

研究部会報告

～主任研究員としての研究所との関わり～

日本大学法学部知的財産専門職大学院 教授 **土肥 一史**

目次

- 1 本研究部会開始の経緯
- 2 本研究部会の構成
- 3 本研究部会の成果
- 4 「商標の基本問題－混同を巡る諸問題」研究部会の現状
- 5 今後の課題

1 本研究部会開始の経緯

本研究部会は、現在、「商標の基本問題－混同を巡る諸問題－」を検討課題としています。この課題に先立ち、平成 20 年 9 月から同 22 年 7 月までの約 2 年間「商標の基本問題について－商標の識別性と商標の機能について」を、さらに平成 18 年 9 月から同 20 年 7 月までの約 2 年間「商標の使用について」をそれぞれ検討してきましたので、詳細は後で述べますが、商標的使用、商標の識別性、商標機能論そして混同という商標基本概念に関心を持ってきた部会と考えていただいて結構です。ただ、本研究部会が発足の当初から商標法の諸課題について検討を行ってきたかというところではなく、それ以前には不正競争防止法を中心とした研究課題を検討していた時期もありました。

平成 6 年に、現在の不正競争防止法が施行されたのですが、そこには商品形態模倣行為という新たな不正競争（不正競争 2 条 1 項 3 号）も盛り込まれており、市場における競争秩序を規整していると考えられる同法に成果物保護を目的とするかのような規定の導入には当時から議論がありました。本研究部会の先輩方は不正競争防止法におけるこの不正競争と意匠法による物品の形状についてのデザイン保護との関係から検討を始められた模様です。この後、弁理士の業務範囲の拡大も議論になるのですが、もしかしたらそうしたことへの準備を兼ねるといふ先見の明もこの時期既にあったのかもしれませんが。

本研究部会が検討したこれまでの研究課題を紹介すると、以下の通りです。

平成 10 年～同 11 年「意匠法と不正競争防止法第 2

条第 1 項第 3 号との関係について」

平成 12 年～同 13 年「不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号、同第 2 号による商品形態の保護について」

平成 13 年～同 14 年「不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号及び同第 2 号について」

平成 15 年「不正競争防止法における表示に関する権利の実現」

平成 16 年「不正競争防止法第 2 条第 1 項第 14 号について」

平成 17 年～同 18 年「不正競争防止法における営業秘密の保護について」

つまり、平成 10 年から 18 年まで不正競争防止法に軸足を置きながら産業財産権法の諸問題の検討を行う研究部会であったことが分かります。私はこれらの全てにおいて主任研究員ではなく、そのほとんどは千葉大学名誉教授満田重昭先生が主任研究員としてこれらの課題をまとめられました。私が主任研究員として関わるようになったのは、最後の「不正競争防止法における営業秘密の保護について」から、ということになります。

不正競争防止法における営業秘密規整は平成 21 年と平成 23 年に刑事訴訟手続きを含む大幅な見直しが行なわれていますが、平成 15 年と同 17 年改正によって刑事罰規整の骨格がほぼ完成したことなどもあり、平成 18 年をもって不正競争防止法においていた軸足を、商標法に移しました。もっとも、不正競争には、他にも、ドメインネームのサーバースクワッティング行為や技術的制限手段の効果を妨げる行為さらには、13 号の誤認的不正表示行為が残っており、これらは他日の検討に委ねられております。

2 本研究部会の構成

本研究部会は、他の研究部会と同様、大学に属する研究員と出願実務及び争訟実務に携わる研究員から構成されています。もっとも、当初の研究員は、先に

紹介した満田重昭主任研究員の他には、中山信弘東京大学教授(当時)、佐藤恵太中央大学教授、青柳吟子弁護士、小谷悦司弁護士、川瀬幹夫弁護士、斎藤瞭二弁護士、福迫眞一弁護士、峯唯夫弁護士、青木博通弁護士を会員内研究員とする重厚な体制となっています。

これに対し、現在の研究員は、古城春実弁護士、林いづみ弁護士の他に、上野達弘立教大学教授、宮脇正晴立命館大学教授、蘆立順美東北大学准教授、小島立九州大学准教授、金子敏哉明治大学専任講師の大学に属する会員外研究員に加え、外川英明中央大学特任教授、川瀬幹夫弁護士、峯唯夫弁護士、大島厚弁護士、名越秀夫弁護士・弁護士、大西育子弁護士の会員内研究員で構成されています。以上でお分かりいただけるように、本研究部会は発足当初からすると、大変若返っています。

