

# 商標関係訴訟

～商標的使用等の論点を中心にして～

知的財産高等裁判所長 判事 飯村 敏明

## 要 約

古くから「商標的な使用」であるか否かを判断し、これを否定した裁判例は、多数存在する。初期のころの裁判例の中には、商標的使用に該当するか否かを判断するに当たり、商標権者側の取得事情、無効理由の有無、登録商標の識別力の強弱等の要素を考慮して結論を導いたと推測されるものもあった。しかし、昔と比較すると、最近の商標登録等に関する実務運用は、全体として、徐々に改善されてきている面もある。そのような状況を前提にすると、商標権侵害訴訟において、「被告標章の表示態様が商標的な使用に該当するか否か」の判断に当たり、商標権者の無効理由の有無や取得事情等を過度に考慮して、商標的使用でないとの結論を導く論理は、必ずしも望ましいとはいえない。なお、登録商標の不使用取消審判に係る審決取消訴訟における、商標権者側の「商標的使用」の有無を判断した裁判例の判断基準は、比較的緩やかであると思われるが、そのような裁判実務は、十分な合理性があると考えられる。

## 目次

- 第1 はじめに
  - 1 商標法関係事件
  - 2 商標の使用について
- 第2 商標権侵害訴訟において「使用」について判断した裁判例
  - 1 昭和51年ころに出された「商標使用」に関する裁判例  
ポパイ事件、清水一家 二十八人衆事件、通行手形事件
  - 2 平成10年ころに出された「商標使用」に関する判決  
オールウェイズ・コココーラ事件、タカラ本みりん事件、がん治療最前線事件
  - 3 平成22年ころに出された「商標使用」に関する判決  
ドーナツ事件、QuickLook 事件
- 第3 商標権不使用取消審決取消訴訟において「使用」について判断した裁判例  
がんばれ！ニッポン！事件、DEEP SEA 事件、「JIL」事件
- 第4 商標権侵害訴訟に関する判決の分析及び考察
  - 1 昭和51年ころに出された「商標的使用」に関する判決例について
  - 2 平成10年ころに出された「商標的使用」に関する判決例について
  - 3 平成22年以降に出された「商標的使用」に関する裁判例について
- 第5 登録商標の不使用取消審判に関連する判決の分析・考察及び侵害訴訟との対比
- 第6 まとめ

## 【司会からの御紹介】

本日は、御多忙のところ、大勢の先生方にお集まりいただき、ありがとうございます。

本日の東京弁護士会知的財産権法部の5月の定例会は、知的財産高等裁判所の所長をお務めになられています、飯村敏明判事をお迎えして、御講演をいただきます。

皆様に御紹介するまでもないと思いますが、簡単に御略歴を御紹介させていただきます。飯村判事は、昭和49年に司法修習（第26期）を修了され、東京地裁の行政部に配属になりました。その後、昭53年から最高裁行政局付をされた後、昭和58年から、東京地裁の知的財産権部（民事第29部）において、知財関係訴訟を初めて御担当されました。昭和62年に法務省訟務局、平成6年に東京高裁を経て、平成8年に東京地裁の交通部の部総括をされた後、平成10年から再び東地裁の知的財産権部（民事第29部）の部総括として知財関係訴訟を御担当されました。その後、甲府地・家裁の所長を務められた後、平成18年から知財高裁第3部の部総括として、さらに、平成24年3月からは、知財高裁の所長として、知財関係訴訟のより適正な解決に努力されておられます。

当部では、昨年は特許をテーマにしておりましてので、本日のテーマは特許以外でとお願いしましたとこ

ろ、「商標関係訴訟——商標的使用等の論点を中心にして」というテーマで御講演いただけることになりました。本日は、知財関係訴訟について造詣の深い飯村判事のお話をお伺いすることができる貴重な機会となります。それでは、飯村判事、よろしく願いいたします。

【知財高裁所長 飯村敏明判事の御講演】

知的財産高等裁判所の飯村です。東京弁護士会知的財産権法部の皆様方には大変お世話になっております。本日は、商標の役割や商標的使用を中心に、お話をしたいと思います。

第1 はじめに

1 商標法関係事件

まず、商標関係の事件数に関して、現在の状況を含めて、お話し致します。平成20年と22年の商標法事件と不正競争関係事件の侵害訴訟等の事件数（全国、地裁）は、以下のとおりです。

