

著名商標のダイリユーションからの特別保護

弁理士 外川 英明

目次

1. はじめに
 1. 1. 著名商標の保護
 1. 2. ダイリユーションからの特別保護
2. ダイリユーション理論
 2. 1. パリ条約と TRIPS 協定
 2. 2. ダイリユーション理論
 2. 3. 米国ラナム法 43 条 (FTDA)
3. 我が国におけるダイリユーション理論
 3. 1. 不正競争防止法
 - (1) 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号
 - (2) ソニー・チョコレート事件
 - (3) 東京地判平成 30 年 3 月 26 日ルイ・ヴィトン事件
 - (4) フリーライドとダイリユーション
 - (5) 「blurring (不鮮明化)」と「tarnishment (汚染)」
 - (6) 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の要件
 3. 2. 商標法
 - (1) 商標法 4 条 1 項 15 号
 - (2) 商標法 4 条 1 項 19 号
 - (3) 商標法 4 条 1 項 7 号 (公序良俗違反)
4. おわりに

1. はじめに

1. 1. 著名商標の保護

商標を保有する企業等にとって重要なことは、いかにして当該商標に需要者及び取引者の信用を蓄積できるかである。商標を適切に使用することにより、商標の持つ自他商品・役務識別機能、出所識別機能等を十分に発揮させ、当該商標に業務上の信用を蓄積させていく。この背景には、広告宣伝だけでなく商標を付した商品・役務の品質管理、改良、営業努力等、膨大な人的・時間的リソース、すなわち経営資源が投入されているのである。

商標の使用の結果、これに化体する業務上の信用が莫大となって著名商標にまで成長すれば、当該商標やその保有者たる企業等に付加された顧客吸引力は、ますます増大し、当該企業にとって大きな知的財産となる⁽¹⁾。ブランド・ロイヤルティを中核とするこの財産価値に注目し、ブランド戦略を経営戦略に組み込む企業等も増えてきている。しかも、「ブランドは一夜にして失墜する」と言われるように、蓄積した業務上の

(1) 株式会社インターブランドジャパンは、2018年2月14日付で、ブランド価値評価による日本ブランドのランキング“Best Japan Brands 2018”を発表した。このランキングは、Japan's Best Global Brands Top40 及び Japan's Best Domestic Brands Top40 に分かれるが、Global Brands の第1位 Brand「Toyota」は、50,291USM \$、第2位 Brand「Honda」は、22,696USM \$、第3位 Brand「Nissan」は、11,534USM \$であった。ブランド価値評価手法には、様々な議論があるとしても、本ランキングにおいては、著名商標「Toyota」は、5兆円を超える価値があると評価されている。

信用を維持するにも、絶え間のない商標管理やリスク・マネジメント等の企業努力を必要とする。

かつて、ドイツ連邦通常裁判所（BGH）は、次のように判示した。

「『著名商標の所有者は、多大の資金と労力を投下して得た商標と商品の観念的連動性についての唯一無二性を維持することに正当な利益を有し、その唯一無二性に基礎を置く広告力が侵害されるような全てのことを排除することに正当な利益を有する。したがって、ここでは何らかの混同を排除することが問題なのではなく、ある獲得された地位を侵害から保護』することが重要であるからに他ならない。」⁽²⁾ ここで重要なのは、著名商標と商品を結びつける「観念的連動性」、「唯一無二性」及びこれに基礎を置く「広告力」、そして「正当な利益」である。

著名商標権者は、本来、商標と商品の観念的連動性（以下「連動性」と呼ぶ）についての唯一無二性（以下「唯一性」と呼ぶ）を維持し、自己の広告力、すなわち顧客吸引力を法的に防衛するための権益を有すると考えるべきである。

一方で、我が国の現行法上には、この著名商標権者が持つ法的防衛力を包括的に付与する明文があるわけではない。かつて、商標制度小委員会において著名登録商標に係る商標権自体の権利範囲（防護標章登録に基づく権利による禁止権を除く）として、出所混同のおそれのある非類似商品にまで禁止的効力を認めるか否かについて議論されたが、見送られている⁽³⁾。したがって、不正競争防止法、商標法等の規定を組み合わせ、駆使することによって、個別、具体的に著名商標の保護策を講じざるを得ない。そして、こうした現行不正競争防止法、商標法等の解釈の際にも、上記前提に留意する必要がある⁽⁴⁾。

1. 2. ダイリューションからの特別保護

不正競争防止法、商標法等の標識法による著名商標の保護は、事業者が商標に蓄積してきた業務上の信用を、商品・役務の出所の混同を防止することによって保護することを柱とする。この「出所の混同のおそれ」とは、本来は、先行している周知・著名商標等の商品・役務表示者（以下「被冒用者」という）と冒用者との間の競業関係を前提とする「狭義の混同」である⁽⁵⁾。

これに対し、企業活動の国際化・多角化に伴い、被冒用者と冒用者間に競業関係が認められなくても、冒用者が被冒用者と経済的又は組織的に何らかの関係があると需要者が誤認するおそれがある場合に適用される「広義の混同」理論が、主に不正競争防止法2条1項1号⁽⁶⁾及び商標法4条1項15号⁽⁷⁾等の解釈論として発展してきた。

さらに、これら「狭義の混同」及び「広義の混同」の防止により著名商標を保護する原則的保護に加えて、ドイツ及び米国で1920年代から発展してきた、著名商標の特別保護⁽⁸⁾ともいべきダイリューション理論

(2) 土肥一史「他人の信用・名声の利用と不正競争防止法」特許研究No.4 1987/9 15頁から引用。同論文は、「3 西ドイツ法の下における概要」の欄で、西ドイツ（当時）の不正競争防止法（UWG）に関し、BGH vom 11.11.1958を翻訳引用する形で「『著名商標の所有者は、多大の資金と労力を投下して得た商標と商品の観念的連動性についての唯一無二性を維持することに正当な利益を有し、その唯一無二性に基礎を置く広告力が侵害されるような全てのことを排除することに正当な利益を有する。したがって、ここでは何らかの混同を排除することが問題なのではなく、ある獲得された地位を侵害から保護』することが重要であるからに他ならない。」（『』部分は土肥教授の翻訳部分）と述べ、UWG1条、UWG3条、UWG16条等を詳説している。BGH vom 11.11.1958 (I ZR152/57, GRUR 1959, S.182, NJW1959, S.675) 参照。

(3) 平成22年7月開催商標制度小委員会配布資料1参照。

(4) 外川英明「周知・著名商標の保護と普通名称化—正露丸事件判決を中心に—」船越隆司先生古稀記念論文集（中央大学法学会 法学新報113巻7・8号）113頁。

(5) 経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 平成27年改正版」64頁参照。

(6) 最（二小）判昭和58年10月7日民集37巻8号1082頁、判時1094号107頁、判タ513号145頁〔日本ウーマン・パワー事件〕

(7) 最（三小）判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁、判時1721号141頁、判タ1040号125頁〔ルールデュタン事件〕

(8) 前掲(2) BGH 11.11.1958もダイリューション（“Verwässerung”）からの特別保護（“Sonderschutz”）という用語を使用している。

の影響を受け、我が国でも、不正競争防止法2条1項2号を中心に、不正競争防止法や商標法においてダイリューション理論に呼応する立法や解釈論が展開されてきている。

著名商標のダイリューションからの特別保護は、「広義の混同」理論を超えた、換言すれば出所の混同の有無を問わない保護であるところに特徴があるものであり、著名商標の知的財産としての価値、すなわち顧客吸引力そのものを保護法益とする概念である。

このような特別保護であるからこそ、ダイリューションとは何か、ダイリューションから商標を保護する必要があるのか、保護する必要があるとすればどの範囲での保護か、不正競争防止法上の保護と商標法上の保護は均衡がとれているか等、解明すべき問題点は多岐に渡る。

本稿では、著名商標のダイリューションからの特別保護について、これらの問題点を検討する。

2. ダイリューション理論

2. 1. パリ条約と TRIPS 協定

WIPO（世界知的所有権機関）は、1999年9月に「周知商標の保護規則に関する共同勧告」⁽⁹⁾を採択している。また、WTO（世界貿易機関）のTRIPS協定16条3項本文は、「1967年のパリ条約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。」と規定し、パリ条約ストックホルム改正プラスアプローチとして、パリ条約6条の2（周知商標の保護規定）を非類似商品・サービスに拡張している。ただ、同3項ただし書で、「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る。」と規定し、若干の絞りをかけている。

TRIPS協定策定の過程では、当初のブラッセル閣僚会議テキストでは、ただし書につき「…, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would unfairly indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark.」と規定されていたが、その後「unfairly」では誤認が生じる場合を指すと解されるおそれがあることからこれを削除し、ただし書末尾に「…and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.」（上記TRIPS協定16条3項ただし書の「かつ」以下）が追加された経緯がある⁽¹⁰⁾。

本条は、当時、ECの要望で議論された周知・著名商標のダイリューション防止規定であることは確かであるが、上記の修正によってかえって規定の適用範囲が狭くなってしまった感を否定できない。

2. 2. ダイリューション理論

ダイリューション理論は、ドイツにおける1924年9月11日付のElberfeld地方裁判所（Landgericht Elberfeld）のOdol事件判決を起源とするといわれている⁽¹¹⁾。本事件は、うがい薬⁽¹²⁾で著名であった商標「Odol」の商標権者が、鉄鋼製品に同一商標を商標登録した第三者を相手取って、この商標登録の無効訴訟

