

出所表示機能を果たす態様でない使用であっても 商標法50条の使用にあたるとした事例

——アイライト事件——

知的財産高等裁判所 平成27年11月26日

平成26年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件

小 川 宗 一*

抄 録 本事件は、不使用取消審判不成立審決に対する審決取消訴訟事件で、商標権者による登録商標の使用の事実の存否に関して争われたものである。本判決は、使用の事実を認め、審決を取り消したものであるところ、その中で、「商標法50条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない」とする考え方を明示したものである。

不使用取消審判における商標権者等による登録商標の「使用」に関しては、出所表示機能を果たす態様によることが必要か否かについて、裁判例や学説でも見解が分かれるところであるので、この点について考察を加えるとともに、企業の商標管理における留意点についても言及した。

目 次

1. はじめに
2. 本件事案の概要
3. 不使用取消審判における「使用」に関する裁判例
 3. 1 商標的使用必要説に基づく裁判例
 3. 2 商標的使用不要説に基づく裁判例
4. 不使用取消審判における「使用」に関する学説
 4. 1 商標的使用必要説
 4. 2 商標的使用不要説
5. 考 察
 5. 1 本件判決について
 5. 2 商標的使用必要説と商標的使用不要説
 5. 3 あるべき方向
6. おわりに

1. はじめに

商標権侵害の成否における第三者による「使用」については、自他商品識別機能・出所表示

機能を発揮するような使用（以下「商標的使用」という。）でなければならないと解釈されているところ¹⁾、登録商標の不使用に基づく商標登録取消審判（商標法50条）における商標権者等による「使用」についても、同様に解すべきかについては、裁判例や学説でも見解が分かれるところである。

そのような状況の中において、知財高裁創設（2005年）後10年余となり、この間、不使用取消審判に係る審決の取消訴訟は多数あるものの、本件判決は、商標法50条所定の「使用」に関して、知財高裁としては初めて商標的使用であることは要しないとする判断を示した事例である。なお、本稿において、単なる引用条項は、すべて商標法の規定である。

* 日本大学大学院知的財産研究科 教授
Soichi OGAWA

2. 本件事案の概要

(1) 特許庁における手続の経緯等

原告（審判請求人）は、指定商品を第11類「電球類及照明器具」とし、「アイライト」の片仮名を横書きしてなる商標（登録0602699号。以下「本件商標」という。）の商標権者である被告（審判被請求人）に対して、平成26年1月30日、本件商標の不使用を理由として本件商標の登録の取消しを求める審判（取消2014-300062）を請求した。特許庁は、被告が平成23年10月12日に本件商標が付された個装箱で包装したメタルハイドランプ水中灯を納品した行為（以下「本件行為」という。）をもって、本件商標を使用していたものと認定し、平成26年9月24日に請求不成立の審決（以下「本件審決」という。）をした。これに対して、原告により同年10月24日に提起されたのが、本件審決取消訴訟である。

(2) 原告の主張する取消事由等

原告が主張した本件審決の取消事由は、(1)被告が提出した証拠からは本件行為は認定できないこと、及び(2)仮に本件行為が認定されたとしても、本件行為は商標法50条所定の「使用」の事実該当しないこと（具体的には、①本件商標は、本件行為当時、被告が販売していたメタルハイドランプ水中灯について、出所表示機能を果たしていなかったこと、②被告は、メタルハイドランプ水中灯を入れる個装箱に本件商標を使用していたにすぎず、これをもって、本件商標の指定商品である電球類及び照明器具に本件商標を使用していたということとはできないこと、③商標とは、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものである（2条1項1号）から、50条所定の「使用」とは、業として、すなわち「一定の目的の下に反復・継続する行為として」の使用を意味するものと解されるところ、本件行

為当時、被告が本件商標を反復継続して使用する意思を有していなかったこと。）である。

これに対して、本件判決は、(1)については、本件行為を認定し、(2)のうち②については、本件行為は「商品の包装に標章を付したものを譲渡」（2条3項2号）に該当するとし、③については、本件行為当時、被告が本件商標を反復継続して使用する意思を有していなかったとはいえないとして、50条所定の使用の事実を認めた。これらの結論については、さほど異論のないところと考えられる。

