

# 周知商標保護適格要件としての 保護を求める国における「使用」

—欧米での事例を中心に—

弁理士 佐藤 俊司

## 目次

1. はじめに
2. 周知商標保護の国際的枠組み
  2. 1 パリ条約 6 条の 2
  2. 2 TRIPs 協定 16 条 2 項・商標法条約 16 条
  2. 3 WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告
3. 各国の状況
  3. 1 日本
  3. 2 米国
    3. 2. 1 属地主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine
    3. 2. 2 FLANAX 事件第 4 巡回区連邦控訴裁判所判決
  3. 3 英国
  3. 4 その他の欧州
4. 検討
5. さいごに

## 1. はじめに

周知商標として保護されるに際して、そもそも保護を求める国において使用されていることは必要であろうか。すなわち、周知性の認定に際し、保護を求める国における使用実績を必要とすべきであろうか。

保護を求める国において周知商標として保護されるためには、当該国で使用されていることが前提との考えもあろう。しかし、周知性認定と認定国における使用実績は、必ずしも表裏一体ではない<sup>(1)</sup>。特にインターネットやソーシャルメディア等の発達に伴い、世界中のあらゆる情報がスマートフォン等により手元で容易に入手可能となり、またその情報を瞬時に世界中に拡散・共有可能な時代である。日本では未だ使用されていない、又は知られていないような世界中のあらゆるブランドの存在を、個々の消費者が手元にて容易に知ることができる高度情報化社会の現在においては、周知商標の保護を求めたい国で仮にその商標の使用が開始されていなくとも、インターネットやソーシャルメディア等を通じて、すでにその国の需要者の間で周知に至ってしまうケースは益々顕著になってきている。また、それがゆえに、周知商標権者が未だ使用を開始していないにもかかわらず、その周知商標が、その周知商標権者のおよそあずかり知らない国の消費者の間で広く知られ、周知に至ってしまう場合も増加し、それに伴う冒認出願・不正使用も増えて、伝統的な属地主義との抵触が世界中で容易に起こる状況となっている。とは言え、周知商標権者が伝統的な属地主義に基づいて、保護を求めるそれぞれの国で商標権を取得するとなるとコストとの関係で現実的でない場合も多く、伝統的な属地主義に基づく商標登録によらずとも、周知商標が第三者の冒認出願や不正使用から各国におい

(1) 中村知公「周知商標保護の国際動向」583頁 知財管理 vol.48 No.4 1998

て適切に保護されることが、このグローバル社会・高度情報化社会ではより望まれる。

本稿は、周知商標が、保護を求める国において使用されていないような場合に、どのような保護がなされるかを検討するものである<sup>(2)</sup>。なお、本稿では、以下のような仮想事例を交えながら、検討していきたい。

#### 【仮想事例】

月のや（日本発の高級旅館）（43類「宿泊施設の提供」にて日本で商標登録済）

日本では京都、沖縄、富士山、東京、軽井沢の高級旅館の商標として使用され、日本においては周知商標となっているほか、インバウンドの外国人富裕層を中心にインターネットやソーシャルメディア等を通じて海外でも日本発の高級旅館のブランドとして周知となっている。近年では、インドネシア<sup>(3)</sup>のバリ島に海外進出も果たし、インドネシアでは商標登録も取得した。ところが、未だ使用を開始しておらず、また商標出願もしていない近隣国のマレーシア<sup>(4)</sup>のリゾートであるペナン島において関係のない第三者による「月のや」を語る日本旅館風ホテルが登場し、ソーシャルメディア等において需要者に混同が生じていることから、マレーシアでの周知商標としての保護を求めたい。

## 2. 周知商標保護の国際的枠組み

周知商標の保護の国際的枠組みとしては、パリ条約6条の2、TRIPs協定16条2項、WIPO周知商標の保護規則に関する共同勧告等があるが、いずれも、周知商標の保護を求める国での使用を前提としてはいない。

### 2. 1 パリ条約6条の2

パリ条約6条の2においては、周知商標として保護を受けるための要件として、「保護を求める同盟国において、広く認識されていること」、すなわち「保護を求める同盟国での周知性」を要求する。しかしながら、「広く認識されていること」の前提として、保護を求める同盟国における使用実績が必要か否かについては必ずしも明らかではない。保護を求める同盟国における周知性については、通常はその保護を求める同盟国での使用実績に基づいて認められることが多いものと考えられるが、仮にその保護を求める同盟国での使用実績がない場合でも、その保護を求める同盟国での周知性が認められないわけではない<sup>(5)</sup>。

