

商標の「藪」を乗り越えるために ～企業内実務者視点からの一試論¹

藤 野 忠

1 はじめに

本日は「企業内実務者のための」というフレーズを付けた演題でお話をさせていただきますが、先ほどもご紹介いただいたとおり、私は社会に出てからちょうど四半世紀くらい経った世代で、そのうち20年ちよつとの間は企業の中におりました。大学院に知的財産法を勉強しにいったというのが最初のきっかけで、その後、知的財産部門で専任担当者を務めていた時代もあれば、法務部門の中に入って担当者としてやっていた時代もあり、さらにマネジメントの立場で知財戦略の視点から見ていたというところもございます。

そういう意味で、企業の中で知的財産にかかわってきた期間がそれなりに長いということもございますので、企業内における実務者の悩みや、「中の人」はこういうことも考えています、ということも多少はお伝えできるように、という観点から話ができればと思っております。

講義の全体の構成は大きく3つに分かれます。最初に商標制度の概観を簡単にご説明した上で、実務で理想的なプラクティスとされているところと会社内での現実の運用との間にいささかギャップがある、というところ

¹ 本稿は2022年8月28日、2022年度 北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題—著作権・不正競争・意匠・商標編—」において、筆者が「企業内実務者のための商標法講義～応用的論点を中心に」と題して行った講演の内容を元にまとめたものである。長く企業内で実務を経験してきた者として、このような形で「本音」を交えた話をするのできる貴重な機会をいただいたことに厚く感謝申し上げます。

をお話しし、特に信用が化体していない商標が今次々と蓄積されてきているんじゃないかという問題意識を、少し前面に出してお伝えできれば、と思っています。そして続いて2番目に、そのようなギャップがあるところをどうやって埋めていくかということで、いくつか考えられるアプローチをお示ししつつ悩みをお伝えする、ここまでが本日の話のメインとなります。あと、最後の3番目は「企業内実務者の役割とは？」というおまけのように見える話ではあるのですが、一方で「ギャップ」をどう克服するか、という話とも絡むところがございますので、それを最後に持ってくる、ということを考えております。

2 商標をめぐる理想のプラクティスと企業内における現実

(1) 前提としての商標制度の概観

では、早速本題に入っていきたいと思います。商標制度の概観に関しては、おそらく本日お聞きになられている実務者の方であれば、今さら何をという話も多いと思いますが、まず商標の定義から見てまいりますと、商標法2条1項の柱書では「人の知覚によっ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」と規定されています。平成8年の改正で「立体的形状」が入ったとか、平成26年の改正で色彩等の新しいタイプのもが入った、ということではありますが、基本的にはこのようなフラットな書き方になっておりまして、その上で、続く第1号でいわゆる商品商標を「商品について使用するもの」として、第2号ではいわゆる役務商標を「役務について使用するもの」として、「使用」というフレーズを用いながら定義しています。

また、商標とは何ぞや、という一番基本的な話をするときには、特許権や著作権などの他の知的財産権との違いは何か、という説明をよく最初に持ってくるんですが、この点に関しては、知的財産基本法という、基本法ではあります日頃見る機会は少ない法律における定義（2条1項）が一番分かりやすいと思います。

「この法律で『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を含む。」

発明や意匠、著作物といったポピュラーな知的財産は、「創造的活動により生み出されるもの」という定義で括られていまして、それが創作保護法である特許法や意匠法、著作権法といった各法に基づいて定められた権利とも結び付いています。一方、商標は商号など同様に、「事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」ということで、創造的活動により生み出される他の知的財産とは明確に区別されております。そして、商標法の第1条には法の目的が「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図る」ものである、と書かれており、「創作」の保護ではなく「使用する者の信用」の保護であるということが明確になっているわけです。

続いて商標権の効力はどうか、ということを見ていきますと、まず、商標法18条には設定登録により商標権が発生するということが書かれています。そして、特許庁に出願をして審査官による審査を経ることがその前提として定められていますので、登録査定又は審決というのが実質的な登録要件とされています。さらに、登録されたことによる効果として、商標法25条では「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」といういわゆる専用権が定められており、商標法37条では登録商標に類似する商標を指定商品、指定役務に類似する商品、役務等に使用することを禁止する権利を有するという、いわゆる禁止権が定められていて、この2つが商標権の効力ということになります。

このように、商標は、常に「使用」するところがかかわってくる権利であり、制度であるわけですが、その一方で、現在の商標法は未使用の商標に関しても登録を認める、いわゆる「登録主義」を採用しています。これは商標法3条1項の柱書の読み方、ということになるわけですが、商標法3条1項には「自己の業務にかかる商品又は役務について使用をする商標については、…商標登録を受けることができる」と書かれており、「使

用されている商標については」という書き方にはなっていないということで、出願する商標が登録査定時に現実に使用されていることは要求されていない、と解されることになります。

したがって、実務上も、出願審査時には「商標を使用する意思」が認められればよい、ということになっていまして、そうなると、なぜ「使用する者の信用」を保護する商標法が未使用の商標にも登録を認めるのか、という素朴な疑問が最初に出てくることになるのですが、この点については、田村先生の『商標法概説』で次のような説明がなされています。

「商標登録を得ることにより、商標権者は全国的な保護を享受することを前提に安心して商標を使用しそれに信用を化体させることができるようになる」²

同じように営業上の信用を保護する不正競争防止法が、使用されて周知、著名になった標章等を保護する制度であるのに対し、商標法は、先に権利による保護を与えた上でその後に使用者が信用を蓄積させるということを認める制度である、ということになります。本日のメインテーマとも密接に関連いたしますが、この点は商標について考える上での大きなポイントになるものと言えるのではないかと思います。

(2) 企業における“理想の”実務

それでは、このような基本的な商標制度の前提の下での企業実務はどうあるべきか、というのがここからの話となります。

「企業における…」と言いましても、非常に大きな知的財産部があって、専属の商標担当者が何名もいらっしやるような会社もあれば、社内に知的財産部門がなく法務部門の担当者が片手間で商標実務を扱っているという会社もあり、あるいは、そもそも法務部門すらなくて、総務の担当者が1人で全部何から何までやらざるを得ない、という会社も世の中にはたくさんありますので、どのような会社を前提に考えるか、というのはかなり

² 田村善之『商標法概説[第2版]』3頁(弘文堂、2000年)

悩ましいところではあるのですが、一応ここでは、一般的に「企業における商標実務の理想的なプラクティス」と言われているものを取り上げてみることにします。

既に申し上げたとおり、商標権は「使用する者の信用を保護する」というものですので、「事業活動において使用し、信用を体化させたいと考える商品・サービス名やロゴマークをあまねく商標として出願し、登録を受ける」というのが最初にくる話となります。

続いて「その商標を使用することを予定している商品、役務を事前に確認した上で、将来のブランド拡張の可能性も見据えつつ必要な区分を指定する」というのが次にきます。このプロセスがなぜ入るかと言うと、商標法6条で、商標の登録出願時に、「商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して」出願をしなければならない、と定められていまして、さらにその指定は「政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない」とされているからです。

実務で商標を日頃扱っている方にとってはお馴染みの話だと思いますが、政令（商標法施行令）による区分は第1類から第45類まで分かれています。第1類から第34類はいわゆる商品に関する区分で、かなり細かく分かれていますので、例えば著名なキャラクターを用いたグッズを展開しようと考えて、そのキャラクターの名称や図柄を商標出願するときに、指定商品を「キャラクターグッズ」と指定して出願しても、それだけでは登録は受けられないということになります。キャラクターグッズでもキーホルダーのようなものであれば第14類となりますし、ぬいぐるみであれば第28類、あるいはお菓子であれば原材料によって第29類、第30類といったようにそれぞれ異なる区分となりますので、それらを事細かく調べて出願時に指定しなければ、必要な保護を受けることはできません。

