

# 素材・部品の商標の最終製品・完成品についての商標の使用

知的財産高等裁判所 平成25年9月25日判決  
平成25年(行ケ)第10031号 審決取消請求事件

竹 内 耕 三\*

**抄 録** 素材や部品について商標が付されている場合において、素材や部品が最終製品や完成品に組み込まれたとき、その商標は素材や部品についての使用のみならず、最終製品や完成品についての商標の使用に該当するか否かは、争いのあるところである。

平成17年、ZAX事件（平16(行ケ)第404号）において、東京高裁は、素材の商標が最終商品「スラックス」についての使用ではない、と判示した。ところが、本判決（平25(行ケ)第10031号）では、知財高裁は、素材の商標が単に素材を示すために使用されているのではなく、最終製品たる「被服」についての商標の使用でもある、と判断した。

両判決の違いはどこにあるか、いかなる場合に素材・部品の商標が最終製品についての商標の使用に該当するか、その判断基準はどうあるべきか、そして素材や部品の商標の保護と使用方法はどうすべきか、の実務上の対策について考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. 事案の概要と争点
3. 知財高裁の判断
4. 考 察
  4. 1 本判決の意義
  4. 2 関連事件
  4. 3 素材・部品と最終製品・完成品の商標の使用の実際
  4. 4 素材・部品についての商標の最終製品・完成品についての商標の使用の判断
5. 実務上の留意点
6. おわりに

完成品たるパソコンに組み込まれる半導体部品に「インテル」、AV機器に組み込まれるノイズ除去用録音・再生装置に「ドルビー」という商標を使用する等である。

素材の商標の特徴は、最終製品たるシャツ、スーツ、スラックスの被服に、ラベルや下げ札に表示されて、付されることが多いという点である。また、部品の商標も完成品に組み込まれた後も、その完成品のどこかに表示されることがある。

問題は、素材や部品の商標が最終製品や完成品に組み込まれた場合、最終製品や完成品の商標の使用にも該当するか否か、である。

## 1. はじめに

素材や部品について商標が使用されることがある。たとえば、化学繊維の素材に「テフロン」、

\* 特許業務法人 深見特許事務所 弁理士  
大阪大学大学院 法学研究科 客員教授  
Kozo TAKEUCHI

平成17年判決のZAX事件<sup>1)</sup>では、素材の商標「ZAX/ザックス」が最終製品（スラックス）たる被服の商標として使用されているとはいえない、と判断された。一方、本判決では、素材の商標「グラム」が最終製品「被服」についての商標の使用に該当すると認められた。

両事件における判断の違いはどこに原因があるか、素材・部品の商標の使用と最終製品（完成品）についての使用に該当するか否かの判断方法は如何、について考察し、素材・部品の商標についての商標の使用と最終製品や完成品についての商標の使用や保護の実務上の留意点について考える。

## 2. 事案の概要と争点

本件は、化学繊維のメーカーである原告（商標権者）が、最終製品たる被服には使用されていないとして、被告が不使用取消審判請求をしたところ、本件商標の登録を取り消すとの審決がされたため、同審決の取り消しを求めた事案である。

T社（原告）は、化学繊維のメーカーであり、登録第0646237号商標「グラム」（指定商品第25類 被服 その他）の商標権者である。

被告は、特許庁に対し、本件商標「グラム」の指定商品中「第25類 被服」について商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。

特許庁は、本件商標の指定商品中、最終製品の「第25類 被服」については、本件商標を使用していない、という理由で、その商標登録を取消すべき旨の審決をした。

T社（商標権者）は、これを不服として知財高裁に出訴した。

## 3. 知財高裁の判断

知財高裁は、以下のとおり、本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標登録の指

定商品中「被服」について登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断した。

### (1) 通常使用権の許諾

原告は、原告の連結子会社たるT社の中国法人に対し、本件商標の使用を許諾していたものと認められる。

### (2) 通常使用権者の使用

T社の中国法人は、S社との間で本件商品に関わる売買契約を締結し、ODM型生産により本件商品を生産し、これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のS社にこれを譲渡したことで、S社が本件商品をM社に販売したことが認められる。そして、本件商品は、「被服」に属するものである。