この点、1958年のリスボン改正会議において、保護を求める同盟国における周知商標の使用は必ずしも必要でないとの提案が拒否されたことから<sup>(6)</sup>、パリ条約上は、保護を求める同盟国における使用実績がない商標については、各同盟国は、必ずしも周知商標と認定する義務を負わない<sup>(7)</sup>。但し、そのような保護を求める同盟国において使用されていない周知商標の保護をするのは各同盟国の自由となっている<sup>(8)</sup>。

また、パリ条約上、周知商標として保護されるためには、「登録」は要件とされていない。あくまでも、「保

(2) 検討にあたっては、いわゆる Bad Faith についても密接に関連する論点となるが、別の論点なので本稿では検討の対象外とする。

(3) インドネシアは、パリ条約（1950年12月24日）、WIPO条約（1979年12月18日）、TRIPs協定（1995年1月1日）、商標法条約（1997年9月5日）、マドリッドプロトコル（2018年1月2日）の各条約に加盟している。

(4) マレーシアは、パリ条約（1989年1月1日）、WIPO条約（1989年1月1日）、TRIPs協定（1995年1月1日）、の各条約に加盟している。

(5) G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967（邦訳版 84頁）。「商標はその国で登録がなされる前に周知になることがあり、また他国における宣伝の影響で、その国で使用される前にも周知になることがある」

(6) Bodenhausen, 前掲（注5）、84頁

(7) 中村知公・加藤公久「周知商標の保護に関する共同勧告決議」196頁 知財管理 vol.50 No.2 2000

(8) Bodenhausen, 前掲（注5）、84頁。また、かかる提案は25カ国が賛成したが僅か2カ国によって却下されたが、賛成国の多くがそうするであろうと述べられている。

護を求める同盟国での周知性」が要件であって、保護を求める同盟国において周知と認定されれば、その商標が未登録であっても、パリ条約上は、周知商標としての保護の対象となり得る。

## 2. 2 TRIPs 協定 16 条 2 項・商標法条約 16 条

パリ条約は、周知商標保護のミニマムスタンダードとして機能してきたものの、サービスにまで保護が及ばない点で、周知・著名商標の保護が不十分であった。そこで、パリ条約を補完すべく、パリ・プラス・アプローチをとる TRIPs 協定 16 条 2 項及び 3 項において、周知・著名商標の保護が規定され、パリ条約 6 条の 2 の適用範囲をサービスの分野まで拡大し (TRIPs 協定 16 条 2 項<sup>(9)</sup>)、さらに、その周知商標が登録されていれば、非類似の商品・サービスまで保護を拡大することとした (同 3 項<sup>(10)</sup>)。

また、商標法条約 16 条<sup>(11)</sup>においても、TRIPs 協定 16 条 2 項と同様、パリ条約の商標に関する規定をサービスマークについて適用すると規定し、パリ条約 6 条の 2 の適用範囲をサービスの分野まで拡大している。

## 2. 3 WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告

パリ条約及び TRIPs 協定において、国際的な周知商標保護については一定の前進を見せたものの、未だ十分な保護を与えるものとは言えなかったため、WIPO において、1995 年に周知商標に関する専門家会議が開催されることになった。

4 年に及ぶ数回の会議を経て、最終的に 1999 年 9 月に採択された WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告においては、WIPO 加盟国に対してもパリ条約 6 条の 2 における周知商標の保護が求められることとなり<sup>(12)</sup>、周知商標の保護が拡大された。

特に、従来、保護を求める同盟国での使用実績のない商標については、各同盟国は、必ずしも周知商標と認定する義務を負わなかったが、WIPO 共同勧告においては、周知商標の決定に関して、その周知商標が使用・登録・出願されていることを条件として求めてはならないとされた (第 2 条 (3) (a) (i) 及び (ii))<sup>(13)</sup>。

これにより、単に加盟国で「周知」と認定されれば、周知商標としての保護要件を満たすことになり<sup>(14)</sup>、

(9) TRIPs 協定第 16 条 与えられる権利

(2) 1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、サービスについて準用する。加盟国は、商標が広く認識されているものであるかないかを決定するに当たっては、関連する公衆の有する当該商標についての知識 (商標の普及の結果として獲得された当該加盟国における知識を含む。) を考慮する。

(10) TRIPs 協定第 16 条 与えられる権利

(3) 1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限り、(登録商標に係る商品又はサービスに類似しない商品又はサービスについての保護を規定し、権利者との関連性 (connection) を示唆し、かつ権利者の利益が害されるおそれのある場合には、パリ条約第 6 条の 2 の規定を準用するとしている。)

