

## 指定商品該当性とその判断基準の考察

——「DERBYSTAR」商標権侵害事件——

東京地裁平成18年3月29日

平成16年(ワ)第19650号 商標権侵害差止等請求事件

知財高裁平成18年9月28日

平成18年(ネ)第10043号 商標権侵害差止等請求控訴事件

並 川 鉄 也\*

**抄 録** 本事案は、「DERBYSTAR」商標を異なる商品（「被服」と「運動用特殊衣服」）についてそれぞれ別個に商標権を有する原告と被告とが、対象商品の指定商品該当性をめぐって争った事案である。商品の所屬や類似範囲が時代の変遷により変動することが争いの原因となったものであり、自社の商標保護対策について検討するきっかけとなり得る興味ある事案である。

### 目 次

1. 事案の概要
  1. 1 原告と原告商標
  1. 2 被告と被告商標
  1. 3 争いのない事実
2. 争点
3. 裁判所の判断
  3. 1 争点(1) 指定商品該当性について
  3. 2 争点(2) 権利行使の制限について
  3. 3 争点(3) 損害額について
4. 考 察
5. ま と め

## 1. 事案の概要

本事案は、「被服」について「DERBYSTAR」商標の商標権を有する原告が、「運動用特殊衣服」について「DERBY★STAR」商標の商標権を有する被告に対し、別紙被告商品目録に記載の商品の販売差止めおよび破棄、並びに損害賠償請求の支払いを求めた事案である。なお、

本事案は後述するとおり3つの争点（「指定商品該当性」「権利行使の制限（無効理由の有無）」「損害額」）を有するが、本稿ではこれらのうち、「判例と実務」の趣旨に鑑み、実務担当者にとって最も直面する頻度が高いであろう「指定商品該当性」に的を絞って検討、考察することとし、その他の争点については裁判所の判断を紹介するにとどめることとしたい。

### 1. 1 原告と原告商標

#### (1) 原告

株式会社ラック・プロダクツ（旧商号 株式会社グリーンメイト）

#### (2) 原告商標

原告は、下記商標権（以下「原告商標権」という）を有している。

\* 深見特許事務所 弁理士  
Tetsuya NAMIKAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標登録番号第0907295号

出願日 昭和44年6月2日

登録日 昭和46年7月8日

登録商標 図1原告商標目録のとおり

商品の区分及び指定商品（ただし、書き替え登録後のもの）

第24類 布製身の回り品（他の類に属するものを除く）

第25類 被服（運動用特殊衣服を除く）

（登録時は、旧商品区分（昭和34年法）第17類被服，布製身回品，寝具類）

原告商標権は下記の経緯を有する。

昭和44年6月2日 東洋紡績株式会社による出願

昭和46年7月8日 登録

昭和50年11月6日 東洋紡績株式会社から楽屋被服株式会社に譲渡

昭和58年10月25日 楽屋被服株式会社から株式会社ジーアールエスプロダクツに譲渡

平成13年4月4日 株式会社ジーアールエスプロダクツが株式会社グリーンメイト（原告）に吸収合併され，原告が商標権を承継

## 1. 2 被告と被告商標

### (1) 被告

株式会社マルタ

### (2) 被告商標

ドイツ法人である Derbystar Sportartikelfabrik GmbH（以下「ダービースター社」という。）は，下記商標権（以下「被告商標権」といい，その対象である登録商標を「被告商標1」という。）を有しており，被告は，その独占的通常使用権者である。