したがって、T社の中国法人は、日本法人であるS社に対し、本件使用商標を付した本件商品を譲渡し、その後日本国内において、本件商品を流通させたものと認められる。

### (3) ODM型生産

本件商品はODM型生産という、委託者のブランド名での販売を前提に、受託先であるT社の中国法人が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先であるS社、更にはM社に商品（完成品）を提供するという形態で取引がなされているものと認められる。

また、本件商品には、T社の中国法人により、本件使用商標（本件下げ札）も付されているのであるから、本件商品にM社商標が付されていることをもって、T社の中国法人、S社及びM社間の取引について、商標法2条3項2号にいう「譲渡」に該当しないということはできず、被告の上記主張を採用することはできない。

### (4) 最終商品についての商標の使用

被告は、本件商品に付された本件商標は、被

服ではなく本件商品に使用された素材を示すために用いられており、本件商標が被服に使用されたとはいえない旨主張する。

本件商品には、本件下げ札のほかに、M社の商標を表示した襟ネームが付されていたのみならず、M社の商標を表示した下げ札や他の下げ札が付されていたことが認められる。

また、本件下げ札の表面には、「T社の英語標記」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文文字と「Gram」の欧文文字が一体的に表示されていること、裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」「T社の特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」などと記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が記載され、さらに、その下には「この商品はT社のせいを\_using\_しています。」と記載されていることが認められる。

以上によれば、本件商品がM社の「navy natural」ブランドの製品であること、また、T社（原告）の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる。

しかし、他方で、本件商品は、上記認定のとおり、T社の中国法人によりODM型生産され、S社に譲渡されたものであり、本件下げ札は、その際に本件商品に付されたものである上、T社の中国法人がODM型生産をした本件商品に使用したT社の素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ、本件商品がT社の素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。

このように、本件商品は、M社の商品として、M社商標が付されると共に、T社の中国法人によりT社の特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも表示するものとして、本件使用商標が付されて販売されたものであり、単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることが相当ではない。よって、被告の上記主張を採用することはできない。

#### (5) 社会通念上同一の商標の使用

本件商標「グラム」と本件使用商標「Gram」は社会通念上同一の商標であるものと認められる。

#### (6) 本判決の結論

以上によれば、本件商標の通常使用権者であるT社の中国法人は、本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を表示した本件下げ札を付した本件商品を日本国内所在のS社に譲渡し、さらに、S社が本件商品をM社に販売したもので、本件商標の指定商品中「被服」に本件商標を使用したものと認められる。

## 4. 考 察

### 4. 1 本判決の意義

本判決は、素材の商標が最終商品にも表示されている場合、最終商品についての商標の使用にも該当するとの判断がなされた事件である。

本判決は、素材の商標が最終商品についての使用でもあるかについて、以下の2点の判断をしたことに大きな意味を持ち、実務上の示唆に富むものである。

(1) 商標の使用に関し、形式的に、使用商標

が付された商品についての使用となるわけではなく、商標の機能から見て、どの商品の識別標識として使用されているかという観点から商標の使用を判断すべきである、とした点。

(2) 素材についての商標であっても、その素材を使用した最終製品たる被服（ダウンジャケット）の出所表示及び品質表示等を示すものとして、最終製品について使用された、とした点。

本判決以外に、素材や部品の商標が最終製品や完成品に組み込まれて表示された場合の商標の使用に関する判決例として、以下のものがある。本判決を検討するために、これら関連判決に簡単に触れる。

## 4. 2 関連事件

- ・アミロック事件<sup>2)</sup>
- ・カルゲン事件<sup>3)</sup>
- ・パチスロ機リノ事件<sup>4)</sup>
- ・アイコム事件<sup>5)</sup>
- ・タカラ本みりん入り事件<sup>6)</sup>
- ・ZAX事件