(11) 第 16 条 サービス・マーク

締約国は、サービス・マークを登録し、パリ条約の商標に関する規定をサービス・マークについて適用する。

(12) 中村・加藤、前掲 (注 7)、205 頁 「特に、パリ条約非同盟国とともに、WIPO 加盟国に対しても勧告決議は適用があるため、パリ条約非同盟国においては、実質上、パリ条約 6 条の 2 と同等の保護に加え勧告決議による保護を享受できることになる」

(13) Article 2 Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(3) [Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:

(i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;

(ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or

(14) Article 2 Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(2) [Relevant Sector of the Public]

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

パリ条約6条の2における周知商標保護の条件として、加盟国における使用を求めることができるかという議論に終止符が打たれ、保護対象の商標は不使用であっても、周知でありさえすれば保護を享受できることが明確化された<sup>(15)</sup>。

WIPO 共同勧告はその性質上、加盟国への強制義務はないものの、各国での周知商標の保護の解釈に際しての一定の根拠となり得るものであり、WIPO 共同勧告により周知商標保護が一步前進したものと言える。

但し、ブラジルやアルゼンチンといった一部の南米諸国の加盟国は、特定の条文について留保宣言を行っており、WIPO 各加盟国におけるその履行状況については、個別のフォローアップが必要である。

本仮想事例においては、商標「月のや」が保護を求めたい国であるマレーシアにおいては、「月のや」は未だ使用されていないことから、マレーシアはパリ条約上の保護義務を負わないが、マレーシア人にとって人気の海外観光地である日本の高級旅館として、マレーシアにおいてインターネットやソーシャルメディア等で広く知られ、周知性を獲得している場合も十分にあり得ることから、そのような周知商標をマレーシアが保護するのは自由、ということになる。

なお、「月のや」は43類の宿泊サービスに使用されるサービスマークであるところ、パリ条約上は、各同盟国はパリ条約6条の2をサービスマークに準用する義務はなく、準用することは各同盟国の自由となっているが、マレーシアはTRIPs加盟国でもあることから、サービスマークにも適用される（TRIPs協定16条2項）。

### 3. 各国の状況

上記のような国際的保護の枠組みのもと、各国において、周知商標の保護に際して、保護を求める国における使用はどのように取り扱われているだろうか。特に登録拒絶の場面及び使用差止めの場合において、保護を求める国における使用の有無はどのように影響するだろうか。以下、日本・米国・欧州の状況について検討する。

#### 3. 1 日本

日本の商標法上、登録拒絶の場面において、特に日本国内での使用や登録の有無を問わず、日本国内において周知であれば、外国の商標を含めその周知商標は保護され（商標法4条1項10号、15号等）、さらには不正の目的が認められるものについては、日本で周知でなくとも、外国でのみ周知な商標についても保護される（同4条1項19号）。

本仮想事例と逆の事例に当てはめると、例えばマレーシアで周知な高級ホテルの商標について、そのホテルが未だ日本に進出しておらず、また日本で周知でない場合でも、その商標を日本で第三者が無断で出願した場合、商標法4条1項15号や19号等で拒絶されることによって、そのマレーシアで周知な高級ホテルの商標は保護されることとなる<sup>(16)</sup>。

(15) 中村・加藤，前掲（注7），205頁

(16) 4条1項19号が導入された平成8年改正法前の事案で4条1項15号該当性を肯定した事案として、日本で使用されていないロンドン等に所在の著名なリッツホテルとの間に混同のおそれがあると判断したホテルゴルフリッツ事件（東京高判平成11年8月31日）がある。



一方で、日本未進出のそのマレーシアで周知な高級ホテルの商標が、日本で無断で第三者によって使用されていた場合、そのマレーシアの周知商標権者が不正競争防止法2条1項1号等で差止請求ができるかが問題となる。この点、不正競争防止法の文言上は、外国周知か日本国内周知かは問わないものの、原則としては日本国内において周知に至っていることが必要と思われるが、たとえ日本未進出であっても、インターネットやソーシャルメディア等への露出次第で、保護を求める日本国内においての周知性が認められる場合もあるものと思われる。なお、裁判例の中には、外国でのみ周知な商標について、その周知に至っている地域への輸出差し止めを認めたものもある<sup>(17)</sup>。

### 3. 2 米国

使用主義を採用する米国においては、属地主義の原則の下、「商標権の優先的地位は、世界のどこかの使用ではなく、専ら米国内での使用にのみ生ずる」と認識され<sup>(18)</sup>、米国内で使用されていない外国の商標については、たとえそれが米国において周知に至っていたとしても、原則として第三者の不正な使用から保護されない。ランハム法上も、パリ条約6条の2やTRIPs協定16条2項といった周知商標保護に関する条約上の義務を履行するための具体的な規定はなく、登録拒絶の場面においては、混同を生ずるような商標は登録できないと規定するランハム法2条(d)(15 U.S.C. § 1052)やダイリビューション等について規定するランハム法43条(15 U.S.C. § 1125)等の規定に基づいて周知商標の保護が図られているが、上記使用主義との関係で、米国で使用されていないが米国において周知に至っているような米国外の商標についての保護は必ずしも十分なものとはなっていない。

