

第 3 章

商標権に基づく不当な権利行使に 関する研究

第1節 研究内容の要約

日本と中国はいずれも登録主義を採用しており、他人の商標が当該国・地域で登録されていないことを利用して不正な目的で商標を出願するいわゆる悪意の商標出願や、適法に取得した商標が後発的な不登録事由が生じても取消せないなどが問題となっている。また、悪意を持って取得した商標権や後発理由により不適法になった商標権の濫用的な行使の問題やその救済の問題が生じており、企業が商品展開した際に、登録されたこれらの商標権を行使される等の問題が深刻さを増してきている。中国及び日本における悪意のある商標登録に係る問題や正当に登録された商標に基づく権利行使に係る問題などに対して、両国の商標制度への相互理解を深めつつ、両国の研究者らにより共同して研究を行うことは、両国のより良い商標制度への進展に資するものである。

この共同研究における中国の研究者らの研究により、以下の報告がなされている。

登録制の枠組みの下で、商標権の取得は登録と直接関連し、悪意のある登録商標と、悪意のある商標使用の問題が生じている。中国「商標法」は、「非使用目的」（使用を目的としない悪意のある登録）、「不正な手段」（他人の馳名商標を抜け駆け登録、他人の先行権利を侵害する悪意のある登録、信義関係に違反する悪意のある登録など）及び「合法的条項に違反」（オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録）などの面から、不良な動機から商標を登録する悪意のある状況を規制し、悪意のある商標登録の類型化された一連の条項を形成している。悪意のある商標は権利の形式上の効力を取得しているが、無効宣告制度による手続を経て権利無効になる可能性がある。無効と宣告された悪意の商標は、法的には最初から無効、当然に無効、絶対無効である。一部の悪意の商標が商標権として維持されたとしても、その使用は法律に規制されており、「真実に使用」、「限定的に使用」、「正当に使用」という規則に従わなければならない。

商標権とは市場主体がある商標、特にその商標に化体している営業上の信用について享有する権利を指す。商標所有者は、消費者の混同のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することができる。商標所有者は、希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することもできる。商標権は財産権の1種であるが、関連商標に化体している営業上の信用に限られている。

商標所有者は、混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標と同一または類似した標章を使用することを制止することができる。商標所有者が営業上の信用を超えた意味で、または混同のおそれ及び希釈化のおそれの防止を超えた意味で、他人が同一または類似した標章の使用を禁止することは、自分の商標権を不当に行使したことになる。なぜならば、商標権の範囲は営業上の信用の範囲に限られており、商標所有者は混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味にのみ、自分の商標権を行使することができるからである。

悪意のある駆け抜け商標登録行為を放任すると、商標法の根本的な趣旨に背くことになるため、最高人民法院は2017年に、82号の指導事例の「歌力思」事件を公布し、当該事件で司法裁判における知的財産権の権利濫用の適用原則を明確に指摘した。つまり誠実信用の原則に違反し、または他人の合法的な先行権利を侵害して取得した知的財産権に対して、権利者が他人の権利侵害を訴えた場合、事件の具体的な状況に基づいて権利濫用に該当することを理由にその訴訟請求を支持しないことができるとした。

この「権利濫用」の法理の適用の必要性和合理性の両面から検討した結果、今後の司法事件では「商

標権濫用」の法理を使用しないことを提案する。以下の通りの3つの理由がある。第一に、他のより良い代替の解決案がある。「商標権濫用」の法理が適用された多くの案件について、本来は2013年改正の商標法の増加した「混同惹起の虞の要件」を利用することができる。最高人民法院の「奥普」商標事件のように、両者が混同に該当しないと認定すれば、解決できるため、さらに権利濫用の法理をわざわざ適用する必要はない。第二に、本当に効果的に問題を解決することができておらず、ほとんどの事件は商標無効宣告の最終結果を待ってから権利侵害に該当するかどうかを判断した。第三に、権利濫用の法理と商標登録制自体に調和し難い矛盾がある。

商標法の将来の改正は、商標使用を核心とする順方向の規範及び悪意のある抜け駆け登録、商標の買い占めを対象とする逆方向の規制を重視し、立法の規範、行政の権利確定審査及び司法裁判などの面で改善と完備を行い、登録出願者の使用義務と悪意のある登録者の法的責任を明確にし、悪意のある商標登録、使用、無効に関する規則体系を構築し、商標分野における民法の基本原則の適用方法を確定し、これにより「登録主義のデメリットを補う制度の枠組み」を形成することである。

この共同研究の日本の研究者らからは以下の報告がなされている。

商標権の不当な行使の抑止やこれに対する救済手段がどうあるべきか、との問題については、日本法における不当な商標権の行使によって生じる法的責任について、①不当訴訟、②不当保全による不法行為責任、③訴訟外での競業者の取引先に対する侵害警告の不正競争防止法による対応各類型についての検討を行った。裁判例の現状を分析しこれを基本的に妥当なものとして評価しつつも、特に悪質な場合への対応策として、損害額に係る立証責任を軽減する解釈論や、また権利濫用等の総合考慮による対応だけではなく、類型化や新たな立法（特に事後的な濫用を理由とする取消制度の新設）を行うべきである、との提言がされている。

また、そもそも商標権の濫用という問題は、「悪意の商標出願」とも関連させた上で、商標政策上の課題として分析するという認識の下で、日本における「商標権の濫用」は裁判所において商標権侵害の主張を否定する法理であるところ、裁判所の判断は一般民事法の権利濫用論の影響を受けることに加えて個別事案の事実関係を総合勘案することになりやすく、裁判外でのブランド保護を考える際には参考になりにくい面があるから、商標政策として議論をする際には裁判における「商標権の濫用」より少し視野を広げて「濫用的な商標権の行使」を対象とする必要があると指摘した。このとき、審査実務において参照できる資料の限界と裁判において当事者主義によって証拠が法廷に提出されることとの違い、及び査定時以降の事情の変化によって「悪意の商標出願」とは言えない場合であっても、「濫用的な商標権の行使」に当たることはあり得るという点の認識が重要で、特許庁による出願の審査と裁判所における訴訟の手続き構造の違いを十分に踏まえた議論を行われなければならないとされ、商標権の行使が濫用に当たるか否かの判断に際しては、最終的には事案ごとの総合判断となることは避けられないが、紛争の類型を分けてアプローチを考えることが有益であり、裁判例にも合致するとした。

第2節 中国における商標権に基づく不当な権利行使

I. 悪意の商標出願を論じる - 概念の体系的解説及び規範適用の分析

中南財經政法大学 知識産権研究センター 吳 漢東 教授*

商標の立法例として商標権の取得には、登録主義、使用主義及び混合制がある。商標権の取得制度の発展過程から見られるように、純粋な使用主義と絶対的な登録主義にはそれぞれのメリットとデメリットがあり、混合制は商標法改正の重要な選択肢となっている。商標権の取得には、使用に基づいて権利を取得する正義の基礎が必要であるとともに、登録に基づいて権利を確定する効率的な価値も考慮しなければならない。その基本的な方法は、商標の権利確定における使用と登録の役割を両立させることである¹。登録と使用の関係について、ある学者は「労働と創造」の行為の二元論から出発して、登録を1種の「労働行為」とみなし、使用して営業上の信用を構築する過程を権利取得の「創造行為」とみなすとした²。

商標は、本質的には代わって指し示す機能を有する記号であり、その存在の意義と価値は使用にある。実質的にみて、真の意味で商業的に使用されている商標のみが、正当な目的を有し、使用されている商標であり、法によって保護される商標としての価値を生み出すことができる。登録主義の枠組みの下で、商標権の取得は商標の使用に関係せず、登録とのみ関連しているため、悪意の登録商標と悪意の商標使用の問題が生じる可能性がある。これは登録主義の「外部不経済」の共通の問題であり、さらに中国の登録秩序の乱れた現象の典型的な表れである。この文は悪意の商標を研究対象とし、商標権の取得方法の合理化構築を促進するため、登録の阻止及び使用の規制などの面から規範の解説と法律適用の分析を行う。

1. 登録取得の体制の下での悪意の商標登録

悪意の商標登録とは、誠実信用の原則と禁止的法律規定に違反し、公共の利益または他人の適法な利益を損ない、登録商標の「権利」を取得しようとする不当な登録行為を指す。民法学の理論上の悪意は善意に対して言うものであり、主観的な動機の認定と非標準的な評価の二重の意味を有し、物権法、契約法、及び不法行為法の分野に広く利用されている。商標法上の悪意は、まず不当な利益を獲得することを目的とする不善な意図を有する心理状態であり、特定の意思主義の悪意である。同時に、これを法律の原則や規範に違反するなどの不適切な登録行為を評価する基準とする認識主義の悪意でもある。

悪意は、商標法の各制度の中で異なる規範的な内容を有している。中国の商標法〔以下、明記しない限り中国の法を指す。〕63条には「悪意により商標権を侵害し、情状が深刻である場合には」、懲罰的な賠償を課すことができると規定されている。同条での「悪意」は、主観的な悪の表現を用いており、著作権、専利権を侵害する主観的故意の規定と区別され、商標法の懲罰的賠償責任の適用基準として表現されている³。同47条は、無効宣告前の商標譲渡又は使用許諾契約の効力を規定しているが、「商標権者

*中南財經政法大学の文瀾ベテラン教授

¹ 彭学龍「商標の権利確定における登録と使用の合理的なバランスを追求」法学研究 2010 年第 3 期 156-157 頁。² 黄匯「自然法観点における商標権正当性の解説」政法論壇 2014 年第 5 期、137-138 頁。³ 吳漢東「知的財産権の懲罰的賠償の私法の基礎と司法の適用」法学評論 2021 年第 3 期 31 頁。

の悪意により他人に損害を与えた場合には、賠償しなければならない」とした。同条は「悪意」を評価基準とし、商標登録の無効が遡及力のある例外的な状況を規定している。上記のような権利保護、権利終了の制度と異なり、悪意の商標登録は権利取得制度の特別な規定であり、「悪意」は価値限定の機能を有している⁴。ある程度深刻な悪意の状況に達してはじめて、出願が拒絶されたり、又は無効宣告されたりしなければならない、立法的には、適用範囲を縮小する価値の傾向がある。法律の適用において、悪意は不適切な商標登録の行為に対して、以下の意味を有している。第一に、悪意は性質上、故意のうちの直接的な故意の範疇に属し、悪意の商標登録に従事する人は動機不良の故意を有しており、実施してはならないと法に規定されていることを知りながら、意図的に実施する。「悪意という言葉は、道德における行為者に対する非難を強く表している」⁵。商標登録において、元々は商標法に規定されている登録要件を満たしていないが、様々な理由に基づいて商標登録により権利を取得した状況が実際に存在する。悪意の登録は、商標の不適切な登録の中で最も悪質で、最も非難されるべき不法行為であると言える。第二に、悪意は商標の有効な登録の「制御的要件」に対する違反である。商標法には、「商標の出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない」(7条)こと、及び適法な「商標の使用禁止条項」(10条)、識別性にかかる「商標登録の制限条項(9、11条)」を規定している。上記条項は、商標登録の有効な要件であり、商標法が登録行為の内在的な品質を制御する規定である。

商標法は、非使用目的、不正な手段及び適法条項の違反などの面から、不良な動機による商標を登録する悪意の状況を規定し、悪意の商標登録を類型化し一連の条項を既に形成している。商標法は、パブリックドメインに属する地名を商標として使用することを禁止すること(1993年)、馳名商標に対して特別な保護を提供し、悪意の登録を禁止すること(2001年)⁶、誠実信用の原則を導入し、悪意の抜け駆け登録によって他人の先行権利を害することを抑止すること(2013年)⁷、商標の使用義務を強化し、商標の買いだめ行為や商標代理における悪意の登録行為を規制すること(2019年)を規定している。実証調査の報告によると、他人が先に使用している商標を抜け駆け登録、他人の先行権利を害する登録、パブリックドメインへ侵入する登録などは、商標登録紛争における最も集中している事件の類型である⁸。悪意の商標登録の類型は、下図の通りである。

悪意の商標登録の類型			
基本的な類型	具体的な状況	適用条項	立法時間
一、非使用目的の悪意の商標登録	1. 使用を目的としない悪意による商標登録	4条	2019年

⁴ 孔祥俊「非使用目的の悪意の商標登録の法的規制について」比較法研究 2020年第2期 65頁。

⁵ 程嘯『権利侵害責任法』266頁(法律出版社、2015年)。

⁶ 『工業所有権の保護に関するパリ条約』は、馳名商標について特別に保護することを規定し、商標出願人が馳名商標の存在を知っており、意図的にその登録商標との混同から利益を得ようとした場合、悪意の登録と認定することができる。[オーストリア] G. H. C. Bodenhausen 著、湯宗舜、段瑞林訳『工業所有権の保護に関するパリ条約ガイドライン』61頁(中国人民大学出版社、2003年)。

⁷ 最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」23条は、先に使用している商標の抜け駆け登録と悪意の登録との関係について専門的な解釈を行った。つまり、先使用商標はすでに一定の影響力を有し、且つ、商標出願人が当該商標を明らかに知っていたり、或は当然知るべきであったりすれば、不正手段による冒認出願を構成すると推定できるとした。

⁸ 一般財団法人知的財産研究教育財団『中国における悪意商標調査』2017年度知的財産保護包括協力推進事業における中国の実体調査の報告書を参照。

二、不正な手段の悪意の商標登録	2. 他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳	13 条	2001 年
	3. 業務往来関係がある当事者が他人の商標を悪意で登録	15 条	2019 年
	4. 他人の先行権利を侵害する悪意の商標登録	32 条	2013 年
	5. 欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で得た商標登録	44 条	2013 年
三、適法条項に違反した悪意の商標登録	6. オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録	10 条	1982 年、 1993 年、 2001 年

現行の商標法には悪意の商標登録の異なる状況が規定されており、商標登録行為に対する制御的な条項であり、登録主義を是正し、補う重要な機能を有している。上記した悪意の商標登録に係る条項は、それぞれ異なる法的価値の方向性を有している。すなわち、非使用目的の登録を制限し、登録商標には「使用意図」を有さなければならないと主張するのは、目的正当であり、非正当な手段による登録を制限し、登録商標は誠実を基とするのは、行為正当であり、適法条項に違反した登録を禁止し、登録商標が適格標章であることを要求するのは、対象正当である。上述の各種類の悪意の商標登録行為は、法律の規制の対象を構成しており、これはその類型化、体系化を研究する目的である。商標登録は商標権利の原始的な取得に関連しており、出願人にとって民事活動の範囲に属し、その行為には善意と悪意の区別があり、中国の学术界と法曹界とも、誠実信用の原則を評価の基準としている。すなわち、「誠実を保ち、約束を厳守する」（民法典7条）原則の「誠実」を善意の主観的な状態の要求と客観的な行為の準則としている。要するに、悪意の商標登録は、誠実信用の原則に違反する不法行為と同様である⁹。誠実信用の原則は、現代化民法の最高原則と呼ばれ、市場経済活動の道徳法則である。商標法の2013年改正案では当該原則条項を導入し、その効力を商標登録と使用の全体を貫いている。また、民法上の公序良俗の原則は、「民事主体が民事活動に従事し、法律に違反してはならず、公序良俗に違反してはならない」（民法典8条）ことを要求し、商標登録と使用が守らなければならない基本的な準則でもあり、上記行為の善意と悪意の状態を判定することに対して指導的な機能を有する。商標法10条には、「公序良俗に反する標章は、商標として使用してはならない」として、適法な価値の方向性を体現している。全体的に言えば、誠実信用の原則と公序良俗の原則は、悪意の商標登録を認定する価値基準を提供し、商標法分野における民法の基本原則を貫き援用した結果であるといえる。しかし、基本原則条項は、規範内容に概括性と抽象性の特徴があり、直接に適用するべきではない¹⁰。商標の司法実務において、裁判官はたいてい民法の基本原則を指導的条項とし、商標法に規定されている具体的な条項に対応し、商標の権利確定、権利付与事件における拒絶、異議申立て、無効宣告の法的理由とする。そのため、商標登録

⁹ 黄暉「商標法における誠実信用の原則の適用」中国商標1999年第5期20頁、鐘鳴・陳錦川「悪意の抜け駆け登録を制止する商標法の規範体系及びその適用」法律適用2012年第10期8頁。

¹⁰ 民法の基本原則は、法律規範に要求される具体的な行為モデルと法律結果の論理構成を有さず、その存在は人々が法律規範を正確に理解し、正しく適用するのを助けるためであり、それ自体は法律規範ではない。徐国棟『民法基本原則解釈』18頁（中国政法大学出版社、2001年）。

の悪意ある行為の構成及びその規範の適用は、一般原則条項の分析に満足することができず、商標法の具体的な規定に基づいて展開しなければならない。

2. 悪意の商標登録行為の構成及びその規範の適用

悪意の商標登録は、商標権の登録取得の体制の下で生じた不適切な行為であり、実際の生活の中で、商標の買いだめ及び抜け駆け登録をし、商標の譲渡、さらに商標侵害訴訟を通じて利益を得る実体が存在する。つまり、使用を目的としない「トレードマークtrol」(Trademark Troll) がすでに現れている¹¹。これは、専利分野における非実施行為の「パテントtrol」(Patent Troll) と類似しているが、「トレードマークtrol」はより強く寄生性と不正性があり、法的規制を受けるべきである。商標法は数回の改正を経て、法律規制の条項が整備されている。「司法解釈」と「審査指南」は、権利の確定及び付与に関して、法律の適用体系が構築され、これにより悪意の商標登録に関する専門制度が形成されている。

(1) 非使用目的の悪意の商標登録

2019 年の商標法改正案には、「使用を目的としない悪意による商標登録」が規定されており、当該行為を登録禁止の絶対事由、無効宣告の絶対条件及び訴権濫用の免責状況とした。商標法 4 条の適用について、次のことに関連する。

(i) 悪意の登録に関する条項の立法主旨。4 条は悪意の商標登録を規制する包括的な条項なのか、それとも商標の買い占めの問題を解決するための専門的な条項なのか、学者たちは異なる見解がある¹²。筆者は、非使用目的の悪意の登録は、典型的な中国モデルの問題であり、中米知的財産権紛争のホットイシューでもあると考えている¹³。4 条は、商標買いだめの行為を禁止する立法の真意を示している。2019 年 5 月、国家知識財産権局は「商標法改正に関する問題の解説」を発表し、特に買いだめのための登録行為の規制について、法律の中では原則的な規定しかなく、直接で、明確に、機動的な条項が欠けていると指摘した。今回の改正は、悪意の出願登録の行為を元から制止し、商標の出願登録が使用を目的とする制度の元来の姿に戻すものであると指摘した。改正案に 4 条を導入する前に、人民法院が関連商標事件¹⁴を審理するとき、商標法 44 条 1 項を根拠として、商標の買いだめ行為を「その他の不正な手段で登録を取得する」の範疇に分類していた。2016 年、最高人民法院による「商標の権利付与権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」は、使用を目的とせずに商標を大量に登録す

¹¹ 「ブランドのただ乗り」、「話題や人気の便乗」のための大量の抜け駆け登録、買いだめ及び「許諾費」、「訴訟取り下げ費」を要求するための大量の訴訟提起は、「トレードマークtrol」の典型的な行為類型である。

¹² 代表的な観点は、王蓮峰「新「商標法」4 条の適用研究」政法論叢 2020 年第 1 期 104 頁、孔祥俊「非使用性悪意の商標登録に関する法律規制」比較法研究 2020 年第 2 期 54 頁。

¹³ 商標の抜け駆け登録や商標の買いだめを含む悪意の登録は、中米貿易紛争で米国側が深く憂慮する問題である。2020 年 1 月 15 日、中米双方は第 1 段階経済貿易協定を締結し、その中の知的財産権条項の内容は「H 部分：悪意の商標」の条項の下第 1.24 条に「商標保護を強化するために、双方は、商標権が十分かつ有効に保護、行使できることを確保し、特に悪意の商標登録を防止しなければならない」と規定している。

¹⁴ 典型的な事例は、北京市高級人民法院が 2011 年に終審した「蜡笔小新 (クレヨンしんちゃん)」商標事件、2012 年に終審した「海棠湾」商標事件、最高人民法院が 2018 年に再審した「优衣库 (ユニクロ)」商標事件がある。

ることを、「公的資源を不正に独占し、商標登録の秩序を乱す」とみなした。関連司法解釈と実務経験は、商標法の関連規定が不足している問題を解決し、その後の改正案の策定に対して重要な考え方を示し、重要な参考資料を提供した。

(ii) 悪意の登録の要件の構成。4条が、絶対的な登録禁止の事由の「二元構造」であるか、それとも「悪意」を商標の買いだめの認定要素としているかは、悪意の登録行為の構成要件に関する問題であり、学者たちはこれに対しても異なる見解を持っており、「使用を目的としない」と「悪意」の2要件の見解もあれば、立法の文脈から「悪意」を主な構成要件とする見解もある¹⁵。二元論分析であれ、単一の要件構成の解説であれ、商標登録における「悪意」の基本的な意味を正確に分析し、使用を目的としない「善意」の登録を除外した。立法資料によると、2019年の商標法の改正草案は、「使用を目的としない商標登録出願を拒絶する」としていた。全国人民代表大会常務委員会の審議の過程において、常務委員会のメンバーは、商標登録を取得し、実際に使用している企業が予防的な目的で商標登録を出願している実際の状況を考慮して、このような申請を一概に拒絶すべきではないと提案した。全国人民代表大会憲法と法律委員会の研究意見に従い、「使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する」との改正を提案した¹⁶。この立法目的から、4条に規定されているのは、絶対的な登録禁止事由要件であるが、以下のように理解できる。①4条が悪意の商標登録における商標の買いだめの状況に適用される。ここで、非使用目的の登録、不正な手段の登録、適法な条項に違反する登録に及ぶものは、いずれも規制されるべき「悪意の」登録行為に該当する。②4条は、非使用目的の登録の必要な「例外」を規定している。この条項には「使用を目的としない」善意の登録、つまり、防御的登録¹⁷が本条の規定の適用に含まれない。③4条は「悪意」というコア要件で価値判断を行い、非使用目的の登録における不当行為を定義している。登録主義の下で、パブリックドメインの情報資源を利用して商標登録を行うこと自体が不当ではない。しかし、大量に出願登録の商標の買いしめる行為は、その違法性が非使用目的にあるだけでなく、その根本的な問題は商標資源を不正に占有し、他の事業者の選択可能性を狭め、特に商標登録の秩序を乱すことにある。

(iii) 悪意の登録の認定要件。4条に規定されている悪意の商標登録は、その規定構造の基礎が公共の利益を守る目的であったり、特定の主体の民事権益を保護するためであったり、この問題は当該行為の認定要件と直接に関連している。国家知識産権局が公布した「商標審査指南」（2022年）と北京市高級人民法院が公布した「商標権利付与権利確定に関する行政事件審理指南」（2019年）は、いずれも出願人の基本的な状況（つまり、出願人が商慣行に反し、正当な経営ニーズと実際の経営能力を超えている）と商標の具体的な構成状況（つまり、登録出願の商標と他人の商標及びその他の商業的表示、公共情報資源との関係）の2つの次元から、4条の適用において考慮すべき要素を列挙している。筆者は、4条に規定された悪意の商標登録は、商標の買いだめ行為、すなわち真の使用意図を欠いて大量に商標登録

¹⁵ 孔祥俊「非使用性悪意の商標登録に関する法律規制」比較法研究2020年第2期61頁、王蓮峰「新「商標法」4条の適用研究」政法論叢2020年第1期102頁。

¹⁶ 2019年4月20日、全国人民代表大会憲法と法律委員会による『「中華人民共和國建築法」など8つの法律の改正案（草案）審議結果に関する報告』を参照。

¹⁷ 国家知識産権局による「商標審査指南」（2022年）は4条に対して解釈を行った。①出願人は防御目的に基づいてその登録商標と同一又は類似の商標を出願する、②出願人は、現実的に予想される将来の業務のために、商標を事前に適宜出願する。上記の状況は、商標法4条の適用範囲にすべきでない。

出願を行うことであり、その実質は商標資源を不当に占有し、商標登録の秩序を乱すことであると考えられる。特定の主体の民事権益を侵害するだけで、公共の利益を侵害していない場合は、商標法における悪意の登録に係るその他の条項を適用する。

（２）他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳

2001年の商標法改正案には、馳名商標に対する保護の規定（以下、「馳名商標条項」という。）が追加された。13条2、3項の規定に基づいて、未登録馳名商標に対して、「同分類禁止」を採用し、登録馳名商標に対しては「分類跨ぎ禁止」を採用した。上記の条項の適用について、次の点に注意すべきである。

（i）馳名商標条項の規制対象。他人の馳名商標を抜け駆け登録するのは、登録と使用を禁止する相対的な事由に該当する。商標法45条第1項の規定によると、他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳するには、一般的な不当登録の行為と悪意の登録行為の2種類がある。前者について、馳名商標の所有者が無効宣告の審判請求を提起するのに、時間的な制限がある。係争商標の登録が5年を経過すると、馳名商標の所有者が権利の行使を怠ったため、争えず登録の効力が生じる。後者について、係争商標が悪意の登録に該当する場合、馳名商標の所有者は5年間の時間的な制限を受けない。すなわち、悪意の登録構成がその商標権益に対する損害をいつ発見しても、商標登録の無効を主張することができる。

（ii）馳名商標条項の適用情状。馳名商標を抜け駆け登録することは、無効宣告の請求期間の例外的状況であり、当該条項の適用は悪意の登録を条件としなければならないことを意味する¹⁸。「悪意の登録」とは何かについて、最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」（2020年）25条によれば、引用商標の知名度、係争商標の出願人の出願理由及び係争商標の具体的な状況を総合的に考慮したうえ、その主観的意図を判断しなければならないとされている。引用商標の知名度が高く、係争商標の出願人は正当な理由がない場合、その登録が商標法45条1項にいう「悪意による登録」を構成すると推定することができる。最高人民法院は、馳名商標を悪意に登録した一連の事件¹⁹を審理し、下記の裁判の立場を表明した。すなわち、係争商標の登録出願と馳名商標の所有者とが同業者であったり、又は同一の住所地/居所地及びその他の関連関係があったりする場合、引用商標がすでにより高い知名度を有しており、係争商標が登録出願されたとき、それを知っているはずなのに登録をした場合、係争商標を抜け駆け登録、使用することが馳名商標の営業上の信用にただ乗りする意図があった場合等がある。

（iii）馳名商標条項の規制内容。他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳する場合、当該商標の登録を拒絶し、かつその使用を禁止すると商標法に規定している。これによれば、抜け駆け登録した者は、不適切な登録、さらに悪意の登録に該当し、登録出願が拒絶され、または無効宣告される事由に該当し、それを使用する者が馳名商標の権益に対する損害をもたらす場合、侵害行為として取り扱われることを明らかにしている。「卡地亚（カルティエ）商標権侵害及び不正競争事件」において、被告が他人の馳名

¹⁸ 何懷文『商標法注釈書』702頁（中国民主法制出版社、2021年）。

¹⁹ 典型的な事例は、最高人民法院が2016年に再審した「威仕达玉兰商標事件」であり、最高人民法院が2018年に再審した「幸運蜻蜓（幸运蜻蜓）商標事件」、最高人民法院が2020年に再審した「艾慕商標事件」である。

商標を異なる類型の商品に使用し、当該商品を馳名商品と同列に宣伝したため、商標権侵害及び不正競争行為を同時に構成する²⁰。

（3）信義関係のある当事者が他人の商標を悪意を持って登録

2001年の商標法の改正案には、代理人、代表者による悪意の商標登録を禁止する規定が追加された。2013年の改正案には、代理人、代表者以外の特定の関係者が他人の商標を先取り登録する状況が追加規定され、完全な規制条項が形成された。当該条項の適用には、次の点に注意すべきである。

（i）行為主体の適用範囲について。信義関係に基づく当事者は、代理人または代表者を含むが、これらに限らない。初期の商標法理論と実務において、狭義の文字通り解釈と広義の論理解釈の争いがあったが、現在は商標法の改正及び司法解釈を通じて、行為主体の範囲を明確にすることができた。当該条項に規制される行為者は以下の者が考えられている。第一に、商標代理人、代表者または販売、代理などの販売代理関係の意味上の代理人、代表者である²¹。代理人、代表者の解釈について、世界知的所有権機関の前幹事長ボガソン氏は、商標を付す商品の代理店が、自分の名義で商標を出願した場合、パリ条約6条、7条の規定を適用しなければならないと考えられる²²。第二に、上記規定以外の契約、業務往来関係又はその他の関係を有する当事者である。ここでいう、契約、業務往来の関係は、ビジネス分野の取引関係が含まれる。その他の関係は、特定の関係とも呼ばれ、商標出願人と先使用人との間に親族関係、労働関係、隣接営業関係などがあると解釈することができる²³。

（ii）抜け駆け登録商標の適用条件について。1項における代理人、代表者が抜け駆け登録した場合、係争商標は被代理人、被代表者の商標でなければならない。当該商標が、商標所有者に使用されるかについては、法に規定されていない。2項に定められている業務往来の関係又は特定の関係の当事者が抜け駆け登録した場合、係争商標は引用商標と同一商品又は類似商品において同一又は類似を構成し、かつ引用商標は先に使用された未登録商標でなければならない。上記の規定は、32条の「先行権利と悪意の登録条項」が「引用商標」が使用され、かつ一定の影響力があることとは異なる²⁴。

（iii）主観的な悪意の適用規定について。信義関係に基づく当事者の抜け駆け登録は、主観的な悪意を有さなければならない。1項の規定によると、権利を付与されていない代理人又は代表者が自らの名義により他人の商標を登録する。2項の規定によると、業務往来関係又はその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、同一又は類似商品について当該未登録商標と同一又は類似する商標を出願した場合、いずれも15条に定められている「悪意をもって他人の商標を登録す

²⁰ 上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）終字第93号民事判決書を参照。

²¹ 最高人民法院による『商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定』（2021年）を参照。

²² 李継忠、董保霖、『外国専門家商標法律講座』、工商出版社1991年版、第175頁を参照。

²³ 最高人民法院による『商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定』（2021年）を参照。

²⁴ 宋曉明など、『「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」の理解と適用』、『人民司法』2017年第10期に記載、第39頁を参照。

る」状況に該当する。

信義関係に基づいて他人の商標を悪意で登録した場合、商標登録の拒絶事由に該当する。そのうち、1 項に規定されている状況は、登録されず、使用も禁止される。2 項に規定されている状況は、登録されない。同時に、上記の状況は登録商標の無効宣告の相対的条件でもあり、係争商標の登録日から 5 年間以内に、利害関係者は当該登録商標の無効宣告の審判請求をすることができる。

（４）他人の先行権利を侵害する悪意の商標登録

商標法 32 条の規定によると、「非抵触的原則」に違反する悪意の登録には、2 つのタイプがある。第一に、「他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録する」こと、つまり悪意の抜け駆け登録であり、第二に、登録商標の出願が「他人が現在有する先行権利を侵害する」こと、すなわち侵害登録である。適用にあたって、次のことを注意すべきである。

（i）未登録驰名商标の悪意の抜け駆け登録について。商標法 32 条後半の規定は、未登録商標に対して有限的な権益保護を提供し、抜け駆け登録行為を規制するには一定の条件を限定することを目的としている。「商標審査指南」（2022 年）の規定に基づき、32 条後半の規定を適用するには、以下の条件を把握しなければならない。第一に、他人の商標が係争商標の出願日までにすでに使用され、かつ一定の影響力のあることであり、第二に、係争商標が他人の商標と同一または類似しているもので、第三に、係争商標に使用されている商品が他人の商標に使用されている商品と同一または類似していること、第四に、係争商標の出願人が不正な手段を取っていた場合である。司法実務において、裁判のポイントは「一定の影響のある商標」と「不正な手段」の認定にある。前者は通常「未登録周知商標」と表記され、一定の影響力（ただし、知名度が驰名商标程度に達していない）があり、すでに関連公衆の中で商品の出所を識別する機能が生じている商標（未登録であるが、使用において商品の出所又は営業上の信用を指示す）である。後者は、抜け駆け登録行為が誠実信用の原則に違反し、正当性のない状況があることを強調している。すなわち、係争商標の出願人は他人の未登録商標の存在を明らかに知っていたり、又は知っているはずであったりするが、抜け駆け登録することは、実質的に他人の商標に化体した営業上の信用を占有する悪意がある²⁵。

（ii）他人の先行権益を侵害する権利侵害の登録について。商標法 32 条前半の規定は、係争商標とその他の民事権益の抵触に関連し、「非抵触的原則」に禁止されている別の悪意の登録状況である。当該規定の適用は主に 2 つの問題に関連する。第一に、「他人の現在有する先行権利」である。先行権利には、法に規定されている民事権利とその他の保護すべき適法な権益が含まれており、以下の通り分けられる。①その他の知的財産権、主に著作権、意匠権である。商標登録の実務において、図形商標、組み合わせ商標と美術著作物又は意匠の創作案の交差使用が存在しており、他の知的財産権が先に存在している場合、商標登録使用者は合理的に回避しなければならない。②人格権、主に氏名権、肖像権、名称権がある。自然人が享有する氏名権、肖像権は人格権の範疇に属し、主体の独立した人格を守るために不可欠

²⁵ 宋曉明ら「「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」の理解と適用」人民司法 2017 年第 10 期 42 頁。

な権利であり、知的財産権を含む財産権より優先的に保護される地位を有する。法人、非法人組織の名称権も同様に法に保護されている。上記先行権利の存在は、商標登録の阻害事由を構成する。③その他の民事権益については、全てが法によって認められたわけではなく、往々にして司法解釈または個別の案件毎に判断される場合が多い²⁶。最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定」は、商標登録に関わる先行民事権益に対してオープンな説明を行い、前記の民事権利のほか、一定の影響のある商品（サービス）の名称、包装、装飾、及び作品の名称、キャラクターの名称なども規制している。第二に、他人の先行民事的な権益に「損害」をもたらす。権利侵害の登録は、係争商標の登録出願人に主観的悪意があることを示している。民法典が保護する財産的な権利は合法性を持つべきであり、財産権益の正当性原理の導きの下で、商標法は他人の先行民事権益を損なう商標登録を禁止している。「武松打虎商標」紛争事件²⁷、「乔丹（ジョーダン）商標」事件²⁸、「可立停商標」無効宣告事件²⁹において、司法機関と商標管理行政機関はいずれも「先行権益を損なう」ことを悪意の登録の範囲に分類している。

（5）欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で得た商標登録

商標法 44 条 1 項は、商標登録を阻害する絶対的な事由を列挙するとともに、概括主義的な立法方法を採用し、「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た」場合を規定している。本稿では、これを「不正な手段の悪意の商標登録」に分類する。法律の適用において、考慮しなければならない要素は次の点を含む。①当該規定は、一般条項の適用価値を有しており、係争商標は商標法の関連条項（例えば、上記 4 条、13 条、15 条、32 条、及び 10 条）に基づいて悪意の登録を認定することができ、登録出願を拒絶し、又は登録を無効宣告した場合、本項の規定は適用されない。②行為不当の悪意の登録は、「欺瞞的な手段で取得した登録」（例えば、出願人が事実の真相を偽り、偽造された出願書類またはその他の証明書類を提出するなど）及び「その他の不正な手段で取得した登録」（例えば、複数の商標を出願登録し、かつ他人の一定の知名度があるまたは顕著な特徴を有する商標と混同する標章だったり、又は他人の商号、名称及び一定の影響のある商品の名称、包装、装飾と混同に該当する標章だったりした場合）を含む。上記行為は、誠実信用の原則に反し、商標権の無効の絶対事由に該当する。

