第５章　商標法

Ⅰ　登録商標制度の意義

1　制度の概観

商標権＝登録商標と同一または類似する商標を、指定商品または指定役務に類似する商品または役務に使用する排他的な権利（商標法§25・36・37）
自他商品の出所を需要者に識別させることで商標に化体する信用を保護。

権利の取得方法…商品または役務を指定して（§5、6）特許庁に出願し、審査を経て登録を受ける

<審査>
要件を欠く出願は　→　拒絶査定（§15）
過誤登録の場合には　→　無効審判により無効とされる（§46）
無効審決が確定すると、商標登録は初めから無かったものとみなされる（遡及的消滅）（§46の2）
<存続期間>
登録から10年（§19Ⅰ）、ただし更新制度あり（§19Ⅱ）。

2　登録主義

登録主義＝未使用の商標に関しても商標権を取得することができる
＋　先願主義＝最も先に商標を出願をした者に商標権を付与する（§4Ⅰ⑪・8Ⅰ）

登録主義　（ドイツ・日本）　vs. 使用主義　（アメリカ）

●登録主義の合理性は？
・使用主義だと、新たな商標について、権利を得ることができるか否か不確実な状態で宣伝広告を始めなければならない
→　登録主義であれば、使用する前にまず商標権を得、その上で排他権の庇護の下、安心して宣伝広告をなし、具体の信用を築いていくことができる
＝　商標の発展促進機能（先行投資としての商標権）

ただし、ストック商標問題　→　登録主義を補完する制度が必要

3　不正競争防止法による商品等主体混同行為の規律との関係

○商標権の方が有利な点
・未使用、すなわち未周知の商標でも保護を享受することが可能
・差止請求が認められるためには、類似商標が類似商品役務に使用されたことを証明するだけでよく、混同のおそれを主張、立証する必要がない

○不正競争防止法の方が有利な点
・登録を受けていない標章でも保護を享受することが可能
・混同のおそれがある限り、指定商品の類似商品の範囲外の使用行為に対して差止請求が可能（＋著名の場合には§2Ⅰ②で混同のおそれの主張、立証も不要となる）

不正競争防止法の役割　＝具体の信用の保護・混同の防止
周知の限度で保護するので登録不要
混同のおそれの立証が必要
（であれば）　商標登録のインセンティヴも損なわれない　役割分担
商標法の役割　＝商標の発展助成機能
保護範囲の明確化（公示制）
譲渡可能（財産的価値の向上）

II　登録要件

1　概観

登録阻却事由に該当する商標の出願（ただし§4Ⅲ）
→　拒絶査定を受ける（§15；ただし、拒絶理由通知§15の2）
→　誤って登録査定（過誤登録）がなされたとしても・・・
・無効審判請求（§46Ⅰ）　商標権者が相手方
→　無効審決が確定すると、商標登録は遡及的に無効となる（§46の2）
一部の無効理由に、原則５年間の除斥期間あり（§47）
後発的無効理由（§46Ⅰ⑤、46の2Ⅰ）
・登録異議の申立て（§43の2）　特許庁長官が相手方（審査の延長という性格）
商標登録公報発行の日から２ヵ月以内
（使用の意思・・・形式的には要求されているが、実際には審査されない）

2　出所識別力・独占適応性を欠く商標（§3Ⅰ）

普通名称（同１号）
慣用商標（　２号）
産地、品質、材料等（　３号）
ありふれた氏、名称（　４号）
極めて簡単かつありふれた標章（　５号）
需要者が誰の商品・役務であるかということを認識することができない商標（　６号）

・ただし、３号から５号に該当する商標については・・・
→使用された結果、需要者が誰の商品・役務であるかということを認識することができるようになったもの…商標登録が許される（§3Ⅱ；使用による特別顕著性）

●３条に該当する標章の登録がなぜ許されないかについては争い
第１説：（現時点で）出所識別機能を果たしえない標章であるから（出所識別力欠如説）
vs.
第２説：独占させるべきでない標章であるから（独占適応性説）
↓　しかし・・・
第２説の弱点
・使用により出所を識別できるようになると登録を認める２項の説明がつかない
第１説の弱点
・商品の名称（ex. 黒酢、てりやきバーガー）も、使用されていれば出所識別機能を果たしうるが、だからといって１号の普通名称から外して登録を認めるべきではない
（cf. 不正競争防止法１９条１項１号；普通名称は識別できても保護しない）

分類すると・・・
［独占適応性欠如貫徹型］　特別顕著となっても登録を認めない
・普通名称（§3Ⅰ①）
cf. 商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状（§4Ⅰ⑱）

［登録主義修正型］　使用による特別顕著性が獲得された場合、登録可（§3Ⅱ）
・産地、販売地、提供場所、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、態様、価格、生産・使用方法、時期（§3Ⅰ③）
・ありふれた氏・名称（§3Ⅰ④）
・極めて簡単かつありふれた標章（§3Ⅰ⑤）

［出所識別力欠如型］
・慣用商標（§3Ⅰ②）
・出所識別力を欠く商標（§3Ⅰ⑥）

【裁判例】東京高判昭和 53.6.28 判タ 372 号 146 頁[ワイキキ]
（最判昭和 54.4.10 判タ 395 号 51 頁[同上告審]でもこれを肯定）
出願商標「ワイキキ」は、産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとともに、指定商品（香水等）に使用した場合には、産地、販売地につき誤認を生ずるおそれがあり、３条１項３号、４条１項 16 号に該当すると判示

ex.「みるく」…牛乳を指定商品とする場合は、３条１項１号により拒絶
牛乳以外の飲料を指定商品とする場合は、４条１項１６号により拒絶
「北海道」…３条１項３号により拒絶されるが、使用により出所識別力を獲得した場合には同号に該当しない（§3Ⅱ）。もっとも、北海道産の牛乳に指定商品を限定しない限り、４条１項１６号により拒絶
「小岩井」…３条１項４号により拒絶されるが、使用により出所識別力を獲得した場合には登録が可能（§3Ⅱ）

3　出所の混同を起こすおそれのある商標

1)　趣旨

登録主義を貫徹すると・・・
→　具体の信用を形成済みの商標（ex. 未登録周知商標）が、使ってもいない既登録の商標権に抵触するために変更を余儀無くされることになりかねない
↓
登録主義の趣旨が、具体の信用の形成を促すというところにある以上・・・
→　相当程度、信用を化体している商標については、信用化体者以外の者の登録を防ぐ必要

2)　混同抑止策

①　広知表示に類似する商標の登録阻却（§4Ⅰ⑩）
出願商標が、出願および登録時点において（§4Ⅲ参照）、他人の表示として「需要者の間に広く認識されている」商標と類似する商標であって、類似商品等を指定して出願されたものであった場合、この商標登録はされない

●「需要者の間に広く認識されている」商標の意味
４条１項 10 号の趣旨は・・・
登録主義の趣旨は商標の発展促進機能にある
↓
すでに需要者に広く知られているために相当程度具体の信用が化体しているような商標についてまで、その他の者に登録商標権を取得させようとするものではない

【裁判例】東京高判昭和 58.6.16 無体集 15 巻 2 号 501 頁 [DCC]

・広島県下の喫茶店約 1600 店中の約 30%と取引があり、県下 10 社中、２、３位を争う地位にあったﾀﾞｲﾜｺｰﾋｰが用いる「DCC」のマークについて、上島珈琲が商標を出願してその取得を認められてしまったために、過誤登録だとしてダイワが４条１項 10 号違背を理由とする無効審判を請求

・しかし、特許庁の審決、東京高裁ともにダイワの請求を認めず。４条１項 10 号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」というためには、商標登録出願の時において、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要する、と判示

<判決の意味>

ある者（ダイワコーヒー＝周知表示者）の表示（DCC）が、４条１項 10 号の「需要者の間に広く認識されている」という要件を満たすということは、その他の者（ex.上島珈琲＝出願人）は、当該表示に類似する表示について商標権を取得し得なくなるということを意味する！

↓　　ゆえに・・・

他人が商標権の庇護の下で全国的に商標を使用することを妨げることになる以上、他者の商標選定の自由を不当に妨げることのないよう、一定の広さで知られていることを要すると解すべき

