

1 各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究

商標制度は、登録商標に化体した業務上の信用を保護することを目的としており、魅力あるブランドを活用してより価値の高い商品・役務を提供するための環境整備として、これまで必要に応じて商標法の改正が行われてきた。

そして、ブランド保護の強化及びその実効性を確保するための権利侵害への対応が求められる中、とりわけブランド価値が高い著名商標の保護、普通名称としての商標の使用に対する制限、不使用登録商標の権利行使制限、そして偽ブランド品や模倣品を扱う個人輸入代行業者の責任については検討課題とされてきた。

本調査研究は、このような検討課題に対し、欧米各国(米、欧州共同体、英、独、仏)及び中国における法制度を俯瞰するとともにそれに関連した判例を収集分析し、併せて我が国ユーザーへのニーズ調査及び商標権侵害行為の実態調査を行うことにより、国際比較及び国内ニーズの観点を含め我が国の商標制度の在り方についてとりまとめを行った。

．序

1. 本調査研究の背景

我が国商標制度は、登録商標に化体した信用を保護することにより、ブランド価値や事業者の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益をも保護している。

これまで、産業構造の変化への対応や国際的な制度調和等のため商標制度の改正が行われてきたところではあるが、著名商標の保護の在り方、普通名称化への対応、不使用登録商標対策など、商標権の在り方についてさらに検討を深めるべきとの指摘がなされている。また、「知的財産推進計画2006」においては、偽ブランド品や模倣品の個人輸入代行業者の責任を問える可能性の検討の必要性が指摘されている。

これらの指摘を受けて、本調査研究は、下記項目に関して、国内における商標の使用及び侵害行為の実態把握とこれら侵害行為への対処についての国際制度比較の調査・分析を通して、我が国の商標制度の在り方について改めて検討を行ったものである。

< 本調査研究対象項目 >

- ．著名商標保護の在り方について
- ．普通名称化について
- ．不使用登録商標対策について(不使用の抗弁)
- ．個人輸入代行について

2. 本調査研究の実施方法

(1) 国内企業アンケート調査、国内企業ヒアリング調査

本調査研究対象項目である各侵害行為類型につき、国内における侵害及びそれらへの対処の実態や現行商標制度に基づく保護のニーズを把握するため、国内企業約 2,400 社を対象としたアンケート調査を行った。また、国内アンケート調査結果において回答のあった企業の中から 15 社を選択の上ヒアリング調査を実施し、より詳細な実態やニーズを把握することで、本調査研究の検討の基礎とした。

(2) 海外調査、海外ヒアリング調査

海外制度比較を行うため、米国、欧州(欧州共同体商標規則(以下「CTM」という。)、イギリス、ドイツ、フランス)及び中国の各国法律事務所へ依頼し、調査研究対象項目に関する法制度、立法趣旨及びその沿革、判例、学説などの情報を収集の上分析した。また、これら調査結果では十分に把握できなかった立法経緯の詳細、実際の法運用状況、法解釈を調査するため、米国及び欧州にて、関係官庁、学識経験者、法律事務所でのヒアリング調査を行った。

(3) 委員会による検討

調査研究対象項目に関して専門的な視点からの検討、分析を行うため、9名の有識者から成る委員会を設置し、担当委員において海外調査結果を利用した上で各項目についての調査を行い、国内外文献・判例調査結果、国内企業アンケート・ヒアリング調査結果、海外調査結果を踏まえ、6回の委員会の中

で各論点について検討した。

本報告書は、本調査研究対象項目ごとに、我が国商標制度の在り方について、以上の結果をまとめたものである。

・著名商標保護の在り方について

1. 問題の所在

周知性や著名性を獲得し当該商標に顧客を引きつける財産的価値や信用を持つようになった商標（著名商標）について、使用する商品又は役務が異なる分野において、第三者に当該顧客吸引力にただ乗りする形で使用されると、著名商標と本来の所有者との結び付きが減殺し、著名商標の財産的価値が損なわれることがある。

商標法において、商標権の効力は指定商品・役務と同一の範囲に及ぶが、類似する商品・役務についてもみなし侵害行為としてその保護を図っている。他方、商標に化体された業務上の信用を十分に保護する観点から、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、出所の混同が生じる範囲内において、登録商標の指定商品・役務と類似する商品・役務の範囲を超えて他人の使用を排除できる防護標章登録制度を設けている。しかし現行法における保護は、商標の周知性や著名性のレベルによって権利の及ぶ範囲が変わるわけではない。

