OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	著作権と商標権が併存する場合の調整のあり方について
Author(s)	村上, 画里
Citation	阪大法学. 2014, 64(1), p. 73-98
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/71486
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

著作権と商標権が併存する場合の調整のあり方について

村　上　画　里

第一章　はじめに

わが国においても音の商標、動きの商標等新しい商標が保護対象として追加されることとなった（第一八六回国会にて改正法案が成立）。従来から想定されていたイラスト等について著作権と商標権が併存する場合に加えて、新たに音等の商標が保護対象となることは両権利の抵触場面が増加することを示唆するように思われる。本稿は、著作権と商標権の抵触に関する各国の立法例を概観し、日本の調整規定の今後のあり方を検討することを目的とする。

叙述の順序としては、まず、著作権と商標権が併存する場面に関する諸外国の商標法の制度を中心に紹介をする（第二章）。そして、我が国の制度と諸外国の制度を比較しつつ（第三章）、日本法における著作権と商標権の抵触場面の規定のあり方について検討を加えることにしたい。

（阪大法学）64（1-73）73〔2014. 5〕

第二章　著作権と商標権の抵触に関する各国の立法例と日本法の規定

第一節　調整規定のハーモナイゼーションの必要性

著作権と商標権が抵触する場面について、諸外国ではどのような立法をしているのであろうか。世界の大半の国ではベルヌ条約に加盟しており、著作権は地球規模で極めて簡単に成立する。一方、商標の付された商品は国境を越えて流通するため、著作権と商標権の抵触は世界規模で不断に発生することとなる。そのため、両権利が併存する場面の調整が必要とされる場面が生じることとなり、諸外国とのハーモナイゼーションの必要性が指摘されている(1)。

この問題に関しては、一九九〇年に商標保護法ハーモナイゼーションに関する二回専門家会議において議論されたことがある。同会議において、商標法条約草案を議論した際に、同草案一〇三条の四(ii)は、「保護される意匠権もしくは著作権により保護される著作物を再製する標章」を拒絶理由の一つとして掲げていた。しかし、会議を重ねるにつれて各国の規定を調整することが困難であることが実感され、結局、一九九六年に発行された商標法条約には前述の規定は盛り込まれなかった。その後、現在に至るまで、著作権と商標権の抵触関係に関するハーモナイゼーションの規定に関する国際的議論に進展をみることはできない状況にある。そのため、現状、著作権と商標権の抵触に関する規定は各国ごとに異なる状態となっているのである。次節では、著作権と商標権が抵触する場面における各国の調整規定について概観していく。

第二節　各国における調整規定

1　概　略

具体的に各国における著作権と商標権の抵触場面に関する規定についてみると、調整方法としては、以下の表に示すように五パターン（全く規定がない場合を含む。）見つけることができる。

① 著作権と商標権が抵触する場面を拒絶理由及び無効理由（取消理由）として規定。
② 著作権と商標権が抵触する場面を拒絶理由として規定していないが、無効理由（取消理由）として規定。
③ 著作権と商標権が抵触する場面を拒絶理由及び無効理由（取消理由）として規定せず、権利行使場面における調整として規定。
④ 他人の著作権を侵害し、侵害判決が確定した場合を拒絶理由及び無効理由として規定。
⑤ 著作権と商標権が抵触する場面についての規定なし。

著作権と商標権の調整方法としては、拒絶理由あるいは無効理由として、つまり、権利存立の問題として規定をする方法と侵害訴訟の際に権利行使場面として調整をする方法が考えられる。わが国においては、権利行使場面において③のような形で調整を行う方法を採用している。以下では、各国における各調整方法のあり方について紹介をし、わが国の調整方法のあり方を検討するうえで示唆を得ることにしたい。まず、欧州における著作権と商標権の抵触関係に関する取り扱いについて紹介し、続いて、各類型の制度について概観を行うことにする。具体的には、① 類型を採用するイギリス法、② 類型を採用するドイツ法、③ 類型の日本法、④ 類型の台湾法、⑤ 類型のアメリカ法を取り上げる。

		権利存立場面		権利行使場面
		拒絶理由	無効理由等	
①	英	○	○	×
	仏	○	○	×
②	独	×	○	×
③	日	×	×	○
	韓	×	×	○
④	台	●	●	×
⑤	米*	×	×	×
	加	×	×	×

表：各国における著作権と商標権の調整規定

※表内の記号

○：著作権と商標権の調整に関する規定あり。

×：著作権と商標権の調整に関する規定なし。

●：著作権と商標権の調整に関する規定はあるが，他国とは異なる視点から規定。

＊アメリカは連邦法を参照。

2　欧　州

(1)　欧州における規定

EU諸国においては、商標ハーモ指令[2]及び、EU共同体商標規則[3]に関連規定を見つけることができる。商標ハーモ指令は、「いずれの加盟国も、以下に該当する場合、その範囲において、商標を登録することができず、また登録された場合にも無効を宣言される旨を定めることができる。[4]」と規定し、その中に、「先行権利との抵触する権利[5]」を掲げている。そして、その中に「著作権[6]」が規定されている。また、EU共同体商標規則は、「共同体商標は、その使用が他の先の権利、特に、次の権利の保護を規制する共同体法令又は国内法に従い禁止される場合は、商標意匠庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として、無効を宣言される。[7]」と規定し、この中に「著作権[8]」が規定されている。

