

商標法3条1項における「自己の業務」の概念

東京地方裁判所 平成23年10月28日判決
平成22年(ワ)第1232号 商標権侵害差止等請求事件

蘆 立 順 美*

【要 旨】

本判決は、商標法3条1項柱書きにいう「自己の業務に係る商品又は役務に使用する商標」の要件につき、その趣旨及び「自己の業務」の解釈を示したものである。「自己の業務」の概念について柔軟な解釈を認め、出願人とは独立の主体が使用する場合であっても、同要件の充足を肯定した事例として意義を有する。

<参照条文>

商標法3条1項、39条（特許法104条の3）

【事 実】

X1は、原告商標目録掲載の「ひかり」という文字商標（以下、本件商標という）について商標権（平成17年11月17日出願、平成18年6月9日登録）を有する公認会計士・税理士であり、X2は、X1から本件商標に関する独占的通常使用権（以下、本件独占的通常使用権という）の許諾を得た司法書士法人である（以下、X1とX2をまとめてXらという）。本件商標の指定役務は、42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理、行政手続きの助言及び代理」である。



図1 原告商標目録

なお、X1による本件商標の出願の経緯については、以下の事実が認定されている。

X1は、平成15年1月、「ひかり税理士法人」を設立し、その代表社員に就任した。平成17年1月ころから、同法人においては、その社会保険労務士部門を独立させ法人化することを契機として、「ひかり」のブランドのもとに専門の士業が参画するネットワークを構築することが計画された。同年11月頃には、A司法書士事務所との間で、同事務所を「ひかり」の名称を付して法人化し、このネットワークに参画させることについて合意に至った。そこで、X1は、同年11月17日に、本件ネットワークに属する各法人による「ひかり」という名称の使用を確保するため、本件商標について出願を行った。翌年2月には、ひかり税理士法人を中核とし、X2やひかり社会保険労務士法人等による「ひかりアドバイザーグループ」が結成され、X1がその代表に就任した。

Y1は司法書士であり、Y2はY1が代表社

* 東北大学大学院法学研究科准教授
Masami ASHIDATE

員である司法書士法人である（以下、Y1とY2をまとめてYらという）。Yらは、被告標章目録記載の標章1～4（以下、それぞれをY標章1～4とし、これらをまとめてY標章という）を使用している。

Xらは、Y標章は本件商標に類似しており、Yらが、過払金返還請求等の借入金債務の整理業務、及びこれらに関する訴訟事件の代理についての役務（以下、本件役務という）にY標章を使用する行為は、Xらの本件商標権及び独占的通常使用権を侵害すると主張し、X1がY標章の使用の差止を、X2が損害賠償をそれぞれ請求した。

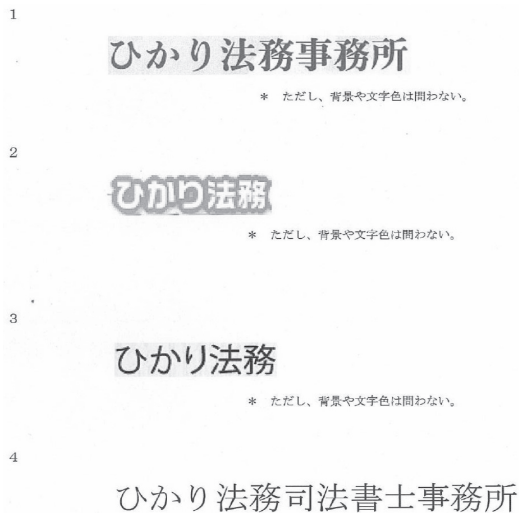


図2 被告標章目録

なお、本件では、Yらが多数の抗弁を主張しているが、本件事案において最も重要な意義を有すると考えられるのは、本件商標が3条1項柱書きに違反する無効事由を有することを理由とする抗弁（39条が準用する特許法104条の3第1項）に関する判断と思われる。そこで本稿では、上記の抗弁に関する判断を中心に検討を行うこととし、その他の判断と検討については省略する¹⁾。