上記のうち、アミロック事件とZAX事件は登録商標に対する不使用取消請求事件であり、それ以外は商標権侵害事件である。これらの関連事件をも考慮しつつ、本判決の検討をするために、それぞれを簡単に検討する。

### (1) ZAX事件<sup>7)</sup> (審決取消請求事件)

素材や部品の商標は、前述の通り、素材や部品の製造メーカーにより採択・使用され、その素材や部品の商標が、最終製品や完成品にも表示されることがある。

特に、化学繊維製品では、「ラベル制度」と称し、化学繊維のメーカーが作成した繊維素材の品質・特性を表示したラベルが、家庭用品品質表示法の要求に基づき、最終製品たるスーツ、スラックス、シャツ等に添付され、そのラベル

には繊維素材の商標が表示されることが多い<sup>7)</sup>。

かかる繊維素材の商標が、最終製品にラベル上に品質や特性とともに表示された場合、最終製品の商標の使用と認識されるか、が争われたのがZAX事件<sup>1)</sup>である。東京高裁は、以下の通り判示した。

1) 本件ラベルは商標「ZAX」を素材の商標として記載し、「素材」の品質、機能上の特徴、有利性などを説明し訴求するためにするもので、素材以外の最終製品たる「スラックス」の品質ないし機能について保証する趣旨であると解しうる記載はない。

2) 繊維素材のメーカーと最終製品のメーカーとの間に、繊維素材のメーカーは需要者に対し何ら責任を負わないとの約束があるから、素材の商標が最終製品「スラックス」についての商標の使用ではない。

ZAX事件<sup>1)</sup>では、素材の商標が最終製品についても使用されているものでないと判断し、本件グラム事件では素材の商標が、最終製品についても使用されていると判断したため、結果的に全く逆の結論となった。

この判断の違いは、素材の商標が最終製品についての商標の使用に關与する度合いが相当に異なっている点にあると考える。

すなわち、両判決とも、素材の商標が最終製品についての商標の使用にも該当するか否かの判断基準は、「ある商標がどの商品の出所を表示し品質を保証するなどの商標の機能を発揮させるものとして使用されているか」とする点では共通しているが、ZAX事件では、素材についての商標は最終製品に組み込まれた後も、依然として素材の商標であるとされたのに対して、本件グラム事件では、素材から最終製品の生産まで受注して行うODM型生産により、素材だけではなく最終製品までも一貫關与していたために、素材の商標「グラム」は最終製品についての商標の使用でもあるとされた点に違い

がある。

## (2) パチスロ機リノ事件<sup>4)</sup> (最高裁 商標法違反被告事件)

最高裁は、本件部品CPUが完成品たるパチスロ機に組み込まれた後であっても、部品に使用された商標が指定商品について商品識別機能を保持していたものと認められるとして、部品についての商標の使用が依然されているとして、商標権侵害が成立すると判断した。商標の使用とは、形式的に商標を付した対象商品についての使用とはせず、どの商品の識別標識として用いられているかを基準に判断するべきという商標的使用の基本的考え方を示すものである。

第1審の大阪地裁判決<sup>8)</sup>は「本件CPUは完成品「リノ」に組み込まれることによって、商品としての独立性を失い、これに残存する標章は商標法上保護されるべき商品識別機能を失う」との判断をしたが、この考え方は、後の大阪高裁及び最高裁で否定されている。

この控訴審判決<sup>9)</sup>で、大阪高裁は、商標の使用について、「一般に、商標の付された商品が、部品として完成品に組み込まれた場合、その部品に付された商標を保護する必要性がなくなるか否かは、商標法が商標権者、取引関係者及び需要者の利益を守るため商標の有する出所表示機能、自他商品識別機能等の諸機能を保護しようとしていることにかんがみると、完成品の流通過程において、当該部品に付された商標が、その部品の商標として右のような機能を保持していると認められるか否かによると解すべき」との示唆に富む考え方を示し、そのうえで、以下の判断基準を示した。

