

不利用取消審判と商標的使用

福岡大学法学部 講師 平澤 卓人



要 約

不利用取消審判において取消を免れる「使用」について、商標としての使用（商標的使用）であることが必要であるかが長く争われてきた。裁判例では、不要説を採用する知財高裁の判決が現れたが、近時は必要説を明言する判決も登場している。商標として使用されていない商標は、他人の営利的言論である商標による情報伝達を制約できるのかという問題がある。そのような商標の登録の効力を失わせる立法は様々なものが考えられるが、現行法では不利用取消審判しかなく、そのような現行法の解釈としては必要説に立つべきと考えられる。また、そのように解しても、商標法3条1項の除斥期間を定めた趣旨と矛盾するものではないと思われる。

目次

1. はじめに
2. 裁判例の展開
 2. 1 アイライト知財高裁判決以前の状況
 - (1) 商標的使用を不要とする裁判例
 - (2) 商標的使用を必要として「使用」を否定した裁判例
 - (3) 商標的使用と認めて「使用」を肯定した裁判例
 2. 2 アイライト知財高裁判決
 2. 3 アイライト知財高裁判決以降の展開
 2. 4 裁判例の小括
3. 検討
4. おわりに

裁判例では、知財高判平成27.11.26判時2296号116頁〔アイライトI〕は、不利用取消を免れる「使用」について出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないことを明言し、その後もこれに追随する判決が登場していた。ところが、近時、出所表示機能を要求していよう読み取る判決が複数登場し、さらに、一般論として自他商品識別機能を果たす使用であることを要求する判決も現れた（知財高判令和4.2.9令和3（行ケ）10076〔知本主義〕）。

学説においても、商標的に使用されていなければ、識別表示として機能していないので混同も生じず他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいとして、商標的使用を要するものがある⁽¹⁾。また、商標的使用がされていなければ信用形成に向けられていないため、商標的使用を必要とするものがある⁽²⁾。

他方で、商標的使用を要しないとする見解も多い。例えば、商標としての使用に該当するかは不明確であるところ、使用態様によって取り消されると権利者の不利益が甚大であることを指摘するものがある⁽³⁾。また、全く使用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ため排他的な権利を与えておくべきではないことを不利用取消の存在理由と捉え、そうであれば指定商品・指定役務に何らかの形で使用されていれば十分であるとするものがある⁽⁴⁾。この他、商標的使用ではない場合にも商標に信用が蓄積することを指摘するもの⁽⁵⁾、識別力が欠如しているのであれば、

1. はじめに

不利用取消審判において取消を免れる「使用」について、商標としての使用（商標的使用）であることが必要であるかが長く争われてきた。侵害訴訟においても同様の点が問題となり、多くの裁判例が商標的使用を要する旨を判断してきたところ、平成26年の商標法改正により、商標法26条1項6号において「前各号に掲げるもののほか、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」に商標権の効力が及ばない旨が規定された。この規定は、裁判例における商標的使用論を条文化されたものとされている。他方で、同改正において不利用取消に関しては何の変更も行われなかった。

これは商標法3条1項の問題であり、無効審判請求で争うべきとするものがある⁽⁶⁾。

また、商標的使用を要するとしても、侵害訴訟の場合よりも緩やかに「使用」を肯定してよいとする見解もある⁽⁷⁾。特に、商標法3条1項の無効事由について除斥期間が定められている意味を失わせないため、記述的な使用が問題となる場面について商標的使用であることが緩やかに認められるべきことを論じるものがある⁽⁸⁾。

そこで、本稿では、これまでの裁判例を整理したうえで、この論点につき検討を加えることにしたい。

2. 裁判例の展開

2. 1 アイライト知財高裁判決以前の状況

(1) 商標的使用を不要とする裁判例

従前の裁判例では、不使用取消審判の「使用」に商標的使用を要しないとするものと、要するとするものに分かれていた⁽⁹⁾。

商標的使用を不要としたものが、東京高判平成3.2.28知裁集23巻1号163頁[POLA]である。

同判決は、「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得る」としつつ、「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、前述のような制度の存在理由に鑑みても、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」と判示した。そして、当該商標の指定商品である「果実」を収納した箱に、本件使用標章を付した紙帯を掛けて顧客に配送する行為について、不使用取消を免れる「使用」であると認めている⁽¹⁰⁾。