↓　　さらに・・・

かりに他者（ex.上島珈琲）が商標権を取得したとしても、本人（ダイワコーヒー）には先使用地域において、32 条の先使用権が認められるので、従前から使用している商標（DCC） を継続して使用することができるということに留意する必要あり

↓　　結論として・・・

特定地域において知られているに止まる表示については、さしたる混乱が起きない場合には、商標選定の自由を優先すべき（結論：４条１項 10 号には該当しない）

［判別基準］

他の者に類似表示でもってこのような全国展開を許した場合には徒に混乱が起きるだけであるという程度にまで広く認識されているか否か　＝　「広知性」(便宜上の呼称)

→　一商圏といったまとまりを超えるものが必要とされよう

∴　大都市を有するような都道府県であれば一県で足りる

② 出所の混同を生ずるおそれがある商標の登録阻却　（§4Ⅰ⑮）

４条１項 10 号は、広知表示の主体が使用している商品・役務に類似する商品・役務に関して登録を阻却する規定に過ぎない

↓しかし

・広義の混同を考えると、混同のおそれは広く類似商品・役務の範囲を超えて生じうる
【裁判例】最判平成 12.7.11 民集 54 巻 6 号 1848 頁［レールデュタン］

・商品・役務の類似性を要求する４条１項 10 号の規律を無にしないためには、15 号の混同の原因となる他人の表示の認知度は、広知性と同等以上のものである必要がある
【裁判例】最判昭和 57.11.12 民集 36 巻 11 号 2233 頁 [月の友の会]

③　先願先登録商標の類似範囲での登録阻却（§4Ⅰ⑪、⑮）
・後願の登録阻却の範囲　（§4Ⅰ⑪）
→　先願の既登録商標に類似する商標を、その指定商品・役務に類似する商品・役務に使用するものとして他者が出願しても、その登録は許されない

a)　類似性の判断基準
未使用商標をも保護する登録主義を採用する商標法の下では・・・
→　未使用商標の類似範囲を広くとると、他者の商標登録／選定の自由を過度に阻害

ex.）先願の既登録商標「シングル（single)」が未使用であるところ、世界的に著名なシンガーミシンが「シンガー（singer)」商標を後から出願した場合・・・
→　登録されているからといって、未使用商標の類似の範囲（後願の登録を阻却できる範囲）を広く取ることで、具体の信用が形成された商標（「シンガー（singer)」）の登録を抑圧してよいのか？

一方で、登録主義を採る以上・・・
・使用していないからといって、類似の範囲を狭くするわけにはいかない
・先願既登録商標が未使用でも、これから使用されるかもしれないから、混同のおそれを防ぐ最低限の範囲の後願の登録は阻却させる必要がある
↓
☆11号における「類似」とは、商標自体が取引において取り違えられるおそれがある程に似ていることであると解すべき。混同が生じうる最低限の範囲について、登録を阻却すべき
☆先願既登録商標が使用され広く知られるところとなった場合には、それに応じて保護も拡大させるべきか？
ex.)「シンガー」が先に登録されており著名となったところ、後願で「シングル」が出願された場合　（東京高判昭和45.2.17 無体集2巻1号25頁[Single]）
→拒絶すべき。ただし・・・
4条1項11号の問題か？15号を活用することで達成できるのでは？

b)　具体的実情の顧慮
取引の実情を、類似性を肯定して商標登録を認めない方向に斟酌する分には・・・
【裁判例】最判昭和36.6.27 民集15巻6号1730頁 [橘正宗]
同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いという事情を顧慮して、既登録商標「橘焼酎」と出願商標「橘正宗」の類似性を肯定
→　4条1項15号（混同のおそれある商標の登録阻却）により拒絶される出願商標について、4条1項11号を適用するという法律構成の問題に過ぎない

逆に取引の実情を、類似性を否定して商標登録を認める方向に斟酌するとなると・・・
【裁判例】最判昭和43.2.27 民集22巻2号 399頁 [氷山印]
既登録商標と出願商標とは「しょうざん」「ひょうざん（じるし)」との称呼が生ずるとしつつ、硝子繊維糸は特定の取引者によって取引されており、メーカーも大手5社以外目立った者もなく、商標を称呼のみによって識別することはほとんどないという取引の実情を参酌して類似性を否定
→　適用法条の問題として片づけるわけにはいかない。

●現行商標法の構造
・設定登録の際には・・・
出所の混同を生ずるような商標の登録を防ぐ（§4Ⅰ⑮）
・しかし、登録時に11号に該当しないとしていったん登録されると・・・
登録商標権に化体された信用を保護するため、登録後に出所の混同が生ずるように

なったとしてもこれを問わない（除斥理由§47、後発的無効理由§46Ⅰ⑤参照）
→　永遠に更新が可能　＝　“非類似”という判断が永続

∴　そこで、最低限、これ以上は近づいた登録商標は併存してはいけないという範囲を設けるために、指定商品・役務の類似する範囲で類似商標の登録は許されないものと定めたのが、商標法4条1項11号

そうだとすれば・・・
・商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ている場合には、取引事情を考慮しないで、4条1項11号の類似性が肯定され、登録は必ず拒絶されるべき
・それ以上に具体の出所の混同のおそれがあるか否かは要件とする必要がない

ただし、前記法の趣旨に反することのないほど長期的に変化がないと考えられるような事情があれば、類似性を否定する方向に斟酌しうると解される
ex.）呼称が似ていても、各々固有名詞として日本語に定着しており相紛れない場合
「ロジャース」と「Dogers」　「コザック」と「KODAK 」

c）　独占適応性の問題
独占させるべきではない部分を共通にするに過ぎない場合　→　類似性は否定される
ex. 指定商品を眼鏡とする出願商標「eYe 」と登録商標「SEIKO EYE 」
（【裁判例】最判平成5.9.10民集47巻7 号5009頁[eYe] ）

d）具体的な基準
一般には、外観、称呼、観念の３つの要素で判断すると言われているが・・・
→　観念類似が、独立して類似性を肯定する方向に働くことは稀
∴　外観、称呼が相紛らわしい場合は類似
・ただし、観念が異なる場合は非類似になることもある
・外観、称呼上は“似ていて”も、独占適応性の問題から非類似になることもある

e）商品・役務の類似性
商品ないし役務自体を取り違えるおそれがあるほどに似ているか否か
vs.
出所の混同を起こすほど似ているか
（【裁判例】最判昭和36.6.27 民集15巻6号1730頁[橘正宗]）

商標法の趣旨が商標によって引き起こされる混同の防止にある以上、商品、役務自体を取り違えるおそれの有無自体に意味があるわけではない
↓　ゆえに
商品と役務の類似性も肯定される（§2Ⅴ）（ex. 美容痩身器具とエステ業）

商品、役務の類似性の範囲を決するに当たって配慮する必要があるのは・・・
・使用、出願する商標を決定するために既登録商標を調査する第三者のサーチの便宜
→類似性の範囲は具体の事件毎に動くものではなく、定型的に決まったものであるべき
・未使用商標の保護範囲を広くとるべきではない（商標の類似性と同じ）

∴　同一企業が製造販売していそうな商品、役務の範囲か否かということで判断すべき
ex.・類似とされた例　焼酎と清酒、墨汁とその他の文具類、菓子等と餅
・非類似とされた例　化粧品とローヤルゼリー

4　他人の氏名・名称等（§4Ⅰ⑧）

他人の肖像や氏名や名称、著名な雅号や芸名や筆名、これらの著名な略称を含む商標

8号の趣旨は、自然人の氏名等に関しては人格的利益を保護するための規定
∵　混同防止措置としては別途、4条1項15号がある

●雅号等に著名性を要求した趣旨は・・・
　氏名と異なり、恣意的に変更しうるものであるから、過重な保護を防ぐためにそれが特定人を示すものとして社会的に承認されたものであることを要したのだと理解される

●「氏名」とは別個にあえて「名称」を列挙　→　会社の名称＝商号も8号に該当

●会社の商号には常に会社の種類を表す文字が入っている（会社法6条2項）が、商号（ex.「ソニー株式会社」）からその部分を除いたもの（ex.「ソニー」）は・・・
　「名称」か？（著名性不要で他者の登録を阻却）
　「略称」か？（他者の登録を阻却するためには著名性必要）

