

商標法〔下〕

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

教授 大塚 理彦

講義：平成30年9月28日～平成31年1月18日

第一版：平成26年7月18日

第二版：平成27年7月25日

第三版：平成28年7月23日

第四版：平成29年7月22日

第五版：平成30年7月21日

はしがき

茶園成樹編『商標法』(有斐閣・2014年)を基に、知的財産学部2年次における「商標法」の講義を念頭において作成した。内容は、知的財産研究科1年次における「商標法要論」と共通である。ただし、以下は、小野昌延=三山峻司『新・商標法概説【第2版】』(青林書院・2013年)に基づく。

- 1-6. 商標法の沿革
- 13. 商標法と他の法律

平成26年7月18日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第二版はしがき

各章の先頭に学修のポイントをおいた。重要事項と引用部分を枠で囲むことにより明確化した。

第2章について、「立体商標」「新しいタイプの商標」に関する説明を追加した。

平成27年7月25日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第三版はしがき

「新しいタイプの商標」に関する例を我が国におけるものに置き換えた。

今回の改訂については、大学院専門職修士課程・岡田桃子さんにご協力いただいた。ここに記して謝意を表す。

平成28年7月23日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第四版はしがき

法、商標審査基準等について、最新のものに対応した。

今回の改訂についても、大学院専門職修士課程・岡田桃子さんにご協力いただいた。
ここに記して謝意を表す。

平成 29 年 7 月 22 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第五版はしがき

法、裁判例、商標審査基準等について、最新のものに対応した。登録商標の具体例等を学生の興味関心に基づいて入れ替えた。立体商標に係る記載を充実させた。新しいタイプの商標について出願方法を追加した。商標としての使用(商標的使用)を商標法 26 条の抗弁の一つとした。

今回の改訂については、大学院専門職修士課程・田中大貴さんにご協力いただいた。
ここに記して謝意を表す。

平成 30 年 7 月 21 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

目次

はしがき	i
第二版はしがき	i
第三版はしがき	i
第四版はしがき	ii
第五版はしがき	ii
目次	iii
7. 審決取消訴訟	1
7-1. 総論	2
7-2. 訴訟要件	5
7-2-1. 原告適格	5
7-2-2. 共有	5
7-2-3. 被告適格	7
7-3. 審理	8
7-4. 判決	12
8. 商標権の効力	13
8-1. 商標権の発生	14
8-2. 商標権の性格	17
8-3. 商標権の効力	18
8-4. 商標権の効力の制限	19
8-4-1. 専用使用権	19
8-4-2. 商標法 26 条	20
8-4-3. 他人の権利との抵触	21
8-4-4. その他の制限	23
8-5. 商標権の共有	29
8-6. 判定	31
8-7. 存続期間	35
8-8. 消滅	38
9. 商標権侵害	40
9-1. 請求原因事実	41
9-1-1. 総論	41
9-1-2. 直接侵害	42
9-1-3. 間接侵害	43
9-1-4. その他の行為	44
9-2. 抗弁事実	50
9-2-1. 総論	50
9-2-2. 先使用の抗弁	50
9-2-3. 継続的使用の抗弁	56
9-2-4. 商標法 26 条の抗弁	57
9-2-5. 商標登録無効の抗弁	73
9-2-6. 権利濫用の抗弁	82
9-2-7. 並行輸入の抗弁	84
9-2-8. 登録商標使用の抗弁	91
9-2-9. 不使用の抗弁	92

9-2-10. 権利失効の抗弁	92
9-3. 救済	94
9-3-1. 差止め	94
9-3-2. 損害賠償	97
9-3-3. 不当利得返還	107
9-3-4. 信用回復措置	108
9-3-5. その他の規定	108
9-3-6. 水際措置	111
9-3-7. 刑事罰	112
10. 商標権の経済的利用	114
10-1. 移転	115
10-1-1. 経緯	115
10-1-2. 混同防止	116
10-1-3. 移転の制限	118
10-2. 分割	120
10-3. 質権	122
10-3-1. 性質	122
10-3-2. 執行	123
10-4. 使用权	125
10-4-1. 総論	125
10-4-2. 専用使用权	126
10-4-3. 通常使用权	132
10-4-4. 法定使用权	139
11. 特殊な商標	142
11-1. 防護標章	143
11-1-1. 総論	143
11-1-2. 登録要件	146
11-1-3. 変更	150
11-1-4. 効果	151
11-1-5. 存続期間	152
11-1-6. 付随性	155
11-1-7. 審判	155
11-2. 団体商標	156
11-2-1. 総論	156
11-2-2. 登録要件	156
11-2-3. 変更	160
11-2-4. 団体構成員の権利	160
11-2-5. 移転	161
11-2-6. 審判	161
11-3. 地域団体商標	163
11-3-1. 総論	163
11-3-2. 登録要件	165
11-3-3. 変更	169
11-3-4. 地域団体構成員の権利	169
11-3-5. 移転	170
11-3-6. 先使用	171
11-3-7. 審判	171
11-3-8. 地理的表示保護制度(参考)	172

12.	マドリッド協定議定書.....	174
12-1.	総論.....	175
12-2.	国際登録出願.....	178
12-2.	国際商標登録出願.....	182
13.	商標法と他の法律.....	186
13-1.	商標法と意匠法.....	187
13-2.	商標法と著作権法.....	189

7. 審決取消訴訟

審決取消訴訟：行政訴訟

原告適格：当事者、参加人、参加の申請を拒否された者

被告適格

審決取消訴訟(査定系審判)：特許庁長官

審決取消訴訟(当事者系審判)：相手方

共有

審決取消訴訟(査定系審判)：固有必要的共同訴訟

審決取消訴訟(当事者系審判)：単独訴訟可(保存行為)

審理

〔メリヤス編機事件〕－審理対象

「専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされる」

〔高速旋回式バレル事件〕－拘束力

「この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない」

7-1. 総論

商標法 63 条（審決等に対する訴え）

取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

登録異議の申立てにおける取消の決定

審判における審決

拒絶査定不服審判における補正の却下の決定

商標法 16 条の 2（補正の却下）

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

知的財産高等裁判所設置法 2 条（知的財産高等裁判所の設置）

東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二十二條第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。

一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第一項に規定する不正競争をいう。）による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審判に専門的な知見を要するもの

二 特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第一百七十八条第一項の訴え、実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第四十七条第一項の訴え、意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第五十九条第一項の訴え又は商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）第六十三条第一項（同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。）の訴えに係る訴訟事件

知的財産高等裁判所設置法 2 条 1 号は侵害訴訟の控訴審について、同条 2 号は審決取消訴訟について規定する。

審決取消訴訟：行政訴訟¹

法適用の順序：商標法、特許法、行政事件訴訟法、民事訴訟法

¹ 審判の結論である審決は特許庁による行政処分であるから。

表 1 三審制との関係

		一審	二審	三審
侵害訴訟	特許権等に関する訴え等の管轄 (民訴6条)	東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (専属管轄)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所
	意匠権等に関する訴えの管轄 (民訴6条の2)	各地方裁判所 東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (競合管轄)	各高等裁判所	最高裁判所
審決取消訴訟	審決等に対する訴え (商63条) (知財高裁設置法2条2号)	審判 (一審相当)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所

民事訴訟法6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
 東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
 大阪地方裁判所

2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

民事訴訟法6条の2(意匠権等に関する訴えの管轄)
 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所

二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

出訴期間：不変期間、到達主義

特許法 178 条（審決等に対する訴え）

3 第一項の訴えは、**審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日²**を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、**不変期間**とする。

民事訴訟法 133 条（訴え提起の方式）

訴えの提起は、**訴状を裁判所に提出**してしなければならない。

² 登録異議の申立ては 2 月、査定系審判の請求は 3 月。これに対して審決取消訴訟の提起は 30 日と短い。

7-2. 訴訟要件

7-2-1. 原告適格

特許法 178 条（審決等に対する訴え）
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

商標法 43 条の 3（決定）
 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

登録異議の申立てにおける商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、別途、商標登録無効審判を請求することができる。ただし、商標登録無効審判の請求人は利害関係を有する者に限られる。商標登録を取り消すべき旨の決定に対しては、知的財産高等裁判所に出訴することができる。

7-2-2. 共有

審判：共有者の全員

特許法 132 条（共同審判）
 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

読み替え

特許権：商標権

特許を受ける権利：商標登録出願により生じた権利

審決取消訴訟(査定系審判)	： 固有必要的共同訴訟	共有者の全員
審決取消訴訟(当事者系審判)	： 単独訴訟可(保存行為)	単独でも可

審決取消訴訟(査定系審判)

商標法 44 条 拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)

商標法 45 条 補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判)

最判平成 7 年 3 月 7 日民集 49 卷 3 号 944 頁 [磁気治療器事件]

実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである（最高裁昭和五二年（行ツ）第二八号同五五年一月一八日第二小法廷判決・裁判集民事一二九号四三頁参照）。ただし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるのである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている（同法四一条の準用する特許法一三二条三項）のも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。

登録異議の申立てにおける商標登録を取り消すべき旨の決定に対する知的財産高等裁判所への出訴は、特許庁長官を被告としなければならない。登録異議の申立ては一面当事者対立構造のように見えるが、登録異議の申立て後は、登録異議申立人は蚊帳の外におかれ、商標権者と審判官との書面審理となるからである。商標権が共有に係る場合は、共有者全員で訴訟を提起しなければならない(固有必要的共同訴訟)。この訴訟は取消決定取消訴訟と呼ばれる。なお、商標登録を維持すべき旨の決定に対して登録異議申立人が出訴することはできない。商標登録無効審判が用意されているからである。

東京高判平成 11 年 10 月 5 日平成 11 年(行ケ)第 232 号 [ヘネシー事件]

商標権の共有者が、その共有に係る商標権に対しての登録異議の申立てにより登録を取り消すべき旨の決定を受けた場合に、その共有者の提起する取消決定の取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである（最高裁判所平成 7 年 3 月 7 日第三小法廷判決・民集 49 卷 3 号 944 頁参照）。なぜなら、上記訴訟における取消決定の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、上記取消決定を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるのである。

審決取消訴訟(当事者系審判)

商標法 46 条 商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)

商標法 50 条 商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)

商標法 51 条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))

商標法 52 条の 2 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))

商標法 53 条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))

商標法 53 条の 2 商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

最判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 卷 2 号 348 頁 [ETNIES 事件]
 最判平成 14 年 2 月 28 日判時 1779 号 87 頁 [水沢うどん事件]

(1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法 5 6 条 1 項の準用する特許法 1 3 2 条 3 項)、これは、共有者が有することとなる 1 個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる(商標法 3 5 条の準用する特許法 7 3 条)。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている(商標法 4 6 条の 2)。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の 1 人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の 1 人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

(2) 無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができる(商標法 4 6 条 2 項)、商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、また、共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の 1 人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。

(3) 商標権の共有者の 1 人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる(商標法 4 6 条 2 項)と解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法 3 2 条 1 項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法 6 3 条 2 項の準用する特許法 1 8 1 条 2 項)。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商標法 4 6 条の 2)。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

(4) 以上説示したところによれば、【要旨】商標権の共有者の 1 人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる(商標法 4 6 条 2 項)と解するのが相当である。

7-2-3. 被告適格

審決取消訴訟(査定系審判、登録異議の申立て)	: 特許庁長官
審決取消訴訟(当事者系審判)	: 相手方

7-3. 審理

行政処分に対する抗告訴訟：行政処分の違法性(あらゆる違法事由)
 審決取消訴訟：審決の違法性

最判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁〔メリヤス編機事件〕

法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定処分が誤つてされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判（査定については抗告審判のみ）の手続の経由を要求するとともに、取消の訴は、原処分である特許又は拒絶査定処分に対してではなく、抗告審判の審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定の適否は、抗告審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめていることが知られるのである。（略）

右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。

〔メリヤス編機事件〕

「専ら当該審判手続において現実争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされる」

すなわち、訴訟において新たな無効原因を持ち出すことはできない。

商標に関する審決に対しても射程が及ぶ。

査定系審判の審決に対しても射程が及ぶ。

ただし、不使用取消審判については、事実審³の口頭弁論終結時に至るまで登録商標の使用の事実の立証を行うことができる。

³ 高等裁判所まで。最高裁判所は法律審とされる。

最判平成3年4月23日民集45巻4号538頁〔シェトア事件〕⁴

商標登録の**不利用取消審判**で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、**右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される**ものと解するのが相当である。商標法五〇条二項本文は、商標登録の不利用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、**商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではない**と解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右するものではない。

審決後の事情の変更は考慮されないと解される。例として、訴訟係属中に引用商標に対する取消審決が確定した場合、商標登録出願人が引用商標の商標権の譲渡を受けた場合⁵等がある。ただし、取消審判が請求されている場合、審査又は審判は中断(審決待ち、特許法54条)するので、このようなことは通常起こらない。

訴訟係属中の補正は認められない。

商標法68条の40 (**手続の補正**)

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が**審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り**、その補正をすることができる。

拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟係属中においては分割出願をすることができる⁶。そうすると、分割出願をしたにもかかわらず、原出願から指定商品又は指定役務の一部を削除する補正ができないことが問題となる。

商標法10条 (**商標登録出願の分割**)

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は**商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り**、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

⁴ 裁判官坂上壽夫の反対意見あり。

⁵ この場合は、審決取消訴訟を取り下げたうえで再度商標登録出願をすることとなる。

⁶ 実務上は、より早い段階で分割出願を行っておくべきである。

最判平成 17 年 7 月 14 日民集 59 卷 6 号 1617 頁 [eAccess 事件]

以上によれば、【要旨】拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法 10 条 1 項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ、**もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときには、その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく、審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならないもの**というべきである。

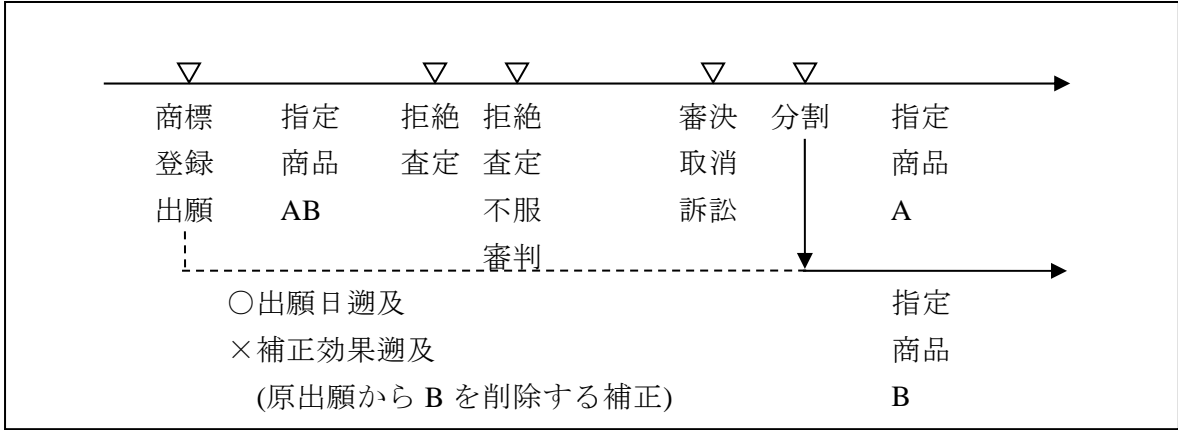


図 1 拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟係属中の分割出願

審査においては、原出願の早期権利化を図るために拒絶理由を有する指定商品又は指定役務について分割出願を行う。そうすると、原出願には拒絶の理由がなくなるからすぐに登録査定を得ることができる。

一方、本事件のように拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の係属中に分割出願を行う場合には、原出願から指定商品又は指定役務の一部を削除する補正の効果が商標登録出願時まで遡及しないので、拒絶理由を有する指定商品又は指定役務ではなく、拒絶理由を有しない指定商品又は指定役務について分割出願を行う。

表 2 審決取消訴訟のまとめ

	拒絶査定不服審判 補正却下不服審判	拒絶査定不服審判 における補正却下	登録異議の 申立て	商標登録無効審判 不使用取消審判 不正使用取消審判 不当登録取消審判
行政処分	拒絶審決 却下審決	却下決定	取消決定	有効審決／無効審決 維持審決／取消審決 維持審決／取消審決 維持審決／取消審決
訴訟類型	審決取消訴訟	却下決定取消訴訟 ⁷	取消決定 取消訴訟 ⁸	審決取消訴訟
原告	出願人（全員） ⁹	出願人（全員） ¹⁰	商標権者 （全員）	請求人 ¹¹ / 商標権者 （一部でも可）
被告	特許庁長官	特許庁長官	特許庁長官	商標権者／請求人 ¹² （全員）
裁判例	あずきバー ¹³ （拒絶審決）		オタク婚活 ¹⁴ （取消決定）	フランク三浦 ¹⁵ （無効審決）

⁷ 厳密には審決取消訴訟とは異なる種類の訴訟である。

⁸ 厳密には審決取消訴訟とは異なる種類の訴訟である。

⁹ 各審判の請求人（全員）と同じ。

¹⁰ 拒絶査定不服審判の請求人（全員）と同じ。

¹¹ 各審判の請求人。

¹² 各審判の請求人。

¹³ 知財高判平成 25 年 1 月 24 日平成 24 年(行ケ)第 10285 号 [あずきバー事件]。

¹⁴ 知財高判平成 26 年 5 月 14 日平成 25 年(行ケ)第 10341 号 [オタク婚活事件]。

¹⁵ 知財高判平成 28 年 4 月 12 日平成 27 年(行ケ)第 10219 号 [フランク三浦事件]。

7-4. 判決

特許法181条（審決又は決定の取消し）
 裁判所は、第七十八條第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第二百十條の五第二項又は第一百三十四條の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

裁判所は、審決を維持するか取り消すかの判決しかできない。審決の破棄自判はできないのである¹⁶。審決が取り消された場合は、審判をやり直す。

行政事件訴訟法33条
 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

民事訴訟法311条（上告裁判所）
 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式バレル事件〕

特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法一八一条二項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法三三條一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。

〔高速旋回式バレル事件〕

「この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない」

¹⁶ 権利を発生させたり消滅させたりするのは特許庁の専権事項である。

8. 商標権の効力

登録料：一括納付、分割納付

商標権は物権的権利 公権的性格
商標権は財産権 私権的性格

商標権の効力の制限

- ①専用使用権
- ②商標法 26 条
- ③他人の権利との抵触
先願優位の原則
- ④その他の制限
先使用
無効審判の請求登録前の使用
特許権等の存続期間満了後の商標の使用
再審により回復した商標権(再審、更新登録の申請)

商標権の共有

- ①持分譲渡、質権設定：同意必要
- ②使用：同意不要
- ③実施権設定、許諾：同意必要

判定

商標権の効力に関する鑑定的性質を有する確認的行為

存続期間

- ①不使用商標の整理
- ②第三者による商標選択の余地

消滅

- ①更新登録の申請をしない場合
- ②放棄する場合
- ③相続人不存在の場合
- ④登録異議の申立て・当事者系審判の請求が認容された場合

8-1. 商標権の発生

商標法18条（商標権の設定の登録）

商標権は、設定の登録により発生する。

2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

- 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録出願の番号及び年月日
- 三 願書に記載した商標
- 四 指定商品又は指定役務
- 五 登録番号及び設定の登録の年月日
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

登録料

一括納付(10年分) : 28200円 × 区分の数

分割納付(5年分) : 16400円 × 区分の数

- (190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)
 (450) 【発行日】 平成15年2月12日 (2003. 2. 12)
 【公報種別】 商標公報
 (111) 【登録番号】 商標登録第4634130号 (T4634130)
 (151) 【登録日】 平成15年1月10日 (2003. 1. 10)
 (540) 【登録商標】

(おしり)シャンプー

- (500) 【商品及び役務の区分の数】 1
 (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第11類 洗浄機能付き便座, 洗面所用消毒剤ディスペンサー, 便器, 和式便器用いす
 【国際分類第8版】
 (210) 【出願番号】 商願2002-17521 (T2002-17521)
 (220) 【出願日】 平成14年3月7日 (2002. 3. 7)
 (732) 【商標権者】
 【識別番号】 000005832
 【氏名又は名称】 松下電工株式会社
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1048番地
 (740) 【代理人】
 【識別番号】 100111556
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 安藤 淳二
 【法区分】 平成13年改正
 【審査官】 澁谷 良雄
 (561) 【称呼 (参考情報)】 オシリシャンプー、オシリ、シャンプー
 【検索用文字商標 (参考情報)】 おしりシャンプー
 【類似群コード (参考情報)】
 第11類 19B39

図 2 商標公報の例(商標登録第4634130号)

商標法40条 (登録料)

商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、**二万八千二百円に区分** (指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。) **の数を乗じて得た額**を納付しなければならない。

商標法41条 (登録料の納付期限)

前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から**三十日以内**に納付しなければならない。

2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

商標法 41 条の 2 (登録料の分割納付)

商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8-2. 商標権の性格

商標法1条（目的）

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の**業務上の信用の維持**を図り、もつて**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する。

商標法25条（商標権の効力）

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標権は物権的権利¹⁷

公権的性格(対世効)

商標権は財産権

私権的性格(自由に使用、収益、処分可)

¹⁷ 物権は、対世効を有する権利であって誰に対しても主張できる。これに対して、債権は、相対効しか有しないので特定の人(債務者)にしか主張できない。

8-3. 商標権の効力

商標法 25 条 (商標権の効力)
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

表 3 専用権(商標法 25 条)と禁止権(商標法 37 条 1 号)

		登録商標	
		同一	類似
指定商品 又は指定役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段

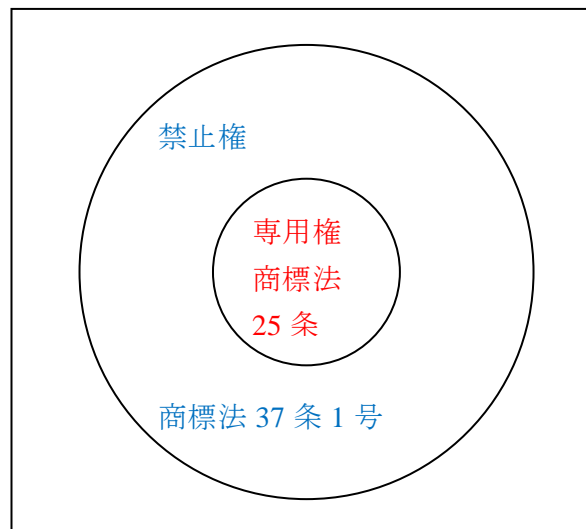


図 3 専用権と禁止権

商標法 25 条の登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含む(商標法 70 条 1 項)。

禁止権の範囲は、他人の商品役務と出所の混同を生じるおそれがないように設けられた緩衝地帯である。従って、類似商標の使用をやめさせることができれば十分である。不正使用取消審判(商標権者)(商標法 51 条)¹⁸を再確認のこと。

¹⁸ 商標権者であっても禁止権の範囲において不正使用をすると商標登録が取り消される。

8-4. 商標権の効力の制限

8-4-1. 専用使用権

商標法 25 条（商標権の効力）

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

専用使用権を設定すると、設定した範囲¹⁹については、商標権者といえども登録商標の使用をすることができなくなる。

商標法 30 条（専用使用権）

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

商標法 31 条（通常使用権）

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

用語法

専用使用権：設定する

通常使用権：許諾する

¹⁹ 地域、期間、商品又は役務、使用態様を限定することができる。

8-4-2. 商標法 26 条

商標法 26 条（商標権の効力が及ばない範囲）
 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつてゐるものを含む。）には、及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、**形状**、生産若しくは使用の方法若しくは**時期その他の特徴、数量若しくは価格**又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、**態様**、提供の方法若しくは**時期その他の特徴、数量若しくは価格**を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、**態様**、提供の方法若しくは**時期その他の特徴、数量若しくは価格**又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、**形状**、生産若しくは使用の方法若しくは**時期その他の特徴、数量若しくは価格**を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該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慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、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

2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

商標法 26 条 1 項 6 号について

平成 26 年法律改正（平成 26 年法律第 36 号）解説書 P181

(i) 従来 of 制度及び改正の必要性
 商標は、本来的には自他商品等の識別のために使用すべきものであり、自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用は**いわゆる「商標的使用」**と称されている。こうした「商標的使用」でない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例はこれまで数多く蓄積されているが（注）、こうした裁判例は商標法上の特定の規定を根拠とするものではない。

そのため、本来保護すべき範囲以上の権利を商標権者に与えるような事態や、当該商標権者以外による商標の使用が必要以上に自粛されるような事態等の発生をあらかじめ防ぐべく、これら裁判例の積み重ねを明文化する必要がある。

(ii) 改正条文の解説
 いわゆる「商標的使用」がされていない商標、すなわち「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」に対しては、商標権の効力が及ばないこととした。

（注）ポパイ事件（大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日（昭和 49 年（ワ）第 393 号）、テレビマンガ事件（東京地判昭和 55 年 7 月 11 日（昭和 53 年（ワ）第 255 号）（東京高判昭和 56 年 3 月 25 日（昭和 55 年（ネ）第 1813 号）にて原判決を維持）等。

表 4 商標法 26 条 1 項

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	他人の肖像等を含む商標(商標法 4 条 1 項 8 号)
		2 号	(商品)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 産地等(記述的表示)(商標法 3 条 1 項 3 号)
		3 号	(役務)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 産地等(記述的表示)(商標法 3 条 1 項 3 号)
		4 号	慣用商標(商標法 3 条 1 項 2 号)
		5 号	商品等が当然に備える特徴(商標法 4 条 1 項 18 号)
		6 号	いわゆる「商標的使用」がされていない商標

①過誤登録に係る登録商標に対して、商標登録無効審判を請求するまでもなく商標権の効力を制限することができる。また、②除斥期間の経過によって商標登録無効審判を請求することができない状況においても商標権の効力を制限することができる。さらに、③登録商標が事後的に商標法 26 条 1 項各号に該当するに至った場合も商標登録無効審判を請求することができないが、そのような場合であっても商標権の効力を制限することができる。

商標法 26 条 2 項については、ドラッグストアの商標「マツモトキヨシ」(商標登録第 4330343 号)の登録後に自己の氏名である「まつもときよし」を不正競争の目的で用いること等が考えられる。

8-4-3. 他人の権利との抵触

商標法 29 条 (他人の特許権等との関係)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

**他人の権利：特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権²⁰
先願優位の原則(著作権、著作隣接権については発生時)**

大阪高判昭和 60 年 9 月 26 日無体裁集 17 卷 3 号 411 頁 [ポパイマフラー事件]
専用権のみならず禁止権も制限される。

²⁰ 特許権、実用新案権との抵触は立体商標等が考えられる。意匠権との抵触は立体商標に加えて動き商標等が考えられる。著作権との抵触はキャラクター等の図形商標・立体商標、音商標、動き商標等が考えられる。著作隣接権との抵触は音商標、動き商標等が考えられる。

東京地判平成2年2月19日無体裁集22巻1号34頁[ポパイネクタイ事件]
 六 以上によれば、原告キング フィーチャーズの本件**著作権**に基づく被告大阪三恵及び被告ポパイに対する被告図柄(一)、(二)、(四)を付した腕カバーの販売の差止め及び右腕カバーからの被告図柄(一)、(二)、(四)の抹消並びに被告大阪三恵及び被告松寺に対する被告図柄(六)を付した**ネクタイの販売の差止め及び右ネクタイからの被告図柄(六)の抹消**請求は理由があり、原告キング フィーチャーズの本件著作権に基づくその余の請求は理由がない。

七 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一及び三並びに成立に争いのない甲第六号証の二によれば、**本件漫画は、昭和三四年六月から同四〇年七月まで、毎週日曜日の夜七時三〇分から八時まで、TBSテレビから、当初は一〇局以上、後には二〇局以上のネットワークで全国的に放映され、極めて高い視聴率を挙げたことが認められ、右認定の事実によれば、被告大阪三恵及び被告ポパイは、本件漫画の存在を知りながら、被告図柄(一)、(二)及び(四)を付した腕カバーを販売し、被告大阪三恵及び被告松寺は、本件漫画の存在を知りながら、被告図柄(六)を付したネクタイを販売したものであって、少なくとも過失により原告キング フィーチャーズの本件著作権を侵害したものと認められる。**被告らは、被告ポパイは、被告図柄(二)ないし(四)を本件商標の使用権に基づき、また、被告松寺は、被告図柄(六)を本件商標の使用権に基づき使用したものであるから、被告ポパイ及び被告松寺については、仮に著作権侵害行為があったとしても、故意又は過失は存しないと主張するが、仮に、右被告らにおいて自己の行為が適法であると誤信していたとしても、前認定の事実を照らせば、違法であることを知らなかったことについて過失があるものと認められるから、被告らの右主張は、採用することができない。

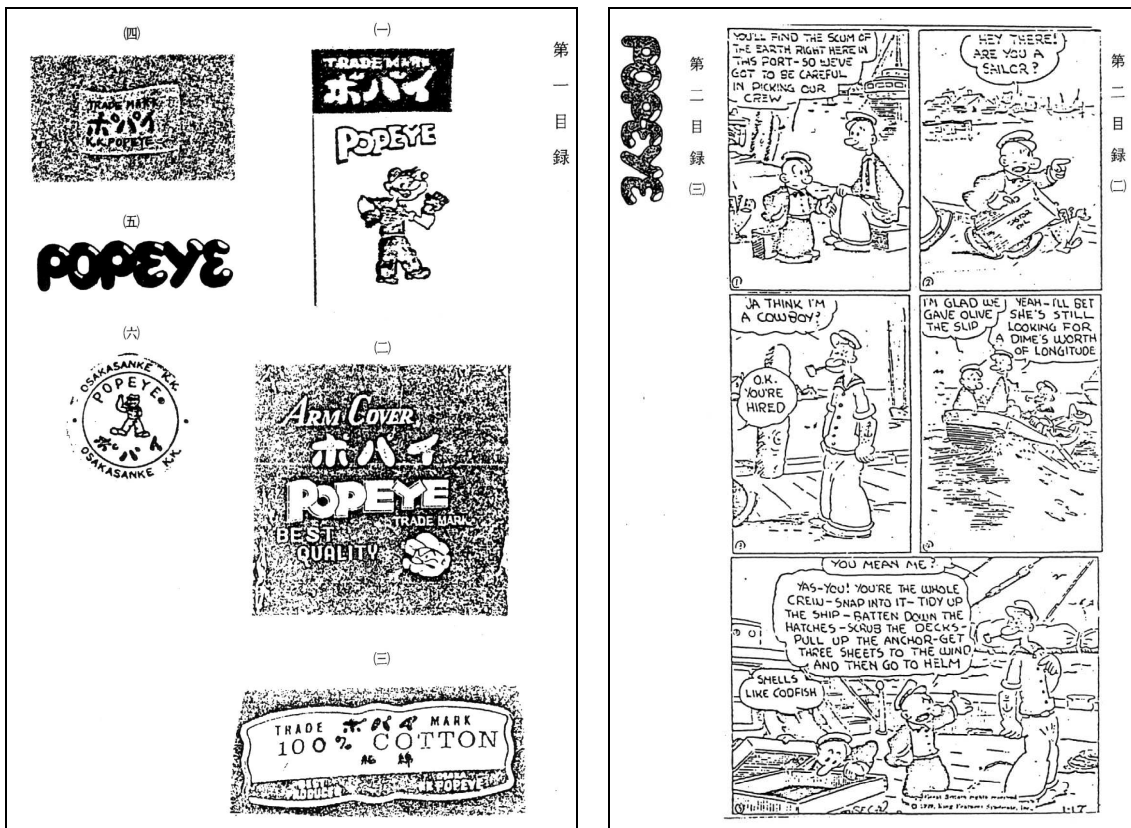


図4 ポパイネクタイ事件(第一目録、第二目録)

8-4-4. その他の制限

その他の制限

- ①先使用(重要)
- ②無効審判の請求登録前の使用
- ③特許権等の存続期間満了後の商標の使用
- ④再審により回復した商標権
- ⑤商標権の回復

①先使用

他人の商標登録出願時において既に周知²¹となっている商標については、継続して使用をすることができる。商標権者は混同防止表示を請求することができる。

商標法32条(先使用による商標の使用をする権利)
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

地域団体商標に対する先使用权には、周知性の要件は必要とされない。

商標法32条の2
 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

²¹ 周知性の判断は商標法4条1項10号(未登録周知商標)よりも緩やか。

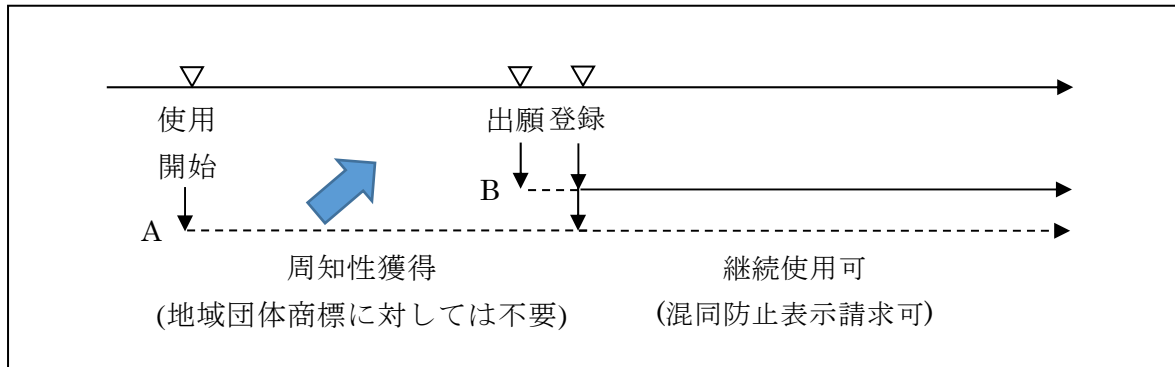


図 5 先使用

②無効審判の請求登録前の使用

商標登録無効審判の請求の理由に該当することを知らずに登録商標の使用をした結果、既に周知となっている商標については、継続して使用をすることができる。商標権者は混同防止表示と相当の対価を請求することができる。

商標法 33 条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らずに日本国内において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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用する同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用する同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

商標法 31 条 4 項の効力を有する通常使用権とは登録された通常使用権である。

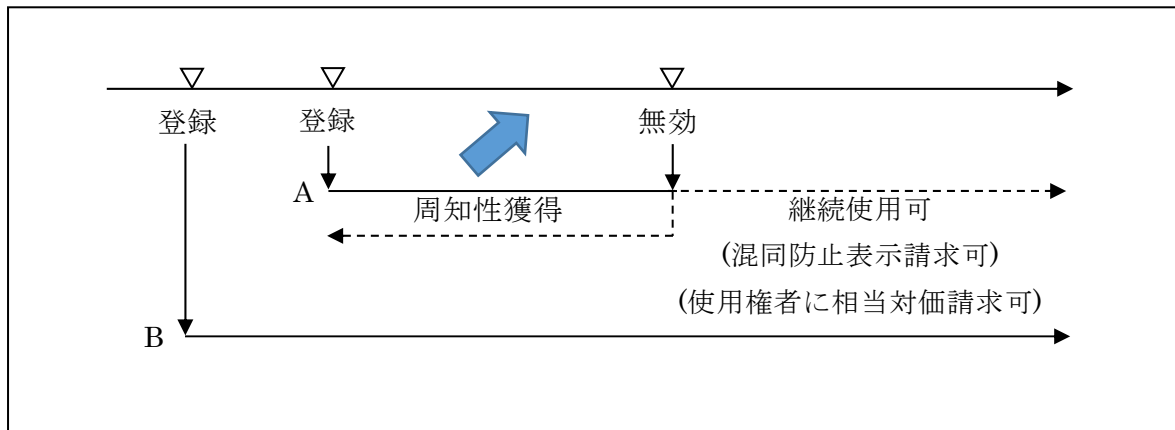


図 6 無効審判の請求登録前の使用(商標法 33 条 1 項 1 号)