#### 3. 2. 1 属地主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine

第三者による外国周知商標の米国内での無断使用に対しては、米国の判例法の下では、属地主義の例外として Well-Known Marks Doctrine という判例法上で認められてきた理論に基づいて、米国内で使用または登録されていない外国の商標であっても、米国内での周知性が認められれば、第三者の権限なき使用から保護される場合がある<sup>(19)</sup>。第9巡回区連邦控訴裁判所は、2004年の Grupo Gigante 事件において、連邦控訴裁判所として初めてこの Well-Known Marks Doctrine の存在を認めたが<sup>(20)</sup>、一方で、第2巡回区連邦控訴裁判所は、2007年の Bukhara 事件において、現在の連邦法上に属地主義の例外としての Famous Mark Doctrine<sup>(21)</sup> は認められないと明確にその存在を否定し<sup>(22)</sup>、連邦控訴裁判所レベルで判断が分かれている状況となっている。なお、日本の企業の商標が問題となった1990年の Person's 事件<sup>(23)</sup>においても、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)はランハム法上、Famous Mark Doctrine は認められないと判示している。

#### 3. 2. 2 FLANAX 事件第4巡回区連邦控訴裁判所判決

このように連邦控訴裁判所レベルで判断が分かれている状況の下、2016年の第4巡回区連邦控訴裁判所の FLANAX 事件判決<sup>(24)</sup>においては、外国の周知商標権利者が米国内で一度もその商標の使用をしたよう

(17) 「SPARK-S」の商標が付されたガス点火器を、周知に至っているサウディ・アラビア王国等への輸出行為を差し止めたガス点火器事件(大阪地判平成12年8月29日)がある。

(18) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 29:1 (4th ed. 2016).

(19) 佐藤俊司「米国における Well-Known Marks Doctrine について—属地主義と周知商標保護の原則—」(2008年5月)パテント 10頁

(20) *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.*, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004)

(21) 裁判例では「Well-Known Marks」につき、「Famous Marks Doctrine」として使用されることも多い。

(22) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135 (2<sup>nd</sup> Cir. 2007)

(23) *Person's Co., Ltd v. Chirstman*, 900 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1990)

(24) *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG and Bayer Healthcare LLC*, 819 F.3d 697 (4th Cir. 2016) [precedential], cert. denied, 137 S. Ct. 1202 (2017)

なことがない場合であっても、ランハム法 43 条 (a) に基づいて不正競争を主張すること、及び同法 14 条 (3) に基づいて、第三者の連邦商標登録の取消を求めることができると判示し、上記属地主義の原則から一歩進んだ判断をした。

この事件は、ドイツの Bayer 社がメキシコのみで使用していた FLANAX という薬が、アメリカのメキシコに近いエリアに住むヒスパニック系のアメリカ人の間でも周知となっていたところ、Belmora という会社がその FLANAX という薬をアメリカにおいて使用を開始し、連邦商標登録も取得したというケースである。

BAYER CONSUMER CARE AG	BELMORA LLC
<ul style="list-style-type: none"> <li>・メキシコ登録商標「FLANAX」</li> <li>・「pharmaceutical products, analgesics, and anti-inflammatories」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米国登録商標「FLANAX」(第 2924440 号)</li> <li>・「Orally ingestible tablets of Naproxen Sodium for use as an analgesic」</li> <li>・2005 年 2 月 1 日連邦商標登録</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1976 年からメキシコ(特に米国との国境地域)で鎮痛剤に使用</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・メキシコ及びラテンアメリカ諸国及びメキシコ系・ヒスパニック系米国人の間で周知</li> <li>・米国では同商品について商標「ALEVE」を使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2004 年から米国で鎮痛剤に使用開始</li> </ul>  <p>(当初のパッケージ)</p>  <p>(変更後のパッケージ)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2007 年, TTAB へパリ条約 6 条の 2 及びランハム法 44 条 (b) 及び (h) を根拠に取消請求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2009 年, TTAB, Bayer の請求を一旦棄却</li> <li>・2014 年, TTAB, 登録商標 FLANAX を取消</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2014 年, 連邦地裁へ TTAB の取消審決の見直しを求めて提訴</li> <li>・2015 年, 連邦地裁, TTAB の取消審決を取消</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・2015 年, 第 4 巡回区控訴裁判所へ控訴</li> <li>・2016 年, 第 4 巡回区控訴裁判所, 地裁判決を破棄, 差戻</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2016 年, 最高裁へ上訴</li> <li>・2017 年, 最高裁, 上訴を棄却</li> </ul>