1) 商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた後も、その部品が元の商品としての形態ないし外観を保っていて、右商標が部品の商標として認識される状態にあること。

2) 右部品及び商標が完成品の流通過程にお

いて、取引関係者や需要者に視認される可能性があること。

この事件は、部品が完成品に組み込まれた後も、依然として「部品」についての商標の使用がされているかが争点であり、本件「グラム事件」が、部品が完成品に組み込まれた後、「完成品」についての商標の使用がされているかが争点である点において、相違がみられるが、商標の使用の考え方においては、共通している。

## (3) アミロック事件<sup>2)</sup> (審決取消訴訟事件)

登録商標「アミロック」(第9類管継ぎ手等)に対し、指定商品中の「化学機械器具」について不使用取消審判が請求され、化学機械器具に属する加湿器の部品である「管継ぎ手」に商標「アミロック」を使用する行為が、指定商品である「化学機械器具」について登録商標「アミロック」を使用する行為に該当するかどうか争点となった事件である。

判決は、「管継ぎ手は部品として機械器具に組み込まれることによって商品としての独立性を失うに至るものである。従って、管継ぎ手それ自体とは独立の商取引の目的物たる「化学機械器具」について本件商標を使用していることにはならない。」と判示した。

この判決は、前記パチスロ機リノ事件の第1審の大阪地裁の判断(最高裁及び大阪高裁判決により否定された)と、「部品が完成品に組み込まれることによって商品としての独立性を失うに至る」という点では共通するが、「これに残存する標章は商標法上保護されるべき商品識別機能を失う」とまでは言うておらず、部品(管継ぎ手)に商標が付された場合、完成品(化学機械器具)についての商標の使用に該当するかを問題にしている点で相違している。

**(4) タカラ本みりん入り事件<sup>6)</sup> (商標権侵害差止等請求事件)**

標章「タカラ本みりん入り」は、被告商品「だし」、「つゆ」に原材料表示として使用されているものであり、「だし」、「つゆ」についてその出所を表示し、自他商品の識別機能を果たす態様では使用されておらず、これら商品の商標乃至商品表示には該当しないから、登録商標「タカラ」(だし、つゆ等)の商標権侵害を構成しないと判断された。

**(5) カルゲン事件<sup>3)</sup> (商標権侵害訴訟事件)**

被告商標は、被告商品に天然カルシウムであるカルゲンを使用していることを表示しているのであって、被告の商品の識別標識として被告商品に付されているものでないから、登録商標「CALGEN」(加工食料品等)の商標権侵害を構成しないと判断された。カルゲンが土壌改良剤であることを知らない消費者も、「カルゲン」の文字と、上段にある「天然カルシウム」、下段にある「使用」の記載を一連のものとして理解し、被控訴人標章は、商品「いちご」について「天然カルシウムであるカルゲンを使用したものである」との商品情報を得ることができる表示にすぎないと判断した。「カルゲン」は材料表示にすぎないとしたもので、タカラ本みりん入り事件と同様の考え方に立つものと言えよう。

**(6) アイコム事件<sup>5)</sup> (商標使用差止等請求事件)**

被告は、部品である「本件コンピュータ」に商標を付し、完成品たる配車支援システムに組み込んだ後もシステムの部品にすぎないことを理由として、「商品」ではないと主張し、本件コンピュータに関して使用されている本件被告標章は、商標として機能していないと主張した。大阪地裁は、「本件コンピュータの設定等が

顧客の要望に応じた仕様になるとしても、その使用態様からすると、システムに組み込んだ後もそれらに付された本件被告標章は、本件コンピュータの出所を識別する商標として使用されているといえ、システム全体の商標として機能していると見ることはできない。」として、商標権侵害を構成するとした。

