

8 著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究

近年、経済活動のグローバル化や経営の多角化が進む中で、商標、中でも著名商標の財産的価値が損なわれるおそれが高まっている。欧米主要国では、登録商標が広く知られている場合や名声が害される場合には、登録された商品又は役務の範囲に限らずに、商標権侵害としてその保護を図っている。我が国で商標権の禁止的効力の拡大や防護標章登録制度の意義など、商標制度のあり方をさらに検討する必要性が指摘されている。

このような情勢を背景として、本調査研究は、著名商標の保護拡大について、防護標章登録制度の存在意義を問い直し、登録商標権の禁止的効力を混同が生じるおそれのある非類似の商品又は役務にまで拡大すべきか、また、商標の稀釈化の問題についてどのように対処すべきかという点について、防護標章登録制度を近年廃止あるいは維持している国・地域の法制度等を調査し、我が国との比較考察を行った。さらに、インターネット上の商標問題を取り上げ、欧米諸国の法制度や具体的に商標が問題となった裁判例等を調査し、我が国法制度の在り方について検討を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景

周知性や著名性を獲得し、顧客をひきつける財産的価値や信用をもつようになった商標について、その保護の効力範囲を拡大する動きが欧米諸国を中心に高まっている。これを受けて、我が国でも、著名商標の保護のあり方を検討する動きが進められてきた。

本調査研究は、防護標章登録制度を維持している、あるいは近年まで維持していた国を中心に、諸外国における著名商標の保護制度のあり方を比較検討し、我が国における著名商標の保護のあり方を具体的に論じることを目指すものである。防護標章登録制度の存在意義を問い直し、登録商標権の禁止的効力を、混同を生じるおそれのある非類似の商品又は役務にまで拡大すべきか、商標の識別性や名声を不正に利用される場合、あるいは害される場合（商標の稀釈化）について、どのような保護が考えられるのかという点を検討している。

また、著名商標に係る紛争事例の増加が指摘されている分野として、インターネット上の標章の使用が挙げられる。インターネット上の情報は世界各国からアクセスすることが可能であり、そこで使用される標章が閲覧可能となる他国の登録商標と抵触する危険性が常に存在する。本調査研究は、欧米主要国においてインターネット上の商標の使用に対して訴訟に発展しているものにどのような例があるのか、どのような場合に商標権侵害が問われているのかといった点を調査している。

2. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、著名商標の保護拡大、および、インターネット上の商標保護について、ニーズを図るために国内企業にヒアリング調査を行った。また、海外諸国の商標制度の比較を行うため、各国の法律事務所へ依頼し、著名商標の保護のあり方については、豪州、ニュージーランド、台湾、また、インターネット上の商標保護については、米国、英国、ドイツ、フランスについて調査を行った。また、本調査研究の対象項目について国内外の文献や判例を調査するとともに、これらの問題に知見の高い学識経験者にヒアリング調査を行い、本調査研究の検討の基礎とした。

II. 著名商標保護拡大について

1. 問題の所在

我が国の商標法では、商標権の効力は指定商品・役務と同一の範囲に及び（商標法第25条）、類似する商品・役務についてもみなし侵害行為としてその保護が図られている（同法第37条1号）。しかし、登録商標の指定商品又は役務と類似しない分野においても、著名商標が有する顧客吸引力を阻害するようなただ乗り行為は多く生じる。このため、我が国の商標法では、需要者間で広く認識されている標章について、指定商品又は役務とは非類似の商品・役務であっても出所の混同を生ずるおそれのある場合には、防護標章として認め、他人の使用を排除することを認める登録制度を設けている。さらに、我が国の不

正競争防止法（以下、「不競法」という）においても、周知・著名商標を保護する規定がおかれている。

近年、経済活動のグローバル化や経営の多角化が進む中で、商標、中でも著名商標の財産的価値が損なわれるおそれが高まっており、諸外国では、商標権の効力を拡大させる動きが顕著になっている。このような状況を受けて、産業構造審議会知的財産政策部会の商標制度小委員会（平成15年6月～平成18年1月）では、商標権の効力拡大に関する検討を行うことが必要である旨の提言が示された。本調査は、これを受けて、我が国における著名商標の保護のあり方に関する議論をより具体的に発展させることを目指すものである。国際社会各国における著名商標の保護の動向や日本企業の要請を踏まえた上で、どのような新しい保護制度が考えられるのか、その方策を提示している。

