

商標の適正な使用と認める範囲

——「BRIDE」商標事件——

知的財産高裁 平成21年3月26日判決 平成19(行ケ)第10352号, 同第10363号
審決取消請求事件・棄却(上告)…第1事件(裁判所HP)

知的財産高裁 平成21年3月26日判決 平成19(行ケ)第10353号, 同第10364号
審決取消請求事件・棄却(上告)…第2事件(裁判所HP)

安 原 正 義*

抄 録 第1事件, 第2事件では, 同一の使用事実を基に, ほぼ同一の態様からなる2登録商標について, 商標法53条1項に基づく不正使用取消審判(以下「53条審判」という。)に係る審決取消訴訟がそれぞれ争われた。

両事件の争点はほぼ共通するが, その争点の一つに, 従来学説で唱えられていた, 登録商標をその指定商品に使用する場合には, 商標法53条1項の適用範囲外と解する同53条限定解釈の問題がある。

更に, 商標法53条に同50条1項括弧書きを類推適用して, 登録商標と社会通念上同一の商標の使用は, 同53条1項の適用範囲外であるかが争われた。本件では, 社会通念上同一は否定された。

本件で争われた商標の使用が, 社会通念上同一に該当するか否かについては, 先行する不使用取消審判に係る審決取消訴訟でも争われ, 本件と異なり社会通念上同一の使用は認められた(知財高裁平成17年9月29日判決 平成17(行ケ)10470判決 以下「本件不使用取消判決」という)。

第1事件, 第2事件は, 本件不使用取消判決と併せて, 「商標の適正な使用と認める範囲」を検討する上で, 先例としての価値があると思われるので, 紹介する。

目 次

1. 事 実

2. 判 旨

2. 1 前提となる事実

2. 2 社会通念上同一(取消事由1)

2. 3 使用についての三社合意(取消事由3)

2. 4 請求人適格(取消事由2)

2. 5 商標法53条1項ただし書きの適用(取消事由4)

2. 6 結 論

3. 研 究

3. 1 商標法53条限定解釈

3. 2 登録商標との同一の判断

3. 3 商標法50条1項括弧書きの類推適用

3. 4 「登録商標」と出所混同との関係

3. 5 商標の適正な使用と出所の混同

3. 6 その他の論点

3. 7 今後の課題

3. 8 実務上の考慮点

1. 事 実

Y(被告)は, 自動車用スポーツシートにつき, 図1の商標(以下「被告使用商標」という。)を使用している。

X1(原告・商標権者)は, 図2(第1事件

* 弁理士 Masayoshi YASUHARA

商標登録第2423435号 以下「本件商標1」という。), および図3 (第2事件 商標登録第4017731号 以下「本件商標2」という。) に示す「ブライド」の文字と「BRIDE」のゴシック体文字を上下二段に横書きしてなる商標を、本件商標1については、指定商品第12類「輸送用機械器具、その部品及び附属品」について(なお、平成15年10月1日書換登録された)、本件商標2については、指定商品第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクション艇」を除く。), 鉄道車両並びにその部品及び附属品, 自動車並びにその部品及び附属品, 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品, 乳母車, 人力車, そり, 手押し車, 荷車, 馬車, リヤカー, 車いす, タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」について登録をおこなっていた。

X2(原告・本件商標1および2通常使用権者ないし専用使用権者)は、Yと過去取引関係にあったが、関係破綻後、本件商標権1および2についてX1から「自動車用座席及び座席部品」について通常使用権ないし専用使用権の許諾を得た。X2の使用商標は、図4からなる(以下「本件使用商標」という)。

Yは、X2の本件使用商標の使用行為は、Yの商品と誤認混同を生じさせるとして本件商標1および本件商標2につき、X1に商標法53条

審判をそれぞれ請求したのに対し、X2が本件商標の専用使用権者として上記取消審判請求手続に参加したところ、特許庁は、本件商標1および同2の登録を取り消す旨の審決をそれぞれしたため、X1らがその取消しを求めた。

なお、本件不使用取消判決では、本件判決訴外Zが原告となりYが原告に補助参加して、X1を被告として争われた。

更に、X2とYは相互に侵害差し止めを求めた(3. 1 (1) 参照)。

2. 判 旨

2. 1 前提となる事実

(1) X2に対する本件商標についての使用許諾

1) 「X1とX2は、平成15年6月16日、本件商標1について、要旨、以下の内容の通常使用権許諾契約を締結した(甲第15号証)。

第1条(商標の使用範囲)

許諾商品 自動車用座席及び座席部品

使用態様 ブライド/BRIDE

適用地域 日本国内全域

許諾期間 本契約締結後3年間

第2条(X2の使用義務)