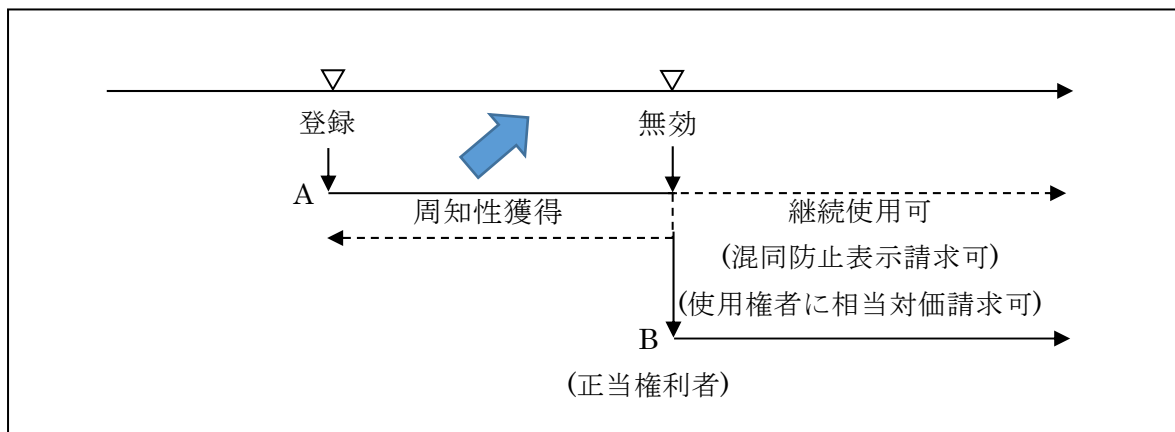


図 7 無効審判の請求登録前の使用(商標法 33 条 1 項 2 号)

③特許権等の存続期間満了後の商標の使用

商標権と抵触する特許権等が満了した場合、原特許権者は登録商標の使用をする権利を有する。「満了」が要件であるから、特許料不納による権利の消滅は対象とならない。商標権者は混同防止表示を請求することができる。

商標法 33 条の 2 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願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の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

専用実施権者、通常実施権者についても登録商標の使用をする権利が認められる。ただし、専用実施権者、通常実施権者に対して商標権者は混同防止表示に加えて相当

の対価を請求することができる。

商標法 33 条の 3

商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願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の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

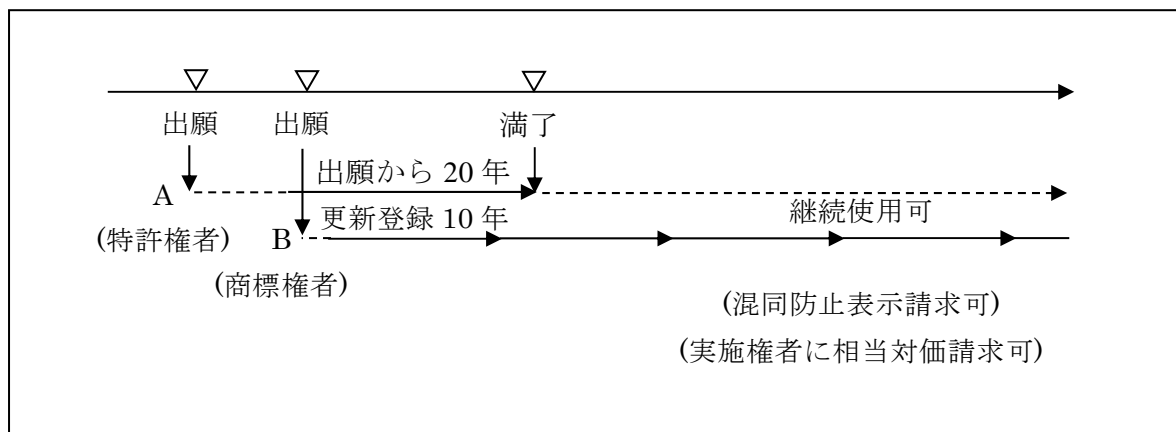


図 8 特許権等の存続期間満了後の商標の使用

④再審により回復した商標権

商標権の空白期間における商標の使用に対しては、たとえ商標権が遡及的に回復したとしてもその効力が及ばない。

商標法 59 条 (再審により回復した商標権の効力の制限)

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

商標権の空白期間に周知となった商標は、継続して使用をすることができる。商標権者は混同防止表示を請求することができる。

商標法60条

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

正当な理由によって更新登録の申請ができなかった場合であつて、その後、申請によって商標権が回復したときも同様である。

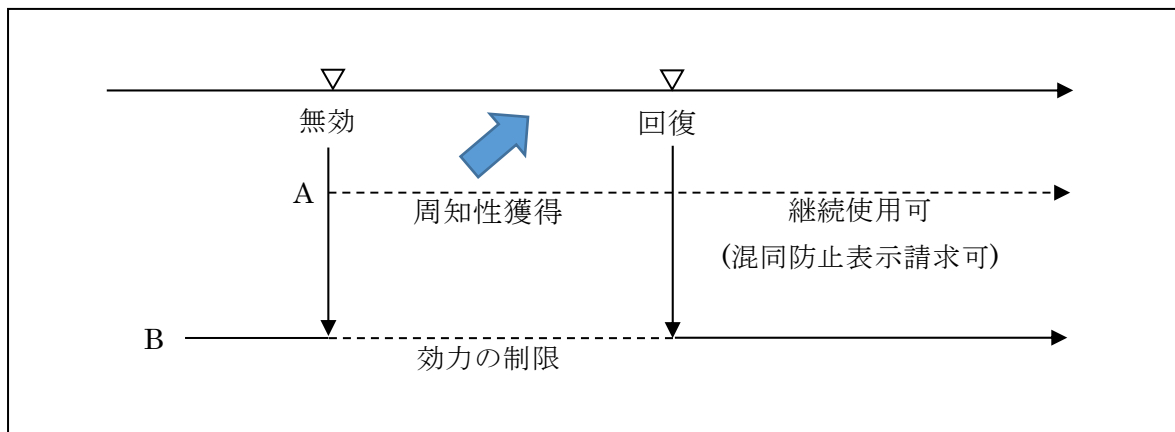


図9 再審により回復した商標権

⑤商標権の回復

商標法21条(商標権の回復)

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

商標法22条(回復した商標権の効力の制限)

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

- 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
- 二 第三十七条各号に掲げる行為

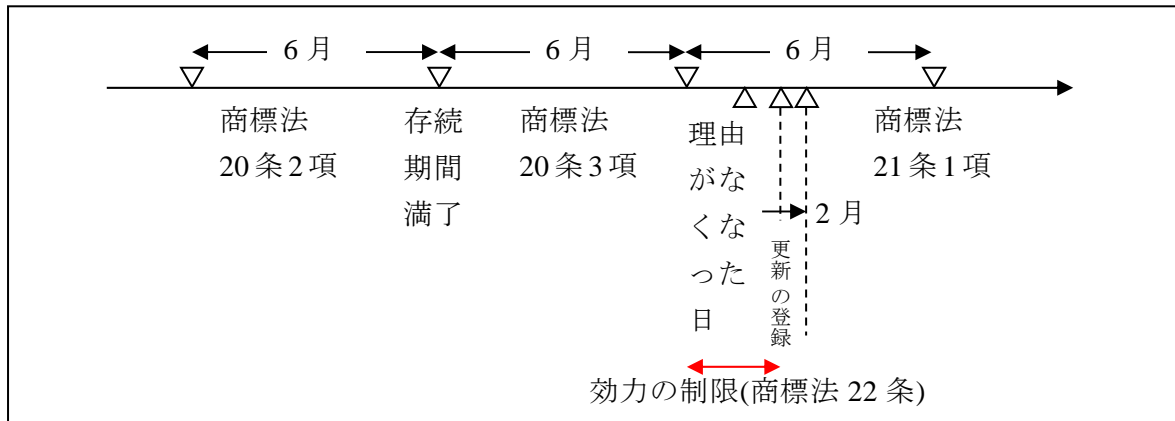


図 10 更新登録の申請

商標権の存続期間満了後 6 月は更新登録の申請が可能であり、商標法 20 条 3 項に規定される期間を徒過しない限り商標権は消滅しない。

効力を制限するのみであって「④再審により回復した商標権」のような継続的使用権(商標法 60 条)は規定されていない。

表 5 その他の制限(まとめ)

		要件	周知性	混同防止表示	相当対価
①先使用 (通常)	商標法 32 条	不正競争の 目的でなく	○	○	×
①先使用 (地域団体商標)	商標法 32 条の 2	不正競争の 目的でなく	×	○	×
②無効審判 (継続的使用権)	商標法 33 条	善意	○	○	○
③特許権等 (権利者)	商標法 33 条の 2	満了	×	○	×
③特許権等 (実施権者)	商標法 33 条の 3	満了	×	○	○
④再審 (効力の制限)	商標法 59 条	善意	×	×	×
④再審 (継続的使用権)	商標法 60 条	善意	○	○	×
⑤回復 (効力の制限)	商標法 22 条	なし	×	×	×

善意：知らないで

8-5. 商標権の共有

商標権の共有が起こりうる要因

- ①共同による商標登録出願
- ②商標権の持分譲渡

商標法 35 条により特許法 73 条が準用される。

特許法 73 条 (共有に係る特許権)

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

商標権の共有

- ①持分譲渡、質権設定 : 同意必要
- ②使用 : 同意不要
- ③使用権設定、許諾 : 同意必要

商標権の持分の譲渡等には他の共有者の同意が必要

新たな共有者の経営力によっては重大な影響を受ける場合がある。

商標の使用は自由

占有は観念できない(持分に応じた使用(民法 249 条)も観念できない)。

専用使用権の設定、通常使用権の許諾には他の共有者の同意が必要

新たな使用権者の経営力によっては重大な影響を受ける場合がある。

差止請求権・損害賠償請求権・不当利得返還請求権

持分に基づき行使することができる。

商標登録無効審判・審決取消訴訟

特許法 132 条 (共同審判)

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

最判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 卷 2 号 348 頁〔ETNIES 事件〕
最判平成 14 年 2 月 28 日判時 1779 号 87 頁〔水沢うどん事件〕

(4) 以上説示したところによれば、【要旨】商標権の共有者の 1 人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、**単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる**と解するのが相当である。

8-6. 判定

商標法 28 条

商標権の効力については、特許庁に対し、**判定を求めることができる。**

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、**三名の審判官**を指定して、その判定をさせなければならない。

3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

判定

商標権の効力に関する鑑定的性質を有する確認的行為

判定は、特許庁が行う一種の鑑定であり、法的拘束力をもたない。従って、裁判所が判定と異なる判断を示すことは自由である。また、判定に対して不服を申し立てることはできない。

最判昭和 43 年 4 月 18 日民集 22 卷 4 号 936 頁

おもうに、実用新案法二六条によつて準用される特許法七一条所定の判定が行政不服審査の対象となり得るかどうかについては、法律に別段の規定がないので、この問題は、行政争訟の一般原則に従つて解決するよりほかはない。ところで、**行政不服審査法が行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して不服申立を認めているのは、この種行為が国民の権利義務に直接関係し、その違法又は不当な行為によつて国民の法律上の利益に影響を与えることがあるという理由に基づくものである。**従つて、行政庁の行為であつても、性質上右のような法的効果を有しない行為は、行政不服審査の対象となり得ないと解すべきである。

いま、これを判定についてみるのに、**判定は、特許等に関する専門的な知識経験を有する三名の審判官が公正な審理を経て行なうものではあるが、本来、特許発明又は実用新案の技術的範囲を明確にする確認的行為であつて新たに特許権や実用新案権を設定したり設定されたこれらの権利に変更を加えるものではなく、また、法が、旧特許法（大正一〇年法律第九六号）八四条一項二号所定の特許権の範囲確認審判や旧実用新案法（大正一〇年法律第九七号）二二条一項二号所定の実用新案権の範囲確認審判の審決について置かれていたような、判定に法的効果を与えることを前提とする規定を設けていないこと、他方、所論のごとく判定の結果が特許権等の侵害を理由とする差止請求や損害賠償請求等の訴訟において事実上尊重されることがあるとしても、これらの訴訟に対して既判力²²を及ぼすわけではなくして証拠資料となり得るに過ぎず、しかも、判定によつて不利益を被る者は反証を挙げてその内容を争うことができ、裁判所もまたこれと異なる事実認定を行なうのを妨げられないことに思いをいたせば、それは、特許庁の単なる意見の表明であつて、**所詮、鑑定的性質を有するにとどまるもの**と解するのが相当である。**

積極的確認：商標権の効力範囲に属することの確認(商標権者)

消極的確認：商標権の効力範囲に属しないことの確認(第三者)

²² 後の判断を拘束する力。

商標法 28 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 131 条 1 項が準用される。

特許法 131 条 (審判請求の方式)

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 審判事件の表示
- 三 請求の趣旨及びその理由

商標法 28 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 134 条 1 項、3 項が準用される。

特許法 134 条 (答弁書の提出等)

審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

商標法 28 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 145 条 2 項が準用される。

特許法 145 条 (審判における審理の方式)

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとするができる。

商標法 28 条 3 項により特許法 71 条 3 項が準用され、特許法 71 条 3 項により特許法 157 条 2 項、3 項が準用される。

特許法 157 条 (審決)

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

- 一 審判の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審判事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

<p>【管理番号】第1266153号 【総通号数】第156号 (190)【発行国】日本国特許庁(JP) 【公報種別】商標判定公報 【発行日】平成24年12月28日(2012.12.28) 【種別】判定 【判定請求番号】判定2012-600026(T2012-600026/J6) 【判定請求日】平成24年8月20日(2012.8.20) 【確定日】平成24年10月29日(2012.10.29) 【審決分類】 T12 . 9 - ZB (Y30) 【請求人】 【氏名又は名称】麒麟ホールディングス 株式会社 【住所又は居所】東京都中央区新川二丁目10番1号 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称】飯島 紳行 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称】藤森 裕司 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称】木村 純平 【事件の表示】 上記当事者間の登録第4834594号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 【結 論】 商品「紅茶」に使用するイ号標章は、登録第4834594号商標の商標権の効力の範囲に属しない。 【理 由】 第1 本件商標 本件登録第4834594号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月19日に登録出願、第30類「紅茶」を指定商品として、同17年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第2 イ号標章 請求人以外の第三者が商品「紅茶」に使用する標章として示したイ号標章は、「Afternoon Tea」の欧文文字よりなるものである。 第3 被請求人 本件は、被請求人の存在しない判定請求であり、被請求人の反論はない。 第4 請求人の主張の要点</p>
--

図 11 商標判定公報の例(判定 2012-600026(一部))(1)

商標判定公報【理由】の第3に記載のように「本件は、被請求人の存在しない判定請求であり」そのような判定請求も可能である。



図 12 商標判定公報の例(判定 2012-600026(一部))(2)

判定 2012-600026²³

以上の事実からすると、「afternoon tea」及び「アフタヌーンティー」などの語は、「午後のお茶の時間にとる紅茶を含む軽食」又は「午後遅く（昼食と正餐の間）に軽食とともに紅茶を飲むこと」などの意味を有するものとして使用されているものであるから、イ号標章である「afternoon tea」の文字をその指定商品「紅茶」に使用したときは、取引者、需要者に、「午後のお茶の時間にとる紅茶」という程の意味合いを想起させるものであって、**商品の品質、用途、使用の時期を表す語**として、理解されるものというのが相当である。

そして、商品に関して広く一般に使用される語であって、商品の品質等を表示するものとして理解される語は、**商品の取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でない**というべきである。

そうすると、イ号標章の「Afternoon Tea」の文字は、商品「紅茶」について、その品質等を普通に用いられる方法で表示したものというべきであるから、これを本件商標の指定商品「紅茶」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品について「午後のお茶の時間にとる紅茶」という程の品質等を表示したものであると理解するものというのが相当である。

してみれば、イ号標章は、本件商標の指定商品「紅茶」の品質等と認識されるに至っているものと認められるものであって、**商標法第26条第1項2号に該当する商標といわざるを得ないものであるから、商標権の効力の及ばない範囲の標章と認められるものである。**

²³ 2012年6月1日に、株式会社サザビリーグが指定商品を第30類「茶」として「Afternoon Tea」商標の登録(商標登録第5497436号)を受けたことに対して、同年8月20日に、キリンホールディングス株式会社が判定を請求したと思われる。株式会社サザビリーグの「Afternoon Tea」商標は、キリンホールディングス株式会社の登録商標(商標登録第4834594号、図13)を引例とし商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けたが、拒絶査定不服審判においてこれを取り消す審決(不服2011-020126)を経て登録に至っている。なお、商標法3条に係る拒絶理由はない。

8-7. 存続期間

商標法1条(目的)

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の**業務上の信用の維持**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する。

商標法19条(存続期間)

商標権の存続期間は、設定の登録の日から**十年**をもって終了する。

2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により**更新**することができる。

3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

存続期間の趣旨

①不使用商標の整理

②第三者による商標選択の余地を確保

商標法20条(存続期間の更新登録の申請)

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した**申請書**を特許庁長官に提出しなければならない。

一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の**満了前六月から満了の日までの間**にしなければならない。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、**経済産業省令で定める期間内**にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、**存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす**。

商標法20条3項の期間に更新登録の申請をする場合は、登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない(商標法43条1項)。なお、商標法条約13条の規定により、更新登録の際に使用の有無を問うことはできない。

商標法条約第13条 登録の存続期間及び更新

(4) [その他の要件の禁止]

いかなる締約国も、更新の申請に関し、(1)から(3)までに定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。特に、**次のものの提出については、要求することができない**。

(i) 標章の複製及び標章を特定するその他のもの

(ii) 他の締約国の標章登録簿において標章が登録され又は標章の登録が更新されていることについての証拠

(iii) 標章の**使用に関する宣言書又は証拠**

更新登録の際、区分の数を減じることはできる。

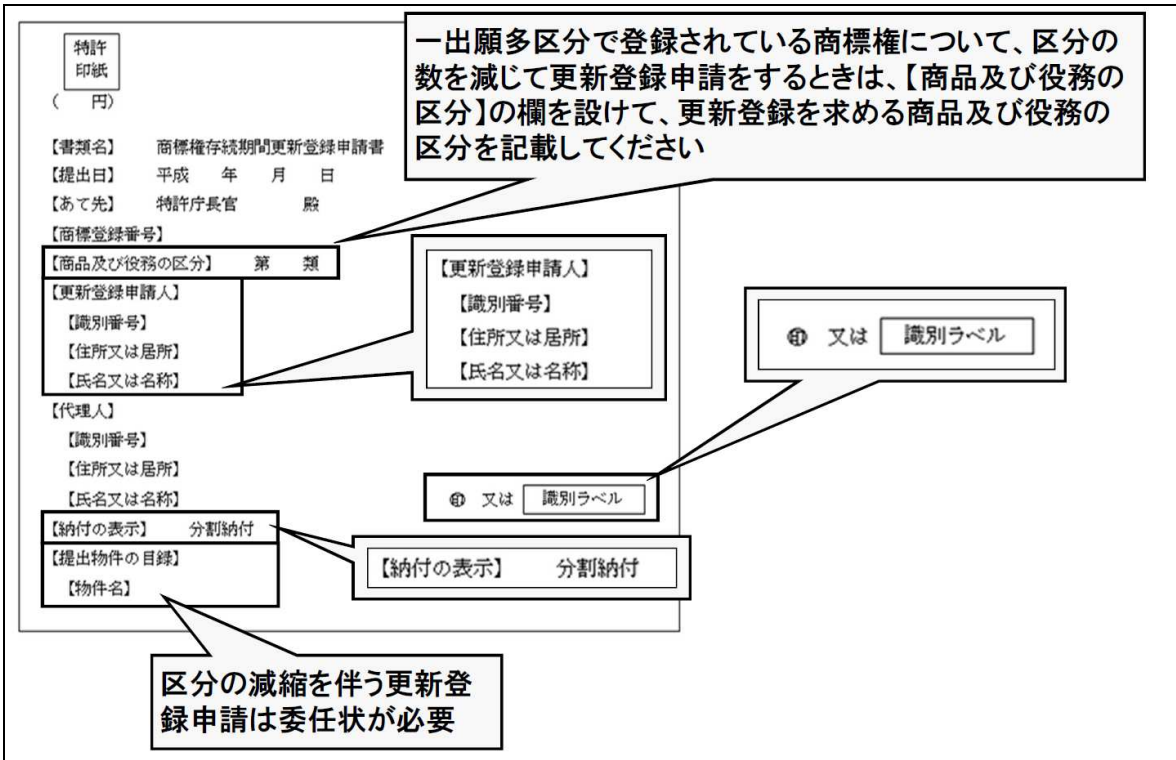


図 13 商標権存続期間更新登録申請書(特許庁「産業財産権登録の実務 平成 26 年度」22 頁)

商標法 21 条 (商標権の回復)
 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内²⁴に限り、その申請をすることができる。
 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

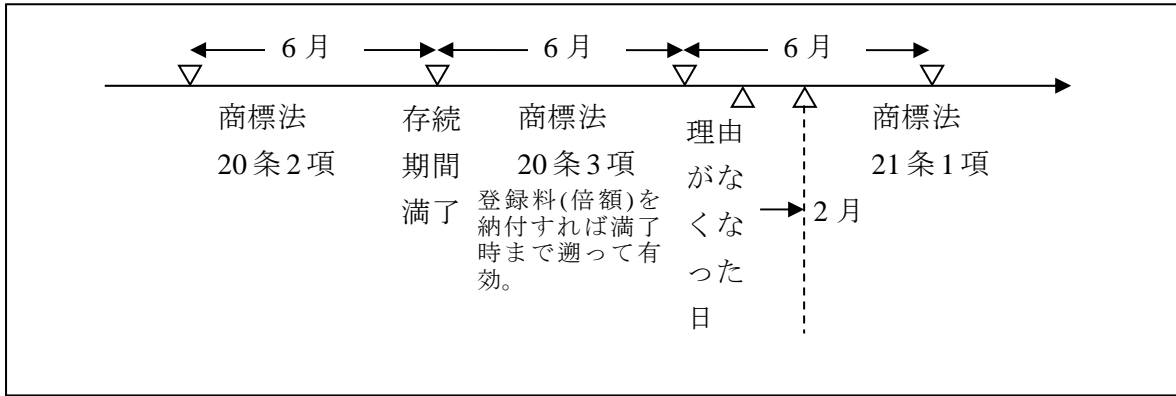


図 14 更新登録の申請

²⁴ 2 月。商標法施行規則 10 条 3 項。

商標法 22 条 (回復した商標権の効力の制限)

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、**第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前**における次に掲げる行為には、及ばない。

- 一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
- 二 第三十七条各号に掲げる行為

8-8. 消滅

①更新登録の申請をしない場合

設定の登録における登録料の納付²⁵及び分割納付の場合の後半 5 年分の登録料の納付は利害関係人であってもすることができるが、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付はできない。公序良俗や使用証明を審査した更新出願の時代は出願と登録料の納付が別手続であったので、利害関係人である使用権者等が登録料の納付をすることができた。審査を伴わない更新登録の申請においては申請と登録料の納付が一つの手続となったので、利害関係人による登録料の納付はできない。

商標法 41 条の 5 (利害関係人による登録料の納付)
 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料（更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。）を納付することができる。
 2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

②放棄する場合

放棄の登録をしなければ効力を生じない。自ら放棄するのであれば、更新登録の申請をしなければよい。この規定が意味をもつのは、商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶を受けた場合のように、他人に商標権の放棄をしてほしいときである。他人が承諾してくれるなら、登録料を支払って放棄による消滅の登録をしてもらおう。あるいは、他人から委任状を受けて放棄による消滅の登録をする。他人が商標登録に要した費用を併せて支払うこともある。

特許法 98 条 (登録の効果)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 一 特許権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

特許法 97 条 (特許権等の放棄)
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者²⁶があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

③相続人不存在の場合

国庫に帰す(民法 959 条)わけではない。

²⁵ 前半 5 年分の登録料の納付を含む。

²⁶ 職務発明の使用者等(特許法 35 条 1 項)、専用実施権者が許諾した通常実施権者(特許法 77 条 4 項)、特許権者が許諾した通常実施権者(特許法 78 条 1 項)。

特許法76条（相続人がない場合の特許権の消滅）
 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者が
 ないときは、消滅する。

④登録異議の申立て・当事者系審判の請求が認容された場合

表 6 当事者系審判

条	規定内容
46条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52条の2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53条の2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

9. 商標権侵害

請求原因事実

- ①原告が商標権を有すること
- ②被告標章が原告商標と同一又は類似であること
- ③被告商品役務が原告商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であること

直接侵害：商標法 25 条(専用権)、商標法 37 条 1 号

間接侵害：商標法 37 条 2 号から 8 号

その他の行為

- ①登録商標の抹消
- ②真正商品の流通
- ③真正商品の改造
- ④真正商品の小分け・再包装

抗弁事実

- ①先使用の抗弁
- ②継続的使用の抗弁
- ③商標法 26 条の抗弁
- ④商標登録無効の抗弁
- ⑤権利濫用の抗弁
- ⑥並行輸入の抗弁
- ⑦登録商標使用の抗弁
- ⑧不使用の抗弁
- ⑨権利失効の抗弁

救済

- ①差止め
- ②損害賠償
- ③不当利得返還
- ④信用回復措置

9-1. 請求原因事実

9-1-1. 総論

商標法 25 条 (商標権の効力)
 商標権者は、**指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する**。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、**当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす**。
 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 五 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
 六 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 七 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
 八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

表 7 専用権(商標法 25 条)と禁止権(商標法 37 条 1 号)

		登録商標	
		同一	類似
指定商品 又は指定役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段

商標法 37 条 1 号は本来的侵害行為²⁷、同条 2 号から 8 号は侵害の予備的行為である。

²⁷ 禁止権の範囲に含まれるか否かの意である。

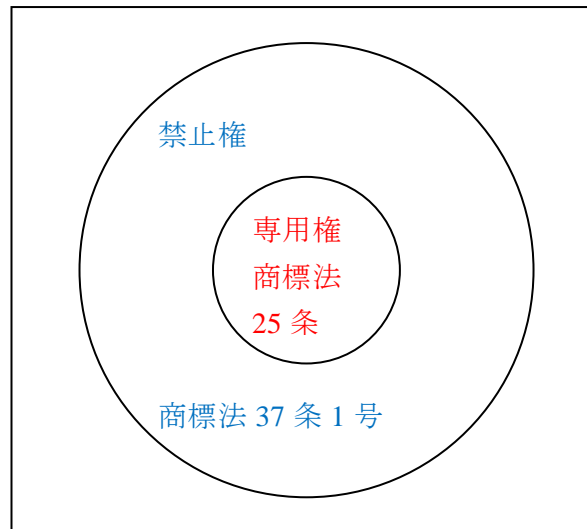


図 15 専用権と禁止権

商標法 37 条 2 号～8 号：間接侵害

9-1-2. 直接侵害

請求原因事実(直接侵害)

- ①原告が商標権を有すること
- ②被告標章が原告商標と同一又は類似であること
- ③被告商品役務が原告商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であること

請求原因事実については、原告が立証責任を負う。被告標章の商標としての使用(商標的使用)は被告による抗弁事実と捉える (商標法 26 条 1 項 6 号)。

②③の判断において、混同のおそれが要件とされることはない。すなわち、客観的に同一又は類似であればよい。但し、取引の実情は参酌される。

最判平成 4 年 9 月 22 日判時 1347 号 139 頁〔大森林事件〕

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕

表 8 商標権侵害²⁸

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

²⁸ 「4-2. 商品役務の類否」を確認のこと。

9-1-3. 間接侵害

直接侵害：商標法 25 条(専用権)、商標法 37 条 1 号(禁止権)²⁹
 間接侵害：商標法 37 条 2 号から 8 号

表 9 商標法 37 条(1)

条	項	号	規定内容
37 条		1 号	禁止権(直接侵害)
		2 号	所持(商品) ³⁰
		3 号	所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物) ³¹
		4 号	譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)予備的 ³²
		5 号	所持(商標を表示する物) ³³
		6 号	譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的 ³⁴
		7 号	製造又は輸入(商標を表示する物)
		8 号	製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物) ³⁵

表 10 商標法 37 条(2)

条	項	号	対象	商品役務	予備性
37 条		1 号	専用権・禁止権	商品役務	直接侵害
		2 号	商品	商品	
		3 号	利用に供する物	役務	提供するため
		4 号	利用に供する物	役務	提供させるため
		5 号	表示する物	商品役務	使用をするため
		6 号	表示する物	商品役務	使用をさせるため
		7 号	表示する物	商品役務	使用をするため/させるため
		8 号	製造するためにのみ用いる物	商品役務	

²⁹ 禁止権の範囲の侵害については間接侵害とする説もある。

³⁰ 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標法 2 条 3 項 2 号)。そのため商標法 37 条 2 号においては所持のみが規定される。

³¹ 飲食店の食器等。

³² 商標法 37 条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。

³³ 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37 条 2 号。

³⁴ 商標法 37 条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。

³⁵ 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備行為のさらに予備行為。

商標法 37条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
- 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
- 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
- 五 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
- 六 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
- 七 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登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
- 八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

9-1-4. その他の行為

その他の行為として、登録商標の抹消、真正商品の流通、真正商品の改造、真正商品の小分け・再包装を考える³⁶。

その他の行為

- ①登録商標の抹消
- ②真正商品の流通
- ③真正商品の改造
- ④真正商品の小分け・再包装

①登録商標の抹消

商標法にはこれを規律する条文は存在しない。裁判例も存在しない。不法行為(民法

³⁶ 特許と意匠においては直接侵害及び間接侵害並びに消尽論に尽きる。しかし、商標においては「その他の行為」も検討する必要がある。特許と意匠は権利の客体そのものに価値があるのに対して、商標は標章そのものに価値があるのではなく、標章に化体した業務上の信用(出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能)に価値があるからである。

709 条)に該当する可能性はある。ただし、後述する〔マグアンプ事件〕によれば、商標権の侵害を構成するものと解される。他人の商標を抹消し、自身の標章を付する行為は不正競争に該当する可能性がある(不正競争防止法 2 条 1 項 14 号)。

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不正競争防止法 2 条 (定義)
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

②真正商品の流通

商標法 2 条 (定義等)
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

真正商品³⁷が転々流通する場合、譲渡等されるごとに特許権侵害や意匠権侵害が成立するという事はない。商品の自由な流通と利得確保の機会保障を理由として、特許権や意匠権は消尽したとされる³⁸。

特許権者・意匠権者 ⇒ 卸売 ⇒ 小売 ⇒ 消費者 1 ⇒ 中古品業者 ⇒ 消費者 2

商標権についても消尽を適用する立場が存在する。しかし、商標については利得確保の機会保障が観念できない³⁹。商標の価値は標章に化体した業務上の信用(出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能)にあるのであるから、違法性の有無もこの点に求めるべきではなかろうか。

商標権者が登録商標を付し、自らの意思に基づいて拡布した商品については、転々流通しても出所表示機能や品質保証機能が害されることはないので、商標権侵害としての違法性を欠く。逆に商標権者が登録商標を付し、自らの意思に基づいて拡布した商品であっても、出所表示機能や品質保証機能が害された場合には、商標権侵害を構

³⁷ 特許権者若しくは意匠権者又は実施権者が自らの意思に基づいて拡布した商品。

³⁸ 最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 卷 6 号 2299 頁〔BBS 事件〕、最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インクタンク事件〕。著作権(譲渡権)については明文規定あり(著作権法 26 条の 2 第 2 項)。

³⁹ 業務上の信用が十分に化体している商標が付された商品についてはプレミアム価格による販売が可能かもしれない。しかし、この点も商標権者の事業戦略に依存することといえよう。

成するということができる。

大阪地判平成7年7月11日判時1544号110頁〔Y's事件〕

本件サンプル品は、その製作時期に照らし、いずれも平成四年一月二〇日にワイズグループが本件旧品とともに全公研に対して**廃棄処分を依頼した商品**（上代価格合計約二億円相当）の一部であって、**何らかの理由で何者かの手に渡り**、これを取得した水原から被告が買受けたものと認めざるをえない。（略）

（五）以上によれば、被告商品は、いずれもワイズグループが製造し、適法に被告使用標章を付したものではあるが、被告商品のうち、本件サンプル品を含むサンプル品及び本件キズ物を含むキズ物は、**当初から原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められず**、その他の相当数の商品は、**いったんは原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものの、回収されて本件旧品の一部として廃棄処分の対象となったものであり**、その後再び原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものと認めるに足りる証拠はないから、結局、被告が被告商品のうち相当数の本件サンプル品を含む**サンプル品**、本件キズ物を含む**キズ物**、本件**旧品**をゼンモール外二、三社にいったん売却し消費者に小売りした行為は、適法とはいえず、原告の別紙第一物件目録一、三及び六記載の商標に係る商標権を侵害する不法行為を構成するものといわなければならない（なお、被告の過失については、商標法三九条、特許法一〇三条により推定される）。

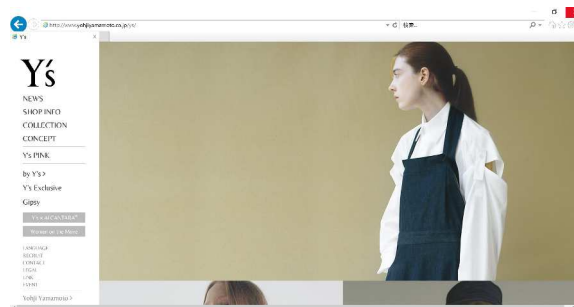


図 16 参考画像⁴⁰

③真正商品の改造⁴¹

真正商品の流通と同様に、商標権者が登録商標を付し、自らの意思に基づいて拡布した商品であっても、出所表示機能や品質保証機能が害された場合には、商標権侵害を構成する。その際、被告商品が原告商品と同一性のある商品であるか否かが判断基準となる⁴²。

⁴⁰ Y's ホームページより。http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/

⁴¹ 関連する裁判例として、東京高判平成12年4月25日平成11年(ネ)第836号〔Callaway事件〕、東京地判平成14年2月14日判時1817号143頁〔アステカ事件〕、いわゆる打ち消し表示について東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁〔RISO事件〕。

⁴² 特許の場合「特許製品の新たな製造」が判断基準となる。最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクタンク事件〕。

東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁〔Nintendo事件〕

しかしながら、前項記載の事実によれば、原告商品に対し被告が加えた改造が、原告商品の本体及びコントローラーのいずれにも及ぶものであり、一台当たりの販売価格も、原告商品が一万四八〇〇円であるのに対し、被告商品は二万二八〇〇円であり、右改造部分に相当する販売価格は八〇〇〇円であって、原告商品の価格の約五四パーセントに及び、また被告自身が被告商品を「**高速連射可能**」、「**ビデオ出力端子装備**」及び「**ステレオ出力端子装備**」の機能を持つ「ファミコンの最終兵器」であるとして、被告商品が原告商品の内部構造を改造したものであるとして売り出していたものであって、**被告商品が原告商品と同一性のある商品であるということとはできない**。また、被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、**改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがある**と認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、**当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがある**とも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。

名古屋高判平成25年1月29日平成24年（う）第125号〔Wii事件〕

当初は、商標権者又はその許諾を得た者により、適法に商標が付され、かつ、流通に置かれた真正商品であっても、それら以外の者によって改変が加えられ、かつ、その改変の程度が上記出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているときには、これを転売等して付されている商標を使用することにつき、実質的違法性を欠くといえる根拠が失われていることも自明である。したがって、本件において、原審の主要な争点であり、また、所論も問題としている**本件Wiiと真正品との同一性は、その改変の程度が、実質的に出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているかどうかという観点から判断されるべきものと解される**。



