

商標・商品等表示の 混同が生じない場合の特別な保護

大阪大学大学院高等司法研究科 教授 茶園 成樹

目次

1. はじめに
2. 米国法と欧州法
 - 2.1. 概要
 - (1) 米国法
 - (2) 欧州法
 - 2.2. 保護対象
 - (1) 米国法
 - (2) 欧州法
 - 2.3. 規制行為
 - (1) 米国法
 - (2) 欧州法
3. 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の現状と問題点
 - 3.1. 概要
 - 3.2. 裁判例
 - 3.3. 問題点
4. 商標法 4 条 1 項 19 号の現状と問題点
 - 4.1. 概要
 - 4.2. 裁判例
 - 4.3. 問題点
5. おわりに

1. はじめに

商標の保護は、需要者における混同の発生を防止することを基本とする。わが国商標法においても、商標権の効力は登録商標と同一・類似範囲に属する標章の使用に及び（商標法 25 条・37 条 1 号）、類似性は混同のおそれを基準に判断されると解されている⁽¹⁾。しかしながら、国際的に、混同は生じないが、稀釈化等が生じる場合にも商標が保護されることが、一般的である。わが国においても、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号は、著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用する行為を不正競争と定め、これにより営業上の利益を侵害される者に差止め・損害賠償の請求を認めている（不正競争防止法 3 条・4 条）。また、商標が登録される要件として、商標法 4 条 1 項 19 号では、日本国内・外国において周知な商標と同一・類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものが不登録事由とされている。

本稿は、これらの規定による混同が生じない場合の特別な保護について、米国法・欧州法との比較⁽²⁾を通

(1) さしあたり、茶園成樹編『商標法〔第 2 版〕』（有斐閣，2018 年）82～83 頁・87～89 頁。

(2) 米国法、欧州法および日本法の比較法的研究として、Fhima, Trade Mark Dilution in Europe and the United States (2011); Onishi, Well-Known Trade Marks: A Comparative Study of Japan and the EU (2015); Bereskin, Anti-Dilution/Anti-Free-Riding Laws in the United States, Canada, and the EU: Bridges Too Far?, 101 Trademark Rep. 1710 (2011);

じて、検討するものである。

2. 米国法と欧州法

本章では、混同が生じない場合の特別な保護に関して、米国法と欧州法のそれぞれについて、まず、概要を紹介し、その後に、保護対象と規制行為を考察する⁽³⁾。

2.1. 概要

(1) 米国法

米国で最初に希釈化の考え方が示されたのは、1927年にHarvard Law Review誌に掲載された論文“The Rational Basis of Trademark Protection”であるとされている。この論文において、著者であるSchechterは、商標侵害事件における真の被害は、「商標を競合しない商品に使用することにより、商標の同一性および公衆の心理に及ぼす影響力が徐々に削減し消散することである」と述べ、商標の識別性の保持に焦点を当てた新たな形態の商標保護を主張した⁽⁴⁾。この考え方は、1946年に制定された連邦商標法であるラナム法(Lanham Act)には取り入れられなかったが、1947年のマサチューセッツ州を最初として、多くの州において希釈化規制法が制定された。もっとも、裁判所は、そのような州法を広く適用しようとはしなかった。

その後の連邦レベルの動きとして、1987年に合衆国商標協会(USTA:United States Trademark Association)の商標検討委員会が公表した報告書および提言⁽⁵⁾に希釈化規制が加えられ、上院の1988年商標法改正法案も希釈化規制を含めていたが、下院の反対でその部分は削除された。しかしながら、1995年に連邦商標希釈化法(FTDA:Federal Trademark Dilution Act)が成立し、ラナム法43条c項に希釈化に関する規定が新設された。

43条c項1号は、「著名商標の保有者は、第三者による取引における商標又は商号の商業的な使用が、当該商標が著名となった後に開始し、当該商標の識別性の希釈化を惹起する場合には、衡平法上の原則に従い、裁判所が合理的と判断する条件の下で、その使用の差止め及びこの項に規定するその他の救済を請求することができる。……」と規定していた。同項の「希釈化」について、V Secret事件において、希釈化のおそれが認められるだけで足りるのか、あるいは現実に希釈化が生じたことが必要であるのかが争われ、2003年に最高裁は、現実に希釈化が生じたことを要すると解した⁽⁶⁾。

この判決に対して、2006年に商標希釈化修正法(TDRA:Trademark Dilution Revision Act)が制定され、差止請求が認められるのに希釈化のおそれだけで足りることに改正された⁽⁷⁾。

現行の43条c項1号は、次のように規定している。

Senftleben, The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, IIC 2009, 45; Luepke, Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences between U.S. and E.U. Dilution Law, 98 Trademark Rep. 789 (2008); Port, Judging Dilution in the United States and Japan, 17 Transnat'l L & Contemp. Probs. 667 (2008); McCarthy, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, 94 Trademark Rep. 1163 (2004).

- (3) 米国法では、著名商標の公正な使用等に対する保護規定の適用除外が定められており、欧州法では、標識の使用について「正当な理由」がある場合には規制対象とはならないとされている。これらの点については、本稿では触れない。
- (4) Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927). この論文におけるSchechterの主張とその影響については、Bone, Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 469 (2007) 参照。
- (5) United States Trademark Association, Trademark Review Commission Report and Recommendations on the United States Trademark System and the Lanham Act, 77 Trademark Rep. 375 (1987).
- (6) Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). 同判決を紹介する邦語文献として、寒竹恭子「連邦商標希釈化法という『希釈化』の意義」知的財産研究所=尾島明編『アメリカの最高裁判例を読む—21世紀の知財・ビジネス判例評釈集—』(知的財産研究所, 2015年) 388頁参照。
- (7) Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 1143 (2006) 参照。

「衡平法上の諸原則に従い、識別性を有する（本来的に識別性を有するか識別性を獲得したかを問わない）著名商標の保有者は、その保有者の商標が著名となった後に、取引における商標又は商号の使用であって、著名商標について不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を生じるおそれのあるものを開始した者に対して、現実の混同若しくは混同のおそれ、競争又は実際の経済的侵害が存在するかどうかに関わらず、差止めを請求することができる」。

また、出願ないし登録された商標が同項に該当するようなものであることは、異議申立理由（13条a項）および登録取消理由（14条）となっている。

（2）欧州法

欧州においては、1970年代よりECの各加盟国の国内商標法を調和するための指令の作成作業が進められ、1988年に商標指令が策定された⁽⁸⁾。この指令の5条2項は、登録商標と同一・類似の標識を登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用することを、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性・名声を不正に利用するか、損なう場合には、登録商標の保有者が禁止する権限を有することを、加盟国が規定することができるものと定めていた。また、3条・4条a項では、加盟国は、商標を使用すると、先行の共同体商標・国内商標との関係で5条2項に該当するようになることを当該商標の拒絶理由・無効理由とすることができるものと規定されていた。1993年に制定された共同体商標規則⁽⁹⁾においても、共同体商標の効力として、9条1項c号に、商標指令5条2項と同様の内容が規定され、また、8条5項に、商標を使用すると、先行の共同体商標・国内商標との関係で9条1項c号に該当するようになることが異議申立理由と規定された。

欧州において、商標指令以前に希釈化規制が存在しなかったわけではなく、特にドイツでは不正競争法等によって規制が行われていた⁽¹⁰⁾。もっとも、商標指令5条2項の特別な保護に関しては、学説では、登録商標と同一・類似の標識が使用されることにより、登録商標保有者が損害を被るおそれがある場合に差止めを請求できる旨を定める1971年ベネルクス商標法13A条、そして同条に関する、1975年のベネルクス裁判所によるClaeryn/Klarein事件判決⁽¹¹⁾が影響していたことが指摘されている⁽¹²⁾。

商標指令は、2015年に改正された⁽¹³⁾。改正前の5条2項では、文言上、相手方標識が登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用されることが要件とされていたが、欧州司法裁判所は、登録商標の保護は、相手方標識が使用される商品・役務が登録商標の指定商品・役務と同一・類似の場合にも及ぶと解していた⁽¹⁴⁾。そして、現行10条2項c号は、両当事者の商品・役務が非類似であることを要件としていない。次のように規定している。