商標関係事件（地裁）

平成20年	88件	17.7%	（全事件数に占める割合、以下同じ）
-------	-----	-------	-------------------

平成22年	96件	15.2%
-------	-----	-------

不正競争防止法事件（地裁）

平成20年	92件	18.5%
-------	-----	-------

平成22年	127件	20.1%
-------	------	-------

平成20年、22年と比較しますと、地裁の侵害訴訟等の事件数は、商標法事件においても不正競争防止法事件においても、かなり増加しております。このうちでも、不正競争防止法事件の方が、商標法事件よりも多くの事件が提起されています。不正競争防止法関係事件には、営業秘密を争点とする事件を含みますから、単純な比較はできませんが、全体として、識別表示に関連する紛争事例は、多く発生しているといえそうです。識別標識を巡る事件では、商標法を根拠とする請求原因と不正競争防止法を根拠とする請求原因の両者の単純併合が多いといえます。この場合に、原告（商標権者）が、商標権を取得して、かつ、その表示を継続的に使用した結果、周知表示ないし著名表示になっている場合には、不正競争防止法に基づく請求の方が、商標法に基づく請求より、はるかに有利です。また、商標権に基づく請求の場合には、被告から無効

審判が請求されたり、あるいは商標権侵害訴訟において無効の抗弁が提出されることがあり、商標権者にとって、リスクが全くないわけではありません。そのようなことを考慮すると、識別標識の争いにおいては、商標権者側が、当該商標をビジネスに使用しているような場合は、不正競争防止法を活用する場合があります。

2 商標の使用について

商標権に関する訴訟では、侵害訴訟においても審決取消訴訟においても、「商標の類否」が中心的な争点となります。商標の類否に関しては、既に、別の機会にテーマと致しましたので、今回は、「商標の使用（商標的使用）」を選びました。商標的な使用に関しては、侵害訴訟の場面と不使用取消審決取消事件の場面と問題となります。その他、商標法4条1項10号などにも関連します。

以下、第2で、商標権侵害訴訟及び不使用取消審決取消事件において、使用に該当するか否かを判示した具体的な事例を紹介して、それに即して私見を述べることに致します。

商標権侵害訴訟の事例を8例挙げました。いずれも、皆様が、よくご存知の事件ですので、詳しい説明は割愛致します。ところで、言渡し時期に沿って、3グループに分けました。機械的に時間軸で分けて分析することによって、それぞれの時代において、「商標の使用論」が、識別標識を巡る紛争の解決に際して、どのような役割を果たしていたか、逆にいえば、「商標の使用論」が紛争を解決するに当たり、どのような制度等の不備を補完するための機能を持たされていたのかを理解することができると思われま

第2 商標権侵害訴訟において「使用」について判断した裁判例

商標権侵害訴訟における「使用」が争われた事案の概要をご説明いたします。

1 昭和51年ころに出された「商標使用」に関する裁判例

まず、昭和51年ころに出された商標使用に関する判決及び昭和51年に出された判決を含めて、3つ紹介します。

(1) 大阪地裁昭 51.2.24 (ポパイ事件)<sup>(1)</sup>

## 〔事案〕

原告が被告に対して、被告標章を描いたアンダーシャツを製造、販売する行為が、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その製造、販売等の差止めを求めた事案です。

原告商標は、「POPEYE の文字」、「水兵服を着て、マドロスパイプをくわえた図柄」「ポパイの文字」から構成されるものです。これに対して、被告標章（アンダーシャツの図柄）は、「POPEYE の文字」と「水兵帽をかぶり、水兵服を着て、マドロスパイプをくわえ、サンドバッグを殴り終わった様子を描いたポパイの図形」と「前面に『POPEYE』の文字を書いた玩具の蒸気機関車が描かれ、人物ポパイが跨り、水兵帽をかぶり、水兵服を着て、マドロスパイプをくわえ、『ポパイ』の文字が横書きされた文字と図形の結合」を表記したものです。

## 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 商品の出所識別目的の標識であれば、「えり吊りネーム」、「吊り札」、「包装袋」に表示されるのが通常である。これに対して、被告標章は、アンダーシャツの胸部中央全面に表現されている。
- ② そうすると、被告標章は、専ら、その表現の装飾的、意匠的効果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれて、その商品の購買意欲を喚起させる目的で表示されていると解される。

したがって、アンダーシャツに標章を付する被告の行為は、「商標的な使用」に該当しないと判示して、原告の請求を棄却しました。

(2) 東京地裁昭 51.10.20 (清水一家 二十八人衆事件)<sup>(2)</sup>

## 〔事案〕

原告が被告に対して、被告標章を付した「ペナント」を販売する行為が、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その販売等の差止め及び損害賠償の支払いを求めた事案です。

原告商標は、指定商品を屋内装置品とした「清水一家 二十八人衆」の文字商標、「次郎長」の文字商標です。これに対して、被告標章は、三角形のペナント（三角旗）に『清水次郎長』、『清水の二十八人衆』、『増川仙ヱ門』、『大政』、『小政』らの 28 人」の名前を表記し

