

「原点に戻ろう」 商品性の再検討「東京メトロ事件」より

知財高裁 H 19・9・27 平成 19(行ケ)10008

弁理士 小谷 武

(1) はじめに

本年5月に開催された日本商標協会判決研究部会において、東京メトロ事件をレポートする機会を得た。

この事件は、宣伝広告用に無償で配布される所謂フリーペーパーと呼ばれる冊子に関する事件であり、判決内で新しいビジネスモデルであると指摘されたように、極めて現代的な事件である。

フリーペーパーは、コンビニエンスストアや書店の店頭、駅構内などでラックに入れられ、誰でも自由に持ち帰ることができるようになっている。あるいは駅前などでも、手渡して配布されている。

内容は、求人情報、不動産情報、グルメ情報、ショッピング情報、商品情報などが中心であり、これらにイベント情報や近隣の名所や散歩コースの紹介、著名人のインタビュー記事などが盛り込まれ、概ね定期的に刊行されているので、一見したところ、通常の「雑誌」と変わらない作りである。

もちろん、題号としても、冊子の内容をそのまま表示するようなものではなく、たとえば、「ホットペッパー」「R25」「タウンワーク」「住宅情報／タウンズ」「an／エリア」「ユメックス」などのようにユニークなタイトルがつけられているものが多い。

而して、それらのユニークな題号が、雑誌のタイトルとして第16類「印刷物」についての商標として見られるところ、無償で配布されているため、商標法上の商品性が問題となるのである。

なぜ無償でそのような冊子が配布できるかという点、冊子に紹介された商品や役務を提供する企業からの掲載料、すなわち広告収入によって利益を得ているからである。つまり、これらの冊子は指定役務で表現すれば、第35類「雑誌による広告」を行なっているのである。

然るに、本件東京メトロ事件判決では、無償で配布される冊子であっても、広告主から掲載料を徴収しているので有償の商品と変わりないとして、第16類「新

聞」についての登録商標の使用を認めたのである。

そこで、これまでの商品概念に関する判決例を時系列的に俯瞰し、東京メトロ事件及びこれに関連するR25事件審決を検討し、商標法上の商品性を考えてみることにする。

(2) 商標上の商品とは

商標法は、「商標」については定義しているものの、他方の柱となる「商品」については定義していない。それは何故であろうか。

商標法上の「商品」を定義した判決はいくつかあるが、商品の特徴を捉えた判決として、天一事件控訴審判決（東高判 S63・3・29）を挙げてみたい。

〈商標法における「商品」は、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物であると解すべきである。〉

この定義からは、商品を構成する要素として、①独立性、②有償性、③流通性、④動産性の4つの点を挙げるができる。

①独立性

商取引の目的物、つまりそれ自体が直接の商取引の対象物となっていることが必要である。逆にいえば、おまけとして主たる商品に付けられている物、所謂ノベルティ、プレミアム、販促物、販促資材といわれる付随的物品が商品から除外される。

②有償性

商取引という以上、有償での取引をいうのであり、前記のノベルティのように宣伝広告のため、無償で配布されるものが商品から除外されるのである。他人にただで物をあげる行為は商取引ではない。

③流通性

商品は、メーカーの手を離れ、卸売業者を経て小売業者から顧客たる需要者の手に渡る、つまり転々流通するという特徴がある。もちろん、メーカー直売商品

であっても、商品の移動がある以上、流通性がある。商標法は商品の流通秩序の維持を目的としているのである。流通性の観点からは、商品の移動を伴わないサービスが除外される。

④動産性

動産性という観点からは、物理的な移動が不可能な土地、建物などの不動産や、商標権などの無体物たる権利が除外される。もちろん、気体のように無体物であっても、容器に入れられれば商品となる。なお無体物でも、コンピュータソフトウェアのうち、ダウンロード可能なものが商品に含まれるようになった。

(3) 商品性に関する判例

①趣味の会事件…東地判 S36・3・2 S32 (ワ) 527

この事件は、「印刷物」を指定商品とする登録商標「趣味の会」の商標権者であり、頒布会といわれる会員組織によりカタログ商品販売を行なう原告が、同様の商品販売活動において「月刊しゅみ」を発行する被告に対して、その使用差止めを求めた事案である。

判決では、まず前提として、「商品とは、商取引の目的物であって、商品としての交換価値を有するものである」と定義し、被告パンフレットは、原告の「月刊趣味の会」と同様、営業の宣伝目的で、販売する商品と共に無料で配布されているものであって、会員に対するサービスの意味を持つ宣伝文書であるので、商取引の目的物とはいえず、また刊行物としての交換価値は認められないので「商品」ではないと判断した。

②ダイダラザウルス事件…大阪地判 S45・5・20 S45 (ヨ) 1219

「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録商標「ダイダラザウルス」の商標権者である原告が、エキスポランドのジェットコースター「ダイダラザウルス」の名称の使用禁止を求めた仮処分事件である。

判決では、商標を付すべき対象商品は、一般取引の対象として流通性を有する代替的な有体動産であると定義し、本件ジェットコースターは土地の定着物であり不可動物であるので代替性が認められず、取引の対象とは認められないから商標法上の商品ではないと判示した。

さらに判決では、本件「ダイダラザウルス」は娯楽施設というサービスについて使用されているサービスマークであると明言している。(本事件の詳細につい

ては、小著「商標教室 判例研究編 I」110頁以下を参照)

