

著名な商標の保護の在り方と これまでの議論のまとめについて

・ 前回の議論のまとめと今回の検討の焦点

前回は、商標制度の枠組みの在り方について検討を行った。欧州のように全ての相対的拒絶理由に関して異議待ち審査制度を導入することについては、現行の職権審査制度の利点の方が大きいとの意見が多かった。またいわゆる「不使用の抗弁」制度については、不使用登録商標による権利行使の制限の観点からこれを支持する意見があった一方、侵害訴訟について同制度を条文上明記することについては検討を要するとの意見もあった。

今回は、当初、本小委員会で検討することとされた課題のうち、未だ議論をしていない、防護標章登録制度の検討を含む著名な商標に与えられるべき権利の在り方についての検討を行った上で、これまでの小委員会での審議を踏まえた各検討課題の議論の成果を整理する。

1. 前回の議論のまとめ

前回は、商標制度の枠組みの在り方として、「相対的拒絶理由に関して異議待ち審査制度を導入すること」と「いわゆる不使用の抗弁」について検討した。

欧州共同体商標規則やドイツ商標法等のように、相対的拒絶理由について、審査をせず利害関係者による異議を待って判断するいわゆる異議待ち審査制度については、(ア)現行の職権審査の抽象的な判断手法は特に問題がない、(イ)企業規模とは無関係に審査主義による安定した権利付与と安心した権利行使ができることを希望する、(ウ)異議待ち審査制度では権利者の監視費用や異議・審判等の事後的負担が増加する、(エ)「商標選択の自由」を増やすのであれば無駄な出願を減らすよう登録時に不要な商品・役務の減縮補正を促せばよい、等の理由から、導入に否定的な意見が多かった。

一方、相対的拒絶理由については当事者同士が取引の実情を一番良く知っているのであるから、異議待ち審査制度にする方が実際には良いのであるが、市場に混乱が生ずるような権利を与えては困ることから、同一商標や周知・著名商標については職権審査とし、審査において判断が困難な場合は異議申立てに委ねることとしてはどうかという意見もあった。さらに、これに関連して、商標選択の自由が商標法の目的から直ちに導き出せるかについては疑問であり、コンセント制度の導入も同様の理由により慎重であるべき、との意見があった。

また、ドイツ商標法等にみられるいわゆる「不使用の抗弁」制度の導入については、(ア)侵害訴訟や異議申立てにおいて使用状況を問うことは必要である、(イ)「不使用の抗弁」により長期的には不使用商標を減らす効果があると考えられる、という意見がある一方で、(ウ)侵害訴訟においては、必要に応じて権利濫用や損害が発生していない

という理論構成による解決がなされていることもあり、不使用の抗弁を条文上明記することについては検討が必要であるという意見もあった。これに関連して、(エ)登録査定があった後に出願人が使用証明を提出するまでは設定登録をしない制度や、米国商標法的不使用に基づくみなし放棄の規定（第1127条）や我が国商法の不使用に基づく商号のみなし廃止の規定（第30条）についても検討してはどうかとの指摘もあった。

2．今回の検討の焦点

前回までの審議で、当初、本小委員会で検討することとされた課題については、著名な商標に与えられるべき権利の在り方を除き、一通り問題の所在とその解消のために取りうる選択肢について検討した。それぞれの課題については、今後、具体的な規定の在り方に向け検討を深める必要がある。

そこで今回は、残された課題である防護標章登録制度の検討を含む著名な商標に与えられるべき権利の在り方についての検討と、これまでの小委員会での審議を踏まえた各検討課題についての要点の整理を行う。[資料2参照]

・ 防護標章登録制度について

防護標章登録制度は、現行法において導入されたものであり、需要者に広く認識されている登録商標について、商標権者にその混同を生ずるおそれのある非類似の商品（役務）について当該登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることを認め、商標権の禁止的効力（禁止権）を混同を生ずるおそれのある非類似の商品（役務）にまで拡大することができる制度である。

著名な商標の保護の在り方については、著名・周知性を事前に審査して防護標章として登録するという現行の防護標章登録制度の在り方を検討すべきではないか。この点、登録査定時の商標の著名・周知性を基に商標権の効力範囲が固定的に画されるものであるとの制度上の批判、利用件数の少ない本制度を維持するうえでの行政効率が悪くという問題や、制度の国際調和の観点から、防護標章登録制度を廃止して、著名・周知な登録商標自体の効力範囲として禁止的効力を混同を生ずるおそれのある非類似商品（役務）についても認めるという方向で検討してはどうか。