この他、東京高判平成12.4.27平成11（行ケ）183[ビッグサクセス]は、ガイドブックの題号としての使用であるとの主張に対し、「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はできないものと解すべきである」として商標的使用不要説を採用した⁽¹¹⁾。ただし、この事案は、指定商品を「印刷物」とする「ビッグサクセス」の商標の取消が問題となったところ、原告販売していた「スポーツ吹矢ダーツ・セット」に付されたガイドブックに「ビッグサクセス FUKIYA DART ガイドブック」と掲載され、判決は本件ガイドブックの題号は、「FUKIYA DART ガイドブック」の部分であり「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も説示していた。

(2) 商標的使用を必要として「使用」を否定した裁判例

他方で、商標的使用を要するとする裁判例も相当数存在していた。

まず、古い判決には、商標としての表示ではなく商品の説明するための表示であるとして「使用」を否定し不使用取消を認めた東京高判昭和57.9.30無体集14巻3号651頁[ダイヤモンドリング]があった。

その後、商標的使用を要するとしたものとして、東京高判平成13.2.28判時1749号138頁[デール・カーネギー]がある。これは、指定商品「印刷物」について「デール・カーネギー」の商標を登録していた事案について、「デール・カーネギー・コース」等の講座の教材であることを示す「The DALE CARNEGIE Course」や「DALE CARNEGIE TRAINING」の記載の一部分においてのみ使用されていた事案についてのものである。判決は「題号としての使用にとどまるか、本件講座に係る役務の出所又はその役務の内容を表示するものであって、いずれにせよ、当該印刷物自体の識別表示と解することはできない」として、印刷物について本件商標の使用がされたとはいえないと判断した。同判決は、題号としての使用は不使用取消を免れる「使用」には該当しないことを前提としている⁽¹²⁾。

同様に、商標的使用を要するものとして、東京高判平成13.10.23平成13（行ケ）190[賃貸住宅情報]があり、雑誌中の記事を掲載した各頁上端の「賃貸住宅情報」の表示や雑誌中の「世界の賃貸住宅情報」、「海外賃貸住宅情報」「世界のアパートメントホテル&賃貸住宅情報」の記載では商標として使用されていないとして、不使用取消を認めた。

また、東京高判平成15.12.18平成15（行ケ）323[BCS

π-WATER] は、豆腐の包装における「BCSπ-WATER」の表示は、特別の水を使って作られたものであることを示す品質表示であると取引者・需要者に受け取られる可能性が高く、指定商品「豆腐」について自他商品の識別標識として使用されていないとして不使用取消が認められた。

さらに、知財高判平成 19.12.26 平成 19（行ケ）10217 [スキャンティー] は、登録商標が普通名称化していた事案で、「1955 年、スキャンティとその家族は生まれました。」「COLA QUA. スキャンティ ポリエステル 100%」の記載は品質を表しており、自他識別のための標章として本件商標を使用していないとして不使用取消を認めた。

他に、知財高判平成 27.7.30 平成 27（行ケ）10057 [加護亜依] は、合意書における「加護亜依」という記載は、原告に所属する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て不使用取消を認めた。

なお、知財高判平成 20.5.15 平成 20（行ケ）10014 [ティベアー] は、タオルについて「使用」を認め審判の判断を維持したので傍論であるが、商品や商品の包装の「TeddyBear」の表示について、小熊のぬいぐるみという意味で理解されるとして、この点では「使用」を否定した。

(3) 商標的使用と認めて「使用」を肯定した裁判例

加えて、裁判例では、商標的使用が必要であることを前提にしつつ、緩やかに商標的使用を認めて不使用取消を否定するものも多かった。

知財高判平成 24.5.16 判タ 1405 号 334 頁 [三相乳化] (図 1) は、単に被告の商品が「三相乳化」の技術によって製造されているという事実を示すにとどまらず、被告の商品の特徴が「三相乳化」にあることを強調するものであるとして、「『三相乳化』の文字態様が、同送した被告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、また被告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」としている。

