

商標法50条1項に係る商標登録の 不使用取消しを免れる「商標の使用」について

知的財産高等裁判所 平成29年12月25日判決
平成29年(行ケ)10126号 審決取消請求事件

川 瀬 幹 夫*

抄 録 商標法50条1項は登録商標の不使用を理由とする登録商標の取消しの審判請求に係る規定であるが、当該規定の適用にあたっては不使用取消しを免れる使用について、識別標識としての「商標的使用」の要否につき論の分かれるところである。本件は被告商標登録（登録商標「ベガス」、指定役務41類「娯楽施設の提供等」）に関する50条1項の適用につき、被告の使用する標識の「使用」を認定した審決に対して、原告がその審決取消しを求めて訴訟を提起した事案であり、裁判所が50条1項の「使用」に厳格な「商標的使用」を要求し、被告標識の使用は「商標的使用」に該当しないとして原審決を取消した事案である。

本判決は、「商標的使用」の不要を説示する幾つかの判決の対極にあり、50条1項の「使用」に係る「商標的使用」の要否を検討するには格好の素材であるので、本稿ではこれを取り上げ、判例・学説を顧みて論点を整理し、実務上の対応についても検討を試みた。

目 次

1. はじめに
2. 事 案
 2. 1 本件商標権
 2. 2 経 緯
 2. 3 審決の概要
3. 本件取消訴訟の争点
 3. 1 原告主張の取消事由
 3. 2 被告の反論
4. 判決の要旨
 4. 1 認定事実
 4. 2 審決取消しの理由
5. 研 究
 5. 1 本件判決の意義
 5. 2 不使用取消しを免れる「使用」
 5. 3 検 討
6. おわりに

1. はじめに

本件は、被告の商標登録（登録商標「ベガス」指定役務41類「娯楽施設の提供等」）につき、原告が登録商標の不使用を理由として商標法50条1項の審判を請求したが、不成立の審決がなされたので、かかる審決の取消しを求めて提起された事案である。

本件判決では、被告が一度だけ頒布した折り込みチラシの一箇所だけに記載された「ベガス発寒店」は、同チラシに多用され被告役務のパチンコ等役務の主体を示す「ベガスベガス発寒店」の略称を表示したものに過ぎず、被告役務の出所を示すものではない、として商標法2条

* 三協国際特許事務所 弁理士 Mikio KAWASE

3項の使用には該当しないと判断が示され、「使用」を認めた審決が取り消されている。

この判断は、標識「ベガス発寒店」が識別標識として機能せず「商標的使用」には該当しない、したがって「ベガス発寒店」という標章に被告の信用が化体する事情は存在しない、故に不使用取消しを免れる使用には該当しないとしたもので、直近のアイライト事件¹⁾判決等に見られる『不使用取消しを免れる使用は、指定商品・役務について何らの態様で使用されていれば足り、必ずしも出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない』旨の判示の対極にあるものと評価できる。

50条1項の適用にあたっては、使用商標の登録商標との社会通念上の同一性、使用者適正、要証期間内の使用等についての判断も重要な要素であるが、本稿では使用標識の「商標的使用」の要否について、判例・学説を参考に論点を整理し、検討を加えることとした。

2. 事 案

2.1 本件商標権

登録番号 第5,334,030号

本願商標 「ベガス」

指定役務 第41類「セミナーの企画、…娯楽施設の提供…」

2.2 経 緯

出願：平成21年8月18日

登録：平成22年7月2日

取消審判：平成28年3月9日

審判登録：平成28年3月23日

審決：平成29年5月9日

2.3 審決の概要

特許庁では、概ね以下のような事実認定と判断を示し、『本件審判の請求の登録（平成28年

3月23日）3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定役務中の「娯楽施設の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。』として、『本件商標登録は取消することができない』旨の審決がなされている。

(1) 事実認定

『被告（被請求人、商標権者）の2015年（平成27年）7月22日の発寒店の折込チラシの上部には、「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下、「本日22日（水）／店休させていただきます。」という記載があり、その下には「ベガスベガス発寒店 店長・スタッフ一同」という記載がある。また、本件折込チラシの下部には「ベガスベガス」の文字のほか「VEGAS／VEGAS」、「発寒店」、その住所及び連絡先の記載がある。』

(2) 判 断

『本件折込チラシには、その表題として「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という記載がされているところ、この表題中の「ベガス発寒店」の文字については、店名を表示する商標として理解されるものというのが相当である。そして、その構成中の「発寒店」の文字が、「発寒にある店舗」程の意味合いを表す部分であることから、単に役務の提供地を表すものと認識されるものであって、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものである。他方、これを除く「ベガス」の文字部分は、その店名の表示中において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そうすると、「ベガス」の文字部分は、取引者、需要者において商標「ベガス発寒店」の要部として理解されるものである。（「注」「本件折込チラシ」以外にもチラシが証拠として提出されているが、判断への影響がなく、本稿では及んでいな

い)』とした上で『以上によれば、被告は、本件要証期間内に「娯楽施設の提供」の範ちゅうに含まれる「パチンコ・スロットマシンの提供」に係るチラシに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと推認することができる。そして、上記の使用行為は、商標法2条3項8号にいう「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。』と判断した。

