

# 他社商標無効化の事例から見る 著名ブランド保護の戦略

知的財産高等裁判所 平成24年11月15日判決  
平成23年(行ケ)第10326号 審決取消請求事件

鶴 本 祥 文\*

**抄 録** 世界的に著名なブランドについては、世界各国においてその価値を保護するための種々の対応がとられる。本稿で紹介する平成23年(行ケ)第10326号 審決取消訴訟事件(アディダス商標審取事件)もその一つである。このような著名ブランドの保護の戦略はどうあるべきなのか、実務レベルで悩みが多いといえる。本稿では、著名ブランドに類似する第三者商標登録の無効化の本事件を考察するとともに、著名ブランドの保護戦略についても考察する。

## 目 次

- はじめに
- 事案の概要
  - 審 決
  - 本件判決
- 本判決の考察
- 著名ブランド保護の戦略について
  - 他社商標の無効化戦略について
  - 商標の周知著名度によるブランド保護の戦略の違いについて
  - BtoB企業におけるブランド保護の戦略について
- おわりに

## 1. はじめに

世界的に著名なブランドについては、世界各国においてその価値を保護するための種々の対応がとられる。本稿で紹介する平成23年(行ケ)第10326号 審決取消訴訟事件(アディダス商標審取事件)もその一つである。

このような著名ブランドの保護の戦略はどう

あるべきなのか、特に、どこまでその保護を行うべきなのかについては実務レベルで悩みが多いといえる。本稿では、著名ブランドに類似する第三者商標登録の無効化の本事件を考察するとともに、著名ブランドの保護戦略についても考察する。

## 2. 事案の概要

本事案は、通販大手某社の所有に係る商標登録第4913996号(出願日：平成17年5月25日、登録査定日：平成17年10月28日、登録日：平成17年12月9日、商品及び役務の区分：第25類、指定商品：履物、運動用特殊靴)に関して、アディダス社側(アディダス アーゲー、アディダス インターナショナル マーケティング ベー ヴェー)が請求した商標登録の無効審判(無効2010-890100号事件)において、特許庁が請求棄却をした審決に対して提起された審決

\* 正林国際特許商標事務所 弁理士  
Yoshifumi TSURUMOTO

取消訴訟事件である。

## 2. 1 審 決

審決理由の要旨は次のとおりであった（以下本判決文から抜粋。）<sup>1)</sup>。

### (1) 商標法4条1項15号について

本件商標と下記引用商標1～23（以下、原告らの使用に係る3本線を基調とする商標（以下「原告使用商標」という。）を含め、総称して「引用商標」という。）とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、被請求人（被告）が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が請求人ら（原告ら）又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。

また、引用商標の出所表示機能を希釈化させることにもならないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反してされたものということではできない。

なお、当該審決では、本件商標と引用商標とは外観において相紛れるおそれはないとし、また、引用商標から「サンボンセン」、「スリーストライプス」の称呼及び「3本線」の観念が生ずるとしても、本件商標は、特定の称呼及び観

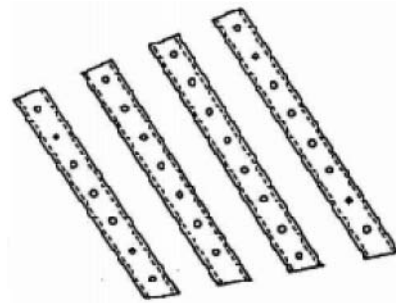


図1 本件商標(商標登録第4913996号に係る商標)

表1 引用商標一覧

<p>〈引用商標1, 2〉</p>	<p>〈引用商標3～6〉</p>	<p>〈引用商標7～10〉</p>
<p>〈引用商標11～13〉</p>	<p>〈引用商標14, 15〉</p>	<p>〈引用商標16, 17〉</p>
<p>〈引用商標18〉</p>	<p>〈引用商標19～22〉</p> <p>THE BRAND WITH THE 3 STRIPES</p>	<p>〈引用商標23(立体商標)〉</p>

念を生ずることはなく（仮に、本件商標から「ヨンホンセン」の称呼及び「4本線の図形」の觀念が生ずるとしても）、両者の称呼及び觀念については比較すべくもなく、十分に区別し得るものである、と判断されている。

## (2) 商標法4条1項7号について

本件商標は、引用商標を模倣したものと直ちに認め難いから、本件商標が引用商標の信用力・顧客吸引力にフリーライドしたり、不正の目的をもって採択されたものとは認められず、本件商標をその指定商品に使用しても、直ちに社会一般道徳及び国際信義に反するものではなく、公の秩序を害するおそれもない。

