

不使用取消場面における商標的使用の要否

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 4 年 2 月 9 日
【事 件 番 号】 令和 3 年（行ケ）第 10076 号
【事 件 名】 審決取消請求事件
【裁 判 結 果】 棄却
【参 照 法 令】 商標法 50 条
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571953

立命館大学教授 宮脇正晴

事実の概要

X は、「知本主義」の文字を標準文字により表して成り、指定商品を第 16 類「新聞、雑誌、書籍」とする本件登録商標の商標権者である。Y は、本件登録商標の不使用取消審判請求をし、特許庁は取消 2019 - 300766 号事件として審理をした。当該審判において X は、X を著者とする複数の書籍（本件各書籍）において書籍のサブタイトル、帯又は掲載文章の記述の中に、「知本主義」の文字が他の文字とともに記載されている例や、会報等において同文字が記載されていること等をもって、登録商標の使用事実として主張したものの、特許庁は本件商標登録を取り消す旨の審決をした。X は審決取消訴訟を提起した。

判決の要旨

1 「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。」

「この点に関し、原告は、上記『登録商標の使用』といえるためには、当該登録商標がその指定

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る旨主張するが、上記のとりの商標の本質的機能に照らし、採用することができない。」

2 本判決は、次の通り述べて本件各書籍における登録商標の使用を否定したほか、X 主張に係る会報における使用などその他の使用についても登録商標の使用を否定した。

「証拠……によれば、本件各書籍（表紙、裏表紙、書籍に付された帯等も含む。）には、『知本主義の時代を生きる』、『私は資本主義ではなく「知本主義」時代が到来すると思う。』、『資本主義に代わる知本主義』、『資本主義』から「知本主義」へ』など、『知本主義』の文字を用いた表現が一定程度記載されているものと認められる。」

「しかしながら、原告が『知本』の語につき辞書にも記載がないと主張するとおり、『知本主義』の語の観念は不明確であり、『主義』との語尾から何らかの主義主張を指すことがうかがわれるのみである。そうすると、上記のとおり本件各書籍において『知本主義』の文字を用いた表現が一定程度記載されていることや、本件各書籍が通信販売サイト等において宣伝されていること……を考慮しても、『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（これは、『知本主義』の文字が鍵括弧でくくられている場合であっても変わるところではない。）。なお、この点に関し、原告も、『知本主義』の文字等が書籍に付された場合、『知本』の主義主張に関する分野ないし事項の書籍であることを取引者及び需要者に想起させる旨主張しているところである。」

「したがって、本件各書籍における『知本主義』の文字の記載は、商標法 50 条にいう『登録商標の使用』に該当しない。」

判例の解説

一 はじめに

不使用取消審判について定める商標法（以下、単に「法」という）50 条 1 項は、登録商標（登録商標と社会通念上同一の商標も含む。同法 38 条 5 項括弧書き）が指定商品又は指定役務について継続して 3 年以上「使用」されていないことを要件としている。ここでいう「使用」が、指定商品又は指定役務に属する商品又は役務について自他識別機能（出所識別機能）を果たす態様のもの（商標的使用）であることを要するか否かについて、後述の通り争いがある。

本判決は、この点について、商標的使用であることを要する旨明確に述べており、注目される。

二 本判決の示す一般論の検討

1 裁判例の状況

法 50 条 1 項の「使用」については、指定商品との「具示的關係において使用されていることを必要とする」と述べる最高裁判例（最判昭 43・2・9 民集 22 巻 2 号 159 頁〔青星ソース〕）がある。この判例は「使用」の定義規定を置いていなかった旧商標法下において、商標権者の会社の取締役会や株主総会の通知に使用された便箋に標章が記載されていたことを商標（指定商品はソース等）の使用に当たらないとしたものである。この事案自体が現行法下では「使用」の定義規定（法 2 条 3 項）にそもそも該当しない可能性が高いものであるということもあってか、現行法下でこの判例を引用する裁判例は少なく、不使用取消場面における商