3. 本件取消訴訟の争点

この審決に対して提起された審決取消訴訟において、原告・被告の争点は次のような点である。

3. 1 原告主張の取消事由

原告（請求人）は、争点について、概ね次のような取消事由を主張している。

『審決は、本件折込チラシに記載されている「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という部分のうち、本件文字部分「ベガス」が自他役務の識別標識としての機能を果たしていると認定している。しかしながら、本件折込チラシの下部には、登録商標であることを示すために使用される〔R〕マークが付された「ベガスベガス〔R〕」のほか、「VEGAS／VEGAS」が大きく目立つように記載され、これらの文字以外に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものは存在しない。また、「ベガス発寒店ファンのお客様へ」は、全体として一つであって、一連一体として構成されたものというほかない。そうすると、本件折込チラシでは、〔R〕マークが付された「ベガスベガス〔R〕」又は「VEGAS／VEGAS」が自他役務識別標識としての機能を果たし得る部分であるといえる。したがって、本件文字部分「ベガス」が自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認定した審決の判断には誤りがある。』旨である。

3. 2 被告の反論

これに対して、被告は大略次のように反論している。

『本件折込チラシに記載されている「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という部分のうち本件文字部分（「ベガス」）は、「ベガスベガス発寒店」の略称表示又は愛称表示として解釈できるのであるから、本件折込チラシには本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されたといえる。したがって、その他の点も含め、原告の主張は理由がない。』旨である。

4. 判決の要旨

4. 1 認定事実

裁判所は、「各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば」として、概ね次のような事実を認定している。

(1) 本件折込チラシについて

ア. 本件折込チラシは、平成27年7月22日、北海道新聞等に折り込まれたものである。

イ. 本件折込チラシの表面には、上部において、「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しが付され、中央部には大きな文字で「本日、店休させていただきます。」と記載されている。そして、その下には、「いつもご愛顧誠にありがとうございます。ベガスベガス発寒店は、「店内改装」のため本日は店休させていただきます。皆様のご来店を心よりお待ちしております。」と記載され、更にその右下に「ベガスベガス発寒店 店長・スタッフ一同」として作成名義人が記載されている。さらに、本件折込チラシの下部には、登録商標であることを示す〔R〕マークが付された「ベガスベガス〔R〕」という文字が大きく記載され、その下には、「VEGAS VEGAS」、「発寒店」、その住所及び

連絡先の記載があり、同店舗の表示として「ベガスベガス発寒店」と記載されている。

ウ．本件折込チラシの裏面には、上部に「[ベ][ガ][ス][ベ][ガ][ス][発][寒][店]」という見出しが付され、中央部下には、「パチンコ」「880台」、「スロット」「620台」、「1500台」などと記載されている。さらに、本件折込チラシの裏面下部には、「VEGAS VEGAS HASSAMU」という文字が大きく記載されている。』

(2) その他の事実

『本件折込チラシ以外に、被告が本件商標を使用したことを裏付ける証拠は提出されていない。』と認定し、さらに『なお、本件商標（ベガス）と「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」という商標が類似するものではなく、それぞれ商標として異なるものであることについては、当事者間に争いがない。』と、「ベガス」と「ベガスベガス」の関係に及んでいる。

4. 2 審決取消しの理由

裁判所は概ね次のような理由で審決取消しの判断を示している。

(1) 折込チラシの「使用」について

『上記認定事実によれば、本件折込チラシには、「ベガス発寒店ファンのお客様へ」と記載されている部分が認められ、この部分には本件文字部分「ベガス」が使用されており、本件文字部分は本件商標と同一のものと認められる。他方、本件折込チラシの下部には、登録商標であることを示す

「R」の文字を付した「ベガスベガス〔R〕」という文字が大きく付されているほか、「VEGAS VEGAS」、「ベガスベガス発寒店」という文字も併せて記載されている。

これらの事実関係によれば、本件折込チラシ

に接した需要者は、同チラシにおいて、パチンコ、スロットマシンなどの娯楽施設の提供という役務に係る出所を示す文字は、同チラシにおいて多用されている「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」であって、一箇所だけで用いられた本件文字部分は、店舗の名称を一部省略した略称を表示したものにすぎず、本件折込チラシに係る上記役務の出所自体を示すものではないと理解するのが自然である。

そうすると、本件折込チラシに本件文字部分を付する行為は、本件商標について商標法2条3項にいう「使用」をするものであると認めることはできない。

したがって、本件文字部分が出所識別機能を果たし得るものと認定した上、本件折込チラシに本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていると認定した審決の各判断には、いずれも誤りがある。』と云うのである。

(2) 略称又は愛称表示について

被告は、『本件文字部分が「ベガスベガス発寒店」の略称表示又は愛称表示として解釈できるのであるから、本件折込チラシには本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されたといえる』などと主張しているが、これに対して判決は『しかしながら、被告が本件文字部分を「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」の略称表示であると認めるとおり、本件折込チラシに係る役務の出所を示す表示は、多用された「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」の標章であると認めるのが相当であるから、これらと異なる（非類似とされている）標章である本件文字部分「ベガス」が出所識別機能を果たし得るとは認められない。かえって、「ベガス」という略称表示の使用をもって、本件商標についての使用であると認めることは、実質的には商標としては異なる略称表示に係る信用までを保護することを意味するから、商標法50条1項

の不使用取消制度の趣旨に照らしても、相当ではない。』と切り捨て、さらに『のみならず、実質的にみても、前記認定事実によれば、被告が「ベガス発寒店」という文字を使用したチラシは、同文字を一箇所でのみ使用した本件折込チラシのほかは一切提出されていないのであるから、そもそも「ベガス発寒店」という文字に係る標章の信用を保護すべき特段の事情もうかがわれず、被告の上記主張は、前記認定を左右するものではない。』旨、及んでいる。

