

不使用取消審判における使用の意義



大阪工業大学知的財産専門職大学院教授 大塚 理彦

要 約

不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用であれば足りるのか、さらに商標的使用に該当することも必要であるのかという論点について検討した。まず、不使用取消審判の趣旨を確認したうえで、商標的使用の不要説と必要説のそれぞれについて裁判例と学説を概観した。次に、筆者が必要説に立つ理由を説明したうえで、不要説に立つ裁判例と学説のそれぞれについて反論を試みた。さらに、識別と出所表示の概念に係る筆者の考え方を示し、不使用取消審判と商標登録無効審判における使用、不使用取消審判と商標権侵害訴訟における使用のいずれについても商標的使用に該当することが必要であることを述べた。不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用であって、さらに商標的使用に該当する使用である必要があることが明示されれば、登録商標の活用の促進につながり、不使用商標対策の一助となることが期待できると考えている。

目次

1. はじめに
2. 問題の所在
 - (1) 不使用商標
 - (2) 不使用取消審判
3. 不使用取消審判における使用
 - (1) 商標的使用
 - (2) 不要説
 - (3) 必要説
4. 検討
 - (1) 筆者の立場
 - (2) 不要説に対して
 - (3) 識別能力と出所表示機能
 - (4) 商標的使用
 - (5) 商標登録無効審判との関係
 - (6) 商標権侵害訴訟との関係
5. おわりに

1. はじめに

我が国の商標法は、商標登録出願時における使用の有無を問題としない登録主義を採用する（商標3条1項柱書）。現に使用をしている商標はもちろん、現に使用をしていなくても出願人が使用をする意思を有する商標については商標登録を受けることができる。一方、商標法は、商標の保護を通して商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、最終的には産業の発達と需要者の利益の保護を目的とする（商標1条）。

従って、商標の保護は手段であって目的ではない。業務上の信用は商標の使用をすることによってその商標に蓄積されるのであるから、使用をされない商標を保護することは商標法の目的に貢献しない。そこで、使用主義の思想に基づく登録主義の是正が必要になる。この点について、商標法は、存続期間更新（商標19条・20条）と不使用取消審判（商標50条）の制度を用意する。また、審査においては、使用をする商標について出願人に対する確認が行われる場合がある（商標審査基準第1-2-2）。

不使用取消審判に係る論点として、使用の主体適格性、指定商品又は指定役務該当性、登録商標と使用商標の社会通念上同一性、商標的使用該当性、不使用の正当理由該当性、名目的使用該当性、駆け込み使用該当性、駆け込み使用の正当理由該当性があげられるところ、本稿においては商標制度の根幹をなす概念であるところの商標的使用該当性に焦点を絞って検討を試みる。商標法は使用の定義を置くが（商標2条3項・4項）、不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用であれば足りるのか、さらに商標的使用に該当することも必要であるのかという論点である。なお、商標的使用について「商標としての使用」などと表現される場合もあるが、本稿においては「商標的使用」と表現する。

2. 問題の所在

(1) 不使用商標

平成 21 年に行われた調査によると、インターネット検索によって全く使用が確認できなかった登録商標は全体の 57.2%、少なくとも一部の類似群コードについて使用が確認できなかった登録商標は全体の 87.9%であった⁽¹⁾。平成 21 年における登録商標の件数は 1,742,831 件であるから⁽²⁾、全く使用が確認できなかった登録商標は 996,899 件程度、少なくとも一部の類似群コードについて使用が確認できなかった登録商標は 1,531,948 件程度存在したことになる⁽³⁾。

不使用商標の存在は第三者による商標選択の余地を狭めることになるので、3 年以上不使用の登録商標については、何人もその取消しを求めて不使用取消審判を請求することができる。平成 21 年に請求された取消審判の件数は 1,413 件であり、そのうち約 93%に相当する 1,313 件において請求が成立している⁽⁴⁾。しかし、これは全く使用が確認できなかった登録商標の約 0.13%、少なくとも一部の類似群コードについて使用が確認できなかった登録商標の約 0.09%に過ぎない。

商標登録出願に対する拒絶の引例として引かれる登録商標の多くが不使用であるなど、不使用商標の対策ははまだ十分ということができない。都度不使用取消審判を請求すればよいとの議論もありうるが、経済的又は時間的制約によって不使用取消審判を請求することなく、不本意ながら新たな商標を選択する事例が多く存在するようである。不使用商標の対策には新たな立法論を展開する余地も認められるところであるが、本稿においては不使用取消審判について検討を進めることにする。

(2) 不使用取消審判

継続して 3 年以上登録商標の使用がされていないときは、その商標登録を取り消すべく何人も不使用取消審判を請求することができる。不使用取消審判を請求された被請求人は、その審判の請求の登録前 3 年以内における登録商標の使用の事実を証明しない限り、その商標登録の取消しを免れない（商標 50 条 1 項・2 項）。

昭和 50 年改正によって、登録商標の使用をしていることの証明責任が被請求人に課されるようになった。また、平成 8 年改正によって、登録商標には社会通念上同一と認められる商標を含むことになることも

に請求人適格が何人にも認められ、さらに、駆け込み使用の防止（商標 50 条 3 項）と取消効果の遡及（商標 54 条 2 項）に係る規定が設けられた。

不使用取消審判の制度趣旨は以下のように解されている。すなわち、一定期間使用をされていない登録商標には業務上の信用が蓄積されていないか、一旦蓄積された信用も消滅していると考えられる。一方、そのような商標登録を維持することは、国民一般の利益を不当に侵害するとともに商標使用希望者による商標選択の余地を狭めることになる。そこで、請求をまっとうして、そのような商標登録を取り消そうというものである⁽⁵⁾。