-
- (8) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 40, 11.2.1989, p.1.
- (9) Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 11, 14.1.1994, p.1.
- (10) Schricker, Protection of Famous Trademarks against Dilution in Germany, IIC 1980, 166; Lehmann, Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and Economics, IIC 1986, 746; Fhima, Exploring the Roots of European Dilution, IPQ 2012, Issue1, p.25, 28-32 参照。
- (11) 英訳が、IIC 1976, 420にある。Kraßer, The Extent of Trademark Protection in the Benelux Trademark Act, IIC 1976, 358; Verkade, Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Trademarks, Trade Names and Indications of Source – A Contribution from the Benelux, IIC 1986, 768 参照。
- (12) Casparie-Kerdel, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe?, [2001]E.I.P.R. 185; Fhima・前掲注2)・at 12; Skrzydło-Tefelska, in Hasselblatt (ed.), European Union Trade Mark Regulation (2nd ed. 2018) Art.8, para.330.
- (13) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1.
- (14) Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd (Case C-292/00), 9.1.2003, ECLI:EU:C:2003:9, [2003] ECR I -389 = [2003] ETMR 42, para.25-26; Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Case C-408/01), 10.7.2003, ECLI:EU:C:2003:582, [2003] ECR I -12537 = [2004] ETMR 10, para.19.

「登録商標の出願日又は優先日前に取得された保有者の権利を害することなく、当該登録商標の保有者は、次の場合に、その者の同意を得ていない第三者が、取引において商品又は役務について標識を使用することを禁止することができる。

.....

(c) 標識が商標と同一又は類似であって、それが使用される商品又は役務が商標が登録されている商品又は役務と同一であるか類似であるか非類似であるかを問わず、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は損なう場合」。

また、現行5条3項a号は、改正前の3条・4条a項に類似して、商標を使用すると、先行の国内商標・欧州連合商標との関係で10条2項c号に該当するようになることが当該商標の拒絶理由・無効理由となると規定している。

共同体商標規則も、2015年に改正され、その名称が欧州連合商標規則に改められた⁽¹⁵⁾。欧州連合商標規則では、9条2項c号に改正前の9条1項c号に相当する内容が、8条5項に改正前の8条5項に相当する内容が規定されている。

2.2. 保護対象

(1) 米国法

ラナム法43条c項により保護されるのは、識別性を有する著名商標 (famous mark that is distinctive) であり、識別性は商標が本来的に有するものか事後的に取得したものは問わないと定められている⁽¹⁶⁾。

同項(2)(A)は、「商標は、商標保有者の商品又は役務の出所表示として、合衆国の一般的需要者層 (general consuming public) により広く認識される場合に、著名となる」と規定している。そして、「商標が必要な認識度を取得しているか否かを決定するに際して、裁判所は、次に掲げる要因を含む、すべての関連する要因を考慮することができる」として、考慮要因として、以下のものを例示している。(i) 商標の広告宣伝の期間・程度・地理的範囲 (広告・宣伝が商標保有者によって行われたか第三者によって行われたかを問わない)、(ii) 商標の下で提供される商品・役務の販売の金額・数量・地理的範囲、(iii) 商標についての現実の認識の程度、(iv) 商標が1881年3月3日の法律・1905年2月20日の法律に基づいて又は主登録簿において登録されたかどうか⁽¹⁷⁾。

つまり、著名であることを認知すべき需要者は一般的需要者層である。そのため、限られた人々の間でだけ有名な niche famous な商標は保護されない。

どのような商標が保護されるかについては、Schechterの論文では、造語の (coined) 商標が保護対象とされており⁽¹⁸⁾、マサチューセッツ州法やUSTAが1964年に作成したモデル州商標法案 (Model State Trademark Bill)⁽¹⁹⁾ も著名性を保護要件としていなかった⁽²⁰⁾。これに対して、USTAが1987年に公表した報告書および提言では、ラナム法に著名な (および登録された) 商標に対して稀釈化からの保護を与える規定を新設することが提案され、上院の1988年商標法改正法案も同様であった⁽²¹⁾。そして、1995年に制定さ

(15) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p.1.

(16) 識別性について、1995年連邦商標稀釈化法に係る下院報告書では、「商標が特有な、特異なあるいは独特な何か (something unique, singular, or particular) を指し示すという公衆の認識」と述べられている。H.R. Rep. No.104-374, at 3 (1995), reprinted in U.S. Code Cong. & Admin. News, 104th Cong. 1st Sess. 1995, 1029, 1030.

(17) Nguyen, Fame Law: Requiring Proof of National Fame in Trademark Law, 33 Cardozo L. Rev. 89, 120 (2011) は、一般公衆の少なくとも70%の認識度が必要であると述べている。

(18) Schechter・前掲注4), at 828.

(19) McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (5th ed.), vol.4, § 24:78 参照。

(20) なお、モデル州商標法案は1992年の改正により、著名性要件を取り入れた。McCarthy・前掲注19), § 24:79.

(21) S.Rep. No.100-515, at 41 (1988), reprinted in U.S. Code Cong. & Admin. News, 100th Cong. 2nd Sess. 1988, 5577, 5604.

れた連邦商標稀釈化法およびこれを改正した2005年の商標稀釈化修正法も、商標が著名であることを保護要件とした。著名性が要件とされた理由は必ずしも明らかではないが、上述のUSTAの報告書は、「我々は、真に著名で登録されているという、限られた範疇の商標が稀釈化からの全国的な保護に値すると考える。著名な商標は、識別性の減少により害されるおそれが強い。それらは、極めて高い価値があるが、脆い資産であり、無差別な使用により不可逆的な侵害を被る」と述べている⁽²²⁾。学説上も、稀釈化の規制は、公衆の混同とは無関係のものであるから、保護される商標は限定されるべきとの見解が有力に主張されている⁽²³⁾。

(2) 欧州法

商標指令が特別な保護を与えているのは、加盟国において名声 (reputation) を有する商標であり、欧州連合商標規則では、欧州連合において名声を有する商標である。前述したように、商標指令5条2項は1971年ベネルクス商標法13A条の影響を受けたとの指摘がなされているが、13A条では商標が名声を有することは要件とされていない。名声の要件は、13A条と同様の広範な保護を求めるベネルクスとそのような保護は広過ぎると考える他の加盟国との妥協の産物であるようである⁽²⁴⁾。

名声について、欧州司法裁判所は、General Motor 事件において、次のように述べた。商標指令5条2項の名声「の要件は、公衆における先行商標の一定の認識度を意味する。当該商標についての十分な程度の認識がある場合にだけ、公衆が、後行商標に接した際に、2つの商標が非類似の商品または役務に使用されていても、両者を関連づけることになり、それによって先行商標が害されることになるだろう」。「先行商標が名声を獲得すべきであった公衆は、当該商標に関わる者で、すなわち、提供される商品または役務に従い、公衆一般あるいは限定された公衆、たとえば特殊な分野における取引者である」。「商標指令5条2項の文言または趣旨からは、商標が画定された公衆の一定割合によって知られなければならないと解することはできない」。「必要とされる認識の程度は、先行商標が、それが対象とする商品または役務に関与する公衆の相当部分 (significant part) に知られている場合に到達したものと考えられなければならない」。「この条件が満たされるかどうかの検討においては、国内裁判所は、当該事件のすべての関連する事実、特に商標によって保有される市場占有率、その使用の頻度、地理的範囲および期間、ならびに販売促進のために企業によって行われた投資規模を考慮しなければならない」。「地域的には、この要件は、商標指令5条2項の文言上、商標が『加盟国において』名声を有する場合に充足される。この点に関する共同体法の規定の定義がないため、商標が、加盟国の領域『全体にわたって』名声を有することを要求することはできない。その実質的部分 (substantial part) に存在していれば十分である」⁽²⁵⁾。この商標指令5条2項の「名声」に関する解釈は、共同体商標規則9条1項c号の「共同体における名声」にも踏襲されている⁽²⁶⁾。

General Motor 事件判決によると、「名声」は認識度に関わる概念である。そして、「名声を獲得すべきであった公衆は、……公衆一般あるいは限定された公衆、たとえば特殊な分野における取引者である」ことから、米国とは異なり、欧州では niche fame な商標も保護されることになる。

ところで、後述するように、欧州法における規制行為は、商標と同一・類似の標識の使用による、①商標の識別性の毀損 (稀釈化あるいは不鮮明化)、②商標の名声の毀損 (汚染)、③商標の識別性・名声の不正な利用 (フリーライド) の3つの類型がある。規制行為が関連する公衆に及ぼす影響に関して、この影響が判

(22) United States Trademark Association・前掲注5), at 455.

