

防護標章制度の問題点

弁理士 中山 真理子

目次

はじめに

1. 防護標章制度とその趣旨
2. 登録要件・判断方法
3. 防護標章登録の効果と性質
4. 問題点
5. 防護標章制度の利用の実態
6. 指摘された問題点に対して
7. 諸外国の状況

おわりに

はじめに

防護標章制度は、周知・著名な登録商標についてはその登録商標に係る指定商品・指定役務に非類似の商品・役務の範囲についても一定の要件下でその登録商標の保護を図るという制度で、周知・著名商標の保護を目的とした制度の一つである。要件に商標の周知・著名性や出所混同という高いハードルはあるものの、指定商品・指定役務の同一・類似の範囲を超えて強い保護が与えられるものであることから防護標章登録が付与される範囲や侵害とみなす行為の範囲については慎重に決められなければならない。他方、防護標章登録が付与される範囲や侵害とみなす行為の範囲が非常に限定的であることから、実際に他人による商標の無断使用行為があった際に周知・著名商標の保護を十分に図れなくなっているのではないかという疑問も生じている。

そこで、周知・著名商標の保護を目的とする制度として防護標章制度について、その意義、指摘される問題点、課題を考察する。

1. 防護標章制度とその趣旨

防護標章制度は、需要者の間に広く認識されている登録商標について、その登録商標に係る指定商品・指定役務及びこれに類似する商品・役務以外の商品・役務について他人が登録商標の使用をすることにより出所の混同を生じる場合に、その非類似の商品・役務についてあらかじめ登録を認めることによって周知・著名な商標の保護範囲を拡大しようとする制度である⁽¹⁾。

商標法では、商標は指定商品・指定役務ごとに登録され、商標権者には、その指定商品・指定役務と同一の商品・役務について登録商標と同一の商標を独占的に使用する権利が与えられる⁽²⁾。また、商標法は商標の類似及び商品又は役務の類似という概念を設け、他人が登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合に、指定商品・役務と同一はもとより類似の商品・役務についても混同が生じるものと擬制して、その類似範囲に対して禁止権を与えることにより商標に化体した業務上の信用を保護している⁽³⁾⁽⁴⁾。

(1) 商標法第64条

(2) 商標法第25条

(3) 商標法第36条

(4) 商標法第37条第1号

商標が需要者の間で広く知られ、その程度が高くなってきた場合、その商標が、指定商品・指定役務と非類似の商品・役務について使用されたときにも、生産者、販売者、取引系統、用途等の観点からみて、出所が同一のものと混同して認識されるおそれがある。そのような場合に、周知・著名商標に化体した信用が害され、標識としての機能や広告力が害されるなど稀釈化が生じる。また、出所混同することによって消費者の期待にも反することになる。そこで、一定の要件の下、非類似商品・役務についても他人が登録商標と同一の商標を使用する行為を禁止することができるようにした⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

これは著名商標に与えられた商標権の効果の拡大の一つといえることができ、商標法の中で、著名となった商標の効力範囲の拡大がされている。

また、防護標章制度では使用意思のない非類似商品・役務についても保護範囲となっているという点からは、使用意思を前提とする日本の商標法（商標法第3条第1項柱書）の下での例外ともいえることができる。

出願・権利取得の場面においては、周知・著名商標については商標法第4条第1項第15号によって他人による登録を排斥することは可能である。また、一旦商標登録されてしまった商標については、商標法第4条第1項第15号によってその商標登録を取消、無効にすることができる⁽⁷⁾。しかしながら、他人の使用行為自体を排除することを可能にするには防護標章登録をする必要がある。

防護標章制度は、昭和32年公表の工業所有権制度改正審議会答申を受けて、現行商標法（昭和34年法）において新たに採用された制度である。

この答申説明書によると、防護標章制度が存在しなくても、著名商標については、旧法第2条第1項第11号により他人による登録は拒絶され、使用についても、不正競争防止法違反になるべきものであるが、防護標章登録をしておくことによって、あらかじめ明確になる、という立法の利点が存在する（もっとも、後者の点については、当時の不正競争防止法の判例法理の上では、いわゆる広義の混同が認められるかはいまだ明らかではなかった。）とされた。また、答申は、旧法のもとにおいて通常の商標として登録を受けていた商標の中には、実際は自ら使用する意思はないにもかかわらず、防護的目的で登録されているものが相当存在する旨の認識に立って、来るべき改正においては、一方において不使用取消制度の強化、他方で防護標章制度の新設が必要であるとの提言を行ったとされる。現行法には答申の内容が多く反映されている。しかし、この答申が類似商標についても防護標章登録を認めていたのに対し、現行法では同一の範囲に限定されている⁽⁸⁾。

