

## Contents

- I. 商標権侵害における「混同」と「連想」について—英国の判例
- II. 仲裁条項の解釈が争われた事例
- III. 投資協定の利用可能性
- IV. お知らせ

### I. 商標権侵害における「混同」と「連想」について—英国の判例

弁護士 菊池 毅

商標の類似について、我が国の判例上、商品の出所の混同の恐れが、重要な判断要素とされてきたことは、周知のとおりである。ところで、1988年のEU商標指令を受けて立法された1994年英国商標法では、商標権侵害の要件として「混同の恐れ(likelihood of confusion)」が明文で要求され、さらに、この混同の恐れは、「商標との連想の恐れ(likelihood of association with the trademark)」を含むものと明記されている。この「混同」と「連想」の意義について論じた極めて興味深い英国裁判所の判例(Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants PLC, [1995] FSR 713 (Ch. D.))があるので紹介したい。

#### 1. 事案

原告は、WAGAMAMAの単語からなる三種の商標を登録し、WAGAMAMAの名称でレストランを運営していた。ロンドンのStreatham Streetに日

本式のヌードルバーを1992年に開設すると、様々なメディアに取り上げられ、いくつかの賞を受賞し、さらに2号店をロンドンの中心部に開店する等、大成功をおさめた(以上は判決文による。現在では、ヌードルバーにとどまらず、種々の日本食を提供し、店舗も多数に上るようである。<http://www.wagamama.com/>)。

被告は、自ら、あるいは子会社を通じていくつものレストランチェーンを運営する大手飲食店業者であるが、1993年に、インド風の内装と食事を提供するアメリカ様式の(American theme)レストランチェーンを展開することを決定した。このチェーンの名として「RAJAMAMA」が選定された。1号店は1995年4月にオープンした。

原告は同月中に警告書送付および訴訟提起を行った。これを受けて、被告は、ブランドネームをRAJAMAMAから、RAJA MAMA'Sに変更したので、

訴訟では、RAJAMAMA 及び RAJA MAMA'S について、原告 WAGAMAMA 商標権の侵害及び passing off の成否が争われた。

## 2. 連想の恐れ

商標権侵害の要件について、英国 1994 年商標法は、以下のように規定している。

(1) 原告商標と被告標章、原告指定商品と被告商品がともに同一であれば、特に別途混同の恐れを要せずに侵害が成立する。

(2) 商標(標章)、商品のいずれか一方が類似で他方が同一の場合、又は双方が類似に留まる場合は、公衆による混同の恐れがあることが侵害の要件となる。混同の恐れは、商標との連想の恐れを含むものとする。

原告の主張は、被告標章には原告商標との「連想の恐れ」があり、それ故に商標権侵害が認められるというものであった。被告の反論は、伝統的な「混同の恐れ」を超えた「連想の恐れ」という概念は(条文の文言に関わらず)英国商標法の下で認められるべきでなく、商標権侵害は否定される、というものであった。

原告が、「連想」でも侵害が成立するという根拠の一つは、ベネルクス商標法であった。

判決中の説明によれば、連想には、「商品の出所に関する連想」と、「マーク(商標・標章)同士の間での連想」とがあり、前者は、従前の英国法(1938 年商標法)下でも、伝統的な混同概念に含まれるとされてきた(「出所に関する連想」とは、日本人にはなじみの薄い概念であるが、おそらく、ドイツや日本でいう広義の混同概念と重なるところが大きいと思われる)。後者の連想は、出所の混同可能性が全くなく、単に一つのマークを見ればもう一つのマークが連想

されるというもので(non-origin association ともいう)、ベネルクス商標法ではこれが認められれば侵害が成立するとされてきたものの、他のヨーロッパ諸国ではそうではなかった。原告の主張によれば、1988 年 EU 商標指令が、「連想」により侵害が成立すると明記したのは、ベネルクス商標法の侵害概念を採用したものであり、故に 1994 年英国商標法の下でも、同様に解すべきだというのである。

判決は、原告の提出した expert witness statement を詳細に検討の上、EU 指令がベネルクス商標法の立場を採用したとする根拠はないとし、したがって、商標法の「連想の恐れ」の文言が、侵害概念を伝統的混同よりも拡張する目的で入れられたと判断する理由はないとした。