2. 海外諸国における著名商標の保護

(1) 欧米諸国、中国における著名商標の保護

米国、欧州（欧州共同体、英国、ドイツ、フランス）及び中国の各国において、著名商標の保護に関し、いずれの法域も、著名である旨を予め登録することによって権利が付与されるというような制度は採用していない。このため、非類似の商品・役務に対する使用から保護を受けるためには、名声または周知性の証明が求められる制度となっている。保護対象となる商標としては、使用により識別力を有した商標も含まれている。また、登録商標の指定商品・役務と非類似のものであっても、当該登録商標が広く知られている場合や名声を有している場合には、著名商標として商標権の効力を拡大させ、また同時に、商標の識別性・名声を不正利用あるいは害される場合には、指定商品・役務とは類似しない範囲であっても、商標権侵害としてその保護を図っている。

(2) 豪州、ニュージーランド、台湾における著名商標の保護

今回の調査研究では、豪州、ニュージーランド・台湾の計3カ国・地域を海外調査対象として取り上げた。

台湾およびニュージーランドは、我が国の防護標章登録制度に相当する制度を採用していたが、ニュージーランドは2002年の商標法改正によって、台湾では2003年の商標法の改正によって当該制度を廃止し、別途著名商標の保護を拡大する措置を講じている。また、豪州は2003年の商標法の改正において、防護標章登録制度を維持する一方で、著名商標の保護を拡大させる条項を導入している。海外調査では、各国の著名・周知商標の

保護の仕組み、特に商標の稀釈化を防止する制度の有無、防護標章登録制度の維持あるいは廃止に関する沿革と現状を中心に行った。

この結果、ニュージーランドと台湾では、欧米諸国の動向に合わせて、防護標章登録制度を廃止し、それに替わる新たな制度として稀釈化を防止する規定を設けたことが明らかになった。現在は、法改正からそれほど期間が経っておらず、制度改正の効果は明らかになっていないが、防護標章登録制度を廃止したことによる問題は生じていない。ただし、台湾の防護標章登録制度は、日本の著名商標を保護する防護標章登録制度と異なり、著名商標のみを保護対象とするものではなかったため、当該制度の廃止によって、著名ではない商標保護が十分に図られているのかという点を問題視する声もある。

一方、豪州では、日本とほぼ同内容の防護標章登録制度を維持する一方で、周知商標について、指定商品又は役務と「無関係の」範囲まで、商標権の効力を認める規定を商標法においている。周知商標の使用が商標権者に悪影響を及ぼす場合には、その使用が、無関係の商品又はサービスと商標権者との間に連関があるとみなされる虞がある場合にのみ、商標権侵害が認められる。この規定が、商標の稀釈化の問題に対処できるものであるかどうかは、裁判例や学説上も定まっていないが、今後の商標権侵害に関する動向に応じて、著名商標の保護をより明確に図る規定が導入される可能性もあることが明らかになった。

豪州における防護標章登録制度は、他人による商標の使用が商標権者との間に関係があることを示すおそれが生じることを未然に防止するものである。この商標権者との関係誤認を防止することは、我が国の不競法第2条1項1号が禁止する混同惹起行為と重なる部分もあると考えられる。

3. 国内企業の動向

本調査研究では、幅広い業種の国内企業にヒアリング調査を行い、防護標章登録制度の運用の実態や著名商標の侵害事例の把握に努めた。主な質問項目は、次の3点である。

- ① 現行の防護標章登録制度を利用しているか。防護標章登録制度がもつ利点は何か。防護標章登録制度を廃止した場合、留意すべき点は何か。
- ② 現行の防護標章登録制度について、どのような改善策を求めるか。
- ③ これまでに、現行の商標制度では対処が不可能あるいは不