また、役務に関しては平成4年に施行された商標法改正で初めて商標として保護されるようになったこともあって、まだ歴史が浅いため、区分は第35類から第45類まで、と比較的粗くなっていますが、それでも11区分ありますので、そこはきちんと見て進めていかなければいけないということになります。

さらに、実務上の「時系列」を見てまいります。これも実務に携わられている方々には改めてご説明するまでもない話ですが、現行法では先願主

義（商標法8条）が採用されています。先ほどの登録主義に加えて先願主義も採用されている、ということから、商標を実際に使っていないが、先に商標を出願した者が勝つというのが原則です。したがって、遅くとも「使用を予定する商標の社外公表前に出願手続を済ませる」というのが、理想的なプラクティスとされています。

本来であれば特許庁の審査が終わって登録された時点で使い始める、というのが理想だと思いますが、よほど大きなイベント、例えば著名な企業で「社名を全面的に変更します」といったような場合でなければなかなかそういったことはされない、というのが現実です。なぜかと言うと、商標が審査を経て登録されるまでには相当の時間がかかるからです。今年（2022年）の4月時点で特許庁が公表している資料を見ると、出願から審査に着手するまでの期間だけでも最長で10か月程度かかるということで、登録されるまでにはさらに時間がかかるわけですし、そのタイムラインでは、「新しい商品、サービスを世に出す前に商標を出願して登録まで受ける」というのはなかなか難しい、ということになります。実際、ビジネスのスピードが速い分野だと、話が出てから2～3か月も経たずにポンと新商品、新サービスをリリースすることも日常的にありますので、とてもじゃないけど商標が登録されるまで待ってられない、ということになってくるかと思います。

したがって、まず社外公表前に出願する、なぜ「社外公表」前かと言うと「第三者が会社の出したプレスリリースを見て、勝手に先に、ポンとリリースの翌日に商標を出しました」などということも起こり得るからです。著名な企業が大々的に新商品をリリースした後に悠長に1週間も1か月も間隔を空けて出願したら、自分たちが出願した時には既に他の人が同じ商標を先に申請していた、という話になっても全く不思議ではありません。もちろん、明らかに剽窃的と分かる出願については、商標法上の登録拒絶理由を活用してアクションを起こせばやっつけることもできますが、それをやる手間を考えて、そんな面倒なことをするくらいなら自分たちが先に商標を出願してしましましょう、というのが一般的なプラクティスだと思います。

その一方で、このように社外公表前に出願をしても、実際には審査が終わってその商標が登録されるまではどうなるか分からない、という問題も

あります。したがって、出願する段階で商標法4条1項11号による登録拒絶、すなわち、先に同一又は類似商標が出願されているとして商標登録が拒絶されないようにという観点から、「先行商標調査」を行うということも併せてベストプラクティスの中に入ってきます。

さらに、今日のメインの話ともかかわりますが、識別力とか独占適応性といった、出願された商標を登録商標として認めるに足るかどうかという要件も商標の登録審査の過程で判断されます。そこで、この点についても、あまりにも一般的な、ありふれた商標に関しては、それをそのまま普通の文字商標として出願しても登録できないし、他の人も誰も登録できないからいいじゃないか、という話がある一方で、後ほどご説明するように、特許庁の審査には結構ぶれがあったりするものですから、自分たちが商標権を取れなかった後に他の第三者に取られても困るというのがあり、確実に権利を取れるように、「識別力がない」と言われられないような対応をした上で登録可能性のある商品や役務との組み合わせで出願する、というのがベストプラクティスとされてきたのではないかと思います。例えば、単純な文字ではなくロゴマークのような形にして出すと。かなり特殊な書体のロゴにして出すとかですね。あるいは他のより特徴のある図形や、識別力のある自社のブランドマークと組み合わせで出すとか、そういったことはよく行われていると思います。この後、具体的な事例も多々出てきますが、抽象的に言うところということになります。

なぜこういう形で実務をやってきたか。要は事前に検討をきちんと行って丁寧にやる、というのが企業実務におけるベストプラクティスになっているわけですが、その理由の1つは当然ながら、自分たちに必要な権利を適切に確保するというににあります。ただ、もう1つの理由としては、商標を担当している部門が社内の様々な利害関係者に対して説明責任を果たすためにはこれくらいしっかりやっていないとだめだよ、という観点もあるのではないかと考えています。

例えば営業やマーケティングの部門の方には、自分たちのビジネスに関して少しでも多くの商標を出願したいし、幅広く権利を押さえたい、という思いが強いんですね。特に新しいビジネスを始めるときはみんな夢がわくので、あれもこれも、と、それこそ第1類から第45類まで全ての区分で権利を押さええてくれ、と言われたことも実際あるくらいです。ただ一方で、

本当にそこまでやるんですか？という話も当然あります。コストを抑えなければいけない、という財務部門やその他の管理部門からのプレッシャーがある中で、じゃあ、何をどこまでやればいいのか、社内の利害関係者が「これくらいの範囲で出願すればちょうどいいよね」と納得するようなポイントをうまく見付けられるか、という観点は、特に大きな組織になればなるほど非常に大事になってくるわけですし、先ほど申し上げたような、丁寧な検討をするというところには、そういう背景もあるのではないかと思っています。

(3) 理想と現実のギャップ

さて、ここまで、“理想的なプラクティス”ということでお話をしてきたわけですが、それでは現実はどうか、と言うと、ちょっと理想の実務を完遂しづらい状況になりつつあるんじゃないか、という問題意識をここ数年持っていました。例えば新商品やサービスの名称について先行商標調査を行ったら、複数の候補名称がことごとく既登録商標に類似していて、代替案を検討しようにも選択肢を探すのに困難を極める、といった状況は年々生じやすくなっているように思います。

商品の区分で長く商標のお仕事をされている方であれば、そんな話は昔からあるのではないかとおっしゃるかもしれませんが、私は、最近、特に役務区分の商標に関して、そういう傾向が顕著なのではないかと思っています。もともと役務商標の歴史が浅く、区分がそこまで多くないために出願が特定の区分に集中しがちというところはあって、例えば、広告に関する役務を含む第35類や、アプリやソフトウェアの開発に関する第42類、といった区分には出願が集中しやすいですし、IT業界などでは登場した新しい用語が急速に世の中に広まっていく過程で、皆が使い出すちょっと前にその用語を含む商標出願が集中する、ということもよくあります。また、歴史が浅いと言っても、役務商標が制度化されてから既に30年経っていますので、制度導入当初にそこまで厳しく審査されずに登録された汎用的な商標が蓄積されてきている、という面も多分にあるだろうと思っています。

先願主義の下では、他の同一・類似商標が先に出願されていた以上それはしょうがないよねという話になります。ただ、実際には使用されていない

い登録商標や信用が化体されていない登録商標によって後続者の選択肢が狭まるというのは好ましいこととは言えないんじゃないかというところは、1つの問題意識として考えられるのではないかと思います。

ここで、少しデータを見ながらご説明したいと思います。まずご覧いただくのが近年の商標の出願件数と登録件数の推移³で、商標の出願件数については、さすがにこの数年、新型コロナ禍の影響もあってかちょっと頭打ちになってはいるのですが、それでも直近の2021年は2012年との比較で7万件近く、パーセンテージにすると約55%増えています。それが何年か経って登録される、ということで登録件数を見ると、直近の2021年は2012年と比べて約80%増となっており、特にこの1～2年の間に急激に伸びています。