判決は、理由中で、原告の解釈に従うならば、EU 指令や商標法は、商標権者の取引に関係ない、マークそのものに関する独占を作り出すことになる。それは更新可能な著作権を認めるようなものである。EU 指令の前文には、登録商標の機能はとりわけ商標に商品の出所を示すことを保証する云々と書かれている、このような重要な問題について EU 指令をベネルクス法に合わせる意思があれば、その旨明記されていたはずである等と述べている。

## 3. 混同の恐れ等

ところが、判決は、結論として原告の請求を棄却せず、原告商標と被告標章との間に、伝統的な混同の存在を認め、侵害を肯定した。なお、原告の上記「連想」に関する主張は、伝統的混同概念では侵害は成立しないことを前提とするかのようなものであるが、原告が伝統的混同についてどのように主張していたか、連想の主張は伝統的混同の予備的主張に過ぎないものであったのか等は、判決文からは明らかでない。

混同の恐れについて判決は、離隔的観察に基づ

く「不完全記憶(imperfect recollection)」による混同の有無を論じ、特に比較的低価格のレストランサービスでは、「不完全記憶」が重要な役割を果たすとし、さらに被告標章が意味を有しないことも、「不完全記憶」をより発生させ易くするとした。そして、公衆のうち、ある者は、「不完全記憶」の結果両マークを同じものと考え、その他の者は、一方のマークは、同じ出所から出た他方のマークの延長物(extension)であると考え(上記の non-origin association を指すものと思われる)であろうとし、混同の恐れを認めた。

また、判決は、passing off についても肯定した。両マークの(発音上の)類似性を指摘の上、原告のビジネスは口コミによることが多いので、混同及び不完全記憶の可能性は相当なものであると述べ、さらに、「RAJA」の文言から、多くの潜在的な顧客は、原告がインドレストランを始めた、あるいは被告標章

が原告のレストランビジネスにその他の形で関係があると考えらるであろうと述べている。

#### 4. 結語

日本の商標法に関する判例は、混同の恐れについて、(商標法 4 条 1 項 15 号の混同の恐れを判断を除いて)広義の混同までは踏み込んでいないようである。他方、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号においては、明文で混同の恐れを要求し、かつ判例は、ここに広義の混同も含むものとしている。

実際の不正競争防止法の事案では、広義の混同というより、上記の non-origin association を主張しているに過ぎないとみられるものも見受けられ、混同と区別された意味での連想概念を認識しておくことが、日本の法実務においても、適切な主張の構築に役に立つと思われる。

## II. 仲裁条項の解釈が争われた事例

弁護士 赤塚 洋信

本稿では当事務所が取り扱った仲裁事件についてご紹介します。仲裁条項における仲裁地等が問題となった事案です。

### 1. 事案の概要

当事務所の依頼者である X 社(日本企業)は Y 社(フランス企業)との間で消費者向けの商品についての販売店契約を締結しました。この契約においては、X 社が日本における独占的な販売店(ディストリビューター)であり、Y 社が商品の供給者とされていました。さらに、契約には最低購買量の定めがあり、契約期間中、X 社は一定金額の商品を Y 社から購入するとの義務を負っていました。しかし、Y 社の供

給する商品の売れ行きは当初の見込みを下回り、結果的に X 社は最低購買量を達成することができませんでした。そのため、Y 社は X 社に対して最低購買義務の不履行があると主張し、債務不履行に基づく損害賠償を請求しました。なお、契約には最低購買義務の不履行に際しての予定損害賠償の金額が定められており、Y 社は損害額を立証する必要がありませんでした。

本件で問題となったのは仲裁条項の解釈です。仲裁条項では、「パリ又は東京における仲裁により、フランス又は日本の仲裁機関で実施されている商事仲裁規則に則って解決されるものとする」という文言が規定されていました。Y 社はパリの仲裁機関に対して損害賠償を求めて仲裁を申し立て、X 社は

それに対抗して東京の日本商事仲裁協会に対して債務不存在確認を求めて仲裁を申し立てました。結局、パリの仲裁機関の手続きは進行せず、東京の仲裁のみが進行して仲裁判断が示されました。仲裁判断の内容は、過失相殺をしたうえで一定の債務の存在を確認するというものでした。