これらの規定から、欧州における状況について次のことがいえるであろう。まず、欧州諸国においては、著作権と商標権の抵触関係について、権利存立の問題として拒絶理由あるいは無効理由を規定することができる。つまり、著作権と商標権の抵触関係についての規律は、欧州内でも統一されておらず、各国ごとに定められるようになっているのである。具体的には、欧州内でも後述するようにイギリス、フランス、ドイツでは規定のあり方が異なって

いる。以下では、表の①と②類型のうち、イギリス法とドイツ法について紹介することにする。

(2) イギリス法

イギリス法においては、表の①類型のとおり、拒絶理由及び無効理由として著作権と商標権の抵触関係が規定されている。イギリス法は、「その使用が連合王国において妨げられる虞がある場合は、その範囲において登録されない。[9]」と規定し、「先の権利による場合、特に、著作権、意匠権又は登録意匠に関する法律による場合[10]」、出願商標は登録を受けることができない。ただし、先の権利の所有者が同意を与えた場合は、その登録を妨げないと規定している。[11] 商標登録官は、他人の著作権と抵触する出願があった際に上記規定を引例として使用することができる。また、上記規定に違反して登録がされた場合は、無効宣告の申請[12]をすることができる。

このようなイギリス法の規定は、EU指令[13]において規定された商標の定義に基づいて一九九四年法を改正したものである。すなわち、この改正ではデザイン、文字、商品の形状等が保護対象とされたのであるが、その際に現在の規定が設置されるに至ったのである。

しかしながら、この規定が存在するなかで、著作権と商標権の併存が問題となった裁判例は実質的には存在しないといわれている。[14] イギリスにおいて議論があるのは、通常ならば著作権法では保護されない単語や題号が著作権と商標権の保護を受けうるかどうかという問題についてである。[15] Infopaq 事件判決では、単語は著作権によって保護され得ないことが示された。また、氏名、実在する人物の肖像、故人についても、裁判所が商標登録を認めることは極めて稀であるといわれている。[16] 一方で、実在しないキャラクターの登録は認められている。[17]

(3) ドイツ法[18]

著作権と商標権に関してドイツにおいては、著作権と商標権の保護目的が異なることから基本的に同一の対象に

対しても併存しうると考えられている。そのため、著作権と商標権の両権利は抵触する場面が発生しうるのであるが、この問題についてドイツ法は、②類型に示すように、権利存立場面の問題として両権利の抵触関係の存在について拒絶理由とはしないものの、取消理由[19]としている。ドイツ商標法一三条は、商標登録が他の先の権利との関係で抹消されることを定めている。同条はまず、「登録商標の優先順位に関係する日より前に、第九条から第一二条までに定める権利以外の権利を他の者が取得した場合であって、その者がドイツ連邦共和国の全領域において当該登録商標の使用を差し止める権限を有するときは、当該商標の登録は取り消すことができる。[20]」と規定する。そして、同条二項において、同条一項にいう「他の権利」に該当するものが規定されており、三号で著作権を定めている。

ドイツ法によれば、著作権と商標権の時間的優位性については、六条三項が出願日基準であることを示し、一三条に定める権利の時間的優位の決定については、権利取得時が基準となることが定められている。

ドイツ商標法においては、著作権と商標権の抵触に関して、以上のような規定により規律されているのであるが、商標登録の抹消については、訴訟によって行われる。[21]つまり、裁判所によって手続きが行われるのである。この訴訟を提起することができるのは、一三条に規定された権利の保有者であるが、訴訟の相手方は、商標の保有者として登録された者又はその承継人である。[22]

さらに、抹消請求権者は、抹消理由を有する商標権の行使に対して、抹消請求訴訟を提起しなくても、侵害訴訟において抹消理由を抗弁として主張することができると解されている。[23]そのため、商標権が出願日前に発生した著作権と抵触する場合、著作権者がその著作物を利用することは商標権侵害として排除されないということになる。

ドイツ商標法一三条二項三号に関して、著作権と商標権の抵触が直接の問題とされた事例はみあたらないが、七

一条一項は、未発行の著作物を著作権消滅後に適法に最初に発行等した者に対して、その著作物を排他的に利用する権利を認めており、この権利に基づいて商標登録の抹消が認められた事例[24]がある。

以上で紹介してきたように、ドイツ商標法においては著作権と商標権の抵触について無効理由として定めるものであり、著作権と商標権の抵触が生じること自体は拒絶理由として定められていない。この問題に関しては、一三条二項三号が著作権との抵触を無効理由と定めていることや、特許庁において著作権との抵触を審査することが困難であること等を理由として、著作権との抵触それ自体は拒絶理由とはならないと解されている[25]。

3　日本法

著作権と商標権に関して、日本法は③類型に示すように、権利行使場面における調整規定を備える形を採っている。すなわち、わが国においては、権利存立の場面について、商標法は著作権の対象となるようなものを排除する拒絶理由・無効理由等を設けていないのである[26]。著作権と商標権に関する唯一の規定は、商標法二九条であり、同規定は著作権が商標権と別個独立に存立することを前提として、両権利の併存によって生じうる抵触関係を規律しているのである。

商標法二九条は、昭和三四年の商標法改正に際して新たに設けられた規定である。旧法下においては、意匠権との関係についてのみ（旧商標法七条三項[27]）調整規定を置いていたが、著作権との抵触についても、出願の際に拒絶はしないが、登録商標の使用について商標権者は著作権者の許諾を得なければならないとする答申[28]に従って規定が設けられた。なぜ、昭和三四年という時期に著作権との関係について新たに調整規定を設けたのか理由は明らかではないが、同条の立法趣旨は次のようなものであるといわれている。すなわち、商標法二九条は、法律社会における秩序維持のための必要性から生じたものであり、同一対象について、著作権・商標権等の複数の絶対的支配権が