図 17 参考画像⁴³

⁴³ Wikipedia 及び任天堂ホームページより。https://www.nintendo.co.jp/wii/

④真正商品の小分け・再包装

(a)小分け⁴⁴

大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判時 1522 号 139 頁〔マグアンプ事件〕

当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によって当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにはほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成する。



図 18 参考画像⁴⁵

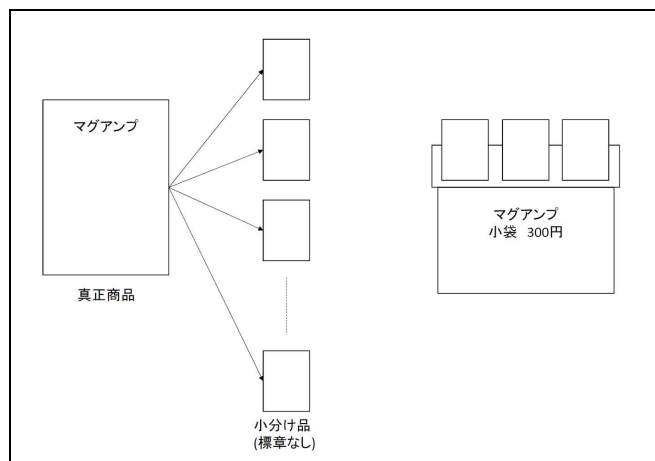


図 19 マグアンプ事件概要

⁴⁴ 関連する裁判例として、福岡高判昭和 41 年 3 月 4 日下刑 8 卷 3 号 371 頁〔HERSHEY'S 事件〕、大阪地決昭和 51 年 8 月 4 日無体集 8 卷 2 号 324 頁〔STP 事件〕。

⁴⁵ 株式会社ハイポネックスジャパンのホームページより。商標権者により各種内容量の商品が販売されている。 <https://www.hyponex.co.jp/item/49/?tmid=59>

(b)ひとまとめにして段ボール箱に再包装

最決昭和 46 年 7 月 20 日刑集 25 卷 5 号 739 頁 [ハイミー事件]

正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、**特段の美観要素がなく、もつばら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法三七条二号にいう「商品の包装」にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。**したがって、これと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。

商標法 78 条の 2

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



図 20 参考画像⁴⁶

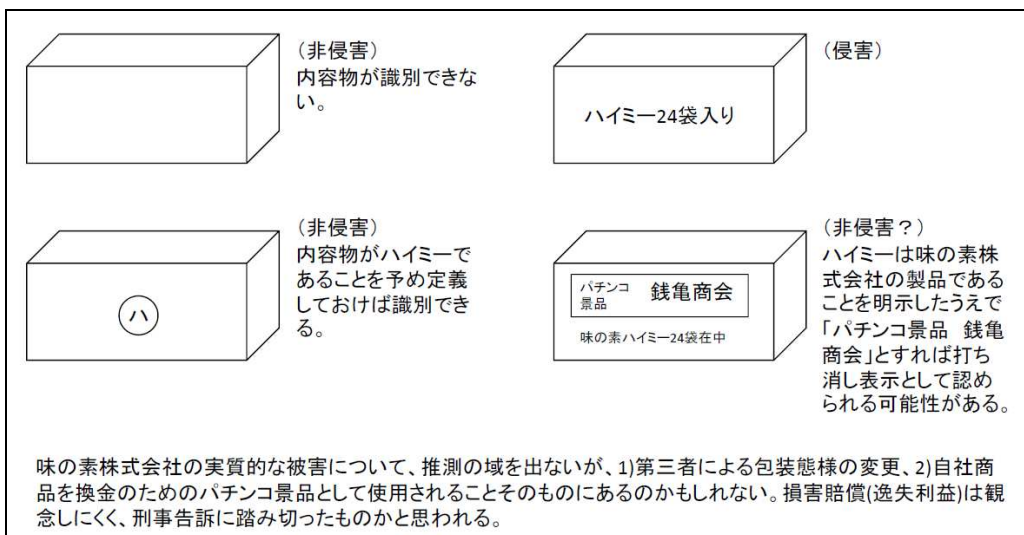


図 21 ハイミー事件検討

⁴⁶ 味の素株式会社のホームページより。https://www.ajinomoto.co.jp/products/detail/?ProductName=hime

9-2. 抗弁事実

9-2-1. 総論

抗弁とは、商標権侵害であるとして訴えられた被告による反論である。○印は重要。

抗弁

- ①先使用の抗弁
 - ②継続的使用の抗弁
- ③商標法 26 条の抗弁
- ④商標登録無効の抗弁
- ⑤権利濫用の抗弁
- ⑥並行輸入の抗弁
 - ⑦登録商標使用の抗弁
 - ⑧不使用の抗弁
 - ⑨権利失効の抗弁

9-2-2. 先使用の抗弁

商標法 32 条（先使用による商標の使用をする権利）
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたもののみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

先使用による商標の使用をする権利⁴⁷：先使用権(法定使用権)

先使用者の商標に化体した信用を保護⁴⁸

商標法 4 条 1 項 10 号(未登録周知商標)の看過による過誤登録⁴⁹

⁴⁷ 先使用による通常使用権ではない。この点、特許法 79 条、意匠法 29 条(先使用による通常実施権)とは異なる。通常使用権は専用権の範囲において許諾するものだからである。

⁴⁸ したがって先使用者の商標には周知性が求められるが、地域団体商標に対して先使用権を主張する場合には周知性は必要とされない(商標法 32 条の 2)。

⁴⁹ 商標法 32 条の周知性は商標法 4 条 1 項 10 号の周知性よりも緩やかに解すべきとする立場も存在するが。

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの



図 22 産経新聞 2016 年 11 月 10 日付け夕刊⁵⁰

要件

- ① 他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていたこと。
- ② 不正競争の目的でなく使用をしていたこと。
- ③ その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**こと。

⁵⁰ 和解が成立した。

需要者の間に広く認識されていること：周知性
 先使用者の商標に化体した信用を保護するため
 全国的に知られていることまでを要しない。一地方において広く認識されている程度であってもよい。

(a)先使用权における周知性は商標法4条1項10号(未登録周知商標)における周知性と同程度とする立場⁵¹

東京高判昭和58年6月16日無体裁集15巻2号501頁〔DCC事件〕⁵²

かかる全国的に流通する日常使用の一般的商品について、商標法第四条第一項第一〇号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、後に出願される商標を排除し、また、需要者における誤認混同のおそれがないものとして、保護を受けるものであること及び今日における商品流通の実態及び広告、宣伝媒体の現況などを考慮するとき、本件では、商標登録出願の時において、**全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するものと解すべきである。**

(b)先使用权における周知性は商標法4条1項10号(未登録周知商標)における周知性よりも緩やかに解すべきとする立場

東京高判平成5年7月22日知的裁集25巻2号296頁〔ゼルダ事件〕

商標法三二条一項所定の先使用权の制度の趣旨は、職別性を備えるに至った商標の**先使用者による使用状態の保護**という点にあり、しかも、その適用は、使用に係る商標が登録商標出願前に使用していたと同一の構成であり、かつこれが使用される商品も同一である場合に限られるのに対し、登録商標権者又は専用使用权者の指定商品全般についての独占的使用権は右の限度で制限されるにすぎない。そして、両商標の併存状態を認めることにより、登録商標権者、その専用使用权者の受ける不利益とこれを認めないことによる先使用者の不利益を対比すれば、後者の場合にあっては、先使用者は全く商標を使用することを得ないのであるから、後者の不利益が前者に比し大きいものと推認される。かような事実を鑑みれば、**同項所定の周知性、すなわち「需要者間に広く認識され」との要件は、同一文言により登録障害事由として規定されている同法四条一項一〇号と同一に解釈する必要はなく、その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当というべきである。**

⁵¹ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』(発明推進協会・2017年)1525頁。

⁵² 本事件は商標登録無効審判の審決取消訴訟である。並行する侵害訴訟においても同様の基準で先使用を否定。一方で権利濫用を認める。広島地福山支判昭和57年9月30日判タ499号211頁〔DCC事件〕。

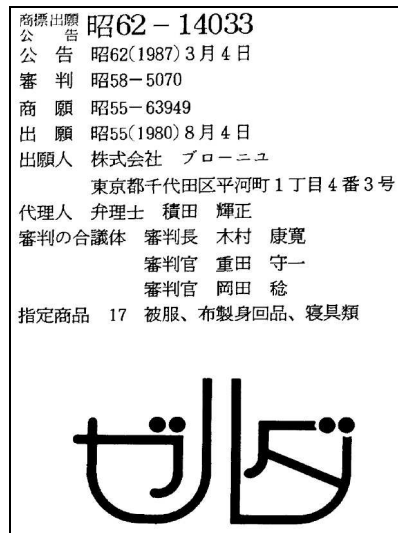


図 23 原告登録商標(商標登録第 2012648 号)、被告は株式会社ニコル

これに反対の裁判例も存在する。日本全国とはいわずとも二、三の市町村の範囲では狭すぎるとする⁵³。

大阪地判平成 9 年 12 月 9 日知的裁集 29 卷 4 号 1224 頁〔古潭事件〕

東京地判平成 22 年 3 月 4 日平成 20 年(ワ)第 10735 号〔アイラブネイルズ事件〕

地域団体商標

地域団体商標に対する先使用权は周知性を要件としない。

商標法 32 条の 2

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

④継続してその商品又は役務についてその商標の使用をすること

効果

継続して、その商品又は役務についてその商標の使用をすることができる。

①先使用权の内容、範囲⁵⁴

商 標：社会通念上同一と認められる範囲まで。

商品役務：拡大はできない。

使用地域：拡大はできない。

⁵³ ケースバイケースの判断でよいのではなからうか。

⁵⁴ 使いにくい権利であるといえる。

(a)商標について

神戸地判平成 11 年 7 月 7 日平成 9 年(ワ)第 2128 号〔HAPPY BABY 事件〕

そして、商標の先使用権を認める商標法三二条一項は、先使用者の企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護し、商標権の効力との調整を図ろうとする趣旨の規定であり、この趣旨からすれば、右先使用権の効力は、これを取得した商標だけでなく、取引の実情にかんがみて社会通念上右先使用権取得商標と同一のものと認識される商標⁵⁵にも認められるものと解するのが相当である。

しかるところ、本件登録商標の出願前に被告らが使用していた標章(「Happy Baby」等)と被告標章とは、大文字か小文字かの相異や字体の相異等はあるものの、いずれも同一の英文字から構成される、同一の称呼、観念のものである上、右相異部分も宣伝効果や取引動向等を考慮して通常加えられる変更の範囲に属するものと認められ、社会通念上、被告標章は被告らが先使用権を取得した右商標と同一のものと認識されるものといえるから、被告標章にも先使用権の効力が認められるというべきである。

(b)商品役務について

東京地判昭和 39 年 10 月 31 日判時 398 号 44 頁〔(梅)事件〕

原告は、山本半蔵家は、本件登録商標の登録出願前から、缶詰海苔についても、本件(梅)商標を使用していた旨主張するが、右主張事実を認めるに足る証拠はなく、かえつて、証人山本半蔵の証言によると、山本半蔵家が缶詰海苔の販売を始めたのは本件登録商標の登録出願の後である明治三十八年からであることが認められるから、原告の右主張は、理由がないものといわざるをえない。(略)

したがつて、原告は、乾海苔及び味付海苔について、本件(梅)商標の使用をする権利を有するものといえることができるから、本訴請求は、右の限度において理由があるものといえることができるが、缶詰海苔については、本件(梅)商標の使用をする権利を有するものといえることはできない⁵⁶から、その余の請求は、理由がないものといわなければならない。

(c)使用地域について

「先使用権者は表示が広く認識されている地域でのみ、表示の使用を継続することができるにすぎない(略)。他の地域では法が保護すべきと思料した具体の信用が形成されていないからである。」⁵⁷

②業務を承継した者

業務と切り離し、先使用権のみを移転することはできない。輸入総代理店は、先使用権を援用することができる。

⁵⁵ 社会通念上同一と認められる商標は、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を含む(商標法 50 条 1 項)。

⁵⁶ 包装用容器の相違に過ぎないのではないかとも思われるが。

⁵⁷ 田村善之『商標法概説 [第 2 版]』(弘文堂、2000 年)83 頁。とはいえ、今日ではインターネットにより地域の概念は希薄になっているが。

東京高判平成 5 年 3 月 31 日知的裁集 25 卷 1 号 156 頁〔BATTUE CLOTH 事件〕

ハンティング・ワールド社は、控訴人の本件商標に係る商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的でなく、その商標登録出願に係る指定商品の範囲に属する本件バッグ類について本件商標に類似する被控訴人標章の使用をしてきた結果、その商標登録出願の際、現に、被控訴人標章は、ハンティング・ワールド社の業務に係る本件バッグ類を表示するものとして、主としていわゆる高級品市場において、需要者の間に広く認識されていたというべきであり、かつ、ハンティング・ワールド社は、継続して本件バッグ類について被控訴人標章の使用をしているものと認められるから、ハンティング・ワールド社は、その使用の形態において、本件バッグ類について被控訴人標章の使用をする権利、すなわち、先使用权を有するものというべきである。

そして、輸入総代理店である被控訴人は、右ハンティング・ワールド社の先使用权の範囲に属する行為として、同社から本件バッグ類を輸入し日本国内の店舗においてこれを販売するについて控訴人標章を使用する権原を有し、これをもって、控訴人に対抗できるものといえることができる。



図 24 バチューー サーパス⁵⁸

③混同防止表示請求

地名を付すほか「〇〇は、××とは営業上、組織上関係ありません。」等と記載することもある。混同防止表示請求が常に認められるとは限らない。

商標法 3 2 条（先使用による商標の使用をする権利）

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

⁵⁸ ハンティング・ワールド社のホームページより。バチューー・クロスとは、ポリウレタンのコーティングを施したナイロンオックスフォードのベース生地、ウレタンフォームを張り合わせ、さらにナイロンジャージーを裏張りした 3 層構造のオリジナル素材。

https://www.huntingworld.jp/hw/goods/index.html?ggcd=3903BSS-GR&cid=c_battue_surpass

東京高判平成 14 年 4 月 25 日判時 1829 号 123 頁〔真葛事件〕

商標法 3 2 条 2 項は、「当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。」と規定している。しかし、この規定は、先使用権が成立する場合に、**先使用者に対し、全く必要性のないにもかかわらず、無条件で機械的に混同防止表示を付加することまでを要求している、と解すべきものではない。**

控訴人の請求は、被控訴人の窯名や作品の「真葛」に「京都」の語を付加せよ、ということである。しかし、**伝統ある京都真葛の「窯」において、今更、そのような付加ができるものではない。**もし、これをするとすれば、被控訴人の被る財産的損失及び陶芸美術的損失は、計り知れないものとなる。一方、**控訴人が退職後の慰みに日曜陶芸的に自分で製作した陶器を近所の人等に譲渡するようなことがあるとしても、その場合に、この陶器と被控訴人の陶器とが誤認混同されるようなことはあり得ない。**仮に、被控訴人が個展などを開くことがあるとしても、その場合にも、被控訴人の作品が控訴人の作品と誤認されることはあり得ない。

被控訴人の窯名や作品に付すべき本件標章に、更に「京都」の語を付加するなどまでして、歴代 C の横浜真葛と被控訴人を含めた歴代 F の京都真葛とを峻別をする必要性はない。戦前までは、横浜真葛と京都真葛とが、いずれも立派に併存しており、戦後には、京都真葛のみが活躍してきたという経緯があり、この経緯において、陶芸史の上でも実際の取引の上でも、横浜真葛と京都真葛との間で混乱が生じたという事実はないのである。



図 25 真葛⁵⁹

9-2-3. 継続的使用の抗弁

法改正の際の経過措置である。新たな制度の導入によって従来から商標の使用をしている者が不利益をこうむらないようにとの趣旨である。商標登録出願時における周知性は要件とされない。なお、保護対象の拡充に係る平成 26 年改正においては、経過措置は設けられなかった。

- ① 役務商標制度(平成 3 年改正)
- ② 立体商標制度(平成 8 年改正)
- ③ 小売等役務商標制度(平成 18 年改正)

⁵⁹ 宮川香齋ホームページより。http://www.makuzu-yaki.jp/

9-2-4. 商標法 26 条の抗弁

<p>商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲) 商標権の効力は、次に掲げる商標 (他の商標の一部となつているものを含む。) には、及ばない。</p>	
一	<p>自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標</p>
二	<p>当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標</p>
三	<p>当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標</p>
四	<p>当該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慣用されている商標</p>
五	<p>商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標</p>
六	<p>前各号に掲げるもののほか、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</p>
2	<p>前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。</p>

表 11 商標法 26 条 1 項

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	自己の肖像等を含む商標(商標法 4 条 1 項 8 号)
		2 号	(商品)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 産地等(記述的表示)(商標法 3 条 1 項 3 号)
		3 号	(役務)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 産地等(記述的表示)(商標法 3 条 1 項 3 号)
		4 号	慣用商標(商標法 3 条 1 項 2 号)
		5 号	商品等が当然に備える特徴(商標法 4 条 1 項 18 号) ⁶⁰
		6 号	いわゆる「商標的使用」がされていない商標

() 内は登録要件である商標法 3 条・4 条との対応を示す。

商標法 26 条に対応する商標法 3 条・4 条(抜粋)を示す。

⁶⁰ 立体商標、色彩のみからなる商標、音の商標が対象となる。

商標法 3 条 (商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 二 その商品又は役務について慣用されている商標
- 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）
- 十八 商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもの⁶¹のみからなる商標

このような商標の特定人による独占は適当でないという公益的な要請に基づく。実務上は、以下のような意義がある。

過誤登録であっても商標登録無効審判を請求する必要がある。

商標登録無効審判の除斥期間経過後であっても抗弁事実として機能する⁶²。

登録商標が事後的に商標法 26 条 1 項各号の一に該当するようになった場合⁶³にも抗弁事実として機能する。

①商標法 26 条 1 項 1 号

商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲)

商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となっているものを含む。）には、及ばない。

- 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

⁶¹ 商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音(商標法施行令 2 条)。

⁶² 除斥期間経過後は商標登録無効審判を請求できない。商標法 3 条・4 条 1 項 8 号・10 号～15 号・17 号。

⁶³ 後発的無効のときを除き商標登録無効審判を請求できない。例えば、普通名称化等。後発的無効の対象は、特許法 25 条、条約、商標法 4 条 1 項 1 号～3 号・5 号・7 号・16 号・7 条の 2。

(a)自己の名称⁶⁴

会社法6条(商号)

会社は、その名称を商号とする。

2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

会社の名称：パナソニック株式会社(商号)

会社の略称：パナソニック

会社の略称が商標法26条1項1号の適用を受けるためには著名でなければならない。

名古屋地判昭和60年7月26日無体裁集17巻2号333頁〔東天紅事件〕⁶⁵

なお、念のため付言するに、商標法二六条一項一号は、自己の氏名、名称若しくはその著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばない旨規定しているが、イ一号標章、イ二号標章が被告の商号そのものを表示したものでないことは明らかであり、また、イ一号標章、イ二号標章が被告の商号の略称であるとしても右略称が著名であることを認めるに足りる証拠は何ら存しないし、更に、イ一号標章は、一般需要者の注意を引くような特別な字体が用いられているから、被告の前記各行為は、被告が自己の商号若しくはその著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものと認め難い。したがって、被告が「有限会社東天紅」なる商号を有していることは前記判断を左右するものではない。

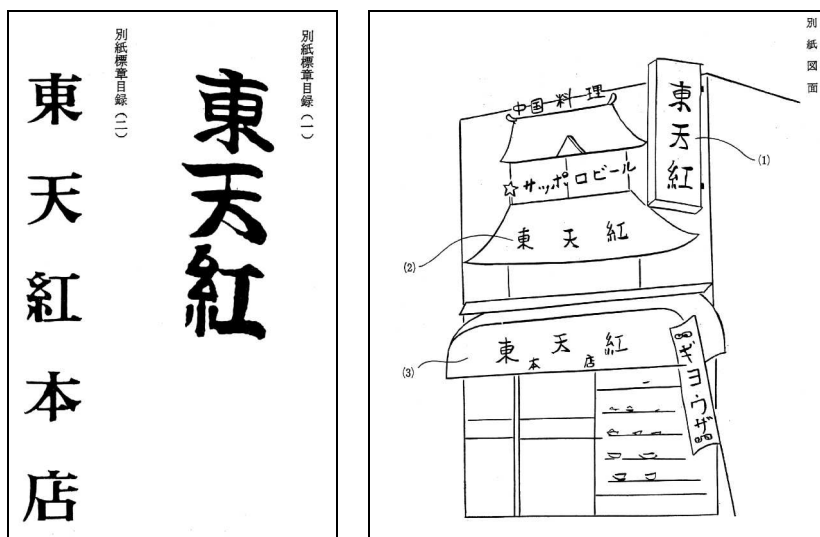


図 26 東天紅事件(別紙標章目録(一)(二)(別紙図面)被告標章と被告使用態様)

⁶⁴ フランチャイズチェーンの名称が商標法26条1項1号にいう自己の名称に該当するとした判例として最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕。「フランチャイズ契約により結合した企業グループは共通の目的の下に一体として経済活動を行うものであるから、右のような企業グループに属することの表示は、主体の同一性を認識させる機能を有するものというべきである。したがって、右企業グループの名称もまた、商標法二六条一項一号にいう自己の名称に該当するものと解するのが相当である。」

⁶⁵ 名古屋高判昭和61年5月14日無体裁集18巻2号129頁〔東天紅事件〕も原判決を維持した。

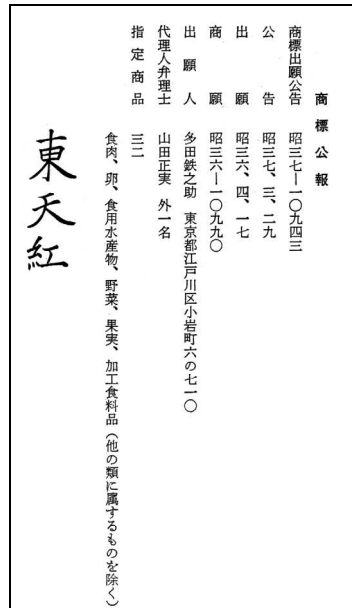


図 27 東天紅事件(商標公報)原告登録商標

(b) 普通に用いられる方法で表示

会社の名称であっても、普通に用いられる方法で表示する商標に当たらないとされた裁判例である。

東京地判昭和 57 年 6 月 16 日無体裁集 14 卷 2 号 418 頁〔山形屋事件〕

債務者⁶⁶標章 3 は債務者の商号それ自体と、債務者標章 5 は債務者の商号から「株式会社」を除いたものと、同一の文字により構成されているものであるから、いずれも、債務者の名称を表示する商標とすることができる。しかし、いずれも債務者製品の海苔罐であることについて当事者間に争いのない疎検乙第一号証及び第二号証によれば、債務者標章 3 はほぼ別紙標章目録 3 記載の大きさと罐の正面下方に表示されるものであることが認められ、また、前頭疎検甲第四号証によれば、債務者標章 5 はほぼ別紙標章目録 5 記載の大きさと包装箱の正面及び背面下方、プラスチック製瓶の側面に貼布されたラベル等に表示されるものであることが認められる。これらの事実によれば、これらの標章は、これらが附される罐、瓶又は箱の大きさと対比において相当程度大きく、かつ、需要者の注意をひきやすい場所に表示されているということができ、このことと、別紙標章目録の表示より明らかなようにこれらの標章が特徴のある崩書きの書体により書かれたものであることを考慮すれば、商標法第二六条第一項第一号の規定の「普通に用いられる方法で表示する商標」に当たるとは認められないといわなければならない。

図 28 の 3 は会社の名称そのものであるから著名性は不要であるが、標章の大きさ、表示された場所、書体が「普通に用いられる方法で表示する商標」に当たるとは認められなかった。

⁶⁶ 差止仮処分事件の本案審理。

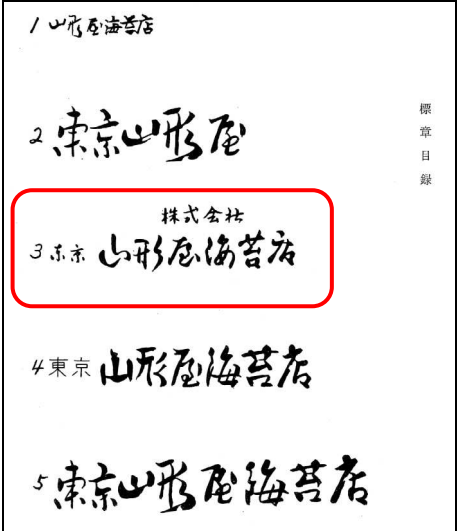


図 28 山形屋事件(標章目録)(3 は会社の名称そのもの)

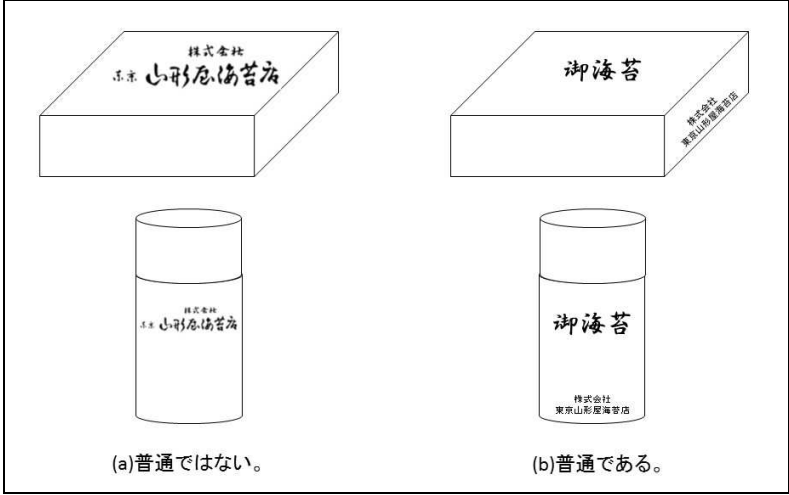


図 29 山形屋事件概要

商標登録 第六二四二九号	昭和十四年 商標出願公告第二七二四号	出願 昭和十二年五月六日	公告 昭和十二年九月九日	連合商標願書番号 昭和十二年九八六九	指定商品 第四十五類 海苔、青海苔、海苔佃煮	出願人 株式会社山形屋海苔店 東京都日本橋区室町一丁目五番地三	代理人 鈴木近太郎 東京市小石川区江戸川町一番地
商標出願公告第二二七二五号	昭和十四年 商標出願公告第二二七二五号	出願 昭和十二年五月十六日	公告 昭和十二年九月九日	連合商標願書番号 昭和十二年九八六八	指定商品 第四十五類 海苔、青海苔、海苔佃煮	出願人 株式会社山形屋海苔店 東京都日本橋区室町一丁目五番地三	代理人 鈴木近太郎 東京市小石川区江戸川町一番地

図 30 山形屋事件(商標目録)

商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲)
 2 前項第一号の規定は、**商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。**

商標法 26 条 1 項 1 号の例外規定である。

②商標法 26 条 1 項 2 号

商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲)
 商標権の効力は、次に掲げる商標 (他の商標の一部となつているものを含む。) には、及ばない。
 二 **当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標**

(a)普通名称化

登録商標が時間の経過とともに自他商品役務識別力を失い普通名称になること。そうすると、商標法 26 条 1 項 2 号に該当し商標権の効力は及ばない。

大阪高判平成 22 年 1 月 22 日判時 2077 号 145 頁 [招福巻事件]
 「招福巻」は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、**遅くとも平成 17 年には普通名称となっていた**というべきである。

(b)普通に用いられる方法で表示

原告：宝醤油株式会社、原告登録商標「タカラ」(商標登録第 4292694 号)
 被告：寶酒造株式会社、「タカラ本みりん」は被告の著名な商品⁶⁷



図 31 タカラ本みりん入り事件(被告標章)

⁶⁷ すなわち自社のつゆに自社の本みりんが入っているということ。

東京地判平成 13 年 1 月 22 日判時 1738 号 107 頁[タカラ本みりん入り事件]

右認定した事実を基礎にすると、被告は、本件各標章の「タカラ本みりん入り」の表示部分を商標として（すなわち自他商品の識別機能を果たす態様で）使用しているものではないと判断できる。以下、その理由を述べる。

(一) 被告各標章において、被告商品の正面に位置するラベルの中央部の最も目立つ位置には、被告商品の普通名称である「お魚つゆ」、「万能だし」、「白だし」及びその用途である「煮魚」、「煮物」の表示が、いずれも目立ちやすい大きな文字で記載されていること、これに対して、「**タカラ本みりん入り**」、「これ一本だけで料亭の煮魚」、「清酒たっぷり」等の表示部分は、右名称部分を囲むように、比較的小さい文字で記載されており、その内容から判断して、いずれも**被告商品の特徴や長所を説明的に示している**と理解するのが相当である。

(二) ①「タカラ本みりん入り」の表示中、「タカラ本みりん」の部分は「入り」の部分と字体が異なっているため、「タカラ本みりん」の部分が一連のものとして理解され、体裁上「タカラ」の部分のみが区別されるように記載されていないこと、②被告各標章の中央部分の右下には、「宝酒造株式会社」という被告の商号が記載されていること、③被告の製造、販売に係る「本みりん」は、日本国内でトップシェアを有し、「タカラ本みりん」の商標は日本国内において著名であること、④「だし」「つゆ」等の調味料にみりんを入れることはごく自然であると解されること等、右表示部分の体裁、意味内容、「タカラ本みりん」商品の販売状況に照らすならば、**右表示部分に接した一般需要者は、右表示部分を被告商品に原料ないし素材として「タカラ本みりん」が入っていることを示す記述であると認識するのが通常であるといえる。**

(三) 被告各標章において、「クッキングー」、「Cookin' Good」及び「コック用帽子図形」の組み合わせからなる標章は、三か所に記載されていること、また、右組み合わせからなる標章がテレビコマーシャル等で、繰り返し宣伝されていることに照らすと、右組み合わせからなる標章こそが、被告商品の商品名であると認識するのが一般的である。

以上を総合すると、**被告各標章における「タカラ本みりん入り」の表示部分は、専ら被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であって、商標として（すなわち自他商品の識別機能を果たす態様で）使用されたものではないというべきである。のみならず、右表示態様は、原材料を普通に用いられる方法で表示する場合（商標法二六条一項二号）に該当するので、本件各商標権の効力は及ばない。**

③商標法 26 条 1 項 3 号、4 号、5 号

商標法 26 条（商標権の効力が及ばない範囲）

商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該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慣用されている商標

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

商標法 26 条 1 項 3 号に関連する裁判例として、

東京地判平成 21 年 7 月 17 日平成 21 年(ワ)第 2942 号〔東京インプラントセンター事件〕

商標法 26 条 1 項 4 号に関連する裁判例として、

東京地判昭和 51 年 7 月 19 日判時 841 号 49 頁〔純正部品事件〕

商標法 26 条 1 項 5 号に関連する裁判例は見いだせない。

④商標法 26 条 1 項 6 号

商標法 26 条 (商標権の効力が及ばない範囲)
 商標権の効力は、次に掲げる商標 (他の商標の一部となつているものを含む。) には、及ばない。
 六 前各号に掲げるもののほか、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

商標としての使用(商標的使用)という。平成 26 年改正によって商標法 26 条 1 項 6 号(商標権の効力が及ばない範囲)として明示的に規定された。

『産業財産権法の解説』⁶⁸

(i) 従来の制度及び改正の必要性

商標は、本来的には自他商品等の識別のために使用すべきものであり、自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用はいわゆる「商標的使用」と称されている。こうした「商標的使用」でない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例はこれまで数多く蓄積されているが(注)、こうした裁判例は商標法上の特定の規定を根拠とするものではない。

そのため、本来保護すべき範囲以上の権利を商標権者に与えるような事態や、当該商標権者以外による商標の使用が必要以上に自粛されるような事態等の発生をあらかじめ防ぐべく、これら裁判例の積み重ねを明文化する必要がある。

(ii) 改正条文の解説

いわゆる「商標的使用」がされていない商標、すなわち「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」に対しては、商標権の効力が及ばないこととした。

(注) ポパイ事件(大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日(昭和 49 年(ワ)第 393 号))、テレビマンガ事件(東京地判昭和 55 年 7 月 11 日(昭和 53 年(ワ)第 255 号)(東京高判昭和 56 年 3 月 25 日(昭和 55 年(ネ)第 1813 号)にて原判決を維持))等。

裁判例の蓄積において

商標としての使用(商標的使用)に該当しないとされたもの

- (a) 内容物の表示 (b) 意匠的使用 (c) 由来の表示
 (d) 題号 (e) キャッチフレーズ

⁶⁸ 特許庁総務部総務課制度審議室編『産業財産権法の解説 平成 26 年 特許法等の一部改正』(発明推進協会、2014 年) 181 頁。特許庁 HP「平成 26 年法律改正(平成 26 年法律第 36 号)解説書」。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei26_36.htm

商標法 2 条 (定義等)

- 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
 - 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 - 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為
 - 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為
 - 五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
 - 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
 - 七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
 - 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
 - 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
 - 十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

商標権侵害を構成するというためには、商標法 2 条 3 項に規定される「使用」であつて(形式的要件)、かつ商標としての使用(商標的使用)(実質的要件)であることが必要である。以下、商標としての使用(商標的使用)でないとされた裁判例をあげる。

(a)内容物の表示

福岡地飯塚支判昭和 46 年 9 月 17 日無体裁集 3 卷 2 号 317 頁〔巨峰事件〕

一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。

しかして、先に認定したとおり本件においては、A箱、B箱共に見易い位置に見易い形状で「巨峰」又は「KYOH O」と印刷されており、更に、「BEST GRAPE」又は「HIGH GRAPE」と印刷されると共にぶどう葉型の窓から内容物を見ることができるようになつていたのであつて、これらの事実を考えれば、本件A箱、B箱の「巨峰」「KYOH O」の各文字は、客観的にみても内容物たるぶどうの商品名の表示と解するのが相当である。

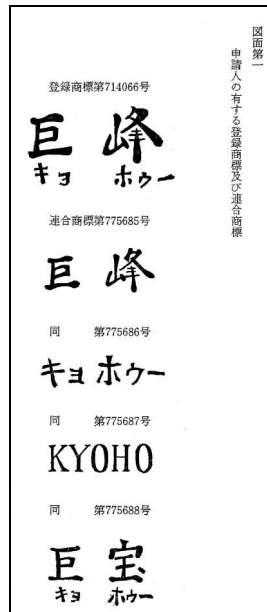


図 32 巨峰事件(図面第一)、指定商品「包装用容器」

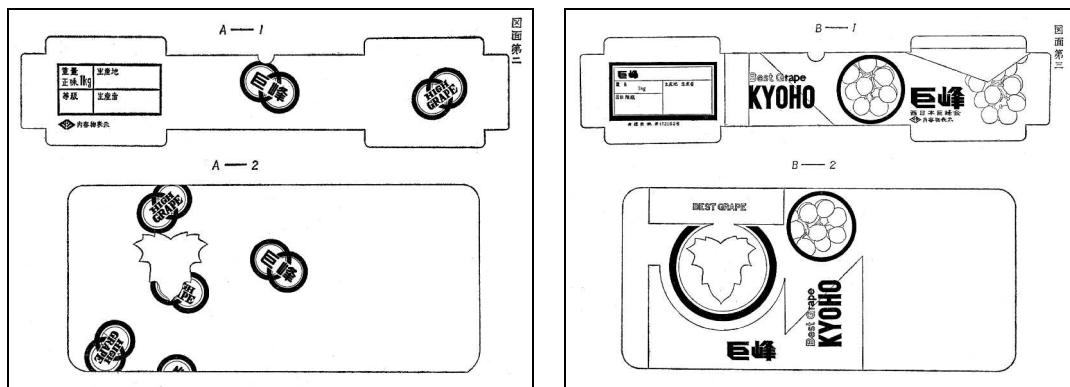


図 33 巨峰事件(図面第二)(図面第三)⁶⁹

包装用容器に表示された「巨峰」「KYOHO」の文字は、内容物であるぶどうの商品名を示しているのであって、包装用容器そのものの出所を示すものではない。従って、商標としての使用(商標的使用)には当たらない。