商標に業務上の信用を蓄積させるためには商標法に定義される使用では足りず、さらに商標的使用に該当する使用を継続することが必要であると考えが、この点について商標法には何らの規定もなく、裁判例や学説もこの点についての解釈の統一をみない。そこで、不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用であれば足りるのか、さらに商標的使用に該当することも必要であるのかということが問題になる。

3. 不使用取消審判における使用

(1) 商標的使用

不使用取消審判における使用については、商標的使用である必要はないとする不要説と商標的使用である必要があるとする必要説に分かれる。なお、平成 26 年改正によって、商標権の効力が及ばない範囲に「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」が追加された（商標 26 条 1 項 6 号）。しかし、この規定は商標権侵害訴訟における被告の抗弁と位置付けられ、不使用取消審判に適用されるものではない。

(2) 不要説

①裁判例

不要説に立つ裁判例の嚆矢として〔POLA 事件〕⁽⁶⁾があげられる。〔POLA 事件〕において、裁判所は、全く使用をされていない登録商標は第三者による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ことを不使用取消審判の存在理由としたうえで、そうであれば、登録商標が何らかの態様で使用をされておれば十分であり、識別標識としての使用に限定す

る理由はないと判示した。

また、〔ビッグサクセス事件〕⁽⁷⁾において、裁判所は、商標法2条1項1号は出所表示機能を表すような使用であるか否かは問題としていないから、著作物の題号としての使用であっても商標の使用ということができると判示した。同じく、〔N.H.S.事件〕⁽⁸⁾において、裁判所は、登録商標の使用に当たるか否かについては商標法2条3項の規定により決すべきであると判示して定義規定の文言に忠実な解釈を示した。

〔POLA事件〕は平成3年の裁判例であり、その後十年近くの時を経て平成12年に〔ビッグサクセス事件〕、平成13年に〔N.H.S.事件〕という2件の裁判例が現れた。平成10年代の2件の裁判例は、いずれも裁判長裁判官山下和明判事によるものである。その後さらに十年以上の時を経て不要説に立つ裁判例が新たに3件現れた。平成20年代の3件の裁判例は、いずれも裁判長裁判官高部眞規子判事によるものである。

平成27年の〔アイライトI事件〕⁽⁹⁾において、裁判所は、全く使用をされていない登録商標は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おそれがあるからこれを取り消すべきことを商標法50条の趣旨としたうえで、そうであれば、登録商標が何らかの態様で使用をされていれば足り、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判示した。平成28年の〔LE MANS事件〕⁽¹⁰⁾〔アイライトII事件〕⁽¹¹⁾においても、裁判所は同旨の判示を繰り返した。

平成10年代の2件の裁判例が商標法における商標と使用の定義に忠実な解釈を示したのに対して、平成20年代の3件の裁判例は、平成3年の〔POLA事件〕の判示に立ち戻ったようにとらえられる。登録商標が何らかの態様で使用をされていれば足り、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理由は必ずしも明確とはいえないが、全く使用をされていない登録商標は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おそれがあるとの説示からは、全く使用をされていないことが問題なのであって、従って何らかの態様で使用をされていれば足りるとの結論が導かれるのではないかと思われる。

なお、筆者が不利用取消審判の審決取消訴訟に係る300件以上の裁判例を調査した結果（以下「筆者調査」という。）、不要説に立つ裁判例はここにあげた6件に

尽きるものと思われる。

②学説

不要説に立つ学説には、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から、当初は出所標識としての使用とはいえなくとも後に至って出所標識として認識されることもありうるので、商標法の定義通りの使用でもって登録商標の使用であると認めることが商標法の目的に沿うとする説がある（以下「網野説」という。）⁽¹²⁾。

また、不利用取消審判の請求人及び被請求人の利益と不利益とを比較衡量したうえで、請求が成り立った場合の被請求人の不利益（商標権を失うことと商標的使用にならないよう使用態様が制限されること）の方が、請求が成り立たなかった場合の請求人の不利益（商標変更しなければならないこと）よりも大きいとする説がある（以下「中村説」という。）⁽¹³⁾。

また、不要説に立つ理由として、商標権侵害訴訟と不利用取消審判の性質の違いを基に、商標権侵害訴訟において発展・確立した商標的使用の法理を不利用取消審判における使用には採用できないとする説がある（以下「工藤説」という。）⁽¹⁴⁾。

また、平成20年代の3件の裁判例と同様に、全く使用をされていない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はないという不利用取消審判の存在理由に鑑みても、登録商標が何らかの態様で使用をされていれば十分であって、識別標識としての使用に限定しなければならない理由は考えられないとする説がある（以下「高部説」という。）⁽¹⁵⁾。

さらに、不利用取消審判における使用の内容は商標登録の取消しを免れるための保護資格要件的に検討されるべきであって、その判断基準は商標権侵害訴訟において侵害者の責任を問う場面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ようにも思われるとして〔アイライトI事件〕における裁判所の判示に賛成する説もある（以下、「松田=鶴木説」という。）⁽¹⁶⁾。

なお、必要説について、商標法3条1項の規定に該当しない出所表示機能を発揮している商標の使用でなければならぬとする説であるのとらえたうえで、不利用取消審判は有効に成立している登録商標についての使用の有無を問題としているのであって、登録商標としての有効性を問題としているものではないことを

認識しない考え方であるとする説があるが（以下「牛木説」という。）⁽¹⁷⁾、必要説のとらえ方に誤りがあるように思われる。

（３） 必要説

① 裁判例

不要説に立つ裁判例は 6 件と思われるが、必要説に立つ裁判例又は明示的ではないものの必要説を前提にしたと解される裁判例は多数存在する。筆者調査による 300 件以上の裁判例のうち何らかの形で商標的使用該当性に言及するものは 50 件程度にのぼる。

