

新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A（第15回）



弁護士 森本 純
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q X社は、「A」というブランド名にて、スポーツ用品の販売事業を行っている。X社は、全国で販売店を展開するとともに、有名スポーツ選手を起用したCMを行っており、ブランド名「A」は、相当程度有名になっている。

ところが、最近、Y社が、東京都内に、X社と同じ「A」という名称を使用したパチンコ店を出店した。

X社としては、「A」なる名称のパチンコ店があると、X社のブランドイメージが低下するので、パチンコ店には「A」の名称を使ってもらいたくないと考えている。

X社は、スポーツ用品の分野を指定商品とする商標権しか持っていないが、パチンコ店であるY社に対し、「A」の名称の使用を止めさせる方法はないか。

A 1 不正競争防止法による保護

(1) 商品や役務の名称等は、商標権の設定登録を受けることにより、商標法の保護を受けることができます。しかし、商標法による保護は、指定商品・指定役務と同一・類似の範囲に限定されています。

具体的には、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するほか（商標法25条、専用権）、第三者に対し、i) 指定商品若しくは指定役務について、登録商標に類似する商標を使用する行為、または、ii) 指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について、登録商標若しくはこれに類似する商標を使用する行為を禁止し、これらを排除することができますが（商標法37条1号、禁止権）、これらの専用権及び禁止権の範囲外では、第三者が当該商標を使用する行為を排除することができません。

(2) これに対し、不正競争防止法は、商標権の設定登録を受けているか否か、指定商品または指定役務と同一・類似の範囲内か否かにかかわらず、周知あるいは著名な他人の商品等表示を第三者が使用する行為を、一定の要件のもとで「不正競争」と規定し、これに対する保護を図っています。

設問の事例の場合に、X社としては、Y社の行為が、いわゆる周知表示混同惹起行為（不正競争防止法2条1項1号、以下「1号」といいます。）、著名表示冒用行為（同法2条1項2号、以下「2号」といいます。）に該当しないかを検討し、差止請求権（同法3条）、損害賠償請求権（同法4条、5条）を行使することが考えられます。

なお、1号では、「周知性」及び冒用者の商品・営業との間に「混同を生じさせる行為」であることが要件とされているのに対し、2号では、「周知性」よりも厳しい要件として「著名性」が求められるものの、「混同」は要件とされていません。