



周知・著名表示の保護の諸相

北海道大学法学研究科

田村 善之

謝辞

本スライドの作成に際しては、名古屋大学の鈴木將文教授のエマックス事件最判に関する研究会発表用レジメを参考にさせていただきました

また、関連資料の入手につき、立命館大学の宮脇正晴教授、中村合同特許法律事務所の富岡英次弁護士に便宜を図っていただきました

1. エマックス事件最判

最判平成 29.2.28平成27(受)1876[エマックス]

日本建装工業(X): 本訴原告・反訴被告(被控訴人・被上告人)

東京エマックス(Y): 本訴被告・反訴原告(控訴人・上告人)

P2: Y代表者代表取締役

米国A社(Eemax Inc.): 本件湯沸器製造販売業者

- ▶ 製品トップ
- ▶ 特長/性能
- ▶ 用途
- ▶ 製品ラインナップ
- ▶ FAQ
- ▶ 設置事例
- ▶ 納入先



世界25ヵ国で販売!

耐熱放射線材による特殊ヒーターを内蔵。
蛇口をひねれば、すぐに温水が出て --- 快適。
とってもコンパクトで軽量の設計だから
どこでも、簡単に取り付けられて --- 便利。
ガスを使わない電子タイプだから --- 安心。
今までにない、新しい給湯のカタチを実現!!



半導体製造工程・原子力産業・化学薬品・薬剤製造・発酵・酵母菌等バイオ工学・
その他各種食品加工の製造等に利用可能な『純水用エマックス』もラインナップ!!

<米国G.E.社> 特許No.4762980・4960976号

特長/性能

【特長】

1. 超小型、超軽量のため、どこでも簡単に取り付け可能。
2. 給排水配管・電気工事はをわめてわずか。高層ビル・マンション等の工期工事の大幅削減。
3. ガスを使用しないため、高齢者および福祉関連障害者による使用も安全。
4. 貯湯タンク不要。従来の電気温水タンクと比べ、保温のための予備熱源不要。
5. 開栓、即熱水温水が得られるため、ボイラーのような火焚き時間を必要としない。
6. 電源は蛇口栓の開閉で瞬時のON / OFF。
7. 幅広い用途 選べる5タイプ。

【性能】

1. 米国エマックス社の最新テクノロジーから生まれた画期的な商品。
2. ボディには最先端複合材エンジニアリング・プラスチック『NORYL』(米国G.E.社ブランド名)を駆使。
内蔵特殊ヒーターには最新の耐熱放射線材やファインセラミックスを採用するなどの先端技術工学が凝縮され、ほほ瞬間的な給湯がはじめて実現されました。
3. をわめてファインクオリティな構造と仕様。5年間保証(但し構成付属部品は1年間保証)付きです。
4. 貯湯タンクや保温のための予備熱源の必要がありません。

[このページの先頭へ](#)

本件本訴：

米国法人であるA社との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器につき日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きして成る各商標を使用して本件湯沸器を販売しているXが、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売しているYに対し、上記商標と同一の商標を使用するYの行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するなどと主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を請求

本件反訴：

Yが、Xに対し、本件登録商標1、本件登録商標2につきYが有する各商標権に基づき、それと類似する商標の使用の差止め等を請求

これに対し、Xは、上記各登録商標は商標法4条1項10号に定める商標登録を受けることができない商標に該当し、その商標権の行使は許されないなどと主張して争っている

(別紙1)商標権目録

1 登録番号 第4895484号

出願日 平成17年1月25日

登録日 平成17年9月16日

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第11類 家庭用電気瞬間湯沸器, その他の家庭用電熱用品類

登録商標 エマックス

2 登録番号 第5366316号

出願日 平成22年3月23日

登録日 平成22年11月5日

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第11類 家庭用電気瞬間湯沸器, その他の家庭用電熱用品類

登録商標 エマックス

EemaX

1994.11.1

Xが、A社との間で、日本国内における本件湯沸器に係る独占的販売代理店契約を締結

1993秋頃

P2が、Xと、本件湯沸器について代理店契約の交渉開始

1993.11.14

P2がYを設立、Xから本件電子瞬間湯沸器の供給を受けるなどしていたが、Yが「エマックス東京」を商号として設立したことが紛争のきっかけになる

1994.2.28

XからYに対し、Yの使用する電子メールアドレスがXの「エマックス」との「商標権」の侵害になる旨警告
ただし、Xは商標登録を受けていない

2005.1.25 Yが本件商標1「エマックス」を出願 (2005.9.26 登録)
「被告は、平成15年11月14日に設立された後、「エマックス」等表示を付した本件電子瞬間湯沸器を販売していた(甲6, 7, 乙1)ところ、原告が本件電子瞬間湯沸器の商標を登録していないことを知り、原告から登録異議の申立て等がなされるであろうこと、原告による本件電子瞬間湯沸器の販売と経済的な利害が対立する行為であることを承知の上で、平成17年1月25日、本件商標1の登録を出願し、同年9月16日にこれが登録された。」(大分地判平成26.9.18平成24(ワ)881[エマックス](本件第一審))

2010.3.23 Yが本件商標2「エマックス Eemax」(2段書き)を出願 (2010.11.5登録)
「被告は、担当弁理士から、アルファベット表記についても商標登録しておいた方が良い旨のアドバイスを受け、本件商標1と同様に、原告から登録異議の申立て等がなされるであろうこと、原告による本件電子瞬間湯沸器の販売と経済的な利害が対立する行為であることを承知の上で、前訴係属中の平成22年3月23日、本件商標2の登録を出願し、同年11月5日にこれが登録された。」(同上)

2012.12

Xが、Yに対し、不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする本件本訴を提起

2013.12

Yが、Xに対し、商標権侵害を理由とする本件反訴を提起

2014.2.6

本件訴訟1審の反訴答弁書において、Xが、商標法4条1項10号該当性を根拠とする無効の抗弁(権利行使制限の抗弁)を提出

大分地判平成26.9.18平成24(ワ)881[エマックス]

- Xの不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求を認容
周知性を肯定
- Yの商標権侵害を理由とする請求を棄却
商標法4条1項10号違反を理由とする無効の抗弁
(権利行使制限の抗弁)を容認

「本件電子瞬間湯沸器は、平成6年11月頃に原告がその販売を開始したのと前後して、「エマックス」と表示されて複数回にわたって新聞等に取り上げられ、実演展示されるなどし、平成12年7月には、多数の企業等に販売されるに至っていたのであり(前記のとおり、清水建設の社内会報には、平成8年7月25日までに、マンション、事務所、病院等に1000台以上が販売された旨記載され、原告の営業用資料には、平成12年7月までに、157の企業等に対する販売実績がある旨記載されている。)、原告は、その広告宣伝等に相応の費用を支出していた。また、被告代表者であるP2も、原告と何らの人的ないし資本的なつながりも有していなかったにもかかわらず、平成15年秋頃、原告と、本件代理店契約の交渉に入り、原告代表者に宛てた同年11月28日付け書面(甲14)において、商号中に「エマックス」の文字を取り入れた被告の設立経緯を詫び、資金手当がつかなかった場合には、その商号から「エマックス」の名をはずす旨記載している。

これらの事情によれば、原告がエマックス社の製造販売する電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)について日本国内で販売するに当たり使用する「エマックス」等表示は、遅くとも、P2が原告と本件電子瞬間湯沸器に関する日本国内販売代理店契約の交渉に入った平成15年秋頃までには、日本国内において、原告の商品等表示として、需要者の間に広く認識されるに至った(周知となった)ものと認められる。」

Yの控訴を棄却

✓ 主として原判決を引用

✓ Yは米国エマックス社製の商品を並行輸入して販売していると主張し、それがXからの不正競争防止法2条1項1号違反に対する抗弁となりうるかが争点となったが、裁判所はこれを退けている

∵米国エマックス社製の商品は、日本向けの電圧仕様となっていないために機器故障のリスクがあることは否定しがたく、Xが周知表示を付して流通に置いている製品はこのようなリスクに対する措置が講じられているために品質に差異があるから、品質保証機能を害し、しかも真正品の製造業者であるエマックスが、電子瞬間湯沸器のYへの流入を阻止する態度をとっていることを理由とする

「製品の品質面からみると、控訴人が販売する本件電子瞬間湯沸器は我が国向けの電圧仕様となっていないため機器故障のリスクがあることは否定し難いのに対し、被控訴人が周知表示を付して流通に置いている製品はこのようなリスクに対する措置が講じられているため、その品質には差異があるといわざるを得ない。よって、控訴人が販売するような製品が我が国市場で流通することを是認した場合には、周知表示の主体である被控訴人の品質管理が及ばない製品が流通する事態を招き、被控訴人の周知表示が有すべき品質保証機能を害するおそれがある。

しかも、真正品の製造業者である当のエマックス社は、・・・本件電子瞬間湯沸器の控訴人への流通を阻止する態度をとっているのである。

してみると、控訴人が、適法に真正品である本件電子瞬間湯沸器を輸入したとは評価できないから、控訴人の主張は採用できない。」

関連無効審判請求事件

知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10084[エマックス]

知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10083[エマックス EemaX]

無効審決取消

2014.6.26 XがYの本件各登録商標に係る商標登録の無効審判を請求

2015.3.31 特許庁：無効審決（商標法4条1項10号該当が理由）

2015.12.24 知財高裁：取消判決（4条1項10号被該当）

「商標法4条1項10号にいう「広く認識されている」とは、業務に係る商品等とこれと競合する商品等とを合わせた市場において、その需要者又は取引者として想定される者に対して、当該業務に係る商品等の出所が周知されていることであり、その周知の程度は、全国的に知られているまでの必要性はないものの、通常、一地方、すなわち、一県の全域及び隣接の数県を含む程度の地理的範囲で知られている必要があると解される。」

「被告が本件電子瞬間湯沸器の販売を開始したと認められる平成7年5月から、本件商標の登録査定がされた平成17年8月までの間においては、〔1〕被告が、自ら引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器の宣伝広告をしたのは、わずかに2回であること、〔2〕引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器が新聞・雑誌及びテレビ放送に取り上げられたことは8回であって、必ずしも多数といえないばかりか、それらは、平成6年～平成9年と平成14年～平成16年の2つに分かれるなど、離散して取り上げられたにすぎないこと、〔3〕被告が引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器の実演展示をしたことは31回あるものの、これは、年平均では約3回にすぎず、その場所もおおむね西日本各地に散在していること、〔4〕被告による当該期間における本件瞬間湯沸器の販売台数は、全く明らかにされておらず、新聞記事等から推測される販売台数は年間数百台程度であり((1)エ〔1〕は、被告の取引先の社内報であり、客観的裏付けを欠くものと解される。)、需要者又は取引者の範囲を家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器の需要者又は取引者とした場合、一見して僅少であること(なお、本件電子瞬間湯沸器には、「EemaX」との引用商標と類似する標章が付されていたことは推認できる。)、また、その納入先も全国に散在しているとみられ、特定の傾向はないこと、