誤解を恐れずに申しますと、一般に若い研究者で商標法に強い関心を持ち研究を進めておられる方はさほど多くはないように思います。本研究部会の会員外研究員においても例外ではないように思いますが、研究者と実務家とが対等に議論しあう本研究部会を通じて商標法の面白さを認識されたと聞いています。これからの知的財産法研究を担う若手研究者が実務家と自由闊達に商標法の諸問題について意見交換を進めることで、出願実務にも通じた研究者が育成される場となっています。また、会員内研究員大西育子弁護士は、一橋大学から「商標権侵害の成立と商標の使用—商標法の下での商標の機能の保護」と題する論文で博士(法学)の学位を取得されていますが、同研究員の独自の研究成果もさることながら、本研究部会の検討の成果も同研究員の成果に反映されていると想像しています。すなわち、商標法の研究者育成の場となっており、同時に、実務家も我が国の商標法の諸原則を学問的に認識される場ともなっている、ということです。このことの詳細は次に述べますが、本研究部会の大きな存在理由の1つとなっています。こうした場合は中央知的財産研究所研究部会以外にはないのではないのでしょうか。

3 本研究部会の成果

(1) 研究報告

本研究部会は、研究期間が終了すると原則として成果報告を兼ねて研究報告を刊行しています。まず、平

成12年2月8日、平成10年から同11年にかけての研究期間の成果として、「意匠法と不正競争防止法第2条第1項第3号との関係について(判例集)」研究報告第5号を、同12年9月30日、「意匠法と不正競争防止法第2条第1項第3号との関係について」研究報告第6号を提出しています。内容としては、いずれも表題に関する裁判例を編集したものとなっています。

平成14年5月31日、平成14年3月までの研究期間の成果として「不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号による商品形態の保護について」研究報告第10号が、そして平成16年3月31日、「不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号について」研究報告12号が刊行されています。満田主任研究員は、「最初のは意匠法との関係で、第2条第1項第3号の商品形態の模倣行為を取り扱った。第2回は商品形態が商品や営業の表示として形態が保護される可能性のあるところから観点を広げて、第1号および第2号の商品等表示として形態が保護される可能性について研究を進めた。今回はその延長線上において第1号および第2号の商品等表示そのものの抱える基本的な諸問題および最新の諸問題について検討を加えるもの」と述べられ、この間の研究の経過を述べておられます。

この後、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争についての理解を深めるために英法のパッシングオフ、米法のトレードドレスそしてドイツ法で表装と訳される Ausstattung をも視野に入れ、店舗外観の表示性等の我が法制の下での議論を展開しようとしたものが、平成17年3月31日発行の「不正競争防止法における表示に関する権利の実現」研究報告第16号と説明されています。ここで、権利の実現とは「実体法上の保護を実現するための要件事実の具体的把握」をいうのであって、権利行使という手続き上の問題が扱われているのではない(本報告書序文)ようです。

続いて、「不正競争防止法第2条第1項第14号について」研究報告第17号が平成17年8月31日に、そして「不正競争防止法における営業秘密の保護について」研究報告第20号が平成18年12月31日に、それぞれ刊行されています。この2つの研究報告は、レクシスネクシス・ジャパン株式会社から「不正競争防止法研究:『権利侵害警告』と『営業秘密の保護』について」として重ねて出版されています。これは、弁護士

会会員以外の一般の方にも中央知財研究所の研究内容を知っていただくためにあえて出版したもののなのですが、出版を引き受けていただいたレクシスネクシス・ジャパン株式会社には少なからざる負担をお願いしてしまっただけのように思われます。

本研究部会の成果で弁理士会に直接の貢献としては、平成19年の弁理士法の一部改正で、特定不正競争は、不正競争防止法第1条第1項第1号ないし同9号及び同12号ないし15号までに掲げる不正競争にまで拡大されましたが、当初想定されていたよりも拡大して現在のようなスコープとなったのは、上記の研究報告第17号「不正競争防止法第2条第1項第14号について」が提出され、日本弁理士会の研究活動の実績として参考に供されたことにもあったとされており（涌井謙一「『中央知財研究所』」の舞台裏紹介（連載その3）『特許』61巻6号108頁）、大変うれしく感じるところです。

現在、本研究部会は商標法に軸足を置いて研究活動を進めているところであることは先にも触れましたが、既に成果を2つあげております。1つは、平成21年3月31日に別冊特許第62号として発刊された「商標の使用」研究報告25号と、他の1つは平成23年3月31日に別冊特許第64号として発刊された「商標の基本問題について－商標の識別性と商標の機能を中心として－」研究報告29号がそれです。いずれも商標法における重要な基本的概念について多角的な検討を行った結果ですので、特許庁商標課や制度改正審議室を始めとして広く活用されるよう期待しています。