2. 登録要件・判断方法

防護標章の登録要件とその判断方法についてみていく。

(1) 登録商標が自己の業務に係る指定商品・指定役務を表示するものであること

ここでいう「自己の業務」とは商標権者の業務のことをいう。

商標権者自身に限らず、専用使用権者、通常使用権者、先使用権者の使用によって商標法第64条の要件を充足することになった場合でも防護標章登録は可能であるが、出願することができるのは商標権者のみであるとされる。この点について、先使用権者の使用についてのみ反対とする考えや、商標権者に対して防護標章登録を請求する権利を専用使用権者に与えることが望ましいとする考えも存在する。

(5) 商標法第64条

(6) 商標法第67条

(7) 商標法第43条の2第1号、同法第46条第1項第1号

(8) 「新・注解商標法下巻」 青林書院 小野昌延・三山峻司編 1643頁

(2) 需要者の間に広く認識されていること

一般的に全国的な周知を必要とされているが、すべての消費者等において知られているということではなく、指定商品又は指定役務の取引者、需要者の大半の間で知られていることで足りるとされる。

特許庁の審査基準は次のように定めている⁽⁹⁾。

審査基準

「1. 「需要者の間に広く認識されている」について

(1) 「需要者の間に広く認識されている」とは、自己（原登録商標権者）の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(2) 「需要者の間に広く認識されている」かは、以下の（ア）～（エ）を考慮し、総合的に判断する。

（ア）防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の使用状況に関する事実

（イ）原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度

（ウ）原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連性

（エ）原登録商標が著名であることが、審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること」

また、裁判例としては、JOURNAL STANDARD 事件⁽¹⁰⁾において「防護標章登録においては、①通常の商標登録とは異なり、商標法3条、4条等が拒絶理由とされていないこと、②不使用を理由として取り消されることがないこと、③その効力は、通常の商標権の効力よりも拡張されているため、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあること等の諸事情を総合考慮するならば、商標法64条1項所定の『登録商標が…需要者の間に広く認識されていること』の要件は、当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来たす程度の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである。」と判示されている。

(3) 登録商標が存在すること

その商標がいかに著名な商標であっても、未登録のものについては防護標章登録を受けることができない。

ただし、登録商標が存在していて、実際に広く知られている商標と原登録商標とが若干異なっても防護標章登録は許されるとされる。原登録商標と使用商標の同一性については、商標法第3条第2項と同じ基準（審査基準）で判断される⁽¹¹⁾。

商標が著名になった時期については、原登録より前か後かは問わない。

(4) 他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあること

ここでいう「他人」とは、商標権に専用使用権又は通常使用権が設定されているときは、その専用使用権者又は通常使用権者を除いたものである。また、すでにその商品又は役務について商標法第4条第1項第15号に違反して誤って登録された商標権者や混同のおそれがないものとして登録されたが後になって混同が生ずるようになったその商標権者は「他人」には含まれないとされる。つまり、商標法第64条にいう「他

(9) 商標審査基準（改訂第13版）経済産業省 特許庁 第64条

(10) 平成22年2月25日 知財高裁平成21年(行ケ)第10189号

(11) 商標審査基準（改訂第13版）経済産業省 特許庁 第64条 前掲

人」とは、その商品又は役務について防護標章登録があったならば適法にその商標を使用できなくなる者のことをいう⁽¹²⁾。

(5) 混同を生ずるおそれがあること

他人が登録商標の使用をすることにより、使用された商品・役務と自己の業務に係る指定商品・指定役務とが混同を生じるおそれがあることが要件の1つとなっている。ここにいう「混同を生ずるおそれ」にはいわゆる広義の混同も含まれている。

特許庁の審査基準によれば具体的には次のとおりである⁽¹³⁾。

審査基準

「4. 商品又は役務の出所の「混同を生ずるおそれがあるとき」について

(1) 原登録商標権者の業務に係る商品又は役務（以下「商品等」という。）であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、原登録商標権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

(2) 考慮事由について

「混同を生ずるおそれがあるとき」に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

- ① 原登録商標の周知度
- ② 原登録商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
- ③ 原登録商標がハウスマークであるか
- ④ 企業における多角経営の可能性
- ⑤ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
- ⑥ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情

なお、①の周知度の判断に当たっては、この基準第2（第3条第2項）の2. (2) 及び (3) を準用する。」

審査基準第2（第3条第2項）の2. (2) 及び (3) は次のとおりである。

「2. 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について

(2) 考慮事由について

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。

- ① 出願商標の構成及び態様
- ② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域
- ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- ④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
- ⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(12) 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第20版）」経済産業省 特許庁 1638頁