⁶⁹ 右図左上に小さく「商標登録第 472182 号」の表示があるが、これは「巨峰」商標が指定商品「ぶどう」について登録されていることを示している。「包装用容器」と「ぶどう」のように指定商品が異なればいずれも商標登録を受けることができる。なお、指定商品「ぶどう」についての「巨峰」商標は普通名称化したとされている。

(b)意匠的使用⁷⁰

大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日無体裁集 8 卷 1 号 102 頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕

以上の事実に鑑み、被告の製造販売に係るアンダーシャツの写真であることに争いのない検甲第一、二号証によると、その複写である別紙第四、五目録（写真）が示す如く、乙、丙各標章の現実の使用態様は、**右各標章をいずれもアンダーシャツの胸部中央殆んど全面にわたり大きく、彩色のうえ表現したものである。これはもつぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものである**、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する「目じるし」と判断するとは解せられない。

これに対し、「本来の商標」すなわち、商品の識別標識としての商標は、広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、「**本来の商標**」の性質から言つて、**えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である**。「本来の商標」がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあるが、それが「本来の商標」として使用される限り、世界的著名商標であつても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状である。

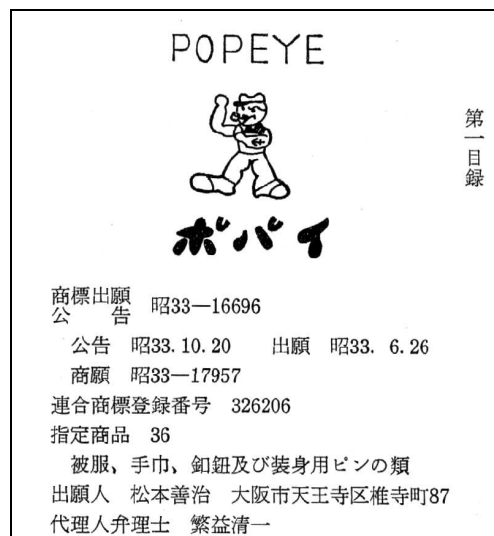


図 34 ポパイアンダーシャツ事件(第一目録)、商標登録第 536992 号

デザインの一部であつて、商標としての使用(商標的使用)には該当しない。

⁷⁰ 意匠的使用あつても侵害が肯定された事件も存在する。侵害肯定例として、大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日無体裁集 16 卷 1 号 138 頁〔ポパイマフラー事件〕、大阪地判昭和 62 年 3 月 18 日無体裁集 19 卷 1 号 66 頁〔ルイ・ヴィトン事件〕東京地判平成 2 年 1 月 29 日昭和 57 年(ワ)第 7959 号・昭和 58 年(ワ)第 5684 号〔HEAVEN 事件〕、大阪地判平成 5 年 1 月 13 日判タ 840 号 244 頁〔NBA 事件〕、東京地判平成 26 年 11 月 14 日平成 25 年(ワ)第 27442 号・平成 25 年(ワ)第 34269 号〔SHIPS 事件〕。侵害否定例として、〔ポパイアンダーシャツ事件〕の他に、東京地判昭和 51 年 10 月 20 日判タ 353 号 245 頁〔清水一家二十八人衆事件〕東京地判平成 5 年 11 月 19 日判タ 844 号 247 頁〔Marlboro 事件〕、東京地判平成 10 年 7 月 16 日判タ 983 号 264 頁〔十二支箸事件〕、東京地判平成 22 年 9 月 30 日判タ 1354 号 223 頁〔ピースマーク事件〕、東京地判平成 24 年 9 月 6 日平成 23 年(ワ)第 23260 号〔SURF'S UP 事件〕。〔SHIPS 事件〕の判批として、泉克幸「意匠的使用の商標的使用該当性」L&T No.71(2016 年)57 頁。



第四目録



第五目録

図 35 ポパイアンダーシャツ事件(第四目録)(第五目録)

(c)由来の表示

東京地判昭和 55 年 7 月 11 日無体裁集 12 卷 2 号 304 頁〔テレビまんが事件〕

以上の、被告標章一を構成する「テレビまんが」なる語の有する意味内容、テレビ漫画映画「一休さん」のテレビ放送による放映の事実及び被告標章一の使用態様に本件口頭弁論の全趣旨を参酌すると、被告標章一は、前記絵画部分とも相俟つて、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、**絵札に表される登場人物のキャラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないもの**といわなければならない、したがって、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない。



第一目録



第二目録

図 36 テレビまんが事件(第一目録)(第二目録)

黄色四角形内の使用は商標としての使用(商標的使用)であるが、赤色四角形内の使用は由来の表示であって、商標としての使用(商標的使用)には該当しない。

商標出願	昭四三―二五八一
公 告	昭四三、七、二五
商 願	昭三九―五二七二
出 願	昭三九、一一、一八
審 判	昭四一―四五三四
出 願 人	小出信一
代理人	東京都葛飾区新宿町三の五九四
指定商品	弁理士 原田信市 二四 娯楽用具、その他本類に属する商品
テ レ ビ マ ン ガ	

図 37 テレビまんが事件(第三目録)

東京地判平成 16 年 6 月 23 日判時 1872 号 109 頁 [brother 事件]

被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種に用いられるインクリボンである。ところで、原告の製造に係るファクシミリに使用することができるインクリボンは、原告製のファクシミリにのみ使用することができ、他社製のファクシミリには使用できない。したがって、原告の製造に係るファクシミリに使用できるインクリボンを販売する者は、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起する必要がある。そのために、例えば、当該インクリボンの外箱等に、原告の製造するファクシミリに使用するためのインクリボンである旨を表記することが不可欠となる。

(2) 判断

以上認定した事実を基礎に判断する。

当裁判所は、被告標章は、商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられていないので、商標として使用されていないと判断する。

適合機種(メーカー)の表示であって、商標としての使用(商標的使用)には該当しない。



図 38 brother 事件(乙第 1 号証)

(d)題号

東京地判平成 7 年 2 月 22 日知的裁集 27 卷 1 号 109 頁〔UNDER THE SUN 事件〕

本件 CD に使用されている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件 CD の出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。なお、原告は、CD 商品のタイトルは、収録された音楽情報を視覚的イメージに変えて瞬時に訴え、他の商品との識別をもたらす機能を有している旨主張するが、アルバムタイトルである被告標章が、本件 CD に収録されている音楽情報を表示する機能を有しているとしても、本件 CD の製造、発売元を表示する機能を有していないものであることは、右に認定したところから明らかであり、さらに、アルバムタイトルについては、その媒体たる商品を発売するレコード会社が変わった場合でも、収録曲の集合体が同一である限りそのタイトルが変更されずに使用される実例が多数存在しているとの前記認定事実等からも確認されるところである。

アルバムタイトルの表示であって、他の CD と識別することはできるが、他の会社の CD と識別するために使用をしているわけではない。従って、商標としての使用(商標的使用)には当たらない。書籍のタイトルも同様である。

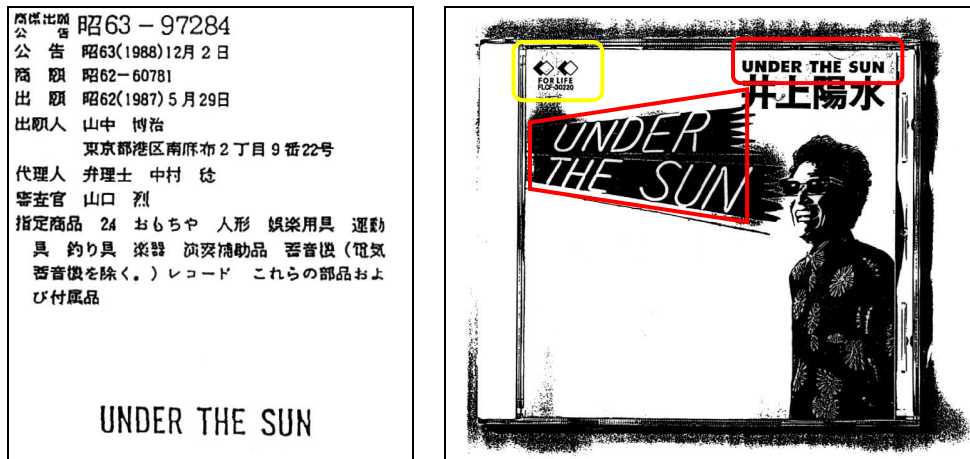


図 39 UNDER THE SUN 事件(原告商標)(被告商品)

(e)キャッチフレーズ

東京地判平成 10 年 7 月 22 日知的裁集 30 卷 3 号 456 頁 [Always Coca-Cola 事件]

以上のとおり、①コカ・コーラについては、従来から、「Come on in. Coke」、「Yes Coke Yes」、「Coke is it!」、「I feel Coke.」、「さわやかになる、ひととき」等の様々なキャッチフレーズによるキャンペーンが実施されていたこと、「Always Coca-Cola (オールウェイズ コカ・コーラ)」のキャッチフレーズは、これらのキャンペーンの一環として、平成五年から長期間にわたり、大規模に広告宣伝活動が行われてきたこと、②被告図柄一及び二において、前記のとおり、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも、著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に、一体的に記載されていること、③「Always」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解されること、特に、被告図柄二においては、同一の意味を指すスペイン語「Siempre」、ポーランド語「zawsze」及びフランス語「Toujours」の語とともに記載されていること、④右キャッチフレーズは、ごく短い語句であるが、需要者が、いつも、コカ・コーラを、飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること等の事情に照らすならば、コカ・コーラの缶上に記載された本件欧文字表記及び本件カタカナ表記を見た一般顧客は、専ら、ザ・コカ・コーラ・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するものと解される。したがって、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえないから、商標として使用されているものとはいえない。

原告商標は「オールウェイ」である。コカ・コーラの缶上の表記はキャッチフレーズの一部であって、商標としての使用(商標的使用)には当たらない。



図 40 Always Coca-Cola 事件(被告商品)

(f)最後に商標としての使用(商標的使用)であることが認められた裁判例をあげる。

東京地判平成 12 年 6 月 28 日判時 1713 号 115 頁〔リーバイスバックポケット事件〕

これに対し、被告は、被告標章一ないし四を、専ら装飾的に使用しているので、商標として使用していない旨主張する。しかし、前掲各証拠によれば、原告、被告も含めたジーンズメーカーは、バックポケットのステッチをジーンズの自他識別機能を有するものとして重視し、商品カタログや雑誌やテレビコマーシャル等において、ステッチが目立つような宣伝広告方法を工夫していること、被告も、ポケットのステッチによる標章につき登録商標を有していることが認められ、そうすると、被告が被告標章一ないし四を、装飾的にのみ用いていないことは明らかであって、被告のこの点についての主張は採用できない。

原告：リーバイ ストラウス アンド カンパニー

被告：株式会社エドウィン商事



図 41 リーバイスバックポケット事件(原告商標) (被告標章)

9-2-5. 商標登録無効の抗弁

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、【要旨】当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。

商標法 39 条により特許法 104 条の 3 が準用される(平成 16 年改正)。

特許法 104 条の 3 (特許権者等の権利行使の制限)
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

商標登録無効審判 : 対世効
 商標登録無効の抗弁 : 相対効

キルビー事件が平成 12 年(2000 年)であり特許法 104 条の 3 が導入されたのが平成 16 年改正(2004 年)である。権利濫用の抗弁に対して根拠条文ができたといえることができる。

キルビー事件から特許法 104 条の 3 導入まで	: 権利濫用の抗弁
特許法 104 条の 3 導入以降	: 商標登録無効の抗弁

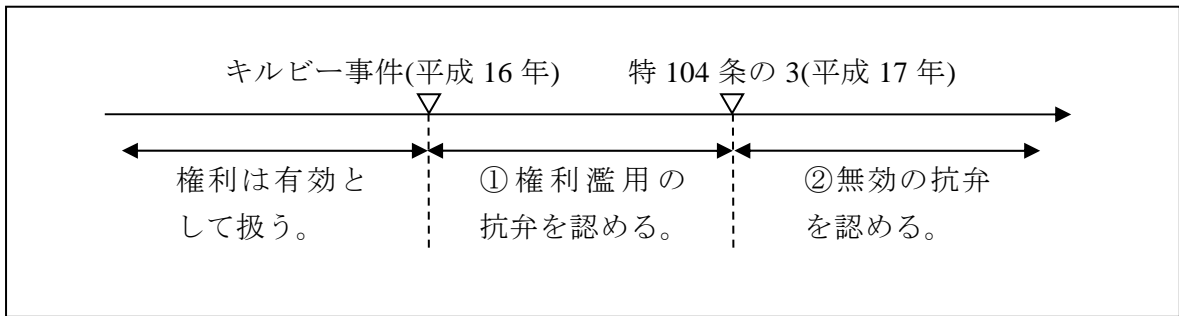


図 42 侵害訴訟における権利の有効性判断

①権利の濫用

東京地判平成 13 年 9 月 28 日判時 1781 号 150 頁〔モズライト第 1 事件〕

これらの事実からすると、原告が、その製造販売にかかるエレキギターを、それがモズライト・ギターの単なる複製品ではなく、**セミー・モズレー又は同人が設立した会社と何らかの関係があるとの誤認を生じさせる方法で販売してきたものと認められる**。そうすると、本件商標の登録時に、原告には、不正競争の目的があったことが明らかであるというべきである。

ウ 以上のとおり、原告は、**本件商標登録を不正競争の目的で受けたことが明らかであるから、現在でも無効審判請求をすることが可能である**。

(5) 原告は、**商標法 4 条 1 項 10 号**は、私益を保護する規定であるから、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と関係のない被告が、同号に該当することを主張することはできないとも主張するが、同号は、商品の出所の混同を防止する趣旨も含んでいるから、被告が、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と関係がないからといって、同号に該当することを主張することができないということにはならない。

(6) 以上のとおり、本件商標登録には、**無効理由が存在していることが明らかであるところ、このような商標権に基づく請求は、権利の濫用**というべきである。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの



図 43 参考画像⁷¹

⁷¹ 株式会社フィルモアのホームページより。http://mosrite.co.jp/

東京高判平成 15 年 7 月 16 日判時 1836 号 112 頁 [アダムス事件]

以上によれば、本件登録商標の商標登録出願時における控訴人 A ないしコトブキゴルフの目的は、当時、米国において、被控訴人アダムスゴルフの製造、販売するゴルフクラブを示すものとして、ADAMS の標章（本件標章）が注目されるようになっていたことに着目し、近い将来、我が国においても、同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、あらかじめ、同商標に類似する本件登録商標につき商標登録を受けることにより、我が国内において、ADAMS の標章（本件標章）を付した商品の輸入総代理店等の有利な立場を得たり、あるいは、被控訴人アダムスゴルフの名声に便乗して不正な利益を得るために使用することにあつたと推認するのが相当である。

(略)

そうすると、本件商標権の商標権者である控訴人 A の被控訴人ワールドブランド及び被控訴人アダムスゴルフに対する本件差止請求権の行使、並びに控訴人 A 及び本件商標権の前商標権者であるコトブキゴルフを包括承継した控訴人寿商事の被控訴人ワールドブランドに対する本件損害賠償請求権の行使は、商標法 4 条 1 項 7 号に該当する無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものであって、特段の事情がうかがわれない本件においては、権利の濫用に当たるというべきである。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標



図 44 参考画像⁷²

⁷² アダムスゴルフのホームページより。http://adamsgolf.jp/

②商標登録無効の抗弁

知財高判平成 20 年 8 月 28 日判時 2032 号 128 頁 [モズライト第 2 事件]

そうであれば、モズライト商標①は、控訴人商標 2 及び 3 の登録出願時、登録査定時及び現在に至るまでも、なお、「他人」であるセミー・モズレー及びその関連会社が製造販売したモズライト・ギターに関する商標として、その取引者及び需要者間において、周知著名であるということができ、控訴人商標 2 及び 3 は、その登録出願時及び登録査定時において、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターを表示するものとして周知であったモズライト商標①と同一又は類似するものであり、商標法 4 条 1 項 10 号に該当するということができる。

(略)

以上によれば、控訴人商標 2 及び 3 の商標登録は、商標法 4 条 1 項 10 号に該当し、無効とすべきものであるから、殊に A ないし控訴人と同じように長年にわたってモズライト・ギターに類似するギター等を製造販売等してきた被控訴人らに対し、商標法 39 条、特許法 104 条の 3 第 1 項に基づき、控訴人の控訴人商標 2 及び 3 に基づく権利行使は許されない。

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの



図 45 モズライト第 2 事件の控訴人商標と被控訴人標章

東京地判平成 17 年 6 月 21 日判時 1913 号 146 頁〔IP FIRM 事件〕

上記の「IP FIRM」を構成する「IP」、「FIRM」の訳語及びこれらが結合された語の示す概念、上記のわが国及び諸外国におけるこれらの語句の理解及び利用状況並びに本件商標権の指定役務である第 4 2 類（工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介）の需要者等として想定される者を総合考慮すると、本件需要者等は、「IP」について、「Intellectual Property」（知的財産）を、「FIRM」については、「Law Firm」の場合と同様、「事務所」をそれぞれ想起するものというべきである。したがって、「IP FIRM」は、知的財産を意味する「IP」と、事務所を意味する「FIRM」が単純に結合された 2 語からなる標章であり、本件登録商標の査定時（平成 16 年 6 月 14 日。甲 1 の 2）には、本件需要者等において、これらの語句の意味を結合させた、「知的財産権を取り扱う事務所」を意味するものであると認識されていたものというべきである。したがって、「IP FIRM」との語は、まさしく本件商標権の指定役務を提供する事務所であることを一般的に説明しているにすぎず、本件需要者等において、指定役務について他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものであるから、本件指定役務について使用されるときには、自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。

（略）

以上によれば、本件商標権は、商標法 3 条 1 項 6 号に定める「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ない商標」というべきであるから、商標法 39 条が準用する特許法 104 条の 3 の規定により、原告の被告に対する本件商標権に基づく権利行使は許されない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の被告に対する本訴請求はいずれも理由がない。

商標法 3 条（商標登録の要件）

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

六 前各号に掲げるもののほか、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ない商標

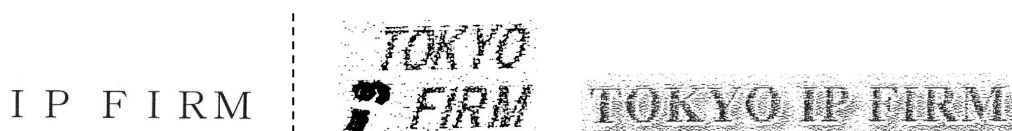


図 46 IP FIRM 事件の原告商標(左)と被告標章 1、2

(a)除斥期間

商標法 47 条
 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合（商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。）であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

表 12 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの)

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標 (8号、10号から15号まで、17号。ただし、10号、17号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。15号については不正の目的 ⁷³ で商標登録を受けた場合を除く。)
	7条の2	1項	地域団体商標 (査定時又は審決時において、需要者の間に広く認識されているものでなかつたが、5年経過後において、需要者の間に広く認識されている場合に限る ⁷⁴ 。)
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
5項		先願(くじ)	
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者

商標法 4 条 1 項 10 号(未登録周知商標)に該当することが看過されて登録を受け、その後除斥期間が経過した場合、商標登録無効の抗弁は認められないが、権利濫用の抗弁は許される。ただし、ここでいう権利濫用の抗弁とは〔キルビー事件〕最高裁判例に基づくものではなく、「9-2-6. 権利濫用の抗弁」において説明するものである。

⁷³ 「不正競争の目的」は同業者間に限られるが、「不正の目的」はより広く図利加害目的全般をいう。

⁷⁴ 商標法4条1項10号(他人の未登録周知商標)の周知性よりも緩やかに解されている。商標審査基準 第7参照。

最判平成 29 年 2 月 28 日民集 71 卷 2 号 221 頁 [エマックス事件]

商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。(略)

商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。

赤字部分は商標登録無効の抗弁が認められないことを説き、青字部分は権利濫用の抗弁は許されることを説く。ここで、商標法 4 条 1 項 10 号(未登録周知商標)に該当することに基づく商標登録無効の抗弁は何人でも可能であるが、権利濫用の抗弁は同号の他人に限られる。

なお、商標法 4 条 1 項 10 号以外の除斥期間を有する無効理由についても商標登録無効の抗弁は認められないと解されるが、権利濫用の抗弁が認められるか否かは事例ごとの判断となる。

無効の抗弁について－IP FARM 事件を契機に－

商標権を取得することができた。さあ、がんばって事業を進めようと思った矢先、類似標章を使用する同業者を発見した。自社ブランドを守るため、その同業者に類似標章の使用停止を求める警告書を送付したが、その同業者はまったく応じる気配がない。ことを荒げるのは本意ではないが、やむなく訴訟を提起することとした。指定役務は、知財の権利化や知財戦略のコンサルであって、その同業者も同じ。自社の登録商標は「IP FARM」であり、その同業者の使用する標章は「TOKYO IP FARM」である。

「TOKYO」は単なる地名であるから要部とはなりえず「IP FARM」は共通であるから、両者が類似することは明らかである。ましてや特許庁お墨付きの商標権の、極めて正当な行使である。負けるはずがない、と思っていた。

ところが、その同業者の代理人は訴訟において商標登録無効の抗弁というものを持ち出してきた。百歩譲ってその同業者の使用する標章が当社の商標権を侵害するとしても、そもそも当社の商標権は商標法 3 条 1 項 6 号に該当し無効にされるべきものだから商標法 39 条によって準用される特許法 104 条の 3 の規定に基づき権利の行使はできないというのである。そんなばかな。当社の商標権は特許庁による厳格な審査を経て登録されたものであるし、当社は特許庁に対して出願手数料と登録料を滞りなく納めてきたのである。どうして単なる一代理人が当社の商標権について無効だなどということが出来るのだろうか。どうして裁判所はそれを認めてしまうのだろうか。登録商標

は特許庁における商標登録無効審判を経なければ無効とはなりえないのではなかったか。特許庁に支払ったお金は一体どうしてくれるのだ。こうなったら特許庁を訴えてやる。

というのが IP FARM 事件における原告側の思いではないかと推察されます。キルビー事件最判までは、訴訟において権利の無効を主張することはできませんでした。無効になることが明らかな権利であつてもとりあえず権利は有効としたうえで、侵害の成否を判断するしかなかったのです。そのため、無効になることが明らかな権利の行使であると認められる場合には、裁判所は権利の有効をやむなく認めつつも権利範囲を意図的に狭く解釈することによって不合理な判決に至ることを回避するということが行われてきました。

そのような中で現れたのがキルビー事件最判です。裁判所は、特許庁による無効審判の結果を待つことなく、自ら権利の有効無効を判断することができるとしました。無効にされることが明らかな権利の行使を容認することは当事者間の衡平を欠き不合理であることはいまでもありません。また、権利の有効無効を判断するために特許庁における無効審判を必ず経由しなければならないとするのも煩瑣です。訴訟において権利の有効無効を判断することができれば紛争の一次的解決を図ることができます。そこで、キルビー事件最判以降は訴訟において権利の無効を主張することが頻繁に行われるようになりました。そして、これは権利濫用の抗弁と呼ばれるようになりました。キルビー事件最判では、無効にされることが明らかな権利の行使は権利の濫用として許されないとされたからです。



最高裁の判例を除いて、判決には相対効しかありません。裁判所は権利を対世的に無効にすることはできません。それは特許庁の専権事項です。訴訟において権利濫用の抗弁が認められたとしても、その判決には相対効しかありませんから、訴訟における相手方についてのみ権利の行使ができないというだけであつて、特許庁における無効審判で無効審決が出されない限り権利そのものは有効に存在し続けます。いってみれば、権利範囲に小さな孔が開くようなものです。とはいえ、小さな孔が開いたポイでもってもう一匹金魚をすくおうとするとポイは完全に破れてしまうように、訴訟においていったん権利濫用の抗弁が認められて小さな孔が開いてしまった権利を別の相手方に対して行使するのはほとんど不可能といわざるをえません。実質的には対世的にも無効にされてしまったと同様に思われます。(イラストは「かわいいフリー素材集いらすとや」(<http://www.irasutoya.com/>)より)

何はともあれキルビー事件最判における最高裁の判断は妥当であったように思われます。ところが、その後の訴訟において「明らかな」要件はすっかり忘れ去られてしまいました。そうです。最高裁は、無効にされることが「明らかな」権利の行使は権利の濫用として許されないと判示したのです。実際、キルビー事件において問題となった特許は無効にされることが「明らかな」でした。「明らかな」な分割要件違反が看過されて登録された特許だったからです。「明らかな」な手続上の瑕疵です。ところが、その後の訴訟では、例えば進歩性のような規範的判断を伴う登録要件についても無効にされることが「明らかな」だという主張が相次ぎました。被告の立場としては、出せる抗弁

は何でも出してやるということになりますから当然の対応です。これに対して裁判所も無効にされることが「明らか」か否かをまじめに審理しました。いやいや、まじめに審理しなければ「明らか」か否かが判断できないようなことはそもそも「明らか」じゃないんだよと私はいいたい。「明らか」か否かは事実認定の問題であって、規範的判断を伴うものではないだろう。というのが壮年の主張その1です。

しかしながら、私の思いは届くはずもなく、特許法 104 条の 3 が制定されました。そこでは、無効審判において無効にされるべきものと認められる権利の行使はできないと規定されました。「無効にされるべき」の「べき」の中に「明らか」要件が内在していると解釈すべきだとする説もありますが、少なくとも文言上「明らか」要件はどっかに行ってしまいました。そして、特許法 104 条の 3 制定後は、権利濫用の抗弁ではなく無効の抗弁と呼ばれるようになりました。被告としては、しめしめ「明らか」か否かなんて関係ないぞ、とにかく原告の権利を無効にできる可能性がほんの少しでもあるならば、訴訟においてそれらを全部抗弁事実として主張してやるぜということになります。このようにして我が国における産業財産権は極めて不安定な権利に成り下がってしまったのです。

一方、平成 20 年代に入ると知財高裁は特許における進歩性の判断基準を緩やかに解すべきだとする判決を連発するようになりました。これによって特許庁の審査も緩やかになり、その結果、特許の登録率が 5 割程度から 7 割程度まで著しく上昇したことは記憶に新しいところです。また、意匠や商標の審査は昔から緩やかです。そうするとどうなりますか。権利は簡単に取得できるけれど、いざ権利を行使しようとするときに無効だといわれてしまうわけです。緩やかな審査によって登録された権利を無効にするのはたやすいです。訴訟において被告はそれこそ血眼になって無効事由を探すからです。本当にこれでいいのでしょうか。本当にこれで産業は発達するのでしょうか。権利取得については厳格にこれを審査したうえで、そのような審査を経て登録された権利については権利行使を広く認めるべきだと私は思います。権利を安売りするのではなく、本当に保護に値するものについてのみ権利を付与し、いったん権利を付与したからにはその正当な行使を尊重すべきだと思うからです。壮年の主張その 2 です⁷⁵。

てなわけで、特許庁を訴えてやるうということになるわけですが、実際に訴えた人はいません。損害賠償請求として訴訟費用と代理人費用その他経費を請求したいし、不当利得返還請求として出願手数料や登録料の返還を請求したいところではあります。とはいえ、一般的なライセンス契約においては、契約後に権利の瑕疵が発覚した場合であっても、権利が有効に存続している間はその権利の庇護のもとにあったわけであるから、ライセンス契約に基づいて支払った契約料の返還請求は理由がないというのが通説です。産業財産権が登録されると公報が発行されます。特許庁という権威ある行政庁が公報によって公示しているのであるから立派な権利であって、侵害しないように気をつけなければならないという思いが世間一般に働くというわけです。これを

⁷⁵ さらに興味のある方は、大塚理彦「特許制度－米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試み－」学位論文（神戸大学 甲 5664）をご参照ください。
<http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d1/D1005664.pdf>

「公示の公信力」といいます。本当は簡単に無効にできる権利が多いんだけど、それはさておき、そのようなわけで特許庁を相手に訴訟を起こしてもまず勝てないのではないかと思います。そんなことを考えている暇があったら本業である事業の明日を考える方がよっぽど建設的ですね。

9-2-6. 権利濫用の抗弁

民法1条（基本原則）
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

商標法1条（目的）
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつ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する。

キルビー事件における権利濫用とは、瑕疵を有する権利の行使を濫用ととらえるものである。しかし、権利濫用とは、本来、権利が瑕疵を有するか否かとはかかわりなく、権利の行使の態様が濫用に当たるとするものである。商標法は、創作法と比較すると公益的側面が強く権利濫用を認める裁判例は多い。

また、特許法104条の3が新設された後においても商標登録が商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められる場合以外、例えば取消審判により取り消されるべきものと認められる場合等には有効に機能するかもしれない。

表 13 キルビー事件における権利濫用と本来の権利濫用

	権利の有効性(瑕疵の有無)	権利行使の態様
キルビー事件における権利濫用	×	○
本来の権利濫用	○	×

ポパイマフラー事件(次頁)

原告：POPEYEの商標権者

被告：POPEYEの著作権者から許諾を受けてマフラーを販売している者

著作権の発生は、商標登録出願よりもはるかに前である。

最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁〔ポパイマフラー事件〕

しかしながら、前記事実関係からすると、本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公「ポパイ」は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、「ポパイ」の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものといえることができる。そして、漫画の主人公「ポパイ」が想像上の人物であって、「POPEYE」ないし「ポパイ」なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、「ポパイ」の名称は、漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものといえるべきである。したがって、乙標章がそれのみで成り立っている「POPEYE」の文字からは、「ポパイ」の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、「ポパイ」の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないといえるべきであり、客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、被上告人が、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。

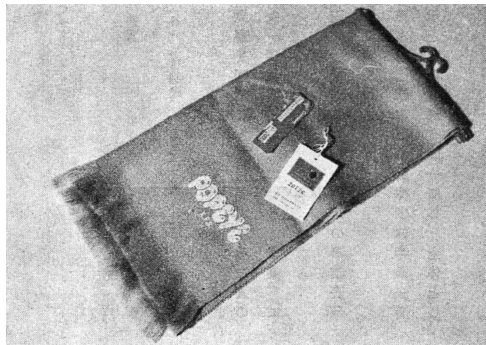


図 47 ポパイマフラー事件(目録(八))

①典型例1：未登録周知商標と同一又は類似の商標を不正の目的をもって登録

東京地判平成12年3月23日判時1717号132頁〔ユベントス事件〕⁷⁶

イタリアプロサッカーチームであるユベントスから許諾を得てグッズを販売する者に権利行使をした事件である。

②典型例2：協力関係解消後の権利行使

東京地判昭和59年5月30日判タ536号398頁〔トロイ・ブロス事件〕

米国トロイ社から許諾を得て商標登録をした者が米国トロイ社とのライセンス契約終了後も商標登録を維持し、米国トロイ社から新たにライセンス契約を得て商標の使用をしている者に権利行使をした事件である。

⁷⁶ キルビー事件よりも前であるから権利は有効として扱われる。今日では、商標法4条1項7号、10号に基づく商標登録無効の抗弁が可能である。ポパイマフラー事件も同様。

③典型例 3：商標法の趣旨に反する結果を招来

東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 138 頁〔ウイルスバスター事件〕

現在では、ウイルスバスター標章はトレンドマイクロ社の商品であることを示す著名な商標であるから、本件商標権に基づく差止請求を認めることは、ウイルスバスター標章が有する出所表示機能を害し、需要者の信頼を損なうこととなるから、商標法の趣旨に反する結果を招来するものとされた事件である。

9-2-7. 並行輸入の抗弁

グローバルな価格戦略・ブランド戦略

→ 購買力に基づき国ごとに異なる価格設定 → 並行輸入による廉価販売

商標機能論

大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日無体裁集 2 卷 1 号 71 頁〔パーカー事件〕

そうだとすれば、前述のように原告の輸入販売しようとするパーカー社の製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であつて、その間に品質上些かの差異もない以上、「PARKER」の商標の附された指定商品が原告によつて輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであつて、右商標の果す機能は少しも害されることがないというべきである。



図 48 参考画像⁷⁷

並行輸入は、輸入をする者が商標権者又はこれから許諾を受けた者ではないというだけであつて、輸入される商品はいずれも真正商品であるから、商標の機能である出所表示機能、品質保証機能は害されない。

⁷⁷ パーカー社のホームページより。http://www.parkerpen.com/ja-JP

表 14 商標機能論の展開

	形式面	実質面 ⁷⁸	侵害の成否
並行輸入	× ⁷⁹	○	○
廃棄〔Y's 事件〕	○ ⁸⁰	×	×
改造〔Nintendo 事件〕	○	×	×

並行輸入が実質的な⁸¹違法性を欠くための要件について、最高裁は以下のように判示した。

最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 卷 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕

商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する（商標法 2 条 3 項，25 条）。しかし、【要旨 1】そのような商品の輸入であっても、(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。ただし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上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する」ものであるところ（同法 1 条）、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないといえることができるからである。



図 49 フレッドペリー事件(本件登録商標と参考画像⁸²)

⁷⁸ 商標の機能である出所表示機能、品質保証機能が害されるか否か。

⁷⁹ 輸入は商標権者又はこれから許諾を受けた者しかできない(商標法 2 条 3 項 2 号)。

⁸⁰ 形式的には商標法 2 条 3 項 2 号に規定される使用(譲渡)であるが、商標の出所表示機能、品質保証機能を害しない限り許される。〔Nintendo 事件〕も同様。

⁸¹ 形式的には商標法 2 条 3 項 2 号に規定される使用(輸入)であって、商標法 25 条により商標権侵害を構成する。

⁸² 参考画像はフレッドペリー社のホームページより。<https://www.fredperry.jp/>

並行輸入が実質的違法性を欠くための要件⁸³

- ①真正商品
- ②内外権利者の同一
- ③品質の同一

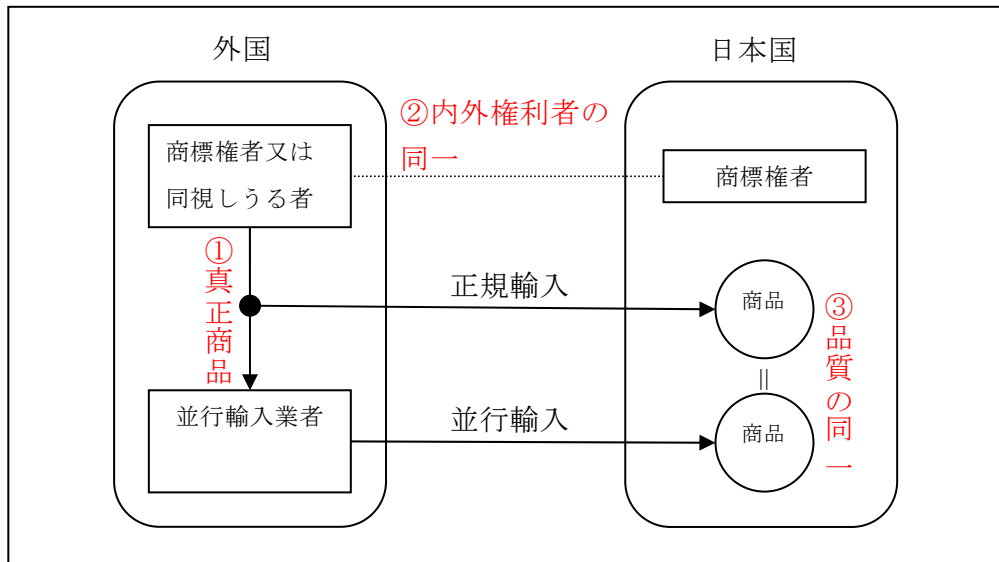


図 50 並行輸入の概念図

①真正商品：当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること

②内外権利者の同一：(a)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は(b)法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであること

⁸³ 特許権については最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕を参照。著作権(譲渡権)については明文規定あり(著作権法26条の2第2項)。

東京地判昭和 48 年 8 月 31 日無体裁集 5 卷 2 号 261 頁〔マーキュリー事件〕

けだし、いわゆる真正商品の輸入として、わが国における商標権者が有する商標と同一の標章を付した商品を輸入することが、その商標権者の有する商標権を侵害するかどうかは問題となりうるのは、**外国における商標権者がわが国においても同一の標章につき商標権を有しているか、あるいは他人に専用使用権を設定しているか、または、他人がわが国においてその標章について商標権を有してはいるが、その他人と外国における商標権者とが法律的（外国における商標権者の代理人たる総販売代理店であるなど）、または経済的（外国における商標権者とコンツェルン関係に立つなど）に密接な関係が存在する場合**において、第三者が、外国における商標権者の製造販売した商品をわが国に輸入する場合であつて、**外国における商標権者とわが国における商標権者とが法律的にも経済的にもなんらの関係もない場合には、わが国の商標権者は、たとえ外国においてその商標と同一の標章について商標権を有するものがあつたとしても、わが国における商標権に基づいて外国の商標権者から発出した商品の輸入を差止めうることはいうまでもない（各国商標権独立の原則――工業所有権の保護に関するパリ条約第六条第三項参照）。**



図 51 参考画像⁸⁴

大阪地判平成 2 年 10 月 9 日無体裁集 22 卷 3 号 651 頁〔ロビンソン事件〕

そして、**原告**が昭和三十七年七月にロビンソン社と関わりなく本件登録商標を取得したものであること、原告は、被告も認めるとおり、自転車及びその部品についてはあるが、本件登録商標を使用しているほか、**川田工業に本件登録商標を使用させていること、被告が主張するロビンソン社、川田工業、原告三社の関係も原告とロビンソン社を法律的、経済的に一体視させるほどに密接なものであるとは考えられないこと、原告や川田工業及び被告の営業活動が自由競争の原理の下で行われるものであること**はいうまでもないこと、以上のような事情を考慮すると、右の表示についての被告の実質的違法性の欠如、権利濫用の主張は、いずれもたやすく採用できない。

⁸⁴ ミニカーショップ M-コレクションのホームページより。http://www.m-collection.org/

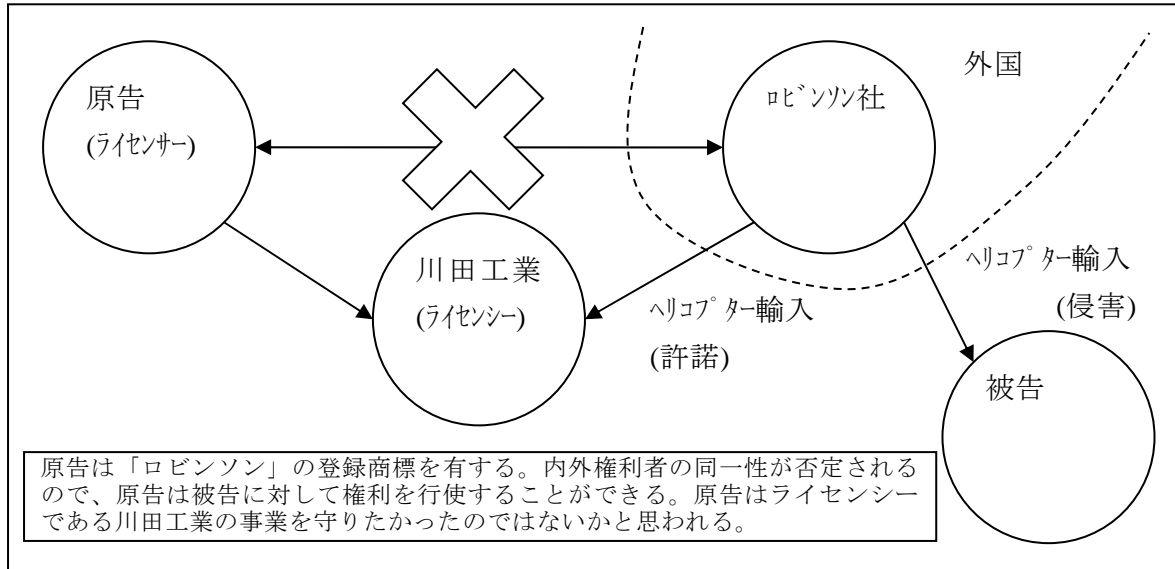


図 52 ロビンソン事件



図 53 参考画像⁸⁵

③品質の同一：我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されること

⁸⁵ ロビンソン社のホームページより。<https://robinsonheli.com/>

東京地判昭和 59 年 12 月 7 日無体裁集 16 卷 3 号 760 頁 [ラコステ事件]

前記のとおり、原告ラコステが、日本におけるライセンシーである原告三共生興と、原告ラコステと資本的なつながりを通じて支配を及ぼすことのできるラコステ・アリゲーター社の米国におけるライセンシーであるアイゾット社に、ラコステ標章として同一視できる商標の下で、品質、形態等の異なる商品を製造することを許容しているのであるから、右商品の品質、形態の差異は、世界的に著名な原告ラコステを出所源として表示する商品として、その許容された範囲内の差異というべきであり、このことによつて商標の品質保証機能が損われることはないというべきである。

そうすると、本件登録商標あるいは原告表示と同様にその出所源として原告ラコステを表示している LACOSTE 標章あるいは被告標章（一）を附した被告商品を輸入しても、本件登録商標及び原告表示の出所識別機能、品質保証機能を損うことはなく、原告ラコステあるいは原告ラコステのライセンシーであり原告ラコステの信用の下でその信用を利用してラコステ商品を販売している原告三共生興の業務上の信用を害することも、一般消費者の利益を害することもないと認められる。

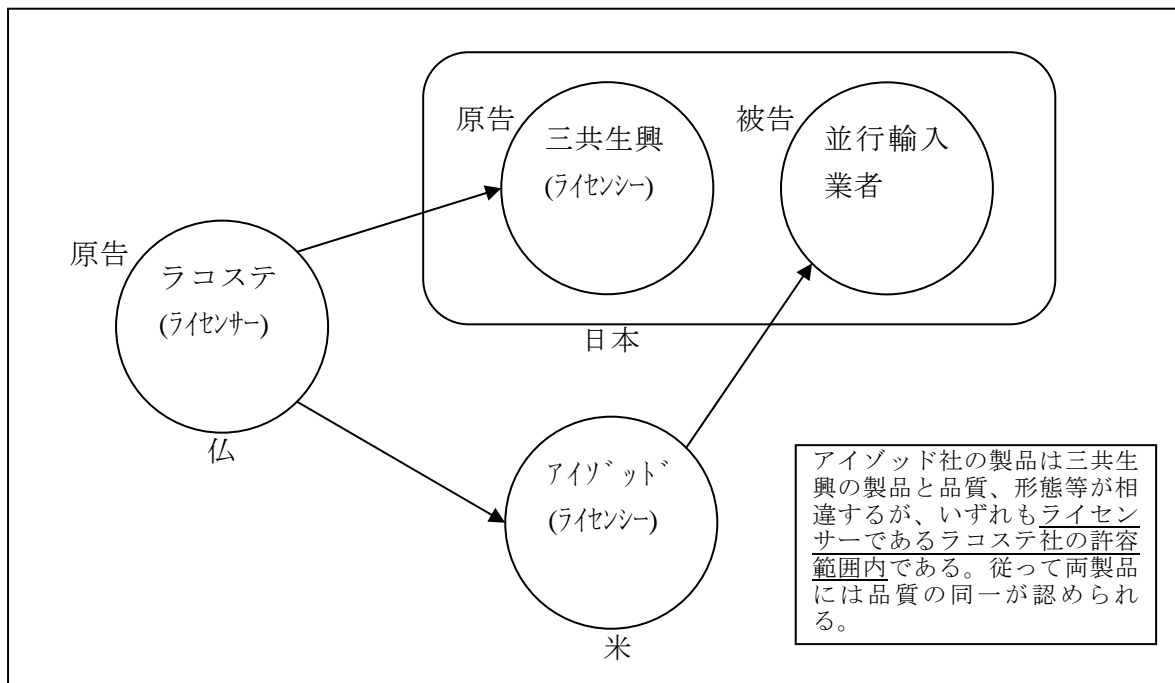


図 54 ラコステ事件



図 55 参考画像⁸⁶(ラコステのホームページより)

⁸⁶ ラコステ社のホームページより。https://www.lacoste.jp/

(a)製造地について

許諾された地域外での製造は、品質に影響を与える可能性があるため、そのような商品の並行輸入が実質的違法性を欠くとはいえない。とはいえ、そのことを第三者である並行輸入業者が確知するのは困難である。

最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 卷 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕

また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人 B 1 が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある。

(b)販売地について

販売地の制限違反は品質に影響を与えるものではない。

東京地判平成 15 年 6 月 30 日判時 1831 号 149 頁〔ボディグローブ事件〕

そして、仮に、BGMとBGIとの前記ライセンス契約において、BGMの商品の販売地域がマレーシアに制限される旨の合意があったとしても、ライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされたにすぎず、商品に対する品質を管理して品質を保持する目的と何らかの関係があるとは解されない。上記取決め違反して商品が販売されたとしても、市場に拡布された商品の品質に何らかの差異が生じることはないから、本件商品の輸入によって、BGIの出所に係る商品の品質ないし信用の維持を害する結果が生じたということとはできない。

BGM : ボディグローブマレーシア

BGI : ボディグローブインターナショナル

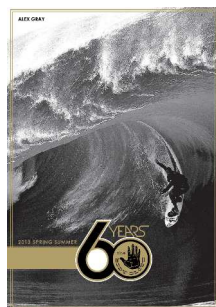


図 56 参考画像⁸⁷

⁸⁷ ボディグローブ社のホームページより。http://www.bodyglove.com/

9-2-8. 登録商標使用の抗弁

商標法25条（商標権の効力）
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

- ①審査において原告商標と被告商標が非類似であると判断された場合
- ②被告商標の方が原告商標よりも先願である場合(商標登録無効の抗弁も可)
- ③類似する商標権の譲渡を受けた場合(権利濫用の抗弁も可)

東京地判平成19年11月21日平成18年(ワ)第17960号〔EPI事件〕

したがって、被告商標は、その登録出願前の出願に係る原告商標に類似し登録要件を欠き（商標法4条1項1号）、無効とされるべきものであるから（商標法46条1項1号）、被告商標権の存在をもって、被告の「S a l o n」標章の使用が侵害を構成しないとすることはできない。

原告商標：EPI／エピ 被告標章：EpiSalon

登録商標使用の抗弁を行ったが、先願先登録である原告商標に類似するとされた。

東京地判平成9年3月31日判時1600号137頁〔UNITED事件〕



図 57 UNITED事件(本件登録商標、被告標章、被告登録商標)

被告登録商標は「UNITEDCOLLECTION」であり、UNITED と COLLECTION の間には空白はなく連続している。一方、被告の使用する被告標章は UNITED と COLLECTION が二段書きとなっている。そのため、被告標章と被告登録商標とは、同一の範囲にないとして、登録商標使用の抗弁が認められなかった。なお、被告標章には UNITED と COLLECTION の間に空白を有する「UNITED COLLECTION」なるものも存在したが、同様に被告登録商標と同一の範囲にないとしてされた。

9-2-9. 不使用の抗弁

原告は登録商標の使用をしていないとの抗弁である。登録商標の不使用は無効理由ではないから、登録商標無効の抗弁(商標法 39 条、特許法 104 条の 3)では対抗できない(商標法 46 条)。不使用取消審判(商標法 50 条)との調整が問題となる。すなわち、将来的な使用の可能性が存在する以上、不使用の抗弁を認めた後に登録商標が使用された場合には不使用取消審判において取り消されることはなく、訴訟と審判の不整合が生じる。実務的には、訴訟に至る前に不使用取消審判を請求すべきである。ただし、不使用取消審判の請求が認容されたとしても商標権は審判請求の日に遡って取り消されるのであり、それ以前は有効に存在する。

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕

右規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、**侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。**



図 58 参考画像⁸⁸

権利侵害を肯定しても、不使用であれば損害の不発生を主張することができる。商標に信用が蓄積されていないのであるから、使用料相当額の損害も認められない。これを抗弁の一つとしてもよいのであるが、権利侵害を肯定したうえでの話であるので損害賠償の責めに対する抗弁(損害不発生の抗弁、後述)とした。

9-2-10. 権利失効の抗弁

長期間に渡って権利行使を受けなかったことによる期待権。商標法には需要者の利益の保護という目的も存するのであるから、当事者の事情だけを斟酌するのは片手落ちであろう。

⁸⁸ 小僧寿しのホームページより。http://kozosushi.co.jp/

大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋事件〕

原告：株式会社千鳥屋本家(福岡) 被告：株式会社千鳥屋宗家(大阪)

権利失効の抗弁を考え方としては肯定するものの、事案への当嵌めにおいて否定した。現在のところ、肯定例は存在しない。



図 59 参考画像⁸⁹

⁸⁹ 株式会社千鳥屋本家のホームページより。http://www.chidoriya.net/index.html

9-3. 救済

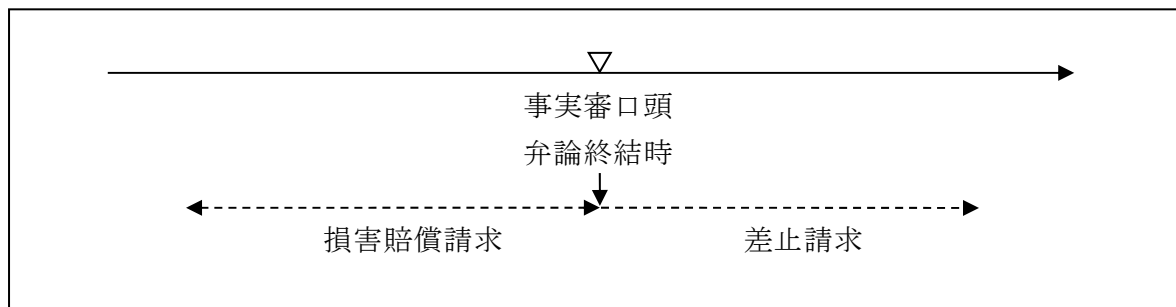


図 60 損害賠償請求と差止請求

9-3-1. 差止め

商標法 36 条 (差止請求権)
 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者
 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する
 ことができる。

①侵害するおそれ

客観的なものでなければならない。〔MOET et CHANDON 事件〕において、原告の心情は理解できるが、侵害するおそれが客観的なものということとはできない。一方、〔ポパイ事件〕において、裁判所は、被告の陳述内容に基づき侵害するおそれを認めた。侵害行為を再開するおそれが不明な場合は、差止めを認める傾向にある。

大阪地判平成5年7月20日知的裁集25巻2号261頁〔MOET et CHANDON事件〕

(一) 被告は、前記第二、一4のとおり、平成三年六月二八日にはリカーショップあおいから被告商品に偽造品の疑いがあるという指摘を受けて被告商品を返品され、また、同年八月中旬ころには原告から警告書を送付されていたのであるから、遅くとも同年八月中旬ころには、被告商品の真正に疑義があることを認識していたものと推認されるところ、(略)自ら信用を第一に重んじる並行輸入業者と主張するには若干誠実さに欠ける対応があったものと言わざるを得ない(略)。

しかし、被告が平成三年一〇月二〇日に被告商品一二六本をリビエラ・コモディティーズに返品して同社との取引を停止し、**現在被告商品の在庫を有していない**ことは前記第二、一4のとおりであるから、被告が将来において再び本件各商標権を侵害するには、新たに原告商品の偽造品を輸入する必要があると考えられる。原告商品の偽造品は、平成二年一二月ころから日本、アメリカ、シンガポール、香港等に約二万本輸出され、現在も全ての流通経路は解明されていないことから、今後、出荷先不明の偽造品が何らかの経路を通じて日本に流入する危険性があることを否定することはできないが(略)、**被告が将来において敢えて原告商品の偽造品を輸入、販売すると考えることは現実的でなく、その可能性は実際には極めて低いものと認めざるを得ない。**

(二) 原告は、原告の警告書及び証拠保全手続に対する**被告の対応が不誠実極まるものである**から、被告には将来再び原告商品の偽造品を輸入、販売するおそれがあると主張するが、(略)被告が平成三年一〇月一日の証拠保全手続において、帳簿類等の書類が営業秘密であること等を理由に検証目的物の提示を拒否したことも、特に不誠実な対応であるとはいえない。

右事情を考え併せれば、被告の平成三年八月から一〇月時点における対応が、被告が将来において再度被告商品を輸入して日本国内で販売するおそれに直ちにつながるとは認め難い。

(三) また、原告は、被告が過去に偽造品の輸入、販売に関与した**悪質な並行輸入業者である**から、再び被告商品を輸入、販売するおそれがあると主張するところ、(略)被告が前記ヘネシーV S O Pに偽造品が含まれていることを認識して、故意にこれを販売していたとは推認することができず、他にこれを窺わせる事情もないから、右事実をもって、被告が再度本件各商標権を侵害するおそれがあると認めることもできない。

(四) 右事情に鑑みれば、結局、被告が将来において被告商品を再度輸入、販売する**おそれがあると認めることはできず**、被告商品の輸入、販売の禁止を求める原告の請求は理由がないというべきである。



図 61 参考画像⁹⁰(モエ・エ・シャンドンのホームページより)

⁹⁰ モエ・エ・シャンドンのホームページより。https://moet.jp/

東京地判昭和 49 年 4 月 19 日無体裁集 6 卷 1 号 114 頁 [ポパイ事件]

ところで、被告は、本件のようなわずらわしい事情があるとすれば、事が判明するまでは、右商品を取り扱わない所存であるというのであるところ、その意は、事が判明すれば、再び乙、丙各標章を附したアンダーシャツを取り扱う意図を有するものであるということが窺われるから、仮に現在、被告が右アンダーシャツを取り扱っていないとしても、将来これを販売頒布するおそれがあるものといわなければならない。

インターネット上の市場運営者に対する差止請求⁹¹

知財高判平成 24 年 2 月 14 日判時 2161 号 86 頁 [チュッパチャップス事件]

本件における被告サイトのように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してその出店ページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続を経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている出店者に対し、商標権侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほかに、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。



図 62 チュッパチャップス事件(原告商標と被告商品)

② 予防請求権

実際には、商品に付された商標の抹消が多い。

商標法 36 条 (差止請求権)

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

附帯請求権(「前項の規定による請求をするに際し」)である。

差止請求とともに請求しなければならない。

⁹¹ 著作権侵害におけるカラオケ法理(侵害主体の規範的拡張)を想起させる。

大阪地判昭和 57 年 2 月 26 日無体裁集 14 卷 1 号 90 頁〔カルティエ事件〕

ただし、請求の趣旨第三項の廃棄請求については、元来、かかる請求は第一、第二項記載の差止め実現のために必要かつ十分な程度のものに限られるべきものと解されるところ、前掲甲第一〇号証の一ないし四、第一一号証の一ないし三によつて認められるイ号標章（一）、（二）の使用態様と経験則に照らすと、その使用対象物品であるかばん類、袋物、包装箱から、塗りつぶし、染直し等の方法で右各標章のみを抹消することも技術的には可能であると認められるので、右対象物品そのものの廃棄は行きすぎであるといわざるをえず、右各標章の抹消の限度でこれを認めるのが相当である。

大阪地判平成 2 年 10 月 9 日無体裁集 22 卷 3 号 651 頁〔ロビンソン事件〕

なお、請求の趣旨 3 の廃棄請求については、同 2 の差止実現のために必要かつ十分な程度のものに限られるべきものと解されるところ、甲六及び乙三によつて認められる使用態様と経験則に照らすと、被告の手許にある、すなわち被告所有の一九八八年版「日本航空機全集」掲載の広告から塗り潰し等の方法で別紙被告表示一覧表 5（3）記載の表示（標章）中の「ロビンソン」なる部分のみを抹消することも技術的には可能であり、また、検甲一によつて認められる使用態様と経験則に照らすと、被告所有のコンテナトラックの車体から、塗り潰し、塗り直し等の方法で同一覧表 6 記載の表示（標章）中の「ROBINSON」なる部分のみを抹消することも技術的には可能であると認められるので、右広告やトラックそのものの廃棄は行きすぎであるといわざるをえず、右各表示（標章）中の一部の抹消の限度でこれを認めるのが相当である。

大阪地判平成元年 9 月 13 日無体裁集 21 卷 3 号 677 頁〔森田ゴルフ事件〕

また、被告標章を付したゴルフクラブのヘッド等の廃棄を求める請求の趣旨第四項の請求については、本件商標に類似し、かつ、被告が現に使用していることについて争いのないもの及びこれを付した対象物件の現存が考えられる前記各標章については理由があるが、その余の標章（前同）については失当である。ただし、ゴルフクラブヘッドについては、物品の性質上、右各標章の抹消が可能なときは抹消にとどめ、それができないときに廃棄するのが相当である。

9-3-2. 損害賠償

民法 709 条（不法行為による損害賠償）

①故意又は過失によつて他人の権利又は法律上保護される利益を②侵害した者は、④これによつて③生じた損害を賠償する責任を負う。

要件

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ①故意又は過失 | → 過失の推定(特許法 103 条) |
| ②権利の侵害 | → (侵害論において判断済み) |
| ③生じた損害 | → 損害額の推定等(商標法 38 条) |
| ④因果関係(「これによつて」) | → 損害額の推定等(商標法 38 条) |

商標権者による主張立証は困難

①過失の推定

商標法 39 条により特許法 103 条が準用される。

特許法 103 条（過失の推定）
 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

公示(商標公報、商標登録原簿)の存在に基づく。業としての使用であるから、事業者には調査義務を課しても酷とはいえない。推定規定ではあるが、覆滅は困難である。弁護士・弁理士の鑑定があっても覆滅しない。

名古屋地判平成 18 年 6 月 8 日判時 1954 号 144 頁〔スパークプラグ事件〕⁹²

エ 上記のとおり、輸入業者が並行輸入する際には、少なくとも当該商品が真正品であるか否かを確認すべき注意義務があるというべきであるところ、本件においては、上記のとおり、被告がスパークプラグを含む自動車部品の模倣品が世界的に流通していることを認識していたことや、被告は ICM 社と継続的に取引があつたものの、本件のスパークプラグの輸入は今回が初めてであつたことに照らしてみれば、被告プラグ 1 ないし 3 の輸入に際して、真正品か否かについて、その確認を厳重に行うべきであつたといわなければならない。

そして、真正品との比較対照検査をすれば、模倣品であることは十分認識できたことは上記のとおりであるところ、被告は被告プラグ 1 ないし 3 の輸入に際し真正品か否かの確認を行っていなかったと認められるから、被告が本件商標権侵害行為について無過失であるとはいえないことが明らかというべきである。

オ 被告は、ICM 社に対して原告製のスパークプラグを注文してこれを輸入したのであって、こうした輸入品が模倣品であることを発見することは、その輸入数量が多いこと等からおよそ不可能である旨主張するが、輸入数量が多いとしても、初回輸入品については必ず検査を行うとか、輸入継続中の商品についても随時抜き取り検査をするなどの方法があり得るのであって、その検査、確認が現実問題としても不可能であるなどとは認められない。

並行輸入は国内外の価格差を利用し、そのメリットを得るために行われるが、並行輸入に伴うリスクを回避するための費用も考慮に入れた上、その取引条件や取引の採否等を決めるべきことは当然であつて、被告の主張は、これらの考慮を度外視して利益の獲得のみを主張するものにほかならず、到底採用することができない。



図 63 参考画像⁹³

⁹² 真正品の並行輸入であると信じていたため過失はないと主張したが過失の推定を覆すことはできなかった。

⁹³ 日本特殊陶業株式会社のホームページより。https://www.ngkntk.co.jp/

②損害額の推定等

(a)商標法 38 条 1 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量 (以下この項において「譲渡数量」という。) に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

損害額 = 単位利益(商標権者) × 数量(侵害者) - (限度超過⁹⁴・控除⁹⁵)
 商標権者が登録商標を付した商品を販売していること

「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」
 市場において侵害品との代替性が認められる原告商品とされる。

東京高判平成 14 年 9 月 26 日平成 13 年(ネ)第 6316 号平成 14 年(ネ)第 1980 号 [メープルシロップ事件]

ところで、商標権は、商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことによってはじめて一定の価値が生ずるという性質を有する。「その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた」という関係は、商標権者の商標に何らかの顧客吸引力があることを前提としてはじめて成り立つことといわねばならず、この点を抜きにして侵害商標を付した商品と商標権者の商品との間に当然に代替関係が成立するということとはできない。また、侵害商標を付した商品と商標権者の商品とでは、商品自体の性能や効用等が異なる場合もあり得るのであり、そのような場合にも侵害商標を付した製品が販売されていなければ需要が商標権者の商品に向けられ、商標権者の商品が購入されたという関係が当然に成り立つということとはできない。

ただし、商標法 38 条 1 項における「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」は「単位数量当たりの利益の額」の基準として用いられているに過ぎないから、メープルシロップ事件の判示は的を射ていないように思われる。このような事情は、商標法 38 条 1 項ただし書きにおいて考慮すべきである。

「単位数量当たりの利益の額」
 限界利益とされる。

⁹⁴ 厳密には上限である。

⁹⁵ 損害は逸失利益にとどまるとの考え方による。

限界利益＝売上高－変動費

変動費：原材料費、仕入費等(生産数量に比例)

固定費：設備費、人件費等(生産数量に関わらず一定)

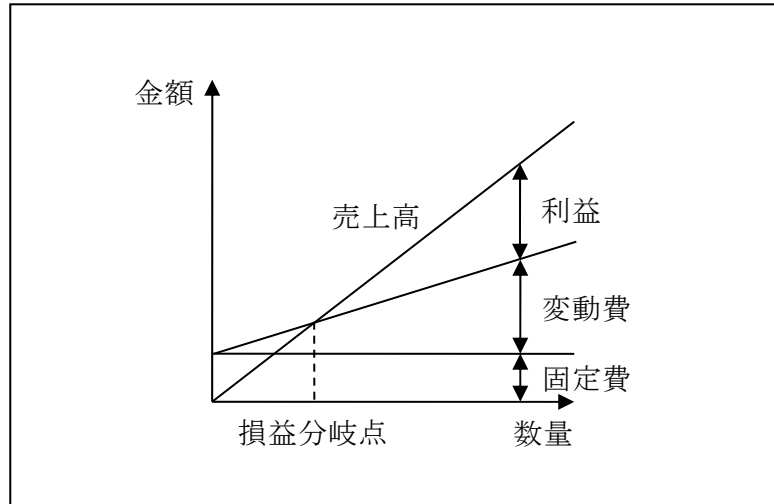


図 64 利益の概念を説明する図

東京地判平成 17 年 10 月 11 日判時 1923 号 92 頁 [ジェロヴィタル事件]
96

原告は、自己の事業は高級化粧品の販売であり、専門の営業担当者を雇用するなど人的な販売体制を確保することが必要不可欠で、給与手当等の**人件費**は被告が化粧品を販売するために必要不可欠な人的投資であるから、変動経費に当たり、変動経費として売上高から控除することが必要である旨を主張する。しかし、売上げを伸ばすために従業員等を増やしたり、教育・訓練を施すために余分な出費が通常必要であるのは高級化粧品の販売に限られないところ、人件費の伸びが直ちに対象となる商品の売上げにつながるとはいえ、むしろ**売上げの増減にかかわらず人件費の支出が必要である**のが通常である。被告において、人件費の増加が売上げの増加と比例するような特別な関係を見出すことはできないから、原告の上記主張は採用できない。

また、原告は、**租税公課、修繕費、減価償却費、顧問料、リース料**についても、変動経費として売上高から控除すべきである旨を主張する。しかし、これらはいずれも**売上げの増減と関係なく発生し得る性質のものである**というべきであるから、限界利益額の算出に当たって売上げから控除すべき費目とはいえない。

さらに、原告は、化粧品を売り出すために高額な**広告宣伝費**が必要であったから、相当な広告宣伝費を変動経費として売上げから控除すべきである旨を主張する。しかし、原告において多額の広告宣伝費の支出が必要であったのは、原告が**新規に化粧品市場に参入する業者としてブランドイメージの早期確立が必要であったためにすぎないもの**と推認でき、かかる原告の主張を採用することはできない。

⁹⁶ 差止請求権不存在確認等請求本訴であり商標権侵害差止等請求反訴であるから、原告は被疑侵害者である。



図 65 参考画像⁹⁷

東京地判平成 17 年 10 月 14 日判時 1925 号 154 頁〔RENAPUR 事件〕

商標法 38 条 1 項の「商品の単位数量当たりの利益」とは、侵害行為がなければ商標権者又は専用使用権者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者商品の販売額から、当該数量の権利者商品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除して、権利者商品の単位数量当たりの額としたもの、すなわち、**商品販売額から変動経費を控除した上で、単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益をいうものと解される。**



図 66 参考画像⁹⁸

「使用の能力に応じた額」(限度超過)
潜在的な製造能力、販売能力があれば足りる。

「販売することができないとする事情」(控除)
誤認混同の可能性が低いこと 価格差 侵害者の販売努力
第三者商品の存在 登録商標の寄与度

⁹⁷ 株式会社ジーエイチスルーマニアのホームページより。http://www.gerovital.co.jp/

⁹⁸ 株式会社花田のホームページより。http://www.hanada.biz/

(b)商標法 38 条 2 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

損害額 = 利益(侵害者)⁹⁹

= 単位利益(侵害者) × 数量(侵害者) × 寄与度

商標権者が登録商標を使用していること(ただし〔紙おむつ処理容器事件〕)

「その利益の額」

限界利益とされる。

知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔紙おむつ処理容器事件〕

特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、上記 (ア) で述べたとおり、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くといふべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。上記 (ア) のとおり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきである。

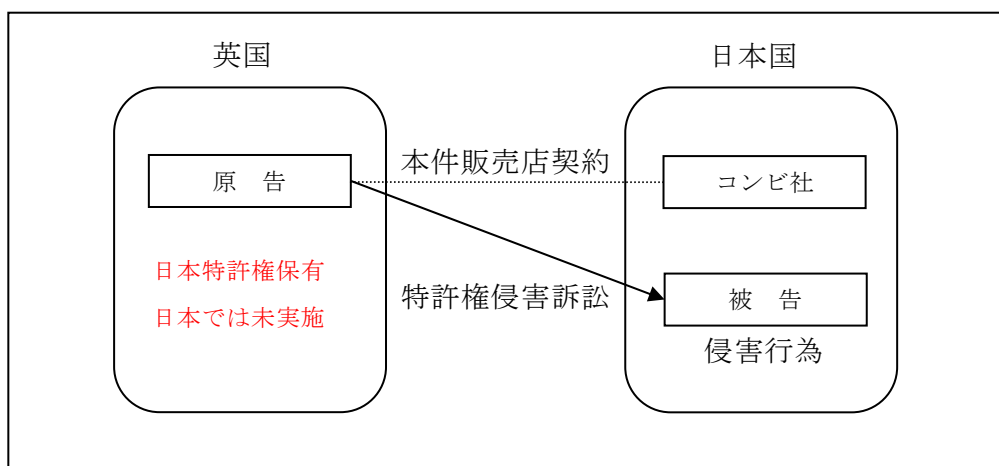


図 67 紙おむつ処理容器事件

原告は英国の会社であり被告はアップリカ社である。日本ではコンビ社が輸入販売していたが、原告である英国の会社は日本において特許発明の実施行為をしていない。

⁹⁹ わかりやすいが侵害者商品の単位利益を基準とするため立証は困難を伴う。そのため、商標法 38 条 1 項が設けられた。

しかしながら、アップリカ社の行為によりコンビ社の輸入販売量が減少すれば原告である英国の会社に損害が及ぶとされた。

大阪地判平成 17 年 12 月 1 日判時 1937 号 137 頁〔GUCCI 事件〕

商標法 38 条 2 項にいう侵害者が侵害行為により受けた利益の額は、侵害者が侵害品の販売により得た売上額から、侵害者が侵害品の販売に要した費用を控除することによって算定される。そして、ここで控除対象となる費用は、侵害者にとって侵害品の販売のために追加的に必要となったと認められるものに限られるが、そのように認められるものである限りは、仕入費用等の売上原価に限られず、販売費又は一般管理費に属するものも含まれるものと解するのが相当である。

(略)

そこで、どのような費用が偽ブランド品の販売のために追加的に必要になったかについて検討するに、インターネットオークションによる販売を行うためには、その出品、発送等の作業を行うために相応の従業員や運賃、通信費、コンピュータ設備等が必要になると考えられる。現にマリアにおいてはそのための従業員を新たに雇い入れたことは先に認定したとおりである。

また、パチンコ店等への偽ブランド品の販売についても、取引量が大幅に拡大した以上、そのための人件費や運賃等を要したであろうと考えられ、別紙「被告会社の損益計算状況」の被告会社の従業員数の推移を見てもそのように理解できる。

これらの点を考慮し、さらに被告自身が本件において「無駄とも思える人件費や経費を重ねるなどしており」と主張していること（平成 17 年 7 月 19 日付被告準備書面 2 の 5 頁）を併せ考慮すると、被告らにおいて偽ブランド品の販売のために追加的に要した費用（仕入費用を除く）は、売上額の 4% と認めるのが相当である。

東京地判平成 17 年 12 月 20 日判時 1932 号 135 頁〔アフターダイヤモンド事件〕

被告は、第 2 の 1 (3) アのとおり、被告製品を販売して利益を受けているから、その利益の額が原告が受けた損害の額と推定されるところ（商標法 38 条 2 項）、被告が受けた利益の額とは、売上金額から、侵害品である被告製品の販売のみのために直接要した費用（以下「変動費」という。）を控除した額とするのが相当である。

カルティエの時計にダイヤモンドを後付けして販売した事案である。



図 68 参考画像¹⁰⁰(GUCCI のカバンとカルティエの時計)

¹⁰⁰ 各社のホームページより。https://www.gucci.com/jp/ja/ http://www.cartier.jp/

寄与度(推定の一部覆滅)

東京地判平成 18 年 12 月 22 日判タ 1262 号 323 頁 [LOVEBERRY 事件]

イ推定を覆す事情

(ア)推定を覆す事情として、次の事実が認められる。

a 前記 1(2)エ(ア)のとおり、**被告ゲーム機**は、平成 17 年 7 月の時点で、**低年齢の
女兒及びその保護者**を中心とする層に周知となり、これに付されている被告標章 1 も同様に周知となっていたものである。

b 前記 1(2)エ(イ)のとおり、被告 T シャツ 1、被告 T シャツ 3 及び被告サンダル 7 は、被告ゲーム機の夏休みキャンペーンとして、被告ゲーム機の POP 広告が大々的に展開され、基本的には**ゲーム機自体が併設された売り場**において、関連商品の 1 つとして**販促品的な位置付けで販売**されたものである。

c 前提事実(2)イのとおり、原告は、インターネット等を通じ、本件登録商標を付した T シャツ等を販売しているが、その顧客層は、被告 T シャツ 1 等の**顧客層とは異なる高校生以上の女性**である。そして、本件登録商標が周知であったり、少なくとも一定程度知られたものであることを認めるに足りる証拠はない。

(イ)これらの事情によれば、被告 T シャツ 1、被告 T シャツ 3 及び被告サンダル 7 の大部分は、上記の販売形態等により、被告ゲーム機及びそのキャラクターの関連商品として、**その出所が被告であると認識されて購入されたものと認めるべきであり、少なくともその 95%については、被告がその販売を行わなければ原告の売上げが増加したとの関係にはなかったことが立証されたものと認めるべきである。**