本稿は、これまでの裁判例や学説に鑑みて評価が分かれると思われる、(2)のうち、①について示された本件判決の考え方について考察を加えるものである。

(3) 原告の主張

原告は、上記取消事由中の(2)①について、「被告が提出した証拠中、本件商標が表示されているのは、個装箱に貼付されたラベルのみである。物品受領書及び請求書控えのいずれにおいても、メタルハイドランプ水中灯は、「M2000BW/V」と記載されており、本件商標は記載されていない。加えて、請求書控えには、製品「M2000BW/V」の価格が明記されているのに対し、本件商標を表示したラベル及びこれを貼付した個装箱には、値段に関する記載の存在は確認できない。」旨主張し、さらに、個装箱に貼付されたラベルの表示態様についても、「白地のラベルに、上から順に、「メタルハイドランプ水中灯」、「アイライト」及び「M2000BW-V」の文字が表示されている。本件商標である「アイライト」が黄色地に白抜きで表示されているのに対し、「メタルハイドランプ水中灯」及び「M2000BW-V」は、いずれも黒の太文字で、「アイライト」の文字よりも濃く鮮明に表示されている。また、文字の大きさは、「M2000BW-V」が最も大きい。以上に

よれば、個装箱に貼付されたラベルにおいては、「M2000BW-V」の文字が、本件商標である「アイライト」の文字よりも、目を引く顕著な態様で表示されている。」旨を主張している。そして、「以上の事実により、被告及びミツワ電機のいずれも、メタルハイドランプ水中灯につき、「アイライト」ではなく、「M2000BW/V」の名称で認識して受発注を行っていたものということができる。」として、本件商標は、本件行為当時、被告が販売していたメタルハイドランプ水中灯について、出所表示機能を果たしていなかったため、本件行為は商標法50条所定の「使用」の事実には該当しないと主張したのである。

(4) 裁判所の判断

本件判決は、「商標法50条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである。」とした上で、「上記趣旨に鑑みれば、商標法50条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。」としている。

もっとも、本件判決は、「受発注に当たり、HIDランプ集魚灯「アイライト」のうちどの製品を対象とするかを特定するために、「M2000BW/V」など形式を明らかにする名称を用い、物品受領書や請求書など取引関係の書類においても、同名称を記載していたものと推認できる。本件商標である「アイライト」の文字は、本件ラベル

の上方に、白地に黒の太字で表示された「メタルハイドランプ」、「水中灯」の文字に続いて、オレンジ地に白抜きで表示され、上記の文字と同様、鮮明に読み取ることができる。」旨を述べて、本件行為当時、メタルハイドランプ水中灯につき、「アイライト」が出所表示機能を果たしていなかったということはできないとしている。

結論として、本件行為は2条3項2号所定の行為に該当し、50条所定の使用の事実が認められるとして、原告の請求を棄却した。

3. 不使用取消審判における「使用」に関する裁判例

不使用取消審判における「使用」に関する、これまでの裁判例を概観すると、商標的使用であることが必要とする考え方（以下「商標的使用必要説」という。）を前提にして、(1) 識別標識としての使用ではないとして、商標の使用と認めなかった裁判例、及び(2) 識別標識としての使用であるとして、商標の使用と認めた裁判例と、商標的使用であることは必要としないとする考え方（以下「商標的使用不要説」という。）を示した裁判例がある。

それぞれに該当する主な裁判例（判決日順）は、次のとおりである。なお、紙面の都合上、各事案の説明は省略する。

3. 1 商標的使用必要説に基づく裁判例

(1) 識別標識としての使用ではないとして、商標の使用と認めなかった裁判例

1) 東高判平成13年2月28日「DALE

CARNEGIE事件」判例時報1749号138頁

本判決は、「商品についての登録商標の使用があったというためには、当該商品の識別表示として商標法2条3項、4項所定の行為がされることを要するものというべきである」として「商標的使用」を要件とすることを明示した上

で、使用されている本件表示は、講座教材の題号か、講座に係る役務の出所・内容を表示するものであって、印刷物自体の識別表示と解することはできないとした。

2) 東高判平成13年10月23日「賃貸住宅情報事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、使用されている本件表示は、雑誌の記事内容であると認識されるに止まり、自他商品識別機能を有する態様で本件雑誌に使用されているものということではできないとした。

3) 東高判平成15年12月18日「BCS π -WATER事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、使用されている本件表示は、豆腐製品において使用されている特別な水であることを示す品質表示であると理解するのが通常であると認められ、自他商品の識別標識として使用されていると認めることはできないとした。

4) 知財高判平成19年12月26日「スキャンティ-事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、使用されている本件表示は、生地が薄くてタイトな女性用パンティの一般的な名称、品質表示と認められ、自他識別のための標章として使用していることを認めるに足りないとした。