共存するということは権利相互にとっては、一つの矛盾であるから権利相互間における優位性を規定して調整を図ったものとされている。[29]

わが国において著作権と商標権の併存がしばしば問題とされてきたのは、キャラクター、[30]著作物のタイトル、[31]キャッチフレーズ・スローガン、[32]ロゴマーク、[33]商品形態[34]についてである。これらの事件の多くは、著作権又は商標権を否定するものが多い。実際に、権利行使場面において著作権と商標権の抵触が問題になったのは、ポパイ商標権侵害事件[35]である。

ポパイ商標権侵害事件の原告Xは、本件商標の商標権者であり、この商標権は控訴審係属中にZに譲渡された。XもZもポパイの著作権者とは無関係な者である。被告Yは、ポパイの文字及び絵が付されたY商品を販売する者で、Y商品はポパイの著作権者から複製許諾を得た者が製造したものであった。XはYの行為がXの商標権を侵害すると主張した。

大阪地裁判決[36]は、裁判所はY商品の絵の標章につき、本件商標に類似するとしたうえで、以下のように述べてこの標章については先発生のポパイの著作権と抵触し、商標法二九条により本件商標権の効力は及ばない旨が判示された。

商標法二九条は、「商標権がその出願日前に成立した著作権と抵触する場合には商標権者が、その限りにおいて、商標としての使用ができないのみならず、右商標権の禁止権が当該著作権に及ばない旨すなわち、著作権者ないしその複製権者が当該著作物の複製行為として当該著作物の複製物を商標に使用する行為が自己の商標権と抵触してもこれが差止めを求め得ない趣旨の規定と解するのが相当である。[37]」

ちなみに、この事件において、高裁判決までは、Y商品の文字標章の使用については、Xの請求を棄却していた

が、最高裁は、著作権者の許諾を得て標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権侵害を主張するのは客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用にほかならないと述べてXの請求を棄却した。

以上で説明したとおり、わが国においては、著作権と商標権の抵触関係について、権利行使の場面は商標法二九条が規定をしている。一方で、わが国において著作権と抵触する商標権を消滅させるための手段は備えられていない。もっとも、商標法二九条の規定があることにより、他人の著作権に関する商標について商標権者となった者は自己が登録商標を使用することが著作権侵害となることを認識することができる。商標法二九条の存在を参照すれば、商標権者が自己の登録商標の使用を積極的にはしないことが考えられる。その場合に、商標法五〇条が規定する不使用取消審判の要件を満たせば、不使用部分について商標登録を取り消すことが可能であろう。しかしながら、登録商標が使用されている場合に著作権と抵触する商標権を消滅させる方法は存在しておらず、この場合の解決策の不存在がわが国の抱える問題であるということを指摘することができるであろう。

4　台湾法

台湾法は④類型、すなわち基本的には①類型と同様に、権利存立場面の問題として著作権と商標権の抵触について規定を置いている。①類型との異なる点は、台湾法が規律としているのは権利存立場面でも、著作権侵害判決確定後の出願について問題としている点である。④類型は筆者の調査した限りにおいて、同様の制度を採用する国は存在せず、特徴的な制度であるので、以下では台湾法の沿革・運用を含めて内容を紹介することにする。

台湾においては、商標法三〇条一項一五号において、権利存立場面の問題として著作権と商標権が抵触する場面に関して規定を置いている。この規定が両権利の抵触関係の基礎となる条文である。同条が規定するのは、「商標が他人の著作権…中略…を侵害し、判決によりそれが確定した」場合である。つまり、この規定は、ある商標と他

人の著作権について、抵触関係事態の存在を拒絶理由としているのではなく、侵害判決確定後の商標登録出願について問題としているのである。

台湾法三〇条一項一五号は、商標権はいかなる既得権を害するものであってはならないとするＴＲＩＰＳ協定一六条一項に由来する(38)。現行法は、二〇〇三年に立体商標、音の商標を保護対象に加える際に、著作権との抵触場面の増加が予測されることから設けられた台湾法旧二三条一項一七号を改正したものであり、条文自体は旧条文と同じものである。

台湾法が、著作権を侵害し、「判決によりそれが確定したもの」を拒絶理由とするのは、多くの場合、他人の著作権を侵害しているか否かは、事実上あるいは法律上の問題であり、智慧財産局では、それを判断することができないため、裁判所に侵害判断を委ねることとしたためであるといわれている(39)。ただし、同意を得て出願されたものは、登録を禁ずる必要がないので、台湾法三〇条一項一五号但書はその点を明確にしている。

台湾法三〇条一項一五号違反は、異議申立理由及び無効理由になっている。無効審判は、行政法院口頭弁論終結時までに侵害判決が確定している場合に請求することができる(40)。

一方、二〇〇三年法下においては、著作権と商標権が抵触し、侵害判決が確定した場合だけではなく、商標権設定登録前に著作権侵害判決が確定した場合にも台湾法旧法五〇条一項を準用していた。二〇〇三年法が二〇一一年法に改正された際には、既に述べた変更のほか、無効審判請求の除斥期間についても変更がなされた。

著作権と商標権の抵触に関しては、二〇〇三年法下においては取消理由にもなっていたが、二〇一一年改正時にこの取消理由は削除された。削除理由は、登録商標の使用により他人の著作権等を侵害するか否かの判断は裁判所に委ねることとしたこと、及び、欧州諸国に類似規定が存在しないことであると言われている。