## 2. 仲裁地

仲裁地とは、一般に、仲裁の審理や仲裁判断が行われることを予定して、当事者が合意により定めた仲裁の本拠となる地をいいます。多くの場合、仲裁地において意見陳述等の審理が行われます。

本件では、仲裁条項において仲裁地が「パリ又は東京」とされていたため、パリ又は東京のいずれかであれば仲裁を申し立てることができるように読めます。しかし、同じ紛争が異なる仲裁廷で審理されることは異例です。本件ではY社が先にパリで仲裁を申し立てていたことから、パリでの仲裁に加えて東京でも仲裁を行うことができるかが問題になりました。日本商事仲裁協会の仲裁人も本案前の先決事項としてこの問題を仲裁権限の有無という形で取り上げました。最終的には東京の仲裁人は仲裁権限を肯定しましたが、同じ紛争を異なる仲裁廷が審理する場合の非効率や判断の矛盾を避けるべきとの立場もありうるようです。仲裁人によっては仲裁権限を否定する可能性もあると思われます。

## 3. 仲裁機関の指定

仲裁条項においては仲裁事務を取り扱う仲裁機関が指定されることが多いといえます(指定しないことも可能ですが、仲裁をする際に別途仲裁のルールについて合意する必要が生じます)。具体的には、仲裁機関を指定する場合、仲裁条項において、当該仲裁機関の採用している仲裁規則に従って紛争を解決する旨を規定します。

本件では、仲裁条項において「フランス又は日本の仲裁機関で実施されている商事仲裁規則に則っ

て解決されるものとする」と規定されていました。しかし、この記載では「日本の仲裁機関」とあるのみで日本商事仲裁協会を仲裁機関として指定しているのかは明らかではありません。本来、日本商事仲裁協会を仲裁機関と指定するのであれば、「一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする」という旨の文言とすべきでした。

この点についても本案前の問題として取り上げられました。X社は商事仲裁規則という名称の仲裁規則を有するのは日本商事仲裁協会のみであること等を主張し、仲裁人も当事者の合理的な意思解釈として日本商事仲裁協会が指定されていると判断しました。

## 4. 仲裁条項を定める場合の注意点

契約交渉においては、仲裁条項を定める際、仲裁地をどこにするかを協議します。基本的には交渉力の強い当事者の意向で決まることが多いといえますが、対等に近い立場の場合、どのように仲裁地を決めるか悩ましいケースもあります。中立的な第三国とすることも可能ですが、第三国での仲裁は公平ではあってもお互いにとって手間とコストがかかることから必ずしも最良ではありません。また、いわゆるクロス条項、すなわち被申立人の所在地を仲裁地とするアレンジもあり得るところですが、そのような条項がどの法域でも通用するかは明らかでなく、仲裁人によっては疑念を持つ可能性も否定できません。

仲裁地をどこに指定するにしても、仲裁は紛争解決のための最後の手段として利用されるものなので、意図したとおりに仲裁条項が機能するようにしておく必要があります。注意しなければならないのは、仲裁条項はその文言に不備があると有効な仲裁合意として認められないことがあるということです。典型的には、仲裁に服する旨の文言に加えて裁判所の管轄を指定しているような場合や、仲裁を行うことが「できる」という可能的な文言としている場合、

仲裁ができなくなるおそれがあります。そのため、仲裁条項のドラフティングにあたっては、仲裁合意として有効であるか、また、本稿で紹介したような事態を招くおそれがないか、慎重に検討する必要があります。

仲裁機関の選択にあたっては、定評ある仲裁機関を指定するのが安全であるといえます。新興国などでは仲裁機関や仲裁人の実績が不足している場合もあると思われますので注意が必要です。仲裁の経験のある専門家や現地弁護士の意見も踏まえて仲裁機関を選択することをお勧めします。

### III. 投資協定の利用可能性

弁護士 高橋 直樹

豊富な天然資源や成長市場に惹かれ、新興国や発展途上国でのビジネスを行う又は検討する企業が増えています。ビジネスの世界でローリスク・ハイリターンは期待し難く、新興国や発展途上国でのビジネスには様々なリスクがあります。その一つに、急な政策変更、突然の収用、外資企業に対する差別的な取扱い等の国家の措置によりビジネスが立ち行かなくなる事態があります。