必要説に立つことを明示した裁判例として、商標権存続期間の更新登録出願に係るものではあるが〔高嶋象山事件〕⁽¹⁸⁾があげられる。〔高嶋象山事件〕において、裁判所は、商標の本質的機能は自他商品識別機能であるから、商標の使用というためには、具体的な使用方法や表示の態様から、それが出所を表示し自他商品を識別するために使用を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判示した。

また、〔DALE CARNEGIE 事件〕⁽¹⁹⁾において、裁判所は、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、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判示した。

さらに、〔POLO 事件〕⁽²⁰⁾において、裁判所は、不使用取消審判における商標登録の取消しの可否は審判請求の予告登録日前 3 年以内の商標としての使用の有無によって決せられるものであって、商標登録の経緯などによって左右されるものではないと判示した。

② 学説

必要説に立つ学説には、商標法 2 条 3 項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所の識別表示として使用をされていなければ、商標として使用をされているとは認められないとし、その理由として、識別表示として機能していなければ混同も生じないので、商標権を維持して他者の商標選択の自由を制約する理由に乏しいからであるとする説がある⁽²¹⁾。

また、登録商標の使用は、商品・サービスとの具体的関係において、その出所表示機能を果たす形態において用いることが必要であるとしたうえで、そのような商標の使用と認められるか否かは時代によって変わりうるものであるから、その商品・サービスの取引社

会において商標の使用と認められうるものか否かにより具体的に決すべきであるとする説がある⁽²²⁾。

また、世の中のスピード化により、商標の使用の有無を判断する期間である 3 年は十分ではないとしても長い期間となり、また商標の使用をするにあたって多様な媒体が手軽に利用できるようになったにもかかわらず、曖昧な使用例しか提出できない商標権者の登録商標を保護することに懐疑的な説がある⁽²³⁾。

また、特定の事業者に係る商品または役務であることを判別するに足る表彰力が活用されているのでなければ、商標本来の機能を発揮しているとはいえないとし、そのような登録商標の存在は無意味であると断ずる説がある⁽²⁴⁾。

さらに、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であるから、商標の本質、商標法の目的、識別性に関する登録要件などの規定に鑑みると、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とする説がある⁽²⁵⁾。

なお、必要説に立ちながらも、裁判所は、商標権者による登録商標の使用態様を個別的・具体的に検討し、商標権を取り消すという不利益を与えるほどの使用態様か否かという観点から総合考慮して、結論を導いているように推測されるとする説がある（以下「飯村説」という。）⁽²⁶⁾。飯村説は、登録商標が、様々な機能を有する態様で活用されているとみられる場合において、出所識別機能が全く認められない場合はさておき、出所識別機能が示唆され、推認されるような場合には、使用をしていると判断されることが多いように推測されるとし、登録商標の不使用取消審判における商標的使用の判断基準は、商標権侵害訴訟における商標的使用の判断基準より緩やかであるとする。

これに対して、不使用取消審判において、記述的な使用が問題となるときは、商標的使用であることは緩やかに認められるべきであるとしながらも、商標権侵害訴訟における商標的使用の判断基準が不使用取消審判における商標的使用の判断基準よりも厳格であるべきか否かについては検討を要するとする説がある（以下「茶園説」という。）⁽²⁷⁾。

4. 検討

（１） 筆者の立場

筆者は必要説に立つ。商標法は、商標の保護を通し

て商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、最終的には産業の発達と需要者の利益の保護を目的とする（商標1条）。業務上の信用は、商標の使用することによってその商標に蓄積される。商標法は、商標権者が登録商標の使用することによって業務上の信用をその登録商標に蓄積させることを期待しているのである。商標権による登録商標の保護は、商標権者が登録商標の使用することによって業務上の信用をその登録商標に蓄積し、さらに進んでその登録商標に蓄積された業務上の信用の維持を図るための手段にすぎない。

一方、我が国の商標法は登録主義を採用するから、商標登録出願時に出願に係る商標が使用をされていないことも当然に予定されている。そこで、商標法は、使用主義の思想に基づく登録主義の是正の手立てとして不使用取消審判の制度をおく。不使用取消審判の制度趣旨は、使用をされていない登録商標を維持することは、国民一般の利益を不当に侵害するとともに商標使用希望者による商標選択の余地を狭めることになるので、そのような商標登録を取り消そうというものである⁽²⁸⁾。

そうすると、全く使用をされていない登録商標はもとより、商標法における使用の定義（商標2条3項・4項）に該当する使用をされている登録商標であっても、その使用の態様が商標的使用に該当するといえないものは、その登録商標に業務上の信用が蓄積されることが期待できないので、そのような登録商標を保護しても商標法の目的に貢献しない。さらに、そのような登録商標は、国民一般の利益を不当に侵害するとともに第三者による商標選択の余地を狭めることになる点においては、全く使用をされていない登録商標と変わるところがない。従って、全く使用をされていない登録商標に加えて、商標的使用をされていない登録商標もその登録を取り消されるべきことが不使用取消審判の制度趣旨にもかなうと考えられる。ここに必要説に立つべき必要性が存する。

また、そのように考えても、商標権者はその登録商標について商標的使用をしていないのであるから、たとえその登録商標と同一又は類似の商標について第三者が商標権を取得することになっても商標権侵害に問われることなく商標的使用に該当しない使用を継続することができるので、商標権者にとって致命的な打撃があるとも考えられない。ここに必要説に立つことに

