

# 型式名の使用と商標の保護

——商標権の効力の及ばない範囲——

大阪高裁 平成31年2月21日判決

平成30年(ネ)第2025号 商標権侵害差止等請求控訴事件

竹 原 懋\*

**抄 録** 本件は、原告（控訴人）がLED照明器具等を指定商品とする登録商標「LDR」等に係る商標権に基づき、被告（被控訴人）が標章「LDR-40」等の型式名を使用し商標権を侵害するとして、その使用の差止及び損害賠償等を請求した事案である。同時に、登録商標「LIGHTING SOLUTION」の商標権侵害も争われた。被告が、いずれについても商標法26条1項6号の抗弁等をして商標権侵害に当たらないと主張したところ、前者については抗弁が成立し、後者については成立しないとの判断が大阪地裁及び大阪高裁によって下された。本件をもとに型式名の使用が「商標的使用」とならない場合を考察する。

## 目 次

- はじめに
- 事案の概要
  - 当事者
  - 本件各商標登録の内容
  - 被告が使用する各標章
- 経緯及び裁判における争点
  - 経 緯
  - 争 点
- 当事者の主張
  - 被告の主張
  - 原告の主張
- 判 旨
- 検 討
  - 判決についての所感・分析
  - 参考となりうる先の裁判例
  - 実務上の指針
- おわりに

法2条1項)には、商標の本質的機能である自他商品・役務識別機能や出所表示機能について何も言及がない。

他方、裁判例においては、「POS事件」(昭和63年9月16日東京地裁昭和62年(ワ)第9572号無体裁集第20巻3号444頁)の侵害訴訟において、標章を商品について使用しても、出所表示機能を有しないものやそのような態様での使用は、登録商標の出所表示機能を害しないから、商標権の侵害に当たらないとの解釈・考え方がされるようになり、近時そうした解釈・考え方がいわゆる「商標的使用」の法理として裁判例に定着している<sup>1)</sup>。この「商標的使用」の法理は、平成26年の特許法等一部改正により、商標権の効力が及ばない範囲として商標法26条1項6号に明文化されている。

このような中、商標権の侵害訴訟においては、

## 1. はじめに

現行の商標法における商標の定義規定（商標

\* 弁理士 Tsutomu TAKEHARA

たとえば「XSF-10」<sup>2)</sup>のような、欧文字3文字以上と数字とをハイフンで繋いでなる「商品の型式名」についても、被告によるその使用が「商標的使用」にあたるか否かが、商標権侵害に該当するかどうかの分水嶺となってくる。

しかしながら、「商標的使用」にあたるか否かの判断は、商標が使用される商品の関連業界の取引実情や、商標の実際の使用態様等に左右される微妙なものである。欧文字3文字以上の商標が、我が国の実務上、基本的に自他商品・役務識別機能及び出所表示機能を果たしうるとされ<sup>3)</sup>、商標登録の対象、つまり、独占排他権付与の対象となっている中、企業が他社の型式名との間で商標権の侵害問題が起こらないよう注意を払う上で、また、自社の型式名を余計な経費をかけず効果的に防護する上で、判断に迷うところが多いのが実情である。

本件裁判の地裁判決（平成30年8月28日大阪地裁平成28年(ワ)第9753号）及び高裁判決（損害額を除き控訴審は第一審を支持。以下、まとめて「本判決」という）は、被告（被控訴人、以下、単に「被告」という）による一定方法の型式名の使用が、「商標的使用」に該当しないとの判断を下したものであり、特殊な状況における事例判決であると考えられるものの、いかなる状況や型式名の使用態様であれば、商標法26条1項6号の規定による抗弁が認められるのか、つまり、商標権侵害でないとの判断がされうのかを知る上で一定の参考にはなるものと思われる。

なお、本判決では、原告（控訴人、以下、単に「原告」という）の有する登録第5424038号商標「LIGHTING SOLUTION」（判決中の「登録商標1」）の商標権侵害についても争われたが、本稿ではテーマ及び紙幅の関係上、それへの言及は原則的に割愛する。

## 2. 事案の概要

### 2.1 当事者

本件裁判の原告は、次項に述べる各商標登録（以下、まとめて「本件各商標登録」といい、その登録商標を「本件各登録商標」という）の商標権者であって、製造物の生産・検査・観察用途の照明機器の開発、製造及び販売等を目的とする株式会社であり、一方、被告は、次項に述べる各標章を使用する、一般電子通信用計測器の製造及び販売等を目的とする株式会社である。