(3) まとめ

そして、『以上のとおり、各取消事由には理由があるから、被告が本件要証期間内に本件指定役務について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したとして、商標法50条に基づき本件商標に係る商標登録を取り消すことができないとした審決の判断には誤りがある。』として、審決を取り消している。

5. 研 究

5.1 本件判決の意義

本件判決は、要するに、不使用取消しを免れる使用について、①使用標章が「商標」（商品・役務について使用される標章）でなければならないこと、②当該商標は「識別標識」として使用（「商標的使用」）されなければならないこと、③当該「使用」は信用の化体が期待できる使用（業として提供される役務への使用、「業としての使用」）でなければならないこと、を根拠として、次のように不使用取消を認めるものである。

(1) 「ベガス」部分の「商標」性

審決は本件折込チラシに「ベガス発寒店」の表示があることをもって「本件商標と社会通念上同一の商標が付されている」と認定している。

これに対して判決では『「娯楽施設の提供」

という役務の出所を表示するものは「ベガスベガス」等であり、本件文字部分「ベガス」については、「店舗名称「ベガスベガス」の一部略称にすぎない』として、本件文字部分については役務表示性を否定し、「ベガス」標章は「商標」として使用されていない、としている。

実際、「ベガス発寒店」なるものは存在せず、実在の「ベガスベガス発寒店」の略称として表示されたものであることが明らかであるから、「ベガス」商標本来の出所表示機能を発揮しない表示であることは勿論のこと、「娯楽施設の提供」役務に用いられたものでもない、との判断が示されている。

不使用取消しを免れる「使用」は、第一に「商標」として使用されたものでなければならない、との考え方を示したものと見える。

なお、被告は『本件文字部分「ベガス」は「ベガスベガス発寒店」の略称であり、本件折込チラシには本件商標と社会通念上の同一の商標が付されている』と主張している。しかし、この主張は、文意からすれば、「ベガス」が「ベガスベガス」と社会通念上同一であるかのごときものであり、「ベガスベガス」ではなく、「ベガス」商標の使用を問う本件事案においては何の意味も持たない反論のように見えるのである。逆に、「ベガス」と「ベガスベガス」が非類似であることに争いが無いこと等を背景にすれば、「ベガス発寒店」が「ベガスベガス発寒店」の略称であるとの主張は、「ベガス発寒店」そのものの「商標」性を自ら否定する無用のものであり、実際、判決でも「ベガス」の「商標」性を否定する根拠の一つとされているのである。無用の反論ではなかったか。

(2) 「識別標識」としての使用（「商標的使用」）

判決は、『本件チラシに係る役務の出所を示す表示は、多用された「ベガスベガス」等であるから、これらと異なる標章である本件文字部

分〔ベガス〕が出所識別機能を果たし得るとは認められない』として、「ベガス」部分の「商標的使用」を否定し、『かえて、「ベガス」という略称表示の使用をもって、本件商標についての使用であると認めることは、実質的には商標としては異なる略称表示に係る信用までを保護することを意味する』として、不使用取消しを免れる「使用」は「商標的使用」を要することを示唆している。

実際、被告が指定役務「娯楽施設の提供」について用いる商標は「ベガスベガス発寒店」等であって、「ベガス発寒店」は実在せず、指定役務「娯楽施設の提供」には使用されていないのであるから「商標的使用」性を欠くことは明らかである。

(3) 業としての使用

判決はさらに『被告が「ベガス発寒店」という文字を使用したチラシは、同文字を一箇所でのみ使用した本件折込チラシのほかは一切提出されていないのであるから、「ベガス発寒店」という文字に係る標章の信用を保護すべき特段の事情もうかがわれない。』として被告の主張を否定している。

これは、一回だけしか発行されていないチラシの一箇所だけにしか使用していない「ベガス発寒店」には、継続的な使用により初めて化体する筈の信用が発生する事情はなく、したがって不使用取消しを免れる「使用」には該当しないという判断を示したものであろう。

要すれば、使用によって初めて登録商標に使用する者の信用が化体することを念頭に、不使用取消しを免れる使用は反復的乃至は継続的な、所謂「業としての使用」を要することを示しているものと考えられるのである。

このように、判決は、不使用取消しを免れる「使用」は「登録商標と社会通念上同一の商標(標章)」を、業として、信用の化体し得る態様で識

別標識として使用する」ことを求めているところに意義あるものと考えられるのである。

5. 2 不使用取消しを免れる「使用」

ところで、商標の「使用」という文言は、商標法上、2条に定義されるほか、3条、25条、26条、37条、50条等々、いろいろな条文に表わされているが、同じ「使用」でも、適用条文によって意味合い乃至は取扱いが異なってくる場面があり、以下、50条不使用取消に係る商標の「使用」が如何に取り扱われているか、検討を加えたい。

(1) 不使用取消審判の意義

50条1項には、不使用取消審判について、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れもが各指定商品又は役務についての登録商標(登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することかできる」と規定されている。

そして、この規定の趣旨は、『商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることになるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうと言うのである』(逐条解説 特許庁編、工業所有権法逐条解説第17版)とされている。

また、実際の訴訟の場にあっても『商標制度

は、商標の使用をする者の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とし、設定された商標権を通じて、商品流通の過程、競争関係に一定の秩序をもたらそうとするものである。そして、商標権が設定された後であっても、その目的ないし要請に積極的に応えるに足りない事実、例えば、当該商標の一定期間の継続した不使用の事実が現にあれば、正にこの事実によって、その商標権は、商標制度存在の趣旨に沿わず、かえって、他人による同一又は類似の商標の使用を拒み、ひいては、他人の流通秩序への寄与を妨げることになり、消極的な意味しか有しないものとして否定さるべきものとするのが、現行不使用による商標登録取消制度の趣旨と解される。』(最高判昭和58年4月14日、昭和57年(行ッ)第81号)との見解が示されている。