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項7号に違反してされたものということではできない。

## 2. 2 本件判決

### (1) 結論

商標法4条1項15号に該当し、審決は取り消されるべきである。

### (2) 理由（本判決文から一部抜粋。）

ア 上記(2)イに認定した事実によれば、運動靴の甲の両側面（靴底とアイレットステイを結ぶ位置）にサイドラインとして付されたスリーストライプス商標（細部のデザインの相違を捨象した3本線を基調とする商標）は、スリーストライプという語が必要者の間に用語として定着していたかはともかく、本件商標の登録出願時である平成17年5月25日及び登録査定時である同年10月28日において、我が国において運動靴の取引者、需要者に、3本線商標ないスリーストライプス商標といえばアディダス商品を想起するに至る程度に、アディダスの運動靴を表示するものとして著名であったものと認められる。スリーストライプス商標の具体的な構

成には、使用時期や製品によって、ストライプの長短、幅、間隔、傾斜角度、輪郭線の形状等、細部のデザインが異なる様々なものが存在するが、これら細部の相違は、スリーストライプス商標の基本的な構成である3本のストライプが与える印象と比較して、看者に異なった印象を与えるほどのものではないというべきである。

イ 本件商標は、上記(2)アのとおり、細長い4本の台形様ストライプからなるものであるが、その指定商品「履物、運動用特殊靴」に属する運動靴においては、同様に認定したとおり、靴の甲の側面に商標を付す表示態様が多く採用され、そのような態様で付された場合、商標の上下両端部における構成が視認しにくく、また、4本線の部分とそれらの間に存在する3つの空白部分につき、4本線か3本線かが紛れる場合が見受けられるのであり、その場合、参考図（別紙記載11a, b）のような構成のものと区別することが困難であるともいえる。

そして、4本線商標とスリーストライプス商標との相異の程度について、別の角度から検討すると、本件商標の構成と同様に4本の長短のある台形様図形をやや傾けて互いに平行に等間隔で配置してなる4本線商標（引用商標1, 2の図形部分に似た白色の4本線のもの1件、黒色の4本線のもの3件）の事例について、特許庁において、アディダスの業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがあり、商標法4条1項15号に該当するとの認定がなされ、登録無効審決又は登録取消決定が確定していることが認められる（甲93の1, 2, 甲94, 122～127）。

そうすると、運動靴の甲の側面に付された本件商標に接した取引者、需要者は、本件商標の上下両端部における構成が視認しにくい場合や、本件商標から、4本の細長いストライプではなく、それらの間に存在する空白部分を3本のストライプと認識する場合などがあり、これらのことから、3本のストライプから著名なア

ディダスのスリーストライプス商標を想起するものと認められる。また、4本線商標カスリーストライプス商標かという相異についても、靴の甲の側面に商標として付された場合、さほど大きな区別のメルクマールになるものとはいえない。

さらに、本件商標は、4本線商標というのみならず、台形様図形の向かい合う辺の各々に沿って表示された2本のステッチ状の模様とその間に均等間隔に表示された多数の小さな丸点が描かれている点において、引用商標と異なることは確かであるが、アディダスのスリーストライプス商標の付された運動靴において、甲の両側面に付されたスリーストライプス商標の各ストライプの向かいあう2つの長辺に沿ってその内側に2本のステッチ状の模様（これは商標を靴の甲の側面に付す場合の縫い目のようにも見える。）のあるものが多数存在し、3本のストライプ間の中央部又はストライプ中央部にストライプに沿って直線上に多数のパンチング（小さな丸い孔）模様のあるものも存在することを考慮すると、本件商標の「2本のステッチ状の模様」及び「多数の小さな丸点」は、本件商標の構成において、格別の出所識別機能を発揮するものと認めることはできない。

ウ 以上検討したところによれば、単に本件商標と引用各商標との外観上の類否を論ずるだけでは足りないのであって、本件商標と引用各商標（アディダスの著名商標）との構成態様より受ける印象及び両商標が使用される指定商品の取引の実情等を総合勘案すると、本件商標を指定商品「履物、運動用特殊靴」に使用したときは、その取引者、需要者において、当該商品がアディダスの業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