[5]被告により開示された広告宣伝費及び展示会費は、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器に係る費用に限定されない会社全体としての宣伝広告費及び展示会費である上、金額も、前者は百万円台、後者は百万円以下が多く、壁掛型瞬間湯沸器という全国的な市場において需要者又は取引者に印象を残すための費用としては、明らかに少ないものであること、以上の事実を導くことができる。

そうすると、本件証拠上、被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上、新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと認められる一方、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると、家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定するまでもなく、いずれの引用商標も、本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い。なお、被告が自社ホームページで宣伝活動をしたことは、ホームページを開設することが誰でも直ちに行える以上、そのみで周知性を裏付けるものとはならない。そのほか被告のする主張するところも、採用することはできず、上記適示した証拠以外の証拠も、上記認定を左右するものではない。」

最判平成 29.2.28平成27(受)1876[エマックス]
原判決破棄 事件を原審に差戻し

Xの不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求を認容した点について

原判決摘示の事実のみからただちに周知性があるとはいえない

Yの商標権侵害を理由とする請求を棄却した点について

平成17年商標登録について無効審判の5年の除斥期間経過後に不正競争の目的を示すことなく無効の抗弁を提出することは許されない

しかし、自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当する場合には、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることが抗弁として主張しうる

もっとも、本件各登録商標について原判決摘示の事実からただちに商標法4条1項10号に該当するとはいえない

不正競争防止法2条1項1号の周知性の充足を否定

「前記事実関係等によれば、被上告人が被上告人使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる。そして、被上告人による本件湯沸器の広告宣伝等についてみると、前記2(6)アからエまでのとおり、被上告人とA社との販売代理店契約の締結に関する紹介記事が複数の業界紙に掲載されたり、本件湯沸器の宣伝のため展示会への出展がされるなどしたものの、被上告人を広告主とする新聞広告が掲載されたのは平成7年及び平成11年の2回にすぎず、被上告人が平成6年度から平成24年度までに支出した広告宣伝費及び展示会費の額も、本件湯沸器の販売地域が日本国内の広範囲にわたることに照らすと、多額であるとはいえない。また、被上告人による本件湯沸器の販売についてみると、前記2(6)オのとおりに、大手の建設会社を含む相当数の企業等に対する販売実績があり、販売台数も一定以上にのぼることがうかがわれるものの、具体的な販売台数などの販売状況の総体は明らかでない。

そうすると、前記2(2)アのとおり上告人代表者が知人を介して本件湯沸器の存在を知り被上告人との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことを考慮したとしても、これらの事情から直ちに、被上告人使用商標が日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということとはできない。

したがって、被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、被上告人使用商標が不正競争防止法2条1項1号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に当たるとして、上告人が被上告人使用商標と同一の商標を使用する行為につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。」

無効審判請求の除斥期間経過後の無効の抗弁を否定
「原審は本件各登録商標のいずれについても商標法4条1項10号該当性の判断をしているところ、平成17年登録商標については、商標権の設定登録の日から、被上告人が本件訴訟において同号該当性の主張をした前記2(5)の弁論準備手続期日までに、同号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま5年を経過している。

商標法47条1項は、商標登録が同法4条1項10号の規定に違反してされたときは、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後はその商標登録についての無効審判を請求することができない旨定めており、その趣旨は、同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが、商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民事217号317頁参照)。

そして、商標法39条において準用される特許法104条の3第1項の規定(以下「本件規定」という。)によれば、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ、上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから、この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても、同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また、上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。

そうすると、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」

しかし、広く知られている相手方に対する請求は権利濫用となる「一方、商標法4条1項10号が、商標登録の出願時において他人の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標につき商標登録を受けることができないものとしている(同条3項参照)のは、需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに、当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るものであると解される。そうすると、登録商標が商標法4条1項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に、当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対しても、商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは、特段の事情がない限り、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されないものというべきである(最高裁昭和60年(オ)第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照)。

そこで、商標権侵害訴訟の相手方は、自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ、かかる抗弁については、商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても、同法47条1項の上記(ア)の趣旨を没却するものとはいえない。

したがって、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。そして、本件における被上告人の主張は、本件各登録商標が被上告人の業務に係る商品を表示するものとして商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために商標法4条1項10号に該当することを理由として、被上告人に対する本件各商標権の行使が許されない旨をいうものであるから、上記のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解される。」

4条1項10号該当性を否定

「以上によれば、平成17年登録商標について商標登録に係る不正競争の目的の有無を明らかにしないまま本件規定に係る抗弁を認めた原審の判断には誤りがあるものの、本件における被上告人の主張は上記(イ)のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解されるから、平成17年登録商標についても、商標登録に係る不正競争の目的の有無を問わず、商標法4条1項10号該当性に関する原審の判断の適否を検討すべきことになる。

イ そこで、本件各登録商標の商標法4条1項10号該当性についてみると、前記(1)のとおりの上告人による本件湯沸器の広告宣伝や販売等の状況に照らし、被上告人使用商標が、本件各登録商標に係る商標登録の出願時まで、日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったとは直ちにいうことができない。したがって、被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、被上告人使用商標が商標法4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に当たるとして、本件各登録商標につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。」

山崎敏充補足意見

当事者の関係や過去における訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した権利濫用の判断を示唆

「権利の濫用の有無は、当該事案に表れた諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきものであって、このことは、商標権の行使について権利の濫用の有無が争われる場合であっても異なるものではない。もっとも、商標権は、発明や著作などの創作行為がなくても取得できる権利であることなどから、その行使が権利の濫用に当たるとされた事例はこれまでに少なからずみられるところであり、こうした事例の中から、権利の濫用と判断される場合をある程度類型化して捉えることは可能であろう。法廷意見において、商標法4条1項10号に違反して商標登録がされた場合に、その登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとしての同号の周知性を有している者に対して商標権を行使することにつき、特段の事情がない限り権利の濫用に当たるとされているのも、権利の濫用と判断される場合の一つの類型化された事例を示すものとして位置付けることができよう。

ところで、原審の認定するところによると、被上告人は、本件湯沸器を製造する米国法人であるA社との間で日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、被上告人使用商標を使用して本件湯沸器の販売を行っている者であり、上告人は、被上告人との間で本件湯沸器の販売代理店契約を締結したが、その後契約関係が解消され、独自に本件湯沸器を輸入して日本国内における販売をしている者であるところ、上告人による本件湯沸器の販売をめぐる本件訴訟以前にも2度にわたり被上告人との間で訴訟が係属し、その2度目の訴訟では、上告人の商標使用行為が不正競争防止法2条1項1号に該当する旨の第1審判決を経て、控訴審において、上告人が「エマックス」という商品名を使用しないことを誓約する旨の訴訟上の和解が成立している。このような上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情は、上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かを判断するについて有意の関連を有するものであり、被上告人は、本件において、上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるとして、これらの事情をそれを基礎付ける事情として主張しているものとみることができる。

原審は、被上告人が権利の濫用を基礎付ける事情として主張している諸般の事情のうち、登録商標の商標法4条1項10号該当性に関する事情に基づいて、本件各商標権の行使は許されないと判断し、法廷意見は、その判断を是認し得ないものとして、本件を原審に差し戻すこととしたものである。そうすると、差し戻し後の審理において、仮に、本件各登録商標の商標法4条1項10号該当を理由とする権利の濫用が認められないこととなった場合には、原審において未だ判断がされていない上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した上で、改めて上告人の本件各商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かが審理判断されるべきことになる。」

**2. 不正競争防止法2条1項1号の「需要者
の間に広く認識されている」の意義
(周知性)**

[参考文献]

田村善之『不正競争法概説』(第3版・執筆中)

不正競争防止法2条1項1号

「**第二条** この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として**需要者の間に広く認識されている**ものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、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、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」

商品等主体混同行為の規律

周知の他人の商品等表示(=周知性)と
類似する商品等表示(=類似性)を使用して(
混同のおそれを招来する行為(=混同のおそれ)
を規律する

問題の所在

最判平成 29.2.28平成27(受)1876[エマックス]

「前記事実関係等によれば、被上告人が被上告人使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる。」

「これらの事情から直ちに、被上告人使用商標が日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということはいできない。

したがって、被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、被上告人使用商標が不正競争防止法2条1項1号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に当たるとして、上告人が被上告人使用商標と同一の商標を使用する行為につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。」

従前の最高裁判例
最決昭和34.5.20刑集13巻5号755頁[ニューアマモト]

旧不正競争防止法1条1項1号下の刑事事件
中部地方で広く知られていれば足りるとした原判決を維持

⇐旧不正競争防止法1条1項1号の「**本法施行ノ地域内ニ於テ広く認識セラルル**」という文言の解釈として、日本全国で知られている必要はないとした

しかし、それ以上に周知性の要件の外延を明確化したわけではない

「要旨として掲げられた事項につき立ち入って解説したものは乏しいようである」(竜岡資久[判解]『最高裁判所判例解説刑事篇昭和34年度』187頁)[上告論旨は「厳格に失し、狭きに過ぎるであろう。判旨は相当と考える。」と理由づけるに止める]

最決昭和34.5.20刑集13巻5号755頁[ニューアマモト]

「弁護人大脇松太郎の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、不正競争防止法一条一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広く認識セラルル」の意義についての原解釈および本件を同条同号同法五条二号の罪にあたるとした原判断は正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。」

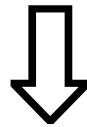
(参考)原判決:名古屋高判昭和33.12.23刑集13巻5号755頁[ニューアマモト]

「不正競争防止法第一条第一号にいわゆる本法施行の地域内において広く認識せられる商品というのは所論の如く日本全国に広く認識されることを要するものではなく、一地方においても広く認識された商品であれば足るものと解すべきであつてアマモトが中部地方において広く知られた商品でこれに該当するものなることは原判示のとおりである。」

1993年改正の趣旨

周知性要件の文言改正

旧不正競争防止法1条1項1号(営業表示に関する2号も同旨)
「**本法施行ノ地域内ニ於テ広く認識セラルル**他人ノ氏名、商号、
商標、商品ノ容器包装其ノ他他人ノ商品タルコトヲ示ス表示ト同一
若ハ類似ノモノヲ使用シ又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若
ハ輸出シテ他人ノ商品ト混同ヲ生ゼシムル行為」



現行不正競争防止法(1993年法)2条1項1号

「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品
の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものを
いう。以下同じ。)として**需要者の間に広く認識されている**ものと同一
若しくは類似の商品等表示を使用し、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
の商品又は営業と混同を生じさせる行為」

周知性要件の削除論

旧法下の周知性の要件に対しては批判が強く、これを削除すべきであるという意見が少なくなかった

文言批判型

「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」という文言が周知性の要件の実際を反映していないことに対する批判

実体批判型

周知性の要件が高度に過ぎることに対する批判

田村善之「周知性の要件の意義」判例タイムズ793号(1992年)

✓ 裁判例の実像に鑑みる場合には、周知性の要件は決して高度のものではない

✓ しかし、「本法施行ノ地域内ニ於テ広く認識セラルル」という文言は実像に合わない

⇒「類似表示使用者の需要者の範囲内で」広く認識されていることに改めるべきことを提言

地域的範囲

どの程度、広範な地域において「需要者の間に」広く認識されていることが必要か

旧法下における裁判例

東京地判昭和51.3.31判タ344号291頁[勝れつ庵]