**4. 3 素材・部品と最終製品・完成品の商標の使用の実際**

素材・部品の商標と最終製品・完成品の商標の関係を見ると、大きく分けて、以下の3つの類型に分けられる。

① 個別独自型

素材・部品の商標と最終製品・完成品の商標が個別独立に使用される場合である。典型的には素材・部品のメーカーと最終製品・完成品のメーカーが異なり、それぞれ独自に商標を使用する場合である。つまり、素材・部品メーカーが自己の商標を付し、それを購入した最終製品・完成品メーカーが最終製品・完成品に自己の商標を付す場合である。

たとえば、繊維素材と被服、防腐剤と食品、タイヤと自動車、電池と電気製品、建築材料と建築物の商標にみられる。

この場合、素材・部品の商標はもっぱら、素材・部品に使用されているのであり、最終製品・完成品に表示されているとしても、素材・部品の商標として使用されている。

② 統合型

素材・部品と最終製品・完成品のいずれについても、同一の商標が使用される場合である。いずれも同一のメーカーが製造する場合が典型例である。たとえば、部品たる「ブラウン管」の商標として「トリニトロン」が付され、同時にその部品を組み込んだ完成品たる「テレビ」の商標として「トリニトロン」が使用された事例が該当し、ハウスマーク商標を、純正の素材・

部品の商標として使用し、同時に最終製品・完成品の商標として使用されている例はよく見られるところである。

かかる形態は、素材や部品メーカーの商標戦略として、その素材や部品の品質の優良さを示す「しるし」として商標を付し、さらに発展して、その素材や部品が組み込まれた「最終製品」や「完成品」の品質を保証するために、最終製品や完成品の商標として使用することがあることを示しており、産業財メーカーの消費財への商標戦略としてもありうるところである。

### ③ 連携型

上記①と②の中間で、素材・部品メーカーと最終製品・完成品メーカーが連携して商標を使用する場合がある。例えば、本件訴訟のように、両社の間に、ODM型生産の契約がある場合がこれに該当する。

本件ODM型生産の場合、委託者のブランド名での販売を前提に、受託先であるT社が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先であるS社、更にはM社に商品（完成品）を提供するといったODM型生産をした本件商品に使用したT社の素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができる。本件商品がT社の素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものであるから、商標「Gram」は最終製品たる被服についても使用されていると認められる。

逆に、素材の商標が最終製品・完成品に表示されたとしても、素材・部品の商標としてのみ使用され、最終製品・完成品についての使用ではない場合もある。

また、最終製品・完成品の商標のブランド力が強く、素材・部品メーカーに対し、最終製品・

完成品の商標を付すというOEM製造の契約もありうる。

## 4. 4 素材・部品についての商標の最終製品・完成品についての商標の使用の判断

商標の付された商品が、素材や部品として最終商品や完成品に組み込まれた場合、商標の使用の判断は、①どの商品についての商標として使用されているか、つまり部品について使用しているか、あるいは同時に完成品の商標としても機能しているか、また②自他商品識別標識として使用されているか、について、使用態様を観察して、商標使用者の意図も考慮しつつ、需要者の立場から、判断するべきであると考ええる。

### (1) 商品該当性

まず第1に、素材・部品についての商標が、「どの商品」についての使用かという商品該当性の問題である。

形式的に商標を付した対象商品についての商標の使用とはせず、「どの商品」の識別標識として用いられているかを基準に判断するべきである。かかる考え方は、パチスロ機リノ事件最高裁の決定や本件Gram判決においても、採用されている。

古くは、巨峰事件<sup>10</sup>において、同様に形式的に指定商品の「包装用容器」に付されていても、包装用容器についての使用ではなく、その内容物たる商品「ぶどう」についての識別標識として使用されている。

ところで、指定商品該当性に関して、パチスロ機リノ事件第1審の大阪地裁は「本件CPUは完成品「リノ」に組み込まれることによって、商品としての独立性を失い、これに残存する標章は商標法上保護されるべき商品識別機能を失う」との判断をしたが、この考え方は、控訴審及び最高裁で否定されており妥当と考える。