上記抗弁について、Yらは、X1が本件商標の出願時、司法書士又は弁護士の資格を有して

おらず、またその取得の予定もなかったため、少なくとも本件商標の指定役務中の「訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理」について、本件商標を自ら使用する意思や将来自ら使用する蓋然性が認められず、他人（X2）に使用させる意思の下に登録を受けようとしたものであって、上記の業務との関係では、本件商標が、3条1項柱書きにいう「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当しないと主張した。

これに対し、Xらは、3条1項柱書きは、厳格な意味で出願人自らが直接に指定役務の提供をしなければならないとする規定ではなく、将来においても自己や他者による使用があり得ないことが客観的に明らかな場合について登録を認めないという趣旨にとどまるものであり、X1が主宰者である専門家士業グループに属するX2が本件商標を使用していることから、3条1項柱書き要件は充足していると主張した。

【判 旨】

請求認容（損害賠償については一部認容）

(1) 侵害の成否

商標の類否判断については、結合商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の構成部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、当該構成部分の一部を要部として取出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるとした上で、被告標章1ないし4の各漢字部分は、いずれも、提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を表す表記部分として認識されるものにすぎず、当該役務の出所を識別する標識としての機能を有する部分とはいえないため、「ひかり」部分のみを要部

として本件商標との比較による判断を行うことが許されるし、類似性を肯定した。また、本件役務は、本件商標の指定役務のうちの「訴訟事件その他に関する法律事務」に該当し、Yらの行為が2条3項3号、8号にあたり、37条1号により本件商標権、及び同号の類推適用により本件独占的通常使用権を侵害するものと判断された。

(2) 無効の抗弁 (39条, 3条1項柱書き)

1) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」の趣旨

「商標権の移転について、大正10年制定の旧商標法（以下『旧法』という。）12条1項は、商標権はその営業と共にする場合に限り移転することをできる旨規定していたが、現行の商標法（昭和34年法律第127号・最終改正平成23年法律第74号）は、このような制限を設けずに、商標権の自由な譲渡を認めるとともに（24条の2）、新たに使用許諾制度を創設し、商標権者は、その商標権について、他人に専用使用権を設定し、又は通常使用権を許諾することができる旨規定し（30条, 31条）、また、商標権者が自ら登録商標を使用していなくても、専用使用権者又は通常使用権者がこれを使用していれば、不使用取消の対象とはならない旨規定している（50条2項）。さらに、現行の商標法は、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができるものとし（7条1項）、この場合における商標法3条1項の適用については、同項中の『自己の』とあるのは、『自己又はその構成員の』と読み替えている（7条2項）。この団体商標の規定の制定経過を見ると、我が国は、工業所有権の保護に関するパリ条約7条の2に基づき、団体商標を保護すべき義務を負い、旧法27条には、『団体標章』の登録を認める旨の明文の規定が置かれていたが、昭和34年制定

の商標法では、使用許諾制度が創設されたことに伴い、団体標章制度が廃止され、その後、平成8年法律第68号による改正によって改めて団体商標の登録を認める旨の明文の規定が設けられ、更に平成18年法律第55号による一部改正により、現行の規定となったものであり、平成8年改正前の商標法においては、団体商標についても、出願人たる団体が『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』（商標法3条1項柱書き）に当たるものとして商標登録を認め得るとの立場が採られていたものと解される。

以上の各規定等と商標法1条……を総合すると、現行の商標法は、商標の使用を通じてそれに化体された業務上の信用が保護対象であることを前提とした上で、出願人が現に商標を使用していることを登録要件としない法制（いわゆる登録主義）を採用したものであり、商標法3条1項柱書きが、出願人において『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』であることを商標の登録要件とした趣旨は、このような法制の下において、他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。」

2) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」の解釈

「このような法の趣旨に鑑みれば、……『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』とは、出願人において自己の業務に現在使用しているもの又は近い将来において自己の業務に使用する意思があるものであることを要するが、この『自己の業務』に該当するかどうかについては、形式的に判断することは必ずしも相当ではないというべきであり、専ら他者に使用させることを目的とする商標の登録出願であっても、出願人と当該商標を使用する他者

の業務との間に密接な関係があつて、出願人に当該商標の商標登録を認めることに社会的、経済的にみて合理的な必要性が認められる事情があり、濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨にも反せず、かつ、当該商標を使用する役務に係る業務を行うことができる者が他の法令上制限されているときはその制限の趣旨にも反しないと認められる場合には、当該他者の業務を当該出願人の『自己の業務』と同視し、当該出願人において当該商標が『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』に当たると評価することができるものと解するのが相当である。」

3) 本件へのあてはめ

「①X1が中心となって構築を進めた『ひかりアドバイザーグループ』は、統括・連携された一つの専門事業者集団を組織することによって、顧客に対しいわゆるワンストップサービスを提供することを目的としたものであり、このような営業グループを形成することには、参加者各人にとっての営業上のメリットがあり、社会的、経済的にみて合理的な必要性があるものといえること、②このような営業グループを形成する場合には、グループの構成員らが共通した商標を使用し、グループとしての統一的な営業活動を行うことに合理的な必要性があること、③また、その前提として、当該グループの代表的な立場にある者が当該商標の登録を行い、その管理業務を行うことにも合理的な必要性があること、④X1から無償で本件独占的通常使用権の許諾を受けたX2が『訴訟事件その他に関する法律事務』及び『登記又は供託に関する手続の代理』の役務に係る業務（簡裁訴訟代理等関係業務を含む。）を行うことについて司法書士法上の制約はないことなどの事情を総合すると、X1が、専らX2に使用させる意思の下に行った、指定役務を『訴訟事件その他に関する法律事務』及び『登記又は供託に関する

手続の代理』とする本件商標の登録出願については、出願人たるX1と本件商標を使用するX2が行う業務との間に、営業グループの代表的な立場にある者とそのグループに属する者が行う業務という密接な関係があり、X1に本件商標の商標登録を認めることには社会的、経済的にみて合理的な必要性が認められ、商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨に反せず、かつ、弁護士法又は司法書士法が上記指定役務に係る業務を行うことができる者を……制限した趣旨に反するものでもないといえることができる。」

「以上によれば、本件商標は、『訴訟事件その他に関する法律事務』及び『登記又は供託に関する手続の代理』の各指定役務との関係においても、X1が『自己の業務に係る役務について使用をする商標』に当たると評価することができる。」

(3) 結論

X1の差止請求を認容し、X2の損害賠償請求については、損害額の算定にあたり、38条2項の類推適用を認めた²⁾。ただし、侵害者が侵害の行為により受けた利益額とは、侵害者が得た利益のうち当該商標の寄与に係る割合（寄与率）に応じた額と解するのが相当であるとし、本件商標の寄与率は1パーセントと認定した。

【研究】

1. 本判決の位置づけ

商標法3条1項柱書きは、登録にあたり、出願商標が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当することを要求している。

本件は、当該要件における「自己の」業務の概念について、出願人以外の者が使用することを予定している場合でも、一定の場合には出願

人の業務と同視することが許される旨を判示した。3条1項柱書き要件の充足が争われた裁判例は少なく、特に、「自己の業務」該当性に関する解釈を明示した裁判例は見当たらない。こうした中、本件は、同要件の意義を明らかにし、その柔軟な解釈を許容した点、及び、その解釈のもとで同要件の充足を認定した事例であるという点で意義を有する。