【裁判例】最判昭和57.11.12民集36巻11号2233頁［月の友の会］＝「略称」説
　株式会社「月の友の会」（原告）が、「株式会社京都西川」（被告）を相手取って、被告が有する「月の友の会」なる登録商標に対して、8号該当等を理由に無効審判を請求したという事件で、著名でないとして8号該当を否定

<どう考えるか>
商号登記の申請の審査（形式的審査）と商標登録の出願の審査（実体的審査）の違い

登記所の登記官＝同一住所で同一の既登記商号のみ審査（商業登記法27条）
→　他に広知性を満たす商号があっても登記が認められてしまう
　（この事件でも、実は被告の方が全国的に「月の友の会」の名で有名）
∴　商号に関して簡単に8号の「名称」と認めてしまうと、商号登記をなすことによって、容易に他者の商標登録を排除できることになる
　（他者の商標登録を排斥できるのは、広知性（§4Ⅰ⑩）、先願登録商標（§4Ⅰ⑪）などとする法の趣旨が潜脱される）
　　↓そこで・・・
8号該当性の判断にあたり、なるべく周辺事情を考慮するために
　→　商号から「株式会社」を省くと「略称」になり「著名」性が必要と取扱う
　　あとは、「著名」性に関して広知性（§4Ⅰ⑩）以上のものを要求すればよい

5　その他（登録主義の濫用対策）

1）　著名商標等の不正出願対策　（§4Ⅰ⑲）

ex. 外国著名商標（まだ日本で用いられていない）
→外国における著名度、妨害目的の度合い等を斟酌して登録の可否を決する

出所の混同がおこらない場合に、比較衡量で登録の可否を決定するための規定
　ダイリューション・ポリューション等の著名表示の主体が被る不利益
　　vs.
　他者の商標選定の自由
　　cf. 不競法§2Ⅰ②

2)　公序に反する商標の登録阻却　（§4Ⅰ⑦）
・もともとは猥褻な商標などを阻却するための要件
・未周知の商標に対する濫用がありうる
　ex.　函館新聞事件（同意審決平成 12.2.28 審決集 46 巻）
しかし、４条１項 19 号は国内 or 外国周知を要件とする　→　４条１項７号の活用
・不正な競争を惹起する商標の阻却（19 号ほかの落穂拾い的役割）

6　特殊な制度

防護標章（§64）
商標権の権利範囲は指定商品・役務に類似しない商品・役務には及ばないが、逐一、不正競争防止法（§2Ⅰ①、②）を持ち出すのも面倒という権利者のために・・・

→　使用しない商品・役務に関しても混同を排斥する限度で登録を認める

防護標章として登録されると・・・商標権の禁止的範囲が拡大
＝登録防護標章の指定商品・役務に関し、同一標章の範囲で－使用禁止権（§67）
－登録排斥効（§4Ⅰ⑫）

●64 条の「需要者の間に広く認識されている」の意味
自身は使用する意思のない商品・役務についてまで全国的に同一商標の使用が禁止されることになることに鑑みれば、過度に他者の商標選定、使用の自由を害することのないよう、全国的に知られていることを要求すべきである

III　登録商標の保護範囲

1　概観　～類似と使用～

・侵害訴訟における使用禁止の範囲（§37）
→　他者が、登録商標に類似する商標を指定商品役務に類似する範囲で使用すると侵害
→　保護範囲は、商標の類似性、商品役務の類似性、商標の使用という 3 要件で決定
具体的混同の有無を問わない！！

2　商標の類似性

1)　問題の所在
・両商標自体が取り違えられるおそれがあるほどに似ていることか？
・両商標自体の区別はつくとしても、両者に共通する部分があるために両商標を付された商品や役務の出所を混同するおそれが生じるほどに似ていれば足りるのか？

cf. 不正競争防止法２条１項１号では後者　ex.「マンパワー」と「ウーマンパワー」

2)　商標権侵害の場面における商標の類似性

a)　被告の使用する標章の確定

侵害訴訟の場合、原告の登録商標と対比すべきは、被告が実際に使用している標章（cf. §4Ⅰ⑪の場合は、後願の出願商標）

→　被告が実際にどのような外観、称呼を有する標章を使用しているのかということを確定するという角度から、実際の事情を顧慮していくことになる

【裁判例】東京高判平成 3.11.12 知裁集 24 巻１号１頁 [日経ギフト]
日本経済新聞社の子会社が「日経ｷﾞﾌﾄ」なる雑誌を販売していたという事案で、「日経」の語は、日本経済新聞の略称として広く知られており、また、被告は「日経」「にっけい」の後を頭に冠する題号の雑誌を多数刊行しているという事実を斟酌して、「日経ｷﾞﾌﾄ」はﾆｯｹｲｷﾞﾌﾄと一連に称呼される

∴　原告の登録商標「GIFT」「ギフト」との類似性を否定

<どう考えるか>

侵害訴訟の場面では・・・

→　ある特定の時点において類似性が否定されて、非侵害になったとしても、登録商標と、その特定時点において非類似とされた被疑侵害商標が永続的に併存するということにはならない　（cf. §4Ⅰ⑪）

∵　その後の取引事情などの変化により類似性が肯定されるようになれば、その時点で商標権侵害が肯定され類似商標の使用は禁止されることになる

かえって・・・

被告の商標が取引の実際において登録商標と間違われないような態様で使用されているにも関わらず、登録商標との類似性を肯定するという帰結の方が、商標法の趣旨に悖る

他方、取引の状況が類似性を広くする方向に顧慮される場合もある

「大森林」（だいしんりん）と「木林森」（きはやしもり？もくりんしん？）
（【裁判例】最判平成 4.9.22 判時 1437 号 139 頁 [木林森]）

b)　類似性の判断基準

以上のようにして被告標章を確定すると（ex.「日経ギフト」なる外観と「ニッケイギフト」なる称呼)、原告の登録商標（ex.「ギフト」）を対比して類否を決定する作業に移行

・未使用の登録商標に対して具体の信用と無関係に広範な保護を与える場合には、他者の商標選定の自由を害する
・具体の信用の形成に合わせて保護の範囲を拡大する任務は、不正競争防止法２条１項１号、２号に委ねれば足りる

☆取引実情を考慮して、登録商標の保護範囲を拡大すべきか？

→　保護の拡大は専ら不正競争防止法の問題であるとした方が、同法所定の周知性、混同のおそれ等の要件の下に認められるという理が明確化されることになろう
↓

∴　商標類否の判断基準は、侵害訴訟の場面でも、商標自体が取引において取り違えられるおそれがあるほどに似ていることを要すると考えるべき

ex.「ニッケイギフト」と「ギフト」とでは称呼自体を区別することができるので非類似
「木林森」と「大森林」とでは、外観が似ており、相紛れる可能性があるので類似

c)　独占適応性の問題
ex. 指定商品「新聞、雑誌」の登録商標「アルバイトニュース」対「アルバイト情報」
（【裁判例】大阪高判昭和 50.10.24 無体集７巻２号 391 頁 [アルバイト情報]）

3　商標の使用等

1)　趣旨

商標の「使用」の定義規定…２条３項各号
［意義］
ⅰ）不使用取消を免れるための「使用」の範囲を決定　（§50）
もっとも・・・　→　形式的使用は除くべき（後述）
ⅱ）侵害の範囲（の一部）を決定
→同一商品・役務の範囲内での商標の「使用」　（§25）
＋　→類似の範囲内での商標の「使用」　（§37①）
→その他の侵害行為　（§37②～⑧）
↓
具体的に混同のおそれのある行為かということを吟味することなく、形式的に判断

∵　・未使用の商標についても一定の範囲の保護を確保　→　商標の発展助成機能
・既使用の商標に関する保護範囲の明確化（cf. 不競法２条１項１号）

なお・・・
商標の「使用」について、出願人が「使用」することが４条１項 11 号の要件となっているが、問題となることはほとんどない
∵　出願人の願書から、２条３項に当たらない利用を意図していると明らかになることが滅多にない、かりに明らかになったとしても、３条１項柱書違反の問題