この他、登録商標「速脳速聴」について、「速脳速聴基本プログラム」の表示でも自他商品の識別力を有するとして「使用」を認めた知財高判平成 18.6.29 判

【記載 1】

「**三相乳化**」をご存知ですか」

人間の皮脂の仕組みは水・油・水と三つの相でくっつきあってできています。

アオイ生物学では、30年以上前から人間の皮脂の仕組みに注目し、**三相乳化**と呼ばれる技術を取り入れ化粧品を作りました。

基礎化粧品は、人間の皮脂の仕組みに限りなく近い天然の素材で三相にくっつきあっていないと、つまり三相に乳化されていないと肌に浸透しません。

天然素材で**三相乳化**されたアオイ生物学の基礎化粧品を毎日使い続けると、どのようなタイプの肌の方でも透き通った清潔で健康なお肌を取り戻します。

【記載 2】

21世紀は**三相乳化**の
基礎化粧品が
あなたの人生観を変えます

図 1

時 2000 号 95 頁 [速脳速聴] (ただし、取扱説明書の表紙「速脳速聴 < R > 基本プログラム」の表示があり、取扱説明書の裏表紙には、「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会(原告)が保有する商標です」の記載があり、これらも「使用」が認められている。)、腕時計の文字盤上の「DEEPSEA」の表示が、次行の「660ft = 200M」の表示とあいまって、需要者において、水深 200 メートルの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可能性があるとしつつも、原告商品に自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いるものとして付されているとして、不使用取消を否定した知財高判平成 21.10.8 判時 2066 号 116 頁 [DEEP SEA]、登録商標「Bio」について、カタログにおいて「“Bio” Form」という表記をしていたことについて、使用商品が人工歯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だけでなく、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して、不使用取消を否定した知財高判平成 22.6.28 判時 2091 号 84 頁 [Bio]、原告の規格に適合していた場合に「JIL5501」「JIL5002」の表記をした標章を各登録事業者が付して販売していた場合に「JIL」部分も、独立して自他商品識別標識としての機能をも有しているとして使用を肯定した知財高判平成 23.3.17 判時 2117 号 104 頁 [JIL]、「ヨーロッパ」の商標について、包装袋に「ヨーロッパ」「コーヒー」と二段書きにしたことに

ついて、同商標に一応の自他商品識別機能があるとして、「使用」を肯定した知財高判平成 27.9.30 平成 27 (行ケ) 10032 [ヨーロッパ] ⁽¹³⁾がある。

加えて、キャッチフレーズ的な構成の商標について「使用」を認めたものもある。知財高判平成 18.1.31 平成 17 (行ケ) 10527 [がんばれ! ニッポン!] は、長期の継続的な使用によって、需要者が本件標章を被告の事業を表す標章であり、これを使用している企業はオリンピックに協賛しているものと認識するということができ、本件標章はオリンピックに協賛している企業に係る役務を表す商標として出所識別機能を有し、本件標章が商標的使用の態様で使用されていると判断した ⁽¹⁴⁾。

また、商標が、絵はがきの表面の最下方に用いられていると同時に、著作権者の表示としても用いられていた (「(C) 1990A to Z」) 事案において、「商品に付された一つの標章が、著作物の著作者を示すと同時に、商品の製造者・販売者等を示す商標の使用でもあると解することは、何ら背理といえない」として「使用」を認めたものもある (東京高判平成 8.12.19 知裁集 28 卷 4 号 856 頁 [A to Z])。

この他、冊子の裏表紙に表示したものを自他商品識別標識として表示されているとして「使用」を認めた判決もある (東京高判平成 15.5.20 平成 15 (行ケ) 14 [天道礼儀図形] ⁽¹⁵⁾)。

このように、一般論は明示しないものの、商標的使用が必要であることを前提とする説示をする裁判例が大勢を占めていた ⁽¹⁶⁾。

2. 2 アイライト知財高裁判決

そのような中、知財高判平成 27.11.26 判時 2296 号 116 頁 [アイライト I] 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」としたうえで、「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」と判示した ⁽¹⁷⁾。

もっとも、事案としては、売却、納品において用いられていた個装箱に添付されたラベルに「M2000BW-v」の商品番号とともに「アイライト」とオレンジ地に白抜きで表示されていた事案であり、同判決も「本件行為当時、メタルハラ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。

2. 3 アイライト知財高裁判決以降の展開

前掲知財高判 [アイライト I] と同一の商標権が問題となった知財高判平成 28.11.2 平成 28 (行ケ) 10115 [アイライト II] も、同様の説示をしている。

加えて、販売品のワイシャツに、その襟下に当該商標が記された織りネームを付するとともに、当該商標が記載された下げ札を付していた事案において、同様の説示をした知財高判平成 28.9.14 平成 28 (行ケ) 10086 [LE MANS] も登場した ⁽¹⁸⁾。ただし、同判決も「ヴァン社は、販売品のワイシャツに、その襟下に本件商標が記された織りネームを付するとともに、本件商標が記載された下げ札を付していたのであるから、本件商標を出所識別標識として使用していたことは、明らかである」としており、商標的使用が認められる事案であった。