2. 3条1項柱書き要件

(1) 使用の意思

3条1項柱書きの要件は、判旨も述べるように、少なくとも出願人が商標について使用の意思を有していることを要求するものと理解されている³⁾。

その趣旨は、登録主義のもとでも、使用予定のない商標には保護に値すべき信用が蓄積される余地がなく、独占権を付与する必要性が認められないため、こうした商標を排除することにあるとされるが⁴⁾、運用上は、将来において使用されないことが明らかな場合にのみ登録が拒絶されている⁵⁾。

「使用をする商標」に該当するには、査定時に当該商標を使用していなくとも、近い将来、その使用を開始する意思があればよいと考えられている⁶⁾。こうした理解は、登録主義を採用し、将来の使用を法的に確保することにより、商標への信用の蓄積の促進を意図する我が国の法制度とも合致すると解されている⁷⁾。同様に、「自己の業務」についても、査定時にその業務を行っている必要はなく、近い将来そうした業務を開始する意思があればよいと解されている⁸⁾。

本件では、出願人X1が、指定役務を行うために必要な国家資格を有しておらず、将来の取得も予定していなかったことから、3条1項柱書き要件の充足が争われた。ただし、X1は、将来構築が予定されていた「ひかりアドバイザーグループ」に属する各法人が、本件商標を使

用することを意図して出願を行っており、また、当該グループに属することが予定されていたX2がその業務に本件商標を使用した場合、指定役務への使用に該当することに争いはない。そのため、本件商標については、少なくとも業務にかかる役務に使用する意思は肯定でき、本件の争点は、こうした使用の意思により、出願人X1の「自己の」業務に関する使用と認められるかどうかという点であった。

(2) 「自己の」業務の意義

3条1項柱書きの文言において、自己の業務に関して使用することが要件として明記されている以上、原則として、他人に使用させるためだけになされる商標登録は認められないと解されている⁹⁾。しかし、同柱書きが、「自己の」使用を要求する趣旨及びその解釈については、必ずしも見解の一致はない。

1) 現行法と旧法における自己の業務要件の意義

自己の業務要件の解釈は、判旨(2)1)で言及されているように、旧法と現行法における自己業務要件の意義の違いを、特に団体商標制度に関わる法改正の経緯との関係から、どのように評価するかという問題と関連して論じられている。

すなわち、旧法は、商標権の譲渡を営業譲渡と共にする場合を除いて許さず、商標の使用許諾についても認めていなかったため、登録において「自己の」業務への使用を要求することに合理性が存在したが、現行法は、自由な商標権の譲渡を可能とし、商標の使用許諾も認めていることから、「自己の」業務への使用を要求する前提を欠くのではないかという疑問が生じるからである。

学説や文献等において、現行法上の同要件の趣旨については、以下のような理解が示されている。

① まず、この要件が要求されるのは、自己の業務が存在しない場合には、自己の業務に係る商品や役務にその商標を使用することがあり得ないためであるとの説明がなす文献や審決がある¹⁰⁾。この説示は、使用の意思の前提として自己の業務の存在を要求しているようにも読めるため、後者の要件は、独立の意義を有していないとの理解も不可能ではない¹¹⁾。しかし、多数の見解は、現行法の条文の文言上、こうした理解を採用していない。

② 次に旧法下と同様に、「自己」の範囲を厳格に要求する見解がある。たとえば、特許庁の逐条解説においては、前述の旧法と新法の制度の違いから、自己の業務要件について旧法と同じようには考えられないとしながらも、権利が設定されたのちはその処分については私的自治に委せた方が良いが、当初から自ら使用意思のない者に権利を設定するのは妥当ではないとして、現行法においてもこの要件が課されていると説明されている¹²⁾。独占権の取得主体に対し、「自らが」使用意思を要求しているものと理解でき、学説においても同様の見解をとるものが存在している¹³⁾。