商標登録番号第4178406号

出願日 平成8年10月23日

登録日 平成10年8月14日

登録商標 図2被告商標目録1のとおり

商品の区分及び指定商品

第25類 履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

## 1. 3 争いのない事実

### (1) 被告の行為

1) 被告は，被告商標1又は被告商標目録2記載の商標（以下「被告商標2」という。）を付した被告商品目録1ないし5記載の商品をカタログ（乙6）に掲載した。

2) 被告は，被告商標1又は2を付した被告商品1ないし4を販売している。

3) 被告は，被告商品5（チェンジタオル）については，カタログに掲載したものの，製造販売はしていない。

### (2) 商標の類似

被告商標1および2は，原告商標に類似する。

### (3) 被告商品5（チェンジタオル）の指定商品該当性

被告商品5（チェンジタオル）は，原告商標権の指定商品である「布製身の回り品（他の類



原告商標目録の「DERBYSTAR」商標は、星のモチーフを伴った、太く、角ばった文字で構成されています。

図1 原告商標目録



被告商標目録には2種類の「DERBYSTAR」商標が示されています。1は原告商標目録のものとほぼ同じですが、星のモチーフがより目立つようにデザインされています。2は、星のモチーフがさらに大きく、文字のデザインもより立体的で、角ばった印象が強くなっています。

図2 被告商標目録

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に属するものを除く)」に当たる。

#### 【被告商品目録】

##### 1 シャツ

###### (1) MDS-4131

(V首ゲームシャツ (シャドーストライプ))

###### (2) MDS-4132

(V首ゲームシャツ (切り替え))

###### (3) MDS-4133

(襟付きゲームシャツ (シャドーストライプ))

###### (4) MDS-4134

(インナーシャツ)

##### 2 コート

MDW-4052

(V首トライアルコート (シャドーストライプ))

##### 3 ズボン及びパンツ

###### (1) MDF-4141 (ゲームパンツ)

###### (2) MDW-4061

(トライアルパンツ (シャドーストライプ))

###### (3) MDW-4062

(トライアルハーフパンツ (シャドーストライプ))

###### (4) MDN-4151 (スパッツ)

##### 4 靴下

###### (1) MDK-4171 (ストッキング)

###### (2) MDK-4172 (ライン入りストッキング)

##### 5 タオル

###### (1) DZC-4850 (チェンジタオル)

###### (2) DZC-4851 (チェンジタオル)

以上

## 2. 争点

### (1) 指定商品該当性

被告商品目録に記載の商品1～4は、原告商標権の指定商品「被服」に該当するか、あるいは被告商標権の指定商品「運動用特殊衣服」に該当するか。

### (2) 権利行使の制限

原告商標権は無効理由を有するか。商標法第39条及び特許法第104条の3並びに権利濫用の抗弁により、原告商標権の行使が制限されるか。

### (3) 損害額

原告の損害額はいくらか。

## 3. 裁判所の判断

### 3.1 争点(1) 指定商品該当性について

#### (1) 東京地裁の判断

被告商品目録のうち被告商品1 (ゲームシャツおよびインナーシャツ)、被告商品3(1) (ゲームパンツ)、被告商品3(4) (スパッツ) および被告商品4 (ストッキング) は「運動用特殊衣服」に該当し、原告商標権を侵害しない。

被告商品2 (トライアルコート)、被告商品3(2) (トライアルパンツ) および被告商品3(3) (トライアルハーフパンツ) は「被服」に該当し、原告商標権を侵害する。理由は以下の通りである。

被告商品2については、試合そのもので使用されることが予定されていない。

被告商品3(2)(3)については、商標法施行規則別表が「運動用特殊衣服」の項に挙げている「ユニフォーム」にあたることを認めることは困難である。これらの商品はサッカーの試合の待機または寒い日の練習の際に使用されることを用途とし、それに合った機能を有するように素材

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の選択やデザインがされ、チーム単位で採用されることを予定しているものではあるが、それだけでは、商標法施行規則別表が「洋服」に属するものとして挙げている「ジョギングパンツ スウェットパンツ」と差がないと言わなければならない。

## (2) 知財高裁の判断

東京地裁の判断は誤りであり、被告商品2, 3(2) および3(3) は「運動用特殊衣服」に該当し、原告商標権を侵害しない。理由は以下の通りである。

被告商品2, 3(2), 3(3) は、いずれもサッカーの試合中に使用されるものではないが、サッカーの練習の際のウォーミングアップ等に使用されること等を用途とし、それに合った機能を有するように素材の選択やデザインがされ、チーム単位で採用されることを予定しているものであって、運動に用いるために特に好適な構成を有することが認められ、日常生活で用いられるものとは異なる「特殊なもの」であることがうかがわれる。特に、被告商品3(2) は、スパイクを着用したままパンツの着脱を可能にするため、足首部分にジッパーが設けられ、その位置にも工夫がなされているところであり、日常生活で用いられるものとは異なる「特殊なもの」であることが認められる。