本研究部会の成果は、立法の立案者の資料として実際に活用されていることを承知しています。特許庁商標課の書庫には研究報告25号及び29号が並んでいることを確認しておりますし、マンパワーに限りのある経産省知的財産政策室が営業秘密の保護強化のための法改正に際して、上記の研究報告20号は大変参考になったと、当時の立案者から聞きました。こうした活用は他にももっとあるでしょうから、中央知財研究所の研究成果がどのように活用されているのか、実証的に調査をしてみても面白いと思います。

(2) 本研究部会は、中央知的財産研究所主催の公開フォーラムにも積極的に参加しています。2003年7月に第1回の研究フォーラムが開催されていますが、本研究部会の研究員が参加したのは第2回からになり

ます。昨年まで合計9回の公開フォーラムが開催されていますが、このうち7回の公開フォーラムに参加していますので紹介します。

第2回「物のパブリシティの権利－馬名にパブリシティの権利を認めるかどうか－」（講演）

第3回「知財制度に伴うリスクの配分」（講演）

第4回「営業秘密の保護について」（講演）

第6回「商標権の効力と商標的使用について」（講演）

第7回「商標権侵害における商標の機能の役割」（パネル・ディスカッション）

第8回「商標の基本問題について」（講演）

このうち、第7回と第8回の公開フォーラムは東日本と西日本でそれぞれ開催されたため、第7回のパネル・ディスカッションは東京と大阪で開催していますし、第8回の講演は、東京で外川研究員が、名古屋で私が行いました。私の記憶では、これまでの公開フォーラムはどの会場でも満員の盛況で、後ろの方の顔が分からなかったほどの盛況だったと記憶しています。また、ここでの講演内容は、私の知らないうちに日経BP知財Awareness等で詳細に取り上げられたことがありましたので、事務局があわてておられたことを思い出します。

4 「商標の基本問題－混同を巡る諸問題」研究部会の現状

「商標の基本問題－混同を巡る諸問題」研究部会の第1回は平成22年9月でした。当初は研究課題の絞り込みと課題の担当の割り振りを決定するとともに、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会で検討されていた「商標の定義への識別性の追加及び著名商標の保護の在り方等」について、特許庁制度改正審議室鎌田室長（当時）による報告とそれに基づく意見交換を行う等した後、同年11月より、個別テーマの検討を開始しました。以下、検討の順序に従い、個別テーマと担当研究員を紹介します。研究部会は、原則毎月1度、東日本大震災の影響により中止した平成23年3月を除き、開催しています。これまでの研究報告と簡単な内容は次の通りです。

- ①「混同とサーチコスト」宮脇正晴会員外研究員
Landes & Posnerが提唱した、商標制度は商標を通じて需要者が事業者をサーチするコストを削減するための制度である、とするサーチコスト理論の立場から混同問題を検討したものです。

- ②「商標法と混同を巡る問題状況」金子敏哉会員外
 研究員 この報告は2010年の12月のものです。
 12月の報告はその後に外部者による記念講演会
 さらには懇親会が予定されていることもあり、記
 念講演会出席者にも公開されているのですが、そ
 の際のもので現在の検討スコープの全てを涉猟さ
 れました。
- ③「商標の希釈化と混同のないところにおける著名
 商標の識別力の保護」林いづみ会員外研究員 混
 同を生じないところでの商標の保護をどのように
 考えるか、商標法に止まらず不正競争防止法さら
 には米国及び欧州における問題状況が検討されま
 した。
- ④「商標法4条1項11号と15号」川瀬幹夫会員内
 外研究員 商標法4条1項11号と同15号の規定
 の相互関係とそこでの類似と混同の関係を審査基
 準も含め総合的に説明されました。
- ⑤「類似と出所混同－登録時・侵害時での類似判断
 の異同－」峯唯夫会員内研究員 商標法4条1項
 11号や37条1号にいう類似について使用の実態
 を考慮して混同を生ずる範囲をダイナミックに理
 解することの当否を検討するものですが、峯研究
 員の報告はこれに懐疑的な立場からのもので、2
 回にわたって議論が行われました。
- ⑥「商標法51条、53条における「類似」と「混同」」
 古城春実会員外研究員 ⑤の検討に基づいて、4
 条1項11号における類似が登録しようとする商
 標との関係で果たす意味と、商標法51条及び53
 条での商標の類似が果たそうとしている意味は異
 なるという認識に基づく報告です。
- ⑦「商標法におけるフェアユースについて」小島立
 会員外研究員 米国法でのクラシック・フェア
 ユース、ノミネーティブ・フェアユースそしてパ
 ロディとの関係を検討する報告でした。
- ⑧「サイバー空間における商標の混同－イニシャル
 ・インタレスト・コンフュージョン－に焦点を
 合わせて－」外川英明会員内研究員 米国の
 Rescuecom v. Google 事件、英国の Och-Ziff
 Management v. OCH Capital LLP 事件、日本の
 ELLEGARDEN 事件の比較検討を通じて、我が
 国にイニシャル・インタレスト・コンフュージョ
 ン概念の導入の可能性を検討する報告です。
- ⑨「商標権侵害と打ち消し表示」蘆立順美会員外研

