

最近の判例から学ぶ商標の適切な取得及び使用

佐 藤 俊 司*

抄 録 他人との将来的な紛争を回避し、自らのビジネスの安全性を確保するためには、出願前に先願商標調査を行うことが望ましい。先願商標調査においては、実務上、特許庁審査官の統一的基準である「類似商品・役務審査基準」に基づいて、商品・役務の類似範囲を画定したうえで、商標の類否を検討するのが通常であるが、そもそも商品・役務の類似範囲は、その時代や場所その他の取引実情により変化するものであり、その本質は、容易に定型化できるものではない。

本稿では、特許庁の「類似商品・役務審査基準」上では非類似とされている役務について、同一ないし類似と判断し商標権侵害を肯定した「Career-Japan事件」を題材に、役務の類否判断について検討したうえで、他の判例も踏まえて、商標を使用しようとする者がどのような点に留意して先願商標調査・出願を行うべきか、また、商標権取得後も、どのような点に留意して商標を使用し、また第三者に対して権利行使をすべきかについての考察を試みたものである。

目 次

1. はじめに
2. 「Career-Japan事件」の概要
 2. 1 原告Xについて
 2. 2 被告Yについて
 2. 3 争 点
 2. 4 原告X・被告Yのそれぞれの主張
 2. 5 判 旨
3. 「Career-Japan事件」の検討
 3. 1 役務の類否判断について
 3. 2 Y商標権について
4. 商標の適切な範囲での取得及び使用について
 4. 1 先願商標調査・出願上の留意点
 4. 2 商標権取得後の留意点
5. さいごに

1. はじめに

特許庁の審査においては、商品・役務ごとに付されたいわゆる「類似群コード」に基づいて、商品又は役務の類否が判断されている。すなわち、「類似群コード」が同一の商品又は役務に

ついては、原則、類似すると「推定」し、「類似群コード」が異なる商品又は役務については、原則、類似しないと「推定」している。

かかる「類似群コード」に基づく日本の特許庁の画一的な運用は、商標調査の負担の軽減に大きく貢献するものであるが、一方で、商標を使用しようとする者は、商品又は役務の類似範囲というものが、現実の取引実情により変化するものである、という点を踏まえたうえで、その類否についての柔軟な視点を持つことも必要である。

以下、役務の類似範囲について問題となった「Career-Japan」事件及びその他の判例を題材にして、商標調査・出願上の留意点、及び商標権取得後の留意点について言及する。

2. 「Career-Japan事件」の概要

「Career-Japan事件¹⁾」は、登録商標「Career-Japan」（第35類）を有する原告（以下「X」

* 弁理士 Shunji SATO

という。)が、インターネットのウェブサイト
で「DISCO Career Japan.jp」等の標章を使用
して求人情報の提供等を行う被告(以下「Y」
という。)に対して商標権侵害に基づく差止め
及び損害賠償を求める一方(以下「第1事件」
という。),登録商標「CAREER JAPAN」(第
35類)を有するYが、同じくインターネットの
ウェブサイトで「Career-Japan」等の標章を使用
するXに対して商標権侵害に基づく差止め及
び損害賠償を求めた事案である(以下「第2事
件」という。)

2.1 原告Xについて

Xは、広告宣伝物の企画及び製作、有料職業
紹介事業、就職情報誌の出版等を目的とする株
式会社(大阪府大阪市)であり、以下の登録商
標(以下「X商標」といい、X商標にかかる商
標権を「X商標権」という。)を有している。

X商標：

指定役務：第35類「電子計算機通信ネットワー
クによる広告の代理、広告文の作成」

登録番号：第4409084号

登録日：平成12年8月18日

出願日：平成11年3月19日

Xは、ドメイン名を「CAREER-JAPAN.CO.
JP」とするURL登録を平成11年1月25日に行
い、同年4月よりインターネット上に就職情報
サイト「Career-Japan」²⁾(以下「Xサイト」と
いう。)を立ち上げ、以下の標章(以下「X標
章」という。)を使用して求人情報を提供して
いる。

X標章：

2.2 被告Yについて

Yは、書籍の出版並びに販売、企業の求人情
報を主とする広告代理業、人材派遣並びに人材
斡旋に関する事業等を目的とする株式会社(東
京都新宿区)であり、以下の登録商標(以下
「Y商標」といい、Y商標にかかる商標権を
「Y商標権」という。)を有している。

Y商標：

指定商品：第16類「雑誌」

指定役務：第35類「求人情報の提供、職業のあ
っせん、電子計算機通信ネットワークによる求
人情報の提供および職業のあっせん」

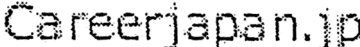
登録番号：第4641861号

登録日：平成15年1月31日

出願日：平成14年7月2日

Yは、平成14年5月よりインターネット上に
情報サイト「DISCO CAREER JAPAN.JP」³⁾
(以下「Yサイト」という。)を立ち上げ、Yサ
イトにおいて、以下の標章(以下「Y標章」と
いう。)を使用している。

Y標章1：



Y標章2：



Y標章3：



2.3 争点

第1事件

① Y標章1の使用は商標としての使用か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- ② X商標とY標章2及び3の類否⁴⁾
- ③ Yサイトで行っている行為とX商標権の指定役務の類否
- ④ Xの損害の有無及びその額