③日曜夕刊事件…東高判 S52・8・24 S50 (行ケ) 154

「新聞」を指定商品とする登録商標「日曜夕刊」に対して、不使用取消が求められた事案である。

商標権者である新聞取次店では、夕刊のない日曜日に、顧客に対するサービスのために、過去のトピック記事や近所のニュースなどを掲載した新聞「日曜夕刊」を、謄写版で毎回500部程度印刷し、店頭スタンドに入れて無料で配布したというケースであり、裁判所は、無料で配布した印刷物は、「商品」とはいえないと判示した。フリーペーパーの魁のケースである。

④十五屋事件…名古屋地判 S58・1・31 S54 (ワ) 988

「被服」を指定商品とする登録商標「十五屋」の商標権者である原告が、婦人服の販売において店頭看板、商品券等に「十五屋」と表示した被告に対して使用差止めを求めた事案である。

判決は、商品券について、商品券は被告商品の購入券であり、被告商品を購入する権利が化体したものであるので、「商品」に包含される、として商標権侵害を認めた。

しかし、商品券は有価証券の一種であり、有価証券が商標法上の商品でないことは定説になっているので本件は例外的なケースといえるが、看板など他の場面での商標権侵害が明らかであったため、商品券についてまで筆が滑ったのであろうとの筆者の印象である。

⑤美創事件…東高判 S60・7・31 S59 (行ケ) 256

「印刷物」を指定商品とする登録商標「美創」が、不使用取消審判において取り消された事案である。

原告商標権者が使用証拠として提出した設計図、外観図について判決は、原告の業務は、建築設計、施工という役務の提供であり、その一環として実費程度の対価で譲渡される設計図、外観図は「商品」ではなく、本件商標はサービスマークとして機能していると判示し、審決を支持した。

⑥中納言事件…大阪地判 S61・12・25 S59 (ワ) 5703

伊勢海老料理で広く知られて居り、「加工食料品」を指定商品とする登録商標「中納言」の商標権者である原告が、「中納言」の名称の下に伊勢海老や石焼ステーキの料理店を営む被告に対して、その使用差止め

を求めた事案である。

判決は、料理店の店内で提供される料理は、出所との結びつきが直接かつ明白であり、他人のものとの識別を必要とする場はなく、流通性はないので「商品」に該当しないと判示した。

⑦天一事件…東地判 S62・4・27 S59 (ワ) 6476

天ぷら料理で広く知られて居り、「加工食品」を指定商品とする登録商標「天一」の商標権者である原告(株)天一が、同じく天ぷら料理を営む(株)天一に対して、不正競争防止法及び商標法により商号及び標章「天一」の使用差止めを求めた事案である。

判決では、料理店で提供される料理、顧客の注文により持ち帰り用として有償で提供される料理の折詰、さらに宴会料理の残り物を入れた折詰は、市場において交換する目的で生産されたものではないので「商品」ではないと判示した。

⑧ BOSS 事件…大阪地判 S62・8・26 S61 (ワ) 7518

「被服」を指定商品とする登録商標「BOSS」の商標権者である原告が、被告電子楽器「BOSS」の販促用に配布された、「BOSS」のマークが付されたTシャツ、トレーナーが商標権を侵害するとして、損害賠償を求めた事案である。

判決は、電子楽器購入者に一定の条件で無償配布されるTシャツ、トレーナーは、独立した商取引の目的物たる「商品」ではなく、単なる広告媒体に過ぎないとして商標権侵害を否定した。ノベルティに関する最初の判断である。(本事件の詳細については、小著「商標教室 判例研究編Ⅰ」130頁以下を参照)

⑨木馬座事件…横浜地裁川崎支部判 S63・4・28 S61 (ワ) 363

木馬座のぬいぐるみ人形劇団として広く知られて居り、「印刷物」を指定商品とする登録商標「木馬座」の商標権者である原告が、原告の元大阪事務所に勤務していた者達を中心となって設立された被告「木馬企画」に対して、商標権侵害として使用差止めを求めた事案である。

原告は、「木馬企画」のパンフレット、ポスター等と、劇場入場券についての使用禁止を求めたが、判決は、ぬいぐるみ人形劇のパンフレットは、有償で販売されていたとしても、人形劇を離れて独自に商取引の対象としての流通性ないしは交換価値はないので「商品」ではなく、また観劇入場券も有償で販売されてい

るが、それは人形劇というサービス提供の対価であって商標法上の「商品」ではないと判示した。

⑩タケダ折り紙事件(拒絶審決取消請求事件)…東高判 H1・11・7 H1 (行ケ) 139

「紙製品」を指定商品とし、タケダのウロコマークとして知られる図形登録商標の更新登録出願の際に提出された折り紙の商品性が争われた事案である。商標権者の武田薬品工業(株)では、当該商標権について通常使用権を許諾し、使用権者が折り紙を製造し、タケダ会の登録薬局に対して有償で販売しているので、折り紙は商品であると主張した。

判決は、商標法上の「商品」とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、すなわち一般市場で流通に供されることを目的として生産され、取引される有体物であると定義した。その上で、原告折り紙は、タケダ会の登録薬局という特定の者に対して、薬品等の販売とともに顧客に無償配布されるという特定目的のもとに引き渡されるのであって、一般市場で流通に供することを目的とした有体物ではないと判示した。

⑪ヴィラージュ事件…東地判 H11・10・21 H11 (ワ) 483

第36類「建物の売買」を指定役務とする登録商標「ヴィラージュ」の商標権者である原告が、被告分譲マンション「ヴィラージュ白山」の名称の使用差止めを求めた事案である。