LOVEBERRY



図 69 本件登録商標と被告標章¹⁰¹

¹⁰¹ 寺田雅弘「キャラクターの名称と商標についての一考察『ラブ and ベリー』事件を通して」パテント Vol.60 No.4(2007 年)54 頁。

東京地判平成 18 年 2 月 21 日平成 16 年(ワ)第 11265 号〔TOMY 事件〕

本件商品は、世界的に有名なキャラクターであるポケットモンスターが使用されたフェイスシールであり、その表面には、ポケットモンスターの図柄（著作権）と「ポケットモンスター アドバンスジェネレーション」の商標（商標権）が付されており、その裏面には、その発売元を表示するものとして、本件各登録商標（被告各標章）が使用されている（甲 3，4，検甲 1）。本件商品については、その表面のポケットモンスターの図柄（著作権）と「ポケットモンスターアドバンスジェネレーション」の商標（商標権）の著名性からいって、これらが本件商品の顧客購買動機あるいは顧客吸引力に与える影響力が大きいことは明らかであり、発売元である原告の本件各登録商標が有する顧客吸引力も高いことを考慮しても、両者を比べると、前者が本件商品の顧客吸引力の約 5 分の 4 を占めているものといえ、その余の 5 分の 1 が、本件各登録商標の顧客吸引力によるものと認めるのが相当である。よって、被告大創が本件商品の販売により得た利益についての本件各登録商標の寄与率は、20%と認めるのが相当である。

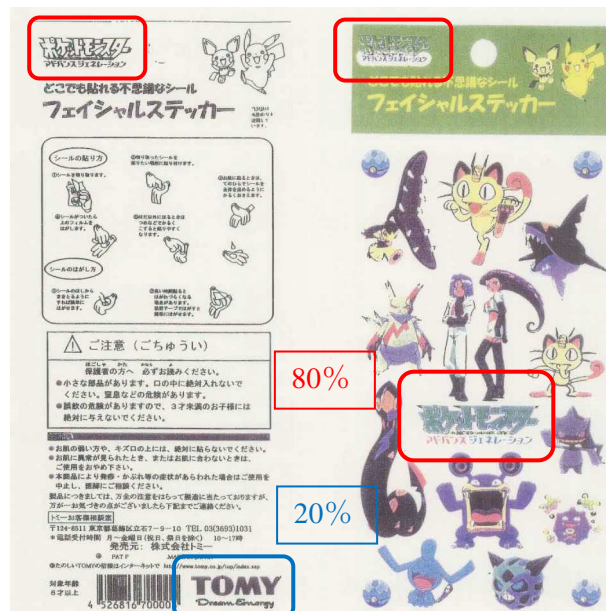


図 70 TOMY 事件(商品目録(1))

もともとは被告大創に本件商品を卸した会社が適切に権利処理を行っていないようである。被告大創は任天堂株式会社からも商標権侵害(ポケットモンスター／ADVANCED GENERATION／アドバンスジェネレーション)によって訴えられている(平成 16 年(ワ)第 11209 号)。こちらは、金 100 万円と全国紙への謝罪広告にて和解。

(c)商標法 38 条 3 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

損害額(最低限度)＝登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額
 商標権者が登録商標を使用していなくてもよい。

平成 10 年改正：「通常受けるべき金銭の額」から「通常」が削除された。
 通常の使用料相当額(売上げの数%程度)に拘泥する必要はなくなった。

商標法 38 条 3 項に対する損害不発生の抗弁

最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕
 商標法三八条二項は、商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。右規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、**侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。**けだし、商標法三八条二項は、同条一項とともに、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、**損害の発生していないことが明らかでない限り、侵害者に損害賠償義務があるとするは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかなく、同条二項の解釈として採り得ないからである。**

商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、**特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。**したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、**当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかでない限り、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。**

(略)

そうすると、被上告人の本件商品の売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名性、その宣伝広告や商品の品質、被上告人標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)の顧客吸引力等によってもたらされたものであって、**被上告人標章二(1)(3)の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、被上告人の被上告人標章二(1)(3)の使用により、上告人の販売する商品の売上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、上告人には本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。**

「商標法三八条二項」：現行商標法 38 条 3 項

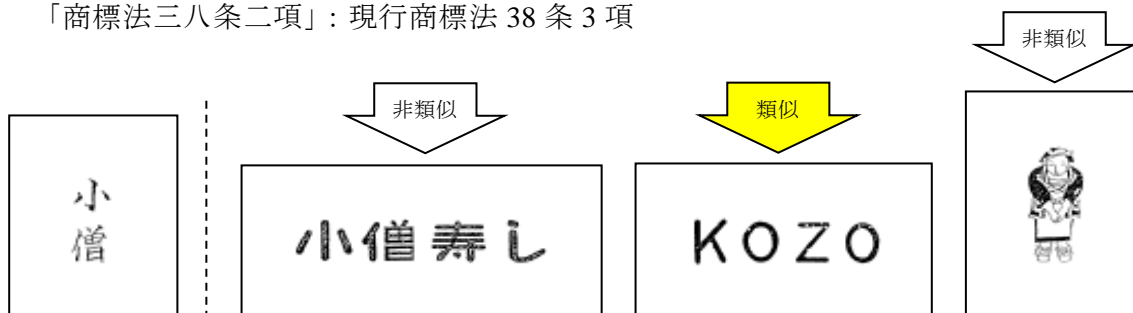


図 71 小僧寿し事件(上告人商標、被上告人標章一(1)、二(1)、三(1))

「KOZO」標章以外は非類似とした¹⁰²。「KOZO」標章は確かに侵害ではあるが、「KOZO」標章には顧客吸引力がなく売上げに寄与していないので、実施料相当額の損害も生じていない。

(d)商標法 38 条 4 項

商標法 38 条 (損害の額の推定等)

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

注意的規定

故意又は重過失がない場合(軽過失の場合)、これを参酌することができる。すなわち、減額することができる。しかし、使用料相当額以下の減額は不可と考えられている。商標法 38 条 4 項が適用された裁判例はないと思われる。

9-3-3. 不当利得返還

民法 703 条 (不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

損害賠償(民法 709 条)

商標法 38 条(損害の額の推定等)等の規定あり。

時効 3 年

民法 724 条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

不当利得返還(民法 703 条)

商標法 38 条(損害の額の推定等)等の適用はないため、通常は使用料相当額しか認められない。

時効 10 年

民法 167 条 (債権等の消滅時効)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

¹⁰² 「小僧寿し」商標は不可分一体であり、「小僧」のみを取り出して上告人商標と比較することは許されない。「今日のご飯は『小僧』だ。」「『小僧』買ってきて。」等とは言わないであろう。

9-3-4. 信用回復措置

商標法 39 条により特許法 106 条が準用される。

特許法 106 条 (信用回復の措置)
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

侵害品が粗悪品であった場合等、信用が害されたことを商標権者が主張立証しなければならない。新聞等の謝罪広告が一般的

新聞等の謝罪広告 テレビにおける謝罪放送 取引先への謝罪文の配布	}	思想及び良心の自由(日本国憲法 19 条) との関係で容易には認められない。
--	---	---

9-3-5. その他の規定

①書類の提出等(書類提出命令)

特許法 105 条 (書類の提出等)
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

②損害計算のための鑑定

特許法 105 条の 2 (損害計算のための鑑定)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

計算鑑定人：経理・会計の専門知識を有する者

③相当な損害額の認定

特許法105条の3（相当な損害額の認定）
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、**損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは**、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、**相当な損害額を認定することができる。**

④秘密保持命令

特許法105条の4（秘密保持命令）
 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する**営業秘密**（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき**疎明¹⁰³**があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、**当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。**ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。）の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

不正競争防止法2条（定義）
 6 この法律において「**営業秘密**」とは、**①秘密として管理**されている生産方法、販売方法その他の事業活動に**②有用**な技術上又は営業上の情報であつて、**③公然と知られていないもの**をいう。

営業秘密

- ①秘密管理性
- ②有用性
- ③非公知性

¹⁰³ 裁判官をして一応確からしいとの心証を抱いた状態にさせるための行為。なお、証明は確信を得た状態にさせるための行為。

特許法105条の5（秘密保持命令の取消し）

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所）に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、**秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。**

民事訴訟法92条の決定(閲覧の当事者限定)があつた後に、秘密保持命令が発せられた訴訟に係る訴訟記録の閲覧請求が秘密保持命令を受けていない当事者からあつた場合、請求者に対して二週間以内に秘密保持命令の申立てを行う。ただし、民事訴訟法92条の申立てをした当事者すべての同意があるときはこの限りでない。

特許法105条の6（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。）に係る訴訟記録につき、**民事訴訟法第九十二条第一項の決定**があつた場合において、**当事者**から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の申立てを行った者が当該訴訟において**秘密保持命令を受けていない者**であるときは、裁判所書記官は、**同項の申立てをした当事者**（その請求をした者を除く。第三項において同じ。）**に対し**、その請求後直ちに、**その請求があつた旨を通知**しなければならない。

2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から**二週間**を経過する日までの間（その請求の申立てを行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間）、その請求の申立てを行った者に同項の秘密記載部分の**閲覧等をさせるはならない。**

3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした**当事者のすべての同意があるときは、適用しない。**

民事訴訟法92条（秘密保護のための閲覧等の制限）

次に掲げる事由につき疎明があつた場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、**当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下「秘密記載部分の閲覧等」という。）の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。**

一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

二 訴訟記録中に当事者が保有する**営業秘密**（不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第一百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。）が記載され、又は記録されていること。

侵害差止仮処分事件においても秘密保持命令の申立てをすることができる。

最決平成21年1月27日民集63巻1号271頁〔液晶モニター事件〕

特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は、特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し、上記**仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てをすることが許される**と解するのが相当である。

9-3-6. 水際措置

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、**輸入**し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

関税法 6 9 条の 1 1 (輸入してはならない貨物)

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 九 特許権、実用新案権、意匠権、**商標権**、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
 十 不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで又は第十号から第十二号まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第五号まで、第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
 2 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを**没収して廃棄**し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその**積戻し**を命ずることができる。

関税法 6 9 条の 1 2 (輸入してはならない貨物に係る**認定手続**)

税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の二十までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、**当該貨物に係る**特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、**商標権者**、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の十八までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び**当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べる**ことができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

関税法 6 9 条の 1 3 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)

特許権者、実用新案権者、意匠権者、**商標権者**、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、**いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる**。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号(定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

輸出についても同様である。

関税法 69 条の 2：輸出してはならない貨物

関税法 69 条の 3：認定手続

関税法 69 条の 4：申立て手続

9-3-7. 刑事罰

①侵害の罪

商標法 78 条（侵害の罪）

商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千萬元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法 78 条の 2

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百萬元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法 37 条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
（略）

商標法 67 条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
- 二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- 三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
- 四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
- 五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
- 六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
- 七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

②その他の罪(商標法 81 条の 2(秘密保持命令違反の罪)のみ親告罪)

商標法 79 条 (詐欺の行為の罪)

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、**三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金**に処する。

登録商標を指定商品又は指定役務に使用する場合のみ商標登録表示を付すことができる(商標法 73 条)。禁止権の範囲における使用について商標登録表示を付すと虚偽表示に該当するので注意が必要である¹⁰⁴。

商標法 80 条 (虚偽表示の罪)

第七十四条の規定に違反した者は、**三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金**に処する。

商標法 74 条 (虚偽表示の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
- 二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

(略)

商標法 81 条 (偽証等の罪)

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、**三月以上十年以下の懲役**に処する。

秘密保持命令違反の罪(商標法 81 条の 2)のみ親告罪、その他は非親告罪である。

商標法 81 条の 2 (秘密保持命令違反の罪)

第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定 (第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、**五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する**。

商標法 82 条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、**行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する**。

- 一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
- 二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑

¹⁰⁴ 虚偽表示を探索発見し権利者を脅迫する者も存在する。

10. 商標権の経済的利用

移転

混同防止

- ①混同防止表示請求(商標法 24 条の 4)
- ②不正使用取消審判(商標法 52 条の 2)

制限

- ①国等又は公益に関する団体
- ②地域団体商標に係る商標権
- ③共有に係る商標権
- ④団体商標に係る商標権

分割

- ①分割
- ②分割移転

質権

使用权

発生の根拠

- ①許諾使用权：専用使用权、通常使用权
- ②法定使用权：先使用权(商標法 32 条)等

許諾使用权

- ①専用使用权
- ②完全独占的通常使用权
- ③独占的通常使用权
- ④通常使用权

法定使用权

10-1. 移転

10-1-1. 経緯

大正 10 年法においては「営業ト共ニスル場合ニ限り」商標権を移転することが許されたが、現在では、営業と分離して自由に商標権を移転することができる。そうすると、移転後の商標の移転前の営業との繋がりや出所の誤認混同のおそれが問題となるが、商標に化体した財産的価値の活用に重きをおいた制度となっている¹⁰⁵。

商標法 35 条により特許法 98 条 1 項 1 号と同条 2 項が準用される。

登録が効力発生要件(商標権の公示)

特許法 98 条 (登録の効果)

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

二 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

平成 8 年改正前は、移転について新聞広告も要件とされていたが、商標法条約 11 条の要請により廃止された。

商標法条約第 11 条 権利の移転

(4) [その他の要件の禁止]

いかなる締約国も、この条に規定する申請に関し、(1)から(3)までに定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。特に、次の要件については、要求することができない。

(i) 商業登記簿の証明書及び抄本を提出すること。ただし、(1)(c)の規定が適用される場合を除く。

(ii) 新権利者が工業上又は商業上の業務を行っている旨を表示し及びこのことについての証拠を提出すること

(iii) 権利の移転によって影響を受ける商品又はサービスに係る業務を新権利者が行っている旨を表示し及びこのことについての証拠を提示すること

(iv) 名義人が事業又は関連するのれんの全部又は一部を新権利者に譲渡した旨を表示し及びこのことについての証拠を提出すること

平成 8 年改正前は、連合商標制度¹⁰⁶により同一の商標権者に帰属する類似商標の一部を移転することは許されなかった。平成 8 年改正後は、同一の商標権者に帰属する類似商標の一部を移転ことができ、商標権の分割移転も可能となった。

¹⁰⁵ 審査においては他人の登録商標と同一又は類似の商標について商標登録を受けることはできない(商標法 4 条 1 項 11 号)。

¹⁰⁶ 同一の商標権者に帰属し互いに類似する商標を連合商標とし一部のみの移転を禁止する(関連意匠に近いイメージである。)。連合商標のうち一部の商標について使用をしていれば、不使用取消審判や更新審査(平成 8 年改正前)を免れる。一方で、不使用商標の増加、審査遅延、第三者による商標選択の余地縮小等の弊害が認められた。

商標法 24 条の 2 (商標権の移転)
 商標権の**移転**は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、**指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。**

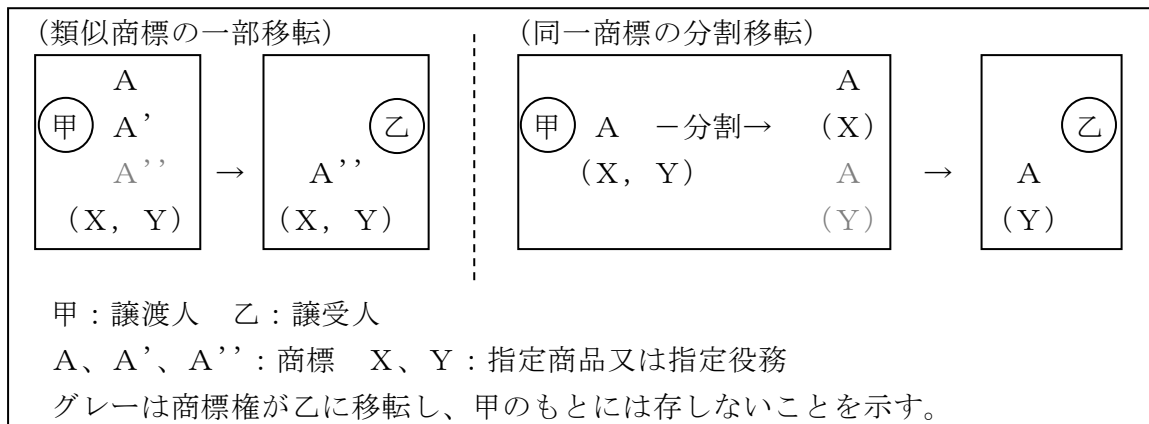


図 72 商標権の移転

同一の者でなければ類似する商標の登録を受けることができない(商標法 4 条 1 項 11 号)にも関わらず、登録後においては、類似する商標が異なる者に帰属する事態が生じうる。

10-1-2. 混同防止

混同防止

- ①混同防止表示請求(商標法 24 条の 4)
- ②不正使用取消審判(商標法 52 条の 2)

①混同防止表示請求

商標法 24 条の 4 (商標権の移転に係る混同防止表示請求)
 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、**当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。**

譲渡人と譲受人のいずれからいずれに対しても請求することができる。

②不正使用取消審判(移転)

表 15 当事者系審判

条	規定内容
46条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52条の2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53条の2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

商標法52条の2

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その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。

知財高判平成27年5月13日判時2270号98頁〔Admiral事件〕

分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。

(写真左側) 原告商品

(写真右側) 使用権者商品



図 73 Admiral事件(別紙1 商品の対比)

10-1-3. 移転の制限

移転¹⁰⁷の制限

- ①国等又は公益に関する団体が取得した商標権
- ②地域団体商標に係る商標権
- ③共有に係る商標権
- ④団体商標に係る商標権

①国等又は公益に関する団体が取得した商標権

商標法 24条の2 (商標権の移転)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。

3 公益に関する事業¹⁰⁸であつて営利を目的としないものを行っている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

商標法 4条 (商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行っている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

②地域団体商標に係る商標権

商標法 24条の2 (商標権の移転)

4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

③共有に係る商標権

特許法 73条 (共有に係る特許権)

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

¹⁰⁷ 「移転」とは、「譲渡」と「相続その他の一般承継」を含む概念である。

¹⁰⁸ 例えば、上下水道事業等。

④団体商標に係る商標権

団体商標を団体商標として移転するためには必要な書類を提出しなければならない。書類を提出することなく移転の登録の申請をすると通常の商標権に変更されたものとみなされる。

商標法 24 条の 3 (団体商標に係る商標権の移転)
 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

商標法 7 条 (団体商標)
 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
 3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

10-2. 分割

登録後であっても分割することができる¹⁰⁹。

商標法 24 条（商標権の分割）
 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

商標法 24 条 2 項の規定は、商標法条約 7 条の要請に基づく

商標法条約第 7 条 出願及び登録の分割
 (2) [登録の分割]
 (1)の規定は、登録の分割について準用する。登録の分割は、次の期間中、認められる。ただし、締約国は、自国の法令が第三者に対し標章の登録前に当該標章の登録に異議を申し立てることを認める場合には、登録の分割を認めないことができる。
 (i) 第三者が官庁に対して登録の有効性を争う手続の期間
 (ii) (i)の手続において官庁が行った決定に対する不服申立手続(当該官庁に対するものを除く。)の期間

商標権の消滅後においても、商標登録無効審判の係属中は分割が可能である。

商標法 46 条（商標登録の無効の審判）
 3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

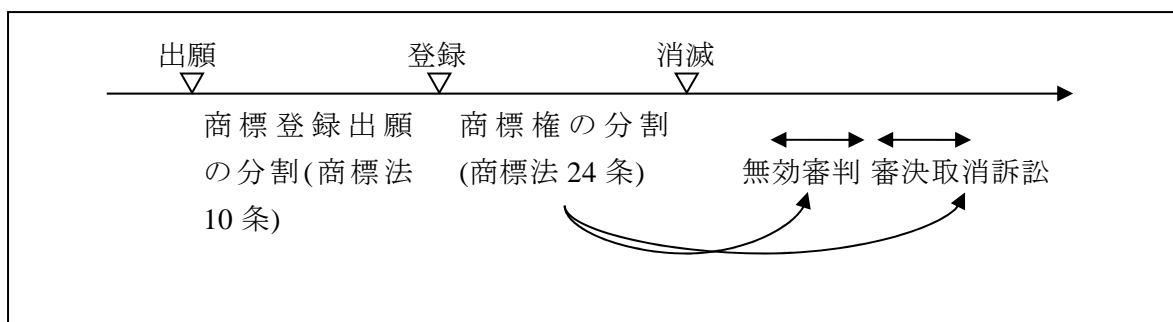


図 74 商標権の分割

商標権の分割を行うと商標登録番号に枝番が付される。ヤマハ株式会社が有する登録商標「ARMS/アームズ」(商標登録第 2706684 号)は分割後に移転され、ヤマハ株式会社が有する商標登録第 2706684-1 号(家庭用テレビゲームおもちゃ等を除くおもちゃ等)と任天堂株式会社が有する商標登録第 2706684-2 号(家庭用テレビゲームおもちゃ

¹⁰⁹ 特許権、実用新案権、意匠権はできない。

等)となった¹¹⁰。

収入 印紙	商標権分割移転登録申請書 (平成 年 月 日)
(円) 特許庁長官 殿	
1 商標登録番号 第 号	
2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第 類 指定商品 (指定役務)	2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第 類 指定商品 (指定役務)
3 登録の目的 本商標権の分割移転	
4 申請人 (登録権利者) 住所 (居所) 氏名 (名称) (国籍)	
5 申請人 (登録権利者) 代理人 住所 (居所) 氏名 (名称)	
6 申請人 (登録義務者) 住所 (居所) 氏名 (名称)	㊦
7 申請人 (登録義務者) 代理人 住所 (居所) 氏名 (名称)	㊦
8 添付書面の目録 (1) 分割譲渡契約証書 1通 (2) () 通	

図 75 商標権分割移転登録申請書(特許庁「産業財産権登録の実務 平成 26 年度」44 頁)

登録が効力発生要件

特許権には登録後の分割の制度が存在しないため、移転を伴わない商標権の単なる分割について登録が効力発生要件であるか否かは微妙な面があるが、現実には登録が効力発生要件とされている。また、特許庁により当然に登録される。

特許法 98 条 (登録の効果)
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

¹¹⁰ 特許情報プラットフォームにて商標登録第 2706684 号の「経過情報」を参照。

10-3. 質権

10-3-1. 性質

商標法 34 条 (質権)

商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

3 特許法第九十六条（物上代位）の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

4 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項（登録の効果）の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

民法 362 条 (権利質の目的等)

質権は、財産権をその目的とすることができる。

質権¹¹¹

債権者が債権の担保として債務者の物（第三者の物のこともある）を受け取って、債務者が弁済をするまでこれを手元に置き、弁済をしないときはその物から優先的に弁済を受けることのできる担保物件。

質権者は登録商標の使用をすることができないので、商標権を目的とした質権は抵当権に類似する(商標法 34 条 1 項)。

民法 369 条 (抵当権の内容)

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

抵当権¹¹²

債権者が物を取り上げないでこれを債権の担保とし、債務者が弁済をしないときにはその物から優先的に弁済を受ける権利。[略] 抵当権は、登記または登録のような、一定の公示方法を備える物でなければ設定できないことになっている。

登録が効力発生要件(商標法 34 条 2 項、4 項)

特許法 98 条 (登録の効果)

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

¹¹¹ 『法律用語辞典』(自由国民社)。

¹¹² 『法律用語辞典』(自由国民社)。

特許法73条(共有に係る特許権)
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

質権の設定ではなく譲渡担保とすることも可能

譲渡担保¹¹³
 担保にしようとする物の所有権そのものを債権者に移し、一定の期間内に弁済をすれば、これを再び返還させるという担保制度。担保物の占有は、債権者に移す場合と移さない場合とがあるが、この制度が最も利用されるのは占有を移さない場合である。

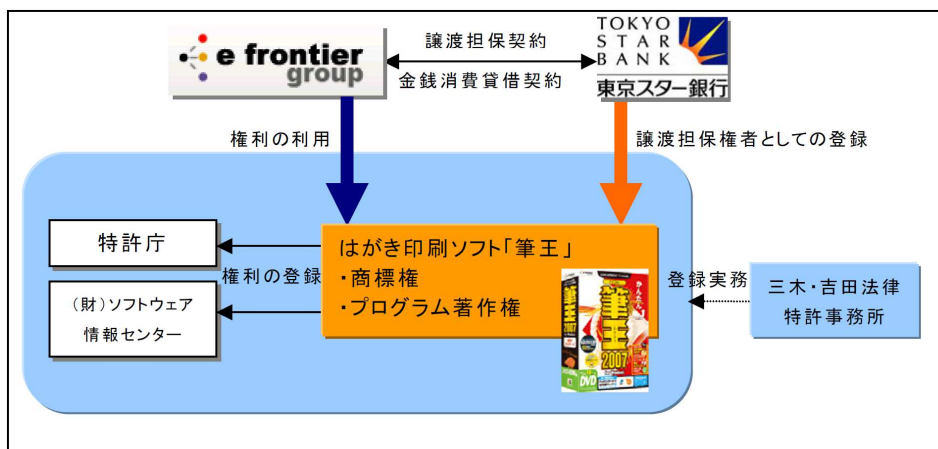


図 76 はがき印刷ソフト「筆王」の知的財産を担保に融資実行¹¹⁴

10-3-2. 執行

民事執行法1条(趣旨)
 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

物上代位¹¹⁵
 抵当家屋が消失した場合、抵当権者がその火災保険金を優先的に受領するように、担保物権の目的物が滅失したり売却されたりしたとき、担保物権が消滅しないで火災保険金や損害賠償金や売却代金の請求権の上に拡大すること。価値の変形に対する権利の追求である。しかし物上代位が実効性を持つには、右の火災保険金や損害賠償金、売却代金などが、債務者に支払われる前に差し押さえなければならぬものとされている。そうしないと、債務者の固有財産と混同し、特定性を失うからである。

¹¹³ 『法律用語辞典』(自由国民社)。

¹¹⁴ 東京スター銀行 News Release(2007年3月1日)。http://www.tokyostarbank.co.jp/profile/pdf/070301.pdf

¹¹⁵ 『法律用語辞典』(自由国民社)。

商標権そのものだけではなく、商標権による収益からも弁済を受けられるということである。

特許法 96 条

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押¹¹⁶をしなければならない。

商標権の売却代金

使用許諾料

損害賠償請求権

¹¹⁶ 「債務者の一般財産中に組み入れた後に優先権を認めることは他の債権者が害されるおそれがあるということに基づく。」特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第 20 版〕』(発明推進協会・2017 年)312 頁。

10-4. 使用権

10-4-1. 総論

使用権	
①許諾使用権	: 専用使用権、通常使用権 ¹¹⁷
②法定使用権 ¹¹⁸	: 先使用権(商標法 32 条)等

使用権を設定すると、商標権者の営業と使用権者の営業との繋がりや出所の誤認混同のおそれが問題となるが、商標に化体した財産的価値の活用に重きをおいた制度となっている。商標権者による使用権者の管理監督に期待する。使用権者の不正使用によって商標登録を取り消されるのは商標権者である。なお、商標法には、裁定による使用権は存在しない。

表 16 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

商標法 53 条
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つ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。**ただし、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**をしていたときは、この限りでない。

¹¹⁷ 特許法における仮専用実施権、仮通常実施権に相当する権利は法定されていない。

¹¹⁸ 商標の使用をする権利について法定使用権ではないとする立場もあるが、商標の使用をする権利であっても法によって定められているのであるから法定使用権というに妨げない。なお、例えば先使用権について、特許法、意匠法においては先使用による通常実施権(特許法 79 条、意匠法 29 条)というのに対して、商標法においては先使用による商標の使用をする権利(商標法 32 条・32 条の 2)という。特許法、意匠法においては特許発明の技術的範囲(特許法 70 条)、登録意匠の範囲(意匠法 23 条)に含まれる発明、意匠を実施する権利であるのに対して、商標法においては専用権の範囲(商標法 25 条)だけではなく禁止権の範囲(商標法 37 条 1 号)に含まれる商標の使用をする権利であるからである。

10-4-2. 専用使用権

商標法30条（専用使用権）

商標権者は、その商標権について**専用使用権を設定**することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 特許法第七十七条第四項及び第五項（質権の設定等）、第九十七条第二項（放棄）並びに第九十八条第一項第二号及び第二項（登録の効果）の規定は、専用使用権に準用する。

①登録が効力発生要件

特許法98条（登録の効果）

次に掲げる事項は、**登録しなければ、その効力を生じない。**

二 **専用実施権の設定**、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の**一般承継**の場合は、遅滞なく、その旨を**特許庁長官に届け出**なければならない。

大阪地判昭和59年12月20日無体裁集16巻3号803頁〔ヘアブラシ事件〕

そこで次に原告の独占的通常実施権の主張につき判断するに、通常、権利者と実施権者間で専用実施権の設定が約されたが、その**登録に至らない間**にもその実施が許諾されている場合には、実施権者は右実施につきいわゆる**独占的通常実施権**を付与されたものと同一視することができ、またそうみるのが当事者の意思に合致するものと考えられ、本件においてもこのような設定を妨げる事情は見当たらない。よって原告は独占的通常実施権を付与されたものと認められるところ、前認定の事実によれば、それは**権利者が自己実施及び第三者に実施許諾しない旨の特約**のある講学上いわゆる**完全独占的通常実施権**であると認められる。

専用使用権	: 専用使用権者以外は、商標権者も含め使用をすることができない。
完全独占的通常使用権 ¹¹⁹	: 専用使用権と同じ。ただし、未登録。
独占的通常使用権	: 商標権者が使用をすることを許す。
通常使用権	: 商標権者と他の通常使用権者が使用をすることを許す。

¹¹⁹ 完全独占的通常使用権と独占的通常使用権は明確に区別されていない。いずれも通常使用権の許諾にともなうオプションである。

表 17 使用権の種類

使用権の種類	商標権者	使用権者
専用使用権	×	○(設定の範囲において単独)
完全独占的通常使用権	×	○(許諾の範囲において単独)
独占的通常使用権	○	○(許諾の範囲において単独)
通常使用権	○	○(複数可)

②専用使用権を設定することができない商標権

商標法 30 条（専用使用権）

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

(a)商標法 4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同条の規定は、適用しない。

(b)地域団体商標に係る商標権：構成員に使用をさせる商標である¹²⁰。

商標法 7 条の 2（地域団体商標）

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

¹²⁰ ただし、団体商標は専用使用権を設定することができる。

専用使用権の設定は、譲渡に類似した効果を生じさせる点に留意する。

商標法 24 条の 2 (商標権の移転)

4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

(c)共有に係る商標権

特許法 73 条 (共有に係る特許権)

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

③専用使用権の内容

(a)範囲

商標法 30 条 (専用使用権)

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標権者が有する専用権の一部又は全部

商標法 25 条 (商標権の効力)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

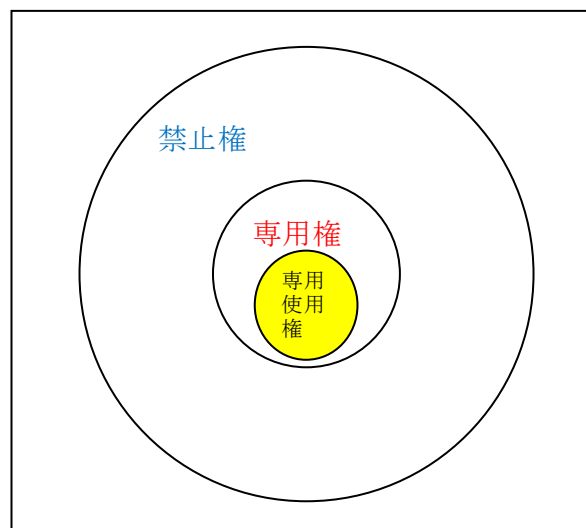


図 77 専用使用権¹²¹

¹²¹ 黄色の部分は商標権者も使用をすることができない。

- 無制限 : 専用権の全部
- 地域・期間を制限 : 専用権の一部
- 指定商品又は指定役務を制限 : 専用権の一部

収入印紙
専用実施権・専用(通常)使用権設定登録申請書
(円) (平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1. 特許番号 第 号
2. 専用実施・専用(通常)使用権の範囲
(地域 期間 内容)
3. 登録の目的 専用実施・専用(通常)使用権の設定
4. 申請人(登録権利者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
(国籍)
5. 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
6. 添付書面の目録
(1) 専用実施・専用(通常)使用権の設定契約(許諾)証書 1通

設定すべき範囲に特段の制限が無い場合、地域、期間、内容で範囲を規定するまでも無く、例えば『専用実施権の範囲 全部』と言う登録も可能

実施権(使用权)を受ける側が「登録権利者」となる

実施権(使用权)を与える側が「登録義務者」となる

図 78 専用実施権・専用(通常)使用権設定登録申請書(特許庁「産業財産権登録の実務 平成 26 年度」47 頁)

(b)効力

専用使用权者は、自己の名において、差止請求・損害賠償請求が可能
ただし、専用使用权を設定した商標権者であっても差止請求が可能

最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造事件〕

特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法 100 条 1 項）。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法 68 条ただし書）ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。**特許法 100 条 1 項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。**また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、**実施料収入の確保**という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、**特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性**があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

(c)移転等

移転

商標法 30 条（専用使用権）

3 専用使用権は、**商標権者の承諾**を得た場合及び**相続その他の一般承継**の場合に限り、**移転**することができる。

移転先である新たな専用使用権者に対して商標権者の管理監督が及ぶ必要があるから商標権者の承諾を得なければならない。不正使用取消審判(使用権者)によって商標権を取り消されるのは商標権者である。

商標法 53 条

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つ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。**ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、**相当の注意**をしていたときは、この限りでない。

質権の設定、通常使用権の許諾

商標法 30 条 4 項により特許法 77 条 4 項が準用される。

特許法 77 条（専用実施権）

4 専用実施権者は、**特許権者の承諾**を得た場合に限り、その専用実施権について**質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾**することができる。

(d)消滅

商標権の消滅

期間満了、契約解除

放棄、混同¹²²(民法 179 条)

混同：商標権者と専用使用権者の合併、商標権の専用使用権者への移転等

民法 179 条（混同）

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

特許法 97 条（特許権等の放棄）

2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

(e)共有に係る専用使用権

商標法 30 条 4 項により特許法 77 条 5 項が準用される。

共有に係る商標権と同じ。

特許法 77 条（専用実施権）

5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

特許法 73 条（共有に係る特許権）

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

¹²² 誤認混同の混同ではない。

10-4-3. 通常使用権

商標法 31 条 (通常使用権)
 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾¹²³することができる。ただし、**第四条第二項**に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

登録は効力発生要件ではないが第三者対抗要件である。商標権、専用使用権が移転した場合、専用使用権が新たに設定された場合等、登録のない通常使用権はこれに対抗することができない。登録とは、通常使用権の基となる商標権について通常使用権が許諾されていることを特許庁に据え置かれた原簿に記載することである。なお、商標法に当然対抗制度は導入されていない。