5) 知財高判平成20年5月15日「TEDDYBEAR事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、使用されている本件表示のうちの一部は、商品の出所を識別するものとして表示されたものではなく、カタログ掲載商品に描かれた熊が、「テディベア」との愛称で呼ばれる、独特の形をした小熊のぬいぐるみという意味に理解するのが合理的であるとした。

6) 知財高判平成27年7月30日「加護重依事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、使用されている本件表示は、所属タレントの氏名を明らかにするために使用されただけであって、本件指定役務である「放送番組の制作」に関し、出所識別標識として表示さ

れたものではないとした。

(2) 識別標識としての使用であるとして、商標の使用と認めた裁判例

1) 東高判平成4年6月30日「TOPS事件」知的財産権関係民事・行政裁判例集24巻2号440頁

本判決は、通常使用权者は販売商品の包装に本件商標を表示した値札を貼付する方法で本件商標を使用しており、それによって、当該商品は同人が選択のうえ販売する商品であり、かつ、その品質は製造業者だけでなく同人によっても保証されているものであることが示されているといえるから、本件商標は自他商品の識別機能を果たす態様において使用されていると認めるのが相当であるとした。

2) 東高判平成8年12月19日「AtoZ事件」知的財産権関係民事・行政裁判例集28巻4号856頁

本判決は、使用されている本件表示は、絵はがきの製造者・販売者等の名称を示しているものとして、自他商品の識別力を有すると認めることは十分に可能であるとした。

3) 知財高判平成18年6月29日「速脳速聴事件」判例時報2000号95頁

本判決は、使用されている本件表示は、商品の内容を表示する一面を有するとしても、「速脳速聴」という新たな造語を含み、それ自体が自他商品識別力を有するのであるから、商標的使用がされていないということではできないとした。

4) 知財高判平成21年10月8日「DEEP SEA事件」判例時報2066号116頁

本判決は、商品に付された一つの標章が常に一つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、使用されている本件表示は、深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得るとしても、同時に、自他商品を識別させる機能をも果たす態様で用いるものとし

て付されていると解することができるとした。

5) 知財高判平成21年11月26日「elle et elles事件」判例時報2086号109頁

本判決は、使用されている本件表示は、店舗名としても使用されているが、その表示の下に婦人用下着を陳列販売し、また、婦人用下着の広告について本件表示をしたことは、業として婦人用下着を譲渡する者がその販売業者としての出所を表示するものとして使用したものと評価することができるとした。

6) 知財高判平成22年2月3日「Pink berry事件」判例時報2087号128頁

本判決は、使用されている本件表示は、店舗の名称としても使用されているが、その表示の下に衣料品を陳列販売し、また、衣料品にその表示を付したことは、業として衣料品を譲渡する者がその販売業者としての出所を表示するものとして使用したものと評価することができるとした。

7) 知財高判平成22年4月28日「つゝみ事件」判例時報2079号104頁

本判決は、使用されている本件表示は、普通名称の略称やその産地の表示としての機能を超えて、商標権者の製作する土人形を他の土人形と識別し、その出所を示すという格別の意図及び機能をもって表示していることは明らかであるとした。

8) 知財高判平成22年6月28日「Bio事件」判例時報2091号84頁

本判決は、使用商品が人工菌の様々な形態のうち「バイオ」形態を採用していることを示すのみならず、当該商品を他の商品から識別し、あるいは商品の出所を表示するための標識としても使用されていると認めるのが相当であるとした。

9) 知財高判平成23年3月17日「JIL事件」判例時報2117号104頁

本判決は、使用されている本件表示は、電気

機械器具等との関係で何らかの性状等を示すものと認めることもできないから、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものということができるとした。

10) 知財高判平成24年5月16日「三相乳化事件」判例タイムズ1405号334頁

本判決は、使用されている本件表示は、見る者に強調された印象を与えることにも照らせば、商標権者の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する機能を果たし、また商標権者の業務に係る商品を需要者や取引者に対して広告する機能を果たしているものと評価することができるとした。