なお、審査基準においては、使用しないことが明らかな例として、①出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合、②指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合が挙げられている¹⁴⁾。そして、②に関しては、業務を行う資格が自然人に限られ、法人には認められていない業務があった場合に、その業務に係る役務を指定して法人が出願する場合には、同要件を充足しないとの説も¹⁵⁾、両者の関係如何にかかわらず、出願人とは独立の主体による使用の場合には同要件を満たさないとする立

場が示されている。

③ ところが、商標審査便覧においては、厳密には他人の業務と考えられる場合であっても、実質的な判断によって、出願人の「自己の業務」とみることが許容されている。その例として、商標を使用する、出願人の子会社、系列会社、組合構成員、加盟店などが、事実上出願人の支配下にある場合が挙げられており¹⁶⁾、審決においても、出願人が子会社又はグループ企業をして商標を使用し得ることを根拠に、3条1項柱書き要件の充足を認めたものが存在する¹⁷⁾。

④ 現在の学説は、同要件を厳格に解すべきではないとする見解が多数であり、本判決も、同様の解釈を採用した。その1つの理由として、上記の旧法と現行法との違いが挙げられている。

すなわち、現行法においては、自由な商標権の譲渡及び商標の使用許諾が認められていることから、自己の業務該当性が厳格に要求されるとの解釈には疑問の余地があるとし¹⁸⁾、特に、現行法において団体標章制度が廃止された際、新たに採用された使用許諾制度により、団体標章制度の機能を代替させることが可能であると理解されていた¹⁹⁾ことを理由として、団体自体の使用の意思を厳格に理解するとの解釈はこれと整合しないと主張がなされている²⁰⁾。こうした理解に基づくならば、少なくとも、出願人と使用予定者が、団体とその構成員の關係に類似する關係を有する場合には、「自己の」業務該当性を認定すべきということになる。

もっとも、平成8年改正において、現行法においても団体商標制度が明文化され、その際、7条2項において、団体商標に関しては、3条1項の「自己の」の文言は、「自己又はその構成員の」と読み替えることが明記された。そのため、平成8年改正以降は、団体の構成員が使用する商標について、3条1項の自己の概念を拡大する必要性は消滅している。むしろ、7条2項について、使用意思の要件を緩和する特別

規定であると位置づけた場合、3条1項柱書きの柔軟な解釈は認められないとの解釈を支持する要素となろう。しかし、多数の学説は、平成8年の改正前後において、3条1項の解釈を異にすべき理由はないとして、柔軟な解釈の維持が認められるとする²¹⁾。本件の判旨も、こうした理解に基づいているものと思われる。このように理解するならば、判旨が示した柔軟な解釈の実質的根拠となるのは、商標権の自由な譲渡と使用許諾制度の存在ということになるだろう。

加えて、判旨及び上記の見解の一部では、この解釈を根拠づける理由として、不使用取消審判(50条)においては、商標権者が当該商標を使用していなくとも、専用使用権者又は通常使用権者が使用していれば取消を免れるとされていることも挙げられている²²⁾。

登録の可否の場面と、登録された権利の取消の場面とでは、必ずしも同一の要件を課す必要はないといえようが、使用権者による使用も商標権者の権限のもとに行われた信用の蓄積にあたることを理由に取消を免れると理解するならば²³⁾、以下に見る商標制度の目的の観点から、登録の場面においても、こうした信用の蓄積を可能とする解釈を採用することは不合理とはいえないものと思われる。

2) 商標制度の目的との整合性

自己の業務概念の柔軟な解釈を認める見解には、上記の理由と併せて(又は独立に)、商標出願や活用の実態から、こうした出願のニーズが存在するという実質的理由を挙げるものがある。

すなわち、他人に使用させるための出願について、ビジネス上の要請が否定できない場合があるとし、その例として、専らグループ企業や子会社に使用させるための出願や、商品化事業や知的財産権の管理を行う会社による出願、会社設立前に商標の使用を確保するための発起人による出願、フランチャイズの本部による出願