(2) 不使用取消しを免れる使用

このような趣旨で規定された50条1項の不使用取消審判の実際の適用場面において、不使用取消しを免れるためには、登録商標には「商標的使用」(識別標識としての使用)が必要であるか否かが示され、そして当該商標がそのように使用されているか否かが判断されている。

本件判決は、「ベガス発寒店」は「商標」とはいえず、当然に識別標識として使用されたものではなく、「ベガス」部分には保護すべき「信用」が化体していないと判断して「商標的使用」を認めず、不使用取消しを免れる使用ではないとし、真に商標として自他商品識別機能、出所表示機能を発揮する態様で、且つ使用者の信用が化体する態様での使用があつて、初めて不使用取消しを免れる使用に該当するという、かなり厳しい立場である。

これに対して、出所表示機能等を発揮する「商標的使用」は不要とする判断を示す判決もあり、「商標的使用の要否」につき異なる考え方が併

存している。

50条の「使用」にあつては、適正な使用者性、要証期間性、使用商標の登録商標との社会通念上の同一性等も問題とされるが、ここでは、「商標的使用の要否」に焦点を絞り、判例等を挙げて検討を加えてみたい。

5.3 検 討

登録商標の不使用取消しを免れる「使用」に関し、「商標的使用」の要否について、必要論と不要論が交錯しており、実務の局面でどのように判断されるのか、予測性に欠けるようではある。

(1) 「商標」の本質乃至その定義と「商標の使用」

現行商標法において「商標」は、2条1項において「業として商品を生産する者等がその商品について使用をする標章」「業として役務を提供する者等がその役務について使用をする標章」と定義されている。

このように「商標」の成立要件として「識別性」等は掲げられてないが、裁判上、このような商標は「商標法上の商標」とされ、「本来の商標」と比較されるケースが現われ(ポパイ事件、大阪地判昭和51年2月24日)以後、特に侵害事件にあつては、「商標的使用」や「商標機能」の存否が問題とされることとなった。実際、商標的使用でないとして非侵害と判断される事案が多数にのぼり、商標法上の定義はともかくとして、侵害の場面では「商標」を「本来の商標」として捉える立場が定着しているようである。

また、商標の「使用」については、2条3項8号に「商品・役務に関する広告等に標章を付して頒布等をする行為」が規定されており、現実に商標が商品に付されるとか、役務の提供に供するものに商標が付される等の行為等がない場合でも、「使用」が認められることとなっている。

このような事情を背景にすれば、不使用取消しを免れる「使用」の判断に際して、「商標法上の使用」で足りるとするか「本来の商標」であるべきとするか、によって「商標的使用」を必要とする立場と、これを不要とする立場の両方が存することも理解できる。

(2) 「商標的使用」の不要論

商標的使用不要論の原点は、50条の趣旨を登録商標が全く使用されていないケースに限って不使用取消しことにあり、指定商品と何らかの関係で使用されておれば不使用取消しを免れる、とする立場であると理解できる。

不要論の立場に立つ3つの判決(POLA事件²⁾、アイライト事件¹⁾、LE MANS事件³⁾)は、いずれも説示としては、識別性を構成要件としない「商標法上の商標」が「商標法に定義する使用」に該当する態様で使用されることをもって、当然に不使用取消しを免れる「使用」に該当する、としている。

しかし、その一方で、当該事案そのものへの適用にあつては、「本件使用標章が識別標識としての使用に該当するか否かはさて置き」として本件使用標章の識別標識性に含みを残し(POLA事件²⁾)、また、広告が「殊更に本件商標の使用実績を残すことのみを意図して作成されたものとみることとはできない。」として名目的な使用でないことを認定し(アイライト事件¹⁾)、更には「本件商標が記された織りネームや下げ札を付していたのであるから、本件商標を出所識別標識として使用していたことは、明らかである。」として「商標的使用」であることを認定して(LE MANS事件³⁾) いるのである。

このように、これまでの判決では、「商標的使用」不要論の立場にあつたとしても、実際の事案の適用に当たっては、識別標識として使用されていないことや単に形式的に使用されたに過ぎないことが認定されたわけではなく、不使

用取消しを免れるとした判断には少なからず「商標的使用」必要論への配慮が為されているものと解されるのである。

ただし、改正現行法では、「商標的使用」については、商標権の効力が及ばない範囲として、26条1項6号に「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」として掲げられているだけで、商標権侵害を問われた場合の抗弁理由として位置づけられているのみである(ただ、「商標的使用」を26条に求めず、従前通り、「本来の商標」の考え方を採る判決も見られる)。したがって、従前の、「商標的使用」乃至は「商標機能」を積極的に侵害の要件とする考え方に比べると、「商標」そのものの定義に識別性が内在しないことを併せ考慮すれば、「商標的使用」不要論の立場を、より肯定する事情にあるとも考えられ、そんな場合、不使用取消しに係る「不使用」は全くの不使用に限られ、事案の適用にあつても「商標的使用」への配慮は必要がない、という結論になるのかもしれないのである。