### 3. 本判決の考察

本判決の判断には賛成である。

本判決は、商標法4条1項15号の該当性に関する事案であるといえる。現状の同号の判断においては、いわゆるレールデュタン事件の最高裁判例<sup>2)</sup>において示された基準に基づくこととなる。同事件では、同号の規定が周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止することを目的とするものであるとし、同号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、いわゆる狭義の混同（当該商標をその指定商品又は指定役務（指定商品等）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（商品等）に係るものであると誤信されるおそれがある）となる商標のみならず、いわゆる広義の混同（当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある）となる商標を含むものと判示されている。また、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、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、次の観点などから総合的に判断されるべきとされた。

- ①当該商標と他人の表示との類似性の程度
- ②他人の表示の周知著名性
- ③他人の表示の独創性の程度
- ④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
- ⑤商品等の取引者及び需要者の共通性
- ⑥その他取引の実情

本事案においてこれらの観点を見ていくと、②、④及び⑤については両者に争いはなく、審決、本判決の判断においても相違はない。これ

らの観点で最も影響が大きかったのは、⑥の取引の実情に対する検討、判断、この取引の実情に基づく①類似性の程度に対する検討、判断であった。審決では、この指定商品・役務（本件では指定商品「履物、運動用特殊靴」に属する「運動靴」）における取引の実情を十分に考慮するものではなかった<sup>3)</sup>。そして、当然のことであるが、①の類似性の程度においても、審決では、取引の実情を特段に考慮することはなく外観上の類似性等を判示していた<sup>4)</sup>。

一方、本判決では、⑥の取引実情（本事案では「運動靴」の取引実情）として、「靴の甲の側面に商標を付す表示態様が多く採用され、そのような態様で付された場合、商標の上下両端部における構成が視認しにくく、また、4本線の部分とそれらの間に存在する3つの空白部分につき、4本線か3本線かが紛れる場合が見受けられる」旨を認定した上で、両商標の外観上の相違点を評価し、大きな区別のメルクマールにならない旨を判示している<sup>5)</sup>。

確かに、本事案のような商標登録の適否判断の場面でその取引の実情について本件商標独自の実情を加味するのは、迅速、円滑かつ大量に行う必要がある行政処分（商標登録）の性質も踏まえると、その予測可能性、法的安定性の観点からも適切ではない。また、前記審決にて、「本件商標が故意に着色等され、変更使用されて出所混同を生じた場合には、別途争う余地がある」<sup>6)</sup>と判示したこと自体も理解できない訳ではない。しかし、本事案では、原告（引用商標側）が伝えたかったのは、本件商標の変更使用の話ではなく、本件商標に係る指定商品の取引実情に基づいた本件商標の見え方の問題である。すなわち、本件商標に係る指定商品に属する運動靴の分野においては、本判決でも述べているように、本件商標のような図形は靴の甲の側面に付されることが多く、このように付された場合には、その商標上段部はアイレットステイ（靴

紐を通す穴が設置される部分）と重なり、下端部は靴底と甲の接合部と重なるため、商標の上下両端部における構成が視認しにくくなる。その結果、4本線の部分とそれらの間に存在する3つの空白部分につき、4本線か3本線かが紛れる場合が見受けられる、ということなのである。具体的には、本件商標は、本判決でも示された次の「図2 11（参考図）b」のような構成のように見られうる。

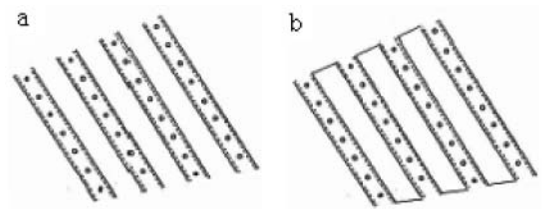


図2 11（参考図）a, b

商標法4条1項15号においては、実際の出所混同の事実が必要なのではなく（このような事実があれば当然無効になりやすいといえるが）、出所混同の生ずるおそれがあれば足りる。そのため、本件商標に係る取引事実を踏まえた場合、本件商標が前記「図2 11（参考図）b」のように見えるおそれがあることから、やはり本件商標は各引用商標と出所混同を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。

なお、本事案では少なくとも、前記した図2の本件商標と取引実情を踏まえた場合の見え方の対比図、本件商標と同様の他の登録商標に対する過去の特許庁審決・決定（表2）の証拠資料は原告側に有利に働いたと言える。

以上から、本事案でも争点となった商標法4条1項15号の適用においては、前記したルールデュタン事件での「混同を生ずるおそれの有無判断」における6つの観点がその勝敗を分けると言えるが、特に、⑥の取引実情の情報をうまく収集し、それを最終的な出所混同の生ずるおそれいかに説得力を持って導けるか（又は妨