(13) 商標審査基準（改訂第13版）経済産業省 特許庁 第64条 前掲

(3) 証拠方法について

本項に該当するか否かの事実、例えば、次のような証拠により立証する。

- ① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等
- ② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）
- ③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）及びその実績が分かる証拠物
- ④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）
- ⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性について十分に考慮する。）」

また、特許庁の審査便覧においては次のとおりである⁽¹⁴⁾。

審査便覧

「1. 防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。

- (1) 防護標章登録出願の審査に当たっては、不正競争の防止に重点を置くものとし、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品又は役務の範囲を広く認めるものとする。
- (2) 法解釈として、商第64条と商第4条第1項第15号との混同範囲は同一と考え、防護標章の登録を認める商品又は役務の範囲は当該登録商標が同号によって保護される範囲を超えないものとする。
- (3) 商第4条第1項第15号に関する考え方及び運用については、経済の実状に相応し、弾力的に行うこととしているが、防護標章の登録についても同様に考えるものとする。

なお、いわゆる「著名商標」で十分に適格性のあるものは混同の幅を最大限に認め得ることとする（混同の蓋然性については、需要者の側に立っての見方を十分に導入する。）。

(4) 以上の観点に立って審査方針を次の如く定める。

- ① 防護標章登録出願の審査に当たり、その基本となる登録商標（以下、「原登録商標」という。）の周知度と当該産業部門との関係を十分に検討する。審査の方法としては、現行45の類別を数個の産業部門（例えば化学、機械、雑貨繊維、食品、産業役務、一般役務）に整理統合し、出願に係る指定商品又は指定役務が原登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一産業部門に属するか否かに区分して、これに周知の程度をかみ合わせて混同の可能性を判断する。
 - (ア) 原登録商標が国民の間に広く認識されている程度には至らないが、当該産業部門の需要者の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超えない商品又は役務について防護標章の登録を認め得るものとする。
 - (イ) 原登録商標が国民の間に広く認識されている場合においては、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超える商品又は役務についても防護標章登録を認め得るものとする。
- ② 相互に特別に密接な関係を有する商品又は役務間においては前項の規定にかかわらず、同一の産業部門に属するとみなすことができる。」

(6) 登録商標と同一の商標であること

防護標章登録を受けられるのは、登録商標と同一の標章に限られる。

防護標章登録を認めるにあたっての商標の同一性の許容範囲とその判断基準について、特許庁の審査基準

(14) 商標審査便覧 26.01 経済産業省 特許庁

と審査便覧はそれぞれ次のように定めている⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾。

審査基準

「2. 防護標章登録出願の標章は、原登録商標と同一の標章（縮尺のみ異なるものを含む。）でなくてはならない。

3. 原登録商標と使用商標の同一性の判断については、同一性の判断にあたっては、この基準第2（第3条第2項）の1.（1）を準用する。」

審査基準第2（第3条第2項）の1.（1）

「1. 商標の「使用」について

（1）商標について

出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。

（例1）同一性が認められる場合

- ① 出願商標と使用商標が文字の表記方法として縦書きと横書きの違いがあるに過ぎない場合
- ② 出願商標と使用商標が共に一般的に用いられる字体であり、取引者又は需要者の注意をひく特徴を有せず、両者の字体が近似している場合
- ③ 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、その他の部分にわずかな違いが見られるに過ぎない場合

（例2）同一性が認められない場合

- ① 出願商標が草書体の漢字であるのに対し、使用商標が楷書体又は行書体の漢字である場合
- ② 出願商標が平仮名であるのに対し、使用商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合
- ③ 出願商標がアラビア数字であるのに対し、使用商標が漢数字である場合
- ④ 出願商標が \textcircled{P} のような態様であるのに対し、使用商標が \textcircled{P} 、 \textcircled{A} 、 \textcircled{P} である場合
- ⑤ 出願商標が立体商標であるのに対し使用商標が平面商標である場合、又は出願商標が平面商標であるのに対し使用商標が立体商標である場合」

審査便覧

「(5) 防護標章の登録は、原登録商標と同一の商標について行うものであり、かつ、その前提として原登録商標が広く認識されていることが必要である。この場合、出願に係る防護標章、原登録商標及びその周知商標の三つが同一であるときもあろうが、特に後の二者の関係については時の流れその他の事由から現実に今日使用され、その結果今日の世人に認識されている標章の態様が必ずしもその原登録商標と同一でない場合もしばしば見受けられる。このような点を含めて三者の関係につき以下のように考える。

- ① 登録しようとする防護標章は、原登録商標と同一のものでなければならない（原登録商標と同一でないものは登録し得ない。）。
- ② 原登録商標が現実に認識されている周知商標であるか否かの関係についての判断は、商標審査基準第14第64条（防護標章登録の要件）3.で準用する商標審査基準第2第3条第2項（使用による識別性）1.（1）のとおりとする。」