本契約書締結後平成15年7月1日より使用開始

第7条(使用見本と使用報告書の提出)

X2は、本件商標及び本件商標類似商標を使

図1 被告使用商標

図2 本件商標1(商標登録第2423435号)

図3 本件商標2(商標登録第4017731号)

図4 本件使用商標

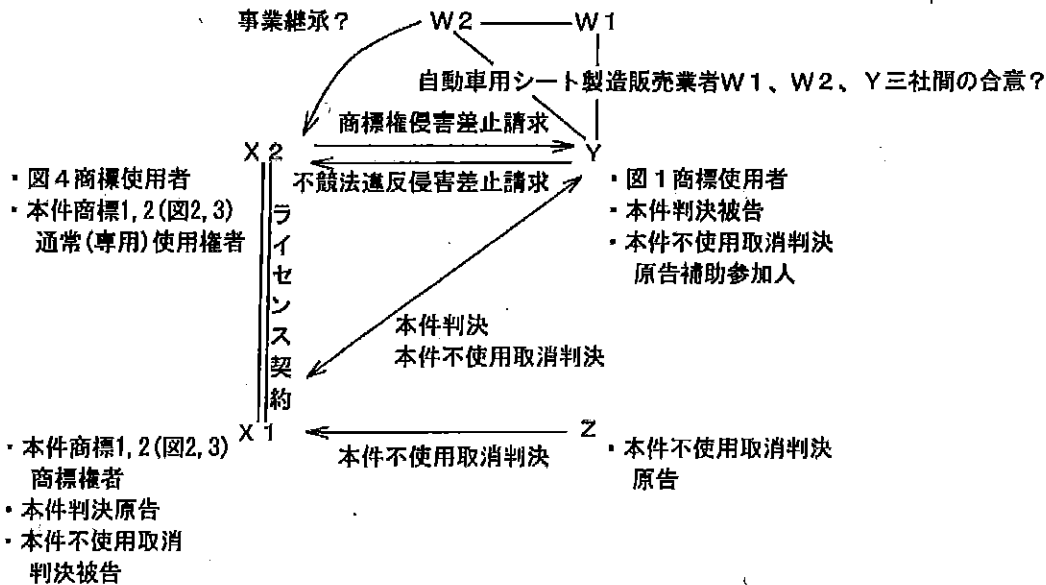


図5 関係相関図

用するに際してその態様を示す見本をX1に提出するものとする。

第9条 (期間)

本契約書の有効期間は、本契約締結後3年間とする。」

2) 「X1とX2は、平成17年12月12日、前項の契約を解約するとともに本件商標1および2について、要旨、以下の内容の専用使用権許諾契約を締結した(甲第16号証)。

第1条 (商標の使用範囲)

許諾商品 自動車用座席及び座席部品

使用態様 プライド/BRIDE

適用地域 日本国内全域

許諾期間 本契約締結後5年間とする。

第8条 (使用見本と使用報告書の提出)

X2は、本件商標及び本件商標類似商標を使用するに際してその態様を示す見本をX1に提出するものとする。

第10条 (契約期間)

本契約書の有効期間は、平成17年12月1日より平成22年11月末日までとする。」

3) 「X2による本件商標の使用態様

X2は、遅くもX1と本件商標1についての通

常使用権許諾契約を締結した直後の平成15年7月頃から、本件商標の構成要素から本件商標の称呼を指示する片仮名表記の『プライド』部分を削除した『BRIDE』の構成部分のみを自己の商品である自動車用座席等に付し、その商品カタログにおいて『ブリッドのリクライニングシート』、『ブリッド理論による機能美』、『ブリッドの[基本シェル構造]は3種です。』、『ブリッド、ネクストステージ』等と記載するなどして、上記の『BRIDE』の称呼を専ら『ブリッド』としてのみ称呼するものと規定して使用している事実を認めることができる。」

2.2 社会通念上同一(取消事由1)

「本件使用商標は、本件商標と『BRIDE』部分において構成を共通とするが、本件商標の称呼を規定する片仮名表記分を欠くとともに、その称呼は、本件商標が上記片仮名表記部分とこれと一致する上記英文字からその通常の読み方である『プライド』が生ずるのに対し、本件使用商標においては前記1(前記2.1 加入筆者)に認定したとおり専ら『ブリッド』の称呼のみを生ずるものとして規定されている。そし

て、英和辞典類を調査してみても、英文字の『BRIDE』を『ブリッド』とする読み方を見出すことができないことからすると、本件使用商標は、その使用の態様を踏まえてこれを実質的に見ると、『BRIDE／ブリッド』の構成からなるものと同視するほかないものというべきである。

