

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 事件を中心に—

外川 英明^(*)

商標法 50 条に規定される不使用取消審判請求の対象となった登録商標に関し、商標権者が行う登録商標の「使用」の立証が、「商標的使用」である必要があるのか(以下、「商標的使用必要説」)ないのか((以下、「商標的使用不要説」)の議論は、商標法平成 26 年改正における商標法 26 条 1 項 6 号の新設によっては、決着していないと考えるべきである。

従来、裁判例は商標的使用必要説の立場に立つものが多く、商標的使用不要説を取り上げて議論する判決もあまりなかった。ところが、最近になって、知的財産高等裁判所第 4 部が連続して商標的使用不要説に基づく判決を下してきた。知財高判平成 27 年 11 月 26 日アイライト第 1 事件、知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件、さらに知財高判平成 28 年 11 月 2 日アイライト第 2 事件の判決である。

本稿は、この中の LE MANS 事件を中心に、裁判所のいう商標的使用不要説を検討し、商標的使用必要説と商標的使用不要説のどちらを是とすべきか、どちらの立場が、我が国商標制度の下での解釈論としてふさわしいのか検討することとする。

目次

- I. はじめに
- II. 知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件
 - 1. 本事件の概要
 - 2. 本件審決(取消 2014 - 300901 号)の要旨
 - 3. 知財高(4部)判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件
- III. 識別標識としての使用
 - 1. 学説・裁判例
 - 2. 識別標識としての使用
- IV. おわりに

I. はじめに

商標法平成 26 年改正では、「色彩のみ」、「音」、「動き」、「ホログラム」、「位置」の 5 種類の新タイプ商標の保護が認められ、注目を浴びた。この改正は、同時に商標法 26 条 1 項 6 号を新設し、識別標識としての商標の使用、いわゆる「商標的使用」を明文化したことで話題となった。

商標法 26 条 1 項 6 号は、判例等で確立してきた商標的使用論をすべてこの号で明文化したのか、それとも権利侵害の場合だけに適用され、それ以外は依然として商標的使用論の活用余地があるのか、あるいは同号は、権利侵害の場合でも、その全てを射程にしているのか、権利侵害の一部にすぎないのか等、様々な議論のあるところである。

ただし、同号は、商標権侵害の抗弁事由を規定した商標法 26 条に含まれるのであるから⁽¹⁾、少なくとも、商標法 50 条に規定される不使用取消審判における商標の使用をその射程に含まないことは明白である。

したがって、産業構造審議会の審議経緯も踏まえると⁽²⁾、不使用取消審判請求の対象となった登録商標に関し、商標権者が行う登録商標の「使用」の立証が、「商標的使用」である必要があるのか(以下、「商標的使用必要説」)ないのか((以下、「商標的使用不要説」)の議論は、商標法 26 条 1 項 6 号の新設によっては、決着していないと考えるべきである。

商標的使用必要説と商標的使用不要説のどちらを是とすべきかの議論は、従来から行われてきたが、裁判

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 非常勤講師, 外川特許事務所, 弁理士

(1) 商標法平成 26 年改正が、商標的使用論を商標法 26 条の抗弁事由に組み込んだことと、従来、商標的使用論を侵害成立要件と解していた立場との間で、どのように整合を取るのか、議論の余地は残っているとわなければならない。

(2) 商標法平成 26 年改正のための審議会に参加されていた田村教授は、「審議会の最中に、ある委員の方から、不使用取消審判には適用されるべきではないのではないかとの御発言があったこともあります。ただ、それについて特にきちんとした議論がされることなく、今回は商標権侵害における抗弁としてだけ規定されているということで、これによって何か改正法が態度を示したということではないと、審議の経緯から考えられますということで、不使用取消審判と商標的使用の関係は解釈に委ねられているのだということになります。」と述べられている。パネルディスカッション「不使用取消審判における争点と商標的使用について」の田村善之氏発言部分 日本商標協会誌第 84 号(日本商標協会, 2016)

例は前者の立場に立つものが多かったといえる。ところが、最近になって、知的財産高等裁判所第4部が連続して商標的使用不要説に基づく判決を下している。

本稿では、知財高裁第4部が下した商標的使用不要説に基づく判決のひとつである平成28年9月14日LE MANS事件判決⁽³⁾を中心に、不使用取消審判請求における「使用」は「商標的使用」である必要があるのかについて検討することとする。なお、この議論は、登録商標と使用商標の「社会通念上同一」の解釈、登録商標の駆け込み使用、形式的使用等の論点と関連するが、紙数の都合上、これらは別の機会に譲ることとさせていただきます。