### 2.2 本件各商標登録の内容

本件各商標登録（原判決別紙中の「登録商標2の1」～「登録商標2の6」、判決中の「本件商標2」）の内容は、以下の通りである。

各登録商標とその登録番号

「LDR」第4843550号、「LDL」第4826334号、  
「LFR」第4843551号、「LFL」第4826335号、  
「LFV」第4826336号、「LDM」第4843552号

（すべて標準文字）

指定商品及びその区分

第11類 発光ダイオードを用いた照明器具等

出願日 平成16年4月12日

登録日 平成16年12月17日又は平成17年3月4日

### 2.3 被告が使用する各標章

被告の画像処理用LED照明器具に関する広告、取引書類及びウェブサイトに表示された「LDR-40」等の「LDR」で始まる40種類の標章、「LDL-1212」等の「LDL」で始まる60種類の標章、「LFR-100-2」等の「LFR」で始まる8種類の標章、「LFL-SH35」等の「LFL」で始まる4種類の標章、「LFV-20」等の「LFV」で始まる11種類の標章、及び「LDM-70RS-RGB」

(以下、これらをまとめて「被告各標章」という)である。

### 3. 経緯及び裁判における争点

#### 3.1 経緯

被告は、被告が製造、販売する画像処理用LED照明装置(以下「被告商品」という)の一部の型式(47シリーズ中の14シリーズ)に、被告各標章を使用し、被告商品を案内、宣伝する商品カタログ及びウェブサイト等に、これを掲載している。

##### 製品情報 詳細



図1 被告商品の一例<sup>4)</sup>

##### 仕様

###### 外形寸法・仕様

※ご希望の発光色をクリックして下さい。型式が表示されます。

白色	青色	緑色	赤色	赤外光	紫外光					
赤色 直接照射照明 リング型										
型式	図番	φA (外径)	φB (内径)	φC (取付穴)	D (高さ)	傾斜角	LED数	消費電力	PDF	DXF
LDR-40	1	38	15	28	16	17°	36	1.5W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-50	1	50	28	40	16	20°	54	2.2W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-70	2	66	36	50	20	6°	114	4.6W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-90	2	90	50	70	20.5	20°	216	8.7W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-110	2	110	60	85	26	25°	252	10.1W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-140	2	140	95	120	28	30°	360	14.4W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-180	2	180	130	155	28	30°	462	18.5W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-220	2	220	160	190	28	30°	408	16.4W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-250	2	250	190	220	28	30°	468	18.7W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>
LDR-290	2	290	230	260	28	30°	570	22.8W	<a href="#">PDF</a>	<a href="#">DXF</a>

図2 被告商品の型式名の一例<sup>4)</sup>

原告が製造、販売する画像処理用LED照明装置(以下「原告商品」という)と被告商品は、いずれも製造業者等が製品等の外観や瑕疵の検

査、印字の検査等を行う画像検査処理システムに光源として用いるものである。一個数万円ないし数十万円の価格であって、電源装置、コントローラー等も併せて販売されていることから、一般家庭で購入、使用することは予定されていない。



図3 原告商品の一例<sup>5)</sup>

##### 構成例

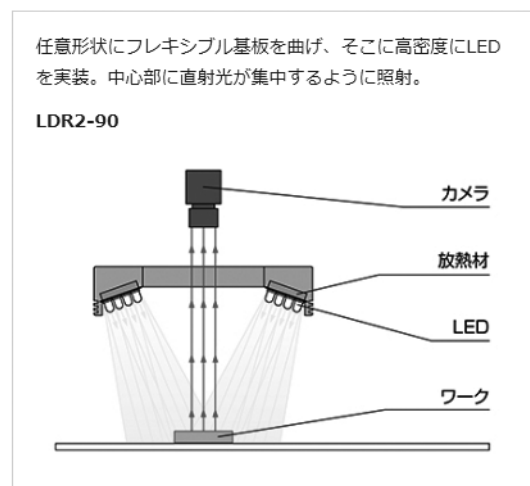


図4 原告商品を用いたシステム構成例<sup>5)</sup>

#### 3.2 争点

- ・被告各標章は本件各商標と類似するか(裁判での争点(3), 以下同じ)
- ・被告各標章は、商標として使用されていないと認められるか(争点(4))
- ・原告による本件各商標登録に係る商標権の行使は権利濫用にあたるか(争点(5))
- ・損害及び不当利得の額(争点(6))