(15) 商標審査基準（改訂第13版）経済産業省 特許庁第64条 前掲

(16) 商標審査便覧 26.01 経済産業省 特許庁

登録しようとする防護標章と原登録商標の同一性は厳格に求められる一方、原登録商標と実際の周知・著名商標との同一性については取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわない場合には許容することとしている。

裁判例では、MERCEDES-BENZ 事件⁽¹⁷⁾においては同一性が厳格に判断された。本判決は、「登録商標と同一の標章、すなわち登録商標の標章そのものでない限り防護標章登録を受け得ない」、「いかに登録商標に酷似する標章であっても、登録商標の標章と同一でない限り防護標章登録を受けないことは疑いの余地がないのである」として、自動車についての著名商標「MERCEDES-BENZ」（出願人は、これを防護標章登録出願した）と登録商標「„Mercedes-Benz”」との同一性を否定している。

他方、スコッチ事件⁽¹⁸⁾においては、「本件における登録商標の周知性の面からみるならば、「SCOTCH」と「Scotch」とは同一性を有するものとして取り扱うべきであり、本件登録商標に係る指定商品（オーディオテープ、ビデオテープ）に「Scotch」の商標が付され、それが周知、著名になることにより、合わせて本件登録商標である「SCOTCH」も著名性を有するに至ったものと認めるのが相当である。」として、「SCOTCH」と「Scotch」の同一性を許容した。こちらは、実際の使用商標の字体等が登録商標と若干異なっているとしても、需要者間において取引の際に同一と認められる範囲内であれば、登録商標が知られていると評価されるという判決といえる。

(7) その他

防護標章登録の要件として考慮されないものとして、防護標章登録を受ける商品・役務への商標の使用・使用意思と、防護標章登録を受ける商品・役務の品質等の誤認のおそれがある。

後者については、商品又は役務の普通名称等を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるかは考慮せず、本条の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるとされている⁽¹⁹⁾。

3. 防護標章登録の効果と性質

つぎに、防護標章登録の効果とその性質について整理していく。

(1) 基本となった商標権の禁止権の拡大

防護標章登録がされると、第三者が商標を防護標章登録を受ける商品・役務について無断で使用した場合、防護標章登録がされた登録商標に係る商標権の侵害とみなされる⁽²⁰⁾。

侵害とみなされる行為については商標法第 67 条各号に規定されている。商標法第 67 条各号の行為については、商標権者又は専用使用権者は、差止請求⁽²¹⁾、損害賠償請求⁽²²⁾が可能である。また、刑事罰が設けられている⁽²³⁾。商標法第 67 条により商標権侵害とされるのは、登録防護標章と同一の標章を、防護標章登録に係る指定商品・指定役務と同一の商品・役務について使用等する行為である。

(17) 平成元年 7 月 27 日 東京高裁平成元年(行ケ)第 77 号

(18) 平成 8 年 1 月 30 日 東京高裁平成 7 年(行ケ)第 88 号

(19) 商標審査基準(改訂第 13 版) 経済産業省 特許庁 前掲

(20) 商標法第 67 条

(21) 商標法第 36 条

(22) 民法第 709 条

(23) 商標法第 78 条の 2

(2) 防護標章と同一の商標であってその指定商品・指定役務と同一の商品又は役務に係る商標の登録出願は拒絶される

他人による出願商標に対する効果としては、第三者が防護標章登録と同一の商標を防護標章登録の指定商品・指定役務と同一の商品又は役務について出願した場合、その出願商標は拒絶される⁽²⁴⁾。

(3) 実務的には登録商標の著名性の認定となる

防護標章登録は、実務的にはその登録商標が商標法上著名であることを認定したことになるため、商標法第4条第1項第15号の適用に関する案件や不正競争防止法第2条第1項第1号等の適用に関する案件において、商標の著名性立証の証拠資料の一つとして提出し採用され得る。

たとえば、OKI DOKI 事件⁽²⁵⁾では、商標法第4条第1項第15号の適用案件について防護標章登録があることを登録商標の著名性立証の証拠としている。また、不正競争防止法第2条第1項第1号等の適用案件においても同様のことがあり、たとえば日本マクセル事件⁽²⁶⁾やマックスコーポレーション事件⁽²⁷⁾においても商標の著名性を立証するために用いられている。

(4) 原商標権との付随性⁽²⁸⁾

防護標章登録の性質の一つとして、原商標権との付随性が挙げられる。本来、原商標権の保護の拡張を目的とした制度であることから、原商標権と分離・独立した権利となることは許されない。