たものです。

## 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 自他商品を識別するという機能の面において使用されていないときは、商標の使用とはいえない。
- ② 江戸末期の博徒山本長五郎の事跡は、侠客清水次郎長とその輩下の博徒を主たる登場人物とする股旅物の物語として流布されている。  
被告標章はこれを見る者をして、直ちに物語を想起させ、その装飾的な効果と相まって、需要者の購買欲を惹起させるよう創作されている。「清水次郎長」の文字が大きく目立つように表示されているのは、清水次郎長が一家の頭領であり、物語の主人公であるからといえる。
- ③ したがって、被告標章の表示態様は、自他商品識別機能を果たすものとしては、使用されていないと判断して、原告の請求を棄却しました。

(3) 東京地裁昭 62.8.28 (通行手形事件)<sup>(3)</sup>

## 〔事案〕

原告（反訴被告）が被告（反訴原告）に対して、商標権に基づく差止請求権の不存在確認の訴えを請求し、反訴原告が商標権侵害訴訟を提起した事案です。

反訴原告の商標権は、指定商品を「壁掛け、柱かけ」とする、「通行手形」文字商標からなるものです。これに対し、反訴被告標章は、「将棋の駒形の形成した木札の頂部に鈴を結んだ吊り紐を設けた」商品に「通行手形」「交通安全開運招福」「谷川岳水上温泉」「観光記念」「山のうえに白雲わけば雨となり やがて高鳴る谷川の音」との文字、及び「登山姿の 2 人の人物」図柄を表記したものです。

## 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 江戸時代に、木製で将棋の駒形に形成された通行手形があった。また、テレビドラマの中で、木製で将棋の駒形に形成され、表面に「通行手形」と記載された小道具が使用された例があった。
- ② 被告標章は、被告商品が、歴史上実際に用いられた通行手形を模したものであることを表現し、説明する目的で記述したにすぎないとして、反訴原告の請求を棄却しました。

## 2 平成10年ころに出された「商標使用」に関する判決

次に、平成10年ころに出された商標使用に関する判決を3つ紹介します。

### (1) 東京地裁平 10.7.22 (オールウェイズ・コーラ事件)<sup>(4)</sup>

#### 〔事案〕

原告が被告に対して、被告標章を表記して清涼飲料水(コカコーラ)を販売した行為が、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その販売等の差止めを求めた事案です。

原告商標権は、指定商品をコーヒー、その他旧第二九類に属する商品とする「オールウェイ」との文字商標です。これに対し、被告の表記態様は、コカコーラの缶に、「止まって動いてまた止まって・・・あいまにもオールウェイズ、コカ・コーラ」、「心があちこち遊び回っている・・・あいまにもオールウェイズ、コカ・コーラ」「Always Coca-Cola」のコピーをコカ・コーラの缶やボトルの図柄とともに掲載したものです。

#### 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 「Always」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解される。
- ② 被告図柄2では、同一の意味を指すスペイン語「Siempre」、ポーランド語「zawsze」及びフランス語「Toujours」の語とともに記載されている。
- ③ キャッチフレーズは、ごく短い語句であるが、需要者が、いつも、コカ・コーラを、飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる。
- ④ 一般顧客は、専ら、ザ・コカ・コーラ・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識する、として、被告の表記は、出所を表示する機能を果たす態様での使用ではない、と判示して、原告の請求を棄却しました。

### (2) 東京地裁 13.1.22 (タカラ本みりん事件)<sup>(5)</sup>

#### 〔事案〕

原告が被告に対して、被告標章を付した商品(魚つゆ)を販売する行為が、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その販売の差止め等を求めた事案です。

原告商標権は、しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチャップ等を指定商品とする、「タカラ」「宝」等の文字商標です。被告表記態様は、商品の貼ったラベルに、上から横書きで、「クッキングー」、「Cookin' Good」、「タカラ本みりん入り」、「煮魚」、「お魚つゆ」、「これ一本だけで料亭の煮魚」と表記したものです。

#### 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 「クッキングー」、「Cookin' Good」、「コック用帽子図形」の組合せからなる標章が、商品の3か所に表記されている。組合せ標章がテレビコマーシャル等で宣伝されている。組合せ標章が、被告商品の商品名であると認識される。
- ② 「タカラ本みりん入り」の表示部分は、被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であり、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されたものではない。
- ③ 「タカラ本みりん入り」の表示部分は、原材料を普通に用いられる方法で表示する場合(商標法26条1項2号)にも該当し、商標権の効力は及ばない、と判示して、原告の請求を棄却しました。