## 4. 当事者の主張

裁判所は、上記争点のうち、争点(4)、すなわち、商標法26条1項6号の規定による抗弁のみについて判断を示していることから、以下においては、争点(4)に関する当事者の主張に絞って紹介する。

### 4.1 被告の主張

(1) 被告は、需要者・取引者の性質や商品の取引態様等から、被告商品の需要者・取引者が、被告各標章を出所表示機能を有するものとして認識することはないから、被告による被告各標章の使用は「商標的使用」に当たらず、被告各標章は「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当し原告の本件各商標登録に係る商標権の侵害にならないとの主張(抗弁)をしている。

(2) 被告の主張ポイントは以下の通りである。

1) 被告各標章は明示的に型式名として使用されている。被告の現在の商品カタログにおいて、被告各標章のうち「LDM-70RS-RGB」を除く標章の語頭部分の「L」は表記されておらず、カタログの同じページの目立つところに、被告各標章の一部分であるシリーズ名(冒頭に「L」を付さないもの)が大きく表示され、被告のロ

ゴマーク及び名称も明記されている。

2) 被告商品の型式名の表記には、十分な根拠と必然性がある。被告各標章は、2文字目以降が商品のシリーズ名を表し、それぞれ、直接照射式のリング状の照明装置を表す「DIRECT」及び「RING」の各語から頭文字をとった「DRシリーズ」、「DIRECT」と「LINE」からとった「DLシリーズ」等からなり、被告各標章は、その頭に「赤色」を表す「L」の文字を付したものにすぎない。なお、「白色」、「緑色」、「青色」については各色を表す英語の頭文字からとって「W」、「G」、「B」の文字を頭に付している。赤色を表す文字「L」は英語の頭文字ではないが、これは赤がLEDにおいてもっとも古くから存在する色のため「LED」からとった「L」が赤色の表記としてそのまま使用されていることによる。

3) 商品「画像処理用LED照明」の用途は産業用に特化しており、商品価格が高額であることから、需要者・取引者は、ブランドよりも商品の内容、性能や機能に重点をおいて商品の選択をする。需要者・取引者は、ブランドや、型式の文字列・数字の組み合わせには関心を持たない。

4) 被告各標章は、膨大な種類の型式名のうちのほんの一部(47シリーズ中の14シリーズ)に含まれる文字例にすぎない。原告・被告以外の複数の同業メーカーも、本件商標2や被告各標章に類似するシリーズ名や文字列を型式名に取り入れている。

被告は、平成8年10月、被告商品の開発販売を開始し、「LDR」等という文字列も当時から型式名として使用しているもので、業界での一定のプレゼンスを確立しており、原告の信用にフリーライドする必要も理由もない。

### 4.2 原告の主張

(1) 上記の被告の主張に対して、原告は、被告

外形寸法・仕様

DRシリーズの型式名の読み方

□ 発光色を表す文字が入ります。  
 ● 赤 ⇒ L    ○ 白 ⇒ W  
 ● 緑 ⇒ G    ● 青 ⇒ B  
 ● 赤外 ⇒ IR    ● 赤外 ⇒ UV

DR-220- 

外径寸法/外径近距離

□ 赤外と紫外光の波長を表す数字が入ります。  
 <例>  
 ● 赤外 850nm ... IRDR-220  
 940nm ... IRDR-220-940  
 ● 赤外 365nm ... UVDR-220-365  
 375nm ... UVDR-220-375  
 400nm ... UVDR-220-400