1 | Number of Trademark Applications / 商標登録出願件数



2 | Number of Trademark Registrations / 商標登録件数



出典：「特許庁ステータスレポート2022」

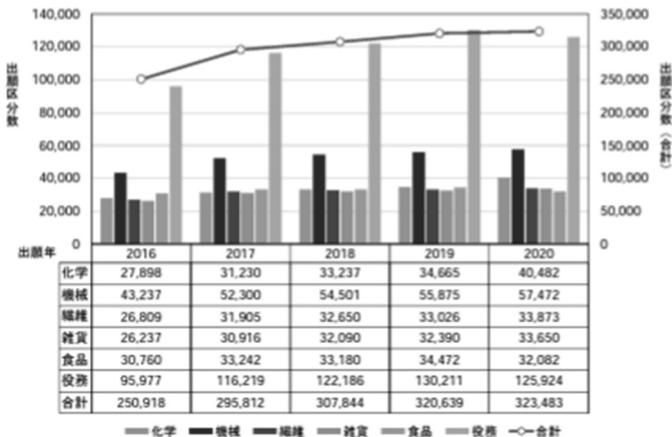
³ 特許庁『特許庁ステータスレポート2022』26頁(2022年)

他の知的財産権、特に特許権に関しては、国内の特許出願、登録件数が年々減少しているという指摘がかなり前からされていますし、意匠権についても様々な法改正があって登録できる対象が広がったにもかかわらず、現時点で意匠の出願数が飛躍的に伸びているわけではありません。それなのに、商標の出願、登録件数だけが爆発的に増加しているという状況が続いています。

数年前のこのセミナーでも同様のご指摘をされていた先生がいらっしゃったと思いますが、その際には、「一部の出願人による大量の悪意の商標出願によって件数が増えているだけじゃないですか」というコメントも聴講者から出ていたように記憶しています。例えば著名な商品名や流行している言葉等を片っ端から出願する、というもので、確かに一時期そのような出願が出願件数をかさ上げしていたこともあったのは事実です。

ただ、この点についても、そういった出願の大半を占めていた「料金未納により却下される出願」を除外してカウントしてもやっぱり増えている、というデータ⁴があります。

日本における産業分野別の出願区分数の推移（2016年～2020年）
（日本における一部の料金未納により却下される出願を除外した場合）



出典：「令和3年度商標出願動向調査報告書（概要）」

⁴ 特許庁『令和3年度商標出願動向調査報告書（概要）』23頁（2022年）、図2-2-3-2「日本における産業分野別の出願区分数の推移（2016年～2020年）（日本における一部の料金未納により却下される出願を除外した場合）」参照。

これは区分数ベースのデータなので、1つの商標でも第1類から第45類まで全て指定して出願していれば「45」というふうにカウントされることになるのですが、それによると先ほどの件数ベースのデータでは横ばいになっていたここ2～3年の数字も増加していることが分かります。やはり商標出願が確実に増加傾向にある、ということは間違いのないと言えるのではないかと思います。

そうなると、なぜこのような傾向になっているのか、ということが気になるわけですが、背景要因の1つは、先ほど言及した「悪意の商標出願」をする出願人が存在するために、「先に出願されてしまうと面倒だよな」ということで、各社が自衛的観点から、念のための積極的な商標出願をするようになった、ということはあるのではないかと考えています。

また、それに加えて制度的にも、商標の出願件数を増やす、あるいは出願区分数を増やす方向で後押しがされた面はあったのではないかと思います。

例えば2016年4月には商標設定登録料、更新登録料の大幅な引き下げが行われました⁵。

商標の手続にかかる費用は、基本的にその指定商品・役務の区分数によって変わってきます。要するに、多くの区分を指定して出願、登録すればするほどかかるお金も増えていくので、あまりに多くの区分で権利を取り過ぎるとお金がかかり過ぎるから2～3区分くらいで止めておこうか、という抑制も効くことがあるわけです。ところが、その費用が2016年4月に大きく引き下げられましたので、今までなら1つの商品・役務区分で完結する出願をしておこうか、と考えるような場面でも、ついでに2つ3つそれ以外の区分も指定して出しておこうか、というモチベーションが明らかに働きやすくなったように思いますし、現にこの頃から区分数ベースでの出願数も増えています。

この点については、さすがに特許庁もやり過ぎたと思ったのか、今年(2022年)の4月に再び登録料を引き上げ、2016年に引き下げた額の半分

⁵ 特許庁「平成27年特許法等改正に伴う料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ」(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/fy27_ryoukinkaitai.html) 参照。

くらは戻ってはいませんが⁶、影響は依然として残っているように思われます。

さらに、制度に関しては、「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査」についての運用の改訂⁷の影響もあるように思われます。従来、審査上の運用として、出願する商標の1つの指定商品・役務の区分内で商品、役務に付与される類似群コードの数が8つ以上の場合は、使用する意思に疑義がある、として、商標の使用又は使用の意思を証明するための書類を出せ、ということが言われていました。

このような運用となったのは、小売等役務商標の制度ができたときに、第35類のいわゆる特定小売等役務を指定した出願・登録商標が後続の商品商標の出願時においてもクロスサーチの対象とされることになったため、「1区分のコストだけで権利確保できる特定小売商標であまりに幅広い商品区分を押しえられては困る」というメーカー側関係者からの要望が強かったからではないか、などということも言われていますが、いずれにせよ、この運用が始まったことで、小売商標に限らず全ての商標の出願時に指定商品・役務の類似群コード数が厳しくチェックされることになりました。

「使用の意思を証明するための書類」に関して言えば、代表者名のハンコを押した書類を1枚出せば済む話ですので、それでぼんぼんと1区分に8以上の類似群コードを含む出願をしてしまう会社もあるのですが、その一方で、印鑑を押した書類1つ作るのも大変、という会社も結構ありますので、そういう会社では、なるべく1つの商品・役務区分内で類似群コードが8以上にならないように指定商品・役務を吟味する、ということも行われていたわけです。

ところが、それが2018年の審査運用の改訂で、小売以外の商品・役務区分に関しては、指定する商品・役務の類似群コードが「22」までなら確認は不要、ということになりました。1つの商品・役務区分で22まで、ということになると、区分によっては、類似商品・役務審査基準に掲げられて

⁶ 特許庁「令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)」(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html)

⁷ 特許庁「商標審査便覧の改訂のお知らせ」(平成30年3月)(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran-kaitei/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html)

いる商品・役務を全て指定しても確認なしに出願できてしまう、ということになってきます。小売等役務に関しては、依然として厳しめの運用が残っているものの、この改訂によって、出願人の立場から見ればより広範囲に商品・役務を指定して出願しやすくなった、ということになりますし、客観的に見れば不要な商品・役務も含めて出願される可能性が高くなった、ということになったのではないかと思います。

あと、もう1つ、低コストのオンライン商標登録サービスの普及というのも挙げておきます。例えば「Cotobox」とか「Toreru」といったようなツールで、このようなツールが悪いとは全く思わないのですが、一方で今まで商標の出願時に弁理士の先生とやり取りする中で、使用を予定している態様と照らし合わせながら指定商品・役務を吟味して、必要がなさそうなものは絞って、といったやり方で進めていたのが、ツールを使って自動的に商品・役務区分を決めて、具体的な商品・役務もある程度ざっくりとまとまった形で指定して、といったような話になってくると、登録された商標の指定商品・役務の範囲が自ずから広めになっても不思議ではないかなというところは、やはりあるように思います。

