

# 商標権者等の商標不正使用による 商標登録取消要件についての考察

——立証の観点から——

知的財産高裁 平成24年11月29日判決 平成24年(行ケ)第10113号

審決取消請求事件・棄却（商標登録取消を認めず） 【第1事件】

知的財産高裁 平成24年11月29日判決 平成24年(行ケ)第10188号

審決取消請求事件・棄却（商標登録取消を認めず） 【第2事件】

知的財産高裁 平成24年12月26日判決 平成24年(行ケ)第10187号

審決取消請求事件・棄却（商標登録取消を認めた） 【第3事件】

加 藤 幸 江\*

**抄 録** 商標法51条乃至53条は、商標の不正使用が為された場合には何人もその商標登録を取消すことについて審判を請求できるとして、商標権者に厳しく接することにより需要者一般を保護するという公益的役割を有している。各条文に記載の要件について商標法の他の条項や不正競争防止法との解釈の差異、51条に特有の故意要件と誤認・混同要件との関係等、論点は多岐にわたるが、本稿は主に立証の観点から考察を加える。

## 目 次

- はじめに
- 事 実
  - 第1事件および第2事件（グッドウェア事件）
  - 第3事件（プログリーゼ事件）
- 判旨（要旨）
  - 第1事件
  - 第2事件
  - 第3事件
- 研 究
  - 不正使用による取消
  - 51条1項並びに53条1項の適用要件
  - 「商品の品質、役務の質の誤認」について
  - 「他人の業務に係る商品、役務との混同」について
  - 51条1項の「故意」について
  - 立証の観点からの考察
- おわりに

## 1. はじめに

第1事件と第2事件は原告と被告（商標権者）が同一であり、取消対象の商標登録番号も同一である。第1事件は通常使用権者の行為を理由とする53条1項に基づく請求であり、第2事件は商標権者の行為を理由とする51条1項に基づく請求である。両事件ともに誤認混同を否定する等して、商標登録の取消請求を認めなかった。第3事件は51条1項に基づく請求であるところ、故意を含めた全要件を認定して、商標登録を取消した審決の判断を是認している。商標の不正使用による商標登録取消請求案件における取消請求者および商標権者の攻防（立証）につ

\* 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士  
Sachie KATO

いて考察する。

なお、本稿において法区分を付していない条項は商標法である。

## 2. 事 実

### 2. 1 第1事件および第2事件（グッドウェア事件）

原告Xは、初めに被告Yが保有する登録商標（図1）の通常使用権者Zが使用する使用商標1乃至3が不正使用にあたるとして、53条1項に基づき商標登録取消しの審判を求めた（第1事件）。

特許庁は、使用商標1（図2）、使用商標2についてはZが自己の商標として使用しているものとは言えないとし、本件商標と類似する2つの使用商標3（図3、図4）はZが指定商品と同一の商品に自己の商標として使用していること、Zは通常使用権者であると推認できるとしたうえで、3つの使用商標いずれの使用も商

品の混同を生じさせないとして、取消請求を認めなかった。

また、Xは、第1事件における審決取消請求の1ヶ月以内後に、第1事件と同一の使用商標1乃至3をYが使用しているとして、51条1項に基づき、商標登録取消の審判を求めた（第2事件）。

特許庁は、使用商標1、2はZによって使用されていること、使用商標3はY（及び取扱者であるZ）が自己の商標として使用していると認定し、本件商標と使用商標3は類似しており、指定商品と同一の商品に使用されていると認定したが、使用商標1乃至3のいずれの使用も質の誤認を生じさせるものではなく、他人の業務に係る商品との混同もないと認定した。また、Yの「故意」を認めず、Xの請求を棄却した。

そこで、第1事件及び第2事件ともにXが審決取消訴訟を提起した。

### 2. 2 第3事件（プログリーン事件）

被告Yは、51条1項に基づき、Xの商標登録取消の審判を求めた。

特許庁は、Xが指定商品について本件商標に類似する使用商標（図5）を使用する行為は、被告の業務に係る商品と混同を生じさせるとしてYの請求を認め、本件商標（図6）の商標登録を取消す旨の審決を行った。そこで、Xが審決取消訴訟を提起した。