げられるか) がポイントとなるだろう<sup>7)</sup>。

## 4. 著名ブランド保護の戦略について

### 4.1 他社商標の無効化戦略について

本事案では、世界的に著名なアディダスのブランド保護のために、他社の商標登録を無効にするという対応がとられた。このように、アディダス社(以下、子会社も含んで「アディダス社」という。)は、自社の著名な商標(スリーストライプス商標など)についての保護を種々の手段を用いて懸命に行っている<sup>8)</sup>。このような著名ブランドの保護を行う理由、メリットは、あえて言うまでもないが、当該ブランドとの出所混同の防止、当該ブランドに対するただ乗り(フリーライド)の防止、当該ブランドの希釈化(ダイリューション)の防止などを行うことで、最終的に当該ブランドと需要者(大きくは関係するステークホルダー)とのつながり、結びつきを護り、当該ブランドの信用を保護するとともに、需要者自身も保護することである<sup>9)</sup>。

ここで、このような著名ブランド保護を行うメリット、特に、侵害訴訟まで行っていない段階<sup>10)</sup>で他社類似商標登録の無効審判を請求するメリットは何であろうか。例えば、警告状を通知して相手方が商標使用を中止した場合、あえ

て相手方の商標登録を無効にするまでもないという意見を聞くことがあるので、この点を考えてみたい。

他社商標の登録を無効にするということは、他社商標の将来における使用を排除しやすくするという意味だけでなく、結果的には商標権を遡及消滅させることでそもそも当該他社商標登録は存在しなかったのと同様の法的状況にし、過去の商標使用に対する損害賠償も可能とさせることを意味する(商標法46条の2)。すなわち、商標登録の無効審判の請求は、相手方の商標の存在自体を認めないとの意思表示となり得、非常に強い対応であると言える。そして、このような非常に強い対応は、相手方に対しての相当なメッセージになる一方、当然、その証拠の収集、代理人とのやり取り等を含めてかなりの労力と費用を要することとなる。

そのため、このような非常に強い対応である無効審判の請求にあたっては、当該著名ブランドが何を重視しているのか、需要者に伝えたいものは何か、護りたいものは何かを踏まえ、これらが侵されている場合には毅然とした態度で対応するべきと言える。

この点について、本事案のスリーストライプス商標は、本判決でも認定しているように、「3本線商標ないしはスリーストライプス商標とい

表2 本件商標と同様の他の登録商標に対する過去の特許庁審決・決定

審判番号	無効 2002-35119	無効 2006-89076	異議 2005-90231	異議 2007-900347
商標				
結果 (根拠条文)	全て登録無効 (商標法4条1項15号)	全て登録無効 (同法4条1項7号)	全て登録取消 (同法4条1項15号)	全て登録取り消し (同法4条1項15号)
指定商品	履物、運動用特殊靴など (第25類)	履物、運動用特殊靴など (第25類)	履物、運動用特殊靴(第25類)	履物(第25類)
審決確定日	2003年5月19日	2007年3月26日	2007年9月8日	2008年7月30日
登録番号, 出願日, 査定日, 登録日	4370503号, 1998年5月28日, 2000年2月18日, 2000年3月24日	4804674号, 2003年11月17日, 2004年5月28日, 2004年9月24日	4839608号, 2004年1月30日, 2005年2月4日, 2005年2月18日	5044303号, 2006年6月1日, 2007年4月16日, 2007年4月27日
商標権者	企業A	個人A	企業B	企業B

えばアディダス商品」(運動靴)が想起される状況である。また、このスリーストライプス商標は、創業時からの商品の特徴を極めて端的かつ強く印象付けるものであり、アディダスの象徴として捉えられているものである<sup>11)</sup>。そして、スリーストライプス商標が伝えたいものは、例えば、「未来に向けての達成すべき新たな挑戦」<sup>12)</sup>である。そのため、3本線自体、見方によっては3本線に見える他社商標に対しては、アディダスの象徴を護るために、毅然とした対応をとる必要があったのだろう。

一方、2本線の運動靴としては、PATRICKブランドが有名である<sup>13)</sup>。また、5本線の運動靴としては、K・SWISSが有名である<sup>14)</sup>。これら2本線又は5本線については、3本線とは当然に異なり、そのイメージも必ずしも重なるものではない。現状の運動靴販売状況も踏まえると、これら2本線又は5本線の商標について、アディダス社は権利行使や無効審判を請求していることはないようである。

