

# 防護標章の登録要件としての「需要者の間に広く認識された商標」の意義につき判断した知財高裁判決

## Intellectual Property High Court's Decision Relating to the “well-knownness” Requirement to Obtain a Defensive Mark Registration under Trademark Act



知財高判平成 22 年 2 月 25 日  
平成 21 年（行ケ）第 10189 号

宮 脇 正 晴\*  
Masaharu MIYAWAKI

**抄録** 本判決は防護標章の登録要件である「需要者の間に広く認識された商標」につき、その一般論を示した上で判断したものであるが、その一般論は適切ではなく、上記の要件については「防護標章の指定商品・役務の需要者に全国的に知られている商標」と解すべきであったと考える。

### 事実

X は、「JOURNAL」及び「STANDARD」の欧文文字を上下二段に書してなり、第 5 類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」等を指定商品とする登録商標（以下，防護標章登録出願の基となる登録商標を「原登録商標」とする）の商標権者である。X は，原登録商標と同一の商標について，防護標章登録出願をしたが（以下この出願に係る商標を「本願商標」とする），拒絶査定を受けたので，平成 20 年 8 月 4 日，これに対する不服審判を請求した（不服 2008-19747 号）。本願商標の指定役務は，第 35 類「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の紳士服及び婦人服専門店における被服その他服飾品の販売に

関する情報の提供」（補正後のもの）となっている。

特許庁は，平成 21 年 5 月 26 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。その理由は，要するに，原登録商標は「需要者の間に広く認識された商標」ということはできないから，商標法 64 条 1 項に規定する要件を具備するものではない，というものである。

これに対し，X は審決取消訴訟を提起した。

### 判旨

#### 1. 防護標章制度の趣旨

「防護標章登録制度に係る商標法 64 条 1 項は，

\* 立命館大学法学部 准教授  
Associate Professor, College of Law, Ritsumeikan University

『商標権者は、商品にかか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。』旨規定する。

同項の規定は、原登録商標が需要者の間に広く認識されるに至った場合には、第三者によって、原登録商標が、その本来の商標権の効力（商標法36条、37条）の及ばない非類似商品又は役務に使用されたときであっても、出所の混同をきたすおそれが生じ、出所識別力や信用が害されることから、そのような広義の混同を防止するために、『需要者の間に広く認識されている』商標について、その効力を非類似の商品又は役務について拡張する趣旨で設けられた規定である。」

## 2. 商標法 64 条 1 項にいう「需要者の間に広く認識されていること」の意義

「…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、第三者の商標の選択、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。」（下線は筆者）

## 3. 事案へのあてはめ

「…X は、『セレクトショップ』の業界で『ユナイテッドアローズ』、『ビームス』、『シップス』と並ぶ売上高を上げており、2007 年 8 月期における売上高は 500 億円に上ること、原登録商標を付した X の店舗が首都圏をはじめ日本各地に存すること、原登録商標を含め『JOURNAL STANDARD』又は『ジャーナルスタンダード』の名称を含む記事が、代表的なファッション雑誌に多数掲載されていること等に照らすならば、需要者の間において、原登録商標がある程度は知られているといえることができる。

しかし、①原登録商標は使用が開始されてから約 10 年にとどまること、②X の店舗も首都圏以外は大都市に存在するにとどまること、③ファッション雑誌への掲載についても、原登録商標が付されたものはわずかであること、④X の開設しているウェブサイト等について、原登録商標が付されたものも存するが、需要者がどの程度、閲覧しているか必ずしも明らかでないこと、⑤原登録商標を付した商品の、前記雑誌やウェブサイト以外の宣伝広告についても、平成 19 年 5 月以降のものしか存しない上に、その際どのように原登録商標の付された商品が宣伝されたのか明らかでないこと、⑥X 店舗ないし原登録商標を付した商品の売上高は、市場全体からみれば 1%にも満たないし、主要セレクトショップ 6 社全体の売上高と対比しても多いとはいえないこと、⑦前記ファッションブランドに関連する書籍には、『ユナイテッドアローズ』、『ビームス』、『シップス』に関して紹介

されたものがあるが、X ないし原登録商標に関して紹介されたものはないこと、『知恵蔵』の『セレクトショップ』の項目でも、X ないし原登録商標に関する掲載はないこと等の事実が認められる。