【台湾商標法改正状況】

	2011年法	2003年法	改正箇所
拒絶理由	30条１項　次に掲げる条件の何れかに該当する商標は，登録することができない。 15号　商標が他人の著作権，特許権又はその他の権利を侵害し，判決によりそれが確定したもの。	23条１項　商標登録出願は，登録を求める商標が次に掲げる条件の何れかに該当する者は，拒絶されるものとする。 17号　他人の著作権，特許権その他の権利を侵害しているものであり，当該侵害が判決によって確定した者。ただし，前記の規定は，当該他人の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。	旧23条１項17号を現条文に移行。 用語統一・字句修正。
無効理由	57条　商標の登録が第29条第１項，第30条第１項又は第65条第３項の規定する情況に違反して為された場合，利害関係人又は審査官は商標主務官庁に対し，その登録に係る無効審判を請求又は提起することができる。 （以下省略）	50条１項　商標登録が第23条第１項又は第59条第４項の規定に違反しているときは，利害関係人又は審査官は登録庁に対し，その登録についての無効審判を請求することができる。 同条２項　前項の規定は，商標がその登録前に他人の著作権，特許権その他の権利を侵害し，かつ，その侵害が裁判所の判決により確定している場合に準用する。	50条１項を現条文に移行。 50条２項を削除。
	58条　商標の登録が第29条第１項第１号，第３号，第30条第１項第９号から第15号まで，又は第65条第３項に規定する情況に違反していても，登録公告日から５年が経過している場合には，無効審判を請求又は提起することができない。	51条２項　商標が第23条第１項第１号及び第２号並びに第12号から第17号まで又は第59条第４項の規定に基づいて定められた条件に違反しているが，登録公告後５年が経過している場合は，何人もそれについての無効審判の請求をしてはならない。 前条第２項に規定した判決が確定した日から５年が経過している場合は，何人も無効審判の請求をしてはならない。	51条２項を現条文に移行。 除斥期間： 侵害判決確定から５年 →登録公告日から５年

取消理由	63条　商標登録後，次の各号のいずれかの情況に該当する場合，商標主務官庁は，職権で又は請求によりその登録を撤回しなければならない。 （関係条文削除）	57条第１項　商標登録後，次に掲げる事情の何れかが生じたときは，登録庁は職権又は申請により，当該登録を取り消さなければならない。 ６号　商標の使用が他人の著作権，特許権その他の権利を侵害する旨の裁判所による判決が確定した場合	57条６号削除

二〇一一年法において、著作権と商標権の抵触関係に関する手続きが無効審判に一本化され、無効審判請求の除斥期間が登録公告後五年とされた結果、著作権者は、著作権を侵害する出願の存在を知ってからできるだけ早く著作権侵害訴訟を提起し、侵害判決を得なければ、著作権と抵触する商標権の消滅をさせることができなくなった。そのため、台湾法三〇条一項一五号の運用に関して、智慧財産局は原則として審査段階において出願商標が他人の著作権を侵害するか否かを調査することはないが、著作権者や第三者から出願商標が侵害をしている旨の情報提供があった際には審査において考慮することとし、審査段階において侵害訴訟が提起された場合には、判決が確定するまで智慧財産局は審査を中断し、判決確定後、当該出願を拒絶することとしている(41)。

このように、台湾法においては、著作権と商標権の抵触について、権利存立場面の問題と捉えて、拒絶理由・無効理由等として規定を置いている。しかしながら、現行法下においてこの規定が適用された事例は全くない。二〇〇三年法下においては、台湾法旧二三条一項一五号、旧五七条一項六号について争われた事例が二件存在する。一つは、係争対象の商標権と著作権の抵触が本質的な問題ではない事例(42)、もう一つは、著作権者が使用許諾をしていた事例(43)である。いずれも、商標権維持の判断がなされたものである。

台湾法においては、著作権と商標権の抵触関係については権利存立場面の問題とし

て規定されている。権利存立場面の問題として規定を置いているのは、智慧財産局が著作権侵害の成否について判断できないことから、侵害判断を智慧財産法院に委ねているためである。すなわち、著作権と商標権が抵触する場合に著作権を侵害する旨の判決が確定している場合に商標権を拒絶・無効にすることとしている。もっとも、現行法下においては、著作権侵害をする旨の判決は、行政訴訟の口頭弁論終結時までに確定している必要があるため、台湾法三〇条一項一五号が実質的に問題となることはないようである。

以上のように、台湾法では、著作権と商標権の抵触を権利存立場面の問題として規律しているのであるが、著作権と商標権の抵触は権利行使場面において問題となることはないのであろうか。台湾法においては、著作権と商標権の時間的優位に関する規定は存在していない。しかしながら、裁判例をみる限りにおいては、著作権と商標権の発生の時間的優位については商標登録出願日と著作権の発生日の関係に着目して判断がなされているように見受けられる(44)。商標権侵害訴訟の場面において、著作権者は商標権者が著作権侵害をしているとして反訴請求をすることは可能であるが、この段階においては、先で説明したとおり、著作権侵害判決が確定する前であるので、無効の抗弁(45)を提出することはできない。

5　アメリカ法

アメリカ法は⑤類型の制度を採用する国であり、商標法には著作権と商標権に関する調整規定は権利存立の場面及び権利行使の場面いずれについても設けていない。もっとも著作権登録と関連する規定は存在している。その規定によると名前、題号、スローガン等の短いフレーズや親しみやすいシンボル又はデザインは著作権登録を受けることができない(46)。著作権局は、登録に際して、特許商標庁で登録されうるものか否かを調査することはないが、商標権の対象となるような印刷あるいはラベルを含むものであっても、著作権登録の申請のために必要不可欠な資格