横浜市のとんかつ料理のチェーン店Xが「勝烈庵」という営業表示を使用しているところ、横須賀市のとんかつ料理店Yが「勝れつ庵」という営業表示を使用したので、旧法に基づき差止めを請求したという事案において、原告の「勝烈庵」の表示は横浜市を中心とするその近傍地域において周知であったと認定して、請求を認容

横浜地判昭和58.12.9無体集15巻3号802頁[かつれつあん]

同じく「勝烈庵」が、鎌倉市大船の「かつれつ庵」と静岡県富士市の「かつれつあん」に対して差止等を請求。鎌倉市大船においては原告の営業表示「勝烈庵」を周知であると認めて請求を認容したが、静岡県富士市においては周知であると認めず請求を棄却

周知の範囲内で保護を認めるに過ぎないので、
地域的に狭小な範囲で需要者に知られている場合にも周知性の要件を肯定すべきである

∴有意な混同が生じるおそれがあるにも関わらず、それを放置すべきではない

e.g.大阪地判昭51・4・30無体集8 卷1 号161 頁[ピオビタンA]
青森県八戸地区で被告が類似の表示を使用して製品を販売したという事案で、青森県八戸地区における周知性を肯定

東京地判昭37・11・28下民13卷11号2395頁[京橋中央病院]
被告の所在地は中央区八丁堀という事案で、東京都中央区を中心とする地域における周知性を肯定

長崎地佐世保支判昭41・2・21不競判843 頁[山縣西部駐車場]
被告は佐世保市内で営業していたという事案で、同市内における周知性を肯定

以上のように,

- ✓ 周知性は一定の地域において知られていれば足り
- ✓ その保護の範囲は周知である地域にのみ及ぶ

と解されるとすると

→ 商品等表示が示す商品等主体の側が請求をなす場合に主張, 立証する必要があるのは, **類似表示の使用
者の営業地域における周知性**だということになる

顧客層:どのような人的範囲で表示が広く知られている必要があるのか

旧法下の裁判例

東京地判昭和49.1.30無体集6巻1号1頁[ユアサ]

原被告ともに総合商社である場合に取引者らにおいて広く認識されているということを認定するのみで請求を認容

東京地判昭和42.9.27判タ218号236頁[アモンド]

東京地判昭和47.11.27無体集4巻2号635頁[札幌ラーメンどさん子]

逆に直接消費者を相手にするような洋菓子店やラーメン店の事件で一般消費者における周知性を認定して、請求を認容

⇒ 裁判例は分かれている？

裁判例の扱いは妥当

∴

✓取引者を相手にする企業同士の争いで、消費者に対する周知性を要求することは、取引者における混同を放置することになる

✓直接、消費者を相手にする企業同士の争いであれば、消費者における混同が問題となっているのであるから、消費者に対する周知性が必要となる

より狭い範囲の顧客層での周知性が問題となる場合も
.....

大阪高判昭和38.2.28判時335号43頁[松前屋]

京都市内において高級昆布の製造販売を営む原告の商号「松前屋」は、**一部好事家**を除いては、昆布の販売業を営む被告の営業地域である大阪市において被告の顧客である**一般大衆**に広く認識されているとは認めがたいとして請求を棄却

⇒被告が好事家を顧客とする高級昆布であれば別論となる可能性

需要者層が狭く設定された結果、周知性が認めれた例

札幌地判昭和59.3.28判タ536号284頁[コンピュータランド北海道]
被告がパソコン等の小売販売をなしている場合に、メーカーや販売業者とパソコンを購入しようとする者の間で広く認識されている
ということを確認するのみで請求認容

名古屋地判昭和51.4.27判時842号95頁[中部機械商事]
被告がモノフィラメント製造装置の製造販売業をなしていた場合に、
機械の取引に関与する商社や機械を使用するプラスチック加工業者の間で広く認識されているということを確認するのみで請求を認容

⇒ 周知性の及ぶ顧客層という問題においても、周知性を認定する必要があるのは、類似表示の使用者の顧客層ということになる

結論

周知性という要件は.....

類似表示使用者の商品または営業の需要者の間で、他人(=商品等主体)の商品または営業表示が広く知られていること、という要件として機能する

⇒ 1993年改正

「本法施行の地域内において」⇒「需要者において」

∴新法における「需要者」は、類似表示使用者の商品ないし営業の需要者のこと

周知性の程度

周知性の程度

東京地判平12.6.28判時1713号115頁[LEVI'S 弓形ステッチ]

一般消費者を対象とした調査で、
✓「501」という標章を示されて出所をリーバイスと答えた者の割合が16.6% (ただし、被告表示「505」との類似性を否定したので傍論)
✓弓形ステッチを示されて出所をリーバイスと答えた者の割合が18.3%
という調査結果があった事案で、周知性を肯定した



①パッチ



②ボタンフライ



③コインポケット



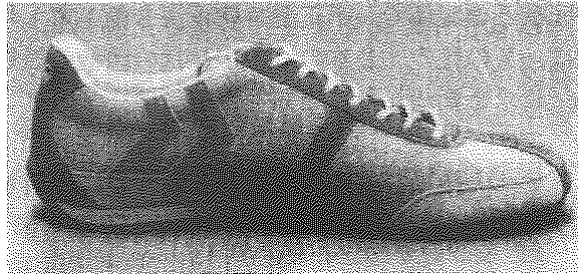
④赤タブ

大阪地判平成20.1.24平成18(ワ)11437[hummel]
(青木博通[判批]知財管理59巻5号(2009年))

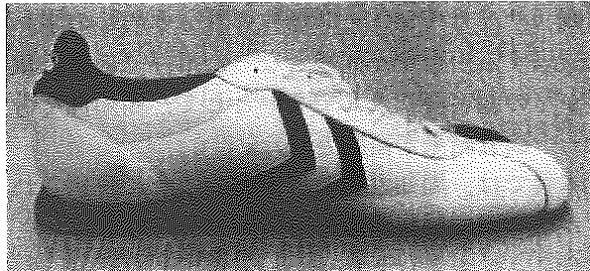
短靴の図柄模様が商品等表示であると主張された事件で、
街頭調査で一桁台の数値を検出するに止まった事案で、周知性を否定した

原告商品

(原告商品1)

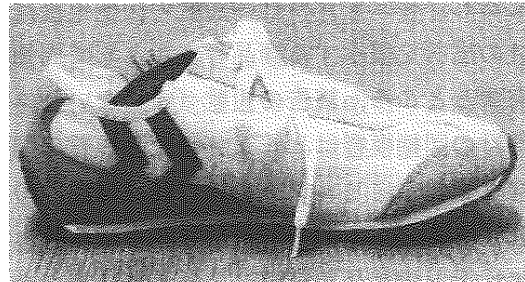


(原告商品2)

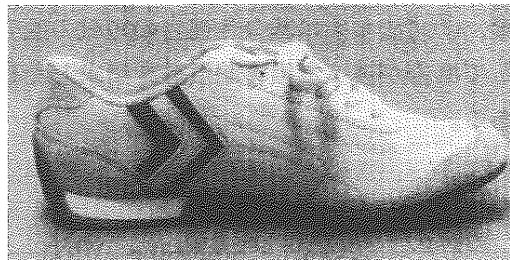


被告商品

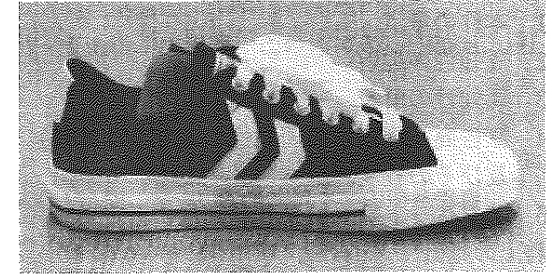
(イ号物件)



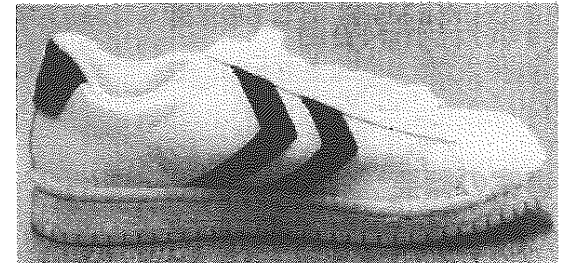
(ハ号物件)



(ロ号物件)



(ニ号物件)



「商品の認識度について、原告商品1及び2の場合には、そのスニーカー又はそのスニーカーと同じブランドと思われるスニーカーを「確かに見た」と回答した人が1%又は3.5%（「見たような気がする」と回答した人を併せると17%又は26.5%）であったのに対し、アディダス及びナイキの場合には、それぞれ45.5%と54%（「見たような気がする」と回答した人を併せるとそれぞれ83.5%と90.5%）であり、同じ高級スニーカーのブランドでありながら、一般の消費者における原告商品等表示の図柄自体に対する認識・記憶度に極めて大きな差があることが認められる。

また、商品のブランドについて、原告商品1及び2の場合には、「知っている」と回答した人が3%又は6%であり、しかもブランド名がヒュンメルであると正確に認識していた人はそのうちの3分の1又は6分の1にすぎないのに対し、アディダス及びナイキの場合には、ブランド名を「知っている」と回答した人が、それぞれ59%、83%であり、そのうちブランド名を正確に回答した人はそのうちのいずれも95%以上であり、図柄とブランド名の結びつきの認識度にも極めて大きな差があることが認められる。

さらに、ヒュンメルというブランドを見聞したことのある人は、全体のわずか8.5%にすぎず、(イ)で触れた人気23ブランドと調査対象が重複しているもの(別紙7の「甲11」「甲14」欄で○を付している12ブランド)の中でも極端に低いのであって、ヒュンメルブランドは、そもそも一般消費者の間におけるブランドとしての認識度が低いことが認められる。」

分岐点は10%程度?