判決は、分譲マンションや建売住宅は、地理的利便性、間取り等においてほぼ同等の条件を備えた、互いに競合するものが多数供給され得るものであり、市場における販売に供されることを予定して生産され、取引される有体物であるので「商品」であると判示し、「建物」という被告商品は、「建物の売買」という原告登録商標の指定役務に類似するので、商標権侵害を構成することを認めた。

しかし、本件は控訴され、不動産である分譲マンションが商標法上の「商品」であるとの誤った原審の判断は是正され、分譲マンションの販売のために、建物自体や立て看板、垂れ幕などに標章を表示し、チラシ、パンフレットを配布する行為は、「建物の売買」という役務についての商標の使用であるとして、被告による控訴が棄却されている(東高判 H12・9・28 H11 (ネ) 5876)。

⑫ビックサクセス事件(不使用取消審決)…東高判 H12・4・27 H11 (行ケ) 183

「印刷物」を指定商品とする登録商標「ビックサクセス」に対して不使用取消審判が請求された事案である。原告商標権者は、使用証拠として「スポーツ吹き矢ダーツ・セット」として販売されている「ガイドブック」を提出した。

判決は、本件ガイドブックは、「スポーツ吹き矢ダーツ・セット」（定価 29,732 円）の一部として販売されているが、他の商品とセットで販売されていたとしても、原告が販売している以上「印刷物」という「商品」である。ガイドブックの奥付には、発行日、発行者、印刷会社、定価 300 円の記載がある、として原告商標の使用の事実を認めた。

⑬カタログシャディ事件…東高判 H12・8・29 H11（行ケ）390

カタログによる商品販売を行なう原告は、平成 4 年 4 月 29 日に第 42 類所謂小売りサービスを指定して特例出願したが、当該業務は独立して経済取引の対象となっていないとして、出願が商標法 6 条 1 項違反で拒絶された事案である。

判決は、本件カタログは、原告が販売する商品を広告宣伝し、顧客を誘因し、販売を促進するための手段の一つであり、原告の営業は個々の商品の売買という取引以外の何物でもない。顧客が原告に支払うのは商品代金のみであって、カタログの配布により商品選択の機会を与えるというサービスに対する対価としての支払いは存在しない。当該サービスは商品の販売に伴い、付随的に行われるものであり、独立して取引の対象とはなっていないので「役務」に該当しないとして、原告の請求を棄却した。

判決では、カタログによる商品の小売りサービスが「役務」でないとの理由で請求を棄却しているが、昨年 4 月から小売りサービスの商標登録が認められているように、小売りサービスが「役務」ではないとの理由は妥当ではないであろう。

商標登録出願における商品または役務の指定は、政令で定める商品または役務の区分に従ってしなければならないが、平成 4 年の本願出願当時、小売りサービスが商標法施行規則別表に登録の対象として規定されていなかったから出願が拒絶されただけに過ぎない。このことは、現在登録が認められている立体商標が、平成 8 年の改正法以前は商標登録の対象となっていないことも、「商標」と認識されていたのと同じ理屈である。同様に、平成 19 年以前であっても、百貨店のような

小売サービスが存在していたことは否定できるものではなく、指定役務として認めるか否かは、単に商標登録の対象にするか否かという登録制度の問題に過ぎない。

なお類似のケースとして、**ESPRIT 事件**（東高判 H13・1・31 H12（行ケ）105）がある。

⑭HERTZ 事件…東高判 H13・2・27 H12（行ケ）335

「文房具」を指定商品とする登録商標「HERTZ／ハーツ」に対して不使用取消審判が請求された事案である。

原告商標権者は、使用証拠としてレンタカー事業で配布されているボールペン他を提出した。

判決は、商標は、商品の出所を表示し、自他商品を識別し、商品の品質を保証する機能を有するが、ここにいう商品とは、必ずしも有償である必要はない。レンタカー業務の販促品として無償で配布されたボールペン等に表示された企業名は、レンタカー業務の宣伝広告のために付されるものであって、販促品を指定商品とする限りについては、これに接する取引者、需要者に対して、商標が一般に有する自他商品（役務）識別機能を有するものではなく、また販促品の品質を保証するものではない。フランチャイジーが原告フランチャイザーから販促品を買い受けたのは、販促品の品質に着目してではなく、サービスの宣伝広告のためである、として商標登録を取り消した審決を支持した。

⑮デールカーネギー事件…東高判 H13・2・28 H12（行ケ）109

「印刷物」を指定商品とする登録商標「DALE CARNEGIE」に対して不使用取消審判が請求された事案である。原告商標権者は、人間の能力開発方法に基づく教育事業に関する講座を提供して居り、その教材を使用証拠として提出した。

判決は、本件印刷物は、専ら本件講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、講座を離れて独立して取引の対象とされているものではないので「商品」ではない。表紙の記載は講座名を示すものであり、本件講座という役務の出所または役務の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、として取消審決を支持した。

⑯TOTAL ENGLISH 事件…東高判 H14・6・20 H14（行ケ）43

「新聞、雑誌」を指定商品とする登録商標「TOTAL ENGLISH」に対して不使用取消審判が請求された事

案である。

被告商標権者が使用証拠として提出した印刷物に関して判決は、本件刊行物は中学用英語教科書を採用している教師を対象に、**事実上無償で配布される**指導用資料であり、一般の書店で市販はされていないものの、出版社の営業部員に電話等で直接購入することが可能であるので、「商品」である。なお、裏表紙には、発行所の住所名称、営業部の電話番号、定価 100 円と表示され、定期的に刊行されている雑誌であると認定し、登録を維持する審決を支持している。