2)　形式的判断の例外

a)　趣旨
権原なき者が「使用」をすれば、原則として侵害
↓　しかし・・・
２条３項に形式的に該当しても・・・
↓
およそ混同が起きるおそれのない使用態様であることが明白な場合にまで、形式的判断を貫徹させ、不必要に第三者の営業活動を拘束する必要はない

b)　指定商品を識別する商標として使用しているのではない場合

①　被告のマークがおよそ（どの商品に関しても）出所の識別機能を果たしていないことが明らかである場合
→　商標として使用していないということで商標権侵害が否定される

ex. 【裁判例】東京地判昭和 55.7.11 無体集 12 巻２号 304 頁 [テレビまんが１審]
被告がテレビ漫画「一休さん」のキャラクター商品とするカルタを製造販売する際に、カルタの箱等に小さく「テレビまんが」「テレビまんが一休さん」と記していたとしても、カルタの絵札に表される登場人物のキャラクター等がテレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎず、「テレビマンガ」について指定商品を娯楽用具等とする原告の登録商標権を侵害するものとはいえない

② 被告商標が物理的に付されている物品Ａとは異なる商品Ｂに使用されたものであることが明らかな場合
→ Ａに類似する商品を指定商品とする原告の登録商標権を侵害しない

ex.【裁判例】福岡地飯塚支判昭和 46.9.17 無体集３巻２号 317 頁 [巨峰]
被申請人がダンボール箱に表示した「巨峰」の標章は、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器（指定商品）のダンボール箱についての標章の使用ではない、と判示して、侵害を否定
ex.【裁判例】大阪地判昭和 62.8.26 無体集 19 巻２号 268 頁 [BOSS]
「BOSS」という商品名の電子楽器の購入者に無償で「BOSS」マークを付したﾉﾍﾞﾙﾃｨｸﾞｯｽﾞのＴシャツを配布しても、消費者は、そのマークが電子楽器類の出所を識別していると認識するはずであるから、Ｔシャツに付された BOSS 商標は電子楽器類に「使用」されたものであり、指定商品を被服等とする原告の登録商標「BOSS」を侵害するものではない
（判旨はノヴェルティが「商品」に該当しないということを理由とする）

c） 出所識別機能を害さない場合
条文の文言上は・・・
商標を付した商品を転々譲渡するたびに商標の「使用」に該当する（§2Ⅲ）
→ 商標権者に無断で類似商標が付された商品が転々、流通する場合には、個々の取引毎に出所の混同のおそれがある以上、商標権侵害に問責すべきであるから

しかし・・・
商標権者（ex.パーカー社）自身が登録商標（ex.「PARKER」）を付して販売した商品（ex.万年筆＝真正品）が転々、流通する場合には・・・
↓
そのような商品（＝真正商品）が取引者の間で転々流通したとしても、商品に付された商標は、個々の取引者（ex.大丸）ではなく、販売元である登録商標権者（ex.パーカー社）を出所として識別しているものと一般に認識される
↓ そうだとすれば・・・
そのような商品に商標が付されていたままで転々流通されていたとしても、付された商標は、各取引者ではなく、正しく登録商標権者を識別している

∴ 各取引者が登録商標を付して商品を転売したとしても、商標権侵害にはならないと解すべき

そして、この理は、登録商標権者が内国で商品を販売した場合ばかりではなく・・・
外国で商品を販売した場合にも等しく妥当するはず

∴ 登録商標権者と同一の出所と認められる範囲の信用主体から拡布された商品に対しては、商標権を行使しえないと解すべき （真正商品の並行輸入問題）
【裁判例】大阪地判昭和 45.2.27 無体集２巻１号 71 頁 [PARKER]
【裁判例】最判平成 15.2.27 民集 57 巻 2 号 125 頁 [FRED PERRY]
（ただし、ライセンスの際の製造国や下請けの制限に違反して製造された商品であることを理由に、真正商品ではなく、商標権侵害に当たるとした）

ただし・・・
① 流通の過程で改変を加えた商品に、登録商標を付したまま取引に置く行為は、出所識別機能を害し商標権侵害となる

【裁判例】東京地判平成 4.5.27 知裁集 24 巻 2 号 412 頁[Nintendo]
【裁判例】大阪高判平成 8.2.13 判時 1574 号 144 頁[SHARP]

② 流通の過程で商品が詰め替えられていた場合にも同様
【裁判例】福岡高判昭和 41.3.4 下級刑集 8 巻 3 号 371 頁[HERSHEY'S]
商標権者自身が販売した業務用大袋入りのココアを購入し、これを小分けして、登録商標を付した缶入りココアとして転売した事件では、商標権侵害が成立

<どう考えるか>
いったん包装された商品は包装を解かない限り、異物が混入したり、直接的に傷が付いたり、外気に触れて変質したりすることはない
↓ このような意味で・・・
商標を付された包装がなされている商品は、その品質について商標権者あるいはその許諾を得た者が最終的な判断について責任を負ったままの状態であることを示している
↓ したがって・・・
包装品については、需要者は、その商標権者の信用次第で商品を購入するか否かを決定すればよいことになる

これに対して・・・
真正商品とはいえ、再度包装しなおす行為は、包装された商品の品質について最終的な判断をなした者が実際には流通業者や並行輸入業者であるのに、あたかも登録商標権者か、その許諾を得た者であるかの如く偽る行為である

∴ 登録商標が識別している出所を偽っている

［論点１］具体的に品質に差異が生じていなかった場合にも、商標権侵害とすべきか
→ 侵害を肯定すべき
∵ 取引の時点で品質に差異が生じているか否か分からない
↓
需要者は、商標権者の信用を当てにして取引するしかない
↓
包装は商標権者かその許諾を得た者がなしたものであるということが保障されている必要がある

［論点２］小分け品であることが明らかな場合はどうか
【裁判例】大阪地判平成 6.2.24 判時 1522 号 139 頁［マグアンプＫ］
園芸用肥料の小分け品の例で、明示があるにも拘わらず商標権侵害を肯定
→ 需要者が小分けの主体を見誤るおそれはなく、侵害を否定すべき

［論点３］ 商品の包装はそのままにして、これをさらに大きな箱に詰めた上でそこに商標を付す場合にはどうか（無包装のものを箱詰めにする場合も同様）
（【裁判例】最決昭和 46.7.20 刑集 25 巻 5 号 739 頁［ハイ・ミー］は商標権侵害を肯定） → 侵害を否定すべき
∵ ・包装を解いていない以上、信用を偽っていない
・実際上の必要性もある
ex. 古本雑誌を束ねてダンボール箱に入れて雑誌名を付す行為
・中古品を新品と偽るような場合 （前掲最判［ハイ・ミー］）には不正競争防止法２条１項１３号（品質誤認行為）違反とすればよい

③　真正商品に関して、新たに商標を使用して広告をなすなどの積極的な行為は商標権侵害となるのだという理解がある　（cf. §2Ⅲ⑧）

しかし・・・
真正商品について新たに商標を使用して広告をなしたとしても
↓
出所の識別機能は害されない
∴　登録商標権を侵害するものとはならないと解すべき
もっとも・・・
・広告用のチラシ中、真正商品とは無関係な箇所でまで商標を使用する場合
・販売店の看板に大きく標章を掲げるような行為をなす場合
↓
流通業者が登録商標権者の代理店なのではないかとか、ライセンス関係があるのではないか等々の誤解が生じるおそれがある
↓　しかし・・・
だからといって商標権侵害と構成すべきか？？

→不正競争防止法２条１項１号で対処すべき
・そもそも、かかる行為は指定商品に関するものではないとせざるを得ないことが少なくなく、商標権侵害を肯定するには無理がある

じつは・・・
この問題に対する対立は、商標権の理解について根本的な発想の違いを反映している

●商標制度の存在意義に関する発想の対立
［財産権的契機重視型］
＝　登録商標制度の存在意義を商標の財産的価値を保護するところに求める考え方
↓
商標権者自身、あるいはその許諾を受けた者の手によって商標が付された商品が拡布されたということに転売、並行輸入許容の根拠を求める（用尽論）
↓
真正商品に関するものとはいえ新たに商標を付す行為は、それについて商標権者に対価が払われていない以上、再包装、箱詰、新広告、すべて商標権侵害となる
cf. 特許権