有意な混同がある限り, これを防止すべきである

∴ 10%を超える程度の認知度でも周知といってもよいのではないか

たとえば、札幌のラーメン店 それより高率を必要とする説をとると、おそらく保護される店は5店ほどに限られてしまい、過度に混同行為が放置されることになりかねない。

周知性の範囲

周知性の範囲

周知性の要件の充足に要求される認知度がこの程度のものだと
いうことになると、

識別力のある表示を用いて営業していれば、それだけで相応の
範囲で表示が周知となると考えてよい

∴

周知性の地域的範囲：被告と原告の営業地域が重なる場合、一
定規模の営業をしていれば宣伝広告の規模がたとえ小さくとも周
知性を肯定する

周知性の顧客層：被告と原告の顧客層が重なる場合にも、一定
規模の営業をしていれば宣伝広告の規模がたとえ小さくとも周知
性を肯定する

津地判平7. 9.12 判例不正競争法810ノ252ノ6頁[万屋薬品]

「万屋食品株式会社」の商号の下、調味料、酒類、飲料水、乾物類の卸売、小売りを主業として伊勢市内に本店と志摩営業所を営んでいる原告が、

「株式会社万屋薬品」の商号の下、医薬品、化粧品、食品、雑貨等を販売する被告（平成5年現在、8店舗を経営、年商22億円）に対して、商号の使用差止等を求めたという事件

裁判所は、原告の営業の起源が明治時代に遡ることと、平成3年の年商が11億円であるという事実のみを斟酌して、伊勢市およびその周辺部における原告の商号の周知性を肯定

東京地判平成17.3.23平成16(ワ)20488[酒類五分利屋]
(知財高判平成17.10.13平成17(ネ)10074[同]もこれを引用)

原告の主張「ア 原告商号は、昭和初期、原告代表者の祖父が、原告の本店所在地において、薄利多売の営業方針を意味する「五分利屋」という営業表示を用いて酒類小売業を始めたことに由来する。
イ 原告は、酒類等の店頭小売販売のみならず、各種飲食店及び個人宅への配達業務を行っており、その配達区域は、東京都江東区、墨田区及びこれらの周辺地域である。原告従業員は、配達業務に際し、原告商号を付したシートを掛けたトラックを使用している。
また、原告は、東京都江東区大島、亀戸及び砂町の各地域において、概ね2週間に1回、原告商号を付した約5万枚のチラシを新聞折り込みにより配布している。
ウ したがって、原告商号は、東京都江東区、墨田区及びこれらの周辺地域(以下「本件営業地域」という。)において、需要者の間に広く認識されている。」

裁判所の認定「証拠(甲13ないし15・・・及び弁論の全趣旨によれば、原告の主張(1)の事実が認められる。

したがって、原告商号は、本件営業地域において、周知といえる。」
※ 被告店舗の所在地は、原告の本店所在地から徒歩5分程度の距離にあり、原告の配達区域及びチラシ配布地域内

東京地判平成11.12.28判不競874ノ649頁[アーゼオン]
(東京高判平成12.9.28平成12(ネ)646[同]もこれを引用)

「原告は、主たる業務分野が合成樹脂及び合成ゴムの製造販売であって、右の業務に係る顧客は製造業等の企業又は商社であり、一般消費者に対して直接商品を販売し又は役務を提供するものではないこと、原告が近年業務分野を拡大してきた廃棄物処理施設、公園、道路、河川等の工事に使用される資材の販売及びそれに関連する工事の施工等についても、その需要者は地方公共団体や電力会社、ゴルフ場の開発業者等であって、一般消費者を相手とする営業をしているものではないことに照らすと、広告出稿量が少ないことや、一般個人及び原告とは業務分野を異にする企業に勤務する会社員の間における認知度が高いとはいえないことは、ある程度やむを得ないものであると解される。そして、個人を対象とした調査でも原告を知っていると答えた者の割合が約二六パーセントに上っていること(乙五)、上場企業に勤務するビジネスマンの間における原告の知名度が五割を超えていることを示す最近の調査結果もあること(甲一―二の1ないし4)や、前記一4及び5認定の新聞報道及び原告による企業広報活動の実績を考え合わせると、被告の提出する右証拠は、原告表示が周知であるとの右判断を覆すに足りるものではなく、この点に関する被告の主張は採用できないというべきである。」

周知性の最小単位の問題

ただし、営業活動が成立するためには自ずと最小限の地域的範囲の単位というものがあるから、その範囲内で周知となる必要はあるというべき

∵最低限の営業範囲で知られていなければ保護に値する信用が形成されたとはいいがたい反面、その種の限定を付さないと、いたずらに他者の表示を迂回する必要が生じ、商品等表示選定の自由が過度に害されかねない

←ここでの問題が類似表示使用者の営業活動を徒に停滞させないことにある以上、類似表示の使用者の営業地域において周知性を満たす必要があると考えられる

東京地判平成21.5.14平成20(ワ)2305[シェピエール]
(時井真[判批]知的財産法政策学研究26号(2010年))

原告:乃木坂のフランス料理店「シェ・ピエール」

被告:サントリー 被告

被告商品:ワイン「シェピエール」

被告商品が全国的に一般消費者を需要者としていることを理由として、全国の一般消費者に対する周知性を要求して、請求を棄却

「被告商品は、『家庭で気軽に楽しむワイン』という商品コンセプトの下に、開発された商品(ワイン)であり、その価格(カタログ価格)は、ボトル1本当たり870円と安価である。そして、被告は、平成19年3月20日から、被告商品の全国販売を開始し、雑誌広告、交通機関の駅構内における広告、ホームページにおける宣伝広告の下で、同年12月末日までの間に1万3000ケース(15万6000本)を販売したのであるから、被告商品は、全国的な(特定の地域に限られない)、かつ、フランス料理やフランス料理のレストランに格別の興味を持っている者に限られない一般的な消費者を需要者とする商品であると認められる。

そうすると、本件において、各原告表示が周知であるというためには、被告商品の需要者である、全国的な一般消費者の間に広く認識されているものであることを要するというべきである(不正競争防止法2条1項1号。なお、原告は、『東京都心部に居住ないし通勤・通学し、フランス料理に関心がある一般人の間』における各原告表示の周知性を問題とするのではなく、各原告表示が全国の一般消費者に対する周知性を獲得している旨を主張しており、この点において原告の立場は上に説示したところと異ならないといえる。)」

←ワインのような一般的な小売商品に関しては、他者のフランス料理店を示す類似表示が乃木坂とその周辺のみで周知であったとしても、それを理由に当該地域での表示の使用を止められてしまうのでは、出荷活動やTVCMや新聞雑誌の紙面での広告活動に支障を来しかねず、ゆえに当該他者の類似表示の周知性は否定すべきである

しかし、出荷や広告等に関して地域ごとに分割しうる可能性を考慮する場合には、もう少し広い地方単位程度のまとまりの範囲で、他者の類似表示が周知であれば請求が(一部)認容される可能性もありえたというべきであろう

cf. 時井真[判批]知的財産法政策学研究26号(2010年)

東京高判平成8.9.12平成7(ネ)4250[リヴェール武蔵野]

賃貸アパートにつき、その所在地を通常的生活圏とする地域内で生活し、あるいは当該アパートにかかる営業活動に関わりうる者に広く認識されている必要がある旨を説く

「営業表示が「需要者に広く認識されているもの」といい得るか否かは、当該営業の種類、態様、取引範囲等を考慮して判断すべきであって、その地域的範囲は、画一的に判断すべきものではない。そして、賃貸アパートの名称は、居住者及び居住者を通じてその営業活動と関わっている者に関心を持たれるだけでなく、アパートに居住することに生活上の利益を持つ者にも広く関心を持たれるものであるから、その名称が周知であるというためには、少なくとも当該アパートの所在地を通常的生活圏とする地域内において、現に共同住宅に居住している者、あるいは当該アパートに係る営業活動に関わっている者のみならず、同圏内において生活し、あるいは将来にわたって当該アパートに係る営業活動に関わりを持つことがあり得る者に広く認識されていることを必要とするというべきである。」

← たしかに、飲食店であれば最小限の範囲は1キロ四方にとどまるかもしれないが、賃貸アパートであればもう少し広くなろう

もっとも・・・

事案はかなり特殊

(参考)東京地八王子支判平成7.9.21平成6(ワ)728等[リヴェール武蔵野](原審)

1992.4.28 原告は、平成四年四月二十八日、肩書地において、「リヴェール」という名称をもって二階建の賃貸アパートの営業を開始
同じころ、本件アパートの北側壁面に右名称を表示する表札を掲示

1992.5 被告は、五階建の本件マンション(全四三世帯)の建築工事を始め、1993.5.24 本件マンション敷地内に本件看板「リヴェール武蔵野」を設置した

本件アパートと本件マンションとの間の距離は、約二〇メートル
「本件アパートは、原告の自宅の敷地内に所在し、いわゆる表通りに面しておらず、居住可能な四世帯のうち二世帯が居住するのみの小規模なアパートにすぎないこともまた認められ、この事実
に、後記のとおり本件アパートの近隣に居住していた被告自身が同アパートの名称を知らなかったことを併せ考慮すると、本件アパートの名称が広告されたり表札が掲示されていることをもってしても右名称に周知性があるとは認め難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」

例外類型

生来的に識別力が弱い表示の 場合

生来的に識別力が弱い表示の場合

当該表示が原告の商品や営業を示す表示として需要者に認識されているということを具体的に主張, 立証していく必要が生じる

仙台地判平成2.10.21 判不競810ノ186ノ1頁 [東北大生
家庭教師研究会]

仙台市内で家庭教師の派遣事業を經營する「東北大生家庭教師会」という表示の下,が,仙台市内で家庭教師派遣事業を営む「東北大生家庭教師研究会」を訴えた事件

原告は,東北大生を主とする学生400名と契約して家庭教師の派遣業を開始しており,1988年2月から1989年7月までの間に広告宣伝費として1カ月40万円から80万円を支出して,複数の日刊新聞紙や週間地域紙に広告を掲載していたが,

原告表示は普通名詞の組み合わせであって自他識別力は乏しいということを理由として,周知性が否定された

東京地判平成20.11.6平成20(ワ)13918[We make people happy]

「We make people happy」は、平易かつありふれた短文の標語であって、長期間にわたる使用、広告宣伝等によって特定人の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自他式期別機能ないし出所表示機能を獲得するに至っている必要があるとして、請求を棄却する判決がある(要件論としては、「商品等表示」該当性の問題としている)

完全な普通名詞でない場合には、使用の程度如何では、特定の出所を示す表示として需要者に広く認識されることがありうる

山形地決平成7.6.27判例不正競争法810ノ252ノ1頁 [メガネセンター]

東北5県において直営店, 姉妹店, フランチャイズ店あわせて65店舗に使用されている「メガネセンター」につき、
広告宣伝費は年間1000万円前後にのぼり、山形新聞、山形テレビ、山形放送等において広告されていること等を斟酌し、周知と認め、
眼鏡の小売業に「メガネセンター」「メガネ流通センター」を使用する債務者に対する差止めを認容

生来的に識別力が弱い表示の周知性の立証
⇒アンケート調査が有効打となりうる
(特に商品形態が周知表示であると主張する場合)

e.g. 東京地判平12.6.28 判時1713号115 頁[LEVI'S弓形ステッチ]

ジーンズのポケットの弓型ステッチのデザインの商品等表示該当性が主張された事件で、一般消費者中、「リーバイス」と正しく回答した者が18.3%であった等のアンケート調査の結果を斟酌して、商品等表示該当性、周知性を肯定

ただし...