標的使用の要否については、この判例の射程外の問題として実務上扱われているようである¹⁾。

不使用取消場面において商標の使用を不要とする立場（以下、これを「不要説」といい、商標的使用を必要とする立場を「必要説」とする）を明言した（管見の限り）初めての判決として、東京高判平 3・2・28 判時 1389 号 128 頁〔POLA〕がある。同判決は、「全く使用されていないような登録商標は、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ない」ことを不使用取消制度が存在する「主たる理由」とした上で、これに鑑みて同項における「使用」については、「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……に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない」と判示している。しかしながら、その後に出された東京高判平 13・2・28 判時 1749 号 138 頁〔Dale Carnegie〕は、「識別表示としての使用」が必要である旨の一般論の下、故デール・カーネギーが創案した人間能力の開発方法に基づく教室教育事業「デール・カーネギー・トレーニング」の講座のテキストの表紙に「The DALE CARNEGIE Course」などと表示することにつき、「DALE CARNEGIE」の文字から成る登録商標を指定商品「印刷物」に使用したものと認めないと判示している。

これ以降の判決については、商標的使用の要否について明言することなく、問題となった使用態様が商標的使用であるとして「使用」該当性を認めるものが散見されたが、そのような判決²⁾においては、侵害場面において被疑侵害者側に求められるよりも緩やかな商標的使用が求められている（侵害場面では商標的使用が否定される可能性が高いような使用態様の商標的使用が肯定されている）との指摘もなされており³⁾、この論点についての実務上の扱いは曖昧なままであった。

ところが 2015 年になって、不要説を明示する知財高判平 27・11・26 平成 26（行ケ）10234〔アイライト I〕が登場した。同判決は、不使用取消制度の趣旨につき、前掲東京高判平 3・2・28〔POLA〕と同様の理解を示した上で、「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」と述べている。その後に登場した知財高判平28・11・2平成28(行ケ)10115[アイライトⅡ]及び知財高判平28・9・14平成28(行ケ)10086[LE MANS](いずれも知財高裁第4部(高部裁判長)の判決)においても同様の見解が示されている。ただし、これらの判決においては問題となった使用態様が自他識別機能を果たすものである旨の認定もなされているので、これらの判決群と緩やかに商標の使用を肯定する従来の判決群と実質的に大差ないと評する学説⁴⁾もある。

前掲知財高判[アイライトⅠ]以降、同判決とそれを踏襲する上記2判決以外の判決は、特に一般論を示さないものの、結論として「使用」を肯定したものは、問題となった「使用」が自他識別機能を果たす態様である旨の認定⁵⁾や、使用商標の要部として登録商標と同一の部分が識別力を有している旨認定⁶⁾するなど、何らかの形で識別力があることの認定をしている。また、問題となった「使用」が商標的使用でないことにも言及して、結論として「使用」を否定したもの⁷⁾もある。

2 必要説及び本判決に対する評価

本判決は、以上のような状況下において、必要説の立場を明言したが、このことは次に述べる通り、妥当であるといえる。登録商標制度は、登録商標がそれを使用する者の信用を化体することになることを期待して未使用段階の商標であっても他者の類似商標の使用を排除できる商標権という強力な権利を与えている。不要説に立つ裁判例は、「全く使用されていない」(ここでいう「使用」とは形式的な「使用」のことであろう)ような商標でさえなければこのような強力な権利を維持してもよいと考えているようであるが、識別標識として使用されないことには、登録商標にその出所の信用が化体することはないのであるから、登録商標制度の上記のような趣旨に鑑みれば、このような商標について強力な権利を維持すべき理由はないように思われる⁸⁾。

もっとも、既に見た通り、不要説に立つ判決も、「使用」を肯定するに当たり単に形式的な使用があることのみならず、識別機能を果たしているこ

とも言及していることからすると、これらの判決のいう「何らかの態様」の使用とは全くの形式的な使用を指すのではなく、単に侵害場面よりも緩やかに商標の使用を認めるという趣旨である可能性がある。全くの形式的な使用でもよいことは、前掲最判[青星ソース]と整合しないように思われるから、不要説に立つ判決についてはこのような趣旨に理解するのが穏当なのかもしれない。しかし、仮にそのような趣旨であるとしても、商標的使用が不要であるかのような一般論は上記の通り不適切なのであるから、一般論としては商標の使用を要求すべきであろう。

