

商標法53条1項に基づく登録取消審判請求を不成立とした審決が取消された事例

知財高裁平成20年4月9日判決 平成19年(行ケ)第10341号
審決取消請求事件 認容(上告) 判例時報2007号89頁

松 村 信 夫**

【要 旨】

登録商標の通常使用権者による不正使用を理由とする商標法53条1項に基づく登録取消審判の請求が、通常使用権者であるとは認められないとの理由で、審判請求不成立の審決がなされた。

本判決は、不正使用者が商標の使用を開始した前後の種々の間接事実から、商標権者と不正使用者の間の明示または黙示の商標使用許諾契約の存在を認定し、審決を取り消した。

従って、本判決の意義は上記のような事例判断にあるにすぎないが、本判決だけでなく商標法53条1項に関する過去の判決の背後には、商標に係る商品や役務の出所混同を防止し需要者の保護をはかるといふ商標法の目的と、登録商標の商標権者や専用使用権者、通常使用権者の使用権(専用権)の行使との調整という商標制度の本質的な課題が存在する。

本稿では、本判決を素材として商標法53条1項に関する論点を概観し、周知商標の保護という観点から過去の判決例や本件判決の意義を検討する。

<参照条文>商標法53条1項

【事 実】

原告Xは、「Bear. U.S.A., Inc」の商号を有し、その商号に由来する「Bear U.S.A」の文字と黒塗りの輪郭線で描いた熊の図形とを結合した本稿末尾記載の使用商標B(以下「使用商標B」と言う)を使用し、1994年(平成6年)頃から、米国や日本においてジャケット、パーカー、靴等を製造・販売している。

これに対して被告Yは、訴外Pが商標登録を受けた本稿末尾記載の登録商標(以下「本件商標」と言う)を譲り受け、平成12年5月17日に移転登録をなした。

Xは、Yが本件商標を使用許諾した訴外Zがジャケット等に使用する本稿末尾記載の使用商標A(以下「使用商標A」と言う)が、原告の使用商標Bと類似し、Xの業務にかかる商品と「混同を生ずる」として商標法53条1項に基づき本件商標の取消審判請求を行った。

しかし、審決は、使用商標Aと使用商標Bとは「称呼、観念及び外観において極めて紛らわしいものであり」又「使用商標Aを使用した商

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁護士・弁理士 大阪市立大学法科大学院特任教授 Nobuo MATSUMURA

品『ジャケット』と使用商標Bを使用した『ジャケット』とは同一又は密接な関係がある」から「Zによる商品『ジャケット』についての使用商標Aの使用は、使用商標Bを『ジャケット』に使用していた請求人(X)の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者において商標の出所の混同を生ずると言うべきである」としながら、請求人Xが提出した種々の証拠によっても「Zが本件商標の通常使用権者であると認められない」としてXの請求は成り立たないとした。

そこで、Xは上記審決の取消を求めて本訴を提起した。

【判 旨】

判決は、(ア) YとZとの間で平成12年1月24日に締結された別件商標(登録第4345622号の商標)の使用許諾契約の存在、(イ) その直後に、Yの訴訟代理人であるA弁理士が作成した平成12年4月21日付見解書(以下「弁理士見解書」と言う)において、「使用商標Aと同一構成の商標をZが指定商品第25類(本件ジャケットを含む)に使用することは問題ない」と記述するとともに、その理由のひとつとしてP社が登録済の商標(本件商標)を若干変更したにすぎず、この程度では当然類似範囲に含まれるものである。・・・なお、上記Pの本件商標は、Yに商標権を移転させる手続準備中であり、Yは上記・・・図形(使用商標Aと同一構成のもの)もZに使用許諾を与えるとのことであると記述されていること、(ウ) 右見解書の日付と同日付譲渡証書を原因としてPからYに対して本件商標が移転登録されている事実、(エ) Xが平成12年10月18日頃、Zを債務者として上記「弁理士見解書」に記載された三個の標章(債務者標章(1)乃至(3))を言い、うち標章(2)は、使用商標Aと同一構成のものである。)の使用につき差止仮処分を申し立てたところ(以