第2事件

- ⑤ Y商標の無効原因の有無
- ⑥ Y商標権に基づく権利行使は権利濫用か
- ⑦ Xの先使用权の有無⁵⁾
- ⑧ Yの損害の有無及びその額

判決では、上記争点のうち①、②、③、④、⑦についてのみ判断しており、⑤、⑥、⑧の争点については判断していない。なお、本稿では、上記争点のうち、③についてのみ検討することとする。

2.4 原告X・被告Yのそれぞれの主張

本件の争点③においては、X商標権の指定役務である「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成」と、YがYサイトで行っている行為の類否が問題となった。

なお、Yの行為につき、Yが、YサイトにおいてY標章2及び3を使用して求人情報の提供業務を行っている点については当事者間に争いはなく、専らYが求人情報の提供業務のみならず、広告業務をも行っているか否かが争点となった。

Xは、「求人情報の提供には、一般的に『求人広告』と呼ばれる役務も含まれており、求人広告は、広告の一態様である」と主張した。また、「YがYサイトにおいて求人情報の提供のみならず、広告業務を行っており、広告業務と求人情報提供業務は、提供の手段・目的、提供に関連する物品、需要者の範囲が一致し、同一の事業者が提供する場合があるから、広告役務の取引者・需要者に同一の出所の提供に係る役務と誤認されるおそれがあり、さらに、営業・

商業広告と求人情報の境界が不明確な場合も多くなってきている等から、X商標権の指定役務と同一又は類似する」と主張した。

これに対しYは、「Yサイトにおいて広告業務を行ってはいない」と主張し、また、「特許庁の『類似商品・役務審査基準』上の類似群コードは、第35類『広告の代理』等は「35A01」で、『求人情報の提供』は「42G02」であるから非類似であり、このような事実からすると、『求人情報の提供』が『広告』に含まれると解するのは不合理であり、現にY商標がX商標とは非類似であるとして登録が認められている」と主張した。

さらに、「広告は、商品、サービス、アイデア等に関する情報を消費者に対して提供するのが目的であるのに対し、求人情報の提供は、雇用希望主が労働者を募集していることを求職者層に対して提供することを目的とするものであり、両者は提供しようとする情報の内容及び提供対象者が全く相違するものであるから、非類似である」と主張した。

2.5 判 旨

裁判所は、第1事件についてYによる商標権侵害を認め、第2事件におけるYの請求は棄却した（以下「本判決」という。）。

争点③について裁判所は、「広告」と「求人情報の提供」との間には、Yが主張するような差異があることも否定できないとしつつ、役務の類否判断基準について示したうえで、Yが「インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供している」、また、「求人情報の提供、広告、

広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、Y自身も広告代理をその業務の1つとしている」といった事実を認定したうえで、「役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品（本件の場合は情報）においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、YがYサイトにて行っている業務は、広告代理業務と同一ないし類似することができる」と判示した。

3. 「Career-Japan事件」の検討

3.1 役務の類否判断について

裁判所は、まず、役務の類否判断基準について、「役務が類似するか否かは、両者の役務に同一又は類似の商標を使用したときに、当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって決すべきであると解するのが相当である。そして、この類否の判断に当たっては、取引の実情を考慮すべきであり、具体的には、役務の提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、提供に関連する物品が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか、業種が同じかどうかなどを総合的に判断すべきである」と判示した。

役務の類否について学説では、「同一企業が製造し販売するか、提供していそうな商品、役務の範囲か否かということで判断すべきであろう」とするもの⁶⁾、「商品役務の類似性は、商標権者と権利侵害者と目される者との商品役務に、それぞれ平均的な識別力を具えた同一商標を使用したと仮定したときに、取引の経験上、両者の商品役務に接した需要者が商品役務の出所や提供者について混同をするおそれがあると見られる場合に肯定される」とするもの⁷⁾、「対比される役務に同一又は類似の標章を付した場合、当該役務の取引者、需要者に同一の出所の

提供に係る役務と誤認されるおそれがあることを言う」と解すべきである」とするもの⁸⁾等があるが、役務の類否判断基準について示した裁判例は多くない。「ユニヴァーサルハウス事件⁹⁾」においては、「指定役務の相互が類似するかどうかは、それらの役務に同一又は類似の商標を使用した場合に、それらの役務が同一の事業者に係る役務と誤認されるおそれがあるかという観点から判断されるべきである」としている。

本判決において裁判所が示した判断基準は、基本的には商品の類否についての最高裁判決「橋正宗事件¹⁰⁾」及び「PEACOCK事件¹¹⁾」を踏襲したものと考えられるが、特に取引の実情については、特許庁審査基準¹²⁾に列挙されている各要素をも取り入れたものとなっており、今後の役務の類否判断について大いに参考になるものである。

そして、本判決においては、考慮すべき具体的取引実情として上記各要素を検討したうえで、Yサイトにて行われている業務を広告代理業務と同一ないし類似と認定した。

まず、「役務の提供の手段、目的又は場所の一致」の点については、必ずしも明確ではないものの、「インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して」のように提供手段としてのインターネットの利用という共通点を認めており、また「・・・等の情報を興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって」と判示していることから、インターネット上で特定の情報を不特定多数の者に閲覧させるという目的又は場所の共通性も認めているものと思われる。

さらに、「提供に関連する物品の一致」の点については、物品について「本件の場合は情報」としたうえで、「採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報」といった