加えて、後述するような自動車用スポーツシートに関心がある者を除いては、上記のとおり、通常、『BRIDE』から『ブリッド』の称呼を想起することは殆ど不可能である上、現状の我が国における英語教育の普及状況から見て本件商標の『BRIDE／ブライド』が『花嫁、新婦、新妻』等の観念を有するものと理解されるであろうことは容易に推認することが可能であるのに対し、本件使用商標の『BRIDE／ブリッド』はこれに該当する既成の英文字を見いだすことが困難であるため（被告標章《Y標章 加入筆者以下同様》及びこれと実質的に同一の本件使用商標は、被告《Y》代表者が創作した造語である。）、その観念を想起することはできない。

そうすると、上記のとおり、本件使用商標は、その使用の態様を踏まえてこれを実質的に見ると、『BRIDE／ブリッド』が一体の構成からなるものと理解されるところ、これを本件商標と対比すると、外観において『BRIDE』部分を通ずるに止まり、称呼において異なり、観念において比較することができないものといわざるを得ないことに加え、後述するように本件使用商標に係る自動車用スポーツシート等の取引分野は趣味性の極めて高い高価格商品（いわゆるブランド商品）であり、その主たる需用者が自動車に強い関心を寄せる若者であることから商標に対する高度の識別力を有するものと優に推認可能であることなどを考慮すると、本件使用商標が本件商標と社会通念上同一であると見ることが到底困難であるといわざるを得ない。

なお、原告（X1、X2）らは本件使用商標と

本件商標が社会通念上同一であることは本件商標についての不使用取消審判請求の不成立審決に対する知的財産高等裁判所平成17年（行ケ）第10470号事件同年9月29日判決（甲第2号証）においても認められていると主張する。そこで検討するに、同判決は、X1の商品カタログ等に掲載されたデザイン化された『BRIDE』の表記やその製造販売に係る自動車用シートに付された同様の『BRIDE』の英文字の記載の存在を認定し、これらから『ブライド』の称呼が生ずるものと認識されたとした上、『両者は、書体のみに変更を加えた同一の『BRIDE』の欧文字を構成要素とするものであり、『ブライド』という同一の称呼を生ずるものである』として社会通念上の同一性を肯定したものである。以上の判示から明らかなように、上記判決が前提とした事実関係においては、本件使用商標において称呼が専ら『ブリッド』とのみ規定されている事実は全く考慮されていないのであるから、上記事件は本件とは前提となる事実を異にする事案であり、本件に参照されるべきものではない。

そうすると、その余の点について検討するまでもなく原告（X1、X2）らの主張はその前提において誤っているものといわざるを得ず、採用することはできない。

なお、本件使用商標それ自体は、本件商標の構成中の片仮名表示部分が削除されている点で外観において相違するものの、本件使用商標からは通常その英文字に則して『ブライド』の称呼と前述したように『花嫁、新婦、新妻』等の観念を生ずる点において本件商標と相違はないのであるから、本件使用商標が本件商標に類似するとした審決の認定判断に誤りはない。」

2.3 使用についての三社合意（取消事由3）

X2による本件使用商標の使用は、Y、訴外W1及びW2の三社による自動車用シート等の製

造・販売の共同事業化の合意に基づき被告標章を使用することができたW1からX2が事業承継したことに伴うものであるから、正当な使用であり、商標法53条1項に該当しないかが、争われたが、以下判決された。

「…以上によれば、被告標章（Y標章）は、Yがその創意と企業努力により確立してきたものであり、少なくとも本件商標の出願前において既に自動車用スポーツシートの需用者の間でYないしは被告製品（Y製品）を表すものとして周知性を確立していたものというべきである。そして、原告（X1, X2）ら主張の三社合意なるものの存在は到底認めることはできないのであるから、これを前提としてX2が被告標章（Y標章）を使用することができる根拠を認めることは到底困難であるし、その他被告標章（Y標章）の使用を正当化し得る事情を見出すことはできないものといわなければならない。」

2. 4 請求人適格（取消事由2）

「原告（X1, X2）らは、本件商標権の侵害者であるYには本件商標について商標法53条1項に基づく取消審判の請求人適格がない旨主張する。

そこで検討するに、前項に認定説示したように、被告標章は『BRIDE／ブリッド』であるから、『BRIDE／ブライド』の本件商標と外観の一部を共通にするに止まり、称呼において異なり、観念において比較することができないものであることに加え、前述したような取引分野の性格を考慮すると、両商標自体の対比においてみた場合、両者は非類似というべきであるから被告標章の使用が本件商標権を侵害するものということとはできない。したがって、Yの先使用権を論ずるまでもなく被告標章の使用が本件商標権の侵害になる余地はないから原告（X1, X2）らの主張はその前提を欠くものであり採用することができない。」

