

## 営業主体自らは使用していない表示と周知性の成否 アメックス事件

田村善之

[\*243]

〔不正競争行為等差止請求事件，最高裁平成5(オ)1507号，平成5年12月16日第一小法廷判決，上告棄却，判時1480号146頁〕

【事実】 アメリカ合衆国法人である原告(被控訴人・被上告人)アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドは、クレジットカードサービスおよび旅行関連業務を含む総合的金融サービス事業を世界的に展開するアメリカン・エクスプレス企業グループの一員であり、大正6年に横浜に事務所を開設以来、日本国内でもその事業を営んでいる。原告が自社を示す表示として「アメックス」という表示を使用して広告するようになったのは昭和61年以降であるが、それより前、昭和51年頃から新聞記事等において「アメックス」の語が原告を指す名称として用いられていた。これに対して、被告(控訴人・上告人)株式会社アメックス・インターナショナルは昭和55年1月9日、設立登記され、以来、「アメックス・インターナショナル」「アメックス」等の表示を使用して、主として広告代理業ならびに不動産業を営んでいる。原告が被告に対して、旧不正競争防止法1条1項2号に基づき、「アメックス・インターナショナル」「アメックス」他の表示を使用することの差止めおよび商号の抹消登記手続きを請求して本訴に及んだ。

一、二審とも請求を認容。本件の最大の争点は、被告が問題となる営業表示の使用を開始した昭和55年1月9日の時点において既に「アメックス」という表示が原告の営業を示す表示として周知であり、したがって、被告の旧不正競争防止法2条1項4号の善意先使用の抗弁が認められないということになるのかどうかということであった。この点に関して、二審判決は、「不正競争防止法1条1項2号によって保護されるべきいわゆる周知の営業表示とは、『本邦施行ノ地域内ニ於イテ広く認識セラルル』営業表示を意味するところ、このように『広く認識セラルル』状態は、その状態の形成が不法不当な手段で行われた場合を除き、もっぱら客観的に観察されるべき事柄であるから、営業主体が特定の営業表示を周知にするように特段の努力をした結果、その営業表示が広く認識されるに至った場合のみならず、ある表示が自然発生的に特定の営業主体の営業を示す表示として広く認識されるに至った場合を当然含むものと解するのが相当である」と説き、被告表示の使用開始当時、既に、「アメックス」の表示が原告の営業表示として周知であったと認められる以上、被告の善意先使用の抗弁は失当であるとしている。被告が上告。

【判旨】 上告棄却。「不正競争防止法 1 条 1 項 2 号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用しないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけではなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれると解するのが相当である。」

「原審の確定したところによれば、上告人が……各表示及び上告人の商号の使用を開始したのは昭和 55 年 1 月 9 日以降であるが、同 54 年末頃までには「アメックス」の語が、新聞記事等において被上告人の略称として使用されたことにより、被上告人の営業を示す表示として我が国において広く認識されていたものである、というのであって、右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。」

【評釈】 一 本件は、旧不正競争防止法 1 条 1 項 2 号のいわゆる周知性の要件を満足するためには、営業主体自らが当該表示を使用、広告した結果、周知となったこと[\*244]とは必要ではなく、第三者が当該営業主体を示す表示として使用した結果、周知となった場合も含まれるという判断を示した初めての最高裁判決である。なお、平成 5 年改正により、周知性の要件に関する文言に変更があるが(新不正競争防止法 2 条 1 項 1 号参照)、これは要件の趣旨を明確化するためになされたものにすぎず(通商産業省知的財産政策室監修・逐条解説不正競争防止法(1994 年・有斐閣)28～29 頁、これが田村善之「周知性の要件の意義」判例タイムズ 793 号(1992 年)の提言を採り入れたものであることにつき、田村善之・不正競争法概説(1994 年・有斐閣)32～42 頁、特に同 41 頁注(4)を参照)、本判決は、新法の解釈に対しても先例的価値を有すると解される。文言をほぼ同じくするその他の要件に関しても、新法 2 条 1 項 1 号が旧法を変更する趣旨がないことは明らかであるから、以下では、新法の条文を中心に論じることとする。