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

インターネット上で提供されている情報の共通性を認めているものと考えられる。

そして、「需要者の範囲の一致」の点については、必ずしも明確ではないものの、不特定多数の者に向けて情報を発信するインターネットという手段を用いており、そのアクセスにはパスワード等による制限がかけられておらず、誰でも閲覧できる以上、需要者の共通性も認めざるを得ないと思われる。

なお、「業種の同一性」については、裁判所は「広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある」点を公知の事実として認定したうえで、「求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、Y自身も広告代理をその業務の1つとしている」と判示していることから、かかる要素が本判決における役務の類似性の認定へ大きく影響したものと思われる。

その他、Xが実際にX標章を使用してインターネット上で求人事項の掲載等を行っていたこと等の現実の取引の実情が、混同の可能性、そして役務の類似性を肯定する方向に影響したことは想像に難くない。

なお、竹田元判事は、役務の類否について、「抽象的観念的に定めるのではなく、経済社会における取引の実態に即して定めなければならない。特に商標権侵害においては、・・・取引の実態を踏まえて出所の混同が生じるかについて具体的な検討がされなければならない。」としているが¹³⁾、本判決は、以下に述べるY商標権の存在にかかわらず、インターネット上での使用といった具体的な取引実情を検討したうえで、役務の類似性を認定しており、評価できるものと言えよう。

3.2 Y商標権について

上記のとおり、裁判所はX商標権の指定役務である「広告の代理」等とYがYサイトにて行

っている「求人情報の提供」等の業務とを同一ないし類似と判断した。これらの役務は、特許庁における「類似商品・役務審査基準」上はそれぞれ異なった「類似群コード」である「35A01」及び「42G02」が付され、非類似と推定されているものであり¹⁴⁾、その結果、Yは先願であるX商標権の存在にかかわらず、「求人情報の提供」等についてY商標権を取得することができた¹⁵⁾。

しかしながら、「類似商品・役務審査基準」による役務の類否は、あくまでも審査の便宜上推定されているにすぎないものであって、審査基準上は非類似の役務と判断されているものであっても、上記最高裁判決で示された判断基準に基づいた結果、登録又は侵害の場面において類似とされる場合がある点には留意しなければならない。

なお、後述するように、たとえ商標権を有していた場合であっても、その使用態様によっては、第三者の商標権と抵触することがあり得る点にも留意する必要がある。

また、過去の審決・判決においても、上記審査基準の推定が覆って、審査基準上は類似だが非類似とされた例や、本判決のように審査基準上は非類似だが類似とされた例は多数存在する。

例えば、審査基準上は類似だが、非類似とされた例としては、第9類「半導体ウエハ」と第9類「電子応用機械器具」を非類似とした東京高判平成16年7月26日「SUMCO事件¹⁶⁾」、第25類「靴下」と第16類「紙製幼児用おしめ」を非類似とした平成10年審判第8924号「ピュアラ事件」(拒絶査定不服)等がある。

一方、本判決のように審査基準上は非類似だが、類似とされた例として、旧第32類「加工食品」に含まれる健康食品や栄養補助食品(サプリメント)と「旧第1類「薬剤」中のビタミン剤や滋養強壯変質剤」が類似するとして東京高判平成15年5月22日「カミゲン事件¹⁷⁾」、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

やや特殊な商品・役務間の類否事案ではあるが、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、記念カップ類、葬祭用具」と分譲マンション販売の営業（役務）とが類似するとした大阪地判平成10年8月27日「ハーモナイザーズ事件¹⁸⁾」、第30類「菓子及びパン」に含まれる「パイ」と第30類「ミートパイ」が類似するとした無効2004-35071「πの日事件¹⁹⁾」等がある。

特に本件のような侵害事件において対比されるのは、あくまでもXの商標権の指定役務とYサイトにおいて実際に提供された役務との類似性であって、その意味ではY商標権の所有の事実は侵害の成否にはそれほど意味を有さない。この点、裁判所も、商標法6条3項について触れ²⁰⁾、「商標法施行令による商品及び役務の区分及び同施行規則による区分ごとの商品及び役務の帰属は、商品及び役務の類否を判断する際に参考にされるべきであるが、商品及び役務の類似の範囲を定めるものではない²¹⁾」として、YがY商標権を有している事実は、Yが行っている上記業務がX商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない、と判示している。

たとえ商標権を取得した場合であっても、その登録された指定商品・役務の範囲外と認められるような使用はもちろんのこと、その登録された指定商品・役務の範囲内と考えられるようなものであっても、場合によっては、他人の商標権侵害となる点については留意すべきである。

過去にも、本件と同様にウェブサイトでの役務の提供行為が問題となった事案で、被告が第16類「印刷物」、第38類「電子計算機端末による通信」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての商標権を取得していたものの、現に被告がホームページ上で提供していた「広告及び求人情報の提供」役務についての商標権を取得していなかったことか

ら、これらについて商標権を有していた原告より訴訟を提起されたケースや²²⁾、原告が第35類と第38類については商標権を有していたものの、被告のウェブサイト上で提供されていた第42類²³⁾「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」についての商標権を有していなかったために、侵害が認められなかったケース等もあるので²⁴⁾、特にインターネット上で情報を提供する役務については、登録を取得した範囲と実際の使用の範囲に齟齬（そご）が生じないようにする必要がある。