また、特許庁の審決でも、50 条の「使用」について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判断がある (登録商標「グングン」と「消臭」が併記されていた事案につき「使用」を肯定した特許庁平成 28.8.31 取消 2015-300542 [グングン]、デザインとしての使用であるとの主張を排斥した特許庁令和 2.10.19 取消 2019-300796 [スマイルマーク])。

しかし、その後、不利用取消審判に対する審決取消訴訟において、一般論を明示しないものの、商標的使用が必要であることを前提としているかのように読める判決がいくつか登場した。

まず、知財高判平成 30.8.23 平成 30 (行ケ) 10037 [関西国際学友会] は、ウェブサイトやパンフレットにおける「旧 関西国際学友会日本語学校」の表記について、「需要者は、本件ウェブサイト及び本件パンフレットに記載されている役務が、その旧称を『関西国際学友会日本語学校』とする主体によって提供されるものであると認識するといえるから、使用商標は出

所表示機能を発揮する態様で使用されていると認めるのが相当である」として不使用取消を認めなかった。

次に、知財高判平成 31.1.29 平成 30（行ケ）10059 [QR コード] は、登録商標「QR コード」について、2次元コードの規格の一種であると認識されることがあるとしつつ、「QR コードについては（株）デンソーウェーブの登録商標です。」との表示等から、「常に2次元コードの規格の一種であるとのみ認識されると認めることはできず、自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用されることがあり得る」として不使用取消を認めなかった。

また、知財高判令和 3.6.29 令和 3（行ケ）10004 [顔の表情を表したような図形 I]（図 2）、知財高判令和 3.6.29 令和 3（行ケ）10005 [顔の表情を表したような図形 II]（図 3）は、当該商標が商品のパッケージに記載されていた事案であるが、一般論として「商標の使用があるとするためには、指定商品との具体的関係において使用されることが必要である」と説示する。もっとも、「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で使用されていない商標」に該当するとの主張に対し、「本件使用商標は、本件ウェブページにおいて、レック社の商品を示すものとして、本件使用商品と共に掲載されており、この表示によって、本件使用商標は、レック社の商品であることを認識できる態様で使用されていると認められるから、原告の上記主張を採用することはできない」として、前掲知財高判 [アイライト I] の説示を用いず主張を退けている。

さらに、知財高判令和 3.7.20 令和 3（行ケ）10013 [Lingua' Franca'] は、動画での商標の使用について、動画が指定役務について宣伝しているものではないと



図 2



図 3

しつつ、当該使用を「役務に関する広告」（商標法 2 条 3 項 8 号）と捉えるとしても、事業として行われていない実態のサービスに関するものであることを理由に、「そこに本件商標が表示されているとしても、その本件商標の使用を商標としての使用と解することはできない」と判示しており、商標的使用に該当しなければ 50 条の「使用」に該当しないとも読める説示をしている。

そして、不使用取消について自他商品・役務の識別するものと認識され得る態様で使用することを要すると明言する裁判例が登場した。知財高判令和 4.2.9 令和 3（行ケ）10076 [知本主義] は、「商標法上、商標の本質的機能は、自他商品又は役務の識別機能にあると解するのが相当であるから（同法 3 条参照）、同法 50 条にいう『登録商標の使用』というためには、当該登録商標が商品又は役務の出所を表示し、自他商品又は役務を識別するものと取引者及び需要者において認識し得る態様で使用されることを要すると解するのが相当である」としたうえで、『「知本主義」の文字又はこれを含む表現に触れた取引者及び需要者は、これらの文字等を書籍の副題の一部、記載内容、宣伝文句、著者の主張等であると認識するにとどまり、これらの文字等が当該書籍に係る自他商品識別機能を果たすと認識するとは考え難い」として、不使用取消を認めている。

2. 4 裁判例の小括

以上のとおり、商標法 50 条の「登録商標の使用」について、裁判例の抽象論では商標的使用を要するものと不要とするものに分かれている。

もっとも、不要説を採用した裁判例のほぼ全ての事案は、出所識別機能がある使用の事案だったように思われる（当該商標の指定商品である「果実」を収納した箱に本件使用標章を付した前掲東京高判 [POLA]、書籍表紙に当該商標とともに「FUKIYA DART ガイドブック」と掲載され、発売元として当該商標が掲載されていた前掲東京高判 [ビッグサクセス]、売却、納品において用いられていた個装箱に添付されたラベルに当該標章が表示されていた前掲知財高判 [アイライト I]、前掲知財高判 [アイライト II]、販売品のワイシャツの襟下に当該商標が記された織りネームを付するとともに、当該商標が記載された下げ札を付していた前掲知財高判 [LE MANS]）。