II. 知財高判平成28年9月14日LE MANS事件

1. 本事件の概要

(1) 不使用取消審判の被請求人、審決取消訴訟の被告、ケントジャパン株式会社は、以下の登録商標の商標権者である。

①登録商標第971820号「LE MANS」

②指定商品

第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」及び第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、襟巻き、靴下、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ネックチーフ、バンドナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」

(2) この登録商標に関し、平成26年11月7日付で、不使用取消審判の請求人、審決取消訴訟の原告、オートモビルクラブ ドル'ウエスト(アー・サー・オ)は、不使用取消審判の請求を行った。この審判請求は、本件登録商標の指定商品中、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類」についての商標登録の一部取消しを求めるもので、同年11月27日付けで登録され、取消2014-300901号事件として係属した。⁽⁴⁾

この後、本事件について、平成27年12月3日付けで請求不成立審決が下ったため、平成28年4月8日付けで審決取消訴訟が、オートモビルクラブド

ル'ウエストから提起された。

2. 本件審決(取消2014-300901号)の要旨

「本件商標の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成26年11月18日から11月26日までの間に、日本国内において、商品『ワイシャツ類』に本件商標を付していたものである。そして、上記行為は、商標法第2条第3項第1号にある『商品又は商品の包装に標章を付する行為』に該当するものである。」とし、通常使用権者の本件商標の使用を認め、商標法50条の規定により取消することはできないと論結した。

また、50条3項本文に規定する、いわゆる「駆け込み使用」についてもこれを否定し、不成立審決を下した。

3. 知財高(4部)判平成28年9月14日LE MANS事件

(1) 取消事由1(商標法50条所定の使用の事実を認定した誤り)について

① 平成26年9月30日付で被告ケントジャパン社—ヴァンジャケット社(以下「ヴァン社」)間で通常使用権許諾契約が締結された。該通常使用権許諾契約は、平成26年10月1日から平成27年9月30日の1年契約で、指定商品中の第25類「ワイシャツ類」につき、日本国内を販売地域として許諾されたものである。

② ヴァン社は、この通常使用権に基づきレクサス社に対しワイシャツの製造委託をした。該製造委託契約発注書に基づき、下請けレクサス社は、平成26年10月10日付でヴァン社にワイシャツ30枚を納品した。該ワイシャツに関して、レクサス社は、「ブランドネームLE MANS」「下げ札LE MANS」の条件で製造した。

その後、平成26年11月18日付でヴァン社からワイシャツ30枚が本件店舗に移動し、11月末までに3枚販売された。「ブランドネームLE MANS」「下げ札LE MANS」と認定されている。

「以上の事実によれば、本件商標の通常使用権者であるヴァン社は、平成26年11月18日から要証期間末日の同月26日までの間、販売品のワイシャツに、その襟下に『LE MANS』と記載された織りネームを付するとともに『LE MANS』と記載された下げ札を付したものの、すなわち、販売品のワイシャ

(3) 知財高判平成28年9月14日 裁判所HP [LE MANS事件]

(4) 取消2014-300901号事件が対象とした指定商品以外の商品区分第25類の商品については、同日付で取消2014-300902号事件として係属したが、平成27年12月3日付けで不成立審決が下り、確定している。

ツに本件商標を付したものと認められる。よって、本件審決が同旨の認定をしたことに、誤りはない。」とした。

- ③ 本件判決は、取消事由1に関し、請求不成立審決の理由付けを維持したが、原告の「商標法50条所定の『使用』は、当該商標が出所識別標識として使用されることを要する(後略)」との主張に関し、以下のように述べた。

「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「全く使用されていない登録商標」を整理すると、不使用取消審判の制度趣旨を根拠として商標的使用不要説を展開した。

「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(商標法2条3項各号)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。」

ただし、裁判所は、結局のところ、以下のように述べ、本件登録商標の出所識別標識としての使用を認定し、商標権者の「使用」の立証を認めた。

「しかも、(略)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。」

本件は、商標的使用必要説であろうと不要説であろうと、結論は同じであったとすることができる。

- (2) 取消事由2(商標法50条3項本文に該当しないと判断の誤り)について

商標法50条3項の「その審判の請求がされることを知った後である」か否かが争点となった。裁判所は、ここで「その審判の請求がされることを知った」とは「客観的に見て審判請求をされる蓋然性が高く、かつ、上記商標の利用者がこれを認識していると認める場合をいう」とし、本件のような一般的、抽象的な可能性