### (3) 東京地裁平 16.3.24 (がん治療最前線事件)<sup>(6)</sup>

#### 〔事案〕

原告が被告に対して、被告標章を表記した雑誌を販売する行為が、原告の有する商標権を侵害すると主張して、その使用の差止め等を求めた事案です。

原告商標は、指定商品を新聞、雑誌とする「がん治療最前線」とする文字商標です。これに対し、被告標章の表記態様は、「月刊がん もっといい日」の別冊、表紙上部の表記に「『月刊がん もっといい日』」「がん治療の最前線」「進歩するがん治療。各専門医による最新の治療法をご紹介します。」というものです。

#### 〔判示〕

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 被告は、がん医療の最新情報をごん患者やその家族のために提供するために、月刊誌として「月刊がん もっといい日」の発行を継続しており、同雑誌の中で、「治療最前線」の表題の下に、がんに関する最新の治療法の紹介記事を連載していた。
- ② 本件書籍は、上記雑誌の別冊として出版された図書である。本件書籍の内容は、上記雑誌において「治療最前線」の表題の下に連載された最新のがん

治療法の紹介記事を、特に期待されている治療法のみを選択して、まとめられた図書である。本件書籍で紹介されている記事は、「乳がん内視鏡手術」、「PET／陽電子放射線断層撮影装置」、「がん休眠療法」、「サリドマイド療法」、「陽子線治療」などであるが、合計17点の記事すべてが、注目されている最新の治療法の現場からの紹介に関するものである。

- ③ 本件書籍の内容に照らすと、本件書籍の需要者は、「がん治療の最前線」との被告標章について、最新のがん治療法を内容とする記事を掲載した雑誌であることを示す表示であると理解すると解される、と判示して、原告の請求を棄却しました。

**3 平成22年ころに出された商標使用に関する判決**  
最後に、ごく最近である平成22年以降に出された商標使用に関する判決を2つ紹介します。

**(1) 東京地裁平成22.10.21<sup>(7)</sup>、知財高裁23.3.28<sup>(8)</sup>  
(ドーナツ事件)**

**〔事案〕**

原告の商標権は、指定商品を「クッション、座布団、まくら、マットレス」とする「ドーナツ」なる文字商標です。

被告表記態様は、被告商品（その中央部分を取り外すと、中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッション）に、「ドーナツ」「クッション」の上下二段表記又は「ドーナツクッション」の表記が、「テンピュール」商標と共に表記されているものです。

また、被告商品の包装箱、被告ウェブサイト又は被告カタログにおける被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱の説明文があります。

**〔判示〕**

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 「ドーナツ」の語には、穴のあいた円形、輪形の形をした物の観念が含まれており、「ドーナツ盤」、「ドーナツ椅子」、「ドーナツスピン」、「ドーナツ星雲」等の「ドーナツ」を冠した複合語の用例が存在する。「ドーナツ」を冠した複合語からは、「ドーナツ」とそれに続く語との間の『型』又は『形』の文字が付加されていない場合であったとしても、「中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状の物あるいはこのような円形、輪形に似た形状の物」の観念が想起される。また、出所識別表示として「テンピュー

ル」標章が付されている。

- ② したがって、被告標章は、被告商品の出所識別表示として使用されているものではない。

**(2) 東京地裁23.5.16 (QuickLook事件)<sup>(9)</sup>**

**〔事案〕**

原告の商標権は、指定商品を9類、42類とする、「QuickLook」（標準文字）からなる文字商標です。

被告の表記態様は、コンピュータ商品に付した「Quick Look」、「クイックルック」の表記です。

**〔判示〕**

裁判所の判断内容は、次のようなものです。

- ① 「“img08524.pdf”をクイックルック」との表示は、ファイルを開かずにファイルの内容をプレビューする機能を利用する際の案内表示である。
- ② 被告コンピュータ商品の出所は、「Mac Book」等の商品名から想起され、「Quick Look」の表示から想起されるものではない。
- ③ 被告表記は、商標として使用されているものではないと判示して、原告の請求を棄却しました。

**第3 商標権不使用取消審決取消訴訟において「使用」について判断した裁判例**

商標権不使用取消審決取消訴訟において「使用」が争われた事案の概要をご説明致します。

**(1) 知財高裁平成18.1.31 (がんばれ！ニッポン！事件)<sup>(10)</sup>**

**〔事案〕**

登録商標は、指定商品を「オリンピック競技大会、運動施設の提供、スポーツ又は知識の教授」とし、「がんばれ！ニッポン！」との文字商標であり、財団法人日本オリンピック委員会が有しております。

原告が、不使用取消を求めた事案です。

被告（商標権者）の商標の使用態様は、次のようなものです。すなわち、被告商標の使用権者である、コナミスポーツが、「コナミスポーツクラブは、JOCオフィシャルパートナーになりました。」との表記とともに「がんばれ！ニッポン！」と表記したというものです。