以上によれば、原登録商標は、出願時及び審決時において、需要者の間に、商品や役務が類似していないものに付された場合においてもなお、商品、役務の出所に混同を来す程に強い識別力、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と認めることはできない。」

## 研究

### 1. はじめに

防護標章制度は、登録商標権の禁止権の範囲を拡張して、登録商標に化体した業務上の信用を保護するための例外的な制度であり、その概要や趣旨については、本判決が判旨 1. で述べているとおりである<sup>1</sup>。本判決は防護標章の登録要件である「需要者の間に広く認識された商標」につき、知財高裁がその一般論を示した上で判断した貴重な例であるから<sup>2</sup>、これを紹介し、検討することとする。

### 2. 商標法 64 条 1 項にいう「需要者の間に広く認識された商標」

#### (1) 「需要者の間に広く認識された商標」に関する一般論

「需要者の間に広く認識されている」という文言は商標法 64 条 1 項（以下、「商標法」は略し、条文番号のみ記述することとする）以外にも、同法のいくつかの規定に存在しているが、この「需要者の間に広く認識されている」範囲について統一的な判断基準が存在するわけではなく、この範囲については各規定の趣旨に沿って解釈されている。そのような規定として、例えば登録要件につ

いて定める 4 条 1 項 10 号と先使用権について定める 32 条 1 項とが挙げられるが、前者の解釈においては出願人側の利益（商標登録の利益、予測可能性など）と出願商標が登録されることによる引用商標を使用する者の不利益（引用商標の使用中止を必ずしも意味しない）とが衡量されるべきであるし、後者の解釈においては、全国的に登録商標の独占的使用を登録商標権者に認めることの利益と、被疑侵害者側が問題の商標の使用を継続できなくなることの不利益とが衡量されなければならない。その結果、前者における「需要者の間に広く認識されている」範囲と後者におけるそれとが異なりうることとなるのである<sup>3</sup>。

64 条 1 項のこの文言については、防護標章制度が上記の通り例外的なものであることから、4 条 1 項 10 号における同様の文言よりも厳しく解すべきとするのが多数の立場であるといえ<sup>4</sup>、64 条 1 項に該当するためには「周知」を超える「著名」の程度に至った商標であることが必要であるなどと言われることもある<sup>5</sup>。ただし、このように「著名」性を要求する諸説を細かく見ると、いかなる状態をもって「著名」とするかについての見解は必ずしも一致しておらず、全国的に知られていることと解するもの<sup>6</sup>が多いが、諸要素の総合考慮により「著名」か否かを決するとするものもある<sup>7</sup>。本判決も「著名」性を要求しているが、ここでいう「著名」については、「当該登録商標が広く認識されている」こと（以下、「前半部分」とする）に加え、「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」（以下、「後半部分」とする）と定義している。以下、この前半部分と後半部分それぞれの当否について検討したい。

## (2) 地理的範囲に関する問題

おそらく、前半部分は、地理的に広い範囲で知られていることを指すものではないかと思われるが<sup>8</sup>、どの程度の地理的範囲が「広い」といえるのかということについて、本判決は言及していない。これに対し、比較的多くの学説は、64条1項の下で防護標章登録が認められるためには、原登録商標が全国的に知られていることが必要であるとしている<sup>9</sup>。

防護標章制度の趣旨は、混同のおそれの生じる範囲で登録商標の保護範囲を拡張することであるが、混同のおそれがあることそれ自体は67条1号のみなし侵害の要件とはなっていない。そうすると、現実には混同のおそれが生じていないようなケースでも67条1号のみなし侵害が成立する余地があることとなるが、そのようなケースで商標権者を常に保護することは、相手方の営業の自由を過度に制限することになるおそれがある<sup>10</sup>。したがって、そのような余地を極力小さくするための配慮が登録場面でなされるべきであろう。登録商標の地理的保護範囲は日本全国なのであるから、登録商標が知られていない（したがって混同のおそれの生じえない）地域における商標の使用行為について67条1号のみなし侵害が成立するのを極力避けるためには、防護標章の登録時点で原登録商標が全国的に知られていることを要求する必要がある。以上より、全国的に原登録商標が知られていることを要求することには理由があり、本判決がこの点を明示していない点には疑問がある。