（6）オフィシャル標章、不良標章、地名標章を商標として登録

標章そのものが適法でない場合、又は政治、国家及び国際組織のイメージを害したり、道徳、風習に

²⁶ 張新宝『「中華人民共和國民法総則」解釈』248 頁（中国人民大学出版社、2017 年）。

²⁷ 「武松打虎商標」紛争事件は、係争商標と著作権の抵触に係る典型的な事例である。山東景陽崗酒廠は許諾なしに、著作権者の絵を円形商標に修正して使用し、著作権侵害に該当すると判断した。関連事件の状況は孫建、羅東川編集『知的財産権名案評価』78～86 頁（中国法制出版社、1998 年）。

²⁸ 「乔丹（ジョーダン）商標」争い事件は、係争商標が氏名権を侵害することに係る最も影響力と代表性のある事例である。最高人民法院が下した再審判決は「先行権利を尊重する」立場と「商標登録の善意」の原則を体现している。関連事件の評価は、吳漢東「最高人民法院が再審した「乔丹（ジョーダン）」商標争いシリーズ事件」江必新編集『中国法治実施報告（2016）』539 頁（法律出版社、2017 年）を参照。

²⁹ 「可立停商標」事件は、無効宣告の典型的な事例である。可立停は、薬品名称としてすでに関連公衆において、一定の影響を有しており、当事者双方は同じく薬品生産企業として、一方当事者は相手方の薬品名称を商標として登録出願することは、他人の権益を損なう状況に該当する。何懷文『商標法注釈書』554 頁（中国民主法制出版社、2021 年）。

反して悪影響を生じさせたり、欺瞞的な指向を生じさせて消費者の利益を害したりするものである。出願人は不適格の標章を登録することは、適法条項に反する悪意の情状を有し、登録出願が拒絶され、無効宣告される絶対事由に該当する。商標法 10 条の規定によると、商標の使用禁止条項に関わる標章は、以下の 3 種類ある。

(i) オフィシャル標章。そのうち、政治国家と商業市場は 2 つの異なる社会分野であり、国家の尊厳と権威を守るために、政治国家に関係する標章を商業表示として使用すべきではないが、外国政府はそのオフィシャル標章を使用することに同意した場合を除く。また、国際組織に関係する標章について、「一致性」を示すオフィシャル標章、検査の印、及び「赤十字」、「赤新月」標章は、パリ条約 6 条の 3 の使用禁止を要求する標章に属している。商標法はこのような標章の使用に対していくつかの例外を規定しており、国際組織の標章について、当該組織の同意を得たもの、又は公衆を誤認させない場合を除く。「一致性」使用を示すオフィシャル標章、検査の印について、関係機関の許諾を得た場合を除く。医療機関の特定の標章について、公衆の誤認を生じさせない場合を除く。

(ii) 不良標章。商標法の「使用禁止条項」は、民法が厳守する基本的な価値理念に従い、以下の使用禁止の不良標章を規定している。第一に、民族差別的扱いの性質を帯びたもの、すなわち憲法が規定する民族平等の原則に基づいて、特定の民族に対して醜悪化、けなす、またはその他の差別的な標章を商標として使用することを禁止する。第二に、欺瞞性を帯びる標章である。これは、パリ条約の規定に由来し、各国の立法の通例となっている。「欺瞞性を帯びる」と「誤認を生じさせる」ことは、当該条項が適用される重要な要件である。第三に、道徳、風習を害する標章である。道徳、風習の法的評価は、外部から商標登録と使用行為に対する規制であり、社会的背景、政治的背景、歴史的背景、文化的伝統、民族的風俗、宗教文化などの要素を総合的に考慮し、商標の構成及びその指定商品进行分析し、具体的な事件の中で判断しなければならない。第四に、その他の悪影響を及ぼす標章である。商標法 10 条 1 項 8 号の後半の規定は、公序良俗に反する標章の使用を規制する一般条項であり、文言としても「道徳、風習を害する」標章と区別される専門条項であり、社会の公共利益と公共秩序にマイナスな影響を与える標章を指す。

(iii) 地名標章。商標法 10 条 2 項の地名表示に関する規定には、以下の 3 つの内容が含まれている。
①地名商標を禁止する一般的な規定。地名は商標とすることができないことは、各国の商標立法の通例であり、第一に、欺瞞的に使用すること、つまり商品が商標でいう地名に由来するものではなく、消費者の誤認を生じさせやすい、第二に、独占的な使用であり、地名は公共領域の範疇に属し、当該地域の生産経営者が共同で使用すべきであり、独占的に使用することはできないためである。地名商標の使用禁止の認定について、商標法は中国の地名と外国の地名に対して異なる判断規則を採用している。前者は「県レベル以上の行政区画の地名」を使用禁止の基準とし、後者は「公衆が知っている」という一般的な認知を使用禁止の基準としている。筆者は、自国の地名と外国の地名が、登録国に異なる影響を与えることを鑑み、異なる適用基準を採用することは、中国の公衆が地名商標に対する認識の習慣に合致していると考えている。しかし、自国の地名の使用禁止は、必ずしも県レベルの地名を限定せず、知名度のある鎮、郷、村の地名に及ぶことが望ましいと考える。②地名商標を禁止する例外規定。当該規定には、2 つの状況がある。第一に、「地名が別の意味を有する」。すなわち地名が非地理的な意味を有し

ている場合である。地名標章の「最も重要な意義」は地名が有する「その他の意味」であり、例えば「紅河商標」、「黄山商標」、「鳳凰商標」などである。ここでいう「その他の意味」は、地名の意味以外で使用するによって得られる「第2の意味」ではなく、標章自体のあるべき意味を指す³⁰。第二に、「団体商標、証明商標の一部とする場合」。地名が特定の商品に関連付けられて地理的表示となっているものは、集団商標、証明商標として登録して使用することができる。③地名商標を禁止する特別規定。商標法10条2項のただし書は、「既に地理的表示を使用した商標として登録された商標は、引き続き有効である。」と規定している。法律は「過去は寛大に、現在は厳格に」の精神に基づいて、権利存続の安定状態を維持するために、使用禁止条項が公布される前の地名商標登録の事実を認める。

3. 悪意の商標の法的結果と使用規制

悪意の商標は、中米が締結した経済貿易協定の文書³¹及び日本知的財産研究所の調査報告書³²において、それぞれ「Bad-Faith Trademarks」と「悪意の商標」と表記されており、その文字上の意味は悪意による登録出願をして登録を取得した商標を指す。商標登録の体制の下で、悪意の商標は権利の形式上の効力を取得しているが、たいてい無効宣告制度の補正を経て権利の終了に至る可能性がある。一部の悪意の商標が無効宣告の相対事由の消失により有効な商標になったとしても、当該商標の使用には多くの制限がある。上記問題について、民法と商標法における法理の解釈と規範の分析を行う必要がある。

(1) 悪意の商標登録と権利取得との関係

商標法の文脈では、登録主義であれ使用主義であれ、商標権の原始的な取得方式である。財産所有権の原始的な取得には生産、利益、先に占めるなどの方式があり、主体に関する特定の身分の要求もなく、不動産及び個別の動産のほか、国家機関の特別な授權も必要ない。商標権の原始的な取得は、登録出願（民事法的行為）と登録査定（行政法的行為）を含む法的事実を構成する意義がある。米国のある学者によれば、前者を含む知的創造活動は権利の発生の「源泉」（source）であり、国家機関の権利付与活動は権利の発生の「根拠」（origin）であり³³、民法は違法な方法で取得または保持した財産利益を保護しない。民法典129条には、「民事権利は民事法的行為、事実行為、法律に規定された事件または法律に規定されたその他の方法に基づいて取得することができる」と規定されている。行為や事件を含む法的事実は、民事法律関係の変動を引き起こす様々な主観的・客観的事由である。民事法律関係の変動は、もちろん財産権の取得を含む。民法典の総則第5章は、物権、債権、知的財産権、相続権を規定し、民事主体の権利の享受は「法に基づく」ことを前提とすることを強調した。権益の正当性または権利の適法な取得は、知的財産権専門法及びその司法解釈において条文化または具体化される。例えば、著作権法

³⁰ 杜穎『商標法』32頁（北京大学出版社、2016年）。

³¹ ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, P1-11, <http://images.mofcom.gov.cn/www/202001/20200122155118994.pdf>, 2022/9/2.

³² 一般財団法人 知的財産研究教育財団『中国における悪意商標調査』2017年度知的財産保護包括協力推進事業における中国の実際状況に対する調査報告書を参照。

³³ L. Ray Patterson, Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of User's Right*, The University of Georgia Press, 1991.

は著作物でない「表現」と保護されない「著作物」を対象から除外している。専利法は、専利対象の主体の除外範囲を規定し、登録禁止と登録しない対象に及ぶ。上記状況は、学者がいう「違法な権利」の問題である³⁴。商標登録主義の下、商標登録の出願と商標登録の査定は、法律に規定された商標権の発生方法である。原始的な取得は、適法な取得であるべき、すなわち商標権の取得には適法性のある「権源」がなければならず、悪意の登録は商標権の無効事由を構成している。第一に、悪意の登録の出願は、法律の基本原則と強制規定に反しているため、無効民事法律行為に該当する。言い換えれば、民事主体が保護を請求する知的財産権益は適法でなければならず、出願人が不正な手段を通じてまたは不正な目的を持って利益を得た場合、法律はこれを認めない。第二に、悪意の登録の査定は、商標主審機関の不手際または発見しにくい原因で権利を付与したので、瑕疵のある行政法律行為に該当し、法律は商標管理機関が悪意の登録状況に対して、後に是正することを許す。

(2) 無効宣告と悪意の商標の結果について

商標権の無効とは、商標が登録要件を満たさずに登録されたが、商標の管理機関により商標権の消滅を宣言された場合をいう。無効宣告と登録査定は、相互に対応し、関連しており、いずれも商標の管理機関が実施する行政行為である。登録査定には権利付与・権利確定の効力があり、登録により商標権が取得されることを意味する。無効宣告は、商標権の終了の結果があり、商標権の不当な取得に対する補正である。商標法は第5章の「登録商標の無効宣告」の44条、45条に、それぞれ無効宣告の絶対的事由と相対的事由を規定している。前者は、禁止性規定に反し、商標登録の秩序を乱し、公共利益を害し、パブリックドメインを不当に占有し、または不当な利益を得ようとする不法登録を指す。「不正使用目的の悪意の登録」、「適法な条項に違反する悪意の商標登録」、及び「欺瞞的な手段又は不正な手段で得た商標登録」を含む。後者は、誠実信用の原則と商業道德に反し、他人の民事権益を損害する不適切な登録を指し、主に「他人の馳名商標を複製、模倣または翻訳」、「信義関係のある当事者が他人の商標を悪意を持って登録」、「他人の先行権利を害し、悪意を持って商標を登録」するに関連する。無効宣告の事由の差異に基づいて、商標法は異なる申請起動手続き、行政裁定手続き及び相応の司法審査手続きを規定している。ここでは、無効宣告された後の悪意の商標の法的結果について議論する必要がある。悪意の商標が無効宣告されたことは、実質的には当該登録商標の専有権の無効である。その基本的な意味は、①最初から無効。権利無効の原則に基づいて、無効を宣告する決定または裁定は過去に遡及する効力を有し、悪意の登録を元の状態に回復させ、商標権は最初から無効となり、元の商標権が獲得した利益は返却又は元の状態に回復しなければならない。②無効の確定。絶対的事由に反する登録商標は、登録査定の形式上の権利を有しているものの、法的に当初から効力がなく、以後のいかなる事実も有効にすることはできない。相対的事由に反する登録商標は、先行権利者または利害関係者が規定された期間内に適時に主張しなければ、その登録商標は有効な商標になる可能性がある。これは、悪意の商標の無効判断における例外である。③当然無効。通常、無効民事行為は、当事者が主張するか、無効の状況を知っているかにかかわらず、当該民事行為は当然に効力を生じない³⁵。前述したように、商標登録は登録出願行為と登録査定行為が組み合わせた法的事実構成である。したがって、商標権が無効にされた結果は、

³⁴ 孔祥俊「民法典と知的財産権の適用との関係」知識産権 2021 年第 1 期 7 頁。

³⁵ 魏振瀛『民法』160 頁（北京大学出版社、2000 年）。

通常、「申請-裁定」という手続きを経て確定する必要があるが、絶対的事由がある場合、商標局が自ら宣告することもできる。これは、悪意の商標の無効は、当事者、つまり先行権利者や利害関係者が無効を主張すれば、当然に成立するわけではないことを示している。④絶対無効。民法的意義上の無効民事行為は、決して効力が発生しない、つまり意味表示の内容は絶対に法律に認められない。商標法は登録商標の無効規定に例外がある。すなわち、無効宣告された前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害事件の判決、裁定、調停書と商標管理機関が決定し、且つ執行した商標権侵害事件の処理決定及びすでに履行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。上記制限的規定は、司法裁判、行政法執行決定に対する尊重、及び財産関係の安定と社会取引の安全を維持する考慮を体现し、絶対無効の結果の例外である。同時に、商標法はこのような例外規定に対してただし書を設け、商標登録者の悪意によって他人に与えた損失は、賠償しなければならないとした。登録商標の譲渡又は使用許諾において、明らかに公平の原則に違反する場合、関連費用を全部又は一部返還しなければならない。

（3）悪意の商標の使用状態の属性について

商標所有者がその登録商標を使用する行為は、法的には、2つの意味がある。1つは、権利の行使である。商標権者自身が商標を使用することは、権利行使の法的状態である。民法典130条には、「民事主体は自分の意思に基づき、法に従い、民事権利を行使することに干渉を受けない」と規定されている。商標権には専有権利の属性があり、商標登録者によるその登録商標の独占的な使用、すなわち権利の行使状態が、法によって保護される。もう1つは、義務の履行である。商標権には義務があり、登録商標の使用は、商標法による商標権者に課す法定の義務である。民法典131条には、「民事主体が権利を行使する場合、法に規定された義務と当事者が約定した義務を履行しなければならない」と規定されている。これにより、商標権者が商標使用の義務を履行しなかった場合、商標制度の機能が実現できず、義務不履行の民事責任、すなわち権利終了の法的結果を負うことになる。本文で研究した悪意の商標は、法的結果において無効商標と有効商標に分けられる。有効商標の形成には、悪意の商標から争いのない商標への転換であり、登録禁止の相対的事由の範囲内の一部の商標に限られ、かつ先行権利者または利害関係者が規定された期間に無効請求を提起していない特定の商標である。このような商標の使用は、法に保護される権利行使の状態である。同時に、商標法はこのような商標の使用に対して多くの制限的な規定があるが、この問題は後に述べる。無効商標の認定は、ほとんどの悪意の商標の法的結果である。このような商標の使用は、法に保護されていない事実の実行状態である。つまり、登録の意味における悪意の商標が権利喪失の無効商標になったのは、このような商標が権源の正当性に欠けているのに、登録を取得した後に商標権の名義で権利行使されていることがポイントである。ここでいう無効商標とは、商標登録の絶対条件または相対条件を満たしおらず、且つ無効と宣告された商標を含む。前述したように、このような商標は登録されたが適法な権利は発生せず、手続きを経て無効宣告されると最初からなかったことになる。同時に、このような商標使用は「法的効力」のない事実上の使用にすぎず、権利行使の意味を有しない。すなわち、商標法に規定された法的効力が生じるべきではない。商標実務において、無効宣告がなされる前に、係争商標すなわち悪意の登録商標は依然として専用権を有し、他の商標

登録出願の阻止事由を構成することができると主張した判決がある³⁶。筆者は、無効登録商標または商標権の無効は、無効宣告に基づいて与えられた法的認定であり、「当該登録商標権は当初から存在しなかったとみなされる」ことの事後推定でもあると考えている。したがって、無効宣告されていない悪意の登録商標、特に登録の絶対条件に違反した商標は、登録によって権利を取得した形式上の権利状態にあり、権源の正当性に争いがある保留状態でもあるため、当該登録または使用に対して権利の存在または行使の認定を行うべきではない。

（４）悪意の商標の使用に関する法律の規制

商標の使用は、商標権の取得、維持、利用及び保護と密接な関係があるため、学者はそれを「商標法における遺伝子」と呼び³⁷、商標制度の基本的な構造と機能の発揮を支えている。法的意味上の商標の使用とは、商標所有者が商業活動に商標を使用し、商品の出所を区別する効果を生じさせる行為を指す。悪意の登録商標は、使用の問題にも関連し、使用の規則の要求もあり、商標法は異なる制度構成の中で「真の使用」「実際の使用」「限られた使用」「正当な使用」という制限的な規定を設けている。以下でそれぞれ説明する。

（i）権利取得における商標使用の規制。登録取得の制度における使用要件の規定は、商標制度の国際協調の重要な内容であり³⁸、登録主義を採用している国の商標制度の改革の方向性でもある。登録主義における商標の使用は、真の使用の基本的なものとして求めており、実際の使用目的（使用の意図）があったり、または使用の準備ができていたり、さらにすでに使用をしていたり（使用の行為）にかかわらず、商標を商業活動に使用する行為の目的を示している。登録使用について、商標法は順方向の規範と逆方向の規制の２つの側面から、商標の「真の使用」規則を明確にした。まず、商標の真の使用は商標権取得の有効なルートである。例えば、商標登録出願において、同日の同じ出願に対して、先の使用出願を優先する。固有の識別性を有さない標章について、使用することにより識別性を得ることができ、それで登録を許可することができる。同時に、真の使用も、商標の買収のための「悪意」と適量の出願の「善意」を区別する基準でもある。登録出願人は、商標を実際に使用する目的もなく、商標を使用する準備もしていない行為、又は商標を実際に使用する可能性がないことを合理的に推定し、すなわち「使用を目的としない」悪意を持っている。司法判例では、登録者自身が「登録したが使用しない」ことで、譲渡や使用許諾を通じて不当な利益を求めることを意図しており、登録主義の下での「商標の買い占め」「抜け駆け登録による資源占有」と認定することができる³⁹。

（ii）権利維持における商標使用の規制。登録主義を実行している国では、商標法はたいてい商標権者が登録を取得した後の商標使用義務を規定しており、一定の期間に使用しない場合、当該登録商標を取り消される結果が規定される。商標登録主義の下、商標権は登録によって発生するが、使用に基づい

³⁶ 広西チワン族自治区賀州市中級人民法院行政判決書（2014）賀行終字第 22 号を参照、何懷文、『商標法注釈書』第 706 頁から引用。

³⁷ Jeremy Philips&Ilanah Simon, Trade Mark Use, Oxford University Press, 2005, p. 350.

³⁸ 『知的財産権協定』第 15 条第 3 項に規定されている「商標の使用を登録の要件とする」を参照。

³⁹ 「优衣库（ユニクロ）」商標権侵害事件、最高人民法院（2018）最高法民再 396 号民事判決書、「巴布豆」商標無効宣告事件、北京市高級人民法院（2019）京行終 3866 号行政判決書を参照。

て有効である、すなわち登録商標の権利維持は商標の実際の使用に依存する。『商標法』第49条第2項の規定によると、正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる単位又は個人は商標局に登録商標の取消を請求することができる。前記登録使用の規則に比べて、維持使用には異なる要求があり、権利者は実際に使用する主観的意図と客観的行為を同時に備えなければならない、さもなければ、商標権維持の効力を生じることができない。実際の使用規則に反するのは「象徴的な使用」であり、多くの国の商標実務は、臨時的に実施された商標使用行為、権利の有効性を維持するだけのための使用行為などを実際の使用範囲から除外している。中国の司法実務において、最高人民法院の判例は商標権維持のための使用に対して規範的な要求がある。2007年の「康王商標事件」の判決によれば、商標使用は商業活動における商標に対する公開、真実、適法な使用でなければならないと指摘した。⁴⁰北京市高級人民法院は2010年の「大橋商標事件」において、商標使用の実際の指向を強調し、主に登録効力の維持を目的とする象徴的な商標使用行為について、商標法意味上の使用と見なすべきではない。実際の使用規則の適用は、異なるタイプの悪意の商標に対して異なる法的意味を有している。絶対的な登録禁止事由に違反した悪意の商標は、最初から無効であり、いかなる使用事実もその無効な結果を変えることはできない。そのうち、非使用目的の悪意の登録は、商標を買いだめして利益をむさぼることを意図しており、その実際の使用は「事実的に不可能」ことである。他のタイプの悪意の登録は、禁止性の規定に違反しているため、使用はあるが効力がなく、その実際の使用は「法的に不可能」ことである。相対的な登録禁止事由に違反した悪意の商標は、相手の個人的権益に関連しており、登録者が商標を実際に使用することは、権利を維持する結果を生じる可能性がある。すなわち、先行の権利者または利害関係者が規定された期間中に無効宣告請求を適時に提出しなかった場合、登録者は実際の使用によってその商標に争えない効力を生じさせる。

(iii) 権利共存における商標使用の規制。権利共存とは、登録商標の専有権が他の民事権益と同時に存在し、かつそれぞれ行使している状態を指す。商標法分野では、権利共存の法的意義は2つの面から述べることができる。登録商標の所有者にとっては1種の権利の制限であり、他の民事権益の所有者にとっては権益の享有であり、つまり商標資源を利用することである。説明しなければならないのは、権利の共存状態における登録商標は、厳格な意味上の「悪意の商標」ではなく、それらは主に相対的な無効登録事由に基づくものであり、且つ無効宣告の請求期間がすでに満了し、効力の争いがなくなった登録商標であるが、「但し書」条項の規定に該当し、既に有効に登録、使用された地名商標も含む。上記商標は法に基づいて商標権を享有しているが、その商標の使用は必ず「使用規範化」の要求に従わなければならない、先行商標の権益、すなわち未登録の馳名商標について、当該商標の先行使用者が元の範囲内で使用を継続しなければならない、登録商標の専有権の制約を受けない。上記の場合、先使用権制度による後の登録商標権者の商標使用に対する制限である⁴¹。専利権、著作権及び人格権などを含む現在有する他人の民事権益について、登録商標所有者の権利行使は、他人の現在有する適法な権利を害してはならない。商標権と人格権が抵触した場合、後者は優先的に保護されなければならない。また、権利共存に

⁴⁰ 滇虹薬業集团股份有限公司与国家工商行政管理总局商標審判委員会商標異議不服審判行政紛糾上訴事件、北京市高級人民法院（2014）高行終字第680号行政判決書を参照。

⁴¹ 知的財産権の分野では、先願制を実行している専利法であれ、登録主義を採用している商標法であれ、権利取得を是正するため、先使用権制度を規定している。先使用権は、利益の共有と請求権の主張を阻却する民事権益でなければならない。商標法において、未登録の普通商標は手続き的な権利を有し、未登録馳名商標は特別に保護されているため、先使用権制度は未登録周知商標にのみ適用される。

は、先に登録した地名商標と後に認定される地理的表示とは同時に識別標識として存在することという特殊な状況がある。上記のように、禁止条項が公布される前に、すでに善意をもって登録を取得した地名商標は継続的に有効であるが、その使用は後の地理的表示の認定を阻止することができず、その権利効力を必要に応じて適宜縮小するものである。

(iv) 権利保護における商標使用の規制。商標権の保護制度において、商標の使用は使用の登録、使用の維持、制限の制限とは異なる機能的役割と規則的要求がある。商標権保護の文脈の下、法律が注目しているのは商標の使用行為の正当性であり、つまり他人の登録商標を使用することが合理的な使用であるか、侵害使用であるかである。商標法 57 条の「登録商標専用権の侵害」に関する規定によると、商標権保護の請求権の行使は、適法に取得された権利の存在を基礎として、権利侵害者の商標使用行為の非正当性を事由として、権利侵害の停止または損害賠償の請求を主張しなければならない。悪意の商標は無効の商標であり、登録から専有権の効力が生じるものでない。これは、他人が当該「登録商標」に対する使用が、権利行使でなく使用の事実であり、商標登録者はこれによって権利侵害に対する損害賠償を主張することはできないことを意味している。悪意の商標の「専有権」を侵害する賠償請求について、関連判決と理論研究において、異なる観点がある。「歌力思商標権侵害事件」において、裁判官は当事者が悪意を持って商標権を取得し、行使し、他人の権利侵害を主張する場合、人民法院は権利濫用に構成していることを理由に、その訴訟請求を支持しないと判決しなければならないと指摘した。ある学者は、法律の目的と精神に背き、他人の正当な権益を損なうことを目的として、悪意を持って権利を取得し、行使し、市場の正当な競争秩序を乱す如何なる行為はすべて権利の濫用に該当すると論述した⁴²。「优衣库（ユニクロ）商標権侵害事件」において、最高人民法院は、原告が他人の商標を抜け駆け登録し、且つ悪意の訴訟を提起し、主観的な悪意が顕著であり、その行為が明らかに誠実信用の原則に違反し、司法資源を利用して商標権をもって不正な利益を図る行為に対して、法で保護しないと指摘した⁴³。一部の学者や裁判官の研究では、多くは「保護者を求めるにはクリーンな手段が必要」という法理から、悪意の商標を「合理的な民事権益」から排除し、悪意を持って取得し、訴訟権を濫用する行為は、人民法院が支持しないと⁴⁴。筆者は、絶対的な登録禁止事由に違反して登録された商標は、本質的には無効な登録商標であると考え。違法な方法で取得または保持する利益は、民事権利の実質的な意義がなく、法による保護を受けることはできない。権利濫用の文脈において、いわゆる「権利」は概して適法に存在する利益であるが、その権利行使が法定の限界を超えており、他人の利益と社会公共の利益に損害を与える結果となる。中国の司法手続きの規定によると、裁判所は直に無効を宣告する権限がなく、商標審判委員会に改めて判断するように判決を下すしかないにもかかわらず、司法裁判は悪意の商標に対して適法な権益があると認定することは適切ではない。したがって、人民法院は悪意の商標登録者の権利侵害に対する賠償の請求を棄却することは、権利濫用の解釈よりも訴訟権の濫用を理由とすることが、より正確で実行性があるものであると考えている。

⁴² 張鵬「権利濫用の抗弁」管育鷹編『知的財産権裁判ロジックと判例（商標類）』126 頁（法律出版社、2022 年）、石新中ら「商標権濫用に関する信用規制」法学雑誌 2022 年第 3 期 74 頁。

⁴³ 最高人民法院（2018）最高法民再 396 号民事判決書。

⁴⁴ 王艷芳「新商標法の民事適用」知識産権 2013 年第 11 期 39 頁、姚建軍「使用を目的としない買いだめ登録商標は誠実信用の原則に違反する」法律適用 2020 年第 16 期 40-41 頁を参照。

4. 悪意の商標に関する規制の制度改善と整備

悪意の商標登録とその濫用は、登録主義国が直面する普遍的に存在する共通問題であり、さらに中国の商標実務において完全に抑制することができなかった際立った問題である。現行商標法は、複数回の改正を経て、商標使用を核とする正面からの規範と悪意の抜け駆け登録、商標の買いだめを対象とする反面からの規制が形成されている。しかし、悪意の商標の現象は、依然として一定の数が存在する可能性があり、立法の規範、行政による権利確定の審査、司法の裁判などの面で改善と整備を行う必要があり、その主な任務は登録主義の下で登録と使用の商標権の確定における制度設計に求めることである。日本の学者はこれを「登録主義のデメリットを補う制度的枠組み」の構築と呼んでいる⁴⁵。

(1) 登録出願人の使用義務と悪意の登録者の法的責任について

登録主義で運用されている国は、基本的に先願主義を基礎として、先使用権制度を補充とする。制度の構成から言えば、先願主義は登録主義の必然的な延長であり、「出願が先で、登録によって権利確定」は、商標権の登録による取得する制度の核心的な内容である。先願登録は、適法な意味上の「抜け駆け登録行為」であり、誰が先に出願すると、誰が先に権利を取得すると考えることができる。登録主義の下で、先願登録に伴って生まれたのが悪意の登録であり、非使用目的の悪意の登録（商標の買いだめ）、不正な手段の悪意の登録（商標の抜け駆け）、及び適法条項に違反する悪意の商標登録（使用禁止の商標）を含む。このような登録行為の非難すべきところは、「抜け駆け登録」ではなく「悪意」にある。つまり、先に出願する目的又は手段が不正であり、公共の利益又は他人の適法な権益を損なうというところにある。中国の商標法制度の変革は、先願主義を維持でき、登録主義を根本から揺るがすべきではない。ただし、商標使用の規定をさらに整備し、補完し、商標登録出願に対して正当性審査を行うべきである。具体的には、出願登録行為に対して、正面からの義務と反面からの責任規制をそれぞれ行うことである。

第一に、先願登録の規範的な要求である。すなわち、出願登録の主体に対して「使用意図」の義務条項を設定することである。商標権の登録取得の体系において、出願人が登録商標に対して取得する権利は「法律により作成された商標権」である⁴⁶。商標を登録するのは、商標を使用するためであり、登録して権利を取得するとともに、商標使用の義務の表れでもある。登録段階では、このような使用は「使用意図」の意味を表すものである。使用主義を実行している米国とカナダでは、「使用意思」を出願の基礎として商標権を取得するため、商標の登録査定の前に使用声明を提出しなければならない⁴⁷。通常、商標主管機関は声明の真実性について自発的な審査を行わないが、第三者は虚偽の声明を理由に上記係争商標の取り消しを請求することができる。米国において、2021年に「商標現代化法案」が公布されたことで、「使用声明-使用証拠-第三者の「抗議」-商標局の取り消し」という法定手続きがより簡単で効率的になった。この方法を参考にして、登録出願を提出する際に使用意図の説明と実際の使用承諾を一緒

⁴⁵ 日本の学者田村善之、小塚莊一郎は、機能主義的な解釈方法を採用し、商標制度の機能と保護する利益を基礎に制度の構築と運用を行うことを主張している。張鵬「悪意の抜け駆け商標登録を規制する規範の体系化の解説」知的財産権 2018年第7期19頁を参照。

⁴⁶ 劉鉄光「商標「抜け駆け登録」と「買いだめ」を規制する制度の検討と改造」法学 2016年第8期40頁。

⁴⁷ 趙婷婷「米国、カナダにおける商標登録前に使用声明を提出する規定の比較」中華商標 2015年第6期16-17頁。

に提出することを申請者に要求する「商標使用情報の提供制度」を構築することができる。商標主管機関は、職権に基づいて形式審査を行い、これを初歩的な査定の根拠とする。

第二に、悪意の登録出願の行為規制及び結果の負担である。悪意の出願登録は商標登録出願の手続条件に合うが、誠実信用の原則と公序良俗の原則に反し、その先願は正当性の基礎を備えていない。悪意の出願登録は、登録禁止事由に該当し、「登録の拒絶」の事由または登録を終了させる無効事由である。その他、現行法では、悪意の出願に対する法的責任条項がほとんどない。このような行為は、期待できる不法利益が高いが、違法のコストが低く、その法的結果は出願の拒絶又は無効宣告により止まる。非難されるべきものであるが、非難できる方法及び程度の欠如は、悪意の登録出願が止まらない重要な原因である。これに鑑み、商標法に悪意の登録出願行為に対する処罰条項を追加したり、又は反不正競争法の関連条項を援用して当該行為に対して、司法規制を行ったりする⁴⁸。要するに、悪意の登録出願の行為に対して違法製品の没収、営業許可証の取り消し、罰金を科すことができ、特定の権利者に損害を与えた場合、賠償責任も負わなければならない。

(2) 悪意の商標登録、使用、無効宣告に関する規制体系

中国の商標法は、悪意の商標規制に対して前後一貫した制度設計があり、商標登録の審査（拒絶または異議）、登録商標の取消、登録商標の無効宣告、商標権の侵害責任の制限などを通じて、行政の権利付与・権利確定及び司法裁判の分野に作用し、全方位、多層的な法律規制の体系を形成している。法律実務において、上述の規則の体系にはまだ制度の協調が不足し、具体的な規則の欠落や、適用の重点が不明などの問題が存在しているため、業界が共通認識を形成し、対応策を見出す必要がある。

第一に、「商標使用」の概念の基本的な意味を明確にする。中国の商標法 48 条は、「商標の使用」について定義している。これによって、商標法上の商標の使用は、記号学的な意味での使用ではなく、商標の基本的な機能の特徴づける使用であると考えられる。商標は通常、商業活動に使用され、特定の商品に使用され、商標の使用目的は、商品の出所を示すためである。そのうち、上記使用の定義について、使用の範囲は商標使用の構成要件であり、出所を識別することは商標使用の本質的な意味である。商標法は登録商標の所有者が登録を通じて使用することを要求しているため、使用によって商品の出所を表示し、商標の営業上の信用を形成する。上記の趣旨に反する商標の使用は、権利行使の法的意義を有しない。

第二に、商標登録審査の登録禁止事由の範囲を確定する。商標の実質審査の内容は、絶対条件と相対条件の違いがあり、商標登録出願の拒絶、登録商標の無効宣告の絶対的事由と相対的事由に対応している。商標を登録してはならない事由は、悪意の商標登録の問題に関連する。商標審査の実務において、実体審査は全面審査と部分審査に分けられ、部分審査は絶対事由のみを審査する。中国は商標登録出願に対して「不完全な全面審査制」を実行しており、主に商標登録出願が絶対的な登録禁止事由に該当するかを審査すると同時に、登録出願された商標が他人によって先に使用されているか、または登録している商標と抵触しているかの相対的な登録禁止事由に対しても審査を行う。これに対して、業界では、「登録の相対的な条件によって生じた事由は」、いずれも私的権益の抵触に該当し、商標主管機関は職権に基づいて自発的に介入すべきではないとした。先行権益の保護は、異議、取消または無効宣告などの

⁴⁸ 王蓮峰、康瑞「法的責任の視点における商標の悪意の抜け駆け登録の司法規制」中華商標 2018 年第 7 期 71-72 頁。

手続きを通じて主張することができるとの観点がある⁴⁹。実際には、相対的な条件の実体審査は、商標の混同を避けるために、先行商標の使用者の利益を最大限に保護することができる。同時に、悪意の登録には比較的高い蓋然性がある場合、商標主管機関は出願人に証拠を提出して説明するよう要求することができ、提供できなかったり、提供された証明が成り立たなかったりした場合に、出願を拒絶する。これは学者が言及した「異議や無効の手続きにおいて、第3者や社会公衆が負う「選択して参入するコスト」を、出願人がより多くの義務を負うように転化する」ことである⁵⁰。要するに、「不完全な全面審査制」は、出願人の立証責任を強め、悪意の抜け駆け登録を抑制するために積極的な役割を果たしている。