**〔判示〕**

この事案について、裁判所は、次のように判示しました。すなわち、

- ① 本件標章が、もともと、スローガンであったとしても、そのことから直ちに所識別機能を有しないとはいえない。
  - ② 需要者は、コナミスポーツの経営するスポーツクラブの役務が、JOCのオリンピック関連事業に協賛している企業によって提供されていると認識する。したがって、コナミスポーツによる広告チラシ等の頒布は、本件商標の使用に該当する。
- と判示して、商標使用の事実があるとしました。

## (2) 知財高裁平成 21.10.8 (DEEP SEA 事件)<sup>(11)</sup>

### [事案]

登録商標は、指定商品を「時計」などとする、「DEEP SEA」との文字商標です。これに対し、原告が、不使用取消を求めた事案です。

被告の商標の使用態様は、次のようなものです。すなわち、被告商品（時計）の文字盤において、上段に「ELGIN INTERNATIONAL」、下段に「AUTOMATIC」「DEEPSEA」（赤色、目立つ態様）、「WATER RESISTANT」「660ft = 200M」「DATE」の表記をしていたというものです。

### [判示]

この事案について、裁判所は、次のように判示しました。すなわち、

「DEEPSEA」は、次行の「660ft = 200M」の表示とあいまって、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。

しかし、「DEEPSEA」の語は、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないこと（当事者間に争いが無い。）などからすると、「DEEPSEA」の表示は、原告商品の自他の識別標識としての機能をも果たしているとして、使用の事実を認めました。

## (3) 知財高裁平成 23.3.17 (「JIL」事件)<sup>(12)</sup>

### [事案]

登録商標は、指定商品を「電気機械器具、電気通信機械器具・・・」とする「JIL」との文字商標です。そして、商標権者（原告）の使用態様は、次のようなものです。すなわち、商標権者は、社団法人であり、同法人は、次のような行為をしておりました。商標権者（原告）は、照明器具が原告の非常用照明器具について

の規格である「非常用照明器具技術基準（JIL5501）」（以下「JIL5501」という。）に適合しているかどうかを審議し、評定可となった場合には、照明器具の製造事業者（例えば、東芝ライテック社など）に対し、評定証を交付し、当該照明器具が JIL5501 に適合していることを証するために「『日本照明器具工業会・適合・JIL5501』等の表記された標章」を当該器具に貼付することを許可していました。そして、製造事業者は、「『日本照明器具工業会・適合・JIL5501』等の表記された標章」を作成して、その使用料を原告に支払った上で、照明器具に「『日本照明器具工業会・適合・JIL5501』等の表記された標章」を貼付して照明器具を販売していました。

審決は、原告が制定した規格の名称は、「日本照明器具工業会規格」であって、「JIL」はその略称であるが、「JIL」のみで、自他商品識別標識としての機能を有するとはいえないとして、商標的使用ではないとしました。原告は、同審決の取消しを求めました。

### [判示]

裁判所は、次のように判示しました。すなわち、「『日本照明器具工業会・適合・JIL5501』等の表記された標章」は、原告自身の規格に適合する照明器具であることを証明する標章であって、登録商標が原告自身及び通常使用者により使用されていたものと認められると判示して、審決を取り消しました。

## 第 4 商標権侵害訴訟に関する判決の分析及び考察

以上、商標の使用に関する判決を紹介しました。まず先に、侵害訴訟における判決例について検討いたします。

### 1 昭和 51 年ころに出された「商標的使用」に関する判決例について

まず、昭和 51 年ころに出された「商標的使用」に関する判決例についての分析・考察を致します。

(1) 「ポパイ事件」[(1)事件] 判決は、商品の出所識別目的の標識であれば、「えり吊りネーム」、「吊り札」、「包装袋」に表示されるはずであるにもかかわらず、ポパイの図柄が、アンダーシャツの胸部中央全面に表記されている点をとらえて、被告標章の表示は、専ら、その表現の装飾的、意匠的効果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれて、その商品の購買意欲を喚起させる目的であると判断しまし

た。この論理は、多くの批判を受けています<sup>(13)(14)</sup>。

本判決が、原告の請求を棄却したのは、商標権者(原告)は、ポパイの図柄の著作権者とは、全く無関係の者であるにもかかわらず、ポパイに関連する商標権を先に取得した者であること、被告は、ポパイの図柄の著作権者のライセンスを取得して、国際的にビジネスを展開している者のライセンシーであること等を総合し、バランスを考慮して結論を導いたものと推測できます。当時は、我が国において、外国における著名商標等について、商標登録を先行的に受けて、国際的なビジネス展開をしているいわば本家に対し、商標権を根拠として交渉を有利に導いたり、国内ライセンシーに対して権利行使をした事例がありました。現行法の下では、当該商標権は、無効理由を含む可能性がありますので、無効審判請求により無効とされる余地がある商標権であったと思われます(無効審判請求の除外期間の問題は割愛いたします)。