の認識のみでは足りない」と述べた。また、「その審判の請求がされることを知った」か否かの主体は、審決がいう被告ケントジャパン社ではなく、通常使用権者であるヴァン社であるとし、審決の認定に誤りがある旨指摘したが、最終的には、商標法50条3項本文に該当しないという本件審決の結論自体には誤りがないと論結した。

Ⅲ. 識別標識としての使用

1. 学説・裁判例

不使用取消審判における登録商標の使用は、識別標識としての使用、いわゆる商標的使用である必要があるのか、ないのかについては、従来から議論のあるところである。

(1) 商標的使用必要説

学説の多くは、商標的使用必要説を当然の前提としてきている。

例えば、「2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていなければ、商標として使用されているとは認められない。(略)識別標識として機能していない以上、混同も生じないので、商標を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいからである。」⁽⁵⁾あるいは、「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。所詮『商標の使用』と認められる幅も時代によって変わるものであり、当該商標の取引社会において商標の使用と認められうるものかどうかにより具体的に決すべきである。」⁽⁶⁾等、商標的使用不要説の存在を大きな論点としては記述していない。

東京高判平成8年12月19日[A to Z]事件⁽⁷⁾は、絵葉書の裏面にある表示「A to Z」が、絵葉書の表面にある著作権表示の著作者と同一である場合に、当該「A to Z」の表示が商標的使用か否かが争われた事件である。原告が「ある標章の使用が商標の使用に該当するか否かは、端的に、その標章に自他商品の識別力があるか否かによって決すべきである。」と主張し、この主張を当然の前提として、被告も主張し、裁判所も次のように判決している。

「商品が著作物の複製物であり、かつ、著作物の名称がそのまま商標とされている場合に、商品に付され

(5) 田村善之「商標法概説第2版」28頁、同書33頁～34頁注(6)も参照。(弘文堂、2000)

(6) 後藤=有坂「注解商標法[新版]下巻」小野昌延編1134頁(青林書院、2006)

(7) 東京高判平成8年12月19日知裁集28巻4号856頁[A to Z事件]

た1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。」「絵はがきの裏面に表示されている『A to Z』という標章が、同面に印刷されている写真の著作権者の名称と一致するとしても、その標章が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することには、何らの妨げもないと考えるのが相当である。」と述べ、登録商標「A to Z」の「使用」と認め、特許庁の成立審決を取消した。

東京高判平成21年10月8日[DEEPSEA事件]⁽⁸⁾、知財高判平成25年9月25日[グラム事件]⁽⁹⁾等においても同様の判断が示されている。

これらを総合すると、学説においても裁判例においても、商標的使用必要説が少なくとも多数であるといえることができる。

(2) 商標的使用不要説

商標的使用不要説の主張は、少なくとも約30年前に遡る。網野誠氏は、商標的使用必要説が通説であると前置きしたうえで、商標権侵害の場合には識別標識としての使用である必要があるとする通説は至当であるが、不使用取消審判の場合に同じ考え方を取らなければならない必然的な理由は存在しないとの趣旨で次のように述べている。

「不使用取消や更新登録の場合にも(筆者注：商標権侵害と)同じ考え方によらなければならないとする必然的な理由は存在しない。もともと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場所である。従って、使用の当初においては出所標識としての使用とはいえないような態様の使用であっても、後に到って取引社会において出所標識として認識されることもあり得るわけである。そうだとすれば、登録商標がその指定商品について使用されている以上、現時点においてそれが識別標識としての使用であると認められないからといって、直ちに不使用取消を認め、更新登録を拒絶するのは、登録商標を保護し使用者の信用の維持を図ろうとする商標法の目的にも沿わないこととなる。よって、『商標』の定義に拘らず、商標権の侵害については出所標識としての使用であること

を要するとする考え方を、そのまま不使用商標の取消や更新登録の拒絶に際してまで適用することについては、検討を要するものと考えられる。むしろこれらの場合には、商標法の定義どおり、商品について(筆者注：「商品について」の文言に強調の傍点「、」が打たれている。)使用されている限り、識別標識としての使用か否か、意匠的な使用であるか否か等を問うことなく、登録商標の使用であると認めるのが商標法の目的に沿うのではなからうか。」⁽¹⁰⁾

