

「ピーターラビット」不正競争仮処分申立事件（ライセンサーによるキャラクター名の商標登録とライセンス契約終了後の不正競争行為）
東京地判 H12(ヨ)22063号 H13.12.7

第1 はじめに

キャラクターの名称は、そのキャラクターが登場する書籍の題号になることが多いが、一般に書籍の題号は創作的表現と認めがたいことから著作物ではないと解されている。そこで、キャラクターの名称についての著作権者の保護は、周知又は著名商品表示として不正競争防止法によって図られたり、中には、キャラクターの名称自体を商標登録することにより保護を図る者もいる。

本件は、キャラクターの著作権者とキャラクターの名称の商標登録を有している者とが分かれているために紛争になった事件であるが、同様に著作権者と商標登録を有している者とが分かれた「ポパイ」商標権第3事件（最高裁平成2年7月20日第二小法廷判決）と異なるのは、商標登録を有している者がキャラクターの著作権者から従前はライセンスを受けて、キャラクターの絵も付して商品を製造販売していたという点である。従前に契約関係があったという点では、「トロイブロス」事件（大阪高裁昭和60年12月20日判決・無体集17-3-614、東京地裁昭和59年5月30日判決・判例タイムズ536-398）や「ドロテビス」事件（神戸地裁昭和57年12月21日判決・無体集14-3-813）に類似している面もあると言える。

第2 東京地裁平成13年12月7日決定（平成12年(ヨ)第22063号）の事案の概要

本件は、ピーターラビットという名のうさぎを主人公とする「ピーターラビットのおはなし」をはじめとする一連の絵本の著作権者で、ピーターラビットの商品化事業を行っている債権者が、ピーターラビットの商品化事業に関するライセンス契約関係にあった債務者が契約終了後もピーターラビットの名称（文字のみ）を使用し続けていたため、不正競争防止法に基づき債務者に対して、ピーターラビットの表示を使用することの差止め等を求めた事案である。債権者の請求に対し、債務者は、債権者との契約関係に入る直前からピーターラビットの名称（文字のみ）の商標権を出願し登

録していること等を理由にピーターラビットの名称（文字のみ）の表示使用が正当である旨主張している。また、本件商標権について債権者債務者間でその後締結された合意書の解釈も争いになっている。

東京地裁民事47部（合議）は、債務者の債務者表示使用行為等が、不正競争防止法2条1項1号の各要件を充足すると認定した上、債務者が登録を得ている本件商標権に基づく抗弁と、先使用权の抗弁をいずれも排斥し、債務者表示の使用を禁止する決定を下した。この仮処分決定は、平成13年12月22日各紙朝刊にて報道された。なお、筆者は債権者代理人（あさひ・狛法律事務所弁護士4名）の一人である。

第3 本件決定に対するコメント

1 総論

キャラクターの図柄と名称の権利の帰属主体が分かれているというのは異常事態であろう。本件のライセンサーには、このキャラクターを有名にしたのは自社であるというプライドがあったようであるが、それはライセンス契約に基づいた活動によるのであって、名称の権利だけを独自に取得したというのはそもそも無理があるように思われる。前記「ポパイ」商標権第3事件の最高裁判決も、キャラクターの人物像と名称とは不可分一体のものである旨を認定しており、この不可分一体性から考えても、著作権者側の仮処分を認めた本件決定は首肯できる素直な結論と思われる。

2 商標登録の抗弁とライセンサーによる商標出願に対するライセンサーの承諾

本件決定は、まず、次のとおり述べて商標出願時における外国での周知性を認定した。「本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願がされた当時、債権者は、日本では債権者商品化事業を始めたばかりであったが、外国においては、すでに多くのライセンサーとの間で契約を締結して、多くの商品について債権者商品化事業を行っていたのであり、ピーターラビットそれ自体が絵本によって広く知られていたことと相まっ

て、債権者による債権者商品化事業は、外国（特に英国）においては、広く知られていたものと認められる。」そして、外国において周知性が認められる状況において、「債務者が、債権者の承諾を得ることなく、本件商標権(2)ないし(10)に係る商標登録の出願をした場合には、商標法4条1項7号に該当する可能性が高いというべきである」と述べ、仮に債権者の承諾がなければ、債務者の出願した商標は、無効になる可能性が高い旨判示した。そのうえで「債務者が、本件商標権(2)ないし(10)を有しているとしても、それは、債権者とライセンス契約を締結し、その承諾を得たことによるものであって、そうでなければ、これらの商標権を有することができなかつた可能性が高いのであるから、第1ライセンス契約終了後に、債権者からの不正競争防止法に基づく請求に対して、これらの商標権を有していることを抗弁として主張することは許されなかつたというべきである」と判示している。また、第三者が債権者の承諾なく出願し登録を得て、債務者が当該第三者から譲り受けた本件商標権(1)についても、「第1ライセンス契約終了後に、債権者からの不正競争防止法に基づく請求に対して、これらの商標権を有していることを抗弁として主張することは許されなかつたというべきである」と判示している。以上を分かりやすく逆から述べれば、外国においても周知とはいえず、剽窃的に出願登録したのではなく、かつ債権者とは無関係に取得した商標であれば初めて、商標登録の存在が不正競争防止法に基づく請求に対する抗弁になる可能性が出てくるものと思われる。