現行法であれば、侵害訴訟の手續での無効の抗弁も成り立ち得る事案であったと推測されます。また、国際的なビジネスをする際には、それぞれの国における商標権処理が、注意深くされるようになり、この種の紛争類型は比較的減少しています。

ところで、同判決が示すように、仮に、シャツの胸部中央全面に表記されている態様でありさえすれば、出所表示機能を有しないと判断が成り立つとするならば、原告が、ポパイの著作権者からライセンスを取得した正当な商標権者であり、第三者がポパイの図柄をシャツの胸部中央全面に表記した標章を付した場合においてすら、商標権を行使できないことになるという不都合が生じます。また、ポパイの著作権者からライセンスを取得した正当な商標権者が、自ら、ポパイの図柄をシャツの胸部中央全面に表記した標章を付した場合においても、そのような態様が、商標の使用とはいえないという事態となり、不使用取消しがされるという不都合が生じ得ます。

同判決は、バランスを考慮して、原告の請求を棄却したものであり、あくまでも、事件限りの判断であると考えるのが妥当というべきです。

(2)「清水一家 二十八人衆事件」[(2)事件]判決も、その論理は、(1)事件の判決と全く同様です。すなわち、同判決は、「江戸末期の博徒山本長五郎の事跡は、俠客清水次郎長とその輩下の博徒を主たる登場人物とする股旅物の物語として流布されている。被告標

章は、これを見る者をして、直ちに物語を想起させ、その装飾的な効果と相まって、需要者の購買欲を惹起させるよう創作されている」(下線は、筆者が付した。)と述べており、(1)判決と同一の論理を用いています。

同判決は、判決理由では、形式的には、専ら被告標章の使用態様を分析することによって、結論を導いたかのような判示をしております。しかし、「清水次郎長」などの著名な人名について、特定の者が、商標権を取得して、商標の使用を独占することについて、裁判所は、謙抑的な判断をしており、その結論を導くためのツールとして、「商標的使用論」を活用しているように推測されます。仮に、商標不使用取消の審判請求がされた場合に、商標権者自らが、本判決と同様の使用態様で、「清水次郎長」の名称をペナントに表記する行為をもって、使用の事実を主張、立証したときに、裁判所が、そのような行為は、専ら装飾的な効果や購買力を惹起させるものであって、商標使用に該当しないと判断をして、商標の使用を否定するとは、思えません。

(3)「通行手形事件」[(3)事件]は、反訴被告標章の使用態様は、「被告商品が、歴史上実際に用いられた通行手形を模したものであることを表現し、説明する目的で記述したにすぎない」と判示して、商標の使用を否定しております。同判決も、判決理由では、形式的には、専ら、反訴被告標章の使用態様を分析することによって、結論を導いたかのような判示をしております。しかし、裁判所が、反訴原告の請求を排斥した理由は、反訴原告の文字商標(通行手形)が、商品の普通名称に該当するようなものであったことから、広範な独占力を付与するのが適切でないという実質的な判断をし、同判断を導くための論理的なツールとして、「商標的な使用に該当しない」としたものと推測されます。そのような意味では、(1)、(2)事件の論理と似た点があります。

なお、「商品の普通名称」にすぎないのであれば、商標法26条1項2号等の規定を適用することによって、結論を導くことも不可能ではありません。この点は、商標権侵害訴訟においては、同じような結論を導くための論理が、明文の規定を根拠とする場合や判例法を根拠とするもの等、重複がありますので、同法26条1項2号を優先的に用いなければならないというものではありません。また、弁論主義の問題も生じてきます。

(4) まとめ

以上を整理しますと、この時代において、「被告標章の表示態様が商標的な使用に該当しない。」として、商標権侵害を否定した事例は、被告標章の使用態様の方に着目したのではなく、むしろ、商標権者側の事情等を総合的に考慮して、当該事案において商標権の効力を制限すべきと判断したものです。「商標的使用でない」との論理は、結論を導くツールとして活用された場合を含むものといえます。初期の時代に出された判決は、強いインパクトをもって紹介されていますが、その事案及び判決理由の特殊性に照らすならば、判決の射程を広いものと理解するのは妥当ではないと思われれます。