を有する場合には著作権登録を主張することができるとされている。[47] 著作権の主張については、Lanham 法の規定に基づいてもなしうる。[48] 識別性を有する標章の最初の使用者は、紛らわしい類似商標を付した商品・役務を提供する者を提訴することができ、Lanham 法は「虚偽の出所表示」があった場合における救済措置について規定している。パッシングオフの典型例としては、特定の会社やその製品に関連づけられた名前、文字、及び記号を保護するための商標権侵害を主張する場合を掲げることができる。著作権と商標権が併存する場面においては、パッシングオフと著作権侵害の主張が重複するということである。例えば、製品に関してラベルの印刷物の著作権を有している原告は、被告が原告のラベルと類似のラベルを創作した場合、著作権侵害訴訟を提起することができるし、さらに、被告が同一・類似のラベルで商品を販売した結果、商品者に被告の商品の出所について誤認混同を生じさせた場合には著作権侵害訴訟を提起することができる。近年、パッシングオフに基づく訴訟件数が増え、それらによりもたらされる判決の範囲が拡大してきている。[49]

以上で紹介した規定からも読み取れるように、アメリカにおいては著作権と商標権の併存自体は否定されていない。一般論として、裁判所[50]は、特許権、商標権、著作権は区別可能であり保護のあり方は独立していると述べる。この原則によれば、知的財産権の存在・不存在は、自動的に他の権利を自動的に排除するものではない。裁判所がこのような立場を採るのは、特許法、商標法、著作権法の各法律は、相互に排他的な異なるコンセプトの異なる種類の保護を与えるものであると捉えられるからである。[51]

この点について第七巡回裁判所は、一つ以上の知的財産権を保護する法律により、一貫して異なる品質の商品は同時にまたは継続して保護されうると述べている。[52] 例えば、ハイファッションウォッチとジュエリーのデザインを複数の権利により保護することを認めている。[53]

アメリカにおいては、著作権と商標権の併存を認めつつも、両権利を何らかの形で調整する規定は存在しない。そのような状況下において著作権と商標権の抵触場面では、どのような問題が発生するのであろうか。

著作権と商標権の調整が働かないということは、相互に侵害しうる関係が発生しうるということになる。つまり、商標権の存在は著作権侵害訴訟における防御方法とはならず、逆に、著作権の存在は商標権侵害訴訟における防御方法とはならないのである(54)。例えば、Xが写真・音楽等の他人の著作物の著作権を侵害すると主張する事例において、Yが写真・音楽について有効な商標権を取得していたという事実は、著作権侵害の請求に対する防御にはならない。この点について、著作権者が合衆国政府の付与した商標権についての商標が使用されることより自己の有する著作権が害されたとして主張した事件がある。特許商標局が商標権を付与した行為について合衆国政府及び特許商標局が何らかの責任を負うのか否かが争われた事例において、連邦巡回裁判所は、合衆国政府と特許庁は責任を負うことはない旨を示した(55)。

以上でみてきたように、著作権者は商標権の存在について著作権侵害訴訟において争うことになる。この点について、著作権者が侵害訴訟において商標権の有効性を争えるか否かという問題がある。裁判所は著作物について著作権を主張する芸術家は、無効あるいは取消しを求めることはできないと述べた(56)。著作権侵害訴訟は、特許庁における inter partes challenges ではないためである。

アメリカにおいては、著作権と商標権の併存を認めつつも、抵触について調整する規定がないため、両権利が併存する場面においては相互に権利を侵害することとなる場合が発生しうる。

第三節　小　括

わが国のように、著作権と商標権の抵触関係について権利行使場面における調整規定を設ける国は調査した限りにおいては韓国以外に存在していない。一方で、日本法とは異なり、権利存立場面の問題として著作権と商標権の抵触関係を規定する国は多く見受けられる。すなわち、著作権と商標権の抵触関係については、拒絶理由として、あるいは、無効理由等として規律する立法例が多い。

以上で見てきたように、日本法の規定のあり方は、世界的には少数派に属するわけである。日本法では、商標登録出願審査の段階では、他人との著作権との抵触関係について不問としつつも、抵触関係が存在する場合に事後的に救済を与えている。しかし、わが国の制度は、抵触関係の存在を理由とした商標権の無効・取消しを認める制度を有していない。次章では、この点について、各国の状況と比較しながら検討を進めたい。

第三章　各国の法制と日本法との比較

第一節　著作権と商標権の併存についての各国の考え方

ここまで、著作権と商標権が併存する場合の調整につき、各国の制度を概観してきた。著作権と商標権が併存する場合における調整のあり方は、各国様々な形で規定されていた（あるいは規定をおいていない）が、調整の意義・方向性は概ね共通しているように見受けられた。

まず、いずれの国においても、著作権と商標権の併存自体を否定する規定は見受けられず、むしろ両権利は併存しうるものと捉えている。そして、著作権の発生及び商標権の発生についてそれぞれの権利を取り扱う機関が異なっており、いずれの機関も商標登録出願が他人の著作権に依拠したものであるか（アメリカの場合は、著作権登

録について商標登録が存在するか）否かを調査しないという点で共通しているといえる。結果として、いずれの国においても著作権と商標権が併存する結果、両権利の抵触関係が発生し、そのような場面において二つの権利をどのように調整するのか否かという問題が生じるに至っていることを指摘することができるであろう。