2. 5 商標法53条1項ただし書きの適用（取消事由4）

「X1は、X2との間で本件商標について通常使用権の許諾契約を締結した平成15年6月16日の時点においてYとX2等の関係が破綻した全ての経緯を把握していたことを自認しているし、本件商標に係る各許諾契約によれば、X1はX2から本件商標等の使用態様の見本の提出を受けることが合意されている事実を認めることができる。また、本件商標権について不使用取消審判請求がされ、平成17年4月6日に不成立審決がされ、その審決取消訴訟が提起されたところ（平成17年（行ケ）第10470号審決取消請求事件）、同訴訟の原告に補助参加したYは、X2が同訴訟において提出したカタログに記載された『BRIDE』の文字は被告標章として周知性を獲得していた『BRIDE／ブリッド』と同一であり、X2は本件商標の使用と称して被告標章の乗っ取りをしようとしたものであるなどと主張した事実を認めることができる。そして、X1は、X2において本件商標権に基づいてYによる被告標章の使用を禁止させるための権利行使を可能ならしめる目的で平成17年12月12日、従前の通常使用権許諾契約を解約し、専用使用権の許諾契約を締結した事実を認めることができる。

以上のような事実関係に照らすならば、X1はX2による本件使用商標の使用行為により、被告の自動車用シート等の商品とX2の同種商品との間に混同が生ずるおそれがあることを認識していたか、仮に認識していなかったとしても相当な注意を怠っていたものといわざるを得ない。

X1は、被告標章の使用が本件商標権を侵害するとの前提に立ち種々主張するが、その前提が失当であることは既に説示したとおりであるからその主張を採用することはできない。」

2. 6 結 論

「以上によれば、審決は正当であり、他にこれを違法とする事由もないから、本件各請求はいずれも理由がないものとしてこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。」

3. 研 究

3. 1 商標法53条限定解釈

(1) 53条審判は、使用者が指定商品（役務）又はこれらに類似する商品（役務）についての登録商標または類似する商標を不当に使用して需要者に商品の品質又は役務の質の誤認や商品又は役務の出所の混同を生じさせた場合における制裁規定であり、いわば現行法において自由に使用許諾を認めたことに対する弊害防止の規定であり、制裁は使用権ではなく商標登録の取消であって、使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段とされる¹⁾。

なお、商標権者が相当の注意をしてもその事実を知らなかった場合は適用がない（同条1項但書）。更に、商標権者の不正使用を対象とする商標法51条に規定される商標登録の取消しの審判（以下「51条審判」という。）と異なり「故意」は要求されていない（同条1項）。また、非類似商標の使用は取消対象ではない。

53条審判では、51条審判では問題とされない、指定商品（役務）についての登録商標の使用も取消対象とする旨規定される（商標法53条1項）。同規定に対しては、登録商標の指定商品、指定役務についての使用の場合は、取消事由に該当しないと見る見解がある²⁾。また、登録商標の指定商品、指定役務の使用の場合は、商標法53条の取消事由には、品質誤認のみ該当とする見解がある³⁾。

更に、53条審判については、「故意」要件の有無についての51条審判との対比、および使用

権者の不正使用であるにもかかわらず、その使用権を取り消すこととせず、抜本的に商標登録そのものを取り消し、商標権を消滅させる制度趣旨等について批判がある⁴⁾。

しかしながら、ユーハイムコンフェクト事件⁵⁾、AfternoonTea事件⁶⁾、新得そば事件⁷⁾、TANINO CRISCI事件⁸⁾、USBEAR事件⁹⁾、その他の事件¹⁰⁾ から判るように、商標を巡る紛争処理の解決を図るためには、商標権侵害事件、不正競争防止法違反事件による処理では足りず、無効審判、51条審判、53条審判をそれぞれの射程距離を比較考慮して組み合わせる利用することにより、最終解決がなされることがある。

本件でも、判決にあらわれているだけでも本件不使用取消判決の他、X2は本件商標権に基づきYに対し被告標章の使用差止め等を求め、YはX2に不正競争防止法に基づき差し止めを求めた¹¹⁾。

一度不正競争行為がされ出所混同が生じると、混同を誘導しやすくなるなど、以後登録商標を正当に使用しても、登録を取消さない限り、争いの根本的な解決を図ることができないことがある。不正競争防止法では、商標権の移転まで要求できないので、取消審判を利用して、出所混同を生ずる登録商標を取り消すとともに、審判請求人は取り消される登録商標の受け皿として別途新規に商標登録出願して、実質上商標移転を図り、不正競争防止法に基づく権利行使の後処理として、取消審判が実務上利用され機能している。本件では、X1又はX2からの本件商標1又は2によるYへ商標権侵害主張の危険を排除する目的もあると思われる。