第三に、商標使用規則の適用重点を把握する。商標法が規定する「商標の使用」概念は、商標権の諸制度における商標使用の基本的な意味をまとめたものである。しかし、権利の運営状態の段階的な違いは、関連商標の使用規則の違いを決定している。つまり、悪意の商標に対する法的規制はそれぞれに要点が存在する。これらは規範の適用にも関わり、制度の改造にも関わる。例えば、権利取得の段階における登録使用は、「真に使用」の原則に従わなければならない、真の使用意図がない商標の買いだめ、商標の抜け駆け登録について、その登録出願は拒絶しなければならない。権利維持の段階における有効な使用は、「実際の使用」の様態を有さなければならない、他人が利用した状況のみの場合、商標権を維持する効力を生じてはならない。権利共存の状態におけるそれぞれの使用は、「規範的な使用」の要求に合わなければならない、後に登録された商標は法定範囲内に使用しなければならない、先に使用した未登録商標の継続使用を妨げてはならない。権利利用の段階における他人の使用は、登録商標の所有者の「自己の使用」を保護することを基礎として、使用されていない商標の譲渡と使用許諾を制限しなければならない。権利保護の主張における商標使用は、「正当な使用」という法的意義を備えなければならない。悪意の商標の使用には正当な権利基礎が欠けており、裁判官は悪意の商標登録者の権利侵害の訴訟請求を支持しない。

（3）商標法の基本原則の適用方法について

商標法の基本原則は、商標の立法、行政管理、及び司法裁判を指導する法を指し、商標の登録、維持、利用、保護の各段階を貫く行為規定でもあり、抽象的、一般的な価値判断と規範的な行為の機能的意義を有する。商標登録の規制（善意、悪意にかかわらず）と使用（正当、不正にかかわらず）は、いずれも関連する基本原則の導きと約定が欠かせない。

第一に、商標法の基本原則の体系化の構成である。商標法は、民法の特別法として、民法典に規定されている基本原則は商標法の分野の指導的な原則である。それとともに、商標法の本質的な特徴も自身の基本原則の特定の意味を決定した。要するに、商標法の基本原則の体系は、主に商標権の保護の原則、権利の登録取得の原則、誠実信用の原則、公序良俗の原則などがある。そのうち、商標権の保護は、商標の立法の趣旨であり、商標法が他の知的財産権法と区別できる本質的な機能である。権利の登録による取得は、商標法を構築する基礎であり、商標法の主要制度は大抵登録主義と密接に関連している。誠実信用、公序良俗は、民法の基本原則の商標法分野における貫徹と援用であり、悪意の商標を規制する

⁴⁹ 相対的な条件審査を取り消す紛争及び審査制度改革について、汪沢『中国商標法律現代化—理論制度と実践』292～309頁（中国工商出版社、2017年）を参照。

⁵⁰ 張鵬「悪意の抜け駆け商標登録を規制する規範の体系化の解説」知的財産権 2018年第7期30頁。

ことに特別な意義がある。そのうち、誠実信用の原則は、市場経済活動の最高のルールとされ、商標の買いだめ、抜け駆け登録の悪意の構成は、誠実信用の原則に反することを評価の基準としている。公序良俗の原則は、商標適格の合法性の基礎であり、「使用禁止の条項」に違反した登録出願はむろん悪意の商標登録である。要するに、商標登録と使用規範は、各基本原則の法律精神を体現し、貫いている。具体的には、悪意の商標に対する規制は、基本原則の体系の中で判断の基準と解釈の根拠を探さなければならない。

第二に、商標法の基本原則の具体化の適用である。民法における誠実信用の原則、公序良俗の原則は、権利付与の条項の性質を有する⁵¹。商標事件を審理する際には、上記の原則的な趣旨に基づいて適用される法律規範を解釈することもできるし、法律の抜け穴の補充として、裁判規則の基礎を形成することもできる。民法の基本原則は、法律規範に要求される具体的な行為モデルと法的結果の論理構成を有さず、商標法はそれを導入するには必要な制度設計と改正を行う必要がある。その 1、誠実信用の原則を商標法の法的秩序の「最高の原則」として確立する。この原則は、商標立法の準則、権利の付与・権利の確定の基準、司法裁判の基準、及び商標行為の基準でなければならない、その適用は、登録と使用にこだわらず、商標法の各制度の各段階を含まなければならない。その 2、商標法の分野における「公序良俗の原則」の規範的な内容を明確にする。商標の法律の適用において、当該原則は権源の正当性と権利行使の正当性の法的要求の意味を含み、悪意の商標の属性を分析する基本的な根拠である。同時に、当該原則の趣旨に基づいて、「欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で得た登録」と「適法条項に違反する出願登録」の悪意の判断基準を形成した。その 3、誠実信用の原則と公序良俗の原則に基づき、登録禁止の絶対的事由と相対的事由の区分を結合し、悪意の商標登録行為を類型化し、「原則-ルール」というシステムを形成する。同時に、「その他の誠実信用の原則、公序良俗の原則に違反し、またはその他の悪影響がある」という一般条項を規定し⁵²、商標の審査機関と司法機関に一定の判断または裁量の余地を与える。

⁵¹ 梁慧星、『条文を読み 民法を学ぶ』、人民法院出版社 2017 年版、第 13 頁。

⁵² 2019 年、国家市場監督管理総局が公布した『商標出願登録行為の規範化に関する若干規定』第 3 条には、悪意の登録商標の類型を列挙した後、「その他の行為」という一般条項が規定されている。

II. 商標権の不当な行使に関する研究

中国社会科学院 知識産権センター 李 明德 教授

商標とは商品又は役務の出所を指示す標章であり、登録商標も含み、未登録商標も含む。商標権とは市場主体がある商標、特にその商標に化体している営業上の信用について享有する権利を指す。営業上の信用は商標の実際の使用及び消費者のある商標を付す商品又は役務に対する積極的な評価に由来する。商標所有者は、消費者の混同のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することができる。商標所有者は、希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することを防止することもできる。商標権は財産権の1種であるが、関連商標に化体している営業上の信用に限られている。

商標を構成するすべての要素は、パブリックドメインから由来する。如何なる市場主体も、関連する文字、アルファベット、数字、色彩、立体的形状を使用して独自の商標を形成することができ、使用の過程において、財産権として保護される営業上の信用を蓄積することができる。商標所有者は、混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味において、他人が自分の商標と同一又は類似した標章を使用することを制止することができる。商標所有者が営業上の信用を超えた意味で、又は混同のおそれ及び希釈化のおそれの防止を超えた意味で、他人が同一又は類似した標章の使用を禁止することは、自分の商標権を不当に行使したことになる。なぜならば、商標権の範囲は営業上の信用の範囲に限られており、商標所有者は混同のおそれ及び希釈化のおそれを防止する意味にのみ、自分の商標権を行使することができるからである。

商標権は、商標及びそれに化体している営業上の信用に関する権利である。商標権は財産権の1種として、商標の実際の使用、及びそれによる営業上の信用のみに由来することができる。商標権は財産権の1種として、行政機関の登録から由来するわけでない。実際、商標登録はどちらかという公示行為に過ぎず、関連商標がすでに使用されていたり、使用しようとしていたりすることを公に示しており、他人がこれを避けるよう注意させているものである。これに対して、他人の商標を先取り出願したり、使用を目的とせずに登録した「商標」など、登録が不当である「登録商標」は、元から不正であるため、「商標権」が存在することもあり得ない。このような「登録商標」を使用して他人の正常なビジネス活動を妨害するのは、本稿では「商標権の不当行使」とする。不正に登録を取得することを含む商標登録制度のマイナスの影響を是正することは、別の範疇の問題である。したがって、本稿は虚偽の「登録商標」を利用して他人の正常なビジネス活動を妨害する行為、及びいわゆる「商標権の濫用」を検討していない。

本稿の第一部分は商標、商標権及び商標の保護について簡単に述べ、第二部分は混同を防止する観点から商標権の不当行使を論じ、第三部分は希釈化を防止する観点から商標権の不当行使を論述し、最後は簡単な結語である。

1. 商標と商標権

商標は商品又は役務の出所を指示する標章であり、その役割は異なる市場主体が提供する商品又は役務を区別し、消費者が商標を通じて対応する商品又は役務を購入するのに利便性を与えるためのものである。中国語の文字通り、「商標」とは、商業活動に使用される標識を指す。商標の英語は「trademark」

であり、その文字通り、「trade」（取引）に使用される「mark」又は標識を指す。このように、中国語でも英語でも、「商」業活動又は取引活動で使用される「標識」のみが商標と呼ぶことができる。商標の定義から見ると、関連する表示は実際のビジネス活動に使用されてこそ、商品又は役務の出所を指示する役割を果たすことができることが明らかである。

商標は文字、アルファベット、数字、図形、色彩、立体的形状などの要素から構成されている。例えば、世界貿易機関の TRIPs 協定 15 条の規定によれば、商品若しくは役務の出所を識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができる。その標識、特に文字（人名を含む）、アルファベット、数字、図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せが含まれる¹。また、中国の 2019 年の商標法〔以下、特別注釈なければ中国法を指す。〕8 条の規定によれば、自然人、法人又はその他の組織の商品（又は役務）を他人の商品と区別することができるいかなる標章（文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む）は、全て商標として登録出願することができる²。なお、日本の現行商標法 2 条では「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいう」と規定されている³。

注目に値するのは、文字、アルファベット、数字、図形、色彩、立体的形状、音声及びにおいなどのような商標を構成するすべての要素は、最初からパブリックドメインの中にあるということである。この点において、誰かが新しい名詞、アルファベット又は数字を創造したり、新しい図形を創造したり、又は新しい色を調和したりすると、知的財産権の保護を受けることはできない。これらのものは保護を受けることができる作品でもなければ、保護を受けることができる発明でもないため、最初からパブリックドメインにある。その上で、ある市場主体がパブリックドメインからいくつかの要素を選択したり、関連要素を組み合わせたりすると、ビジネス活動で使用される「商標マーク」を形成する。組み合わせられた「マーク」について、著作物を構成すると、著作権法の保護を受けることができる。製品の外観設計を構成すると、法定の条件を満たした場合に外観設計権の保護を受ける可能性もある。むしろ、形成された商標マークは、著作物も外観設計も構成せず、著作権法や外観設計に係る法律に保護されない可能性もある。明らかに、商標法は商標を構成するマークに対して、著作権法又は外観設計に係る法律に基づく追加の保護を提供するわけではない⁴。言い換えれば、商標権はマーク自体について享有する権利ではない。

商標権は財産権の 1 種として、商標の実際の使用とそれに生じる営業上の信用に由来する。商標はビジネス活動で使用される標章であり、商品又は役務の出所を指示することができる。商標の実際の使用に伴い、消費者は特定の商標を表記した商品又は役務に対する積極的な評価を行うことになり、これが商標に化体している営業上の信用又は名誉である。商標所有者は、自分の商標に化体する営業上の信用を蓄積、増加させるために、関連商品やサービスへの投資も増やすことになる。商品について、商標所有者は技術の革新に従事し、大量の特許技術や非特許技術を使用し、製品の品質と性能を高め、製品のコストを下げることによって、消費者の愛顧を得ることができる。サービスについて、商標所有者はサ

¹ TRIPs Agreement, Article 15.

² 中国の 2019 年の商標法 8 条を参照。

³ 日本の 2014 年の商標法 2 条を参照。

⁴ 中山信弘『工業所有権法（上）』第一章（弘文堂、2000 年）、小野昌延『商標法概説』第四章（有斐閣、1999 年）を参照。

ービス方式ヘイノベーションをもたらし、サービスの質を高め、サービス価格を下げることによって、消費者を引き付けることができる。そのほか、商標所有者はさまざまな広告を投入して、自分の商標とそれに関連する商品、サービスを宣伝したり、独自のマーケティング方法と必要なアフターサービスを採用したりして、消費者に自分の製品やサービスを認めてもらうことができる。商標所有者の様々な努力と注力があるからこそ、消費者の関連商品やサービスに対する積極的な評価があり、関連商品やサービスの市場シェアが拡大するようになることは、明らかである。ある意味では、企業が製品やサービスについて研究開発への投資や技術改良を含み、行ったすべての創造的な努力は、最後に商標や商号に化体している⁵。

商標権は財産権の1種として、行政機関の登録から由来するわけではない。商標に化体している営業上の信用は、商標の実際の使用及び消費者の関連商標を表記する商品又は役務に対する積極的な評価からのみ由来する。説明する必要があることは、初期の商標は権利侵害責任法〔不法行為法に相当〕、又はビジネス詐欺を制止することによって保護された。商標保護の歴史的プロセスにおいて、英国はビジネス詐欺を制止する上で、模倣を制止する法律を発展させ、1875年に「商標登録法」を制定した。英国の法律の伝統を受け継いだ米国では、長い間に亘って、不正競争防止法を通じて商標の保護を提供してきた。1946年になって米国は連邦の商標登録法「ランハム法」を制定した。欧州大陸のフランスも、権利侵害責任法に基づいて1857年に世界初の「商標登録法」を制定した。その後、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア、スペインなどのヨーロッパ大陸諸国は、フランスに倣って「商標登録法」を制定した⁶。これは、商標保護の歴史の全体の中で、登録制度が遅れて生まれた制度であることを示している。もし商標登録を財産権の獲得ルートだとみるのであれば、商標登録制度の制定以前の世界各国の商標に対する保護及び商標に化体している営業上の信用が商標の実際の使用から由来している客観的な事実を理解し難しい。

商標登録制度の誕生は、19世紀の西ヨーロッパ諸国の市場経済統合の必要性に適応していた。商標の登録と公示に伴い、商標所有者は他の市場主体に、関連商標はすでに使用されているか、使用される予定であり、他の市場主体は避けるべきであると宣言することができる。実際、商標登録は商標所有者に一連のメリットをもたらしている。例えば、商標所有者の経営範囲は限られているが、商標登録を通じて全国範囲に、他人が同一、類似した商標を登録、使用することを排除することができる。また、実際にまだ使用されていない商標であっても、登録により他人の登録と使用を3年又は5年以内に排除することができる。また、商標登録に最初に瑕疵があったとしても、5年間の使用を経て登録を取り消すことのできない商標にすることができる。また、登録商標は、刑事保護、税関保護など、より強力な保護を受けることができる。これらの商標登録によるメリットは、手続き的な権利と呼ぶことができる。これに対して、実際の使用によって得られる財産的権利と、登録によって得られる手続き的な権利とを組み合わせることで、商標所有者はよりよい保護を受けることができる⁷。

商標は商品又は役務の出所を指示する標章である。商標所有者が享有する権利は、関連商標が商品又は役務の出所を指示する範囲、及びそれによって形成される営業上の信用に限られる。現行の法制度によれば、商標と商標に化体している営業上の信用について、混同を防止する保護と希釈化を防止する保護がある。

⁵ 李明徳「商標、商商標権と市場競争」甘肅社会科学2015年第4期に掲載を参照。

⁶ 李明徳「2つの法体系を背景とした商標保護制度」知識産権2021年第7期に掲載を参照。

⁷ 李明徳「商標保護における商標登録制度の地位と作用」知識産権2014年第5期に掲載を参照。

まず、混同を防止するための保護について述べる。上記のように、商標の役割は、商品又は役務の出所を指示することである。実際のビジネス生活において、商標は商品又は役務の出所の範囲を指示することができ、通常当該商標が代表する営業上の信用の範囲を指す。あるいは、商標は実際の使用を通じて、消費者にある商標を特定の商品又はサービスに関連付けることができ、そこで、その商標が示す商品やサービスに対して何らかの積極的な評価を与えることができる。これは、当該商標に代表される営業上の信用の範囲でもあり、商標所有者が受けられる保護の範囲でもある。現実の生活の中で、一部の不正な競争者は、消費者を混同させることによって、他人の商標に化体している営業上の信用を利用することを目的として、他人の商標と同一又は類似した標章を同一又は類似した商品やサービスに使用している。通常に言う「ブランドにただ乗り」や「フリーライド」とは、他人の営業上の信用を不当に利用することを指す。したがって、営業上の信用を保護する観点から、商標権侵害の基準は消費者の混同のおそれというものしかない。この基準に従って、経営者は他人の商標又は商標の構成要素を利用し、消費者に混同のおそれを生じさせる場合、権利侵害が発生する。消費者に混同のおそれを生じさせない場合、権利侵害が発生しない⁸。

次に、希釈化を防止するための保護について述べる。伝統的な商標保護理論は、消費者の商品又は役務の出所における混同を防止することであるという混同理論である。市場競争モデルの発展に伴い、商標保護において希釈化のおそれを防止する理論が生まれた。希釈化理論によれば、他人の商標又は構成要素に対する使用について、消費者に混同のおそれがない場合であっても、依然としては他人の商標に化体している営業上の信用を不正に利用することによって、他人の商標が指し示す商品又はサービスを区別する能力を低下させる場合がある。むしろ、希釈化の防止の保護が与えられる商標は、比較的に高い市場影響力のある商標、又は馳名商標でなければならない。馳名商標に関する希釈化防止の保護のベースは、同一ではない又は類似ではない商品又はサービスにおいて他人の馳名商標を使用した場合、消費者の商品又は役務の出所における混同を生じさせるおそれはないが、当該商標の商品又は役務の出所を指示する能力を低下させるということである。または、他人の馳名商標に対する使用は、混同のおそれはないが、他人の馳名商標の営業上の信用を不正に利用し、他人の馳名商標に対する損害を与えている。その直接的な結果は、当該馳名商標が社会公衆の意識において、特定商品や特定サービスの出所を示す当該商標の「唯一性」と「特有性」を失わせることにある⁹。

商標に化体している営業上の信用の観点から、登録商標であっても、未登録商標であっても、混同のおそれと希釈化のおそれを防止する保護を受けなければならない。世界のほとんどの国の法体系に従い、商標及びそれに化体している営業上の信用は、商標法の保護を受けることができたり、不正競争防止法の保護を受けることができたりする。一般的に言えば、商標法は、商標及びそれに化体している営業上の信用に対してより強力な保護を与えている。具体的には、国家行政機関の登録と公示を通じて、商標所有者は他の市場主体に対して自ら特定の商標をすでに使用していることや、使用しようとしていることを宣言し、さらに他人に注意して避けるように要求し、消費者に商品やサービスの出所における混同のおそれを生じさせないため、同一又は類似商標を使用しないようにする。商標権侵害訴訟では、商標所有者が登録証明書を提出すれば、自分が権利者であることを示すことができ、反対の証拠がない限り、訴訟を起こし、権利を主張することができる。多くの国の登録商標法によれば、登録商標所有者は訴訟

⁸ 中国 2019 年商標法 57 条 2 号を参照。

⁹ Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813(1927).

前の侵害停止命令の救済、及び訴訟前の財産保全と証拠保全の救済を受けることもできる。また、登録商標を偽造した場合、商標所有者は必要ときに刑法の保護を受けたり、輸入や輸出入の際に、必要な税関の保護を受けたりすることができる¹⁰。

一方、商標とそれに化体している営業上の信用に対して、不正競争防止法はより広範な保護を提供している。具体的には、関連商標が出願、登録されていない場合、他人が模倣行為に従事していると、商標所有者は、不正競争防止法の保護を求めることができる。この点において、不正競争防止法は企業名称に対する保護も提供している¹¹。明らかに、市場主体が経営活動を通じて生み出した営業上の信用は、商品商標又は役務商標だけでなく、企業名称やその他の商業表示にも表わされる。そのほか、登録商標と未登録商標に化体している営業上の信用に対して、不正競争防止法はさらに希釈化を防止する保護、及び商業誹謗と虚偽宣伝を防止する保護を提供している。前述したように、希釈化とは、異なるカテゴリーの商品やサービスにおいて、他人の馳名商標と同一又は類似した商標を使用することで、消費者に混同を生じさせないが、他人の馳名商標に化体している営業上の信用を不正に利用したことになる¹²。商業誹謗とは、競争者が虚偽の陳述をして、他人の営業所、商品、又はビジネス活動を損害する行為を指す。虚偽宣伝とは、経営者が何らかの虚偽の表示又は言い方を用いて、自分の商品、サービス、営業の名声を誇張する一方で、競争者の商品、サービス、営業を貶めることを指す¹³。実際には、商業的誹謗も、虚偽の宣伝も、他人の商標や商号に化体している営業上の信用を利用したことになる。まさに商業的標識の模倣と希釈化を防止し、商業的誹謗と虚偽の宣伝を防止することを含み、反不正競争法は関連商標や、企業の名称に化体している営業上の信用に対して、より広範な保護を提供している。

2. 混同のおそれの防止を超えた不当行使

商標は商品又は役務の出所を指示す標章である。商標の使用に伴い、ある商標を付した商品やサービスに対する消費者の積極的な評価、つまり、商標に化体している営業上の信用が得られるようになった。商標保護の趣旨に従って、商標権は財産権の1種として、その保護範囲は当該商標が指示す商品又は役務の出所、及び当該商標に化体している営業上の信用に限られる。商標所有者が商品又は役務の出所を指示す意味、又は消費者の混同のおそれを防止する意味において商標権を行使すると、正当な行使に該当する。当該範囲を超えて商標権を行使すると、不当行使に該当する。実際、日中両国の法律規定及び関連司法判決は、この点を示している。以下にそれぞれ述べる。

(1) 日本の関連規定及び司法判決

日本の商標法 25 条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を

¹⁰ 商標権侵害の救済措置について、TRIPs 協定の第三部分「知的財産法の執行」、及び中国 2019 年の商標法の関連条文を参照。

¹¹ 商業表示の模倣について、パリ条約 10 条の 2「不正競争」、及び中国 2019 年の反不正競争法 6 条、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 1 号を参照。

¹² 商業表示の希釈化について、TRIPs 協定 16 条 3 項、及び中国 2019 年の商標法 13 条 3 項、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 2 号を参照。

¹³ 商業誹謗と虚偽宣伝について、パリ条約 10 条の 2「不正競争」を参照。

専有する。」と規定されている¹⁴。これは、商標権者が享有する権利は、当該登録商標を指定商品又は指定役務に使用することに限られることを示している。当該登録商標をほかの類別の商品又は役務に使用することも、又は当該登録商標と異なる商標を指定商品又は指定役務に使用することも、商標権の範囲を超えている。また、他人が異なる類別の商品又は役務に登録商標と同一又は類似した商標を使用している場合、消費者が混同するおそれがない限り、又はその登録商標に化体している営業上の信用を不正に利用していない限り、商標権者はそのような使用に対して反対したり禁止したりしてはならない。

例えば、2004年の「日本職業」(Career-Japan)事件で¹⁵、原告は商標「Career-Japan」を登録し、その指定役務は、コンピュータの無線通信を通じて、広告代理や広告文書の作成に従事することである。原告が1999年3月に当該商標を登録出願した。本件の被告は職業紹介企業で、2002年5月からインターネット上にサイトを設立し、「DISCO CAREER JAPAN. JP」の標章を利用して、求職者や雇用企業の情報を収集して発表していた。その具体的なやり方は、自社のサイトを使って求人の条件、人事部門の求人基準、会社のビックニュースなどを含む求人企業の情報を収集する。それに応じて、求職者は被告のサイトに無料でログインし、関連情報を無料で利用することができる。原告は登録商標「Career-Japan」を有して、被告は類似の標章「DISCO CAREER JAPAN. JP」を使用して職業紹介サイトを運営していたところ、原告が大阪地方裁判所に商標権侵害の訴訟を提起した。原告は、被告が使用していた標章が自社の登録商標と類似する商標に該当し、被告が従事している職業紹介サービスも自社の登録商標の指定役務と類似しているため、自社の商標権を侵害していると主張した。

大阪地方裁判所は審理を経て原告の訴訟請求を棄却し、被告は原告の商標権を侵害していないと判断した。裁判所は判決文において、「商標法25条によれば、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。また、商標法37条1項によれば、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は他人の商標権への侵害に該当する。裁判所はさらに、関連役務が類似しているかどを判断する際に、双方当事者がそれぞれのサービスに同一又は類似の商標を使用し、消費者又は需要者が関連サービスが同じ市場主体から由来していると誤認するおそれがあり、これを考慮しなければならないと述べた。本件について、被告はコンピュータの無線通信手段を利用して、インターネットにおいてサイトを開設し、雇用企業の名称、住所、業務種類、通勤時間、職業類別、及びその企業の経営理念、活動範囲、将来の発展動向などの情報を収集していた。それとともに、被告は求職者が興味を持てそうな方式、及び読みやすい方式で、関連情報を整理してまとめた上、サイトで公表していた。現在の役務分類表に基づいて、職業紹介と広告及び広告の代理はいずれも第35類に属している。実際、被告は広告や広告代理店の業務にも従事している。一方で、サービスの提供方法、サービスの目的と場所、サービスと一緒に提供する物品(本件における情報)、消費者の範囲、業務の種類から見ると、被告がそのサイトにおいて提供するサービスは、原告の登録商標の指定使用の広告とは類似のサービスに該当しない。これによって、被告は原告の商標権を侵害していないと裁判所は判断した。

実際、日本の商標法25条で規定する「登録商標」を指定「商品又は役務」に使用することは、商標

¹⁴ 日本の商標法25条を参照。

¹⁵ 大阪地方裁判所、「Career-Japan」事件、中山信弘ら編著『商標、意匠、不正競争判例百選』40～41頁(有斐閣、2007年)を参照。

権者は他人が他の意味でのその商標標記又は構成要素としての使用を妨害、禁止してはならないことを意味している。そのため、それに続く 26 条では、商標権の効力範囲を超えた一連の商標標識又はその構成要素としての使用が規定されている¹⁶。次のものを含む。

(i) 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標、

(ii) 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装形状を含む）、価格、生産若しくは使用の方法若しくは時期、又は指定役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物の普通名称、効能、用途、数量、態様、価格、及び提供の方法若しくは時期と期間を普通に用いられる方法で表示する商標、

(iii) 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、価格、提供の方法若しくは時期、又は当該指定役務、若しくは類似する役務の使用の商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、価格、生産方法若しくは時期、使用方法又は使用期間を普通に用いられる方法で表示する商標、

(iv) 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標、

(v) 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標。(6 号略)

上記第 2 と第 3 について、普通に用いられる方法で表示する商品の普通名称、原材料、生産方法など、普通に用いられる方法で表示する役務の普通名称、サービス品質及びサービスに用いられる商品の普通名称など、いずれも商品又は役務の出所を指示する意味における使用ではないので、商標権の範囲内でない。上述第 4 と第 5 について、使用商品若しくは役務について慣用されている標章、使用商品又は包装自体の立体的形状、何れも商品又は役務の出所を指示する商標の機能と関係がない。実際、商品やサービスの普通名称、商品や包装自体の形状は、すべての市場競争者が使用する必要があるマークに該当し、そもそも一部のみに商標として登録されてはならない。

以下、商標権の範囲を超えて関連商標を使用する 2 つの典型的な事例を見る。1971 年の「巨峰」事件において¹⁷、原告は「巨峰」とその発音の「KYOH0」から構成された商標を出願登録した。当該商標の指定商品は、包装容器である。本件の被告は包装容器のメーカーで、1969 年以来、新鮮な葡萄を包装するために 2 種類の包装容器を製造、販売してきた。当該包装容器の特徴は、段ボール箱の中で仕切りがされており、新鮮な葡萄を分けやすい。また、被告が製造・販売している包装ダンボール箱は、表面に穴が開いており、入れられた新鮮な葡萄を通気させることができるだけでなく、購入者に包装箱内の葡萄をのぞかせることができる。原告の登録商標と関係するのは、被告が自ら製造・販売している段ボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を印刷していたことである。しかし、被告が段ボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を使用することは、包装容器の出所を示すためではなく、その中に盛られた葡萄が「巨峰」という品種であることを説明するためである。関連資料によると、日本は第二次世界大戦後、粒が大きく甘い葡萄を育てられ、「巨峰」と名付けられ、消費者に人気がある。被告が製造・販売していたこ

¹⁶ 日本の商標法 26 条を参照。

¹⁷ 福岡地方裁判所飯塚法廷昭和 46.9.17. 判タ 274 号 342 頁、「巨峰」事件。

の2種類の包装容器は、葡萄「巨峰」を包装するために使われていた。実際、被告が製造、販売した段ボール箱には、「巨峰」と「KYOH0」の文字のほか、「BEST GRAPE」（最高の葡萄）と「HIGH GRAPE」（高品質の葡萄）の文字、及び葡萄の図形が印刷されていた。

本件の原告は、被告がその製造・販売している段ボール箱に、「巨峰」と「KYOH0」の文字が印刷されており、自分の許諾を得ずにその登録商標を使用したことは、自分の商標権を侵害していると主張した。その上で、原告は被告に直ちに権利侵害を停止し、本件包装容器の製造・販売を停止するように求めた。本件を受理した福岡地方裁判所飯塚支部は審理を経て、商標権者の権利侵害の主張が不適切であるとして原告の訴訟請求を棄却した。

裁判所は判決において、商標は商品の出所を示す標記であり、市場経営者が商標を自分の商品に使用し、自分の商品を他人の商品と区別する役割を果たすものである。同時に、市場経営者が商標を自分の商品に使用することは、自分の商品を表す役割もある。しかし、本件について、被告がその仕切り式のダンボール箱に「巨峰」と「KYOH0」の文字を印刷したのは、包装箱内の内容物、つまり葡萄であることを表すことを目的としている。よって、このような説明的な使用は、原告の登録商標に対する使用ではなく、包装物の出所を示す使用でもないので、消費者の誤認・混同を生じさせることはないと言った。

裁判所はさらに、包装容器の商標について、通常、包装容器内の商品とは関係がない。したがって、包装容器の出所を示す場合、関連商標は通常、内容物を示す説明的な文字と混同しないように、底面、側面、又は正面の隅に使用される。よって、包装容器の商標の使用位置と使用方法是、商品商標の使用位置と使用方法とは異なることがわかる。現在の消費経験によれば、消費者は包装容器に使用されている「商品」の出所を示す商標を、「包装容器」そのものの出所を示す商標とすることは考えにくいと言った。裁判所は最後に、被告が包装箱に使用した標章「巨峰」と「KYOH0」は、客観的な機能から見ても、主観的な意図から見ても、包装容器の出所を示すのではなく、包装箱内に入れられた葡萄を指すものであると結論付けた。

2003年の「brother」事件において¹⁸、原告は登録商標「brother」を享有し、指定商品は第9類の電気通信機械器具と第16類の印字用カートリッジである。本件の被告は、プリンタの消耗機材の会社で、交換可能な印刷カートリッジを含むプリンタの消耗機材を製造・販売していた。被告はその製造・販売している印字用カートリッジに、原告のプリンタに適用できる文字を記載し、原告の登録商標「brother」も記載した。そのため、原告は東京地方裁判所に侵害訴訟を提起し、被告がそのカートリッジの包装に自社の登録商標を使用することは、自分の商標権を侵害したとして、差止と損害賠償を求めた。被告は「brother」という文字の使用について、商標的使用ではなく、説明的な使用であると答弁した。東京地方裁判所は審理を経て、原告の権利侵害の主張を棄却した。

また、商標権者が範囲を超えて商標権を行使するといえば、日本の最高裁判所が1990年に判決した「POPEYE」（ポパイ）事件も言及しなければならない¹⁹。当該事件において、原告は1958年に商標登録を獲得し、その指定商品は紡績類商品である。当該商標は、上部が英語の「POPEYE」、下部が日本語のカタカナ「ポパイ」、中央が水兵の図形の3つの部分から構成されている。しかし、原告の商標登録出願には、一部の先行の米国の漫画著作物を使用していた不備がある。1982年から、本件の被告は米国の著作権者から、その販売されたシャツに水兵のイメージと英語の「POPEYE」、日本語の「ポパイ」を含む関連

¹⁸ 東京地方裁判所平成16.6.23判時1872号109頁、「brother」事件。

¹⁹ 最高裁判所平成2.7.20.判時1356号132頁、「POPEYE案」。

漫画のイメージを使用できる許諾を得た。そこで、原告は、被告が自分の商標権を侵害していると主張し、大阪地方裁判所に訴訟を提起した。一審裁判所は、被告の行為が権利侵害に該当しないと判決したものの、二審裁判所は権利侵害に該当すると判決した。最後に、日本の最高裁は、被告がシャツに使用しているのは原告の商標ではなく、許諾を得た漫画著作物である。原告は他人が先に創造した著作物の使用を禁止するため、自分の商標権を行使してはならないと判決した。

表面的には、これは「商標権」と先行著作権にかかる事件である。しかし、筆者は、原告が他人の許諾を得ずに、他人の漫画著作物を利用して、商標を出願、登録したこと自体に不備があると考える。日本の最高裁判所は、原告が商標権を濫用してはならず、被告の先行著作物に対する使用を禁止してはならないと認定したことは、原告の「登録商標」に瑕疵があることと密接に関連している。

（2）中国の法律規定及び関連判決

中国の商標法 56 条に、「商標権は、登録が認められた商標及び使用を定めた商品に限られる。」と規定されている。また、4 条に、「この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用する。」と規定されている²⁰。これは、商標法 56 条が日本の商標法 25 条の規定と完全に一致しており、いずれも登録を許可された商標を指定商品又は役務に使用することである。これに応じて、他人は異なる類別の商品又はサービスにおいて、ある登録商標と同一又は類似した標章を使用しても、登録商標の権利の範囲内ではない。

この問題について、商標法 48 条にさらに、「本法でいう商標の使用は、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書、又は宣伝広告、展覧及びその他の商業的活動において商標を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。」と規定されている²¹。注意すべきことは、商標使用の定義について、ポイントが「商品（又は役務）の出所を識別する」機能を果たすことにある。明らかに、登録が許可された商標は、指定商品又は役務に使用することしか、出所を識別する役割を果たすことができない。これに応じて、他人がこのような出所を識別する意味以外に、他の類別の商品又は役務に同一又は類似した商標を使用すると、商標専用権の範囲に入る可能性がある。

同様に、中国の商標法 56 条と 48 条の規定によれば、異なる類別の商品又は役務において、他人の登録商標と同一又は類似した商標を使用しても、消費者が商品や役務の由来における混同のおそれを生じさせず、他人の登録商標に化体している営業上の信用を不正に利用しない限り、権利侵害は発生しない。あるいは、この状況における商標の標章又はその構成要素に対する使用は公正使用に該当し、他人の登録商標権の範囲内ではない。これに応じて、登録商標所有者は、このような使用に対して商標権を行使してはならない。次は 2 つの典型的な例を述べる。

まず、商標が類似しない、消費者の混同のおそれを生じさせない事例を述べる。北京市第一中級人民法院が 2003 年に判決した「CYTS」商標登録事件において²²、中国青年旅行総社（China Youth Travel Service、CYTS）は保険、運輸、娯楽などの役務に商標「CYTS」を登録、使用してから、広告の役務に商標「CYTS」を登録、使用した。商標局と商標審判委員会は、商標「CYTS」が中国国際旅行総社（China

²⁰ 中国 2019 年の商標法 4 条と 56 条を参照。

²¹ 中国 2019 年の商標法 48 条を参照。

²² 北京市第一中級人民法院行政判決書、中国青年旅行総社と商標審判委員会「CYTS」商標登録事件、（2003）一中行初字第 182 号。

International Travel Service、CITS) の登録商標「CITS」と類似するとしてその商標出願を拒絶した。中国青年旅行総社が提起した訴訟では、北京市第一中級人民法院は、2 件の商標は類似商標に該当しないと認定した。法院は判決において、商標法の関連規定に基づき、登録を出願した商標が、他人の同一又は類似商品に登録した商標と同一又は類似する場合、拒絶しなければならないと述べた。しかし、商標が同一又は類似に該当するかを認定する基準は、商標の顕著な区別性及び公衆に混同・誤認されやすいかで判断されるものである。本件について、登録を出願した商標「CYTS」は中国青年旅行総社の英語略語であり、引用商標「CITS」は中国国際旅行総社の英語略語であり、その中には3つのアルファベットが同一であることが、必然的である。また、その中の「Y」と「I」は明らかに異なり、関連公衆の2件の商標に対する関心と認知度に基づいて、公衆の混同または誤認を生じさせることはない。これに対応して、登録出願した「CYTS」と引用商標の「CITS」は、類似商標に該当しないと論述した。法院は最後に、中国青年旅行総社が広告の役務に商標「CYTS」を登録し、使用できると結論付けた。