二 本件の原告は、問題となる昭和 55 年以前から「アメリカン・エクスプレス」という表示を使用していたのであるから、原告としては、その周知性を主張、立証したうえで、被告表示「アメックス」等はこれと類似する表示であって混同のおそれがある、と法律構成することも可能であった。これが登録商標の類似性の問題であるならば、「アメリカン・エクスプレス」と「アメックス」をカタカナとして抽象的に観察する分には両表示の称呼、外観には有為な隔たりがあることを認めないので、類似性を肯定することは困難であると考えべきなのかもしれないが(田村善之「商標の類似性 ～ 」発明 91 巻 6 号～7 号(1994 年)参照)、こと不正競争防止法の問題とするかぎり、取引の実情に鑑みて具体的に混同のおそれがあると認められる場合には、原則として類似性要件も満たされると解されるからである(田村・前掲概説 62～65 頁参照。ここで「原則として」と付した点につき 65～66 頁も参照)。しかし、原告は端的に「アメックス」の周知性にに基づいて自己の請求を基礎付け、そのための主張、立証に終始したので、本判決としても正面から標題の問題に取り組む必要が生じることとなった。

なお、現在では原告も「アメックス」を自己を示す営業表示として使用していることが認めら

れるが、原告が「アメックス」の表示の使用を開始したのは、被告の「アメックス」等の表示の使用開始よりも後のことである。被告が「アメックス」等の使用を開始した時点で、原告の「アメックス」表示の周知性が認められないとすれば、被告に旧不正競争防止法 2 条 1 項 4 号(新法 11 条 1 項 3 号)の先使用の抗弁が成立する可能性がある。そこで、本判決は、被告表示の使用開始時より前に原告の「アメックス」の周知性が確立していたということを認定して、被告の先使用の抗弁を退けたということになる(もっとも、かりに周知性の要件が否定されたところで、一、二審の認定では、いずれにせよ被告には旧法 2 条 1 項 4 号における「善意」(=新法下の「不正の目的なく」、田村・前掲概説 90~91 頁参照)が認められないという事案であった)。したがって、本件で問題となる周知性は、厳密に言えば旧法 2 条 1 項 4 号の周知性ということになるが、先使用の抗弁が設けられた趣旨を考えると、使用開始時点において周知の表示が無かった場合に、不正競争防止法違反行為にならないと考えた先使用者が、後に周知となった表示が示す主体からの差止請求に屈して予測不可能な不利益を甘受する、ということのないよう継続使用を認めたものであるから(詳細は田村・前掲概説 89 頁参照)、2 条 1 項 4 号にいう周知性は 1 条 1 項 2 号にいう周知性と同じ要件でなければならないと解される(結論同旨、茶園成樹[本判決評釈]ジュリスト 1068 号 237 頁(1995 年))。本判決は、判旨の文言どおり、旧法 1 条 1 項 2 号の周知性要件に関する判決としても先例的価値を有するということになる。

三 営業主体自身が未だ使用していない表示に周知性を認めて、類似表示使用行為を差止めることができるのかという問題が争点となった直接の先例はないようである。

ただし、営業主体が未だ進出していない地域や事業分野において周知表示と類似する表示が使用された場合にも、旧不正競争防止法 1 条 1 項 1 号、2 号に基づく請求を認めることができるのかという問題に関しては、判例は、ほぼ異論なくこれを肯定する。たとえば、不正競争防止法の周知表示の示す営業主体の事業区域(東京都)と類似表示使用者の事業区域(愛知県)が全く異なる場合であるとか(名古屋高判昭和 39.6.16 下民 15 卷 6 号 1426 頁〔はとバス〕)、周知表示の示す営業主体の事業分野(ex. カメラ)と類似表示使用者の事業分野(ex. 化粧品)とが異なる場合にも(東京地判昭和 41.8.30 下民 17 卷 7-8 号 729 頁〔ヤシカ〕他多数)、差止請求が認められている。そして、最判昭和 59.5.29 民集 38 卷 7 号 58 頁〔フットボール・シンボルマーク〕は、原告ら企業グループ自身は、類似表示使用者がなしていた営業分野について未だ進出していなかったという事案で、差止および損害賠償請求を認めた原判決を維持している。