## (3) 需要者層の範囲及びその他の問題

本判決のいう「著名」の定義の後半部分は、原登録商標が幅広い範囲の需要者層に知られていることをいうものなのか、(原登録商標の独自性が高いとか、長年にわたって宣伝広告されているなど

の理由で) 原登録商標がその出所やそれが付された商品・役務に関連するイメージを強く想起させるものであることをいうものなのか、あるいはそのいずれをもいうものであるのか判然としないが、いずれにせよ次に述べるように、この後半部分は妥当ではない。

まず、需要者層の範囲については、指定商品・役務の需要者に知られていれば十分であると思われる<sup>11</sup>。出所の混同により誤った商品・役務の選択をする危険があるのは、防護標章の指定商品・役務の需要者なのであり、それ以外の商品・役務の需要者に知られていることを要求することは、混同防止の趣旨から正当化することはできない<sup>12</sup>。確かに、判決のいうように、防護標章制度は第三者の商標の選択、使用を制約するおそれがあるものであるが、そこで問題とすべきは防護標章登録により拡張された登録商標権の効力範囲における「第三者の商標の選択、使用」の自由であって、防護標章登録の影響の及ばない範囲については考慮する必要性を見出すのは困難である(先述した地理的範囲については、登録商標権の効力範囲が日本全国であるからこそ、日本全国で知られていることを要求する必要があるのである)。かえって、登録商標が指定商品・役務の需要者には(全国的に)認知されているが、指定商品とは異なる商品・役務の需要者に原登録商標が認知されていないような場合に登録を認めないことは、指定商品・役務の分野において生ずる混同のおそれを放置することにつながりかねず、防護標章制度の趣旨に反する帰結をもたらしかねないように思われる。

また、原登録商標の独自性などのその他の要素についても、商品・役務分野を特定することなくこのような要素について考慮することは不適切である。既に述べたとおり、防護標章の指定商品・役務の範囲外の要素は考慮する必要性に乏しい上、

そもそも商標の「強さ」は対象となる商品・役務分野によって変化しうるものであるからである（例えば「アップル」という商標の「強さ」は情報機器関連の分野と食品分野とは全く異なるものと思われる<sup>13)</sup>）。もちろん、造語商標であれば、いかなる分野においても「強い識別力」を発揮することがありうるが、そのような商標に限って防護標章登録を認め、そうでない商標については防護標章の指定商品の分野では「強い識別力」を発揮していても登録を認めないとする帰結は不当であるように思われる。

したがって、本判決のいう「著名」の定義の後半部分は妥当でなく、これに代えて防護標章の指定商品・役務の需要者層に知られていることを要求すべきであったと思われる。それ以外の原登録商標の「強い識別力」に関する問題は、そもそも当該商標が「広く認識されている」か否かに関する問題とはいいいがたい面もあることから、64条1項の混同のおそれを判断する際の考慮要素<sup>14)</sup>として捉えるべきであろう。

### 3. 本判決の結論の妥当性

以上より、本判決の示した一般論は適切ではなく、64条1項にいう需要者に「広く認識されている」商標については、「防護標章の指定商品・役務の需要者に全国的に知られている商標」と解すべきであったように思われる。本判決は、原登録商標が「広く認識されている」商標とはいえないと結論しているが、この結論が本稿の示す一般論の下でも維持されるべきものなのかにつき検討しておきたい。

本願商標の指定役務は「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の紳士服及び婦人服専門店における被服その他服飾品の販売に関する情報の提供」であるから、この役務の需要者に対して原

登録商標が全国的に知られているか否かが問題となる。対価を支払って（この種の情報の提供が無償でなされるとは考えがたい）この種の情報の提供を受ける者が当該指定役務の「需要者」といえることとなるが、そのような者として通常考えられるのは、「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の」紳士服又は婦人服専門店を現に営んでいるか、これから営もうとしている者であろう。このような「需要者」は、ファッションに関する情報に敏感であるといえるから、本件でXは、原登録商標が被服の一般消費者に原登録商標が全国的に知られていることまでは証明する必要がないこととなる。しかしながら上記の意味での「需要者」を対象としてもなお、本判決の認定する事実をみる限りでは、本件で原登録商標が全国的に知られているとまでは言えないように思われる。既に述べたような、原登録商標が全国的に知られていることを要求すべきことの趣旨に鑑みれば、安易に「全国的に知られている」ことが認定されるべきでないと考えられるところ、本判決判旨 3. 事案へのあてはめの①から⑦に掲げられている諸事情は、原登録商標が全国的に知られていることを疑わせるに十分なものであると思われるからである。