また、商品又は役務の類別が異なる事例を見る。北京市第二中級人民法院が2004年に判決したドメイン「snow」紛争事件において²³、原告である国網信息公司是1998年にドメイン名「snow.com.cn」を登録し、オンライン通信サービスに使用されていた。その後、ドメイン名システムがアップグレードされたため、ドメイン名「snow.cn」に変更された。被告である華潤雪花ビール公司是、商標「雪花」と「snowflake」を登録・使用し、1999年に商標「snow」を登録・使用した。2003年9月、被告は原告がドメイン名「snow.cn」を登録、使用していたことが自分の登録商標の専用権を侵害すると主張し、中国国際経済貿易仲裁委員会ドメイン名紛争解決センターに申請した。ドメイン名紛争解決センターは、関連ドメイン名を被告に譲渡すると裁定した。原告は当該裁定を不服として、北京市第二中級人民法院に訴訟を提起した。

法院は判決の中で、本件の争いの焦点は、原告が「snow.cn」ドメインを登録・使用したことに対して、被告会社に不正な競争を構成しているかどうかであると述べた。本件については、被告が「雪花」「snowflake」を登録・使用する行為は、原告が「snow.cn」ドメイン名を登録・使用する前に発生したが、被告が「snow」商標を登録・使用する行為は、原告がドメイン名を登録・使用した後に発生した。これに対し、被告会社は、後に取得した「snow」文字を含む登録商標に基づいて、原告が係争中のドメイン名の登録と使用に対して不正な競争をしていると主張することはできない。裁判所は、被告の商標の「snowflake」は「雪片」の意味であり、原告のドメイン名の「snow」は「雪」の意味であることを論証し続けた。両者の意味は近似しているが、字形が異なり、近似商標ではない。また、原告のドメイン名はオンライン通信サービスに使用され、被告の商標はビールに使用されており、サービスや商品カテゴリが異なり、消費者が混同する可能性はない。法院は最後に、原告が「snow.cn」のドメイン名を登録し使用することは、被告に対する不正な競争を構成するものではなく、ドメイン名紛争解決センターが被告にドメイン名を移転する裁定は取り消さなければならないと結論付けた。

世界のほとんどの国の商標法と類似し、中国の商標法も59条に市場主体の商品（役務）の普通名称と立体的形状に対する公正使用を規定している。同条1項によると、「登録商標に本商品の通用名称・図形・規格、又は商品の品質・主要材料・機能・用途・重量・数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は地名を含むものがある場合、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。」。

²³ 北京市第二中級人民法院判決書、国網信息公司与華潤雪花ビール公司「snow」ドメイン名紛争、2004) 二中民初字第05480号。

また、同条2項によると、「立体標章に商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を得るための不可欠の商品形状、又はその商品に本質的な価値を備えさせるための形状がある場合には、登録商標の商標権者は他人の正当の使用を禁止する権利を有しない。」。ここで改めて説明する必要があるかもしれないが、中国の商標法4条によると、この法律の商品商標に関する規定は役務商標にも適用される。これは、59条に定められている公正使用に関する規定であり、商品の一般名称、役務の一般名称、製品自身の立体的形状の3つの状況に及ぶことが示されている²⁴。

ビジネス活動に使用される商品の一般名称、役務の一般名称又は製品自体の形状は、商品又は役務を表すためのものであり、社会公衆に関連商品又はサービスの情報を提供するためのものであり、そもそも他人の商標権の範囲内にない。あるいは、このような場合に、商品又はサービスの一般名用、及び製品自体の形状を使用することは、商品又は役務を示す意味での使用ではなく、関連商標に化体している営業上の信用を不正に利用することでもない。商標権者が、他人が当該情報の使用を妨害した場合、商標財産権又は営業上の信用の範囲を超えて不当に商標権を行使したことになる。次は2つの典型的な事例を見る。

上海市高級人民法院が2008年に判決した「生物保鮮」事件において²⁵、原告である利勃海尔公司

(LIEBHERR 社) は第11類の冷却設備に商標「BIOFRESH」を登録・使用した。本件被告の博西華公司是、係争シーメンス冷蔵庫を含む各種類の冷蔵庫に適用できる冷蔵庫用のチルド引き出しを生産、提供している。被告商品であるチルド引き出しの表面に「biofresh」と「生物保鮮」の文字が表記されているため、原告は上海市第一中級人民法院に商標権の侵害訴訟を提起した。一審法院は、被告が「biofresh」と「生物保鮮」の文字の使用について、商標的使用ではなく、説明的な使用に該当するため、原告の商標権を侵害していないと判断した。原告は一審判決を不服として、上海市高級人民法院に控訴した。二審法院は一審法院の判決を維持した。

二審法院は判決において、原告は登録商標「BIOFRESH」の所有者であり、他人が同一商品又は類似商品に当該登録商標と同一又は類似した商標を使用することを禁止する権利がある。しかし、本件において、被告がチルド引き出しに「biofresh」と「生物保鮮」の文字を表記することは、商標的な使用ではなく、チルド引き出しの機能についての記述である。使用の方法、使用の位置、使用の目的と使用の結果から判断して、関連公衆が被疑侵害製品の出所に対して混同や誤認を生じさせないと述べた。二審法院は、さらに「biofresh」の文字通りの意味からみれば、「bio」は生物の意味で、「fresh」は新鮮な意味で、その意味は生物の鮮度を保つことである。実際、被告は引き出しに英語の「biofresh」を単独で使用しておらず、中国語の「生物保鮮」と一緒に使用しているため、チルド引き出しの機能に対する説明であることも示していると指摘した。二審法院は最後に、被告が「biofresh」と「生物保鮮」の文字列を使用したことは、商品の機能を説明するためであり、関連公衆が商品の出所に対する混同・誤認の結果を生じさせないため、公正使用に該当すると結論付けた。

北京市第二中級人民法院が2011年に判決した「作業本（宿題ノート）」事件を見る²⁶。事件の概要に

²⁴ 中国2019年の商標法4条と59条を参照。

²⁵ 上海市高級人民法院判決書、利勃海尔公司（LIEBHERR 社）と博西華公司との「BIOFRESH」商標権侵害紛争、(2008) 沪高民三（知）終字第61号。

²⁶ 北京市第二中級人民法院判決書、盛煥華と吉林人民出版社「作業本」商標権侵害紛争事件、(2011) 二中民終字第22304号。

よれば、原告の盛煥華は第 41 類の教育研修、図書出版に商標「作業本」を登録、使用し、江蘇省で、『啓東中学作業本』の出版、及び研修教材に商標「作業本」を使用したことを含むビジネス活動に従事している。本件の被告のうちの 1 社は、吉林人民出版社であり、『数学-八年級（上）-配人教版-A-優化作業本』という本を出版し、かつ著作権ページ、表紙、裏表紙、扉ページに書名を表記した。そこで、原告は北京市東城区人民法院に訴訟を提起し、被告は自分の登録商標の専用権を侵害したと主張した。一審法院は審理を経て、被告に有利な判決を下した。原告は一審判決を不服として控訴し、北京市第二中級人民法院は一審判決を維持した。ここでは一審法院の判決と推理のみを引用する。

一審法院は判決において、中国の商標法の関連規定に基づき、商標権者の許諾を得ずに、同一商品又は類似商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用することは、権利の侵害に該当するとした。しかし、登録商標に含まれる商品又はサービス項目の一般名称、図形、型番、又は商品又はサービス項目の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴、または含まれる地名を直接表示し、登録商標の専用権者が他人の公正使用を禁止する権限を有しないとした。一審法院はさらに、関連司法解釈に基づき、ある名称がある種類の商品を指すことができる場合、当該名称が一般的に一般名称と認定すべきであるとした。本件について、「作業本」という語は固有名詞であり、学生や他の学習に従事する人の宿題をするための専門的なノートに対する通称である。また、係争図書の名称は『数学-八年級（上）-配人教版-A-優化作業本』であり、「作業本」はその図書の名称の構成の一部にすぎない。被告が、書名に「作業本」を使用していることは、汎用名称としての「作業本」の意義を体現しており、商品やサービス提供者を区別する機能を有しない。これに応じて、被告の「作業本」に対する使用について、公正使用に該当し、原告の商標専用権を侵害していないと指摘した。

3. 希釈化のおそれの防止を超えた不当な権利行使

希釈化防止理論に基づいて、他人の商業的標記が馳名である場合、同一ではない又は類似ではない商品又はサービスについて同一又は類似の商標を使用した場合、商品又は役務の出所の混同のおそれはないが、他人の馳名商標の名声を不正に利用した場合、又は他人の馳名商標が商品又は役務の出所を指示する能力を希釈化した場合、これを抑止しなければならない。その意味で、馳名商標の希釈化防止の理論は反不正競争行為を禁止する範疇に属し、混同のおそれを抑止する商標法の理論とは異なる。例えば、米国では馳名商標の希釈化防止規則は、ランハム法 43 条 3 項に規定され、連邦の不正競争防止法に属している²⁷。また、日本でも、不正競争防止法で著名な商標の希釈化防止の保護が規定されている。むろん、希釈化防止の規則を商標法の範囲に入れている国や地域もある。例えば、EU が 1988 年 12 月に発表した商標保護に関する第 1 号指令や、1993 年 12 月に発表した「共同体商標条例」は、混同理論を規定するとともに、馳名商標の希釈化防止の保護も規定している²⁸。また、中国でも、商標法 13 条 3 項で馳名商標の希釈化防止の保護を規定している。

馳名商標の希釈化防止の理論によれば、商標の所有者は他人が自分の商標を希釈化することを制止する意味で、あるいは他人が自分の馳名商標に化体した営業上の信用を不当に利用することを抑止する意味で、自分の商標権を行使することができる。しかし、希釈化のおそれを制止する範囲を超えて商標権

²⁷ 米国のランハム法 43 条 3 項を参照。

²⁸ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark.

を行使したり、他人が非商業な活動に関連標章や構成要素として使用することを妨害したりすると、自分の商標権を不当に行行使したことになる。次に、米国、日本と中国における希釈化防止の規定及びその例外を述べる。

（１）米国における希釈化防止の規定及びその例外

米国は、商標の希釈化防止の理論と規定を最初に検討した国の一つである。1927年、著名な学者シェクターは「商標保護の理論基礎」という論文において、競合品でない商品に他人の商標を使用すると、当該商品の出所を示す能力が「ぼやける」(blurring)または「減縮」(whittled away)されると指摘した²⁹。ここでいう商標の指示す機能のぼやかしや減縮は、まさに「商標希釈化」の意味である。

同時に、裁判所も関連判決において、「商標希釈化」の要素を抽出し始め、「希釈化」理論に基づいて相応の判決を下した。1940年代末から、「希釈化理論」と裁判所の判例に基づいて、一部の州では商標の希釈化を制止するための専門法律が次々と公布されてきた。そのうち、最も早いのは、マサチューセッツ州が1947年に可決した法案であった。1964年になると、米国商標協会は従来の判例法及び理論に基づいて、「各州商標法のモデル法」を制定し³⁰、各州にこれを倣うように要求した。希釈化防止について、登録商標の希釈化も規定されており、未登録商標の希釈化も規定されており、商標の希釈化も規定されており、商号の希釈化も規定されている。

米国の連邦レベルの商標希釈化防止法は、1995年に制定された。これに先立ち、一部の裁判所はすでに各州の希釈化防止法に基づいて、希釈化を制止する判決を下した。これらの判決において、商標所有者の訴訟請求が希釈化防止の保護範囲を超えたため、支持しないとした判決もある。例えば、1989年の「データセンター」事件において³¹、原告は電子化の法律照会サービスを提供するデータ会社であり、役務商標「LEXIS」を所有していた。被告はトヨタ自動車社で、1987年に「LEXUS」ブランドの高級リムジンを生産・発表し、1988年と1989年に大量に広告宣伝をしていた。そこで、原告はニューヨーク州の「商標希釈化防止法」に基づいて訴訟を提起し、被告が自社の商標と類似する「LEXUS」の使用の差し止めを命じるよう裁判所に請求した。

第2巡回区控訴裁判所は、判決において商標希釈化の構成は、2つの要素に基づかなければならないと指摘した。第一に、原告の商標は、他人が「希釈化」させることに値する十分な識別性を有する商標でなければならない。このような識別性は、内在的な識別性であってもよいし、セカンダリーミーニングが得られた後に生じた識別性であってもよい。しかし、ある商標が限られた地域又はビジネス分野のみに、「販売力」を持っているなら、一般的な識別性を得ているとは考えられない。本件では、原告の商標の識別性と販売能力は、そのサービスを受ける弁護士と会計士に限られているため、原告の商標が一般的な識別性を持っているとは言えない。第二に、原告は希釈化のおそれを説明しなければならない。司法実務に基づいて、裁判所は一貫して希釈化を弱化と汚染と定義している。前者は商標が製品を指示する役割を弱化させることを指し、後者は商標が伝わる商品との肯定的な関連を汚染させることを指す。本件について、被告が係争標章を高級リムジンに使用しているため、原告は被告が「LEXUS」を使用することは、自社商標とサービスとの間の肯定的な関連性を汚染させると主張していない。よって、残りの

²⁹ Frank Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813 (1927).

³⁰ U. S. Trademark Association: Model State Trademark Act, section 12.

³¹ Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

問題は弱化があるかどうかである。控訴裁判所は、商標の希釈化に係る訴訟において、原告は当事者間の競争関係を証明する必要がなく、混同の可能性を証明する必要もないが、これはすべての状況において後の類似商標の利用者が先利用者の商標を希釈化するということを意味するものとした。希釈化されたか否かの判断基準は、消費者が原告の商標と被告の商標を連想しているかどうかであるとも指摘した。

裁判所は最後に、原告の商標とサービスは弁護士と会計士のみを対象にしているものの、被告の商標と製品は別の市場に存在しているため、需要者は2つの商標を連想することはないとした。したがって、被告が使用する商標は原告の商標を希釈化させることはなく、原告は希釈化防止の範囲を超えて被告の係争商標の使用を禁止してはならないと結論付けた。

1987年の「ソラマメ」事件において³²、第1巡回区控訴裁判所は商標の希釈化と言論の自由の関係から、商標の希釈化の範囲と、それを超える言論の自由を検討した。本件において、被告は性的娯楽雑誌の出版者であり、ある刊行物で原告の馳名商標を性的に滑稽模倣した。例えば、その製品リストを「性学校に戻るリスト」と呼んだ。また、記事に性交中の模型に合わせて原告の商標を複製した。そこで、原告はメイン州の商標希釈化防止法に基づいて訴訟を提起し、被告に対する差止め命令を裁判所に請求した。地方裁判所は、審理を経て、被告のやり方は原告の商標を「汚染した」[ポリューション]と判断し、差止め命令を下した。第1巡回区控訴裁判所は、商標の希釈化は、汚染も含めて、他人の馳名商標を商業的に使用する場合に限られるもので、希釈化防止の保護は、憲法に規定されている言論の自由に影響を与えるべきではないとした。

控訴裁判所は、識別性を有する商標は、ぼやかされたり汚染されたりした場合に、法の救済を受けることができるとした。本件について、原告の商標は明らかに識別性を有する者であった。地方裁判所は、被告の原告商標に対するパロディーが、原告の商標を汚染させたと判断した。しかし、このような解釈は希釈化防止法の適用範囲を拡大した。この解釈に従い、他人の識別性を有する商標の使用は、商業的であれ非商業的であれ、積極的であれ消極的であれ、禁止することができる。明らかに、これは憲法に規定されている言論の自由に違反している。控訴裁判所は、製品やサービスに関連する使用、又は商業的な使用のみが、汚染されるという問題が生じる可能性があるとは判断した。

本件において、被告は原告商標に対する使用について、商業的な使用ではなく、編集的または芸術的な使用であった。雑誌の目次には、係争文章が「ユーモア」、「滑稽」などの文字が表明されている。記事は100ページ以上の雑誌のうち、2ページしか占めていなかった。被告の文章や原告の商標は、雑誌の表紙にも、雑誌の裏表紙にも掲載されていなかった。明らかに、被告が原告の商標を使用することは、製品やサービスを指示したり販売したりするのではなく、パロディーの対象として使用していた。裁判所は、さらに関連する標章や名称がすでに我々の日常生活と切り離せない構成部分になっていた場合、パロディーをする者がこれらの標章や名称を使って人々を笑わせる機会を否定するのであれば、これはこのような形式での表現の自由を奪う深刻な事態であろうと指摘した。

1995年12月、米国議会は「連邦商標希釈化防止法」(Federal Trademark Dilution Act)を可決し、2006年に改正した。これが現行のランダム法43条3項である。当該規定によると、識別性を有する馳名商標の所有者は、他人の使用が自分の商標を希釈化させるおそれがある場合、差止め命令による救済を求めることができる。そのうち、馳名商標が有する識別性は、内在的な識別性であってもよく、使用

³² L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 1 USPQ2d 1753 (1st Cir. 1987).

によって得られた識別性であってもよい、他人の馳名商標の使用は、商標としての使用であってもよく、商号としての使用であってもよく、他人の馳名商標に対する希釈化は、ぼかしによる希釈化であってもよい、汚染による希釈化であってもよいとされた。そして、他人の馳名商標に対する使用は、当該馳名商標を希釈化させる「可能性がある」限り、実の希釈化の存在を要求することなく、差止め命令による救済が得られる。

注目に値するのは、米国議会が 1995 年に連邦商標希釈化防止法を制定した際、従来の司法判決をまとめた上で、わざわざ商標希釈化に該当しない 3 つの状況をランハム法 43 条 3 項に規定したことである。すなわち、他人の馳名商標を正当に使用すること、いかなる方法で新聞記事やニュース評論に他人の馳名商標を使用すること、他人の馳名商標をいかなる商業的ではない方法で使用することである³³。その中の「公正使用」(fair use) は、馳名商標に対して名詞的な使用と記述的な使用、及び商品又は役務の出所を指示す意味での公正使用を行うことを含む。例えば、広告又は販促では、消費者に商品やサービスを比較させるために使用すること、又は馳名商標の所有者、馳名商標の所有者の商品やサービスを説明し、滑稽に模倣し、批判し、評論するために使用すること。このような規定をしたのは、憲法に規定されている表現の自由、及びビジネス活動における他人の馳名商標に対する必要な使用を保障するためであることは明らかである。

(2) 日本における希釈化防止の規則及びその例外

日本の不正競争防止法 2 条 1 項 2 号によると、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入を通じて提供する行為は、不正競争行為に該当する。そのうちの商品等の表示は、非常に広範な意味を有しており、個人の業務に関する氏名、商号、商標、標記、商品の容器と包装、その他の商業的表示を含み、登録商標にも及び、未登録商標と企業名称にも及ぶ。当該規定によれば、他人の著名な商業的表示に対する使用は、消費者の混同を生じさせるおそれがなくとも、規定や汚染のおそれを生じさせるおそれがある場合にも、制止しなければならない。

むろん、商標の所有者が商標権を行使する過程において、希釈化のおそれを制止する範囲を超えた場合、裁判所の支持を得ることはできない。例えば、2000 年の「Lise」事件では³⁴、訴外者は国際的に有名な婦人用品企業であり、商標「Lise Charmel」を有していた。訴外者が世界各国での販売方法は、代理店を探して、代理店に自分の製品を販売させ、自分の商標の使用を許諾することであった。本件の原告は輸出入会社で、1992 年以降、訴外者の婦人用品の独占輸入と代理を行っており、日本中に約 160 店舗以上を展開し、大量に広告宣伝も行っていた。しかし、1999 年末になると、代理契約の満了に伴い、訴外者は原告との協力を中止させた。その後、訴外者は本件の被告と代理契約を結び、2000 年 1 月から被告より自社の婦人用品を代理させ始めた。そこで、原告は不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の商標希釈化に関する規定に基づいて、被告に対して訴訟を提起した。原告は、訴外者の商標「Lise Charmel」は、自分の様々な努力を経て日本で著名になった商標であると主張した。8 年間の努力を経て、消費者はす

³³ 「1996 年希釈化防止法」の規定には、以下の内容が含まれる。比較的な広告の中で他人の馳名商標を明記することを含む他人の馳名商標を公正に使用すること、製品の審査を含む他人の馳名商標を商業的ではない方法で使用すること、商業的新聞記事やニュースを含むいかなる方法で新聞記事やニュース評論に他人の馳名商標を使用すること。

³⁴ 東京地方裁判所平成 12.7.18. 判時 1729 号 116 頁、「Lise」事件。

で「Lise Charmel」を自分の販売店に関連付けている。このような状況下において、被告が商標「Lise Charmel」を使用して訴外者の婦人用品を販売し続けると、事実上原告の努力を希釈化し、原告の商業利益を損なったと主張した。そのため、原告は被告に商標「Lise Charmel」の使用の中止を請求した。被告は、商標「Lise Charmel」の商標権者は訴外者であり、自社が訴外者の製品を輸入し、販売することは、すでに適法に許諾を得ており、原告の著名商標を希釈化することはないと答弁した。東京地方裁判所は審理を経て、原告の訴訟請求を棄却した。

東京地方裁判所は、判決において不正競争防止法2条1項2号の趣旨は、他人が著名商標の顧客吸引力を利用することを防止し、他人が著名商標の商品の出所を指示する機能と商品の品質を保障する機能を希釈化することを防止することであると判断した。希釈化に関する不正競争行為について、3条と4条を合わせて総合的に考慮しなければならない。当該2条の規定に従って、希釈化行為による損害を受けた市場主体は、被告に使用停止と損害賠償を要求することができる。これは、関連商標に化体している営業上の信用が顕著な場合、関連商標が消費者の中で広い影響力を持ち、消費者がその商標を特定の製造者、販売者、または営業主体と強固に結びつけることができる場合、商標所有者は他人に自分の著名商標を希釈化する行為を停止し、それによる損失を賠償するように要求することができることを示している。この解釈によると、不正競争防止法の希釈化防止に関する規定は、2条1項2号の規定だけではなく、3条の差止請求に関する規定と4条の損害賠償に関する規定とあわせて考えなければならないと指摘した。これに対応して、1つの具体的な事例で、裁判所は原告の商標が著名であるか、被告が関連商品に原告の商標と同一又は類似の商標を使用していたか、原告の商業利益に損害が与えられたか、裁判所により使用停止や損害賠償の判決を下される可能性があるかなどを考慮しなければならない。

東京地方裁判所は、さらに判決において、不正競争防止法の観点から、親会社又は傘下の子会社のような著名商標の所有者だけが、商業表示の希釈化を制止する主張をすることができる。この点では、かつてのチェーン企業であっても、チェーン経営の契約期間が満了した後、商標所有者を代表して不正競争を制止する訴訟を提起することはできない。他人を代理して商品を販売する市場主体について、代理店契約が満了した後も、商業表示の希釈化を主張する資格はない。本件において、商標「Lise Charmel」は訴外者の外国企業に属し、消費者は当該商標とその表示された商品に対する認可は、原告に対する認可ではなく、その外国企業に対する認可である。したがって、原告と訴外外国企業との代理契約が満了した後において、原告は商標の希釈化を主張する資格を失っていた。本件の被告は2000年1月以降、女性用品を販売し始めたが、商標所有者の許諾に由来し、他人の商標を希釈化することはないと指摘した。

実際、「Lise」事件について、原告が商標権の権利基礎を有していない状況の下、他人が商標を希釈化したと主張するのは、些か奇妙な話である。また、希釈化に関するほかの判決では、日本の裁判所が希釈化防止の理論を広く適用しすぎるのも適切ではないように思われる。例えば、2004年の「MAXELL」事件では³⁵、原告は録音テープ、ビデオテープ、CD、MD、DVDなどの電子メモリ装置を製造・販売している企業で、1975年以来商標と商号として「MAXELL」を使用しており、高い営業上の信用を得ていた。被告は飲食店で、1999年から「maxell」「maxellcorporation」「MAXELL」と「MaXell」などの商号を使用していた。そこで、原告は不正競争防止法2条1項2号に基づき、大阪地方裁判所に提訴した。原告は、

³⁵ 大阪地方裁判所平成16.7.15.「MAXELL」事件、中山信弘ら編著『商標、意匠、不正競争判例百選』198～199頁（有斐閣、2007年）を参照。

訴訟において自らの「MAXELL」は著名商標・商号に該当し、被告が当該著名な商標・商号に類似する商号を使用することは、不正競争防止法の希釈化防止に関する規定に反したとして、被告に使用停止と損害賠償を要求すると主張した。

大阪地方裁判所は、審理を経て、原告及びその関連会社が1975年以来、その製造・販売している電子メモリ装置に商標「MAXELL」を使用し、その経営活動にも商号「MAXELL」を使用しており、原告の商標であれ商号であれ、市場において高い知名度を有し、「著名」な商業的表示に該当するとした。これを前提に、被告が飲食店の経営において、原告の「MAXELL」と同一又は類似の商号を使用することは、原告の商業利益を害したと判断した。原告の「MAXELL」と被告の商号を比較すると、「corporation」の追加と異なる大文字または小文字の使用のほか、被告の商号は原告の「MAXELL」と同一又は類似に該当すると認定した。裁判所は、最後に原告の商標と商号「MAXELL」が「著名」商標に該当することを前提に、被告が飲食サービスにそれと同一又は類似の商号を使用することは、不正競争防止法2条1項2号の規定に反し、制止しなければならないと結論付けた。

しかし、米国の「データセンター」事件と比較すると、大阪裁判所の判決にはいくつかの検討の余地があることがわかる。例えば、「データセンター」事件によると、原告の商標は法律データサービス業界に使用され、被告の商標は高級リムジンに使用され、消費者層は全く異なるため、原告の商標に化体している営業上の信用を利用する問題は存在しない。一方、「MAXELL」事件では、原告の商標が通信製品に使用され、被告の商標が飲食店に使用されていたものの、大阪裁判所は被告が原告の著名商標の営業上の信用を利用したと認定した。また、「データセンター」事件によると、裁判所は希釈化が存在しているかを判断するとき消費者の連想の基準を利用し、被告の乗用車の購入者が被告の商標と原告の商標を結びつける可能性があるかを判断していた。一方、「MAXELL」事件では、裁判所はこのような判定基準を採用していない。ある意味では、飲食店の消費者が被告商標と原告商標を連想する可能性は、それほど大きくない。

（3）中国における希釈化防止の規定及びその例外

中国の商標法13条3項によると、「非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。」³⁶と規定されている。最高人民法院が2009年4月に公布し、2020年12月に改正した「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」7条によれば、訴えられた商標と馳名商標に一定程度の関連があると関連公衆に思わせるのに十分で、かつ馳名商標の識別性を弱め、馳名商標の営業上の信用をけなし、或いは馳名商標の営業上の信用を不正に利用した場合、商標法13条3項に規定されている「公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る」に該当する³⁷。注目に値するのは、中国の商標希釈化に関する規定は、登録された馳名商標のみに及び、未登録商標や商号には及ばないことである。米国と日本は、登録商標だけでなく、未登録商標や商号にも関連している。むしろ、中国の希釈化防止に関する規定も関連国際条約に違反していない。TRIPs協定16条3項には、加盟国は登

³⁶ 中国2019年の商標法13条3項を参照。

³⁷ 最高人民法院、「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」7条を参照。

録された馳名商標の希釈化を防止する義務を有すると規定されているが、未登録商標や商号に及んでいない³⁸。

中国の商標法 13 条 3 項と最高人民法院の司法解釈によると、馳名商標の所有者は、他人の希釈化（馳名商標の識別性のぼかしと馳名商標の市場名声の毀損を含む）を禁止でき、他人が馳名商標が有する市場名声を不当に利用することを禁止でき、他人が異なる種類の商品やサービスについて登録馳名商標と同一又は類似の標章を登録・使用することを禁止できる。これは商標権の正当な権利行使に該当する。しかし、この範囲を超えて商標権を行使する場合、例えば自分の商標と同一又は類似の標章の登録、使用を禁止することは、自分の商標権を不正に行使したことになる。次は典型的な事例を見る。

北京市高級人民法院が 2010 年に判決した「杏花村」事件において³⁹、原告の山西杏花村汾酒公司是、第 33 類の白酒類商品に「杏花村」の商標を登録し、使用していた。本件の第三者である安徽杏花村公司是、第 31 類の樹木、穀類、植物などの商品について、商標「杏花村」を登録出願した。原告は異議を申し立てたが、商標局は 2 件の商標の使用商品の類別が異なり、混同のおそれがなく、希釈化のおそれもないと判断し、第三者の「杏花村」商標の登録を認めた。原告は商標審判委員会に不服審判を申請したが、却下された。その後、原告は北京市第一中級人民法院に訴訟を提起し、北京市高級人民法院に控訴した。その理由の一つは、第三者が樹木、穀物、植物などの商品に商標「杏花村」の登録と使用を認めたことが登録商標の希釈化防止に関する商標法 13 条 3 項の規定に反するためである⁴⁰。一審法院は、原告が酒類商品に登録・使用している「杏花村」が確かに馳名商標であるとしていた。ただし、原告の商標は唐の詩人である杜牧の「借問酒家何処有、牧童遥指杏花村（酒屋はどこかとたずねれば、牧童は遠く杏花村を指さす）」という詩に由来する。これと同様に、原告が唐の詩の中の「杏花村」を借りて商標として白酒類商品に登録して使用することができるとすれば、第三者も唐の詩の中の「杏花村」を借りて、商標として樹木、穀類、植物に登録、使用することができるとした。商品の類別、及び生産方式、販売ルート、消費対象から見て、消費者の混同・誤認を生じさせることはなく、商標法 13 条 3 項の規定に違反することもないと判断した。

原告が提起した控訴において、北京市高級人民法院は一審判決を維持した。法院は判決において、まず商標法 13 条 3 項の「非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。」という規定を引用し、それから、最高人民法院による「馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」の関連規定を引用した。二審法院は、判決書において商標法 13 条 3 項でいう「公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与え得る」とは、関連公衆に、係争商標の登録と使用者が、馳名商標の登録者とは一定程度の関係があると思わせるのに十分であり、そこで馳名商標の識別性を弱め、馳名商標の市場名声をけなし、又は馳名商標の営業上の信用を不正に利用するということであると述べた。二審法院は、さらに判決において、非同一又は非類似の商品における馳名商標の保護について、馳名商標の顕著な程度、馳名商標が係争商標を使用する商品の関連公衆における周知の程度、馳名商標を使用

³⁸ TRIPs Agreement, Article 16.3.