そのため、原商標権が移転した場合はこれに伴って移転する⁽²⁹⁾。

原商標権の全体に対して登録が認められていると考えるため、原商標権が分割移転された場合は、分割された部分について移転したり残ったりすることはなく、その防護標章登録に基づく権利はすべて消滅する⁽³⁰⁾。

(5) 防護標章登録の設定登録日から10年の存続期間⁽³¹⁾と更新登録出願⁽³²⁾

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。

更新は可能だが、更新登録出願（申請ではない）の形式で行い、更新時に商標法第64条に規定されている登録要件を充足しているか否かが審査される⁽³³⁾。要件を満たしていないと判断されれば消滅する。つまり、通常の商標権の更新の場合と異なり、更新の度に防護標章登録の要件を充足しているかどうかを審査されることになる。

また、商標法第64条に規定されている登録要件を欠いた場合には無効審判の対象となる⁽³⁴⁾。無効審判が成立すれば防護標章登録に基づく権利は消滅する。

(6) 使用を前提としていないこと

既述のとおり、防護標章登録に関しては商標の使用を前提としていない。そのため、防護標章登録について

(24) 商標法第4条第1項第12号

(25) 平成14年8月27日 東京高裁平成13年(行ケ)第539号

(26) 平成16年1月29日 大阪地裁平成15年(ワ)第6624号

(27) 平成16年7月15日 大阪地裁平成15年(ワ)第11512号

(28) 商標法第66条

(29) 商標法第66条第2項

(30) 商標法第66条第1項

(31) 商標法第65条の2

(32) 商標法第65条の3

(33) 商標法第65条の4

(34) 商標法第68条第4項

は、不使用による取消⁽³⁵⁾、不正使用による取消⁽³⁶⁾、使用権の設定⁽³⁷⁾、質権の設定⁽³⁸⁾の制度の適用がない。

4. 問題点

周知・著名商標の保護を目的として設けられている防護標章登録制度であるが、次のような点が指摘されている。

(1) 登録商標と同一の商標にしか効果が及ばないこと（類似商標については保護範囲外であること）

効果が登録商標と「同一」の商標にしか及ばないことから、制度の実効性が疑問視されている。実際に混同を生ずるおそれがある他人の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ないことが多い。同一の範囲は狭く、また、著名商標を利用して不正な行為を行うような者があえて著名商標と完全同一の商標を使用することはあまりなく、著名商標に寄せてイメージ等を近似させつつも同一とは言えない範囲にある商標を使って巧妙に模倣してることがほとんどだからである。

この点、「67条に基づき当該商標権の侵害とみなされた裁判例は見当たらない。商標法が想定したとおりに防護標章登録が機能した例は現在の処ないようである。これは、67条の要件が登録防護標章と同一の場合のみとしているからと思われる。侵害行為においては、著名登録商標をそのまま使用することはまずなく、また、類似商標の使用でも信用やイメージの冒用は果たし得るからであろう。」⁽³⁹⁾、「防護標章制度は、その対象を登録商標と同一のものに限定している。範囲外のものには禁止的効力を及ぼすことができないし、その類似のものの登録を拒絶せしめる効力も原則としていない。商標冒用者は、一部の不正商品事件のようにできるだけ酷似させることを目的とする事案以外では、一般に登録商標どおりに酷似させることは稀であり、どこか少し異なる点を設ける類似の商標を用いるものであるが、このような一般大多数の模倣事案の場合には、この防護標章制度は直接的に働かない。これが防護標章の不人気の原因である。防護標章の登録は手続的に困難であり、その割にいざという場合に役立たず、何らかの事件でその標章の著名性の立証が必要な場合に、役立つだけにもなりかねない。」⁽⁴⁰⁾というように防護標章制度が活用されにくい点について指摘がされている。

どのようにすれば、国内外の商標保有者にとって利用しやすく、意味のある制度になるかを検討していく必要がある。

(2) 予め登録する制度であることについて

防護標章は、商標の著名性を一定の基準時に審査して認定し、その後一定の期間（無効審判で無効にされない限りは更新出願をするまでの10年間）はその商標の著名性に基づいて原商標権の拡大という形をもって保護する制度である。しかし、商標の著名性は様々な要因や商標を取り巻く状況から流動化するものであって、著名性について10年間判断が固定してしまってもよいのか、という指摘がある。

商標制度の保護対象は商標に化体した「信用」であり、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・蓄積されるものであるところ、防護標章の登録査定時に判断された商標の著名性を基に効力範囲が固定的になる制度は必ずしも商標の本質や取引の実情に合致していないのではないかと、という問題である。