白(W)・緑(G)・青(B)・赤外(IR)				赤(L)・赤外(UV)				
発光色	型式	外径寸法(mm)	消費電力(W)	発光色	型式	外径寸法(mm)	消費電力(W)	
● 白色	DR-40	17	3.6	● 赤色	DR-40	17	1.5	
	DR-50	20	4.5		DR-50	20	5.4	2.2
	DR-70	6	9.0		DR-70	6	11.4	4.6
● 緑色	DR-90	20	10.8	● 赤外	DR-90	20	21.6	8.7
	DR-110	25	15.9	DR-110	25	25.2	10.1	
● 青色	DR-140	30	18.0	DR-140	30	36.0	14.4	
	DR-180	30	27.0	DR-180	30	46.2	18.5	
● 赤外	DR-220	30	40.8	DR-220	30	40.8	16.4	
	DR-250	30	46.8	DR-250	30	46.8	18.7	
	DR-280	30	57.0	DR-280	30	57.0	22.8	
	DR-290	30	57.0	DR-290	30	57.0	22.8	

※ 消費電力は、すべて15mA駆動による値です。

図5 被告による型式名の使用態様<sup>6)</sup>

各標章は、十分に出所表示機能が認められるものであり「商標的使用」がされており、被告は、原告の信用にフリーライドするため酷似した型式名を使用したものであって、需要者・取引者が出所を混同するおそれがあるから、被告の行為は本件各商標登録の商標権を侵害するとの主張をした。

(2) 原告の主張ポイントは以下の通りである。

1) 被告各標章が型式名として使用されていたとしても、その使用態様・使用状況、当該商品・役務の性質、取引の実情等から、需要者に被告商品の商標と認識される限り、商標としての使用であることは否定されない。別途出所表示がされているというだけで商標権侵害が否定されるのは、そもそも被告各標章が出所識別機能を一切発揮していない場合に限定される。

2) 被告は、被告各標章に含まれる「L」は赤色の発光色を表す表示に過ぎないと主張するものの、被告の平成8年当時のカタログでは発光色が赤色の商品のみが「直接照射リング型(LDR)」等と紹介され、平成16年当時のカタログには、白色や青色の商品を含め被告各標章を付して表示されており、単に多数ある被告商品のうち特定の発光色の製品を表す型式名の一つとして使用されているのではなく、各標章の付された被告商品の系列を代表する標章(シリーズ名)として使用されている。

3) 画像処理用LED照明装置の分野でも、顧客は当然に商品の出所やブランドに関心を有する。

4) 本件各登録商標は原告の創作した特徴的な商標であり、平成6年ないし10年ころから原告商品に使用され、原告は永年、画像処理用LED照明装置の分野においてトップシェアを維持し、遅くとも平成16年4月ころまでにはその商品分野において周知・著名となっており、本件各登録商標は十分な識別力を有する。被告は、

被告各標章を原告商品と酷似するタイプの被告商品について使用しており、本件各登録商標と全く同一の標章を付すのは被告のみである。被告が被告各標章の使用を開始したのは、原告が本件各登録商標を使用して相当期間が経過してからであり、被告は関連商品分野における第一人者である原告の信用にフリーライドするため、故意に、本件各登録商標と類似する被告各標章を被告商品に付している。インターネット上の通販サイトにおいて、商品の形態と商品名(LDR等)のキーワードを入力すると、原告商品と被告商品が並列して表記される。需要者・取引者が出所を混同するおそれが十分に認められる。

## 5. 判 旨

(1) 裁判所は、以下の認定を総合して、被告各標章は、被告商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられており、商品の出所を識別し得る態様では使用されておらず、「商標的使用」はされていないと認められるから、商標法26条1項6号の規定による抗弁が成立すると認定し、原告の請求を理由がないとして退けた。

1) 原告は、本件各登録商標を、自らの商品のシリーズ名及び型式名の一部として用い、カタログ等においてシリーズ名を目立つ位置に表示し、これと関連付けるように、商品の機能や特長を記載している。プレスリリース、納品書等においても同シリーズ名を使用しているから、需要者は、本件各登録商標を一定の顧客吸引力、出所表示力があるものとして認識する。

一方、被告各標章は、原告がするような態様では使用されていない。被告の現在のカタログでは被告各標章はそもそも表示されていない。過去からのカタログを通覧しても、被告は、被告商品のシリーズの日本語表記(直接照射リング型等)と語頭部分から発光色を示す文字を除

いたシリーズ名の欧文文字表記（DRシリーズ等）を記載した上で、これに関連付ける形で当該シリーズの特長や利点を記載している。被告各標章は、製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部、あるいは、製品の仕様及び価格を列挙した価格表における型式名の一部として表示されるにとどまる。