11) その他

上記以外にも、「識別標識としての使用であるとして、商標の使用と認めた裁判例」が、裁判所ウェブサイト上で多数紹介されている²⁾。

なお、上記「商標的使用必要説に基づく裁判例」の中には、「商標的使用」を必要とする理由について積極的に言及しているものは見当たらない³⁾。

3. 2 商標的使用不要説に基づく裁判例

1) 東高判平成3年2月28日「POLA事件」知的財産権関係民事・行政裁判例集23巻1号163頁

本判決は、「商標権の侵害の成否を論ずるときは、第三者による登録商標の使用が識別標識としての使用でなければ登録商標の本質的機能は何ら損なわれないのであるから、商標権の侵害が成立するためには第三者が登録商標を識別標識として使用したことを要するといえる。しかしながら、商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、制度の存在理由（全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないとするのが、主た

る理由と考えられる。)に鑑みても、商標法第50条所定の「登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない。」とした。なお、「識別標識としての使用に該当するか否かはさて措き」とはしているが、本件は、識別機能が肯定できる事案だと思われる。

2) 東高判平成12年4月27日「ビッグサクセス事件」裁判所ウェブサイト

本判決は、「商標法2条1項1号においては、文言上、出所表示機能を表すような使用であるかないかは問題とされていないから、「ビッグサクセス」の文字が著作物の題号としての使用であるとしても、そのことを根拠として、同号にいう商標の使用ではないということとはできないものと解すべきである。すなわち、原告は、業として、商品である本件ガイドブックを生産し、譲渡していたのであるから、その原告が、本件ガイドブックについて、「ビッグサクセス」の横書き文字を付せば、その文字は同号の商標に該当するものと解すべきである。」とした。なお、本件は、「ビッグサクセス」の文字に、出所表示機能があることも認定している事案である。

4. 不使用取消審判における「使用」に関する学説

不使用取消審判における「使用」に関する、これまでの学説(「商標的使用必要説」及び「商標的使用不要説」)について概観する。

4.1 商標的使用必要説

商標の本質は、自他商品・役務の識別機能・出所表示機能であるので、このような機能を発揮しない態様での使用は、登録商標の使用とは

言い難いとする考え方⁴⁾や、商標の使用によって形成・蓄積される業務上の信用を維持するという商標制度の目的や、一定期間不使用の場合には保護すべき信用が発生せず、又は発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるにもかかわらず、不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を付与しておくことは、国民一般の利益を損ね、かつ第三者の商標選択の自由を制約することになり妥当でないから、商標登録を取り消されてもやむを得ないという不使用取消審判制度の趣旨に照らすと、出所表示標識として業務上の信用を形成する態様で使用しない場合には、登録商標を保護する必要があるとは言えないとする考え方⁵⁾に基づくものである。

いずれの考え方も、商標法が保護すべきは、商標を使用することによって発揮される「本質的機能」、又はこのような本質的機能が正常に営まれることによって形成される「業務上の信用」であり、これらは、商標の使用でなければ発揮されることも形成されることもないという考えに基づくものであり、言うところは同じである。

4.2 商標的使用不要説

商標の不使用を事由とする登録取消制度の存在理由、すなわち全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないという理由に鑑みても、商標法50条所定の「登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならないとする理由はないとする考え方⁶⁾である。

そして、この考え方を裏付けるものとして、商標権侵害が問われるのは、出所混同の虞による商標の出所表示機能を害するような第三者の

使用であるのに対して、不使用取消審判においては、不使用登録商標の整理のため、商標権者側の使用の有無が審理対象となるのであり、両者は、その制度趣旨も使用の局面も異なるものであることに加えて、「商標的使用」は、「商標」や「使用」についての定義規定（2条）にはないので、侵害に係る民事裁判で発展・確立した法解釈理論を、不使用取消審判に係る使用には採用できず、その必要もないとする考え方⁷⁾や、商標権者が一旦付与された独占的な権利を維持するための「使用」の判断基準と、侵害者に対して責任を問うための「使用」の判断基準とは自ずと異なりうるのが自然な解釈であるとする考え方⁸⁾が示されており、商標権侵害と不使用取消審判の違いが強調されている。

さらには、出所標識としての使用か否かは、取引の通念によって決定されるので、使用の当初においては出所標識としての使用とはいえないような態様の使用であっても、後に到って取引社会において出所標識として認識されることもあり得るところ、登録商標がその指定商品について使用されている以上、現時点においてそれが識別標識としての使用であると認められないからといって、直ちに不使用取消を認めるのは、登録商標を保護し使用者の信用の維持を図ろうとする商標法の目的にも沿わないとする考え方⁹⁾や、需要者が商標と認識するに至っていないような場合でも、商標権者が商標と認識されるよう努力していることもあり、また商標の使用態様は時代のニーズや媒体の種類などにより日々変わるものであり、使用態様がやや適切でないというだけで登録が取消されてしまうことになるのは、商標権者の受ける不利益は甚大であるのに対して、このような場合に登録を維持しても、請求人は他の商標を選択すればよいし、既に使用している場合には、事前の調査不備か、抵触する登録商標の存在を承知で使用しているのであれば、予測されたりリスクの範囲