図1 本件商標



図2 使用商標1

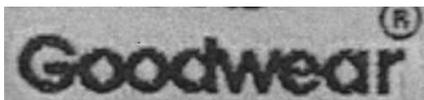


図3 使用商標3（襟ネーム1）



図4 使用商標3（襟ネーム2）



図5 使用商標



図6 本件商標

### 3. 判旨（要旨）

#### 3. 1 第1事件

##### (1) 検討対象使用商標

使用商標1および2はZによる使用ではないとした審決を原告は争っていないので、使用商標3について審理を行った。

##### (2) 使用商標3の使用主体

使用商標3が表示された襟ネームが付されたTシャツの発注、製造から販売までの流れ、襟ネームやTシャツの製造者、Zの表示がなされた意味（家庭用品品質表示法等に基づく品質等の表示者としてなされたものと認定）等を検討して、使用商標3は通常使用権者の使用とは認められず、使用商標3の使用は53条に該当しないと判示した。

##### (3) 商品の混同

さらに判決は、「本件事案に鑑み」として使用商標3の使用と他人の業務に係る商品との混同について検討を進め、本件使用商標と引用使用商標の類似の程度は弱く、かつ、引用使用商標（図7）は取引者、需要者の間で広く知られていたと認めることはできないから混同は生じないとした。



図7 引用使用商標

##### (4) 品質誤認

審決には品質誤認行為の主張に対する判断の

脱漏があるとの原告の主張に対して、判決は、別件審判の主張及び立証を援用すると記載した上申書を提出しただけでは、別件審判の主張及び立証の具体的内容が明らかではなく、当該主張及び立証が本件審判において提出されたことにはならないから、品質誤認行為の主張は審判の審理の対象となっていなかったのであり、審決には判断の脱漏はないとしたうえで、品質誤認の点について、次のように述べて、当該主張が審判の審理の対象となっていたとしても、結論に変わりがない旨述べて、原告の請求を棄却した。

「53条1項の商品の品質の誤認を生ずる使用とは、商標が指定商品の種類を表示又は暗示する標章を含むものであるときに、指定商品と商標が実際に使用されている商品との間に相違がある場合、商標が表示する商品の品質が虚偽の事実を含む場合等をいうものと解される。しかしながら、®の記号を商標に付する行為は、これに接する取引者、需要者に当該商標が登録商標であるとの認識を与えるものの、登録商標であるか否かは、当該商標が付された商品の品質を示すものではないから、未登録商標に®の記号を付しても、品質の誤認を生ずると認めることはできない。」

#### 3. 2 第2事件

##### (1) 検討対象使用商標および使用主体

原告Xは、使用商標3のみが商標権者Yの使用であるとした審決を争っていないので、使用商標3について51条1項の使用に該当するか検討する。

##### (2) 商品の混同

本件使用商標と引用使用商標は、外観は異なっており、称呼と観念は一部共通しているが、類似の程度は弱い。かつ引用使用商標は取引者、需要者の間で広く知られていたと認めることは

できないから、原告の業務に係る商品との混同を生ずるものとはいえない。

### (3) 品質誤認

®の記号を商標に付する行為が51条1項の商品の品質の誤認を生ずるかとの点について、第1事件と同じ理論により、未登録商標に®の記号を付しても、品質の誤認を生ずると認めることはできないと判示した。

### (4) 故意

故意について検討するまでもなく、51条1項の使用に該当しない。

## 3.3 第3事件

### (1) 51条1項の趣旨

商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり、需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである（最高裁昭和61年4月22日判決を踏襲）。

### (2) 商品等との混同の考え方

「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには、具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であり、その混同を生ずるおそれの有無については、商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度、当該他人の商標の周知著名性及び独創性の有無、程度、商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし、当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。

### (3) 本件における商品等との混同のおそれ

使用商標と本件商標の類似性、使用商標と引用商標1（図8）、引用商標2（図9）の類似性を認めたとうえで、引用商標にはさしたる独創性はなく、青汁等の健康食品の取引者、需要者の間で、著名ないし周知であったとまではいえないものの、一定の認知を得ていたものといえることができること、被告製品が薬局・薬店において対面販売されているのに対し、使用商標を付した原告の商品は、インターネットを通じて販売されることから、インターネット上で原告の商品に接した消費者は、被告の業務に係る商品であると誤認、混同する具体的なおそれがあると認定した。