そこで、商標法における周知・著名商標の保護制度の在り方として、防護標章登録制度以外の枠組みにおいて、一つの登録商標の効力範囲として、出所の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により保護すべき必要性、また、出所の混同を生じるおそれがない場合においても、商標が稀釈化あるいはその信用が毀損されるようなときには、商標法による保護を及ぼす必要性が問題となってくる。

2. 諸外国における著名商標保護

諸外国における著名商標保護制度を調査した結果、商標法において、非類似の商品・役務にまで著名商

標の禁止的効力が認められている。これは、登録商標であるから保護する、あるいは著名商標であるから保護するという制度設計ではなく、商標登録に加え当該商標が「実際に有する価値」を保護することを趣旨としている。

著名性の要件につき、調査対象となったどの法域においても、非類似商品・役務への使用からの保護のためには、著名性、名声又は周知性の証明が求められており、例えば著名である旨をあらかじめ登録しておくことにより権利が付与されるというような制度は採用されていない。

また、稀釈化等のおそれにつき、調査対象となったどの法域においても、商標の識別性が害されることなど、行為の実質を問題とする要件が存在し、そのような行為として規制の念頭に置かれているのは、不鮮明化による稀釈化と汚染による稀釈化である。

さらに、規制される使用態様について、米国においては、商標的使用でない使用については、公正使用として許されることとなっている。これに対し、欧州においては、商標的使用でない使用についても、一般論として、稀釈化を生じさせる使用であれば規制の対象となり得ると言える。

3. 委員会における検討

委員会においては、主として、著名商標保護につき、防護標章登録制度と共に、商標法と不正競争防止法がどのように役割分担されているのか、また各法の領域においてその保護が十分になされているのかを検討しなければならないとの指摘があった。

すなわち、登録商標のみなし侵害行為は非類似商品・役務には及ばないが、著名商標における他人による非類似商品・役務について出所の混同を生ぜしめる行為、また、著名商標の冒用行為は、不正競争防止法による規律にゆだねられることになる。なお、同法第2条第1項第1号及び第2号では、「商品等表示としての使用」という要件が課されていることから、商品等表示としての使用以外のところで著名商標の名声・信用あるいは識別力が毀損されることに対し、明示的に保護されているとは言い難い。

とりわけ、第2号の適用においては、「自己の商

品等表示としての使用」という要件があり、商品等表示としての使用であることに加えそれが自己の商品等表示であることが求められる。すなわち、他人の商品等表示として使用する限りでは、2号の要件を充足しないと解釈するのが自然であり、判例によれば「商品等表示としての使用」というのは自他商品を識別する態様で用いられることを要することから、日本では稀釈化を問題としない代わりに、表現の自由の見地から問題が起きそうな利用については全部保護対象から除外しているとも言え、第2号はこの点で、欧米の著名商標保護規定よりも規制対象が狭いと言えるであろう。また、欧米では著名性を要求しているだけでなく別途稀釈化されることや名声を害されることを要求している点にかんがみると、この第2号の規定は、比較法的に見ると非常に珍しい規定ぶりと言える。

仮に日本の商標法において稀釈化や汚染に対する保護規定を新設するとなると、不正競争防止法第2条第1項第2号のような「自己の商品等表示としての使用」という要件を設けずに、稀釈化のおそれを問題にするという欧米型の規制にしてしまうという方向性も考えられる。その場合には、不正競争防止法よりも保護の範囲を拡張することになるが、そのようなニーズが現実にあるのかという点をさらに掘り下げて検討する必要がある。

著名商標の保護を商標法において規律すべきか否かという命題に関し、委員会において明確に収斂した結論は出ていない。不正競争防止法による保護がある中で商標法において保護規定を絶対に設けるべきとの意見はなかったが、稀釈化や汚染について何らかの形で保護してほしいというニーズは明らかになった。しかしながら、どのような要件において何を保護対象にするのかという点に関しては、不正競争防止法における規律との関係においても十分に整理されておらず、企業側のニーズも明確に一元化されているわけではない。

国内アンケート調査では約14%の企業が商標法によっては対処できない商標の価値を減損するような被害を受けたことがあり、その中でも非類似の商品・役務に商標を使用された結果、出所の混同が

生じ、またブランドとしての価値が毀損されたとの被害が報告されている。そうした稀釈化行為そのものに対する規制の議論はまだ国内でも十分に尽くされているとは言い難く、今後、不正競争防止法における議論もにらみながら、商標法独自の保護すべき領域、要件等について引き続き積極的に検討を進めることが必要である。