このように、多くの商標がより広い範囲で出願・登録されるような状況が進んでくると、普通名称や記述的表示と考えて使用していたフレーズがいつのまにか商標登録されていた、という事態が生じる可能性も高くなります。実際、私自身も、会社の社外向け資料の文中に含まれていたありふれた言葉が既に第三者によって商標登録されているものだったことに気付いて慌てて修正した、あるいは資料をリリースした後に先に商標を出願していた人から侵害警告のお手紙をもらった、という経験を何度かしていますが、そういった事態が頻発すると、本来なら「こんなの普通名称だから、商標を出さなくていいじゃないか」というような用語まで、どこの会社でも一度はとりあえず「自衛」的に商標出願してみようか、という話になり、それがさらなる商標出願件数の増加につながっていきます。

そして、商標の出願件数が増えれば、一人ひとりの審査官への負荷は増し、登録審査に要する期間が長期化しますし、そうになると「早く審査しろ」というプレッシャーも当然かかってくるでしょうから、その結果、審査品質のバラツキが生じて「登録されるべきではない商標」の登録がさらに増

加する悪循環が生じる可能性も否定できないだろうと思っています。最近には様々な対策を講じられているようで、審査の着手期間とか、登録に至るまでの期間は一時に比べると短縮されてきてはいますが、かつてに比べるとまだまだ時間がかかっている印象はありますので、悪循環が生じるリスクは依然として潜んでいるように思われます。

これは「審査品質」に関する1つの例ですが、ここ数年「DX」という言葉が流行しています。「DX」って文字面だけ見ると、私の世代は、雑誌の付録に付いていた「デラックス超合金」などを思い浮かべてしまうのですが、今の時代そういう使い方をされている例はほとんど見たことがなくて、皆「デジタルトランスフォーメーション」の略語として使います。

では、それを含む商標を今「J-Plat Pat」で検索するとどれくらい出てくるかと言いますと、第42類、いわゆるシステムやアプリ、ソフトウェア開発系の役務区分で登録されているものだけで600件弱ヒットします。そして、そのうち2019年以降に出願されたものが500件超ありまして、そのほとんどが「デジタルトランスフォーメーション」に関係するサービスを念頭に置いた役務指定がされている商標です。例えば「スマートDX」、「DXクラウド」、「DX展示会」、「社会インフラDX」、さらに「DX営業」とか「ロジDX」といったように、普通の言葉プラスDXという組み合わせで出願され、しかも登録までされているという状況にあるわけです。

これらの登録例の中には、商標法3条1項3号で拒絶理由通知を打たれ、「本願商標に接する需要者が『店舗におけるデジタルトランスフォーメーション（に関する商品、役務）』といったことを認識しないもの」以外の役務を全て補正削除する、要はデジタルトランスフォーメーションに関連する役務は全部削除してくれという補正指示を受け、それに応じたことによって辛うじて登録できたというものもありますが⁸、その一方で全く拒絶理由通知書を打たれることなく登録されている商標も多々あります。

「介護DX」（商願2020-158649）という出願商標の審査経過などを見ますと、「介護」は当然辞書に載っていますし、「DX」に関しても「デジタルトランスフォーメーション」を意味する言葉として「デジタル大辞泉」に載

⁸ 登録第6505398号「店舗DX」

っている、ということで、全体として「介護におけるデジタルトランスフォーメーション」程度を認識させるものに過ぎないとして、商標法3条1項3号で拒絶査定となっています⁹。「DX」という言葉を含む商標に関しては、感覚的にはこれがたぶん普通だと思います。

ところが、この頃の審査では全てそうになっていたかと言うと、この後の時期に出願されたものであっても登録されているものは多々あるために、ややこしいことになっているわけです。似たような話として、ひと昔前は「デジタル〇〇」という商標が、審査をすり抜けてかなり登録されていたこともありますし、最近だと「〇〇クラウド」とか「〇〇アプリ」といったようなものが結構登録されてしまっているという実態もあります。この辺は誰かが「おかしいよね」と言っていけば、特許庁も気付いて少しずつ変わっていくことも当然あるわけですが、仮にそういった局地的な問題が解消されるとしても、このまま推移すれば、遅かれ早かれ事業者が採択できる商標の選択肢はより狭まっていくだろう、というのが次の話になります。

この問題については、現在、一橋大学の博士課程に在籍されている齊藤範香先生が研究されていて、一橋法学に掲載された論文¹⁰の中で米国での議論内容を日本国内向けに紹介してくださっているのですが、そこで主に紹介されている Beebe & Fromer の論文¹¹が何を指摘しているかと言いますと、米国では言語商標における商標の枯渇が効果的で公正な競争を妨げ、消費者のサーチコストを引き上げる方向に働く可能性がある、ということで、それに対する警鐘が鳴らされています。例えば、米国の英語の頻出語のリストにある86,408語のうち97.1%の83,913語が2016年時点の登録商標と混同を生じるほど類似しており、米国英語の全ての語との比較でも89.2%が類似している、という数字が具体的なデータとして挙げられていまして、そうなるとう出願人はもう選択肢がないため、馴染みのない造語や

⁹ 令和4年3月29日拒絶査定(令和3年10月26日付拒絶理由通知書)

¹⁰ 齊藤範香「商標の枯渇—米国での実証研究から—」一橋法学第19巻第3号1433頁(2020年)

¹¹ Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 HARV. L. REV. 945 (2018)

長く複雑で訴求的効果の薄い言葉を商標として出願せざるを得なくなっており、それが結果的にサーチコストを引き上げているのではないか、という問題提起がされています。

また、齊藤先生の論文では、これに対する反対説も取り上げられており、その1つとして、「商標の登録維持のため使用証拠を要求する米国においてさえ、枯渇が高い状況にあるとすれば、そのような制度のない他の多くの国においては、それ以上の枯渇状況となっているであろう」から、その調査等による証拠もなしに政策変更等を推奨することはできないはず、という指摘があることが紹介されていますが¹²、日本はまさにこの「そのような制度のない国」に含まれます。

もちろん日本語は「50音」ですし、平仮名もあれば片仮名も漢字もあり、アルファベットと組み合わせることもできますので、それらを掛け合わせていくと、英語のアルファベット26文字の組み合わせとでは比較にならないくらい選択肢の数は多いだろう、と思われる一方で、その気になれば登録商標を永遠に蓄積することすらできてしまう、という点では米国より日本の方が制度的に甘いところもあるような気がします、ということで、齊藤先生の論文の中でも日本でも対策が必要となる可能性は示唆されているところ¹³です。

そして、このBeebe & Fromerは、「商標の枯渇 (Trademark Depletion)」という言葉と平行に、「商標の藪 (trademark thicket)」という言葉も使っています。要は類似した商標が大量に蓄積されることによって、いわゆる「藪」化して後続の出願人を苦しめることになる、ということですね。

日本では「特許の藪」という言葉はよく使われていますし、問題として指摘されるケースも多いのですが、「商標の藪」という言葉はまだほとんど使われていないのではないかと思います。ただ、先ほどご覧いただいた「DX」の商標のような話になってくると、やはり既に「藪」化しているのでは？というところは多分にあるように思っています、全てではないにしても状態としては生じ始めていると言わざるを得ないところはあるように思います。

¹² 齊藤・前掲注10)1452頁

¹³ 齊藤・前掲注10)1453-1454頁

そのような前提を踏まえて、何が問題になってくるかということを見ていきたいと思えます。

(4) 現実に生じている様々な問題

先ほどの「商標の藪」の話と直接関係するものではありませんが、ここで最初にご紹介するのは、「自社の確立したブランドやその派生ブランドを他の商品・役務に拡張するときに、第三者の類似商標が存在するとどれだけ大変なことになるか」という事例で、「ゆうメール事件」として話題になった東京地裁の判決¹⁴です。原告は㈱札幌メールサービスという会社です。もしかすると聴講者の皆様の中にもかかわった方がいらっしゃるかもしれませんが、構図としてはその札幌の会社が今の日本郵便㈱、当時、郵政公社から民営化されたばかりの郵便事業㈱を商標権侵害で提訴して争った、というものでした。