前掲ユーハイムコンフェクト事件やAfternoonTea事件のように、不正使用者が商標権者であれば後処理として51条審判を利用し、前掲新得そば事件やTANINO CRISCI事件、USBEAR事件、本件のように不正使用者が使用権者であれば後処理として53条審判を利用す

る。商標を巡る紛争の総合的な解決の観点から、51条審判、53条審判の商標法秩序、不正競争防止法秩序での機能、位置付けを考え、これら制度の解釈がされる必要があると思われる。

本件審決では、「使用権者が登録商標そのものを、その指定商品に使用する場合（「同一の範囲内の使用」）には、商標法第53条第1項の適用範囲外…と解されるべき適用除外を定める規定がない」と判断するとともに、「X2の使用する商標は、本件商標そのものの使用ではない」とする。

本件判決では、限定解釈すべき理由については明らかとすることなく、専ら本件使用商標と登録商標との同一類似の問題を判断している。したがって、判決は、前提として53条についての限定解釈説を採用しているとも解せるが、限定解釈の理由については、触れることはないのであるから、本件判決は限定解釈説には立っていないものと思われる。

(2) 登録商標の指定商品への使用は正当な権利行使であるとする53条限定解釈説の理由は妥当と思われるが、同説を採用した場合には、登録商標と同一か否かを判断しなければならない。しかし、一見明白と考えられる登録商標と使用商標の同一性は必ずしも明白ではない。この点、規定上登録商標と同一か否かを判断しなければならない51条審判と同様の問題がある。

3. 2 登録商標との同一の判断

(1) 周辺他の登録商標、使用商標の存在

非常に狭い範囲に、複数の登録商標が存在する場合がある¹²⁾。近似する登録商標、周知非周知を問わず未登録使用商標等が複数併存することはよくあり、1音違い商標も併存登録される場合もある。

登録商標の周辺他の登録商標の登録状況、他の使用商標の状況を考慮せずに当該登録商標

の類似範囲はもとより同一性が認められる範囲は決まらないと思われる。

(2) 「標準文字」の問題

「商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字（以下「標準文字」という。）のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。」（商標法5条3項 平成8年法律68号）。

「標準文字制度とは、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求しないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで（いわゆる商標見本の副本の提出も不要）、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体（標準文字）によるものをその商標の標示態様として公表し及び登録する制度をいい、特許庁の事務処理の効率化及び出願人の手続負担の軽減を図るという効果を有する制度である。

なお、標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の効力の及ぶ範囲は、登録された商標（すなわち標準文字により商標公報上に表されたもの）の同一又は類似の範囲であり、通常商標登録と比較してその範囲の広狭に差異が生じるということはない。¹³⁾

「標準文字」で登録された登録商標については、登録商標の態様から登録商標の範囲を求めてもあまり意味が無いと思われる。

(3) 使用商標と登録商標の不一致

商標権者が使用しようとする商標そのまま商標登録されているとは限らない。本件登録商標のようにカタカナ「ブライド」とアルファベット「BRIDE」を上下2段に併記したり、あるいは3段併記した登録商標がある。実際に使用する商標としては不自然であり、商標権者もそのような態様で当初から使用を考えていたも

のではないと思われる。しかし、出願商標の件数、費用を節約するため等の理由から従来から行われている。

(4) 登録商標との同一性の判断が求められる事案

商標権侵害事件でも問題となるのは登録商標との類似であり、登録商標との同一性が問題となるのは、不使用取消審判、改正前の更新登録出願における使用証明、51条審判等に限られる。類否に比し議論の蓄積の乏しい、登録商標との同一性を取消理由の判断基準として使用することは、不安定な感がする。

3. 3 商標法50条1項括弧書きの類推適用

(1) 本件不使用取消判決

不使用取消審判における登録商標の使用について、「登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）」と規定される（商標法50条1項括弧書）。

本件不使用取消判決では、本件判決で争われたのと同商標の使用事実について以下判断する。

「A社（X2）が使用したのが上記のとおりデザイン化された『BRIDE』の文字からなる商標であるのに対し、本件商標は、『ブライド』の片仮名文字と『BRIDE』の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものである。しかし、A社（X2）が使用した上記商標の文字は、デザイン化されているとはいえ、容易に『BRIDE』の欧文字であると認識し得るものであること、『BRIDE』の語は、花嫁、新妻等を意味する比較的平易な英単語であって、『ブライド』の称呼を生ずると認識されること、本件商標の構成