2 平成 10 年ころに出された「商標的使用」に関する判決例について

次に、平成 10 年ころに出された「商標的使用」に関する判決例について、分析・考察致します。

(1) 「オールウェイズ・コココーラ事件」〔(1)事件〕は、「止まって動いてまた止まっての・・・あいまにもオールウェイズ、ココ・コーラ」という文章表現などに照らすと、「オールウェイズ」との表記態様は、取引者、需要者にとって、「いつも」という意味であると理解できますので、「オールウェイズ」の部分を商標的に使用するものでないとした判決の判断には合理性があると思われれます。

(2) 「タカラ本みりん事件」〔(2)事件〕は、被告標章の表記態様をみると、商品が「魚つゆ」であること、「クッキングー」、「Cookin' Good」、「コック用帽子図形」の組合せが、一括して表記されていることなどを総合判断しますと、取引者、需要者にとって、「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「タカラ本みりん」が、商品に添加されているという説明としての記載であると理解できますので、商標的に使用するものではないとした判決の判断には合理性があると思われれます。

(3) 「がん治療最前線事件」〔(3)事件〕は、被告書籍の表紙の「がん治療の最前線」は、「進歩するがん治療。各専門医による最新の治療法をご紹介します。」と併せて表記されていること、被告書籍の内容は、最新のがん治療法の紹介記事が掲載されていること等を総合判断しますと、取引者、需要者にとって、被告標章は、雑誌で扱っている記事の内容を示したものと解釈できますので、「がん治療の最前線」との表記は商標

的に使用するものではないとした判決の判断には合理性があると思われれます。

(4) まとめ

この時代の裁判例では、「商標的使用には当たらない」との論理について、取引者、需要者が、被告標章に接した際に、出所を示しているものではないと合理的に理解できる場合に限って、同論理を活用していると評価できると思います。商標権者側の特殊な事情を考慮するようなこともしておりません。

3 平成 22 年以降に出された「商標的使用」に関する裁判例について

最後に、平成 22 年以降に出された「商標的使用」に関する裁判例についてのコメントです。

(1) 「ドーナツ事件」〔(1)事件〕は、①「テンピュール」商標と共に表記されていること、②被告商品は、その中央部分を取り外すと、中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションであること、③「ドーナツ」「クッション」の上下二段表記、又は「ドーナツクッション」の表記がされていること等を総合判断しますと、取引者、需要者は、「ドーナツ」の表記部分は、クッションの形状を示すものと合理的に解釈できますので、商標的に使用するものではないとした判決の判断には合理性があると思われれます。

(2) 「QuickLook 事件」〔(2)事件〕は、商品には、「Mac Book」等の商品名が表記されて、被告商品の出所は明確な事案でもあることから、「img08524.pdf」をクイックルック」との表示に接した取引者、需要者にとっては、ファイルを開かずにファイルの内容をレビューする機能を利用する際の案内表示であると合理的に理解できますので、商標的に使用するものではないとした判決の判断には合理性があると思われれます。

(3) まとめ

ごく最近の裁判例も、平成 10 年ころに出された商標使用に関する一連の判決の立場を引き継いでおり、昭和 51 年頃に出された判決の論理を引き継いでいるものはないといえます。

以上、各時代の商標権侵害訴訟において、被告の商標使用に関連して、その商標的使用を否定した事例を考察しました。

昭和 51 年ころに出された「ポパイ事件」や「清水一家 二十八人衆事件」や「通行手形事件」などは、原告の登録商標の取得ないし登録商標の内容に、固有の



特殊事情が存在し、裁判所は、当該侵害事件において、原告の商標権侵害請求を排斥すべきと判断し、その判断の理由付けとして、「商標的使用論」を活用したという背景があったように推測されます。その後の法律の整備、商標を取り扱う実務環境は、著しく改善されたため、昭和50年代の裁判例のような事例は少なくなりました。

現在では、「商標的使用」は、被告標章に接した取引者、需要者が、被告標章について商品等の出所を識別する態様と合理的に理解できるか否かという判断基準により、結論を導く裁判例が多いように思われます。判断枠組みとしては、首肯できると思われます。

## 第5 登録商標の不使用取消審判に関連する判決の分析・考察及び侵害訴訟との対比

以上、侵害訴訟における判決例の論理について検討しました。次に、登録商標の不使用取消審判の判決の傾向及びその論理を分析して、侵害訴訟と不使用取消審判に関する判決との対比をしたいと思います。

### (1) 「がんばれ！ニッポン！事件」〔(1)の事件〕

同判決は、コナミスポーツが、「コナミスポーツクラブは、JOC オフィシャルパートナーになりました。」との説明とともに記載された「がんばれ！ニッポン！」との表記について、本件標章が、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はいえない、需要者は、同表記を、JOC のオリンピック関連事業に協賛している企業によって提供されていると認識するものである、と判示して、商標使用の事実を肯定しました。