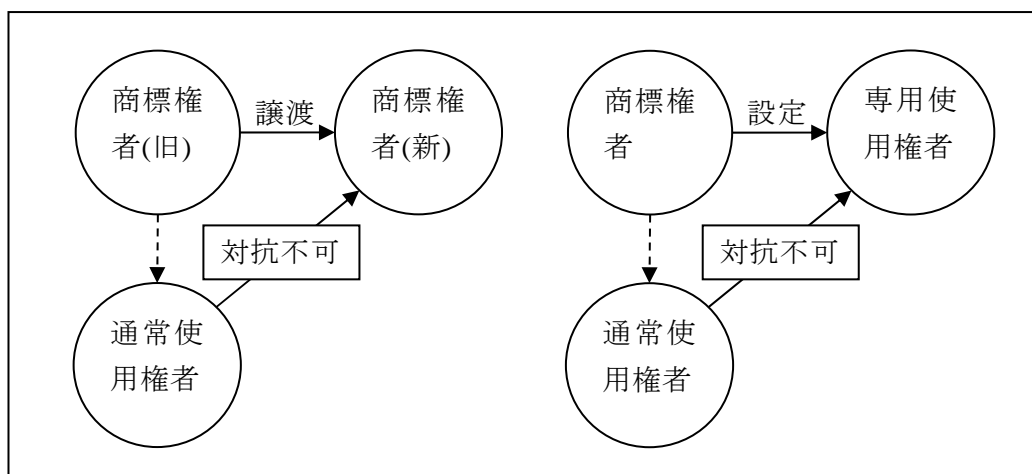


図 79 登録されていない通常使用権

¹²³ 「専用使用権を設定する。」「通常使用権を許諾する。」と表現する。

最判昭和 48 年 4 月 20 日民集 27 卷 3 号 580 頁〔水道管押抜工法事件〕

しかしながら、特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の約定が存しない限り、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続を請求することはできないものと解するのが相当である。その理由は、つぎのとおりである。

すなわち、特許権の許諾による通常実施権は、専用実施権と異なり実施契約の締結のみによつて成立するものであり、その成立に当つて設定登録を必要とするものではなく、ただ、設定登録を経た通常実施権は、「その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる」(特許法九九条一項参照)ものとして、一種の排他的性格を有することとなるにすぎない。そして、通常実施権は、実施契約で定められた範囲内で成立するものであつて、許諾者は、通常実施権を設定するに当りこれに内容的、場所的、時間的制約を付することができることはもとより、同時に同内容の通常実施権を複数人に与えることもでき、また、実施契約に特段の定めが存しないかぎり、実施権を設定した後も自ら当該特許発明を実施することができるのである。これを実施権者側からみれば、許諾による通常実施権の設定を受けた者は、実施契約によつて定められた範囲内で当該特許発明を実施することができるが、その実施権を専有する訳ではなく、単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないといふことができる。許諾による通常実施権がこのような権利である以上、当然には前記のような排他的性格を有するといふことはできず、また右性格を有しないとその目的を達しえないものではないから、実施契約に際し通常実施権に右性格を与え、所定の登録をするか否かは、関係当事者間において自由に定めるところと解するのが相当であり、したがつて、実施権者は当然には特許権者に対し通常実施権につき設定登録手続をとるべきことを求めることはできないといふべく、これを求めることができるのはその旨の特約がある場合に限られるといふべきである。

特許の通常実施権に係る判例であるが、通常実施権(通常使用権も同様)の性質を詳しく説示している。

商標法 34 条 (質権)

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

平成 23 年改正における当然対抗制度(通常実施権について、登録を要することなく第三者に対抗できるとする制度、特許法 99 条、実用新案法 19 条 3 項、意匠法 28 条 3 項)は商標法には導入されていない。

必要性(×)：一商品に使用をされる商標権は少数であること

許容性(×)：出所の誤認混同のおそれ、不正使用取消審判(使用権者)(商標法 53 条)、普通名称化

すなわち、一商品に使用をされる商標権は少数であるから登録を要することなく第三者に対抗できるとする必要がない。また、仮に登録を要することなく第三者に対抗できるとすると通常使用権者に対して新たな商標権者の管理監督が及ばないこととなり上記許容性に記載した不都合が発生する可能性がある。

特許法 73 条 (共有に係る特許権)

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、**他の共有者の同意**を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に**通常実施権**を許諾することができない。

① 範囲

商標法 31 条 (通常使用権)

2 通常使用権者は、**設定行為で定めた範囲内**において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を**有する**。

商標権者が有する専用権の一部又は全部

「登録商標の使用をする権利を有する。」であって「専有する。」ではない。

完全独占的通常使用権：専用使用権と同じ。ただし、未登録。

独占的通常使用権：商標権者が使用をすることを許す。

通常使用権：商標権者と他の通常使用権者が使用をすることを許す。

② 効力

商標権者等から差止請求等を受けないという債権的権利、不作為請求権
通常使用権に基づく差止請求、損害賠償請求は認められない。

③ 移転等

(a) 移転

商標法 31 条 (通常使用権)

3 通常使用権は、**商標権者**(専用使用権についての通常使用権にあつては、**商標権者及び専用使用権者**)の**承諾**を得た場合及び**相続その他の一般承継**の場合に限り、**移転**することができる。

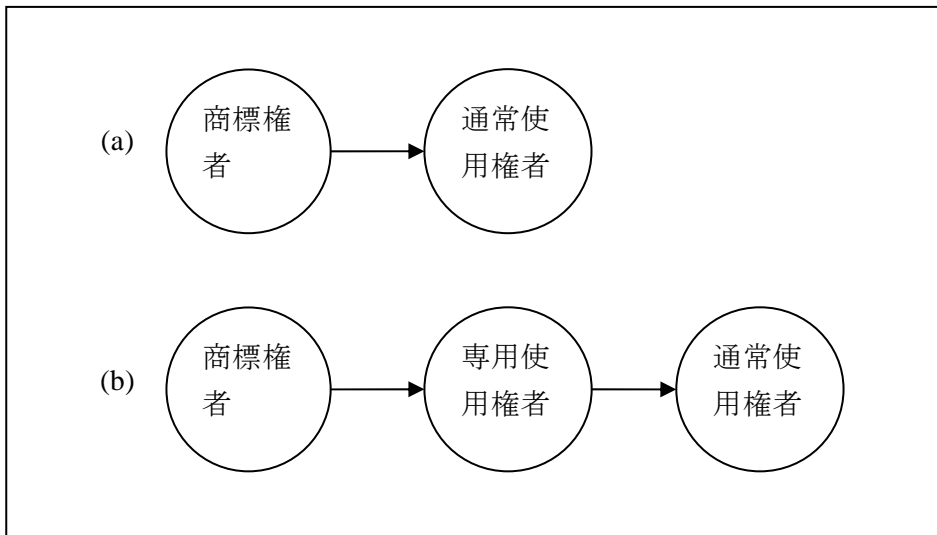


図 80 二種類の通常使用者

(b)質権の設定

商標法 31 条 6 項により特許法 94 条 2 項が準用される。

特許法 94 条 (通常実施権の移転等)

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、**特許権者**(専用実施権についての通常実施権にあつては、**特許権者及び専用実施権者**)の**承諾**を得た場合に限り、その通常実施権について**質権を設定**することができる。

④消滅

商標権の消滅、専用使用权の消滅

期間満了、契約解除

放棄、混同

民法 179 条 (混同)

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が**同一人に帰属**したときは、当該**他の権利は、消滅**する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

特許法 97 条 (特許権等の放棄)

3 通常実施権者は、**質権者**があるときは、**その承諾**を得た場合に限り、その**通常実施権を放棄**することができる。

⑤共有に係る通常使用権

商標法 31 条 6 項により特許法 73 条 1 項が準用される。

特許法 73 条 (共有に係る特許権)
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

⑥独占的通常使用権

専用使用権：専用使用権者以外は、商標権者も含め使用をすることができない。

完全独占的通常使用権：専用使用権と同じ。ただし、未登録。

独占的通常使用権¹²⁴：商標権者が使用をすることを許す。

通常使用権：商標権者と他の通常使用権者が使用をすることを許す。

通常使用権

商標権者等から差止請求等を受けないという債権的権利、不作為請求権

通常使用権に基づく差止請求、損害賠償請求は認められない。

ただし、独占的通常使用権者には、差止請求は認められないものの損害賠償請求は認められる。

表 18 使用権の効力

使用権の種類	差止め	損害賠償
商標権	○	○
専用使用権	○	○
(完全)独占的通常使用権	×	○ ¹²⁵
通常使用権	×	×

¹²⁴ 完全独占的通常使用権と独占的通常使用権は明確に区別されていない。

¹²⁵ 完全性を保証する約定が存するだけでなく、実質的な独占状態にあるという事実も必要である。東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕

損害賠償(○)

東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕

独占的通常使用権者は、商標権者等に対して契約に基づく債権的請求権を有するにすぎないが、商標法は商標権者等に対して登録商標の専用権を保障しており（商標法 25 条、36 条）、商標権者等は、契約上独占的通常使用権者に対して当該登録商標を唯一使用し得る地位を第三者との関係でも確保すべき義務を負っているものであるから、**独占的通常使用権者は、このことを通じて、当該登録商標を独占的に使用し、これを使用した商品を市場で販売することによる利益を独占的に享受し得る地位にあるものと評価することができる。**

このように独占的通常使用権者が契約上の地位に基づいて登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在することを前提とすれば、独占的通常実施権者がこの事実状態に基づいて享受する利益についても、一定の法的保護を与えるのが相当である。すなわち、**独占的通常使用権者が現に商標権者等から唯一許諾を受けた者として当該登録商標を付した商品を自ら市場において販売している場合**において、無権原の第三者が当該登録商品を使用した競合商品を市場において販売しているときには、**独占的通常使用権者は、固有の権利として、自ら当該第三者に対して損害賠償を請求し得るものと解するのが相当である。**そして、この場合、当該第三者が、独占的通常使用権者による当該商品の市場における販売を認識し得る状況にあったものであれば、独占的通常使用権者に対する関係においても、**商標法 39 条により過失が推定される**ものと解するのが相当である。

もっとも、**同法 38 条 1 項ないし 3 項の規定は**、商標権者等が登録商標の使用権を物権的権利として専有し、何人に対してもこれに基づく権利を自ら行使することができることを前提として、商標権者等の権利行使を容易ならしめるために設けられた規定であるから、独占的通常使用権者の損害についてこれらの規定を**類推適用することはできない**。したがって、独占的通常使用権者は、第三者の侵害行為と相当因果関係にある範囲の損害につき、その賠償を請求することができるにとどまるものと解するのが相当である。

独占的通常使用権者であった原告は、後に専用使用権の設定登録を受けた。独占的通常使用権者であった期間の損害については、商標権者が原告以外の者にも使用を許諾していたため実質的な独占状態にあったということはできず、損害賠償請求は認められなかった。なお、商標法 39 条により過失の推定(特許法 103 条)は準用されるものの、損害の額の推定等に係る商標法 38 条の類推適用は否定された。類推適用できるとする裁判例も存在する¹²⁶。

¹²⁶ 大阪地判平成 3 年 12 月 25 日判例工業所有権法 8353 の 18 頁〔SACHICO CLUB 事件〕。

差止請求(×)

大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁 [ヘアブラシ事件]

そこで差止請求権について判断するに、通常実施権ひいては完全独占的通常実施権の性質は前記のとおりであるから、**無権限の第三者が当該意匠を実施した場合若しくは権利者が実施権者との契約上の義務に違反して第三者に実施を許諾した場合にも、実施権者の実施それ自体は何ら妨げられるものではなく、一方そのように権利者が第三者にも実施許諾をすることは、実施権者に対する債務不履行とはなるにしても、実施許諾権そのものは権利者に留保されて在り、完全独占的通常実施権の場合にも右実施許諾権が実施権者に移付されるものではないのであるから、実施権者の有する権利が排他性を有するということはできず、また条文の上からも意匠法三七条には差止請求権を行使できる者として、意匠権者又は専用実施権者についてのみ規定していること（しかも、本件において原告は専用実施権の登録をなすことにより容易に差止請求権を有することができること）を考慮すると、通常実施権者である限りは、それが前記完全独占的通常実施権者であつてもこれに差止請求権を認めることは困難であり、許されないものといわざるをえない。**

また、原告は債権者代位権に基づき権利者の差止請求権を主張する。しかし、右債権者代位制度は元来債務者の一般財産保全のものであり、特定債権保全のために判例上登記請求権及び賃借権の保全の場合に例外的に債務者の無資力を要することなく右制度を転用することが許されているが、右はいずれも重疊的な権利の行使が許されず、権利救済のための現実的な必要性のある場合であるところ、**完全独占的通常実施権は第三者の利用によつて独占性は妨げられるものの、実施それ自体には何らの支障も生ずることなく当該意匠権を第三者と同時に重疊的に利用できるものであり、重疊的な利用の不可能な前記二つの例外的な場合とは性質を異にし、代位制度を転用する現実的な必要性は乏しく（しかも本件において原告は登録により容易に差止請求権を有することができる）、債権者代位による保全は許されない**というべきである。

更に、完全独占的通常実施権の権利者に対する請求権は、無承諾実施権者の行為の排除等を権利者に求める請求権ではなく、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利にすぎず（本件においても前記認定のとおり権利者の【A】に第三者の侵害行為を差止めるべき行為義務は認められない）、**通常実施権者が権利者の有する侵害者に対する妨害排除請求権を代位行使することによつて権利者の実施権者に対する債務の履行が確保される関係にはない**のであり、また、本件全証拠によるも【A】が無資力であるとは認められないから、結局債権者代位による保全の必要性も欠くといわざるをえない。

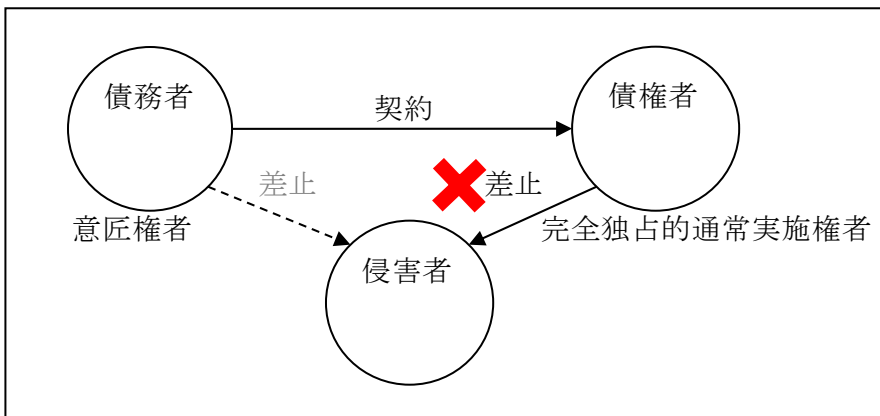


図 81 債権者代位(民法 423 条)のイメージ

10-4-4. 法定使用権

「8-4-4. その他の制限」を参照のこと。

表 19 法定使用権

条	規定内容	相当対価	混同防止表示
32条 32条の2	先使用による商標の使用をする権利(先使用権)	×	○
33条	無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(中用権)	○	○
60条	再審により回復した商標権に係る使用権	×	○
33条の2 33条の3	特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利	×(特許権者等) ○(実施権者)	○ ○

①先使用による商標の使用をする権利(商標法 32条・32条の2)

商標法 32条 (先使用による商標の使用をする権利)
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際 (第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項 (第六十条の二第二項において準用する場合を含む。) において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際) 現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利¹²⁷を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

商標法 32条の2は地域団体商標に対する先使用権の規定であって周知性の要件を要しない。

¹²⁷ 特許法 79条、意匠法 29条においては「通常実施権」とされるところ、商標法においては、なぜ「通常使用権」ではなく「商標の使用をする権利」とされるのであろうか。通常使用権は専用権の範囲においてのみ許諾されるので、先使用に係る商標が禁止権の範囲にある場合に不都合が生じるからである。

②無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法 33 条)

商標法 33 条 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

③再審により回復した商標権に係る使用権(商標法 60 条)

商標法 60 条
 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

④特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

商標法 33 条の 2 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願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の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

商標法 33 条の 3
 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願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の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

11. 特殊な商標

防護標章

狭義の混同

広義の混同

商標権の禁止権の範囲の拡張

登録商標への付随性

団体商標

団体構成員に使用をさせる商標

地域団体商標

地域団体構成員に使用をさせる商標

地域の名称+商品役務の普通名称等

需要者の間に広く認識されていること

11-1. 防護標章

11-1-1. 総論

狭義の混同：Panasonic のテレビと Pansonic のテレビ
 広義の混同：Panasonic のテレビと Panasonic のチョコレート

狭義の混同とは、「当該商品等が他人の商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれ」がある場合をいい、広義の混同とは、「当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ」がある場合をいう。

最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁〔レールデュタン事件〕

商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。）がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）

防護標章¹²⁸

商標権の禁止権の範囲の拡張(ただし、きりが無い。)

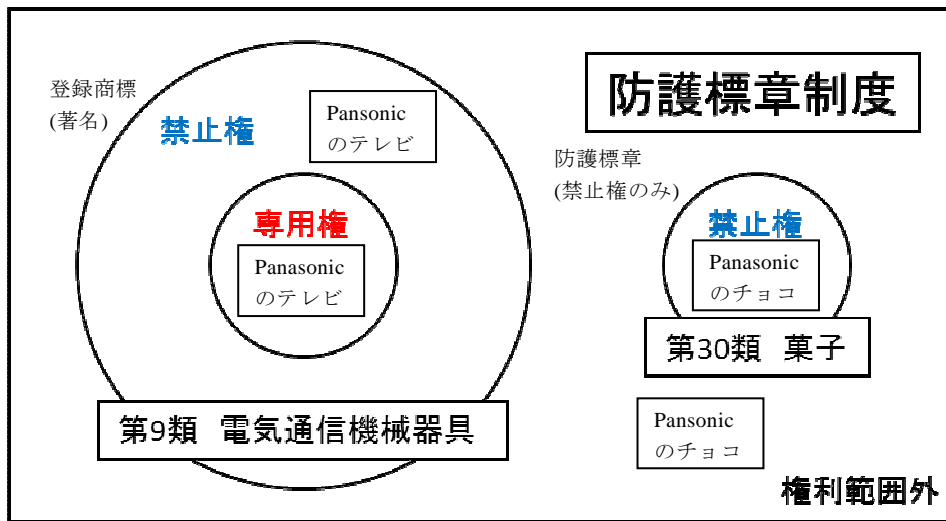


図 82 防護標章

表 20 防護標章

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	商標法 67 条	非侵害	非侵害

電気通信機械器具を指定商品として Panasonic という商標を登録しておけば、Panasonic という商標を付したテレビの製造販売を差し止めることができる。しかし、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。これに対して、Panasonic という登録商標が著名である場合に、菓子という商品について防護標章登録を受ければ、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることができる。ただし、防護標章と同一の商標の使用にしか権利は及ばない。従って、防護標章登録をうけても、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。その場合は、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号を活用する。

なお、欧米においては、登録商標の効力でもって著名商標の保護を図るため防護標章制度は存在しない。現在、防護標章制度を有する国や地域は、オーストラリア、香港等一部に限られる。

¹²⁸ 使用をしないことが前提なので「防護商標」とはいわない。

- (190) 【発行国】日本国特許庁(JP)
 (450) 【発行日】平成25年6月11日(2013.6.11)
 【公報種別】商標公報
 (111) 【登録番号】商標登録第1327604号の防護標章登録第42号(T1327604/42)
 (151) 【登録日】平成25年5月2日(2013.5.2)
 (540) 【登録防護標章】

Panasonic

(500) 【商品及び役務の区分の数】34

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第1類 化学品、のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）、植物成長調整剤類、肥料、陶磁器用釉薬、高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、写真材料、試験紙、人工甘味料、工業用粉類、原料プラスチック、バルブ

第2類 カナダバルサム、コパール、サンダラック、セラック、松根油、ダンマール、媒染剤、マスチック、松脂、木材保存剤、染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具、防錆グリース、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉、塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

第3類 家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、塗料用剥離剤、靴クリーム、靴墨、つや出し剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛

第4類 固形潤滑剤、靴油、保革油、燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、ランプ用灯しん、ろうそく

第5類 薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、歯科用材料、医療用腕環、失禁用おしめ、はえ取り紙、防虫紙、乳糖、乳児用粉乳、人工受精用精液

第6類 鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバースャー、金属製人工魚礁、金属製養鶏用かご、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。）、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、てんてつ機、金属製道路標識（発光式又は機械式のを除く。）、金属製航路標識（発光式のを除く。）、金属製貯蔵槽類、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、金属製輸送用コンテナ、かな床、はちの巣、金属製金具、ワイヤロープ、金網、金属製包装用容器、金属製のネームプレート及び標札、犬用鎖、金属製のきょうたつ及びはしご、金属製郵便受け、金属製帽子掛けかぎ、金属製貯金箱、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製建具、金庫、金属製靴ぬぐいマット、金属製立て看板、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の墓標及び墓碑用銘板、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、拍車、金属製彫刻

第7類 金属加工機械器具、鉦山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、ミシン、農業用機械器具、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、陶工用ろくろ、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）、風水力機械器具、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、修繕用機械器具、機械式駐車装置、乗物用洗浄機、消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。）、機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）、芝刈機、電動式カーテン引き装置、廃棄物圧縮装置、廃棄物破碎装置

第8類 ピンセット、組むも機（手持ち工具に当たるものに限る。）、くわ、鋤、レーキ（手持ち工具に当たるものに限る。）、靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。）、手動利器、手動工具、エッグスライサー（電気式のを除く。）、かつお節削り器、角砂精挟み、缶切、くるみ削り器（貴金属製のを除く。）、スプーン、チーズスライサー（電気式のを除く。）、ピザカッター（電気式のを除く。）、フォーク、アイロン（電気式のを除く。）、糸通し器、チャコ削り器、五徳、十能、暖炉用ふいご（手持ち工具に当

図 83 商標登録第1327604号の防護標章登録第42号(一部)

11-1-2. 登録要件

【書類名】 防護標章登録願
（【整理番号】）
（【提出日】 平成 年 月 日）
【あて先】 特許庁長官 殿
【防護標章を受けようとする標章】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品（指定役務）】
【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】
【防護標章登録出願人】
（【識別番号】）
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代表者】
（【国籍】）
【代理人】
（【識別番号】）
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
（【手数料の表示】）
（【予納台帳番号】）
（【納付金額】）
【提出物件の目録】
【物件名】

← ⊕ 又は 識別ラベル

↑

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

⊕ 又は 識別ラベル

図 84 防護標章登録願(特許庁「出願の手続 平成 26 年度」509 頁)

防護標章登録の要件

商標法 64 条 (防護標章登録の要件)

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

商標法 64 条に赤字で示した防護標章登録の要件について、以下に具体的に説明する。

- ①商標権者であること
- ②登録商標が存在すること

商標法 66 条 (防護標章登録に基づく権利の附随性)

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。

3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

③登録商標が需要者の間に広く認識されていること¹²⁹

商標審査基準 第 14-1

1. 「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「**著名の程度に至った場合**」をいう。
2. 著名度の**判断基準**については、次のとおりとする。
 - (1) 防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。
 - (2) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。
 - (3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。
 - (4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。

知財高判平成 22 年 2 月 25 日平成 21 年(行ケ)第 10189 号 [JOURNAL STANDARD 事件]

そして、防護標章登録においては、①通常の商標登録とは異なり、商標法 3 条、4 条等が拒絶理由とされていないこと、②不使用を理由として取り消されることがないこと、③その効力は、通常の商標権の効力よりも拡張されているため、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあること等の諸事情を総合考慮するならば、商標法 6 4 条 1 項所定の「登録商標が・・・需要者の間に広く認識されていること」との要件は、当該登録商標が広く認識されているだけではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである。

④混同を生ずるおそれがあること

広義の混同

商標審査基準 第 14-3

3. 商品又は役務の出所の**混同を生ずるか否か**は、原登録商標の指定商品又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。
 - (1) 非類似商品との関係では、生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提供の用に供する物等の見地からみて、**同一企業からでたものと一般的に認識されること**
 - (2) (1)以外の場合であっても、商品又は役務の出所につき原登録商標権者と**密接な関連があるものと一般的に認識されること**

¹²⁹ 有名程度としては「商標法 64 条(防護標章登録の要件)≒商標法 3 条 2 項(商標登録の要件)>商標法 4 条 1 項 10 号(他人の未登録周知商標)>商標法 32 条(先使用による商標の使用をする権利)>商標法 7 条の 2(地域団体商標)」のようなイメージであろうか。

⑤登録商標と同一の標章

東京高判平成元年7月27日判時1326号145頁〔MERCEDES-BENZ事件〕

登録商標：Mercedes-Benz

防護標章登録出願：MERCEDES-BENZ(×) 登録商標と同一の標章とはいえない。

東京高判平成8年1月30日知的裁集28巻1号270頁〔SCOTCH事件〕

(2) これに対し、審決は、「Scotch」と「SCOTCH」とはその態様を異にし、商標として同一のものではないから、本件登録商標を周知著名なものということとはできないと判断している。

しかしながら、「SCOTCH」と「Scotch」とは、その欧文字による綴り字の最初がともに大文字の「S」であり、その余の綴り字も大文字と小文字の違いのみであること、そのため、そのいずれも「スコッチ」という同一の称呼を生ずるものであり、また、一般に欧文字による商標については、綴り字の最初の文字が大文字か小文字かは注目を引くものの、その余の綴り字については、通常、それが大文字か小文字かはさして注意を引くものではないというべきであること、なお、その書体も、両者とも通常のゴシック体を用いたものであり（このことは、前出甲第5号証及び成立に争いのない甲第2号証から明らかである。）、その点においても大文字と小文字以外の違いがないこと等を考慮するならば、**本件登録商標である「SCOTCH」と商標「Scotch」とは、これに接する取引者、需要者において必ずしも容易に区別しうるものではない**というべきであり、したがって、商標法第64条の規定する防護標章の登録要件としての「登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」こと、すなわち登録商標の周知性を検討する場合、審決および被告の主張のように、両者を別異の商標であるとみなすことは誤りというべきである。

(3) そうすると、本件における登録商標の周知性の面からみるならば、「SCOTCH」と「Scotch」とは同一性を有するものとして取扱うべきであり、本件登録商標に係る指定商品（オーディオテープ、ビデオテープ）に「Scotch」の商標が付され、それが周知、著名になることにより、合わせて、本件登録商標である「SCOTCH」も著名性を有するに至ったものと認めるのが相当である。

したがって、この点についての上記審決の判断および被告の主張は採用できない。

登録商標：SCOTCH

使用商標：Scotch

防護標章登録出願：SCOTCH(○)

登録商標 SCOTCH と防護標章登録出願に係る標章 SCOTCH は同一であり、この点には問題がない。本事案では、使用商標 Scotch は著名性を有するものの、登録商標 SCOTCH は著名性を有しない点が問題となった。この点について東京高裁は、登録商標 SCOTCH と使用商標 Scotch は容易に区別しうるものではないとして登録商標 SCOTCH も著名性を有するに至ったと判断した。

しかしながら、SCOTCH が防護標章登録されても、その権利は類似の範囲、すなわ

ち使用商標 **Scotch** には及ばないのであるから¹³⁰、防護標章登録の意義がどの程度あるのかは疑問といわざるをえない。

なお、色違いについては、登録防護標章に含まれる。

商標法 70 条（登録商標に類似する商標等についての特則）
 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、**第六十四条**、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、**色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。**
 2 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、**色彩を登録防護標章と同一にするものとするれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。**

11-1-3. 変更

商標法 65 条（出願の変更）
 商標登録出願人は、その**商標登録出願を防護標章登録出願に変更**することができる。
 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

商標法 12 条
 防護標章登録出願人は、その**防護標章登録出願を商標登録出願に変更**することができる。
 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

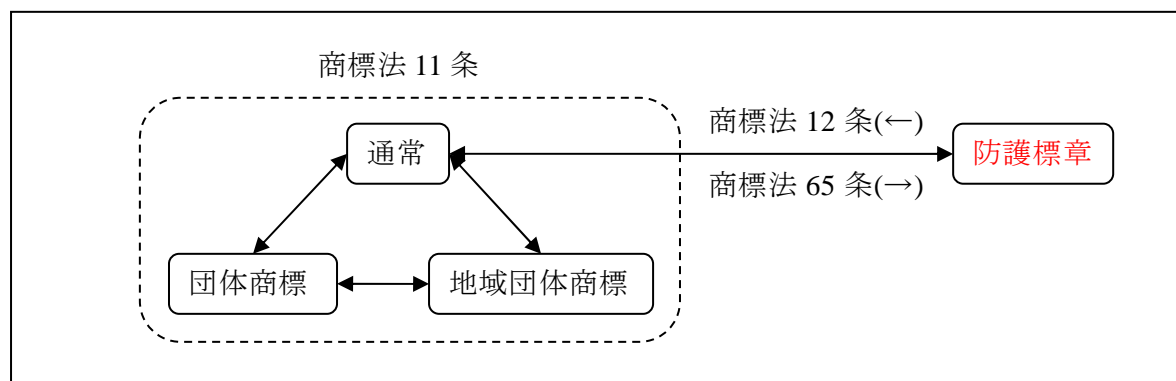


図 85 出願の変更¹³¹

¹³⁰ 不使用取消審判においては社会通念上同一と認められる商標として「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つ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」をあげてはいるが商標法 50 条に限定であり、商標法 70 条 2 項が色彩のみを規定している点からすると登録防護標章 **SCOTCH** の効力は使用商標 **Scotch** に及ばないのではないかと。

¹³¹ 商標法 65 条の活用場面として、事業計画の変更により使用予定がなくなった場合等が想定される。商標法 12 条についてはその逆。防護標章登録を維持したまま、商標登録出願をしてもよい。

11-1-4. 効果

①商標権の禁止権の範囲の拡張

あくまで禁止権の範囲の拡張であって、防護標章登録を有する者が積極的に使用をすることができるわけではない点に注意する。商標法 67 条 1 号は使用をする行為、同条 2 号～7 号は予備的行為である。商標法 37 条とほぼ同じ規定ぶりであるが、商標法 37 条 8 号に相当する規定は商標法 67 条には存在しない。登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為については、商標権によって排除することができるからである。

商標法 67 条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 **指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用**

二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

②後願排除効

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十二 他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

11-1-5. 存続期間

商標法65条の2（防護標章登録に基づく権利の存続期間）
 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、**設定の登録の日から十年**をもって終了する。
 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、**更新登録の出願**により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

更新登録の申請ではない点に注意する。すなわち、更新に際して審査が行われるということである。

商標法65条の3（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録）
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の**更新登録の出願**をする者は、次に掲げる事項を記載した**願書**を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 防護標章登録の登録番号
 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 2 **更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間に**しなければならない。
 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。
 4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時（前項の規定による出願があつたときは、その出願の時）に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

【書類名】	防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願
(【整理番号】)	
(【提出日】	平成 年 月 日)
【あて先】	特許庁長官 殿
【防護標章登録の登録番号】	
【更新登録出願人】	
(【識別番号】)	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代表者】	
(【国籍】)	
【代理人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
(【手数料の表示】)	
(【予納台帳番号】)	
(【納付金額】)	
【提出物件の目録】	
【物件名】	

← ⊕ 又は 識別ラベル

↑

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

⊕ 又は 識別ラベル

図 86 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願(特許庁「出願の手続 平成 26 年度」511 頁)

特許庁「出願の手続 平成 26 年度」511 頁

1 防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて存続期間の更新登録の出願をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを次のように記載する。

【商品及び役務の区分】

【第○類】

【第○類】

2 商標法第 65 条の 3 第 3 項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第 65 条の 3 第 3 項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願」と記載する。

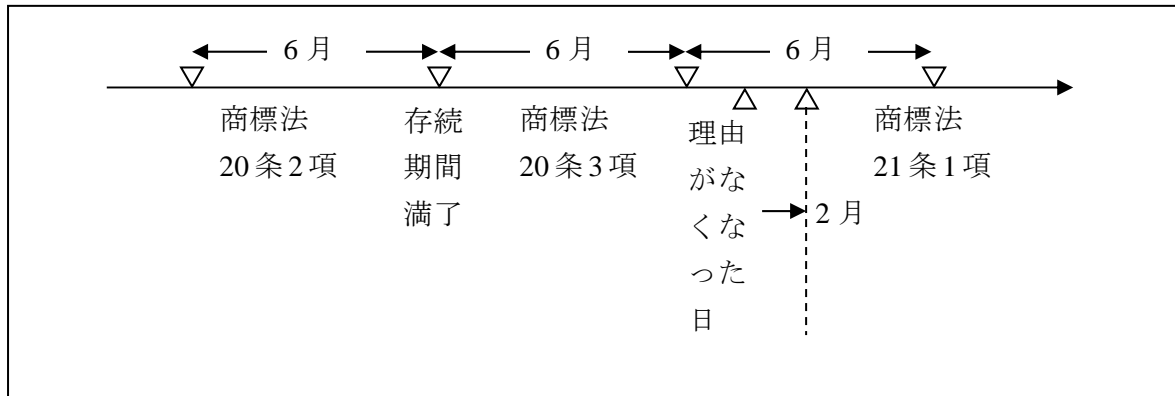


図 87 商標権の存続期間の更新申請

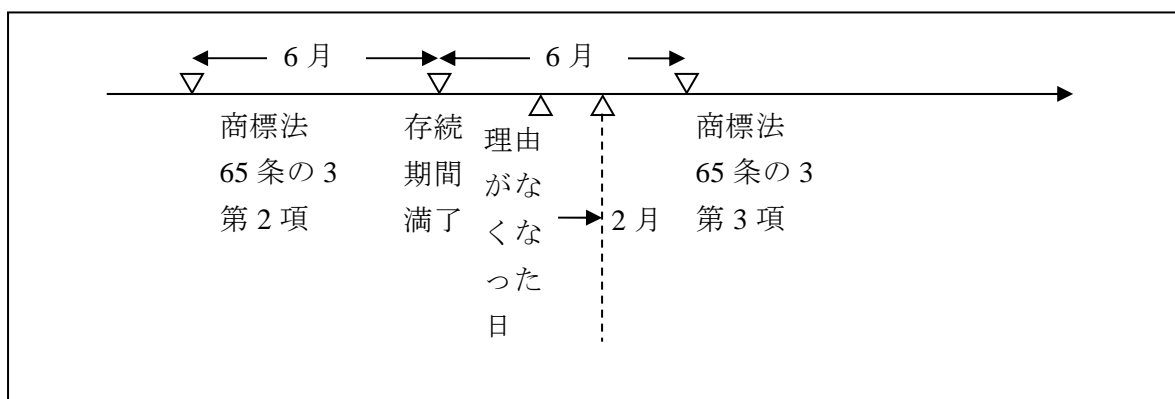


図 88 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願

商標権の存続期間の更新申請における商標法20条3項の期間がなくなったイメージである。とはいえ、商標法65条の3第3項に規定される期間を徒過しても、もう一度防護標章登録出願をすることができる。

審査官は更新登録の出願を審査する。意見書の提出機会は当然に与えられる(商標法65条の5により商標法15条の2を準用)。

商標法65条の4
 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったとき。

二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

11-1-6. 付随性

防護標章登録に基づく権利は商標権に付随する権利

商標法 66 条（防護標章登録に基づく権利の附随性）
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。
 3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
 4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

商標権が回復すると防護標章登録に基づく権利も回復する。効力の制限もあり。

11-1-7. 審判

登録異議の申立て(商標法 43 条の 2)及び以下の表に示した審判のうち取消線を付した審判以外の審判は防護標章に準用される(商標法 68 条 4 項)。

表 21 査定系審判

条	規定内容
44 条	拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)
45 条	補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判)

表 22 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

11-2. 団体商標

11-2-1. 総論

団体商標
団体構成員に使用をさせる商標

商標法7条（団体商標）
 一般社団法人その他の**社団**（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された**組合**（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その**構成員に使用をさせる**¹³²商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
 3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。



図 89 団体商標の例(商標登録第 4375138 号、横浜中華街発展会協同組合、商標登録第 4415078 号、社団法人不動産保証協会、商標登録第 4456776 号、社団法人境港水産振興協会)

登録要件、効力：原則として通常の商標と同じ。

団体の構成員は、当該団体から使用の許諾を受けることなく当然に使用をすることができる。ただし、当該団体そのものが使用をすることを妨げない。

11-2-2. 登録要件

商標法7条（団体商標）
 一般社団法人その他の**社団**（法人格を有しないもの及び会社¹³³を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された**組合**（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その**構成員に使用をさせる**商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