(9) WIPO “JOINT RECOMMENDATION CONCERNING PROVISIONS ON THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS” (September, 1999)

(10) 尾島明「逐条解説 TRIPS協定」（日本機械輸出組合、1999年）89頁。

(11) Odol-Urteil des Landgerichts Elberfeld vom 11.9.1924, GRUR 1924 S.204 JW1925 S.502. 商標「Odol」（称呼は「オドル」）は、1895年3月5日付でドイツにおいて商標登録され、本商標を付したうがい薬は、1930年代の終わりに世界20カ国以上で生産されていたといわれている。（ATLAS Repro Paperwork “Odol Toothpaste”参照）

なお、ダイリューションについては、1898年に英国で発生したカメラの著名商標“Kodak”を自転車に使用して差し止められたKodak事件にまでさかのぼることもできる（Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp. and The Kodak Cycle Co., 15 R.P.C.105 (CH.DIV.1898).）

(12) 商標「Odol」が付された商品は、広告や容器に“Mundwasser”とも“Zahnpasta”とも表示されているので、マウスウォッシュと歯磨きの両機能を具備しているものと思われる。

を提起したものである。

Elberfeld 地方裁判所は、原告の請求を認め、たとえ競争関係にない商品であっても、当該商標の使用は、公衆道徳に反するとし、公衆が商標「Odol」に接したとき原告の登録商標に係るうがい薬を想起し、当該第三者の商標「Odol」を付した鉄鋼製品が高品質であると思わせるものであると指摘した。結局、裁判所は、原告が自己の登録商標「Odol」がダイリューションされない強い利益があるとし、もし当該第三者のような表示の使用を認めると当該著名商標はその販売力を失う可能性があるとして判示したのである。

現在でも、ドイツ商標法 14 条 2 項 3 号は、以下のように規定し、ダイリューション保護を図っている⁽¹³⁾。
「第 14 条商標の所有者の排他権，差止命令に係る権利，賠償請求

(1) (略)

(2) 第三者は、商標の所有者の同意を得ないで、業として次に掲げる何れかの行為をすることを禁止される。

1. 及び 2. (略)

3. 商標保護の対象であ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、その商標と同一の又は類似する記号を使用すること。ただし、このことは、その商標がドイツにおいて名声を得ている商標であり、かつ、正当な理由なしにその記号を使用することが、当該名声を得ている商標の識別性又は名声を不当に利用することになるか又は害することになる場合に限る。(後略)」

上記 Odol 事件判決は、その後、Frank I. Schechter によって dilution の名で米国に紹介され、米国では Schechter のダイリューション理論として認知されてきたといえる⁽¹⁴⁾。一方で、Schechter が、ダイリューション理論を米国で紹介するに際し、Odol 判決の重要な個所を意図的に省略していたとの指摘があるが⁽¹⁵⁾、米国における一般的な評価としては、「ダイリューション理論は、1927 年に Harvard Law Review に Frank Schechter が発表した論文に始まる」⁽¹⁶⁾とされている。

米国の連邦法レベルでは、1946 年に制定されたラナム法において、従前の混同概念を基本とする商標権侵害に対する救済しか規定されていなかったが、州法レベルでは、1947 年にマサチューセッツ州において希釈化防止法が成立したのを皮切りに、1995 年時点で少なくとも 30 州が希釈化防止法を制定していた。

そして、この同じ年、1995 年に、初めて連邦法として、Federal Trademark Dilution ACT (略称：FTDA) が、成立したのである。その後、FTDA の適用には、Moseley v. V Secret Catalogue Inc. 事件最高裁判決⁽¹⁷⁾等、判決にかなりの揺れがあったが、Lamar Smith 下院議員による改正法案 (Trademark Dilution Revision Act of 2006: H.R.683) が 2006 年 10 月 6 日付で成立し、即日施行された。

(13) 特許庁 HP「外国知的財産権情報 諸外国の法令・条約等 ドイツ商標法」の訳語による。なお、前掲 (3) 商標制度小委員会配布資料 1 の 7 頁では、「この規定 (ドイツ商標法第 14 条 [2] (3)) は、混同の有無は問わないことから、著名商標等と同一又は類似の商標を非類似の商品等に使用することにより当該著名商標等を希釈又は汚染する場合について適用することが可能である。」と説明している。

また、欧州商標指令 (2016 年 1 月 13 日施行) は、第 10 条 2 (c) において「(c) 標章が、商標の登録対象である商品又はサービスと同一、類似又は非類似の商品又はサービスに関して使用されているか否かに拘らず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国で周知であり、かつ、当該標章の正当な理由のない使用が商標の識別性又は周知性を不正に利用しているか又はそれに有害である場合」と規定する。

(14) Frank I. Schechter “The Rational Basis of Trademark Protection” 40Harv.L.Rev.813 (1927)

(15) Barton Beebe “The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: The Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s The Rational Basis of Trademark Protection” (NYU School of Law, Public Law Research Paper No.13-16)

(16) “TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW FOURTH EDITION” by Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary L. Kevlin CHAPTER9 Page 613

(17) Moseley v. V Secret Catalogue Inc. 537 U.S. 418, 65 USPQ2d 1801 (2003)。この事件は、女性用ランジェリ等の著名商標「Victoria’s Secret」の商標権者がアダルト・グッズ、女性用ランジェリ等を販売する店舗名称に「Victor’s Secret」(後に「Victor’s Little Secret」に変更したが、原告はこの変更にも納得しなかった。)を使用していた被告を連邦商標希釈化法に基づいて訴えたものである。この 2003 年 3 月 4 日付けの連邦最高裁判所判決は、Federal Trademark Dilution Act の適用には「likelihood of dilution」では足りず、「actual dilution」が必要であると、dilution が生じていることを示す survey evidence を要求する厳格な判断を下した。

2. 3. 米国ラナム法 43 条 (FTDA)

米国ラナム法 43 条 (c) は、次のように規定する (一部抜粋)⁽¹⁸⁾。

「(c) 不鮮明化による希釈化；質の低下による希釈化」

(中略)

「(B) (1) の適用上、「不鮮明化による希釈化」とは、1 の標章又は商号と 1 の著名標章との間での類似性から生ずる連想であって、著名標章の識別性を毀損するものをいう。1 の標章又は商号が不鮮明化による希釈化を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

- (i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度
- (ii) その著名標章についての本来の又は獲得された識別性の程度
- (iii) その著名標章の所有者が、その標章の実質的に排他的使用をしている範囲
- (iv) その著名標章についての認識の程度
- (v) その標章又は商号の使用者が、著名商標との連想を造成するよう意図していたか否か
- (vi) その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想がある場合は、その連想」

「(C) (1) の適用上、「質の低下による希釈化」とは、1 の標章又は商号と 1 の著名標章の類似性から生ずる連想であって、著名標章の名声を毀損するものをいう。 (後略)」

ここで使用されている翻訳語「不鮮明化による希釈化」及び「質の低下による希釈化」に相当するラナム法英語原文は、前者が「Dilution by Blurring」、後者が「Dilution by Tarnishment」である。ここでいう商標等の dilution (希釈化) には、blurring (不鮮明化) と tarnishment (汚染) の両者を含む。我が国においても dilution は、通常 blurring 及び tarnishment の両者を指すが、tarnishment の日本独特の同義語として「pollution (ポリューション)」を使用することがある。

さらに、ラナム法 43 条は、(c) (3) において「他人による、著名標章の公正な使用…」や「…風刺、批評又は論評」等については、「不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を理由として、訴訟を提起することができる事項ではないものとする。」と除外事項を規定し、一種のネガティブ・リスト方式を採用しており、また裁判所は、43 条を適用するに際し、被告の行為が「trademark use」に該当する旨の立証を原告に要求している⁽¹⁹⁾。

3. 我が国におけるダイリューション理論

わが国における著名商標のダイリューションからの特別保護は、上記のとおり、主に不正競争防止法と商標法によって行われている。不正競争防止法においては、不正競争行為を列記する 2 条 1 項中の 2 号 (著名商標冒用行為) を中心に、2 条 1 項 1 号 (混同惹起行為) 適用事件における解釈論が、「広義の混同」理論とともに展開されてきた。

一方、商標法においては、上記のとおり非類似商品・役務について商標権の禁止的効力は、原則として及ばない⁽²⁰⁾ ので、主に商標登録の場面で特別保護の役割を果たしている。

商標法 4 条の不登録事由のうち、商標法 4 条 1 項 15 号が「広義の混同」理論とともに、ダイリューション防止の役割を担ってきた。

また、商標法平成 8 年改正においてフリーライドやダイリューションの防止を立法趣旨に明示して新設さ

(18) 特許庁 HP「外国知的財産権情報 諸外国の法令・条約等 米国商標法」の訳語による。

(19) 例えば、Rescuecom Corp. vs. Google Inc. 456F.Supp.2d393 (N.D.N.Y.2006) 参照。

(20) 林いづみ「商標の希釈化と混同のないところにおける著名商標の保護」(日本弁理士会別冊パテント Vol.65「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」2012.別冊第 8 号) 49 頁以下は、立法論として商標権の禁止的効力を拡張すべく、商標法 2 条と 37 条の改正を提案している。