本判決では、前記3. (4)に記載した通り、

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件使用商標は、原告の繊維素材であることを示すのみならず、その最終製品たる被服（ダウンジャケット）が軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることを示し、最終製品たる被服の出所及び品質等を示すものとして理解しうる旨判示した。商標の機能に基づいた考え方で妥当と考える。

ここで、素材や部品の商標が最終製品や完成品に組み込まれた場合、どの商品についての使用か、つまり、依然として素材や部品についての商標の使用であるか、あるいは最終製品や完成品の商標の使用でもあるか検討する。

### 1) 素材や部品についての使用

素材や部品の商標が最終製品や完成品に組み込まれた後も、原則として、あくまで素材や部品についての商標の使用であると考えべきである。

さもなければ、素材や部品の商標は最終製品や完成品に組み込まれた後、最終製品や完成品についての商標の使用となるとすれば、自己の行為でない組み込みの行為によって、最終製品や完成品の商標権の侵害となってしまう、不合理であるからである。

特に、個別独立型の場合、繊維素材と被服、防腐剤と食品、タイヤと自動車、電池と電気製品のように素材・部品と最終製品・完成品とが商品区分が異なり相互に非類似とされている場合も多いことから、素材・部品についての商標の使用が、最終製品・完成品に組み込まれた後、最終製品・完成品についての商標の使用となってしまうのは不合理である。

ZAX事件において、素材ラベルが最終製品に付されることにより素材の商標が最終製品の品質を保証する商慣習が確立していることから、素材の商標が最終製品の商標でもあるとすべきとの批判もある<sup>7)</sup>。

しかし、かといって素材ラベルの商標が常に最終製品についての商標の使用とすると、上記

のように最終製品について商標権を取得していなければ、最終製品の商標権の侵害となってしまう、不合理である。

具体的には、以下のパチスロ機リノ事件の大阪高裁判決の判断基準が指針となる。

- ① 商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた後も、その部品が元の商品としての形態ないし外観を保持して、右商標が部品の商標として認識される状態にあるか否か。
- ② 右部品及び商標が完成品の流通過程において、取引関係者や需要者に視認される可能性があるか否か。

上記基準に照らして具体的にみると、例えば、人工皮革又は繊維と被服、タイヤと自動車、電池と電気製品、食品添加物と食品など、個別独自型の場合には、通常、素材や部品の商標は最終製品や完成品についての商標の使用ではない、と解するべきである。

アミロック事件において、「管継ぎ手に本件商標を使用しているからといって管継ぎ手それ自体とは独立の商取引目的物たる化学機械器具について本件商標を使用していることにはならないというべきである。」との判断が妥当であろう。例えば、半導体部品に商標「INTEL」を付した場合に、これを組み込んだ完成品たるコンピュータの場合、依然として、商標「INTEL」は部品についての使用であると解される。

### 2) 最終製品や完成品についての使用

素材や部品の商標が最終製品や完成品に組み込まれた後、素材や部品についての使用だけでなく、最終製品や完成品についての商標の使用でもある特別の事情がある場合に限り、最終製品や完成品についての商標の使用と考えるべきである。

本件の場合のように、素材の商標がODM型生産により、最終製品や完成品の製造にも関与

しそれらの商標としても機能するような使用態様の場合、特別の事情があるとして、素材・部品の商標であるとともに、最終製品・完成品の商標の使用でもあるとすべきである。

例えば、素材の商標が下げ札に表示されて最終製品たる被服に表示された場合、商標とともに、「この素材（商標〇〇〇）は△△△社により、◇◇◇において製造されたものです。」の表示であれば、その素材についての商標の使用であり、最終製品たる被服についての使用ではないであろう。

一方、商標〇〇〇が素材の商標と明示されていない場合は、それは同時に被服についての使用でもあると判断される可能性がある。例えば、部品たるボタンに商標（例えばBURBERRY）が付されている場合、最終製品たる被服のコートについても、その商標が使用されていると考えられる。このようなボタンはOEM型生産がされる場合もあると思われる。