また、ブランド戦略を保護する観点からは、禁止的効力の範囲を拡大する保護対象は、同一の商標だけではなく、類似の商標にまで拡大すべきではないか。

1. 防護標章登録制度の概要と現状

（1）概要

防護標章登録制度は、昭和34年の商標法制定に際して導入されたものである。登録商標が商標権者の業務に係る指定商品（役務）を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、他人がその商標を当該指定商品（役務）と非類似の商品（役務）について使用することが商標権者の取り扱う商品（役務）であるかのように出所の混同を生じさせるおそれがあるときがある。防護標章登録制度は、商標権者に、その混同を生ずるおそれのある商品（役務）について、当該登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることを認め、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品（役務）にまで拡大するものである（商標法第64条）。同制度は、著名・周知な^{1,2}登録商標について、あらかじめ商品（役務）の出所の混同を生ずる範囲を明確にして、他人が商標登録を受ける危険を防止するとともに（第4条第1項第12号）、他人が当該商標を使用した場合はこれを商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろうとするものである（第67条）。

防護標章登録に基づく権利は商標権に附随し、商標権を移転したときはそれに従って

¹ 「著名」又は「周知」という用語は、論者によってその意義が異なる。本資料では一般的に用いられているように、「周知」及び「著名」とは双方とも需要者の間に広く認識されている状態を意味する用語であって、特に「著名」とは「周知」よりも質的にレベルの高い状態（周知の程度にとどまらず、かなり多くの需要者に認識されている状態）を意味する用語として用いる。

² 現行の防護標章登録制度の要件である「需要者の間に広く認識されている」の解釈については、諸説あるが、本資料では、脚注1の意味合いでの「著名」である場合のみならず、「周知」である場合も該当するとして検討を進める。

移転し、商標権が分割・消滅したときは消滅する。また、防護標章登録は使用を予定して登録するものではないので、標章の使用を前提とする取消審判(第50条～第53条)の対象とはならない。一方で、その存続期間は商標権とは別個に10年であり、更新時には更新登録出願及び実体審査を要する。防護標章登録出願及びその更新登録出願に係る手数料は、著名・周知性の審査を厳格に行う必要から、通常の商標登録出願に係る手数料の2倍となっている。

(2) 制度利用の現状

2002年の統計でみれば、防護標章の出願件数は、防護標章登録出願(142件)及び防護標章更新登録出願(547件)を合わせて商標登録出願全体(117,406件)の約0.6%である。

過去5年の出願件数の推移(商標)

(件)

歴年	1998	1999	2000	2001	2002
通常	112,061	121,440	145,304	123,392	116,717
防護標章	86	194	116	51	142
防護更新	322	227	248	311	547
計	112,469	121,861	145,668	123,754	117,406

出典：特許行政年次報告書 2003年版 統計・資料編 40頁

過去5年の登録件数の推移(商標)

(件)

歴年	1998	1999	2000	2001	2002
通常	130,611	123,038	94,004	90,834	100,331
防護標章	857	372	156	103	121
更新	598	246	209	249	466
計	132,066	123,656	94,369	91,186	100,918

出典：特許行政年次報告書 2003年版 統計・資料編 41頁

2. 問題の所在

防護標章登録制度については、著名・周知な商標を保護するために防護標章という形式であらかじめ登録するという制度設計やその保護対象等に関して、以下のような問題点がある。

(あらかじめ登録する制度であることについて)

商標制度の保護対象は、商標に化体した「信用」である。この信用は、個別具体的な市場において実際の取引者・需要者の認知が積み重なって形成・蓄積される。このような商標の動態的変化の特徴に着目すれば、登録査定時に判断された商標

の著名・周知性を基に商標権の効力の範囲が固定的に画される防護標章登録制度は、必ずしも商標の本質や取引の実情に合致した制度とはいえない。例えば、仮に防護標章の登録又は更新が認められた場合には、その判断が少なくとも10年間固定されてしまうため、数年間経過後に著名・周知性の存在が疑わしくなった場合であっても、禁止的効力が維持される。

実際には出願件数が少ないにもかかわらず、事前に著名・周知性を審査し、これを登録するため、審査体制とともに、通常出願、国際出願のそれぞれに対応する仕組みを整備しなければならない。これは、制度を維持するうえでの行政効率が悪くという問題がある。

現在、世界中で、事前に著名性又は周知性や、混同を生ずるおそれを審査した上でそれを防護標章として登録するという制度を採用している国は、オーストラリア、香港、マレーシア、パキスタン、ザンビア、コロンビアの6か国・地域に過ぎず、制度の国際的調和にそぐわない³。