・普通名称化について

1. 問題の所在

普通名称化とは、新規商品に付された商標や、市場で大きなシェアを占めるようになった商品に付された商標について、需要者や他の事業者の間でその商標が「登録商標である」との認識が希薄化した結果、当初は特定の企業の商品の出所を表示していた商標が、特定の商品や役務自体を表す普通名称として認識されるようになる現象である。

登録商標の普通名称化の防止は、自己の商標管理を徹底し、需要者に対し登録商標であることのPRを行うなど商標権者側の努力に大きく依存するものである。他方、悪意ではない第三者（行政官庁を含む）が他人の登録商標を普通名称として使っているような場合には、商標の出所表示機能を発揮する使用ではないので直ちに商標権侵害となるものではない。しかしながら、第三者が登録商標の識別力を弱めるような使用をする場合には、商標権者にはそれを防ぐための法的な手段が商標法上当りであるが、その他人の善意にすぎるといふことにならざるを得ない。したがって、登録商標の使用によって識別力が弱められるような場合に、商標権者側からそれを防止するための何らかの手段が必要ではないかとの指摘がある。とりわけ、普通名称として辞書等に掲載されることは、侵害訴訟等において当該商標が普通名称化した証左として用いられていることを勘案すれば、そのような辞書等への掲載が行われた際に、登録商標である旨を明示する権利を創設して普通名称化を防止する方策も考えられる。

また、普通名称化した登録商標は、商標法第26条

によりその効力が制限されるが、審判請求事由とされていないことから、当該登録が無効とされ又は取り消されることはない。したがって、商標の普通名称化の有無は、個々の商標権侵害事件において裁判所で判断されることになるが、商標権者が商標権を放棄しない限り、ある事件で普通名称化が認定されたとしても、また別の事件で当該商標権の効力が争われる可能性があり、権利として不安定な状態にあるという弊害がある。

2. 諸外国における普通名称化防止措置について

(1) 出版物に対する普通名称化防止措置

諸外国における普通名称化防止措置について調査した結果、商標権者による辞書等の出版社への商標表示請求権の制度を持つのは、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、CTM、ドイツ、スペインである。いずれも、辞書、百科事典、これに類するもののみが対象となっており、新聞、雑誌は除外されている。辞書等はその記載内容が繰り返し利用されるため、登録商標が普通名称として掲載された場合、当該商標の識別力を喪失する可能性が高いためである。CTM、ドイツ、スペインでは、少なくとも次の版で訂正すれば足りることになっており、出版社の負担の軽減が図られている。訂正内容としては、®、商標、登録商標等の表示で足りる。

(2) 普通名称化した商標の権利制限規定及び取消制度

欧州（CTM、イギリス、ドイツ、フランス）、米国では、商標が登録された後に普通名称化した場合には、その権利の効力が制限されると共に、その登録も取り消される。他方、登録の時点で普通名称に該当しているにもかかわらず登録された場合において、取消請求の時点で普通名称に該当しなくなった場合には、その登録は取り消されない。

3. 委員会における検討

登録商標を普通名称として表示することを著作物一般や製品一般の場合にまで規制を及ぼすことは、

商標的使用に限りて規制をし、普通名称としての商標権の効力について制限規定を設けている商標法の規制の枠を拡大することになる。委員会においては、この点を踏まえ、普通名称化を防ぐための法的措置の必要性及び普通名称化した登録商標の取消制度の2点を中心に議論を行った。

(1) 普通名称化を防ぐための法的措置の必要性

CTM 第 10 条のような商標表示請求権の規定を商標法に盛り込むことは、単に商標権者の救済を規定するにとどまらず、新たな義務の創設にもつながることになる。したがって、実体権としてその義務を拡張する場合には、その請求対象として辞書・百科事典の発行者のみとするのか、あるいは行政庁まで含めるのか、さらには一般の学校などにおけるテキストとしての使用に対してもその対象とするのか等の整理が必要となる。

今回の国内アンケート調査において、登録商標が普通名称化したと回答した企業は約 1 割であり、普通名称化した理由の一つとして「出版物において登録商標が普通名称として扱われたこと」を挙げている。その意味では、登録商標が普通名称化することを防ぐための法的措置として、欧州で導入されている登録商標であることを明示する請求権を導入することも一方策ではある。しかしながら、現実には出版社と商標権者が普通名称化をめぐる争う場面は極めてまれではないかとの指摘もあり、出版社側も商標権者側から登録商標であることの通知を受けた場合には、訂正を行うなどの対応を行っているとの報告もある。また、普通名称化を防ぐためにはまず商標権者自らの努力が必要であり、その上で必要があれば普通名称化防止のためのガイドラインを作成し、企業の商標管理に活用していく方策もあるのではないかと、この考え方もある。したがって、我が国において登録商標であることを明示する請求権の創設を検討する際には、請求の対象やその内容、さらにはこの商標表示請求を怠ったときの影響等を十分に整理することが必要である。