対する許容性が認められる。

（2）不要説に対して

①全く使用をされていない

〔POLA事件〕、平成20年代の3件の裁判例と高部説については、全く使用をされていないことが問題なのであって、従って何らかの態様で使用をされていれば足りるとの結論が導かれるのではないかと思われる。確かに、商標法50条は使用について何らの要件も付していないから、同条の文理解釈からは商標法における使用の定義に該当する使用であって、何らかの態様で使用をされていれば足りるとの結論が導かれるであろう。

しかし、商標的使用をされていない登録商標は商標法の目的に貢献しないばかりではなく、不使用取消審判の制度趣旨に照らしても、全く使用をされていない登録商標と変わるところがないのであるから、商標的使用をされていない登録商標もその登録を取り消されるべきである。

②商標と使用の定義

平成10年代の2件の裁判例は、商標法における商標と使用の定義に忠実な解釈を示した。しかし、商標権侵害訴訟に係る裁判例ではあるが〔POPEYE事件〕⁽²⁹⁾において、裁判所は、商標法2条に標章と商標について社会的通念に反する定義をおいたのは、専ら立法技術上の便宜のみに基づくものであると判示した。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標章は、それがどのような内容のものであり、どのような目的のもとにどこに表現されているか、一般人がその表現を普通どのように受け取るかなどとは関係なく、商標法に規定する商標にあたる。商標権の効力が及ばない範囲に係る商標法26条は、そのような定義規定から生ずる不都合を排除するために設けられたものであるとする。

具体的には、商標法2条1項において、標章を定義したうえでこれを用いて商標の定義をおき、同条3項において、同じく標章を用いて使用の定義をおいた。そうすると、同条3項に使用の定義がおかれているので、同条1項に商標的使用の概念をもち込むことが困難になり、同条1項に商標の定義がおかれているので、同条3項に商標的使用の概念をもち込むことが困難になるのである。

〔POPEYE 事件〕の判示は商標権侵害訴訟に係るものではあるが、商標権侵害訴訟の場面に限定することなく商標法2条の解釈を示したものと解される。これに対して、不使用取消審判においてのみ商標法における商標と使用の定義に拘泥する理由は見いだせない。

③取引の通念

商標的使用該当性は取引の通念によって決定される相対的な概念であり、取引の通念は時間の経過とともに変化する性質のものであるから、現時点において商標的使用に該当しない使用であっても商標登録を維持すべきであるということが網野説の趣旨であると解される。

しかし、登録商標に業務上の信用を蓄積することを目的に商標権を取得した商標権者であれば、登録商標の使用を開始する時点における取引の通念によって決定される商標的使用に該当する使用をすることが通常であろう。

④請求人及び被請求人の利益と不利益との比較衡量

中村説は、不使用取消審判の請求が認容された場合と棄却された場合のそれぞれにおける請求人及び被請求人の利益と不利益とを比較衡量すると被請求人の不利益の方が圧倒的に大きいとする。しかし、デフォルトのバランスポイントがセンターにあるのであれば衡平を議論する意義も認められるが、不使用取消審判においては、不使用商標は取り消されるべきであるという規範意識が前提にあるのではなかろうか。

また、商標変更という選択肢も考えられるところ、あえて不使用取消審判の請求に踏み切った請求人には、その商標の使用をすることについての並々ならぬ強い意志が認められる。一方、被請求人である商標権者は登録商標について商標的使用をしていないのであるから、その登録商標には業務上の信用が蓄積されておらず、商標登録を取り消されたとしても致命的な打撃があるとは考えにくい。また、その登録商標と同一又は類似の商標について請求人が商標権を取得することになっても商標権侵害に問われることなくこれまで通り商標的使用に該当しない使用を継続することができる。商標的使用をされていない登録商標に係る商標権は保護すべき実体を有しないいわば空権であるからこれを取り消し、その登録商標と同一又は類似の商標を登録して商標的使用をする意思を有する請求人に商

標権を取得させることが商標法の目的にもかなう。

さらに、商標権の公権的性質を看過してはならない。大量の不使用商標に対して、商標登録出願前における出願人による商標調査、商標登録出願後における審査官による商標調査、拒絶理由通知の発送とその対応などがなされることは、社会的コストのとてつもない浪費である。そのような社会的コストは、より生産性の高い業務に向けられることが日本社会全体の発展に資する。ことは不使用取消審判の請求人と被請求人の間にとどまる問題ではない。平成8年改正によって、不使用取消審判の請求人適格が何人にも認められることになった理由の一つとして、不使用取消審判の公益的な重要性があげられている⁽³⁰⁾。

⑤商標権侵害訴訟と不使用取消審判

工藤説は、商標権侵害訴訟において発展・確立した商標的使用の法理を不使用取消審判における使用には採用できないとする。また、松田=鶴木説は、不使用取消審判における使用の内容は商標登録の取消しを免れるための保護資格要件的に検討されるべきであって、その判断基準は商標権侵害訴訟において侵害者の責任を問う場面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ようにも思われるとする。

しかし、いずれの説も、商標権侵害訴訟と不使用取消審判の制度趣旨の相違が、なにゆえ商標的使用の法理を不使用取消審判に係る使用について採用することの妨げになるのかは必ずしも明確とはいえない。

(3) 識別能力と出所表示機能

不要説のなかでも牛木説は、商標の登録要件の一つである自他商品役務識別能力（以下「識別能力」という。）を有しない商標（商標3条1項各号）に該当しない商標の使用をもって商標的使用ととらえているように解される。そのうえで、不使用取消審判は登録商標の使用の有無を問題としているのであって、登録商標の有効性を問題とするものではないと結論づける。