(35) 商標法第50条

(36) 商標法第51条、第53条

(37) 商標法第30条、第31条

(38) 商標法第34条

(39) 「商標法の解説と裁判例 改訂版」工藤莞司著（マスターリンク 2015年）242頁、243頁

(40) 「新・商標法概説」小野昌延 三山峻司 著（青林書院 2014年）209頁

(3) 不正競争防止法との関係

不正競争防止法が存在するにも関わらず、商標法において防護標章制度を残しておく必要性があるのか、役割が重複するのではないかという指摘もある。

(4) 著名商標の保有者自身が登録を受けるための費用や手続の負担をすること

商標に化体した信用を保護するという本質的な目的やブランド保護という観点からは、著名商標の保有者自身に特に手続や費用の負担を負わせることなく、著名商標を保護していける方法が望ましいであろう、という指摘がある。これは、「著名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（行政が事前に審査して登録する現在の防護標章登録制度のような制度ではなく、侵害等の場における具体的な判断においてその都度商標の周知・著名の判断をして、一つの商標の効力範囲として混同を生ずる非類似商品・役務にまで禁止的効力を認める制度）の方がふさわしいのではないか」という考え方につながっていく。

5. 防護標章制度の利用の実態

商標法第 67 条に基づき当該商標権の侵害とみなされた裁判例はほぼ見当たらないとされ、上記のような点が指摘されている防護標章制度であるが、実際に防護標章制度はどのくらい利用されているのだろうか。

近年の防護標章の出願・登録件数は次のとおりである⁽⁴¹⁾⁽⁴²⁾。

出願

年度	防護標章出願	防護更新出願	商標通常出願
2007	146 (5)	922 (31)	141,131 (24,921)
2008	69 (1)	770 (18)	116,888 (23,357)
2009	41 (8)	445 (19)	109,289 (20,207)
2010	59 (14)	250 (22)	112,480 (21,183)
2011	54 (5)	175 (24)	107,203 (23,230)
2012	52 (3)	309 (25)	118,093 (23,329)
2013	54 (3)	415 (44)	116,503 (24,996)
2014	64 (7)	420 (28)	122,015 (24,257)
2015	34 (3)	228 (22)	137,533 (29,224)
2016	32 (4)	396 (24)	142,689 (28,522)
2017	32 (3)	577 (35)	164,996 (35,979)

表中の () 内の数字は、外国人による出願を内数で示す。
表中の数字は、国際商標登録出願を含む。

登録

年度	防護標章登録	防護更新	通常の商標
2007	42	1,532	94,957 (111)
2008	64	876	99,303 (19)
2009	49	436	108,232 (30)
2010	39	279	97,462 (52)

(41) 特許行政年次報告書 2017 年版 統計・資料編 (特許庁) の第 2 章主要統計 6. 出願種別出願・登録件数表より

(42) 特許行政年次報告書 2018 年版 統計・資料編 (特許庁) の第 2 章主要統計 6. 出願種別出願・登録件数表より

2011	41	194	89,044	(75)
2012	50	225	96,084	(58)
2013	41	347	103,011	(33)
2014	41	421	99,434	(41)
2015	53	214	97,818	(73)
2016	32	333	104,842	(46)
2017	30	546	110,604	(91)

表中の（）内の数字は、官庁出願の登録件数を内数で示す。
 商標の通常出願は存続期間更新登録申請及び国際商標登録出願を含む。

著名商標がそう簡単に数多く生まれるわけではないため出願件数自体がそれほど多くないこと、また、その厳しい登録要件からは最終的に防護標章登録を受けられる商標の数が限られてくることは仕方ない点ではあるが、更新案件の数を見るに、一定の利用はされているとみることができる。個々の防護標章登録の保有者が防護標章登録の出願や更新を行った具体的な意図や目的に関してまではこれらの数字から読み取ることができないが、防護標章制度の利用がないとまではいえないであろう。

6. 指摘された問題点に対して

上記で紹介した防護標章制度についての指摘・問題点に対してどのようなことが考えられるだろうか。

(1) 登録商標と同一の商標にしか効果が及ばないこと（類似商標については保護範囲外）について

混同を生ずるおそれのある行為を禁止し、著名商標の保護の実効性を上げるには、著名となった登録商標と「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のでは十分でなく、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あろうという考えがある。

防護標章登録により得られる効果が非常に強いものであるから登録商標と同一の商標に効力の範囲を限るべきという説明がされることがあるが、制度の目的からするならば、実際に混同を生じる範囲には効力を及ぼして、保護されるべき著名商標を保護できる手段にしていくことがふさわしいと考えられる。