(23) Welkowitz, Famous Marks under the TDRA, 99 Trademark Rep. 983, 999-1000 (2009); McCarthy・前掲注19), § 24:104; McCarthy, Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?, 41 Hous. L. Rev. 713, 733 (2004).

(24) Phima・前掲注2), at 24.

(25) General Motors Corp. v Yplon SA (Case C-375/97), 14.9.1999, ECLI:EU:C:1999:408, [1999] ECR I -5421 = [1999] ETMR 950, para.23-28.

(26) Pago International GmbH v. Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH (Case C-301/07), 6.10.2009, ECLI:EU:C:2009:611, [2009] ECR I -9429 = [2010] ETMR 5, para.30.

断される公衆は、①②と③とで違いがある。①②では、名声を有する商標の商品・役務の平均的な需要者であるのに対して、③では、被疑侵害標識が使用される商品・役務の平均的な需要者である⁽²⁷⁾。

2.3. 規制行為

(1) 米国法

米国法において規制される行為は、著名商標と同一・類似の商標の使用により、「不鮮明化による希釈化 (dilution by blurring)」または「汚染による希釈化 (dilution by tarnishment)」のおそれを惹起することである。現実の混同・混同のおそれが存在するかどうか、競争が存在するかどうか、また現実の経済的侵害が存在するかどうかは問われないことが明定されている。

「不鮮明化による希釈化」は、43条c項(2)(B)において、「商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想 (association) であって、著名商標の識別性 (distinctiveness) を害するもの」と定義されている。そして、不鮮明化による希釈化が生じるおそれがあるか否かを決定するに際して、裁判所は、次に掲げる要因を含む、すべての関連する要因を考慮することができるとして、「(i) 商標又は商号と著名商標との類似性の程度」, 「(ii) 著名商標の本来的又は獲得された識別性の程度」, 「(iii) 著名商標の保有者がその商標を実質的に排他的に使用している範囲」, 「(iv) 著名商標についての認識の程度」, 「(v) 商標又は商号の使用が著名商標との連想を生じさせようとしているか否か」, 「(vi) 商標又は商号と著名商標との現実の連想」が考慮要因として例示されている。

他方、「汚染による希釈化」は、43条c項(2)(C)において、「商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想 (association) であって、著名商標の名声 (reputation) を損なうもの」と定義されている。ある判決は、「汚染の必須条件は、原告の商標が被告の使用によって否定的な連想を被るという認定である」と述べている⁽²⁸⁾。汚染による希釈化の肯定例として、全米で750以上の店舗を営み、「Victoria's Secret」の商標で高級女性用下着等を販売する原告が、ケンタッキー州エリザベスタウンにおいて「Victor's Little Secret」との標章を使用して性風俗関連商品を販売する被告に対して、その標章の使用差止めを求めた事件がある。この事件では、2003年に最高裁判決が下され、その判決が2006年商標希釈化修正法制定の契機となったが(前述[2.1.(1)]参照)、その後、同法の下で、第6巡回区控訴裁判所は汚染の認定を、次のように緩やかに行うものとしている。「新法は、商標を好ましくない連想から保護しようとするものと思われる。よって、淫らな又は不快に感じる人がいる、性的な連想を伴う新しい商標は、汚染を強く推測させる。この推測は、当該新商標を、不快感を与え、著名商標の名声と好意的な象徴性を毀損するものとする需要者が存在する可能性を排斥する証拠によって克服されなければならない」⁽²⁹⁾。

ところで、規制される商標の使用は商標的使用であることを要するかどうかは、明らかではない⁽³⁰⁾。学説では、要すると解する見解⁽³¹⁾とこれに反対する見解⁽³²⁾が対立している。

希釈化規制については、学説上、商標に与えられる保護が広過ぎることや規制の基準が不明確であること、

(27) Intel Corp. v. CPM United Kingdom Ltd. (Case C-252/07), 27.11.2008, ECLI:EU:C:2008:655, [2008] ECR I -8823 = [2009] ETMR 13, para.35-36; Kur & Senftleben, European Trade Mark Law: A Commentary (2016) para.5.221. ①②については、Burrell & Handler, Reputation in European trade mark law: a re-examination, ERA Forum 2016, 85も参照。

(28) Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996). New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002) も参照。

(29) V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382, 389 (6th Cir. 2010), cert.denied, 562 U.S. 1179 (2011).

(30) Dinwoodie & Janis, Dilution's (Still) Uncertain Future, 105 Mich. L. Rev. First Impressions 98, 100-102 (2006).

(31) Dogan & Lemley, The Trademark Use Requirement in Dilution Cases, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 541 (2008); Burstein, Dilution by Tarnishment: The New Cause of Action, 98 Trademark Rep. 1189, 1224 (2008); McCarthy・前掲注19), § 24:122.

(32) Barber, Dumping the "Designation of Source" Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged "Trademark Use Requirement in Dilution Cases", 24 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 559 (2008).

表現の自由が不当に制限されること等の理由から強い批判が行われている⁽³³⁾。とりわけ稀釈化規制の正当化理由として、不鮮明化による稀釈化については、需要者が対象となる商標を単一の企業ではなく複数の企業と連想することにより、当該商標が市場において効率的に機能しなくなることが論じられているが⁽³⁴⁾、実際にそのような効果が生じることを疑問視し、また、ある実証的研究によれば著名な商標を無関係な商品に使用することによって適切な商標を識別するのに要する時間が増えるが⁽³⁵⁾、その増加は1秒よりも少ないことから、仮に商標の機能に対する悪影響が生じるとしても法的保護に値しないとの主張が行われている⁽³⁶⁾。汚染による稀釈化の正当化理由についても、不鮮明化による稀釈化と同様に、商標が効率的に機能しなくなることが論じられており⁽³⁷⁾、さらに商標保有者の信用の保護も挙げられているが、この規制に対しても、実際に汚染によって商標保有者の名声が害されるという事態が生じるかどうか疑問が呈されている⁽³⁸⁾。

なお、後述するように、欧州では、不鮮明化、汚染のほかに、フリーライドが規制されているが、米国においては、欧州とは異なり、ミスアプロプリエーション (misappropriation) ないしフリーライド規制は行われていないと説明されている⁽³⁹⁾。これに対して、不鮮明化の概念はその根底にミスアプロプリエーションの考え方があると理解する見解も存在するが⁽⁴⁰⁾、ミスアプロプリエーションないしフリーライド