なお、自社のホームページ上に自社の求人情報を提供することについては、他人のために行うものではなく、自社の業務に関して付随的に行うものにすぎないから、ここでいう「求人情報の提供」には該当しないと考えられるが、自社のホームページ上に広告スペースを提供し、他の企業から対価を得て、その企業の求人に関する広告を載せるような場合には、「広告」や「求人情報の提供」としての使用と認められる場合もあると考えられるので、ホームページ上で情報の提供や他人の広告を掲載する場合には、その内容や掲載方法に留意が必要である。

4. 商標の適切な範囲での取得及び使用について

4.1 先願商標調査・出願上の留意点

(1) 指定商品又は役務の記載について

商標の適切な取得には、商標を使用する又は使用予定の商品・役務についての指定商品又は役務の適切な記載が重要である。これらは登録商標の範囲の基礎となる（商標法27条2項）。

具体的には、上述の「類似商品・役務審査基準」や特許電子図書館（IPDL）の商品・役務名リスト等を参考にして、該当する区分や指定商品又は役務の記載を検討するが、その際には、同業他社がどのような範囲の指定商品又は役務

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

について、又はどのような指定商品又は役務の記載に基づいて商標を取得しているかも参考になる。

また、従来にない新しい商品やビジネスモデルによって提供される役務については、その商標が、結局はどのような商品又は役務についての出所識別標識として機能するののかという観点から、特許庁の審査基準の解釈を熟知したうえで、その商品又は役務の特性や現実又は将来の使用態様等を考慮して多面的に検討し、指定商品又は役務の範囲を画定することが必要である。

特に、通常、そのような新しい商品又は役務の記載については、特許庁における運用が明確でないことが多いので、出願時には、具体的にその商品や役務を積極的に記載しておくことが望ましい。なお、その際には、最新の特許庁の運用等に精通した弁理士等の専門家に相談することが勧められる。

なお、本件においてXは、指定役務を「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成」と表記することによって、商標権の範囲を画定している。

(2) 調査の範囲について

先願商標調査の範囲については、通常、上記の検討により画定した指定商品又は役務の範囲について、「類似商品・役務審査基準」に基づいて行うこととなるが、その際、どの程度まで範囲を広げるかが問題となる。

この点、商標登録の可能性のみならず、少なくとも、将来の第三者との紛争を避けるためには、「類似商品・役務審査基準」のみに依拠することなく、特許庁の審査基準の解釈を知ったうえで、いわゆる「備考類似」はもちろんのこと、審査基準上は「類似群コード」が異なるため、非類似とされているが、現実の取引においては近い関係にある商品又は役務、さらには、過去の審決例・判決例において類似と判断され

ているような商品又は役務についても、調査の範囲を広げておくことが、将来的な侵害のリスクを把握しておくという面では望ましい。特に一般的な辞書に載っているような言葉や造語性の低い商標について商標を採択しようとする場合には、すでに第三者が他の区分において登録商標を有していることも多いので、特にその商標と同一の商標を採択する場合には、他の区分において登録商標を有する第三者から、登録異議申立てや不正競争防止法に基づくクレームを受けるリスクがあるか否かについても検討しておくべきである。

本判決では、「広告の代理」等の役務とYサイトにおいて行われる「求人情報の提供」等の行為が同一ないし類似とされたが、その他、審査基準上互いに非類似とされているが近い関係にある商品の主な例としては、「シャンプー(04A01)」と「リンス(04C01)」、「レンズ付きフィルム(10E01)」と「カメラ(10B01)」、「肉まん(32F06)」と「あんまん(30A01)」などがある。このような商品・役務については、一方について先願商標調査を行う場合には、双方について調査を行うことが必要であろう。

また、先願商標調査段階においても、上記最高裁判決で示された判断基準に基づいた、取引の実情等を考慮した実体的な面からの商品又は役務の類否の検討も、ある程度行っておくことが望ましい。上述したとおり、審査基準上は非類似だが相手方が争ってきた結果、類似とされる場合もあり、たとえ商標権を取得したとしても、第三者より登録異議申立てや無効審判請求を受けて取消又は無効となる可能性や、本件のように、商標権侵害や不正競争防止法上の問題となることもあるからである。

具体的には、最高裁判決や審査基準で列挙された要素を中心に、インターネット等で第三者の現実の使用商品・役務、使用態様、その会社の事業目的などを確認しておくことが勧められ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

る。特に、第三者の商標が周知・著名であるような場合には、非類似の商品又は役務であっても、混同のおそれがあるとして、商標法4条1項15号等に該当し、登録異議申立てや無効審判請求を受ける可能性もあるだけでなく、不正競争防止法2条1項1号又は2号に基づくクレームを受ける可能性もあるからである。

なお、本判決においては、第2事件の争点⑦(Xの先使用权の有無)において、X標章についての周知性が認められており、仮に役務の類似性が否定され、商標権侵害が認められなかった場合でも、不正競争防止法上の請求が認められる余地はあったものと思われる。

先願商標調査の結果、審査基準上は非類似とされているが、近い関係にある商品又は役務について問題となりそうな先願登録商標を発見した場合には、たとえ出願した商標が登録に至った場合でも、実際に使用した場合、商標法又は不正競争防止法上の抵触可能性があることをリスクとして把握しておく必要があり、場合によってはその商標の採択をあえて避ける姿勢も必要である。