(2) 普通名称化した登録商標の取消制度

普通名称化した登録商標の取消制度に関し、国内アンケート調査及びヒアリング調査からは、個別侵

害訴訟における対応で十分とする企業もあり、そのニーズは必ずしも明確なものとはなっていない。また、普通名称となった商標は普通に用いられる表示の態様であれば権利侵害とはならないことから、取消制度を導入しなくとも直ちに問題が生じるものではない。しかしながら、普通名称化した登録商標が形式的に残ることによって紛争が生じるおそれもあり、そうした弊害を無くすことへの潜在的ニーズはあると考えられるので、今後とも引き続き注視する必要がある。

・ 不使用登録商標対策について(不使用の抗弁)

1. 問題の所在

商標法による商標権の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であり、使用されていない登録商標は本来保護すべきものとはいえない。不使用登録商標による権利行使に制限を加えることは、不使用登録商標を有するメリットを減少させ結果的に不使用登録商標の増加を抑制する効果が期待できる。しかしながら、現行法は登録主義を採用し、差止請求権と損害賠償請求権のいずれにおいても権利行使制限規定がないことから、形式的には不使用登録商標に基づいた権利行使は可能である。

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会においては、不使用登録商標の増加及びそれが第三者の商標採択を圧迫しているなどの問題を生じさせていることなどが指摘されている。そして不使用の抗弁の採用に関し、異議申立、無効審判時においては慎重に検討すること、また侵害訴訟時においては権利濫用の法理等との整合性を踏まえて、さらに検討を行うことが適切と提言されていることから、不使用の抗弁を認める必要性及びその範囲について検討する必要がある。

2. 諸外国における不使用登録商標対策について

(1) 不使用登録商標の権利行使

諸外国における不使用登録商標の権利行使について調査した結果、CTM、ドイツ及びイギリスでは、登録商標の5年間の継続的不使用により、不使用の抗弁が認められ、不使用登録商標による権利行使は認められない。また、米国では、3年間の継続的不使用は商標を放棄したものとみなされ、商標が放棄されたことは抗弁となる。これに対して、フランス及び中国では、不使用の抗弁は認められておらず、不使用登録商標の権利行使が許されている。

(2) 抵触する先行商標が不使用の場合

CTM、ドイツ及びイギリスでは、抵触する先行商標が存在することは異議事由となるが、先行商標が不使用である場合には、出願商標は拒絶されず、また、抵触する先行商標の存在を理由に登録商標が無効となるには、先行商標が不使用でなければならない。米国においては、出願商標と混同を生じるおそれがある先行商標が存在することは、拒絶事由・異議事由となるが、その場合当該先行商標が放棄されていないこと(3年間不使用の場合にはその商標は放棄の一応の証拠となる)が条件となる。

3. 委員会における検討

委員会においては、不使用登録商標の問題点、不使用登録商標の権利行使における抗弁の必要性及び不使用の抗弁を認める範囲について検討を行った。

国内アンケート調査及びヒアリング調査結果に基づく実際の企業のニーズとしては、一定期間使用していない商標の権利行使(侵害訴訟、異議申立、無効審判)を制限すべきとの意見が多数とはいえず、積極的に権利制限をすべきとの理由を見いだすことはできなかった。

不使用の抗弁を導入した場合、侵害訴訟において抗弁が主張されると同時に取消審判が請求され、不使用を理由として商標登録が抹消される限りにおいて商標の並存の問題は生じない。しかし、侵害訴訟と登録商標の取消が共に裁判所においてなされる欧州のような制度とは異なり、不使用の抗弁を侵害訴訟において主張し、取消審判が請求されないときは、不使用の抗弁が認容されても登録商標は残るという

状態になり法律関係が複雑なものとなる。これを避けるためには、不使用の抗弁を認めるだけでなく、不使用取消を特許庁のみならず裁判所も行うことができるようにすることも一方策であるが、これは不使用取消制度それ自体の変更を要するものであり慎重に検討されなければならない。

また、異議・無効の手続における不使用の抗弁は、欧州において採用されているが、これは、商標出願時に他人の先願登録商標との相対的審査を行っていないことから二つの商標が並存することによる不都合を回避するために認められているものであり、日本の異議申立とは土俵が違うとも考えられる。したがって、抵触する先行商標が不使用である場合に、後願の商標登録出願を排除しないとすれば、互いに類似する複数の商標が並存登録されることになり、需要者の利益に与える影響が大きいものとなる