-
- (33) たとえば, Bone, A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act, 11 *Intell. Prop. L. Bull.* 187 (2007); LaFrance, No Reason to Live: Dilution Laws as Unconstitutional Restrictions on Commercial Speech, 58 *S. C. L. Rev.* 709 (2007); Farley, Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law, 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 1175 (2006); Long, Dilution, 106 *Colum. L. Rev.* 1029, 1037 (2006); Lunney, Trademark Monopolies, 48 *Emory L. J.* 367, 476 (1999); Klieger, Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection, 58 *U. Pitt. L. Rev.* 789 (1997); Port, The “Unnatural” Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary?, 85 *Trademark Rep.* 525 (1995); Welkowitz, Reexamining Trademark Dilution, 44 *Vand. L. Rev.* 531 (1991).
- (34) Landes & Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003) 206-207; Dogan & Lemley, What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law, 58 *Stan. L. Rev.* 1161, 1198 (2006). Posner 判事は, Ty 事件判決において, 「高級なレストランが自らを“Tiffany”と呼んでいたとする。需要者層が, このレストランを鼻厩にしている場合に, Tiffany 宝石店の一部門と取引していると考えられる危険性はほとんどない。しかし, 需要者が次に“Tiffany”という名称を見るときに, レストランと宝石店の両方について考えるかもしれない。その場合には, 宝石店を示すものとしての当該名称の有効性は減少するであろう。需要者は, 当該名称を宝石店の名称として認識するために, より強く考える—いわばより高い想像費用 (imagination cost) を負担する—ことが必要となろう」と述べた。Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509, 511 (7th Cir. 2002).
- (35) Morrin & Jacoby, Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept, 19 *J. Pub. Pol’y & Marketing* 265 (2000).
- (36) たとえば, Tushnet, Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science, 86 *Tex. L. Rev.* 507 (2008); Rierison, The Myth and Reality of Dilution, 11 *Duke L. & Tech. Rev.* 212, 238-244 (2012). 最近の稀釈化の実証的研究として, Tenkhoff, When brands get blurry: Can empirical research in the field of behavioural economics shed light on the concept of dilution by blurring?, *GRUR Int.* 2018, 900; Beebe, Germano, Sprigman & Steckel, The Science of Proving Trademark Dilution, 109 *Trademark Rep.* 955 (2019).
- (37) Ty 事件判決は, “Tiffany”の例による不鮮明化による稀釈化の説明 (前掲注 34) 参照) に続けて, 「“Tiffany”の名称を採用した『レストラン』が, 実際にはストリップ劇場であったとする。この場合にも, むしろ先ほどの場合以上に, 需要者は, ストリップ劇場の持ち主が宝石店と同じとは考えないであろう。しかし, 連想によって進むという人間心理の根深い傾向のために, “Tiffany”という言葉が考えられるたびに, おしゃれな宝石店のイメージはストリップ劇場を連想することにより汚染されるであろう。……『汚染』は稀釈化の第2の形態である。分析的には, それは不鮮明化の下位概念である。なぜなら, 商標が用いられた商品・役務を示すものとしての商標の識別性を減殺するからである」と述べた。前掲注 34) Ty 事件, at 511.
- (38) Handler, What can Harm the Reputation of a Trademark? A Critical Re-evaluation of Dilution by Tarnishment, 106 *Trademark Rep.* 639 (2016); Rierison・前掲注 36), at 245-248.
- (39) 前掲注 34) Ty 事件, at 512; McCarthy・前掲注 19), § 24:67. Dogan, What Is Dilution, Anyway?, 105 *Mich. L. Rev.* First Impressions 103, 106 (2006) も参照。
- (40) Chronopoulos, Goodwill Appropriation as a Distinct Theory of Trademark Liability: A Study on the Misappropriation Rationale in Trademark and Unfair Competition Law, 22 *Tex. Intell. Prop. L. J.* 253, 296-297 (2014); Franklyn, Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law, 56 *Hastings L. J.* 117, 131-133 (2004); 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”, in Dreyfuss & Ginsburg (eds.), *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP* (2014) 59.

を根拠とした規制は妥当ではないとの意見が強い⁽⁴¹⁾。

(2) 欧州法

欧州法が規制する行為は、名声を有する商標と同一・類似の商標を使用することにより、正当な理由なしに、「商標の識別性若しくは名声を不正に利用する又は毀損する (take unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark)」ことである。これは、通常、①商標の識別性の毀損 (detriment to the distinctive character of the trade mark)、②商標の名声の毀損 (detriment to the repute of the trade mark)、③商標の識別性・名声の不正な利用 (taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark)、の3つに分類されている⁽⁴²⁾。一般的に、①は稀釈化あるいは不鮮明化、②は汚染、③はフリーライドと呼ばれている。

欧州司法裁判所の裁判例では、これらの侵害が生じるには名声を有する商標と相手方標識の間にリンク (link) が形成されることが必要であると解されている。ある判決は、これらの侵害は、名声を有する商標と相手方標識との「一定の類似性であって、それにより、公衆の関連部分が、混同しない場合であっても、標識と商標を結びつける、すなわち、両者の間のリンクを形成するものの結果である」、「そのようなリンクは、商標指令5条1項b号における混同のおそれと同様に、当該事件の関連するすべての要因を考慮して、包括的に評価されなければならない」と述べている⁽⁴³⁾。

規制される標識の使用は商標の使用であることを要するかどうかについては、肯定説があるが⁽⁴⁴⁾、商標的使用の概念が多義的であることもあって、必ずしも明らかではない⁽⁴⁵⁾。

①の不鮮明化は、第三者が同一・類似の標識を使用することにより、先行商標の同一性や公衆の心理への影響力が離散してしまうために、当該商標が登録され、その保有者を出所とするものとして使用されている商品・役務を識別する力が減殺される場合に生じる。特に、登録された商品・役務を直ちに連想させていた先行商標が、もはやそのようなことができなくなった場合である⁽⁴⁶⁾。Intel 事件判決では、「その証明には、先行商標が登録された商品・役務の平均的需要者の経済的行動が、後行商標の使用によって変化した証拠、またはそのような変化が将来に生じる可能性が高いことの証拠が必要である」と述べられている⁽⁴⁷⁾。

②の汚染は、第三者による同一・類似の標識の使用が、商標の顧客吸引力を減少させるように公衆に認識される場合に引き起こされる。そのような毀損のおそれは、特に、第三者が提供する商品・役務が、商標のイメージに否定的なインパクトを与えるおそれのある特徴や品質を有することによって生じる⁽⁴⁸⁾。

③のフリーライドは、同一・類似の標識の使用の結果として、商標が被った損害ではなく、第三者が手に入れた有利さに関係する。特に、商標のイメージやそれが同一・類似の標識によって指示される商品に投影

(41) たとえば、Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B. U. L. Rev. 547, 616-621 (2006).

(42) L'Oréal SA v Bellure NV (Case C-487/07), 18.6.2009, ECLI:EU:C:2009:378, [2009] ECR I -5185 = [2009] ETMR 55, para.38; Interflora Inc. v Marks & Spencer plc (Case C-323/09), 22.9.2011, ECLI:EU:C:2011:604, [2011] ECR I -8625 = [2012] ETMR 1, para.72.

(43) Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd. (Case C-408/01), 23.10.2003, ECLI:EU:C:2003:582, [2003] ECR I -12537 = [2004] ETMR 10, para.29-30.

(44) Mielke/Schneider, in Kur/Bomhard/Albrecht, *Markenrecht* (2.Aufl. 2018) MarkenG § 14, Rdn.526; Ekey, in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, *Markenrecht* (4.Aufl. 2020) MarkenG § 14 I, Rdn.310; Büscher, in Büscher/Dittmer/Schiwy, *Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht* (3.Aufl. 2015) MarkenG § 14, Rdn.503.

(45) Phima・前掲注 2), at 7.69-7.73.

(46) Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. (Case C-252/07), 27.11.2008, ECLI:EU:C:2008:655, [2008] ECR I -8823 = [2008] ETMR 13, para.29.

(47) *ibid.* para.77. なお、Tsoutsanis, in Bomhard & Mühlendahl (eds.), *Concise European Trade Mark Law* (2018) 175 は、欧州司法裁判所が Intel 事件判決において要求された証明の厳格さを緩和する可能性を示唆する。

(48) 前掲注 42) L'Oréal SA v Bellure NV para.40.