一方で、審査基準上は「類似群コード」が共通であるため、類似とされているが、反証が十分に可能と判断できる場合には、あえてリスクを取り、その商標の取得にチャレンジすることも考慮すべきである。

以上のように、商品又は役務の類否について、「類似群コード」をベースにした審査実務がなされている以上、それに基づいて先願商標調査を行うことは当然であるが、先願商標調査においては、実際の使用を考えている商品・役務をよく検討し、それを使用した場合、現実に混同が生じそうな範囲までをある程度考慮したうえで、将来の自らのビジネス範囲を踏まえて、最終的に商標を採択すべきである。

「類似群コード」に基づく運用についても、現実の取引の実情にあっていない部分も散見さ

れる以上、両者のズレを補完する意味においても、現実の取引の中でビジネスを行う者としては、画一的な特許庁の審査運用に乗るだけではなく、また、それがあくまでも運用にすぎないことを理解したうえで、ある程度現実の取引実情を考慮した商品又は役務の類否についての考えを持つことも必要である。

(3) インターネット関連の商標について²⁵⁾

現在、インターネットを利用した様々な新しいビジネスが次から次へと生まれている。インターネットにおいては、容易に様々な情報やサービスを提供し、ビジネスの幅を容易に広げることができる反面、容易に第三者の商標権との抵触の可能性も出てしまう点には留意が必要である。仮に商標権を取得していた場合であっても、容易にビジネスを拡大できる結果、本件のように、実際に出願して取得した範囲と実際に使用している範囲との齟齬が生じ、実際に使用しているが商標権を取得していなかった商品・役務について、第三者が商標権を取得している場合には、商標権侵害の問題が生ずることとなる。

したがって、インターネット上で提供する情報やサービスが増えた場合には、その部分についての先願商標調査は行っておくべきである。

なお、インターネットという手段を用いて役務を提供している以上、本件で認定されている取引の実情のうち、「役務の提供の手段、目的、需要者の範囲」等については、一般的には一致性が認められやすいと言えよう。

また、インターネット上では、同時に様々な情報や役務を提供できることから、Aがメインの役務であって、Bは付随的なものであるとは一概にいえないところもあり、その場合、使用されている商標がA及びBの両役務の出所標識として機能していると評価できる場合も多いと考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

さらに、現実問題として、特許庁の運用も時代に追いついていない部分があると思われることから、結果として役務の類否判断においてもグレーとなる部分もある。特に役務の類否判断については、審決例・判決例の蓄積も少ないことから、ある程度困難なところがある点は否めない。

したがって、インターネット関連の商標については、第三者との抵触を回避するために、使用予定の範囲にとどまらず、また「類似群コード」とはわれずに、ある程度広い範囲での先願商標調査を行い、先願類似商標の存在を広くリスクとして把握しておくことが望ましく、またある程度広い範囲で出願しておくことが望ましい。

その際には、上述したようにインターネット等で第三者の現実の使用商品・役務、使用態様、その会社の事業目的などを確認しておくことが勧められるが、本判決にいうように、同一事業主が行う例があるかという観点からも、インターネット上での権利侵害のリスクを検討しておくべきである。

この点、ある程度広い範囲で先願商標調査を行うことは、自己の将来的なビジネスの拡大をも見据えた場合にも、有効と言える。

なお、インターネットのウェブサイトにおける標章の使用については、裁判管轄についても問題となるが、神奈川県に本店を有する原告が大阪府に本店を有する被告に対して、東京地裁に商標権侵害に基づく差止請求を求めた事案において、被告は大阪地裁を管轄裁判所であるとして争ったが、裁判所は、東京地裁を管轄裁判所とした²⁶⁾。インターネットのウェブサイトにおける標章の使用について、商標権侵害等を問われた場合、裁判管轄が被告にとって不利になる場合も出てくる点も留意すべきである。

以上のように、インターネット関連の商標についての先願商標調査においては、近似する商

品・役務といった周辺の類似商標の存在や、インターネット等の使用状況等を総合的に判断して幅広く行う必要がある、その際には、インターネット等を最大限に活用し、情報収集をしておくべきである。

4. 2 商標権取得後の留意点

(1) 商標の使用態様及び範囲の確認

本判決は、商標権を適法に取得した場合であっても、その使用が先願登録商標の商標権と抵触する場合には、他人の商標権侵害となってしまう場合もある点を示唆している。

この点、商標権取得後においても、商標を使用する者は、実際に取得した範囲で適正に使用しているのかについて、定期的に確認しておくのが望ましい。特にインターネット上では、一度に様々な情報を提供でき、容易にその使用範囲を拡大できることから、その商標の使用範囲と商標権の取得範囲の整合性を確認し、新たに提供しているサービスについて商標権を取得していないようであれば、出願を検討するべきである。

また、従来から所有している商標権についても、再度その使用範囲について検証し、取得した商標について不使用取消審判の対象とならないように使用するほか、いまだ取得していない指定商品又は役務の範囲や取得できていない商標について使用しているような場合には、先願商標調査をしたうえで、すぐにその商標についての出願を検討するべきである。さらに、検証の結果、他人の商標権と抵触することが判明した場合は、抵触しないように、商標の使用態様や使用範囲を徹底させる必要がある。特に、登録商標の実際の使用態様は、登録された態様と異なることが多いと思われるが、登録商標の使用に際しては、できるだけ登録された態様で使用することが望ましい。