下「本件仮処分申立事件」と言う)、YはZの側に補助参加し、Zとともに「上記各標章の文字部分は、別件商標により商標登録を受けており、標章(2)の図形部分はYが本件商標により商標登録しており、債務者標章(1)乃至(3)はいずれもZはYから使用許諾を受けた」と主張している事実、(オ) 平成13年11月19日、別件商標につき、XがYに対して商標法53条1項に基づく登録取消審判請求(取消2001-31307号事件)を行ったところ、A弁理士はYの審判代理人として、YがZに対して通常使用権を許諾している点や、Zが使用商標Aを使用していることを認める答弁書を提出している事実等を認定したうえで、

「Yは、平成12年1月24日、Zとの間で『USABEAR／アズエーバー』商標につき使用許諾契約の締結をしたものであるが、平成12年4月21日には、Zが使用商標Aと同一の構成よりなる『文字及び図形』を第25類の指定商品に使用することに問題がないとする見解書をA弁理士が作成していることに鑑みて、Zが実際に使用するものと想定されていた商標には使用商標A((弁理士)見解書別紙(1)に表示された『文字及び図形』のうち(b)の符号が付されたもの、本件仮処分申立事件における債務者標章(2)、取消2001-31307号事件における商標A)が含まれていたものと推認することができ、現にZはこれを実際に使用していたことが認められる。

しかるところ、使用商標Aの構成は、本件商標を構成する図形の色彩を反転させた上『USABEAR／アズエーバー』商標の『USABEAR』の文字部分と組み合わせてなるものであり、このことは、A弁理士が見解書で指摘し、また、Y及びZが本件仮処分申立事件において主張するところであるから、YとZの共通の認識であったものと認められる。

そして、そうであれば、Zが使用商標Aを使

用し得るというためには、『USABEAR／アズエーバー』商標について使用許諾を受けたのみでは不十分であり、本件商標についても使用権限を取得する必要があるものというべきところ、このことに本件商標に係る商標権をPからYに移転する手続の準備中である旨が弁理士見解書に記載されており、現に、弁理士見解書の作成の直後にその旨の移転登録申請がなされていること、また、本件仮処分申立事件や取消2001-31307号事件において、Y及びZは、使用商標Aの図形部分をなす本件商標がYの登録商標である旨主張しているが、この主張は、本件商標権者であるYが、Zの使用を許諾しているとの趣旨を含むものとして理解しなければ意味をもたないことを併せ考えれば、YとZの間には、Yが本件商標に係る商標権を取得したとき（PからYに対する移転登録がされた平成12年5月17日）と同時に、またはその後間もなく、本件商標についての使用許諾契約が明示的又は默示的に締結されたものと推認することができる。」として前記審決を取り消した。

【研究】

1. はじめに

商標法53条1項本文は、「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該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。」と定めている。

本件では、Zによる使用商標Aの使用が「通常使用権者」による本件商標又はこれに類似する商標の使用に該当するか否か、換言すれば、YとZとの間における本件商標に関する使用許諾契約の存否が争点となっており、これを否定

した審決に対して、本判決は、上記判旨に記述したような詳細な間接事実に基づきYとZとの間で本件商標に関する使用許諾契約の存在を認めている。

ただ、このような判断は、一種の「事例判決」とでも言うべきものであって、前提となる事実関係を離れて先例となるような一般的な解釈基準を提示するものではない。また、審決と本判決が結論を異にするに至ったのは、審判官と裁判官との事実認定能力の相違に基づくものか、あるいは偶然の結果にすぎず、事実認定の方法においてもさして参考になるものとも思えない。

しかし、そうやってしまっただけでは身も蓋もないので、とりあえず、従前から種々の議論がある商標法53条の立法趣旨や解釈に関し、判例、学説の状況を概観するとともに、本判決に至るまでのXとYとの間の係争の背景を顧みつつ、本判決の意義を検討してみたい。