また、事案に着目して整理してみると、商品に他に目立つ表示がある場合でも「使用」は肯定されている（登録商標とともに「O2EX スーパー」の表記があった事案について、知財高判平成 29.12.13 平成 29（行ケ）10145 [ハート]）。また、自他識別力の弱い表示でも、包装袋に登録商標と商品名が大きく描かれている場合には「使用」を認めている（前掲知財高判 [ヨーロッパ]）。他方で、「使用」が否定された判決としては、普通名称化している事案（前掲知財高判 [スキャンティナー]、前掲知財高判 [テディベアー]）、品質表示として認識される事案（前掲東京高判 [BCS π-WATER]）、タレントの氏名を表示したものとされた事案（前掲知財高判 [加護亜依]）がある。題号や副題の一部としてのみ使用されている事案では、不使用取消を認めたものが多い（前掲東京高判 [DALE CARNEGIE]、前掲知財高判 [知本主義]）。

3. 検討

ここでの問題は、商標として使用されていない登録商標を登録させたまま残しておくべきかという点にある。

どのような商標を用いて商品や役務を提供するかという点は、表現の自由の問題であり、多くは営利的言論に分類される⁽¹⁹⁾。事業者は商標を付してその情報を需要者に伝達する。

他人の商標が登録されている場合、当該商標と同一又は類似の商標を指定商品・役務と同一又は類似の商品又は役務に使用する行為は商標権侵害となるため（商標法 37 条）、商標権者から差止めや損害賠償請求を受けるおそれがある。

それゆえ、商標登録は、商標権者以外の者の営利的言論を制約するものとなる。もちろん、このような制約は、商標の出所識別機能を維持し、事業者に対し商標に信用を化体するインセンティブを付与するとともに、需要者が商標を手がかりにして容易に自己の欲する商品役務に到達できるようにするという重要な目的に資するものであるから、直ちに憲法 21 条に違反し違憲であるというわけではない⁽²⁰⁾。

しかし、商標として使用されていない登録商標についてはこのような正当化は困難である。商標として使用されていないのであるから、事業者は実際に登録商標に信用を化体させようとはしていない。加えて、消費者が当該商標によって商品役務の出所を識別すると

いうこともない。したがって、このような商標として使用されていない登録商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品役務に使用できないということは、商標法の上記目的に照らして過大な制約を他の事業者課すものである。

ところで、営利的言論の自由の制約に関して、米国では Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980) の定立したセントラルハドソン・テストによって判断されている。同基準では、①当該言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではない場合には、②主張されている政府利益が実質的なものであり、③当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させ、④当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でない場合に、営利的言論に対する制約が修正 1 条に違反しないとされている。学説では、同基準を日本における違憲審査において参考にするものも多い⁽²¹⁾。仮に、同基準を用いて検討するならば、商標として使用されていない登録商標による営利的言論の制約は④の当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎であるということになろう。また、出所を表示するものとして使用されていない以上、①の誤解を招くものとも考えることもできない。

このように、商標として使用されていない登録商標によって、営利的言論に含まれる商標による情報の伝達に対する制約を正当化することは容易ではないと考えられる⁽²²⁾。

さらに、近時は、多数の商標登録によって、採用し得る商標が枯渇し、新規参入者への障壁となり得ることを指摘するものがある⁽²³⁾。商標として使用されない商標も登録が維持されることとなれば、ますます利用可能な商標が少なくなることも懸念される。

ただし、このように商標として使用されていない商標権の効力を失わせる方法は理論的には不使用取消審判に限られるものではない。

例えば、登録段階でのスクリーニングも理論的には考えられる。米国では、「機能しない失敗の法理」(Failure to function doctrine) がある⁽²⁴⁾。これは、商標の定義を定めたランハム法 45 条 (15 U.S.C. § 1127) を受けて規定された Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)⁽²⁵⁾ の 1202 条の「商標法 1 条の出願にあたっては、審査官は、その対象がどのように市場において使用されているかを示す使用見本 (speci-