背景としては、郵政公社が民営化するに先立ってサービスのブランドを検討しているときに、もともと「ゆうパック」というブランドがあったことも踏まえて、冊子小包を「ゆうメール」という名称に変えよう、という話が出ていたのでしょう。被告は郵政公社時代のかなり早い時期(平成16年4月8日)に「ゆうメール」を商標出願しました。ところが、第39類、サービスのコアとなる郵便、メッセージの配達といった指定役務についてはあっさり登録が認められたものの(登録第4820232号)、第35類(広告等)の区分での出願商標(商願2004-33411)については、原告の方が先に「ゆうメール」商標(登録第4781631号)を出願していたという理由で拒絶され、それが確定していたという状態でした¹⁵。それにもかかわらず、郵便事業㈱が冊子小包の役務名称を「ゆうメール」に変更して平成19年に使い始めたために、原告が商標権侵害として提訴したのがこの事件です。

この事件のポイントは2つあったと思います。1つは郵政公社が第35類で出願した商標が拒絶査定を受けたにもかかわらず不服審判等を請求することもなく終わっている、ということで、被告としては第39類の指定役

¹⁴ 東京地判平成24年1月12日(平成22年(ワ)10785号)

¹⁵ 平成17年1月20日拒絶査定

務で登録された商標があればそれで実際の使用態様を全てカバーできると考えたのだらうと思います。実際、被告は、訴訟においても自分たちの役務はあくまで「郵便」事業であって、第35類の「広告物の配布」や「広告」事業ではない、という反論をしています。

しかし、裁判所はその反論を、「被告役務の配達の対象が広告物である場合」には、被告の役務は原告商標の第35類の指定役務（各戸に対する広告物の配布）と少なくとも類似の関係にある、として退けてしまいます。そこで、被告がもう1つの主張として出したのが、自分たちの商標の方が業務上の信用が多分に化体している、ということで、それを前面に出すしかない場面ということもあって、かなり強い主張を行っています。

本件では、「ゆうパック」商標の存在というのがあり、さらに、原告と被告の間のやり取りの経緯、すなわち原告が被告に売り込みにいって断られた、でもその前に原告は自分たちで「ゆうメール」の商標を出願していてそれをそのまま登録にまで持って行って被告に権利行使した、という事情もあったので、被告は商標法4条1項7号、15号、16号、19号と、公益的な登録阻却事由まで使って猛烈に反論しました。しかし、裁判所は『『ゆうパック』は既に全国的に著名な商標となっていたことが認められる』としたものの、原告の「ゆうメール」商標が「ゆうパック」を使用した被告の役務と出所混同のおそれのある商標であったということとはできない、として商標法4条1項15号該当性を理由とした被告の反論を退け、さらに他の登録阻却事由該当性も否定して、原告の請求を認容しました。

本件では、原告が差止請求だけを行っていた事案だったのですが、その差止めが一度判決で認められてしまった、ということで、結構大変な話になりました。最終的には知財高裁で和解となり、被告が原告の「ゆうメール」商標を買い取って終了、ということになったようですが、当時は、被告が郵便局、郵政公社から民営化された会社だったこともあって、「親方日のおごりがあったんじゃないか」とバッシングされるような雰囲気もあったように思います。

ところが、この「ゆうメール」という商標は、和解が成立した翌年、第35類で被告による防護標章登録が認められています（登録第4820232号防護第1号）。ご存じの方も多いと思いますが、防護標章登録は全国的に著名な登録商標にしか認められません。それが和解の翌年にはもう第35類で

も防護標章登録が認められているわけですから、被告が先ほどご紹介したような反論をしたくなる心情も容易に理解できるところです。本件は、それだけ周知著名な商標であっても、このような問題に直面し得る、という例として、ご紹介させていただいたものです。

次に、少し異なる角度から、「藪」にぶつかる、という問題を引き起こすものがないか、ということを考えてときに、これから出てきそうな問題として、「リアルで行っていた商品販売を仮想空間で行う場合」を取り上げてみます。

リアルの世界での自分たちのビジネスに関する商品・役務区分で長期間自社の商標を使っている会社の場合、その商標に自社の業務上の信用も化体しているので、そこに第三者の同一・類似商標が出てきて脅かされるということは考えにくいのですが、そこで意図せずに他の商品・役務区分で商標を使用するとトラブルが生じることがあります。特に、リアルの世界からメタバース空間に移ってビジネスを行った場合等に、こういう問題が起きる可能性があるのではないかと思います。

例えば、今非常にメタバースに力を入れているナイキ社が昨年(2021年)日本で出願した商標(商願2021-132593など)の指定役務の中に「第41類仮想空間で使用するダウンロードできない仮想の履物・運動用特殊靴・被服・帽子…及びこれらの付属品の提供」というものがあります。最後の書きぶりについては、特許庁の審査官から補正指示が出ているのでおそらく「付属品の映像(又はデータ)の提供」というふうに補正されるのではないかと思います。いずれにしても、指定役務に付される類似群コードには41C02(電子出版物の提供)や41E02(インターネットを利用して行う映像の提供)といったものも含まれることが予定されているところ、これまでナイキ社が日本国内で登録している「NIKE」等の商標の中にこれらの類似群コードが付された役務が指定されているものは見当たりません。したがって、これらは、メタバースの世界でビジネスをすることにより新たに使い始めなければいけない指定役務、と言えらるのだろうと思います。

さすがにナイキ社の商標は相当著名ですので、第三者がナイキ社のカバーしていない類似群を狙って商標を出願したところで審査官が登録を認めることはおそらくないと思いますし、それゆえ、前記指定役務について

も問題なく登録を受けることができるでしょうが、それほど著名ではないブランドの場合は、誰かが意図的に出したものかどうかにかかわらず、新たな指定役務で商標を登録しようとした場合に先行して出願、登録された商標と思い切り正面衝突してしまう可能性はどうしても出てきます。ビジネスをする側としては、リアルのお店でやっていることを単に仮想空間に移しただけ、という話なのですが、商標に関してはこのような話が出てくるということになるわけです。

また、さらに異なる切り口で、外国企業が著名なブランドを日本に展開する際に商標の「藪」が顕在化した事例として取り上げるのが「ZOOM」の話です。かつて、アップルが「iPhone」を展開し始めたときにドアホンのアイホン(株)の商標との間でいろいろあったと言われていますが、「ZOOM」に関しても基本的には同じ話で、もともと日本で(株)ズームという音楽用電子機器のメーカーが商標登録して営業を行っていた中で、2020年の新型コロナ禍の影響でウェブ会議システムの方の「ZOOM」の知名度が一気に上がり、日本国内でも商標が使われ始めた、ということで、しびれを切らした(株)ズームが原告となって、米 Zoom Video Communications, Inc (ZVC社)らを相手に訴えを提起した、という事例が出てきています。

The image shows the plaintiff's trademark, which is the word "ZOOM" in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

原告商標／登録第4940899号

The image shows the defendant's trademark, which is the word "zoom" in a grey, lowercase, sans-serif font. The letters are thinner and more uniform than the plaintiff's trademark.