保護を与えるべきではない表示と判断された場合には、アンケート調査は無駄骨となる

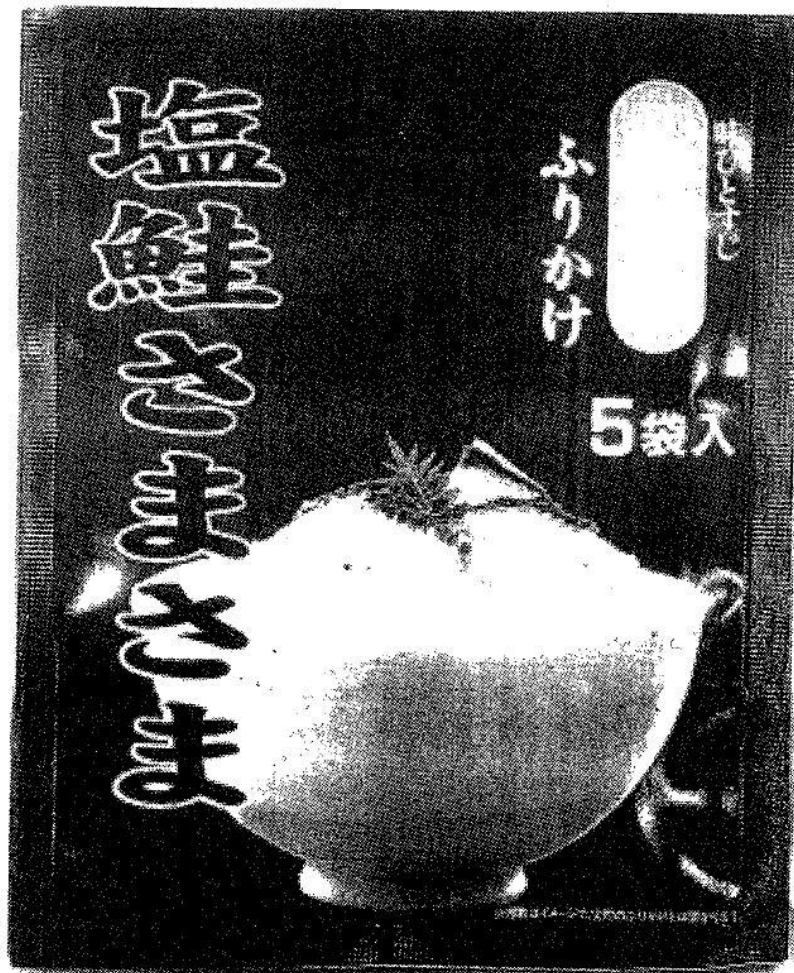
cf. 田村善之「裁判例にみる不正競争防止法2条1項1号における規範的判断の浸食」『知的財産法の理論と現代的課題』（中山信弘還暦・2005年・弘文堂）

東京地判平13.6.15 判例不正競争法680ノ65頁[ふりかけパッケージ]

被告表示を見てメーカーを原告であると応えた者が45%存在したというアンケート調査が提出されたにも関わらず、不正競争防止法2条1項1号該当性が否定された(裁判所は類似性の要件の問題としている)

「日本インフォメーション株式会社が、被告パッケージから被告の会社名を隠したものと及び被告パッケージから御飯茶碗の写真以外の記載を全て隠したものを見せて、それがどこのメーカーのふりかけか尋ねるアンケートをしたこと、このアンケートにおいて、前者については回答者の28パーセント、後者については回答者の45パーセントが、原告のふりかけと回答したこと、以上の事実が認められるが、証拠(甲8の15)によると、原告のふりかけの販売額は、被告のふりかけの販売額の10倍以上であると認められるから、上記のようなアンケートをした場合には、原告と答える者が多くいたとしても、そのことが、必ずしも両者の類似性を基礎づけるものということとはできない」

ふりかけパッケージ事件



原告パッケージの一つ



被告パッケージの一つ

[判旨]原告のふりかけの販売額が被告のそのの10倍以上であるから、原告と答える者が多くいたとしても、必ずしも両表示の類似性を基礎づけるものではない

たしかに・・・

原告が圧倒的なシェアを有している場合、ふりかけというだけで原告の名前「永谷園」を回答する者が相当数に上る

∴原被告のパッケージとは類似しないがふりかけであることが明瞭にみてとれる他のパッケージであって原告の商品のものではないダミーを見せたときに、それでも原告のふりかけと答える者の割合も調査し、その数字と先の45%の数字を比較して、有意な差異があるか否かということを検証しておくべき

しかし・・・

同様の事情があった東京地判平12.6.28 判時1713号115 頁[LEVI'S弓形ステッチ]に鑑みると、本判決の取扱いは厳格

∴原告表示の保護を被告表示にまで及ぼすと、徒に競争を阻害しかねないという価値判断が背後にあるのではないか

もつとも...

識別力が弱い表示であっても、そこまで酷似する必要がないという場合には、類似性が肯定される

e.g.大阪地判平成9.1.30知裁集29巻 1号112頁[ROYAL MILK TEA]



営業地域・顧客層を異にする場合

生来的に識別力が強い表示で、周知性の要件の認定が真の争点となる場合

＝ 営業地域、顧客層が異なる場合

∴ 原告の需要者と被告のそれとが異なっているために、原告が営業していればただちに被告の顧客層においても原告の表示がある程度知られることになるという関係にない

∴ 普通に営業していれば周知となると簡単にいえないからこそ、周知性の要件の判定の際に事実認定の占める比重が高くなる

営業地域が異なる場合の周知性否定例

横浜市の「勝烈庵」が、鎌倉市大船の「かつれつ庵」と静岡県富士市の「かつれつあん」に対して差止め等を請求

裁判所は、鎌倉市大船においては原告の営業表示を周知であると認めたが、静岡県富士市においては周知であるとは認めなかった

東京高判昭63. 3.29 無体集20巻1号98頁[天一]

原告の天ぷら料理店が内外の著名人に利用されているからといって、被告の営業が行われている群馬県太田市およびその近隣地域の居住者に広く知られていることにはならない

顧客層が異なる場合の周知性否定例

大阪地判平成20.1.24平成18(ワ)11437[hummel]

サッカーシューズ等の需要者の間では図柄模様が周知であるとしても、スニーカーの需要者である一般消費者の間では周知ではないとする判決

大阪地判平成4.12.24 判例不正競争法1038ノ36頁[モリトジャパン]

被告が床ずれ防止用シートの販売や不動産の管理と売買も業として行っていたという事案で、
原告商号が、一般消費者や、衣服や靴の付属品や関連商品以外の商品の取引業者の間においても、広く認識されているとは認められないことを理由に、
靴用消臭商品の販売にかかる営業上の施設又は活動の限度で被告商号使用の差止めを認容した判決

生来的に識別力がある表示の場合でも、営業地域ないし顧客層が異なる場合には、アンケート調査が意味をもってくる

e.g. 大阪地判平成9.9.30判例不正競争法874 頁 [ニツショー]
大阪府豊中市等で多数のスーパーマーケットを経営する原告(ただし箕面市には店舗がない) 対 大阪府箕面市で仏壇, 家具, 唐木等の販売業を営む被告の事件
大阪府北部等における原告の店舗の所在地の状況, 折り込みチラシの配布地域, 配布枚数, 新聞広告の回数, テレビコマーシャルの回数等に加えて、
原告石橋店(大阪府池田市)に来店してレジを通過した客の居住地に関する聴取り調査の結果(箕面市瀬川を含むチラシ配布地域からの来客数に関する調査結果)
が斟酌されて、原告の営業表示は、箕面市を含む大阪府北部とその近隣地域で周知性を獲得していると認定された

大阪地判平成20.1.24平成18(ワ)11437[hummel]

短靴の図柄模様が商品等表示であると主張された事件で、街頭調査で一桁台の数値を検出するに止まったため、周知性を否定

特定地域に偏らず薄く広く展開されている場合

特定地域に偏らず薄く展開されている場合

特定地域に偏ることなく薄く広く商品が販売されていたり、営業が展開されていたりするために、最低限の周知性を満たしている地域がどこにもない場合には、周知性が否定される

その場合、どこか特定の地域について際立って表示が広く知られているとはいいがたいために、全国的に周知であると主張するほかになく、その結果、全国的に周知とはいえないという判断が下ることがある

東京地判平成17.6.15平成16(ワ)24574[プロフェッショナルバンク]
(川村明日香[判批]知的財産法政策学研究11号(2006年))
人材派遣事業につき、全国の売上高ランキング101位の企業の
売上高の約8分の1の売上高に止まる場合に、東京都内に限定
したとしても未だ周知でないとした判決

大阪地判平成17.9.26平成16(ワ)12713他[バイオセリシン美容石
鹼]
希望小売価格1575円の韓国からの原告輸入石鹼につき、1年8ヶ
月に1万1000個弱(1日平均20個以下)の売上げがあるに止まり、
その後、「バイオセリシン」の名称が共通する被告商品が韓国か
ら輸入販売され、市場で混在するにいたったという事件で、原告
の販売先が全国に散在していること等を斟酌して、周知性を否定
した判決

←これらの程度の規模の表示を回避しなければならないとすれ
ば、場合によっては同業者ですら不測の不利益を被ることになり
かねず、商標選定の自由を過度に害するということなのだろう⁹¹

もちろん...

全国的な市場を相手にしてもなお前述した程度の水準の認知度に到達しうると推認される場合には、周知性が肯定される

e.g. 東京地判平成16.5.28判時1868号121頁

[KITAMURA MACHINE WORKS]

原告製品の国内シェア平均2.3%、マシニングセンタ業界全37社中上位15位内(平成12年度は8位)の「キタムラ機械株式会社」の使用する「KITAMURA」について、工作機械関係者の間で、地域を限定することなく周知性が肯定される(結局、類似性、損害が否定されたので、傍論)

エマックス最判の位置付け

最判平成 29.2.28平成27(受)1876[エマックス]

「前記事実関係等によれば、被上告人が被上告人使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる。」

「これらの事情から直ちに、被上告人使用商標が日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということはいできない。

したがって、被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、被上告人使用商標が不正競争防止法2条1項1号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に当たるとして、上告人が被上告人使用商標と同一の商標を使用する行為につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。」

↩本件商品等表示が「日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということとはできない」ことを理由に、原判決を破棄しているので、

率然と読んでしまうと、周知性の要件につき、日本国内の広範囲にわたって知られていることを要しているように読めなくもない

しかし、判旨は、その前提として、本件の商品が「商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる」ということに言及しており、この説示の意味が問題となる

本件は、輸入商品であり、特定地域に偏在することなく薄く広く商品が販売されていた事案

∴どこか特定の地域について際立って表示が広く知られているとはいいがたいために、全国的に周知であると主張するほかなかった事案であり、その結果、全国的に周知とはいえないという判断が下された

下級審における先例として、
大阪地判昭和62・11・30判不競494ノ134頁[STEFANO RICCI]

大阪地判平成17.9.26平成16(ワ)12713他[バイオセリシン美容石鹸]

最判の判旨中、「商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがわかれる」という部分は、このような本件の事案の特殊性を指摘するもの

⇒本判決の射程は、この種の事案に及ぶに止まり、他の類型についてまで、一律に「日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになった」ということを要求するものではない

**3. 商標法4条1項10号の「需要者の間に
広く認識されている」の意義(広知
性?)**

[参考文献]

田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)

商標法4条1項10号

「**第四条** 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」

「**十** 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

4条1項10号の趣旨 登録主義の例外

登録主義：使用を要件とすることなく商標登録を認める
⇒ 重複の場合は先願者が優先

しかし、登録主義の趣旨は商標の発展促進機能にある



すでに需要者に広く知られているために相当程度具体の信用が化体しているような商標について、需要者の混乱を招来してまで、その他の者に登録商標権を取得させようとするものではない
⇒ 4条1項10号