また、最近でも、商標的使用不要説の立場で論述されている文献が発表されている⁽¹¹⁾。

一方、商標的使用不要説の裁判例として頻りに引用される東京高判平成3年2月28日POLA事件⁽¹²⁾は、次のように述べている。

「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、商品の他比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。それゆえ、本件使用標章を被告らが主張するような態様で使用することが、識別標識としての使用に該当するか否かはさて置き、『指定商品についての使用』に該当することは前述のとおりであるから、原告の右主張も採用できない。」としている。

上記学説と裁判例は、ともに商標法2条3項が本来の商標の「使用」であるが、商標権侵害では、「識別標識としての使用」のみが侵害であるとして、商標法2条3項の「使用」を限定しているとの立場を前提とし、不使用取消審判における「使用」は商標権侵害の場面のような限定をする理由がないのであるから本来の2条3項の「使用」が立証できれば取消す必要がないと主張しているようである。

従来、商標的使用不要説は、学説としては少数説であった。上記網野説は「現時点においてそれが識別標識としての使用であるとみとめられないからといって、直ちに不使用取消を認め」と主張するが、商標法50条は、「継続して3年以上」の不使用を要件とするのであ

(8) 東京高判平成21年10月8日判時2066号116頁[DEEPSEA事件]

(9) 知財高判平成25年9月25日裁判所HP[グラム事件]

(10) 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」450～451頁[特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念] (発明協会、1986)。なお、引用文中の「更新登録」については、その後、商標法平成8年改正で「商標の使用証明」(平成8年改正前19条2項2号)が廃止されている。注28参照。

(11) 工藤莞司「商標法の解説と裁判例」322頁(マスターリンク、2011)、中村仁「商標法50条における商標の使用」138頁 パテント別冊No.1 Vol.62 No.4 (日本弁理士会、2009)、高部真規子「実務詳説 商標関係訴訟」269頁～270頁(金融財政事情研究会、2015)

(12) 東京高判平成3年2月28日知裁集23巻1号163頁[POLA事件]

るから、3年以上、しかも継続して識別標識としての使用が行われていない登録商標を、さらに今後、識別標識として使用されるかもしれないとの可能性を考慮すべきであろうか。

また、上記 POLA 事件は、米国ラナム法下から我が国に輸入されつつあるポスト・セール・コンフュージョン (post sale confusion) 論で識別標識としての使用を十分説明できる事案であり、あえて商標の使用不要説を持ち出す必要のない事案であったといえる。

2. 識別標識としての使用

(1) 知的財産高等裁判所の立場

最近、商標的使用不要説を明確に示した知財高判平成 27 年 11 月 26 日アイライト第 1 事件⁽¹³⁾、上記知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件、さらに上記同名訴訟とは原告 (審判請求人) 等を異にする知財高判平成 28 年 11 月 2 日アイライト第 2 事件⁽¹⁴⁾の判決が連続して下された。これらは、いずれも知的財産高等裁判所第 4 部判決である。

この判決の流れから知財高裁が商標的使用不要説に立つと判断するのは時期尚早である。

上記アイライト第 1 事件とほぼ同時期に下された知財高 (1 部) 判平成 27 年 9 月 30 日ヨーロッパ事件⁽¹⁵⁾では、指定商品に含まれるインスタントコーヒーの包装袋に「ヨーロッパ コーヒー」と二段書きしてなる表示が不使用取消審判の対象となっている登録商標「ヨーロッパ」の使用となるかが争われた。

知財高裁第 1 部は、「争点は、① 被告の本件包装袋における『ヨーロッパ』標章の使用が自他商品識別機能を有する商標としての使用と認められるか、② 被告が、本件包装袋において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したかである。」とし、争点①については、以下のように述べ、「自他商品識別機能を有する商標としての使用」と認めた。

「本件包装袋における『ヨーロッパ コーヒー』の二段書き標章のように、他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さらに®記号が付されて表示されているときには、それ程強いものではないけれども、一応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認められる。」

インスタントコーヒーの包装袋上に「ヨーロッパ

コーヒー」の表示が付され、被告が運営しているインターネット上の販売サイトにて販売していたのであるから、明確に商標法 2 条 3 項が規定する「使用」行為はあったものである。商標的使用不要説に立てば、争点にすらならない事案であった。本判決は、明らかに商標的使用必要説にたつと考えられる。