2. 商標の不正使用に関する取消審判制度の意義と問題点

(1) 本条の趣旨

商標法による商標の保護は、商標使用者の業務に関する信用の維持を図るとともに、「需要者の利益を保護する」ことを目的としている（商標法1条）。

従って、商標が商品や役務の識別標識として機能するうえで、当該商標に係る商品又は役務と他の商標によって識別される商品や役務との混同を防ぐことはきわめて重要である。

このような目的から、商標の登録に際して、あらかじめ他人の商品や役務と混同のおそれのある商標や商品の品質、役務の質を誤認させる商標の登録を禁止する消極的登録要件が存在する（4条1項10号、11号、15号、16号等）。しかし、仮に出願時若しくは登録時において、このような消極的登録要件には該当しないとして適法に登録された場合であっても、事後に、商標権者が当該商標の禁止権の及ぶ範囲（37条1

項)において自己の商標に類似する商標を指定商品又は指定役務あるいはこれに類似する商品又は役務において使用することによりその商品の品質や役務の質を誤認させたり、他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずる行為を行ったり、あるいは、商標権者の監督が不十分なため、商標の専用使用権者や通常使用権者が当該商標を使用するにあたって、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務との混同を生ずる行為をすることがありうる。

かような場合に、前記のような商標制度の目的に照らして、このような商標の使用を禁止するため、公衆に当該商標の登録の取消しを求める機会を保障したのが不正使用に基づく商標登録取消審判制度(商標法51条及び同53条)であると言われている¹⁾。

ただ、不正使用を禁止するだけでなく、当該商標の登録自体の取消しという効果を生じることや、商標登録を取消すべき旨の審決が確定した日から5年間、不正使用を行った商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者であった者は、「その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。」(51条2項、53条2項等)とされていることに鑑みれば、上記目的にとどまらず、不正使用者あるいはこれに対する監督を怠った商標権者に対する制裁的要素が含まれていることも否定できない²⁾。

ところで、商標権者による不正使用については、商標権者が登録商標についてその指定商品の範囲内において専用権(使用権)を有していることを考慮して、登録商標と類似する商標をその指定商品又は指定役務に使用する場合、あるいは類似する商標を指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に使用する場合における

商品の品質、役務の質の誤認行為又は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものに限られているだけではなく、主観的要件として「故意」が必要であることなど、不正使用取消審判制度が不当に拡張されることがないように一定の配慮がなされている。

これに対して、専用使用権者又は通常使用権者による商標不正使用に対する取消審判制度(商標法53条)では、登録商標の指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務における不正使用が除外されておらず、使用者の「故意」を要件としないなど商標権者による不正使用行為に比べて適用範囲が広く、不正使用行為について「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたとき」に取消審決を免れるにすぎない(商標法53条1項但書)。

このような専用使用権者や通常使用権者の不正使用に対する取消審判制度の根拠を、使用権設定や許諾制度の弊害・濫用による需要者の被害の防止³⁾や、商標権者の専用使用権者や通常使用権者に対する監督義務懈怠⁴⁾に求める考え方が有力である。

ただ、商標権者による商標の使用許諾が比較的安易かつ頻繁に行われている我国のライセンス実務の現状に鑑みれば、使用被許諾者(ライセンシー)の商標使用に対する商標権者の厳格な管理・監督等を、実際には期待すべくもなく、上記のような商標法53条の趣旨とこのような現実との距離をいかに埋めていくかが課題である。

(2) 他人の業務に係る商品若しくは役務との混同

ところで、過去の裁判例を顧みると、裁判所は商標法53条の適用にあたっては、需要者による商品の品質又は役務の質や他人の業務に係る商品又は役務との混同を防止するという本条の立法趣旨に従って、どちらかと言えば緩やかな

要件解釈を行ってきたと言えよう。

このような例として、「手動利器、手動工具、金具」を指定商品とする登録商標で「BRAUN」なる英文字と「ブラウン」の仮名文字を上下二段に横書きしてなる商標につき使用許諾を受けた使用権者Zが、上記文字標章のうち英文字からなる標章部分についてのみ使用し、しかも当該英文字部分の「A」を丸みの帯びた「**A**」に、「N」を「n」に変更し、「BRAUn」なる商標として「カミソリ（ヘアトリマー）」に使用していることに対して、英文字「BRAUn」（ただし、Aの部分がやや大きく丸みを帯びている）からなる登録商標をその指定商品「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」に属する電気カミソリ等に使用する商標権者Xが（平成5年改正前）商標法53条1項に基づき「その業務に係る商標と混同を生ずるものとしたとき」に該当するとして取消審判を求めた事件の審決取消訴訟の判決がある⁵⁾。