究員 商標権侵害の成否を判断する場合において
 打ち消し表示と現実の混同との関係を検討され、
 購入後の混同との関係では打ち消し表示の意味を
 認めないとされています。

- ⑩「商標権侵害における購入後の混同」大西育子会
 員内研究員 米国、欧州法及び日本法の下での販
 売後の混同の事例ないしこれに近似すると思われ
 る事例の検討の中から、同一商標の場合と類似商
 標の場合などで取扱を異にすることなどの提案が
 ありました。
- ⑪「逆混同 (reverse confusion)」大島厚会員内研究
 員 2011年12月の報告でしたので多数の傍聴者
 がお見えの中での報告でしたが、米国の Big O 事
 件での逆混同理論を詳細に説明された後、類似の
 事例における我が国での問題解決の手法を紹介さ
 れています。
- ⑫「防護標章の諸問題」名越秀夫会員内研究員 防
 護標章を巡る全般的な検討でしたが、そこで求め
 られる周知性の程度及び既存の登録商標との関係
 について詳しく検討されました。
- ⑬「商品と役務との間の類似・混同」中村仁副所長
 企業経営の多角化やインターネット取引で、商品
 販売と役務販売が同じ場で行われることが増えて
 きている現在、表題の問題を再検討されたもので
 す。
- ⑭「混同の意味」上野達弘会員外研究員 広義の混
 同について、我が国の裁判例ではこの混同をどこ
 まで広く理解してきたかについて、ライセンスの
 混同の認定の是非を含め検討されています。

本稿執筆の時点で、ここまでの検討が終わっていま
 す。今後は、商標の類似判断において考慮が求められ
 ている「取引の実情について」と、「近時の裁判例にお
 ける呼称類似の意義とその変化」についての検討を踏
 まえ、本検討部会の全体的検討まとめを行うことにな
 っています。

5 今後の課題

中央知財研究所の検討部会で、私が経験している限
 り、検討の範囲や方向性さらには結論についてなにか
 を求められたことはありません。まったく自由に検討
 をさせて頂いています。こうした研究会はなかなかあ
 りません。こうした御理解に甘えてはいけなと思っ
 ています。弁理士会からさまざまな面でバックアップ

を受けているわけですから、今以上に検討部会を充実させる必要があることを私自身感じています。そのためには、会員外研究員は弁理士会会員でないにもかかわらずその知見に基づいて招聘されているのですから当然に研究部会の充実に貢献する責務があることはいうまでもないことですが、会員内研究員にも積極的に議論に加わってほしいと思っています。

弁理士の方々には日常的な出願実務に直結した成果を望まれる方も少なくないかもしれません。裁判規範として知的財産法をみるよりも、その手前での紛争を

回避するための規範として知的財産法を理解するという事です。そのような理解の重要性はもちろんですが、弁理士の方々には悲願でもあった侵害訴訟の訴訟代理人資格を平成14年以降一定の条件のもとに認められています。付記登録を受けることで満足せず、特定侵害訴訟について訴訟代理人を受任する弁理士として活躍していただくことを期待しています。その際、われわれの成果を参考にいただければこれに過ぎる喜びはありません。

(原稿受領 2012. 4. 23)

「弁理士Info」 「ヒット商品を支えた知的財産権」 のご案内

JPAA
Information

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説したパンフレット
「弁理士Info」及び季刊誌「パテント・アトニーのヒット商品を支えた知的財産権」と題して連載してきた内容を1冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた! (平成23年11月改訂版発行)」等のパンフレットがあります。

一般の方には原則として無料で差し上げております。(送料は当会で負担します)
ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

◆連絡先 広報・支援・評価室◆
ご希望のパンフレット名と部数、ご送付先、お電話番号を明記の上、下記までお申込みください。
FAX:03-3519-2706
mail:panf@jpaa.or.jp



▶「弁理士Info」



▶「ヒット商品はこうして生まれた!」