⑰天道礼儀図形事件…東高判 H15・5・20 H15（行ケ）14

「印刷物」を指定商品とする図形登録商標に対して不使用取消審判が請求された事案である。

使用証拠として提出された宗教団体の信者を対象とする解説書ないし教材について判決は、一般書店において販売されるものでなくとも、信者以外に興味をもった不特定多数の者に、インターネット等の通信販売などの経路を通じて譲渡の対象となり得るものは「商品」である、として登録を維持する審決を支持した。

商品性については常識的な判断であるが、商標の使用態様に関して、本件登録商標が、解説書の表表紙ではなく、裏表紙のみに表示されているところ、裏表紙の中央に明瞭に表示されて居り、本件商標が本件各冊子を発行する者の他商品識別標識として使用されていると判断した点は、注目に値するであろう。

⑱がんばれ日本事件…東高判 H16・11・30 H16（行ケ）337

「印刷物」を指定商品とする登録商標「フォルツァ ジャパン／がんばれ日本」に対して、(財)日本オリンピック委員会が不使用取消審判を請求した事案である。

原告商標権者が提出した会報に関して判決は、商品とは、市場において独立した商取引の対象として流通に供される物である。本件会報は、N博士の会の会報であり、原告の考えに賛同し支援することを目的とした個人的色彩が極めて強いものである。本件会報は、会合の参加者に対して無償で配布されたに止まり、配布部数も定かではない。原告の政治的・学術的活動の宣伝広告を兼ねたサービスの一環として無償で配布された印刷物に過ぎないので、市場において独立して商取引の対象として流通に供された物とは認められない、として取消審決を支持した。

●以上のまとめ

商品性に関する 18 件の判決を検証したが、④十五屋事件及び⑩ヴィラージュ事件を除き概ね妥当な判断であり、これまで商品性の要素とされた、独立性、有償性、流通性、動産性の 4 つの判断基準に依拠して検討されていることが分かる。

また①趣味の会事件、③日曜夕刊事件、⑤美創事件、⑨木馬座事件、⑫ビックサクセス事件、⑬カタログ シャディ事件、⑮デールカーネギー事件、⑯ TOTAL ENGLISH 事件など、商品性に関する 18 件の事件の中、8 件が「印刷物」に関係する事案であり、商品として独立して販売の対象となる印刷物のほか、会報、無料紙、設計図面、パンフレット、ポスター、入場チケット、ガイドブック、通販カタログ、教材など、一見印刷物と見られるものが様々な側面を持って居り、如何に誤解されやすいかが分かる。

そして、⑭ HERTZ 事件や⑯ TOTAL ENGLISH 事件の判示事項のように、商品性に関する 4 つの構成要素の中、有償性を不必要とするかのような判断が下されるようになったことに注目される。

而して、このような流れの中で、フリーペーパーの商品性に関して従来の判断とは異なる判断が下されたのが本件東京メトロ事件である。

(4) 東京メトロ事件

〔事件の概要〕

原告 M は、第 16 類「新聞、雑誌」を指定商品とする登録第 4609287 号商標「東京メトロ（標準文字）」の商標権者である。これに対して、東京地下鉄（株）が不使用取消審判を請求した。

原告 M は、平成 17 年 4 月 29 日から 5 月にかけて世田谷区内において「とうきょうメトロ」創刊号を約 8,400 部無料配布し（使用事実 1）、同年 11 月 18 日から 12 月に同地区において「とうきょうメトロ」第 2 号を約 5,000 部無償配布した（使用事実 2）、との事実を審判において使用証拠として提出した。そして、原告 M は、本件新聞の配布自体は無償であっても、掲載された広告から収入を得ているので、商業的に無償のものであるとする訳には行かないと主張した。

特許庁は、使用事実 1、2 が客観的に証明されて居らず、また無料配布される本件印刷物は、市場において独立して商取引の対象として流通に供されたものではないので、取消に係る指定商品「新聞、雑誌」に該

当しないとして、登録取消の審決をした。

これに対して、原告 M が審決取消請求訴訟を提起したのが本件事案である。

【判 決】…審決を取り消す。

【理 由】

(1) 使用の事実について

原告は、(株) ぐらしの友から 35 万円の代金で広告を掲載した創刊号 9,000 部を印刷し、4,000 部をぐらしの友経営営業企画室宛に、5,000 部を同社城南営業所に納品した。ぐらしの友では、従業員がセールス活動の広報手段として、世田谷地区の住宅やマンションにポスティングしたり、世田谷公園内で配布した。

よって、創刊号が不特定多数の者に配布されたという使用事実 1 を認めることができる。

(2) 指定商品についての使用

- ①商標法上の「商品」とは、**商取引の対象であって、出所表示機能を保護する必要のあるものでなければならぬ。**(法 1 条)

一般的に「商品」は、売買契約の目的物として対価と引換えに取引されるが、「商取引」はこれに限られるものではなく、**営利を目的とした様々な契約形態が含まれるので、取引全体を觀察して「商品」を対象にした商取引といえるものであれば足りる。**

- ②本件新聞の創刊号には、世田谷公園のミニ SL に関する記事、「せたがやトラスト協会」が実施したフォーラムの報告、世田谷区みどりの基本条例の制定に関する記事など、**配布地域の話や環境保全活動の状況が紹介されている。**