(3) 「商標的使用」の必要論

「商標的使用」必要論の立場は、「商標」を「商標法上の商標」ではなく「本来の商標」であるという認識から出発しているように理解できる。

実際に、判決では『自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができる』(DALECARNEGIE事件⁴⁾)、『(本件標章は)当該商品を他の商品から識別し、あるいは商品の出所を表示するための標識としても使用されている。』(Bio事件⁵⁾)、『この表示が原告商品に自他商品を識別させる機能をも果たす態様で用いるものとして付されている』(DEEPSEA事件⁶⁾)等として、「使用」は「識別標識」としての使用を要することが示され、実質的に「本来の商標」としての使用が要求さ

れている、と理解できる。

また、『一度だけの使用では信用の蓄積作用が認められず名目的使用である』（VUITTON事件⁷⁾）、『本件商標に今後の顧客からの信用を蓄積させていくか否か』（クリーンマスター事件⁸⁾）、『出所を明らかにし、その商標に化体した信用を本件「米」に与える』（忠臣蔵事件⁹⁾）として、商標に信用の化体する態様での使用が必要とされており、商標権が保護の対象とする「信用」が化体する可能性を求められている。勿論、その場合、「識別性」が前提とされる筈で、「商標的使用」により形成される「信用」への期待を必要とする、としているのである。

そして更に、『被告は、業として広告の役務を提供する意思であったと認められる。』（PRTIMES事件¹⁰⁾）として、「商標的使用」にあつて商標構成要件たる「業としての使用」が要件とされることも示されている。

このように「商標的使用」を必要とする立場にある判決では、「商標的使用」を直接的に示す「識別標識性」や、「商標的使用」の成果たる「信用」の化体の可能性や、実際に商品・役務の使用に供される「業としての使用」を要求する等、様々な形で「商標的使用」必要論が展開されているのである。

そして学説の多くはこの必要論を説き、その根拠として、『識別表示として機能していない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいからである』（田村善之説¹¹⁾）、『商標の本質は自他商品・役務の識別機能にあるから、このような機能を有しない態様での標章の使用は商標の使用とは言い難い』（竹田稔説¹²⁾）、『信用の蓄積されていない登録商標の登録を維持することによって、同一・類似の商標を使用すると侵害責任を負わされることになるので、そのような結果は回避すべきである』（辰巳直彦説¹³⁾）、『我が国商標法では、識別機能について審査さ

れ登録されることから自他商品・役務識別機能を果たしていると評価できる態様での使用でない場合は、商標法による保護は得られない』（足立勝説¹⁴⁾）、『商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、その広告は商標の使用となるのである』（後藤晴男説¹⁵⁾）、『出所識別機能が示唆され、推認されるような場合には「使用」としてしていると判断される』（飯村敏明説¹⁶⁾）、『使用はされているが商標的使用ではなく、識別機能を果していない登録商標についても、全く使用されていない登録商標と同様に信用の蓄積が期待できない』（茶園成樹説¹⁷⁾）が挙げられている。

そしてその場合の使用については『登録商標の不使用取消審判に係る「商標的使用」に係る判断基準は、侵害訴訟における「商標的使用」に係る判断基準より緩やかである』（飯村敏明説¹⁶⁾）に対して、『不使用取消の場合の商標的使用の判断基準を、商標権侵害の場合よりも緩やかにすることは適切でない』（茶園成樹説¹⁷⁾）、との考え方が存している。

(4) 考 察

筆者は、「商標」と「商標保護の客体」の本質に照らし、不使用取消しを免れる「使用」にあつても「商標的使用」は必要であると考えている。

「商標」の本質的機能が自他商品・役務識別力にあり、「商標保護の客体」も当該商標に化体する乃至は、将来、化体するであろう業者の信用であることについては論をまたないものと思われるが、そのような「商標」が知的財産の一つとして商標法で保護されている事情に鑑みるべきであると考えられる。

そもそも知的財産は、「人の知的活動（創作活動、事業活動）の成果物であつて、知的努力という「額に汗した」結果の価値ある所産」であるがゆえに保護の対象となり得るのである。我が国で、そのような「知的財産」を権利付与

型で保護するのが「産業財産権法」と呼ばれるもので、特許法、意匠法では創作努力の実際の成果たる発明や意匠を保護するのに対して、商標法では、単に人が選んだだけで、未だ知的努力(営業乃至は事業努力)が払われていない「商標」を保護の対象とし、将来、知的努力の成果たる「業者の信用」が当該「商標」に化体することを期待するに止まるのである。したがって、我が国商標法が「商標」を真の知的財産として保護するのは、その商標が登録を受け、当該「登録商標」が「本来の商標」として使用されはじめて以後に待たなければならない筈なのである。

不使用取消審判制度は、3年の猶予を待ってもなお、登録商標に保護の客体たる「信用」が化体せず、或いは化体することが期待できない状態にあることを見定めて、当該商標登録を取り消そうという制度であるはずであるから、現実に「信用」が化体していないとしても将来の信用化体を期待して、少なくとも登録商標が識別標識として使用されておらなければ、不使用取消しは免れないものとするのである。

ちなみに、「商標的使用」不要論の根拠が、制度趣旨からして「商標法上の商標」が「商標法上の使用」に供されていることで十分である、ということであったとしても、不使用取消しの場合の使用対象たる「商標」は「登録商標」であって、「登録商標」である限りは商標法3条の要件を満たして「識別性」を備えており、「本来の商標」と同様に、「商標法上の使用」であったとしても、「識別標識」として使用されなければ「登録商標」としての機能を果たさない筈であるから、そんな場合、当然に不使用取消しを免れる使用には該当しないものと思われるところである。