であるとする考え方¹⁰⁾が示されている。事業者による商標活用の実情や不使用取消審判の結果による商標権者と請求人の利益・不利益の比較衡量を勘案すべきとするものである。

5. 考 察

5.1 本件判決について

本件判決は、登録商標の不使用取消審判における商標権者等による「登録商標の使用」については、「商標的使用であることは必要としない」とする考え方（商標的使用不要説）を明示したものである。知財高裁としては初の判断ではあるが、前掲（3.2 商標的使用不要説に基づく裁判例）した、知財高裁設立前の東京高裁におけるPOLA事件判決（平成3年）、ビッグサクセス事件判決（平成12年）で示された考え方を踏襲したものである。

本件は、「アイライト」の表示が出所表示機能を果たしていなかったということはできないと認定されている事案であるので、不使用取消審判における登録商標の「使用」が「商標的使用」である必要があるのかどうかは、本件判決の結論に影響を与えないのであるが、原告がこの点を明示的に主張したので、本件判決は、これに対する判断を傍論として示したものであると思われる。ちなみに、上記のPOLA事件判決やビッグサクセス事件判決も、識別機能が肯定できる事案である。

なお、本件判決は、不使用取消審判制度において取消の対象となるのは、一定期間「全く使用されていない」登録商標であるとした上で、商標法50条所定の「使用」は、「指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない」としているが、ここで「全く使用されていない」とは、「物理的に使用されていればどのような形でも構わない」の意な

のか、また、「何らかの態様で使用されていれば足りる」とは、「登録商標の使用態様には何らの制約もない」という意なのか、必ずしも明確ではない。

例えば、登録商標を構成する文字が、商品の記述的説明文中に埋没し、登録商標の存在に気付かないようなケース（明らかに識別標識としての機能を発揮しない使用態様）でも、物理的には存在している以上、使用と認めるとするようにも読めるが、そうだとすると疑問である。

5. 2 商標的使用必要説と商標的使用不要説

これまでは、商標的使用必要説が通説である¹¹⁾とか、多数説である¹²⁾とされてきたこともあった。確かに、識別標識としての使用であるとして、商標の使用と認めた裁判例は多数あるものの（前掲3. 1 (2)）、使用されている表示が自他商品識別標識としての機能を果たしうるものと認められるものであれば、不使用取消しは認めないとする結論が導けるので、あえて、いずれの考え方に立つべきかについては言及する必要がないとされたものも少なくないのではなかろうかと推察できること、学説にしても、前掲したように、近年、商標的使用不要説も多く出てきていることに鑑みると、両説は拮抗といえる状況である。

商標的使用必要説も商標的使用不要説も、不使用取消審判制度の趣旨をその根拠として掲げているところ、不使用取消審判制度（50条）の立法趣旨については、立案担当者による解説書によれば、「商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来の姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、

かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。」と説明がされている¹³⁾。これによると、商標法上の保護対象は商標の使用によって形成された信用であるので、したがって、不使用取消審判でいう「使用」は信用が形成されるような使用、すなわち識別標識としての機能を果たしうる使用（商標的使用）であることが前提となっている¹⁴⁾。

これが、商標的使用必要説の根拠となるところであり、商標的使用必要説は、商標法の目的（使用によって商標に形成された信用の保護）を考慮に入れた考え方である点で、本件判決も含めた商標的使用不要説とは異なる。

なお、商標的使用不要説は、商標法上の「商標」や「使用」の定義規定（2条1項、3項）に、文言上は商標的使用であることは問題とされていないことを、その根拠の一としているものもあるが、商標法上、上記のような定義規定になっているのは、専ら立法技術上の理由に基づくものであること¹⁵⁾に加えて、不使用取消審判において使用の有無が問われるのは「登録商標」（2条5項）であるので、商標の本質（自他商品識別機能、出所表示機能）や商標法の目的（1条、商標の機能の保護）及び識別性に関する登録要件（3条）等の規定に鑑みると、不使用取消審判でいう登録商標の「使用」には、商標的使用であることが前提とされ、含まれているものと解釈することが自然である¹⁶⁾。