する特徴の移転によって、名声を有する商標に明らかに寄生する場合である⁽⁴⁹⁾。

欧州司法裁判所は、L'Oréal 事件において、フリーライドについて、「標識の使用が商標の識別性・名声を不正に利用するかどうかを決定するために、当該事件に関連するすべての要因を考慮して、包括的な判断を行う必要がある。その要因には、商標の名声の強度、商標の識別性の程度、両商標の類似性の程度、関係する商品・役務の近似性の程度が含まれる。商標の名声の強度および識別性の程度に関しては、本裁判所は既に、商標の識別性および名声が強いほど、毀損が惹起されたことを認めやすくなることを述べている。また、判例から、商標が標識によって即座に強く思い浮かべられるほど、標識の現在または将来の使用が商標の識別性・名声を不正に利用し、あるいはそれらを毀損するおそれが高まることは明らかである」、「第三者が、名声を有する商標に類似する標識を使用することにより、その顧客吸引力、名声および声望から利益を得るために、その商標に便乗し、金銭的報酬を支払うことなく、またこの点に関して自ら努力することが求められることなく、その商標のイメージを形成・維持するためにその保有者が行うマーケティングの努力を勝手に利用しようとする場合には、そのような使用から生じる有利さは、その商標の識別性または名声の不正な利用による有利さと考えられるべきである」と述べた⁽⁵⁰⁾。

3. 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の現状と問題点

3.1. 概要

不正競争防止法 2 条 1 項 2 号により保護されるのは、「著名な商品等表示」である。すなわち、著名性が要件とされており、これは、認識度に関しては、保護が広義の混同さえ認められない全く無関係な分野にまで及ぶものであることから、通常の経済活動において、相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度にその表示が知られていることが必要と解されている⁽⁵¹⁾。地域的範囲に関しては、全国的またはそれに近い範囲で知られていることを要求する見解⁽⁵²⁾と、相手方表示の使用地域を含む一定地域で知られていれば足りるとする見解⁽⁵³⁾が対立している。著名性の判断主体である需要者に関しては、取引者や消費者のすべてである必要はなく、一定の分野の需要者にのみ著名であることでよいと解されている⁽⁵⁴⁾。ある判決では、問題となる商品等表示が学校教育およびこれに関連する分野において著名になっていたとして、著名性の要件が満たされると判断された⁽⁵⁵⁾。

(49) *ibid.*, para.41.

(50) *ibid.*, para.44, 49. Jacobs 法務官の意見では、①の稀釈化は Schechter によって最初に説かれた考え方であり、②の汚染はベネルクス裁判所の Claryn/Klarein 事件のような場合であり、③のフリーライドについては、「たとえば、ロールスロイスは、ウイスキー会社が自己のブランドの宣伝のためにロールスロイスの名声を利用することを禁止することができよう」と述べられた。Opinion of Advocate General Jacobs, Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd. (Case C-408/01), 10.7.2003, ECLI:EU:C:2003:404, para.37-39. 学説においては、フリーライドによる広範な規制に対して批判が行われている。Gangjee & Burrell, Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding, 73 Mod. L. Rev. 282 (2010); Björkenfeldt, The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in L'Oréal v Bellure, JIPLP, Vol.5, No.2, p.105 (2010); Horton, The Implications of L'Oréal v Bellure – A Retrospective and a Looking Forward: The Essential Functions of a Trade Mark and When is an Advantage Unfair?, [2011] EIPR, Issue 9, p.550; Guinness, Observations on free riding after L'Oréal v Bellure, JIPLP, Vol.7, No.12, p.890 (2012).

(51) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法〔第2版〕』（商事法務、2019年）78頁、小松一雄編『不正競争訴訟の実務』（新日本法規出版、2005年）273～274頁。

(52) 経済産業省知的財産政策室編・前掲注51）78頁、山本庸幸『要説不正競争防止法〔第4版〕』（発明協会、2006年）103頁、小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説〔第2版〕』（青林書院、2015年）237頁、竹田稔＝服部誠『知的財産権訴訟要論（不正競争・商標編）』（発明推進協会、2018年）86頁。

(53) 田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』（有斐閣、2003年）243頁、渋谷達紀『不正競争防止法』（発明推進協会、2014年）121～122頁、外川英明『著名商標のダイリューションからの特別保護』パテント72巻4号（別冊21号）（2019年）91頁。

(54) 田村・前掲注53）244頁、小野＝松村・前掲注52）240～241頁、小野昌延編著『新・注解不正競争防止法〔第3版〕上巻』（青林書院、2012年）443頁〔山名美加＝重富貴光〕、外川・前掲注53）91頁。

(55) 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〕。東京地判平成12年12月21日（平成11年（ワ）29234号）〔虎屋事件〕も参照。

2条1項2号は、平成5年改正により新設されたものであるが、同号の趣旨は、次のように説明されている。「現在の情報化社会において、様々なメディアを通じ商品表示や営業表示が広められ、そのブランドイメージが極めてよく知られるものとなると、それが持つ独自のブランドイメージが顧客吸引力を有し、個別の商品や営業を超えた独自の財産的価値を持つに至る場合がある。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、表示の持つ高い信用・名声・評判・良いイメージが損なわれる（ダイリューション）ことになる」⁽⁵⁶⁾。この説明によれば、著名性が要件とされたのは、混同を要件としない行為を規制しなければならないのは、表示が著名である場合と考えられたことによる⁽⁵⁷⁾。

2号が規制するのは、「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」する行為である。注目されるのは、まず、著名表示と同一・類似の表示を使用する行為のうち、「自己の商品等表示として」の使用のみが規制され、自己の商品等表示以外に使用する行為は規制対象とならないことである⁽⁵⁸⁾。次に、規制行為は、文言上、著名表示と同一・類似の表示の使用としか規定されておらず、上記説明において挙げられている不鮮明化や汚染、フリーライドを指示ないし示唆する語句は何ら用いられていないことである。

2号の類似性については、いくつかの裁判例は、1号の類似性⁽⁵⁹⁾と同様に、「取引の実情の下において、需要者又は取引者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである」と述べている⁽⁶⁰⁾。これに対して、学説では、2号が、混同ではなく、稀釈化等を防止するものであることに基づき、著名表示を容易に想起されるほどに類似しているものであるかどうかを基準とする説が有力であり⁽⁶¹⁾、同旨を述べる裁判例も存在する⁽⁶²⁾。

3. 2. 裁判例

2号に関する裁判例には、混同が生じるおそれを肯定し難い程に、両当事者の商品・営業がかけ離れている事案のものは少なく、両当事者の商品・営業が同一・類似の事案のものが多い。たとえば、アリナビックA25事件では、ビタミン製剤を製造販売するXが使用する表示「アリナミンA25」（X表示）が著名であり、Yがその製造販売するビタミン製剤に「アリナビックA25」なる表示（Y表示）を使用しているところ、「Y

(56) 産業構造審議会知的財産政策部会中間答申「不正競争防止法の見直しの方向」（平成4年12月14日）第二章Ⅱ（3）。この中間答申は、通商産業省知的財産政策室監修『逐条解説不正競争防止法』（有斐閣、1994年）123頁以下に収録されている。経済産業省知的財産政策室編・前掲注51）75～76頁も参照。

(57) 前掲注56）中間答申・第二章Ⅱ三（1）では、著名性について、「営業上の努力により、商品表示・営業表示は、自己の営業の本来の需要者や本来の営業地域の枠を超えて自己を表示するものとして広く知られ、高い信用・名声・評判が化体されたものとなる。そのような表示は、本人（営業努力により表示を自己の営業の本来の需要者や本来の営業地域の枠を超えて広く知られるようにした者）により使用されている商品や営業と無関係な商品や営業に付された場合でも、それに化体された信用・名声・評判により、商品や営業の売上を促進させる顧客吸引力を有し、それ自体が独自の財産的価値を有する。本規制による保護の対象は、このような表示とすることが適当である」とされている。

(58) 札幌地判平成26年9月4日（平成25年（ワ）886号）〔食ベログ事件1審〕、札幌高判平成27年6月23日（平成26年（ネ）365号）〔同事件2審〕参照。

(59) さしあたり、茶園成樹編『不正競争防止法〔第2版〕』（有斐閣、2019年）31頁〔茶園〕参照。

(60) 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〕、前掲注55）〔呉青山学院事件〕、東京地判平成20年9月30日判時2028号138頁〔TOKYU事件〕、大阪地判平成24年9月20日判タ1394号330頁〔正露丸事件〕。