このように、アディダス社も、むやみやたらに無効審判請求や侵害訴訟を行っているのではなく、自社の著名ブランドの根幹にかかわるイメージ部分と関係する場合にその対応を限っていることがうかがえる。

逆に、アディダス社のスリーストライプス商標のように、自社ブランドが需要者に伝えたいもの、護りたいもの(イメージ含む)がはっきりしない場合には、どこまで無効審判請求をすべきか(警告や侵害訴訟も同様)は決められないのではないかと考える。

以上から、まずは、このブランドアイデンティティともいえるブランドの根幹(自社ブランドが需要者に伝えたいもの、イメージ等)をしっかり決めておくことが種々の対応、特にグローバルな規模で戦略的に対応するためには必要と考える。

#### 4. 2 商標の周知著名度によるブランド保護の戦略の違いについて

次に、周知著名ブランドの保護を行うにあたって、その商標の周知著名度により、戦略の違いは生じるのかを考えてみたい。

ブランドの周知著名度としては、国内と国外の視点、一地方と全国的の視点が考えられる。すなわち、①国内一地方<②国内全国<③国内外一地方<④国内全国・国外一地方(一部の国だけでも含む)<⑤国内外全国(全世界的)、の順で周知著名度は大きくなっていくものと言える。また、ブランド保護の戦略としては、例えば、大きくA)自社商標の権利化、B)無断使用に対する差止・損害賠償請求、C)他社商標登録の無効化、D)自社商標の著名性認定制度利用(防護標章など)、E)他社へのライセンス許諾<sup>15)</sup>、といったことが挙げられる。

これらの視点、戦略との関係から、どのような場合にどのような戦略をとるべきか一様に定まるものではない。しかし、大きくは次の3つの視点、すなわち①当該ブランドの自社にとっての重要度、②法的に保護戦略がとれる範囲、③当該相手方との今後の関係、が重要となってくると考える。

当該自社ブランドが自社にとってそれほど重要でなければ、何も保護戦略をとる必要がないこともある。また、自社にとって重要なブランドだが法的にその保護戦略がとれない場合にはやはり別の戦略を考えざるをえない。さらに、当該相手方を今後取引相手としてもよい、自社グループに取り込んでもよいといった場合にもその戦略は変わってくる。

では、自社ブランドを保護して欲しいときにその戦略をとれるようにするためにはどうすべきか。それは、保護されるような現実の使用を行い、かつその証拠を地道に収集しておくことである。ここで注意すべきなのは、現場の事業

部等に任せきりにするのではなく、現場がこういふときに保護して欲しい、当該ブランドのここを保護して欲しいという意見を十分に聞き入れつつ、その意向にあった保護ができるように、現実の使用を行ってもらふということである。例えば、本事案におけるアディダスは、「3本線と言えばアディダス」となるように、「3本線はアディダスの登録商標です。」「勝利を呼ぶ3本線」等、3本線に関連して、アディダスの商標を多くの場面で使用している。また、筆者が見た以前の「HP(ヒューレットパカード)」のCMでは、「HP(エイチピー)」を連呼していた。これは、コンピュータ業界において、「HP」といえば、ウェブサイトの「HomePage(ホームページ)」のことともいえるため、あえてこのように積極的に「HP」はヒューレットパカードの商標であることを伝えておかないと、その保護戦略に大きな影響を及ぼすからである<sup>16)</sup>。

このような現実の使用を行えているというのは、現場の事業部と知財部がうまく連携をとれているからではないかと推測する。

以上から、各社も自社ブランドの保護を戦略的に行えるようにするため、現場の事業部等とも連携し、当該ブランドは何を伝えたいのか、何を護りたいのかに基づき、現実の使用を構築していくことが求められる。

#### 4.3 BtoB企業におけるブランド保護の戦略について

上記のように周知著名ブランドを積極的に保護する戦略については、主にいわゆるBtoC企業のことであって、BtoB企業はあまり関係ないのではないかという、ブランド戦略全般における意見と同様の意見を聞くことがある。

しかし、BtoB企業であっても、需要者・取引者との信頼関係は重要である。また、継続的な関係は、逆にBtoC企業が需要者に対して有するものよりも強く、必要な場合も多いと考え

