

ノベルティに使用する商標について

山 田 朋 彦*

抄 録 自社の商品・役務の販売促進などを目的として無償で配布されるノベルティに商標を付する行為は、商標法上、どのように考えればよいでしょうか？ 本稿では、ノベルティに関する裁判例を紹介し、筆者の考える実務上の指針を説明します。

目 次

1. はじめに
2. 裁判例
3. 実務上の指針
 3. 1 基本的な考え方
 3. 2 「商標の使用・機能」について
 3. 3 ケーススタディ
4. 海外事情
5. おわりに

1. はじめに

商標法上、「商標」の定義はありますが、「商品・役務」についての定義規定はなく、もっぱら解釈に委ねられています。

「商品」についていえば、一般的には「商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。」¹⁾ という説明がなされており、典型的には市場で流通している有償の商品を想定しています。この「商品」に直接標章を付することが商標の使用の代表例となります。

しかしながら、市場においては、無償の販促品のような、必ずしも有償で販売されるわけではない物品に商標が付されて配布されることがあります。

一例を示しますと、銀行で口座開設をした際に渡される、当該銀行名が印字されている粗品の「筆記用具」があげられます。また、「清涼

飲料」の購入者に抽選で、当該清涼飲料の商標が使用された「被服」を景品としてプレゼントするキャンペーンなどもあります。

このような本来の業務（上記でいう役務としての銀行業務や清涼飲料の製造販売業務。以下、これらを「主たる業務」といいます）に係る商品・役務の販売促進のために無償で配布される物品（上記でいう「筆記用具」や「被服」。以下、本稿においては販促のための物品を総じて「ノベルティ」といいます）に商標が付されている場合について、商標法上はどのように考えるべきでしょうか？

本稿では、このようなノベルティと商標の関係について、過去の裁判例を紹介しつつ、実務上の指針をご説明いたします

2. 裁判例

○事例1：BOSS事件（大地判S62.8.26）

ノベルティに関する最も有名な裁判例の一つで侵害事件です。音楽楽器の製造・販売業を主たる業務とする被告が、販売促進のために「BOSS」の商標を使用したノベルティ「Tシャツ」を、被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしていたところ、「Tシャツ」を含む「被服」を指定商品とする登録商標「BOSS」

* 弁理士 Tomohiko YAMADA

の商標権者から商標権侵害で訴えられ、侵害の有無が争われました。

裁判所は、『ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。(中略) 右Tシャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎない』として、原告の商標権を侵害するものではない、すなわち、ノベルティ「Tシャツ」への商標「BOSS」の使用は商品「被服」についての商標の使用には該当しないと判断されました。

○事例2：おりがみ事件（東高判H1.11.7）

この事件は、今は廃止された商標更新出願に対する拒絶査定不服審判の審決取消請求事件です。薬品の製造販売を主たる業務とする原告は、自社の登録薬局に対して原告商標が付された「おりがみ」を販売し、それを買い受けた登録薬局は薬品等の販売とともに最終消費者にこの「おりがみ」をノベルティとして無償配布しておりました(図1参照)。これらの行為が商品「おりがみ」についての原告の登録商標の使用になるか否かが争われました。



本件商標

使用態様(左下)

図1 本件商標とその使用態様

裁判所は、『原告おりがみは商取引の目的物として一般市場の流通に向けられているもので

ないことが明らかである。(中略) しかも買い受けたタケダ会の登録薬局は薬品等の販売品とともに宣伝用サービス品としてこれを無償配布するのであるから、原告おりがみをもって、一般市場で流通に供することを目的とした有体物ということはできない。』として、ノベルティ「おりがみ」についての登録商標を使用したとはいえないと判断しました。

○事例3：HARTZ事件（東高判H13.2.27）

次は不使用取消審判の審決取消請求事件です。自動車レンタル業を主たる業務とする原告及びその子会社（フランチャイザー）が、自社フランチャイザーに原告の商標が付された「文房具類」を販売し、それを買い受けたフランチャイザーが自動車レンタルをした最終消費者にこの「文房具類」をノベルティとして無償配布しておりました。これらの行為が商品「文房具類」についての原告の登録商標の使用に該当するか否かが争われました。

裁判所は『商品、役務とは、必ずしも有償である必要はないが、一般に、販促品に付された企業名は、専らその販促品とは別の当該企業が扱う商品、役務の宣伝広告のために付されるものであって、販促品を登録商標の指定商品とする限りについてみれば、これに接する取引者、需要者に対して、商標が一般に有する自他商品（役務）識別機能を有するものではなく、もとより、販促品の品質を保証し、その宣伝広告をするために付されるものではない。』として、ノベルティ「文房具類」についての登録商標を使用したとはいえないと判断しました。