また、「商標」そのものの定義に「業としての使用」(業として生産される商品への使用等)が構成要件として示されており、例えば本件事案のように、一回だけ発行のチラシの一箇所だ

けに表示された標章の使用は、「業としての使用」に該当せず、その点からも、「ベガス発寒店」を「商標」と認めなかった本件判決は至極妥当なものとして評価できるのである。

「商標」を「商標法上の商標」と捉えるにしても50条に係る「使用」は登録商標の使用であるから「商標的使用」は当然か、と考えるのである。

(5) 実務上の観点から

本判決「ベガス事件」は、不使用取消しを免れる「使用」が①使用標章が「商標」でなければならないこと、②当該商標は「識別標識」として使用されなければならないこと、③当該「使用」は信用の化体の期待できる「使用」でなければならないこと、を根拠として不使用取消請求を認容するもので、判例としては、不使用取消しを免れる使用には「商標的使用」は不要であると説示するアイライト事件¹⁾等の対極にある。

この、「商標的使用」の要否を分ける判決の併存は、不使用に係る商標登録の取消しを求められる立場にある商標権者にとって予測性を欠く事情となり、対処に苦慮することになると思われる。

しかし、「商標的使用」の不要を説示する幾つかの判決にあっても事案への適用にあたっては、「商標的使用」必要の立場に配慮しており、指定商品との何らかの関係にあるだけの名目的使用(識別標識としての使用でない)をもって不使用取消しを免れる「使用」とした事案は見当たらず(少なくとも筆者の知る限りにおいては)、商標権者としては、安全を期すために、「識別標識」としての使用を果たすべきものとするのである。本件事案の「ベガス発寒店」のような、一回の広告の一箇所のみ表示するような、いかにも「名目的な使用」は厳として差し控え、自己の業務に関し継続的な使用を図ることが肝要であろう。

「商標権者」の大部分を形成する企業という

立場に立って考えても同様であろう。

企業は、商標を、自己を示す道具として営業を展開して利益を挙げ、更には当該商標に自己の信用を化体させてその価値を高め、更なる利益を追求しようとするのである。所謂ブランド政策を実行する道具として商標を活用するのである。そして、そのような商標を独占的に使用するために商標登録を得、対世的効力の商標権を手に入れるのであるから、真に「使用」を意図し、保護を求める商標については、「本来の商標」たる識別標識として使用し、企業の信用を化体させようとするのは当然のことであろう。

また、企業は、自身に利益をもたらさず世間に対して社会的責任を負う立場であり、かかる世間を構成する第三者に対して、保護法益の存在しない商標権でもって侵害を訴えるにあたり、商標選択の自由を制限するような行為は当然に控えるべきものであり、また、不使用取消しを免れる為に広告だけに名目的に使用する等の姑息な行為に及ぶのは厳に慎むべきものと考えるのである。

不使用取消審判にあつて、使用証拠として広告物が提出される機会が多いが、不使用取消審判における「使用」につき、判断のもっとも難しいのはこの場合であろう。

広告は、通常、商標法2条3項1号から7号、9号、10号の実態的な「商標使用」があつて、その上で行われるものであると考えられ、そのような場合、実態的使用と連動する広告的な使い方で信用の蓄積作用があるのは当然であるから、かかる場合を念頭に、商標を広告等に用いる場合も「使用」と認められているのである。勿論、一方で実態的な使用が為されていない場合の広告使用も存在し得る。商品が販売される前に、その商品に使う予定の商標を新聞などで広告するような場合で、所謂パブリシティーなどがこれに当たる。この場合、当該商品等の販売は時をおかずに開始され、前後はあるけれど

も、実質的に、広告と実態的な使用とが連動するのであるから、「商標の使用」が認められて然るべきであろう。

しかし、広告的使用が、実態的使用を伴わずに、それ限りで行われた場合、需要者が実際に商品・役務に接する機会はなく、したがって当該商標に信用が化体することは期待できないので、当該使用は不使用取消しを免れる実態的使用に当たらないとされるべきものと考えられる。所謂「名目的使用」に該当する筈である。予防的に「カタログに表示しておけ」を実行しただけでは、不使用取消しを免れ得ないことに注意すべきである。

企業は多くの商標権を持つてはいるが、実際に使用する商標はそれほど多くないと思われる。残った未使用商標はストック商標と称されてはいるが、その多くは、単に辞書から拾ってきたディクショナリー・ワードであつて、次の更新時に捨てられる運命にあるのである。そんな価値のない商標に不使用取消審判が請求されて更新前に消え去つたとしても、企業活動に何の影響もないのだから、請求人の利益に供する程度の寛容をもって処していくべきではなかろうか。登録商標が企業活動に必要なかどうか、真摯な立場で検討したいものである。

実際、照明器具その他の電設資材を主力製品とする企業での筆者の経験によれば、担当し始めた頃、所有する登録商標の80%がストック商標に該当していたものを、商品企画担当などと厳しく見直しを続けた結果、ストック率を40%にまで半減させたが、商標選択には何の影響もなかったことを覚えている。

ただ、不使用商標であっても、過去にハウスマークとして使用されていたり、当該企業の信用が未だに化体している商標等については、何らかの手段を講じて商標登録を維持し、他人の使用を排除する必要のある場合がある。企業はそのような場合であっても「名目的使用」と紛

らわしい「使用」でもって「使用」を主張するような姑息な手段を採らず、4条1項10号や15号に規定される先行商標たる状態を保つ努力をすとか、或いは要証期間を迎える前に再出願を繰り返すとか（姑息感も否めないが）、商標登録を維持するために、正しく額に汗すべきではなかろうか。