### 3) 本件のODM型生産の場合

本件の場合、素材についての商標「Gram」は素材についてのみならず、ODM型生産をした被服が、軽量感のある機能性や快適性に優れているという品質を示すもので、最終製品たる被服についての識別標識としての使用であるとしたのであり妥当であると解する。

本件訴訟事件は、筆者の上述の4.3の分類において、素材・部品の連携型に属し、最終製品・完成品についての商標の使用でもあるとする例を示したものとする。

### 4) ODM型製造以外の場合

素材や部品の製造がODM型生産である場合に限らず、他の生産形態であっても、素材や部品の商標が最終商品や完成品についての商標の使用であると、需要者から見てその使用態様から認められる特別の事情がある限り、最終製品や完成品についての商標の使用と認められる、と解される。

例えば、素材や部品の商標が周知又は著名である場合に、最終製品や完成品のメーカーが、その周知著名な商標についてライセンスを受け、最終製品や完成品の商標として使用する場合が考えられる。かかる場合、明らかに素材や部品の商標が、同時に最終製品や完成品の商標としても使用されることを前提としていると考えられる。また、部品たるボタンに商標（例えばBURBERRY）を付して、最終製品メーカーに納入され、被服のコートに組み込まれる場合、当然、ボタンに表示された商標は最終製品たる被服についての使用となる、と考える。

### 5) 素材・部品の商標の悪用

素材や部品を適法に購入した者が、最終製品や完成品を独自に製造し、素材や部品に付された商標を最終製品や完成品の商標のような態様にして、販売することがある。実際に、筆者はかかる事件を経験した。

すなわち、懐中電灯の本体にその周知商標が付されている場合、それを購入した他人がそれを含むキャンプ用道具セットを透明の容器に入れて作成し、その周知商標があたかもキャンプ用道具セットの商標のように見せかけて販売する場合がある。キャンプ用道具セットを完成品とすると懐中電灯に表示された商標はその部品の商標であるが、その部品の商標が完成品たるキャンプ用道具セットの商標としても考えられる。かかる場合、キャンプ用道具セットについての商標権があればその侵害であり、周知商標との関係で不正競争防止法違反の可能性があろう。

### 6) 主体的基準

ある商標がどの商品についての使用かどうかは、商標使用者の意図も考慮はするが、最終的には需要者の立場からみて、どの商品についての商標の使用かどうか、商標の使用態様を観察して客観的に判断するべきである。そうでないと商標使用者の主観的意図で、商標の使用では

なくなったり、どの商品についての使用かが左右されることになり妥当でない、と考える。

つまり、素材の商標が最終製品についても使用されていると需要者が認識するような態様で使用した場合、需要者に対し責任を免れない、と考える<sup>11)</sup>。

## (2) 識別標識性

第2に、自他商品識別標識としての使用である必要がある。

形式的に指定商品に付されていても、自他商品識別標識としての使用ではないとされた事件として、UNDER THE SUN事件<sup>12)</sup>や、タカラ本みりん入り事件<sup>6)</sup>がある。

## 5. 実務上の留意点

本判決及び上記関連判決を総合的に見て、素材・部品の商標の最終製品・完成品についての使用について、以下の留意点が見出される。

素材や部品の商標が、最終製品や完成品に組み込まれた場合に、依然として素材や部品についての商標の使用か、最終製品や完成品についての商標の使用とみられるかの判断が、不使用取消審判や商標権侵害の場面で要求される。

### (1) 不使用取消審判対策

登録商標が不使用とならないために、商標権者は以下の点に留意するべきである。

素材や部品についての商標が、最終製品や完成品に組み込まれた後に、最終製品や完成品についての商標でもあるという使用態様を心掛けるべきである。

例えば、素材の商標の場合、その素材が最終製品に使用された場合にも、依然として素材の商標の使用として使用するためには、例えば、「この商品はT社の繊維（Gram）を使用しています」の表示をし、素材の商標だけでなく最終製品たる商標としても使用したい場合には、例