¹³² 「使用」は定義された用語であるので「使用させる」のように動詞にすることはできない。

¹³³ 法人格を有しないものには権利能力がない。会社とは、会社法に基づいて設立され株主等を構成員とする社団である。

法人格無し	法人格有り		
	財団	社団	
	民法による公益法人		営利法人
	財団法人	社団法人 (一般社団法人へ移行予定)	
	特別の法律により設立された財団等 (医療法人(財団)、職業訓練法人(財団)学校法人、宗教法人等)	特別の法律により設立された社団	中間法人 (一般社団法人へ移行予定)
商工会議所、NPO法人等			
特別の法律により設立された組合		事業協同組合、農業協同組合等	

図 90 団体商標の主体(太枠内、ただし社団法人、中間法人は一般社団法人に移行済み)(特許庁「平成 18 年法律改正(平成 18 年法律第 55 号)解説書」87 頁)

一般社団法人 「(一社)」と略される。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された一般社団法人

その他の社団

商工会議所 : 商工会議所法

商工会 : 商工会法

特定非営利活動法人(NPO 法人) : 特定非営利活動促進法

特別の法律により設立された組合

事業協同組合 : 中小企業等協同組合法(例として、全国肉牛事業協同組合等)

農業協同組合 : 農業協同組合法

漁業協同組合 : 水産業協同組合法

商標法7条(団体商標)

2 前項の場合における**第三条第一項**の規定の適用については、同項中「**自己の**」とあるのは、「**自己又はその構成員の**」とする。

商標法3条(商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

商標法7条(団体商標)

3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、**第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面**を特許庁長官に提出しなければならない。

第一項に規定する法人であることを証明する書面：登記事項証明書等

【書類名】 団体商標登録願
【整理番号】
【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品（指定役務）】

【商標登録出願人】
（【識別番号】）
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代表者】
（【国籍】）

【代理人】
（【識別番号】）
【住所又は居所】
【氏名又は名称】

（【手数料の表示】）
（【予納台帳番号】）
（【納付金額】）

【提出物件の目録】
【物件名】 商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面 1

← ⊕ 又は 識別ラベル

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、
並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

⊕ 又は 識別ラベル

図 91 団体商標登録願(特許庁「出願の手続 平成 26 年度」498 頁)

11-2-3. 変更

商標法 11 条 (出願の変更)
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願（団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。）又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
 6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

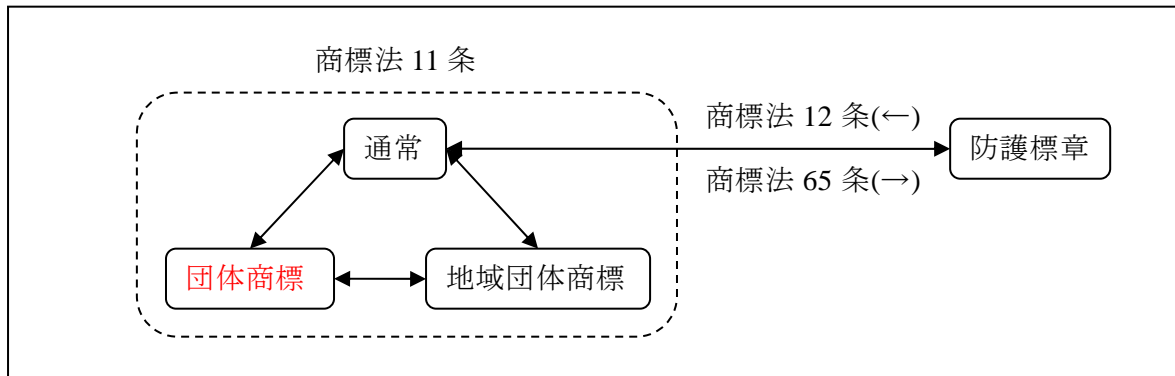


図 92 出願の変更

11-2-4. 団体構成員の権利

団体構成員は、団体商標の使用をするにあたって当該団体と使用許諾契約を締結する必要はない。ただし、当該法人の定めるところにより使用をしなければならない。

商標法 31 条の 2 (団体構成員等の権利)
 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員 (以下「**団体構成員**」という。) 又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員 (以下「**地域団体構成員**」という。) は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について**団体商標**又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権 (団体商標に係る商標権に限る。) について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 2 前項本文の権利は、**移転することができない。**
 3 **団体構成員**又は**地域団体構成員**は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、**通常使用権者とみなす。**
 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての**第三十三条第一項第三号**の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する**団体構成員**若しくは**地域団体構成員**」とする。

商標法 33 条 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 三 前二号(略)に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

ここで、「第三十一条第四項の効力を有する通常使用権」とは登録された通常使用権をいう。

11-2-5. 移転

商標法 24 条の 3 (団体商標に係る商標権の移転)
団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常商標権に変更されたものとみなす。
 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、**その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面**を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

11-2-6. 審判

登録異議の申立て(商標法 43 条の 2)及びすべての審判が団体商標に適用される。

表 23 査定系審判

条	規定内容
44 条	拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)
45 条	補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判)

表 24 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

11-3. 地域団体商標

11-3-1. 総論

地域団体構成員に使用をさせる商標
 地域の名称＋商品役務の普通名称等
 需要者の間に広く認識されていること

地域ブランド(特産品、伝統工芸品等)の育成をもって地域の活性化を図る制度である。「地域の名称＋商品役務の普通名称等」は通常自他商品役務識別力を有しないが、「需要者の間に広く認識されている」場合に登録を認める。求められる周知性は商標法3条2項よりも緩やかに解されている。

商標法7条の2（地域団体商標）

事業協同組合その他の特別の法律により設立された**組合**（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、**商工会**、**商工会議所**若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する**特定非営利活動法人**又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その**構成員に使用をさせる商標**であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 **地域の名称**及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の**普通名称**を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 **地域の名称**及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして**慣用されている名称**を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 **地域の名称**及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の**普通名称**又はこれらを表示するものとして**慣用されている名称**を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に**付される文字として慣用されている文字**であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

3 第一項の場合における第三条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、**商標登録出願人が組合等であることを証明する書面**及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを**証明するため必要な書類**を特許庁長官に提出しなければならない。



図 93 地域団体商標の例(商標登録第 5049346 号・商標登録第 5004520 号¹³⁴)

商標法 3 条 2 項に該当すれば商標登録を受けることができるが、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ようになるまでは、他人による使用を排除できない。そのため、地域団体商標に求められる周知性は商標法 3 条 2 項よりも緩やかに解されている。

商標法 3 条 (商標登録の要件)

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、**使用をされた結果**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ものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

「地域の名称+商品役務の普通名称等」であっても自他商品役務識別力を有する図形等と組み合わせることによって通常の商標登録を受けることができるが、他人が当該図形等と文字を組み合わせ使用しない限り侵害とはならない。



図 94 商標登録第 1379023 号(夕張市農業協同組合)¹³⁵

¹³⁴ 「地域団体商標 2015」について(特許庁ホームページ)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

¹³⁵ 標準文字ではないが文字のみの登録商標も取得している(商標登録第 3334043 号)。地域団体商標は取得していない。

特許庁は、地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す地域団体商標マークを決定した。原則として、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者に限り使用をすることができる。



図 95 地域団体商標マーク¹³⁶

11-3-2. 登録要件

①主体

商標法7条の2（地域団体商標）
 事業協同組合その他の特別の法律により設立された**組合**（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、**正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。**）、**商工会、商工会議所**若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する**特定非営利活動法人**又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その**構成員に使用をさせる商標**であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人(NPO)又はこれらに相当する外国の法人に限られる。一般社団法人その他の社団は認められない。この点、団体商標とは相違する。

特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあること。地域団体商標は、そもそも独占に適さない商標であるから、組合等への加入を不当に妨げてはならない。

¹³⁶ 特許庁『「地域団体商標マーク」について』http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_mark.htm

中小企業等協同組合法 14 条 (加入の自由)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

農業協同組合法 20 条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

水産業協同組合法 25 条 (加入制限の禁止)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

② 構成員に使用をさせる商標

ただし、当該地域団体が使用をすることを妨げない。

③ 客体

商標法 7 条の 2 (地域団体商標)

- 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
- 二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
- 三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

商標法 7 条の 2 第 1 項 文字商標に限られる。

1 号 : 地域の名称 + 商品役務の普通名称

「堺刃物」(商標登録第 5081093 号、堺刃物商工業協同組合連合会)

「明石鯛」(商標登録第 5049346 号、明石浦漁業協同組合)

2 号 : 地域の名称 + 商品役務の慣用名称

「京焼・清水焼」(商標登録第 5091814 号¹³⁷、京都陶磁器協同組合連合会)

「京染」(商標登録第 5244047 号、京染卸商業組合)

3 号 : 1 号又は 2 号 + 地域の名称に付される慣用文字

「紀州勝浦産生まぐろ」(商標登録第 5454189 号、勝浦漁業協同組合)

「山形名物玉こんにゃく」(商標登録第 5564311 号、山形県こんにゃく協同組合)

¹³⁷ 京焼と清水焼が一つの地域団体商標として登録されている。商標権者が連合会であることと関係があると思われる。

④需要者の間に広く認識されていること

商標法3条2項よりも緩和された要件である。商標審査基準 第7-1-6には、商品又は役務の種類及び流通経路等に応じた四つの類型に分けて記載されている。

商標法3条（商標登録の要件）

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果**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もの**については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

知財高判平成22年11月15日判時2111号109頁〔喜多方ラーメン事件〕

以上のとおり、審決の7条の2第1項の解釈に誤りはなく、「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識された」との要件の充足の有無を判断するに際して、審決が説示したとおり、**実際に使用している商標及び役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該営業の規模（店舗数、営業地域、売上高等）、広告宣伝の方法及び回数、一般紙、雑誌等の掲載回数並びに他人の使用の有無等の事実を総合的に勘案する**のが相当である。

上記赤字部分は周知性の立証の際に勘案する事項である。なお、喜多方ラーメンは著名であって¹³⁸、福島県喜多方市のみならず全国にこの名前のラーメン店が存在する。したがって、地域団体商標の登録を受けることができなかった。ラーメンの種類を示す普通名称となったといえる。上告は棄却されている。

⑤地域の名称は商品役務と密接な関連性を有すること

商標法7条の2（地域団体商標）

2 前項において「**地域の名称**」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている**商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称**をいう。

商標審査基準 第7-三-4

4. 本項にいう「**これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域**」とは、例えば、次のようなものが該当する。

(1) 原材料の産地が重要性を有する加工品について

原材料の産地が重要性を有する加工品については、その加工品の主要原材料が生産等された地域が本項に該当し、例えば、次のようなものがある。

① 「そばのめん」について、原材料「そばの実」の産地

② 「硯」について、原材料「石」の産地

(2) 製法の由来地が重要性を有する工芸品について

製法の由来地が重要性を有する工芸品については、当該商品の重要な製法が発祥し由来することとなった地域が本項に該当し、例えば、次のようなものがある。

① 「織物」について、伝統的製法の由来地

¹³⁸ 札幌ラーメン、博多ラーメンと並ぶ日本三大ラーメンの一つである。

【書類名】 地域団体商標登録願
 (【整理番号】)
 (【提出日】 平成 年 月 日)
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第 類】
 【指定商品（指定役務）】

【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 (【国籍】)

【代理人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】

(【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)

【提出物件の目録】

【物件名】	商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面	1
【物件名】	商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類	1

図 96 地域団体商標登録願(特許庁「出願の手続 平成 26 年度」499 頁)

商標法 7 条の 2 (地域団体商標)

4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

特許庁「出願の手続 平成 25 年度」484 頁
 2「商標法第 7 条の 2 第 1 項に規定する組合等であることを証明する書面」は、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しとする。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄（「【代表者】」の欄を設けたときはその欄）の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
 3「商標法第 7 条の 2 第 2 項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品（役務）との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品（役務）に関する商標の使用規則等とする。

11-3-3. 変更

商標法 11 条（出願の変更）
 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願（団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。）又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
 6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

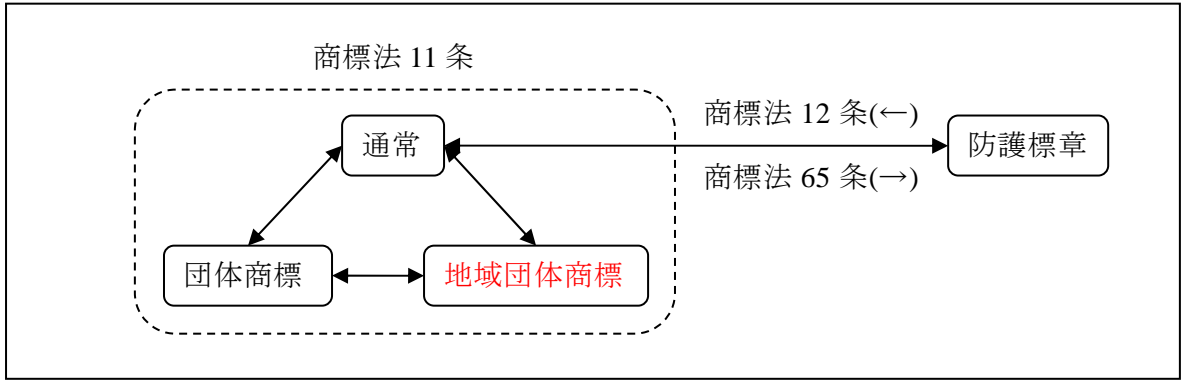


図 97 出願の変更

11-3-4. 地域団体構成員の権利

地域団体商標について専用使用権を設定することはできない。通常使用権を許諾することはできる¹³⁹。

¹³⁹ 団体商標については通常使用権を許諾することはもちろん専用使用権を設定することもできる。

商標法 30 条 (専用使用权)

商標権者は、その商標権について**専用使用权**を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び**地域団体商標**に係る商標権については、**この限りでない**。

地域団体構成員は、地域団体商標の使用をするにあたって当該地域団体と使用許諾契約を締結する必要はない。ただし、当該地域団体の定めるところにより使用をする。

商標法 31 条の 2 (団体構成員等の権利)

団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員 (以下「**団体構成員**」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員 (以下「**地域団体構成員**」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は**地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する**。ただし、その商標権 (団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用权が設定されたときは、専用使用权者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2 前項本文の権利は、**移転することができない**。

3 団体構成員又は**地域団体構成員**は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、**通常使用权者とみなす**。

4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての**第三十三条第一項第三号**の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用权についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用权を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用权についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用权を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは**地域団体構成員**」とする。

商標法 33 条 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

三 前二号(略)に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用权又はその商標権若しくは専用使用权についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用权を有する者

11-3-5. 移転

商標法 24 条の 2 (商標権の移転)

4 地域団体商標に係る商標権は、**譲渡することができない**。

移転することはできない。一般承継は可能である。

11-3-6. 先使用

商標法 32 条(先使用による商標の使用をする権利)とは異なり、「その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること」という要件(周知性)は不要である。

商標法 32 条の 2

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願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商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

11-3-7. 審判

登録異議の申立て(商標法 43 条の 2)及びすべての審判が地域団体商標に適用される。

表 25 査定系審判

条	規定内容
44 条	拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)
45 条	補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判)

表 26 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))(一般承継の場合のみ)
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

商標法 7 条の 2 第 1 項違反：登録異議申立理由、無効理由となる。

商標法 3 条 1 項 3 号～6 号違反：登録異議申立理由、無効理由とならない¹⁴⁰。

¹⁴⁰ 商標法 7 条の 2 第 1 項に規定。

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、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ない商標

11-3-8. 地理的表示保護制度(参考)

地域団体商標とは異なる制度として農林水産省が主管する地理的表示保護制度がある。

地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)

地理的表示法 1 条 (目的)
 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき**特定農林水産物等の名称の保護に関する制度**を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とする。

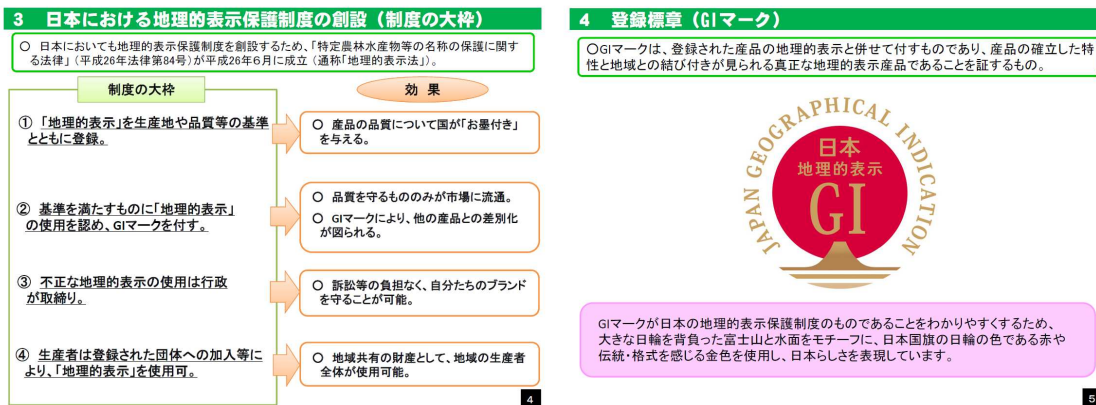


図 98 地理的表示法について¹⁴¹

既に「神戸ビーフ」(登録番号第3号)「夕張メロン」(登録番号第4号)等が登録されている。地理的表示が地域団体商標と重複する場合であっても、申請人と商標権者が同一であるか商標権者から承諾を得ている場合には登録を受けることができる(地理

¹⁴¹ 農林水産省「地理的表示保護制度(GI)」。日EU・EPA(経済連携協定)において相互保護が図られる。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html

の表示法 13 条 2 項 1 号・3 号)。

12. マドリッド協定議定書

マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)

商標の国際登録に係る条約

手続

- ①本国に商標登録出願していること
又は本国に商標登録されている商標を有すること
- ②本国官庁を通じ、商標の保護を求める締約国を指定(領域指定)
国際事務局である世界知的所有権機関(WIPO)に国際出願
- ③国際登録簿に国際登録

利点

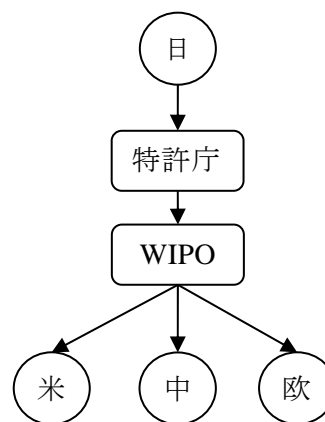
- ①手続の簡素化
- ②書類作成の容易化(日本国特許庁へは英語)
- ③管理の簡便化(国際事務局(WIPO)の国際登録簿)
- ④経費の削減
- ⑤審査の迅速化(拒絶理由は通報から1年又は18月以内)
- ⑥保護の拡張(指定国、指定商品役務の事後指定可能)

国際登録出願 : 日本から外国へ

国際商標登録出願 : 外国から日本へ

セントラルアタック

特許(各国へ登録)
特許協力条約(PCT)
国際調査、予備審査
意匠(WIPOへ国際登録)
ハーグ協定のジュネーブ改正協定
商標(WIPOへ国際登録)
マドリッド協定議定書



12-1. 総論

<p>マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル) 商標の国際登録に係る条約</p>
--

商標について、国際事務局である世界知的所有権機関(WIPO)が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、出願人が指定した締約国においてその商標の保護を受けることができることを内容とする条約である。

マドリッド協定(1891年)

正式名称：標章の国際登録に関するマドリッド協定

マドリッド協定は、手続言語がフランス語のみであったり、出願中の商標を基礎とした国際登録ができなかったりしたため、これを修正・補完する必要があった。そのような経緯から誕生したのがマドリッド協定議定書である。

マドリッド協定議定書(1989年)¹⁴²

正式名称：標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書

マドリッドプロトコルともいう。

<p>マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)の手続</p>

①本国に商標登録出願していること

又は本国に商標登録されている商標を有すること

②本国官庁を通じ、商標の保護を求める締約国を指定(領域指定)¹⁴³

国際事務局である世界知的所有権機関(WIPO)に国際出願¹⁴⁴

③国際登録簿に国際登録¹⁴⁵

<p>世界知的所有権機関（せかいちてきしよゆうけんきかん、英語：World Intellectual Property Organization、WIPO、フランス語：Organisation mondiale de la propriété intellectuelle、OMPI）は、全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関である。1970年に設立され、スイスのジュネーブに本部を置く。加盟国は184か国（2007年11月現在）。事務局長はフランシス・ガリ（2014年5月現在）。ウィキペディア フリー百科事典</p>
--

¹⁴² 特許庁のホームページにおいて条文を参照することができる。

http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/madrid/mp/mokuji.htm

¹⁴³ 一度の手続によって複数の締約国を指定することができる。指定された締約国を指定国という。

¹⁴⁴ 英語、フランス語又はスペイン語によって行う。ただし、日本国特許庁を経由する場合は英語。

¹⁴⁵ ただし、指定国は自国における登録を拒絶することができる。



図 99 WIPO 本部¹⁴⁶

マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)の利点

- ① 手続の簡素化
- ② 書類作成の容易化(日本国特許庁へは英語) 既定書式あり
- ③ 管理の簡便化(国際事務局(WIPO)の国際登録簿)
- ④ 経費の削減
- ⑤ 審査の迅速化(拒絶理由は通報から 1 年又は 18 月以内)
- ⑥ 保護の拡張(指定国、指定商品役務の事後指定可能)

マドリッド協定議定書第 3 条 国際出願

(1) この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行ふ。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明する。この場合の基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。

- (i) 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
- (ii) 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号

本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。

マドリッド協定議定書第 4 条 国際登録の効果

(1) (a) 第 3 条及び前条の規定に従って行われた標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。第 5 条(1)及び(2)の規定に基づく拒絶の通報が国際事務局に対して行われなかった場合又はそのような拒絶の通報がその後に取り消された場合には、標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、当該関係締約国の官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。

(b) 第 3 条に規定する商品及びサービスについての類の指定は、標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。

すなわち、その締約国に直接商標登録出願したのと同じ効果が得られるということ

¹⁴⁶ 写真は Wikipedia より。

である。

マドリッド協定議定書第 5 条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

(1) 第 3 条の 3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。

(2) (a) (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも 1 年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。

(b) (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する 1 年の期間を 18 箇月の期間とする旨を宣言することができる。

領域指定を受けた締約国は、保護を与えることができない場合には、1 年以内に拒絶の通報をしなければならない。ただし、この期間を 18 月とすることができる。日本は 18 月とする旨を宣言している。

平成 11 年改正によって設けられたマドリッド協定議定書に基づく特例は、商標法 7 章の 2(商標法 68 条の 2~68 条の 39)に規定されている。

手続の詳細に入る前に、国際登録出願・国際商標登録出願という用語を理解する。

国際登録出願 : 日本から外国へ

国際商標登録出願 : 外国から日本へ

12-2. 国際登録出願

国際登録出願 日本から外国へ

商標法68条の2 (国際登録出願)

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあつては、営業所）を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書（以下「議定書」という。）第二条(1)に規定する国際登録（以下「国際登録」という。）を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願（以下「国際登録出願」という。）をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

- 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願（以下「商標登録出願等」という。）
- 二 自己の商標登録又は防護標章登録（以下「商標登録等」という。）

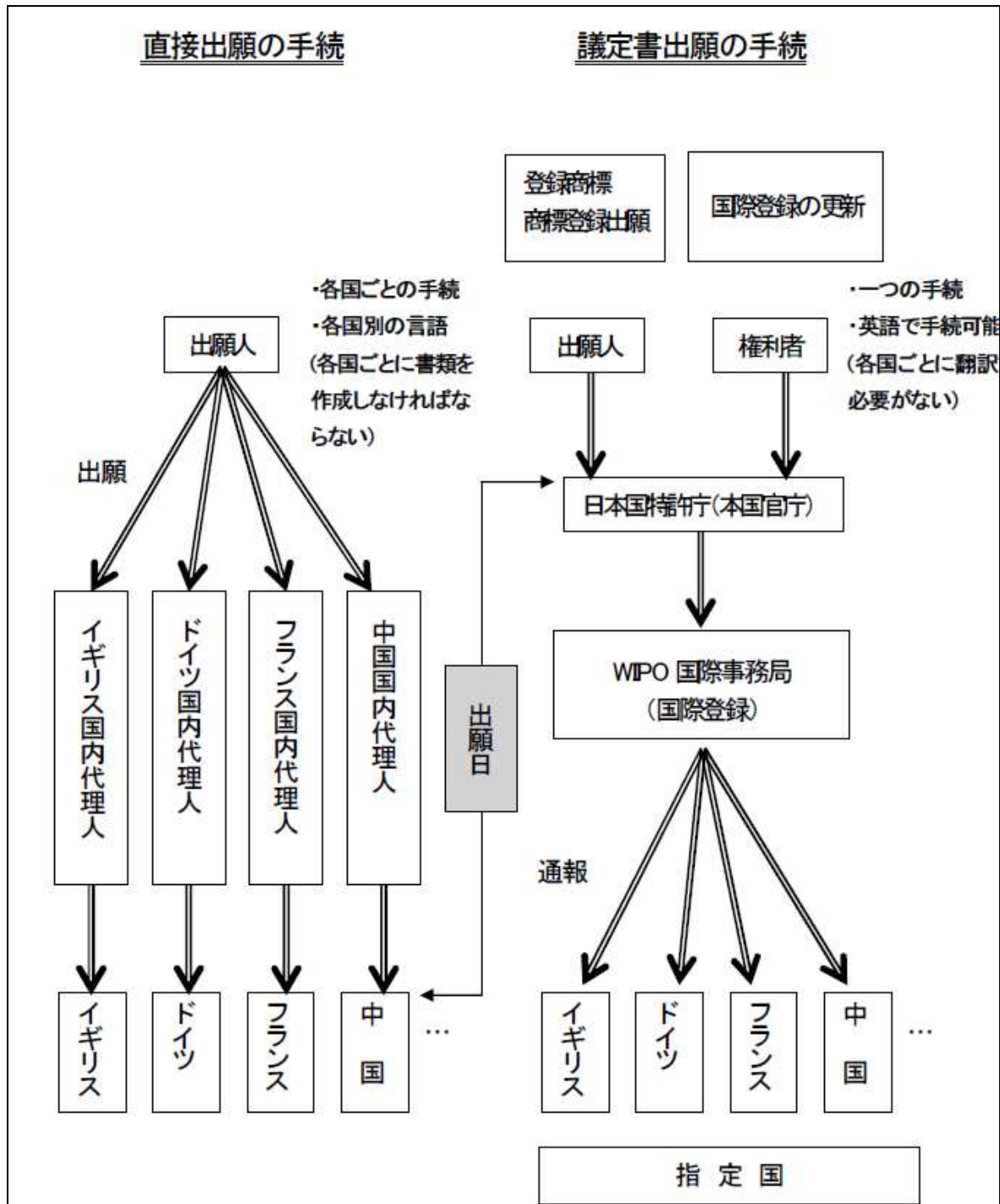


図 100 外国への直接出願と議定書出願の手続比較¹⁴⁷

¹⁴⁷ 特許庁「マドリッド協定議定書（マドプロ）に基づく商標の国際登録制度 [本国官庁における手続を中心に]」（2016年）5頁。https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h28_jitsumusya_txt.htm
 欧州については欧州共同体を指定することもできる。欧州共同体は欧州共同体商標意匠庁(OHIM)に出願する共同体商標(CTM)と各国商標の二重構造になっている。

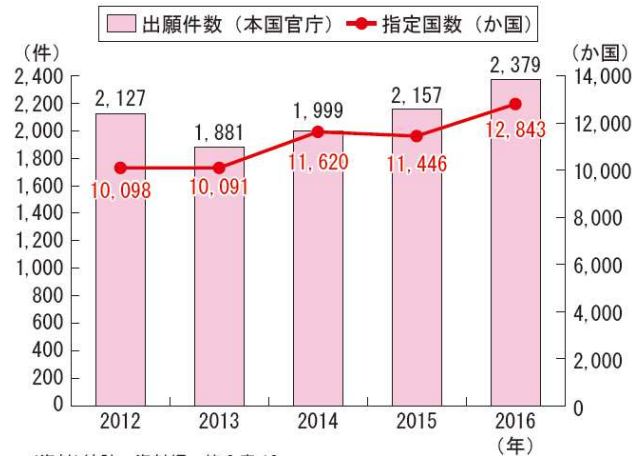


図 101 日本から外国への出願(国際商標登録出願件数)¹⁴⁸

商標法 68 条の 2 (国際登録出願)

- 2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
- 3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 - 一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 - 二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

MM2 様式(英語)記入例

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/pdf/form_mm2_sample.pdf

事後指定

国際登録後であっても、領域指定を追加することができる(MM4 様式)。

商標法 68 条の 4 (事後指定)

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

マドリッド協定議定書第 3 条の 3 領域指定

- (1) 国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する
- (2) 領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う

存続期間の更新の申請(MM11 様式)

¹⁴⁸ 特許庁「特許行政年次報告書 2017 年版」(2017 年)37 頁。一出願当たり平均 5.4 か国を指定している。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017_index.htm

商標法68条の5 (国際登録の存続期間の更新の申請)

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

マドリッド協定議定書第7条 国際登録の更新

(1) 国際登録の存続期間は、次条(2)に規定する基本手数料並びに、同条(7)に規定する場合を除くほか、同条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払のみにより、10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。

12-2. 国際商標登録出願

国際商標登録出願 外国から日本へ

商標法 68 条の 9 (領域指定による商標登録出願)
 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日
 (以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、
 事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後
 指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」
 という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標
 登録出願とみなす。

日本国を指定する領域指定を商標登録出願とみなすことにより生じる問題を是正す
 る規定がおかれている。

①特例(手続)

(a)博覧会出品又は出展の特例

商標法 68 条の 11 (出願時の特例)
 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定¹⁴⁹の適用については、同
 項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十
 日以内」とする。

(b)分割不可

商標法 68 条の 12 (出願の分割の特例)
 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

(c)変更不可

商標法 68 条の 13 (出願の変更の特例)
 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用し
 ない。

(d)優先権証明書提出不要(自国出願又は登録を基礎とするから)

商標法 68 条の 15 (パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用す
 る特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規
 定は、適用しない。

¹⁴⁹ 博覧会の開催から 6 月以内であることを証明する書類の提出。

マドリッド協定議定書第4条 国際登録の効果

(2) すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。

(e)補正後の商標についての新出願不可

商標法68条の18 (補正後の商標についての新出願の特例)

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。

国内出願については、審査・審判・再審に係属している限り補正することができるが、国際商標登録出願は拒絶理由通知の応答期間内に限り指定商品又は指定役務について補正することができる。

商標法68条の28 (手続の補正の特例)

国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

②特例(設定登録)

(a)登録料納付の読み替え規定

商標法68条の19 (商標権の設定の登録の特例)

国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。

国際事務局(WIPO)への納付であるから。

(b)存続期間

商標法 68 条の 2 1 (国際登録に基づく商標権の存続期間)
 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日 (その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日) から十年をもつて終了する。
 2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
 3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
 4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(c)国際事務局への納付

商標法 68 条の 2 2 (存続期間の更新登録の特例)
 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二條まで並びに第二十三條第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(d)登録後の分割不可

商標法 68 条の 2 3 (商標権の分割の特例)
 国際登録に基づく商標権については、第二十四條の規定は、適用しない。

(e)セントラルアタック

国際登録から 5 年経過前に基礎となる商標登録出願又は商標登録が消滅等した場合、国際登録は取り消される。これをセントラルアタックという。

マドリッド協定議定書第 6 条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
 (3) 国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となつたかどうかを問わず、その国際登録の日から 5 年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該 5 年の期間の満了前に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続が開始され、当該 5 年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても、同様とする。また、当該 5 年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であつて、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i)、(ii)又は(iii)の手続の対象であり、かつ、当該手続が当該 5 年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。
 (i) 基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立て
 (ii) 基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し若しくは無効を求める申立て
 (iii) 基礎出願に対する異議の申立て

国際登録が取り消された場合、3 月以内に国内出願又は広域出願に変更することが

できる。

マドリッド協定議定書第 9 条の 5 **国際登録の国内出願又は広域出願への変更**

国際登録が、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部につき第 6 条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは、当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、第 3 条(4)に規定する国際登録の日又は第 3 条の 3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。

- (i) 標章登録出願が**国際登録の取り消された日から 3 箇月以内**に行われること。
- (ii) 標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること。
- (iii) 標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。

商標法 68 条の 3 2 (**国際登録の取消し後の商標登録出願の特例**)

議定書第六條(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日（同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日）にされたものとみなす。

- 一 前項の商標登録出願が同項の**国際登録が取り消された日から三月以内**にされたものであること。
- 二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
- 三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

13. 商標法と他の法律

商標法と意匠法

商標法と著作権法

13-1. 商標法と意匠法

商標法2条(定義等)

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

意匠法2条(定義等)

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

共通点：需要者の購買欲を喚起(商標は信頼が化体した場合に限る。)

相違点：商標は自他商品の識別を目的とするが、意匠にはそのような目的はない。
意匠は美感を惹起するものであるが、商標にはそのような性質はない。

相違点について、いずれも「ない」と言い切ることはできない。むしろ、両方を兼ね備えている場合も多いといふことができるであろう。

大阪地判昭和62年3月18日昭和61(ワ)第4147号〔ルイ・ヴィトン事件〕

被告は、被告のなした本件標章(一)、(二)の使用は意匠としての使用であるから商標権の侵害とはならないと主張するようであるけれども、商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であつても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものといふべきところ、前記甲第五、第一五号証によれば、原告及び被告は本件標章(一)、(二)をその商品に自他識別機能を有する標章として使用していることが明らかであるから、被告の本件標章(一)、(二)の使用は商標としての使用として商標権の侵害となるのであり、被告の前掲主張は理由がない。

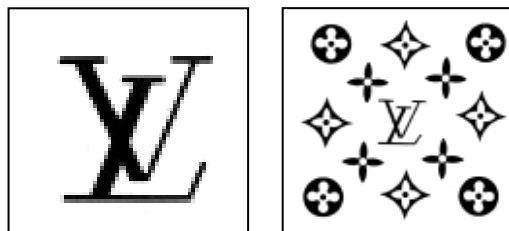


図 102 本件標章(一)、(二)

今後は立体商標、商品等における位置を特定した色彩のみからなる商標、位置の商

標と意匠との関係が重要になろう¹⁵⁰。

¹⁵⁰ 参考文献として、大塚理彦「複数の知的財産法によるデザイン保護の可能性Ⅱ」DESIGN PROTECT No.111(2016年)2頁。

13-2. 商標法と著作権法

著作権法2条（定義）
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 著作物 **思想又は感情を創作的に表現したものである**であつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法10条（著作物の例示）
 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の**美術の著作物**
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物

表 27 著作物の類型と関連する商標

著作物の類型	関連する商標
言語の著作物	文字商標
音楽の著作物	音の商標
舞踊又は無言劇の著作物	動きの商標
美術の著作物	図形商標、記号商標、立体商標
建築の著作物	図形商標、記号商標、立体商標
図形の著作物	図形商標、記号商標、立体商標
映画の著作物	音の商標、動きの商標
写真の著作物	図形商標、記号商標、立体商標
プログラムの著作物	図形商標、記号商標、立体商標、音の商標、動きの商標

最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁〔ポパイマフラー事件〕

しかしながら、前記事実関係からすると、本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公「ポパイ」は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、「ポパイ」の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものといえる。そして、漫画の主人公「ポパイ」が想像上の人物であって、「POPEYE」ないし「ポパイ」なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、「ポパイ」の名称は、漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものといえるべきである。したがって、乙標章がそれのみで成り立っている「POPEYE」の文字からは、「ポパイ」の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、「ポパイ」の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、**本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないといえるべきであり、客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、被上告人が、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。**