図8 引用商標1



図9 引用商標2

### (4) 原告の故意

原告は、平成19年4月17日、被告から、使用商標が引用商標に係る被告の商標権を侵害するとの通知を受け、同年5月8日付けで対応策を検討すると記載した回答書を出しながら、その後である平成20年11月頃に、使用商標を用いた商品の宣伝を行っているのであるから、少なくとも、その宣伝行為に当たっては、使用商標を使用した結果、被告の業務に係る商品との誤認、混同を生じさせるおそれのあることを認識し、かつこれを認容していたものと認めるのが相当である。

## 4. 研 究

### 4. 1 不正使用による取消

今回研究対象とする3判決は、いずれも商標の不正使用による商標登録の取消審判に対する取消請求である。商標法51条1項、52条の2第1項、53条1項は、登録商標にかかる不正使用がなされた場合は、だれもが当該商標登録の取消を請求できると規定している。51条1項は商標権者の使用に係る規定であり、53条1項は専用使用権者又は通常使用権者の使用に係る規定であり、適用要件は少し異なっている。52条の2第1項は商標権が移転された場合の使用に関する規定である。

これらの規定に基づいて特許庁に商標登録取消審判を請求する場合、あるいは、特許庁の審決の取消を求めて知財高裁に戦いの場が移った場合、いずれにしても商標登録の取消を求める側が、立証責任を負う。

不正使用による取消に関する条項については諸々の論点があるが、本稿では、第1事件乃至第3事件を資料として、主に訴訟活動・立証の観点から考察する。

### 4. 2 51条1項並びに53条1項の適用要件

商標登録取消を請求しようとする者は、まず問題としたい商標の使用主体が誰であるかを見極める必要がある。それにより適用条文が51条と53条にわかれ、主張立証すべき要件が異なってくる。第1事件と第2事件は使用商標の主体の点の判断が錯綜しており、使用商標1と2の主体に関する審決の結論に一貫性がないくらいがあるが、Xは知財高裁において主体に関する審決の判断を争わなかったため、裁判所ではこの点の判断は為されていない。民事裁判では弁論主義が採用されているので、裁判所は当事者が争っている点についてのみ判断すればよい。

争われていない点はその内容を前提に判断する。したがって、裁判所の判断を仰ぎたい場合は必ずその旨を主張し、立証することが必要である。(民事訴訟法246条、179条)

51条1項と53条1項とは適用要件が多少異なるものの、「使用商標と登録商標との類似性」、「品質や役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務との混同を生じること」などは、両条項に共通の要件である。なお、両条項共に「質の誤認又は…混同」との文言を使用しており、誤認か混同のいずれか一つの要件を満たす使用で足りる。

その他の要件として51条1項においては商標権者の故意が必要であるが、53条1項は故意は要件ではない。

51条1項においては、不正使用に係る事案においては、まず商標の類似要件並びに誤認混同要件を検討し、それらを充足する場合に商標権者の故意要件を検討して結論を出す判断手法がとられている。第1事件判決、第2事件判決並びに第3事件判決も、このような判断過程を経て結論を導き出しているところ、商標の「類似」の点については、いずれの判決も、特に新しい判断手法を用いたものではなく、筆者としても類似要件の判断結果に異議があるものではない。

そこでまず誤認混同要件を検討し、次に51条1項の故意要件を検討することとする。

### 4. 3 「商品の品質、役務の質の誤認」について

第1事件と第2事件において、商標登録取消請求者Xは、®を付した使用商標の使用は商品の品質を誤認させると主張した。

この点について、両判決は、3. 1の判旨に掲げた理由により、®の記号を付することが品質の誤認を生ずるものではないと判示した。

®は、登録商標であることを表す表記として我が国においても用いられてきているが、あく

までも登録の事実に関するマークであって品質に関する表記ではない。商標を登録した事業者は当該登録商標を付した商品・役務を大切に扱うであろうことが推認されるが、商品や役務の質に直接結びつくものではない。