Bayer 社は 2007 年にパリ条約 6 条の 2 に基づいて TTAB にその連邦登録の取消を求めたところ、TTAB は、パリ条約は自己執行的規定ではないし、ランハム法 44 条も、属地主義の原則の例外として、外国の商標権者に Famous Mark Doctrine のもとで別個の取消事由を提供するものではない、として 1 度は拒絶した<sup>(25)</sup>。その後、Bayer 社は、漸く 2014 年になって Belmora 社の連邦商標登録の取消を TTAB にて勝ち取

ることができた<sup>(26)</sup>。

しかしながら、Belmora社は、かかるTTABの審決の見直しを求めて連邦地裁へ提訴したところ、連邦地裁は、Bayer社はアメリカで商標を使用していない以上、属地主義に基づいて原告適格がないとしてBelmora社の商標登録を取り消したTTAB審決を覆した<sup>(27)</sup>。

そして、かかる連邦地裁判決の控訴審において、第4巡回区連邦控訴裁判所は、たとえBayer社が米国において商標を使用していなくとも、Bayer社の米国における著名性が商標に付随しており、Belmora社の米国での使用はBayer社の名声に損害を与えると指摘し、Bayer社は、ランハム法43条(a)の下でパッシングオフの請求が可能であり、また同法14条(3)の下でBelmora社の登録を取り消す十分な根拠があると判断した。第4巡回区連邦控訴裁判所は、ランハム法の条文上、これらの主張をする際には原告が米国での連邦商標登録を有することを要求していない点を指摘したうえで、このように議会がランハム法に含めなかった要件をこれらの主張の分析に導入しないように注意しなければならないと判示した<sup>(28)</sup>。

この第4巡回区連邦控訴裁判所判決は、上記のとおり属地主義に対してWell-Known Marks Doctrineという例外の存在を認める第9巡回区連邦控訴裁判所アプローチと、それを認めない第2巡回区連邦控訴裁判所及び連邦巡回控訴裁判所(CAFC)アプローチに対して、新たなアプローチを提示した。すなわち、第4巡回区連邦控訴裁判所は、ランハム法14条(3)及び43条(a)は、商標権侵害を主張する原告に対して連邦商標登録を有していることを要求していないと判示し<sup>(29)</sup>、Lexmark事件最高裁判決<sup>(30)</sup>に基づいて、被告が原告に対して損害を生じさせたかといった被告の行為にフォーカスした。

第4巡回区連邦控訴裁判所は、Lexmark事件最高裁判決の下では、Bayer社はBelmora社に対して訴訟を提起する場合には、(1) Bayer社は不正競争行為であると主張するBelmora社の行為がランハム法の“protected zone of interests”に含まれるものであること、及び(2) Bayer社はBelmora社のFLANAXの使用によって損害を受けているということ、そしてそのような使用がBayer社への損害の直接の要因であること、という2つの要件を満たす必要があると判示したうえで<sup>(31)</sup>、1つ目の要件について、Bayer社の虚偽広告及び虚偽の連想の主張はいずれもその要件に該当すると判示し、また2つ目の要件についても、米国との国境の近くに住むメキシコの消費者がBelmora社の商品を代わりに購入していることによってその売り上げを失っているというBayer社の主張もその要件に該当すると判示した<sup>(32)</sup>。

Belmora社はかかる控訴裁判所の判決に対して最高裁に上訴したが、商標保護の国際的な非営利組織であるINTA(International Trademark Association)は、米国で使用をしていない外国の商標所有者が他の第三者による米国での登録及び使用に対してアクションを起こすことができるか、また、できるとする場合には、どのような状況においてアクションを起こすことができるのかについて、控訴裁判所レベルで判断が分かれているこの問題に対して、統一した見解を出すように求めて、最高裁判所にAmicus Briefを提出した<sup>(33)</sup>。

2017年2月、最高裁判所は、Belmora社の上訴を棄却したため<sup>(34)</sup>、上記第4巡回区連邦控訴裁判所判決が確定した結果、第4巡回区連邦控訴裁判所の管轄下では、ランハム法の下で、少なくともdeceptive and

(25) *Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC*, 90 USPQ2d 1587 (TTAB 2009).

(26) *Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC*, 110 USPQ2d 1623 (TTAB 2014) [precedential].

(27) *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG*, 115 USPQ2d 1032 (E.D. Va. 2015).

(28) *Belmora LLC*, 819 F.3d 707 (4th Cir. 2016).

(29) *Id.* at 706

(30) *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 134 S. Ct. 1377 (2014).