れた商標法4条1項19号がある。本号は、商標法4条1項15号が規定する出所の混同のおそれを要件としていないが、「不正の目的」要件が加えられている。

さらに実務上、著名商標とダイリューションとの関係で商標法4条1項7号（公序良俗違反）が適用される場合がある。

3. 1. 不正競争防止法

(1) 不正競争防止法2条1項2号

不正競争防止法平成5年改正で新設された2条1項2号は、ダイリューションからの保護を立法趣旨に明確にうたっている。立法者は、次のように制定の趣旨を説明している。

「このような著名表示を冒用する行為によって、たとえ混同が生じない場合であっても、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表示の有している顧客吸引力に『ただのり（フリーライド）』することができる一方で、永年の営業上の努力により高い信用・名声・評判を有するに至った著名表示とそれを本来使用してきた者との結びつきが薄められる（希釈化、ダイリューション）ことになる。」⁽²¹⁾

さらに「本号の趣旨からも明らかなように、著名表示を冒用する行為が、著名表示の顧客吸引力に『ただのり（フリーライド）』し、著名表示とそれを本来使用してきた者との結びつきが薄められたり（希釈化、ダイリューション）、著名表示のブランド・イメージが汚染（ポリューション）されるものと評価される場合にはじめて本号の対象となる。」⁽²²⁾と述べ、本号が、ラナム法43条と同様、blurring（不鮮明化）とtarnishment（汚染）の両者を含む旨、明確にしている。

(2) ソニー・チョコレート事件

ダイリューション理論は、我が国においても上記2条1項2号が新設された平成5年の不正競争防止法改正からさかのぼること、約30年前の昭和39年（1964年）に東京地方裁判所に係属後、和解着したソニー・チョコレート事件⁽²³⁾で、すでに主張されていた。電気メーカーの「ソニー」がチョコレートに付された商標「ソニー」の使用差止めを求めた訴訟の原告代理人を務めた中村稔弁護士は、以下のように回顧している。「先に二つの難関があったと述べた。現在、第一の点については、周知著名な商標が異業種の商品等に使用されると、著名性が希釈化（dilution）すると考える。これは欧米から輸入された理論であり、当時、訴訟で私たちが主張した理論であり、唯一であれば周知著名な商標のもつインパクトは強いが、多数が同じ商標を使えば、インパクトがうすまるというわけである。私たちの主張がいまでは通説になったのだといってよ

(21) 逐条解説不正競争防止法平成27年改正版 経済産業省知的財産政策室編（2016年）66頁、同旨9～10頁

(22) 前掲(21) 逐条解説67頁注85

(23) ソニー・チョコレート事件の詳細は、中村稔弁護士の著作である「『盛田昭夫』を語る 思い出」(Akio Morita Library (<http://akimorita.net/>))を参照。なお、ダイリューションの観点から、以下の記述が興味深い。

「ソニー・チョコレートの排除にもっとも熱心だったのは盛田さんであった。ソニーはいまはトランジスタ・ラジオ、磁気テープ等を製造販売しているけれども、将来どんな分野に進出していくか分からない。それこそ銀行だって設立するかもしれない。だからこそ、ソニー株式会社と改称するときもソニー電機株式会社などという名称を採用しなかったのだ、とお聞きした。余談だが、ソニー銀行を持つことは盛田さんの当時からの夢だったらしいが、私たちは冗談としか思っていなかった。」

「このソニー・チョコレート事件は、その後の『ソニー』商標の保護に重要な意味をもった。その当時は、ソニー美容院、ソニー焼肉店といったソニーの名を冠した中小企業が多数存在した。彼らは一様に、私たちはソニーの宣伝をしているのだ、と称し、また、こんな小規模の事業を大ソニーがやっているなどということは誰も思わないから、ソニーに迷惑をかけることはない、と弁解した。

私の事務所は毎年数件ずつそうした『ソニー』の名称、商標の使用の禁止の仮処分命令を申請し、止めさせるのに忙殺された。はじめのころは膨大な証拠を提出する必要があったが、やがて申請をすれば即日仮処分命令が得られるほどに裁判所の理解もふかまった。10年近く経つと、そうした『ソニー』の名称を無断で使う者はいなくなった。

現在、ソニー・ミュージック、ソニー銀行、ソニー損保、ソニー・ピクチャーズ等、ソニーの関連会社以外にソニーを称している企業はない。これこそ、まさに盛田さんが予見していた状況であった。」

い。

第二の点については、混同といっても、甲の商品を乙の商品ととりちがえる、という狭義の混同だけでなく、消費者等が二社の商品は何らかの関係があると考えたら、広義の混同が存在すると考えている。」

「第一の点」がダイリューション理論であり、いわば著名商標の「唯一性」及び顧客吸引力の毀損ともいふべき理由付けである。一方、「第二の点」は「広義の混同」の主張といふことができる。

最近では、ソニー・チョコレート事件に類似するユーハイム事件⁽²⁴⁾が報道されている。神戸市の洋菓子メーカー「ユーハイム」が、特別養護老人ホーム「ユーハイム常陸太田」「ユーハイムやみぞ」「ユーハイムはなわ」「ユーハイム矢祭」を運営する茨城県常陸太田市の社会福祉法人「誠慈会」を訴えたもので、誠慈会が2018年4月以降に「ユーハイム」を使用しないことで和解決着している⁽²⁵⁾。新聞報道によれば、洋菓子メーカー「ユーハイム」は「洋菓子店が施設を運営しているように思われ、食の事故が起こればブランドイメージが傷つく恐れがある。」と主張したとのことである。前段の主張は「広義の混同」、後段の主張は「tarnishment (汚染)」と解されるが、結局、「ユーハイム」が著名であるとすれば、上記「blurring (不鮮明化)」におけるブランドと商品との「連動性」、ブランドの「唯一性」を希薄化することによるブランドイメージ及び顧客吸引力の毀損の主張とも解釈できる。企業としては、当然のリスク・マネジメントであるといえる。

(3) 東京地判平成30年3月26日ルイ・ヴィトン事件⁽²⁶⁾

本事件は、原告ルイ・ヴィトン社が、商標権侵害、不正競争防止法2条1項1号及び2号該当を根拠に損害賠償を請求して訴訟提起したもので、東京地裁は、不正競争防止法2条1項2号を適用して被告に損害の賠償を命じた。

被告は、ルイ・ヴィトン社の「モノグラム」の一部を帽子のつば部分や靴、Tシャツの一部に無断で使用した商品を、ウェブページ等で「REMAKE」や「CUSTOM」の表示を付して販売していた。

裁判所は、この「モノグラム」の著名性を認めた後、不正競争防止法2条1項2号の要件である「自己の商品等表示として」の該当性に関し、原告も需要者に「モノグラム」のみで出所を識別させており、被告の使用態様も同様であるので、「自己の商品等表示として」使用されていると判断している。これにより、デザインとしての使用である旨の被告主張を排除し、ダイリューションからの著名商標保護の観点から2条1項2号適用に際して最も障害となる要件「自己の商品等表示として」を充足すると判断している。妥当な判断と言えるであろう。

さらに裁判所は、「類似」と「混同のおそれ」については、不正競争防止法2条1項1号と比較して次のように述べた。

「被告は、取引の実情として、被告各商品が『JUNKMANIA』とのウェブページにおいて、『REMAKE』や『CUSTOM』との表示とともに販売されており、いかなる取引者・需要者も被告各商品の出所が原告であると誤認混同するおそれはない旨主張するが、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号の不正競争行為にあっては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものであるから、被告指摘の事情は類似性の判断に影響を与えるものではなく、失当である。」

裁判所は、原告標章と被告標章の類似性につき、「REMAKE」(作り直された品)や「CUSTOM」(あつ

(24) 平成29年11月21日日本経済新聞朝刊、産経新聞朝刊参照。

(25) 社会福祉法人誠慈会は、2018年4月1日から4つの特別養護老人ホームの「ユーハイム」部分を「藤井ハイム」に変更する旨発表した。(夕刊矢祭2018年3月22日)

(26) 東京地判平成30年3月26日 裁判所HP [ルイ・ヴィトン事件]

らえ品、改造品)の表示は、否定材料にはならないとした。しかも、著名な商品等表示と著名な事業主との一対一の対応関係を崩すか否か、換言すれば、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものであると指摘し、不正競争防止法2条1項2号がダイリューション防止規定であることを明確にしている。

(4) フリーライドとダイリューション

立法者の提示する不正競争防止法2条1項2号の立法趣旨のキーワードは、「フリーライド」と「ダイリューション」である。前者は、他人の著名商標が具備する信用、名声、良質なイメージ等を自己の商品・役務に無断で利用するただのり行為、寄生行為をいう。後者は、上記の米国ラナム法と同様に、“blurring”と“tarnishment”の両者を含むもので、他人の著名商標を利用することによって、当該著名商標の顧客吸引力を希薄化又は汚染することをいう。

フリーライドは、冒用者の寄生行為に着目する概念である⁽²⁷⁾。一方で、自由経済社会においては、原則として模倣は自由である。にもかかわらず、許されない模倣、許されない寄生があるとすれば、許される寄生と許されない寄生を分けるメルクマールは、被冒用者の私益保護というよりは、主に公益保護であろう。

被冒用者の利益侵害を問題とする不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為該当性をフリーライド防止の観点だけから説明することはむずかしい。

この2号の適用を受ける不正競争行為か否かは、もう一つのキーワード、「ダイリューション」から判断するほかはないのである。先行する被冒用者の利益保護の観点から、被冒用者の顧客吸引力が毀損されたか、毀損されるおそれがあるか、毀損されたとすればどのような規模かを吟味して、不正競争か否かを判断することとなる。