被告標章

原告の商標と被告の商標だけを比べてみると、確かに似ているようにも見えるわけですし、日本企業が海外に進出する際に先に原告商標のような商標が登録されているのを発見したらおそらくかなり慎重に対応するでしょう。ですので、本件は一見すると、そこを気にする日本企業とそうではない米国企業との慣習の違いという話にされてしまいそうなのですが、一方でよく調べてみると、本件では原告の「ZOOM」商標（登録第4940899号）が登録される以前に、(株)トンボ鉛筆さんの「ZOOM」という商標が、原告が権利行使を意図していると思われる商品区分（第9類「電子計算機用プログラム」、類似群コード11C01）でも登録されている（登録第4363622

号) ことが確認できるわけでした、もう既に「藪」化している、というところはあります。

ZOOM

(株)トンボ鉛筆商標／登録第4363622号

さらに、ZVC社も日本国内の商標について何ら対策を取っていなかったわけではなくて、日本でサービスが著名になる以前から国際登録出願によって第38類の指定役務について権利を確保していますし（国際登録第1365698号）、第9類とパラレルになる第42類（電子計算機用プログラムの提供等）でも商標登録を受けたのは被告の方です（登録第6417625号）。もちろん備考類似となる第9類の指定商品を原告の登録商標が押さえているのに被告の商標が別途登録できてよいのか、という指摘はできるのですが、いずれにしても一度登録はされてしまい、しかもその後原告が対抗して自分たちの「ZOOM」商標を第42類で出願したら（商願2021-032682）、審査官に「ZVC社の役務との間で出所の混同が生じる」として商標法4条1項15号での拒絶理由通知を打たれてしまった¹⁶、という事象もあって、極めてカオスな状況になっています。

これはたまたま「ZOOM」で問題になっている話ですが、似たような話はどこででも起き得る、と言えるのではないかと思います。

こういった様々な話を踏まえ、ここから先は、実務において“ギャップ”が生じているのではないかというポイントをいくつか挙げさせていただいた上で、それを埋めるための選択肢について考えていきたいと思います。

1つ目は「識別力が乏しく、かつ信用も化体していない既登録商標の存在によって、後続使用者による商標等の使用に支障が出る場合」。2つ目は「信用が化体していない既登録商標の存在によって、他の商品・役務区分においては周知・著名な商標の使用に支障が出る場合」です。後者は、識別力はあるかもしれないが絶対的に信用が化体していないという商標が存在していて、後から使用する商標の方が世の中では周知著名である、と

¹⁶ 2022年4月8日付拒絶理由通知書

というようなときでも後から使用する者に支障が出る、という話ですね。

このような場面に企業内実務者の立場で直面したらどうしよう、何に頼ればいんだらう、というところを考えていくというのがここからの話です。

ここまで話をすると、経験豊富な実務家の先生方からは、そんなのライセンスを受けるとか、商標権の譲渡を受ければそれで終わりじゃないですか、と言われてしまう可能性もあるのではないかと考えています。そして、実際そのとおりなんですけど、ここで少し遡って原点に立ち返って考えるなら、たまたま後から出てきた使用者によって商標が非常に有名になった場合に、常に商標権者に利益を与えてよいのか？ということは考えてもよいのではないかと思います。

例えば「ZOOM」にしても、米国からきて急激に拡大して日本中皆知るようになったわけです。当然それだけブランドが有名になると、使用者はそのまま使い続けたいと思います。ですので、多少はお金を払っても、先に商標登録している権利者に「権利をください」と言いにくい可能性はあるわけですが、だからと言って、商標に何ら業務上の信用を化体させないなかった商標権者が偶発的な利益を得ることが正当化されるのかどうか。

「ZOOM」に関して言うと、もともと商標権者側も商標を社名として使っていた事例なので、この文脈には全く当てはまらないのですが、仮にそれが全く登録商標を使っていない商標権者だった場合にどうなのか、というところは考える必要があるのではないかと考えています。商標法の第1条は「商標の使用をする者の業務上の信用」の保護を掲げていますので、回り道になるかもしれませんが、実務もなるべくそれと整合する方向で考えるべきでは？という問題意識を提起して先に進みたいと思います。

3 ギャップを埋めるための選択肢

(1) 既登録商標を排除するアプローチ

これから「ギャップを埋めるための選択肢」ということで解釈論から立法論まで見ていきたいと思いますけど、そもそも解釈論以前の一丁目一番地としては、「商標の専門家が節度ある実務対応によりバランスを保つ」「経

験豊富なプロ同士が話し合いをすることによって、実利を得る」というのが本来もっとも望ましい形ではないかと思えますし、実際これまで多くの企業間の紛争で取られてきたのも、このような解決方法だろうと思っています。お互い経験豊富な弁理士や弁護士であれば、「ここはハンコ代だけお支払いしますので、これでうまくやりましょう」というやり取りはあり得ますし、逆に阿吽の呼吸で波風立てずにそのまま進める場合もあるでしょう。そういったやり方でうまくバランスが取れる、お金で解決する場合でも権利者側でそんなに無茶をせず合理的なところに収める、ということはあるだろうと思えます。

ただ、今は既に多くのプレーヤーが商標の世界に参入しているという時代で、分野的にも伝統的な商品商標だけでやっている時代ではなくなっています。したがって、これだけで問題を解決できるかと言うと難しいところもあるわけで、そうなると、何からやっていくかということになるわけですが、まず出てくるのが、後続の商標使用者側から「藪」を取り除くために「既登録商標を排除する」というアプローチなのではないかと思えます。

このアプローチについては、法律が2つの手段を用意しています。1つは不使用商標に対する取消審判、もう1つが、いわゆる識別力や独占適応性を欠く登録商標に対する無効審判ということで、これらをそれぞれ見てまいりたいと思えます。

◆不使用商標に対する取消審判

先行商標に識別力があり、現に権利者が事業を行っている商品・役務区分では識別力を発揮して適切に使われているものの、登録された商標の指定商品・役務を見ると少し広範囲に権利を押しえ過ぎている、権利者の事業とは関係ない商品、役務まで押さえられていてそれが後続使用者の邪魔をしている、というようなときには、不使用取消審判を使うのが効果的だと思います。また、識別力がない商標については、後ほどご説明する無効審判でも対応できますが、そもそも使っていなければ、無効審判を請求する前に不使用取消審判を請求して商標権者から応答がなければそれで終わり、となることも考えられるので、そういう意味では使いやすい手段と言えるのではないかと思います。

ただ、一方で、この手段には次に挙げるような問題があります。まず1つ目は、不使用取消審判の相手方、商標権者側の使用の立証のハードルはあまり高くない、ということとして、相手方が取り消されたくないと思えばちょっとした証拠を出すことで取消しが認められず、請求した側としては意図した効果を達成できない場合があります。

そして、もっと怖いのが「商標の藪」を取り払うために不使用取消審判請求をかけたなら、蛇が出てくる…というリスクです。相手方が合理的な会社であれば、仮に不使用取消審判を請求されても、これは自分たちにとって重要な商標、重要な商品・役務ではないからそのまま放っておこう、となることはありますし、あるいは商標が取れなくて困っている人がいるなら出願人の名義を一時的に変えて登録できるように協力する、というようなことをやってくれることもあるかもしれませんが、相手が変な商標権者だったりすると、取り消されないように死に物狂いで様々な抵抗をしてきて、場合によっては請求人に対する侵害訴訟まで打ってくることもすらあります。不使用取消審判請求を仕掛けることで、仕掛けた側にその商標を使いたい何らかの理由があるとか、あるいは既に使っているかもしれない、といった強い推認が働くわけですから、相手によってはそれが非常に大きなリスクになる、ということです。