この審決取消訴訟では、まず商標法53条1項の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」との要件は、現実に混同が存在する場合に限定されるのか、その虞があるにすぎない場合を含むのが争点となった。

しかし、判決では、「なるほど、同条同項は『……誤認又は……混同を生ずるものをしたとき』と規定しており、『おそれ』のあるものをしたときとは規定しておらず、また、被告Y指摘のとおり、旧商標法及び商標法中には『虞』又は『おそれ』との規定はあるけれども、そうであるからといって、ただちに同条同項の前記規定を『……類似する商標を使用し、……誤認又は……混同を生じさせたときは』と規定されていると同様に解さなければならないものとは言えず、また、商標法が需要者の利益の保護をもその目的としていること（商標法第1条参照）を考えれば、同条同項の右規定は、客観的に誤認・混同を生じさせると見られる場合、換言す

れば誤認、混同のおそれのある場合をもその対象としていると解するのが相当である。」として、現実に混同が存在する必要はないと判示している。

また、本条における商品の類否判断についても『『ヘアトリマー』は『電気カミソリ』に付された商標と同一又は類似の商標をこれに使用された場合、それが右『電気カミソリ』と同一の者の取扱いに係るものと混同されるような関係にある商品であると言わなければならない』と判示して、それが厳密な意味で用途や需要者等において同一でないとしても、両商品に同一の商標が使用された場合には需要者が同一の者の取扱いに係るものと混同するような場合に、両商品は類似であるとして商標法4条1項11号、同37条1項1号等における「商品の類似」の基準が本条でも適用されることを明確にしている。そのうえで、この判決では、商標の外観、称呼、類似することが明らかであるから両商標は類似し、これが上述のように類似する商品に使用されれば、Zの使用はXの商品との間で「出所の混同を来すべきものであることは明らかである」と判断している。

この後に登場する53条1項適用事例では、審判請求人の商標が被請求人の商標よりも周知であるため、使用権者の商標使用によって請求人の業務に係る商品又は役務との混同のおそれが生じやすい事案が数多く見られるが、少なくとも本判決はそのような事実の認定すら存在しないことから、請求人商標が周知であることは混同のおそれを生ずる要素のひとつではあっても、その要件でないとの前提に立っていると思われる⁶⁾。

本判決後、Yは、「商標法51条1項の規定する登録商標の取消要件と同第53条1項の登録商標の取消要件を対比すると前者の方が厳格であって、同一の商標について同一の使用態様であり、かつ品質の誤認、出所の混同という結果が

同一の場合であっても、それが適法に許諾を得た専用使用権者又は通常使用権者の使用である場合は取消しの対象となるが、商標所有者の使用である場合は取消しの対象とならないのは、法の下での平等を保障した憲法14条に違反するものとして無効である」等主張して上告したが、最高裁判所は「商標法53条1項の定める商標権者の責任は、立法府の裁量の範囲内に属する事項であるから、同規定について憲法14条、29条違反の問題を生じない」として上告を棄却している⁷⁾。

(3) 通常使用権者の認定

本条は、「専用使用権者又は通常使用権者」が上記のような混同行為を行うことが要件になっている。

このうち、専用使用権設定については、登録が効力要件であることから（商標法30条4項、特許法98条1項2号）、その成立は外形的にも明確である。

これに対して、通常使用権は、商標権者の許諾により成立し、登録も對抗要件にすぎないことから（商標法31条4項、特許法99条1項、3項）、外部からその存否が不明確な場合も多い。

もっとも、使用許諾制度の濫用による需要者の被害を防止するという本条の趣旨や、登録がなくとも商標権者と使用者との間では使用許諾の有無は明白であり、そのような場合でも商標権者は使用許諾関係を通じて使用権者に対する監督が可能であることなどの考慮があるのかもしれないが、判例は、「通常使用権者」の認定にあたって、登録のみならず当事者間における明確な使用許諾契約等も必要ではないとの立場に立っているようである⁸⁾。