判旨に賛成である。

#### 4. 4 「他人の業務に係る商品、役務との混同」について

(1) 51条乃至53条にいう混同が狭義の混同のみならず広義の混同を含むことは、4条1項15号と同じである。4条1項15号が広義の混同を含むことは、最高裁平成12年7月11日判決（ルールデュタン事件）が明確に述べている。また、51条1項に関する事案としては、AfternoonTea商標に関する東京高裁平成10年6月30日判決が、「その商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同されるおそれがある」として、広義の混同を認めている。本判決は確定している。

(2) ところで、51条乃至53条は「混同を生ずるものをしたときは」何人も商標登録の取消請求ができると規定しており、4条1項15号にある混同を生ずる「おそれ」の文言はない。しかしながら、不正使用による商標登録の取消制度は第3事件判決が述べたとおり、商標権者に制裁を課す趣旨のものであることから、現実に混同が生じることまでは要求せず混同を生じさせる「おそれ」を有すればよいとされている。ただし、商標登録の取消という商標権者に厳しい結果をもたらすものであることから、そのおそれは抽象的なものではならず具体的であることが求められている。知財高裁平成22年1月13日判決（HASEKO事件）は、「出所の混同を生じさせる具体的なおそれの有無」との表題の下に原告・被告の使用商標を細かく比較検討し、各

社の業歴、業種、規模、事業実績等を検討して、具体的なおそれを否定している。

混同を生ずるおそれの有無を判断する根拠について、4条1項15号に関する裁判例であるが、知財高裁平成23年3月3日判決（みずほ事件）は、最高裁平成12年7月11日判決を引用して、次のように述べている。

「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定役務と他人の業務に係る役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」

商標登録取消請求者が「混同を生ずるおそれ」を立証しようとする場合、具体的にはどのような事実を立証すれば客観的事象ではない「おそれ」を認定してもらえるのかについて、上記知財高裁判決（みずほ事件）はおおいに参考になる。

第3事件判決も、51条1項の趣旨に照らして、具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であるとして、細かい項目毎に検討している。この検討事項は、後述する「故意」の立証においても有効な事項であるので、第3事件判決はどの項目についてどのような判断をして結論を導いたか見てみることにする。

#### (3) 第3事件判決の認定

第3事件判決は次の点を個別具体的に検討して、混同を生ずる具体的おそれがあると認定した。

##### ①使用商標と引用商標との類似性の程度

使用商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念が類似（特定の観念を生じないという意味で）であり、引用商標2とは外観上は類似しないが

称呼、観念が類似（前記と同義）である。

②引用商標の周知著名性及び独創性の程度

引用商標は特定の観念を生じさせることのない造語であるが、さしたる独創性を有しない。

被告は、遅くとも平成5年頃には引用商標を付した商品の販売を開始し、平成20年頃には、AGAの加盟店が全国で400店舗余りとなる組織で販売し、また、平成13年頃から平成20年頃までの間に、著名な出版社が出版する雑誌等において、引用商標を付した被告製品の写真が掲載されていること、その結果、平成20年頃には、企業別販売数で4位あるいは5位のシェアを占めるまでの販売実績を上げていることなどからすると、引用商標は、青汁等の健康食品の取引者、需要者の間で、著名ないし周知であったとまではいえないものの、一定の認知を得ていたといえることができる。

③使用商標が付された商品と被告の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度

使用商標が付された商品と被告の業務に係る商品は、いずれも健康食品と呼ばれている分野の商品であるという点で共通性を有する。

④商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情

被告製品は、薬局・薬店において、対面販売されているが、使用商標を付した原告の商品は、インターネットを通じて一般の需要者に販売されている。

⑤結論

上記④のとおり被告製品と原告の商品は販売態様、方法を異にしているから、販売の実情に通じた薬局・薬店等の取引者であれば、誤認、混同を生ずるおそれが高いとまではいえないものの、引用商標の存在については認識しているが、販売の実情に通じていない一般の需要者にとっては、使用商標と引用商標との類似性に照らして、インターネット上で接した原告の商品