この点、登録した商標を適切に使用していな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

い場合、商標権侵害の場面において、自らの登録商標の使用であると言えないことがあるので留意が必要である。

「UNITED COLLECTION事件²⁷⁾」においては、被告が登録商標「UNITED COLLECTION」の同一性の範囲外の使用態様で登録商標を使用している場合には、商品・役務の出所の誤認混同が生じている限り対象標章の使用をもって商標権の行使ということはできないとして、被告が使用した「UNITED」と「COLLECTION」の文字を二段表記した標章について、原告の登録商標である「UNITED」と類似するとした。

また、「BOSS CLUB事件²⁸⁾」においては、「商標権者としては積極的に類似範囲の部分を使用する法律上の保護を与えられるわけではなく、他人の権利によって制限されない限り事実上使用することができるだけである。」と判示したうえで、第三者といわゆる「蹴り合い」になるような場合には、商標権者の使用権について、登録商標に極めて一致する範囲に限定されると解すべき、として、「BOSS」と「CLUB」との間に、右欧文字半字分ほどの間隔が設けられている標章について、登録商標「BOSS-CLUB」の使用権の範囲を超えている、とした。

いずれも、権利者にとってはやや厳しい判断と言えるが、後述するように、商標登録を受けた後においても、他人の商標権との抵触調査義務があったとした判例もあることから、登録後においても、商標の適切な範囲での使用が望まれる。

さらに、登録した商標を使用していない場合には、不使用取消審判による取消の対象となることもある。自他商品・役務識別力が弱い言葉を登録商標に付加して使用したり、全体として異なった称呼が生ずるような態様で使用した場合には、たとえ登録商標を使用していた場合であっても、社会通念上同一の使用でないとして取り消される可能性がある点には留意すべきで

ある（商標法50条1項）。

社会通念上の同一性が問題となった「MAGIC/マジック事件²⁹⁾」においては、使用されていた商標は、化粧品について識別力の弱い語を付した「ALOE MAGIC」、「MAGIC COLOR」、「LIP MAGIC」「GN HAIR MAGIC」であり、登録された「MAGIC/マジック」ではなかったが、裁判所は、これらの使用を社会通念上同一の使用とは認められないとした。登録商標と同一ではないが類似する商標を使用する場合には、それらの類似する商標についても、商標権を取得しておくことが本来は望ましい。

かかる観点からは、登録商標の使用態様については、不使用取消の対象とならないよう、製造・販売部門等に正しい使用態様を周知徹底させるべきである。実際は、商品のパッケージ等への表示態様やバランスとの関係から、必ずしも現実に登録された商標と使用する商標が一致しないことも多いと思われるが、その場合でも、取引書類やカタログ等においては、必ず現実に登録された商標を使用しておくことで、不使用取消の対象から免れることができる。

また、登録商標についてライセンスをする際にもその使用態様については、ライセンシーに正当な使用態様での使用を義務付けておくことが必要である。仮にライセンシーが類似の範囲でその商標を使用した結果、第三者との誤認混同が生じるような場合には、不正使用取消審判の対象となり、商標権自体が取消の対象となってしまう点についても、商標権者としては留意しておくべきである（商標法53条）。

また、登録後の適正使用という観点からは、登録商標の普通名称化防止の努力も必要である。登録商標を適切に使用・管理することで、自らの商標に化体したブランドの価値を保てるだけでなく、さらに高めることもできる。

具体的には、登録商標の使用の際には「[®]」³⁰⁾を付して、そのブランドが自らの登録商標であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ることを対外的に示しておくことが必要である。特に、カタログやウェブサイトなどに商標を記載する場合には、一般的な商品名・サービス名を記載するとともに、別に「 ”」などで括弧などして、商標として使用している点を明確にする等を行うことにより、普通名称化を防ぐことが可能となる。さらに、インターネット等で不正に商標を使用されているものを発見した場合には、警告書等を送るといった地道な努力も、登録商標の普通名称化を防ぐためには必要である。

以上のように、登録商標の使用態様については、第三者の権利侵害とならないような使用や、取消審判の対象とならないような使用について、普段から社内やライセンシーに周知徹底させておくことが必要である。

(2) 権利行使をする際の抵触調査・有効性調査

特許行政年次報告書2005年版³¹⁾によると、過去4年間(2001年～2004年)の商標登録の無効審判成立率は、2001年が85.3%、2002年が81.7%、2003年が53.0%、2004年が80.6%で、過去4年間の無効審判成立率の平均は75.1%となっている。すなわち、無効審判を請求されるような疑義のある商標登録のうち、4分の3が無効となっていることになる。

かかる高い無効率について、権利者は十分認識しておくべきである。従来からも無効理由を有する商標権に基づく権利行使は裁判所において権利の濫用とされてきたが、特に、平成16年法改正で新設された特許法104条の3(商標法39条で準用)において、無効な権利に基づく権利行使が制限されることになった点に鑑みても、自らの権利の有効性について改めて確認したうえで権利行使を行う姿勢が望まれる³²⁾。