本判決が種々の間接事実に基づき、YとZとの間に「本件商標についての使用許諾契約が明示的又は黙示的に締結されたものと推認」しているのも、かような従前の判例の流れを踏まえたものと言えよう。

(4) 商標権者の不知と相当の注意

前述のように、不正使用に直接関与していない商標権者がその商標登録の取消しを免れるためには、商標権者が単に「その事実を知らなかった」と言うだけでは足りず、「相当の注意をしていた」ことが必要である（商標法53条1項但書）。

この「相当の注意」は何に対してなされればよいか、すなわち不正使用を知らなかったことに過失がなければよいのか、あるいは、常々不正使用を防止するために使用者に対する監督を怠ることのないよう注意をしていなければならないのかについて、判例や通説も明確な解釈を示しているとは言い難い⁹⁾。

しかし、すでに述べたように、本条の立法趣旨が使用権の設定・許諾制度の濫用による需要者の被害の防止と使用者の不正使用者に対する商標権者の監督義務懈怠にあるとすれば、後者のように、商標権者は商標の使用許諾契約等を通じて使用者の不正使用を防止するために相当の注意を怠ることがなかったことがない限り、本条但書の免責を認めるべきではないだろう。

ただ、実際には、使用許諾契約にも種々の態様があるため、上記のような使用者に対する監督に要求される注意義務の程度もその実態に応じて弾力的に解釈すべきである。

例えば、訴訟上の和解で相互に商標をクロスライセンスした場合や、海外に存在する商標権者が国内のサブライセンサー等を通じて商標の使用許諾を行っている場合と、商標権者と使用権者との間に親子関係がある場合や同一企業グループに属する場合とでは、使用権者に対する監督の難易において相違がある以上、同一の注意義務を課することは相当と言えないだろう。

(5) 本条違反の効果

本条の不正使用行為に対しては、不正使用をした使用権者の使用を禁止し、あるいはその使用権限を消滅させるのではなく、商標の登録取

消審決の確定によって商標登録を取消するという効果が生じる。

このような制度が設けられたのは、①専用使用権又は通常使用権というような私的契約より生ずる法律効果を、行政行為により取消することは法律的に不明確であり立法例に乏しいこと、②専用使用権、通常使用権を取消することとしても審判を請求されたとき設定契約を解除すればその審判対象を失って棄却されることになるから、この制度の存在自体が無意味となること、③商標登録自体を取消することとして、使用許諾に伴う商標権者の責任を明確にすべきであること、などの理由があると説明されている¹⁰⁾。

しかし、この結果は商標権者にとって不利益が生ずるというだけではなく、同一商標につき使用権限を有する他の専用使用権者や通常使用権者にとっては、自らが何ら関与せずかつ監督・是正の機会すらない他の使用権者の不正使用により、その使用に係る商標の登録が取消されるという点において、きわめて不合理な制度と言わねばならない。

現在のところ、これらの者に対する救済は、不正使用者やこれに対する監督を怠った商標権者に対する損害賠償請求以外には存在しない。

しかし、翻って考えれば、周知商標の使用者から上記のような不正使用者に対して不正競争防止法2条1項1号又は2号に基づき差止請求がなされた場合に、不正使用者の側から登録商標に基づく専用使用権又は通常使用権の権利行使であるとの抗弁が主張されたとしても、かような権利行使は権利濫用であるとの再抗弁を認めて商標権にもとづく権利行使の抗弁を排斥する解釈が可能であるから、多くの登録商標の不正使用事案については、不正競争防止法に基づき不正使用者による商標の不正使用行為を差止めることによって、当面の目的を達成することができるはずである。

そうであれば、立法論として、本条による商

標登録取消制度を廃止したとしてもさして不都合はなく、また解釈論としても、不正使用者以外に同一商標につき専用使用権又は通常使用権者が存在する場合については、不正競争防止法2条1項1号又は2号による不正使用の差止請求のみを認め、本条の適用を排除するような解釈、運用をする方途があるのではないだろうか。