mens) その他の証拠を評価することで、登録を求められている対象が商標として使用されているかを決定しなければならない」(下線筆者)との規定に基づくものである。そして、使用見本に基づき、登録を否定することができる。実際には、“I ♥ DC”につきTシャツやバッグに描いて使用していた事案について商標として機能することに失敗するとして登録を拒絶したものの(D.C. One Wholesaler, Inc. v. Chien, 120 U.S.P.Q.2d (BNA) 1710 (T.T.A.B. 2016) (図4))、“I LOVE YOU”の文字をブレスレットそのものとして使用していた事案について、出願人の使用は単なる装飾的なものであり、商標として機能しないとして登録を拒絶したもの(In re Peace Love World Live, LLC, 127 U.S.P.Q.2d (BNA) 1400 (T.T.A.B. 2018) (図5))がある。この法理について、自由な言論や競争をより保護するものであるとして、肯定的に評価するものがある⁽²⁶⁾。もっとも、日本では、使用の意思のみで登録を肯定しているため⁽²⁷⁾、登録段階でのスクリーニングはない。

他方で、商標の更新登録でのスクリーニングも理論的には考えられる。1996年改正以前の更新登録出願の際の使用確認については、自他商品の識別機能を示していないものは使用と認めず、更新登録を認めない裁判例があった(著作者名の表示について「使用」を否



図4



図5

定した東京高判平成23.27判時1360号148頁[高嶋象山]、一般論は明示しないものの識別標識として機能することを前提として、アンギュラーバー形状によって原告商品と識別されることがないとして「使用」を否定した東京高判平成27.26判工所(2期)7863の10頁[アンギュラーバー形状]。しかし、1996年改正で更新登録の際に使用確認の制度はなくなった⁽²⁸⁾。現在は日本が加入している商標法条約13条4により更新登録に際し使用に関する証拠等を要求する立法を行うことはできなくなっている⁽²⁹⁾。

また、侵害訴訟において権利行使を制限することも考えられる。これは、第三者が同一又は類似の商標を使用し、これに対し商標として使用していない登録商標権者が権利行使をする場面である。しかし、侵害訴訟において、登録商標の不使用の事実だけで原告の請求が棄却されるわけではない(不使用による権利濫用の抗弁を退けたものとして、東京高決平成14.4.24判時1807号137頁[CAFÉ GQ GINZA 抗告審])。裁判例では、不使用取消審判が請求されており商標登録が取り消される蓋然性がある場合にのみ差止請求を権利濫用としている(東京地判平成31.2.22平成29(ワ)15776[moto一審]、知財高判令和2.6.4平成31(ネ)10024[同控訴審]。ただし損害賠償請求は認容している)。もっとも、商標として使用されていない場合に、第三者の使用による損害が発生しないとして損害額をゼロとすることは考えられる(登録商標が被疑侵害者

の売り上げに寄与していないことを理由とする判決であるが、最判平成 9.3.11 民集 51 卷 3 号 1055 頁 [小僧寿し]⁽³⁰⁾。しかし、侵害訴訟で仮に棄却されとしても、第三者が登録商標と同一又は類似する商標の使用を控えるという萎縮効果が発生する事態は当然考えられるので、これが解決策になるというわけではない。

以上からすると、商標として使用されていない登録商標の効力を失わせる方法としては、現行法では不使用取消審判以外にはないと考えられる⁽³¹⁾。

これに対し、不使用取消の趣旨を、全く使用されていない登録商標が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点に求め、指定商品・指定役務に使用されていれば十分に識別標識としての使用を求める理由はないとする批判がある⁽³²⁾。しかし、商標として使用されていない商標についても、上記商標法の目的に沿う形で使用されていないにもかかわらず第三者の商標選択の余地を狭めていることに変わりはない。指定商品や指定役務への使用という限定があるにせよ、例えば指定商品の広告の文中で性質や成分の記載としてしか用いられていない場合に登録を維持する必要があるかは疑問である。印刷物を指定商品とする場合に、印刷物中に特定の概念を示す用語としてのみ用いている場合も同様である。そして、上記のように、他に商標として使用されていない商標を取り消す制度がない現行法において、不使用取消審判の趣旨を限定して解すべきではないように思える。

また、商標法 3 条 1 項について設定登録から 5 年の除斥期間が定められており (47 条)、識別力の欠如を理由に不使用取消がなされるとすると、除斥期間を定めた意味が失われるとの指摘がある⁽³³⁾。実際、不使用取消審判において商標法 3 条 1 項 3 号を理由として商標の有効性を争うことはできないとした判決もある (知財高判平成 22.4.28 判時 2079 号 104 頁 [つゝみ])。しかし、商標法 3 条 1 項においては登録時における商標の構成上の識別力及び独占適応性が問題となるのに対し、ここでの主な問題は実際の使用態様における識別力である。商標が登録時に 3 条 1 項に違反する場合にも、商標権者が識別力の高い方法で使用することは可能であるし、その場合に設定登録から 5 年を経過した後に無効審判を制限することは合理的である。この場合には、50 条の「使用」に商標的使用が必要と