しかし、結論には賛成するものの前提には疑問が残る。そもそも、不要説と必要説、裁判例と学説を問わず、識別と出所表示の概念が曖昧であるように思われるのでここで明確化を試みたい。〔テレビまんが事件〕⁽³¹⁾において、裁判所は、自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるものであると判示した。

自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるのであるが、本稿においては「自他商品の識別標識としての機能」を「識別能力」と表現する。識別能力は商標の登録要件の一つであって、指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）との関係によって識別能力の程度が決定される、その商標に固有の能力である。識別能力の程度が識別能力を有しない商標に該当しないほどに高ければ商標登録を受けることができるのであり、識別能力を有しない商標に該当するほどに低ければ商標登録を受けることができない。このように、識別能力は、指定商品等との関係によって決定される、その商標に固有の能力であるから⁽³²⁾、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能、なかでも出所表示機能との相違を明確にするため「機能」ではなくあえて「能力」と表現する。なお、識別能力は高低の程度をもつ概念ではあるが、以下においては、識別能力の程度が識別能力を有しない商標に該当しないほどに高いことを単に「識別能力を有する」と表現し、識別能力を有しない商標に該当するほどに低いことを単に「識別能力を有しない」と表現する。従って、登録商標のなかにも識別能力が高いものも存在すれば、それほど高くないものも存在する。

一方、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能は、識別能力を有する商標について商標的使用を継続することによって、その商標に業務上の信用が蓄積された結果、その商標が事後的に発揮するようになる機能である。我が国の商標法は登録主義を採用するから、商標登録出願時に出願に係る商標が使用をされていないことも当然に予定されているのであって、これらの機能は、出所表示機能に係る例外を除いて、原則として商標の登録要件とは無関係である。商標権者には、登録商標について商標的使用を継続することによって、その登録商標に業務上の信用を蓄積させ、もってその登録商標にこれらの機能を発揮させるよう努力することが期待される。しかし、識別能力を有しない商標であっても、長期間にわたって強力な商標的使用をされた結果、査定時又は審決時において「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」、すなわち出所表示機能を発揮するに至っている場合には、例外的に商標登録を受けることができる（商標3条2項）。

それでは、識別能力と出所表示機能はどのように相

違するのであろうか。識別能力は、その商標が指定商品等について使用をされたときに、自己の業務に係る商品又は役務（以下「商品等」という。）と他人の業務に係る商品等を識別する能力である。一方、出所表示機能は、需要者がその商標に接したときに、その商標が使用をされている商品等が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができる機能である。例えば、VIERA（商標登録第4727833号）という商標がテレビジョン受像機という指定商品について使用をされたときには、商標法3項1項各号に該当することなく、自己の業務に係るテレビジョン受像機と他人の業務に係るテレビジョン受像機を識別する識別能力を有するといえよう。一方、出所表示機能は、需要者がVIERAという商標に接したときに、その商標が使用をされているテレビジョン受像機がパナソニック株式会社の業務に係るテレビジョン受像機であることを認識することができる機能である。ただし、正確な会社名を想起できることまでを要しない。

VIERAという商標の使用を開始した時点においては、需要者がその商標に接したときに、その商標が使用をされているテレビジョン受像機がパナソニック株式会社の業務に係るテレビジョン受像機であることを即座に認識することは困難である。すなわち、商標の使用を開始した時点においては出所表示機能の発揮は期待できないのである。VIERAという商標が出所表示機能を発揮するに至るには、VIERAという商標について商標的使用を継続しなければならない。

（４） 商標的使用

次に、商標的使用とはどのような態様による使用なのであろうか。この点については、平成26年改正によって、商標的使用ではない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例の積重ねを明文化するため⁽³³⁾商標権の効力が及ばない範囲に追加された商標法26条1項6号を参考にすることができる。すなわち、商標法26条1項6号は商標的使用ではない商標の使用について規定しているわけであるから、商標的使用とは「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⁽³⁴⁾」（商標26条1項6号）における「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」による使用と解すべきである。ここで、「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」という文言は、識別能力を有しない商標であっても出所表示機能を発揮するに至っている場合には例外的に商標登録を受けることができるとする商標法3条2項と同一の文言であり、出所表示機能を言い換えたものととらえることができる。このことから、商標的使用は「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」による使用、すなわち出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用ということができるとする。つまり、商標的使用とは、その登録商標の指定商品等の取引社会における取引の通念⁽³⁵⁾によって決定されるものである。

なお、商標法において「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」という文言は商標権の効力が及ばない範囲（商標26条1項6号）と例外的に商標登録を受けることができるとする要件（商標3条2項）にしか現れない。

（5）商標登録無効審判との関係

〔つゝみ事件〕⁽³⁶⁾において、裁判所は、本件商標の不使用を理由としてその取消しを求める本件においては、商標法3条1項3号を理由として本件商標の有効性を争うことはできず、原告の上記主張は、それ自体失当であると説示した。

学説においては、不要説に立つ牛木説のほかに、必要説に立ちながらも商標登録無効審判との関係を問題とする説として〔三相乳化事件〕⁽³⁷⁾〔GENESIS事件〕⁽³⁸⁾をとりあげつつ、商標登録無効審判には除斥期間の規定があること、後発的普通名称化や後発的記述表示化は後発的無効の理由とはならないことから、不使用取消審判において商標法3条1項1号や同項3号該当性を扱うことは、そのような規律を潜脱することになるとする説がある（以下「田村説」という。）⁽³⁹⁾。

また、茶園説も〔ヨーロッパ事件〕⁽⁴⁰⁾をとりあげつつ、登録商標が記述的意義を有するからといって、そのような登録商標の使用は常に記述的使用に該当するとして商標的使用を否定することは許されないとする。そのような問題は商標登録無効審判において争われるべきであるからである⁽⁴¹⁾。