三 本判決が商標的使用を否定した点についての検討

必要説に立つ場合でも、商標的使用について侵害場面と同程度のものを要求する必要はない。私見によれば、侵害訴訟における被告側の抗弁としての商標的使用論(又は法26条1項6号)においては、被疑侵害者の標章が発揮している識別力のみが問題になるのではなく、そのような態様で当該標章を用いる必要性等の諸要素が考慮され、その結果として問題の標章が出所識別機能を「果たしている」程度が非商標的表示(原材料表示、互換性の表示、装飾的表示など)としての側面の重要性に照らして低い場合に商標的使用が否定される⁹⁾。これに対し、不使用取消の場面においては、侵害場面と異なり識別力に対抗する利益を考慮しなくてもよいため、「果たしている」かの基準は低く設定されてよく、最小限の出所識別機能が発揮されていればよいであろう¹⁰⁾。既に述べた通り、不使用取消場面における(商標権者又は使用権者による)登録商標の商標的使用については、侵害場面よりも緩やかに判断される傾向があり、この傾向を肯定的に捉える学説¹¹⁾もあるが、これらについては、以上に述べた理由で正当といえるよう。

そのような、「最小限の出所識別機能の発揮」があるか否かという観点から本判決の上記一般論の当てはめについて検討する。書籍等の印刷物の出所については、そこに収録されている著作物の題号自体は印刷物の出所識別機能を果たすとはいえない(したがって商標とはいえない)とする立場

と、著作物の題号についても印刷物の出所識別機能を果たしうるとする立場との対立がある¹²⁾。ただし、後者の立場に立っても著作物の内容との関係で識別機能を果たさない場合（三国志を題材にしたゲームソフトの題号を「三国志」とするなど¹³⁾）には、商標的使用は否定される。

「～主義」という語自体、通常書籍で主張されている内容を表すものと需要者に受け止められるであろうから、これを書籍の副題の一部や帯の記載の一部等として使用するなど、本件で問題となった使用態様については、少なくとも「知本主義」の語単独で出所識別機能を果たす余地はないものと思われる。つまり、上記の後者の立場に立ったとしても、本件では商標の使用は否定される。したがって、本判決のこの当てはめについても妥当と評しうる。

●——注

- 1) この判例の調査官解説（渡部吉隆「判解」最判解民事昭和43年度36頁）によれば、この判例の趣旨は現行法下の「使用」の定義規定の解釈にも妥当する。
- 2) 例として、知財高判平21・10・8判時2066号116頁[DEEPSEA]。その他の裁判例については、平澤卓人「不使用取消審判と商標的使用」パテント76巻2号(2023年)32～33頁を参照。
- 3) 平澤・前掲注2)32頁など。
- 4) 長塚真琴「判批」茶園成樹ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕』（有斐閣、2020年）99頁。
- 5) 知財高判令3・6・29令和3年（行ケ）10004[激落ちくん図形]など。
- 6) 知財高判令3・5・19令和2年（行ケ）10119[野菜コロ]。
- 7) 知財高判令3・7・20令和3年（行ケ）10013[Lingua Franca]。
- 8) 同旨：田村善之『商標法概説〔第2版〕』（弘文堂、2000年）28頁、宮脇正晴「判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）11号（2012年）235頁、平澤・前掲注2）35頁。
- 9) 宮脇正晴「商標の使用論の再構成」日本工業所有権法学会年報42号（2019年）66頁。
- 10) 宮脇・前掲注9）78頁。
- 11) 飯村敏明「商標関係訴訟——商標の使用等の論点を中心として」パテント65巻11号（2012年）111～112頁、長塚・前掲注4）99頁。
- 12) 詳細につき、宮脇正晴「著作物の題号（タイトル）と『商標としての使用』」パテント62巻4号（別冊1号）（2009年）14～19頁など参照。
- 13) 東京高決平6・8・23平成6（ラ）431[三国志]。