について、被告の業務に係る商品であるとの誤認、混同を生ずる具体的なおそれがあるものといわなければならない。

#### 4. 5 51条1項の「故意」について

##### (1)「故意」の認識

51条1項に基づいて商標登録の取消しを求めようとする者は、類似要件及び誤認混同要件に加えて商標権者の「故意」の主張立証が必要である。本条にいう故意があると言うためには、いかなる認識が必要かについて、最高裁昭和56年2月24日判決（救心事件）は次のように判示している。

「…商標を使用するにあたり、右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもって足り、所論のように必ずしも他人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもってこれを使用していたことまでを必要としないと解するのが相当である」

すなわち、51条1項においては、「商品の品質若しくは役務の質の誤認が生じる」こと、あるいは「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずること」を認識していた場合に、「故意がある」ということになる。

なお、上記誤認混同の認識は、商標の使用に基づいて引き起こされることが必要である。この点について、知財高裁平成23年10月24日判決（エネマグラ事件）は、「商標法51条1項における「故意」は、登録商標又はこれに類似する商標を使用した結果、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していることに限られ、上記商標の使用以外の事由により混同を生じさせることを認識していたとしても、同項の「故意」には該当しない。」と判示して、米国製であると表示したり、米国特許の番号を付すなどした行為は商標の使用には当たらず、このように商標の使用以外の事由によって出所の混同

を生じさせることを認識していたとしても、51条1項の「故意」があるとは言えないから、同条項に基づき商標登録取消を求めることはできない旨述べている。

## (2) 「故意」の立証の困難性

51条1項に基づき商標登録取消を求める請求者は故意要件を満たすことを主張立証しなければならない。商標使用の事実等客観的事実についての立証と比較すると、「故意の存在」という主観的・内面的事実の立証は容易ではない。いわゆる自白が無い限りは、客観的事実から判断せざるをえない。

「故意」ときくとまず思い浮かぶのは刑法である。刑法38条1項は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定して、故意犯の処罰を原則としている。犯罪事実を認識し認容することが故意であるが、自白が無い限り故意犯として処罰できないとすると国民の安全性が脅かされる。刑事の世界では犯行の態様等外面的状況から故意を認定することがある。

また、故意の立証で苦勞した事例として、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、「独占禁止法」という)が禁止する不当な取引制限としてのカルテルにおける故意要件があげられる。カルテルが行われたこと、すなわち事業者間における相互拘束<sup>1)</sup>(主観的要件)と共同遂行<sup>2)</sup>(客観的要件)について公正取引委員会が立証責任を負うところ、カルテルは密室でなされることが多く、主観的事実の立証は困難であった。そこで欧米で採用されていた課徴金減免制度(カルテルを行ったことを公正取引委員会に自主的に申告した一定の事業者については、課徴金を減免する制度)を2006年1月施行の法改正で採用したところ、減免の恩恵を受けようとする事業者からの申告が続き、公正取引委員会は主観的要件の立証が容易になった。大型カルテルの摘発が相次いでマス

コミを賑わしたことは記憶に新しい。

このように内面である故意を正面から立証しようとするると困難を伴う。51条1項の故意についても同様であり、裁判の場においては立証可能な客観的事実を積み重ねることによって故意を認定している。

どのような事実があれば本条の故意があると判断されるかは個々の事案によって異なり、一定の方程式があるものではないが、裁判例等を検討することによって不正使用取消事案の対処の一つの参考になるものと考えられる。

## (3) 第3事件判決における「故意」に関する判断

①第1事件判決は、53条1項に基づく商標登録取消請求であるので、故意については不問である。

第2事件判決は、混同並びに誤認ともに認めることはできないから、故意について検討するまでもないとして、故意要件については判断していない。

第3事件は、51条1項に基づき原告の商標登録を取消した特許庁の審決の取消訴訟であるが、知財高裁は、原告の使用商標と被告の引用商標とは類似の商標であり、使用される商品も共通性を有し、原告の商品に接した需要者は被告の業務に係る商品であると誤認、混同を生ずる具体的なおそれがあると認定したうえで、「原告はそのおそれのあることを認識し、かつこれを認容していたことは明らかである」として、特許庁の審決を認容して、原告の請求を棄却した。