現在は、不使用取消審判を「何人も」請求できることになっているので(商標法50条1項)、ダミーの請求人名義を使った上で代理人の弁理士の名前だけ出して請求する、というパターンもありますし、あるいはそれすら出さずにダミーの請求人の名義だけで請求人について全く手掛かりになる情報を出さずにやることもできます。ただ、請求を仕掛けられた方がその気になれば、例えば、自分たちの商標が邪魔になって登録にてこずっている商標があるかな?ということを調べれば請求人が誰かは概ね察しが付きますし、あるいは、それ以前に商標権者とその商標で侵害警告を打っていたりすれば、おそらく警告を行った先のどこかだろうというのは素人でも分かりますので、そういう意味では「蛇」が出るリスクも高い、ということになります。

ここで、1つ目の「使用の立証のハードルが低い」ということに関して言うと、結構有名で、今日のメインの話ともかぶるのが、東京地下鉄(株)

京メトロ)の行った不使用取消審判に関する審決取消請求事件です。

昔「営団地下鉄」と言われていた首都圏の地下鉄会社が民営化するとき、愛称も合わせて変えましょうということで、今ではすっかり定着した「東京メトロ」という名称を採用しました。当然、会社の重要なブランドですから、実際に使い始める1年くらい前から「東京メトロ」の商標出願も行って登録を受けたのですが、1つだけ取れない区分があって、それが新聞や雑誌の区分(第16類)だったと。ちょうど個人の方がこの区分で先に「東京メトロ」という商標を登録されていたのですね(登録第4609287号)。そこで、事前にどこまでこの商標の使用状況を確認した上で行われたのかは私も存じませんが、東京地下鉄株が不使用取消審判を請求した結果起きたのがこの事件です。

これは一度、特許庁の審判の段階で取消請求が認められています¹⁷。本件の商標権者は世田谷区内で「とうきょうメトロ」と題する印刷物を無料配布していた、ということを手張したのですが、特許庁は、そもそも無料配布する印刷物なので商取引の対象の商品じゃないよね、ということで商品該当性をまず否定し、さらに、配布したと主張しているがその立証も不十分ですね、ということで、審決としては不使用取消しを認めました。

ところが、それが知財高裁の判決¹⁸でひっくり返されました。この判旨は今でも様々なところで取り上げられることが多いのですが、無料紙であってもいわゆる広告を掲載して収入を得ているのであれば、商取引の対象である商品に該当し商標法上の「商品」にも該当する、という理屈で、商標権者による使用を「指定商品についての商標の使用である」と認めています。商標権者が実際に配っていた印刷物は、商標権者自身の主張によっても配布したのは2回ほどで、最初が約8,400部、2回目が約5,000部というようなレベルの話なので、正直これで引っかけって後続の出願人が商標登録できないというのはなかなかつらい状況だな、というのが率直なところではあるのですが、最終的には東京地下鉄株が商標権者からこの商標を譲り受けることによって決着したという事案です。

また、この「東京メトロ」の事件は、商標が使用されているのが商取引

¹⁷ 取消2005-31299号事件、平成18年12月5日審決

¹⁸ 知財高判平成19年9月27日(平成19年(行ケ)10008号)

上の「商品」かどうかが争点となり、それが認められたことで不使用取消しを免れた事件だったのですが、その要件がさらに緩和されたのが「アイライトⅡ」の事件です。

これは、(株)ルイファン・ジャパン（ルイファン社）という会社が「アイライト」といういわゆるペンライトのような商品の商標として「iLite」（標準文字）を出願したところ、昭和37年に登録された「アイライト」という商標（登録第0602699号）を引用されたのがきっかけで起きた事件でした。ルイファン社側では一度不使用取消審判を行ったのですが、そのときは商標権者から「ちょうど3年くらい前に使いました」という証拠が出てきたり、審判手続をしている間に商標権者から、こんな請求をするんだったら権利行使してやるというふうに言われたり、というようなことがあった末に、請求は不成立となり、知財高裁でも請求人側の敗訴で確定しました¹⁹。

ただ、商標権者が出してきた使用実績が少し前のものだったために、その期間から3年経てばまた勝機ありと考えたのでしょうか、ルイファン社側は再度不使用取消審判を請求しました。これに対し、商標権者は直近の日付が入った広告照明のカタログを証拠として提出し、そこに『アイライト®』という表記があることをもって商標の使用を証明しようとしたのですが、おそらくその表記と掲載されている具体的な製品との関係が不明瞭だったのでしょうか、ルイファン社側は「本件カタログは、その内容が漠然としており、専ら不使用を理由とする本件商標の商標登録の取消しを免れるために、名目的に本件商標を付したものにすぎない」と主張し、さらに商標法50条3項本文の「駆け込み使用」にも該当する、として、再び知財高裁まで争いました。

しかし、その結果出された判決²⁰はよりエキセントリックに、簡潔にまとめると、どのような態様であっても指定商品又は役務について使用されていれば商標権者による使用が商標法50条所定の「使用」に該当する、ということ言って、ルイファン社側の主張を退けました。

そしてその理由がまた凄くて、商標法50条の趣旨を「長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させること」が、「当該商標に係る権

¹⁹ 知財高判平成27年11月26日（平成26年（行ケ）10234号）

²⁰ 知財高判平成28年11月2日（平成28年（行ケ）10115号）

利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがある」ので不使用取消審判請求を認めたもの、と解したところまではよかったです、そこから少しでも使用されていればよい、すなわち「商標法50条所定の『使用』は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用(商標法2条3項各号)されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない」という結論を導いてしまったのです。

知財高裁は、さらに「駆け込み使用」に関しても、商標法50条3項本文に該当するためには「単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りない」としたため、ここで不使用取消しが認められないという判断が確定しました。

その結果、ルイファン社が出願していた2件の商標はいずれも登録できず、現在登録されている商標²¹は別のブランドと組み合わせる形となっています。この例を見ても、不使用取消請求で商標権者に争われるとどれだけ大変か、ということがよく分かります。

◆識別力・独占適応性を欠く登録商標に対する無効審判

不使用取消審判が難しい、ということになると、次は無効審判があるのではないか、ということで、識別力を欠く商標に関してはこちらで攻めるのが公益上の観点からも筋が通っていると言えますし、客観的に判断できる分、何が出てくるか分からない不使用取消審判に比べると正攻法の王道である、ということになるのですが、ここで難しいのは商標法3条1項各号の該当性が商標の登録査定時を基準に判断される、ということです。

登録されてからある程度年数が経てば、「こんなの絶対普通名称だよね」というような商標でも、査定時まで遡ってぎりぎり詰めていくと「よく見ると当時の辞書にはまだ載ってない」とか、「いや、でも同業者は皆その言葉を使っていたはずだ」といったもやもやした話になることが多く、「登録査定の時点で識別力がなかった」ということを後になってから明確に判断するのは結構難しいというのが現実です。実際、査定時の基準で判断するとまだ商標法3条1項3号に該当していたとは言えない、として無効審

²¹ 登録第6062258号「KING BLADE iLite」

判請求が退けられるケースもよくあります。

また、より厄介なのは、商標法3条違反を理由とした無効審判請求が商標法47条1項の除斥期間の対象になっているということです。商標権の設定登録日から5年を経過すると商標法3条1項各号に基づく無効審判請求ができなくなる、ということです。登録の時点から既に紛争が顕在化しているような商標であれば、すぐに登録異議を申し立て、退けられればまたすぐに無効審判を請求して、ということで進めていけるのですが、結構後になってから識別力のない商標が登録されていたことに気付いたような場合、ものによっては既に登録から10年経って一度更新登録されている、などということもありますが、そういう場合にはどうしても審判請求で登録を無効にするのはもう無理です、という話になってしまいます。