商標法施行規則別表には、第25類被服中の「洋服」に属するものとして、「ジョギングパンツ」及び「スウェットパンツ」が挙げられているが、上記のとおり、「被服」の概念には「スポーツをする際に限って着用する運動用特殊衣服は含まれない」と解され、「運動用特殊衣服」の概念には「スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含まれる」と解されるのであるから、上記別表にいう「ジョギングパンツ」及び「スウェットパンツ」は、いずれも日常生活で使用されるものであって、特殊なものではな

いものをいうと解すべきである。しかるところ、被告商品2, 3(2), 3(3) が日常生活で使用されるものと認めるに足る証拠はなく、また、運動に用いるために特に好適な構成を有する特殊なものというべきことは、上記のとおりであるから、これらが上記別表にいう「ジョギングパンツ」又は「スウェットパンツ」に該当するということができない。

以上によれば、被告商品2, 3(2), 3(3) は、いずれも「運動用特殊衣服」に該当し、原告商標権の指定商品である「被服（運動用特殊衣服を除く）」には該当しないものというべきである。

以上の東京地裁および知財高裁の判断をまとめると「表1」のようになる。

## 3. 2 争点(2) 権利行使の制限について

東京地裁、知財高裁ともに、被告商標の周知性及び原告の不正の目的を認めず、被告主張の権利行使の制限を認めなかった。

### (1) 東京地裁の判断

#### 1) 周知性について

被告商標は昭和50年11月当時、西ドイツ国内においてダービースター社のサッカーボールを示す商標として周知であったことが認められる。しかし、昭和44年6月当時にも同様に周知であったとまでは認めることはできない。また、サッカー用のユニフォームやトレーニングウェアについては、被告商標は、昭和50年11月当時においても周知であったと認めることはできない。

#### 2) 不正の目的について

仮に、昭和44年6月にDERBYSTAR標章がダービースター社のサッカーボールを示すものとして西ドイツ国内で周知であったとしても、  
・DERBYSTAR標章を知らなければ考案することができないほどのものではないと認められること、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 争点(1)についての東京地裁及び知財高裁の判断

×…非侵害（「運動用特殊衣服」に該当）

○…侵害（「被服」に該当）

被告商品	商品	東京地裁	知財高裁	備考
1 (1)	ゲームシャツ		×	知財高裁では審理対象とならず
1 (2)				
1 (3)				
1 (4)	インナーシャツ		×	知財高裁では審理対象とならず
2	トライアルコート	○	×	高裁で判断覆る
3 (1)	ゲームパンツ		×	知財高裁では審理対象とならず
3 (2)	トライアルパンツ	○	×	高裁で判断覆る
3 (3)	トライアルハーフパンツ	○	×	高裁で判断覆る
3 (4)	スパッツ		×	知財高裁では審理対象とならず
4 (1)	ストッキング		×	知財高裁では審理対象とならず
4 (2)				
5 (1)	チェンジタオル	○	○	当事者間に争いなし
5 (2)				

- ・東洋紡績が取得した原告商標権は、前記のとおり、DERBYSTAR標章の特徴である星の図形を含んでいないし、サッカーボールではなく、衣服等を指定商品とするものであること、
  - ・東洋紡績から原告商標権を取得した楽屋被服、その地位を承継したジーアールエス及び原告は、以後、学校用衣料品を中心に、原告商標を付したスポーツウェア等を数多く販売してきたことが認められる（地位の承継の点は、当事者間に争いが無い。）こと、
  - ・東洋紡績又は楽屋被服、ジーアールエス若しくは原告がダービースター社と原告商標権の買取り等について交渉した等の事実、被告も主張していないこと、
- からすれば、東洋紡績の出願時点である昭和44年6月において商標法4条1項19号の不正の目的があったものと認めることはできない。