被告各標章は、極めて多数の型式が存する被告商品の中で、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられている。

2) LED照明器具の取引の実情からすると、被告商品の購入を検討する者は、カタログやウェブサイトシリーズ名の日本語表記や欧文文字表記を参照しつつ、その機能や仕様について検討する。被告商品の特定の商品の購入を決め、発光色として赤色を選択した後に初めて、被告各標章を含む型式名に接する。この段階に至って商品が原告のものであると認識することは考えにくい。

このような取引形態を考慮すると、本商品の需要者が、インターネット上の通信販売サイトにおける特定の商品の型式名のみから出所を認識し、直ちに商品を購入するとは考えられない。

3) 原告は、被告が本件各商標登録の顧客吸引力を利用するために意図的にまねたとしか考えられないと主張する。しかし、「L」が赤を表すことは特異であるものの、「R」がリング、「D」がダイレクト、「L」がラインと表すのは、原告や同業他社が採用するのと大差ない方法である。原告も被告も多数の商品シリーズ、型式を有しているところ、本訴訟の対象となったのはそのごく一部である（原告の全53シリーズ中の10シリーズ）。原告の型式名の大部分を、被告が模倣したというような関係にない。

原告が若干先行するとはいえ、本商品が開発された当初から、原告と被告は、相前後するよう、順次型式を増やしてきている。被告各標

章のもっとも古いものは、原告が本件各登録商標を出願する相当以前から、現在まで約20年間にわたって使用されている。被告に、原告が主張するような不正な意図があったと考えることは困難である。

## 6. 検 討

### 6. 1 判決についての所感・分析

(1) 被告は、本稿で採り上げていない原告の登録商標「LIGHTING SOLUTION」とほぼ同一の標章をも被告商品に使用しており、それについては商標権侵害が裁判所により認定されている。このことを考えると、被告が画像処理用LED照明器具のトップメーカーである原告の型式名をまねたのではないかという印象を筆者としても拭い去ることはできない。被告商品の47シリーズ中の14シリーズの型式名の欧文文字3文字が原告のそれと共通するなどということは偶然ではありえないと思われるからである。登録商標「LIGHTING SOLUTION」に係る商標権侵害が認められたとはいえ、第一審では、損害賠償額は使用料相当額のわずか0.1%、控訴審でも0.2%しか認められず、訴訟費用も、第一、二審を通じて原告が5分の4を負担し、被告が5分の1を負担することとなった。原告としては釈然としない判決であろう。

しかしながら、心情的な面はともかく、本判決に表れた被告各標章の使用態様や取引実情を「商標的使用」という面から客観的に見ると、被告各標章の型式名の使用について今回のような判断が裁判所によって示されたことは論理的帰結としては理解できる。

(2) 判旨からも明らかであるが、裁判所が、本判決を下す上で重視したのは、以下の事項である。

#### 1) 商標の使用態様

被告の現在のカタログやウェブサイトにおいて、被告各標章は、ある商品群のシリーズ名として使用されておらず、目立つ位置に顕著に表示されていたわけでもなかった。単に、製品仕様の一覧表や価格表において、型式名として、つまり、正確に顧客が購入を希望する商品を間違いなく発注するための製品記号として、表示されたにすぎない。

それ以外の箇所については、被告各標章は、被告の現在のカタログやウェブサイトにおいて、図5にある「□DR-220...」のような形でしか表されていない。頭文字を商品の色に応じて、発注する顧客が、発光色が赤なら「L」というように、1文字を補って型式名が完成するもので、そのことをカタログやウェブサイトにおいて被告は説明しており、シリーズ名はあくまで「DRシリーズ」のように記載している。このような状況では、「LDR」等の標章が出所標識として被告により使用されていたとは言えない。

## 2) 取引実情

判決によれば、商品の購入を検討する者は、カタログやウェブサイトではシリーズ名の日本語表記や欧文字表記を参照しつつ、その機能や仕様について検討し、特定の商品の購入を決めるのが、画像処理用LED照明器具の関連業界の取引実情とされており、そのようなことが関連業界で一般的であるなら、確かに、購入を決定した後で、欧文字部分が共通する他のメーカーの型式名に接したところで、それを購入しようとする商品の型式名と誤って認識し商品の出所につき混同をきたし発注してしまうといったことは考えにくい。商品価格が高額であり、需要者も企業において購買を担当する者等であり、一般消費材の需要者と比べて注意力が高いと考えられることからすると、なおさらそのような出所混同が起こるとは考えがたい。