られる。さらに、社内を同じ方向に向かわせるため、良い人材に来てもらうようにするため、新規顧客の開拓(特に海外進出時)等のために、ブランド戦略を活用しようというBtoB企業の声を筆者自身聞くことも多くなっている。ブランド保護との関係でみても、巷に自社ブランド(自社ブランドが訴求するイメージ等も含む)と似た他社ブランドの製品・サービスが提供される場合、取引先としては、出所混同が生じるおそれも踏まえ、適切に対応されることを望むであろう。すなわち、自社だけの問題ではなく、取引先も含めた企業の社会的責任の観点からも自社ブランドと似た他社ブランド製品・サービスには適切に対応すべき必要があるだろう。

ただ、BtoB企業の場合、最重要なのは、会社名に関するブランド、コーポレートブランド(CB)であろう。例えば、日系のBtoB企業のグローバル展開に関するある調査においても、「パートナーとして良い企業」(CBを意味すると考えられる)であることが重要とされている<sup>17)</sup>。また、当該調査において、ブランドが接するポイント(ブランド・タッチポイント)としては、「同僚からの情報」が大きく影響することも分かった<sup>18)</sup>。

そして、このCBと各製品に関するブランド(プロダクトブランド(PB))とはその取扱い、保護の戦略等は異なってくることは十分考えられる。一般的には、CBは最大限のブランド保護戦略をとり、PBは、費用対効果を踏まえ、事業ブランドやカテゴリーブランド・技術ブランド等の上位のブランドに絞って、今回述べたような保護戦略をとることが想定される。

では、このようなBtoB企業におけるブランド保護の戦略において、前記した保護戦略の例である、A) 自社商標の権利化、B) 無断使用に対する差止・損害賠償請求、C) 他社商標登録の無効化、D) 自社商標の著名性認定制度利



用（防護標章など）、E）他社へのライセンス許諾、についてどのように考えるのがよいか少し考察する。

BtoB企業にとっての需要者・取引者としては、原料調達先、納入先、最終製品の供給メーカー等多くの関係者があろう。そのため、ブランド保護戦略を考察する際には、誰に対してやどの分野に対して等の観点が必要になってくる。そこで、ここでは、いわゆるサプライチェーンにおける川上（上流）から川下（下流）をイメージしてみたい。

例えば、自社が部品メーカー（部材や素材等の中間材メーカーでもよい）とした場合、簡略化（卸売、小売。物流除く）したサプライチェーンとしては、【川上（上流）】①原料調達先 → ②自社 → 【川下（下流）】③自社の納入先（他社部品メーカーX） → ④他社部品メーカーY → ⑤最終製品の供給メーカー → （消費者）が考えられる。この場合、A）自社商標の権利化、およびD）自社商標の著名性認定は、自社製品分野は言うまでもなく、前記サプライチェーンに含まれる製品・商品分野に対しては実行しておきたい。ここで、川下（下流）では、自社製品が搭載されているので、自社ブランドを記載してもらえる余地はあろう。しかし、川上（上流）では、いまだ自社製品は存在しえないので、自社ブランドの使用には困難が伴うことが多いだろう。そのため、特に、不使用取消審判での権利消滅リスクを考えると、D）自社商標の著名性認定には注力したい。すなわち、不使用でもその製品・商品分野の権利が消滅しない制度（例：日本における防護標章制度）を利用することが望まれる。

また、他社に対して行う、B）無断使用に対する差止・損害賠償請求、C）他社商標登録の無効化についても、自社製品分野は言うまでもなく、前記サプライチェーンに含まれる製品・商品分野に対しては実行しておきたい。しかし、

ここでも、前記したように、自社製品分野以外には商標使用が困難なときが多いので、D）自社商標の著名性認定がポイントとなる。

さらに、E）他社へのライセンス許諾については、BtoB企業ではCBが重要であることから、これを他社にライセンス許諾することは通常あまり想定できない。しかし、グループ企業で前記サプライチェーンを構築する場合にはあろう。ライセンス許諾した場合には、自社製品外での商標使用が確保されることも多いので、他の保護戦略にも有益となりうる。一方、そのライセンス状況（商標の使用状況など）を把握、マネジメントしておかないと、不正使用取消等の状況で逆に他の保護戦略にも影響を及ぼすことがあるので注意したい。

このように、前記サプライチェーンにおける他社との関係においては、川上（上流）と川下（下流）で若干の相違はあろうが、その保護戦略でポイントとなる点は概ね共通していると考えられる。前記した①自社にとっての重要度、③相手との関係を踏まえながら、②法的保護の可能な範囲を拡大、強化していくのが良いだろう。