同様の不正の目的は、楽屋被服の譲受時点においても認めることはできない。

### 3) 権利行使の制限について

以上によれば、商標法4条1項7号又は19号違反の無効理由が存在し、原告は同法39条、特許法104条の3により原告商標権を行使することができない旨及び楽屋被服は不正の目的をもって原告商標権を譲り受けたものであり、その承継者である原告が原告商標権を行使することは権利の濫用として許されない旨の被告の主張は、いずれも採用することができない。

### (2) 知財高裁の判断

周知性、不正の目的、並びに権利行使の制限についていずれも東京地裁の判断を踏襲し、被告の主張を退けた。

## 3.3 争点(3) 損害額について

### (1) 東京地裁の判断

被告が平成16年3月1日から平成18年1月17日までの間に被告商品2（トライアルコート）及び被告商品3(3)（トライアルパンツ）を販売して受けた利益は14万9994円であると認めら



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れる。

よって、原告の損害額は、商標法38条2項により14万9994円と認められる。

## (2) 知財高裁の判断

被告商品2および3(3)を非侵害と判断したことより損害の発生を認めなかった。

## 4. 考 察

### (1) 被告の商標保護対策について

本事案は、サッカーボールおよびサッカーウェアの製造販売会社として知られるダービースター社から独占使用許諾を得ている被告<sup>2)</sup>が、販売するシャツ、コート、パンツについて商標権侵害を訴えられ、使用差止および損害賠償の危機に晒された事案である。

被告は商標保護に関し何ら手を打たなかったわけではなく、「履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」について「DERBY★STAR」商標を登録していた。ダービースター社がサッカーボールを主力製品とし、更なる業務展開の一つとしてスポーツウェアを取り扱う純粋なスポーツ用品会社であり、日常被服一般を取り扱ういわゆるアパレルメーカーではないことからすると、指定商品を上記のとおり運動用のものに限定していたことも、ある程度やむを得ないことのように思われる。

しかしながら、今回の侵害事件が生じた。これは、従来はサッカーの試合やトレーニングの際に専らサッカー選手のみが着用し、一般人が日常的に着用することが考えられなかったサッカーゲーム用のシャツ、コート、パンツが、時代の変遷とともにサッカー選手のみならず一般人がサッカーの応援や日常生活で着用するようになり（高裁でも同様の認定がなされている）、運動専用のものが汎用になるという使用態様の変化により、上記商品が「運動用特殊衣服」の枠を超えて（あるいは収まりきらなくなり）、「被服」に近づいていったことが原因である。

結局は、高裁において上記商品は「運動用特殊衣服」であり「被服」ではないと判断され、被告は差止および損害賠償の危機を免れたけれども、今後さらに上記商品（サッカーゲーム用のシャツ、コート、パンツ）が一般人の汎用衣服として浸透すればするほど「被服」へ近づくこととなり、もし将来本事案と同じような侵害事件が生じたら、今回と同じ判断がされるとは限らない。この点について高裁では「時代の変遷とともに洋服その他の被服と運動用特殊衣服との境界が不明確となる場合があることは否定できない。」「上記程度の使用態様の変化のみでは、サッカー用のユニフォームに当たるものや、スポーツ以外の日常生活では使用されない特殊なものを、「被服」に属するものと解することはできない。」と述べている。これは、使用態様の変化により商品の所属や範囲が変動し得ることを裁判所が示唆しているのであり、その意味で、被告は今回の高裁判決をもって将来の安全使用が約束されたわけではなく、将来の安全使用のためには「被服」について何らかの権利確保の対策を採ることが必要となるであろう。

### (2) 本事案の実務的視点と検討すべき問題

今回の侵害事件は、商品の使用態様が時代の流れとともに変化し、該商品の所属や類似範囲も変化することを示している。

商標使用を意図する者は、該商標を使用する商品を特定し、その商品について商標登録することが必要となる。その際には様々な検討事項があるであろうが、今回の侵害事件で被告が晒されたような危機に直面しないための対策に特化した場合、実務担当者は、特に以下の問題を検討する必要がある。

問題 a：所属や類似範囲が不明確な商品をどのように保護するか。

問題 b：既登録商標の指定商品が、時代の流れとともに実際の使用商品とズレを生じ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ていないか。