もちろん、これらの裁判例では、周知性ではなく、「混同」の意味であるとか、「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」(旧法 1 条 1 項 柱書き = 新法 3 条 1 項)に該当するのか否かということが問題とされているのであるが(田村・前掲概説 147~148・69~72 頁参照)、そこからは、出所の混同(いわゆる「広義の混同」も含む)のおそれのある限り、信用に対する影響であるとか稀釈化といった理論を駆使して「営業上の利益を侵害されるおそれ」を肯定し、類似表示の使用行為を差止めていこうとする裁判所の価値判断を汲み取ることができるのではなかろうか。本判決をその延長線上にあるものと位置づけたとしても、あながち不当ではあるまい。

四 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の文言をみる限り、特定の営業主体を示す表示として広く認識された表示があって、それと類似する表示が使用され、混同のおそれが惹起せしめられている限り、不正競争防止法上の商品等主体混同行為が成立するとされているのであって、それ以上に当該表示の取得態様に関しては特に制限が設けられていないのである(ちなみに、原判決は、抽象論として、「不法不当な手段で」周知性が取得さ[\*245]れた場合には別論であり、請求が認められなくなるかの如く示唆しているが、このような限定を加えることの問題点について、田村・前掲概説 47～50 頁参照)。需要者に混同がおきる可能性がある以上、条文の文言にない周知性の取得態様を論難して、類似表示使用者の混同惹起行為を放置する必要はないであろう(茶園 / 前掲 238 頁)。判旨は正当である(結論同旨、小泉直樹(本判決評釈)知財管理 45 巻 4 号 536 頁(1995 年))。

また、本件で争点とならなかった「営業上の利益を侵害されるおそれ」に関しても、たとえ自らが表示を使用していなかったとしても、自己を示すものとして広く知られた表示が存在するのであれば、それと類似する表示が使用されることにより、混同がおこり、直接顧客を奪われるとか、品質やサービスの違いにより自己の信用になにがしかの影響がおこるということはありうるものであって、その限度では、自らが周知表示を使用している場合と何ら利益状況が変わるところはない。本件では、差止請求の必要性の要件となる「営業上の利益を侵害されるおそれ」を問題とすべき現時点では、原告も周知表示の使用を開始していたという事案であり、この点を特に問題とする必要はなかった事件であると読むことができるのだが、以上のように考えれば、本件が現時点で周知表示の使用が開始されていない事案であったとしても、「営業上の利益を侵害されるおそれ」が否定されることはなく、差止請求は認められると解すべきであろう。

五 ちなみに、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に基づく請求を認めるということは、類似表示の使用の差止めを認めるということの意味するに過ぎず、周知表示が示す営業主体が当該周知表示の使用をなすことができるか否かという問題とは全く無関係である。

したがって、営業主体 A(ex. マクドナルド)自らは未だ使用していない周知表示(ex. マック)が、他の営業主体 B の商品(ex. マッキントッシュ)を示す表示としても周知であったとしても、A の表示に周知性を認めて他の第三者の表示使用行為の差止めを認めることに何ら問題はない(田村・前掲概説 49 頁、小泉 / 前掲 536 頁、ただし、五味由典(本判決評釈)國士館法学 26 号 257 頁(1994 年))。そのことが、B に対する差止めを認めるとか、あるいは、当該他の営業主体 B から A に対する請求を認めないとかいうことを意味するものではないからである。そして、B に対する差止めの成否は、B に先使用の要件が備わっているか否かで判断される。また、A は使用していない以上、先使用の要件を満たさないから、B からの請求に服さなければならないことは、11 条 1 項 3 号の条文上、明らかである。幾ら周知といえども使用をしていない表示について、混同のおそれを甘受してまで、使用の継続を認める必要はないからである(茶園 / 前掲 238 頁、田村・前掲概説 50 頁、60 頁も参照)。

同様に、周知表示を使用していない理由が、当該表示のマイナス・イメージを嫌っていたからといって、他人に使用され混同がおこるとすると、そのマイナス・イメージが自己に付着してし