○事例4：Lプリント事件（東高判H11.3.11）

最後に判断が少し異なる不使用取消審判の審決取消請求事件をご紹介します。写真用フィルムの製造・販売等を主たる業務とする被告が、流通過程における取引者（現像焼付け業者及び

写真店)に被告商標が付された写真用の「アルバム」を販売し、それを買い受けた写真店が写真の現像を依頼した最終消費者にこの「アルバム」をノベルティとして無償で配布しておりました(図2参照)。これらの行為が商品「アルバム」についての被告の登録商標の使用に該当するか否かが争われました。



図2 本件商標とその使用態様

裁判所は『本件アルバムは、平成7年10月ころ、被告と現像焼付け業者、現像焼付け業者と写真店との間で、それ自体売買の対象となっていたことが認められる。(中略)一般の顧客に無償で渡される場合にそのプリントサービスの出所を示すものとして機能すると同時に、その購入者である写真店の経営者らによって引用表示が切り離されて認識され、アルバムの出所を表示するものとして機能していると認められる。』として、最終消費者に対してはノベルティ自体の商品(アルバム)について機能しているとは判断されていない一方で、アルバムの流通過程において取引者間同士で有償での取引が存在していたことに着目して、商品「アルバム」についての商標の使用を認めました。

3. 実務上の指針

3.1 基本的な考え方

これらの事例1~3からノベルティへの商標の使用は、「ノベルティ自体の商品」、すなわち、「Tシャツ」、「おりがみ」、「文房具類」につい

での使用ではないという点が共通していることがわかります。事例4も最終消費者に対しては商品「アルバム」についての商標の使用と判断されていない点は、事例1~3と同様の考え方だと思います。

加えてこれらのいずれの事例でも言及されておりますが、ノベルティへの商標の使用は、最終消費者に対し主たる業務に係る商品・役務についての商標の使用(宣伝的使用)と理解されるといえます。

なお、事例4のように流通過程における取引事情によっては、最終消費者にノベルティとして配布されるものも、取引者間では商品についての商標の使用と判断される場合もあることは参考になります。ただし、事例2や3でも、各商標権者は取引者間で有償取引について主張しておりますが、これらの件では認められておりませんでした。細かい事情の相違が結論に影響を与えているものと思われるので、流通過程における取引者間同士での有償取引があれば常にノベルティ自体の商品についての商標の使用になるというわけではないと思います(むしろ事例4がレアケースだと思われます)。

3.2 「商標の使用・機能」について

以上のように、事例4の取引者間同士での有償取引に対する判断を除けば、ノベルティに関する裁判所の判断傾向は理解できるものと思います²⁾。一方、各事例ではその理論構成において重視している点が若干異なります。

まず、事例1と2についてです。冒頭で述べたとおり、商標法上は「商品」の定義規定がありません。そこで、事例1と2では、まず商標法上の商品の解釈として「流通性」や「取引性(有償性など)」などを要すると解釈しました。その上で、争点となったノベルティが、無償配布であることなどから「流通性」や「取引性」などを欠いており、「商取引の目的物たる商品

ではない＝商標法上の商品ではない」と認定しております。そして商標法上の商品ではないものに商標を付したとしても、その商品についての商標の使用にならないという判断です。すなわち「ノベルティが商標法上の商品に該当するか否か」に重きを置いているように思えます。

しかしながら、事例3では、商品の有償性は必ずしも必要はないと述べ、ノベルティ（判決文では「販促品」）に付された企業名の商標は、主たる業務の宣伝のために使用されるものであり、ノベルティ自体の商品の商標としての機能を発揮するものではないとしております。つまり、ノベルティそのものの商品該当性よりも、ノベルティに使用された商標がどのような機能を発揮しているかに言及して判断されています。事例4でも使用された商標の機能について言及されております。すなわち事例3と4では「商標の使用」や「商標の機能」を重視した理論構成になっています。

ノベルティについての事例とは少し離れますが、無償配布の新聞が、その取引形態から商取引の対象となる商品「新聞」であると判断され、そこで使用されるタイトルは商品「新聞（無償配布の新聞）」の出所表示機能を発揮していると判断された事例があります³⁾。反対に、「ぬいぐるみ人形劇」の解説のために劇場で販売されている有償のパンフレットに使用されている商標は商品「パンフレット」について使用されるものではなく、人形劇の役務に付随するものと判断された事例もあります⁴⁾。