本稿では上記問題 a および b の検討を終局的な課題とし、これらを検討するに先立ち、まず現状を知るために、特許庁が画定する商品の類似判断基準と現状との合致性を確認する。さらに、類似判断基準が実際に争われた判決例を検討し、その上で、上記問題 a および b の具体的な対処法に触れたいと思う。

### (3) 特許庁の商品類似判断基準について

本事案では、原告が原告商標を「被服」について商標登録していたところ、被告は被告商標を「運動用特殊衣服」について商標登録を試み、これが認められていわゆる「住み分け」（同一・類似商標が非類似商品について別人によりそれぞれ商標登録されること）の状態が生じた。

住み分けし得たのは、「被服」と「運動用特殊衣服」が現行審査基準では非類似と判断されているからである。

類似範囲の画定は、主として商品の生産部門・販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、需要者の範囲の同一性、完成品・部品の関連性等に基づく。

現行の類似商品・役務審査基準（特許庁商標課編）では、このような類似範囲の基準に基づき、類似すると考えられる商品群を一つのカテゴリーとして（いわゆる「短冊」）、対比される商品が同じ「短冊」に属するかどうかで類否判断をしている。そして、短冊が異なれば原則として両商品は非類似と判断される<sup>3)</sup>。

よって、商標登録にあたっては、登録を試みる商品がどの「短冊」に属するのかをまず初めに検討することが必要となる。

### (4) 特許庁の類似判断基準と現状との合致性

特許庁の商標出願審査では、上記のいわゆる短冊主義がほぼ絶対的価値を持つ。これは、ある程度画一的処理が求められる審査段階ではや

むを得ないことでもある。しかしながら短冊分けそのものが現状と沿っていない場合、問題を生じる。そして筆者の見るところ、実際、問題が生じている。現実の取引界では大きく関連すると思われる商品同士が非類似であったり、関連が殆ど無いような商品が互いに類似したりする現象が生じている。これには、以下のような類型があると考えられる。

(i) 技術の進歩や販売形態の変化に伴い、その商品の用途や機能が変化し、従来属していた短冊から別の短冊へ移動しつつある商品が出現している。

(ii) 複合的な用途や機能を有する商品が出現し、一つの短冊に収まりきらず複数の短冊にまたがっている。

このような現状との合致性の欠如により、実際に以下のような争いの事例がある。

### (5) 類似判断基準が争われた判決例

#### 1) 「CCDカメラ」事件（平成14年(ワ)第15521号商標権侵害差止等請求事件）

本事件は、「写真機械器具」等について商標権を有していた原告が、「CCDカメラ」について類似商標を使用していた被告に対し使用差止と損害賠償を求めて争った事案である。

従来、「カメラ」と言えば「写真機械器具」に含まれる商品の中でも最も典型的な商品であると考えられてきた。その意味で、原告が被告商品を「写真機械器具」に類似するとして争ったことは当然と言える。

しかしながら裁判所は、以下のように判断して「CCDカメラ」と「写真機械器具」は非類似であるとした。

「商標法が、商標登録制度を設け、商標権者

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に登録商標を指定商品又は指定役務に独占的に使用する権能を付与したのは、第三者が当該登録商標を同一又は類似の商標を使用することによって生ずる商品ないし役務の出所の混同を防止するためであることに鑑みると、対象となる商品が指定商品に類似しているか否かは、問題となる商品の製造業者、販売店ないし販売場所、需要者、用途等を総合考慮し、これらの商品に同一又は類似の商品が使用された場合に、出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきである。

そうすると、上記のとおり、写真機械器具と被告商品（筆者注：CCDカメラ）とは、用途が異なり、その製造業者及び需要者層も異なること、写真機械器具を扱っている店舗でも、特に大型の店舗でない限り、一般的には、監視用CCDカメラ及びカメラ関連製品を扱っている大型店舗においても、監視用CCDカメラと写真機械器具の売り場は異なること等の事実を総合考慮すると、指定商品「写真機械器具」と被告商品とは商品としての関連性が乏しく、類似しないと解するのが相当である。」