中の片仮名文字の部分は、欧文字の部分から生ずる『ブライド』の称呼を表したものであることからすると、両者は、書体のみに変更を加えた同一の『BRIDE』の欧文字を構成要素とするものであり、『ブライド』という同一の称呼を生ずるものであるから、社会通念上同一と認められる商標（商標法50条1項括弧書き）に当たるといえることができる。」と社会通念上の同一性を認める。

更に、本件不使用取消判決では、

「原告（本件判決訴外）は、ブリッド標章が原告補助参加人（Y）の販売する自動車用座席を表示するものとして広く知られていることを考慮すると、本件パンフレットに使用された『BRIDE』の文字からなる商標と本件商標とが社会通念上同一の商標に当たるといえることはできないと主張する。

しかし、審決が判断するとおり（審決8頁9行以下）、仮にブリッド標章が周知であり、原告補助参加人（Y）に営業上の不利益が生ずるとしても、別途の法的手段により救済を求める余地があるかどうかは別として、本件は、商標法50条に基づいて不使用による商標登録の取消しが求められた事案であって、本件商標が請求に係る指定商品に使用されていたかどうかを問題とするものであるから、原告の主張は本件とは関係がないといわざるを得ない。」と述べる。

(2) 社会通念上の同一性の判断についての本件判決と本件不使用取消審判との相違

本件判決では、登録商標との社会通念上の同一性を否定し登録商標と類似商標の使用と判断している。

本件判決では、本件不使用取消判決との違いを、

「上記判決が前提とした事実関係においては、本件使用商標において称呼が専ら『ブリッド』とのみ規定されている事実は全く考慮されてい

ないのであるから、上記事件は本件とは前提となる事実を異にする事案であり、本件に参照されるべきものではない。

そうすると、その余の点について検討するまでもなく原告らの主張はその前提において誤っているものといわざるを得ず、採用することはできない。

なお、本件使用商標それ自体は、本件商標の構成中の片仮名表示部分が削除されている点で外観において相違するものの、本件使用商標からは通常その英文字に則して『ブライド』の称呼と前述したように『花嫁、新婦、新妻』等の観念を生ずる点において本件商標と相違はないのであるから、本件使用商標が本件商標に類似するとした審決の認定判断に誤りはない。」と判断しているが、本件判決では、商標法50条括弧書きの類推適用は認めていない。

本件判決が、本件不使用取消判決について「ブリッド」について考慮されていないと指摘し、本件不使用取消判決も「仮にブリッド標章が周知であり、原告補助参加人に営業上の不利益が生ずるとしても、別途の法的手段により救済を求め余地」の存在を指摘するように、商標法50条不使用取消審判は、当該登録商標の指定商品についての使用の有無を判断するのに対して、51条審判、53条審判は専ら他の商標との出所の混同等の有無の観点から判断する違いを有するとともに、判断する上での資料も異なるので、商標法51条及び同53条の解釈上、登録商標と社会通念上同一となる商標について例示される商標法50条括弧書きを参酌することは適当ではないと思われる。

3. 4 「登録商標」と出所混同との関係

(1) 登録商標の使用にあたるか否かは、商標法51条で問題となり、53条限定解釈をとる場合も問題となる。51条審判で、著名商標あるいは周知商標と「出所の混同を高める方向へ変

更」する使用は登録商標の使用と言えるかについては、前掲AfternoonTea事件で、「被請求人使用商標は、請求人使用商標と同一の形態に近づく方向へ変更されている」ものであれば、51条1項における、「類似商標の使用」に該当するとされ、その点についての指摘もなされる¹⁴⁾。

(2) 53条審判で争われた前掲TANINO CRISCI事件では、TANINO CRISCIの文字に、他の図形を付していわば請求人使用商標と同一の形態から遠ざかる方向へ変更している¹⁵⁾。著名商標、周知商標と出所の混同を低める方向への変更である。しかし、靴のTANINO CRISCI商標と出所混同を生ずる範囲を出ていないので、不正使用と判断したものと考えられる。

(3) 前掲AfternoonTea事件では、打ち消し表示について、判決は、出所混同を低める方向への変更ではあるが、全てが出所混同を低める方向への変更されているのではないことから、打ち消し表示は否定した。