などを挙げる²⁴⁾。他方で、こうした見解は、他者からの使用料や譲渡料の取得のみを目的とする商標ブローカーによる出願については、同条により許容すべきではないという点で一致している²⁵⁾。

本件判旨では、3条1項柱書きの趣旨を導くにあたり、1条の目的規定と登録主義採用の趣旨に言及しているが、この点は、上記の実質的な理由付けに対応するものと理解することが可能であろう。すなわち、厳密な意味で出願人自らの使用によらない場合でも、商標法が保護する業務の信用が、当該商標に正当に生じる場合があり、これを保護する必要性が認められること、及び、登録主義を採用した趣旨が、商標の使用開始の前に安定した商標の使用を法的に確保することにあるとすれば、それに必要な範囲で登録を認めるべきであると考えの方が、法の趣旨(判旨のいう「登録商標制度の健全な運営」)に合致するといえるからである。他方、そうした保護に値する信用の蓄積が期待できない商標ブローカー等の出願の場合には、登録を否定すべきということになるだろう。

以上の理由により、判旨が自己の業務要件について、必ずしも形式的に判断すべきではなく、規範的判断が許されるとの解釈を示した点は、妥当と考える。

(3) 「自己の」業務該当性の判断基準

もっとも、自己の業務要件を柔軟に解釈すべきとする学説も、いかなる範囲まで「自己」の概念に含まれると解すべきかについては、必ずしも明確に論じておらず、詳細においても一致していない²⁶⁾。

この点について、判旨は、専ら他者に使用させる商標の出願について、自己の業務と同視することが認められるのは、①出願人と当該商標を使用する他者の業務との間に密接な関係があること、②出願人に当該商標の商標登録を認め

ることに社会的、経済的にみて合理的な必要性が認められること、③濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨に反しないこと、④当該商標を使用する役務に係る業務を行うことができる者が他の法令上制限されているときはその制限の趣旨に反しないこと、を満たす場合であることを示した。

判旨は、出願人と使用主体の間に、親子会社や系列企業などの形式的関係が存在するかどうか、ではなく、①及び②に挙げた要件を個別具体的に判断することを要求しており、あくまでも、出願人が、当該商標の使用とそれによる信用の蓄積に具体的に参与していることを要求しているように思われる。また、①及び②とは別に、③の要件に言及していることからすれば、「自己」の要件について、単なる濫用的な出願の排除という目的だけでなく、将来の適切な商標の使用の可能性を加味した、権利主体としての妥当性も判断するとの役割を求めているとみることができよう。

もっとも本件は、上記①～④を認めるのに特に困難な事情は存在しなかった事案であり、各要件の具体的な内容（密接な関係の意義や合理的な必要性の程度等）については示されていない。各要件の具体的な内容によっては、「自己」の要件がより形骸化する可能性もあり²⁷⁾、今後の裁判例における、その内容の具体化が求められよう。

3. 残された問題

判旨は、他人が使用する場合であっても、自己の業務該当性が認められるための要件として、上記③を挙げ、濫用的な商標登録である場合には3条1項柱書き違反となり得ることを示した。

従来 of 審決や裁判例において、商標ブローカーのような濫用的出願に対しては、4条1項7号や同項19号により対応がなされてきたところ

であるが、今後は、こうした出願に対し、無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁において、3条1項柱書きに基づく無効理由の主張がなされることが考えられる²⁸⁾。同柱書きと4条1項の無効理由は排他的な関係にあるものではないが、今後、それぞれの無効理由の関係についての整理が必要となるものと思われる。