［出所識別機能貫徹型］
＝　登録商標の制度の存在意義を出所識別機能に求める考え方
（財産権的契機は出所識別機能を保護するために生じる手段と捉える）
↓
商標権者に対価が還流していないとしても、出所を偽るものでなければ商標権侵害が否定される　（商標機能論）
↓ゆえに
真正商品に関する限り、箱詰めや広告も許容（商標権の財産権的契機は後退）

それでは、どう考えるか？
→　商標の「使用」に当たらない限り、商標権侵害とはしない現行商標法は、商標の財産的価値を利用する行為を禁止すること自体を目的とするものではない
ex.　著名な車をそのエンブレムとともに背景に置いて自社のビールを宣伝する
∴　現行法の理解としては後者

４　権利行使制限事由

1)　周知・著名表示に対する権利行使の制限
（Ⅳ登録主義の補完制度でもある）

①　周知表示の先使用の抗弁（§32Ⅰ）

登録商標の出願前から「需要者の間に広く認識されている」商標の使用を継続する行為は、登録商標権の侵害とはならない

ただし・・・先使用者に不正競争の目的がないことを要する

商標権者は、先使用者に混同防止表示を付すことを請求することができる（§32Ⅱ）

●「需要者の間に広く認識されている」商標の意味

【裁判例】広島地福山支判昭和 57.9.30 判タ 499 号 211 頁[DCC]“もう一つの DCC 事件”

・上島珈琲側が登録されている商標権に基づいてダイワコーヒーに対して DCC マークの使用差止を請求したという事件

・裁判所は、数県程度まで知られていないということを理由にダイワの先使用権のこの抗弁を認めなかったが、結局、権利の濫用論により、原告の請求を棄却

<どう考えるか>

ダイワが知られていたとしても広島県一県では§4Ⅰ⑩の広知性を満たさない（前述）

↓ゆえに

DCC について上島珈琲が取得した商標権の登録は無効とはされなかった

↓しかし

本件での問題は、その登録されている商標権に基づいて、上島がダイワに対して DCC マークの使用差止を請求したとした場合、どのように解すべきかということ

↓そして

それほど広くないとはいえ、広島県下で DCC マークにより一定の信用を得ているダイワが、以降、 DCC マークを使用できないとすると、ダイワの保護に欠けるばかりか、DCC マークを見てダイワのコーヒーを識別していた取引者、消費者に混乱が生じる

↓そもそも、§4Ⅰ⑩と異なり

§32 は、先使用地域で先使用者 （ex. ダイワ） に登録商標と同一類似の先使用商標の継続使用を認めるにすぎず、他人 （上島） が商標権を取得して他地域で商標を使用することは妨げない（§4Ⅰ⑩は適用されない：前述）

［結論］　登録拒絶要件である§4Ⅰ⑩の広知性よりも、先使用の要件に過ぎない§32 の方が地域的範囲において狭小で足りると解すべき

【裁判例】山形地判昭和 32.10.10 判時 133 号 26 頁[白鷹]

山形県楯岡地方（村山市）でも OK

●不正競争防止法§2Ⅰ①の「需要者の間に広く認識されている」＝周知性との関係

４条１項１０号 （登録阻却要件）	３２条 （先使用権）	不競法２条１項１号 （周知表示保護）
広知性 （数県程度）	周知性 （狭小地域）	周知性 （狭小地域）

不正競争防止法§2Ⅰ①の趣旨は、具体の信用の限度で保護を与えるところにある

→・具体の信用に着目する点で、商標法 32 条１項と異なるところはない

・不正競争防止法上の保護は、表示が周知である地域にのみ及ぶにすぎないから、

商標法４条１項 10 号で問題としたような、全国的に他人の商標使用の自由を妨げるという不都合はおこらない

不正競争防止法は周知性を取得した表示について他人の無断使用による混同行為を禁じる旨、定めている
↓
商標法 32 条１項は､他人の登録商標の出願時点において既に周知である表示について登録商標権の侵害とはならないと規定することで、不正競争防止法２条１項１号の周知表示主体の表示の使用を認めている
↓
両者は表裏一体となって、具体的に形成された信用をその信用が存する限度で保護する制度である

② 周知表示の示す主体からの不正競争防止法上の請求に対する登録商標使用の抗弁
ダイワ ←←←←←← 商標権による使用差止請求 ←←←←←← 上島
→→→→→→ダイワの先使用の抗弁で請求棄却→→→→→→
ダイワ →→→→→→不競法§2Ⅰ①による使用差止請求→→→→→→ 上島
？？？？上島は登録商標使用の抗弁を出せるか？←←←←←←

旧不正競争防止法下では、６条に商標権に関して適用除外の規定あり
∴ ダイワの周知地域（広島県下）においては、両者が併存するというのが旧法の態度
↓
そして、６条を削除した現行法下でも登録商標権の抗弁を認めるべきと解される

∵ 周知表示と登録商標が併存する場合に、商標権者の側から周知表示の主体（＝先使用権者）に対して混同防止表示の付加を請求することができると規定する商標法 32 条２項は、周知表示の存在にもかかわらず、商標権者の側が登録商標を使用することは可能であるという理を前提にしている

ex）北大のすぐ近くに「銀星 （シルバースターズ） 」という名前の大衆食堂があり、付近１キロ四方の範囲内で周知であった場合を考える
↓
混同を防止するために、周知性を満たすと解し不競法§2Ⅰ①の保護を認めるべき
↓ しかし・・・
この場合、全国的にチェーン店を展開する「SILVER STARS」というレストランが北海道に進出しようとしても、札幌駅周辺に店舗を構えることもできなくしてよいか
↓ これを肯定すると・・・
全国的に同一商標で営業を営むためには、ごく些細な地域に関しても周知表示があるのか無いのかということを調査しなければ、安心して商標を選定することができなくなる（全国で統一されたブランド展開が難しくなる）
↓
全国的に営業を展開しようとする意欲を減退させるばかりか、虫食い孔のように表示を使えない箇所が生じ、取引上不便
↓
そこで、商標権を取得した者に限っては、その抗弁を認めてあげるべき

・登録を取得する審査の過程で、４条１項 10 号該当性等、全国的に商標を統一して使用させるに相応しい商標であることが吟味されている
・全国的な排他権を取得しているので、これ以上、混乱が拡大することはない

→　法文上の根拠は、先使用者に対する混同防止付加措置請求に関する 32 条 2 項の存在
【裁判例】東京地判平成 15･2･20［マイクロダイエット］
（抽象論として、登録商標使用の抗弁を認める）

ただし・・・
「銀星　（シルバースターズ）　」がもっと広い地域で、たとえば北海道一円で周知となったような場合には、商標法４条１項 10 号が適用され、「SILVER STARS」は登録商標権を取得することはできない
→この場合、過誤登録が認められてしまったとしても、そのような（過誤登録の）商標権に基づく抗弁を主張することは、権利の濫用として許されないというべき

2)　**権利行使制限事由としての自己の氏名・名称等の使用**（§26Ⅰ①）
・　自己の肖像や氏名や名称、著名な雅号や芸名や筆名・これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示するもの（§26Ⅰ①）

自然人に関しては・・・人格権の行使
会社名に関しては・・・製造販売元を指し示すことが明らかであれば、類似する登録商標の出所識別機能を害さないから
∴・特徴のある字体を用いたり、大書したりする場合には、本号に該当しない（「普通に用いられる方法」ではないから）
【裁判例】東京地判昭和 57.6.16 無体集 14 巻 2 号 418 頁［山形屋海苔店］

・「株式会社」の部分を省いた表示を、著名性の必要がない「名称」と解すると、商号登記された商号であれば容易に適用除外を受け得る
↓
「名称」にあたるのは「株式会社」を含めた登記商号そのものである必要があり、「株式会社」を省く場合には、「略称」として「著名性」を要求すべき
（【裁判例】名古屋高判昭和 61.5.14 無体集 18 巻 2 号 129 頁［東天紅 2 審］）
→　著名性を満足するためには、商標権侵害が問われている地域において誤解されないほどに知られていることを要する　＝　全国著名・広知までは不要