本判決はこれらの点を冷静に評価・認定したものであり、妥当であろうと筆者は考える。

## 6. 2 参考となりうる先の裁判例

本判決を解釈・検討する上で参考になる裁判例として、第一審判決を行ったと同じ大阪地裁による「SVA等事件」（平成17年7月25日大阪地裁平成16年(ワ)第8276号 判例時報1926号130頁）がある（以下「先の事件」という）。

この先の事件においても、型式名としての標章の使用が「商標的使用」になるか否かが争われ、「商標的使用」が肯定され、被告による原告の商標権侵害が認められている。

原告の5社がそれぞれ、「SVA」、「VSN」、「TVS」、「PCSL」、「VSK」という商標を、第7類の「風水力機械器具（ポンプが含まれる）」等について使用していたところ、被告が「型式」と明示しつつ「SVA-200」、「VSK-120N」等の原告の登録商標を含む標章を、第7類の「ポンプ用部品」の譲渡に際し、顧客に対する納品書、請求書に使用するようになったもので、事後的に、原告5社が上記の商標をそれぞれ登録し被告を訴えた。

その判決においては、「ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないというものではない」との判断が明確に示されている。その理由として、「需要者が、当該型式名の商品について、特定の出所に係る商品であることを認識するならば、その型式名すなわち商標が、出所を表示しているということになるのであって、このように、需要者において、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だから」と説示されている。

この判示も妥当なものであると筆者は考えるが、それでは、「商標的使用」が肯定された先の事件と否定された本件とでは何が違うのであ

ろうか。

1) まず、先の事件では、型式名の一部を隠すことなく、登録商標をそのまま含む形で「SVA-200」等のように取引書類に記載をしていた。その結果、「SVA-200」等の欧文字部分（「SVA」等）が商品の一定の出所標識として需要者に認識される状況となっていた。

この点において、現在のカタログやウェブサイトの目立つ位置に被告各標章の頭文字1字を隠して掲載し、かつ、その頭文字を除いた2文字を商品のシリーズ名として明示していた本件とは異なる。

2) また、先の事件の被告は、他社（原告5社）の「SVA」等の型式名を有する商品「船舶用ポンプ」に適合する「ポンプ部品」であることを示すためにアルファベット部分が共通する型式名を使用していたという事情がある（なお、この事件では、被告は、型式名の前に「for」、あるいは型式名の後に「用」といった文字列を付してもいなかった<sup>7)</sup>）。このような事案であれば、需要者は、原告が製造販売する「SVA」シリーズ等の商品の代替品（原告の純正部品に代替可能な安価な交換部品）として被告の「SVA」等から型式名が始まる商品を購入するという構図にあり、まさしく、「SVA」等という商標を手がかりにして、商品選択を行うことになる。よって、型式名の一部といえども、被告によってそこに表された「SVA」等の文字は、商品を識別する機能を果たしているのであり、「商標的使用」がされていたといえるものである。

本件では、このような事情はなく、単に、同業者間でそれぞれが販売する商品の型式名の一部が一致していたにすぎない（と判決は認定している）。少なくとも、判決中に、被告商品が原告商品の代替品として販売されていたことを窺わせる記述はない。また、筆者が原告のウェブサイト<sup>8)</sup>及び被告のウェブサイト<sup>9)</sup>において、原告の「LDR」のシリーズと、被告の「DRシ

リーズ」をピックアップし、両者の商品の外径・内径・高さの寸法を確認したところでも、両シリーズで寸法が共通するのは原告の「LDR-50RD2」と被告の「LDR-50」くらいであり、その他には寸法が共通するものは見当たらず、このことから、被告商品が原告商品の代替品として販売されていなかったのではと推測されるところである。

3) 先の事件では、原告5社のそれぞれの登録商標を、被告が型式名に取り入れているものであり、同種商品について原告各社や被告が型式名を多数持ち、その中のほんの一部が一致しているという状況ではなかった。