結論的には、企業としては単なるストック商標と評価される商標は別として、保護すべき商標の保護には、安全の上にも安全を期し、然るべく努力すべきであろう。そして、商標法2条3項に規定された8号以外の「使用」を実行し、その使用を裏付ける資料を残すことに努めるべきで、そのような「使用」を背景に行う「広告」であれば、特に「信用化体の期待できる使用」を証明する場面で有効であろうと思われるのである。実発売を前提に、パブリシティーや展示会等でも同様に、保護を求める商標を使用し、その使用を証明する証拠の保全に努めること等々が必要であろう。

6. おわりに

本件判決は、商標の本質に照らして、不使用取消しを免れる使用は、どのような使用であるかを示してくれた素晴らしい判決であると評価したい。

商標登録を維持したい企業側も、この判決の言わんとする処にしたがって、保護を求める登録商標については、これを正しく使用して知的財産たる真の地位を確立し、一方で係る「使用」を効率よく証明する手段を講じておくべきものとするべきである。

注 記

- 1) 「アイト事件」知財高判平成27年11月26日
知財高判平成28年11月2日
『被告の使用を証明しようとする本件カタログは、その内容が漠然としており、専ら不使用を

理由とする本件商標の商標登録の取消しを免れるために、名目的に本件商標を付したにすぎない』という原告の主張に対して『商標法50条の主な趣旨に鑑みれば、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。』と説示した上で、事案への適用にあたっては『本件カタログは、その記載内容から、本件商標の使用実績を残すことのみを意図して作成されたものとみることができない。』として名目的な使用でないことを認定している。

- 2) 「POLA事件」東京高判 平成3年2月28日
『商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、商標登録取消し審判制度の存在理由に鑑みても、商標法50条所定の登録商標の使用は、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。』旨「商標的使用」は不要であるとし、『それゆえ、本件使用標章が識別標識としての使用に該当するか否かはさて置き、指定商品についての使用に該当する』ことを理由に、「POLA」商標登録は法50条の規定により取り消すことはできないとの判断を示している。
- 3) 「LE MANS事件」知財高判平成28年9月14日
『商標法50条の主な趣旨に鑑みれば、商標法50条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品等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。』として「商標的使用」不要の立場に立っている。一方、事案への適用にあたっては『しかも被告販売品のワイシャツに、その襟下に本件商標が記された織りネームを付するとともに、本件商標が記載された下げ札を付していたのであるから、本件商標を出所識別標識として使用していたことは、明らかである。』としている。
- 4) 「DALECARNEGIE事件」東京高判平成13年2月28日
『商標法50条の適用上、「商品」というためには、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物でなければならない。また、「商品」についての登録商標の使用』があったというため

には、当該商品の識別表示として同法2条3項所定の行為等がされることを要するものというべきである』として、商品性を問うと共に商標が識別表示機能を果たすことを求めている。また、事案への適用については『当該印刷物自体の識別表示と解することはできないから、当該印刷物について本件商標等の使用がされたということもできない。』との判断を示している。

- 5) 「Bio事件」知財高判平成22年6月28日
『商標が有する自他識別機能・出所表示機能とは、商標が付された商品・役務が特定の事業者によって製造販売提供等されたものであると需用者に認識させる機能をいうと解される』とした上で、事案への適用に当たっては『使用商品の各包装箱に表示された「Bio」の文字は、当該商品を他の商品から識別し、あるいは商品の出所を表示するための標識としても使用されていると認めるのが相当である。』と結論している。
- 6) 「DEEPSEA事件」知財高判平成21年10月8日
『原告商品に付された「DEEPSEA」の表示が、需要者において、当該商品の有する機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり、上記のとおり「DEEPSEA」の持つイメージ等に照らすと、この表示が原告商品に自他商品を識別させる機能をも果たす態様で用いるものとして付されていると解することができるものであって、被告の主張は採用することができない。本件商標について法50条1項にいう「使用」の事実は認められるべきものである。』として、不使用取消しを免れる使用は、自他商品識別標識として用いられなければならないことをはっきりと示している。
- 7) 「VUITTON事件」東京高判平成5年11月30日
『改正前商標法二条三項三号（現8号）は、商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があるから、商標を広告に用いる場合にも商標の使用とみるべきだとする見地に立っていると解される。そうすると、単に不使用取消の審判を免れる目的で名目的に商標を使用するかなのような外観を呈する行為があっただけでは、商品に関する広告に標章を附して展示又は頒布する行為には該当せず、したがって同法50条による不使用取消の審判請求を免れることはできないと解すべき

である。』として、事案への適用については『本件商標は現実にそれまで使用されていなかったところ、本件広告の内容は甚だ漠然としたもので、本件広告は専ら不使用取消を免れるために名目的に本件商標を附した広告が頒布されたような外観を与えるためになされたにすぎない。』として、一度だけの使用では信用の蓄積作用が認められず名目的使用であるとして、不使用取消の判断を示している。