著作権と商標権について以上のような共通点を見出すことができる一方で、著作権と商標権の抵触が発生している場面における、各国の調整規定のあり方は様々である。しかしながら、実質的に著作権と商標権の抵触場面が問題とされる事例は、どの国においても少ないか全く存在しないという状況であった。そして、実際に著作権と商標権の抵触が問題となるのは、商標権が成立した後であることが判明した。

第二節　わが国において今後検討していくべき視点

1　前　提

すでに紹介してきたように調整のあり方は各国で異なっているものの、著作権と商標権の調整規定を設けた理由は、共通しているといえるであろう。すなわち、出願商標について特許庁等は当該商標が他人の著作権を侵害するものか否かを判断することができないために調整策を講じているということである。

著作権と商標権の抵触が発生した場合の調整のあり方を検討するにあたり、①著作権の存在（アメリカにおいては商標権の存在についても含まれるであろう。）の調査をすることなく商標登録出願の審査が行われているという点、②著作権と商標権の抵触関係が問題となる場面の多くは商標権成立後であるという点に着目して議論を進めることにしたい。

2　権利行使場面における調整規定の意義

①の視点として示したように、著作権と商標権の抵触関係の存否について、出願審査の段階において抵触関係を判断することは困難であるように思われる。実際に、出願審査場面において両権利の抵触関係の存在が明らかになることは稀であり、各国の状況と照らし合わせてみても、商標登録出願の場面において著作権と商標権の抵触関係が問題となることは、ほとんどないように思われる。権利存立場面のうち、無効理由のみを規定するドイツ法においても、著作権と商標権の抵触関係の存在について商標権抹消請求訴訟において抗弁として提出することができるとされており、②の視点からも、日本法のように、出願審査段階においては著作権との抵触関係については審査せずに、商標権を成立させて、両権利の調整は侵害訴訟の場面において行うことは十分意義があるように思われる。

3　権利存立場面における拒絶理由・無効理由等の意義

著作権と商標権の抵触について多くの国では、権利存立場面の問題として規律をしているところ、日本法は権利行使場面についてのみを規律している。すなわち、繰り返しになるが、著作権と商標権が抵触する場面における調整の必要性についての根底にある考え方は世界的に共通しているのに対して、事後的救済のあり方が大きく異なっているのである。

著作権と商標権の抵触関係について、いずれの国の調整方法がより使いやすいものと考えられるだろうか。あるいは、適当であると考えられるであろうか。

①の視点から、他人の著作権との抵触関係について、特許庁に判断を委ねることは困難であるように思われる。このことに鑑みれば、著作権が商標権と抵触する場面につきあらたに拒絶理由として規定を設けたとしてもあまり意味をなさないように思われる。

一方で、②の視点から、著作権と商標権の抵触関係の存在が問題になるのは、商標権が成立した後であると考えられるので、事後的な救済措置として著作権を侵害する商標権を無効にすることを認めるという救済策の選択肢となりうるものであろう。しかしながら、商標権成立後であったとしても、わが国では無効審判において特許庁に著作権との抵触関係の存否を判断させることは、審査において著作権の判断を委ねることが困難であるのと同様の理由から採用することはできないであろう。

一方、この場面において、台湾法五八条のような規定により無効とする方法は、採用しうる方法の一つになりうるように思われる。台湾法においては、侵害判決が確定した場合を無効理由としており、裁判所の判断を経た後に無効審判手続きをすることができる。著作権と商標権の抵触が確定した後に商標権の存在が不都合になることが考えられるので、この規定は著作権者との関係において意義のあるものと思われる。裁判所により登録商標の使用が著作権侵害をしている旨の判決が確定されたのならば、特許庁において、その判断に基づいて審判手続きを行うことは困難ではないであろう。しかし、侵害判決が確定した場合について無効理由のみとして規定するとすれば、違和感が生じることを否めない。一般的に無効審判は、登録要件を満たさないにも関わらず過誤により登録された商標を無効にするための手続きであるといわれているからである。既に説明をしたように、著作権と商標権が抵触すること自体は特許庁において審査をしない（すべきではない）のであり、他人の著作権を侵害する商標権を成立させることが過誤であるとは言い切れない。したがって、この場面において商標権を消滅させる方法として無効審判制度を利用することは慎重に検討しなければならないであろう。

4　日本法が採用しうる制度

無効審判以外の方法としては、①著作権侵害判決の確定した場合に取消審判請求を認める方法、②著作権侵害

訴訟において商標権の取消請求を抗弁として提出する方法、③著作権侵害確定判決をもって特許庁に商標登録抹消請求を行うという方法が考えられるであろう。①に関しては、改正前の台湾法に同様の制度が存在していた。台湾におけるこの制度は、著作権侵害の成否につき裁判所に判断を委ねることとした結果、廃止されるに至ったものである。我が国においても、侵害成否の判断については、裁判所に委ねるという立場は揺るぎないものであるように思われる。また、取消審決の効果は一般的に将来効であるところ、著作権侵害判決が確定した後に審判請求を可能とするのならば、少なくとも、侵害判決確定日まで審決の効果を遡及させる必要があるだろう。

②については、ドイツ法における考え方と同様の内容である。ドイツにおいては、著作権と抵触するという無効理由の存在について商標権抹消請求を裁判所に提起するができる。この方法は、著作権と商標権の調整のあり方としてバランスのとれたものであると評価することができるであろう。しかし、日本法がこのような制度を導入するためには、裁判所において商標権を抹消する制度を新たに導入すること、また、裁判所において抹消請求が認められた場合の判決の効力についても検討を要するだろう。ドイツ法のような形で取消と制度を導入する場合、おそらくは、わが国の取消審判制度が類似の制度であるように思われる。この点についてもやはり、取消審決の効果について検討する必要があるだろう。