ちなみに、商標的使用不要説の中に、50条の「使用」の範囲を考えるに当たり、「商標法の目的（使用によって発揮される商標の機能、そしてこれが正常に営まれることによって形成される業務上の信用を保護すること）を何故考慮し

なくていいのか」について言及しているものは見当たらない。

ところで、平成26年改正で、商標権の効力の制限規定である26条1項に6号として、裁判例の積み重ねにより認められてきた商標的使用の法理が明文化されたが、これは、商標権侵害における抗弁として位置付けられており、不使用取消審判と商標的使用の関係は解釈に委ねられるとされている¹⁷⁾。

5. 3 あるべき方向

上記のように見えてくると、不使用取消審判においても、商標的使用必要説が基本であると考えざるを得ないように思われる。

さりながら、その上で、商標的使用不要説論者がいう侵害場面と不使用取消審判との違いにも当然に思いを致すべきであり、その判断基準において両者が全く同じということにはならないであろう。不使用取消審判の場合は、商標制度の目的、不使用取消審判制度の立法趣旨に照らして、「商標権者がいったん付与された商標権（排他的独占権）を保持し続けるためには、どのような内容の使用態様が必要とされるべきなのか。」「いったん付与した商標権（私的財産権）を剥奪するという不利益を与えるほどの使用態様なのかどうか」といった観点からの考慮が必要であると考えられるからである。

すなわち、侵害の場合は、第三者にその責任を問うものである以上、明確に、商標の機能や信用を害するおそれのある「識別標識としての使用」であることが求められるのに対して、不使用取消審判の場合は、第三者に責任を問うものではないので、商標権者に「識別標識としての使用が否定できないという使用（識別機能が推認・示唆されるような使用も含む）」があるのであれば、少なくとも商標を活用している実態が存在するのであるから使用と認めるべきではないかということである。

このように見えてくると、不使用取消審判も侵害の場面も、その使用は「識別標識としての使用（商標的使用）」であることが必要ではあるが、前者は后者よりも、その判断基準を緩やかにすべきと解される¹⁸⁾。実際にも、裁判所は、前掲3.1(2)の裁判例に見られるように、比較的緩い基準の下に「使用」を認めてきている。商標的使用ではないとして侵害が否定された事案の中には、不使用取消審判なら使用と認められる例も少なくないと思われる。

なお、「商標的使用」かどうかで問題となるのは、登録された商標それ自体が、そもそも自他商品役務識別力の存在が疑問視されるケースであることが少なくないところ、商標的に使用されていないことを理由として登録を取消した場合は、商標法上、識別力が登録時より認められないというのであれば、登録無効審判制度があるものの、これととも5年の除斥期間があること（47条1項）、さらには、登録後に後発的に識別力を喪失した商標の登録を取消す制度はない（政策上置いていない）こと等の法の規律を潜脱することになるのではないかという問題も指摘されており¹⁹⁾、裁判所として、そのような潜脱した判断を下すことに抵抗があった可能性のある事案と指摘されているものもある²⁰⁾。ちなみに、登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の導入についての検討が現在引き続き行われているところ²¹⁾、このような制度が導入された場合には、上記のような懸念はなくなるものと解される。

6. おわりに

商標権者は、不使用取消審判を請求されて無用の争いに巻き込まれぬよう、登録商標を使用する場合には、まずは、それが自他商品識別標識・出所表示標識であることを、より明確にして表示するよう努めるべきである²²⁾。

企業の商標実務担当者としては、裁判例も見

解が分かっている中ではあるが、どちらの考え方に立つにせよ、登録商標（とりわけ、識別力の弱い商標²³⁾）を使用する際には、他の文字等とは構成上独立したものとして表記するか、他の文字等と混在させる場合には、前掲3. 1 (2)の各裁判例でも「使用」と認められているように、登録商標をカギカッコ（「 」）やダブルクォーテーションマーク（“ ”）等で囲んだり、他の構成文字より少しでも大きく、太く又は特徴的な字体にしたり、色を変える等、独立して目立つよう強調させた印象を与える表記にしたり、登録商標であることを明示するための「®」記号を付して表示したりすること等により、それほど強いものではないが、一応識別標識として機能しないとはいえないという形にして使用するよう留意すべきである。