指定商品等との関係によって決定される、その商標に固有の能力である識別能力は、商標の登録要件の一つであるから、識別能力の有無は商標登録無効審判において争われなければならない。一方、不使用取消審

判においては、審判の請求の登録からさかのぼること3年以内におけるその登録商標の使用の有無のみが争われなければならない。ここで、不使用取消審判における使用とは、商標法に定義される使用（商標2条3項・4項）であって、さらに商標的使用、すなわち出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用に該当することが必要であるとする。審判の請求の登録からさかのぼること3年以内において、その登録商標が出所表示機能を発揮するに至っているか否かは問題ではなく、その使用の態様が出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用に該当することが必要である。そのような態様による使用をされている登録商標は、現時点において出所表示機能を発揮するに至っていても、いずれ出所表示機能を発揮するに至ることが期待されるからである。

茶園説は、さらに進んで、不使用取消審判において、記述的な使用が問題となるときは、商標的使用であることは緩やかに認められるべきであるとする。しかし、商標登録無効審判と不使用取消審判においては審理の対象が明確に相違するのであるから、不使用取消審判においては審理の対象にならない「記述的」という概念を不使用取消審判にもち込むことによって商標的使用に該当するか否かの判断基準に幅をもたせることには賛成できない⁽⁴²⁾。商標的使用とは、その登録商標の指定商品等の取引社会における取引の通念によって決定されるものであって、商標的使用に該当するか否かは事実認定の問題である。

とはいえ、現実には困難な問題かもしれない。登録商標のなかには、〔ヨーロッパ事件〕における本件商標のように識別能力がそれほど高くないものも存在するからである。それに対して、商標法3条1項のハードルを高めることも一案ではある。確かに、識別能力がそれほど高くない登録商標が出所表示機能を発揮するに至るには商標権者によるより一層の努力と時間を要するかもしれないが、そうであっても出所表示機能の発揮に至ることが期待できるような使用の態様であれば、特別に緩やかな判断基準をおくまでもなく、商標的使用であることを否定する理由はないように思われる。

さらに、識別標識としての使用は、社会通念上の商標としての使用であることを要求しているが、その社会通念上の商標を自他商品役務識別機能に求めるか、あるいは出所表示機能に求めるかによって判断が異な

りうるとしたうえで、メニューに表示されている「元祖 なにわ焼」の文字が商標の使用に該当するか否かが争われた審決例⁽⁴³⁾をとりあげて、商標の本質は出所表示機能であることを前提においているのではなからうかとする説がある⁽⁴⁴⁾。しかし、識別能力は商標の登録要件の一つであって、商標法3条2項の例外を除いて、登録商標は当然に識別能力を有する。不使用取消審判においては、登録商標の使用の態様が、その登録商標をして出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用に該当するか否かが争われなければならない。

(6) 商標権侵害訴訟との関係

飯村説は、登録商標の不使用取消審判における商標的使用の判断基準は、商標権侵害訴訟における商標的使用の判断基準より緩やかであるとする。飯村説は、さらに進んで、商標的使用に該当するか否かの判断は、被告標章の使用態様のみに着目して判断されるのが原則であり、他の要素を含めて判断すべきではないとする⁽⁴⁵⁾。

また、田村説は〔A to Z 事件〕⁽⁴⁶⁾〔DEEPSEA 事件〕⁽⁴⁷⁾〔グラム事件〕⁽⁴⁸⁾〔JIL 事件〕⁽⁴⁹⁾をとりあげつつ、裁判所は、著作権表示・規格適合表示・機能表示として機能しているからといって商標的使用を否定することはできず、機能は併有されうるとする⁽⁵⁰⁾。

不使用取消審判において、登録商標の使用の態様が商標的使用に該当するか否かは、その使用の態様のみに着目して判断されるべきこと、登録商標の使用の態様が、その登録商標をして複数の機能を発揮するに至らせる態様による使用になりうるとはいずれも首肯できる。しかし、茶園説も説くように、商標権侵害訴訟における商標的使用の判断基準が不使用取消審判における商標的使用の判断基準よりも厳格であるべきか否かについては検討を要すると思われる。

〔フレッドペリー事件〕⁽⁵¹⁾において、最高裁は、いわゆる真正商品の並行輸入について、形式的には、商標法に規定される使用の定義(商標2条3項・4項)に該当する使用であっても、商標の機能が害されることがなければ実質的な違法性を欠くので商標権侵害を構成しないと判示した⁽⁵²⁾。

商標権侵害訴訟において原告の請求が認容されるためには、被告標章の使用の態様が、商標法に規定される使用の定義に該当する使用であって、原告商標の機

能が害されるような使用の態様、すなわち商標的使用である必要がある。本稿においては、商標的使用について出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用とした。原告が原告商標について商標的使用をすれば、原告商標は原告に係る出所表示機能を発揮するに至ることが期待される。これに対して、被告が原告商標と同一又は類似の標章について商標的使用をすれば、原告商標と同一又は類似の標章は被告に係る出所表示機能を発揮するに至ることが想定され、もって原告商標に期待された原告に係る出所表示機能が害されることになる。また、原告商標と同一又は類似の標章が原告に係る出所表示機能を発揮するに至れば、被告は原告商標の有する出所表示機能にフリーライドすることになる。

一方、不使用取消審判においては、商標法における使用の定義に該当する使用をされている登録商標であっても、その使用の態様が商標的使用に該当するといえないものは、その登録商標が商標権者に係る出所表示機能を発揮するに至ることが期待できないので、これを取り消すべきである。