この事案は、従来「写真機械器具」に属すると考えられていた商品が、技術の進歩、用途の変化や販売形態の変化、需要者の変化によりその短冊を離れ、別の短冊にいわば引越しすることを示している。

原告の「写真機械器具」に係る商標権は平成4年12月25日に登録されていたものであるところ、これは本事案が争われた平成14年の10年前であり、この10年の間に「カメラ」の中でもデジタル処理がされるカメラは「写真機械器具」から離れることになったのである。この判決例は、上記(4)の類型(i)「技術の進歩や販売形態の変化に伴い、その商品の用途や機能が変化し、従来属していた短冊から別の短冊へ移動しつつある商品が生まれている。」に合致すると

ともに、上記(2)で述べた実務者が検討すべき問題b「既登録商標の指定商品が、時代の流れとともに実際の使用商品とズレを生じていないか。」の参考となる。

なお、本事案の「CCDカメラ」は「電気通信機械器具」の短冊に引越ししており、この点、原告は「CCDカメラ、その他の電気通信機械器具」について平成13年に別途商標登録を完了して、結果としてその商標権をもって差止めおよび損害賠償請求が認められていることから、原告は商標保護対策に成功したというべきであろう。

2) 「吸収性局所コラーゲン止血剤」事件  
(平成12年(行ケ)第447号審決取消請求事件)

本事案は、「化学品、薬剤、医療補助品」について商標登録を有する原告が登録商標を「吸収性局所コラーゲン止血剤」（以下単に「本件止血剤」という）について使用していたところ、被告から「薬剤」についての取消しを求める商標法第50条第1項の不使用取消審判を請求され、本件止血剤は「薬剤」ではなく「医療補助品」であるので「薬剤」について登録商標を使用していたとは言えず商標登録を「薬剤」について取り消す旨の審決がなされたので、原告が「本件止血剤は「薬剤」に属する」旨主張してその審決の取消しを求めて争った事案である。

この事案は、本件止血剤が「薬剤」の短冊に属するのか「医療補助品」の短冊に属するのかが最大の争点となったが、裁判所は結局、本件止血剤は「薬剤」および「医療補助品」の双方の短冊に属するとした。その判断理由は以下のとおりである（やや長文に亘るが重要であるので敢えて引用する。）。

「市場に存在する現実の商品は多種多様であり、日々新しい商品が開発されて出現していることは周知のことであって、登録商標を使用し



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ている商品が、そもそも当該商標の指定商品に該当するのか、あるいは指定商品のうちのいずれに属するのかなどの判断が困難な場合も生じ得るのである。また、極めて稀有の例ではあっても、商品区分の大分類又は中分類の二つの商品に該当する二面性を有する複合的な商品が生ずる事も否定し難いところであると認められる。～（中略）～

審決は、～（中略）～ 形状、表示等の上記諸点を挙げて、本件使用商品（筆者注：本件止血剤、以下同じ）が「医療補助品」に属する「脱脂綿」と類似すると認定し、「医療補助品」に属するから「薬剤」には属しないものと判断している。すなわち、審決は、本件使用商品が取消請求に係る指定商品「薬剤」に属するものか否かの観点からの検討を十分にすることのないまま、本件使用商品が「脱脂綿」に類似し「医療補助品」に属するから、「薬剤」に属しないものとの二者択一的な判断をしているように見られるのである。

一般的には、このような審決の判断方法が直ちに不相当であるとはいえないが、前示のとおり、ある商品が指定商品のいずれに属するかの認定・判断は難しい場合があり、二つの指定商品に属する二面性を有することすら有り得るのであるから、仮に本件使用商品が「医療補助品」に属すると認められる場合であっても、そのことから「薬剤」に属しないとの結論に当然導かれるとは限らないというべきである。～（中略）～ まず取消請求に係る指定商品「薬剤」に属するか否かを判断すべきであり、その判断に当たっては、本件使用商品の名称、表示、形状・形態、原材料、性質、機能、用途、使用実態等のほか、取引者・需要者の認識や薬事法等の取り扱いを含む取引の実情を考慮するのが相当である。