商標的使用必要説と不要説に関し、知的財産高等裁判所においては、未だ統一的立場は示されていないといえる。

(2) 商標的使用必要説と商標的使用不要説

① 商標の使用が関係する主な条

商標法 2 条 3 項 1 号ないし 10 号は、標章についての「使用」を詳細かつ具体的に規定する。そして商標の使用が関係する主な条は、(イ)商標権の効力について規定する 25 条、(ロ)上記の商標権の効力が及ばない範囲に関する 26 条、(ハ)3 条 1 項柱書の商標を使用する意思、(ニ)先使用による商標の使用をする権利を規定する 32 条、(ホ)侵害とみなす行為の 37 条、(ヘ)侵害罪の 78 条、そして(ト)本論文のテーマである不使用取消審判の 50 条である。

平成 26 年改正において、(イ)と(ロ)の関係については、従来から存在する商標的使用論の全てか一部かは別論として、法律上の手当てが行われ明確化された。残りの(ハ)ないし(ト)の思考方法としては、同じ法律の中で商標の「使用」をできるだけ統一して解釈すべきであるとの視点が必要である。もし、これらの中で、制度上、統一的解釈が無理ならば、当該制度趣旨に基づいて変更も可能であると考えべきである。

② 我が国登録主義と商標法 3 条 1 項柱書

商標的使用不要説に立つ LE MANS 事件判決は、上記のとおり、「商標法 50 条の主な趣旨」は、登録主義の権利者以外へ与える弊害 (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) のみに焦点を合わせて、「何らかの態様で使用 (商標法 2 条 3 項各号) されていれば足り」との結論に到達している。

しかし、我が国の登録主義は、LE MANS 事件判決がいう「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」とする形式の登録主義ではなく、商標法 3 条 1 項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」との文言によって修正を施されているものである。この文言は、商標法平成 3 年改正時に「役務」が追

(13) 知財高判平成 27 年 11 月 26 日平成 26 年 (行ケ) 第 10234 号判時 2296 号 116 頁 [アイライト第 1 事件]

(14) 知財高判平成 28 年 11 月 2 日平成 28 年 (行ケ) 第 10115 号 裁判所 HP [アイライト第 2 事件]

(15) 知財高 (1 部) 判平成 27 年 9 月 30 日 裁判所 HP [ヨーロッパ事件]

加されたことを除いて、昭和34年法成立の当初から規定されているものである。3条1項柱書は、出願された商標が「自己の業務に係る商品又は役務について」現に使用されているか、あるいは現在使用されていなくても将来使用する意思があることを要求し、登録要件としているのである⁽¹⁶⁾。後者を認めるのは、商標を使用する業務の開始には準備の期間が必要であるし、出願時に使用していることを要求すると、使用を開始している商標が、出願後に別の登録要件を充足せずに拒絶されるリスクを回避する手段を企業等出願人に提供するためである。したがって、未使用でも将来の信用の蓄積を法的に保護するために同項柱書は「使用の意思」があれば充足されることとしている。この「使用の意思」は、近い将来の蓄積されるであろう業務上の信用をあらかじめ保護するための登録要件である⁽¹⁷⁾。

東京地判平成24年2月28日グレイブガーデン事件⁽¹⁸⁾は、「ここでいう『自己の業務に使用する意思がある』といえるためには、単に出願人が主観的に使用の意図を有しているというのみでは足りず、自己の業務での使用を開始する具体的な予定が存在するなど、客観的にみて、近い将来における使用の蓋然性が認められることを要するものと解するのが相当である。」と指摘し、客観性が必要である旨強調している。

商標法50条は、登録商標として成立したにもかかわらず、一定期間以上信用の蓄積がなければ、取消されると規定する。この一定期間が「継続して3年以上」である。

商標法3条1項柱書も不使用取消審判も商標の使用によって、その商標に化体した業務上の信用を保護す

るための商標法上の一貫したメカニズムであるといわなければならない。

したがって、登録商標は、同項柱書で「使用の意思」を確認(上記(ハ))されて登録されたものである。ここでいう「使用」は、識別標識としての使用である。ただし、識別標識としての使用でなければ、商標に業務上の信用は化体されず、法的保護の対象が存在しない。

商標審査基準[改訂第12版]⁽¹⁹⁾は、第3条第1項柱書を適用する場合の判断について「指定商品又は指定役務について、(ア)又は(イ)に該当するときは、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、本項柱書(筆者注：3条第1項柱書)により登録を受けることができる商標に該当しないと判断する旨の拒絶理由の通知を行い、下記3.に従い商標の使用又は使用意思を確認する。ただし、出願人等における商標の使用又は使用の意思があることが確認できる場合を除く。」と定めている。商標登録出願人は、査定・審決時に「使用の意思」があることを確認されているのである⁽²⁰⁾。