十分となる商標権侵害を受けたことがあるか。今後、著名商標の保護範囲が拡大された場合、どのような点が問題となるか。

まず一点目について、現在、防護標章の取得に向けて積極的な取組を行っている企業は見られなかったが、過去に防護標章を取得したことがある企業の多くは、現行法上、防護標章は商標の著名性を法的に主張することができる唯一の手段であり、当該制度は今後も維持すべきであるという点を強調している。著名性の立証に関し、販売活動・宣伝広告活動といった種々の指標によって著名性を主張することは可能だが、必要と思われる資料を全て揃えるにはかなりの労力が必要となる。これに対して防護標章は、その取得にはそれなりのコストが必要だが、一度取得すれば、10年間、著名商標として権利行使できる有効な手段となり得る。実際に使用実例がある制度をわざわざ廃止する必要性はなく、廃止するのであれば、法的に著名性を知らしめることができるという防護標章の有効性を補い得る制度が必要ではないか、というのがヒアリング企業の多数意見であった。一方、防護標章登録制度を保持する国が少なくなっている現状を受け、当該制度の廃止をやむを得ずとみる企業や、防護標章登録を得ることにより一部の地域では著名ではないにもかかわらず保護されてしまうこと、登録の時点ではヒット商品であったものが10年の間に著名性を失ってしまうような場合、実態とかけ離れた保護となる可能性を指摘する企業もある。

二点目について、複数の防護標章を取得・管理のためのコストの大きさを指摘する声が多かった。また、登録にあたって、著名であること、混同を生ずるおそれがあることといった要件の充足が求められるにもかかわらず、効力範囲は登録商標と同一の標章に対するものに限られ、類似の標章には及ばないという点について、問題点を指摘する声がある。その一方で、防護標章を取得したからこそ当該商標の著名性に対する認識が高まるという効果も見逃せず、安易に要件を弱めるべきではないという意見もある。

三点目について、現段階は、商標権侵害が生じる度に、警告状の送付や不競法による訴追等で対処している企業が多い。だが、海外からの模倣品の流入による商標権侵害の増加やインターネットにおける商品取引の拡大の中で、将来的には、稀釈化の防止など、現行の制度では保護の可否が不明確な分野を商標法に取り込んでいくべきであり、現行の不競法との間で保護範囲に重複が生じてもいいのではないかとする意見も多い。

4. 諸外国と我が国における著名商標保護の比較考察

(1) 諸外国における周知・著名商標の枠組み

商標権の効力に関しては、混同を法文上の要件とせずには権利範囲を画するものと、具体的な個別事情を考慮して混同のおそれを法文上要件として権利範囲を画するものとの2つに分けられる。

前者は、我が国商標法を始め、欧州各国の商標法の一部の規定（商標及び商品・役務がそれぞれ同一の場合には混同の生じるおそれを要件としていない）がここに属する。この法制では、形式的な権利範囲の保護に重点を置くものであるが、保護範囲を超えたところで生じる混同惹起行為への対応が困難な場合が生じることがある。

後者は、商品又は役務の出所混同のおそれという要件の下で、個別・具体的な事情を加味して権利範囲を画するものである。我が国不競法、米国商標法、欧州各国の商標法の一部の規定（商標及び商品・役務が類似の範囲にある場合に混同が生じることを要件とするもの）がここに含まれ、また今回の調査対象国である豪州、ニュージーランド、台湾もこの類型と言える。商標の本質的な機能である出所表示機能を、個別具体的な事情を考慮して保護することが可能であり、商標が有するグッドウィルを真正面から保護する法制と言える。

(2) 出所の混同が生じるおそれがある範囲での保護のあり方

我が国の商標制度は、商標及び商品・役務について類似概念を導入し、この類似範囲は出所混同の範囲であると理解されている。このため、類似範囲を予め画一的に把握することは登録審査の場面においては有効であるものの、登録商標が有する著名性などによって現実には出所混同の範囲が変動することがあり、著名になると類似範囲を超えて出所混同が生ずる場合がある。このため、防護標章制度を設けて、予め出所混同の生ずる範囲の明確化を図ることにより、非類似商品・役務にまで商標権の禁止的効力を認めて他人による著名商標の使用と登録を排除している。ただし、防護標章登録の効力の及ぶ範囲は、登録防護標章と同一の態様に限られている。

このような防護標章について、近年の出願及び登録件数は、通常の商標登録・出願に比べて限られている。また、防護標章登録に基づく権利行使の裁判例はなく、防護標章登録に関する規定が論点となった裁判例は、周知性のレベルや当該標章の同一性の判断を争うものに限られている。