³⁹ 北京市高級人民法院判決書、山西杏花村汾酒廠と商標審判委員会との「杏花村」商標行政紛争事件、(2010) 高行終字第 1118 号。

⁴⁰ 登録馳名商標に関する希釈化の規定は、2001 年の商標法 13 条 2 項を、2013 年と 2019 年の商標法 13 条 3 項を参照。記述の便利のため、全部「13 条 3 項」という。

する商品と係争商標を使用する商品との間の関連性の程度などの要素を総合的に考慮しなければならないと指摘した。

控訴法院は、「杏花村」と酒の関係は、原告から始まったことではなく、唐の詩人の杜牧の詩から始まったものであるとした。原告は、杜牧の詩にある「杏花村」と酒の関係を利用して、保護されるべき馳名商標となった。しかし、このような保護は適切なものでなく拡大してはならず、特に他人が同様に杜牧の詩というパブリックドメインから取得・選択し、かつ自分のブランドを確立することを禁止してはならない。むしろ、その前提は原告の馳名商標と原告会社の利益を損なっていないと指摘した。裁判所は、最後に、第三者が樹木、穀類、植物などの製品に商標「杏花村」を登録、使用することは、関連公衆が当該商標と原告の商標との間に相当程度の関連があると誤認することはなく、原告の商標の識別性を弱めることはなく、原告の商標の市場の名声を不当に利用することもないと判断した。したがって、第三者が商標「杏花村」を登録、使用することは、商標法13条3項の規定に違反していないと結論付けた。

4. 結語

商標とは商品又は役務の出所を指示す標章である。商標権は財産権の1種として、商標に化体している営業上の信用に由来し、消費者による商標を付した商品または役務に対する積極的な評価に由来するものである。現行の知的財産権法律体系に基づいて、商標及びその商標に化体している営業上の信用は、消費者の混同のおそれを防止する保護を受けており、希釈化のおそれを防止する保護を受けることもできる。

商標所有者が商標権を行使するには、商標に化体している営業上の信用の範囲に限られる。商標所有者が消費者の混同のおそれを防止する意味または希釈化のおそれを防止する意味において、その商標権を行使することができる。商標所有者が商標に化体している営業上の信用を保護する範囲内で商標権を行使するには、混同のおそれを防止するためであっても、希釈化のおそれを防止するためであっても、正当な権利行使に該当する。商標に化体している営業上の信用を保護する範囲を超えて商標権を行使する場合、不正な行使に該当する。

現行の商標保護の制度によると、商標権の不当な行使は、主に2つの面において表されている。1つは、混同のおそれを防止する範囲を超えて商標権を不当に行使することであり、もう1つは、希釈化のおそれを防止する範囲を超えて商標権を不当に行使することである。いずれにしても、不当に登録された「商標」を用いて他人のビジネス活動を妨害することは、「商標権」の公正行使にも、「商標権」の不当な行使にも該当しない。不当に登録された「商標」について、法律に別途規定がない限り、元から適法に存在するものでなく、法によって保護される権利が生じるわけがないからである。

本稿は、パリ条約、TRIPs協定と米国、EUの商標制度、特に中日両国の法制度と関連する典型的な事例と結びつけて、商標に化体している営業上の信用を保護する観点から、商標所有者が混同のおその防止または希釈化のおその防止を超えて商標権を不当に行使する問題を論じ、これらの論点に関心のある専門家、裁判官及び従業員が、商標、商標権とそれに対応する保護について、より深く理解することを期待している。

Ⅲ. 中国における商標権濫用法理の適用及びその再考

CNIPA 知識産権発展研究センター 顧 昕 首席研究員

1. 問題点

中国の商標登録出願は、先願主義を取っており¹、当該制度は商標登録の効率の向上、法秩序の安定に積極的な役割を果たしている。先願主義に基づき、司法実務では長期に亘り商標権に対する絶対保護の理念を貫いてきており、商標法にて明確に規定されている正当な使用の状況を除き、登録商標の専用権者の許諾を得ていない使用行為は、いずれも商標権侵害に当たると認定されている²。

近年、一部の業者は自分で使用することを目的とせず他人の未登録商標を抜け駆け登録し、他人に高価で売ろうとし、悪意を持って他人を起訴する現象が現れた。すなわち、実際の使用行為や使用ニーズがない登録者が、他人の適法な権益を損なうおそれのある未登録商標を先に出願する形で抜け駆け登録し、商標権を取得した後に高価で売ろうとしたり、又は先行権益の保有者を相手として訴訟を起こすような方法で不当に商標権を行使しようとしたりすることである。

中国には立法上における商標権の無効抗弁の条項がないため、悪意の登録者が商標権を行使する行為に対して、被告は一般的に関連する行政手続や司法手続を通じて、既に付与された商標権の効力に対して挑戦する必要がある。しかしながら、権利確定の手続には相当な時間が掛かるため、権利侵害事件の審理期間が延長されるおそれがある。

この問題に対応するために、最高人民法院は 2016 年 7 月、全国法院知識産権裁判業務座談会で、信義則に反したり、他人の適法な先行権利を侵害したりして取得した知的財産権に基づき、権利者が他人に権利侵害を主張した場合、事件の具体的な状況に基づいて権利濫用を構成することを理由にその訴訟請求を認めないとした³。具体的な法律条文の適用には、2013 年に改正された商標法 7 条に商標登録と使用に関する信義則の規定が新設された⁴。したがって、2013 年までに発生した多くの権利侵害事件で、裁判所は商標権濫用の原則を直接適用していたが、2013 年以降に発生した権利侵害事件では、より多くの裁判所が 7 条の信義則に基づいて権利者に商標権の濫用行為に当たると認定することが多くなった。2023 年 1 月に国家知識産権局が発表した「商標法改正草案」の意見募集稿において、7 条の信義則を 9 条の信義則と権利濫用禁止の原則に変更し、同条の 2 項に商標権濫用の禁止に関する表現を追加した⁵。

商標出願人がある程度他人の未登録周知商標にただ乗りをしようとする意図を持って、当該周知商標を駆け抜け登録し、先行権利者に商標権侵害訴訟を起こす行為に対して、現在、国内の法院がどのように「商標権濫用」などの法理を適用して裁判を行っているかについて、本稿ではこれらのタイプの行為に焦点を当て、一連の侵害事例を整理することで、現在の適用現状をまとめ、判断ルールを抽出する。

¹ 商標法 31 条「二人又は二人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について予備的査定をし、かつ公告する。同日の出願については、先に使用された商標について予備的査定をし、かつ公告する。他方の出願は拒絶され、かつ公告されない。」

² 宋健「商標権濫用の司法規制」知識産権 2018 年第 10 期に掲載。

³ 佟姝・李兵「〈王碎永対深セン歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司の商標権侵害紛争事件〉に関する理解と参照—悪意を持って商標権を取得し、商標権を行使する行為は法律上保護されない」人民司法 2021 年第 17 期に掲載。

⁴ 商標法 7 条「商標の出願及び使用は、信義誠実の原則に従わなければならない。」

⁵ 2023 年 1 月に公布された「商標法改正草案（意見募集稿）」9 条 2 項「商標権者は、商標権を濫用して国家利益、社会公共利益又は他人の合法的権益を損害してはならない。」

その上で、現在各地の法院で広く活用されている商標権濫用の法理を再考し、司法実務に適用する必要性や合理性などの問題を考察する。

2. 最高人民法院が提出した商標権濫用の法理及びその下級法院の適用

最高人民法院が2014年に再審した「歌力思」商標事件⁶で、商標権濫用法理の適用条件を明確にした。2017年に最高院の指導判例82号として確立されたため、下級法院の類似事件の判決に実質的な影響を与えた。

(1) 最高人民法院の「歌力思」事件

この事件では、被告の歌力思公司是「歌力思」の標章を企業商号として1996年から使用し始め、1999年に第25区分の服装などの商品に商標登録を取得し、被告の長年の使用により企業の商号としても登録商標としても「歌力思」は既に高い市場知名度を有していた。原告の王氏は、2011年に第18区分の財布やハンドバッグなどに「歌力思」商標を登録し、実際に商標の使用行為を行ったが、当該商標を使用した商品の売り上げは少なかった。原告の王氏は、被告の歌力思会社が第18区分の財布とハンドバッグに「歌力思」商標を使用していた行為が権利侵害に該当すると主張し、裁判所に訴訟を起こした。

一審法院は、被告の商品に付された「歌力思」商標が原告商標の中国語文字と完全に一致し、同一の商標であり、類似商標を構成していると認めたため、権利侵害行為が成立すると判断した⁷。二審法院も同様に被告の行為が権利侵害を構成すると判断したが、両標章が同一であり、被告の歌力思会社の行為は関連公衆に商品の出所について誤認を生じさせたり、当該商標を使用している商品と特定の関連があると考えさせたりして、原告の王氏の登録商標の専用権を侵害したとした⁸。最高人民法院は、再審を行い、本件商標は原告の王氏が非善意で取得したものであり、被告の歌力思会社の正当な使用行為に対して権利侵害の訴えを起こした行為は、権利濫用に該当するとした。その後、差戻審の二審の判決で侵害不成立と原審判決を覆した。

最高人民法院は、商標権濫用の法理を適用するかどうかを判断する際、主に三つの要素を考察した。第一、被告の歌力思公司是適法な先行権利を主張の基礎として持っている。被告が1996年に「歌力思」を企業商号として、1999年に登録商標を取得した。長期的な使用と広範な宣伝を経て、2008年に中国最も価値のあるブランドのトップ500に選ばれ、高い市場知名度を有していた。第二、被告の歌力思会社の本件における使用行為は適法な権利基礎に基づいており、使用方式と行為の性質にはいずれも正当性がある。商標の知名度にただ乗りをする主観的な意図はなく、一般消費者が被訴侵害品の出所を正確に識別するために差し支えることもない。第三、原告の王氏が商標権を取得して行使する行為は正当とは言えない。歌力思公司是広東省深セン市にあり、原告の王氏は広東省広州市で長期にわたって革製品の商店を経営している。地域が近く、経営範囲の関連度が高い業者として、原告の王氏は「歌力思」の商号と商標を全く知らないという可能性は低い。このような状況で、原告の王氏は依然として2009年に服装商品と関連性の強いハンドバッグ、財布などの商品に商標登録を出願し、その行為は正当とは言え

⁶ 最高人民法院（2014）民提字第24号民事判決書。

⁷ 浙江省杭州市中級人民法院（2012）浙杭知初字第362号民事判決書。

⁸ 浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第222号民事判決書。

ない。

注目すべきなのは、最高人民法院が原告の行為が権利濫用に当たると判断した3つの考慮要素のうち、2つの要素は被告の行為の適法性と正当性についての考察で、最後の要素だけが原告の行為に対する考察であることである。この事件の主な事実、2013年の商標法改正の前に発生し、2013年の商標法改正で新設された7条の信義則の条項を条文の根拠とすることができなかったため、最高人民法院は商標権濫用の法理を直接に適用することを選択したと推測される。

この事件の適用範囲に影響を及ぼすおそれのある二つの要素があるが、一つは、被告が財布とハンドバッグに使用している「歌力思」標章が原告の当該区分での登録商標と完全に一致していることであり、もう一つは、原告が有名ブランドをただ乗りする意図を持っており、情状が深刻ではなかったということである。原告の商品の販売量は高くないが、実際に商標を使用する行為があり、被告に高値で商標を譲渡する要求をしていない。現行の行為について非難できるところは、他人の商標が存在していることを知りながら、隣接の区分に登録し、実際に使用した後に、商標権侵害の訴訟を提起したことである。

（2）地方法院の「菲利普」事件

前記最高人民法院の「歌力思」事件の影響で、地方法院も次第に類似事件において商標権濫用の法理を適用し始めた。浙江省寧波市中級人民法院が審理した「菲利普」事件で、二審法院は原告が商標権侵害訴訟を提起した行為は商標権濫用に該当すると判断した。



図1 原告登録商標



図2 被告被訴侵害標章

（係争商標の参考図の出所は二審担当裁判官の研究文献である⁹）

原告の菲迅公司是、商品第9区分の、バッテリー、太陽電池などを含む商品において商標登録を受けた。当該登録商標は、図形商標であり、内は獅子の頭が右に寝ている獅子の図形で、円枠の内側の真ん中には「FeiXun FeiLiPu」という文字列がある（図1を参照）。被告の菲利普会社の電気自動車バッテリーの外包装の正面中央部には「PHILLIPS 菲利普電動車」の文字が印刷され、左側には獅子の頭が左に寝ている図形が印刷され、獅子の図形の下には英語の「PHILLIPS」の文字列がある（図2を参照）。原告の菲迅公司是、被告の菲利普公司等の業者が登録商標を使用した行為が商標権侵害に該当すると主張して法院に提訴し、被告の菲利普公司に損害賠償を求めた。

一審法院は、被告の菲利普会社の製品がバッテリーであり、原告の菲迅会社の登録商標と同一の商品

⁹ 宋妍（二審担当裁判官）・鄧夢甜「信義誠実原則の商標権侵害民事紛争における直接適用」人民司法 2018 年第 14 期に掲載。

に属するが、登録商標と被疑侵害標章とは文字の構成、構図の特徴及び全体の外観に明らかな違いがあり、類似を構成していないと判断した¹⁰。二審法院も一審法院の類似を構成しない結論を認めた上で、被告のフィリップスの「PHILLIPS」シリーズ商標の使用時間は係争商標の登録時間より早く、被告のフィリップスは自転車や電気自動車製品での長期の使用を通じて一定の知名度を取得したとした。一方、原告の菲迅公司是、電気自動車製造企業として、その設立と商標の登録を出願した時に「PHILLIPS」シリーズ商標と被告のフィリップス企業の商号を知っているはずであり、係争商標の登録を受けたことも係争商標と被疑侵害標章とが類似を構成していないと認定された商標行政判決を受けた後であるため、二審法院は原告の商標登録の行為が信義則に違反し、権利侵害の訴訟を提起した行為が商標権の濫用を構成していると判断した¹¹。

二審法院は、原告の行為が商標権濫用を構成すると判断し、前述の最高院の「歌力思」事件で確立された判断構想を踏襲し、同じく被告の行為の正当性と原告の行為の不当性の両面から論じた。しかし、最高院の「歌力思」事件で原告と被告の二つの標章が全く同じであるのに対して、本件は原告と被告の二つの標章が類似しても商標権濫用の法理を適用することができるとその適用範囲を拡大した。また、「歌力思」事件と本件原告が権利濫用を構成する行為も非常に類似しており、いずれも原告が実際に商標を使用しているが、商品の販売量が多くなく、高い値段で商標を買い取るようにといった要求をしていない。非難すべき点は、いずれも原告が他人の知名商標が存在していることを知りながら、ビジネス上の信用をただ乗りする目的で隣接する区分に商標を登録し、実際に使用した後に被告に商標権侵害の訴訟を提起したことである。

3. 商標権濫用行為の適用範囲が次第に拡大

2013 年の商標法改正までは、商標権濫用の法理には直接の条文根拠がなかった。2013 年の商標法改正により 7 条の信義則が新設され、2013 年以降に発生した訴訟事件の多くは、法院がこの 7 条の信義則に違反することを条文根拠として行為者が商標権濫用を構成すると判断し、その適用範囲も更に拡大した。具体的にいえば、ユニクロシリーズの商標権事件で、より悪質な商標の抜け駆け登録と権利行使の行為に対して、法院は商標権濫用の法理（すなわち誠実原則の違反）を適用するハードルを下げた。ジョーダン事件で、商標登録時に悪意があったが、既に 5 年の除斥期間を経過した商標について、商標権者が先行権利者に商標侵害を主張した場合も商標権濫用を構成し、法院は信義則に違反したと判断した。「一品石」事件で、登録商標が先行美術の著作権を侵害した疑いがあるが、同様に既に 5 年の除斥期間を超えた商標について、商標権者が先行美術の著作権者に商標権侵害を主張することも、商標権濫用を構成するとした。以上の司法事件では、商標権濫用の法理が権利侵害抗弁の役割を果たしたが、ビット社事件で、商標権濫用の法理が悪意による訴訟になるかどうかの判断までに適用が更に拡張され、先行権利者が反訴を提起した後、法院は商標の抜け駆け登録者の商標訴訟を提起する行為は悪意による訴訟を構成すると判断した。

¹⁰ 浙江省寧波市鄞州区人民法院（2016）浙 0212 民初 8864 号民事判決書。

¹¹ 浙江省寧波市中級人民法院（2017）浙 02 民終 2164 号民事判決書。

(1) ユニクロシリーズ商標権事件

商標登録者が商標を取得し、権利を行使する行為が比較的悪質な場合、商標権濫用の法理の適用条件をある程度低下させる。

原告は「UL」商標の権利者であり、係争登録商標の指定商品は第25類であり、服装、靴、靴下、帽子、ベルトなどを含む。原告は商標取引と譲渡に特化した企業であり、保有している複数の登録商標を他人に譲渡したことがある。被告は日本のユニクロの在中国の会社で、原告は被告に対して800万人民元の価格で当該商標を買い取るよう求めたが、被告に拒絶された。原告は被告が無断で登録商標を使用することを理由に法院に訴訟を起こし、北京、上海、広東、浙江の四つの場所で異なる店を相手として40件以上の商標権侵害の訴訟を起こした。



原告が権利を主張する商標

被告が実際に使用している標章

(係争商標の参考図の出所は2022年度中日共同研究会議姚兵兵裁判官が共有したものである¹²⁾)

一審法院は審理した結果、被告が原告の許可を得ずにインターネットの宣伝に原告の登録商標と同一の被疑侵害標章を使用し、当該標章を付した商品を販売して権利侵害を構成したが、原告は実際に商標を使用していなかったため、当該商標は商品の出所を識別する機能を果たせておらず、相応の市場価値も生じていないため、損害は生じてなく、被告は損害賠償の責任を負う必要はないと判断した¹³⁾。二審法院は、一審法院の判決を維持した¹⁴⁾。

2018年2月、係争商標は無効と宣告された¹⁵⁾。最高人民法院は、再審を行い、一審、二審の判決を取り消し、権利侵害に該当しないと判決を変更した。その理由は、「原告が不当な方法で商標権を取得した後、ターゲットは被告に明確に向けられ、当該商標を高値で譲渡することを意図していた。商標の譲渡に失敗した後、被告会社の店舗が多いという特徴を利用して、全国範囲内で大量に訴訟を起こし、被告会社とその多くの店舗に商標の使用停止と損害賠償を法院に求めた。主観的な悪意が明らかであり、その行為は明らかに信義則に違反し、司法資源を借りて商標権で不当な利益を得ようとする行為に対して、法に基づいて保護しない」ということである¹⁶⁾。

本件の原告が商標を抜け駆け登録し、権利を行使する行為は、前述の「歌力思」事件や「菲利普」事件よりも「悪意」の程度がはるかに高い。「歌力思」事件と「菲利普」事件では、商標を抜け駆け登録し

¹²⁾ 南京中院知識産権法廷元裁判長姚兵兵は今年度の中日第二次共同研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例にとる」。

¹³⁾ 上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民五(知)初字第114号民事判決書。

¹⁴⁾ 上海市高级人民法院(2015)沪高民三(知)終字第97号民事判決書。

¹⁵⁾ 2018年2月27日、商標審議委員会は商評字[2016]第1610号再審第309号裁定(略称第309号裁定)を下し、北京市高级人民法院の判決を確認し、係争登録商標の無効を宣告した。

¹⁶⁾ 最高人民法院(2018)最高法民再394号民事判決書。

た原告は知名商標をただ乗りする意図を持って、先行権利者に商標権侵害の訴訟を起こしたが、原告自身は依然として実際に登録商標を使用しており、高価で商標を譲渡するとの不当な要求をしていなかった。それに対して、本件原告は大量の不使用商標を出願し、商標譲渡サービスを専門に展開し、被告に800 万人民币元の高額で商標の買戻しを強要した。原告の行為の悪質性を考慮して、最高人民法院は原告の行為が信義則に違反しているかどうかを考察する際、「歌力思」事件と「菲利普」事件のように原告と被告の双方の行為の適法性を別々に検討するのではなく、原告の一方的な不当な行為だけに基づいて信義則に違反していると判断した。

（２）「ジョーダン」商標事件

本件は商標権濫用の法理の適用範囲をさらに拡大した。「歌力思」などの事件で商標権濫用の法理が適用されるようになった当初の理由は、商標権侵害の主張に対して「無効抗弁」の条項が存在しなかったからであるが、本件では、既に5年の除斥期間を超えた商標権侵害事件に対しても、商標権濫用の法理（信義誠実条項違反）を適用することができるとした。

2000年から2002年にかけて、原告の喬丹体育公司是連続して3つの「喬丹」文字商標を登録して、主に靴、スポーツシューズ類の商品に使用した。原告の喬丹体育公司是、被告のアマゾン卓越等の会社がアマゾンの中国語サイトで靴類製品を宣伝・販売する際に「喬丹」の商標を使用する行為が商標権侵害を構成すると主張し、法院に商標権侵害の訴訟を起こした。

一審法院は審理を経て、被告の行為は商標的な使用に該当しないため、権利侵害に該当しないと判断した。法院は被告が「喬丹」を独立した商標として使用したわけではなく、「喬丹」という文字を「Nike 耐克」の後に置き、その販売商品が「Nike 耐克」ブランドの靴のあるシリーズ製品であることを描写するために「喬丹」を使用したとした。したがって、被告の「喬丹」という文字に対する使用行為は、その使用の主観的な意図から見ても、使用の客観的効果から見ても、「喬丹」を販売する靴のブランドや商標として使用する行為には当たらず、上記の使用行為は商標的使用行為ではない¹⁷。

二審法院は、原告が権利を行使することは信義則に違反したため、権利侵害に該当しないと判断した。法院は、マイケル・ジョーダンが米国の有名なバスケットボールスターであり、中国で広く知られていることを原告が知りながら、依然として係争商標を登録したことは、当該商標を使用している商品とバスケットボールスターのマイケル・ジョーダンとの間にスポンサー契約や許諾などの特定のつながりがあると関連公衆に誤解させやすくすることであり、明らかな主観的悪意があると判断した。原告の商標が適法に存続している状態は、上記商標の取得が適法で、正当であることを意味するものではない。原告が主張した市場秩序または商業的成功は完全に誠実な経営の適法な成果ではなく、ある程度関連公衆の誤認に基づいているものである。原告は、3つの係争商標「喬丹」の権利者であり、法律に定められている範囲内でその商標を使用する権利を有するが、当該商標登録には一定の権利の瑕疵があるため、他人が「喬丹」の先行権利を適法に行使する範囲内において、原告がその禁止権を行使することは正当性に欠ける¹⁸。

以前の事件と比較して、本件原告の商標は使用を通じて既に高い知名度を獲得しているが、これが仮

¹⁷ 北京市朝陽区人民法院（2017）京 0105 民初 37666 号民事判決書。

¹⁸ 北京知識産権法院（2020）京 73 民終 1506 号民事判決書。

に登録商標を受けた当初に他人の知名商標をただ乗りする瑕疵があったとすれば、原告商標の抜け駆け登録者が大量の使用により独立した営業上の信用を形成していたとしても、これに対して商標権濫用の法理（信義誠実原則条項の違反）を適用することに影響を及ぼすことはない。本件では、原告の喬丹体育公司是既に独立した営業上の信用を形成しており、例えば2010年、2013年に福建省工商行政管理局は原告の喬丹体育公司の「喬丹」商号を福建省企業の知名商号と認定していた。中国業界企業情報センターが発行した統計調査によると、原告の喬丹体育公司の喬丹ブランドのスポーツシューズは2009年度、2011-2013年度に全国市場での同種製品の販売においてはトップ5位にランクインするなどの実績を有する。

また、本件は最高人民法院が「歌力思」事件で提起した商標権濫用法理の3つの考慮要素を厳格に遵守しており、被告と原告の両面から以下の3つの要素について検討した。被告は、「喬丹」に対して適法な先行権利の基礎を持っており、被告の本件における「喬丹」文字の使用は、上記の適法な権利基礎に基づくものであり、正当性を有する。原告が係争事件の商標権を取得する行為は、正当とは言えない。

（3）「一品石」の商標事件

関連商標が登録時に既に存在する美術の著作権を侵害していた場合、関連商標は5年間の除斥期間を経過したとしても、商標権濫用の法理を適用することができ、先行する美術の著作権者に商標権を主張することができない。

「一品石」事件で、原告は2007年に第11類「電気調理器具、圧力鍋」などの商品に登録商標の「一品石」を出願し、2010年に商標登録を受けた。2016年に原告は登録商標の専用権を侵害したとして、被告を法院に訴えた。



原告の商標



被告の美術の著作物

（係争商標の参考図は、2022年度中日共同研究会議で姚兵兵法官が共有したものである¹⁹）

一審法院²⁰と二審法院²¹は、いずれも被告が権利侵害を構成していると認定したが、最高人民法院は再審理を行い、2022年に再審民事判決を下し、一審と二審の判決を取り消し、権利侵害に該当しないと判決を変更した。その理由は、原告が係争商標権を取得して使用する行為は、被告の適法な先行著作権を侵害した上で行われたもので、この行為は信義則に違反し、正当性がなく、これに基づいて被告に対して商標権侵害の訴訟を起こしたとしても、その訴訟行為は権利濫用となり、訴訟上の請求は適法な権利

¹⁹ 南京中院知識産権法廷の元裁判長姚兵兵は、2022年度の中日第二次共同研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例として」。

²⁰ 深圳市中級人民法院（2016）粵03民初1174号民事判決書。

²¹ 広東省高級人民法院（2019）粵民終1945号二審民事判決書。

基盤に欠け、支持しないというものであった²²。

（４）「ビット」商標事件

前述の事件において、商標権濫用の適用は、権利侵害に当たらない抗弁理由としてのみ捉えられていたが、本件で法院は、「歌力思」事件で提起された商標権濫用の法理を悪意の訴訟に該当するかどうかの判断にまで拡大した。

被告のビット公司是、パートナー会社が先に使用し一定の影響力の有する「TELEMATRIX」商標（国際的な有名なホテル電話機ブランド）を抜け駆け出願し、原告の中訊公司に対して商標権侵害の訴訟を起こし、原告の中訊公司是被告の行為が悪意の訴訟に該当することを理由に被告のビット公司に反訴賠償を提起した。なお、訴訟の際に係争商標は既に取り消された。

一審法院は、審理を経た後、被告の行為が悪意の訴訟を構成していると認定し、以下の通り判断基準を示した。１つ目は、知的財産権訴訟を提起していながら適法な権利基盤がないこと。２つ目は、主観的に悪意があること。３つ目は、他人に損害を与えたことである²³。二審法院も、一審判決を維持し、最高人民法院の「歌力思」事件で確定された商標権濫用の法理は、悪意の訴訟の認定に関わらないが、その裁判原則と価値の方向性は本件審理時の参考とすることができるとし、ビット公司是、「TELEMATRIX」が他人に先に使用され、一定の影響がある商標を抜け駆け出願した商標であることを知っていながら、中訊公司の適法な権益を損なうことと、不法利益を獲得することを目的として、商標権侵害の訴訟を提起した行為は、悪意を持って知的財産権訴訟を提起する構成要件に適合し、悪意の訴訟に該当する²⁴と判断した。

４．商標権濫用の法理の司法上の適用に対する再考

前述の商標権濫用の法理の司法上の適用状況について、必要性和目的との合致性の２つの側面から考察する。

（１）必要性

2013年に改正された商標法57条2項には、「混同を生じさせやすい」要件が明確に追加され、混同要件を法律の形で商標権侵害の判断基準として導入した²⁵。今回の商標法の改正後、商標権侵害の判断が「混同」要件を考慮するという前提において、更に商標権濫用の法理を適用する余地が存在するか否かということは議論すべき問題である。

（i）「奥普」商標の事件

²² 最高人民法院（2021）最高法民再30号民事判決書。

²³ 無錫市中級人民法院（2016）蘇02民初71号民事判決書。

²⁴ 江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終1874号民事判決書。

²⁵ 同条の規定によると、商標登録者の許可を得ずに、同一の商品にその登録商標に類似した商標を使用し、又は類似商品にその登録商標と同一または類似した商標を使用する場合、「混同を生じさせやすい」要件を新たに追加した。ただし、同一の商品に全く同じ商標を使用する場合は、混同要件を考慮する必要はない。

「奥普」商標権の侵害事件で、被告の奥普公司是、中国国内で有名なトイレ暖房、照明設備を生産する会社で、1995年に第11区分の暖房、照明、排気などを指定商品として商標を登録したが、「奥普」商標は中国の馳名商標である。原告は、2002年に第6区分の「金属建築材料、家具用金属付属品」に関連商標を登録し、他人に実際に商標を使用させることを許諾していた。被告の奥普公司是、金属ガセット板製品に係争商標を明記した。

一審法院は、被告の商標が原告と類似し、権利侵害を構成すると判断し²⁶、二審法院は一審判決を維持し²⁷、最高人民法院が再審を行い、一審と二審の判決を取り消し、権利を侵害しないと原判決を覆した²⁸。その理由は、ある標章が他人の登録商標の専用権を侵害しているかどうかを判断するには、当該標章に関する使用行為が関連公衆に商品や役務の出所を混同させているかどうかを判断することが重要であるというものであった。当該標章の使用が関連公衆に混同を生じさせない場合、商標の標章自体が類似しても権利の侵害に当たらない。したがって、商標の標章自体の類似は、権利侵害を認定する決定的な要素ではない。抜け駆け登録商標が先行権利者が使用していた標章と類似しても、抜け駆け登録者が実際の使用を通じて良好な営業上の信用を蓄積していなければ、消費者は出所の混同を生じることではなく、当然ながら商標権侵害とはならない。このような状況では、商標権濫用の抗弁を適用する余地がそれほどないようである。

中国で商標権侵害の判断において混同要件が導入されていることを鑑み、前述の一連の登録者が他人の未登録の有名商標をただ乗りをしようとする意図をある程度持つて、当該有名な商標を抜け駆け登録し、先行権利者に対して商標権侵害の訴訟を起こす行為については、ほとんどの案件において、両者が「混同」を生じさせていないとまとめることができるため、特に商標権濫用という法理を導入する必要性は高くない²⁹。最近出された「西四饅頭屋」事件は、このような観点を体現する典型事例といえる。

(ii) 「西四社」商標事件

本件一審法院は、両者の商標が類似しないとしたが、原告の行為が権利濫用に該当するため、権利侵害でないと判断した。二審法院は、両者が混同を生じさせることがないため、権利侵害に当たらず、信義則に違反する事実もないと直に判断した。

本件において、原告が保有している「西四社」の商標は、2012年に登録を受けたもので、原告は2021年に初めて他人から当該商標を譲り受け、原告自身も実際に当該商標を使用していた。被告は、老舗の「西四饅頭屋」の後継者で、歴史的な理由で、西四饅頭屋は2001年に営業を中止していたが、2021年に元の場所で西四饅頭屋を再開した。被告は、長い間において実店舗で西四饅頭屋の商号で経営していなかったため、ここ数年来、首都には西四饅頭屋がたくさん現れていた。

原告は、被告が店舗で「西四饅頭屋」という文字が記された看板、メニュー、食器などを使用する行為が商標権を侵害したと法院に訴えた。

²⁶ 江蘇省蘇州市中級人民法院（2010）蘇中知民初字第0312号民事判決書。

²⁷ 江蘇省高級人民法院（2011）蘇知民終字第0143号民事判決書。

²⁸ 最高人民法院（2016）最高法民再216号民事判決書。

²⁹ 「同一の商品に同一の商標を使用する」という場合に限り、商標権濫用の適用余地がある。



原告の商標



被告が経営に使用していた標章

(写真の出所は知産北京の購読アカウントである³⁰⁾)

第3章

一審法院は、「西四饅頭屋」と係争商標「西四社」が類似商標であるとしたが、以下3点に基づいて原告の行為が権利濫用を構成していると判断した。①被告は、「西四饅頭屋」の正当な使用者である。被告には確かに「西四饅頭屋」という商号の使用を停止していた客観的な事情があっても、様々な証拠により公衆の認識の中で「西四饅頭屋」と被告との対応関係が解消されていないことが示され、被告は特定の経営時点で引き続き元の商号「西四饅頭屋」を使用し始める権利がある。②原告が係争商標を取得して使用する意図は、正当とはいえない。原告は「西四饅頭屋」と歴史的な関わりがなく、店舗の看板に「西四饅頭屋」を使用し、「西四饅頭屋・賦」を掲げているが、主観的には明らかに「西四饅頭屋」の老舗の営業上の信用を受け継ぎ、関係公衆を誤解させ、老舗の「西四饅頭屋」と混同させるためである。③原告が権利を行使することは、当事者の利益の不均衡を招くおそれがある。以上の理由から、法院は原告の行為が信義則に違反し、権利濫用を構成していると判断した³¹。

二審法院は、原告は「西四社」の商標を使用していたが、「西四社」の商標を「ホテル」などの役務に使用し強い識別力と知名度を得ていることを立証できていない。反対に、被告の使用により、「西四饅頭屋」の標識は、既にその経営する製品と対応関係を形成しているということができ、一定の知名度を得ていた。関連公衆が被訴侵害標章の「西四饅頭屋」と係争商標及びその対応商品の出所を混同したり、誤認したりすることはない、と法院は判断した。そのため、一審法院の認定に誤りがあると二審法院は判断し、これを是正した。また、二審法院は、一審判決が原告の成立と商標の譲受けが善意でないことを権利濫用であると認定した理由として直に認定したことは、事実と法的根拠がないと判断した。原告が真の使用意図で係争商標を譲受け、譲受けの前後で係争商標を真の商業活動に使用していた場合、原告が係争商標の専用権を譲り受けてから商標の使用に至るまで、信義則に違反する事実はない。二審法院は、商標権濫用は原告の権利者の行為に対する法的評価を対象としているため、被告の行為に正当性があるかどうかは原告が信義則に違反していると判断する理由にはならないと指摘した。権利濫用は、原告の権利者が自ら保有している権利を行使する行為に対して行われる法的評価であり、経営過程で当該商標を使用し、起訴行為を直接表現している。自らが保有している権利を行使する際に、他の権利侵

³⁰ 張曉霞・万超「事件釈法|商標侵害なのか、それとも権利濫用なのか?—権利濫用も「濫用」されてはならない」知産北京購読アカウント、ウェブサイトアドレス: https://mp.weixin.qq.com/s/3cwvhuuNuAYmGuH_KokRlg、最終アクセス:2023年1月22日。

³¹ 北京市西城区人民法院(2021)京0102民初38143号民事判決書。

害行為が存在するかどうかについては、権利濫用を認定する要件とすべきではない³²。

（2）目的との合致性

最高人民法院が「歌力思」事件で商標権濫用の法律を導入した直接の目的は、商標法に無効抗弁の条項がないことによる裁判の遅延の問題を解決することにある。しかし、前記姚法官がまとめたように、「商標権濫用に関連する民事事件のうち、多くの事件の終審判決や再審判決は、係争商標の無効宣告の手続きが完了した後に出された。例えば、歌力思事件、ユニクロ事件、ビット事件など」³³、したがって、最高人民法院は「歌力思」事件で無効抗弁の代わりに商標権濫用の法理を導入することで訴訟期間を短縮してみようとした目的は実現できていない。

（3）結論

以上のように、実務に多く発生している商標出願者が、他人の登録されていない有名な商標をただ乗りしようとする意図をある程度持って、その有名な商標を抜け駆け登録し、先行権利者に商標権侵害の訴訟を起こす行為について、先行権利者が不侵害の抗弁を提起したときには、商標権濫用の法理（信義則違反）を援用すべきではなく、商標侵害の「混同」要件を活用して、両者が混同していないとして処理することができ、前述のほとんどの司法事件は実際に商標権濫用の法理の援用を避けることができる。商標権濫用の法理（信義則）については、適用の余地が全くないわけではない。一つは、前述の「ビット」商標事件でのように、悪意の訴訟に該当するかどうかを判断する場合、「歌力思」事件で提起された商標権濫用の法理が適用される余地がある。もう一つは、「同一の商品に同一の商標を使用する」という場合に限り、商標権濫用の適用の余地がある。

³² 北京知識産権法院（2022）京73民終1838号民事判決書。

³³ 南京中院知識産権法廷前裁判長姚兵兵は、2022年度の中日第二回研究者会議での発言「商標権不当行使の判断と処理—主に中国司法実務を例として」。

第3節 日本における商標権に基づく不当な権利行使

I. 日本法における商標権の濫用

学習院大学法学部 小塚 莊一郎 教授

1. 「商標権の濫用」という問題設定

(1) 日本法における商標権の濫用

日本の商標法では、商標権の濫用について、従来から議論がなされてきた。商標権も私権である以上、商標権の行使が、一定の場合には権利濫用となりうることは当然である。そのことを前提として、学説は、商標権の濫用と認められる場合と濫用にはならない場合とを判断するための考慮要素などを分析してきたのである（後述3.（2））。

最高裁判所は、平成2（1990）年の判決（POPEYE 事件）で、商標権者による権利主張を商標権の濫用と認めた（事案の詳細については後述2.（1））¹。商標侵害訴訟において商標権の濫用が抗弁として主張される事案はかなり以前から存在するが、この判決によって、そうした抗弁の主張が許されること自体は、もはや争う余地がなくなった。さらに、平成29（2017）年には、商標無効の抗弁（商標法39条による特許法104条の3の準用）を除斥期間（商標法47条1項）の経過後は主張することができないという判断とともに、その場合も一定の類型化された「権利濫用の抗弁」を許容する最高裁判決が出されたため²、「商標権の濫用」が再び注目を集めている。

このように、日本において「商標権の濫用」は、侵害訴訟における裁判所の判断についての議論であること、登録商標権者による侵害の主張に対する抗弁を論ずる議論であること、そして一般民事法の権利濫用論をふまえた議論であること、といった特徴を持っている。

(2) 中国市場における濫用的な商標の使用

しかし、比較法的な研究を行う場合、「商標権の濫用」という課題は、より一般的な意味の問題を指している可能性がある。それは、侵害訴訟における裁判所の判断には限定せず、さらに言えば、その国で民事法の一般的な権利濫用がどのように論じられているかという法律論とも離れて、本来の趣旨を逸脱した商標の使用に対してどのような対処したらよいかという問題である。これを「濫用的な商標の使用」という商標政策上の問題といえることができる。

中国市場において世界的に著名な商標の保有者が直面している問題も、そのような「濫用的な商標使用」への対処であるように思われる。2010年代に中国経済は驚異的な成長を遂げ、知的財産、とりわけ商標についても「商標大国」から「商標強国」へと駆け上がった。この間に、商標法の改正や審査体制・執行体制の強化など多方面の改革が次々と行われ、中国商標法が大きく発展したことは事実である。しかし、短期間での急激な改革が市場の隅々まで浸透するためには一定の時間を必要とし、改革の途上で

¹ 最判平成2・7・20民集44巻5号876頁。

² 最判平成29・2・28民集71巻2号221頁。

はさまざまな問題事例が発生することとなった。

ある日本のメーカーの知財担当者は、中国における模倣品との闘いを三つの世代として説明する³。第一の世代は、真正な商標（日本メーカーの商標として中国に登録されているもの）を無断で使用した模倣品が、路上や仮設店舗、模倣品専門の集合施設などで販売されている状態である。その担当者は「部分模倣」と呼んでいるが、一般的に「海賊品」「コピー商品」としてイメージされるものはこれであろう。第二世代の模倣品は、外見を精巧にデッドコピーした商品であって、一般のスーパーマーケットなどでも販売されるものである。この担当者は、これを「全体模倣」と呼んでいる。さらに進化した第三世代の模倣品として、真正な商標を若干改変した標章を付し、あたかも正規ブランドであるかのようにショッピングモールなどで堂々と販売されるものが出現している。若干改変された標章も商標として中国で出願され、場合によっては登録されている。その意味で、これは独自の商標により守られた商品なのであるが、創業者などのブランドストーリーを見るとやはり真正品を模倣していることが窺われる。いわば「概念模倣」あるいはブランドのハイジャックであると、この担当者は論じている。