(5) 「blurring (不鮮明化)」と「tarnishment (汚染)」

ダイリューションの中でも、冒用者が被冒用者の標章に対する公衆のイメージを低下あるいは汚染する、いわゆる“tarnishment”のケース(東京地判昭和59年1月18日ボルノランドディズニー事件⁽²⁸⁾、神戸地判昭和62年3月25日ラブホテルシャネル事件⁽²⁹⁾等)は、明らかに被冒用者の著名商標の信用・名声が汚染されるため、差止請求権、損害賠償請求権を認めることによって被冒用者を保護する必要がある。不正競争防止法2条1項2号の立法過程においても、“tarnishment”のケースにつき、法の欠缺を補充するために不正競争防止法2条1項1号を「広義の混同」理論により、いくら拡張しても解釈論として説得力がない(たとえ、裁判所が上記ボルノランドディズニー事件において「大人の夢」理論を展開したとしても、著名なディズニーがボルノランドディズニーと組織的、経済的に何らかの関係があると需要者が混同するはずがないと考えるのが一般的である。)との観点から、平成5年に新たに2条1項2号の新設が行われたものである。

これに対し、顧客吸引力を希薄化させる“blurring”のケースは、“tarnishment”ほど、被冒用者が被る損

(27) フリーライドについて使用する「寄生行為」との文言は、早い時期から使用されている。

例えば、「他人の標識を利用して自己に顧客を獲得する行為は、他人の名声を利用し、または他人の標識の有する顧客吸引力を利用する行為であって一種の寄生行為(Rufausnutzung, Schmarozen; concurrence parasitaire, agissement parasitaire; free ride, misappropriation)である。」満田重昭「不正競争法の研究」(発明協会、1985年)116頁。

「比較法的にみれば、多くの国で不正な競争行為と評価されている行為の中の一つに、他人の名声・信用に寄生する行為がある。今日、商品・役務の需要者と供給者とを連結するチャンネルは商標、サービスマークあるいは商号であるので、他人の名声・信用は商標、サービスマークあるいは商号に蓄積されるため、それへの寄生行為も商標、サービスマークあるいは商号への接近の形で現れる。これは著名表示への只乗り(フリーライド)としても論じられている。」土肥一史前掲(2)「他人の信用・名声の利用と不正競争防止法」12頁。

(28) 東京地判昭和59年1月18日判タ515号210頁[ボルノランドディズニー事件]

(29) 神戸地判昭和62年3月25日無体裁集19巻1号72頁[ラブホテルシャネル事件]

害が明確ではない⁽³⁰⁾。上記ソニー・チョコレート事件と同時期に発生してダイリューションのリーディングケースとなった東京地判昭和41年8月30日ヤシカ事件⁽³¹⁾が、“blurring”を不正競争行為とする理由付けを明示している。なお、本事件は旧不正競争防止法1条1項1号事案（現行法2条1項1号に相当）である。

商標「ヤシカ」につき被冒用者がカメラに、冒用者が化粧品に使用していた本事件で裁判所は、「（被冒用者の）表示のもつイメージを稀釈化し、カメラとの結びつきを弱めて、一般人をして一般大衆向きのカメラを想起せしめる機能、換言すれば、カメラについての顧客吸引力、広告力を減殺して、該表示が持つ無体財産権としての価値を減少させる」ものであるから、原告（被冒用者）の営業上の利益を害するおそれがある旨、判示したのである。

本判決は、カメラの著名商標「ヤシカ」をカメラと無関係の化粧品に第三者が使用することによって、著名商標「ヤシカ」と商品「カメラ」との「連動性」を弱めて、商標「ヤシカ」の「唯一性」を毀損し、商標「ヤシカ」のブランドイメージを希薄化するとともに、その顧客吸引力を減殺し、知的財産としての価値を減少させるとしたものと解される。

(6) 不正競争防止法2条1項2号の要件

不正競争防止法2条1項2号は、①「著名」性、②「自己の商品等表示として」の使用、③「類似」性（同一若しくは類似の表示）を要件とし、さらに差止請求を行うためには、3条1項に規定する「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあること」を充足する必要がある。上記の通り2条1項1号の規定する「混同」要件が存在しないため、多数説は本条の適用を制限的に解釈する傾向にあるようである。

しかし、2条1項2号は、2条1項1号がカバーできない事案に対応するために新設されたものであるから、立法経緯を踏まえて、無用な限定的解釈をすべきではない。

なお、2条1項2号の適用に際しては、「適用除外（普通名称等の使用（19条1項1号）、自己の氏名の使用（19条1項2号）、先使用（19条1項4号）」、「営業上の利益の侵害（3条）」、「刑事罰（21条2項2号）」等が関係する。

①「著名」性

不正競争防止法2条1項2号は、商品・役務の出所混同を要件としていない。ただし、1号が商品等表示の周知を要件とするのに対し、2号は著名性具備を要求する。立法経緯を考慮すれば、1号よりも高い信用・名声を具備する必要があるからである。

「著名」性の地域的範囲については、全国的に知られていることを要するか、冒用者の類似表示が使用される地域を含む一定地域で著名であれば足りるかで議論があるが、後者が妥当であろう。ダイリューションの原因となる行為が、一定規模の地域で行われていれば、著名商標が具備する顧客吸引力は、毀損されるおそれがある。ただし、2条1項1号の「周知」との相対的見方で解釈する必要がある。

また、「著名」性の判断主体がすべての需要者である必要はなく、一定の範囲の需要者であれば足りる⁽³²⁾。

(30) 宮脇正晴「不正競争防止法2条1項2号における『類似』要件『面白い恋人』事件を契機として」同志社大学知的財産法研究会「知的財産法の挑戦」（弘文堂、2013年）264頁は、ダイリューションを“tarnishment”と“blurring”に分けて、前者は被冒認者のダメージが明確であるが、後者、すなわち「不鮮明化については、第三者の営業活動の自由を不当に制限しないために、一定のレベル以上の希釈化が生じないのであれば、不正競争の成立を否定するような解釈論をとる必要があるように思われる。」とし、不正競争防止法2条1項2号の類似要件に関し制限的に解する見解を展開する。

(31) 東京地判昭和41年8月30日下民集17巻7-8号729頁、判時461号25頁。なお、前掲『『盛田昭夫』を語る 思い出』において、ソニー・チョコレート事件を担当した中村稔弁護士は、「こうして、ヤシカ化粧品事件判決が著名商標の異種商品・営業に対する使用を違法とする最初の判決となった。本来であれば、私たちこそこの種の事件に最初に勝訴すべき立場であったが、和解したために最初の裁判例を作る名誉を失ったのであった。」と述べている。

(32) 東京地判平成13年7月19日判時1815号148頁〔呉青山学院事件〕学校教育及びこれに関連する分野において著名であるとした。

②「自己の商品等表示として」の使用

著名な商品等表示と同一・類似の表示を「自己の商品等表示として」使用する行為等が不正競争行為であると規定する。

この要件があることにより、家電量販店が手提げ袋に自己の商標の他に著名電気メーカー各社の商品等表示のロゴタイプを表示する行為や自己の商標が付された香水に他人の香水の著名商標を記載して香りのタイプとして同じである旨を広告・訪問販売する行為（東京高判昭和56年2月25日香のタイプ事件⁽³³⁾）等に対する著名商標権者の差止請求等の法的対応を困難にしている。著名商標のダイリビューション防止、普通名称化防止に、実務上、不正競争防止法が使いにくい所以である。

東京地判平成12年6月29日ベレッタ事件⁽³⁴⁾は、本要件を以下のように分析する。

「同号は、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する行為を不正競争行為としている。すなわち、同号の不正競争行為というためには、単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているというだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。けだし、そのような態様で用いられていない表示によっては、著名な商品等表示の顧客吸引力を利用し、出所表示機能及び品質表示機能を害することにはならないからである。」

この「自己の商品等表示として」要件が、自他商品識別機能を果たす態様の使用を要求していることは、文理上明らかであるが、その理由付けには、疑問が残る。相手方が表示を識別標識として用いていなくても、著名商標の「出所表示機能及び品質表示機能を害する」おそれはあると考える。けだし、様々な表示態様で、著名商標のダイリビューションは起こり得るのである。

被告が、著名商標の一部を帽子のつば部分や靴やTシャツの一部に用いていた上記ルイ・ヴィトン事件で、裁判所は、原告の使用態様との関係で、被告の使用も識別力を発揮する使用であるとして、デザインとしての使用であるとの被告主張を否定した。しかし、原告の使用が被告とは別の態様であったとしたら、「自己の商品等表示として」要件を充足しないと結論が下されていたかもしれない。世界的に著名なルイ・ヴィトン社の図形登録商標「モノグラム」でさえもである。本号の「自己の商品等表示として」要件は、柔軟に弾力的に判断すべきものであると思料する。

米国ラナム法43条は、裁判例には「trademark use」を要求するものがあるが、条文上、構成要件として相手方の識別標識としての使用を要求していない。あくまで、ダイリビューションを広くとらえ、ネガティブ・リスト方式で除外していく形式を採用している。我が国不正競争防止法は、「自己の商品等表示として」を2条1項2号の構成要件として規定している点に、2条1項2号の適用を必要以上に制限する懸念がある。

「自己の商品等表示として」要件がある限り、「広義の混同」を乗り越えて、著名商標のダイリビューションからの特別保護に実効性をもたせているとは言い難い状況にあるといわなければならない。

したがって、「自己の商品等表示として」要件は、著名商標の特別保護の観点から、柔軟に弾力的に解釈すべきであり、立法論としては、ダイリビューション対応のために改正、削除も検討すべきであると考えられる。