また、使用された表示が、商品の品質や機能又は店名等を表示するものと理解されたり、意匠的な機能を果たしているものであったとしても、商品に付された標章が常に一つの機能や意味しか有しないということはないので、同時に識別標識としての機能を果たすものでもあると解することができるものであれば、「登録商標の使用」と認められることも、前掲3. 1 (2)のいくつかの裁判例が言及するところであり、心に刻んでおくべきことである。

なお、識別標識として機能する使用態様であっても、例えば、単に不使用取消の審判を免れる目的で、名目的に商標を広告に使用したり²⁴⁾、商品の販売の陳列を仮装したり²⁵⁾するような外観を呈する形式的行為があっただけでは「使用」とは認められないことは勿論のことである。

そして、商標の使用と認められるためには、商標的使用不要説の下であっても、「指定商品・役務」との関係で、2条3項各号所定の「行為」が明確に行われることが必要であることは当然のことであり、それが前提である²⁶⁾。

これまで、商標的使用必要説を前提にした裁

判例でも、比較的緩い基準で「使用」を認めてきている現状からすると、本件判決によって、今後の裁判所の判断の動向に大きな変化は生じないように思われるが、いずれにしても、今後、知財高裁の他の各部の判断も注目される所であり、更なる議論が望まれるところである。

注 記

- 1) 大地判昭和51年2月24日「POPEYE事件」無体財産権関係民事・行政裁判例集8巻1号102頁、東地判昭和55年7月11日「テレビまんが事件」無体財産権関係民事・行政裁判例集12巻2号394頁、東地判平成10年7月22日「Always Coca-Cola事件」知的財産権関係民事・行政裁判例集30巻3号456頁等
- 2) 東高判平成13年2月6日「THE VENTURES事件」、東高判平成13年9月25日「N.H.S.事件」、東高判平成15年3月26日「インディアン横顔図形事件」、東高判平成15年5月20日「天道礼儀事件」、東高判平成16年10月27日「コスメディカルズ事件」、東高判平成17年1月27日「PLANT事件」、知財高判平成18年1月31日「がんばれ!ニッポン!事件」、知財高判平成18年3月16日「CINEMA事件」、知財高判平成19年12月26日「REGENERATIVE事件」、知財高判平成23年11月30日「GENESIS事件」、知財高判平成25年9月25日「グラム事件」、知財高判平成26年1月30日「シータヒーリング事件」、知財高判平成27年1月29日「JAS事件」、知財高判平成27年9月30日「ヨーロッパアン事件」等
- 3) 不使用登録商標の整理という意味で同質と言える存続期間更新時の使用チェック（平成8年改正で廃止された旧19条2項但し書2号）に係る審決取消訴訟事件において、東高判平成2年3月27日「高嶋象山事件」無体財産権関係民事・行政裁判例集22巻1号233頁は、「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品との品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、商標の使用といい得るためには、当該商標の具体的な使用方法や表示の態様からみて、それが出所を表示し自他商品を識別するために使