「犬の図形マーク事件³³⁾」においては、「業として商品を生産し、販売する者が、その商品に商標を使用する場合には、他人の商標権を侵害

することがないように、事前に専門家に調査、検討を依頼するなどして、これを慎重に検討すべきであることなどは……、最低限、必要とされる基本的な事柄である(その上で、どのような場合に過失の推定が打ち破られることになるかは、個別の事例毎に判断されることになる)。そして、被控訴人のように、その使用する商標について商標登録を得ることができた場合においても、商標権については、その商標登録後に、登録異議申立てによりその登録が取消されたり、無効審判請求により無効とされることがあることは、あらかじめ商標法が予定しているところであるから、商標登録を受けているとしても、上記の他人の商標との抵触のおそれについての調査検討義務が不要になるわけではないことは当然である³⁴⁾」として、商標登録を受けた後においても、他人の商標との抵触調査義務がある旨、判示している。

原則として独占排他権である商標権を取得した以上、権利行使ができるのは当然であり、上記判決は、権利者にとってやや厳しいものと言えるが、第三者に対して権利行使をする場合には、自らの登録の有効性についての確認や他人の商標との抵触調査義務が必要な場合がある点には留意すべきである。

少なくとも、出願前や使用前に先願商標調査をきちんと行っておけば、第三者との紛争はあまり起こらないと考えられるが、たとえ商標登録を取得した後であっても、不正競争防止法上のクレームを受ける可能性を含め、抵触調査・無効調査をしておく姿勢が権利者側にとっても望まれる。

また、「愛眼事件³⁵⁾」においては、ライセンシーの使用について、「被告登録商標1、2と類似するとしても同一でない標章の使用、又は指定商品についての使用とはいえない標章の使用は、通常使用権の行使に該当しないというべきである」と判示している。ライセンシーとし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

て、登録商標に基づいてライセンスを受けた場合でも、その使用態様によっては、第三者から商標権侵害を問われるリスクもあることから、ライセンシー側においても、その使用態様に留意するだけでなく、独自に商標権の抵触調査・無効調査を行う姿勢も望ましい。

この点、話題になった「阪神優勝」の商標権についてのライセンシーであった原告が、商標権が無効となり損害を被ったとして「阪神優勝」のライセンサーである元商標権者に対して損害賠償を求めた事件において、大阪高裁は、商標が無効になる危険性が予見できたにもかかわらずライセンスを結んだとして、商標権者の説明義務違反と損害賠償を認め、説明義務違反がないとした一審の判決を変更した³⁶⁾。

無効とされるリスクがある登録商標についてライセンスを許諾した場合には、ライセンシーより訴えられるリスクがある点にも留意しておくべきであるが、一方でライセンシー側にもライセンス対象商標の有効性について、やはり独自に無効調査を行う姿勢があつてよい。

5. さいごに

本判決は、インターネット上で提供される役務の類否について判示したものであるが、この種の判例はいまだ多くなく、今後さらなる判決の積み重ねが待たれるところである。一方で、商標自体の類否については、近年、取引の実情等を考慮した弾力的な類否の認定がされた審決例・判決例が多くなってきてはいるが、今後、商標の類否だけでなく、商品又は役務の類否においても、同様に弾力的な判断がされるようになってくるものと思われる。

商標実務に携わる者としては、商標の類否のみならず、商品間の類否、役務間の類否、商標・役務間の類否についても、今後、実体的な検討をする姿勢がより一層求められてくるのではないだろうか。

また、商標は企業の信用・ブランドを反映したものであり、商標の活用の仕方、管理の仕方によって企業の信用・ブランド価値は変わるものと言える。その意味では、商標の取得よりも、登録後の商標の適正な使用及び管理が非常に重要であると言え、適正使用の確認についても、少なくとも年に1回は行うなど、コンピュータ等と同じくブランド価値の維持のための定期的なメンテナンスを行っていく姿勢も求められると言えよう。