これまでも、防護標章制度を廃止してもよいという考え方もあり⁽⁴³⁾、著名商標保護の実効性を図るべく、防護標章制度ではなく、周知・著名な登録商標の効力範囲として禁止的効力を非類似商品・役務についても認める（侵害等の場面でその都度具体的に、商標の周知・著名性や混同の有無を判断する）制度にするべきという議論もあったが、ここでは防護標章制度は維持する前提で考えることにする。

防護標章制度を維持しつつ、著名商標に関しては非類似商品・役務について禁止的効力を登録商標に類似の商標にまで拡大させるとする場合、次の方法があると考えられる。

- (i) 登録商標と類似の標章についても防護標章として登録を認めること（商標法第64条に関わってくる）
- (ii) 防護標章登録に基づく権利の効力範囲を登録防護標章と類似の商標にまで広げること（商標法第67条に関わってくる）

しかし、かりに(i)が認められたとしても、効力のところで効力範囲が登録防護標章と同一の範囲にしただけで認められないならば、混同を生ずるおそれのあるすべての類似標章（登録商標に類似する商標）について出願人が費用や時間をかけて防護標章登録出願をしなければならないため、出願人の負担も増加してしまい、解決策としては現実的とはいえない。

他方、(ii)が認められた場合、これまでよりも著名商標の保護を図りやすくなるものの、行き過ぎて、

(43)「産業財産権法（工業所有権法）の解説 平成8年法律改正（平成8年法律第68号）」145頁（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編、1996年）

実際には混同を生じない範囲にまで禁止的行為が及んでしまうおそれがある。商標の「類似」と「混同を生じる」の範囲が必ずしも合致しないことから起こる懸案事項といえるかもしれない。とくに、防護標章制度は著名商標に与えられる拡大された保護であることから、過大な保護とならないよう、保護を適切な範囲にとどめなければならない。

この点、現行法の下であれば商標法第 67 条の侵害とみなす行為に該当するか否かの判断にあたり、他人の行為が商標権者の商標の諸機能を毀損する使用になっていないかということに基づいて取り入れて検討・判断することにより、適切な範囲で著名商標を保護していくための解決にならないだろうか。あるいは、「同一」を社会通念上の同一と捉えて柔軟に適用することが可能であれば、指摘されていた問題点を少しは低減できるかもしれない。

現行法を越えて検討することが許されるならば、登録防護標章と類似の商標にまで効力範囲を広げるにしても、登録防護標章と類似の商標の非類似商品・役務についての使用は（登録防護標章と同一の商標の場合とは違って）侵害とみなす行為の該当性について一つ要件を付加し、たとえば、登録防護標章と類似の商標を第三者が使用している場合には、その使用が「混同を生じるおそれがある場合」に限って侵害とみなすようにする方法が考えられる。あるいは、登録防護標章と類似の場合には侵害と推定することにすることで、著名商標保有者と侵害を疑われた者とのバランスを取りつつ、防護標章登録をより実効性のあるものとしてできないだろうか。同一の商標については現在の商標法第 67 条に規定のとおり侵害とみなすことにし、類似の商標の場合は、類似と認められれば直ちに侵害とみなされる制度ではなく、あらためて、その類似と思われる商標を第三者が使用した時点で混同が生じるおそれがあったかどうかを判断するということでバランスを図れないかと考える。防護標章登録の登録査定時や更新時には混同の要件を審査するが、権利行使の際にもその時点で混同を生じるおそれの有無を判断してはどうだろうか。

登録防護標章と類似の商標についても他人の使用を阻止できるようにし、また、紛争の予防を可能にしつつ、個別事案毎に混同のおそれの有無を検討できるようにしておく方法が望ましいように思う。防護標章制度を導入する際の検討では、答申においては登録商標に類似の商標もカバーされることになっていたという経緯も考慮に値するだろうか。

(2) 予め登録をするという制度設計について

予め登録する制度であるということは、禁止される行為を予め明確にしておくことによって侵害行為を行おうとする者を牽制し、争いを未然に防止できるというメリットがある。

著名性の判断が 10 年間固定してしまうという批判に対しては、無効審判制度や更新登録出願の制度により、著名商標の判断が固定化しないようにする手当がされていることで解決されることが考えられる。

(3) 不正競争防止法との関係

商標法において防護標章登録制度が存在していることにより、商標の著名性立証の容易性と侵害の抑止的効果（冒用しようとする者への牽制効果）というメリットがあると思われる。実際、不正競争防止法を根拠に訴訟をする場合には、商標権侵害の場合に比べて主張・立証活動に時間や費用を多く割くことが一般的である。できるだけ効率よく、時間をかけずに、安定した手段で著名商標を保護し、他者による混同を生じさせる行為を排除していきたいと考える著名商標の保有者にとっては、防護標章制度が存在することに意義があるのではないだろうか。また、商標に化体した信用の保護を目的とする商標法自らが、きわめて強い信用が化体した商標である著名商標を保護する制度を有していることは問題視すべきではなく、むしろ適切なのではないだろうか。