(4) 商標法51条における登録商標の使用であるか、あるいは登録商標に類似する商標の使用であるかの問題を含め出所の混同と絡んでくる要素の判断は、前掲AfternoonTea事件および、TANINO CRISCI事件から判るように、出所混同の対象となる周知著名商標との関係で、請求人使用商標と出所混同を生ずるものであるか否かの点から判断せざるを得ず、出所混同と切り離して判断することはできないと思われる。登録商標と同一の使用は、少なくとも争いとなるような事案では、商標法51条適用における独立の判断基準として機能しておらず、「登録商標の使用」にあたるか否かの判断は、出所混同の判断基準に吸収されていると思われる。

商標法53条における限定解釈を採用した場合も同様と思われる。

3. 5 商標の適正な使用と出所の混同

本件では、X1は、ゴシック体カタカナ「ブライド」及びアルファベット「BRIDE」を上下2段にあらわした本件商標1，同2を所有するにかかわらず、「本件商標の構成要素から本件商標の称呼を指示する片仮名表記の『ブライド』部分を削除した『BRIDE』の構成部分のみを」，「『BRIDE』の称呼を専ら『ブリッド』としてのみ称呼するものと規定して」（本件判決 前提となる事実），被告使用商標と同一の本件使用商標を使用したので，被告使用商標と出所混同を生じた。

しかし，例えば本件商標の一部であってもカタカナ「ブライド」を使用していたら，被告使用商標と出所混同を生ずることは無かったであろう。このことから明らかなように，出所の混同を無視して登録商標との同一性の議論をしても意味がないと思われる。

少なくとも，出所混同を取消理由とする事案では，登録商標と同一か否かも出所の混同の有無で判断せざるをえない。この点は，51条審判も53条審判も同様と思われる。

結局，出所混同についての判断が重複するだけであるから，商標法53条については敢えて限定解釈する必要はないと思われる。

商標の適正な使用か否かを判断する上で，登録商標との同一性の判断も結局のところ使用商標が他の商標との出所混同を生ずるか否かで判断せざるを得ないと思われる。

本件判決でも，「BRIDE」がほぼ同一書体である等から出所混同を生じるとの前提に立って判断していると考えられる。

3. 6 その他の論点

(1) ライセンス関係の立証

53条審判では，ライセンス関係の立証が困難である。また，ライセンシーによる不正使用の

把握も必要とされる。

他方，不使用取消審判は，本来登録商標が使用されていないことを理由として請求し登録を取り消すものである（商標法50条1項）。

本件不使用取消判決を請求することで，本件判決で立証が必要な商標ライセンス関係の証拠について，少なくともX1乃至X2から提出させることが可能だった訳であり，本件不使用取消判決は，不使用取消審判の本来の目的とは異なった証拠収集手段としての利用例とみることもできよう。

(2) 「BRIDE／ブリッド」と「BRIDE／ブライド」との類否

本件判決は，Yの被告使用商標の使用行為が本件商標1及び2を侵害しない理由として，被告標章は「BRIDE／ブリッド」であるから，本件商標と非類似とする（取消事由2 参照）。

本件使用商標と本件商標1及び2が類似しないと53条審判の取消事由に該当しないが，本件判決は，「本件使用商標が本件商標に類似する」とした審判の認定判断に誤りはない。」とする（取消事由1）。

しかしながら，図1，図4をみても被告使用商標も本件使用商標も構成態様は全く同一とするものであるから，類否判断の相違は理解しにくい。

Yが本件商標1及び2を侵害しないとする結論は妥当であるが，Yは非侵害とする理由として，敢えて非類似とするよりは，事情を知りながら敢えて近似させ出所混同させた点をとらえて権利濫用等の成立を認めた方が判りやすいのではないと思われる¹⁰⁾。

3. 7 今後の課題

商標を巡る紛争事件の総合的な解決を図る為，商標権侵害訴訟，無効審判の他，商標法特有の，51条審判，53条審判，不使用取消審判あるいは

不正競争防止法違反訴訟等を組み合わせて利用する例は今後も多くなると思われる。これらの各制度の紛争解決に対する射程距離を吟味して、各制度を検討する必要があると思われる。

その検討の中で、商標の適正な使用と認められる範囲も決まってくると思われる。

3. 8 実務上の考慮点

本件からは、実務上以下の点に留意する必要がある。

(1) ライセンス契約をすると、ライセンスの使用によっては商標登録が取り消される可能性があるので安易な契約は避ける必要がある。

(2) 他人の商標との出所混同を避ける意図で、自社のハウスマークを付して使用することは、混同防止標示として有効な場合もあるが、他人の商標と出所混同を生ずると、ハウスマーク自体が取り消される可能性があるため、注意が必要である。