注 記

- 1) 大阪地判平成16年4月20日(第1事件:平成14年(ワ)第13569号;第2事件:平成15年(ワ)第2226号)
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/99FCA65F7FE0303049256EE8002622BA/?OpenDocument>
- 2) <http://www.career-japan.co.jp>
なお、現在は「本サイトは現在サービスを休止しております。」との文言がある。
- 3) <https://www.disco-careerjapan.jp>
なお、現在はアクセスすることができない。
- 4) Y標章1とX商標との類似性、X標章とY商標との類似性については争いがない。
- 5) 本件においては、Xに先使用権が認められている。
- 6) 田村善之「商標法概説第2版」弘文堂140頁
- 7) 渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ」有斐閣第260頁
- 8) 竹田稔「知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 第4版」発明協会642頁
- 9) 東京地判平成11年8月27日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B2D5A19CEE6CD5EC49256A7700082C48/?OpenDocument>
- 10) 最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決は、「指定商品の類否は、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれ(以下「誤認混同のおそれ」ともいう。)があると認められる関係にある場合には…類似の商品にあたりと解するのが相当である」と判示する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- 11) 最高裁昭和39年6月16日第三小法廷判決は、「商標の類否決定の一要素としての指定商品の類否を判定するにあたっては、…商品の品質、形状、用途が同一であるかどうかを基準とするだけでなく、さらに、その用途において密接な関連を有するかどうかとか、同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実情をも考慮すべき」と判示する。なお、田村教授は、「PEACOCK事件」につき、「多数の品目を販売する小売店（ex.スーパー、コンビニエンスストア）が多くなってきた昨今では、この基準を当てはめると、殆どの商品が類似することになりかねず、未使用商標に関しても適用される商品類似の範囲を決する基準として広範に過ぎるであろう。」と指摘している（前掲注6）、田村142頁）。
- 12) 特許庁の審査基準においては、役務の類否を判断するに際して、「(イ) 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、(ロ) 提供に関連する物品が一致するかどうか、(ハ) 需要者の範囲が一致するかどうか、(ニ) 業種が同じかどうか、(ホ) 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、(ヘ) 同一の事業者が提供するものであるかどうか」の基準を総合的に考慮するものとされている。
- 13) 前掲注8）、竹田643頁
- 14) 特許庁の審査基準上、役務の類否判断については「原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする」とされており、実務上は類似する役務ごとにグループ化されたいわゆる短冊によって、役務の類否が判断されている。
- 15) なお、Yは、XからY標章1についてX商標権に抵触する旨記載の通知書（平成14年6月21日付）を受けとった後の平成14年7月2日にY商標を出願しており、その時点で「求人情報の提供」について商標権を取得できる可能性があるとの判断があったと考えられる。しかしながら、Y商標の取得可能性はともかく、Yのウェブ上での「求人情報の提供」行為がX商標権の役務と抵触する可能性や不正競争防止法上のクレームの可能性がある点についても、改めて検討しておく必要があったのではないだろうか。
- 16) <http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/D1551252902BE59949256F4D00226B41/?OpenDocument>
- 17) <http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/4C43269B8F0C34D949256DB3000CCBA6/?OpenDocument>
- 18) 大阪地判平成10年8月27日
- 19) 本審決においては、類似群コードの相違につき、『類似商品・役務審査基準』において、同一の類似群コードが付された商品又は役務は、互いに類似すると推定しており、言い換えれば、類似群コードが異なれば、互いに非類似の商品又は役務と推定しているところ、同一又は類似の商標を使用したある商品と商品、あるいはある商品と役務とが取引の実際において、出所の混同を生じている場合には、たとえ、異なる類似群コードが付されていても、個別具体的に商品又は役務の類否について検討されるべき」とする。
- 20) 商標登録の可否が問題となった前掲注16) SUMCO事件においても同項が引用され、商品の区分について、商標法4条1項11号に規定する指定商品の類否を判断する上で何ら拘束力を有するものではないとして、同一の類似群コードに属する商品について非類似と判断している。
- 21) 前掲注8）、竹田643頁は、「役務の区分は、本来審査の便宜等の要請によるものであって、それ自体から役務の類否を判断することはできない。例えば、36類の『2 資金の貸付け及び手形の割引』と『5 有価証券の貸付け』、『3 内国為替取引』と『12 外国為替取引』は項目は分かれていても、役務としては多分に類似性をもつ。むしろ前記の判断手法からすれば『1 預金の受入れ』等から『13 信用状に関する業務』までの類似の役務に分類されるともできよう」としている。
- 22) 「JAMJAM事件」名古屋地判平成13年11月9日・名古屋高判平成13年9月25日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/97A1DA1874819BAA49256B530007839B/?OpenDocument>
<http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/956079231FEF499949256C7C00181602/?OpenDocument>
なお、裁判において被告は「新聞記事に関する情報の提供」の役務に付随したものと主張していたが、そもそも被告は「新聞記事に関する情報の提供」の役務についての商標権も取得して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

- いなかった。
- 23) 現在の類似商品・役務審査基準〔第9版〕では第43類となっている。
- 24) 「たびたま事件」東京地判平成17年3月31日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/769C673200CD68FD492570FC00022345/?OpenDocument>
- 25) なお、商標法の属地性とインターネットの世界性との関係から生じる各国における商標権の抵触問題等を解決すべく、WIPOにおいて全15条からなる「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が2001年に採択されている。
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/1401-037.htm>
- 26) 東京地判平成17年1月31日（判時1898号第73頁）
- 27) 東京地判平成9年3月31日（判時1600号第137頁）
なお、登録商標使用の抗弁については、「類似の範囲で使用するに過ぎない場合には、類似の範囲内での使用を促進しないという商標法の原則に鑑みて、登録商標使用の抗弁は成立しないと解される」と説くものがある。前掲注6）、田村316頁。
- 28) 東京地判平成13年2月27日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/370230CDC625A29749256ACA001C23D2/?OpenDocument>
- 29) 「MAGIC/マジック事件」は2件あるが、いずれも社会通念上同一の使用とは認められないとした。
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/E6F43D089099FC5449256AC50023300F/?OpenDocument>
- 30) 商標法施行規則第17条においては、「商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。」とされており、「®」マークは日本で認められているものではないが、実務上慣用されている。
- 31) 特許行政年次報告書2005年版〈統計・資料編〉第1章 総括統計（7）審判及び異議申立③無効審判
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2005_pdf/toukei/01-07_07.pdf
- 32) 商標法で本条が適用された事件として、東京地判平成17年6月21日「IP FIRM事件」がある。
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/03879BA76A4E28C34925710E00055B2B/?OpenDocument>
- 33) 東京高判平成15年3月13日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C99FA5EC5AB0C65349256D4400110B01/?OpenDocument>
- 34) なお、無効審判によって無効となった場合でも、一定の場合には中用権が発生する（商標法33条）。
- 35) 大阪地判平成17年5月26日
<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/8C7D8291881887504925710E0007BE38/?OpenDocument>
- 36) 2005年12月28日付朝日新聞、読売新聞、毎日新聞
(原稿受領日 2006年1月16日)