我が国における防護標章登録制度を著名商標の保護という観

点からみた場合、防護標章の効力範囲は同一の標章に限られるので、制度として利用しづらく、混同を生ずるおそれがある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不十分であるという指摘がある。さらに、商標が有する著名性が存在する期間は様々であるにもかかわらず、一律に10年にすることは硬直的な制度ではないかとの指摘もある。だがその一方で、現行の防護標章登録制度の長所は、何が禁止されるのかをあらかじめ明確にしておくことによって、企業間の争いを未然に防止することであり、防護標章登録に関して紛争事例がないということは、当該制度の実効性を証明するものであるという見方もある。

出所混同のおそれがある商標に対する禁止権を拡大すべきかという議論を進めるためには、まず、商品又は役務の「類似」と出所の「混同」の概念上の整理を明確にする必要がある。この点について、裁判所は、審査の場面、商標権侵害の場面のいずれにおいても、商品・役務の類否の関係について出所の混同を引き起こすほどに似ているか否かで判断すべきとしているものとみられる。

我が国において、商標法上で著名商標そのものの効力拡大を考える場合には、欧米諸国が採用する「混同が生じるおそれ」を基準として商標権の効力範囲を画する法制も十分に参考になると思われる。この法制においては、使用される商標の周知・著名性や類似性によって商品・役務の効力範囲が変動することになるため、商品・役務自体に互いに誤認混同を生ずるおそれなくとも、それら商品・役務と同一又は類似の商標を使用するときに同一営業主の製造又は販売にかかる商品・役務と誤認されるおそれがある場合には、商品・役務の類似が肯定されることがあり得る。こうした点が実務に与える影響等を、十分に考慮した上での検討が必要と思われる。

(3) 出所の混同が生じるおそれがない範囲での保護のあり方

著名商標とその本来の所有者との結び付き、すなわち識別機能が減殺される商標の稀釈化を防止する規定は、豪州を除くいずれの法域の商標法にも導入されており、登録商標の価値を毀損する行為に対して保護を与えている。例えば、電気製品等について高い技術・品質・サービスが確立している商標を、他人が電気製品とは異なる分野の商品・役務に使用するようになると、当該著名商標が有する本来のイメージが全体として薄れ、顧客吸引力が低下することとなるような場合に稀釈化が生じるが、稀釈化防止規定はこのような商標の使用の態様に着目した

規制行うものである。

米国の場合は、この稀釈化をある商標の利用によって識別性機能が失われる「不鮮明化 (Blurring)」と著名商標がより下級なあるいは不快な商品・役務に使用される「汚染 (Tarnishment)」の2種類に分類している。他方欧州では、加盟国において登録商標が名声を有している場合、商品・役務の類似・非類似を問わずに、正当な理由なく、商標の識別性 (稀釈化) や名声を不正に利用し又は害する場合 (汚染) を規定する。

我が国では、この問題に対応して不競法第2条第1項第2号の規定が導入されているが、実際には、この第2号のみによって訴える裁判例はほとんど見られず、同法第1号と並行させて請求原因とする場合が大半となっている。だが、この不競法による場合についても、第三者による使用が、「商品等表示」での使用でなければならないという、商標法における商標的使用と同様の問題が生じる。

商標法は商標の出所表示機能を保護するにとどまるべきなのか、あるいは、商標を財産権として保護することによって自己完結的な法制度とすべきなのかという問題を、今後さらに具体的に検討する必要がある。

Ⅲ. インターネット上の商標権保護について

1. 問題の所在

インターネット上で使用される標識は、領域に関わりなく、同時かつ直ちにアクセスすることが可能であることから、他国の登録商標との抵触を招く危険性が高く、国境を越える商標の使用の問題を解決する必要も生じている。前章で検討してきた著名商標について、企業のヒアリングにおいて侵害事例の増加が指摘されているのも、このインターネット上の商標の使用である。

国際的には、2001年、工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び世界知的所有権機関 (WIPO) 一般総会で、「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が採択された。この勧告は、法的拘束力はないものの、商標法の属地性とインターネットの世界性との関係から生じる商標権の抵触問題等の解決のための、国際的なガイドラインの策定が試みられている。