(61) 田村・前掲注53）246頁、小野＝松村・前掲注52）249頁、小野編著・前掲注54）452頁〔山名＝重富〕、竹田＝服部・前掲注52）89頁、渋谷・前掲注53）116頁、松村信夫『新・不正競争訴訟の法理と実務』（民事法研究会、2014年）261頁、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」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（弘文堂、2013年）271頁。

(62) 東京地判平成20年12月26日判時2032号11頁〔黒烏龍茶事件〕、東京地判平成27年11月13日判時2313号100頁〔DHC-DS事件〕。

表示は、著名商品表示である X 表示に類似するものというべきであるから、X の Y に対する不正競争防止法 2 条 1 項 2 号、3 条 1 項、2 項に基づく」差止請求・廃棄請求は、いずれも理由があると述べられた⁽⁶³⁾。また、企業グループの構成企業による、その企業グループと同じ名称を使用する相手方の行為が 2 号に当たるとの主張が認められたものもある⁽⁶⁴⁾。これらの事件では、原告は被告の行為が 2 号とともに 1 号に該当すると主張することが多い。

他方、両当事者の商品・営業がかけ離れている事案において、2 号該当性を肯定した裁判例もいくつかある。たとえば、JAL 保険事件は、原告は航空運送事業を営む会社であり、被告は保険代理業を営む会社であるところ、原告が、その使用する著名な表示「JAL」に類似する表示「JAL 保険」等を被告が使用する行為の差止め等を請求したという事案のもので、裁判所は、「被告は、原告の著名な営業表示である『JAL』と類似する……『JAL 保険』及び『ジャル』の各表示を現に自己の営業表示として使用しており、この行為によって、原告は、自己の営業表示である『JAL』について、右営業表示と原告との結び付きが薄められるなどの営業上の利益の侵害を受けているものと認められるから、原告は、被告に対して、不正競争防止法 3 条 1 項、2 条 1 項 2 号に基づいて、……『JAL 保険』及び『ジャル』の各表示の使用差止めを求めることができるというべきである」と述べた⁽⁶⁵⁾。

また、原告の商品等表示の信用や名声の毀損が問題となったと思われる裁判例として、他人の著名な表示と同一・類似の表示が性風俗店の営業に使用された事案のもの⁽⁶⁶⁾のほか、高級なバッグ類、袋物、被服等を販売する X が使用する表示が著名であるところ、帽子、靴、シャツ等を販売する Y が X の表示に類似する表示を使用し、その販売する商品に粗雑な品質の商品が含まれていたという事案のもの⁽⁶⁷⁾がある。

2 号に基づく差止請求を認容する裁判例は、どのような事案のものであるかに関わらず、アリナビック A25 事件判決のように、原告の表示が著名であり、被告の表示と類似することから、特に説明を加えることなく直ちに請求が認められる旨を述べるのが通常である。

3.3. 問題点

2 号の著名性の要件については、地域的範囲に関しては見解の対立があるが、需要者の範囲に関しては、一定の分野の需要者であってもよいと解されていることから、欧州法と同様に、niche fame な商品等表示も保護されることになる。この点は、著名性が要件とされた理由が、表示が著名である場合に、混同を要件としない行為を規制しなければならないという、規制の必要性の考慮によるものであることからすれば、当然といえよう。表示が、米国法で要求されているように、一般的需要者層において著名でなければ、規制は

(63) 前掲注 60) [アリナビック A25 事件]。その他、東京地判平成 30 年 9 月 12 日 (平成 29 年 (ワ) 43698 号) [JAL 対南急事件]、前掲注 55) [呉青山学院事件]、大阪地判平成 12 年 11 月 14 日 (平成 11 年 (ワ) 4784 号) [竹中土木分室事件]。宮脇正晴「著名商標の保護」日本工業所有権法学会年報 31 号 (2007 年) 111 頁参照。

(64) たとえば、東京地判平成 25 年 12 月 19 日 (平成 25 年 (ワ) 18129 号) [三菱合同丸漁業事件]、東京地判平成 22 年 1 月 29 日 (平成 21 年 (ワ) 9129 号) [三菱信販事件 1 審]、知財高判平成 22 年 7 月 28 日 (平成 22 年 (ネ) 10021 号) [同事件 2 審]。

(65) 東京地判平成 10 年 11 月 30 日 (平成 9 年 (ワ) 28196 号) [JAL 保険事件]。その他、大阪地判平成 16 年 1 月 29 日 (平成 15 年 (ワ) 6624 号) [日本マクセル事件] 【原告はカセットテープ、ビデオテープ、CD、MD、DVD などの磁気媒体・乾電池の製造販売を主な業務とし、被告は化粧品、美容機器の輸入販売、指紋照合装置等の住宅設備機器の輸入販売等を業務としていた】、東京地判平成 13 年 4 月 24 日判時 1755 号 43 頁 [J-PHONE ドメイン名事件 1 審]、東京高判平成 13 年 10 月 25 日 (平成 13 年 (ネ) 2931 号) [同事件 2 審] 【原告は携帯電話による通信サービスの主たる目的とする会社であり、被告が水産物・海産物・食品等の輸出入販売を主たる目的とする会社であった】、富山地判平成 12 年 12 月 6 日判時 1734 号 3 頁 [JACCS ドメイン名事件 1 審]、名古屋高金沢支判平成 13 年 9 月 10 日 (平成 12 年 (ネ) 244 号・平成 13 年 (ネ) 130 号) [同事件 2 審] 【原告は割賦購入あっせん業を主たる業務とし、被告は簡易組立てトイレの販売・リース業を業務としていた】、東京地判平成 10 年 4 月 24 日 (平成 9 年 (ワ) 21840 号) [プルデンシャル事件] 【原告は生命保険会社であり、被告は旅行会社であった】。

(66) 東京地判平成 23 年 9 月 7 日 (平成 23 年 (ワ) 1432 号) [シャネル倶楽部事件]、大阪地判平成 16 年 7 月 15 日 (平成 15 年 (ワ) 11512 号) [マクセルグループ事件]。

(67) 知財高判平成 30 年 10 月 23 日 (平成 30 年 (ネ) 10042 号) [LOUIS VUITTON のモノグラム事件]。

不要であるとはいえないからである。むしろ規制対象となる行為はすべて表示が著名となって初めて規制の必要性が生じるのか、あるいはそうではなく、著名性が認められなくても規制すべき行為があるのではないかが問題となろう。特に表示の信用・名声の毀損である汚染については、表示が著名でなくても信用・名声が害される事態が生じ、表示主体が保護されるべきではないかについて検討を要すると思われる⁽⁶⁸⁾。

2号により規制される行為については、立法趣旨の説明では、ダイリユーションやフリーライドに言及されていた。また、刑事罰規定である21条2項2号では、「他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で」2号に掲げる不正競争を行った者と定められている。したがって、不鮮明化、汚染およびフリーライドが2号の規制行為に含まれることに異論はないであろう。

もっとも、2号では、同一・類似の表示の使用としか規定されていない。この点について、表示の類似性は、欧州法におけるリンク、米国法における連想に相当するといえるが、欧州法・米国法では、リンク・連想だけで侵害との判断に至らず、リンク・連想に基づいて不鮮明化や汚染、フリーライドが引き起こされるかどうかを検討されている⁽⁶⁹⁾。つまり、わが国法は、規制行為が不鮮明化等の効果を生じるものであるかどうかを問題としていないのであり、この点がわが国法の特徴ということになる。そして、裁判例においても、前述したように、一般的に、規制行為に関して詳しい検討が行われていない。

学説においては、2号が不鮮明化等に関して何も定めていないことから、保護が過剰になるおそれがあるとして、何らかの要件を付加する見解が主張されている。そのような見解として、著名な商品等表示について、高い信用・名声・評価が備わったものであると解するもの⁽⁷⁰⁾、表示自体の有する財産的価値（ブランド・エクイティ）が備わったものであると解するもの⁽⁷¹⁾、不鮮明化等がない場合には、形式的に法文に該当しても実質的に不正競争行為ではないとして請求が棄却されると解するもの⁽⁷²⁾、差止め等の要件である「営業上の利益の侵害」の有無につき、著名表示主体が被る不利益と類似表示の使用が認められないことによって第三者が制限される表示選択の自由とを比較衡量して判断すると解するもの⁽⁷³⁾、がある。