用されていることが客観的に認められることが必要である。」として、商標的使用が必要である理由を述べている。

- 4) 田村善之, 商標法概説(2版), p.28 (2000) 弘文堂。後藤晴男=有坂正昭, 小野昌延編・注解商標法(新版)下巻, p.1134, 1136 (2005) 青林書院。辰巳直彦, 別冊ジュリストNo.188商標・意匠・不正競争判例百選, p.85, (2007) 有斐閣。李揚, 知的財産法政策学研究25号, p.8 (2009) 北海道大学情報法政策学研究センター。竹田稔, 知的財産権訴訟要論(特許・意匠・商標編), p.750 (2012) 発明推進協会
- 5) 足立拓人, 清水節他編・Q&A商標・意匠・不正競争防止の知識100問, p.252 (2016) 日本加除出版
- 6) 高部眞規子, 実務詳説商標関係訴訟, p.270 (2015) 金融財政事情研究会。高部氏は本件判決の裁判長であり, 本件判決の判示内容とほぼ同一であるが, ここでは, 個別事案との関係での説示ではなく, まさに一般論として述べられている。工藤莞司, 商標法の解説と裁判例(改訂版), p.355 (2015) マスターリンクも同趣旨。
- 7) 工藤莞司, 「商標, ここが肝心! 第66回」(掲載2015.9.28)
<http://trademarks.thomsonreuters.com/jp/resources/kudo01?cid=112&id=k01-066>
- 8) 松田俊治=鶴木崇史, 知財研フォーラムVol.105, p.43 (2016) 知的財産研究教育財団。著者は, 本判決の考え方に賛成としている。
- 9) 網野誠, 特許争訟の諸問題(三宅正雄先生喜寿記念), p.451 (1986) 発明協会
- 10) 中村仁, 別冊パテントVol.62, p.144 (2009) 日本弁理士会
- 11) 前掲注9)・網野, 特許争訟の諸問題, p.450。前掲注8)・松田=鶴木, 知財研フォーラムVol.105, p.37。前掲注5)・足立, Q&A商標・意匠・不正競争防止の知識100問, p.252
- 12) 古谷健二郎, 知的財産実務大系II-特許法・実用新案法(2), 意匠法, 商標法, 不正競争防止法, p.297 (2014) 青林書院
- 13) 特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(19版), p.1457 (2012) 発明推進協会。東高判昭和56年11月25日「GOLDWELL事件」無体財産権関係民事・行政裁判例集13巻2号903頁, 東高判平成5年11月30日「VUITTON事件」判例時報1488号144頁, 知財高判平成21年10月22日「タフロタン事件」判例時報2067号129頁, 知財高判平成25年1月10日「LANCASTER事件」判例時報2188号103頁等の裁判例も同趣旨。
- 14) 不使用取消審判における登録商標の使用範囲(同一性の認定)について, 昭和50年改正に係る工業所有権審議会「商標制度の改正に関する答申」(昭和49年12月16日)でも, 「現実に使用されている商標が登録商標の使用であると認識できるかどうかの判断については, 自他商品の識別をその本質的機能としている商標の性格に照らして考えれば, 単なる物理的同一にこだわらず, 取引の通念に照らして登録商標の使用と認められるかどうかによるべきである」としており, 不使用取消審判でいう「使用」が識別機能を果たすものであることを前提にしている。
- 15) 前掲注1) 大地判昭和51年2月24日「POPEYE事件」, 前掲注1) 東地判昭和55年7月11日「テレビまんが事件」
- 16) 商標法2条1項の「商標」の定義に, 「自他商品役務の識別性」を追加することについての検討も, 現在引き続き行われているところ(産業構造審議会知的財産分科会第2回商標制度小委員会資料3「商標制度に係る検討事項」p.7 (2018)), 仮に, このような法改正が実現した際には, 商標の使用不要説論者も, 当然に50条の使用は「自他商品役務の識別標識としての機能を果たす態様での使用」ということになるのであろうか。それとも, 50条の規定を改正し「そのような使用でなくてよい」旨を別途規定すべきということを主張されるのであろうか。
- 17) 特許庁総務部総務課制度審議室, 平成26年特許法等の一部改正・産業財産権法の解説, p.181 (2014) 発明推進協会。田村善之, パネルディスカッション「不使用取消審判における争点と商標的使用について」日本商標協会誌No.84, p.33 (2016) 日本商標協会
- 18) 飯村敏明, パテントVol.65 No.11, p.112 (2012) 日本弁理士会も, 不使用取消審判における「使用」の判断基準を, 侵害訴訟よりも緩やかにすることには, 十分な合理性があるとしている。
- 19) 前掲注17)・田村「不使用取消審判における争点と商標的使用について」日本商標協会誌No.84, p.36
- 20) 青島恵美, 特許ニュース平成28年1月20日, p.7

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 経済産業調査会（知財高判平成27年9月30日「ヨーロッパ事件」についての判例批評）
- 21) 産業構造審議会知的財産分科会第2回商標制度小委員会資料3「商標制度に係る検討事項」p.9 (2018)
- 22) 若松陽子, 知財管理Vol.55 No.9, p.1263 注記31 (2005) は, 「商人において真に商標の使用を必要としたならば当然行っていたであろう類型的な使用形態を行っていない」のであれば「不使用と判断されてもやむを得ない」としている。
- 23) 登録商標の中には「識別力なしという理由で拒絶されてもいい (安心して使用ができるので)。少なくとも, 他社に登録を取られたら困る」という事情で出願し登録を得るケースもあると仄聞する。
- 24) 前掲注13) 東高判平成5年11月30日「VUITTON事件」
- 25) 東高判平成3年2月27日「タイエイ事件」判例時報1387号130頁
- 26) 前掲注8) 松田=鶴木, 知財研フォーラムVol.105, p.44は, 「指定商品・役務」と「使用」行為との間に強い関係を求めていけば, 何らかの意味での出所表示機能を果たしていると認定できるような場合が多くなるのではないかとしている。
- (原稿受領日 2016年8月10日)