これに対し、本件では、当初、被告が原告と同じ型式名を採択した意図はともかく、原告が結果的にそれを約20年間の長期間にわたり容認したことから、少なくとも本判決の時には、両者に多数ある型式名の一部が共通しているにすぎない状況になっていると判断されたものであり、被告が原告の型式名にフリーライドして自身の商品を拡販しようとするような意図があった、あるいは、少なくとも現在そのような意図があると認めることができるような根拠も見出すことはできなかった。

4) さらに、先の事件では、被告は、原告の登録商標は船舶用ポンプの品質、効能、用途あるいは形状を意味するアルファベットを組み合わせたものにすぎず、商品の特性の記述的な表示であると主張したものの、具体的にどのような品質等を表す言葉であるのかを主張することはなく、また、自身の使用に係る型式名の由来を主張することもなかった。

これに対し、本件では、被告は、その使用に係る型式名の由来を詳細に述べ、同業社であれば、その型式名を採択することが別段無理なことではない旨を主張している。

5) 先の事件の判決では、被告が型式名とともに、他の商標を使用したような事実には言及さ



れていない。

これに対し、本件では、被告は、カタログの同じページの目立つところに、被告各標章の一部分であるシリーズ名（冒頭に「L」を付さないもの）が大きく表示され、被告のロゴマーク及び名称も明記していた。

6) 取引実情に目を向けても、先の事件では、需要者が商品を選択する際に、被告の型式名が手がかりとされていた。

これに対し、本件では、被告商品の購入を検討する者は、カタログやウェブサイトでシリーズ名の日本語表記や欧文字表記を参照しつつ、その機能や仕様について検討し、被告商品の特定の商品の購入を決め、発光色として赤色を選択した後に初めて、被告各標章を含む型式名に接しており、需要者による商品選択の際に型式名は手がかりとはなっていない。被告各標章は、極めて多数の型式が存する被告商品の中にあつて、被告商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられ、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられているのみであった。

### 6. 3 実務上の指針

上述のことからすると、以下のことが一応言えそうである。

#### (1) 他社の商標権侵害を回避する視点から

次のような事情がある場合には、特に、これらの事情が複合的に存しているような場合には、自社の型式名が他社の登録商標を一部に含むような場合であっても、「商標的使用」でない型式名の表示として、商標権侵害を免れる可能性がある。

1) 型式名が製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部、あるいは、製品の仕様及び価格を列挙した価格表における型式名の一部

として表示されるにとどまる（顕著に表示されていない）場合

2) カタログやウェブサイトにおいて型式名を顕著に使用する際、その一部を表さず、色等を表す欧文字を補うことにより型式名が完成することを説明している場合

3) 他にブランドやシリーズ名として把握しうる商標が型式名と一緒に使われている場合

4) 商品の形態、機能、色、寸法等の理由から、型式名の由来が説明できる場合、特に、多数の同業他社が同様の欧文字等を、ある形態等を表すために使用している場合

5) 自社と他社の共通する型式名がそれほど多くなく、偶然の一致と考えることが可能な場合

6) 関連業界の取引実情として、型式名が商品選択の手がかりというよりは、あくまで自社商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いられ、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられている場合

7) 自社の商品が、同じ型式名を用いる他社の商品の代替品であるといった事情がない場合、

換言すれば、需要者に型式名を手がかりにして自社の商品を選択させるような構図にない場合

8) 各メーカーが、需要者に自らの商品の特長や優位性を認知させるために、新商品の発表会、展示会への出展、業界誌への出稿、プレスリリース、ウェブサイト等において自己の商品の宣伝・広告を行うが、一般的なテレビや新聞等への

広告出稿は行わないといった事情がある場合（多くは、商品がBtoB取引（事業者間の商取引）に係るものであるときにこのような場合が見受けられる。）

9) 共通した型式名が長期間に亘って異なる事業者により並行して使用されている場合

なお、言うまでもないことではあるが、新規に型式名を採択する際は、同一・類似の商品に

つき型式の欧文字部分と同一・類似の商標が登録・出願されていないか、必ず先行商標調査を実施しておくべきである。自社を他社との無益な争いから未然に護るためにも、これは必須である。調査に要する労力・費用と、無益な争いに要する労力・費用とを比べれば、そのことは自明であろう。仮に、BtoB取引に用いられる型式名で、それが製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部として表示されるにとどまることが予想されても、先行商標調査を省略してはならない。なぜならば、事業部等の商品販売の現場において、知財担当者が期待するような型式名の使用の仕方（型式名を顕著に表さない使用態様）を律儀に続けてくれるとは限らないからである。