（保護対象について）

防護標章登録制度の保護対象は登録商標と同一の標章に限られるという制約があり、制度として利用しづらい。また、混同を生ずるおそれがある行為を禁止するためには、同一標章の使用を禁止するだけでは十分ではない。

上記の制約もあり、実際に防護標章に基づく権利が行使された事例は聞かれない。また、後願排除の理由（第4条1項12号）として登録防護標章が引用される例もほとんどない。

これらの問題点を踏まえ、防護標章登録制度については、その在り方を検討すべきではないか。

3. 検討の方向

（1）制度の在り方について

ブランド価値の保護に対応した商標制度を確立するためには、著名・周知な商標については、現行の防護標章登録制度が保護しているように、非類似の商品（役務）であっても、混同を生ずるおそれがあれば、禁止的効力を認めることが望ましい。

³ これまで我が国と同様、防護標章登録制度を採用していた諸外国でも、近年、その制度の廃止が見られる。例えば、英国では1994年法改正（1994年10月31日施行）により、ニュージーランドでは2002年商標法改正（2003年8月20日施行）により、インドでは1999年商標法改正（2003年9月15日施行）により、台湾では2003年商標法改正（2003年11月28日施行）により、それぞれ防護標章登録制度は廃止された。

著名・周知商標の禁止的効力を認めるための制度としては、事前に著名・周知性や混同を生ずるおそれの有無を審査し、それを防護標章の登録という形式で明確にして、他人が当該商標を使用した場合はこれを商標権侵害とする現行の防護標章登録制度も一つの制度の在り方である。

しかし、防護標章の出願数が少ないことや、上記２．の問題点からすれば、むしろ制度の在り方としては、著名・周知性や混同を生ずるおそれの有無を行政が事前に審査してそれを登録するのではなく、より直截に、特別の登録を経ることなく、一つの登録商標の効力範囲として混同を生ずるおそれのある非類似の商品（役務）にまで禁止的効力を認めることが望ましいのではないか。

すなわち、著名・周知商標の禁止的効力は、あらかじめその著名・周知性や混同を生ずるおそれを判断して登録されることにより発生させるのではなく、侵害等の場における具体的な判断においてその都度著名・周知性や混同を生ずるおそれの有無を判断することにより認められるものとすべきではないか⁴。

著名・周知商標の効力範囲として、禁止的効力を非類似の商品（役務）にまで認めれば、登録査定時に判断された商標の著名・周知性を基に商標権の効力範囲が固定的に画されるという問題点（上記２．）の解消のみならず、制度維持に係る行政負担もなくなり、結果的に商標制度全体の効率性が向上するのではないか。

さらに、防護標章登録制度は、その出願者（著名・周知商標の所有者）が登録を受けるための費用を負担することとなっている⁵。これも制度利用者が少ない一因となっていると思われる。商標に化体した「信用」を保護するという商標制度の本質や、ブランド価値を保護するという観点からは、著名・周知商標の所有者が特に登録のための費用や手続の負担を担うことなく、その「信用」を保護することができる方が望ましい。した

⁴ 具体的には、非類似商品（役務）について、著名・周知な登録商標と同一の商標を使用することにより混同を生ずるおそれがある場合は、商標法第３７条各号に規定するように、当該商標権を「侵害するものとみなす」こととなる。

⁵ 例えば、米国通商代表部（ＵＳＴＲ）の「２００４年外国貿易障壁報告書」では、我が国の防護標章登録制度について、以下のように指摘している。

Of particular concern is Japan's register of well-known marks, where employees of the Japan Patent Office make *ex officio* determinations whether a mark is well-known or not. One defect of the "list" approach to well-known mark protection is that one can essentially pay one's way onto the list by requesting defensive registrations in many classes.