- 8) 「クリーンマスター事件」知財高判平成28年7月27日
この判決では『被告は、これらの改訂に当たり、「クリーンマスター」という本件商標に今後の顧客からの信用を蓄積させていくか否か、の作業を行ったものといえる。仮に、原告からの不使用取消審判請求による本件商標の登録取消しを免れる目的が被告にあったとしても、このような目的と、各種制御基盤に本件商標を使用して顧客からの信用を得ようとする目的とは併存し得るものである。』として、登録商標に被告の信用を蓄積させるための使用を認めている。
- 9) 「忠臣蔵事件」知財高判平成21年6月25日
『法50条に規定されている不使用取消審判の制度の適切な運用により、長期間使用されていない登録商標が取り消され、登録商標に対する信頼が相対的に確保されるのであり、これは商標を保護して商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとする法の目的に合致するものであり、不使用取消審判の場面における「使用」の概念を法2条3項各号において定義されているものと別異に理解すべき理由はない。』と説示した上で、事案への適用にあたっては、転売業者が自己の商標ラベルを転売品に付する行為について『本件「米」の流通過程において、第三者が再販売する場合に、当該再販売業者がその再販売する「米」に自己の商標を付して再販売業者としての出所を明らかにし、その商標に化体した信用を本件米に与えることができるのは当然である。』との判断を示し、商標に化体する信用を前提として『原告の行為は、商標法2条3項1号・2号に例示された商標の使用に該当する行為である。』旨、認定している。
- 10) 「PRTIMES事件」知財高判平成29年10月26日
この判決では『本件チラシには被告の会社名及び連絡先が記載されており、本件チラシは、合

計3000部作成され、頒布されたのであるから、被告は、本件チラシを見た者が被告に広告依頼などの連絡をしてくればこれに応じ、業として広告の役務を提供する意思であったと認められる。したがって、被告は、広告の役務に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布し、これを使用したものと認められる。』として、「商標」の構成要件である「業としての使用」の概念を持ち込んでいる。

- 11) 「田村善之説」「商標法概説（第2版）」（弘文堂）『不使用取消審判において、2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていなければ、商標として使用されているとは認められない』と説き、その理由として『識別表示として機能していない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいからである』を掲げ、商標権の混同防止機能を根拠として「商標的使用」の必要を説いている。
- 12) 「竹田稔説」「知的財産権訴訟要論」（発明推進協会）『商標の本質は商標を使用することによって商品・役務の出所を表示する自他商品・役務の識別機能にあるから、このような機能を有しない態様での標章の使用は商標の使用とは言い難く、（商標的使用の必要性を）肯定すべきであると解する。』と商標の本質に及んでいる。
- 13) 「辰巳直彦説」「商標・意匠・不正競争判例百選」（有斐閣）『（不使用取消を免れる登録商標の使用について）商標が商品または役務の自他識別・出所表示として使用されていること。世人をして特定の事業者に係る商品または役務であることを判別するに足る表彰力が活用されているのでなければ、商標本来の機能を発揮しているとはいえず、登録商標の存在は無意味であるといえるから。』と、「本来の商標」と言う考え方をしめしている。
- 14) 「足立勝説」「最新判例からみる商標法の実務Ⅱ」（青林書院）『我が国商標法では、登録されることによりその権利が認められること、そして、商標登録には、識別機能について審査され登録されることから考えると、自他商品・役務識別機能を果たしていると評価できる態様での使用でない場合は、商標法による保護は得られないものとする。つまり、不使用取消審判においても、登録を維

持するためには、商標としての使用は必要と考える。』と「商標的使用」必要の根拠を、商標登録は識別性の存在を審査した上で得られることに求めている。

- 15) 「後藤晴男説」「新・注解商標法下巻」（青林書院）『商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、商標を広告等に用いる場合も「使用」と認められている。したがって、商品が製造販売される前に、その商品に使う予定の商標を新聞などで公告するような場合、その広告はすでに商標の使用となるのである。なお、単に不使用取消を免れるためだけの名目的な使用の行為があっても、使用義務を果たしているとは認められない。』との逐条解説の考え方を支持し、「商標的使用」の必要を説いている。
- 16) 「飯村敏明説」「パテント65巻11号（2012年）」『裁判所は、不使用取消審判に係る事件については、当該制度が設けられた趣旨に照らして、商標権者が、商標を活用している実態が存在する場合には、その使用態様を個別具体的に検討し、商標権を取り消すという不利益を与えるほどの使用態様か否かという観点から総合考慮して、結論を導いていると推測される。登録商標が、様々な機能を有する態様で活用されていると認められる場合において、出所識別機能が全く認められないような場合はさておき、出所識別機能が示唆され、推認されるような場合には「使用」としていると判断されることが多いように推測される。そのようなことに照らすと、登録商標の不使用取消審判に係る「商標的使用」に係る判断基準は、侵害訴訟における「商標的使用」に係る判断基準より緩やかであると思われるが、制度趣旨に照らすならば、合理的であると解される。』と、侵害局面での「商標的使用」との比較判断を求め、「緩やかな商標的使用」の概念が持ち込まれている。
- 17) 「茶園成樹説」「知的財産判例研究会（2016年2月）」（比較法センター）『全く使用されていない登録商標については、信用の蓄積が期待できないのは当然で、そのような登録商標によって、第三者の商標選択の自由が制約されるのは明らかに不当である。そして、そのような弊害は、使用はされているが商標的使用ではなく、識別機能を果していない登録商標についても同様であろう。信用の蓄積されて

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いない登録商標の登録を維持することによって、第三者は商標選択の自由を制約されるだけでなく、同一・類似の商標を使用することによって侵害責任を負わされることになるので、そのような結果は回避すべきである。』として、「商標的使用」の必要を説き、『よって、不使用取消の

場合の商標的使用の判断基準を、商標権侵害の場合よりも緩やかにすることは適切でない。』と、識別機能を果たさない「使用」を全く使用していない場合と同様に捉えている。

(原稿受領日 2018年6月20日)