解しても、識別力のある使用ゆえに不使用取消には服さないから、3 条 1 項についての 5 年の除斥期間の意味を失わせるものではない。他方で、商標が登録時に 3 条 1 項に違反しており、5 年は経過したが商標権者が識別力のない使用態様でのみ登録商標を使用しているとすれば、この登録を維持して第三者の商標選択を妨げた状態を継続させる合理性はないと考えられる。以上の点から、商標的使用を必要としても、3 条 1 項についての除斥期間を定めた意味は失われるものではないと考えられる。

4. おわりに

以上のとおり、本稿は、50 条の「使用」には商標的使用であることを要するとの解釈が妥当と考えた。他方で、識別力を欠く使用を継続する商標への対応がこれで十分かは別の問題である。条約上の制約はあるものの、私人のイニシアティブによる不使用取消審判以外の方法で適切な使用が行われているかを確認するような立法も検討すべきであろう。また、立法論として、事後的に識別力を喪失した場合の登録商標の取消審判制度を導入することが提言されており⁽³⁴⁾、普通名称化後に識別力の高い態様での使用を開始した場合には不使用取消審判では対応できないことからすれば、そのような制度も必要だと思われる。

【付記】本研究は JSPS 科研費 JP18H05216 の助成を受けたものである。

(注)

- (1) 田村善之『商標法概説』(第 2 版、2000、弘文堂) 28 頁、李揚 (洪振豪訳)「継続して 3 年間不使用による商標登録取消審判の研究」知的財産法政策学研究 25 号 (2009) 8 頁。概ね同様の見解として、齋藤崇「商標の使用論の射程—商標法 26 条 1 項 6 号および不使用取消審判における解釈を中心として—」日本大学知財ジャーナル 12 号 (2019) 46-47 頁。商標の本質的機能である識別機能を発揮していない登録商標を残しておく必要はないことを指摘するものとして、外川英明「不使用取消審判と商標の使用—知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件を中心—」日本大学知財ジャーナル 10 号 (2017) 53-55 頁。
- (2) 小野昌延=三山峻司『新・商標法概説』(第 3 版、2021、青林書院) 520 頁、大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント 70 卷 9 号 (2017) 79 頁、愛知靖之=前田健=金子敏哉=青木大也『知的財産法』(2018) 376 頁 (愛知靖之執筆部分)。