したがって、本判決の結論については、妥当なものであったと考える。

#### 注)

- 1 制度の詳しい内容等については、小野昌延編『注解商標法〔新版〕下巻』（青林書院、2005年）1263頁以下〔小泉直樹〕などを参照されたい。
- 2 本判決と同一の論点につき、知財高裁の同じ合議体が、本判決と同様の判断を示したものとして、同平成21（行ケ）10196〔Spick and Span〕、同平成21（行ケ）10197〔IENA〕、および知財高判平22・2・25平成21（行ケ）10198〔ÉDIFICE〕がある（いずれの事件の原告も、本判決のXである）。
- 3 これらの規定における「需要者の間に広く認識されて

- いる」範囲の具体的な差異につき、田村善之『商標法概説〔第2版〕』（弘文堂、2000年）80-83頁参照。
- 4 これに対し、4条1項10号と同様に解すべきとするものとして、網野誠『商標〔第6版〕』（有斐閣、2002年）624頁。
- 5 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第18版〕』（発明協会、2010年）1415頁は、防護標章制度の趣旨について、「登録商標が使用によって著名となり、その登録商標を他人が指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務以外の商品若しくは役務、つまり非類似商品又は非類似役務に使用した場合に商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときには、その混同を生ずるおそれがある商品又は役務について、登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けられることとし、他人のその標章の使用を禁止排除することができることとして業務上の信用の保護を図ることとしたのである」（下線は筆者）と説明している。後注7に掲げる商標審査基準も参照。
- 6 小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（青林書院、2009年）209頁など。
- 7 特許庁の商標審査基準においては、商標法64条1項にいう「需要者の間に広く認識され」た場合とは、「著名の程度に至った場合」をいうとされており、著名度の判断に際しては、「(1) 防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。(2) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。(3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。(4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する」こととされている<[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyou\\_kijun/38\\_64.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/38_64.pdf)>。
- 8 前半部分は、需要者層の範囲も含めて「当該登録商標が広く認識されている」状態を指している可能性もあるが、需要者層の問題は後半部分に関係するものとして論じることとする（需要者層の問題が前半部分と後半部分のどちらに関係するのかわか、本稿の結論が特に変わることはない）。いずれにせよ、需要者層の範囲が明示されていない点は本判決の問題点の一つである。
- 9 田村前掲注3、66-67頁、小野＝三山前掲注6、209頁など。
- 10 25条や37条1号の商標権侵害でも、現実には混同のおそれが存在しないようなケースで侵害が成立する余地はある。しかし、これら通常の商標権侵害の場合は、登録商標が指定商品に使用されるものであることが前提となっている（3条1項柱書、50条1項）。例えば登録商標が周知でない地域において上記の商標権侵害が成立しないとすれば、商標権者がそのような地域において将来的に登録商標を使用することが困難になるおそれがあり、未使用段階から権利を付与して商標に化体すべき信用の維持発展を助成するという商標法の本来の趣旨が没却されるおそれがある。この点で、（指定商品への使用が前提となっていない）防護標章に基づ
- くみなし侵害とは区別できると思われる。
- 11 同様の結論を述べるものとして、田村前掲注3、66頁、西村雅子『商標法講義』（発明協会、2010年）237頁。工藤莞司『実例で見る 商標審査基準の解説〔第6版〕』（発明協会、2009年）も同旨か。
- 12 田村前掲注3、66頁参照。
- 13 田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』（有斐閣、2003年）251頁注2）参照。
- 14 4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」につき、判例（最判平12・7・11民集54巻6号1848頁〔ルールデュタン〕、最判平13・7・6判時1762号130頁〔PALM SPRINGS POLO CLUB〕）は、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」とする。この引用部分中の「当該商標」を「防護標章登録出願にかかる商標」に、「他人の表示」を「原登録商標」にそれぞれ置き換えれば、64条1項にいう「混同を生ずるおそれ」の判断にも（防護標章の場合、防護標章登録出願にかかる商標と原登録商標は同一であることが前提なので、「類似性の程度」についてはほとんど考慮する必要が無い点を除けば）基本的に妥当するものであると思われる。