③類似性（「同一若しくは類似の表示」）

不正競争防止法2条1項2号における「類似性」は、2条1項1号のそれとは異なる。2条1項1号は、混同防止規定、2号は、あくまで著名商標のダイリビューションからの保護規定であるから、おのずと「類似性」の範囲は異なるといわなければならない。上記ルイ・ヴィトン事件とは別に、東京地判平成20年12月26日黒烏龍茶事件⁽³⁵⁾は、傍論で次のように述べた。

(33) 東京高判昭和56年2月25日無体裁集13巻1号134頁〔香のタイプ事件〕

(34) 東京地判平成12年6月29日（平成10年(ワ)23342, 21524, 21508, 23338各号）判時1728号113頁、判タ1044号234頁〔ベレッタ事件〕

(35) 東京地判平成20年12月26日判時2032号11頁〔黒烏龍茶事件〕。

「不正競争防止法2条1項2号における類似性の判断基準も、同項1号におけるそれと基本的には同様であるが、両規定の趣旨に鑑み、同項1号においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号にあっては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀積化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当である。」

本判決は、著名な商品等表示と著名な事業主との一対一の対応関係を崩すか否か、あるいは、容易に著名な商品等表示を想起させるか否かで、不正競争防止法2条1項2号における「類似性」を判断するとしており、著名商標の適切な保護を行うためには、需要者の印象、記憶、連想を柔軟かつ弾力的に解すべきである。

不正競争防止法2条1項2号の「類似性」につき、柔軟に判断した事件として大阪地判平成11年9月16日アリナビック A25 事件⁽³⁶⁾がある。

本事件では、原告の商品等表示「アリナミン A25」（登録商標第444609号「アリナミン」を保有）は、肉体疲労時の栄養補給剤に使用され著名となっていた。原告により、不正競争防止法2条1項2号に基づいて「アリナビック A25」に関する差止請求、損害賠償請求が提起されたのが本事件である。

裁判所は、原告の商品等表示を「アリナミン A25」全体と捉え、被告表示と外観・観念・称呼的に類似とした上で、その著名性をあわせ考慮すれば、両者の表示は全体的離隔的に観察して、その共通点から生じる印象が相違点から生じる印象を凌駕し、一般需要者に全体として両商標が類似すると捉えられるおそれがあるとし、差止請求、損害賠償請求を認めた。当然のことながら「誤認・混同のおそれ」は要件とされていない。

なお、この2条1項2号の無用な拡大適用を防止し、「他社の表示選択の自由」や「第三者の営業活動の自由」との均衡を保つために「類似性」を厳格に解釈すべきであるとする説がある⁽³⁷⁾。

3. 2. 商標法

商標法においては、著名商標を希積化するおそれのある他人の商標登録出願に係る商標の登録を阻止するために商標法4条1項中に複数の規定が設けられている。また、商標法は、防護標章登録制度を設け、商標同一等の限度があるが、著名登録商標に係る商標権の禁止的効力を非類似商品・役務にまで拡大しているし（商標法64条等）、登録防護標章と商標及び商品・役務同一の出願は、不登録事由に該当する（商標法4条1項12号）。

現行商標審査基準改訂第13版⁽³⁸⁾では、「他人の著名な商標を一部に有する商標における第4条第1項各号」の適用関係を説明している。

商標及び商品・役務の類似の範囲については、商標法4条1項10号及び11号が適用できる旨、指摘しているのは当然である。これに対し、「③第4条第1項第15号に該当すると判断する場合 他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商標と類似していても商品等が互いに類似しないと認められる場合において、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるとき。」及び「④第4条第1項第19号に該当

(36) 大阪地判平成11年9月16日判タ1044号246頁 [アリナビック A25 事件]

(37) 田村善之「不正競争法概説（第2版）」（有斐閣、2003）247頁は「特に混同のおそれが存することという限定要件を持たない2条1項2号における類似性の要件には、表示の独占を認めうる範囲を限定するという機能が十二分に発揮されることが期待される。著名表示の主体に発生する不利益が希積化にとどまる場合、他社の表示選定の自由を過度に害することのないよう、ウィーク・マーク（識別力の弱いマーク。第3款）については保護を付与しないことにすべきである。」と述べている。

宮脇正晴 前掲(30)「不正競争防止法2条1項2号における『類似』要件」271頁は、「不鮮明化については、第三者の営業活動の自由を不当に制限しないために、一定のレベル以上の希積化が生じないのであれば、類似性を否定することで、不正競争の成立を避けるべきであるように思われる。すなわち、上記多数説のいう、「1対1の対応関係」が崩れるといえるような場合というのは、厳格に解されるべきであろう。」と主張する。

(38) 特許庁編「商標審査基準改訂第13版」（平成29年4月1日適用）第3十三

すると判断する場合他人の著名な商標と類似していても、商品等が互いに類似せず、かつ、商品等の出所の混同を生ずるおそれもないと認められる場合において、不正の目的をもって使用をするものであるとき。」とし、商標法4条1項15号及び19号については類似の範囲を逸脱した場合における著名商標保護のための不登録事由であるとしている。

さらに、同審査基準改訂第13版では、商標法4条1項7号の公序良俗違反につき、知財高判平成18年9月20日 Anne of Green Gables 事件⁽³⁹⁾等の裁判例を受けて、平成29年に改訂が行われていることに注意しなければならない。

(1) 商標法4条1項15号

商標法4条1項15号は、4条1項10号ないし14号に該当する商標以外で混同を生ずるおそれがある商標に適用される総括規定である（本号括弧書）。本号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」だけを要件として明示している。条文上は「類似」を全く要件としていないのであるから、文理上は、「混同を生ずるおそれ」さえあれば、商標法4条1項15号は適用されることとなる。

しかも、最（三小）判平成12年7月11日ルールデュタン事件は、本号の「混同を生ずるおそれ」要件につき「狭義の混同」だけではなく「広義の混同」が含まれるとともに、本号の立法趣旨は、「フリーライド」と「ダイリューション」であるとして、以下のように判示した。

「同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の稀釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするもの」である。

この判決は、商標法4条1項15号の適用に関し、不正競争防止法に関する上記最（二小）判昭和58年10月7日日本ウーマン・パワー事件が認めた「広義の混同」を、商標法の不登録事由に拡張してきたものといえる。広義の混同の生ずるおそれがある商標を登録・使用すれば周知表示に化体されている業務上の信用が毀損されるおそれがあるから、不正競争防止法上だけでなく、商標法上も、登録を排除することはきわめて妥当であるといえる。

ルールデュタン事件最高裁判決は、さらに商標法4条1項15号の「混同のおそれ」の判断基準・方法（以下「ルールデュタン基準」）について①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、③当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、④当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるものとしている。

この最高裁判所判決は、条文上は、「類似」要件がないにもかかわらず、①の「類似性の程度」要件を付加して、「広義の混同」理論の際限ない拡張を防止している。しかしながら、本号は、著名商標をダイリューションから保護する役割を担っているのであるから、ここでいう「類似性の程度」は、弾力的に柔軟に解釈すべきである。最高裁判所も「類似」ではなく「類似性の程度」と文言を選んでいるのであるから、商標法4条1項15号における商標の類否判断の手法は、商標法4条1項10号、11号の類否判断手法とは異なるといわなければならない。

裁判例の中に弾力的かつ柔軟な解釈を行ったと評価できる例としてレッドブル事件がある。

(39) 知財高判平成18年9月20日 裁判所 HP [Anne of Green Gables 事件]

①知財高判平成 29 年 12 月 25 日レッドブル事件⁽⁴⁰⁾

1) 事件の概要

原告（レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト）は、被告（ブルソン カンパニー リミテッド）が登録する登録商標第 5664585 号（本件商標）（指定商品第 1 類タイヤのパンク防止剤等自動車関連商品⁽⁴¹⁾）の無効審判（無効 2015-890100 号）を請求したが、不成立審決を受けて審決の取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起した。知財高裁は、引用商標の著名性、当該登録商標と引用商標の類似性を認め、審決を取り消す旨、判示した。

本件商標（登録第 5664585 号）



使用商標 3

（省略）

引用商標（使用商標 2）



使用商標 1



無効審判不成立審決は、引用商標の著名性及び本件商標と引用商標の類似性を否定し、商標法 4 条 1 項 15 号、7 号、19 号につき非該当としたが、本判決は、上記著名性及び類似性を認め、商標法 4 条 1 項 15 号に該当するとした。なお、無効審判以前にも、原告レッド・ブル社が申立人となって異議申立（異議 2014-900207）が行われたが、維持決定が下されており、商標法 4 条 1 項 15 号に関する特許庁における異議及び審判と知的財産高等裁判所の解釈が大きく異なった事案である。

2) 判旨

本判決は、ルールデュタン事件最高裁判決を引用し、商標法 4 条 1 項 15 号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」には、「広義の混同」を包含するとして、「混同のおそれ」に関するルールデュタン基準①ないし④による総合判断を提示し、以下のように判示した。

ルールデュタン基準① 当該商標と他人の表示との類似性の程度

「直接対比した場合の上記視覚上の各差異を考慮しても、本件商標及び引用商標の全体的な構図をみると、本件商標と引用商標とは、いずれも、黄色系暖色調の無地の背景図形の前に、左向きに描かれて角を突き出した赤色の躍動感のある姿勢をした雄牛の図形が配置されるなどの基本的構成をほぼ共通にしており、さらに、雄牛自体の図形の構成上、上記のような様々な一致点を有していることに照らすと、外観上、互いに紛れやすいものというべきである。