3)　**その他**
・　普通名称、慣用商標、産地、販売地、提供場所、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、態様、価格、生産・使用方法、時期を使用するもの（§26Ⅰ②～④）
・　商品・包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状（§26Ⅰ⑤）
↓
普通名称等について、過誤登録の場合の救済規定としても機能するが、無効理由なく登録された商標権の保護範囲を限定するという機能もある
ex. みつ豆を指定商品とする「ネリキリン」が登録された場合に、みつ豆に類似する商品である和菓子練りきりに「ネリキリ」と使用することは許される

5　創作法制との調整

1)　著作権法との調整

●著作物の題号・著作者名表示

【裁判例】夏目漱石事件

夏目漱石の遺族が著作権の存続期間経過後も引き続き独占権を保持するため、書籍を指定商品として「夏目漱石小説集」を出願したが拒絶された

【裁判例】POS 実践マニュアル事件（東京地判昭和 63.9.16 無体集 20 巻 3 号 444 頁）

「POS 」の解説書の販売につき、商標的に使用されているわけではないとして、指定商品を「印刷物」とする「POS 」の商標権の侵害を否定した

<どう考えるか>

・著作物の創作活動を制限しないようにするためには・・・

書籍の題号・著作者名の利用は自由とすべき

cf. 題号や著作者名を変えて出版すると、著作者人格権侵害に（著作権法 19 条・20 条・60 条）

∴書籍の題号は商標として使用されるものではない（出所を識別するものではない）から登録は認められない（§3Ⅰ①柱書き）と解すべき

書籍の題号は、商標として使用しているものではないから侵害にならない（商標的使用ではないとする法理）と解すべき

さらに、著作者名の規律は、もっぱら著作権法 121 条の問題として商標法の埒外

もっとも・・・

雑誌、百科事典の題号は、出版社を表示する場合がある

∴　登録可能、侵害もありうる

●その他の著作物

・音楽 CD のタイトル(東京地判平成 7.2.22 知裁集 27 巻 1 号 109 頁[UNDER　THE SUN])

→　書籍と同じ取扱いでよい

・ゲームのタイトル　ex.「たまごっち」「ファイナル・ファンタジー」

→　商標として機能している　∴　登録可能、侵害もありうる

ただし、 ex.「三国志」「信長」については・・・

３条１項３号で登録阻却、26 条 1 項 2・3 号で権利制限すべき

(【裁判例】東京高判平成 6.8.23 知裁集 26 巻 2 号 1076 頁 [三国志武将争覇])

●著作物の登録

・他人の著作物（ex. キャラクター、キャッチコピー）でも登録は可能

∵　ライセンス関係を審査することは困難

・権利関係（ex. 許諾を受けているかなど）は、もっぱら侵害の成否のところで裁判所が判断すれば足りる

・著作権と抵触するときは商標権者は商標の使用は不可（§29）

条文はないが、逆に、著作権者の方は使用自由とすべき

（商標的使用でない場合が多い）

最判平成 2.7.20 民集 44 巻 5 号 876 頁[POPEYE]

2)　特許法・実用新案法・意匠法との調整

・　両者は完全に重複しないことが多い

ex. 指定商品をボールペンとする矢羽の形の登録商標と、持ち手を矢羽で形取った登録意匠

・そもそも、立体的形状が商標登録されるためには・・・

ありふれた形状は、使用により出所識別力を獲得しなければ登録不可（§3Ⅰ③＋§3Ⅱ）

出所識別力のある形状でも、商品の機能の確保のために不可欠なものは登録不可
（§4Ⅰ⑱）

∴　それ以上に登録の場面では調整せず、侵害の成否のところで具体的な利用態様をみて裁判所が判断する　→　商標法 29 条、特許 72 条、新案 17 条、意匠 26 条

Ⅳ　登録主義の補完

1　不使用商標対策

1)　趣旨

登録主義の欠点…使いもしない商標がやたらと登録される
　→・他者の商標選定の自由が妨げられる
　　・特許庁の事務処理コストの増大・審査遅延を招く
↓
登録主義といえども、使用しない商標を保護しているわけではない！

2)　使用の意思の要件

出願人の業務に係る商品または役務について商標を使用する意思が必要（§3Ⅰ）
もっとも・・・
登録主義を採用した以上、将来の使用の意思で足りるので、厳しく問うことができない
→　事後的な登録抹消制度に期待せざるをえない

3)　不使用商標取消審判

a)　制度の趣旨
３年間使用されていない商標の登録を、審判によって事後的に取り消す（§50）

b)　請求人適格
不使用による取消審判は何人も請求することができる（§50Ⅰ）
∵　登録主義を補完し、無駄な出願、登録を抑制するという不使用商標対策の一貫として設けられている制度であり、公益的な側面があるから（1996 年改正）

c)　使用（§50Ⅱ）
商標権者は、
・審判請求の予告登録（商標登録令 2 条（＝準用特許登録令 3 条））前 3 年以内に
・自らかもしくは専用使用権者か通常使用権者が
・審判請求に係る指定商品・役務のいずれかについて登録商標を使用している必要
∴　審判請求登録された後にあわてて使用を開始しても遅い
　←　このようにしておかないと、審判請求の多くが空振りに終わので、請求のインセンティブが減殺する

※ただし、商標権者に不使用につき正当な理由がある場合にはこの限りではない
（§50Ⅱ但書き）
↓
もっとも、使用もしていない商標について登録の継続を認め、他人の商標の選定の自由を依然として妨げようとするからには、単なる自己都合では足りないはず・・・

ex.・医薬品の承認申請をしているのだが、まだ許可がおりないとか
　　・構造的な不況で全国的に指定商品の製造、販売がストップしている

●駆込使用・形式的使用

【裁判例】東京高判平成 5.11.30 知裁集 25 巻 3 号 601 頁 [VUITTON]

・取消審判の請求人Ｘは、以前に「化粧品」を指定商品として「ビトンハイ」「VITON HI」等を出願していた

・特許庁は「せっけん類、その他本類に属する商品」を指定商品とする既登録のＹの「VUITTON 」に類似するということで拒絶理由通知

・ＸはＹと交渉…物別れに終わった場合には、不使用取消審判を申し立てる意思があると明示 （1990.6.6）

・交渉が決裂したので、Ｘは審判請求(1990.7.5)、その旨予告登録された(1990.8.17)

・Ｙは 1990.7.16 に日本工業新聞に広告 （図①） を掲載

→しかし、広告掲載商品について、商品が販売されたことはない

判決は・・・

「本件広告の内容は甚だ漠然としたもので、本件広告は専ら不使用取消を免れるために名目的に本件商標を附した広告が頒布されたような外観を与えるためになされたにすぎない。」

<Ｙの使用態様の問題点>

① 駆込使用

審判請求が空振りに終わることを防ぐことができず、審判請求のインセンティヴを減殺する

1996 年改正による立法的解決 （§50Ⅲ）

・審判請求がされることを知った後に使用を開始した場合には

・その使用が審判の請求前３ヵ月からその審判請求の登録の日までの間であれば

・不使用による取消しを免れる使用とはいえない

・ただし、前から準備していたなどの正当な理由がある場合には別論

② 形式的使用

条文の文言上は、商標の広告も、商標の「使用」に該当する（§2Ⅲ⑧）

しかし、２条３項は・・・

・商標権者の使用行為が不使用取消審判を免れるほどの使用とみなすことができるかという場面ばかりではなく

・類似商標を無断で用いた者の行為が、商標の「使用」に当たり商標権侵害に該当するのか（§25、36Ⅰ、37 参照） ということを吟味する場面でも使われる

たしかに、侵害者の側の「使用」が問題となる場面 （後者） では・・・

一度きりの広告でも、商標権者の利益を害し、公衆を誤認混同させるおそれがあるのだから、商標権侵害に問責すべきである

対して、商標権者の側の「使用」が問題となる場面 （前者） では・・・

（３年内に）一度きりの広告しかしていない商標権者の登録を維持する必要があるのかという問題設定を行うべき

●なお、本件の最終的な解決は？

Ｙの「VUITTON 」は著名標章

∴ 商標登録が取り消されたとしても・・・

Ｘ出願の「ビトンハイ」等の出願は、どうせ４条１項 15 号 or19 号により拒絶

それならば、登録を残しておけと言えるか？

←・使用していない商品・役務にまで登録による権利範囲を拡大したい者のためには別途、防護標章（§64）という制度があり、それなりに厳格な要件（著名など）が課されている。そちらを利用していただくのが筋である。