なお、被告は、旧政令別表に定める商品区分における商品の分類（いわゆる日本分類）は、

「政令別表の表示を頂点に下位概念の商品を順次階層的に概念括りして配列」するという体型を採っており、「薬剤」あるいは「医療補助品」は範囲が予め画定され、互いに区別されているのであるから、「医療補助品」に属する商品が「薬剤」にも属するなどということは本来あり得ず、商標権の範囲を指定商品によって画している商標法の趣旨からしても許されない旨を主張する。しかし、「商品を順次階層的に概念括りして配列する」分類体型の下で、例えば「薬剤」と「医療補助品」とが区別されているということは、両者が概念上区別される（その結果、商品を「薬剤」と指定して登録された商標権がその専用権の範囲に「医療補助品」まで包含することはない）ということの意味するにとどまり、市場に存在する個別具体的な商品が必ず一つの商品区分中の一つの商品にのみ属すべきであって他の商品に属してはならないということまで意味するものではないというべきである。」

この事案は、商品がその用途や機能、需要者の認識等により複数の短冊にまたがり得ることを示しており、上記(4)の類型(ii)「用途や機能が複合的な商品が出現し、一つの短冊に収まりきらず複数の短冊にまたがっている。」に合致するとともに、上記(2)で述べた実務者が検討すべき問題a「所属や類似範囲が不明確な商品をどのように保護するか。」の参考となる。

**(6) 検討すべき問題 a 及び b の具体的対処法**

上記(3)乃至(5)を踏まえ、問題 a および b のそれぞれについて以下に検討する。

1) 問題 a : 所属や類似範囲が不明確な商品をどのように保護するか。

上記「吸収性局所コラーゲン止血剤」事件(平成12年(行ケ)第447号審決取消請求事件)でも述べられているように、「市場に存在する現実の商品は多種多様であり、日々新しい商品が

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

開発されて出現していることは周知のこと」である。したがって、実務担当者は自社の新商品がどの商品（短冊）に属するのか判断に迷う事態に直面するであろう。

上述の通り特許庁の画定する「短冊」は現状に沿っていないものも多く、この短冊（いわば形式的判断基準）にのみ頼ることは難しい。そこで、何らかの判断基準（いわば実務的判断基準）を設け、その基準にもとづき商標保護する必要が生じる。

基準としては、本事案において被告商品2、3(2)及び3(3)が「運動用特殊衣服」に属すると判断した際に使用された基準と、上記「吸収性局所コラーゲン止血剤」事件で示された基準が参考になろう。上記各事件では、対象商品がどの短冊に属するかについてそれぞれの基準に基づき判断しているが、それを参考にして検討すると、所属の不明な商品をどこまで広く保護するかについては、たとえば以下の①および②の基準により判断することが考えられる。

なおその際留意すべきは、対象となる商品を無理矢理一つの短冊に落とし込もうとするのではなく、商品が複数の短冊にまたがること、さらにはどの短冊にも属さない（特許庁の予定していない商品カテゴリーがある）という結論に至ることに躊躇しないことである。

### ① 複数用途、複数機能の有無

この基準は本事案での判断基準に基づく。

対象商品に複数の用途および機能がないかどうかを検討し、複数の用途および機能があれば、それぞれの用途・機能に基づく商品で商標登録を試みるべきである。

本事案の知財高裁の判断では、トライアルコート、トライアルパンツ、トライアルハーフパンツの用途および機能に着目し、その指定商品該当性を判断した。結局は「運動用特殊衣服」のみに落ち着いたけれども、「被服」と「運動用特殊衣服」の両方にまたがると判断されても

おかしくない事例であった。その意味で、万全な商標保護を目指す実務担当者としては、該商品に複数の用途および機能がないかを検討し（本来的な用途や機能であるかどうかにかかわらず）、複数の用途や機能が考えられるのであれば、該商品をどちらか一方の短冊に落とし込むのではなく、複数ある用途・機能のそれぞれについて商標登録を行うべきである。