また侵害事例の増加こともない、海外諸国には、インターネット上の商標権侵害を正面から扱う裁判例が増えてきている。

我が国でも、インターネット上の商標の保護に関する取組は開始されており、例えば、2005年には、総務省が電気通信事業者団体等との協力によって、「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」を策定している。

このような動きを受けて、本調査研究は、海外諸国がインターネット上の商標保護の問題に対する法的対応や裁判上の解釈をどのように行っているのか調査し、そして、我が国における侵害事例の現状を調査している。

2. インターネット上の商標使用の形態と国内企業の動向

インターネット上の標識の使用については、商標として多様な使用形態が生じている。それぞれ問題点が重複するものものがあるが、主要なものとして、ドメインネーム、メタタグ、バナー広告、キーワードパイ、リンク、フレーミングが挙げられる。このうち、ドメインネームについては各国で紛争解決手続きが整えられつつあるので、本調査研究では多くは扱わず、他の使用形態について、それぞれの商標法上の問題点と裁判例について調査している。

なお、本調査研究では、国内企業にヒアリング調査を行い、インターネット上の商標侵害の現状の把握に努めた。インターネット上の商標使用において問題となる事例は、当該企業とは無関係な業者によるそっくりサイトの掲載、著名な企業名を取り入れたロゴの表示、当該企業名のパロディ使用などがみられる。インターネット上の技術が発達するにつれて事例も複雑化し、ウェブサイトへのリンクの貼り付けやバナー広告における登録商標の使用など、インターネット特有の商標の使用が問題となるケースもみられる。

問題事例の発見のため定期的な監視を行っている積極的な企業もあり、インターネット上では商標の複製等が技術的に容易であるがゆえに、企業が努力して培ったイメージや信用性の阻害につながりかねないとして問題視する声が多い。

だが、このインターネット上の商標権侵害について、日本では訴訟に持ち込んでまで解決することを躊躇すると指摘する企業も多い。これは、当事者に対して警告を与えればサイトを削除する人が多いこと、問題あるインターネット上の情報発信がもたらす実害の大きさが明確ではなくその証明が難しいことなどが理由として挙げられる。また、ホームサーバの移動が容易であるため、侵害者の所在を探ることが非常に困難だという点について多くの指摘が示された。

なお、インターネットの普及にしたがって、海外のサーバからの情報発信において商標権侵害が行われるケースはあるが、特に日本企業に的を絞った商標侵害のケースが急増しているということはないようである。インターネットを用いた国境を越えた商標権侵害やその対処の際に必要となる管轄権の問題は、現在のところ、日本企業間で問題が顕在化しているとはいえない。だが、今後、インターネットを通じた商標権侵害の事例が拡大していくであろうことは、多くの企業が懸念するところである。

3. インターネット上の商標の規律に関する諸外国と我が国の比較考察

インターネット上の商標権保護に対し、我が国商標法では特別の規律を設けてはいないが、インターネットにおいて商品流通、サービス提供又は広告的行為をする際に用いる商標が商標法上の「商標の使用」であることを明確にする観点から、商標法第2条において商標としての使用について規定している。この点は海外調査対象国においても同様であり、インターネットにおける商標の保護について、特別の規律を設けている国はなく、現行商標法の規律を及ぼすこととされている。

だが、海外諸国では、インターネット上で発生する特有の態様、メタタグ、キーワードパイ、リンク、フレーミング、ポップアップ広告について多くの裁判例が示されるようになってきている。ただし、それぞれの形態における商標の保護については、各国で判断は分かれている。

このうちメタタグについては、欧米各国で、商標権侵害を認めるあるいはその可能性を認める裁判例が示されている。特に米国における裁判例は多く、商標権侵害を肯定した代表的な裁判例として、第9巡回区裁判所による Brookfield 事件が挙げられる。商標権の侵害との関係でメタタグが最も問題となるのは、メタタグが、通常の使用によってはホームページ上に表示されないものであることから、利用者には視認されないという点である。