第三世代の模倣品業者は、独自の商標を登録しているが、その商標は、たとえばアルファベットによる表記とその発音を漢字で表した中国語表記のズレを利用して、商標登録の審査時には外観上異なる商標のように見せつつ、需要者には（中国語表記の音から）真正な商標を想起させるといったものである。この意味では、登録された商標の使用は、多くの場合、まさに濫用的な商標使用であるといえよう。そうした濫用的な事例に対して、商標政策としてどのように対処すべきであるかという問題は、中国の商標関係者にとって大きな関心事であると想像される。とりわけ、膨大な商標出願の手続の中で、濫用的な商標をどのように見分け、排除していくかという点は重要な課題であろう。

（3）商標の濫用的な使用と悪意の商標出願

このように、広く「濫用的な商標の使用」を問題とする場合、それは、近年各国で論じられている「悪意の商標出願」と同じ問題なのではないかという疑問があり得るかもしれない。たしかに、悪意の出願として想定される典型的な状況には、自国ではまだ出願されていない海外の著名商標を先取りして出願する事例や、著名商標に類似した商標を出願してその信用にフリーライドする事例などがある。商標の濫用的な使用と指摘される事例は、このように悪意で出願された商標が登録されてしまい、使用されている状況であるとも考えられる。

悪意の商標出願については、登録主義の制度上、手続的には適法であるように見えるけれども、商標制度の趣旨・目的に照らせば、登録を許容すべきではないとする考え方が一般的である。そのように登録されるべきではない商標が何らかの事情で登録されている場合、原則としては、それにもとづく権利が行使されたとしても、「濫用的な使用」として、その効果は認められないと考えられる。問題とされる時点が、出願時であるか権利行使時であるかという相違だけで、商標政策上の判断は基本的に異ならないはずだからである。ただし、出願時から権利行使時までの間には一定の時間が経過しているほか、商標当局による出願の査定と裁判所による権利行使の評価とでは判断の構造に違いがある。そうした要因が持つ意味については、改めて論ずることとする（後述 3.（1））。

³ 齊藤浩二「中国における商標武装した模倣品との闘い」知財管理 72 巻 4 号 451 頁（2022 年）。

(4) 本稿の目的

以下の本稿においては、従来、日本で議論されてきた「商標権の濫用」の文脈を相対化し、より広く「商標の濫用的な使用」を視野に置いて、望ましい商標制度のあり方を考えてみたい。ただし、各国法を広く調査してグローバルな議論を組み立てる準備はないため、日本法の下における考え方に限定して議論を進める。

そのためには、まず、これまで日本で論じられてきた「商標権の濫用」をめぐる裁判例をいくつか取り上げることから始める(2.)。次に、悪意の商標出願に関する議論をも参照しつつ、「商標の濫用的な使用」についての政策的な判断を明らかにする(3.)。その上で、そうした政策的判断が訴訟で争われた場合に、当事者はどのような規定に依拠した主張をすることになるのかという問題を、日本の商標法を前提として考える(4.)。最後に、本稿の分析をまとめて、商標政策に対する若干の提言を示したい(5.)。

2. 日本の裁判例に見る商標権の濫用

(1) POPEYE 商標事件最高裁判決

日本の最高裁判所は、平成2(1990)年のPOPEYE商標に関する判決において、初めて「商標権の濫用」を認めた(最判平成2・7・20民集44巻5号876頁)。その事案は、次のようなものであった。

原告Xは、昭和33(1958)年出願、昭和34(1959)年登録、指定商品を第36類「被服、手巾、釦紐及び装身具ピンの類」とする本件商標を保有していた。本件商標は、『POPEYE』の文字を上部に、『ポパイ』の文字を下部にそれぞれ横書きし、その中間に、水平帽をかぶって水兵服を着用し顔をやや左向きにした人物がマドロスパイプをくわえ、錨を描いた左腕を胸に、手を上に掲げた右腕に力こぶを作り、両足を開き伸ばして立った状態にあらわされた、文字と図形の結合から成る」ものである(図-1参照)。

被告Yは、「POPEYE」を横書きにした標章(図-2参照)を付したマフラー(Y商品)を販売した。この商品は、ポパイを主人公とする漫画「THE THIMBLE THEATER」の著作権者から複製権の許諾を受けて米国の会社が製造した商品を仕入れたものである。

Xが本件商標にもとづき、Y商品の販売差止めと損害賠償を請求して訴訟を提起した。損害賠償請求の一部を認容した原審判決に対してYが上告したところ、最高裁判所は、「X商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公『ポパイ』は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、『ポパイ』の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものと言うことができる。



図-1



図-2

……『POPEYE』の文字からは、『ポパイ』の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、『ポパイ』の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきであり、客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、Yが、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て〔図－2の〕標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。」と述べてXの請求を棄却した（原審破棄、自判）。

（２）下級審裁判例の動向

POPEYE 商標事件最判以前にも商標権の濫用を肯定した下級審裁判例がいくつかは存在したが、最高裁判決が出された後は、多くの裁判例が公表されるようになった。商標権侵害として訴訟を提起された被告が抗弁として主張する事案が多いが、中には、不正競争防止法にもとづく商品等表示の差止め請求に対して商標権の行使に当たるという抗弁が主張され（平成5年改正前不正競争防止法6条。なお、改正時の立法趣旨によれば、改正により規定が削除された後も、濫用に当たらない商標権の正当な行使は改正前と同様に抗弁となるとされる⁴⁾、それに対する再抗弁として商標権の濫用が主張される事案もある。それらの裁判例は、事実関係に着目すると、四つの類型に整理される（なお、以下における裁判例の紹介では、説明をわかりやすくするため、争われている商標・標章の一部のみを取り上げるなど事案を簡略していることがある）。

（i）不正な意図による商標出願

第一の類型は、海外の商標等が存在することを知りつつ、それと同一又は類似した商標を出願し、登録を受けたという事案である。そうした冒認出願は、海外の著名商標が持つ名声にフリーライドする意図や、海外の商標保有者が将来日本市場に展開する際に商標の買取りや使用許諾を要求して金銭を得る意図などを動機としてなされることが多いと考えられる。POPEYE 商標事件でも、本件商標の連合商標で「ポパイ」の人物図形と文字とからなる商標が昭和14（1939）年に登録されている。裁判所の認定事実によれば、漫画「ポパイ」は昭和7（1932）年に映画化され、それを契機として『『ポパイ』は、個性を持った人物像として、日本国内を含む世界中の人々に親しまれ出した』というのであるから、この連合商標はポパイの人気に便乗して出願された商標であったことが推察される。

この類型に属する裁判例として、たとえば、東京地判平成12（2000）・3・23（判例時報1717号132頁）〔Juventus 事件〕がある。原告Xは、欧文字で「Juventus」と横書きされたものの下に線が引かれた商標を昭和58（1983）年に登録し、昭和60（1985）年に登録を受けている。Yが平成4（1992）年ごろから、イタリアのプロサッカーチーム JUVENTUS の標章が付されたオフィシャルグッズを日本に輸入し、販売したところ、Xが商標権にもとづく差止め訴訟を提起した。

Xが「Juventus」商標を出願した当時、日本ではプロサッカーに対する関心は近年ほどには高くなか

⁴ 立法時の理解に対する批判を含め、小野昌延編著『新・注解不正競争防止法』上巻59～60頁〔小野昌延執筆〕（青林書院、第3版、2021年）参照。

ったが、X（株式会社）の代表者はサッカー愛好者であり、たびたびイタリアに渡航してイタリアの事情に精通していた。裁判所はこのことから、「X商標は『JUVENTUS』チームの名称に由来するものと言わざるを得ず、Xのこれを知った上でその商標登録出願をしたものというべきである」と認定し、「Xは、我が国においてサッカー人気が高まるなか、X商標が『JUVENTUS』チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといえる。原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たる」と判断した。

（ii）不正な目的の商標権行使

第二の類型は、第一の類型と本質を共通にするもので、周知・著名商標等と同一又は類似した商標を当事者が譲り受けるなどの行為によって取得し、権利行使するという事案である。きわめて古い裁判例として、東京高判昭和30（1955）・6・28（高民集8巻5号371頁）〔天の川事件〕では、原告Xが「天の川」の標章を付して饅頭を製造、販売し、広告、宣伝に努めて周知となった後に、被告Yが、訴外A社が有する「銀河」という商標を指定商品のうち饅頭等について譲り受けた上で、X使用の「天の川」の包装ときわめて紛らわしい包装を使用して饅頭を発売した。Xが不正競争防止法にもとづく差止め仮処分を申し立てて認められたことに対して、Yが商標権にもとづく「天の川」の標章の使用禁止を命ずる仮処分を申し立てたところ、裁判所は、Yのこうした行為は「たまたま第三者が保有し、全然使用されていなかった登録商標『銀河』を譲り受け、これによつてXの前記商標『天の川』の使用を禁圧しようとしたものと推断するの外なく、……権利の濫用として許されない」と判断した。

東京地判平成10（1998）・11・27（判例時報1678号139頁）〔ELLE事件〕もこの類型の事件である。フランスの女性向けファッション雑誌「ELLE」を発行する原告X（フランス法人）は、日本において欧文字の「ELLE」4文字から成る商標等（図-3参照）の登録を受け、日本の出版社を通じて日本語版女性誌「ELLE」を出版するほか、「ELLE」を付したさまざまな商品をライセンシーに製造させ、販売していた。被告Y1は欧文字の「ELLECLUB」を横書きし、中央下方に、小さく細めの欧文字の「Paris」を横書きした標章等（図-4参照）について登録商標を持っており、被告Y2らに対して使用許諾し、これらの標章を付したバッグや眼鏡フレームを製造、販売させた。XがYらに対して、不正競争防止法にもとづく差止めを求めて提訴したところ、Yらは、Y1の登録商標権の行使にあたるという抗弁を主張した。Y1が有する商標は第三者が登録していたものであり、Y1は平成7（1995）年12月にこれを譲り受けたと認定されてい

るが、裁判所は、平成7年には「X商標は、X雑誌ばかりでなく、各種商品の商品等表示としても著名であった」と認定し、Y1は、X商標の著名性を十分知りながら、その著名性に便乗し、利益を図る目

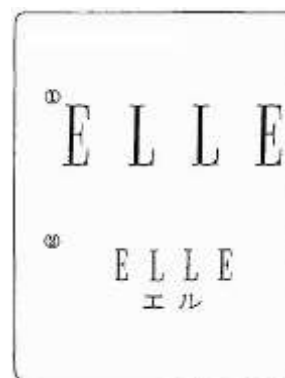


図-3



図-4

的で、X商標と類似する登録商標に係るY商標権を第三者から譲り受けたものと推認することができるとした上で、「このような場合、Y 1 がY商標権を取得した行為、及び、Y登録商標を使用する行為は、いずれも、X商標についてXが得ていた権利ないし法的地位を害するものとして権利の濫用に該当する」とした。

この類型では、結局のところ、権利の行使が問題の本質であり、権利の取得（譲り受け等）は重要ではないと思われる。極端な場合には、商標登録を受けた時点では何ら不当な意図を持っていなかったとしても、その後、登録商標を使用しないままになっているうちに同一または類似の標章を用いる事業者が現れ、その事業者に対して商標権者が権利を行使するという事案でも、権利濫用とされる余地がある。大阪地判平成26（2014）・8・28（判例時報2269号94頁）〔melonkuma事件〕では、原告Xが標準文字「melonkuma」から成る商標を出願したのは平成19（2007）年、登録を受けたのは平成20（2008）年とされており、被告Yが「メロン熊」という名称の、ヒグマが夕張市特産のメロンに顔を突っ込んだデザインで、牙をむき出しにした本件キャラクターを考案した平成21（2009）年9月頃よりも早い。それにもかかわらず、裁判所は、「X商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されておらず、X商標自体、Xの信用を化体するものでもなく、なんらの顧客誘因力も有しているとも言えない。そして、X商標とY各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い」として、それにもかかわらずXが登録商標の権利を行使することは、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として権利行使をするものであること、X商標にもとづく権利の行使を主張する本件訴訟は、YがX商標につき不使用取消審判を申し立てたことに対する対抗手段として提起された疑いが強いことを指摘して、「Xによる権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されない」と判断している。

このほか、神戸地判昭和57（1982）・12・21無体集14巻3号813頁〔dorothée-bis事件〕などもこの類型に属する。

（iii）共同事業当事者の一方的な商標出願

不当な意図による商標の冒認出願は、まったく無関係な第三者が行うものばかりではない。裁判例には、ある時期まで商品の開発や販売を共同で行ってきた当事者間で、一方の当事者が自己の地位を有利にする目的で商標権を取得するという事例が散見される。この場合にも、商標権が実際に行使されると、裁判所は権利の濫用としてその効果を否認する。

この類型の事案として、東京地判平成11（1999）・5・31（判例時報1692号122頁）〔KING COBRA事件〕を見よう。原告Xと被告Y（米国法人）の親会社である訴外A社（米国法人）は、昭和54（1979）年に、A社がキングコブラ商標を付したゴルフクラブをXのために特別に製造し（A社の一般的な商品には「コブラ商標」が付されている）、Xがこれを輸入して販売することを合意した。ところが、Xによる発注量が少なかったことから関係が悪化し、昭和59（1984）年8月7日付け書簡により、A社はXとのすべての契約を解除することを通知した。そうした中でXの代表者は、A社に無断で、王冠をかぶった蛇の図形およびその右側に横書きされた「KInG COBRa」の欧文文字から成る商標等3件の商標（本件商標。図-5参照）を昭和55（1980）年に出願し、昭和59（1984）年に登録を受けていた。その後、平成4（1992）年頃から、A社のキングコブラ商標を付した製品がYを輸入代理店として日本で販売されるようになった



図-5

ところ、Xが本件商標にもとづいてその輸入、販売等の差止めと損害賠償を求めて提起した訴訟が本件である。

裁判所は、X代表者がAに無断で本件商標を出願したことは「信義則に反した行為というべきである」とした上で、その出願後もXは「A社またはYから購入したキングコブラ製品をコブラ製品のシリーズとして宣伝広告、販売していたこと、平成6年4月ころからは、Xも独自にキングコブラ商標を付したゴルフクラブ、キャディバッグ及びグローブを製造、販売しているが、Xの独自の標章であるということ」を積極的に宣伝等しているとは認められないことなどの事情も考慮すると、Xが、Aの子会社であるYに対し、……信義則に反して取得した本件商標権に基づき、Y標章の使用の差止め等を請求することは、権利濫用に該当すると解するのが相当である」と判断した。

最近の裁判例である大阪地判平成31(2019)・3・19(2019WLJPCA03199006、裁判所ウェブサイト掲載)も、同様に共同事業関係にあった会社のうち一方が商標を出願した事案である。原告Xはネイルサロンおよびまつ毛エクステーションの施術および指導を行う会社、被告Yはまつ毛エクステーションサロン等の運営を業務とする会社である。Y代表者の夫Aは、平成24(2012)年ごろ、訴外B株式会社を設立し、「ゼフィールアイラッシュ」という名称を使用して、まつ毛エクステーションの施術を行う複数の店舗を経営していた。平成25(2013)年以降、XとBは業務提携に合意し、フロアをシェアする形でBの従業員が「ゼフィールアイラッシュ」または「オランジュームアイラッシュ」の名称でまつ毛エクステーションの施術を、Xの従業員が「シャーナネイル」の名称でネイルの施術を行うようになり、さらに平成27(2015)年には、業務提携の範囲を拡大して、Bが経営する店舗についても売上金をXに集約し、経費を支出した後の残余の利益を折半することとなった。

Xは平成27(2015)年ごろからAを解雇することを考え始めた。他方、Aの側でもX代表者との間で争いが生じ、平成28(2016)年4月にはAとXの業務提携関係を解消したいと伝えるに至った。そうした中でXは、AまたはBに特段の説明をすることもなく、平成28(2016)年4月25日に、「ゼフィールアイラッシュ」と標準文字で表した本件商標の出願を行った。その後、同年6月には業務提携関係が解消された（その際にYが設立され、Bの店舗、営業、従業員を承継した）が、業務提携の解消時に、本件商標その他店舗で使用されていた標章をどちらが使用するかについての協議や合意はなされなかった。

裁判所は、Xによる本件商標の出願については、その時点で業務提携の解消が確定していたわけではなく、「直ちに不法の目的をもってしたと断定することはできない」としつつ、業務提携の解消後、Xがネイルサロンの営業に本件商標を使用したことがないにもかかわらずXが本件商標の使用を独占し、A（及びその業務を承継したY）がその使用から排除されることは当事者間で予定されていなかったと認め、業務提携の解消時にYの店舗で使用されていた標章の扱いについて協議した事実がないこと等を総合し、XがYに対して本件商標権にもとづく権利行使をすることは権利の濫用に当たり許されないと判断した。

この類型に属する裁判例として、ほかに東京地判平成14(2002)・5・31(判例時報1800号145頁)〔「ぼくは航空管制官」事件〕などが挙げられる。

(iv) 共同事業内における権利の逸脱

第四の類型として、販売店契約等の共同事業関係にあった当事者間で、ある当事者に商標の使用に関する一定の権限が与えられていたが、その当事者が合意されていた範囲を超える商標権の行使を行った

という事案がある。第三の類型と類似する面もあるが、商標の出願時には必ずしも一方的に出願したわけではないという点で、異なる類型と認めてよいであろう。

東京地判昭和59(1984)・5・30(判例タイムズ536号398頁)〔Troy Bros 事件〕は、この類型の事例と見ることができる。原告Xは、昭和43(1968)年に、訴外A社(米国法人)との間でライセンス契約を締結し、Aの商号及び複数の商標の使用許諾を受けてずぼん、スーツ、セーター等の本件商品の輸入を開始した。その際、Aが米国において使用していた「Troy」の文字からなる商標(「トロイ商標」。図-6参照)は、第三者の登録商標が存在したため日本で登録できなかった。そこで、Xの従業員B(訴外)ら数名がBrothersの略語であるBrosをTroyの後に続けて商標とすることを考えつき、トロイ商標の権利を保全するため、X名義で登録することとした。この商標はトロイ商標と全く同じ字体でデザインされ(「トロイ・ブロス商標」。図-7参照)、昭和45(1970)年に登録された。本件商品にはトロイ・ブロス商標が付されている。



図-6



図-7

Xは大阪市に本店を置き、関西を中心に商品を販売していたため、東京方面には被告Yが設立され、Xの販売代理店となった。X・Y間の販売代理店契約は昭和50(1975)年にライセンス契約に改められ、Aの商品はXを通さず直接Yに販売されるようになった。他方、X・A間のライセンス契約は昭和48(1973)年に契約期間を5年間延長されたが、トロイ・ブロス商標等の帰属をめぐってX・A間で対立を生じ、結局、昭和52(1977)年4月及び7月の2回にわたってAから解約の申し入れがなされ、トロイ・ブロス商標を含むすべての商標の使用中止が要求された。これに対して、XがYに対し、トロイ・ブロス商標の商標権を行使して、本件商品についてトロイ・ブロス商標の使用差止めを求め、本件訴訟を提起した。

裁判所は、トロイ・ブロス商標は米国トロイ商標に類似する商標又はその変形物としてX・A間のライセンス契約にもとづきAからXにライセンスされた商標であると認め、X・A間でライセンス契約が解約された以上、Xはその使用を中止する義務及びこれを返還する義務を負担しているとした。そして、そうした義務を履行せず、かえってAからトロイ・ブロス商標につきライセンスを得ているYに対し商標の使用の差止めを求めることは、権利の濫用として許されないと判示した(ただし、本件商品にはB名義で登録されている別の商標も付されており、それについてはBから専用使用権の設定を受けたXによる権利行使が認容されている)。

同じ類型の事案として、東京地判平成24(2012)・1・26(2012WLJPCA01269002、裁判所ウェブサイト掲載)〔KAMUI事件〕も挙げられよう。原告Xと被告Yは、平成6(1994)年2月、共同でゴルフクラブを開発、製造、販売する目的で共同事業体カムイクラフトを設立し、製造したゴルフクラブに「KAMUIPRO」の名称をつけて販売した。その際、XとYは共同で「KAMUIPRO」の商標を出願し(指定商品は第28類運動用具)、平成9(1997)年11月に登録を受けた。

平成7(1995)年2月、XとYは共同事業を解消し、カムイの新製品についてはそれぞれが権利を有すること、ヒット商品となったカムイプロ300の金型についてはそれぞれが50%の権利を有することを確認した。同年秋ごろ、Xはゴルフクラブの名称をカムイツアーに改めることとして、「KAMUITOUR」(標準文字)の商標を、指定商品を第28類運動用具として出願した。他方、Yはカムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造、販売を継続した。

Xは、平成9（1997）年1月、韓国で「KAMUI」「KAMUITOUR」「KAMUI PRO」の商標を、指定商品をゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグとして出願した。この出願は、Yの韓国における販売代理店A（訴外）が有する「KAMUIPRO」の商標に類似するとして拒絶されたが、XはAの商標につき無効審判を申し立てた。その結果、Aの「KAMUIPRO」商標につき無効審決がなされ、それに対する取消の訴えも棄却されて、平成13（2001）年5月に無効審決が確定した。そこで、Yは韓国のゴルフクラブ販売店に対し、Xの「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブを取り扱わないよう求めた。

これに先立つ平成12（2000）年1月、Yは日本国内で「CAMUI」商標を有する第三者（訴外B）と当該商標の使用許諾契約を締結した上で、ゴルフクラブ等に「KAMUI」の標章を使用し始めた。Xはこれに対して特段異議を述べることはなかったが、平成19（2007）年4月、標準文字で「KAMUI」と表した商標（本件商標）を出願すると同時に、Bの「CAMUI」商標につき、第25「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」および第28類「運動用具」に関して不使用取消審判を請求した。Bの「CAMUI」商標はこれらの指定商品について取り消され、平成20（2008）年6月に本件商標が登録された。すると、XはYに対し、今後「KAMUI」単独での表示の使用を禁止するよう通知し、警告書の送付を経て平成22年8月に、「KAMUI」の標章および「KAMUI TyphoonPro」標章、「KAMUI」と「PRO」を二段に書して成る標章の使用差止めを求めて本件訴訟を提起した。

裁判所は、Yによる「KAMUI」標章（字体が3種類ある）の使用について先使用权（商標法32条）が成立すると認めた。その上で、「XがYによる『KAMUI』単独の標章の使用の事実を知りながら、あえてBのCAMUI商標の取消審判を得た上で、本件商標を登録し、Yに対し本件商標権を行使したのは、韓国でYがXの「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブの取扱いの中止を各販売店に要請したことに報復する目的があったためである」と認め、「KAMUI TyphoonPro」標章および「KAMUI」と「PRO」を二段に書して成る標章に対する本件商標権の行使は権利の濫用として認められないと判断した。この事件は、共同事業の解消後、Xは「KAMUITOUR」、Yは「KAMUIPRO」「TYPHOONPRO」「KAMUI」の名称を使用することで住み分けたという理解に立って、それを覆すような商標権の行使を権利濫用としたものであると言える。

3. 商標権の濫用と悪意の商標出願

（1）「商標権の濫用」に固有の判断要素

裁判例の事案をいくつか見たところで、「悪意の商標出願」と「商標権の濫用」の関係を改めて考えてみたい。

商標権の濫用とされる事例の中には、そもそも商標権が登録されるべきではなかったと思われるものが含まれている。その場合、「悪意の商標出願」と概念上は重なり合うと考えられる。いわゆる「過誤登録」であり、審査官が既登録商標との類似性を見逃して、（商標法4条1項10号・11号により）本来登録すべきではない商標を登録してしまうという状況である。

この場合、客観的にみれば登録されるべきでなかったとしても、審査官が利用できる資料には限界があるため、審査実務としてはやむを得ないという可能性もある。たとえば、東京地判平成11（1999）・5・31〔前出2.（2）（iii）・KING COBRA事件〕では、「コブラ商標」を有する米国法人に無断で「キングコブラ商標」を出願した行為が信義則違反とされている。しかし、そのような判断を支える事情は、

出願時前後の出願人と米國法人との交渉経過等であり、審査官は基本的に知ることができない。従って、たとえば商標法4条1項10号（現行法では同項19号の可能性もあろう）を根拠として出願を拒絶することは、出願審査においては困難と言うほかはない。そうした事情は、紛争が顕在化し、商標権が裁判所で主張されたときはじめて、証拠として裁判所に提出されるものである。東京地判平成24（2012）・1・26〔前出2.（2）（iv）・KAMUI 事件〕についても同様のことが言える。

以上とは別に、出願時から権利行使時までの間に事情が変化した結果として、商標権の「行使」が権利濫用となることが考えられる。たとえば、出願された商標が（海外などの）別人の標章をもとに考案されたものであるが、出願時にはもともなった標章は国内又は海外で周知になっていたとまでは言えないという場合である。この場合、商標法4条1項10号または19号による拒絶はできないが、登録された商標を、もともなった標章の主体に対して権利行使すると、権利の濫用とされる可能性がある。東京地判平成12（2000）・3・23〔前出2.（2）（i）・Juventus 事件〕はそのような事例として位置づけることができる（Juventus はイタリアでは以前から著名なので、現行の商標法では4条1項19号による拒絶が可能であろう）。逆に、登録された商標に権利者の信用が蓄積しないまま、その間に他者が同一または類似の標章の使用を開始し、周知になった場合にも、およそ自らが商標を使用する予定が窺われないまま、他社の活動を妨害する目的のみから権利を行使していると見られる場合には、権利の濫用とされることがあり得る。大阪地判平成26（2014）・8・28〔前出2.（2）（ii）・melonkuma 事件〕がこれに当たる。

出願時から権利行使時までの事情の変化としては、当事者間の関係の変化（共同事業関係の解消等）も考えられる。その場合、出願は不当な目的にもとづくとはいえないが、権利の行使は不当な目的によるものとなり、濫用と評価されうる。東京地判昭和59（1984）・5・30〔前出2.（2）（iv）・Troy Bros 事件〕を見ると、そうした余地を残しておくことの必要性が理解できる。さらには、商標登録後、当事者間でいったん合意が成立し、それに照らして権利の行使が濫用とされる場合もあり得るであろう。東京地裁平成14（2012）・10・15（判例時報1821号132頁）〔Budweiser 事件〕は、「Budweiser」商標を日本で登録している米国企業X（原告）が、チェコ共和国企業Y（被告）による標章「BUDWISER BUDVAR, NATIONAL CORPORATION」の使用差止めを請求した事件であるが、1911年および1939年にX・Y間で成立した合意の中で、Yは北米大陸および当時の米国保護領以外においては「Budweiser」の名称を使用する権利を放棄していないこと等を根拠として、Yに対しXが商標権を行使することは権利の濫用に当たるとしている（裁判所はそのほかに、被告による標章の使用が自己の名称を普通に用いられる方法で表示したもの（商標法26条1項1号）に当たるとも述べ、いずれにせよXの請求を認めなかった）。

このように、出願時の審査では拒絶という判断をなし得ない場合、またはそもそも出願時には「悪意の出願」とは評価できない場合であっても、権利の行使時には濫用と評価される場合があることは否定できない。その意味で、「商標権の濫用」という議論には、政策判断において「悪意の商標出願」と共通するとしても、固有の意味があると言える。

（2）学説による裁判例の理解

「商標権の濫用」を主張する根拠は権利濫用の禁止（民法1条3項）である。この規定は、典型的な一般条項であるから、濫用に当たるか否かの判断をどのような枠組みに従って行うべきかという点が問

題となる。

「悪意の商標出願」の場合、「悪意」という表現からも明らかなとおり、出願人の不当な意図・目的が大きな要素を占めていた。ところが、商標登録の可否は、原則的には出所識別力の有無、需要者に混同を生ずる可能性の排除、さらには広く自由使用を認める必要性（独占適応性）などを客観的に判断する枠組みとなっており、「悪意」という主観的な悪意を受け止めることが難しい。そこで、「公序良俗」のような一般条項を利用したり（商標法4条1項7号）、「不当な目的」という主観的要件を含む規定を新設したり（同項19号）、さらには明文では要求されていない「使用の意思」を事実上審査する（同法3条1項柱書）といったさまざまな方法で「悪意の出願」とされる事案に対して適切に対処するための理論が模索されている⁵。

これに対して、民法上の「権利濫用」は、一般的に主観的要素と客観的要素によって分析されてきた。より詳しく言えば、古くは、もっぱら加害意思・加害目的をもってする権利行使という主観的側面から権利濫用を理解していたが、第二次世界大戦後、当事者間の利益状況の比較という客観的要素が強調されるようになり、主観的要素とともに考慮されるようになった⁶。すると、商標権の濫用も、そうした権利濫用の一般論の枠組みによって分類することが考えられる。

実際、高部判事（執筆当時）は、商標権の濫用が問題となった裁判例は以下の枠組みで整理できると論ずる⁷。

A 登録商標に商標権者X独自の信用が化体しておらず、正当に標章が帰属すべき第三者Zが存在する場合

A-1 権利取得過程に濫用がある場合

A-2 権利行使段階での濫用がある場合

B 商標登録自体に問題がある場合

C 相手方の行為が正当と評価される場合

C-1 相手方が正当に標章が帰属すべき第三者Zから許諾を得ている場合

C-2 商標法上の抗弁が成立しそうな場合

D 商標権に対する実質的な侵害が存在しない場合

高部判事によれば、このうちAおよびBの類型では特に主観的な悪意が問題にされている場合がある。他方、CおよびDの類型は相手方の行為に違法性がない場合であるとされており、客観的な要素が重視されると考えているようである⁸。

この判断枠組みは、おそらく裁判官の思考様式には適合的であると思われるが、裁判上で「商標権濫用の抗弁」が主張される場合だけではなく、訴訟外で、濫用的な商標権行使に対処する局面までをふま

⁵ 『平成29年度知的財産保護包括協力推進事業』研究報告書』（2018年）参照。

⁶ 我妻榮『新訂民法総則』35頁（岩波書店、1965年）、四宮和夫＝能見善久『民法総則』30頁（弘文堂、第9版、2018年）、山野目章夫編『新注釈民法1巻』240頁〔吉岡茂之執筆〕（有斐閣、2018年）。もっとも、最近の学説には、権利濫用法理が多様な機能を持つことに着目し、もはや統一的な要件を立てることはできないと述べるものもある（たとえば、山野目編・前掲書193頁（平野裕之執筆）、大村敦志『民法読解 総則編』18頁〔有斐閣、2009年〕）。

⁷ 高部眞規子「商標権の行使と権利の濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務』第3巻113頁、115頁（新日本法規、2017年）。

⁸ 高部・前掲（7）122頁

えると、行為規範として不明確な点も感じられる。その理由は、各類型が排他的ではなく、同一の事情が多重的に評価されていることにある。たとえば、東京地判平成12(2000)・3・23〔前出2.(2)(i)・Juventus 事件〕はイタリアのプロサッカーチーム Juventus の許諾を得ずに商標を出願したという点でA-1 類型であると同時に、他人(Juventus)の名称を含む商標の出願としてB 類型にもあたり、またC-1 類型でもあるとされている。裁判実務では、「権利濫用」という評価が複数の観点から根拠づけられる限り、同一の事情が多重的に評価されることはまったく不思議ではない。しかし、裁判外で他者の標章使用に対処しようとする当事者は、もう少し明確な基準を期待するであろう。何らかの事情で濫用的な出願であることが明らかになったときに、出願を拒絶しようとする審査官・審判官の立場でも、同様のことが言える。

おそらくはそうした問題意識から、石井教授は、裁判例を以下のように類型化しようと試みる⁹。

- 1 権利濫用の抗弁の成否に、権利行使時の著名性が関係していると解されるもの
- 2 権利濫用の抗弁の成否に、権利行使時の著名性が関係していないと解されるもの
- 3 登録出願時点における商標権者(X)の登録商標の由来が商標使用者(Y)側にある場合
- 4 XとYの間に特別な関係があった場合

この議論の特徴は、3の類型で商標の「由来」という概念を持ち込んだ点にあると考えられる。これは、周知・著名商標であるか否かによらず、標章が出所として識別する主体を意味するとされる¹⁰。日本の裁判例の中にもそうした事例が存在することはすでに見たとおりであり、また中国市場に出現する「商標武装した模倣品」も、まさに正規品に「由来」を持つ商標を登録しているものである。

ただし、石井教授は由来元に対して形式上の商標権を行使する行為は濫用に当たると単純に解しているわけではない。由来が著名である場合は当然に権利濫用が成立するが、そうではない場合には、商標権者に由来元の認識がありかつ取引者・需要者の間に一定程度の認識を確立しているときに、商標権者が自己の識別力獲得に向けた合理的行動がないことを条件として、権利濫用の抗弁が肯定される。他方、標章と由来元の関係が「堅固でない」場合には、他に商標権者の不合理な行動が認められてはじめて、権利濫用が成立すると論じられている¹¹。言い換えれば、出願における明白な不正の意図・目的が立証できないような場合、権利濫用の成否を決める基準は出所識別力の所在であり、商標の「由来」は、商標登録後の当事者の行動とともに、出所識別力を評価する要素として考慮されるようである。

(3) 事案の類型と商標権濫用の成否

石井教授の議論は、商標制度の趣旨をふまえて、あるべき解釈を論じた規範的な議論であるが、裁判例の現状を記述的に理解するならば、紛争事案の類型によって判断の方法が異なるように見える点が重要である。具体的に言えば、紛争当事者間に販売店契約やライセンス契約など何らかの共同事業関係が存在した事案と、そうではない事案とが区別される。

⁹ 石井美緒「商標権の権利濫用の抗弁の類型化に関する若干の考察」日本工業所有権法学会年報45号3頁以下(2022年)。

¹⁰ 石井・前掲(9)6頁。

¹¹ 石井・前掲(9)15～16頁。

共同事業関係が存在した事案（石井教授の分析では「4の類型」としてまとめられている）では、裁判所は登録商標と相手方標章の類似性や使用の実態を見るだけではなく、紛争の経緯を細かく事実認定する。これは、当事者間に関係が存在した以上は、その中で商標の取扱いについても合意がなされているはずであり、基本的には、その合意を実現することが裁判所の役割であるという理解にもとづくと思われる。当事者間に共同事業関係がいったんは成立した限りで、商標の「由来」は当事者が決定できるという考え方であると言ってもよい。

紛争に至る過程では、当事者間で明確な合意が欠けていたり、一方的な行動をとったりすることも多いが、その場合でも、当事者間ではどのような理解が共有されていたか、あるいは仮に反対当事者がその事実を知ったらどのように反応していたかという観点から評価を加え、その意味で商標権の行使が許されるべきではないとされた場合に「商標権の濫用」とされているようである。東京地判昭和59（1984）・5・30〔前出2.（2）（iv）・Troy Bros 事件〕の裁判所が、制度上はXがトロイ・ブロス商標の登録商標権者であるにもかかわらず、「ライセンス契約が解約された以上、Xは〔トロイ・ブロス商標〕の使用を中止する義務及びこれを返還する義務を負う」と述べていることは、そうした裁判所の判断手法を端的に示している。