### ② 商品の名称（呼び名）

この基準は上記「吸収性局所コラーゲン止血剤」事件での判断基準に基づく。

つまり、対象となる商品をどのような呼び名で取引しているか。同事件では対象商品を「～剤」と呼んでいたことが「薬剤」へ近付けた一因となった。そこで、自社の取り扱う製品に複数の名称が使用される可能性がないか検討し、複数の名称があり得るのであればそれぞれについて商品の所属を検討し、短冊が異なれば双方とも保護する。たとえばPDAの機能を有する携帯電話について、たとえ製造販売会社はそれを「PDA付き携帯電話」との名称で使用していたとしても、「携帯電話付きPDA」との名称で使用される可能性もある（携帯電話とPDAとは短冊が異なり互いに非類似である。）。商標使用者が予定する商品の名称のみから把握される商品の所属に拘泥しないことが重要であろう。

2) 問題 b：既登録商標の指定商品が、時代の流れとともに実際の使用商品とズレを生じていないか。

これは特に、ハウスマーク等の永年に亘り登録してきた商標に起こり得る問題である。

### ① 複数用途、複数機能の有無の確認

上記1)と重複するが、まずはこの基準が参考になろう。技術の進歩や使用態様の変化に伴い、商標登録当時は想定し得なかった用途や機能が生じていないかどうかを定期的に確認し、そのような用途・機能が生じていれば、その新用途、新機能が所属する商品についての商標登

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

録を行い、ズレをカバーする。

## ② 販売経路（販売ルート）の同一性の確認

この基準は上記「CCDカメラ事件」での判断基準に基づく。

同事件では、原告は「画像を撮影するという意味でカメラはカメラである」旨を主張したが認められず、結局、「販売経路が異なる」（販売店ないし販売場所が異なる）ことを理由の一つとして「CCDカメラ」は「写真機械器具」ではないと認定された。そこで、指定商品と実際の使用商品のズレの確認方法の一つとして、指定商品の短冊に属する他の関連商品と実際の使用商品とが同じ販売ルートで取引されているかどうかを確認する。そして、販売ルートが異なるのであれば、実際の使用商品と指定商品との間にズレが生じているとして、実際の使用商品の属する商品をあらためて検討し、保護する。

## 5. まとめ

新商品の登場、需要者のニーズや使用態様の変化に伴い、商標登録をめぐる商品保護の画定は、商標担当実務者にとって検討すべき課題の多い作業であろう。

商標の侵害事件はとかく商標の類否問題に目が行きがちであるが、商品は、商標と同じ権利範囲を確定する要素であり（本稿では取り上げる余裕がなかったが、役務についても当然ながら同様である。）、その保護範囲の画定は極めて重要である。本稿では誌面の関係上、検討すべ

き問題として特に重要な二点のみ挙げるにとどまったが、商品の保護画定について検討すべき事項はなお多く残されているであろう。筆者も実務を通じて商品・役務の保護の画定には日々頭を悩ましているところであるが、いずれ更なる考察ができる機会を持てれば幸いである。

## 注 記

- 1) 本事案については、牛木理一「弁理士の眼／ダービースター商標権侵害事件」（特許ニュース、No.11803、平成18年6月29日）参照。
- 2) 被告の株式会社マルタはドイツのダービースター社から日本での独占的使用許諾を得ている。被告のウェブサイトによると、ダービースター社のDERBRYSTAR商標は1963年（43年前）にドイツで生まれたブランドで、1968年（38年前）からサッカーボールの製造販売を開始し、現在、DERBRYSTARのサッカーボールはヨーロッパ全土で約40%のシェアを占めている。一方、本事案で問題となっているシャツ、コート、パンツ等のスポーツウェアはサッカーボールほどの歴史はない（被告のウェブサイトによると「サッカーウェア まだ歴史が浅いですが着実に成果を伸ばしています。」とのことである。）。また、スポーツと関連しない日常用ウェアは一切製造販売していない。
- 3) 短冊が異なる場合でも、他類間に亘り互いに類似する場合がある（商標法第6条第3項参照）。特許庁審査基準では、このような概念整理の手法として「類似群コード」の概念を創出し、類似群コードが同一であれば異なる短冊同士も互いに類似するとしている。

（原稿受領日 2006年10月16日）