しかし、形式面ではなく実質面に着目すると、商標権侵害訴訟と不使用取消審判における商標的使用のとりえ方には変わるところがないように思われる。そうすると、同じ商標的使用という概念について、商標権侵害訴訟においてはこれを厳格に解し、不使用取消審判においてはこれを緩やかに解さなければならないのか、その理由が見いだせない。例えば、周知性に係る「需要者の間に広く認識されている商標」という文言は商標法のなかに多く現れ、特に、商標登録を受けることができない商標の一つである未登録周知商標(商標4条1項10号)と先使用による商標の使用をする権利(商標32条)において周知性の要件の相違が議論されることもあるが⁽⁵³⁾、原則として、同一の法に現れる同一の文言には同一の解釈が与えられるべきである。

5. おわりに

商標法の目的(商標1条)と不使用取消審判の制度趣旨に基づいて、不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用(商標2条3項・4項)であって、さらに商標的使用に該当する使用であることが必要であることを導いた。

また、商標法における識別と出所表示の概念に混乱

が生じており、それが議論の妨げになっているように感じられたので整理を試みた。つまり、識別能力は商標の登録要件の一つであって、指定商品等との関係によって識別能力の程度が決定される、その商標に固有の能力であるとした。これに対して、出所表示機能は、識別能力を有する商標について商標的使用を継続することによって、その商標に業務上の信用が蓄積された結果、その商標が事後的に発揮するようになる機能であるとした。従って、商標的使用とは、出所表示機能を発揮するに至らせる態様による使用ということができるのであって、その登録商標の指定商品等の取引社会における取引の通念によって決定されるものである。

さらに、商標登録無効審判との関係については、不使用取消審判と商標登録無効審判の役割分担を明確にするとともに、商標権侵害訴訟との関係については、不使用取消審判と商標権侵害訴訟において商標的使用の概念を緩やかに解したり厳格に解したりすべき理由が見いだせないと述べた。

不使用商標の対策は、ながく議論がされているものの決定的な対策が見いだせない状況が続いている。不使用商標の対策には新たな立法論を展開する余地も認められるところであるが、不使用取消審判における使用とは商標法に定義される使用であって、さらに商標的使用に該当する使用である必要があることが明示されれば、登録商標の活用の促進につながることを期待できる。とはいえ、近時の裁判例はこれに否定的である。しかし、商標権に限らず産業財産権は、無体の情報に対して付与される極めて人工的な権利であるにもかかわらず強力な対世効を有するのであって、活用されない産業財産権は単なる権利の死蔵にとどまることなく、かえって産業の発達を阻害することに思い至る必要がある⁽⁵⁴⁾。

(参考文献)

- (1) 特許庁「平成 21 年度 商標出願動向調査報告書—企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査—(要約版)」(2010 年)。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/pdf/isyoku_syouchyouhoukouku/21fushiyoku.pdf
- (2) 特許庁「特許行政年次報告書 2016 年版<統計・資料編>」(2017 年) 81 頁。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm

- (3) 平成 21 年に行われた調査は、平成 20 年における商標登録出願数の上位企業 60 社が保有する商標からサンプルを抽出して行われたものである。
- (4) 特許庁、前掲注 2)、8 頁。
- (5) 特許庁「工業所有権法<産業財産権法>逐条解説 [第 20 版]」(2017 年) 1596 頁。
<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/hourei/kakokai/cikujyokai/setu.htm>
東京高判平成 5 年 11 月 30 日判時 1488 号 144 頁〔VUITTON 事件〕、知財高判平成 21 年 10 月 22 日判時 2067 号 129 頁〔タフロン事件〕、知財高判平成 25 年 1 月 10 日判時 2188 号 103 頁〔LANCASTER 事件〕も参照。
- (6) 東京高判平成 3 年 2 月 28 日判時 1389 号 128 頁〔POLA 事件〕。
- (7) 東京高判平成 12 年 4 月 27 日平成 11 年(行ケ)第 183 号〔ビッグサクセス事件〕。一方、「本件ガイドブックの表紙の文字は、『ビッグサクセス』の『FUKIYA DART ガイドブック』と理解できるものであるから、『ビッグサクセス』の文字に出所表示機能があることは明らかである。」との判断も示した。
- (8) 東京高判平成 13 年 9 月 25 日平成 13 年(行ケ)第 23 号〔N.H.S. 事件〕。
- (9) 知財高判平成 27 年 11 月 26 日判時 2296 号 116 頁〔アイライト I 事件〕。
- (10) 知財高判平成 28 年 9 月 14 日平成 28 年(行ケ)第 10086 号〔LE MANS 事件〕。
- (11) 知財高判平成 28 年 11 月 2 日平成 28 年(行ケ)第 10115 号〔アイライト II 事件〕。
- (12) 網野誠「不使用取消審判と『登録商標の使用』の範囲について」三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会編『特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念』(発明協会、1986 年) 433 頁。
- (13) 中村仁「商標法 50 条における商標の使用」パテント Vol.62 No.4 (2009 年) 138 頁。
- (14) 工藤莞司「不使用取消審判と商標的使用」。
<http://trademarks.thomsonreuters.com/jp/resouces/kudo01?cid=112&id=k01-066>
工藤莞司『商標法の解説と裁判例』(マスターリンク、2011 年) 322 頁。
- (15) 高部眞規子『実務詳説商標関係訴訟』(きんざい、2015 年) 270 頁。
- (16) 松田俊治=鶴木崇史「商標権の不使用取消審判請求における『使用』の意義」知財権フォーラム Vol.105 (2016 年) 35 頁。
- (17) 牛木理一「登録商標の不使用取消審判を取消不可と認定した事例」知財管理 Vol.60 No.12 (2010 年) 2033 頁。
- (18) 東京高判平成 2 年 3 月 27 日判時 1360 号 148 頁〔高嶋象山事件〕。
- (19) 東京高判平成 13 年 2 月 28 日判時 1749 号 138 頁〔DALE CARNEGIE 事件〕。
- (20) 知財高判平成 22 年 7 月 14 日平成 22 年(行ケ)第 10025 号〔POLO 事件〕。