えば、最終製品に「この商品はT社の非常に軽い素材を使用した『Gram』ブランドの衣類です」などと表示することが望ましい。もし、表示上いろいろな制約があり最終製品の商標として表示が難しい場合には、広告的使用により、本件商標「Gram」を最終製品たる被服について使用しておくのも一策であろう。

一般的にいえば、個別独立型の場合、通常素材や部品の商標は、最終製品や完成品に組み込まれた後も、通常、依然として素材や部品についての商標の使用であるから、最終製品や完成品についての使用といえる使用態様を工夫することが、ZAX事件のようなきわどい論議に入るより、シンプルで最も無難であろう。

例えば、部品たるボタンの場合、最終製品たる被服にもボタンの商標が表示される場合、ボタンの裏側に表示された商標は、完成品たる被服に組み込まれた場合もボタンについての商標の使用であり、ボタンの表面に表示された商標は最終製品たる被服についての商標の使用となるであろう。

要は、素材・部品の商標であれ、最終製品・完成品の商標であれ、使用する商標がどの商品についての商標の使用であるかを、諸々の制約がある中で、できる限り明確にすることである。

### (2) 商標権侵害

素材や部品についての商標が、最終製品や完成品に組み込まれた後、最終製品や完成品についての商標の使用として、商標権侵害の追及を受けないように、あくまで素材や部品についての使用か、最終製品や完成品についての使用なのか、問題になることなく明らかに判断できるような使用態様により使用することが、実務上、最も無難である。

## 6. おわりに

素材・部品の商標といっても、それは結局、

文字・図形等からなるものであり、商標のみから素材や部品の商標であると断定することはできない。ある商標が素材・部品について使用されれば素材・部品の商標であり、最終製品・完成品について使用されれば最終製品・完成品についての商標の使用である。

従って、素材・部品についての商標が、同時に最終製品・完成品についての商標の使用といえるか否かの問題は、どの商品についての識別標識として使用されているかをその使用態様から見極めることにより判断されることになり、理論上は極めてシンプルである。しかし、その実際の具体的判断は、上述の通り難しい。その具体的判断をするについて、本稿が少しでもその判断に役立てば幸甚である。

#### 注 記

- 1) 東京高裁平成17年3月17日判決 平成16年(行ケ)第404号 裁判所ホームページ (以下、「裁判所HP」という。)
- 2) 東京高裁昭和63年4月12日判決 昭和62年(行ケ)第150号 裁判所HP
- 3) 東京高裁平成8年10月2日判決 平成7年(ネ)第4033号 裁判所HP
- 4) 最高裁平成12年2月24日決定 平成8年(あ)第

342号 裁判所HP

- 5) 大阪地裁平成13年3月13日判決 平成10年(ワ)4292号 商標判例データベース
- 6) 東京高裁平成13年5月29日 平成13年(ネ)第1035号
- 7) 木村三朗 パテント, Vol.58, No.9, pp.32~39 (2005)
- 8) 大阪地裁平成7年1月23日判決 平成4年(わ)657号
- 9) 大阪高裁平成8年2月13日判決 平成7年(う)第228号 裁判所HP
- 10) 福岡地裁飯塚支部 昭和46年9月17日 判決 昭和44年(ヨ)41号 裁判所HP
- 11) 木村三朗 パテント, Vol.58, No.9, p.38 (2005)
- 12) 東京地裁平成7年2月22日判決 平成6年(ワ)6280号

#### 参考文献

- ・井川靖之「部品・素材についてのブランド構築と商標法—パチスロ機リノ事件から—」パテント, Vol.64, No.11, pp.58~67 (2011)
- ・崔容薫・北島啓嗣「素材・部品における『顧客の顧客』向けのブランディングは有効なのか?—産業財分野におけるブランド・エクイティ形成のメカニズムに関する実証研究—」立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター

(原稿受領日 2014年8月3日)