注 記

- 1) Yらは、この他にも、本件商標権の効力が商標法26条1項1号によりY標章4に及ばないこと、本件商標が3条1項6号違反により無効理由を有すること、YがY標章4についての先使用权(32条1項)を有すること、Xらの本訴請求が権利濫用に該当することを主張したが、結論として、すべて否定されている。
- 2) Yらは、X2が京都を中心に活動しており、関東地域を中心として活動するYらの事業活動と地域的範囲や事業内容が重なり合わないことを理由に、X2に損害の発生が認められないと主張したが、裁判所は、X2が関東地域に事務所を有しないからといって、直ちに関東地域における潜在的な顧客の存在が否定されることにはならず、原告法人の業務には、債務整理や過払金返還請求に係る業務が含まれるものと認められるとして、両者の業務には、事業内容及び顧客層の面から見た競合関係の存在が認められると判断した。
- 3) 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』556頁(1959) 発明協会、光石士郎『商標法詳説』132頁(1970) 帝国地方行政学会、渋谷達紀『商標法の理論』254頁(1973) 東京大学出版会、豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』351～352頁(1980) 有斐閣、田村善之『商標法概説〔第2版〕』17頁(2000) 弘文堂、網野誠『商標〔第6版〕』165頁(2002) 有斐閣、平尾正樹『商標法(第1次改定版)』103頁(2006) 学陽書房、工藤莞司『商標審査基準の解説(第7版)』11頁(2012) 発明協会、茶園成樹編『商標法』33頁(2012) 有斐閣等。商標審査基準(改訂第10版)第1第3条第1項「第3条第1項柱書き」(http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/04_3-1-hashira.pdf)。

- 4) 渋谷・前掲注3) 254頁。
- 5) 平尾・前掲注3) 103~104頁, 茶園・前掲注3) 34~35頁, 小松陽一郎【本件判批】知財ぷりずむVol.10 No.112 49頁, 55頁, 中山信弘編著『工業所有権法の基礎』253頁(1980)青林書院【工藤莞司執筆】, 商標審査基準・前掲注3) 第1第3条第1項-二。この背景には, 審査の段階で, 使用の意思に関する十分な調査を行うことが困難であることが指摘されている。
- 6) 光石・前掲注3) 132頁, 豊崎・前掲注3) 351~352頁, 田村・前掲注3) 17頁, 網野・前掲注3) 165~166頁, 茶園・前掲注3) 33~34頁, 工業所有権法の基礎・前掲注5) 253頁, 小野昌延編『注解商標法(新版)上巻』151頁, 168~169頁(2005)青林書院【中村英夫執筆】, 小関宏『商標法概論』134頁(2009)法学書院, 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ(第2版)』331頁(2008)有斐閣, 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕』1198頁(2010)発明協会等。裁判例として, 東京高裁平成元年12月21日判決平成元年(行ケ)30号, 知財高裁平成22年4月28日判決平成22年(行ケ)10005号, 知財高裁平成24年5月31日判決平成24年(行ケ)10019号等。
- 7) 新工業所有権法逐条解説・前掲注3) 556頁, 豊崎・前掲注3) 351頁, 渋谷・前掲注3) 254頁, 平尾・前掲注3) 103頁。
- 8) 工業所有権法の基礎・前掲注5) 253頁, 注解商標法・前掲注6) 173頁, 小野昌延=小松陽一郎編『商標の法律相談』363頁(2009)青林書院【竹内耕三執筆】。
- 9) 兼子一=染野義信『工業所有権法』727頁(1968)日本評論社は, 商標の使用が他人のためのもの, たとえば, 外国人のために商標登録を受けることは出来ないとする。小野昌延=三山峻司『新・商標法概説』108~109頁(2009)青林書院。
- 10) 工藤・前掲注3) 11~12頁, 工業所有権法の基礎・前掲注5) 253頁, 工業所有権法逐条解説〔18版〕・前掲注6) 1203頁, 小野=小松・前掲注8) 363頁。
- 11) 注解商標法・前掲注6) 171頁。ただし, 現行法の解釈としては独立の要件と捉えている(同・172~173頁)。
- 12) 新工業所有権法逐条解説・前掲注3) 557頁, 工業所有権法逐条解説〔18版〕・前掲注6) 1199頁。
- 13) 光石・前掲注3) 132頁, 豊崎・前掲注3) 352頁。
- 14) 商標審査基準・前掲注3) 第1第3条第1項-二。審決例として, 出願人の業務である銀行業において, 商品についての業務を営むことはできず, 商品について業務を営むことについて大蔵大臣の免許を受けていることが認められないとして, この要件の充足を否定した平成元年12月21日昭和57審判25975号が挙げられている。
- 15) 工藤・前掲注3) 12頁。
- 16) 商標審査便覧41. 100. 03「3. 商標登録出願人が子会社, 加盟店, 組合構成員等の行っている業務を自己の業務とする場合の取扱い」(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/pdf/kouri_yakumu/41_100_03.pdf)。
- 17) 平成20年2月1日無効2006-89075号。
- 18) 網野・前掲注3) 161頁。
- 19) 新工業所有権法逐条解説・前掲注3) 610~611頁, 特許庁編『平成8年改正 工業所有権法の解説』175頁(1996)発明協会。
- 20) 網野・前掲注3) 161~162頁, 小野=三山・前掲注9) 108~109頁。
- 21) 平尾・前掲注3) 29頁は, 団体商標と通常商標の違いは主体の限定と使用要件の緩和にあるとするが, 通常商標の使用要件も実質的に緩和されているため, 両者に大差はないとする。
- 22) 平尾・前掲注3) 105頁。
- 23) 田村・前掲注3) 26頁。小野昌延編『注解商標法〔新版〕下巻』1122頁【後藤晴男=有阪正昭執筆】は, 最終的には使用者による使用も商標権者の信用に帰すると述べる。
- 24) 田村・前掲注3) 18~19頁, 網野・前掲注3) 162頁, 平尾・前掲注3) 105頁, 渋谷・前掲注3) 255頁, 小関・前掲注6) 135~136頁, 小野=小松・前掲注8) 363頁, 小松・前掲注5)【本件判批】57頁。
- 25) 網野・前掲注3) 162頁, 田村・前掲注3) 18~19頁, 小関・前掲注6) 135~136頁, 平尾・前掲注3) 104頁, 工業所有権法の基礎・前掲注5) 254~255頁, 小松・前掲注5)【本件判批】57頁。
- 26) 親会社の出願について, 自己の業務該当性が肯定される場合の例として, 子会社の製造した商品の大半が親会社に納品され, 親会社が販売している場合といった実質的な関係の存在を要求するような見解もある一方(工業所有権法の基礎・前掲注5) 253~254頁), 単なる親子会社と言及する見解もある(田村・前掲注3) 18頁,