不正競争防止法が存在することを理由として防護標章制度の必要性を否定することはあまり合理的でないように思われる。

(4) 商標の周知・著名性の証明資料としての役割

実務上、審査、審判、裁判において、防護標章登録がされていることをもって商標権者が商標の周知・著名性の立証をし、主張が認められているケースがある。

商標の周知・著名性の立証は重要であるが、「需要者の間に広く認識されている商標であること」を直接的に証明できる証拠を得ることはきわめて難しく、商標の使用時期・期間・地域・宣伝広告の頻度などの複数の間接的な事実から立証せざるをえない。しかし、商標法上では、防護標章登録がされていることは登録商標の周知・著名性を裏付けるものと考えられることから、商標権者が周知・著名性の立証に防護標章登録の登録例を提出し、周知・著名性を立証することができた事案が複数存在する。権利者の負担軽減の一助となっており意味があるであろう。

(5) 使用を前提としない商品・役務の範囲における著名商標の保護

通常の商標権で指定商品・指定役務の範囲を広げるとなると不使用の問題が生じ、使用意思の確認（商標法第3条第1項柱書）や不使用取消審判（商標法第50条第1項）による登録取消の懸念がある。防護標章登録制度では、その点は心配することなく保護できる。

たとえば、著名商標の保有者が海外では販売・展開・提供している商品・役務があるが、日本ではまだこれらの商品の販売や役務の提供をしていない場合や、著名商標の保有者が自らはその商品を販売する予定はないが、たとえばTシャツやスマホケースなど簡単に模倣されやすい商品や、自らがすでに販売している商品から関連・脈生しそうな商品についても著名商標を保護したい場合、使用を前提とされない防護標章制度を利用すれば、使用の要件に縛られることなくこれらを柔軟に有効に保護できるのではないだろうか。

7. 諸外国の状況

参考までに、諸外国で防護標章制度を有する国があるかどうかをみると、現在、多くの国では商標法において防護標章登録制度を有していない（米国、ドイツ、イギリスなど）。イギリスは以前は防護標章制度を有していたが1994年の法改正で防護標章制度を廃止し、EC指令に基づいた新たな規定に替えている。ニュージーランドや台湾では防護標章制度を廃止し、それに代わって新たな制度として商標の稀釈化を防止する規定を設けた。

防護標章制度を廃止した国においても著名商標への手厚い保護を図ることを止めたものではなく、防護標章制度に代わる他の制度や規定が存在している。

香港、オーストラリアには防護標章登録制度が商標法上存在している⁽⁴⁴⁾⁽⁴⁵⁾。

おわりに

防護標章登録出願と更新出願が毎年一定数あることからみると、著名商標保有者による制度の利用はあり、現在の防護標章制度が侵害の予防的な機能や審判・訴訟における商標の周知・著名性の立証・認定の一助となりえていると考えられるのではないだろうか。しかしながら、防護標章登録に基づく侵害訴訟の例がないことからすれば、侵害行為への直接的な対抗策としては活用される機会のない制度となってしまっているともいえる。現在の制度のままでは、登録商標を多少なりとも変えつつ似せて周知・著名な登録商標に寄せてくるような実際の侵害で行われることの多い行為（著名商標の保有者であれば止めさせたいであろう他人の行為）を効果的に止めることが難しい。これを商標の同一・同一性の解釈という点から解決しようとしても、やはり同一性の範囲は狭いことから限界がある。

(44) 香港：Cap. 559 Trade Marks Ordinance Section 60

(45) オーストラリア：Trade Marks Act 1995 Section 120 (3)

そこで防護標章制度を実効性のあるものにするために、現行法の下では商標法第 67 条の侵害とみなす行為に該当するか否かの判断にあたり、他人の行為が商標権者の商標の諸機能を毀損する使用か否かを基準に取り入れて柔軟に検討・判断することは難しいだろうか。

またさらに、もし、現行法を越えて検討することが許されるのであれば、たとえば、①登録防護標章と類似の商標にまで効力範囲を広げたうえで、登録防護標章と類似の商標の非類似商品・役務についての使用の場合には侵害とみなす行為の該当性を判断する際に、実際に他人による使用が「混同を生じるおそれがある」ものである場合に限って侵害とみなすことにする、あるいは、②登録防護標章と類似の場合には侵害と推定することにするなどして、著名商標保有者と侵害を疑われた者とのバランスを取りつつ、防護標章登録をより実効性のあるものできないだろうか。

柔軟かつ適切に周知・著名商標の保護を図ることができる実効性の高い制度になることを期待する。

以上