本稿では、投資協定交渉等を担当する経済産業省通商政策局経済連携課での勤務経験を踏まえ、海外に事業を展開する企業による投資協定の利用可能性について議論してみたいと思います。

#### 1. そもそも投資協定とは何なのか？

投資協定は国家間で締結される条約です。この条約を結んだ国は、相手国企業及びそれらの投資財産(現地法人、支店、不動産など)に対して、①自国企業や第三国企業及びそれらの投資財産に対するよりも不利な取扱い、②公共の目的や十分な補償のない強制的な財産の取得、③日本法でいう信義則に反するような取扱い等をしないことをお互いに約束します。また、この条約を結んだ国がこれらの義務に違反した場合、その違反によって損害を被った相手国企業は、違反した国に対して直接国際仲裁を申し立てることができます。投資協定は、

海外に事業展開する企業が、進出先の国の機関による差別的、恣意的又は不合理な措置に対抗するための武器を与えてくれます。

#### 2. 投資協定に基づく仲裁はどのくらい利用されているのか？

これまでに世界で3000以上の投資協定が締結されており、投資協定に基づく仲裁が600件以上も申し立てられています。欧米企業による申立てが半数以上を占めますが、それ以外の国の企業も利用しています。

日本企業関わった投資協定に基づく仲裁は、長らく野村證券の子会社であるオランダ企業がチェコ政府に対して仲裁を申し立てたサルカ事件の一件のみでした(この事件では、2006年にPartial Awardが下され、その後チェコ政府が187億円と利子を支払う内容の和解によって解決されました)。しかし、2015年6月に日揮、2016年3月に豊田通商と東京電力の合弁会社であるユーラスエナジーホールディングスが、それぞれスペイン政府に対して仲裁を提起するなど、日本企業も投資協定に基づく仲裁を積極的に利用し始めています。

また、UNCTAD作成の資料によると、2014年までに終結した仲裁事件のうち、37%は国に有利な判断が下され、25%は仲裁を申し立てた企業に有

利な判断が下され、28%が和解で終結しています（残りは、8%が申立ての取下げにより終結し、2%は義務違反を認めつつ損害がないとの判断により終結しています）。被申立人が常に国家であり、和解には国側の譲歩が含まれることを踏まえると、仲裁を申し立てる企業の勝率は低くないと言えると思います。

### 3. 仲裁申立て以外に投資協定を活用する方法はないのか？

企業関係者に投資協定に基づく仲裁について説明すると「進出先の国の政府に対して仲裁を申し立てるなんて、そんな大それたことはできない」との反応が返ってくることが多いです。確かに、その国で今後一切事業を行わず、かつ、損害額が非常に大きい場合でない限り、進出先の国の政府に対する仲裁申立てを決断することは現実的な選択肢にならないかも知れません。しかし、投資協定の利用方法は投資協定に基づいて仲裁を提起することに限られません。進出先の国での投資紛争につき、投資協定違反の可能性を指摘することで、進出先の国の政府との交渉を有利に進めるといった利用方法もあります。

一つの活用事例として、上海市嘉定区に進出していた日系企業十数社が地方政府から立ち退きを求められた事例があります（経産省のホームページに掲載されています）。この事案では、上記企業に対して地方政府が商業・住宅地の開発のために立ち退きを求めたのですが、上海市の法令によると、移転に伴う操業停止補償として支払われる金額が、立退対象である工場の建築面積 1 平方メートル当たりわずか 300～400 元（約 3600 円～4800 円）でした。補償が十分ではないと考えた上記企業が日本総領事館に相談し、相談を受けた領事が「取用時の補償はその取用がなかった場合に企業が置かれるであろう財産状況と同一状況に企業を置くものでなければならない」と定める日中投資協定第 5 条 3 項に従った補償がなされるべきと主張しました。こ

の働きかけの結果、上記企業は投資協定が定める内容に近い補償額を得ることができました。このように、投資協定を進出先の国の政府との交渉での武器として利用することも可能です。