（仮訳：日本における周知商標の登録に対する懸念として、ある商標が周知か否かを特許庁職員が職権で判断している点がある。リストを用いた周知商標保護のアプローチの欠点は、多数の区分について防護標章登録出願をすることにより、実質的には（出願・登録）費用を自己負担することになることである。）

がって、著名・周知となっている商標の効力範囲として、禁止的効力を混同を生ずるおそれのある非類似商品（役務）にまで認めることが適当ではないか。

なお、現行の防護標章の登録制度については、水際規制の観点から存在意義があるとの指摘もあるが、実際、防護標章登録に基づく権利により規制がなされた例は見あたらないことから、その観点からの存在意義には疑問があるのではないか。

したがって、著名・周知性等を事前に審査して防護標章として登録するという制度は廃止し、著名・周知な登録商標の効力範囲として、禁止的効力を非類似商品（役務）について認める（その都度著名・周知性等の有無を判断する）という制度の在り方を検討すべきではないか。

（２）保護対象の拡大について

他方、前述したように、混同を生ずるおそれのある行為を禁止し、ブランド価値の保護に対応する制度を確立するためには、著名・周知の登録商標と「同一」の商標に限って非類似商品（役務）に禁止的効力を認めるだけでは不十分である（上記２．）。したがって、「類似」の商標についても非類似商品（役務）について禁止的効力を認めるべきではないか。

防護標章登録制度を維持しつつ、著名・周知商標について、非類似商品（役務）についての禁止的効力を類似の商標にまで拡大するとした場合、（イ）登録商標と類似の標章についても、防護標章として登録することを認めること、又は（ロ）防護標章登録に基づく権利の効力範囲（第６７条）を登録防護標章と類似の商標にまで広げることが考えられる。

（イ）については、仮に登録商標と類似する標章の登録が認められるとしても、禁止的効力の効力範囲が当該標章と同一の範囲にしか認められないとすれば、出願人は混同のおそれのある全ての類似標章について出願しなければならないが、それは著しく困難であるばかりか、いたずらに出願を増加させ、出願人の費用負担の増大を招くこととなる。一方、（ロ）については、防護標章登録の要件との関係で検討する必要がある。すなわち、仮に防護標章登録の要件を、現行法と同様に、もとの登録商標と「同一」の商標を他人が使用した場合の混同を生ずるおそれとすれば、その効力範囲を種々の類似の商標にまで広げることによって、結果として混同を生じないような範囲にまで禁止的効力が及ぶケースも生じ、制度として行き過ぎとなる。また、効力範囲を類似の商標にまで広げるために、防護標章登録の要件を、もとの登録商標と「類似」の商標を他人が使用した場合の混同を生ずるおそれとすれば、特許庁の審査実務において種々の類似商標の使用を想定して審査を行わなければならない、その判断は極めて困難となろう。また、審査自体が容易ではないばかりか、結果として、登録が認められた権利は極めて強力となることと引換えに、多くの標章については登録拒絶され、制度利用件数はさらに減少す

るおそれもある。したがって、保護対象の拡大については上記（１）の方向を前提に検討すべきではないか。

なお、第３回小委員会で議論した際には、商標法第４条第１項の規定振りから見れば、「類似」は「混同を生ずるおそれ」があることが前提ではないかとの指摘や、特に侵害の場面では、「混同」や「混同のおそれ」があるかどうかで判断されるべきではないかとの指摘があった。また、商標権の効力範囲をどのように考えるか等の観点から、「同一」、「類似」、「混同を生ずるおそれ」を議論するべきではないかとの指摘があった。したがって、著名・周知商標に係る権利の効力範囲を上述の方向で検討するに際しても、これらの概念の関係について更に検討しておく必要があるのではないか。

（３）不正競争防止法との関係

不正競争防止法は、

他人の「需要者の間に広く認識されている」^６商品等表示^７と、同一又は類似の商品等表示の使用等により、混同を生じさせる行為（第２条第１項第１号）

他人の「著名」な商品等表示と、同一又は類似の商品等表示を使用等する行為（第２条第１項第２号）

を不正競争として差止請求権や損害賠償請求権を認めるとともに、不正の目的をもっての行為を行った者に３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処することを規定している（第１４条第１項第１号）。

一方、現行商標法は、防護標章と同一の標章を使用等する行為を、商標権の侵害とみなし、差止請求権や損害賠償請求権を認めるとともに、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処することを規定している（第７８条）。

仮に上記（１）の方向性を前提として現行の防護標章登録制度を廃止し、著名・周知な登録商標の効力範囲として混同を生ずるおそれのある非類似商品（役務）について禁止的効力を認める場合、商標法の保護範囲と不正競争防止法第２条第１項第１号及び第２号の保護範囲とが重なり合うことになる^８。したがって、この場合には、不正競争防止

^６ 不正競争防止法第２条第１項第１号の「需要者の間に広く認識されているもの」とは、周知性を意味するものとされている。経済産業省知的財産政策室編著「逐条解説不正競争防止法」参照。