日本の商標法においては、視認できないことは必ずしも商標権侵害を免責することを意味しない。我が国において、他人の商標に類似する商標をメタタグとして使用したことに対し商標権侵害の成否が正面から争われた裁判例として、クルマの110番事件が挙げられる。本件では、広告が必要者に表示される点を捉えて、メタタグによる商標の使用を商標権侵害とした。

キーワードパイは、キーワードの購入者が当該キーワードを、

前述のようにメタタグやバナー広告等に利用する場合と、検索エンジンの運営者が特定のキーワードを販売する場合とに分けられる。後者の問題については、販売されるキーワードが普通名詞である限り問題は生じないが、著名商標と同一のキーワードを、当該商標所有者とは無関係の者に販売し、その利用者によって商標権侵害行為が生じた場合が問題となる。この点について、販売者の商標権侵害を認める裁判例は示されていない。

バナー広告やポップアップ広告の場合には、上記のキーワードに伴う問題に加えて、当該キーワードを広告として使用すること、すなわち利用者を不当に誘引する行為（おとり広告）としての問題がある。また、リンクやフレーミングでは、他者のコンテンツへのフリーライドとして行われることが多いため、出所の誤認混同、商標の希釈化等の問題が生じる場合がある。これらの形態について、商標権侵害を認める裁判例が示されているのは米国のみである。

なお、欧米諸国ではインターネット上の商標使用について、他人による著名商標の使用に対する希釈化を積極的に認める裁判例が蓄積している。特に米国では、希釈化防止に関する連邦商標法の第43条(c)の規定が、インターネット上の商標使用に対しても積極的に適用されており、商標権侵害について希釈化が認められる大半のケースが「不鮮明化」によるものであるが、インターネット上の商標保護については、「汚染」による希釈化が認められた裁判例がある。希釈化に関する規定の積極的な適用に加えて、米国における裁判例について特筆すべき点は、「初期混同の法理」の活用が盛んになっていることである。これは、購買の時点では当該商品の出所について混同が生じていなくとも、ウェブサイトを見た時点で需要者の関心を惹き起こしたという点について混同を認めるものであるが、その解釈については、米国裁判所や学説の間でも意見が分かれている。

欧州各国も、インターネットにおける商標の希釈化に関し、EC指令第5条2項の規定に応じて設置された各国の著名商標の保護規定を、一般的な取引形態と同様に適用しており、商標の希釈化を認める裁判例も増えつつある。米国で発達している「初期混同の法理」は、欧州諸国では法理として確立してはいないものの、インターネット上の商標侵害の判断にあたって、需要者による混同の有無を商品の購買時だけで解釈することを否定する裁判例もみられ、同様の解釈がみられる。

なお、商標権をはじめとする産業財産権は、属地主義を基本原則とするが、国境とは無関係に情報流通が行われるインターネットの世界では、ある商標権について複数の国が関係するこ

ととなり、商標権の抵触の問題が生じる。2001年のWIPO共同勧告は、インターネット上の商標権の抵触問題などの解決にあたって、一つのガイドラインを示すものとして注目を集めた。

米国では、情報発信源が内外にあるかは問題とされず、インターネットのユーザーが米国内から当該情報にアクセスできる状態にあると判断されれば米国内の問題として扱われ、米国商標法が適用されるかどうかは、同法上の商標の「使用」に該当するかどうかという点から判断されている。また、欧州各国ともに、EC域内の裁判管轄権を定めるブリュッセル規則において、損害が発生した地に裁判管轄権を認めるという原則が明記されており、欧州諸国もこれに準じている。したがって、インターネット上の商標侵害についても、情報発信源の場所にかかわらず、各国における損害の発生の有無によって判断することが一般的となっている。

すなわち、欧米諸国に、WIPO共同勧告を受けた立法的対応を新たに行っている国はみられないが、各国ともに、上記勧告の内容に沿った解釈を示す裁判例がみられており、情報発信源となるサーバの所在地にかかわらず、その情報発信による損害の有無など、実質的な観点から商標侵害が判断されるようになっている。

以上のように、インターネット上の商標保護について、欧米諸国では日本国内よりも多くの事例の蓄積がみられ議論も進んでいる。我が国においても、インターネット上の商標侵害が問題となるケースはさらに増加していくことが予想され、今後も現状把握と検討が必要と考えられる。

(担当：研究員 西村もも子)