### 4. 進出先国の投資協定違反を是正するために官庁にどう働きかけるべきか？

私が経産省に勤務していた間だけでも進出先の国との間の投資紛争の解決について官庁に協力を求める企業からの相談は数多くありました。投資協定で外資規制を緩和することを約束したにも関わらず、規制緩和があれば認められるはずの許認可が認められなかった事例、規制変更に伴う採算の悪化により現地工場の操業が事実上不可能になりかねなかった事例、政党間の争いに関連してエネルギー関連会社の株式が法令によって強制的に収用された事例など、その相談内容は多様でした。相手国との外交関係もありますので、企業からの相談があっても官庁が簡単に動く訳ではありません。実際のところ、電話や面談で相談を聞くだけで終わる案件も多くありました。

限定された経験に基づく分析ですが、官庁が企業のために動く可能性が高い相談には 2 つの類型があると思います。一つは、その企業が持ち込んだ事案に関して影響力のある政治家や官庁の幹部が強い関心を有している相談です。もう一つは、相談を受けた者が官庁内で意思決定権限を有する者まで案件を上げ易い相談です。ここでは後者について説明します。

事実関係が整理されており、違反し得ると考える投資協定の条項が明確である相談であれば（書面が作成されていることが望ましいと思います）、担当者及びその上司がさらに上の者に諮り易くなります。また、一企業だけではなく業界又は日本全体の問題と捉え得るロジックを示すことも有益です。官庁は国民全体のために働く組織であり、特定の企業のためだけに外国政府に働き掛けることには消極的にならざるを得ないからです。さらに、これまでの投

資協定に基づく仲裁判断の先例を踏まえて、相手国が投資協定に違反し得ることを示すことができれば、官庁側も動きやすくなります。進出先の国での投資紛争に関する相談を受ける部署の担当者は、仲裁判断の先例も含めた国際投資法分野の詳細な知識を有しているとは限りません。また、相談する企業がある程度の分析をしていない限り、官庁側がわざわざ仲裁判断の先例などを調査することは期待し難いです。以上のように、本当に自分のために官庁に動いてもらいたい場合には、官庁が動き易いようにお膳立てする必要があると思います。

#### 5. 最後に

投資協定に関する情報はあまり多くなく、本記事で投資協定のことを初めて聞いたという方も少ないと思います。投資協定は海外で事業展開をする企業にとっては利用可能性がある道具ですので、本記事が投資協定について理解する一助となれば嬉しく思います。

5月中頃に投資協定に関するセミナーを開催する予定ですので、投資協定にご関心を持たれた方は、そちらのセミナーへの参加もご検討いただけますと幸いです。

## IV. お知らせ

当事務所の弁護士が講師を務めるセミナーが下記の通り開催されます。

### ◆ 「多国間経済連携協定の時代の国際紛争解決・入門～特に、ISDS 条項の利用に焦点をあてて～」

日時 : 2016年5月18日(水) 14:00開始 17:00終了予定  
場所 : 小島国際法律事務所 2階会議室  
講師 : 菊池 毅、高橋 直樹

## 紛争解決プラクティス・グループ



代表パートナー

小島 秀樹

早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学、ジョージタウン大学各ロースクール修士。  
米法上の金銭賠償の原則にヒントを得て、日本法上、特定履行を保全処分として不作為請求する戦術を考案。現在、この方法は多くの法律事務所で行われている。国境をまたぐ企業間紛争の戦略立案で実績。



担当パートナー

菊池 毅

東京大学法学部、英国ブリストル大学修士。入所以来、国境を越える大型紛争案件を数多く担当。日米の訴訟と米国仲裁が絡み合った著作権紛争や、商品形態を巡る日米企業間の不正競争防止法違反事件が代表的である。また、近年、IT関係の国内訴訟、ICCやJCAAの国際仲裁を多数扱っている。

本ニュースレターは、法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めていただく必要があります。また、本稿記載のうち、意見にわたる部分は、執筆担当者の個人的見解であり、当事務所またはその他の事務所の見解ではありません。本ニュースレターで取り上げてほしいテーマなど、ぜひ、皆様のご意見・ご感想を下記までお寄せください。

### 小島国際法律事務所

〒102-0076 東京都千代田区五番町 2-7 五番町片岡ビル 4階  
TEL : 03-3222-1401 FAX : 03-3222-1405  
MAIL : [newsletter@kojimalaw.jp](mailto:newsletter@kojimalaw.jp)  
URL : [www.kojimalaw.jp](http://www.kojimalaw.jp)