・登録がなくとも、Ｙは、不正競争防止法２条１項１号、２号により、Ｘの使用を差止めることができる

●形式的使用のその他の例

【裁判例】東京高判昭和 52.8.24 無体集９巻２号 572 頁 [日曜夕刊]
新聞の取次販売業者が、顧客サービスのために、既刊の朝日新聞に掲載された記事の抜き書きと近所のニュースを取り上げた印刷物を月３回程度、毎回 500 部ほど店舗前のスタンドに置き、不特定多数の希望者に無料で配布していたという程度では、新聞を指定商品とする登録商標の不使用取消しを免れない

【裁判例】東京高判平成 1.11.7 無体集 21 巻３号 832 [武田薬品]
商標権者の側が、登録商標を他商品 （薬品等） の宣伝広告用、販売促進用に無償で配付されるノヴェルティー （折り紙） に使用したに過ぎない場合にも、指定商品を紙等とする商標権は不使用による取消しを免れない

d） 取消審決の効果

不使用による取消審判による取消審決が確定した場合には、審判請求の登録の日に遡って登録が消滅されたものとみなされる （1996 年改正§54Ⅱ） 。

→既に類似商標の使用を開始していた審判請求人に、過去の登録商標権の侵害行為による損害賠償義務を免れさせるための規定

∵ 継続して３年以上使用されていないために、実体法上は、本来、その時点で取り消されるべき商標といえる。審判に一定の時間がかかるという手続上の理由のみで、その間も依然として権利を主張しうると扱う必要はない。

2 存続期間の更新

商標権には 10 年の存続期間 （§19Ⅰ）

→しかし、何度も更新登録することが可能 （§19Ⅱ）
特許権、実用新案権、意匠権等と異なる

∵ ・営業活動に関する不断の努力を促すためには、表示に信用が化体されている限りこれを保護する必要がある

・商標権の存在が混同防止にも資することになる

↓

それでは、何のために存続期間をいったん区切るのか？

∵ 不使用商標等、無駄な登録を商標権者の方が自発的に取り止めることを期待
更新登録料は、最初の登録料よりも高い （§40Ⅰと§40Ⅱの対比）

3 登録料の分納制度

更新登録と同様の狙い

一括払いの他、分割払いも可能（２回目を払わないと５年で消滅）
（§41 条の 2Ⅰ、Ⅱ、1996 年改正で導入）

短ライフサイクル商品やイヴェント用の商標について活用を期待

Ⅴ　商標権侵害の効果

1　概観

商標権は設定登録により発生（§18Ⅰ）
現在および将来の侵害行為に対して　→　差止請求（§36）
過去の侵害行為に対して　→　損害賠償請求（民法 709 条）
故意・過失要　商標法 38 条に損害額の特則
不当利得返還請求（民法 703 条）
刑事罰（§78）　法人重課（§82①）
金銭的請求権（§13 の 2Ⅰ；1999 年改正）　マドリッド協定議定書に対応
出願後、警告により業務上の損失に相当する額の補償金請求権が発生
もっとも審査前なので、行使し得るのは商標登録後（§13 の 2Ⅱ）

2　未使用商標等の保護

・登録主義の下では、登録商標が未使用であっても、それのみを理由として差止請求が棄却されることはない

・損害賠償請求に関しては・・・
38 条 1 項の逸失利益額の推定規定、同 2 項の侵害者利益を損害額と推定する規定による賠償　→　結局、損害なしとされる（裁判例）
∵　商標を使用した商品・役務による売上げを得ていない以上、商標権者に侵害者が取得した利益に対応しうるような損害は発生していない
38 条 3 項の相当な対価額の賠償請求は認められる
∵　他者に対して排他権を行使しない代わりにライセンス料を収受することは可能であり、全く財産的価値がないわけではない

3　商標権の権利濫用

2 種類の権利濫用論？

1)　当然無効型

過誤登録された商標につき、無効審判による無効確定を待つまでもなく、権利濫用を認めて商標権侵害を否定する法理（§39 準用特許法 104 条の 3）
【裁判例】最判平成 2.7.20 民集 44 巻 5 号 876 頁[POPEYE]
出願時においてすでに世界的に著名であった漫画の主人公について登録を受けた者が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売している者に対して差止め等を請求した事件において、商標権の権利濫用を肯定
cf. 最判平成 12.4.11 民集 52 巻 4 号 1368 頁 [半導体装置]

2)　全国著名商標型

登録商標が単なる未使用に止まらず（多少は使用されている場合も同じ）
↓
商標権者以外の者が大々的に類似商標を使用した結果、現時点において、類似商標が商標権者以外の者を示す表示として全国的に著名となっている場合
↓
商標権者に商標権という排他権の庇護の下で信用を形成する余地は殆どない
かえって商標権者の登録商標の使用は混乱を引き起こすだけ
↓
このような場合には、もはや登録主義が保護しようとした商標の発展助成の意味がない
↓　むしろ・・・
当該商標は全国的著名表示が示す主体のみに表示を使用させるべき

∴　商標権者がこの全国的に著名な主体に対して権利行使をなした場合には
　　→　権利の濫用としてこれを棄却すべきである

【裁判例】最判平成 9.3.11 民集 51 巻 3 号 1055 頁 [小僧寿し]
登録商標「小僧」(1956 年出願）を有する者が、「小僧寿し」の名称で全国的に著名な小僧寿しチェーンの四国地区フランチャイザーに対して商標権侵害に基づく差止めと損害賠償を請求
・差止請求に関して
「小僧寿し」「KOZO ZUSHI」に関しては類似性を否定　→　請求棄却
「KOZO」に関しては類似性を肯定　→　請求認容
・損害賠償請求に関して
「KOZO」に関しても、損害が生じていないとして　→　請求棄却

∵・原告は 1974 年から大阪で商標を使用しているが、四国地域で使用したことはない
・被告直営店および加盟店中、「KOZO」を使用した店舗は 2 店舗に過ぎない
・遅くとも 1978 年には「小僧寿し」は著名となった
∴　端的に権利濫用として請求を棄却すれば足りる事件

【裁判例】東京地判平成 11.4.28 判時 1691 号 136 頁 [ウィルスバスター]
現時点で著名である被告商標に対して、商標権に基づく請求を認容することは、現実の取引において被告商標が果たしている出所識別機能を害し、商標法の趣旨に反することを理由に、権利濫用として請求を棄却
↓
原告商標権者の商標「ウィルスバスター」がもともと識別力が乏しい言葉であることも斟酌しているが、正当な方向に踏み出した判決と評価しうる

VI　商標権の経済的利用

1　概観

商標権者は、排他権の庇護の下、次の三つの手段により市場の需要を換金化できる
①　自ら排他的に登録商標、類似商標を使用して収益を得る
②　他人に登録商標、類似商標の使用を許諾する（ライセンス）代わりに対価を得る
③　他人に商標権を譲渡する代わりに対価を得る　（cf. 不競法）

2　自己使用

商標法の制度
・類似商標、類似商品・役務という枠内での重複登録を許さない（§4Ⅰ⑪）
・類似商標、類似商品・役務という枠内で商標権者に使用禁止権を与える（§25、37①）
→　相互に混同のおそれのある商標が登録されたり使用されることを防いでいる
↓　　したがって、商標法としては・・・
商標権者には枠の中心部、すなわち登録商標と同一の商標を使用してもらいたい
↓　　そこで・・・
①　登録商標と同一の商標の使用を促すために
→　類似商標を使用していても、指定商品・役務について登録商標と同視しうる商標（§50Ⅰ括弧書き参照）を使用しているのでなければ、不使用取消審判による取消しの対象となることを免れない（§50Ⅰ）
②　類似の範囲で商標が使用されることにより公益が害されることを防ぐために

→　商標権者が類似の範囲で使用する場合には、故意に他人の業務に係る商品・役務と混同を生じさせたり、商品、役務の品質を誤認させた場合には、制裁として、商標登録の取消審判による取消しの対象となる（§51Ⅰ）
この取消審判の請求人適格には利害関係は必要なし（「何人も」）