「新聞」とは、「社会の出来事の報道・解説・論表を、すばやく、かつ広く伝えるための伝達手段」(広辞苑)と解説されているところ、本件新聞は**第 16 類の「新聞」の要件を満たしている。**

- ③本件新聞のような無料紙は、読者から対価を得ていないが、**広告主から広告料を得て居り、これにより経費を賄い、利益を得ているビジネスモデルである。**

現に、創刊号は**広告主に商品として納品されているのであり、商取引に供される商品に該当する。**

これは、「商品」と「役務」との違いはあるが、**民間放送のテレビ放送の場合と同じビジネスモデルである。もし、視聴者から対価を徴収していないから第 38 類「テレビジョン放送」に該当しな**

いとすると、民放送業者は商標法上の保護を受けられなくなってしまうが、これは商標法の予定するところではない。

- ④無料紙の読者は、**広告のみならず記事にも注目して居り、記事によって読者からの人気を得れば、広告が目に残る機会が増し、無料紙の価値が高まる関係にある。**

このような関係において、**同一又は類似の商標を付した無料紙が現れば、先行する無料紙の信用にフリーライドされ、希釈化される事態も起こり得る。**

従って、**無料紙においても商標による出所表示機能を保護する必要がある。**

- ⑤以上、本件新聞のような無料紙であっても、**商取引の対象である商品であって、出所表示機能を保護する必要があるので、商標法上の「商品」に該当する。**

【コメント】

本件判決理由では、従来の独立性、有償性、流通性、動産性という要件から「商品」を定義するのではなく、「**商取引の対象**」と「**出所表示機能を保護する必要のあるもの**」という 2 点を挙げている。

もちろん「**商取引の対象**」という以上、有償の取引を前提としていることは間違いなし、独立性、流通性、動産性を含む概念であることも違いはないであろう。問題は、**商取引の形態である。**

常識的な概念であれば、**商取引とは、我々需要者が当該商品を直接購入し、当該商品の価値に相当する対価を売主に支払うことが予定されるが、本件は無償紙に関する事案であり、そのような形態ではないため、どこかに有償性を求めなければならない。本件では、有償性を裏側ともいうべき広告収入に求めたことが問題とされるのである。**

事案を素直にみると、原告 M は、ぐらしの友から 35 万円の広告収入を得て、制作した 8,400 部をすべて**広告主のぐらしの友に納品しているのである。しかも、配布行為自体も原告 M 自身が行なったのではなく、**広告主のぐらしの友である。ということは、原告 M は、**広告主ぐらしの友のために「とうきょうメトロ」8,400 部を制作し、すべて納品したのであり、原告 M は、**広告代理店あるいは印刷会社のような位置付けで、**有償で宣伝広告媒体を制作したに過ぎないことになる。**

とすると、原告 M が行なった行為は、**第 35 類に規**

定される「新聞（正しくはフリーペーパー）による広告」あるいは「広告宣伝物の制作」という役務を行なったことになる。つまり、本件新聞「とうきょうメトロ」は広告宣伝物であるからこそ、無償で配布されるのである。

この点については、以下に引用する商標「R25」に関する特許庁審決が明瞭に判示している。

(5) R25 事件審決（不服 2005-14225 商標登録第 5018859 号）

第 16 類「印刷物」及び第 35 類「広告ほか」を指定商品／役務とする出願商標「R25」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるとして法 3 条 1 項 5 号により拒絶された。これに対して出願人は拒絶不服審判を請求した。

拒絶不服審判において、出願人は指定商品／役務を第 16 類「雑誌」、第 35 類「広告」に補正し、法 3 条 2 項の適用を主張した。

審決では、本件雑誌は無料で配布される 50 ページ程度の「フリーマガジン」として、年間約 50 号を毎回 60 万部配布され、政治・ビジネス・スポーツ・芸能・商品販売・TV 番組等の情報、著名人のインタビュー、小説やエッセイなどと広告記事によって構成されているので、市販の「雑誌」と同様といえる。

また、収益は広告収入によって賄われているので、**広告媒体としても機能し、指定役務「広告」についても使用していると認められる。**

以上を総合すれば、本願商標はその指定商品または指定役務について、永年盛大に使用にされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができるに至ったものであると判断し、原査定を取り消し、本願商標を登録すると審決した。

このように、R25 事件で特許庁は、事実としての側面から、フリーペーパーの広告物性、つまり第 35 類の広告役務の提供という面と、第 16 類の商品「雑誌」としての両面があることを認めている点で、東京メトロ事件よりも明瞭であるといえるが、本審決では「商品」に関する定義を行っていないため、無償で配布されるフリーペーパーがどうして商標法上の「商品」である「雑誌」と認められるのか、その点について審決がどのような判断基準を持っていたのかが不明である。

翻って、フリーペーパーに限らず、日経新聞、毎日新聞のような新聞や通常の雑誌等にもたくさんの企業広告が掲載されているが、この審決の判断に従うと、これら新聞社や雑誌社もまた第 35 類の広告役務を行なっていることになる。しかし、これらの新聞社、雑誌社を電通や博報堂のような広告代理店と同列に扱うことに抵抗があるのは筆者だけではないであろう。R25 事件の審決に従えば、広告収入を得ている企業は、すべて第 35 類への商標登録出願を余儀なくされることになるが、それは本来の姿ではないであろう。