このような事例から、ノベルティだからとか、有償・無償だからといって、商標の使用との関係を切り離して商品そのものの性質のみを検討し、商標の使用の是非を考えるのは適切ではないと思われます。なぜなら、ノベルティや無償の配布物であれば、どのような商標（例えば、他人の著名商標）を使用しても良いということにはならないと考えられるからです⁵⁾。

筆者の考えとしては、ノベルティについての商標の使用は、原則、ノベルティ自体の商品についての使用ではないという裁判例の考え方を踏まえつつも、ノベルティの価値、最終消費者の手に渡るまでの流通過程や取引態様、配布の際の態様や数量、配布期間、使用される商標の周知性・独創性等を考慮要素として、そこに使用されている商標が、どの商品・役務との関係で機能している商標なのかという「商標の使用」や「商標の機能」にも着目して検討することが重要だと思います。

3.3 ケーススタディ

では、商品「鞆」を製造するXYZ社（使用商標は「XYZ」）がノベルティを配布するという想定事例を交えて、筆者の考える実務上の指針を説明したいと思います。

(1) 他人の先登録商標がない場合

まず、トラブルを回避するためにノベルティ自体の商品の範囲で、商標「XYZ」を調査することは当然に必要です。

同一又は類似する他人の登録商標が存在しなければノベルティ自体の商品に商標「XYZ」を使用することは、商標法上、問題ないでしょう。

では、商標「XYZ」をその範囲で登録をすべきでしょうか？ この点は通常の商標と同様に、短期間でのみ配布する場合や極めて少量で限られた範囲のみで配布する場合には、登録を受ける必要性は低いものと考えます。

次に、長期的又は広範な範囲で配布する場合について考えたいと思います。

配布するノベルティが明らかにノベルティとしてしか認識されないような安価なもの（例えば、「メモ帳」等）である場合、長期的な配布等でも、登録を受ける必要性は低いでしょう。

一方、当該ノベルティが単なる宣伝媒体を超えた価値を持つ可能性（例えば、当該ノベルティ

イそのものにプレミアが付く「被服」等)がある場合には、後日、他人がその範囲で商標登録してしまうと、XYZ社の当該ノベルティへの商標の使用に制限がかかる可能性もあります。また取引態様によっては、登録をしておいた方が良いという事情もあるでしょう。したがって、長期的又は広範な範囲で配布する場合であって、上述のような事情がある場合などは、登録を受けることを検討されても良いと思います。

なお、ノベルティにしか使用されない場合、登録後の不使用の問題は生じます。しかし、登録商標に不使用の審判請求がなされ取り消されるリスクよりも、他人に登録されてしまい、重要な販促ツールの使用に制限がかかるリスクの方が大きいと考えます。また、ノベルティへの商標の使用でも、事例4のように使用が認められる場合もありますので、争う余地がないわけではありません。この際、審判で争いつつも、商標譲渡や使用許諾等の交渉を行うという手法も併せて検討できると思います。

最後に商標法による保護の方法として、商標「XYZ」が主たる業務に係る商品「靴」について著名性を有しているのであれば、ノベルティ自体の商品について防護標章登録を受けることを検討してもよいと思います⁶⁾。

(2) 他人の先登録商標がある場合

反対にノベルティ自体の商品の範囲で他人の商標「XYZ」の登録が存在する場合においては、どうでしょう？ この場合、上記(1)と同様に配布するノベルティの価値や配布期間・配布範囲、流通過程における特別な取引態様の有無等を考慮して、現実的なトラブル(商標権者からのクレーム等)が起こるリスクを考慮します。この際、当該他人の登録商標「XYZ」の周知性や独創性も考慮すべきでしょう。

筆者としては、裁判での勝敗は別にしても、配布するノベルティに価値があって、当該他人

の登録商標がある程度使用されているものであれば、安全を見越して当該ノベルティ配布の変更等を検討した方が良いと思います。実際に事例1以外にも訴訟に発展したケースもあり⁷⁾、そうなる対応に費用や労力がかかります。

ただし、トップダウンで指示がされている場合や、既に使用を開始してしまっている場合など、変更が難しい場合もあると思います。

もし、変更できない場合は、ノベルティ自体の商品について商標「XYZ」が使用され機能していると、需要者に認識される要因を軽減することを検討する必要があります。

最も重要な点は、ノベルティ自体、あるいはノベルティ配布の際や告知において、それが主たる業務のノベルティであること、すなわち商品「靴」の宣伝媒体であることを強くアピールする工夫をすることだと思います。