③の著作権侵害確定判決をもって特許庁に商標登録抹消請求を行うという方法について、そもそもわが国の商標法はこのような制度を持たない。しかし、著作権侵害判決確定後は、特許庁において著作権侵害に関する事実上及び法律上の問題を取り上げることはないと思われるので、より簡易な方法で商標権を抹消することができれば著作権者の負担を軽減できるのではないかと思われる。また、侵害判決が確定した場合においても、ライセンス契約の締結等により、商標権者が商標権の存続を希望し、著作権者がそれに同意することも考えられるため、侵害判決が

確定した場合に、必ず無効あるいは取消しという措置を講ずる必要性が生じる訳ではないであろう。このことに鑑みれば、あえて、著作権と商標権の抵触関係について無効理由・取消理由を設けることはなく、商標権者との間において著作権侵害判決が確定した後に抹消請求を認めるという方法は、事後的救済策の選択肢として考慮の余地があるように思われる。

もっとも、いったん特許庁が成立させた権利について裁判所の判決をもって抹消させるという法的枠組みは現在、他の産業財産法分野においても存在していない。このような方法を採ることが可能であるのか否かは今後の課題として残されているといえるであろう。

第四章　むすび

著作権と商標権が抵触する場面について、日本法が向かうべき方向性を示して本稿を閉じることとしたい。著作権と商標権の抵触関係が問題となることが多いのは著作権と抵触する商標権が成立した後あるいは侵害訴訟の場面である。著作権と商標権の調整は、両権利の抵触関係が発生後に行うものとして規律するわが国の現商標法二九条はそのような世界的動向にも対応するものであると考える。権利行使段階における調整規定を設ける国は世界的にみれば少数ではあるが、商標法二九条は維持すべきであろう。

他方、わが国においては、著作権と抵触する商標権を消滅させるための手段が備えられていない。しかしながら、著作権と抵触する商標権は、著作権者が著作物を利用するにあたっての障害となり、商標権の存在自体が不都合となることも考えられる。そのため、著作権と抵触する商標権を消滅させるための手段を備える必要性があるように思われる。方法としては、すでに説明してきた三つの方法が考えうる。そのうち、筆者は、著作権侵害判決確定後

に商標権の抹消請求を特許庁にすることができるとする方法が望ましいと考える。ドイツ法のように、侵害訴訟中に裁判所において取消の判断をするという方法も紛争の一回的解決という側面から非常に有用であると思われる。もし、日本がドイツ法のような制度を採用するのならば、おそらく、無効の抗弁が認められる場合と同様に、判決の効力は当事者間にしか及ばないとするものとして制度設計がなされることが考えられるであろう。つまり、商標権取消の効力は当事者効とされることが考えられる。そうであるならば、裁判所の取消判決は、商標権の消滅に直接つながるものにはならない可能性が考えうる。もっとも、日本法において抜本的に制度を改革し、商標権取消判決の効力が対世効とするよう制度設計がなされれば、ドイツ法と同様の運用が可能であるように思われる。しかし、これを実現するためには、他の審判手続きと審決の効果との関係等、関連する様々な問題との関係を調整する必要が生じるであろう。

以上の状況を総合的に考慮すると、著作権と抵触する商標権を消滅させるための方法を新たに設けるのであれば、侵害判決確定後に特許庁に対して抹消請求を行うとの措置を講ずることができるよう設計するのが望ましいのではないだろうか。

［付記］　本研究はＪＳＰＳ12888840の助成を受けた研究成果の一部である。

（1）　小野昌延編『注解商標法（上）（新版）』（青林書院、二〇〇五年）七二八頁［三山裕三］。一九九〇年の商標条約時の議論は、この文献の記述を参照した。

（2）　ＥＵハーモ指令（2008/95/EC）。

（3）　ＥＵ共同体商標規則（No. 207/2009）。

（4）　ＥＵハーモ指令四条四項。

(5) EUハーモ指令四条四項(c)。

(6) EUハーモ指令四条四項(c)(iii)。

(7) EU共同体商標規則五三条二項。

(8) EU共同体商標規則五三条二項(c)。

(9) 二〇〇八年商標法五条(4)。

(10) 二〇〇八年商標法五条(4)(b)。

(11) 二〇〇八年商標法五条(5)。

(12) 二〇〇八年商標法四七条(2)(b)。

(13) EUハーモ指令（2008/95/EC)。

(14) Estelle Derclaye, Matthias Leistner, *Intellectual Property Overlaps— A European Perspective* (HART PUBLISHING, 2011), 200.

(15) *See*, Case C-5/08 Infopaq International AS v Dankse Dagblades Forening [2009] All ER (D) 212, para 45. また、この論点との関連でスローガンについても議論がある。*See*, Fransis Day and Hunter v. 20th Century Fox [1940] AC 112.

(16) *See*, Alison Firth, National Report of United Kingdom, ALAI 2001 Sessions II A and II B: The Rerationship of Copyright and Trademarks, Adjuncts and Alternatives to Copyright Questionnaires and National Reports, Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, 〈http://www.alai-usa.org/2001_conference/3_reports_en.htm〉

(17) Mirage Studios v. Counter-feat Clothing [1991] FSR 145.