(31) *Belmora LLC*, 819 F. 3d 711

(32) *Id.* at 713

(33) Brief of the International Trademark Association as AMICUS CURIAE in support of petitioners, filed on November 21, 2016. ([http://cdn2.hubspot.net/hubfs/454850/1\\_John\\_Welch\\_Images/INTA%20Amicus%20Brief%20FLANAZ%2016-548%20ac.pdf?t=1479764658570](http://cdn2.hubspot.net/hubfs/454850/1_John_Welch_Images/INTA%20Amicus%20Brief%20FLANAZ%2016-548%20ac.pdf?t=1479764658570), 2018年12月25日最終閲覧)

(34) *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG*, 819 F.3d 697 (4th Cir. 2016), cert. denied, \_\_\_ S. Ct. \_\_\_, 2017 WL 737826 (U.S. Feb. 27, 2017) (No. 16-548)



misleading な商標登録を取消するというクレームや、外国における商標に混同するほどに類似する米国での標章の使用から生ずる不正競争といったクレームについて、外国周知商標権者が主張できることが確認され、その意味においては、上記第4巡回区連邦控訴裁判所判決は、Well-Known Marks Doctrine という属地主義の例外の存在を認める第9巡回区連邦控訴裁判所アプローチ寄りの判断をしたと考えることができる。

この第4巡回区連邦控訴裁判所による第3のアプローチは、外国での周知商標権者が、たとえ米国での使用がない場合であっても、米国におけるフリーライド行為をやめさせることができるという意味において強力なツールとなり得るものであり、国際的な周知商標権者にとっては歓迎すべき判決と言える。

本仮想事例において、商標「月のや」が保護を求める国をマレーシアではなく米国とした場合、米国では未だ使用されていないことから、属地主義を徹底する第2巡回区連邦控訴裁判所の管轄下では、商標「月のや」は保護されないが、米国の需要者において商標「月のや」がインターネットやソーシャルメディア等で広く知られ、周知に至っている場合には、第9巡回区連邦控訴裁判所の管轄下では保護される場合があり、また、第4巡回区控訴裁判所の管轄下では、ランナム法に基づいて、そのような第三者の「月のや」の登録を取消し、又は使用をやめさせることができる場合もあるものと考えられる。

特に、本仮想事例のような宿泊サービスにおいては、インターネットを通じて米国の需要者が「月のや」の英語版のウェブサイトを通じて直接宿泊予約をすることも一般に行われているところであり、その意味において米国に物理的に宿泊施設として進出していないことのみをもって、米国外での周知商標が保護されないとするのは現代のネット社会の商取引にそぐわないものと思われる。

この点、FLANAX 事件判決と同様の第4巡回区連邦控訴裁判所の2003年の Monte Carlo Casino 事件判決<sup>(35)</sup>では、モナコでカジノを営む会社が米国の顧客に対して、米国内で相当数の広告を行い、カジノサービスのセールスをする行為は、米国で訴訟を提起するのに十分な「取引上使用」に該当し、第三者による侵害行為に対してランナム法43条(a)に基づいて、不正競争の訴訟を提起できるとした判決がある。この判決は、米国内で物理的にカジノサービスを展開していない場合でも、米国の需要者に向けた広告使用に基づいて、米国における「取引上使用」を広く解釈したものと言える。この点、例えば海外旅行と密接に関連する、ホテルやレストラン、カジノといったサービスについては、米国内で物理的に店舗展開をしていない場合でも、米国外からインターネットでの予約等が可能であり、相当数の米国の需要者がそれを利用しているような場合には、第4巡回区の管轄においては、米国における取引上の使用と認められる場合もあるものと思われる。

### 3. 3 英国

英国においては、パリ条約6条の2及びTRIPs協定16条の規定を反映した英国商標法56条において、周知商標としての保護を受けるためには、イギリス国内において周知であることを要求しているものの、英国内での使用に基づいた周知性は前提とされてはいない。従って、英国では使用されていないものの、その周知商標国及び英国において周知な商標であれば、英国商標法56条によって保護されることとなる。

(35) *International Bancorp, LLC v. Societe Des Bains De Mer*, 329 F.3d 359(4th Cir. 2003)。なお、同様のカジノの商標のケースとして、ネバダ州リノのカジノとバハマのカジノがATLANTISという商標について争ったケースがあるが、ネバダ州の裁判所は、第4巡回区の Monte Carlo Casino 事件には従わなかった。*Kerzner International Ltd. v. Monarch Casino & Resort Inc.*, 2009 U.S. Dist. LEXIS 116622 (D. Nev. Dec. 14, 2009)。