「継続して3年以上」使用していない登録商標については、査定・審決時の「使用の意思」の確認が誤りであったか、査定・審決時以降に事情の変更等があり使用が不可能になったかとはともかく、商標登録を取消されてもやむを得ないといえるのである。

③ 不使用取消審判制度の趣旨

東高(6民)判平成5年11月30日VUITTON事件⁽²¹⁾は、商標法50条の趣旨を次のように述べた。なお、特許庁の説明する商標法50条の立法趣旨も同旨である⁽²²⁾。

- (16) 昭和32年12月24日の工業所有権制度改正審議会は、大正10年法の「商標ヲ専用セントスル者」を「商標を使用している者又は使用する現実かつ真誠の意思がある者」とすべきとの答申をし、現行昭和34年法が商標法3条1項柱書の「自己の業務に係る商品について使用をする商標」と表現した。その後、商標法施行規則昭和50年改正で願書への「出願人の業務記載」が「使用の意思」とともに同項柱書の登録要件とされたが、商標法施行規則平成8年改正で「出願人の業務記載」は廃止された。商標法3条1項柱書は、その内容につき様々に変遷してきたが、一貫して「使用の意思」を要求していることと解されている。
- (17) 中村英夫氏は、特許庁の説明のニュアンスの変化に注目すべきとする。つまり、特許庁の新工業所有権法逐条解説(1959年)が、この3条1項柱書について「現在使用しているもの及び将来は使用する意思があるが現在は使用していないもの両方を含む」と記述していたが、同書改訂版以降「現在使用しているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む」(工業所有権法逐条解説改訂版641頁、同旨工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]1274頁)と改訂された点を「記述の変化に注目すべきであることを強調しておきたい。」としている。(中村(英)「注解商標法[新版]上巻」小野昌延編174頁(青林書院2006))
- (18) 東京地判平成24年2月28日裁判所HP[グレイブガーデン事件]。本事件は、3条1項柱書違反を理由に当該商標権は無効理由を含むとして、無効審判の除斥期間が経過しているにもかかわらず、権利の濫用により権利行使できないと判決したことも注目されているものである。
- (19) 特許庁編「商標審査基準[改訂第12版]平成28年4月1日適用」5頁～6頁(発明推進協会、2016)
- (20) 平成19年4月に商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用が、審査基準及び審査便覧の改訂により強化された。審査において、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書が適用され、拒絶理由通知によって「使用の意思」が確認されることとなった。
- (21) 東高(6民)判平成5年11月30日 知裁集25巻3号601頁[VUITTON事件]
- (22) 特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説第19版」1457頁(発明推進協会、2013)
- 「本条の立法趣旨は、次のように理解される。すなわち、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。」

「改正前商標法 50 条による登録商標の不利用取消の審判の制度の趣旨は、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であって、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるし、他方、不利用の登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつその存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから、審判請求をする利益を有する者の請求によりこのような商標登録を取り消させることにある、というべきである。」

LE MANS 事件判決の前提とした商標法 50 条の立法趣旨は、VUITTON 事件が明示した趣旨論の後半部分だけを取り上げている。

しかし、商標法 50 条の趣旨は、VUITTON 事件判決の前半部分と後半部分の両者が相まって説明できるものと言わなければならない。登録商標が一定期間使用されないとなぜ取り消されるのか、それは業務上の信用が存在しないから、すなわち保護法益がないからである。保護法益のない登録商標を、放置しないでなぜ取消審判の対象とするのか、それは保護法益の存在しない登録商標を放置すると商標権者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるからである。

LE MANS 事件判決は、上記趣旨の前半部分を割愛し、識別標識としての使用だけではなく、識別標識であるか否かには無関係な「使用」を、すべて整理するという意味で「全く使用されていない登録商標」との文言を使用しているものと思われる。しかし、趣旨の前半部分を考慮すれば、ここで整理しようとしている商標は、業務上の信用が継続して 3 年以上化体していない商標であると考えべきである。商標的使用をしていないことと商標の使用以外の使用のみをしていることは等価である。ただし、両者とも保護法益が存在しない。

この理を東京高判昭和 56 年 11 月 25 日 GOLDWELL 事件⁽²³⁾は、次のように述べている。

「商標制度は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とし、設定された商標権を通じて、商品流通の過程、競争関係に一定の秩序をもたらそうとするものである。そして、商標権が設定された後であつても、この目的ないし要請に積