本判決が故意を認容した根拠として被告から原告への警告書の存在が大きい。

②第3事件において、原告は、使用商標に「multi」の文字を付したのは、被告から当時原告が使用していた当該文字部分がない商標は被告の商標権侵害に当たる旨の警告書を受けたの

で、誤認混同防止行為として付したのであるから、商品の出所の混同を生ずることの故意はないと主張した。それに対して判決は、原告は被告から、「multiProgreens」との商標が被告の商標権を侵害するとの通知を受けていながら、その後、使用商標を用いた商品の宣伝を行っているのであるから、少なくとも、その宣伝行為に当たっては、使用商標を使用した結果、被告の業務に係る商品との誤認、混同を生じさせるおそれのあることを認識し、かつこれを認容していたものと認めるのが相当であるとして、故意を認定した。

本件事実関係において、原告は、少なくとも被告から「multi」の文字を付した使用商標についても警告書を受領した時点以降は、被告の業務に係る商品と誤認、混同を生じさせるおそれのあることを認識したことになる。そのうえで「対応策を検討する」と回答しながら宣伝行為を行ったのであるから、誤認、混同を生じさせるおそれを認容したとの本判決の判断は合理的である。

#### (4) 「故意」について判断したその他の事例

①東京高裁平成8年7月18日判決（トラピスチヌ事件）

本件は、51条1項に基づいて商標登録を取消された原告が審決取消を求めた裁判である。判決は、51条1項における商標権者の「故意」について、その使用の結果他人の業務に係る商品と混同を生じさせること等を認識していたことをもって足りるとした最高裁昭和56年2月24日判決を踏襲し、商標権者は、同じ市内において営業する者として、前記他者商品の発売の事実を当然に知っていたというべきであり、また、前記使用商標が殊更他者の名称を強調したものであることを考慮すれば、クッキーに前記使用商標を付して販売するに当たり、前記他者の業務に係る商品と混同を生ずることを当然に認識

していたとして故意を認め、審決取消請求を棄却した。

②東京高裁平成10年6月30日判決（アフタヌーンティー事件）

本件は、51条1項に基づく商標登録取消請求を認められなかった原告が審決取消を求めた裁判である。特許庁は、本件登録商標は片仮名文字と欧文文字とを二段に横書きした構成からなること、片仮名文字部分と欧文文字部分より生ずる称呼、観念は同一であるから片仮名文字部分のみ、欧文文字部分のみで使用したとしても、社会通念上本件商標と同一の範囲内の使用と認めうるから、欧文文字部分のみの使用である被告の使用商標は本件商標の変更使用とは言い得ないとし、また混同も生じないとして、取消を認めなかった。

本判決は、被告は原告の使用商標と同一の形態に近づく方向へ変更しており、使用上普通に行われる程度の変更を加えたものと解することはできず、51条1項にいう「登録商標に類似する商標の使用」に当たるとしたうえで、商標の類似要件、出所の誤認混同要件を認定し、被告の故意について次の事実を認定して故意があると判断して審決を取消した。

- a 被告は原告の存在を十分認識していたと認められること
- b ファッション関連の商品を取り扱う会社は、自己の取り扱う商品に関連する業界の情報や流行に関する情報に敏感であるから、被告の担当者も原告に関心を持ち、原告の使用商標が若い女性層を中心に周知であることを当然知っていたものと推認できること
- c 被告の使用商標は原告の使用商標に形態が極めて近似しており、被告の使用商標は原告の使用商標に依拠して考案されたものといわざるを得ないこと
- d 以上のことから、被告の担当者は、その

商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同されるおそれがあることを認識していたものと認められる。

#### 4. 6 立証の観点からの考察

##### (1) はじめに

前述したとおり、51条1項にいう故意があったとされるためには、商標権者が商標を使用するにあたり、右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことが必要である（最高裁昭和56年2月24日判決）。相手が認識しているということを証明するには、下記の点について相手が知っていたことを立証できればよい。