東京メトロ事件にしても、R25 事件にしても、これが妥当だとすると他のフリーペーパーに与える影響は大きく、未登録のフリーペーパーの題号は、他人の第 16 類「印刷物」の商標権侵害に晒されることになる。

一方、フリーペーパーが第 16 類に規定する「雑誌、新聞」ではないと明瞭に判示されれば、広告業としてフリーペーパーを発行する者は第 35 類の「広告」についてだけ商標登録をしておけば良いことになる。もちろん町の有志や商店街が独自に発行するような、業として発行するものでない正にフリーペーパーは商標登録の必要性さえないのである。

なお「フリーペーパー」には、不動産情報だけが掲載されているものや、グルメ情報を中心とするものがあり、それらは第 36 類「建物又は土地の情報の提供」や第 43 類「飲食店に関する情報の提供」に該当するように見える。しかし、我々は、それらのフリーペーパーに対し、情報提供料を支払って購読しているのではないので、それらを第 36 類や第 43 類の独立した役務とみることはできないし、一方、フリーペーパーの発行者は、情報提供企業から広告料を徴収してフリーペーパーを発行しているので、提供される情報が何であれ、第 35 類の「フリーペーパーによる広告」を行なっていることに変わりはない（なお特許庁 IPDL の商品・役務名リストには「フリーペーパーによる広告（商願 2007-23414）」が掲載されている。）

R25 事件では、1 つの冊子を第 16 類「雑誌」であり、第 35 類「広告」でもあると判断している点で、参考として、1 つの商品に 2 つの側面があることを判断したスキンライフ事件判決を紹介する。

(6) スキンライフ事件（東高判 S60・5・14 S57（行ケ）67）

登録商標「スキンライフ」の指定商品中、「化粧品」

について取消審判が請求された。被請求人である商標権者は、使用証拠として「洗顔石鹸」「クリーム状石鹸」と表示された商品を提出した。審決では、「化粧品」について登録商標が使用されていないとして登録を取り消した。

これに対する審決取消訴訟において、裁判所は次のように判断した。

＜使用に係る商品「洗顔石鹸」「クリーム状石鹸」は、その成分、効用、業界の認識、薬事法の取り扱いに照らし、ポリチューブに入ったクリーム状の洗顔料であり、取引者及び需要者の判断を基準にすると、「石鹸」であると同時に「化粧品」でもあり、「石鹸成分を含有する化粧品」というべきである。

商品区分のいずれか1つに属するとは決し難い商品が出現した場合、不使用取消審判の場で、商品は常に1つの分類に属するべきであって、2つの分類に属することはあり得ないとするは相当ではなく、**商品の実質に則して、真に二面性を有する商品であれば、2つの分類に属する商品について使用されているものと扱って差支えない。**＞

もちろん「化粧品」も「せっけん類」も同じ第3類(旧第4類)に属するため、異なる2つの分類に属するものではないので、判決は2つの商品概念、つまり類似群といているのである。

(7) 有償性…田村説について

東京メトロ事件は、無償で配布されるフリーペーパーの商品性が問題になっているが、すでに見てきたように、HERTZ事件やTOTAL ENGLISH事件の判示事項において、有償性は商品性の要件ではないような見解が見られるようになった。

また学説でも、有償性を否定する見解があるが、その根拠は必ずしも明らかではなく、一説には、商標法2条1項1号の定義中の、「譲渡」には有償無償の両方が含まれるからとの見解がある。確かに、「譲渡」に無償の譲渡の場合があることは分かるが、法2条1項1号の定義が、「業として商品を…譲渡する者が…」と規定しているのに、営利非営利を問わず、事業として商品を譲渡する以上、無償であってはどのようにして利潤を挙げ、事業を反復継続できるのかが分らない。流通秩序の維持を目的とする商標法の解釈として、無償で譲渡する、つまり他人にタダであげる商品に、**自他商品識別のための商標を使用するという行為が想定**

できないのである。

有償性を否定する有力な見解として、田村善之教授の「商標法概説第2版」(240頁以下)がある。田村教授は、商標が使用される場面として、商標権侵害において侵害者側が類似商標を商品に使用している場面と、商標権者側が登録商標を使用する場面とに分けて、商品概念を分析している。

商標権侵害の場面に関しては、前記⑧のBOSS事件判決を引用し、電子楽器のノベルティとして配布されたTシャツに、「BOSS」ではなくラコステ社のマークが使用された場合を想定し、その配布を受けた電子楽器の購入者はラコステ社のTシャツを受け取ったと混同するであろうし、それが粗悪品であった場合にはラコステ社の信用が傷つくので、たとえ無償で配布されていたとしてもラコステ社の商標権侵害を認めない訳にはいかないだろう、として無償性は商標権侵害を否定する理由ではないとしている。

続いて、前記①の趣味の会事件や⑨の木馬座事件においても、侵害が否定されたのは、対象商品が無償であったからではなく、そこに使用されている商標が、主たる商品や役務を表示しているからであり、商標の使用の問題として処理すべきであるとしている。

つまり、宣伝広告物としてノベルティへの商標の使用が認められるのは、主たる商品の商標と同一の商標が使用されているからであり、無償のノベルティであっても、主たる商品の商標と異なる名称がノベルティに使用され、当該名称が他人の登録商標と混同を生ずるおそれがある場合には、商標権侵害と認めるべきであるとの見解のようである。