極的に応えるに足りない事実、例えば、当該商標の一定期間の継続した不利用の事実が、現にあれば、正にこの事実によつて、その商標権は、商標制度存在の趣旨にそわず、かえつて、他人による同一又は類似の商標の使用を阻み、ひいて、他人の流通秩序への寄与を妨げることになり、消極的な意味しか有しないものとして否定すべきものとするのが、現行不利用による商標登録取消制度の趣旨と解される。」

本来、VUITTON 事件判決の前半部分、すなわち保護法益が存在していないことだけに焦点をあわせれば、50 条を取消審判制度として構築せずに、登録商標としての効力を一定期間の不利用によって当然に失う、すなわち当然失効でもよかつたはずである。しかし、当然失効したか否かの確認が困難である等の問題もあつて、VUITTON 事件判決の後半部分がいうように、不利用の登録商標の存在により不利益を受ける者の請求をまつて、当該登録商標を取消す法制度にしたのである。現行商標法における不利用取消審判は、保護法益不存在の登録商標の整理の必要性和第三者の商標選択の余地を狭める等の弊害の均衡を図つたものといふことができる。

商標的使用不要説の中には、商標権者の登録商標を取消される不利益と第三者が当該商標を選択できないという不利益(裏返せば両者の利益)を「比較衡量すると、権利者の不利益の方が圧倒的に大きいと考える。」とし、「適法に商標登録を取得し、何らかの態様で登録商標を指定商品に使用しているにもかかわらず、その使用が出所表示機能を発揮するような態様でないという判断の難しい理由のみで登録を取消され上述の不利益を被るとすると、権利者の不利益の方が大きいと考えられるためである。」⁽²⁴⁾と述べるものがある。

識別機能を発揮していない登録商標は、商標の本質的機能を発揮していないものである。識別標識として機能していない登録商標を、商標法 50 条の商標的使用不要説が言う「使用」を行ったとして整理しないとすれば、いったいつになったら整理できるのであろうか。存続期間いっぱいの 10 年にわたつて、識別機能を発揮しない使用を続けた場合、商標法 50 条が「継続して 3 年以上」と期間を規定した趣旨を反故にしてしまうこととなるのではないか。しかも「継続して 3 年以上」も商標として機能していない登録商標が取消されることがそれほど重大なことであらうか。一方では、商標権者が商標の使用以外の使用を行うことは、登録

(23) 東京高判昭和 56 年 11 月 25 日無体集 13 卷 2 号 903 頁[GOLDWELL 事件]。最判昭和 58 年 4 月 14 日 LEX/DB[GOLDWELL 上告審]

(24) 中村仁 前掲 144 頁

商標の普通名称化、希釈化を招き、商標権の効力を喪失するおそれすらある行為である。

「出所表示機能を発揮するような態様でないという判断の難しい理由」があるから、機能を発揮しているか否かにかかわらず、商標法2条3項が規定する使用態様すべてを商標法50条の「使用」とみとるのは、あまりにも粗掴みな議論である。識別機能を発揮する使用か否かの判断が難しいことは、商標権侵害事件においても同じである。

上記ヨーロッパ事件判決は、「識別機能を有する商標の使用」の解釈に幅を持たせて、十分に具体的妥当性を確保している。商標法25条、26条、3条1項柱書、そして不使用取消審判と一貫して識別力の発揮が商標の「使用」とし、不使用取消審判においては登録商標が取消されるという点に着目して、幅をもたせた柔軟な解釈を行えば足りると考える。立法者も柔軟な解釈の前提として、法改正によって、被請求人に登録商標の使用に関する拳証責任を課したり(商標法昭和50年改正)、連合商標制度の廃止に伴って、登録商標と使用商標の「社会通念上同一」を明定し、さらに駆け込み使用防止のための規定を追加したりして(商標法平成8年改正)、商標法50条の特性を考慮しているといえる。

IV. おわりに

知的財産高等裁判所第4部は、LE MANS 事件判決、アイライト第1事件判決、アイライト第2事件判決と、連続して、不使用取消審判における「使用」に関し、商標的使用不要説からの論陣を張った。

しかし、LE MANS 事件判決では、上記の通り、ヴァン社販売品のワイシャツの襟下に本件商標「LE MANS」が記された織りネームを付するとともに、「LE MANS」が記載された下げ札を付していたと認定し、「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。」と論結している。また、アイライト第1事件判決においても、当該登録商標は、本件行為当時、出所表示機能を果たしていなかったとの原告の主張に対し、「以上によれば、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ではできず、原告の前記主張は採用できない。」と論結している。