他方で、そうした共同事業関係が成立したことのない者の間では、基本的に、他者の標章を理由なく自己の商標として行使する行為は「権利の濫用」とされているように見受けられる。そうした判断は、「悪意の商標出願」の場合と整合的である。たしかに、登録主義の商標制度の下では、出願時には商標にまったく信用が蓄積していなくともよいという建前であるが、出願された商標に他者の信用が付着しているときには、その程度が周知ないし著名と評価できる水準ではなくとも、フリーライドの意図や当該他者の事業展開を妨害する意図などの不当な意図・目的が推認されてもやむを得ない。このような判断は、少なくとも現在では、国際的にも広く認められていると思われる（表現の自由等の観点から、パロディ商標をどこまで許容すべきかという論点は残る）¹²。

すると、この紛争類型では、商標の取得（登録、譲り受け等）に際しての意図や認識といった主観的な事情が結論を分けることになりそうである。高部判事が、「特に主観的な悪性」が問題とされる事案があると指摘するのは、おそらくこの点を指しているのであろう。

こうした観点は、「商標武装した模倣品」との関係でも重要な意味を持つ。模倣品業者が独自に登録した商標は、正規品の業者から見れば出願審査の品質の脆弱性が生んだもの、すなわち過誤登録と受け止められている¹³。しかし、中国市場ではアルファベットを漢字で表記するという特殊事情を考慮すれば、審査官には非類似と見える標章が需要者には発音などから混同を生ずるといった可能性もありそうである。そうだとすれば、それは、審査官が利用できる資料の限界という問題の一局面であるとも言える。

ともあれ、独自に商標を登録し、品質も悪くないのであれば、模倣品業者にも固有の信用が蓄積していくであろう。正規品の事業者としては、そうならないうちに対処しなければならない。その場合には、結局のところ、模倣品業者による商標選択が正規品にフリーライドする等の不当な意図・目的にもとづいていたことを根拠として商標権の濫用が認められる必要がある。そうした不当な意図・目的は、直接に証明することは実際上不可能であるから、模倣品業者がたとえば虚偽のブランドストーリー（正規品業者のブランドストーリーを剽窃した記述など）を表示しているといった周辺事情から間接的に証明す

¹² 小塚莊一郎「悪意 (bad faith) の商標出願をめぐる制度論と実質論」商標懇116号7頁（2018年）。

¹³ 齊藤・前掲〔3〕457～458頁。

ることを認めるべきであろう。

4. 商標権の無効と濫用

(1) 商標無効の抗弁

どのような場合に商標権の濫用が肯定されるべきかという判断基準は、実質的な政策判断の問題である。訴訟の中で商標権が行使され、それに対して商標権の濫用が抗弁として主張されるという狭義の商標権濫用の場面では、その抗弁がどのような法的根拠により主張できるのかという点も検討しておく必要がある。日本法の下では、そうした抗弁として三つのものが存在する。

第一に、そもそも商標に無効事由が存在しているとき、権利行使された相手方は、商標無効の抗弁（商標法39条による特許法104条の3第1項・第2項の準用）を主張することができる。すでに述べたとおり、審査官に利用できる資料の制約等から、本来であれば拒絶されるべき商標出願を登録してしまうという可能性は存在する。とりわけ、周知商標と類似した商標の出願（商標法4条1項10号）や他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標（同項15号）、日本国内または外国での周知商標と同一又は類似の商標を不正の目的により出願した商標（同項19号）などが、商標権の濫用として問題となり得るであろう。

ここで準用される特許法104条の3の規定は、いわゆるキルビー特許判決において¹⁴、最高裁判所が「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」として、無効審判を経ることなく侵害訴訟の中で特許権の無効を抗弁として主張できると判示したことを条文化したものとされている¹⁵。その意味で、これは知的財産権の濫用の抗弁の一種である。立法の契機を作った最高裁判決の調査官解説では、判決の趣旨について、専門技術官庁である特許庁と裁判所との権限配分を前提としつつ、衡平の理念に照らして妥当な解決を、短期間かつ一回の手続の中で実現し、特許侵害訴訟の迅速化をも達成することであると述べる¹⁶。商標出願を審査する審査官が参照できる資料の限界に直面する一方で、裁判では十分な証拠にもとづいた判断が可能になるのであれば、実定法に取り入れられた権利濫用の抗弁によって特許庁と裁判所の権限配分を例外的に修正することは、合理的であろう。

(2) 無効の抗弁と期間制限

特許権の無効とは異なり、商標権の無効は、無効事由によって主張できる期間の制限（除斥期間）が定められている。周知商標と同一または類似の商標につき登録を受けた場合（商標法4条1項10号）は、不正競争の目的で商標を出願した場合を除き、5年の除斥期間が適用される（商標法47条1項）。

そこで、除斥期間の経過により無効主張ができなくなれば、商標無効の抗弁も主張することができないのかという点について、従来、議論が分かれていた。最高裁判所は、平成29（2017）年2月28日

¹⁴ 最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁。

¹⁵ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』354頁（発明推進協会、第22版、2022年）。

¹⁶ 『最高裁判所判例解説 民事篇（平成12年度）』418頁、433～436頁〔高部真紀子執筆〕（法曹会、2013年）。

判決（民集71巻2号221頁）〔エマックス事件〕において、これを否定しつつ、問題となる周知商標の保有者に限っては商標権濫用の抗弁を主張することができると判示した。これが、商標権の濫用を主張する第二の根拠である。

本判決において反訴原告Xが行使した商標は、「エマックス」の文字を標準文字で横書きして成る商標（平成17（2005）年出願、登録。指定商品は第11類「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」と、カタカナ「エマックス」と欧文字「EemaX」を二段に表示した商標（図-8参照。平成22（2010）年出願、登録。指定商品は「エマックス」商標と同じ）の二つである。反訴被告Yは、平成6（1994）年以来、訴外A社（米国EemaX社）の独占的販売代理店として同社の製造する電気瞬間湯沸器（本件湯沸器）を販売してきたが、平成15（2003）年に、Xとの間で、XがYの販売代理店になるという契約を締結した。しかし、XとYの間に紛争が生じ、平成18（2006）年にはYがXを相手として損害賠償訴訟を提起した。この訴訟では、平成19（2007）年5月25日、同日現在で代理店契約が存在しないことの確認等を内容とする訴訟上の和解が成立している。

その後も、Xが独自に本件湯沸器を輸入して日本国内で販売したため、Yが不正競争防止法にもとづき「エマックス」「EemaX」等の商標使用の差止めを求める訴訟（本訴）を提起したところ、Xが上記2点の商標権にもとづき、これらに類似する商標の使用の差止め等を求める反訴を提起した。

最高裁は、Yの本訴請求を認めた原審の判断を破棄し、差し戻した一方で、反訴につき、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、〔商標法39条、特許法104条の3第1項〕本件規定に係る抗弁を主張することが許されない」とした。これにより、従来、学説で争われていた論点は、除斥期間経過後には無効の抗弁を主張できないこととなり、決着した。

ところが、最高裁はさらに続けて、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される」と判示した。山崎裁判官の補足意見は、この抗弁を、商標権の濫用が認められる場合のうち一つの類型化された事例を示すものであると述べている。本件の調査官もまた、補足意見と同じ理解を解説の中で展開する¹⁷。

除斥期間経過後には商標無効の抗弁の主張を否定しつつ、独自に類型化された商標権濫用の抗弁（学説は「エマックス抗弁」と呼ぶ）を認めることは、一見すると矛盾した判断のようにも見える。そのため、本判決には学説の批判も強い¹⁸。しかし、エマックス抗弁は、無効事由が商標法4条1項10号である場合に、周知商標の主体にのみ主張を認めるものである。従って、その実質的な意味は、登録商標の

¹⁷ 『最高裁判所判例解説 民事篇（平成29年度）』104頁、120～122頁〔清水千恵子執筆〕（法曹会、2020年）。

¹⁸ たとえば、鈴木将文「商標権侵害訴訟における無効の抗弁及び権利濫用の抗弁等が問題となった事例」L&T 77号59頁（2017年）、宮脇正晴「エマックス事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁に関する問題点」特許研究65号6頁（2018年）、小島喜一郎・エマックス事件最判評釈・判例時報2371号165頁（判例評論714号19頁）（2018年）など。

由来元との関係では、商標権の効果を排除する主張が、除斥期間の制約なく許容されるというところにある。調査官解説は、このような場合に商標権の行使が認めることは「本来競争に負けているはずの者を排除することにほかならず、商標法の法目的である公正な競争秩序の維持を害する」と説明する¹⁹。これは、当事者間に共同事業関係が存在した事案の類型（本件もこれに該当する）であれ、そうした関係が存在しなかった類型であれ、由来元との関係では、由来元が認めない商標権の行使は許されないこととなったのである。本判決を批判する学説は、周知商標の主体（由来元）には先使用权を認めれば足りると主張するが、先使用权によって併存させるのではなく、そもそも商標権の行使を許容しないという政策判断は、これまでの商標権濫用に関する裁判例や「悪意の商標出願」に関する議論などとも整合的であるように思われる²⁰。

（３）一般的な権利濫用抗弁

エマックス抗弁の成否とは別に、一般的な商標権濫用の抗弁を主張することも、もちろん排除されない。言い換えれば、エマックス抗弁は、商標に商標法４条１項１０号の無効事由が存在するならば、他の事情を総合勘案することなく認められるという点に意味がある。なお、調査官は「特段の事情がない」ことを条件とするようであり²¹、POPEYE事件の最高裁判決が立てた商標権濫用の要件からこれと同様に理解する見解もある²²。

たとえば相手方の事業活動を妨害するという不当な意図で第三者の商標を譲り受け、これを行使するといった場合、商標に無効事由はないが、従来の裁判例では、事実関係を総合判断して商標権の濫用が認められてきた（東京高判昭和３０（１９５５）・６・２８〔前出２．（２）（ii）・天の川事件〕、東京地判平成１０（１９９８）・１１・２７〔前出２．（２）（ii）・ELLE事件〕）。そうした一般的な商標権濫用の抗弁は、エマックス事件の最高裁判決以後も、従来と同じように認められることになるだろう。これが、商標権の濫用を主張する三つ目の根拠である。

５．結 語

以上に論じたとおり、「商標権の濫用」については、「悪意の商標出願」とも関連させたいうえで、商標政策上の課題として分析する必要がある。その際には、いくつかの点に注意が必要であると考えられる。

第一に、商標政策として議論をする際には、裁判例の中で言われる「商標権の濫用」よりも少し視野を広げて「濫用的な商標権の行使」を対象とする必要がある。裁判所の判断は、一般民事法の権利濫用論の影響を受けることに加えて、個別事案の事実関係を総合勘案することになりやすく、裁判外でのブランド保護を考える際には参考になりにくい面があるからである。

第二に、この問題については、特許庁による出願の審査と裁判所における訴訟の手続き構造の違いを十分にふまえた議論を行わなければならない。具体的には、審査実務において参照できる資料の限界と

¹⁹ 清水・前掲（１７）１２３頁。

²⁰ 本判決に肯定的な学説として、今村哲也・エマックス事件評釈・ＩＰジャーナル３号４０頁（２０１７年）、横山久芳「商標法４条１項１０号の周知商標使用者に認められた権利濫用の抗弁の意義—エマックス事件最高裁判決を契機として—」学習院大学法学会雑誌５４巻２号９５頁（２０１９年）。

²¹ 清水・前掲（１７）１２３頁。

²² 今村・前掲（２０）４５頁、横山・前掲（２０）１１６頁。

当事者主義によって証拠が法廷に提出される訴訟の違い、および査定時以降の事情の変化によって、「悪意の商標出願」とは言えない場合であっても、「濫用的な商標権の行使」に当たることはあり得るという点の認識が重要である。

第三に、商標権の行使が濫用に当たるか否かの判断に際しては、最終的には事案ごとの総合判断となることは避けられないが、紛争の類型を分けてアプローチを考えることが有益であり、裁判例にも合致すると思われる。とくに、商標権者と商標権を行使される相手方が、いったんは共同事業関係にあったという事案と、そうした事情がまったくない事案とでは紛争の類型がまったく異なる。裁判例も、前者の事案では、当事者の合意に従った紛争解決が基本となるのに対して、後者の場合には、原則として他者の標章を使用して自己の商標とすることには不当性があり、その商標権を行使すれば濫用的であると考えようである。

Ⅱ. 商標権に基づく不当な権利行使による法的責任 - 日本法の観点から

明治大学法学部 金子 敏哉 教授

1. はじめに

本稿では、日本法における商標権に基づく不当な権利行使に対する抑止や救済手段はどのようにあるべきか、との問題関心から、不当な権利行使による法的責任の問題について検討する。

すなわち、商標権者であるYが、Yの競業者であるXの商品を、XやA（Xの取引先）が販売等する行為が、Yの有する商標権を侵害すると主張して、裁判内（訴訟の提起や仮処分の申立て）・裁判外での権利行使（A等に対してX商品の販売が商標権を侵害する旨を告知する等の侵害警告）を行ったところ、後に、Yによる商標権侵害の主張が事実上又は法律上の根拠を欠くこと（非侵害、無効審決の確定、無効の抗弁の成立、権利濫用等）が明らかとなった場合に、YはXに対してどのような法的責任（特に損害賠償責任）を負うのか、との問題である。

本稿において、Y・X・Aの記号を特に説明なく用いる場合、それぞれ商標権者（Y）、商標権者の競業者（X）、商標権の競業者の取引先（A）をそれぞれ意味するものとする。

なお本稿の検討対象とする「商標権に基づく不当な権利行使」は、商標権者が自らの権利行使が根拠を欠くことを認識していた場合（悪意の場合）に限定せず、商標権者自身としては正当な権利行使であると認識していたが結果としてはその権利行使に根拠がないと判断された場合も含むものとする。特に不当な権利行使のうち特に悪質な場合（悪意の出願で取得された商標権の行使や、商標権者自身が自己の権利行使に根拠がないことを認識している場合）への対応策については、本稿の最後に若干の検討を行う。

記述の順序として、まず次章（2）において、商標権の不当な行使による法的責任が問題となる主要な3つの類型（①不当訴訟・②不当保全による不法行為責任、③競業者取引先への侵害警告による不正競争防止法（不競法）上の損害賠償責任）¹を概観した上で、①不当訴訟と②不当保全に関する不法行為責任につき、特に商標権の行使に関して問題となった事例を検討する。

3では、③競業者取引先への侵害警告による不競法上の損害賠償責任について、議論状況の概観と、特に商標権に関する判断事例の分析を行う。

最後に4では、裁判例の状況についての小括を行ったうえで、商標権者による権利行使が特に悪質な場合（権利行使の不当性について悪意である場合等）への対応策について若干の検討を行う。

2. 不当な権利行使による不法行為責任

（1）不当な権利行使の法的責任を巡る3つの類型

¹ 本稿の検討内容のうち、競業者取引先への侵害警告に関する検討は、弁理士会中央知的財産研究所の「不正競争を中心とした非登録型知財法制」研究部会での検討（金子敏哉「侵害警告と不競法上の虚偽事実告知に係る裁判例—近時の動向及び非登録型知財関係事案を中心に」別冊パテントに2023年中に掲載予定）を基礎とするものである。

日本の現在の裁判例²では、知的財産権の侵害を理由とする権利行使が結果として根拠がないと判断された場合の権利行使の相手方等に対する法的責任について、大きく3つの類型に分けて論じられている。

第一の類型は、不当な訴訟提起や仮処分申立て³に責任についてのものである（①不当訴訟類型）。この類型では、訴訟・仮処分申立ての相手方（被告・債務者）が、応訴の負担によって被った損害について、当該訴訟を提起した・仮処分の申し立てをした原告・債権者に対して、民法709条の不法行為による損害賠償請求を迫及するという形で問題となる。後述するようにこの不当訴訟類型については、事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は重過失であるような例外的な場合にのみ損害賠償責任が肯定されると解されている。

第二の類型は、本案訴訟に先立つ仮の救済である保全命令（仮処分命令や仮差押命令）の発令及び執行後にその被保全権利の不存在を理由に保全命令が取消された場合等の責任⁴についてのものであり（②不当保全類型）、①と同じく民法709条の不法行為責任の成否として問題となる。この不当保全類型につき裁判例では、過失が事実上推定されるとの扱いがされており、実際に過失が否定された事例は知的財産権の行使に関する事例ではかなり少数のものとなっている（詳細は後述する）。

第三の類型は、訴訟外での権利行使（侵害警告）についてのものである。

このうち、知的財産権の権利者Yが、その競業者Xの製品（X製品）が侵害品であることをX自身に告知する行為（競業者本人への侵害警告）については、①不当訴訟類型と同様に、原則的に不法行為責任は認められないと解されている⁵。訴訟提起前に警告書等を通じて交渉を求めること自体は適切であることからこのような取り扱いが妥当なものといえよう。

これに対して判例・学説上特に議論があるのが、競業者X自身ではなく、競業者Xの取引先であるA（及び取引先となる可能性がある業界関係者等）に対してX製品を販売等する行為がYの知的財産権を侵害する旨を告知する行為（③競業者取引先への侵害警告）の取扱いである。この類型については、かつては民法709条の不法行為に該当するとの主張がされていたが、東京地判昭和47年3月17日無体集4巻1号98頁等を皮切りに特に差止請求⁶の点に注目されて不正競争防止法が用いられるようになった

² 戦前の大審院判例において商標権の行使による不法行為責任が問題となった事件として、②不当保全類型に属する大判昭和13年5月7日民集17巻867頁（詳細は後述）の他に、大判昭和4年2月21日民集8巻92頁がある。この事件では、商標権者YがXに対し使用禁止の通告・刑事告訴を行ったこと及び類似品注意との新聞広告を行った。しかし後にYの商標権についての無効審決が確定したため、Xが信用毀損を理由とする損害賠償の請求をした。大審院は、商標権者が「他人ヲシテ同一商標ヲ使用スルコトヲ禁止シ其ノ他専用権行使ノ方法トシテ採リタル所為ハ特別ノ事情存セサル限り素ヨリ適法ノ行為ニシテ之ヲ故意又ハ過失ニ因ル権利侵害ノ行為ト為スヘキモノニアラス」と述べて、Yの主張する事実によっても当該行為は商標専用権の行使に止まるものであるとして不法行為の成立を否定した。この事件のうち新聞広告については現在では③競業者取引先等への侵害警告として問題とされる事案となり、昭和4年の大審院判決の先例的な価値は少ないものと思われる。

³ 仮処分の申立てが認められて仮処分命令がなされ、これがのちに取消された場合については②不当保全類型として問題となる。

⁴ なお最判平成21年4月24日民集63巻4号765頁（商標権をXが相続する旨の遺産分割協議が無効であることを理由として、商標権の処分禁止についての仮処分に関する事案）では、仮処分命令の保全執行として行われた間接強制金（民事執行法172条）の支払いについては、後に被保全権利が当初から存在しなかったことを理由に仮処分命令が取り消された場合、債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠くものとして不当利得（民法703条、704条）が成立するとしている。

⁵ 例えば大阪地判平成20年6月10日判時1287号213頁〔人と地球〕参照。裁判例の状況につき高岡大輔「信用毀損による不法行為責任に関する一考察」民商法雑誌88巻2号（2021年）41頁参照。

⁶ 日本法では、民法709条の不法行為責任による救済手段は損害賠償による金銭的な救済手段に限られており、差止請求が認められるためには、人格権等の絶対権の侵害や差止請求権を認める法律上の特別の規定（不正競争防止法3条等）が必要とされている。

⁷。すなわち、競業者取引先への侵害警告について後にX製品についてYの知的財産権の行使が認められないことが明らかとなった場合、Yは、「競争関係にある他人」(X)「の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する」との不正競争行為(不競法2条1項21号)を行ったものとして、営業上の利益を害されたXがYに対し差止(不競法3条)や損害賠償請求(不競法4条)を行う、との法的構成である。

この③競業者取引先への侵害警告の類型については、損害賠償責任の要件としての過失判断や告知態様等を総合考慮した違法性阻却論等を巡り活発な議論があるが、この点については第3章でより詳しく検討する。

本章では以下、①不当訴訟と②不当保全を巡る不法行為責任につき、リーディングケースとなっている最高裁判決等を紹介した上で、特に商標権の行使に関する近時の事案について検討する。

(2) 不当訴訟類型

(i) 概要

不当訴訟類型に係る不法行為責任のリーディングケースとなっている判決が、最判昭和63年1月26日民集42巻1号1頁(以下、昭和63年最判と呼ぶ)である。

昭和63年最判は一般論として、「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」との旨を判示した。

以上のように昭和63年最判の判断基準(以下、不当訴訟基準と呼ぶ)は、訴訟提起につき不法行為責任が認められるのは、その主張内容が根拠を欠くことについて故意又は重過失であった場合等に限定されるとの考え方を示したものと見える。そして知的財産権侵害を理由とする訴訟提起や仮処分申立てについても、昭和63年最判の基準により判断されており、実際に損害賠償責任が認められた事例はかなり例外的なものとなっている⁸(商標権の行使に関する事案については後述する)。

なお競業者取引先Aに対する訴訟提起・仮処分申立てについては、Aに対する不法行為責任の成否(不当訴訟基準により判断される)とともに、訴状の送達等が結果として競業者である他人(X)の信用を害する事実(X製品の販売がYの権利を侵害する旨)Aへの告知を伴うものであるため、Xとの関係での損害賠償責任が別途問題となる(競業者取引先への訴訟提起等に伴う虚偽事実告知)。この場合のXに対するYの責任につき裁判例では、法的構成は様々である(不競法2条1項21号に該当するとしつ

⁷ 金子敏哉「権利侵害警告に関する判決例(損害賠償請求棄却事例を中心に)」日本弁理士会中央知的財産研究所編『不正競争防止法研究:「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について』(2007年、レクシスネクシスジャパン)167頁以下参照。

⁸ 例外的に大阪地判平成13年12月11日平成13年(ワ)第2390号等〔折り畳み式のこぎり〕では、登録料の不納付によりYの実用新案権が消滅していたにもかかわらず仮処分の申立てを行っていた点について、Yの重過失を認め、Xの弁護士費用相当額10万円(X側が仮処分事件において実用新案権消滅を主張していなかったことも考慮)の賠償を命じている。

つ不当訴訟基準を満たさなければ違法性が否定されるとするもの⁹、不当訴訟基準を満たすような場合には不競法2条1項21号に該当する余地があるとするもの¹⁰、訴訟提起が不競法上の救済（差止請求）の対象となる事が予定されていないとして不競法2条1項21号に該当しえないとしつつ不当訴訟基準と同様の基準により不法行為責任を判断するもの¹¹等）が、基本的に不当訴訟基準を満たすような例外的な場合に限ってのみXとの関係での損害賠償責任が認められると解されている¹²。

（ii）商標権の行使に関する事案

商標権の侵害を理由とする訴訟の提起や仮処分の申立てによる不法行為責任の成否が問題となった事例をまとめたものが後掲の表-1である。

表-1 商標権関係の不当訴訟事例一覧

番号	裁判所	判決年月日	事件番号	事件名	結論	非侵害の理由等
①	東京地判	平成14年10月29日	平成13年（ワ）15047等	サンラメラ	×	商標非類似（「サンラメラ」と「サンルーム」）
②	東京地判	平成17年3月31日	平成15年（ワ）21451	旅のたまご	×	役務非類似（指定役務「広告」／被告役務「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」）
③	福岡地判	平成25年3月6日	平成22年（ワ）3490等	元祖ラーメン長浜家	×	権利濫用（X1はYに屋号の使用を許諾していたところ、X1がX2と意を通じて、形式的にX2の名義で登録することでYに対し権利行使をすることを意図）
④	千葉地判	令和3年4月23日	平成29年（ワ）177等	千葉市調理師会	×	先使用权（内部分裂的な事案）
⑤	東京地判	令和3年11月29日	令和1年（ワ）30282	Attraction	○	不使用取消審決の確定（取消審判における証拠偽造、不使用の事実を知りながらの訴訟提起・仮処分申立て）

これら5件の裁判例のうち、商標権者Yによる訴訟提起等について不法行為責任が肯定された事例は

⁹ 知財高判平成29年3月22日平成28年（ネ）第10094号〔経皮吸収製剤〕（結論として違法性否定）等を参照。

¹⁰ 大阪地判平成23年10月20日平成22年（ワ）5536〔日奈久竹輪〕（別訴におけるAを被告とする訴訟提起についての判断部分）。結論としては、別訴では商標非類似、当該判決では商標類似だが商標法26条1項2号（産地・販売地を普通に表示するものである）該当としてそれぞれ判断されていること等に照らし、不当訴訟基準を満たさないと判断した。

¹¹ 知財高判平成19年10月31日判時2028号103頁〔アクティブマトリクス型表示装置〕は、一般論として根拠を欠くことを通常人が容易に知り得た場合又は信用毀損・競争優位目的の場合にはXとの関係で仮処分申立てによる不法行為責任を負うとしつつ、当該事案では進歩性欠如を容易に知り得、かつ、競争上の優位にたつ目的であったと判断し、Yの不法行為による損害賠償責任を肯定した。他方差止請求については本文記載の理由で否定した。

¹² 議論状況につき詳しくは、金子・前掲注（1）の該当箇所を参照。

⑤判決のみであり、他の事例ではいずれも不法行為責任が否定されている¹³。

否定事例のうち①②③については、昭和 63 年最判の基準に基づきそれぞれ以下のような事情を考慮し（①Y登録商標とX標章は「サン」の部分が共通し、Yの商品とXの商品の形態が類似していたこと、②侵害判断（役務の類似性判断）について、Xのウェブサイトに係る業務の認定や商標法の解釈等についての専門的な判断を要すること、③XはYの店舗と同じ屋号を用い、Y登録商標とX標章が酷似し、Xが覚せい剤の自己使用により逮捕され有罪判決を受けたこと）、不法行為責任が否定されている。また④事件は、Yによる商標登録出願や侵害訴訟の提起等が「千葉市調理師会の名称を使用する権利に関する私法上の紛争を自己に有利に解決するためにされた訴訟手続外又は訴訟手続上の権利主張行為であると認めることができる」と認定した上で、不当訴訟基準に照らして違法とは言えないと判断している。

他方、不法行為責任が認められた⑤東京地判令和 3 年 11 月 29 日令和 1 年（ワ）3028 [Attraction] では、偽造証拠の提出等の事実から商標権の行使について根拠を欠くこと（不使用取消審判（商標法 50 条）により商標権が消滅されること）について故意であったことが認定できた事案である。

この事件では、不使用取消審判（Y側は未使用の事実を認識し、審判手続きにおいては偽造証拠を提出）の係属中に、YがXに対して商標権の買い取りや損害賠償金の支払いを求める書面を送付し、差止等の仮処分の申し立てを行ったため、XがX商品の販売停止等の対応を余儀なくされた（その後仮処分は取下げられ、また不使用を理由として商標を取り消す旨の審決確定）ことについて、元商標権者Yの代表取締役の損害賠償責任が肯定された。

損害額については、Yによる仮処分申立てに対応するためにXが在庫商品を廃棄したことによる逸失利益として廃棄分のX商品に対応する売上高総額（996 万 7697 円）、商標切替費用（224 万 9618 円）、不使用取消審判及び仮処分に係る弁護士費用（279 万 7200 円）、及び、Yの不当訴訟による不法行為責任（当該訴訟）に係る弁護士費用として上記損害の合計額（1501 万 4515 円）の約 1 割に相当する 150 万円の各損害額が認定され、遅延損害金を除く損害額の合計は 1651 万 4515 円と算定された。

以上のように、不当訴訟類型については不法行為責任が認められる場合は、故意又は重過失が認められる場合に限定されており、商標権関係の事案では証拠の偽造等により故意が明確に認定できた [5] 判決に限られている。ただし損害論の観点からは、訴訟対策の弁護士費用のみならず、商標の切替やX商品の販売に係る逸失利益も賠償対象となっている点が注目される。ただし逸失利益については、在庫の廃棄分についての認められたものであり、将来的な販売等で得られた利益についての賠償まで認められているものではない点にも留意する必要があるだろう。

（3）不当保全類型

（i）昭和 13 年・昭和 16 年大審院判決

不当保全類型については、戦前の大審院判決において商標権の侵害を理由とする仮処分命令に関する事案（大判昭和 13 年 5 月 7 日民集 17 卷 867 頁）が存在する。

この事案では、Yはアラビア文字からなる商標についての商標権を有し、Xの商品（紋タオル）につ

¹³ またこの他、商標権の行使について、Aに対する訴訟提起に伴う告知（前掲注（10）の〔日奈久竹輪〕）や競業者本人への訴訟外の侵害警告（前掲注（5）の〔人と地球〕）について不当訴訟基準に基づき判断された事例があるが、いずれも不法行為責任が否定されている。

きYの商標権の侵害を理由にYがX商品の第三者による保管を命じる仮処分命令を申請し、これが認められ執行された。本件訴訟は、XがYに仮処分命令による損害の賠償を請求した（反訴としてYはXによる商標権の侵害を理由とする損害賠償等を請求した）事案である。控訴審は、X商品における問題の紋様の使用が商標的使用ではないとして侵害を否定しつつ、Yの故意・過失が認められないとして不法行為責任を否定した。

しかし上告審である本判決は、「凡ソ仮処分ヲ為スヘキ正当ノ事由ナキニ拘ラス之ヲ為シタル者ハ特別ノ事情ナキ限り少クトモ過失ノ責ニ任スヘキモノト解スルヲ相当トスル」との従前の判例を踏襲し、「特別ノ事情」について判断しないままYの過失を否定した原判決を取り消した。

なお本件の差戻後の上告審（大判昭和16年3月29日大審院判決全集8輯13号18頁。昭和16年大審院判決）では、被疑侵害者が登録商標と同一の文字を（模様の一部として）利用していたことから侵害と誤信した点、及び専門家たる弁理士の意見を聞いた上で仮処分の申請を行った点から、「特別の事情」を認め過失を否定している。

（ii）昭和43年最判と商標権に関する近時の判断事例

現在において、知的財産権の行使に限らない不当保全一般についてのリーディングケースとされている判決が、最判昭和43年12月24日民集22巻13号3428頁（昭和43年最判）である。

この判決は、「一般に、仮処分命令が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のないかぎり、右申請人において過失があつたものと推認するのが相当」との一般論を示した（当該事案では特段の事情を認め過失が否定された）。この昭和43年最判の一般論は、不当保全に係る損害賠償責任を過失責任であるとしたうえで、過失を事実上推定するものであり、従前の裁判例（前掲昭和13年大審院判決等）を踏襲したものと解されている¹⁴。

知的財産権に関する仮処分・仮差押を巡る事例については、基本的に昭和43年最判の一般論により、過失が事実上推定されそのまま肯定されている¹⁵。前掲昭和16年大審院判決のように「特段の事情」が認められ過失が否定された事例は、後述する商標権に関する〔Indian Motorcycle〕の他は、控訴審でその判断が覆された大阪地判平成16年1月20日平成15（ワ）6256〔採光窓付き鋼製ドアの製造方法〕¹⁶に限られている（但し網羅的に調査したものではない）。

商標権に関する事案としては、仮処分命令の執行につき過失を否定した〔Indian Motorcycle〕と、過

¹⁴ 千種秀夫「判解」『最高裁判所判例解説民事篇昭和43年度（下）』（法曹会、1969年）1397頁以下参照

¹⁵ 2000年頃までの裁判例の状況について、八木貴美子「違法な保全処分における過失の判断」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権：その形成と保護』（新日本法規出版、20002年）281頁以下（公判裁判例掲載の4件（いずれも過失を肯定）を紹介）を参照。

特許権侵害に関する2000年以降の事案として、後掲注（16）の他、東京地判平成14年12月17日平成13（ワ）22452〔氷成形装置〕（無効審決が確定した場合にも特段の事情がない限り過失が推定されるとした）、大阪地判平成19年2月15日平成17年（ワ）2535〔生理活性物質測定法〕（競業者Xの製品（X）製品につき、Xの取引先Aを相手方とする仮処分命令の執行について、特許権者Yの過失を認め、Xに生じた損害について相当因果関係にあるとして賠償が認められた）がある。

¹⁶ 仮処分命令の執行後に特許権についての無効審決が確定した事案において、第一審は、特許権者Yに特許が有効であると信ずるにつき相応の根拠があったとして過失を否定した。しかし控訴審の中間判決（大阪高判平成16年10月15日判時1912号107頁）は、執行を受けた債務者側の負担も考慮すると「特許権が特許庁審査官の審査及び査定を経て設定登録されたものであるとか、進歩性の有無に関する判断が困難かつ微妙なものであることが多いなどという一般的、抽象的な事情をもって債権者の過失を否定することは、当事者間の衡平を失するものであり、相当ではない」と判示し、当該事案の具体的事情に照らしても過失を否定すべき特段の事情は見当たらないとして過失を肯定している。

大な仮差押え命令の執行について過失を肯定した〔マイクロソフト〕の二つの判決がある。

東京地判平成25年4月15日平成24年（ワ）4230号〔Indian Motorcycle〕は、X商品の販売差止及びX商品の執行官保管を命じる仮処分命令の執行後、Yの商標権につき商標法4条1項11号該当を理由とする無効審決が確定したため、XはYの仮処分申立てが不法行為に当たるとした損害賠償を請求した。裁判所は、一般論として昭和43年最判と同様、特段の事情がない限り過失が推認されると述べて、本件ではYの仮処分命令の申立てが、無効審判の請求後であるが特許庁による無効審決の前であり「特許庁が本件商標登録の無効審決をすることについての具体的な認識は欠いていた」こと、また別の仮処分事件で（無効審判における）引用商標との類似性が否定される判断もされていたこと等から、「本件商標と本件類似商標との類似性の判断に係る判断がいずれの結論になるのかについて予見することは困難であったといわざるを得」ないとして、本件では特段の事情が認められ過失が否定されると判断した。

東京地判令和2年12月3日令和元年（ワ）21183〔マイクロソフト〕では、商標権侵害による損害賠償請求権（商標法38条1項の適用を前提に6960万3360円の内金3100万円）を被保全権利とするXの預金債権の仮差押命令（平成26年10月29日）に基づき2630万5594円分の仮差押えがされた。しかしその後、平成29年8月10日の保全異議決定及び本案訴訟の第一審判決では、Yの損害額は500万円と認定され、仮差押命令の変更及び請求の一部棄却がされた事案であり、過大な債権額による差押え命令の執行による不法行為責任が問題となった。本件において裁判所は、仮差押命令が異議又は上訴事件で取り消された場合や本案訴訟で債権者（Y）の敗訴が確定した場合には過失が推定されるとし、本件でのY側の主張の事情¹⁷では推定の覆滅は認められないとして、払戻しを受けられなかったことによる損害（過大な差押え分の金額（2630万5594円－500万＝2130万5594円）に対応する民事法定利息5%による金員相当額（295万9432円））と保全異議事件に係る弁済費用15万円の賠償を認めた。

以上、不当保全類型については、基本的に特段の事情がない限り過失が事実上推定される状況であり、商標権の行使に関して昭和16年大審院判決及び前掲〔Indian Motorcycle〕といった過失が否定された事例もあるものの、知的財産権の行使一般については過失が否定されることはあまりない状況となっている。