裁判所は、不使用取消審判に係る事件については、当該制度が設けられた趣旨に照らして、商標権者（通常使用権者を含む。）が、商標を活用している実態が存在するような場合には、そ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ます。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」していると判断されることが多いように推測されます。

そのようなことに照らすと、登録商標の不使用取消

審判に係る「商標的使用」に係る判断基準は、侵害訴訟における「商標的使用」に係る判断基準より緩やかであると思われますが、制度趣旨に照らすならば、合理的であると解されます。

したがって、仮に、商標権者が、「がんばれ！ニッポン！」との表記した第三者の行為について、「商標の使用」であると主張して、第三者の行為が商標権侵害に該当するとして、損害賠償ないし差止めを求めたような場合に、当該第三者の行為が「商標の使用」に該当するか否かについての判断は、不使用取消審判事件の場合と異なることも考えられます。

### (2) 「DEEP SEA 事件」〔(2)の事件〕

裁判所は、原告商品に付された「DEEPSEA」の表示について、「660ft = 200M」の表示とあいまって、需要者にとって、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としても、しかし、「DEEPSEA」の表記は、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないこと（当事者間に争いが無い。）などからすると、「DEEPSEA」の表示は、原告商品の自他の識別標識としての機能をも果たしているとして、使用の事実があると認定、判断しました。この事例においても、侵害訴訟の場合より、緩やかな判断基準を採用しているように推測できます。

### (3) 「JIL」事件〔(3)事件〕

この事案は、「商標」の定義規定である商標法2条1項1号の「業として商品を・・・証明（する者）が、その商品について使用をするもの」の適用が関係するため、やや特殊な要素を含みます。つまり、当該表示は、出所識別目的ではなく、商品の品質証明目的で表示するものですから、(1)、(2)の事案とは異なります（この論点は、テーマが離れますので、割愛致します。）。その論点はさておき、判決は、取引者、需要者は、「『日本照明器具工業会・適合・JIL5501』等の表記された標章」について、規格に適合しているという品質証明は、原告によってなされていると理解できる表示であり、このことは疑う余地がありませんので、商標的使用に該当するとして、これと異なる認定、判断をした審決を取り消した裁判所の判断に合理性があると考えられます。

## 第6 まとめ

以上のとおりであり、「商標的な使用に該当するか否か」の争点は、古い時代から現在に至るまで、訴訟において、頻繁に、当事者から主張され、裁判実務の中で、認められてきたという経緯があります。

「商標的な使用」であるか否かの判断については、より合理的で納得でき、また他の規定と整合的な理論を進展させるためにも、次のような留意が必要と思われます。

第1に、「被告標章の表示態様が商標的な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いうべきです。しかし、過去においては、商標権者側の取得事情、無効理由の有無、商標の識別力の強さ等の要素を含めて、総合的な考慮がされる場合があります（しかも、そのような要素を含めていることを理由中で明示していない裁判例もありました。）。最近では、そのような事例は少なくなっていると思われます。

第2に、「商標的な使用か否か」の判断は、裁判実務ないし判例法によって形成されたものです。同じような考慮要素を含めて判断することを求める条文として、商標法26条があります。事案により、「商標的使用か否か」の争点と、商標法26条該当性の争点は、一部重なる場合もあり得ますが、いずれか一方が優先するという関係はありません。ただし、弁論主義の制約はあります。実務上は、「商標的な使用か否か」の方が、より多く主張され、活用されていると思われます。

第3に、裁判例を分析する限り、「商標的使用」については、登録商標の不使用取消審判における「使用」の有無を判断する場面では、侵害訴訟よりも、判断基準が緩やかです。そして、登録商標の不使用取消審判における「使用」の判断基準を緩やかにすることには、十分な合理性があると考えています。

以上で、私からのお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。

## 注

- (1) 無体集8巻1号102頁, 判時828号69頁, 判タ341号294頁
- (2) 判タ353号245頁
- (3) 無体集19巻2号277頁, 判時1247号125頁
- (4) 知財集30巻3号456頁, 判時1651号130頁, 判タ984号252頁
- (5) 判時1738号107頁, 判タ1053号261頁
- (6) 裁判所HP
- (7) 判時2120号112頁
- (8) 判時2120号103頁
- (9) 裁判所HP
- (10) 裁判所HP
- (11) 判時2066号116頁, 判タ1328号216頁
- (12) 判時2117号104頁
- (13) 中山信弘編『知的財産権研究I』184頁(増井和夫)〔東京布井出版, 1990〕
- (14) 田村善之『商標法概説〔第2版〕』153頁〔弘文堂, 2000〕  
(原稿受領2012.9.6)