^７ 第２条第１項第１号「他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として…」

^８ この場合、著名商標については、不正競争防止法（第２条第１項第１号及び第２号）によれば、混同が生ずるおそれの有無に関わらず、差止請求権及び損害賠償請求権が認められる。一方、商標法において、上記（１）の方向性を前提として、登録商標の効力範囲として禁止的効力を認めることとし、現行法の商標権侵害に関する規定がそのまま適用されたとした場合であっても、混同を生ずるおそれがある場合にのみ、差止請求権及び損害賠償請求権を認めることになる。ただし、刑事罰について

法による保護との関係や、商標法による保護の必要性について検討する必要があるのではないか。また、同様の範囲を保護しているとしても、単に商品等表示としてではなく、商標として出願・登録していることを勘案加味して、その禁止的効力に抵触する行為について不正競争防止法とは異なる刑事罰を科すことについても、検討してはどうか。

は、不正競争防止法によれば「不正の目的」がなければ科されないが、商標法において、上記の方向性で制度を整備すれば、「不正の目的」の有無に関わらず、刑事罰が科されることとなろう。また、刑事罰の内容も異なる。

一方、周知商標については、商標法・不正競争防止法ともに混同が生ずるおそれのある場合を保護することとなるが、刑事罰が科される要件やその内容が異なることとなるであろうことは上記と同様である。

・著名な商標の希釈や汚染を防止するための措置について

特に著名となり信用を蓄積した商標が「ブランド」という資産価値を有するものとなっている場合には、商品（役務）の出所についての「混同を生ずるおそれ」の有無にかかわらず、著名商標の保護が必要な場合が指摘されている。具体的には、当該商標の有する名声・顧客吸引力自体への他人の便乗行為による、希釈や汚染である。

これらの行為から商標を保護するための商標法上の措置についても検討すべきではないか。

1．問題の所在

著名商標が有する独自のブランドイメージが顧客吸引力を有し、個別の商品や役務を離れた独自の財産的価値を持つに至った場合には、たとえ、商標を使用する商品・役務の分野が異なるような場合であっても、当該著名商標を冒用することによって、冒用者は自らが本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名商標の有している顧客吸引力に「ただ乗り（free-ride）」することができる。その場合、著名商標とその本来の所有者との結び付き、すなわち識別機能が減殺され（希釈=dilution）、著名商標の財産的価値が減少することがある。また、良質・高級等のイメージを有する商標が相反するイメージの商品・役務に使用されることにより、当該著名商標のイメージが損なわれる（汚染=pollution, tarnishment）こともある。

希釈は、例えば、電気製品等について高い技術・信頼できる品質・サービスが確立している商標を、他人が異業種の商品・役務に頻繁に使用するようになると、当該著名商標が有する本来のイメージが全体として薄れ、顧客吸引力が低下することとなるような場合である。また、汚染は、例えば、香水やアクセサリーなどで高級なイメージを有する商標をそのイメージを損なう商品や役務に他人が使用する場合などである。

国際条約や欧米等主要国の法制においては、このような希釈・汚染に対する著名商標の保護が行われている〔参考資料参照〕

2．検討の方向

商標の新たな保護の類型として、特に著名となり信用を蓄積した登録商標が「ブランド」という資産価値を有するものとなっている場合には、商品・役務の出所についての混同を生ずるおそれの有無にかかわらず、当該商標の有する名声・顧客吸引力自体への他人の便乗行為による、希釈や汚染行為から当該商標を保護する必要があるのではないか。このため、何らかの制度について、商標法に規定することを検討しても良いのでは

ないか。

なお、その検討に当たっては、著名な商品等表示の冒用行為を禁ずる現行不正競争防止法第2条第1項第2号との関係について整理する必要がある。同号は、他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを自己の商品等表示として使用し、又はそのような商品等表示を使用した商品の譲渡若しくは輸出入等を行う行為を「不正競争」として、それにより営業上の利益を侵害されるおそれのある者には、かかる行為の差止めや損害賠償等の救済を可能とする規定であり、同号の制定趣旨としては、他人の著名な商品等表示へのただ乗りや希釈化の問題に主として対応するためとされており、「商品等表示」の概念に含まれる商標の希釈化・汚染の防止に実効を有するものと考えられているからである。

このため、仮に希釈や汚染行為について商標法に規定することを検討するということとなれば、不正競争防止法による保護に加えて、商標法において保護する必要性があるのかについて検討しておくべきではないか。またその際には、商標として出願し登録していることを勘案加味して、単なる商品等表示とは別個の保護として、例えば刑事罰を科す必要性があるか否かについても、検討しておくべきではないか。