英国商標法 56 条<sup>(36)</sup>

(1) 本法においてパリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標として保護が与えられる商標というときは、次の何れかの者の商標として連合王国において広く認識されている商標をいう。

(a) 条約国の国民、又は

(b) 条約国内に居住している又は真正かつ現実の工業上若しくは商業上の営業所を有している者  
上記の者が連合王国内で事業を行っているか否か又は営業権を有しているか否かを問わない。

当該商標の所有者というときは、相応に解釈される。

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標としての保護が与えられる商標の所有者は、その商標と全体又は要部が同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品又はサービスに関して連合王国内で使用するものであり、その使用が混同を生じる虞があるものについては、差止命令によりその使用を制限する権原を有する。

当該権利は、第 48 条（先の商標の所有者の黙認の効果）の制限を受ける。

かかる英国商標法 56 条は、イギリス国内における周知性を要件として、その周知商標と全体又は要部が同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品又はサービスに関して連合王国内で使用するものであり、その使用が混同を生じるおそれがあるものについて、差止請求のみが認められており（英国商標法 56 条 (2)）、パッシングオフを主張した場合に、差止請求のほかに認められる損害賠償請求、侵害品廃棄などの請求は認められていない。

パッシングオフの請求が認められるためには、① Goodwill の獲得、②類似する商標の使用といった不実表示、③その結果としての Goodwill への損害が必要になり、Goodwill はあくまでも、英国での使用との関連においてのみ発生しうるものであるから、英国で使用されていない周知商標については、たとえ英国内において周知に至っていて名声を獲得していたとしても、パッシングオフの主張は難しいものと考えられる。この点は、2015 年の *Starbucks (HK)* 事件最高裁判決<sup>(37)</sup>においても、改めて確認されたものの、他のコモロ領域における判決による現実の商取引に即したアプローチ<sup>(38)</sup>などを踏まえ、かかる英国最高裁の伝統的なパッシングオフの要件を貫く頑なな姿勢については批判も多い<sup>(39)</sup>。

英国商標法 56 条が英国の裁判所で初めて触れられたケースとして、イタリアのヴェニスにあるホテル CIPRIANI が、英国内においてホテル CIPRIANI を展開していなかったにも関わらず、英国の関連する消費者に対して広く宣伝されていたことによって、当該ヴェニスのホテル CIPRIANI が英国の関連する消費者の間で周知に至っていたとした CIPRIANI 事件判決がある<sup>(40)</sup>。この事件は、ヴェニスのホテルの所有者等である Hotel Cipriani が、Cipriani London というロンドンのレストランの所有者らに対して、英国商標権侵害及び英国商標法 56 条とパッシングオフを主張したケースであるが、裁判所は、WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告で規定された周知商標認定基準に従い、CIPRIANI の商標は、英国での使用はなくとも、英国の関連する消費者の間でホテルとレストランサービスにおいて周知であると認定した。

(36) 特許庁ウェブサイト (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/shouhyou.pdf>, 2018 年 12 月 25 日最終閲覧)

(37) *Starbucks (HK) Limited & Anr v British Sky Broadcasting Group plc & Ors* [2015] UKSC 31

(38) *CongAgra Inc v McCain Foods (Aust) Pty Ltd* (1992) 106 ALR 465 等。

(39) William J. McNichol, "Swimming Against the Tide: The UK Supreme Court's Hostility to Internationally Well-Known Marks?," *The Trademark Reporter*, July-August, 2018, Vol. 108, No. 4 (pages 968-985).

(40) *Hotel Cipriani (Hotel Cipriani Srl & Ors v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd & Ors* [2010] EWCA Civ 110 (Feb. 24, 2010))

*Hotel Cipriani SRL & Ors v Cipriani (Grosvenor Street) Ltd & Ors* [2008] EWHC 3032 (Ch) (09 December 2008)

本仮想事例において、商標「月のや」が保護を求める国をマレーシアではなく英国とした場合、英国では未だ使用されていないことから、第三者の無断使用に対してパッシングオフによる請求は認められないと考えられるものの、英国の需要者において「月のや」がインターネットやソーシャルメディア等で広く知られ、英国において周知に至っている場合には、英国商標法 56 条に基づき、差止が認められる場合があるものと思われる。

### 3. 4 その他の欧州

国際商標協会（INTA）の周知著名商標委員会（Famous & Well-Known Marks）の欧州小委員会（Europe Subcommittee）が 2013 年に行った Survey<sup>(41)</sup> によると、周知商標保護適格要件として保護を求める国における当該標章の「使用」の必要性については、以下のとおり、(1) 保護を求める国における使用を必要とする国、(2) 保護を求める国における使用を必要としない国、(3) 保護を求める国における使用の必要性については不明確な国、の 3 パターンに分かれている。