3. 競業者取引先への侵害警告と不正競争防止法上の損害賠償責任

（1）概要

前述の通り、商標権者Yが、競業者Xの取引先A等に対して、X商品の販売等がYの商標権を侵害する旨を告知し、後に非侵害や無効の抗弁の成立・無効審決の確定等が認められた場合、基本的にYによるA等に対する告知行為は、競業者（X）の信用を害する虚偽の事実を告知・流布したとして不競法2条1項21号（不競法の改正に伴い条文番号が変化しているが、旧法の時期の判決等も含めて21号と表記する）の不正競争行為に該当することとなる（③競業者取引先への侵害警告による虚偽事実告知）。

¹⁷ 本件では、商標権者であるYが米国法人であり日本で製品を直売していなかったことを理由に商標法38条1項の適用が否定された。この点につきYは、Yの日本法人を規範的にYと同視できることを根拠とする主張であり従前の裁判例にていましてそのような主張をすることに合理性があるなどと主張したが、裁判所は、仮差押申立て事件におけるYの主張はYが製品を直売していたことを根拠とするものであったこと等を根拠として退けている。

不競法2条1項21号は「虚偽」の事実であることについてのYの認識や不正競争目的等をその要件としていないため、Y自身は正当な権利行使であると考えて警告を行った場合にも、同号の不正競争行為には該当することとなる。もっとも不競法4条は民法709条と同様に、不正競争行為者の損害賠償責任について行為者の故意又は過失の存在を要件としている。後述するように競業者取引先への侵害警告については、基本的に過失が肯定される事例が多いが、Yが虚偽の事実の告知ではない（自らの権利行使には根拠がある）と信じるについて相当の理由があるような場合については過失が否定された事例も相当数存在する。過失判断の水準で比較をすれば③取引先への侵害警告に係る不競法上の責任については、①不当訴訟類型（故意又は重過失に限定）よりは緩やかに損害賠償責任が肯定されるが、②不当保全類型（過失が事実上推定）よりは過失が否定される場合が多い、との印象である。

また、東京地判平成13年9月20日判時1801号113頁及びその控訴審である東京高判平成14年8月29日判時1807号129頁〔磁気信号記録用金属粉末〕を契機として、一部の裁判例では、告知態様等を総合考慮した違法性阻却を認める裁判例が有力なものとなっており、このような考え方を巡る評価が大きな議論の対象となっている。

（2）近時の裁判例の状況（知的財産権一般）

これら競業者取引先への侵害警告を巡る近時の裁判例の状況については、別稿で検討をしている¹⁸ため本稿では詳しく立ち入らない。ただし基本的な状況を示すため、別稿に掲載した、特許権等を含む知的財産権の行使に関する損害賠償請求の成否と過失・違法性阻却等に関する判断事例の件数をまとめたデータを表-2として引用する。

表-2 権利侵害警告（知的財産権）関連損害賠償請求事例（21号該当肯定事例に限定）

	請求認容・棄却				違法性		故意過失		全 損 害×	消 滅 時 効 完成
	全 部 棄 却	（ 一 部 ） 認 容	合 計	全 部 棄 却 率	（ 一 部 ） 阻 却 △×	阻 却 否 定 ○	（ 一 部 ）否 定（△ ×）	全 部 肯 定 ○		
2000 年以前	21	25	46	45.7%	1	0	11	15	5	4
2001～2010 年	12	37	49	24.5%	8	10	8	24	0	1
2011 年以降	9	27	36	25.0%	1	14	6	25	2	0
合 計	42	89	131	32.1%	10	24	25	64	7	5

表-2 で示されているように、正当な権利行使を理由とする違法性阻却を実際に認めた判決は、2001 年から 2010 年の時期（より正確には 2001 年から 2007 年まで）に集中している点である。2008 年以降について違法性阻却を結論として認めた判決は、傍論的な知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕（一般的な意向表明に過ぎないとして 21 号非該当ともしているため上記一覧表に含まれていない）と、競業者の取引先 A に対する訴訟提起による告知について 21 号非該当としつつ

¹⁸ 金子・前掲注（1）参照。また平成 18 年 8 月頃までの裁判例の状況については金子・前掲注（7）164 頁以下も参照。

違法性を否定した知財高判平成 29 年 3 月 22 日平成 28 年（ネ）10094〔経皮吸収製剤〕¹⁹に限られている。

他方で違法性阻却論が裁判例において台頭する 2000 年以前から、過失がないことを理由として損害賠償請求を棄却する判断事例は相当数存在しており、その後の時期についても引き続き存在する状況である。特に 2010 年頃以降（2008 年以降）の裁判例については、結論として損害賠償請求を棄却した事例においては、違法性阻却によるものよりも過失を否定したものが多い状況である。また全ての期間を通じて、過失についての判断が示された事例の件数は、違法性阻却の成否について結論が示された事例よりも多くなっている。また同様に全ての期間を通じて、過失が肯定されている事例が否定されている事例よりも多い点にも留意すべきであろう。

以上のように、近時の裁判例は違法性阻却論を Y の損害賠償責任を否定する法理として積極的に用いている状況ではなく、むしろ過失判断への回帰の傾向が指摘できる状況にある。

（3）商標権に関する侵害警告事例

本稿では、特に商標権についての競業者取引先への侵害警告に関する事案についてより詳しく検討する。

（i）裁判例の概観

表-3 は、商標権に関する競業者取引先への侵害警告について不競法 2 条 1 項 21 号に該当すると判断された事例において、損害賠償請求がされた事例の一覧である。

一覧表において、違法性の欄に○が記されたものは違法性阻却の主張が退けられたもの、×は違法性阻却が認められたもの、故意過失の欄に○が記されたものは過失が肯定されたもの、×は過失が否定されたもの、結論の欄に○が記されたものは損害賠償請求が一部でも認容されたもの、×が記載されたものは損害賠償請求が全部棄却されたものを意味する。

表-3 商標権に関する競業者取引先への侵害警告に関する損害賠償請求事例一覧

番号	裁判所	判決年月日	事件番号	事件名	違法性	故意過失	結論	非侵害等の理由
[1]	東京地判	平成 6 年 1 月 28 日	平成 4 年（ワ）10232	MAGNETIMARELLI		○	○	Y は独占的使用権者ではない
[2]	東京高判	平成 12 年 4 月 19 日	平成 11 年（ネ）1464	FRED PERRY①			○	並行輸入
[3]	大阪高判	平成 14 年 3 月 27 日	平成 12 年（ワ）9104	Question		○	○	商標非類似
[4]	東京地判	平成 13 年 10 月 25 日	判時 1786 号 142 頁	FRED PERRY②		○	○	並行輸入
[5]	大阪	平成 13 年	平成 12 年	smile mark		×	×	商標非類似

¹⁹ 前掲注（9）参照。

	地判	10月25日	(ワ) 5986					
[6]	東京地判	平成14年7月25日	平成11年(ワ) 18934等	パチンコ コンストラクション		○	○	商標未登録
[7]	東京地判	平成16年8月30日	平成15年(ワ) 1039等	Penfield			○	商品非類似
[8]	東京高判	平成16年8月31日	平成16年(ネ) 836	常時接楽	×		×	商標非類似
[9]	大阪地判	平成16年11月11日	平成16年(ワ) 5713	シロアリ防除剤		○	○	商標非類似
[10]	大阪地判	平成20年5月20日	平成16年(ワ) 1091	MISTER ADVANCE		○	○	商標未登録、侵害事実なし、権利濫用
[11]	東京地判	平成30年6月1日	平成26年(ワ) 25640等	個性心理学	○	○	○	商標非類似
[12]	東京地判	令和2年7月10日	平成30年(ワ) 22428	COMAX		○	○	商品非類似

以上の一覧で示されている通り、商標権に関する競業者取引先への侵害警告が不競法2条1項21号に該当すると判断された事例では、10件の裁判例で損害賠償請求が一部認容されており、損害賠償請求が全部棄却された事例は、過失を否定した[5]〔smile mark〕と告知態様等を総合考慮した違法性阻却を認めた[8]〔携帯接楽〕に限られている。

また違法性阻却についての判断事例は2件のみ（阻却肯定[5]、阻却否定[12]）であるのに対して、過失についての判断事例は9件（うち8件で少なくとも過失を肯定）となっている。

(ii) 各裁判例の判断内容

以下裁判例について、権利行使の不当性について悪意であった可能性が高い事案（[1][10]）、FRED PERRY 事件関連事案（[2][4]）、商標非類似と判断された事例（[3][5][8][9][10]）、商品非類似と判断された事例（[7][12]）のそれぞれの類型毎に紹介する（このほか、警告時点で商標登録がされていなかった事件として[6]²⁰がある）。

① 権利行使の不当性について悪意であった可能性が高い事案

Yが侵害警告の時点で権利行使が根拠を欠くことについて認識していた可能性が高いといえる事案としては[1]〔MAGNETIMARELLI〕と[10]〔MISTER ADVANCE〕が挙げられる。

[1]東京地判平成6年1月28日平成4年(ワ) 10232〔MAGNETIMARELLI〕では、訴外B社が有する商

²⁰ 損害額については、利益が回収できなかった製品分の支払い済み制作費用490万円、商品廃棄費用10万円、Aからの逸失利益100万円の賠償が認められている。

標権について、YがBから独占的な使用許諾を受けたとして、Bの登録商標が付されたX商品（Bから使用権を設定されたXが再使用許諾したもの）の鈴鹿サーキットでのF1グランプリ会場での販売について、関係各社（A）にX商品の製造販売が違法でありXの取引を中止すべきとの申し入れがされ、実際に3日間の同会場でのX商品の販売が中止された事例である。

この事件においてY側は、Bから使用許諾を受けたのはXではなくYだと主張したが、裁判所は、BとX間の取引関係及び使用許諾契約締結の経緯、Yが休眠会社からその商号をBが海外取引で使用してきた表示の日本語の表記に変更する等していたこと等を認定し、Yが独占的な使用権者であるとは認められないと認定した。そしてYは故意又は過失によりXの信用を害する虚偽の事実を告知したとして損害賠償責任が認容されている。損害額としては、前年度のF1グランプリの販売実績による利益額から（X以外のブースの出典が増えていたことも鑑み）控えめに見積もって5割に相当する金額（7500万円）を、侵害警告により生じたX商品に係る逸失利益の額として認定した。

この[1]事件はYの故意が認定された事案ではないものの、休眠会社をあえてBの表示に変更したこと等に照らせば、権利行使の不当性についてY側が悪意であった可能性が高い事案と考えられる。

また[10]大阪地判平成20年5月20日平成16年（ワ）1091〔MISTER ADVANCE〕では、Yを退職した従業員が設立したXの取引先に対して、Xの商品（プログラム）がYの有する著作権・商標権を侵害し差止請求を受ける可能性がある趣旨の複数の告知を行ったことが問題となった。裁判所は著作権の侵害を否定するとともに、商標権については、いくつかの告知については告知時点で登録がされていなかったことを理由に虚偽の事実の告知にあたりと判断した。そして商標登録後の告知についても、Yによる本件登録商標（「ミスターアドバンス MISTER ADVANCE」）の出願（平成15年4月23日）は、X商品が「ミスターアドバンス」の名称で販売された同年3月の後であり、Yの出願以前には「ミスターアドバンス」の名称の商品をYは販売せず販売計画もなかったことから、Yの出願は「もっぱら、RBCによるRBCソフトの販売活動の妨害を目的としたものと推認することができ」として、この告知についても虚偽の事実の告知にあたりとした。またこれらの経緯から少なくともYに過失が認められると認定している。損害額については、逸失利益についての立証は認められず、無形損害200万円と弁護士費用20万円の賠償が認められた。

② FRED PERRY 事件関連事案

[2]東京高判平成12年4月19日平成11年（ネ）1464〔FRED PERRY①〕及び[4]東京地判平成13年10月25日判時1786号142頁〔FRED PERRY②〕は、製造地域制限条項・下請禁止条項に違反してライセンスにより商標がふされた商品の輸入について、真正商品の並行輸入にあたりとして商標権侵害が否定された事例である。

そしてYによるX製品の販売がYの商標権を侵害する趣旨のA等への告知については不競法2条1項21号の虚偽事実告知に該当すると判断した上で、「製造地域制限条項違反の商品が、並行輸入における真正商品に該当するか否かは、法律上、一義的に明解な問題とはいえない難しいものと解されるが、そうである以上」権利侵害の告知については慎重な配慮が必要であるとして過失を肯定している。

損害額については、[2]では各原告につき信用毀損による無形損害100万円と弁護士費用20万円、[4]ではX1につき、輸入仲介手数料のAによる支払い拒否分534万、値下げによる逸失利益1796万（値下げ分の7割）、弁護士費用233万（X2・3も同様）の賠償が認められた。

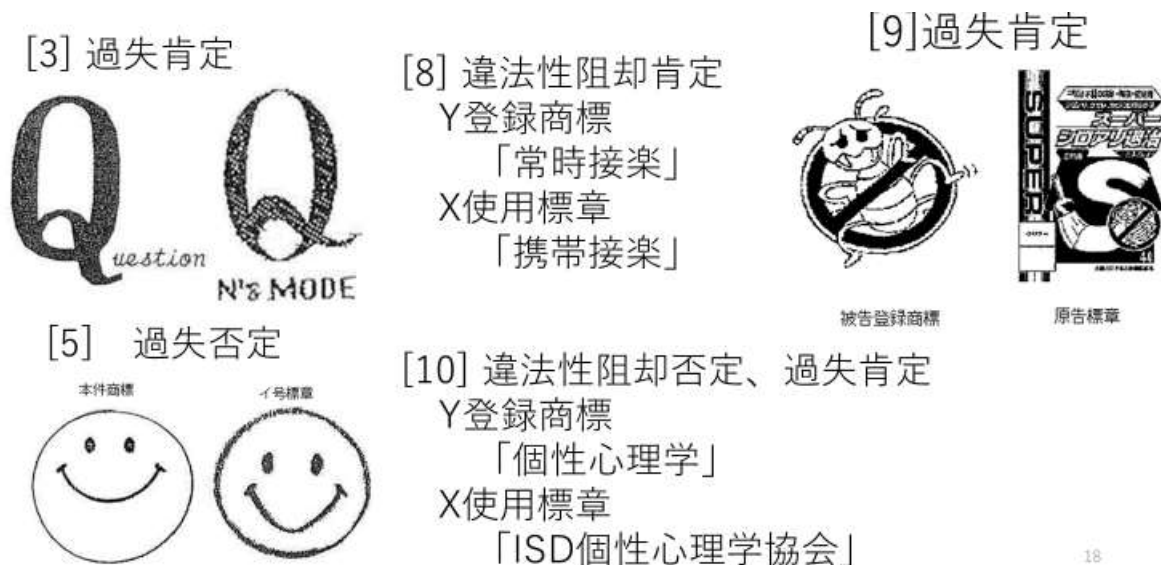
なおその後、最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔FRED PERRY③〕（及び[4]判決の控訴審

(東京高判平成 14 年 12 月 24 日判時 1816 号 128 頁)) では、上記条項に違反して商標が付された商品については、真正商品の並行輸入に当たらないとして商標権侵害が肯定されている。

③ 商標非類似と判断された事例

図-1 は、侵害警告に関する裁判例において、Y の登録商標と X の使用商標が非類似であることから、Y による商標権侵害の警告等が「虚偽の事実」の告知と認定された事例について、問題となったそれぞれの標章を対比したものである。

図-1 侵害警告事例について商標非類似と認定された事例



この対比からも窺われるように、これらの事例の多くは、Y 商標と X 標章が、識別力がそれほど高いとはいえない要素（[3]「Q」の文字、[10]「個性心理学」の文字）や、図形の抽象的な特徴（[5]スマイルマーク、[9]シロアリ防除剤についての禁止標識図と擬人化されたシロアリを組み合わせたイラスト（X 標章では右下に記載））が共通するにとどまっていた事例である。ただし[8]では、「接楽」という造語が共通していた事案である。

損害賠償請求が（一部）認容された 3 件の過失及び違法性阻却に関する判断及び認容された損害額は以下の通りである。

[3]大阪高判平成 14 年 3 月 27 日平成 13 年（ネ）3490 号〔Question〕では、非侵害であるにもかかわらず侵害警告を行った点で Y の過失が推認されるとし、Y が弁護士に事前に相談したことの一事をもって Y の過失は否定されないと判断した。損害額としては、返品・ラベル張替え費用 238 万、値下げによる逸失利益 126 万円、弁護士費用 35 万円の賠償が認められた。

[9]大阪地判平成 16 年 11 月 11 日平成 16（ワ）5713〔シロアリ防除剤〕では、X が Y に対して商標権を侵害しない旨の回答をしていたにもかかわらず、Y が X の取引先 A に対する告知をしていた点で Y に少なくとも過失が認められると判断されている。損害額については、逸失利益の損害の立証は認められず、対応に要した人件費 99 万円、弁護士費用 42 万円、無形損害 180 万円の賠償が認められた。

[10]東京地判平成 30 年 6 月 1 日平成 26（ワ）25640〔個性心理学〕では、Y が告知前の時点で「個性心理学」の用語が普通名称であることを認識していたこと、告知前に「通常必要とされる事実調査及び

法律的検討を行えば、被告各標章が原告商標権を侵害しないことを容易に知り得たのにあえて商標権侵害に当たる旨の告知をした」ことから、Yの過失が認められるとともに、告知態様等の総合考慮による違法性阻却の主張も退けられている。損害額としては、逸失利益の主張は認められず、無形損害 200 万円と弁護士費用 20 万円の賠償が認められた。

これに対して、損害賠償請求が棄却された事例としては過失が否定された[5]と違法性阻却が認められた[8]がある。

[5]大阪地判平成 13 年 10 月 25 日平成 12 年（ワ）5986〔smile mark〕の事案では、Yによる商標出願以前の昭和 45 年（1970 年）時点において微妙にデザインの異なるスマイルマーク商品が氾濫していた中でYが出願し登録を受けたY商標（本件商標（前掲図-1 参照））は出所識別力・独占適応性を欠くものであり、その禁止権の範囲は「本件商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等）を備えるスマイルマークに限定されると解するのが相当」であるとして、X商標（イ号標章）との類似性が否定された。

しかしYの過失については、「本件警告が行われた平成 12 年 5 月 20 日時点において、スマイルマークに関するこのような解釈が公権的に示されたことはなく、取引界において一般に認識されていたとも認められないことを考慮すると、本件商標について有効な商標権設定登録がある以上、商標権者であり、かつスマイルマークの創作者とされていた」B「との間で本件ライセンス契約を締結していた被告としては、本件商標権の効力が、本件商標と外観の基本的構成、称呼、観念を同一にするスマイルマーク全体に及び、スマイルマークを本件商標権の指定商品又は類似する商品に使用することは本件商標権を侵害するものであると考えるのもやむを得ない」として過失が否定されている。

この[5]判決については、Bとの契約等の事情はあるものの、出願時点で細部の異なるスマイルマークが既に多数存在しておりYもそのことを認識していたこと等に鑑みれば、他の裁判例と比較してもかなり商標権侵害の成否についての注意義務の水準を低く設定したものと思われ、疑問が残る。

[8]東京高判平成 16 年 8 月 31 日平成 16 年（ネ）836〔常時接楽〕では、Y登録商標（「常時接楽」）とX使用標章（「携帯接楽」）の類似性が否定された。しかしYによるXの取引先 2 社への侵害警告については、主に（1）「接楽」という造語が共通していることから非類似であることが明白とはいえずX商品の販売がYの商標権を侵害と信じることに相応の事実に・法律的根拠があったこと、（2）取引先 2 社への侵害警告はYによるXへの警告の後に行われたものであること、（3）Yによる告知は多数の小売店に対するものではなく、大手のパソコン製品の流通卸売業者 2 社に限られていたこと等の事情を総合考慮し、違法性を欠くとして商標権に係る侵害警告については過失が否定された。

なお[8]では、別のX商品についてYの著作権を侵害する旨を告知した行為についての損害賠償責任も問題となっており、告知先が多数の小売店であること等に鑑み、正当な権利行使を目的とするものとは言えないとして損害賠償責任が肯定されている。

[8]判決の考慮要素のうち、（1）侵害と信じることに相応の根拠の存在は過失判断と同様のものであるが、これに加えて（2）（3）で挙げられた告知の経緯や告知先の性質等を考慮している点が、告知態様等を考慮した違法性阻却論の一つの特徴となっている。なお（1）の事情のみで従来の裁判例に照らして過失が否定されるかについては、共通要素が造語である点に鑑みると明らかではないものといえよう。

④ 商品非類似と判断された事例

商品非類似と判断された[7]及び[12]はいずれも、X側も、Yの登録商標と同一・類似の商標について、指定商品を異にする商標権を有していた事案である。

[7]東京地判平成16年8月30日平成15年（ワ）1039等〔Penfield〕の事案では、XとYは同一の書体の文字からなる商標「PENFIELD」（X商標、Y商標）について商標権を有していた。

Xの商標権（X商標権）の指定商品は「被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）、但し、被服を除く」、Yの商標権（Y商標権）の指定商品は「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気蓄音機を除く）、レコード、これらの部品及び付属品」である。Xは訴外Bから平成4年にX商標権の譲り受け、またYも訴外Bから平成5年にY商標権を譲り受けている。

Yは米国法人であり、1975年に設立された米国法人であるペンフィールド社の設立者により設立され、ペンフィールド社の事業はYの設立後Yに全面的に引き継がれ、米国におけるY商標（指定商品はジャケット。1977年ペンフィールド社により出願）も1990年に譲渡を受けている。

Xは遅くとも平成6年以降、X商標を付したカジュアルウェア（X商品）を製造販売していたところ、Yは、「Penfield」がYのブランドであり、他の業者による販売はY商標権の侵害等に当たる旨の新聞広告やXの取引先への告知を行った。

裁判所は、Y商標権の指定商品である「運動具」（及びこれに含まれる「運動用特殊被服」）には、X商品のカジュアルウェアは含まれず、また指定商品と類似する商品ともいえないとして、商標権侵害を否定し、Yによる侵害警告や広告是不競法2条1項21号の虚偽事実告知に該当すると判断し、Yらの損害賠償責任を肯定した。Yの過失や違法性阻却責任については特に判断されていない。損害額については、逸失利益の損害の主張は認められず、無形損害300万円の賠償が認められた。

[12]東京地判令和2年7月10日平成30年（ワ）22428〔COMAX〕は、XとYがそれぞれ“COMAX”（標準文字）等からなる商標について商標登録を受けていた（X商標の指定商品は20類マットレス等、Y商標の指定商品は17類天然ゴム、ゴム）事案である。

Yは、A（Amazon Japan 株式会社）の「Amazonブランド登録サービス」（本件サービス）にY商標権を登録し、本件サービス上でX商品（COMAXの商標が付されたマットレス等）がY商標の「偽造品であること」等を内容とする旨の申告（本件申告）を行った。Aは検討の上、X商品の一部について出品情報を削除し、その旨のメールをB（X商品の販売店）に送信した。Bは、X商標権を有するXからX商品を仕入れ販売していること、Yは天然ゴムについてXは枕やマットレスについてそれぞれ商標を有すること等をAに伝えたが、AはX商品の再出品を認めなかったとの事案である。

裁判所は、X商品（マットレス）はY商標権の指定商品（天然ゴム、ゴム）と類似せず、その販売等はY商標権を侵害しないことを認定し、本件申告は不競法2条1項21号に該当し、申告の内容及び態様に照らせば過失が認められるとして、差止、損害賠償請求を一部認容した。

損害額としては、無形損害50万円、弁護士費用10万円の限度で認容し、不競法5条2項の適用の主張については、告知後、告知前に比較してY商品の売上は減少していることから適用を否定した。なおY側は、Yによる本件申告とAによる出品停止の相当因果関係を争ったが、裁判所はAの判断が商品の類似性についての検討を欠く不合理なものであったと認定しつつも、相当因果関係を肯定している。

（iii）損害額の算定について

以上の裁判例のうち損害賠償請求が一部認容された事例について、その損害額の判断をまとめたもの

が表-4 である。

表-4 商標権による侵害警告に関する損害額の算定

番号	損害の認定
[1]	X 商品の販売中止による逸失利益 7500 万円
[2]	各原告につき信用毀損による無形損害 100 万円、弁護士費用 20 万円
[3]	返品・ラベル張替え費用 238 万、値下げによる逸失利益 126 万円、弁護士費用 35 万円
[4]	X1 につき、輸入仲介手数料の A による支払い拒否分 534 万、値下げによる逸失利益 1796 万（値下げ分の 7 割）、弁護士費用 233 万（X2、X3 についても同様）
[6]	利益が回収できなかった製品分の支払い済み制作費用 490 万円、商品廃棄費用 10 万円、A からの逸失利益 100 万円
[7]	無形損害 300 万円（逸失利益の損害の立証失敗）
[9]	対応に要した人件費 99 万円、弁護士費用 42 万円、無形損害 180 万円（逸失利益立証失敗）
[10]	無形損害 200 万円 弁護士費用 20 万円（逸失利益立証失敗）
[11]	無形損害 100 万円 弁護士費用 10 万円（逸失利益立証失敗）
[12]	無形損害 50 万円 弁護士費用 50 万円（不競法 5 条 2 項適用否定）

以上のように、無形損害や、侵害告知に対応するための費用の支出についての算定事例が多い。弁護士費用については、知的財産権侵害を理由とする不法行為の場合と同様、基本的には他の損害額の 10%とするものが多いが、これとは別に侵害告知への対応に要した弁護士費用等の賠償が認められた事例もある。

X 商品の販売停止や値下げを余儀なくされたことによる逸失利益は、立証に成功すれば相応の賠償を受けられる（特に[1]では 7500 万円の賠償が認められた）。しかし X 商品の販売停止に複数の要因が関係する場合や、全面的な販売停止ではなく販売数量の減少（あるいは本来はあったであろう増加がなかったこと）等については、相当因果関係の立証は困難なものとなっている。

不競法 5 条（損害額算定の特別規定）の中では、権利侵害警告については 2 項（不正競争者の利益による推定）が適用の可能性はあるが、実際に適用が認められた例は商標権に係る侵害警告の事案では見当たらなかった。[12]では侵害警告後の期間に Y の売上也減少していたことから 2 項の適用が否定されている。

4. 裁判例の状況についてのまとめと特に悪質な場合への対応策についての検討

（1）裁判例の状況の小括と評価

以上、不当訴訟・不当保全による不法行為責任、権利侵害警告についての不競法上の損害賠償責任について、商標権の行使に関する事例を検討してきた。

①不当訴訟類型（訴訟提起、仮処分申立てによる不法行為責任）における商標権者 Y の不法行為責任については、昭和 43 年最判の基準に基づき、権利行使が根拠を欠くことについて商標権者に故意また

は重過失があったような例外的な事案にのみ負うと解されており、商標権侵害を理由とする訴訟提起等についても多くの事例ではYの責任は否定されている。ただし東京地判令和3年11月29日令和1年(ワ)3028〔Attraction〕は、不使用を理由に商標が取り消されるべきことを明らかに認識しながら(不使用取消審判において偽造証拠を提出した事案)仮処分申立て等を行った事案について、賠償責任が肯定されている。

②不当保全類型(仮処分命令等の執行後に被保全権利の不存在が明らかとなった場合)については、昭和63年最判の基準に基づき、知的財産権の行使による場合についても商標権者Yの過失が事実上推定される扱いとなっている。特許権の行使に関しては過失の覆滅が(最終的に)認められた事例は見当たらなかったが、商標権の行使については東京地判平成25年4月15日平成24年(ワ)4230号〔Indian Motorcycle〕において過失が否定された例がある。

③競業者取引先への侵害警告類型については、商標権の行使に関しても損害賠償責任が肯定された事例が多数存在する状況である。損害賠償責任に関する判断枠組みの点では、正当な権利行使を理由とする違法性阻却論から過失判断への回帰の傾向が指摘できる。商標権侵害関連事例については、商標が非類似とされた事例につき、基本的な特徴は共通していること(大阪地判平成13年10月25日平成12年(ワ)5986〔smile mark〕)や警告先等が限定されていたこと([8]東京高判平成16年8月31日平成16年(ネ)836〔常時接楽〕)を理由に損害賠償責任を否定した事例もあるが、全体としては過失が肯定され損害賠償責任が認められた事例が多い。損害賠償については、信用毀損による無形損害や、警告への対応費用・弁護士費用等が中心となり、逸失利益の立証に成功すれば損害額はそれなりに高額となるが、立証が難しい場合も多い状況となっている。

以上の裁判例の状況のうち、①不当訴訟と②不当保全類型については、基本的に現在の裁判例の立場を支持するものである。③の侵害警告類型については、明文上の根拠のない違法性阻却論よりも過失判断の枠組みが妥当であると考え²¹が、注意義務の程度をどの程度に設定すべきかが大きな問題となる。とりわけ、東京地判令和2年7月10日平成30年(ワ)22428〔COMAX〕のように、告知先が商標権侵害の成否について慎重な判断をせず取引を停止してしまう場合²²もやや不注意な判断をしたような事案の取扱い等が課題となる。過度に高度の注意義務を設定すると商標権の正当な行使まで萎縮する可能性もある。これらの点については今後の検討課題としたい。ただ裁判例のうち前掲〔smile mark〕については過失を否定した判断に強い疑問が残るところである。

(2) 特に悪質な場合への対応策

商標権者Y自身が、自己の権利行使に根拠がないことを認識しながらあえて訴訟提起・侵害警告を行った場合(故意の場合)については、日本の裁判例の現状においては、競業者取引先への侵害警告に加

²¹ 議論状況も含め駒田泰土「理由のない特許権侵害警告と不正競争防止法：権利行使の“真正さ”を論じる必要はあるか」特許研究66号(2018年)5頁以下を参照。筆者自身の立場については金子敏哉「判批」ジュリスト1286号(2005年)127頁以下を参照

²² もっともプラットフォームである告知先としては大量の同種の申立てに対応せざるを得ないという側面があったのかもしれない。日本においてはプラットフォームに対する侵害通知による法的責任に関する裁判例はまだ少数に限られている状況であるが、中国では悪意の通知が大きな社会問題となっており、電子商取引法による対応がされていることについて顧昕「商標権侵害に係るプラットフォーム責任規則についての研究－受動的責任免除から自発的管理へ」一般財団法人知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書(令和3年3月)』189頁以下を参照。

え、競業者本人に対する訴訟提起や侵害警告についても、不法行為責任が認められ、競業者であるXや取引先Aに対して生じさせた損害の賠償責任が生じることとなる。また場合によっては、刑法233条の信用毀損罪も成立することとなろう²³。

以上のように現行法・現在の裁判例の下でも、悪質な権利行使への対応は一定程度なされていると思われるが、以下ではさらに対応すべき課題として、逸失利益の立証の困難と、商標権の行使が諸事情の総合考慮による権利濫用と評価される場合に関する問題について若干の検討と提言を行う。

(i) 逸失利益の立証の困難

もっとも、故意に根拠のない商標権侵害を理由とする訴訟提起や侵害警告をYが行ったことによりX商品の販売停止を余儀なくされたことによる逸失利益に関する立証が困難な場合が多いことについては検討課題とすべきであろう²⁴。逸失利益の賠償が認められた事例も存在するものの、前年度実績に基づきかなり高額な賠償が認められた東京地判平成6年1月28日平成4年(ワ)10232〔MAGNETIMARELLI〕以外では、廃棄等を余儀なくされた在庫分についての算定が中心となっている。

このような状況の一つの対応策としては、競業者取引先への侵害警告について、商標権者Yによる権利行使が根拠を欠くことについてYの故意が認められ、かつ、告知後にAによるX商品の販売が停止・減少し代わってY商品が販売されている場合には、不競法5条2項の侵害者利益によるXの損害額の推定を原則として認めてY側に推定覆滅に係る立証責任を負担させること、及び、不競法5条1項の類推適用(Y商品のAによる譲渡数量をX商品の逸失販売数量としてまず推認し、販売阻害事情の主張立証責任をY側に負担させる)ことを認めるべきと考える。

単にYが過失により侵害警告を行った場合に、逸失利益に係る立証責任についてY側に過度の負担をさせることは適切ではないと思われるが、不当訴訟基準を満たすような故意・重過失のような事案については、悪質な権利行使の抑止とXの実質的な救済の観点から以上のように解すべきと考える。

また不当訴訟類型における不法行為責任についても、Yの故意が認められ訴訟提起の結果X商品の販売停止・現象とY商品の販売増加が生じた蓋然性が認められるという状況については、不競法5条2項及び不競法5条1項の類推適用により、Xの逸失利益の立証負担を軽減することが妥当であるように思われる。

(ii) 権利濫用論と不当な権利行使による法的責任、事後的な商標権の取消の制度

商標権の行使の制限としては、諸事情の総合考慮による権利濫用(民法1条3項)の判断が重要な意味を持っている²⁵。しかし商標権者Yの不当な権利行使による法的責任の追及の観点からすると、諸事情の総合考慮による権利濫用という判断枠組みについては、商標権者Y自身が権利行使の不当性について訴訟提起や侵害警告等の時点で認識していた・認識可能であったとの評価をしづらいものとする側面があるようにも思われる。

²³ 刑法233条の「信用」について、かつての大審院判例では支払能力又は支払意志に対する社会的信頼に限定して解釈されていたが、最判平成15年3月11日刑集57巻3号293頁は従前の大審院判例を変更し、刑法233条の信用毀損罪は「経済的な側面における人の社会的な評価を保護するもの」であり、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も同条の「信用」に含まれるとの判断を示している。

²⁴ 競業者取引先及び競業者本人への侵害警告による損害額の算定についての詳細な分析として、高岡・前掲注(5)44頁以下及び49頁以下を参照。

²⁵ 権利濫用に関する検討については、本報告書中の小塚論文を参照。

現在、権利濫用論で対応している事案についても、可能な限り明確化・類型化（そして場合によっては条文で明文化）をすることが、不当な権利行使それ自体を抑止し、またこれに伴う法的責任を適切に課す上でも重要であると思われる。

特に制度的な対応としては、既に提言されている通り²⁶、商標権者が、専ら他者の営業活動を妨害することや商標権を買い取らせることを目的として、X や A に対する訴訟提起や侵害警告を行っていることが明らかとなった場合に、商標権を審判によって（不当な権利行使の時点から将来について）取り消す制度を導入すべきであろう。

5. おわりに

以上、本稿では、商標権の不当な行使の抑止やこれに対する救済手段がどうあるべきか、との問題関心からし、日本法における不当な商標権の行使によって生じる法的責任について、①不当訴訟・②不当保全による不法行為責任、③訴訟外での競業者の取引先に対する侵害警告の不正競争防止法による対応各類型についての検討を行った。そして裁判例の現状を分析しこれを基本的に妥当なものと評価しつつも、特に悪質な場合（権利行使の不当性について商標権者が悪意である場合）への対応策として、損害額に係る立証責任を軽減する解釈論や、また権利濫用等の総合考慮による対応だけではなく、類型化や新たな立法（特に事後的な濫用を理由とする取消制度の新設）を行うべきとの考え方を示した。

本稿の検討は、侵害警告に係る注意義務の程度の検討等多くの点で不十分なものであるが、今後の商標権の不当な権利行使に対する抑止と法的救済のあり方を巡る議論に資する点があれば幸いである。

²⁶ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（有斐閣、2000年）108頁参照。なお現行法の下でも、事後的な公序良俗違反を理由とする無効審決（商標法4条1項7号、商標法46条1項6号）や権利濫用論などでもこのような場合への対応は一定程度可能であるが、本文で述べた通り、総合考慮ではなく、明確化できるものは明確化をすることで、不当な権利行使を抑止すべきであろう。