これらの見解は2号の規制範囲を適正なものにすることを目指しており、この目標自体は支持できる。しかしながら、2号により規制される行為の類型は複数あり、類型ごとに考慮すべき事情が異なるであろうから、一律の要件を加えることは必ずしも合理的ではないと思われる。私見では、立法論となるが、まずは、米国法では不鮮明化と汚染、欧州法では不鮮明化と汚染、フリーライドを規定していることを考慮して、わが国法においても、これらの行為類型を明定することが適切であると思われる。たとえば、2号を、欧州法とわが国法21条2項2号を参考にして、「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し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の著名な商品等表示に係る識別性、信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る、又は当該識別性、信用若しくは名声を害する行為」（下線部が改正部分）と改めることが考えられる。このようにすることによって、各行為類型においてどのような事情が考慮されるべきかについての検討が深められることが期待できるであろう⁽⁷⁴⁾。

(68) Handler・前掲注38), at 668-669 参照。

(69) Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. (Case C-252/07), 27.11.2008, ECLI:EU:C:2008:655, [2008] ECR I -8823 = [2008] ETMR 13, para.32; Iron & Smith kft v Unilever NV (Case C-125/14), 3.9.2015, ECLI:EU:C:2015:539, [2015] ETMR 45, para.31.

(70) 竹田=服部・前掲注52) 86頁, 山本・前掲注52) 102頁, 安永武央「周知表示・著名」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系:知的財産関係訴訟法』(青林書院, 2001年) 449~450頁。

(71) 宮脇正晴「ブランド・エクイティと不正競争」国際公共政策研究4巻2号(2000年) 193頁。

(72) 小野=松村・前掲注52) 243~244頁, 松村・前掲注61) 265頁。

(73) 田村・前掲注53) 248頁。

(74) 「自己の商品等表示として」の使用のみが規制される点については、その検討は、適用除外規定の在り方も含めて行うべきものであるため、本稿では取り扱わないこととする。

4. 商標法4条1項19号の現状と問題点

4.1. 概要

商標法4条1項19号は、平成8年改正により新設されたものであり、その立法趣旨は、次のように説明されている。「多年に亘って企業が努力を積み重ね、多大な宣伝広告費を掛けることにより、需要者間において広く知られ、高い名声、信用、評判を獲得するに至った周知、著名商標は、十分に顧客吸引力を具備し、それ自体が貴重な財産的価値を有するものといえる」、「これらの周知、著名表示については、第三者の使用により出所の混同のおそれだけではなく、出所表示機能を稀積化させたり、その周知、著名商標のもつ名声を毀損させることが可能であり、このような目的を持った不正な使用から十分保護する必要がある」、「また、我が国で他人が外国の周知、著名商標を権利者の了承を得ることなく無断で出願・登録したことを巡り、外国との間で国際摩擦に発展した事例も少なくなく、商品又は役務の国際取引の活性化に伴い、外国で周知、著名な商標の保護の重要性もますます高まっている」、「かかる観点から、……周知、著名商標の保護の明確化の要請が高まってきたことに伴い、……19号の規定を新たな不登録事由として明記した」⁽⁷⁵⁾。

19号が不登録事由とするのは、「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」と同一・類似の商標を「不正の目的」で使用するものである。つまり、保護される商標は、国内周知商標と外国周知商標である。必要とされているのは周知性であり、著名であることまでは要求されていない⁽⁷⁶⁾。また、外国周知商標については、国内での周知性は問われない⁽⁷⁷⁾。同号の周知性は、あまりに高度な認識レベルを設定すべきでなく、「不正の目的」が要件とされていることから、出願人の利益との比較衡量によって決定されるとの見解が主張されている⁽⁷⁸⁾。

周知性が要件とされた理由については、「使用に基づく一定以上の業務上の信用を獲得していないような商標であって未登録のものについて他人が出願した場合に、『不正の目的』があるからという理由だけでこの出願を排除することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし（1条）、かつ先願登録主義を建前とする（8条1項）我が国法制の下では適切ではないからである」と述べられている⁽⁷⁹⁾。すなわち、周知であることは、保護を受けるための最低限の資格を設定するものである⁽⁸⁰⁾。

「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」であるが、その具体的な想定例として、次のものが示されている。①「外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取的に出願した場合」、②「日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名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だけではなく出所表示機能を稀積化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合」、③「その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合」⁽⁸¹⁾。

4.2. 裁判例

19号に関する裁判例のうち、国内周知商標が対象となったものは、当該商標が使用されている商品・役務と出願商標の指定商品・役務が同一・類似の場合ばかりであり、両者の商品・役務が非類似の場合のもの

(75) 特許庁「商標審査便覧」42.119.03。特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成8年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、1996年）141頁も参照。

(76) 東京高判平成14年10月8日（平成14年（行ケ）97号）〔ETNIES事件〕。

(77) 特許庁「商標審査基準」第3-17-1.(2)。

(78) 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（弘文堂、2000年）76頁。平尾正樹『商標法〔第2次改訂版〕』（学陽書房、2015年）216頁も参照。

(79) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』（発明推進協会、2020年）1514頁。

(80) 前掲注76）〔ETNIES事件〕。

(81) 特許庁編・前掲注79）1514～1515頁。

はないようである。そのため、無効審判の審決の取消訴訟や異議申立についての取消決定の取消訴訟において19号該当性が争われる事件の多くでは、無効審判請求人や異議申立人は10号や15号に当たることも主張している。たとえば、iOffice2000事件では、原告Xが、異議申立人Aが製造販売するオフィスソフト“Office2000”に類似する商標“iOffice2000”（本件商標）について「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ等」を指定商品として出願し、登録を受けたが、Aが7号・10号・15号に当たるとする登録異議を申し立て、特許庁が（職権による審理により）19号該当性を理由とする取消決定をしたため、Xがこの決定の取消訴訟を提起した。本判決は、「Xは、遅くとも本件商標の出願時……の1か月以上前には、マイクロソフトの次期オフィスソフトが近く『Office2000』として発売されること、これが既に著名な商標となっていることを十分に知りながら、これと類似する本件商標を出願し、その後これを使用したものであることを優に認めることができる。そして、この認定の下では、Xは、マイクロソフトの商標である『Office2000』の著名性にただ乗りする意図で、本件商標の出願をし、オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウェアにこれを使用したものと認めざるを得ず、また、Xが本件商標を使用する結果として、マイクロソフトの『Office2000』の著名性が希釈化されるおそれ大きいと認めざるを得ない。したがって、Xがその商品であるグループウェアに本件商標を使用することには、商標法4条1項19号にいう『不正な目的』があったものという以外にな」として、Xの請求を棄却した⁽⁸²⁾。また、ZANNOTA事件は、革（布）製家具・それらの装飾品の製造販売を営む異議申立人Aの商品を取り扱っていた原告Xが、Aの商標に類似する商標（本件①、②商標）の登録出願を行い、商標登録を受けたが、Aが15号・19号に当たるとする登録異議を申し立て、特許庁が19号該当性を理由とする取消決定をしたため、Xがこの決定の取消訴訟を提起したというものであり、「Aが日本などにおいて家具に使用してきた商標の文字を含む本件①、②商標を、Xが日本において商標登録するについて、Aから承諾を得た事実は認められないのであり、……Xが、……Aから取引を将来的に取りやめたいとの意向を受け、その約半年後……に本件①、②商標の登録出願を行ったという経緯からすれば、Xは、登録出願時に既に、Aから商品の供給を受ける見込みがないものと理解し、これらの登録出願をするにつきAの承諾を得られていないことを認識していたものと認めることができる」、「以上のような事実関係の下においては、本件①、②商標の登録出願行為は、……19号にいう『不正の目的』をもってするものというべきである」と判断された⁽⁸³⁾。

iOffice2000事件は、出願がフリーライド、希釈化を目的としたものであった⁽⁸⁴⁾。ZANNOTA事件も基本的に同じに評価することができるが、この事件では、出願人と商標保有者との間に出願前に交渉があり、出願人は他人の商標であることを知りながら同一・類似の商標登録出願を行った。出願人は、いわば商標の横取りをしたのであり、むしろこの点に基づいて「不正の目的」が認められることになる⁽⁸⁵⁾。