東京高判昭和58.6.16 無体集15巻2号 501頁 [DCC]

広島県下の喫茶店約1600店中の約30%と取引があり、県下10社中、2、3位を争う地位にあったダイワコーヒーが用いる「DCC」のマークについて、上島珈琲が商標を出願してその取得を認められてしまったために、過誤登録だとしてダイワが4条1項10号違背を理由とする無効審判を請求

しかし、特許庁の審決、東京高裁ともにダイワの請求を認めず。4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」というためには、商標登録出願の時に於いて、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要する、と判示

「かかる全国的に流通する日常使用の一般的商品について、商標法第四条第一項第一〇号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、後に出願される商標を排除し、また、需要者における誤認混同のおそれがないものとして、保護を受けるものであること及び今日における商品流通の実態及び広告、宣伝媒体の現況などを考慮するとき、本件では、商標登録出願の時に於いて、全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたつて、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきである。」

最判昭和60.9.17昭和58(行ツ)100[DCC]

「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件商標が、その登録出願日前に上告人の営業に係る商品を示す商標として需要者の間に広く認識されていたとは認められず、商標法四条一項一〇号に掲げる商標に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。」

その後の裁判例 前掲東京高判[DCC]の一般論を踏襲

東京高判平成14.6.11平成13(行ケ)430[品川インターシ
テイ]

東京高判平成17.3.24判時1915号142頁[IE一橋学院]

知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10084[エマックス]

知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10083[エマックス E
emaX]

東京高判平成14.6.11平成13(行ケ)430[品川インターシティ]

「商標法4条1項10号, 15号による周知商標の保護は, 登録主義をとる我が国の商標法の下で, 例外的に, 未登録商標であっても, それが周知である場合には, 既登録商標と同様に, これとの間で出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を排除することを認めようとするものである。しかも, 商標登録出願が排除されると, 出願人は, 当該出願商標を, 我が国のいずこにおいても, 登録商標としては使用することができなくなる, という意味において, 排除の効力は全国に及ぶものである。これらのことに鑑みると, 周知であるといえるためには, 特別の事情が認められない限り, 全国的にかなり知られているか, 全国的でなくとも, 数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であると解すべきである。」

4条1項10号該当性肯定例

知財高判平成22.2.17判時2088号138頁[ももいちごの里]
「徳島県のみならず少なくとも関西地方における取引者、需要者に、…広く認識されていた」

東京高判平成11.2.9判時1679号140頁[串の坊]
「関東、中京、関西地域において、需要者に広く認識されるに至っていた」

東京高判平成17.3.24判時1915号142頁[IE一橋学院]
「関東地方を中心に北海道、東北及び中部の各県にわたって、需要者である大学受験生の間には広く認識されていた」

検討

ある者(ダイワコーヒー＝周知表示者)の表示(DCC)が、4条1項10号の「需要者の間に広く認識されている」という要件を満たすということは、その他の者(ex.上島珈琲＝出願人)は、当該表示に類似する表示について商標権を取得し得なくなるということの意味する

↓ ゆえに…

他人が商標権の庇護の下で全国的に商標を使用することを妨げることになる以上、他者の商標選定の自由を不当に妨げることのないよう、一定の広さで知られていることを要すると解すべき

↓ さらに…

かりに他者(ex.上島珈琲)が商標権を取得したとしても、本人(ダイワコーヒー)には先使用地域において、32条の先使用权が認められるので、従前から使用している商標(DCC)を継続して使用することができるということに留意する必要あり

↓ 結論として…

特定地域において知られているに止まる表示については、さしたる混乱が起きない場合には、商標選定の自由を優先すべき:4条1項10号には該当しない

判別基準

他の者に類似表示でもってこのような全国展開を許した場合には徒に混乱が起きるだけであるという程度にまで広く認識されているか否か

→ 一商圈といったまとまりを超えるものが必要とされよう

∴ 数県という規準は穏当なところか

不正競争防止法2条1項1号と商標法4条1項10号の関係

同じ「需要者の間に広く認識されている」という文言が使われているが、

不正競争防止法2条1項1号が肯定されても、
当該地域内で相手方の行為を止めるだけであるのに対し、

商標法4条1項10号該当性が肯定されると、
相手方は地域を問わず全国的に登録商標の庇護の下で商標を
展開することができなくなるという意味で全国的な効果がある

∴不正競争防止法2条1項1号よりも商標法4条1項10号のほうが
より広い地域で知られている必要がある

←概念の相対性

「広知性」

実質がことなる以上、「周知性」(不正競争防止法2条1項1号)と異なる名称を与えたほうがよい

「広知性」

田村善之「需要者の間で広く認識されている商標」発明
91巻8号(1994年)

同『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)

平嶋竜太＝宮脇正晴＝蘆立順美・入門 知的財産法
(2016年・有斐閣)249頁[宮脇正晴]

エマックス事件最判の意義

エマックス事件最判は、商標法4条1項10号の判断基準や、不正競争防止法2条1項1号との関係について明らかにすることなく、

「被上告人による本件湯沸器の広告宣伝や販売等の状況に照らし、被上告人使用商標が、本件各登録商標に係る商標登録の出願時までには、日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったとは直ちにいうことができない」と述べたに止まる

∴この点に関しては、事例判決の域を出ない

4. 商標法32条1項の「需要者の間に広く認識されている」の意義(周知性?)

[参考文献]

田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)

金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘・商標法コンメンタール(2015年・レクシスネクシス・ジャパン)[石井美緒]

田中芳樹「商標法32条1項の先使用権の認められる範囲」Law & Technology別冊1号(2015年)

商標法32条1項

「**第三十二条** 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(・・・)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**ときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」

先使用権

登録商標の出願前から「需要者の間に広く認識されている」商標の使用を継続する行為は、登録商標権の侵害とはならない

ただし・・・先使用者に不正競争の目的がないことを要する

商標権者は、先使用者に混同防止表示を付すことを請求することができる

もう一つの DCC 事件

広島地福山支判昭和57.9.30判タ499号211頁[DCC]

上島珈琲側が登録されている商標権に基づいてダイワコーヒーに対して DCC マークの使用差止を請求したという事件

裁判所は、数県程度まで知られていないということを理由にダイワの先使用権の抗弁を認めなかったが、結局、権利濫用論により、原告の請求を棄却

先使用権の成立を否定

「コーヒーは既に全国的に流通する商品であり地域的嗜好特性も格別認め難いことは弁論の全趣旨から明らかである。そして、前認定の如く広島県内だけでも一〇社ほどの同業者が営業していることからすれば、被告のような荒挽きコーヒー加工販売業者の使用商標が需要者の間に広く認識されたといえるためには、一県及びその隣接県の一部程度にとどまらず、相当広範な地域において認識されることを要すると解すべきである。」

「右出願当時、被告の営業範囲は広島県全域、山口県東部、岡山県西部及び島根県の一部であること、広島県下における被告の取引先占有率が三〇パーセント程度であること(証人加藤顕の証言からすると同県下における被告の量的市場占有率は右割合以下であつたと推認できる。)被告の宣伝活動は概ね広島県下に限られていたことは前判示のとおりであるが、この程度では未だ被告使用商標が先使用権者の商標として保護されるほどに周知であつたと認めることはできず、ほかに右周知性を認めるに足る証拠はない。」

権利濫用を肯定

「被告は、前認定のとおり、昭和三四年ころから事実上広島市に進出しており、昭和四二年ころからは同市周辺において原告と競争する関係になつていた。原告は昭和三五、六年ころから「文化人の珈琲」なる宣伝文句を雑誌広告等に掲載したが、被告は昭和四二、三年ころの新聞広告に「文化人の飲料」なる宣伝をした（被告が同種文句の宣伝をしたことは当事者間に争いが無い。）。原告は昭和三五年ころからコーヒー配達用車輻を白色と小豆色に塗装していたが、被告も昭和四〇年ころから同色に塗装された配達用車輻を使うようになった（被告が同色の塗装をしたことは当事者間に争いが無い。）。原告は昭和三八年ころから菱形を取つた「UCC」の欧文字のみの標章を使用するようになったが、被告は昭和四三年ころから、同様の「DCC」の欧文字のみの標章を従来からの菱形付きのものと併用するようになった。」

「原告が本件登録商標の出願に及んだのは前判示の被告の模倣行為を排除することにその目的があつたものと推認され、被告の右行為の態様と当時の原告のコーヒー加工販売業における知名度並びに証人北山明(被告会社営業部長)及び被告代表者本人が被告の右行為について独自の発想によるとして述べるところが説得性を欠くことからすれば、被告のこれら行為は原告を模倣したものと評価されてもやむを得ないと認められるが、その態様は未だ著しく商道徳を逸脱したものとまでは認め難く(各宣伝行為にさほどの奇抜性があるとは認められない。)、且つ、被告のこれら行為により原告と被告とが混同され原告の業績や信用に影響を及ぼしたとは認められないこと、及び「DCC」標章の使用が禁止されることにより被告は二三年余の長きにわたつて使用し、少くとも広島県内においては相当の知名度を有するに至つた有力宣伝手段を失い営業活動に多大の支障を来たすと考えられるに比し、原告は本件登録商標自体にはさほどの投資もしておらず原告にとつて、その重要性は低いと考えられることからすれば右標章の使用そのものの禁止を求める原告の本訴請求は、以上判示の現時の状況下においては、権利の濫用にあたりと解するのが相当である。」

←権利濫用の衣をまもってはいるが、
権利濫用を肯定する際に、具体的に斟酌しているのは、
広島県下において被告表示が周知であること(後半)と
、
被告に不正競争の目的があるとまではいえないこと(前
半)
にほぼ等しい

∴実質的には商標法32条1項の「需要者の間に広く認
識されている」という要件は広島県で知られている程度
で足りるという解釈をとったこととほぼ変わりはない(長
期間継続は必要か?)