アイライト第2事件判決においても、「本件カタログには、被告が販売する照明用器具の広告・宣伝が具体的に記載されており、内容が漠然としたものであるということではできない。」と述べており、3つの事件とも、商標的使用不要説を持ち出すまでもなく、登録商標の「使用」が認められる事案であった。原告の商標的使用必要説の主張に対する回答とはいえ、知的財産高等裁判所第4部が、商標的使用不要説を強調するのはなぜであろうか。

商標制度は、上記 GOLDWELL 事件判決が指摘するように商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることによって商品流通の過程、競争関係に一定の秩序をもたらす制度である。商標を使用する企業等の企業努力の結晶である業務上の信用を保護するとともに、商標を目にする需要者に出所、品質等の目印を提供することによって、安心できる取引秩序を保証するものである。

商標の出願時に当該商標が業務上の信用を化体しているか、近い将来に信用の蓄積があるかを確認すべく、登録要件として3条1項柱書で「使用の意思」を要求している。登録後も、「継続して3年以上」の不使用を要件として、業務上の信用の化体状況をチェックし、商標法50条で第三者の商標選択の余地を確保する。商標登録制度は、保護法益としての「業務上の信用」を守るべく、一貫した制度設計を試みているのである。

上記のとおり、昭和34年商標法においては、当初からの商標法3条1項柱書に根本的な変更はない。むしろ、「出願人の業務記載」を要件とする等、近い将来の蓄積されるであろう業務上の信用をあらかじめ保護する要件として「使用の意思」の確認手続きを実務上強化してきた。「出願人の業務記載」要件は平成8年に廃止されたが、平成19年の審査基準改訂で新たな確認手続きを構築し、現在に至っている。

平成19年以前では、企業のストック商標確保のニーズに対応して、同一区分内で使用予定の無い指定商品、指定役務もできるだけ多く指定確保することが出願人や代理人の常識とされていた。不使用商標の増加は、このいわゆる「全類指定」⁽²⁵⁾も一つの原因であったと思われる。そこで、審査基準が改訂され、平成19年4月から1区分内での商品・役務の指定が広い範囲に及び、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに合理的な疑義がある

(25) 特許庁審査業務部商標課が発表した「商品・役務を指定する際の御注意」(平成25年3月)では、「指定された商品・役務の表示が不明確な例」として「第39類 貨物車による輸送、その他本類に属する役務」、「第2類 全ての商品」を例示し、このような表示での「全類指定」は認めないとする。

場合に、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認をしているのである。出願審査の段階では、出願商標の使用可能性、信用蓄積の可能性のチェックが強化されてきたといえる。

一方で、平成 26 年改正においても、過去たびたび議論されてきた「商標」の定義に自他商品役務識別力を明記する改正が見送られた。しかし、「1 条、2 条 1 項、3 条等の趣旨を総合すれば、現行法においても商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる。」⁽²⁶⁾のである。商標法 50 条における商標の「使用」を考える時も、商標の本質が識別標識であることを忘れてはならない。50 条が規定する「継続して 3 年以上」どころか、業務上の信用が化体しない、識別標識として使われていない商標を長期間にわたって取消すことができないとする解釈は、商標制度の本質と整合を取ることができないと言わざるを得ない⁽²⁷⁾。

商標権の存続期間の更新時の商標の使用証明制度は、国際的ハーモナイゼーションの観点から商標法平成 8 年改正で廃止された⁽²⁸⁾。不使用取消審判における商標の「使用」に関し商標的使用不要説を採用した場合、商標権の存続期間中、ずっと識別標識ではない態様で使用されている商標を、使用証明制度を廃止した更新後も含めれば、何十年もの間、我が国商標制度の下で保護すべきとする理由は何であろうか。

以上

(26) 前掲 逐条解説第 19 版 1268 頁

(27) 最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁[小僧寿し事件]は、商標権侵害事件に係る案件であり、その射程には議論があるが、以下のように述べている。

「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。」そして、商標権侵害者に対し、商標法 38 条 3 項の実施(使用)料相当額の損害賠償請求が認められるか否かに関し、「当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかとなるときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」

(28) 商標法平成 8 年改正前は、存続期間の更新時に、当該商標の使用証明ができないと更新ができない法制度となっていたが(平成 8 年改正前商標法 19 条 2 項 2 号)、平成 8 年改正で廃止された。商標法条約(Trademark Law Treaty)が、「標章の使用に関する宣誓書又は証拠の要求」及び「登録の更新の際の実体審査」を禁止しているためである。