3. 本件判決の背景（周知商標の保護と商標法53条1項）

もはや与えられた紙幅を越えているが、簡単に本件事件の背景を概観してみたい。

従前から、国内もしくは海外において周知又は著名な商標について、その商標と類似する商標を国内で登録し使用するなどして混同を生じさせる例が跡をたたないことから、周知又は著名商標の使用者から不正使用者に対して、商標法51条及び本条を適用して商標登録の取消審判請求が行われる例が数多く見られる。最近の判決にあらわれた本条に関する事例でも、バッグ等の装飾品に関する周知商標「ELLE」との関連で「ELLE - de - ELLE」なる商標登録取消審決を認容した判決¹¹⁾や、被服、布製身回品等の分野で周知なザ・ポロ／ローレン カンパニーリミテッド パートナーシップ社（以下「ポロ社」と言う）のポロ競技をしている人馬を表した図形商標が我国でも周知であること、登録商標（同じくポロ競技をしている人馬の図柄と「POLO CLUB」なる文字標章とを組み合わせた結合商標）の使用が前記周知商標と類似し混同を生じるものと認定しながら、商標権者が相当の注意を払っても、それが「混同を生ずるもの」であると判断することができなかつたか否かについて審判において検討・判断がされていないことを理由として審決を取消した判決¹²⁾及び差戻し後の審判でポロ社の前記商標の周知性から、商標権者が使用商標が周知商標の商品と「混同を生ずるもの」であることを知っていたこと及び商標権者が使用許諾を与えるに際して

商品の出所の混同を生じさせないような混同防止の措置をとらなかったことから「相当の注意をした」と言えないとした審決の判断に誤りはなかったとして、その取消請求を棄却した判決¹³⁾等がある。

Xの使用商標Bも、本判決や別の商標権者との間の審決取消訴訟判決¹⁴⁾の摘示から見る限り、米国や日本においてそこそこの周知性を取得していたようである。

そこで、Xは本件事件に限らず、過去に同種の商標不正使用事件に遭遇している。

審決取消訴訟に発展した事件に限っても、本訴被告Yの所有する商標をめぐる過去に二件の使用権者の不正使用を理由とする商標登録取消請求事件¹⁵⁾が存在し、うち一件¹⁶⁾では、本件と同様に、別件登録商標（登録第3340430号）に関し、YとZとの間に通常使用権の許諾があったか否かが争われ、判決では、YとZとの間の商標使用許諾契約（おそらく本訴でも問題となっている平成12年1月24日に締結された登録第4345622号の商標に関する使用許諾契約と同一のものと思われる。）は、「登録第4345622号の商標に関するものに限られており、Zと登録第3340430号とを結びつける証拠は存在しない。…（中略）…これらの諸事情を勘案すると、YとZとの間において本件商標（筆者注一登録第3340430号）についての商標使用許諾契約が明示的にせよ黙示的にせよ締結された事実を推認するには足りないと言う他ない」と判示してXの請求を棄却している。

上記判決から約4年を経過した本判決では、YとZ間の前記使用許諾契約の存在のみならず、その後作成されたY代理人弁理士による意見書の記述や、Zの使用商標Aと同一の構成からなる商標の使用に対する仮処分申立事件における補助参加人Yの答弁等のXに有利な間接事実等の積み上げが可能となったこと、あるいは、その間Xの使用商標Bがより周知となった

ことなどが、その事実認定に有利に作用したものである。

しかし、他方では、熊の図形標章を伴わない登録第3340430号（USBEAR）の商標に関する通常使用権者の使用商標（「USBEAR」及び「US.BEAR」）は、使用商標Bに関するXの業務に係る商品との混同を生ずるおそれがないとする判決¹⁷⁾も存在する。