次に、外国周知商標が対象となった裁判例として、DonaBenta事件では、ブラジル企業Xは、Yが商標権を有する「DonaBenta」からなる商標（本件商標）が、Xがブラジルにおいて使用し登録を受けた「DonaBenta」からなる商標（X商標）との関係で19号に該当することを理由に、無効審判を請求したが、特許庁が請求不成立審決を下したため、この審決の取消訴訟を提起した。知財高裁は、本件商標がブラジル国内で需要者の間に広く認識され、X商標に類似しており、そして、Yは日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食品を製造販売していたこと等から、本件商標が周知であることを認識していたものと推認され、

(82) 東京高判平成13年11月20日（平成13年（行ケ）205号）〔iOffice事件〕。

(83) 東京高判平成14年3月14日（平成13年（行ケ）175号・176号）〔ZANOTTA事件〕。

(84) その他、知財高判平成24年5月31日判タ1388号300頁〔Lamborghini事件〕、知財高判平成20年9月30日（平成20年（行ケ）10079号）〔CAMEL事件〕、知財高判平成18年10月26日（平成18年（行ケ）10178号）〔鈴屋事件〕。

(85) ZANOTTA事件と同様に理解することができる裁判例として、知財高判平成30年7月25日（平成30年（行ケ）10004号）〔PH5事件〕、知財高判平成28年12月8日（平成28年（行ケ）10143号）〔緑の会事件〕、知財高判平成28年8月10日（平成28年（行ケ）10052号）〔UMB事件〕、知財高判平成27年4月27日判時2265号108頁〔松風事件〕、知財高判平成22年3月30日（平成21年（行ケ）10220号）〔S状図形事件〕。

「そうすると、それにもかかわらず Y において、X 商標と極めて類似する本件商標をあえて採用し、登録出願したのは、ブラジル国において広く認識されている X 商標の名声に便乗する不正の目的をもってした」と認められ、本件商標は 19 号に該当すると判断して、X の請求を認容した⁽⁸⁶⁾。また、KCP I 事件では、「KCP」からなる商標（本件商標。指定商品に「コンクリートポンプ車」が含まれる）の商標権を有する X が、Y らによる本件商標と同一・類似の標章（Y 標章）が付された名刺の使用、Y 標章が付されたコンクリートポンプ車の販売等が X の商標権を侵害すると主張して、差止め・損害賠償を請求した事案において、Y らは韓国企業 KCP 社の子会社等であり、KCP 社が使用する「KCP」からなる標章（KCP 社商標）は韓国のコンクリート圧送業者等の需要者の間において周知であったところ、「X 代表者は、KCP 社が日本に進出しようとしていることを知ると、未だ KCP 社商標が商標登録されていないことを奇貨として、同社の日本国内参入を阻止・困難にするとともに、同社に対し本件商標を買い取らせ、あるいは X との販売代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、KCP 社商標と同一又は類似する本件商標を登録出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ず、「不正の目的」をもって本件商標を使用するものであり、本件商標は 19 号に該当するため、X の請求は認められないと判断された⁽⁸⁷⁾。

DonaBenta 事件は、その判決が述べるように、出願の目的が外国周知商標の名声に便乗することにより、フリーライドが問題となったものである⁽⁸⁸⁾。これに対して、KCP I 事件では、外国企業の国内参入を妨害しようとするのが問題となったと理解することができる⁽⁸⁹⁾。

4.3. 問題点

周知性の要件に関しては、国内周知商標に関する iOffice2000 事件や外国周知商標に関する DonaBenta 事件は、フリーライド、稀釈化が問題となったものであり、その点に鑑みると、保護される商標は周知性を満たすだけで適切であるのか、最低限の資格としても、著名性を要求すべきではないか、また、外国周知商標の場合には、そもそも国内での認識度を問題としなくてよいのか⁽⁹⁰⁾について検討される必要がある。他方、ZANOTTA 事件や KCP I 事件では、商標の横取りや国内参入妨害といった出願人の主観的悪性が問題となるものと評価することができ⁽⁹¹⁾、そうであれば、保護される商標は周知性を要件とする必要はないのではないかと、周知でない商標であっても保護すべき場合があるのではないかと検討されるべきであろう⁽⁹²⁾。

また、商標法 4 条 1 項 19 号が対象とするのは、国内周知商標・外国周知商標と同一・類似の商標を不正の目的で使用するものであり、商標の類似性ととも「不正の目的」を要件としている点で、表示の類似性しか規定していない不正競争防止法 2 条 1 項 2 号とは異なる。もっとも、「不正の目的」とは極めて抽象的であり、どのような商標が対象となるかは明瞭ではなく、具体性を欠くという点から、結局、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号と大差はないといえよう。「不正の目的」について、具体的な想定例として①～③が示されており、また、前述したように、いくつかの裁判例における出願人の目的についてフリーライドや稀釈化、商標の横取り、国内参入妨害といった評価を行ったが、これまでの裁判例において、このような規制対象の分類を踏まえた解釈論が展開されることはなかったし、今後これが期待できるようになる状況の変化もあり

(86) 知財高判平成 19 年 5 月 22 日（平成 18 年（行ケ）10301 号）〔DonaBenta 事件〕。

(87) 東京地判平成 30 年 6 月 28 日（平成 29 年（ワ）12058 号）〔KCP I 事件〕（控訴棄却：知財高判平成 31 年 1 月 29 日（平成 30 年（ネ）10057 号））。

(88) その他、知財高判平成 21 年 12 月 1 日（平成 21 年（行ケ）10210 号）〔ANTHROPOLOGIE 事件〕、知財高判平成 20 年 9 月 17 日判時 2031 号 120 頁〔USBEAR 事件〕。

(89) その他、知財高判令和元年 5 月 30 日（平成 30 年（行ケ）10173 号）〔KCP II 事件〕、知財高判平成 17 年 6 月 20 日（平成 17 年（行ケ）10213 号）〔MANE and Tail 事件〕、前掲注 76）〔ETNIES 事件〕。

(90) 外国周知商標に関しては、次注で述べる「悪意の出願」規制の対象となるように変更することが考えられよう。

(91) 欧州法では、そのような出願は「悪意の出願」として規制されていると思われる。悪意の出願については、茶園成樹「EU 法・ドイツ法における悪意の出願」中山信弘先生古稀記念論文集『はばたき - 21 世紀の知的財産法』（弘文堂、2015 年）836 頁参照。

(92) 田村・前掲注 78）78 頁参照。

そうにない。そのため、不正競争防止法2条1項2号について前述したと同様に、まずは、登録を受けることのできない商標を具体的に規定すべきであると思われる。

5. おわりに

わが国において混同が生じない場合の特別な保護を定める、不正競争防止法2条1項2号と商標法4条1項19号は、米国法や欧州法と異なり、いずれも規制対象となる具体的な行為・商標を規定していない。これらの規定に関する裁判例においても、問題となる行為・商標について詳しい検討が行われていない。その結果、どのような行為・商標が規制されるかについての予測可能性は十分に確保されないままとなっており、この問題に対する改善策として、具体的な規制対象を明定すべきであろう。この点に関し、ある米国の研究者は、稀釈化が生じるかどうかについて、米国とは違って、日本では議論されていないが、それは、日本ではフリーライドを規制すべきとの考え方があるためと主張している⁽⁹³⁾。この主張が正しいとして、フリーライドをはじめ、不鮮明化、汚染を指示ないし示唆する文言が明示されれば、そのような文言に基づいて検討が深められるようになると思われる。

(93) Port・前掲注2), at 682.