以上から、BtoB企業においてもブランド（CBが多いだろうが）戦略は当然に必要である。そして、BtoB企業のブランド戦略においてはまずは業界における他社に対してその戦略の存在を知らしめるとともにそれを実行していくことが効率的であると言える。また、BtoB企業における保護戦略においては、特に同業他社に対するアピールという視点でその保護戦略を構築し、実行することが望ましい<sup>19)</sup>。

## 5. おわりに

以上のように、本稿では、著名ブランドによる他社商標無効化事案についての考察、これを踏まえた周知著名ブランドの保護戦略について考察した。周知著名ブランドの保護戦略を構築、

実行するにあたっては、まずは、当該ブランドで需要者に何を伝えたいのか、何を護りたいのかを明確にし、それに基づき保護が行われるように実際の使用状況を構築していくことが望まれる。

また、BtoB企業にあつては競合他社や発注元や調達先等の取引先に対するアピールという視点で当該戦略を構築、実行することも望まれる。

## 注 記

- 1) 本事案における無効審決に先立ち、同じ商標登録に対して、商標登録の異議が申し立てられていた（異議2006-90086）。この異議申立てにおいては、当該無効審決と同様の判断がなされ、商標登録が維持されていた。当該無効審判は、本商標登録の除斥期間（登録日：平成17年12月9日から5年）経過直前の平成22年12月3日に、本商標登録の遡及消滅を求めて再度チャレンジされたものである。
- 2) 最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁
- 3) 審決では、「請求人は本件商標が指定商品に使用される場合を想定し、商品の地色と本件商標の着色の配色の仕方、両者のコントラストの程度によっては、本件商標が4本線よりも3本線の図形として視覚的に強調されるから、両者は紛らわしいものである旨主張しているが、本件商標が故意に着色等され、変更使用されて出所混同を生じた場合には、別途争う余地があるとしても、本件においては、上記のとおり、願書記載の商標のもとに判断せざるを得ないから、請求人の主張は採用することができない」（審決書13頁25行～32行）と判示されていた。
- 4) 審決では、外観については「本件商標は、4本の細長い台形様図形から構成されているのに対して、引用商標の図形部分は、いずれも3本の短めの台形様図形等から構成されている点、本件商標は、各台形様図形にはステッチ状の模様と多数の小さな丸点が表されている点で明らかな差異を有している点等から相紛らわしいおそれはない」旨、称呼及び觀念については「引用商標から「サンボンセン」、「スリーストライプス」の称呼及び「3本線」の觀念が生ずるとしても、本件商標は、特定の称呼及び觀念を生ずることはなく（仮に、本件商標から「ヨンホンセン」の称呼及び「4本線の図形」の觀念が生ずるとしても）、両者の称呼及び觀念については比較すべくもなく、十分に区別し得るものである」旨が判示されていた。
- 5) 本判決では、本件商標の「2本のステッチ状の模様」及び「多数の小さな丸点」については、アディダスのスリーストライプス商標（細部のデザインの相違を捨象した3本線を基調とする商標）の付された運動靴において、2本のステッチ状の模様のあるものが多数存在すること、多数のパンチング（小さな丸い孔）模様があるものも存在することを考慮し、本件商標の構成において、格別の出所識別機能を発揮しない旨が判示されている。
- 6) 本件商標が故意に着色等され、変更使用されて出所混同を生じた場合には、例えば、商標法51条の不正使用取消審判に基づき、本件商標の登録を取り消すことが可能となる。ただし、当該不正使用取消審判は、原則として登録時に遡って消滅する（遡及効を有する）無効審判や異議申立てと異なり（商標法46条の2第1項、同法43条の3第3項）、審決確定後の将来にわたって商標権が消滅する（将来効）（同法54条1項）に過ぎない。
- 7) 本事案においては、結果的に、原告側がこれを証拠資料に基づいて十分に主張できたのに対して、被告側は証拠資料に基づいて十分に反証できなかつたということになるだろう。
- 8) 本事案の原告側の主張において、外国（チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、スペイン）で、本件商標と同様の構成である4本線商標を靴の甲の側面に表示した靴に対して、3本線商標に関する商標権侵害訴訟を提起し、その侵害が認定された旨が述べられている。
- 9) 商標法1条は、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とある。特に、近年言われている企業の社会的責任の観点からも、需要者の利益を保護するという観点が必要といえる。すなわち、ある侵害行為や出所混同行為などを自社だけの費用