以上を勘案すると、「不使用の抗弁」の導入については、現段階では企業のニーズが必ずしも高いとは言えず、また導入による商標の並存などの弊害も懸念されることから、その導入については慎重に検討すべきである。

2. 個人輸入代行について

1. 問題の所在

国内の需要者が海外の事業者から直接商品を購入することは、必ずしも容易ではない。そのような場合に、需要者に代わって、海外の事業者の選定、商品の手配、商品の発送手続などを行う輸入代行業者が存在しており、国内の需要者による海外流通市場へのアクセスに大きく貢献している。

一方で、輸入代行業者のうち、商標権を侵害するおそれのある物品の輸入を代行している者も存在し、そのような者によって実質的に商標権が侵害されているとの指摘がある。また、「知的財産推進計画2006」においても、そのような物品の輸入を代行する個人輸入代行業者の商標法上の責任の有無や規制の在り方について問題提起がなされている。

2. 諸外国における個人輸入代行の扱いについて

(1) 私的使用を目的とした個人輸入に対する責任の発生

調査対象国を比較法的に見ても、商標権侵害の成立要件として、「業として」行われた行為であることを要求しているのが、私的使用を目的とする商標権侵害物品を輸入する行為（いわゆる個人輸入）であれば、侵害は成立しない。例外的に、フランスが、規定上「業として」の要件を要求していない。しかし、そのフランスについても、現実の適用例として挙げられている事例は、およそ私的使用とは考えられないことが明らかな事案であり、そうではないケースにおいて、現実にとどの程度まで責任が追及されているのかは、さらに調査する必要がある。

(2) 私的使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する責任の発生

調査対象となったどの法域においても、商標権侵害について関与した幫助者の責任を、一般論としては認めている。しかし、要件として、幫助者が侵害の成立を知っていることを要求する国がほとんどである。また、個人輸入の代行を装った侵害品の輸入手続きについては、各国では、幫助者の責任に関する一般論の当てはめ以上の問題は存在しないと考えられている。とりわけ、外形上輸入代行を装った輸入手続きについては、外形ではなくその実態をとらえた法の適用がなされている。

さらに、外形のみ輸入代行を装っているのではなく、真に私的使用を目的とした個人輸入が商標権侵害品について行われた場合に、これに関連する行為を行った事業者が商標権侵害に問われるか否かという点につき、そもそも私的使用を商標権侵害とするフランスで、その幫助行為が違法とされることは当然であるが、私的使用を適法とするイギリスやCTM（少なくともスペインにおけるその適用）でも、幫助行為については「業として」の要件が満たされていると認めて、責任を肯定している。

3. 委員会における検討

委員会においては、個人輸入代行の規制の必要性、

立法的な解決法、個人輸入代行規制に必要とされる要件等について検討を行った。

個人輸入代行業の態様としては、日本で製造承認されていないなど日本では買えない商品（真正商品）について個人輸入を代行するもの（本来の個人輸入代行）あるいは侵害品の輸入を代行するもの（不正な個人輸入代行）に分類できる。知的財産法である商標法が規制する場面は後者の場合と考えられる。

この場合、主たる行為者（注文主である個人）に販売等の意思がなく侵害が成立しない場合において、それ自体では侵害を構成しない代行業者の行為については、侵害は成立しない。他方、外形的には輸入代行業を装いながら、輸入代行業者が侵害品を輸入して国内で販売しているのと同様の実態を有する場合があります。そのような輸入代行業者が侵害品を輸入していると認定できるような事案においては、その責任を問うことはあり得るものと思われる。いずれにしても、代行業者の責任の存否は、個別の事案ごとに判断されるべきものである。

また、「輸入代行」を間接侵害行為として位置付けることも考えられるが、今回の国内アンケート調査結果からは輸入代行による被害を裏付ける実態を把握することはできなかった。一方で、ヒアリング調査においては、個人輸入を偽装した模倣品の輸入を懸念しているとのことであったが、財務省関税局においては、発見された侵害疑義物品が1個の場合でも原則として認定手続きを採り、輸入者及び権利者から提出される証拠や意見等に基づき判断することを通達改正により明確化し、2006年7月から施行していることから、税関での運用改善によって事実上対応ができていたとの指摘があり、こうした点を考慮すれば、新たに輸入代行に対する商標法上の手当を講じる必要性及び緊急性は見いだされない。

（担当：研究員 中塚智子）