東京高判平成5.7.22知裁集25巻2号296頁[ZELDA]

商標法32条1項の「需要者の間に広く認識されている」との要件は、4条1項10号よりも緩やかな要件であると明言

ただし、事案は限定的な地域で知られていたというものではなく、地域的な限定に関する言及はない

東京高判平成5.7.22知裁集25巻2号296頁[ZELDA]

「商標法三二条一項所定の先使用権の制度の趣旨は、職別性を備えるに至った商標の先使用者による使用状態の保護という点にあり、しかも、その適用は、使用に係る商標が登録商標出願前に使用していたと同一の構成であり、かつこれが使用される商品も同一である場合に限られるのに対し、登録商標権者又は専用使用権者の指定商品全般についての独占的使用権は右の限度で制限されるにすぎない。そして、両商標の併存状態を認めることにより、登録商標権者、その専用使用権者の受ける不利益とこれを認めないことによる先使用者の不利益を対比すれば、後者の場合にあっては、先使用者は全く商標を使用することを得ないのであるから、後者の不利益が前者に比し大きいものと推認される。かような事実を鑑みれば、同項所定の周知性、すなわち「需要者間に広く認識され」との要件は、同一文言により登録障害事由として規定されている同法四条一項一〇号と同一に解釈する必要はなく、その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当というべきである。」

同旨を説くもの

大阪地判平成6.10.6平成5(ワ
7573[ROYALCOLLECTION]
(地域的な限定に関する言及はない)

東京地判平成22.7.16判時2104号111[シルバーヴィラ揖
保川]
(地域的な限定に関する言及があるが、具体的には周知
性を否定)

東京地判平成22.7.16判時2104号111[シルバーヴィラ揖保川]
「商標法32条1項は、先使用が認められた者に「その商品又は役務についてその商標を使用する権利」を認めるにすぎず、無限定にその商標を使用することができるわけではないこと、同条2項の規定により、商標権者は、誤認混同防止措置を付すことを請求することができること、同条1項の周知性が同法4条1項10号における周知性と同じ意味であれば、当該商標権は無効とされるべきものとなり、そもそも商標権者は商標権を行使することができず（同法39条、特許法104条の3）、先使用权を認める必要はないことからすれば、商標法32条1項にいう「需要者の間に広く認識されている」地理的な範囲は、同法4条1項10号より狭いものであってもよいと解すべきである。

そして、本件においては、兵庫県老人保健施設協会機関誌である「老健ひょうご」(乙22)、介護保険制度研究会が発行する「病院・療養型介護保険事業所要覧(姫路・西播磨)」(乙23)、西播磨県民局・龍野健康福祉事務所が発行する「介護サービスマップ」(乙24)等においては、被告各施設が所在する地域である兵庫県西播磨圏域に所在する老人保健施設等がまとめて紹介されていることからすれば、被告各施設の需要者は、主として当該圏域に居住する者と認められるから、当該圏域の需要者の間に広く認識されていれば足りるとするのが相当である。」

「〔1〕被告は、兵庫県西播磨地区のタウンページや揖保川町及び龍野市の電話帳に、多くは「医療法人古橋会」の施設として「揖保川病院」とともに「シルバーヴィラ揖保川」を掲載していること、〔2〕被告は、兵庫県立龍野高等学校同窓会名簿（1件）や神戸新聞の西播磨地区版における広告（2件）、駅（6駅）及びバスの営業所（1か所）等の看板広告において、いずれも「医療法人古橋会」の施設として「揖保川病院」と併記して「シルバーヴィラ揖保川」を記載していること、〔3〕被告は、「シルバーヴィラ揖保川」の名称のみを記載した看板を、道路脇の電柱（3箇所）に掲げていること、〔4〕揖保川町や揖保川町社会福祉協議会の広報誌（合計4件）、前記「老健ひょうご」、「病院・療養型介護保険事業所要覧（姫路・西播磨）」、「介護サービスマップ」及び「介護サービスガイド帳」に「シルバーヴィラ揖保川」の名称が記載されていることが認められる。

しかしながら、揖保川町や揖保川町社会福祉協議会の広報誌、「老健ひょうご」(掲載施設数は70を超える。),「病院・療養型介護保険事業所要覧(姫路・西播磨)」(掲載施設数の全体は不明であるが、シルバーヴィラ揖保川は95頁に掲載されている。),「介護サービスマップ」(掲載施設数の全体は不明であるが、シルバーヴィラ揖保川は12頁に掲載されている。)及び「介護サービスガイド帳」(掲載施設数は500を超える。)の記載は、揖保川町社会福祉協議会の広報誌中の2件(乙17及び18)を除き、多数の介護施設の紹介又は多数の施設名等の記載がされている中の1つとして掲載されているにすぎず、これをもって、「シルバーヴィラ揖保川」の名称が周知であったということとはできない。

また、電話帳の記載や広告・看板も、その件数や広告・看板の態様に照らして、これをもって、兵庫県西播磨地区の需要者に、「シルバーヴィラ揖保川」の名称が広く認識されていると認めることはできない。」

狭小な地域における認知度で先使用権の成立を認めた事例

山形地判昭和32.10.10判時133号26頁[白鷹]
刑事事件において、明治17.1.1に出願された商標に対して、明示の末頃までは東北地方は交通不便に起因して一般に清酒の販売が県内に限られていたことを斟酌して、岡地方(現在村山市)に主として販売されていた地酒で同地方の同業者7軒と取引者、需要者間に認識されているという事案で、旧商標法9条の先使用権の成立を認めた

狭小な地域での先使用権の成立を認めなかった裁判例

大阪地判平成9.12.9知裁集29巻4号1224頁[古潭]

(ただし、1992年の役務商標登録導入の際の経過措置に従って継続的な使用を認めたので、先使用権に関する説示は傍論)

「右規定にいう、商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る役務を表示するものとして「需要者の間に広く認識されているとき」との要件については、先使用権に係る商標が未登録商標でありながら、登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域においてこれを使用することが許されるという、商標権の効力に対する重大な制約をもたらすものであるから、当該商標が必ずしも日本国内全体に広く知られているまでの必要はないとしても、せいぜい二、三の市町村の範囲内のような狭い範囲の需要者に認識されている程度では足りないと解すべきである。右周知性の程度についての被告の主張は、これに反する限度で採用することができない。」

「前記平成四年九月四日の時点において被告標章が被告の営業に係る役務を表示するものとして需要者に認識されている地理的範囲は、せいぜい水戸市及びその隣接地域内にとどまるものというべきである。」

東京地判平成22.3.4平成20(ワ)10735[アイ・ハート・ネイル]
「美容に関する専門雑誌(甲7, 乙1ないし6, 乙25の1)における被告のネイルサロン店の掲載態様は, 1ページに他の多数のネイルサロン店とともに紹介されるというものであり, その掲載スペースも大きいものではなく, 格別に読者の注意を惹くような態様での掲載ではない。また, 地域情報誌(乙9ないし12)における広告も, 無料情報誌に他の多数の広告のうちの一つとして掲載されたものであって, 格別に読者の注意を惹くような態様での掲載であるとはいえない。しかも, これら雑誌や情報誌への掲載の頻度は, 月に1回ないし3回というものであって, 高いとはいえない。これらの事情に照らせば, 被告のネイルサロン店が雑誌や情報誌に掲載されたり, 広告が掲載されたりすることがあったからといって, 被告標章が被告のネイルサロン店が所在するひばりが丘及びその近隣地域以外の需要者に広く知られていたものと認めることはできない。

また, 仮に, 被告標章が被告のネイルサロン店としての営業活動により, 被告の役務標章としてひばりが丘及びその近隣地域の需要者に対する周知性を獲得していたとしても, この程度の限定された範囲内における周知性をもって, 商標法32条1項の要件を充足するということはできない。」

小括

具体的な適用にいたるまで狭小な地域における認知度で先使用を認めた事案は少ないものの、

判文上は、商標法32条1項における「需要者の間に広く認識される」要件の認定は、4条1項10号のそれよりも緩やかなもので足りるという解釈が優勢であるといえる

もっとも、どの程度まで緩やかなもので足りるのかということに関しては予断を許さない状況にあり、不正競争防止法2条1項1号よりは若干高度のものを要求するものがある

検討

ダイワが知られていたとしても広島県一県では § 4 I ⑩の広知性を満たさない(前述)

↓ゆえに

DCC について上島珈琲が取得した商標権の登録は無効とはされなかった

↓しかし

§ 32 I の問題は、その登録されている商標権に基づいて、上島がダイワに対して DCCマークの使用差止を請求したとした場合、どのように解すべきかということ

↓そして

それほど広くないとはいえ、広島県下で DCCマークにより一定の信用を得ているダイワが、以降、DCCマークを使用できないとすると、ダイワの保護に欠けるばかりか、DCCマークを見てダイワのコーヒーを識別していた取引者、消費者に混乱が生じる

↓そもそも、§ 4 I ⑩と異なり

§ 32は、先使用地域で先使用者(ex. ダイワ)に登録商標と同一類似の先使用商標の継続使用を認めるにすぎず、他人(上島)が商標権を取得して他地域で商標を使用することは妨げない³²

結論

登録拒絶要件である § 4 I ⑩の広知性よりも、先使用の要件に過ぎない § 32 I の方が地域的範囲において狭小で足りると解すべき

4 条 1 項 1 0 号 (登録阻却要件)	3 2 条 (先使用权)	不競法 2 条 1 項 1 号 (周知表示保護)
広知性 (数県程度)	周知性 (狭小地域)	周知性 (狭小地域)

不正競争防止法の「需要者の間に広く認識されている」(周知性)との関係

不正競争防止法 § 2 I ①の趣旨は、具体の信用の限度で保護を与えるところにある

→

- ✓ 具体の信用に着目する点で、商標法32条1項と異なるところはない
- ✓ 不正競争防止法上の保護は、表示が周知である地域にのみ及ぶにすぎないから、商標法4条1項10号で問題としたような、全国的に他人の商標使用の自由を妨げるという不都合は起こらない

不正競争防止法は周知性を取得した表示について他人の無断使用による混同行為を禁じる旨、定めている



商標法32条1項は、他人の登録商標の出願時点において既に周知である表示について登録商標権の侵害とはならないと規定することで、不正競争防止法2条1項1号の周知表示主体の表示の使用を認めている



両者は表裏一体となって、具体的に形成された信用をその信用が存する限度で保護する制度である

攪乱要因その1:先使用権の効果

もつとも...

商標法32条1項の先使用権が成立した場合、使用を継続できるのは出願前に「需要者の間に広く認識されている」範囲に限られるとする見解を採用せず、

その範囲を超えて広く日本国内全域において使用できるという見解に与する場合には、自ずから「需要者の間に広く認識されている」程度は高度のもの(おそらく4条1項10号と同程度)を要求することになろう(前掲大阪地判[古潭]の理論)

攪乱要因その2: 差止判決の主文?

学説のなかには、周知の地域の範囲内で抗弁が成立するに止まると解すると...