(40) 知財高判平成 29 年 12 月 25 日 裁判所 HP [レッドブル事件]

(41) 指定商品 [第 1 類] 洗浄用ガソリン添加剤, 燃料節約剤, 原動機燃料用化学添加剤, 窓ガラス曇り止め用化学剤, 不凍剤, ラジエーターのスラッジ除去用化学剤, 静電防止剤 (家庭用のものを除く), 塗装用パテ, 内燃機関用炭素除去剤, 油用化学添加剤, ガラスつや消し用化学品, タイヤのパンク防止剤, [第 3 類] 家庭用帯電防止剤, さび除去剤, ペイント用剥離剤, 埃掃除用の缶入り加圧空気, 香料, 薫料, 自動車用消臭芳香剤, 風防ガラス洗浄液, 自動車用洗浄剤, 自動車用つや出し剤, スプレー式空気用消臭芳香剤, [第 4 類] 塵埃抑止剤, 塵埃除去剤, 潤滑剤, 清掃用塵埃吸着剤, 革保存用油, 自動車燃料用添加剤 (化学品を除く), 動力車のエンジン用の潤滑油, 点火又は照明 (灯火) 用ガス, 内燃機関用燃料, 工業用油用及び燃料用添加剤 (化学品を除く) 及び [第 5 類] 防臭剤 (人用及び動物用のものを除く), 防虫剤, 虫除け用線香, 空気浄化剤, スプレー式空気用芳香消臭剤, 殺虫剤, 衛生用殺菌消毒剤, くん蒸消毒剤 (棒状のものに限る), くん蒸消毒剤 (錠剤に限る), 中身の入っている救急箱

しかも、本件商標からは跳躍する赤い雄牛との観念が生じ、引用商標からも突進する赤い雄牛との観念が生じるから、本件商標と引用商標は、観念においても、ほぼ同一（又は類似）であるといえる。

したがって、本件商標は、引用商標と比較的高い類似性を示すものであるといえることができる。」

知的財産高等裁判所は、両商標は、外観、観念ともに類似性が高いと論結している。

これに対し、不成立審決（無効 2015 - 890100 号）は、以下のように外観、称呼、観念ともに類似性の程度は低いと述べていた。

「両者は、背景図形と雄牛の配置上のバランスの違い、雄牛が縁取りを有する点とシルエットである点の違い、雄牛の姿勢が左上方に跳躍している状態と左前方へ突進する状態との違いがあることから、両者は、外観上、その印象を異にするものであって、外観において類似するとはいえないというべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれにおいても類似するとはいえず、その類似性の程度は低いものである。」

明文にない「類似」につき、審判が「類似性の程度」という言葉を使用しながらも、商標法 4 条 1 項 11 号と同様の手法で類否判断をしているのに対し、知財高裁は、商標の基本的構成に視点を合わせ、商標法 4 条 1 項 15 号に係る「類似性の程度」に関して弾力的な解釈を行っているといえる。

さらに、裁判所は、以下の理由を提示して、被告の非類似主張を否定した。

「なお、商標法 4 条 1 項 15 号該当性の判断は、（中略；広義の混同理論の説明）、当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは、上記判断における考慮要素の一つにすぎないものである。被告が主張するような外観上の差異が存在するとしても、それらの点が、本件商標の構成において格別の出所識別機能を発揮するとはいえないし、単に本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって、混同を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。」

商標法 4 条 1 項 15 号は文理上、混同要件が要求されているにすぎない規定であるから、裁判所も「類似」は「混同」判断の一考慮要素にすぎないとし、「本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって、混同を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。」として類否の判断につき弾力的解釈手法を示している。

ルールデュタン基準② 引用商標の周知著名性

原告が、エナジードリンク（飲料）で多用している上掲使用商標 1（引用商標である使用商標 2 の左側にも左右対称で右と同じ雄牛が配置されている）の著名性を認定した後、裁判所は次のように述べた。

「引用商標（使用商標 2）の構成は、使用商標 1 の構成部分であり、使用商標 1 は、著名なものと認められるところ、引用商標（使用商標 2）に接した需要者は、引用商標が、使用商標 1 の構成部分であると容易に認識できるものと推測される。そして、レッドブルレーシングのレーシングカーには、車体のウィング部分に使用商標 1 がレッドブル文字商標とともにデザインされ、車体の側面に引用商標（使用商標 2）又は使用商標 3 が大きく表示され、ヘルメットの側面、ウェアの袖口やニットキャップにも引用商標（使用商標 2）又は使用商標 3 が表示されるなど、引用商標（使用商標 2）も使用商標 1 とは独立した標章として多数使用されており、車両の両側面にシングルブル図形を大きく表示させた宣伝車両『レッドブル・ミニ』による広告宣伝もされている。また、自動車レース等のイベントには相当数の観客が来場するのみならず、テレビや雑誌等を通じて、引用商標（使用商標 2）の付されたレーシングカー等を目にする機会も多く、自動車レース等に関連した様々な場面で、引用商標を付したヘルメットやキャップ等が販売されていることが認められる。

そうすると、引用商標（使用商標 2）についても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、レッドブル社の業務に係るエナジードリンク（飲料）の商品分野のみならず、自動車関連の商品分野において、自動車に関連する商品の取引者、需要者の間に広く認識されており、その著名性は高いものと認められ、その状態が現在においても継続しているものと認めることができる。」と述べ、さらに次のように付け加えた。

「なお、商標法4条1項15号は、出所の混同を生じるおそれのある商標の登録を阻止する趣旨の規定であると解される所、同号の『他人の業務に係る商品又は役務』とは、必ずしも他人が現実に行っている業務に限られるものではないから、レッドブル社が、現実には、『自動車レースの企画・運営』等の役務や自動車等の製造、販売の業務を行っているか否かは、同号の適用の有無を左右するものではないといえる。したがって、被告の上記主張は採用することができない。」

原告が直接商取引しているエナジードリンク商品分野のみならず、本件商標の指定商品に係る自動車関連分野においても、当該分野の需要者・取引者にとって引用商標（使用商標2）は著名商標である旨、認定している。

他にレールデュタン基準の③、④についても検討の結果、裁判所は、引用商標は著名であり、その著名性は、エナジードリンク商品分野を超えて自動車関連商品分野に及び、しかも両商標間の類似性の程度は高いとして商標法4条1項15号を適用し、不成立審決を取り消したのである。

②異議 2016-9000235 はーい お茶 事件

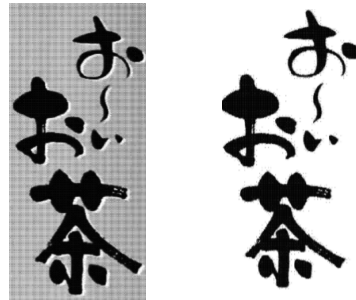
異議申立人は、個人が登録する商標第5858715号について、自己の登録する商標第5471443号、第5471444号（申立人商標）を引用し、商標法4条1項11号、15号、19号を根拠として登録を取り消すべき旨の主張を行った。

これに対し、特許庁審判は、商標法4条1項15号を適用して当該商標の商標登録を取り消す旨の決定を下した。

本件商標（登録第5858715号）



申立人商標（登録第5471443号、第5471444号）



「本件商標と申立人商標は、書体が相違するものの、いずれも縦書きにした『お茶』の文字を大きく表し、該文字の右上又は上部に、感動詞の『はい』又は『おい』の『は』又は『お』に続けて、それぞれ長音記号又は波ダッシュを配して、『はーい』又は『おーい』と表して縦書きにし、これらの感動詞を『お茶』の文字部分に比べ、やや小さく表してなる点において、構成の軌を一にするものであり、外観上極めて近似した印象を与えるものである。また、本件商標より生ずる『ハイオチャ』の称呼と申立人商標より生ずる『オーイオチャ』の称呼は、語頭において『ハ』の音と『オ』の音に差異を有し、これらの音が、その帯同する長音とともに、音質、発音の方法等において相違するものの、他の音をすべて同じくするものである。さらに、本件商標より生ずる『お茶を差し出すときの掛け声』なる観念と申立人商標より生ずる『お茶を請うときの掛け声』なる観念は、申立人商標が呼びかけであるのに対し、本件商標はそれに応答するものであって、類似するものとはいえないとしても、呼応する掛け声として強い関連性を有するといえる。してみると、本件商標と申立人商標は、外観及び称呼において、かなり近似する商標といえるばかりでなく、観念上も強い関連性のある商標であって、両商標を総合的に考察すれば、類似性の程度は高いというべきである。」

特許庁審判は、「類似するものとはいえないとしても、呼応する掛け声として強い関連性を有する」等の表現で、商標法4条1項11号等の商標の類否判断を意識しながらも、商標法4条1項15号における「類似

性の程度」は高いと論結している。

特許庁審判は、本件商標権者の非類似主張に対し、さらに次のように述べた。

「本件商標権者は、意見書において、本件商標と申立人商標との類否は『[は～い]と[お～い]の語に限定されるべきである。そして、[は～い]と[お～い]の両者間には類似性は存在しない。』旨主張している。しかしながら、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした理由は、その前提として、申立人商標の著名性を認めたとうえで、本件商標をその指定商品に使用した場合には、需要者は、申立人商標を直ちに想起・連想し、本件商標を申立人商標の姉妹ブランドであるかのように誤信するおそれがあるといえることができるから、該商品が申立人又は申立人と業務上密接な関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというものであり、また、本件商標も申立人商標も、それぞれ、同一の書体をもって外観上まとまりよく表されており、称呼も一気に称呼され得るものであるから、その構成部分全体をもって看取されるとみるのが相当であって、これを殊更「[は～い]又は[お～い]」の文字部分を取り出して観察するべき事情は見いだせない。」