(1) 保護を求める国における使用を必要とする国	ブルガリア、エストニア、ハンガリー、デンマーク及びスウェーデン
(2) 保護を求める国における使用を必要としない国、地域	オーストリア、ベネルクス、キプロス、チェコ共和国、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、リトアニア、スペイン、英国
(3) 保護を求める国における使用の必要性については不明確な国	フランス、ラトヴィア、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア

上記の Survey の結果からは、欧州各国においては、保護を求める国における使用がなくても、その国で周知であれば周知商標として保護される国が多く、欧州という地域的特性に加えて、インターネットやソーシャルメディア等の発達に伴う周知性獲得のルートの緩和傾向が読み取れる。

## 4. 検討

上記のとおり、周知商標が、保護を求める国において使用されていないような場合であっても、現状、日本・米国及び英国を中心とした欧州において一定の保護を受けることができるが、保護態様（登録拒絶のみか、差止までを認めるか）については、未だ各国にその保護レベルのばらつきがある状態と言える。

日本においては、特に 4 条 1 項 19 号の存在により、日本で周知に至っていないような外国でのみ周知な商標についても登録を拒絶する点において、商標法に基づく登録拒絶の場面における保護は厚いと言えるが、不正競争防止法における差止の場面においては、日本での使用がない場合の周知性獲得方法及び差止の利益、損害の有無といった論点があり、日本で使用されていない外国の周知商標に基づく差止め等には高いハードルがある。

米国もパリ条約 6 条の 2 や TRIPs 協定 16 条について、それを執行するための国内法が必要とのスタンスから、外国周知商標権者がこれらの条約に基づいて異議申し立てや商標権侵害を行ったとしてもなかなか認められず、その意味において使用主義を採用する米国においては、周知商標が米国内で使用されていない場

(41) INTA Famous & Well-Known Marks—Europe Subcommittee, "Establishing Well-Known Mark Status in the Absence of Use" INTA Bulletin November 1, 2013 Vol. 68

(<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EstablishingWellKnownMarkStatusintheAbsenceofUse.aspx>, 2018 年 12 月 25 日最終閲覧)

なお、2013 年以降の各国の動きについては別途確認・検討を要する点について留意する必要がある。

合には、保護が十分とは言えず、また属地主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine を否定する第 2 巡回区連邦控訴裁判所の判断も存在する。

一方で、属地主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine を認める第 9 巡回区連邦控訴裁判所アプローチに加え、FLANAX 事件における第 4 巡回区連邦控訴裁判所の新たなアプローチも見られ、他の控訴裁判所のさらなるアプローチについても注視していく必要があるが、いずれにせよ、米国内で使用されていないが、周知に至っている外国商標の保護について、いずれ、最高裁判所による統一の判断が待たれるところである。

英国では、パリ条約 6 条の 2 と TRIPs 協定 16 条を反映した英国商標法 56 条が存在し、周知商標の保護が遵守されていると言えるが、パッシングオフの場面においては、英国最高裁も伝統的アプローチから抜け出せておらず、現代のインターネット社会、ボーダレス社会を反映した柔軟なアプローチの採用が待たれるところである。

上記のとおり、国際的趨勢としては、保護を求める国において使用に関わらず、保護を求める国において周知とさえ認められれば、特に登録拒絶の場面においては、一定程度の保護を受けることができると言えるが、登録主義ベースの国と使用主義ベースの国とでは保護の程度に温度差がある点は否めない。また、保護を求める国で使用されていない場合に第三者の使用差し止めがどのような場合に認められるかについては、周知性認定方法や対象需要層の考え方、周知性獲得方法や差止の利益、損害の有無といった様々な視点からの考慮が必要であり、属地主義の下、保護を求める国において個別に判断していくしかないものと思われる。

## 5. さいごに

本稿では、保護を求める国において使用がない場合の周知商標の保護について検討したが、そもそもインターネット社会・グローバル社会における「使用」については、伝統的な商標の使用の枠を超え、様々な場面で現実取引における新しい態様での「使用」が日々登場し拡大してきていると言え、その意味においては、保護を求める国における「使用」の概念をより拡大し、柔軟にしていくことによって、保護を求める国において「使用」が認められない場面というのも、少なくなってくるのではないかと考えられる。この点については、侵害の場面や不使用取消の場面における「使用」をどのように解していくかという点とも密接に関連しており、インターネット社会・グローバル社会における周知性獲得のための「使用」のみならず、侵害の場面及び不使用取消の場面における「使用」について、各国の裁判所がどのように現実の商取引に合わせて柔軟に判断をしているかについて、今後の検討課題としていきたい。

以上