平尾・前掲注3) 105頁, 商標審査便覧・前掲注16) も参照)。更に広く, 他者へのライセンス目的のみの出願であっても, 排除しない方が妥当な場合があるとする見解もある(平尾・前掲注3) 104頁, 茶園・前掲注3) 34頁は, こうした例として, アニメのキャラクターについて, その商品化にあたり, 作者が出願するケースを挙げる)。

- 27) ④の要件については, 小松・前掲注5) 【本件判批】58頁の指摘も参照。
- 28) 濫用的な商標出願が問題とされた, 無効審判不成立審決の取消訴訟において, 知財高裁平成22年8月19日判決平成21年(行ケ)10297号では, 4条1項7号や19号等と共に, 3条1項柱書きの使用の意思がないとの主張もなされたが, 裁判

所は4条1項7号違反のみを認定した。他方, 知財高裁平成24年5月31日判決平成24年(行ケ)10019号は, 商標権者の出願が剽窃的な出願であり, 自己の業務に使用する商標には当たらないとして, 3条1項違反を理由に不成立審決を取り消した。裁判所は, 4条1項7号違反の余地があることにも言及しているが, 3条1項違反の判断で足りるとして, 7号についての検討は行っていない。さらに, 登録商標が, その登録査定時において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当することについては, 権利者側が立証すべきとの判断も示している。

(原稿受領日 2012年10月9日)