- a 誤認混同を生じさせる商標が存在すること
- b 誤認混同を生じさせる事実や可能性を指摘すること

「故意」という主観的要件は、それ自体の直接証拠で立証しようとするると困難を伴うのであり、立証責任を負う商標登録取消請求者は、間接証拠となる周辺事情等客観的事実を積み重ねて故意を立証する必要がある。

裁判所は、商標の類似、誤認混同を検討した上で、それらの要件をクリアした事案について故意を判断する手法をとっているところ、誤認混同を検討する過程において、当事者は客観的事実を主張立証して、誤認混同の有無を争うことになるのであるが、ここで顕出された事実・証拠は、まさに「故意」の有無を判断する際の重要な資料となる。故意の判断は誤認混同の判断に包含されるとする考え方もうなずける。

取消請求者は間接証拠としてどのようなことを主張・立証したらよいか、反対に被請求人（商標権者）は登録商標と類似する商標を使用する

際にはどのような点に留意したらよいかについて考察する。

##### (2) 商標登録取消請求者の立証—警告書等書面の活用

故意は、誤認混同の客観的な存在（具体的なおそれを含む）が前提となるものであり、その存在を認識していたとされたときに故意があると認定される。裁判の場では、当事者はまず誤認混同の有無の点の攻防を行うが、この場面において提出された証拠はとりもなおさず故意の立証ともなる。誤認混同のおそれの程度が高ければ高いほど、その存在を認識していた＝故意があったと認定されることが容易になる。混同を生ずるおそれの有無について述べた最高裁平成12年7月11日判決（本稿4. 4）は、故意の立証責任を有する商標登録取消請求者が為すべきことの大きい参考となるものであり、最高裁が掲げた事項を参考に収集したい証拠を考えてみる。

①引用商標の周知著名性及び独創性の程度に関して

引用商標の独創性に関しては、当該商標自体のどこが他の商標と異なる特性を有しているのか、他の商標を収集して裁判所を納得させる必要がある。

周知著名性に関しては、宣伝広告の分量、広告費、宣伝広告の媒体等を主張する。この点の証拠は数百号証に達することも珍しくない。媒体によっては紙ベースの証拠だけではなくDVDなどを活用することも必要となる。

②使用商標が付された商品と商標登録取消請求者の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度に関して

商品が同一である場合はさほど立証に困難を生じないであろうが、広義の混同の立証の場合は、会社の業務内容、属する業種、その周辺事業等のパンフレットや業界紙、ホームページな

などを証拠とする。商品によって主な対象とする年齢や趣味嗜好の類、地域性なども混同判断の重要な要素となる。

③商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情に関して

取引の実情として、流通経路、その関与者、需要者の年齢、地域性等を立証する。

④アンケート、警告書等について

誤認混同した顧客からのクレーム等は誤認混同の現実的発現としての証拠となるので、その都度だれから、いつ、どのようなクレームがあったか記録をとっておくと良いが、当該顧客の協力を得られないと証明力は弱い。

ほかの方法として誤認混同に関するアンケートが考えられるが、アンケートは設問の内容、対象者の選択、回答者数等が結果に大きく影響力を及ぼすので、アンケート結果のみで誤認混同を認定されることは無いと考えたほうが良い。不当景品類及び不当表示防止法4条2項は、自己の供給する商品・役務の取引が、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるものではないことを事業者が「合理的な根拠を示す資料を提出」して証明できないと、優良誤認表示を行ったとみなされる旨規定する。この場合の資料の一つとしてアンケートが利用されることがしばしば見受けられるが、ガイドライン（不実証広告規制に関する指針－平成15年10月28日公正取引委員会）第3・2（1）エは、「消費者の体験談やモニターの意見等の事例を収集した調査結果を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。」と述べて、客観的に実証されたとは言えないと考える具体例を掲げて説明しているので、参考にされたい。