まうおそれがあることになるのだから、差止請求を認めて当然である。混同により生じるこのような不利益は、自己が嫌う類似表示が使用される場合一般に起こる不利益と何ら変わるところはなく、法的保護に疑問を呈する必要は毛頭ない(結論同旨、小泉/前掲536頁、ただし、五味/前掲257頁、261頁注(3))。

#### 六 本判決の射程外の問題について。

本判決により、営業主体自身が周知表示を未だ使用していなかったとしても、周知性の要件が満足されることが明らかになったのだが、本件は、周知表示こそ未使用であったものの、既に保護されるべき営業が遂行されていたという事件であったから、「営業上の利益を侵害されるおそれ」の有無を特に問題とする必要はなかったといえることができる。このような事情が認められる限り、かりに現時点でも未だ使用を開始していなかったとしても、差止請求は認められるべきであるということは前述した。今後は、保護されるべき営業が国内にはない場合、たとえば、外国で著名な企業の表示が日本国内では未使用であるにも関わらず、雑誌記事等で日本でも周知となったというような場合に、不正競争防止法の周知表示の保護を享受しうるのかという問題が残されている。近い将来、日本進出の可能性があるのでとしたならば、差止請求を認めてもよいであろう。また、少なくとも登録商標阻止事由となる商標法4条1項10号の「需要者の間に広く認識されている商標」の解釈に際しては、使用により需要者の混同を引き起こす可能性のある商標の登録を認めるべきではないから、内国使用を要件とすべきではないと解されるが(東京高判平成4.2.26知裁集24巻1号183頁(COMPUTERWORLD))、無断登録を阻止するばかりではなく、無断使用も禁止することができなければ、車の両輪は揃わない。需要者の混同のおそれが肯定される以上、外国での営業遂行上の信用への影響が微々たるものであったとしても、わざわざ差止請求をしてきてくれたのであれば、これを認めて然るべきであるように思われる(損害賠償請求に関しては、この問題は、事実上、保護すべき「損害」の範囲の問題に吸収されてしまうであろう)。

七 以上に対して、著名表示保護のために新設された不正競争防止法2条1項2号に関しては、1号とは別異に取り扱う必要があると考える。

2号は、著名表示の稀釈化(ダイリューション)を防ぐことを目的としており(田村・前掲186頁)、1号と異なり、需要者の混同のおそれは要件とされてはならず、もっぱら表示に化体した著名表示の主体の財産的利益を保護している。そうだとすると、著名となったとはいえ、混同もないところ、他者の標章選定の自由を害してまで、自らは使用していない表示、したがって財産的利益をそこから享受していない表示について保護を認める必要はない。「営業上の利益の侵害」はこれを認める必要はないのではないかと考える(2号では、1号と異なり、「営業上の利益」のところ、著名表示の主体が被る不利益と他者の標章選定の自由という利益を比較衡量して請求の成否を決定すべきであると解されることにつき、田村善之「著名表示不正使用行為について[\*246]」JCAジャーナル1995年5月号7~9頁を参照。これは、同・前掲概説180~186頁で提示していた立法論を、同様の問題意識を有する小野昌延・不正競争防止法概説(1994年・有斐閣)や松村達夫・不正競争争訟法の上手な対処法(1995年・民事法研究会)165~169・162頁の

努力に触発され、何とか解釈論に具現しようと努めたものである)。

稀釈化に止まらず、類似表示使用者の行為が標章汚染行為 (tarnishment = ポリューション) にまで至った場合には別論となるが、そもそも表示が著名でなくとも発生するポリューションに対する保護は 2 条 1 項 2 号の枠外の問題として不法行為法等の一般私法に委ねてしまった方が、解釈論として理論的には座りがよい(小野昌延「著名表示の保護における問題点」日本工業所有権法学会年報 18 号 114 頁(1994 年)。田村・前掲概説 188 頁注(6)も参照)。ただし、そうすると、ポリューション行為に対する差止請求の明示の法文上の根拠を失うことになるという問題が生じるので、そちらの方面の手当てが必要となる(理論的にはともかく、現実問題としては、2 条 1 項 2 号を根拠とした方が裁判所も差止請求に乗りやすいように思われるからである。小野 / 前掲学会年報 115 頁も立法による解決を示唆している)。