商標権侵害訴訟で先使用権を認める場合には、主文で当該地域を特定せざるを得ず、

それは困難なので、先使用権の効果は全国に及ぶと解さざるを得ない

そうだとすると、そのような大きな効果を生じさせるためには、4条1項10号ほどではないとしても、相当な程度の範囲で広く知られている必要がある旨を説くものもある

田中芳樹「商標法32条1項の先使用権の認められる範囲」Law & Technology別冊1号88～89頁(2015年)

しかし、これは本末転倒な議論であろう

✓ 手続法において裁判所が困難であるということを理由に、実体法で、そのような考慮がなければ継続的に使用を認められていたかもしれない利用者の利益を剥奪するという価値判断に大いに疑問を感じる

✓ そもそも、(論者も認めているが)不正競争防止法2条1項1号の場面では、理由中で周知性の地域的範囲が限定して認められたとしても、それが差止判決の主文に反映されることは稀である

⇒ 当事者は、たいていは、差止めの範囲は被告の違反のおそれがある範囲(≡現に被告が営業している範囲)であることを前提に手続きを進めており、ゆえに、ほとんどの事例で、特段の事情がない限り、特にその外延を画することなく訴訟を終結させてよいことを物語る

∴ 差止判決の訴訟物自体は、特に限定がなくとも被告が営業している範囲であったと理解し、それを超える範囲で被告が営業をなした場合には、原告が再度の侵害訴訟を提起しても、前訴の既判力は及ばないと理解すればよい

(参考)田村善之『不正競争法概説』(第2版・2003年・有斐閣)150頁
「実体権としては、周知性や混同のおそれを満たす範囲を越えて被告が類似表示を使用することを禁止される謂われはないが、しかし、訴訟においては、被告が現在、問題の表示を使用している地域、業種について当使用を継続しうるのか否かということが最大の関心事であり、これが否定されてしまえば被告としてはもはや当該表示を使用する意図はないことの方が多いのではあるまいか。この場合、下手に表示使用禁止の地域を限定してしまうと、指定された地域外での被告の類似表示の使用を促すことになりかねず、逆にそれを原告が慮って周知地域の境界の線引きに拘泥するとなると、いたずらに訴訟手続を重くしかねない。当該訴訟において境界線についての争いが顕在化しているのであれば格別、そうでなければ、外延を画することなく、包括的に表示の使用を禁止しておき、後に地域や業種を変更したうえで類似表示を使用したいと計画しだした被告には請求異議で争わせる方途を保証しておけば足りるように思われる。その分、起訴責任が被告に転換されることになるが、いったん周知地域で類似表示を使用して混同のおそれを起こした以上、その程度の負担を課したところで公平を失うことにはならないだろう。」

エマックス事件と先使用権

エマックス事件では先使用権は争点とされていない

しかし、原判決摘示の事実の下では、全国的に偏ることなくいかなる地域においても広く認識されているとはいえないという最判の説示の下では、反訴(商標権侵害訴訟)被告日本建装工業側に先使用権の成立を認めることは困難であろう

5. その他の場面における「需要者の間に 広く認識されている」等の意味

[参考文献]

田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)

商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」(全国的周知?)の意義

商標法64条1項

「第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」

防護標章

商標権の権利範囲は指定商品・役務に類似しない商品・役務には及ばないが、逐一、不正競争防止法(§ 2 I ①、②)を持ち出すのも面倒という権利者のために…

→ 使用しない商品・役務に関しても混同を排斥する限度で登録を認める

防護標章として登録されると…商標権の禁止的範囲が拡大
＝登録防護標章の指定商品・役務に関し、同一標章の範囲で
使用禁止権(§ 67)
登録排斥効(§ 4 I ⑫)

64条1項の「需要者の間に広く認識されている」 の意味：地域的範囲

争いはあるが、
自身は使用する意思のない商品・役務について
まで全国的に同一商標の使用が禁止されること
になることに鑑みれば、過度に他者の商標選定、
使用の自由を害することのないよう、全国的に知
られていることを要求すべきであろう

64条1項の「需要者の間に広く認識されている」の意味：顧客層

防護標章登録の制度の趣旨が、防護標章登録の出願に係る指定商品、指定役務について混同を生ずるおそれのある行為を禁止することにある以上、64条にいう「需要者」は防護標章登録の指定商品、役務についてのそれであると解し、その需要者の間で登録商標が商標権者の業務に係る商品、役務を示す表示として知られているか否かということ进行問うべきであろう

そのような前提の下で、有意な混同を防止することを可能とするために、必ずしも知名度が高度であることは要せず、周知でも足りると解し、後は混同のおそれのところで登録の可否を決すべきであるとする

もっとも、商品、役務が乖離している場合には、事実上、もともとの商標権者の商品、役務の需要者の間で相当程度に知られていることが必要となる場合が多いであろう

知財高判平成22.2.25平成21(行ケ)10189[JOURNAL
STANDARD]

(宮脇正晴[判批]特許研究51号(2011年))

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

⇒防護標章登録の指定商品・役務の需要者にとって周知であれば足りると明確に説いているわけではないが、実質的にはほとんど変わらない

商標法3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」の意義(全国的周知性?)

商標法3条

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果**需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの**については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

出所識別力・独占適応性を欠く商標(§ 3 I)

普通名称(同1号)

慣用商標(2号)

産地、品質、材料等(3号)

ありふれた氏、名称(4号)

極めて簡単かつありふれた標章(5号)

需要者が誰の商品・役務であるかということ認識することができない商標(6号)

ただし、3号から5号に該当する商標については・・・

→使用された結果、需要者が誰の商品・役務であるかということ認識することができるようになったもの...商標登録が許される(§ 3 II ; 使用による特別顕著性)

3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」の意味：地域的範囲

登録という一事のみでは未だ独占に相応しくない商標について、他者の商標使用の自由に影響を与える以上、出所識別力は全国的なものであることを要すると解すべき

知財高判平成18.11.29判時1950号3頁[ひよ子立体商標]

(劉曉倩[判批]知的財産法政策学研究16号(2007年))

「法3条2項は、法3条1項3号等のように本来は自他商品の識別性を有しない商標であっても、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され、宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したものとして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。

そして、この理は、平成9年4月1日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、本件事案に即していえば、法3条2項の要件の有無はあくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。」

「被告の直営店舗の多くは九州北部，関東地方等に所在し，必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく，また，菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は，需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり，さらに，本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し，その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから，上記「ひよ子」の売上高の大きさ，広告宣伝等の頻繁さをもってしても，文字商標「ひよ子」についてはともかく，本件立体商標自体については，いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。

したがって，本件立体商標が使用された結果，登録審決時において，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができたと認めることはできず，本件立体商標は，いわゆる「自他商品識別力」(特別顕著性)の獲得がなされていないものとして，法3条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」との要件を満たさないというほかない。」

3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」の意味：顧客層

指定商品、役務とは無関係の需要者の認識を問う必要はないから、当該指定商品、役務の需要者層で全国的に出所識別力を取得すれば、3条2項を満足しうると解すべき

「本件商標を構成する「美術年鑑」は、先に判示したとおり、本来識別機能を有しない一般的な名称であつたものであるが、昭和四年ころ以降長年月にわたつて、山田正道の発行する前記年刊刊行物についてその題名として使用されて来たことによつて、おそくとも昭和一五年ころには、需要者たる美術家、業者その他の美術関係者間において、称呼自体から刊行物の出所を識別させるに足りる、いわゆる特別顕著性を取得したものであるといふことができる。そして、前記認定中のその後の経過に、顕著性が消滅したことについての格段の事情の認められない点をもあわせると、本件商標の特別顕著性は、その登録査定時たる昭和四一年当時においてもなお存続したものである。」

6. エマックス事件の顛末

無効審判の除斥期間経過後に権利濫用の抗弁を認めた点について

無効の抗弁 無効審判請求の除斥期間との関係

商標登録の無効審判請求に対しては、5年の除斥期間が定められている（47条）

ただし、一定の場合、商標登録の取得に不正競争の目的があれば除斥期間は適用されない

商標法47条1項

「**第四十七条** 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。」

除斥期間経過後も、商標権侵害訴訟で無効の抗弁(商標法39条、特許法104条の3)が認められるか?

権利濫用の抗弁(キルビー抗弁:最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁[半導体装置])は可能か?

cf. 高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号135頁(2006年)

従前の裁判例

権利濫用の抗弁肯定説

東京地判平成17.10.11判時1923号92頁[ジェロビタール]
東京地判平成24.2.28平成22(ワ)11604[クレイブガーデン]

権利濫用の抗弁否定説

東京地判平成17.4.13平成16(ワ)17735[LEGACY]
東京地判平成19.12.21平成19(ワ)6214[マッキントッシュ]
東京地判平成13.9.28判時1781号150頁[moslite](不正競争の目的を認定し権利濫用の抗弁を認めたので傍論(無効の抗弁制定前))
東京高判平成14.4.25平成13(ネ)5748[同](同上)
知財高判平成18.11.6平成18(ネ)10031号[Future](不正競争の目的を認定し無効の抗弁を認めたので傍論)
知財高判平成20.8.28平成19(ネ)10094[モズライト](同上)

エマックス最判の意義

除斥期間の経過後は無効の抗弁を否定したが、

返す刀で、

「需要者の間に広く認識されている」主体に対する商標権の行使は権利濫用とする

無効の抗弁との違いは、「需要者の間に広く認識されている主体」以外の者に対しては権利行使をなしうるところにある

検討：除斥期間経過後の無効の抗弁について

除斥期間経過後も無効の抗弁を認めたのでは、商標権者は商標権侵害訴訟で勝訴することできず、商標権の保護を受けることができないから、南のために除斥期間を設けたのか分からない

不正競争の目的で柔軟な解決を図ればよい

除斥期間の定めが不当であるというのであればそれは立法論

∴ 除斥期間経過後は無効の抗弁は認めるべきではない

検討: エマックス最判の権利濫用の抗弁について

商標取得の際に不正競争の目的があれば無効審判の除斥期間はそもそも適用されない

「需要者の間に広く認識されている」主体が32条1項の要件をみたすのであれば、先使用权が成立する

4条1項10号「需要者の間に広く認識されている」との要件が満たされる場合には、既存のいかなる説に立っても、32条1項の「需要者の間に広く認識されている」の要件も満たされる

したがって、少なくとも「需要者の間に広く認識されている」範囲では、先使用者は表示を継続して使用しうるのであるから、エマックス最判の法理をあえて持ち出す意義に乏しい

わずかに「需要者の間に広く認識されている」範囲を超えて先使用者が表示を使用する場合には、

見解次第で先使用权の主張ができないが(前述のように見解は分かれている)

その場合にエマックス最判の権利濫用の抗弁が認められるのであれば、議論の実益はある

しかし、そのような場合に権利濫用の抗弁を認めることは、当該見解の下では、何のため32条1項にかかる限定があるか分からなくなる

∴エマックス最判の権利濫用の抗弁は疑問

本件の処理について

原告からの不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求について

原判決摘示の事実の下では、不正競争防止法2条1項1号にも商標法4条項10号にも該当しないとい最高裁の判旨の下では、一発逆転を可能とする重大な証拠が新たに示されない限り、これらの条文にいう「需要者の間に広く認識されている」の要件を満たすことは困難

∴「需要者の間に広く認識されている」こと(=周知性)を請求原因とする原告から被告に対する不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求を認めることは困難である

被告からの商標権侵害を理由とする請求について

被告から原告に対する商標権侵害を理由とする請求に対しても

「需要者の間に広く認識されている」ことを要件とする
4条1項10号に基づく抗弁(権利濫用の抗弁、商標登録の際の不正競争の目的を主張立証したうえでの無効の抗弁)

32条1項に基づく先使用权の抗弁を主張することは困難

しかし、原告が主張しうる抗弁は他にもありうる

原告が主張しうる他の抗弁

Eemax Inc.の商標が外国において「需要者の間に広く認識されていること」を理由とする4条1項19号違反を理由とする無効の抗弁
(47条の除斥期間は適用されない)

4条1項7号の公序違反を理由とする無効の抗弁
(ただし、同号が4条1項19号の落ち穂拾いとして機能することに対しては、知財高判平成20.6.28平成19(行ケ)10392[コンマー]が否定的な判断を下している)

山本補充意見が示唆する一般的な権利濫用の抗弁