本件商標の商標権者が、長音から構成される両商標の語頭音の相違を強調して両商標は類似しないと主張したのに対し、特許庁審判は、「需要者は、申立人商標を直ちに想起・連想し、本件商標を申立人商標の姉妹ブランドであるかのように誤信するおそれがあるといえることができる」と述べている。

商標法4条1項15号の適用要件としての「類似性」は、商標法4条1項11号の「類似」とは異なり、著名商標を「想起・連想」する、換言すれば称呼・外観・観念を超えたイメージ上の類似があれば充足すると考えるべきである。該解釈によって、商標法4条1項15号の立法趣旨である「ダイリビューションからの保護」を達成することができる。

③知財高判平成25年6月27日 KUmA 事件⁽⁴²⁾

本件商標（登録第4994944号）の登録無効審判において、特許庁は引用商標（登録第3324304号）との関係で商標法4条1項15号及び7号を適用して成立審決を下した。本件商標の商標権者は、これを不服として審決取消訴訟を起こしたのが本事件である。



登録第4994944号
指定商品 第25類洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、(後略)



登録第3324304号等
商品及び役務の区分：第25類、第18類、第41類、第3類、第16類、第24類、第9類、第14類

知的財産高等裁判所は、本件商標と引用商標の類似性につき「共通する構成から生じる共通の印象から、本件商標と引用商標とは、全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる。」として、「共通の印象」との用語を使用して弾力的な類否判断を行い、さらに「上記事情を総合すると、本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し、周知著名となっている引用商標を連想、想起して、当該商品が被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品で

(42) 知財高判平成25年6月27日 裁判所 HP [KUmA 事件]

あるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。」とし、広義の混同理論により商標法4条1項15号に該当するとした審決を支持した。

なお、本判決は、商標法4条1項7号の適用を認めた審決の判断にも誤りはないとしたが、商標法4条1項7号については後述する。

(2) 商標法4条1項19号

日本国内又は外国で「需要者の間に広く認識されている商標」と同一又は類似の商標であって「不正の目的」をもって使用をするものは、不登録事由に該当すると商標法は定めている。商標法平成8年改正で新設された商標法4条1項19号である。ここでいう「不正の目的」とは、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう」(同号括弧書)。また、本19号には「前各号に掲げるものを除く。」との括弧書が付されている。したがって、商標法4条1項15号及び19号を根拠に請求された商標登録無効審判不成立審決の取消訴訟において、15号該当を認める場合には、19号に関する取消事由を判断するまでもなく審決が取り消されることとなる⁽⁴³⁾。

立法の過程で、「不正の目的」要件を入れることによって、不正競争防止法2条1項2号と少し異なる条文となったが、フリーライド及びダイリューション防止規定であることに変わりはない。

立法者は、次のように述べている。

「不正競争防止法第2条第1項第2号では、著名な標章等の顧客吸引力のフリーライド及びその結果としての出所表示機能の希釈化を抑制するために(中略)不正競争行為として扱う旨が明文化されている。

そこで、商標法でも、同様の規定ぶりにすることも検討されたが、著名商標と同一・類似の商標の登録を一律に排除することとすると、逆に一般の表示選択の自由を過度に制限することとなる懸念(中略)があること、及び不正競争防止法においても『著名性』の要件のみをもって不正競争行為に当たることはしていないものの、実際に差止や損害賠償等の請求が認められるためには『営業上の利益を侵害されるおそれ』等があることが要件となっていること等に鑑みると、要は、著名商標の有する名声に不正にフリーライドしたり、その名声を害しあるいは希釈化しようといった『不正の目的に基づく出願』を排除することとすればいいのであるから、これを不登録事由としておけば対応は十分可能という考え方に至ったものである。」⁽⁴⁴⁾

また、本号が「フリーライド」及び「ダイリューション」からの保護を立法趣旨としている点については、東京高判平成14年10月8日ETNIES事件⁽⁴⁵⁾が次のように述べている。

「商標法4条1項19号は、もともと只乗り(フリーライド)のみならず、希釈化(ダイリューション)や汚染(ポリューション)の防止をも目的とする規定であり、そこでは、例えば、15号が出所の誤認混同のおそれを要件として規定しているのは異なり、これを要件として規定することはしていない。」

商標法4条1項19号は、「不正の目的」を要件に入れたために、外国において周知な商標の日本における剽窃的な悪意の出願を拒絶するための規定に軸足が置かれているように見えるが、不正競争防止法2条1項2号と同様に、日本国内における著名商標をダイリューションから保護するための商標不登録事由の条文でもある。

商標審査基準改訂第13版は、本号に該当する場合として、「外国で周知な他人の商標」の場合の他、「日本国内で全国的に知られている商標」を次のように記載し、ダイリューションからの保護規定であることを明確にしている。

「②日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなく

(43) 例えば、知財高判平成30年6月12日 裁判所HP [GUZZILLA 事件]

(44) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「工業所有権法の解説 平成8年改正(平成8年法律第68号)」144頁～145頁

(45) 東京高判平成14年10月8日 裁判所HP [ETNIES 事件]

ても出所表示機能を稀積化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。』

したがって、全国的に知られている商標と同一又は類似で商品・役務が非類似の商標出願につき、不正の目的が認定されれば、当該商標出願は登録されないことになる。

また、この商標審査基準では、商標法4条1項19号がいう「不正の目的」を推認する場合を次のように定めている。

〔(2) 不正の目的をもって使用するものと推認する場合

以下の①及び②の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとする。

①一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。

②その周知な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こと」

この「推認」により、立証の困難な「不正の目的」要件充足を認定しやすくしているが、①で「同一又は極めて類似」と記載されている通り、商標法4条1項19号の「類似」は、商標法4条1項10号等に比し、同一に近い類似に限定される実務運用が行われている点に注意しなければならない。

知財高判平成30年7月25日（平成30年（行ケ）10004号）ランプシェード事件⁽⁴⁶⁾は、平面図形からなる本件商標と立体形状からなる引用商標は、「外観において極めて類似する」と認定した上で、「不正の目的」の存在を認定した。裁判所は、「不正の目的」認定の根拠を3点示したが、特に「本件商標の商標権に基づいて被告商品に対する輸入差止申立てを行っていることが認められるから、原告による本件商標の登録出願は、被告による被告商品の営業活動に支障を生じさせることを目的とするものというべきである。」と述べ、その悪質性を理由としており、本事案としては妥当な結論である。ただし、著名商標のダイリューションからの特別保護の観点からは、商標法4条1項19号が規定する「不正の目的」は、高すぎるハードルと言わざるを得ない。解釈論としては、上記審査基準が示す①②の「推認」、すなわち「顕著な特徴を有する」著名商標と「同一又は極めて類似」する商標については「不正の目的」を「推認」すべきであるし、立法論としては、「不正の目的」の文言を削除・改正することも検討すべきである。

(3) 商標法4条1項7号（公序良俗違反）

上記のとおり、フリーライドは、ダイリューションのような被冒用者の私益保護というよりは、冒用者の寄生行為に着目した公益保護の側面が強いとみることができる。

公序良俗規定は、一般条項であるから、みだりに適用すべきではないが、フリーライドの観点から許されない寄生行為に対応する規定としては活用せざるを得ない。

(46) 知財高判平成30年7月25日（平成30年（行ケ）10004号）裁判所HP〔ランプシェード事件〕参照。

本事件は、他人のデザインに係るランプシェードの立体形状（引用商標）を、平面化した図形に係る登録商標（本件商標）に関する無効審判で、成立審決（2017-890003号）の取消しを求めて請求された審決取消訴訟である。原告は、知的財産権の存続期間満了後に工業製品の立体的形状を再現したリプロダクト品と呼ばれる製品のメーカーである。被告は、そのリプロダクト品のオリジナルメーカーである。

知的財産高等裁判所（第4部）は、「不正の目的」等、商標法4条1項19号の構成要件をすべて充足するとして請求を棄却している。

本件商標と引用商標は、平面と立体の関係にあるが、裁判所は、両商標は「外観において極めて類似する」と認定した上、以下の3点を根拠に、「不正の目的」を認定した。

「原告は、①被告商品の立体的形状（引用商標）が被告商品を表示するものとして需要者の間に周知著名であることを十分に認識しながら、②被告から原告商品（筆者注；リプロダクト品）の販売が被告の商標権及び著作権を侵害し、不正競争に当たる旨の警告を受けた際に、引用商標が未だ商標登録されていないことに乗じ、被告との交渉を有利に進め、あるいは対抗手段を確保することを意図して、本件商標の登録出願を行い、③しかも、現に本件商標の商標権に基づいて被告商品に対する輸入差止申立てを行っていることが認められるから、原告による本件商標の登録出願は、被告による被告商品の営業活動に支障を生じさせることを目的とするものというべきである。

そうすると、本件商標は、原告が不正の目的をもって使用するものと認められる。」（①②③は、筆者挿入）

上記知財高判平成 25 年 6 月 27 日 KUmA 事件は、特許庁審決が商標法 4 条 1 項 15 号を適用した点を是認するとともに、4 条 1 項 7 号の適用も以下のように認めた。