商標権者側が商標を使用する場面については、「登録阻却・不使用取消審判の場面」として論じているが、主たる商品について使用せず、ノベルティにしか使用しないような者(前記⑩タケダ折り紙事件)や、無償で配布される印刷物のみ商標を付しているに過ぎない者(前記③日曜夕刊事件)に、商標権の維持を認める必要はないとして、有償無償は商品性の問題ではないとしている。

しかし、田村教授が指摘するように、ノベルティに主たる商品の商標と同一の商標が使用されている場合であっても、平成8年に、実際にサントリーの「BOSSジャン」プレゼントキャンペーンに対して、ヒューゴボス社から差止訴訟が提起されたように、ノベルティ配布の旨がテレビ雑誌等で大々的に宣伝広告された

り、長期間にわたって配布されたり、同じものが毎年配布されたり、あるいは大量のものが配布されたりした場合、需要者らは、当該商標がノベルティ自体の商標でもあるかのように認識するようになり、その結果、他人の登録商標と混同を生ずるおそれがあるとして訴訟事件に発展することもあるのである。従って、ノベルティに主たる商標と同一の商標が使用されている場合であっても、商標権侵害の成否については、その他の要素をも考慮すべきではないであろうか。

また、主たる商品の商標とは異なる名称がノベルティに使用された場合に、当該ノベルティの商品分野で他人の同一文字構成の登録商標があった場合でも、文字デザインの相違や周辺の他の文字や図形、さらには主たる商品の商標の存在などにより、実際に登録商標と混同が生ずるとは限らないし、そもそもノベルティは短期的な宣伝広告物として無償で配布されるものであるもので、主たる商品の商標と異なる名称がノベルティについて使用されたからといって、直ちに商標権侵害とすることは早計に過ぎるであろう。

商標権者側の側面についても、タケダ折り紙事件では、旧第50類「紙類」についての使用が問題になったのであり、権利者の武田薬品工業（株）は主たる商品である医薬品にウロコマークを使用していたのである。従って、武田薬品工業（株）を、主たる商品について使用せず、ノベルティにしか使用しないような者とは言い切れない。

日曜夕刊事件にしても、無償で配布される印刷物であっても、東京メトロ事件判決が正しければ、長期的な使用により、その地域における需要者らの信用が化体するのであり、それも保護されるべきことになる。

やはり、商標法上の商品性は、無料配布紙やノベルティのような商標法が本来予定していない物品についての商標権侵害という裏面から考えるのではなく、商標法が予定する本来の商標の使用という原点に立ち返って考えるべきではなかろうか。

(8) まとめ

商標には、安心して使用したいという側面と、安心して使用できるのであれば、真似されたくないという側面がある。

商標権侵害にしても、デッドコピーのような故意的なもの、たまたま似てしまったという過失的なものもあり、これらを同じ商標権侵害として一律に処理す

ることは妥当ではない。このことは、2つの事件の刑事罰相当性を考えれば理解される。

このように、商標を一面的に見ることに無理があるのであるが、商標法の規定の仕方を見ると、商標登録制度としてはキメの細かい規定を設けているが、使用については、十分に規定されているとは思われない。

たとえば、登録後の使用については、法51条や53条の変更使用による取消の規定が設けられているだけであり、その構成要件に該当しない限り、登録商標の変更使用自体は規制されていない。また法70条の色彩の変更使用の規定は、当然のこととも思えるが、大変貴重な条文である。

一方、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標に対しては、法4条1項16号が厳しく適用され出願が拒絶されているが、かといって、商標法自体は、商品の品質誤認を生ずるような未登録商標の使用を禁止している訳でもない。

法3条の絶対的要件も登録要件であって、識別性を欠く商標の使用を制限するものではないし、法4条の相対的登録要件も、他の法律に違反するものでない限り、使用すること自体を禁止しているものではない。

このように商標法は、商標登録制度を定めただけであり、商標制度、つまり商標に係わるすべての側面を考慮して法文が規定されているのではない。

その規定の仕方にしても、通常の企業や商人が商品を生産し、商標を付して有償で販売するというごく一般的な、自然な商業活動を想定して法文が作られているのであり、商標権侵害に対しても、そのような通常の企業間の商業活動内における侵害問題を想定しているに過ぎないのである。

競業関係にある企業間の争いであるため、法25条の解釈として、登録商標と同一の商標を同一の指定商品について他人が無断で使用することが商標権侵害となるほか、法37条で登録商標と同一または類似する商標を、指定商品若しくはこれと類似する商品について使用することまでの限りにおいて、商標権侵害とみなしているに過ぎない。登録商標と同一の商標を、非類似の商品に使用しても商標権侵害とはならないのである。

つまり、商標法では、異業種間の争いはそもそも想定していないのであり、ましてや無償で提供される物品についての商標の使用や、主たる商品の附属品といえるノベルティへの商標の使用などは、まったくの想

定外の事柄なのである。

そのため、現実には、無償で提供される物品についての商標の使用やノベルティへの商標の使用が商標権侵害の場面となった場合、商標法上に商品の定義がないため判決は、常識的な判断として商品性に関する前記4つの判断基準を提示し、無償で提供される物品は商標法上の「商品」でないとこれまで判断してきたのである。

そして時代が進み、多様性、多面性のある商品や役務が出現するに至って、商品性には有償性は必ずしも必要でないというような今日の議論に発展してきたのである。

このような異例といえる商標の使用形態に対して、そもそも商標法を適用すること自体に無理があるのであり、商標権侵害に対処するために必要だから商品概念自体を変更しようという姿勢は本来の姿ではなく、逆説的な展開となってくる。