本件においては、債権者と債務者との契約関係の途中において、債務者が本件商標権を有すること、本件商標権は、第2ライセンス契約の対象ではないこと、債務者が、その意思により、ライセンス商品の製造を行わないことを決めた場合、債務者は相互に合意する合理的な条項及び条件に従って本件商標権を移転すること、が記載された本件合意が成立していた。この本件合意により、債権者とは無関係に債務者が商標権を有していることになれば、商標権を抗弁として主張できる可能性が出てくる。本件合意の文言の解釈について（特に について）、債権者と債務者との間で争いがあつたが、本件決定は、本件合意の文言の解釈いかに拘わらず、債務者が独立した立場で商標権を有していることを定めたものではなく、また、 の場

合以外には、およそ本件商標権を債権者に移転する義務がないとまで定めたとは認められず、またライセンス契約が終了しても、債権者に対して権利を主張することまで定めたとは認められない旨を判示して、債務者の主張を排斥した。

3 平成5年の改正前不正競争防止法の6条について

本件では、債権者の不正競争防止法上の請求に対して、債務者は、商標登録の存在を抗弁に挙げている。この点、平成5年の改正前の不正競争防止法（以下「旧法」という）6条は、周知商品表示等に基づく請求に関して、工業所有権法上の権利行使の抗弁を規定していた。しかし、この規定は、登録商標を有してさえいれば、周知商品等表示の保有者からの請求を常に排斥できるのではないかとの誤解を生じさせるもので、立法論的な批判が多く、判例・学説においても旧法6条の抗弁は、制限的に解釈され、権利濫用として認められないとする多くの判例が蓄積していた。そこで、平成5年の改正により旧法6条は削除されたが、本件仮処分決定からも分かるとおり、現行法での主張の論理的な整理は次のようになるとと思われる。すなわち、旧法では、いったん商標権の行使という点が抗弁として成立し、不正競争防止法上の請求をする者が、かかる商標権の抗弁に対して、権利濫用であるとの再抗弁を提出し、権利濫用を基礎づける事実を主張立証する必要があつた。しかし、現行法では、商標権の行使が不正競争防止法上の請求に対する抗弁となるか否かについて、様々な事情が考慮されるので、商標権の抗弁を主張する者が公正な競争秩序の維持の観点から見て抗弁に値するという事情も併せて主張立証すべきということになる。

4 先使用权の抗弁

債務者は、債権者とのライセンス契約に基づいて、ピーターラビットの表示を使用していたのであって、先使用という主張は違和感がある。本件決定は、「債務者は、債権者及び債権者グループを表示するものとして需要者の間で広く認識されていた債権者表示と同一又は類似の債務者表示(1)及び(2)を使用しているところ、第2ライセンス契約は終了し、その後現在に至るまで債権者と債務者との間で契約関係はないこと、...債務者は、従前債務者表示(1)及び(2)を、ピーター

ラビットの図柄とともに使用していたところ、第2ライセンス契約終了後は、単に債務者表示(1)及び(2)のみを使用しており、債務者は、債務者表示(1)及び(2)のみを使用した商品を、他社が債権者の許諾を得て製造したピーターラビットの図柄が付された商品とともに展示して、販売しているものと認められること等の諸事情を総合勘案」して、先使用の抗弁を排斥した。

5 その他

本件決定では、不正競争防止法2条1項2号(著名商品等表示)については、1号に基づく請求が認められたため、特に判断されていない。しかし、田村善之教授も述べる通り(「不正競争法概説」1994年(有斐閣)171頁)、現時点において「表示が全国的に周知表示の主体 X のみを指し示す表示として著名となって

いるような場合、もはや登録商標権者 Y に登録商標権という排他権の庇護の下で信用を形成する余地は殆どなく、かえって登録商標権者 Y の使用は混乱を引き起こすだけである。この場合には、著名表示が示す主体 X のみに表示を使用させるべき」と思われる。

1号に基づく請求に対して、債務者は平成6年の附則3条の適用を主張しているが、債務者は従前図柄と共に使用していたのを、文字のみを使用するようになっており、既存状態の保護を目的とする附則3条の適用があるか否かについても、問題となろう。

本件については、本案の判決が平成14年12月27日に言い渡され(平成12年(ワ)第14226号、平成14年(ワ)第4485号)、不正競争行為の差止について本件仮処分と同様の判断がなされている。

(弁護士 菅 尋史)