- 対効果を考えた視点で評価し、対応するのではなく、需要者はどう捉えるのかという視点も踏まえて評価し、対応することが必要だろう。
- 10) 筆者が確認した限りにおいては、アディダス社が本件商標権者に対するスリーストライプス商標に係る商標権に基づく侵害訴訟を発見できなかった。ただ、アディダス社から本件商標権者に対して水面下で警告状が通知された可能性は十分にある。
  - 11) マイナビニュース【レポート】アディダスのロゴデザインの歴史について、広報さんに聞いてみた [2013/06/16] (<http://news.mynavi.jp/articles/2013/06/16/adidas/index.html>) (参照日：2013年8月26日) では、「当時の革製のスポーツシューズは、履くうちに中足部が伸びてしまうため、それを3本のバンドで補強したのが始まりでした。その機能をデザインとしても表現するようになってから、「3本線の靴=アディダス」というイメージが浸透していったのです。」とのアディダス社のブランドPRシニアマネージャーのコメントがある。
  - 12) 前掲注11) では、「スポーツパフォーマンスは、アディダスの象徴であるスリーストライプスを、右へと伸びていく山のように見立てたデザインになっています。これは「未来に向けての達成すべき新たな挑戦」を表しています。」とのコメントがある。
  - 13) PATRICKヒストリー (<http://www.patrick.jp/history/>) (参照日：2013年8月26日) では、「シューズに刻まれたトレードマークの2本ラインが見るものに鮮烈なイメージを植えつけるパトリック。」との記載もある。なお、2本線だけの商標の登録は、発見できなかった。PATRICK関係の日本での商標は、カメイ・プロアクト社がパトリック・インターナショナル社より1998年日本国内における商標権を取得 (<http://www.kamei-pro.co.jp/brand/index02.html>) (参照日：2013年8月26日) している。
  - 14) K・SWISSのBRAND HISTORY (<http://www.k-swiss.jp/about/>) (参照日：2013年8月26日) では、「激しいプレーにもレザーが伸びないようにサポートする「ファイブ・ストライプ」」との記載がある。なお、この運動靴のレザーが伸びないようにサポートすることは、アディダス社のスリーストライプスと同様の機能であるから、アディダス社としてはあまりいい思いはしていないと考えられる。なお、5本線だけの商標としては、例えば、第2588041号等が存在する。
  - 15) 技術力がある模倣会社などに対して、差止め等するのではなく、自社のグループに取り込み、ブランドや品質に対する考え方等を教育することにより、自社ブランドを保護しようとするやり方である。
  - 16) ヒューレットパカード社の登録商標である第4380494号は、一般的な字体である「HP」が商標法3条2項適用により登録されている。
  - 17) 横田浩一、日経広告研究所報、266号、18～24頁(2012)では、グローバル企業各社の「知名度」「認知度」「信頼度」などの企業イメージ項目と、何によってそのイメージを想起したかのメディア・タッチポイントを調べるための調査が行われた。当該調査では、例えば、企業イメージ項目のうち特に重要な「信頼性」に影響を与えると想定した21の説明変数(ブランド・イメージとして10項目、ブランド・タッチポイントとして11項目)を設定し、数量化一類で分析した結果が示されている。この結果では、「パートナーとして良い企業」というブランド・イメージが、アジアでは5番目に高いが、ヨーロッパでは3番目に高く、北米・中米では1番目に高かった。
  - 18) 前掲注17) 22～23頁では、企業イメージ項目のうち特に重要な「信頼性」に影響を与えると想定した説明変数を設定し、分析した結果において、「同僚からの情報」というブランド・タッチポイントが、アジア、ヨーロッパおよび北米・中米の全てで断トツで1番目に高かった。
  - 19) BtoC企業においても、確かに、自社ブランドの保護戦略を競合他社や発注元や調達先等の取引先に対してアピールをすることは必要といえる。例えば、著名ブランドを模倣したり、フリーライド等するのは結局、競合他社(規模は問わない)ともいえるからである。しかし、前掲注17)の調査にも見られるように、BtoB企業の場合はBtoC企業の場合よりも、ブランド・イメージの形成において、オンラインやTV等の各種広告、企業のサイトおよび雑誌・新聞記事等の他のタッチ・ポイントと比較して「同僚からの情報」が非常に大きな影響を及ぼすであろう。

(原稿受領日 2013年8月26日)