注 記

- 1) 特許庁、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第17版）、p.1354（2008）
- 2) 井上由里子、ジュリスト、No.999、p.125、田村善之、商標法概説（第2版）、p.415（2002）弘文堂
- 3) 井上・前掲注2）p.125
- 4) 使用権者の不正使用であるにもかかわらず、商標登録を取り消すことについて、「商標法だけが、何故、他の工業所有権法、著作権法などと異なり、実質的に不法行為といえないような行為に対して制裁をもって臨まなければならないのだろうか」との指摘がなされる（三宅正雄、商標法雑感、p.58（1973）富山房）
- 5) 最高裁昭和61年4月22日判決判時1207号114頁、東京高裁昭和57年12月23日判決無体例集14巻3号829頁、昭和42年審判9319号（特許電子図書館審決公報DB 以下審決の出典は同じ。）、大阪高

裁昭和49年6月5日判決無体例集6巻1号134頁、神戸地裁昭和44年9月12日判決無体例集1巻285頁、神戸地裁昭和53年1月25日判決判例タイムス369号415頁

- 6) 東京高裁平成10年6月30日判決判例時報1652号123頁、松田俊治、別冊ジュリスト商標・意匠・不正競争判例百選、p.92
- 7) 昭和59年審判第21468号事件
- 8) 平成4年審判第4217号、参考：東京高裁平成8年12月12日判時1596号102頁、昭和59年審判第5152号 無効審判事件
- 9) 知財高裁平成20年4月9日判決 平成19年(行ケ)第10341号 判時2007号89頁、知財高裁平成20年9月17日判決 平成19(行ケ)10370、知財高裁平成18年4月24日判決 平成17(行ケ)10833、知財高裁平成18年4月24日判決 平成17(行ケ)10829、知財高裁平成17年11月15日判決 平成17(行ケ)10361、知財高裁平成17年11月15日判決 平成17(行ケ)10362（裁判所HP）
- 10) 安原正義、別冊ジュリスト商標・意匠・不正競争判例百選、p.94、安原正義、パテント、Vol.62、No.4、p.98参照
 - (a) 「Lee Bi-Way事件」(平成8年審判第14453号) 他人の著名商標「Lee」との出所混同が問題となった事例で、侵害警告がなされた。
 - (b) 「Miki House事件」(平成5年審判第3428号～平成5年審判第3430号) 不正競争防止法違反事件、商標権侵害事件の後処理のようである。
 - (c) 「ヒアロン事件」(取消2005年審判第30221号)
 - (d) 「もちもちおおがまうどん事件」(取消2002年審判第31449号)
 - (e) 「USABEAR事件」(取消2001年審判第31305号)
 - (f) 「USBEAR事件」(取消2001年審判第31307号)
 - (g) 「WORLD BEAR事件」(取消2003年審判第30099号、東京高裁平成16年8月31日平成16(行ケ)144号 判時1888号138頁)
 - (h) 「CHAMPIONCLUB事件」(平成10年審判第31205号)
 - (i) 「カーキムコ事件」(平成10年審判第30739号、東京高裁平成12年6月29日、平成12(行ケ)47 取消判決)
 - (j) 「小僧寿し事件」(平成4年審判第437号)

(a), (c) ~ (g), (i) ~ (j) は商標権侵害警告乃至商標権侵害訴訟事件の後処理のようである。

11) 名古屋地裁平成18年(ワ)第1587号, 同第3143号事件(裁判所HP)

X2及びYは, いずれも本件使用商標, 被告使用商標を付した自動車用シートを製造, 販売するものであるが,

① 甲事件は, X2が, Yに対し, 商標登録第2423435号の商標権に係る専用使用権が侵害されているとして, 商標法36条1項, 2項に基づいて, 被告製品の譲渡, 引渡し等の差止め及びY製品等の廃棄を求め, これに対して, Yが, 抗弁として, 商標法32条1項の先使用权, 権利濫用, 商標法53条1項の取消事由に基づく権利行使の制限を主張した事案である。

② 乙事件は, Yが, X2に対し, 不正競争防止法

2条1項1号, 3条1項に基づいてX2製品の販売, 展示等の差止めを求め, これに対して, X2が, 抗弁として, 権利濫用及び上記商標権の専用使用権を主張した事案である。

甲事件ではYの先使用权が成立し, X2の請求は権利濫用であるとして請求は棄却され, 乙事件ではYの請求は認容された。

- 12) 前掲注7) 及び10) 「新得そば事件」参照。例えば, 「新得そば事件」では, 「新得」, 「狩勝新得」, 「狩勝」が指定商品を共通にしなが併存登録していた。
- 13) 前掲注1) p.1192
- 14) 田村・前掲注2) p.395, 前掲注6) 判時1652号123頁
- 15) 平成4年審判第4217号
- 16) 前掲注11) 参照

(原稿受領日 2009年6月8日)