それでもなお、トラブルが発生してしまった場合は、まずは事例1のBOSS事件を根拠にし、商標を侵害していない旨の反論をしつつ、今後の対応を検討することになると思います。

(3) 他人のノベルティに自社の登録商標が使用された場合

次に、XYZ社の登録商標である「靴」についての商標「XYZ」を、他人がノベルティ「靴」に使用している場合です。基本的には、上記(2)と立場を反対にして考えるべきでしょう。事例1のBOSS事件の結論だけ見れば容易に侵害が主張できるものではないかもしれませんが。

ただし、通知書を送るなどをすれば、XYZ社が商標「XYZ」に対して意識を強く持っていることを当該他人に知らしめることができます。そうすれば、次回以降、当該他人が同様のノベルティを配布することを防止できる可能性は高くなるので現実的なメリットが期待できます。

また、当該他人に対して期間限定のライセンスや、XYZ社との共同企画のようなものをも

ちかけるといふビジネス視点による解決方法も検討できると思います。

(4) ノベルティ製作者の注意点

いままでXYZ社がノベルティを配布する場合、他人に配布される場合を説明してきましたが、XYZ社からの依頼を受けてノベルティを製作する者の商標についても注意が必要です。

例えば、XYZ社から依頼を受けた文房具メーカーは、ノベルティに使う文房具をXYZ社のためにデザインしたり、商標「XYZ」等を文房具に刻印したりする行為により対価を得ている場合もあります。この場合は、当該メーカーは、商品「文房具」を製造販売するとともに、XYZ社の商品の販売促進のための宣伝媒体のデザイン又は製作、すなわち第35類「広告」の概念に含まれる「広告媒体のデザイン又は製作」の役務を当該メーカーの商標を使用して提供しているという見方もできます。

従たる目的で他人の広告を取り扱ったことで、役務「広告」と同一又は類似する役務について商標を使用していると認定されて、商標権侵害が認められた事例もあります⁸⁾。

したがって、依頼を受けて第三者のノベルティのデザインや製造を行う場合は、自社商標が第35類「広告」の範囲で使用できるかどうかについても確認しておいた方が良いでしょう。

4. 海外事情

海外でも、ノベルティについての商標の使用が問題になるケースがあります。

中国・台湾・韓国などでは、ノベルティについての商標の使用は、原則としてノベルティ自体の商品についての商標の使用にはなりません。したがって、事例1のように商標権侵害にはならず、また事例3のように不使用により登録が取り消される可能性は高いようです。

ただし、台湾・韓国では、商標権侵害に関し

ては、ノベルティの流通により、商標権者の商品との間に混同が生ずることを理由として商標権の侵害を認めた裁判例はあります。また中国でも混同が生ずる場合には、需要者保護の観点から侵害が成立する場合はありえるようです。

したがって、海外でもノベルティを配布する際には現地の専門家に意見を確認された方が良いでしょう。

5. おわりに

以上、ノベルティについて裁判例を紹介し、筆者の考える実務上の指針を説明してきました。

繰り返しになりますが、ノベルティに使用されている商標が何の商品・役務について機能を発揮しているかを考えることが、商標実務を行っていく上で重要であると思います。

本稿が皆さまの実務において少しでもお役に立てれば幸いです。

注 記

- 1) 特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第19版），p.1266（2013）発明推進協会
- 2) 同様の審決例も多数有ります（例：取消2014-300114，取消2011-300247等）。
- 3) 「東京メトロ事件」（知高判H19.9.27）
- 4) 「木馬座事件」（横浜地判川崎支部S63.4.28）
- 5) 同様の指摘をするものとして田村善之，商標法概説（第2版），p.240（2000）弘文堂などがあります。
- 6) ノベルティと防護標章登録に関する審決例について不服2010-17721などがあります。
- 7) 朝日新聞（平成8年9月4日朝刊）
- 8) 「JAMJAM事件」（名地判H13.11.9）。「ゆうメール事件」（東地判H24.1.12）

参考文献

- ・小谷武，パテント，Vol.62，No.2，pp.44～54（2009）
- ・工藤莞司，商標法の解説と裁判例（改訂版），pp.40～41（2015）マスターリンク
- ・小野昌延・小松陽一郎 編，商標の法律相談（改訂版），pp.92～97（2002）青林書院

（原稿受領日 2017年3月1日）