ところで、第3事件においては、原告と被告間で何度か書面のやり取りがなされている。知

財高裁は、被告が原告に対して、原告の商標の使用は被告の商標権を侵害する旨の書面を送り、それに対して原告が「対応策を検討する」旨回答したにもかかわらず使用商標を付した商品の宣伝広告をしたことについて、「少なくとも、その宣伝行為に当たっては、使用商標を使用した結果、被告の業務に係る商品との誤認、混同を生じさせるおそれのあることを認識し、かつこれを認容していたものと認めるのが相当である。」として、故意を認めた。商標権者が誤認混同のおそれを認識していたことの有用な証拠として訴訟前の書面を評価している。

時間・労力・費用を使ってでも商標登録を取消したいと希望するのは同業者であることが多く、競業者の情報には目を光らせているであろうから、引用商標の存在を知っていたはずとも言えるが、確実に知っていたことを証明する手段として、商標登録取消請求者側からその点を指摘した書面を送付することが有用である。書面には、

- ・自分が使用している商標
- ・商標権者が使用している商標
- ・誤認混同のおそれが生じている事実などを記載する。

なお、書面を送付することは、少なくとも書面送達以降は認識が生じたとされる証拠を入手することになる。書面は後日証拠として法廷に顕出することを見越して、証明力の高い内容証明にすることをお奨めする。

### (3) 商標登録取消請求の被請求人の注意点

①使用商標によって誤認混同が生じている旨の警告書が届いた場合、まず注意しなければならないのは十分な検討をせずにあわてて回答してはいけないということである。良かれと思って出した回答が後に自分の主張の妨げになることもある。まずは落ち着いて以下のことを検討しよう。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- a 自己の使用商標の確認と警告者の使用商標等引用商標の確認
- b 両商標の類否、商品役務の類否の検討
- c 方針の決定（対抗、使用商標の変更等）

回答方針が決まったら、回答書を作成するが、その際次のことに注意する。

- a 使用する文言は細心の注意を払って、曖昧な記述は避ける。
- b 使用商標を変更する場合は、変更の理由は誤認混同を認めたからではないことを明記すること。第3事件における「対応策を検討する」との文言の回答は、裁判所に、誤認混同を認識したがゆえに対応策を検討することにしたのであろうとの推認を働かせたのではないだろうか。製造物責任法事案が華やかなりし頃の逸話として、誠意をもって製品の改良を行っていた会社が、従前の製品は欠陥が存したから改良を続けたのだらうと推測されて欠陥の存在を認定され、多額の損害賠償を命じられて倒産したというものがある。誠意をもって回答した書面が自分の不利な証拠とならないように留意されたい。

### ②商標使用時の留意点

51条1項は、指定商品・役務について登録商標を使用する場合、あるいは使用する商標が非類似の場合は適用されない。したがって、登録商標を変更して使用する場合は、非類似の範疇まで変更することが肝要である。なお、登録商標の使用としての「普通の変更」の範囲がどこまでかは一義的な方程式があるものではないので、この理論に期待をかけるのは危険である。アフタヌーンティー事件における審決は、商標

権者の使用商標は本件商標の変更使用とは言えないとしたが、東京高裁は「使用上普通に行われる程度の変更を加えたものと解することはできず、商標法51条1項に言う「登録商標に類似する商標の使用」に当たる」と判断している（東京高裁平成10年6月30日判決）。

## 5. おわりに

以上みてきたように、不正使用による商標登録取消を請求する者は、51条、53条の要件を満たすことを主張・立証しなければならない。特に51条は故意要件が必要であるところ、混同の立証に成功することは故意の立証に結びつくのであるから、混同を認定した裁判例を参考にして客観的事実を多く集めたい。引用商標が周知性を強く持つほど混同要件が認められやすいのであり、日ごろから効果ある宣伝方法等を心がけ、また証拠保存に努めるとよい。

商標権者側としてはせっかく得た商標登録を取消されないために、誤認混同が生じないような使用商標を選択することを心がけることがいわずらな紛争から身を守る基本である。

不正使用に関する裁判例は増えており、それらは、研究することにより紛争を未然に防止するための方策を見いだす宝である。

### 注 記

- 1) 協議に参加した事業者間で、合意した内容は遵守しなければならないという圧迫感をお互いに与えること
- 2) 協議に参加した各事業者が、合意した内容を実現すべく行動すること

（原稿受領日 2013年5月15日）