- (3) 中村仁「商標法 50 条における商標の使用」パテント 62 巻 4 号 (別冊 1 号、2009) 144-145 頁。
- (4) 高部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟』(2015、金融財政事情研究会) 270 頁。
- (5) 荒牧裕一「商標法 50 条 (不使用取消) 所定の『使用』の概念」京都聖母女学院短期大学研究紀要 47 巻 (2018) 5 頁。
- (6) 牛木理一 [判批] 知財管理 60 巻 12 号 (2010) 2036 頁。
- (7) 飯村敏明「商標関係訴訟～商標的使用論の論点を中心として～」パテント 65 巻 11 号 (2012) 112 頁、小川宗一 [判批] 知財管理 66 巻 11 号 (2016) 1492 頁。
- (8) 茶園成樹 [判批] Law & Technology 73 号 (2016) 61 頁 (商標の使用が必要かどうかについては明言しない)、小川/前掲注 7・1492 頁。
- (9) 裁判例について、松田俊治=鶴木崇史 [判批] 知財研フォーラム 105 号 (2016) 37-41 頁、長塚真琴 [判批] 茶園成樹=田村善之=宮脇正晴=横山久芳編『商標・意匠・不正競争判例百選』(第 2 版、2020) 98 頁。
- (10) これに対し、同事案では果実に商標が付されており、識別表示として機能していた事案であったことを指摘するものとして、田村・前掲注 1・33-34 頁。
- (11) なお、同時期の東京高判平成 13.9.25 平成 13 (行ケ) 23 [N.H.S.] は、「何がここにいう登録商標の使用に当たるかについては、原則として商標法 2 条 3 項の規定によりこれを決するのが相当である」としており、商標の使用を要しないとも読めるが、明らかではない。
- (12) 同判決について、指定商品について使用されていないという理由で不使用取消を認めていることを示唆するものとして、小島立 [判批] 平成 28 年度重要判例解説 (ジュリスト 1505 号、2017) 287 頁
- (13) ただし、同判決は「『ヨーロッパ』の語は、他の自他商品識別機能が強い商標と併用されてコーヒーやコーヒー豆に使用されている場合には、単にコーヒーの品質を表示するだけであり、自他商品識別機能を有する商標として使用されているものとは認めることはできない場合が多い」として、品質の表示にとどまる場合には「使用」を否定するように読める説示もしている。
- (14) 特許庁の審決でも、事業コンセプトであっても商標としての機能を果たすとして「使用」を認めた特許庁平成 22.7.20 取消 2009-301269 [NEW BUSINESS CREATOR] がある。
- (15) なお、松田=鶴木/前掲注 9・39 頁は同事案の登録商標を「天道礼儀」としているが、正確には図形商標である。
- (16) 不要説を採用する裁判例が少数にとどまっていることを指摘するものとして、大塚/前掲注 2・77 頁。
- (17) 同判決の評釈として、松田=鶴木/前掲注 9・35 頁、小川/前掲注 7・1484 頁、小島/前掲注 12・286 頁、長塚/前掲注 9・98 頁。
- (18) 同判決について、外川/前掲注 1・47 頁。
- (19) J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (5th ed. 2022 Update) § 31: 139.
- (20) Robert N. Kravitz, *Trademark, Speech, and the Gay Olympics Case*, 69 B.U. L. REV. 131, 136 (1989), Lisa P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, 61 SMU L. REV. 381, 421-425 (2005).
- (21) 芦部信喜 (高橋和之補訂)『憲法』(第 7 版、岩波書店) 201-202 頁、渡辺康行=宍戸常寿=松本和彦=工藤達朗『憲法 I 基本権』(2016、日本評論社) 228 頁 (宍戸常寿執筆部分)。
- (22) 表現の自由を論じるものではないが、田村・前掲注 1・28 頁。
- (23) Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 HARV. L. REV. 945 (2018). 同研究を紹介するものとして、齊藤範香「商標の枯渇—米国での実証研究から—」一橋法学 19 巻 3 号 (2020) 1433 頁。日本においても同様の問題に懸念を示すものとして、藤野忠「企業内実務者のための商標法講義～応用的論点を中心に」2022 年度北海道大学サマーセミナー (8 月 28 日)。
- (24) 「機能しない失敗の法理」(Failure to function doctrine) については、Alexandra J. Roberts, *Trademark Failure to Function*, 104 IOWA L. REV. 1977 (2019)、Lisa Ramsey, *Using Failure to Function Doctrine to Protect Free Speech and Competition in Trademark Law*, 104 IOWA L. REV. 70, 81-82 (2020), Lucas Daniel Cuatrecasas, *Failure to Function and Trademark Law's Outermost Bound*, 96 N.Y.U. L. REV. 1312 (2021).
- (25) UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. DEP'T OF COMMERCE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (July, 2022).
- (26) Ramsey, *supra* note 24, at 86-87.
- (27) 小野=三山・前掲注 2・105-107 頁、田村・前掲注 1・17 頁。裁判例として、3 条 1 項柱書の「商標」に将来使用する意思のある商標を含むことを明らかにするものとして、知財高判平成 24.5.31 判時 2170 号 107 頁 [アールシータバーン]。
- (28) 小野=三山・前掲注 2・387-388 頁、田村・前掲注 1・46 頁。
- (29) これらの国際条約が使用されない商標の問題への対応を困難としていることを指摘するものとして、Robert Burrell, *Trade Mark Bureaucracies*, in TRADEMARK LAW & THEORY: A HANDBOOKS OF CONTEMPORARY RESEARCH 95, 104 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds. 2008).
- (30) 登録商標の不使用の場合に他の事実とあわせて損害額がゼロと算定される可能性を指摘するものとして、愛知靖之 [判批] 茶園ほか編・前掲注 9・81 頁。
- (31) 更新時の使用証明の廃止を含めこの点を指摘するものとして、外川/前掲注 1・55 頁。
- (32) 高部・前掲注 4・270 頁
- (33) 茶園/前掲注 8・61 頁、小川/前掲注 7・1492 頁。
- (34) 平成 27 年 3 月 23 日日本弁理士会商標委員会「提言書」(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/shohyo_shoi/document/02-shiryousankou2b.pdf) (2022 年 11 月 10 日確認)。

(原稿受領 2022.11.11)