Xの（周知）商標と「不正使用商標」との争いは、まだまだ続きそうである。

注 記

- 1) 特許庁工業所有権法逐条解説〔第15版〕1147～1156頁、網野誠・商標〔第6版〕904頁、919頁等、小野昌延編・注解商標法1157頁、1170頁（勝部哲雄執筆）、小野昌延・商標法概説〔第2版〕423頁、田村善之・商標法概説379頁、小野昌延「商標不正使用による商標登録取消審判」、三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会『特許争訟の諸問題』411頁
- 2) この趣旨を強調するものとしては、特許庁編・前掲注1）1148頁、1153頁、勝部・前掲注1）、小野・前掲注1）注解1157頁、1170頁等
- 3) 小野・前掲注1）論文426頁
- 4) 網野・前掲注1）919頁
- 5) 東京高判昭58・10・19判例工業所有権法2881の310頁
- 6) もっとも、過去の判決例の中には、商標法53条1項の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」とは、「具体的な人の業務に係る具体的な商品と混同を生ずるもの（使用）をしたときを言うものであることは、その文言自体から明らかである」との前提に立ち、「単に訴外会社が使用する商標が引用商標と類似すると判断したのみでは、前記条項に言う『他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした』と判断したことにならないのは言うまでもない。」と判示するものもある（東京高判昭54・10・16判例工業有権法2881の301頁）。

これに対して、本条の混同は、「経年的な使用が行われた商標に関し起こるものであり、使用されることがない他人の登録商標はもとより、並程度に使用されたにすぎない他人の登録商標で

は特段の事情がない限り『客観的に誤認混同が生ずる場合』には該当しないと言うべきである。もちろん、現実はその『品質』『商品』が存在する必要はないが、それらに対する需要者の認識の成立の蓋然性は必要であろう。」との前提に立ち、「他人の商品の品質や商品の出所が需要者間に定着していない未周知商標の場合には、第53条第1項の規定に適用されない」とし、「商品の混同する範囲」も「抽象的な混同の可能性」ではなく、各々の使用の状況を前提に「客観的に混同される事情があるかを検討すべきである」と主張する説（加藤恒久「商標法第五三条の商標登録の取消しの要件」村林隆一先生還暦記念『判例商標法』543頁）も存在する。

- 7) 最判昭60・2・15（昭59（行ツ）第8号）裁判所ホームページ
- 8) 東京高判昭57・9・22判例工業所有権法2881の306頁
- 9) ただし、後出のポロクラブ事件に関する東京高判平11・12・21（平成10（行ケ）112号及び113号）LEX/DB28042907は、本条但書について商標権者が専用使用権者ないし通常使用権者の登録商標の使用が相当の注意を払っても「混同を生ずるもの」と判断することができなかった場合を含むと解している。
しかし、その審決差戻後の再度の審決取消訴訟判決である東京高判平15・12・16（平15（行ケ）199号他3件）LEX/DB28090459は、本文にもあるように商標権者が使用商標が周知商標と「混同を生ずるもの」であることを知りながら商品の出所の混同を生じさせないような混同防止の措置をとらなかったことから「相当の注意をした」といえないと判示している。

思うに、「混同を生ずるもの」であることを知っていれば、当然混同防止の措置を講じる義務が生じるのであり、その意味では「混同を生ずるもの」であることの認識ないし認識可能性は商標権者に混同防止措置を期待し得たか否かの前提条件にすぎない。

以上のように考えれば、「相当の注意をした」か否かは商標権者が適切な混同防止措置をとっていたか否かという客観的事実に基づいて判断されるべきであろう。この立場から、上記二判決を見れば、東京高判平11・12・21判決は、「混同を生ずるもの」との認識可能性が存在しなかったゆえに、混同防止措置を期待し得なかった可能性があるとし、審決を取消して審判に差戻し、東京高判平15・12・16は「混同を生ずる」との認識がある以上、適切な混同防止措置をとらなかったことが商標権者としてなすべき義務に違反するとして、「相当の注意」を怠ったと判断したものと理解できる。

- 10) 特許庁編・工業所有権法逐条解説〔第15版〕1154頁。
- 11) 東京高判平10・7・21LEX/DB28033462
- 12) 東京高判平11・12・21（平10（行ケ）113号）LEX/DB28042907, 28042908
- 13) 東京地判平15・12・16（平15（行ケ）199号他3件）LEX/DB28090459
- 14) 東京高判平16・8・31（平16（行ケ）144号）LEX/DB28092401
- 15) 東京高判平15・12・24（平15（行ケ）375号）LEX/DB28090483, 平16・6・30（平15（行ケ）512号）LEX/DB2801937
- 16) 前掲注15) 東京高判平16・6・30
- 17) 前掲注15) 東京高判平16・6・30



本 件 商 標



使 用 商 標 A



使 用 商 標 B

(原稿受領日 2009年 8月 4日)