## (2) 自社の型式名を防護する視点から

1) 他方、自社の型式名を防護する視点からは、上記(1)に述べた1)～9)の場合に該当しなければ、その裏返しとして、自社の欧文字3文字以上からなる登録商標を取り込んだ他社による型式の使用について商標権侵害が認められる可能性が高くなる。

上記(1)の4)については、商品の形態、機能、色、寸法等に型式名の由来がなく、自社の社名やブランドといった出所標識の略称に由来するような場合は、自社に有利に働く可能性がある<sup>10)</sup>。2) また、本稿の冒頭にも記載したように、商品の型式名が「商標的使用」になるか否かは微妙な判断を要することを考えると、企業としては、以下のことも常に念頭に置くべきであろう。

欧文字3文字以上を含む自社の型式名を他社に模倣されるのを極力防止するには、可能な限り商標登録をすべきである。商標登録をしない場合には、他社のそのような模倣行為を止めさせる根拠が基本的にないからである。自社の型式名が長期にわたって使用されてきているよう

な場合は、不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示混同惹起行為に該当することを理由として差止請求をすることも考えられる<sup>10)</sup>が、それには型式名が商品等表示として周知となっていなければならない、そもそも、型式名が単独で出所標識として周知となっていることの立証は容易でない。

また、商標登録をしておけば、知財担当者の意図しない態様による型式名の使用を事業部等がしてしまっても、少なくとも、他社に商標権侵害で追求されるリスクは低くなる。

ただし、すべての型式名を商標登録するのかといえば、型式名が多数ある場合には、予算が限られている中、それは現実的でない。そのため、自社が特に重視しているシリーズ名やカタログ等において顕著に表示されることが予想されるシリーズ名に係る型式名だけでも商標登録し、その他の型式名については、本判決等を参考に「商標的使用」にならないような使用方法に関する内規を決定して社内に周知徹底することが考えられる。その場合、上記の通り、事業部等は知財部の思うように行動してくれるとは限らないから、定期的に型式名がどのような使用態様で用いられているのかのチェックも必要である。

## 7. おわりに

本判決によって、型式名の使用が「商標的使用」になるか否かの判断基準がまた少し明らかになったと考えられる。型式名の「商標的使用」は、企業が事業活動を行う上で頭を悩ます問題の1つであり、本稿がその一助になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 工藤莞司, 商標法の解説と裁判例(改訂版), pp.27～32(2015) マスターリンク
- 2) 筆者による仮想例である。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) たとえば、「特許庁編，商標審査基準〔改訂第14版〕，七，第3条第1項第5号（極めて簡単で，かつ，ありふれた標章）」においては，アルファベット2文字からなる商標について極めて簡単かつありふれた商標として取り扱う旨を述べているが，アルファベット3文字以上の商標については言及しておらず，同号の規定に該当しない取り扱いをしている。
- 4) 日進電子工業株式会社（被告）ウェブサイトよりの抜粋  
<http://www.nissin-ele.co.jp/products/detail.php?id=LE20010>
- 5) シーシーエス株式会社（原告）ウェブサイトよりの抜粋  
<https://www.ccs-inc.co.jp/products/series/1>
- 6) 日進電子工業株式会社（被告）ウェブサイト上のカタログよりの抜粋  
<http://www.nissin-ele.co.jp/catalog/LE20010.pdf>
- 7) 「ブラザーインクリボン事件」（平成16年6月23日東京地裁平成15年（ワ）第29488号 判例時報1872号109頁，平成17年1月13日 東京高裁平成16年（ネ）第3751号 速報358-12858）参照
- 8) 原告ウェブサイト  
<https://www.ccs-inc.co.jp/>
- 9) 被告ウェブサイト  
<http://www.nissin-ele.co.jp/index.php>
- 10) 不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示混同惹起行為にあたるとして，商号の略称としても周知な型式名の使用差止が認められた裁判例に，欧文字2文字であるが，「TF型式番号事件」（平成8年1月25日大阪地裁平成5年（ワ）第1326号 判例時報1574号100頁）がある。  
（URL参照日は全て2019年8月16日）

（原稿受領日 2019年8月19日）