(18) ドイツ法の説明については、茶園成樹「著作権と商標権の関係」コピライト六〇四号（二〇一一年）二頁に依拠する部分が多い。

(19) ドイツ商標法一三条二項。

(20) ドイツ商標法一三条一項。

(21) ドイツ商標法五〇条一項　商標の登録は、それが第九条から第一三条までの規定による優先順位の権利によって損なわれる場合には、無効事由による訴訟の提起により、取り消されるものとする。

(22) ドイツ商標法五五条一項。
(23) Fezer, Markenrecht (4. Auflage 2009), § 51 Rn 1.
(24) LG Magdeburg, v. 16. 10. 2003, GRUR 2004, 672.
(25) Ingerl/Rohnke, Markengesetz (3. Auflage 2010), § 8 Rn 275.
(26) なお、わが国において、著作権と抵触する商標は、商標法四条一項七号にいう公序良俗に違反するものであるかについて議論がある。この問題に関する審判決例として、知財高判平成一八年九月二〇日・平成一七年(行ケ)第一〇三四九号［Anne of Green Gables 事件］、平成一七年七月六日・平成一七年(行ケ)第一〇二四七号［HARVEY BALL 事件］、東京高判平成一三年五月三〇日判時一七九七号一五〇頁［キューピーⅠ事件］、特許庁審決昭和三三年審判第六五二号［MICKY MOUSE 事件］など。
(27) 旧商標法七条三項　商標権カ其ノ登録商標ノ使用ノ態様ニ依リ其ノ出願ノ日前ノ出願ニ係ル意匠権ト牴觸スル場合ニ於テハ商標権者ハ意匠権者ノ實施許諾アルニ非サレハ其ノ態様ニ於テ登録商標ヲ使用スルコトヲ得ス
(28) 特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』(発明協会、一九五七年)八五―八六頁。
(29) 三宅正雄『商標法雑感』(冨山房、一九七八年)二四四頁。
(30) 最判平成九年七月一七日民集五一巻六号二七一四頁［ポパイ漫画事件］、最判平成二年七月二〇日民集四四巻五号八七六頁［ポパイ商標権侵害事件］。
(31) 著作権消滅後に著作物の題号について商標権を取得した者に対して当該商標権の無効を求めた事件として Anne of Green Gables 事件前掲(26)。
(32) キャッチフレーズの著作物該当性を否定した事例として大阪高判平成一〇年七月一七日・平成一〇年(ネ)第五一八号［ニューディナーパン事件］。キャッチフレーズの商標権について被告の行為が商標的使用ではないとして原告の請求を退けた事例として、東京地判平成二二年一一月二五日・平成二〇年(ワ)第三四八五二号［塾なのに家庭教師事件］。
(33) ロゴマークの著作物性を否定した事例として東京高判平成八年一月二五日知的裁判集二八巻一号一頁［AsaX 事件］。
(34) 商品形態の著作物性が否定された事例として東京地判平成二〇年七月四日・平成一九年(ワ)第一九二七五号［プチホルダー事件］、東京地判平成二二年一一月一八日・平成二一年(ワ)第一一九三号［TRIPP TRAPP 事件］。

(35) ポパイ商標権侵害事件前掲(30)。

(36) 大阪地判昭和五九年二月二八日無体裁集一六巻一号一三八頁［ポパイ商標権侵害事件地裁判決］。同事件控訴審である大阪高判昭和六〇年九月二六日無体集一七巻三号四一一頁［ポパイ商標権侵害事件高裁判決］も同様の判断を示した。

(37) ポパイ商標権侵害事件地裁判決前掲(30)。

(38) 経済部智慧財産局『商標法逐条釋義』（二〇一二年）一〇二頁（以下、「釋義」という。）。この文献は、経済部智慧財産局ウェブサイトより入手することができる。〈http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/4271622086.pdf〉

(39) 釋義前掲(38)一〇一頁。

(40) 智慧財産法院九九年度行商訴字第一四九号。

(41) このような運用が用いられたケースは現在のところ存在していないが、二〇一三年九月に行った智慧財産局商標権組へのインタビュー（商標権組副組長・劉蓁蓁氏及び董延茜氏回答）において、このような運用を検討している旨の回答を得た。

(42) 智慧財産法院九八年度行商訴字第一五六号。

(43) 智慧財産法院九九年度行商訴字第一五〇号。

(44) 智慧財産法院一〇〇年度民著訴字二二号、同上訴審として智慧財産法院一〇一年度民著上字二号。

(45) 智慧財産案件審理法一六条。

(46) 連邦規則三七巻二〇二条一項(a)。

(47) 連邦規則三七巻二〇二条一〇項(b)参照。

(48) 合衆国法典第一五編一〇五一―一一二七条参照。

(49) *See, e.g.*, Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc, 505 U. S. 763 (1992).

(50) *See, e.g.*, Application of Mogan David Wine Corp., 372 F. 2d. 539 (1967).

(51) *See, e.g.*, Application of Penthouse Intern. Ltd., 565 F. 2d 679 (C. C. P. A. 1997), Bach v. Forever Living Products U. S., Inc., 473 F. Supp. 2d 1110 (W. D. Wash. 2007).

(52) Kohler Co. v. Moen Inc, 12 F. 3d. 632 (7th Cir. 1993).

(53) Yurman Studio, Inc. v. Castaneda, 591 F. Supp. 2d. 471 (S. D. N. Y. 2008).

(54) J. Thomas McCarthy, 1 McCarthy on trademarks and unfair competition (4th ed, 1996), § 6 : 14.

(55) Boyle v. U. S., 200 F. 3d. 1369 (Fed. Cir. 2000). なお、この事例においては、文字商標の商標権者は、著作権者の商標権を侵害しないと判示された。

(56) Marilyn Carano v. Vina Concha Y. Taro S. A., 67 U. S. P. Q. 2d 1149 (T. T. A. B. 2003).