やはり、商標法上の「商品」とは、本稿の冒頭に掲げたように、それ自体が独立して、商取引の目的物として、有償で取引され、市場で流通する動産であると、商標法内で定義することが本来の姿である。

そもそも、商標法が「商標」について定義しながら、他方の柱である「商品」について何故に定義していなかったのが問題である。確かに立法当時の事情として、「商品」を定義することの困難性は理解できるが、そのため、無用の裁判事件や議論に発展してきたことは否めないであろう。

而して、従前の商品概念を商標法中で定義した場合、無償で提供される物品についての商標の使用やノベルティへの商標の使用が、登録商標と混同を生ずるような場合には対処できないではないか、との批判が出るであろう。当然、現行法内では、そのような侵害行為は想定していないので対処することはできないが、であれば、対処できるように商標法を改正すれば良いのである。

たとえば、法4条1項15号は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標の登録は禁止しているが、そのような商標の使用は禁止していない。せいぜい、周知性を追加要件として、不正競争防止法で保護されるだけである。

であれば、商標権侵害についても法4条1項15号に対応する規定、通常は周知商標が保護の対象となろうが、特に周知性を要件とせずとも何らかの事情によ

り混同を生ずるおそれがあるような場合に、当該商標の使用を禁止する規定を設ければ良いのである。

正確な法文は立法者に任せるとして、たとえば、「登録商標と同一または類似する標章を使用して、商標権者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある行為は、商標権侵害とみなす。」との規定を新設すれば、無償で提供される物品やノベルティに、登録商標と類似する標章が使用された場合でも、一律に違反とするのではなく、取引の実情を具体的に検討し、現実の問題として出所の混同を生ずるおそれがあるような場合にのみ、それらへの使用を禁止することができるのである。

そうすることにより、無償で配布される物品に任意の名称を付けた場合でも、殊更に商標登録する必要はなくなるし、商標権侵害におびえる必要もなくなるのである。

もちろん、商標管理という側面からは、ノベルティであっても販売促進という営業に利用される以上、短期的な配布であったとしても、商標権侵害の問題を事前にクリアしておくべきであり、予防法学を旨とする我々弁理士としては、当該ノベルティの商品分野で、障害となる登録商標がないことを確認するための調査を行なうことを依頼人に勧めるべきことは必要であろう。

なお、東京メトロ事件について多少の疑問を提示した筆者のレジュメが日本商標協会のホームページに掲載されているので、参照されたい。

また本判決後、第16類「新聞」を指定商品とする登録商標「アラタ／ARATA」に対する不使用取消審判事件において、被請求人である商標権者が使用証拠として提出した商品「フリーペーパー」について、東京メトロ事件判決と一言一句違わないような審決（取消2007-300256号）が、20年3月11日付けで下されている。このような誤った判断が蔓延しないよう、早急な対応が必要であろう。

〔追記〕商標の類似についても

商標権侵害の要件は、同一または類似する商標を同一または類似する商品に使用することである。

然るに、この類似商標に関して、「Cutie」×「Qt」（東高判11・7・23）以来、「痛快！」×「Tsu／Kai」（東高判13・12・12）、「鳳凰」×「宝桜」（東高判14・3・19）など、称呼は同一であっても、混同を生じないから非類似の商標であるという多数の判決、審決が下さ

れている。

これは、商標の類似は混同概念であるからとされている。すなわち、従来の考え方でいえば、称呼が同一の類似商標であるにも拘らず、混同を生じないから非類似の商標であるとの判断である。つまり、類似するのに類似しないといっているのである。これも日本語の意味とは懸け離れている。誰もおかしいとは思わないのであろうか。

筆者も、「Cutie」と「Qt」とが混同を生ずるとは思っていないが、問題は商標法の規定にある。法37条は、同一または類似する商標を、同一または類似の商品に使用することだけを要件として侵害とみなすと言っているが、これも言葉が足りないのであろう。商標の類似が混同概念であるというのであれば、上記の商品概念に関して提案したのと同じように法37条を改正し、「同一又は類似する商標を同一又は類似する商品に使用し、**出所について混同を生じさせる行為**」を侵害とみなすと規定することを提案する。そうすれば、最近の一連の判決や審決も、誰にでも分かる常識的な判断となるであろう。

また出願商標「ぴあ Digital Lifeline」が登録商標「ぴあ」によって拒絶されたように（不服2003-22011）、たとえ親子関係にあるグループ企業であっても、「ぴ

あ」のように親会社の基幹となる商標部分において類似する関連企業の商標出願は、たとえ出所の混同が生じないような場合であっても拒絶されてしまうのが現状である。2つのハウスマークが結合した合弁企業や合併企業のハウスマークにおいても同様の問題がある。

そこで、法4条1項11号に「**出所について混同を生ずるおそれがあるもの**」との文言を付加することを提案する。これにより、商標の類似性だけでなく、出所混同の可能性についても審理されることになり、グループ企業や合弁企業などの商標の保護が図られるのである。

これができない現状では、グループ企業の商標を親会社が商標登録し、子会社に使用許諾するという形式をとらざるを得なくなり、その結果、親会社に対する商標使用料の支払いなど、税法上の問題も生じているのである。

すべての法文は、これを適用される国民にとって明らかなものでなければならぬが、同様に「商標」も身近なものである以上、「商品」や「商標の類似」の概念も常識的なものでなければならず、商標法だけの世界の話であってはならないと思う。

(原稿受領 2008. 6. 10)