- (21) 田村善之『商標法概説』(弘文堂, 2000年) 28頁。
- (22) 後藤晴男=有阪正昭「第50条(商標登録の取消しの審判)」小野昌延編『注解商標法[新版]下巻』(青林書院, 2005年) 1116頁。
- (23) 若松陽子「商標法50条による不利用取消を免れる使用形態」知財管理 Vol.55 No.9 (2005年) 1255頁。
- (24) 辰巳直彦「不利用による取消し(1)」中山信弘=大淵哲也=茶園成樹=田村善之『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣, 2007年) 84頁。
- (25) 小川宗一「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条の使用にあたる事例」知財管理 Vol.66 No.11 (2016年) 1484頁。
- (26) 飯村敏明「商標関係訴訟～商標的使用等の論点を中心にして～」パテント Vol.65 No.11 (2012年) 103頁。
- (27) 茶園成樹「商標登録の不利用取消しを免れる商標の使用」Law and Technology No.73 (2016年) 57頁。
- (28) 特許庁, 前掲注5), 1596頁。
- (29) 大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁〔POPEYE事件〕。東京地判昭和55年7月11日判時977号92頁〔テレビまんが事件〕, 東京地判昭和56年5月27日昭和49年(ワ)第3157号ほか〔経営近代化研究所事件〕も参照。
- (30) 特許庁, 前掲注5), 1599頁。
- (31) 〔テレビまんが事件〕, 前掲注29)。〔経営近代化研究所事件〕, 前掲注29), 大阪地判昭和63年5月20日昭和61年(オ)第367号〔TROY BROS事件〕, 仙台地判平成20年1月31日判タ1299号283頁〔つつみ人形事件〕, 知財高判平成22年1月27日判時2083号142頁〔BOUTIQUE 9事件〕, 知財高判平成22年8月4日平成22年(行ケ)第10114号〔讃岐庵事件〕, 大阪地判平成24年7月12日判時2181号136頁〔SAMURAI事件〕, 知財高判平成25年1月10日判時2189号115頁〔スプレー噴霧人物図形商標事件〕も参照。
- (32) 従って, 識別能力は短期的には変化しないが, 長期的には, 例えば普通名称化等によって識別能力が低下することは起こりうる。
- (33) 特許庁, 前掲注5), 1507頁。
- (34) 本論からはそれが「使用されていない商標」は, 商標法2条3項の規定ぶりからして「使用をされていない商標」のように「を」を挿入するべきではなからうか。商標法において「使用」が動詞として使われているのは商標法26条1項6号のみである。
- (35) 例えば, ジャケットであれば内ポケット付近に, シャツであれば台衿の下部に, ネクタイであれば小剣通し(ループ)付近に表示されるのが一般的である。
- (36) 知財高判平成22年4月28日判時2079号104頁〔つゝみ事件〕。〔POLO事件〕, 前掲注20)も参照。
- (37) 知財高判平成24年5月16日判タ1405号334頁〔三相乳化事件〕。
- (38) 知財高判平成23年11月30日平成23年(行ケ)第10096号〔GENESIS事件〕。
- (39) 田村善之ほか「不利用取消審判における争点と商標の使用について」日本商標協会誌 No.84 (2016年) 36頁〔田村発言〕。
- (40) 知財高判平成27年9月30日平成27年(行ケ)第10032号〔ヨーロピアン事件〕。
- (41) 茶園, 前掲注27), 61頁。
- (42) 識別能力の低い登録商標には, 商標3条1項1号・3号・4号の「普通に用いられる方法」から遠ざける使用をする努力がより強く要求されるということはいえるかもしれない。
- (43) 取消2008-300002。
- (44) 古関宏「最近の不利用取消審判について」知財管理 Vol.60 No.1 (2010年) 25頁。
- (45) 飯村, 前掲注26), 112頁。
- (46) 東京高判平成8年12月19日判時1594号140頁〔A to Z事件〕。
- (47) 知財高判平成21年10月8日判時2066号116頁〔DEEPSEA事件〕。
- (48) 知財高判平成25年9月25日平成25年(行ケ)第10031号〔グラム事件〕。
- (49) 知財高判平成23年3月17日判時2117号104頁〔JIL事件〕。
- (50) 田村ほか, 前掲注39), 35頁〔田村発言〕。〔がんばれ! ニッポン!事件〕において, 裁判所は「本件標章が, もともとは, いわゆるスローガンであったとしても, そのことから直ちに出所識別機能を有しないということとはできない」と判示する。知財高判平成18年1月31日平成17年(行ケ)第10527号〔がんばれ! ニッポン!事件〕。
- (51) 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔フレッドベリー事件〕。
- (52) 大阪地判昭和45年2月27日判時625巻75号〔パーカー事件〕, 東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁〔Nintendo事件〕, 大阪地判平成7年7月11日判時1544号110頁〔Y's事件〕も参照。
- (53) 東京高判平成5年7月22日知的裁集25巻2号296頁〔ゼルダ事件〕と特許庁, 前掲注5), 1525頁は立場が相違する。
- (54) 大塚理彦「特許制度—米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試み—」神戸大学博士論文(法学)甲5664 (2012年)。

(原稿受領 2017. 4. 17)