「これらの事実を総合考慮すると、日本観光商事社（筆者注：本件商標の商標権者）は引用商標の著名であることを知り、意図的に引用商標と略同様の態様による 4 個の欧文字を用い、引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え、全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起させ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け、原告は上記の事情を知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。

そして、本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリユーション）され、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるといえることができる。」

知財高裁は、商標法 4 条 1 項 7 号の適用に関し、フリーライドとダイリユーションの両者を根拠として明示している。

一方で、KUmA 事件に係る登録第 4994944 号の当初出願人と同一の出願人が提起した拒絶査定不服審判事件（不服 2008-10900、不服 2008-10902）では、下記の図形と文字の結合商標「UUMA」及び同「BUTA」に係る商標登録出願に関し、KUmA 事件と同じ引用商標との間で、いずれも商標法 4 条 1 項 7 号を適用して請求が棄却され、拒絶が確定している。



UUMA 事件審決（不服 2008-10900）は、商標法 4 条 1 項 7 号を適用できる場合を 5 類型列挙した後、「その趣旨は、商標の構成自体が公序良俗に反する場合だけでなく、他人の名声を僭用して不正な利益を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたものと認められる限り、商取引の秩序を乱すものと解するのが相当である。そして、他人が築き上げた著名性を有する標章と同一又は類似の商標であって、その著名性にフリーライドすることや、その著名性や名声を希釈、毀損することなど不正の目的をもって出願したものは、商取引の秩序を乱し、ひては〔ママ〕社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するというべきである。」

一方で、特許庁商標審査基準改訂第 13 版は、商標法 4 条 1 項 7 号に関し、上記 Anne of Green Gables 事件判決が提示した 5 類型を列挙し、その (5) に「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。」を明示した⁽⁴⁷⁾。

(47) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第 21 回商標審査基準 WG（平成 28 年 11 月 10 日）資料 1-1 は、審査基準改訂の理由を次のように説明している。

「剽窃的な出願については、商標法 4 条各号との関係を考慮して適用すべきであり、本号該当性を私的領域まで拡大解釈することは、特段の事情のある例外的な場合を除くほか許されないなどとした裁判例（コンマー事件②等）があるが、その後の裁判（参考裁判例③～⑤）においても、剽窃的な商標の出願について 4 条 1 項 7 号を適用している例があげられる。これらの裁判例を考慮し、審査では商標法 4 条 1 項 10 号、15 号、19 号等、4 条各号に該当する場合にはそれらの条文を適用しているが、それらに該当しない場合であって、職権調査や情報提供等で、公共の利益を損なう等の事情が明らかと判断される場合には、本号を適用する場合も考えられうることから、参考裁判例①（筆者注：前掲知財高判平成 18 年 9 月 20 日〔Anne of Green Gables 事件〕）の 5 つの類型は記載をすることとする。」

“Anne of Green Gables”（和訳は、「赤毛のアン」）は、著名な著作物の題号であり、これを関係のない者が商標として登録出願した事件である。したがって、特許庁が、いかなる範囲に、この審査基準を適用するか不透明ではあるが、著名商標のダイリユーションからの特別保護に、4条1項7号を適用する審査例が増加する可能性があるものと思料する。

ダイリユーション保護の観点から見れば、商標法4条1項19号が新設されたあとも、商標が相互に「極めて類似」しているとは言い難い場合には、「不正の目的」を認定しにくいので、上記KUmA事件、UUmA事件、BUTA事件のように商標法4条1項7号の適用場面が残っているといわざるを得ない。

4. おわりに

ダイリユーション理論は、ドイツで発生し米国で発展した長い歴史のあるものである。我が国においては、著名商標についてダイリユーションを引き起こすおそれのある不正競争行為を阻止する場面では不正競争防止法が、著名商標についてダイリユーションを引き起こすおそれのある商標出願の登録を阻止すべき場面では商標法が適用されてきた。

しかし、不正競争防止法と商標法を俯瞰的、総合的にみれば、前者は「広義の混同」を超える、あるいは「混同」と関係のない行為について、商品等表示の使用を阻止できるが、後者は、4条1項15号の「広義の混同」、あるいは4条1項19号の「不正の目的」要件を充足する事案までが登録阻止の限界であるといえる。ダイリユーションからの特別保護の観点から言えば、特に登録阻止の場面が、十分に機能しているとは言えない。

本来、著名商標のダイリユーションからの特別保護は、ダイリユーションを真正面から捉え、使用を阻止する場面及び登録を阻止する場面の両方で包括的に対応できる立法ができれば最適であると考えられる。そして、商標登録を阻止する場面を含む立法であるとすれば、不正競争防止法ではなく、米国やドイツのように商標法に総合的なダイリユーション防止規定を明文化するのが理想であろう。

一方で、現行法の解釈論としては、少なくとも使用阻止の場面と登録阻止の場面は、同じレベルであるべきである。したがって、登録を阻止する場面では、一般条項である商標法4条1項7号の公序良俗規定を活用して、不正競争防止法の使用阻止とレベルを合わせて、「許されない寄生」に該当すると判断される場合は、登録を阻止すべきである。その際、著名商標の莫大な価値と第三者の取引の安全、表示選択の自由との均衡を図るのは当然のことである。

パロディーか否かで話題となったフランク三浦事件⁽⁴⁸⁾において、特許庁審判（無効2015-890035号）は、「フランク ミュラー」等3件の引用商標に類似するので、登録第5517482号「フランク三浦」（ロゴタイプは「浦」の右上の点がない）は無効である旨、審決した。成立審決の理由は、両商標は外観が異なるが、称呼、観念が類似するとし、商標法4条1項11号を適用、他に4条1項10号、4条1項15号、4条1項19号も適用している。

この成立審決に対し、知財高判平成28年4月12日は、「フランク三浦」と「フランク ミュラー」等3件とは非類似であり、出所混同のおそれもないとして、成立審決を取り消した。この事件は、最決平成29年3月2日が上告を受理しなかったことで確定している。

この事件は、4条1項7号該当の「許されない寄生」に該当すると判断すべき事案であったかもしれない。現に、査定系審判事件ではあるが、UUmA事件やBUTA事件では、4条1項7号違反審決が確定しているのである。

しかも、知財高裁は、両商標の類否判断においてフランク三浦が安価な時計を売っているという現時点の局所的、浮動的取引の実情を考慮して非類似と判断しているが、審決取消訴訟において有効と認められた商

(48) 知財高判平成28年4月12日判時2315号100頁〔フランク三浦事件（無効審判審決取消訴訟）〕

標権は、10年ごとの更新で半永久的にその効力を維持するのである。登録商標「フランク三浦」に係る商標権は、決してフランク・ミュラーのような高価な時計に付さないという条件が付帯している権利ではない。フランク三浦の商標権者は、今後、この商標を付した高価な時計等を販売し、フランク・ミュラーと同じ価格帯で市場競争を展開することもできるし、「フランク三浦」に係る商標権を高級時計のメーカーに譲渡することもできるのである。局所的、浮動的取引の実情を考慮して両商標が非類似であるとし、商標法4条1項11号等の適用を否定した判決には、疑問が残るといわなければならない⁽⁴⁹⁾。

「フランク・ミュラー」が周知・著名である時計の分野で、他人が「フランク三浦」を売り出すことは、明らかにフリーライドであり、許されない寄生である。そしてこの寄生には、商標法4条1項11号等の適用を否定するとしても、商標法4条1項7号を適用して対応すべきである。本事件は、UUmA事件審決が言うように「商取引の秩序を乱し、ひては〔ママ〕社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するというべきである。」

著名商標権者が、永年にわたる商標管理、膨大な資本投下を通じて、莫大な業務上の信用を化体させた著名商標の財産的価値を守ることは、現行法の下では至難の業である。上記のように、解釈論としては、不正競争防止法2条1項2号が規定する「自己の商品等表示として」要件及び商標法4条1項19号の「不正の目的」要件、そして商標法4条1項15号のルールデュタン基準の「類似性の程度」をできる限り柔軟に解釈し、さらに商標法4条1項7号を活用して、不正競争防止法と商標法を総合的に見て、立法趣旨だけではなく、現実に著名商標のダイリューション防止、フリーライド防止に効果を発揮できるようにすべきである。

また、立法論としては、不正競争防止法2条1項2号や商標法4条1項19号を改正して、著名商標のダイリューションからのさらなる保護を拡充すべきであると考えられる。

以上

(49) 外川英明「商標の類否について—商標の類否判断手法と取引の実情に焦点をあわせて—」（日本弁理士会別冊パテント Vol.65「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」2012.別冊第8号）99頁「取引形態の多様化・迅速化により、取引の実情斟酌による総合判断は、より多様化複雑化してきて予測可能性、法的安定性確保に困難が伴うものと思われる。したがって、法的紛争を解決しなければならない商標権侵害事件においては、局所的、浮動的なものを含むあらゆる取引の実情を斟酌して対比する商標が類似するか否かを判断すべきであるが、審査・登録の段階では一般的、恒常的取引の実情斟酌を限界とすべきであり、局所的、浮動的取引の実情の考慮は許されないと考えるべきである。けだし、商標出願が登録されるか拒絶されるかの特許庁の結論を待たずに、迅速に出願商標を付した新商品を販売し始めなければならない企業の予測可能性、法的安定性確保も重要な視点だからである。」

また、商標審査基準改訂13版第30は、「特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとする。」と明言している。