【裁判例】最判昭和 61.4.22 判時 1207 号 114 頁［ユーハイムコンフェクト］
請求人自身が和解によって和解金の受領と引換えに異議申立てを取り下げた結果、登録された商標に対して、自らその登録の取消しを求めることは、信義則に反し、許されない（旧法下の事件）
↑　？？？？
当事者の利益の保護を目的とする審判請求の制度ではないだけに、疑問

3　使用許諾

・通常使用権（§31）
単に被許諾者（ライセンシー）に対して商標権者が商標権を行使しない旨の約定
↓
当事者間での債権債務関係の設定　＝　契約自由の問題

・専用使用権（§30）
被許諾者に、他人が類似商標を類似商品・役務に使用することを禁止する権利を与える
↓
第三者に対する禁止権を発生させるために、商標法が特別に認めた制度
∴　専用使用権の設定には登録が効力要件（§30Ⅳで特許法 98Ⅰ②を準用）

実務上は、独占的通常使用権（商標権者が他者に使用許諾をしない旨の特則付きの通常使用権）が一般的、ただし、登録制度がないため対抗要件を備える手段がない

●ライセンシーの使用行為の法的取扱い
［積極的是認］
商標権者の便宜と被許諾者の期待的利益に配慮
→　商標権者が使用していなくても、ライセンシーが使用していれば、不使用取消しを免れる（§50Ⅰ）

［弊害の排除］
商標権者がライセンシーの商品・役務の品質をコントロールすることなく使用許諾を与えてしまうと、登録商標が複数の出所を示すものとなってしまう
→　使用許諾者の使用行為により混同が生じたり、品質の誤認が生じた場合には、商標登録自体が取消審判による取消しの対象となる（§53Ⅰ）（何人型）
cf. 51 条１項との相違
・故意は不要
・ライセンシーが登録商標と同一商標を指定商品・役務に使用している場合を含む

4　譲渡

商標法は登録制度を設け、商標権の譲渡を認めた　（財産的価値）　cf. 不競法
（§35 で準用する特許法 98Ⅰ①で登録が効力要件）

立法論としては・・・
登録商標が示していた者と異なる者に商標権が譲渡される以上、出所の混同を防ぐために、営業譲渡を伴わない限り移転の効力を認めない法制もありうる
↓

自由譲渡を認める現行法も・・・
商標権者が類似の枠内で複数の商標権を有している場合には、特別の規律を設ける

●商標権譲渡に伴う混同防止策
既登録商標の保護範囲内の商標であっても、同じ商標権者が商標権を取得する場合には登録が許される（§4Ⅰ⑪、§8Ⅰ）
↓
かつては、連合商標として登録（1996 年改正前 7 条）
・分離移転を制限（1996 年改正前 24 条 2 項）
・連合商標のうち一つを使用していれば全体として不使用とみなさない
（1996 年改正前 50 条 2 項括弧書き）
↓　　しかし・・・
・大量のストック商標が発生し、審査に負担
・グループ内企業に分離移転の希望あり
↓　　そこで
1996 年改正で連合商標制度を廃止
↓　　代わりに・・・
→　社会通念上、登録商標の使用と同視しうる使用が行われていれば不使用とはみなさない旨の規定を新設（§50Ⅰ括弧書き）

1996 年改正法の下では、相互に類似する商標も、通常の商標として登録される
∴　分離移転が可能となった

しかし・・・
グループ内の分属のように同一の出所と認められる範囲であればともかく、相互に無関係な者に分離移転されると、４条１項 11 号の規律が潜脱される
↓　　そこで
51 条１項の取消審判（類似範囲の使用で他者と混同が生じた場合の取消）に加えて、
・互いに類似する登録商標を分離移転した場合に限り・・・
登録商標を指定商品・役務に使用した場合について、他の登録商標権者と混同が生じた場合の取消審判を設けた（§52 の 2）（何人型）

取消しの要件として不正競争の目的が必要とされているが・・・
↓
４条１項 11 号の規律が潜脱されることを防ぐためには
↓
相互に資本、提携関係の無い者に商標権が分離して帰属する場合には、品質に関するコントロール等が及んでいない限り、需要者に出所の混同が起きることは明らかであるから、不正競争の目的が肯定されると解すべき

補章　　ドメイン名の不正取得行為等に対する規律

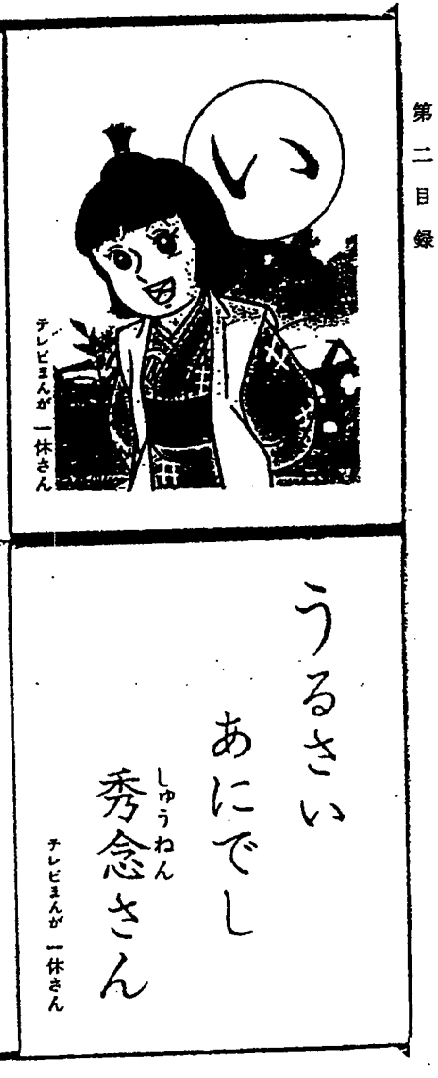
ドメイン名とは（狭義）・・・http://www.juris.hokudai.ac.jp/ytamura/index.htm
登録機関…　ICANN（全世界）　、　JPNIC（jpアドレス）

●サイバースクワット問題
競業目的・譲渡料取得目的・いやがらせ目的でドメイン名を取得
　∵　ドメイン名は先願主義、実質審査はない

・商標法による対処　→　限界）指定商品・役務に、商標として使用されている必要
・不正競争防止法２条１項１号・２号による対処
　名古屋高金沢支判平成13.9.10平成12（ネ）244[jaccs.co.jp]（１号・２号）
　東京地判平成13.4.24平成12（ワ）3545[j-phone.co.jp]（２号）
→　限界）　商品等表示として使用されている必要
　　↓
譲渡料目的の場合は使用していない場合が多い
　　↓　　したがって・・・
2001年改正不正競争防止法２条１項１２号
　…　ドメイン名の不正取得、保有、使用を規律（←“保有”が含まれている）

・適用法　…　国際私法の問題　　ドメイン名が想定する主たる需要者基準で考える
・日本法が適用される場合　→「不正の利益を得る」「他人に損害を加える」目的？
　ウィークマークとストロングマークの区別（不競法２Ⅰ②の価値観を参照）

テレビまんが
一休さん
いっきゅう
©テレビ朝日・東映動画
セイカのかるた


い
テレビまんが 一休さん
う
テレビまんが 一休さん
うるさい
あにでし
秀念さん
テレビまんが 一休さん
いつも
ニコニコ
かわいい
さよちゃん
テレビまんが 一休さん

図⑪

商　標　公　報　　(511)第 41 類

(111) 商標登録 第4172632号
(151) 登録日 平成10年(1998)7月31日
(540)

(450) 発行日 平成10年(1998)9月24日
(210) 出願番号 商願平8-141674
(220) 出願日 平成8年(1996)12月18日
(732) 商標権者 株式会社北海道フットボールクラブ
北海道札幌市東区北9条東3丁目42番地5
(740) 代理人 弁理士 鈴江 武彦 外2名
(591) 色彩等については省略したから原本を参照されたい

(500) 商品及び役務の区分の数 1
(511)(510) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
41 技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，ヨット競争の企画・運営又は開催，サッカーゲームの企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンダイビング用具の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与

審査官 山本 敦子