この点については、以前、田村先生が『商標法概説』の中で、「立法論としては、3条1項該当性を46条1項5号（注：現6号）の後発的な無効事由に含めるべき」とお書きになっておられますが²²、この立法論自体は未だに実現していませんので、ここで限界が生じてしまうということになります。

◆使用者側からアクションを起こすことのハードルの高さ

ここまでは、商標法の解釈上のロジックからの難しさを指摘してきましたが、それだけではなく、現在の企業実務において商標の使用者側から先んじて積極的なアクションを行うのは相当ハードルが高い、ということもここで申し上げておきたいと思います。

会社として積極的にアクションを起こすためには、「それをやって勝てるの？」という問いに自信を持って答えられなければいけません。「何のためにやるの？勝てるの？お金はいくらかかるの？」と聞かれて説明していく中で、「相当な費用をかけても、場合によっては負けるかもしれない」という話になってくると、だんだん「それならやりたくない」という方向に関係者のベクトルが向かってしまいます。「無理に商標登録を消しにいかなくても、自分たちがそれを使わなければいいでしょう？」とか「使うのをやめたら？」と言われてあっさり折れてしまうとか、「お金払って買

²² 田村・前掲注2)204頁

い取ればいいじゃない」ということで終わってしまうとか、そういうことは日常的によくある話です。

また、そもそもの問題として、多くの企業では担当者が知財のイレギュラーな業務にリソースを割ける余裕がありません。積極的に無効審判をやりましょう、といったところでそこまで手が回らない、不使用取消審判ですら担当者に相当な熱量がないとできない、というところは正直あるように思います。

実際、データ²³を見ても、ここ数年、あれだけ出願・登録される商標が増えているにもかかわらず、審判の件数に大きな変化はありません。不使用取消審判は多少増えていますが飛躍的に増加しているとは言えませんし、無効審判に至っては、これはもう全てのジャンルでそうですが、基本的には右肩下がりということになっています。ですので、どの会社でも、この辺はなかなか難しいところがあるのだらうと思います。

(2) 審査運用の変化に期待するアプローチ

商標使用者側からのアクションが難しいのであれば審査運用の変化に期待する、というのが次のアプローチです。要するに「特許庁に期待する」ということですね。

そして、ここでも2つの方向性がある、1つは商標法4条1項11号の審査を緩やかにするというアプローチ、もう1つは商標法3条1項各号の識別力や独占適応性にかかる審査を厳格にするアプローチということで、これらは完全に真逆の方向性のアプローチとなりますが、それぞれ具体的な事例を見ながらご紹介していきたいと思います。

◆商標法4条1項11号にかかる審査を緩やかにするアプローチ

識別力のない弱い既登録商標との関係で、商標法4条1項11号の該当性を狭く解釈したと思われる審査事例は、結構それなりに存在しているように思います。

1つの例を挙げますと、これは食品業界ではかなり有名な商標のようで

²³ 特許庁・前掲注3)31-32頁

すが、「オーガニック／organic」という登録商標（登録第2092160号）に関連した事例があります。今やどの食品メーカーも有機食品を示す表示として当たり前のように「オーガニック」というフレーズを使っていますし、そのフレーズに識別力があると考え方はいいと思いますが、そこまで世の中に広まる前に登録されてしまった商標が存在するために問題が生じた事例です。

オーガニック organic

登録第2092160号

ちなみに、「organic」には、もう1つビールの区分で登録された有名な商標（登録第2632333号、「ORGANIC」）もあって、商標権者が侵害訴訟を提起するところまでいったのですが、そちらの方は登録されたのが1994年と比較的浅い年代だったため、侵害訴訟での商標権者の請求は退けられ²⁴、無効審判請求をされて最終的には商標法3条1項3号違反で登録無効が確定する、ということになりました²⁵。

ところが、こちらの「organic」、茶やコーヒーの第30類、清涼飲料の第32類で登録されているものは、より古いんですね。1988年、昭和の時代に登録された商標、ということで、平成の世になってから無効審判と不使用取消審判を立て続けに請求されたにもかかわらず、いずれも跳ねのけて登録を維持した、というなかなか強い商標でした。

したがって、例えば第32類での商標出願状況を見ますと、“organic”を含む第三者の商標が出願されても、商標法4条1項11号でことごとく拒絶されるという状態が続きました。2007年くらいになってようやく「be Organic」という商標（登録第5099783号）が、拒絶理由通知を受けた後に登録されたのですが、これも“beOrganic”と一連で読むんだよねという話とか、よく見ると下の方に「Jennifer W. Sherman」という別のブランドが付加された出願態様となっているので、それも含めて「全体として一体不可分です」といったような主張をすることでひっくり返すことができた可能性があります。そのような状況で、ようやくクリアに登録できたのが、2012年に出願された「ORGANIC V」という商標（登録第5674670号）です。

²⁴ 東京地判平成10年12月22日（平成10年（ワ）2464号）

²⁵ 東京高判平成11年9月30日（平成11年（行ケ）82号）

beOrganic ORGANIC V

Jennifer W. Sherman

登録第5099783号

登録第5674670号

この商標は、拒絶査定を受けた後、不服審判で結論が逆転して登録に至ったのですが、その審決²⁶で特許庁が述べたことは、本当にこれが当然だろう、という内容です。

『Organic (オーガニック)』の文字が、化学的肥料や農薬を使用しないで生産された又は有機飼料を与えて飼育されたものを表す表示として、一般的に使用されている実情があることからすると、本願商標の構成中『ORGANIC』の文字は、その指定商品との関係において、それ自体では他商品を識別する機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いものといえることができる。」

「オーガニック／organic」の商標は、登録されてから20年以上も経っており、無効審判を請求することはもうできないタイミングなので、このような形でやるしかなかった、ということなのだろうと思いますが、ここで「ORGANIC V」が登録された後は、「organic」を含むとして商標法4条1項11号で拒絶されたと思われる商標は見当たらず、むしろそのような商標は商標法3条1項各号で拒絶されるようになっています。

このように、審査時に識別力のない既登録商標との類似性を否定することで、少なくとも自分たちの商標が登録できないことにより後続の使用者にフラストレーションがたまるといった状況はなくなるように思います。

ただ、それでよかったよかった、ということでのいいのか、と言えば、商標法4条1項11号の趣旨に照らし、外形的に明らかに類似した後続商標を「該当しない」としていいのか？という問題はどうしても出てくるのではないかと思います。田村先生が『商標法概説』に書かれているように、商標法4条1項11号には、「混同が生じるおそれがあるか否か（4条1項15号）」という問題とは別に、最低限、これ以上は近づいた登録商標は併存せ

²⁶ 不服2013-19264号、平成26年4月25日審決

しめてはならないという範囲を設ける」という役割もあります²⁷。

そうすると、いかに識別力がないからと言って、“organic”という文字列が入っている商標がいっぱい並び立っているという状態を作るということが商標法4条1項11号の趣旨に照らして本当によいことなのか、というところはあるように思いますし、識別力の弱い商標を併存させてあげることによって、後続の出願人から見るとより「藪」感が増しているように見えるということになるわけですので、それはどうなのかという話はありません。

◆商標法3条1項の識別力・独占適応性にかかる審査を厳格にするアプローチ

それでは逆に商標法3条1項をフル活用して、識別力がない商標をことごとく審査ではじいてしまえば、変な商標が「藪」のようにたまっていくことはなくなるんじゃないか、というのがもう1つの発想です。

特許庁は、時に、こういうところには物凄い厳しさを発揮します。以前は「立体商標」が厳格に審査されていましたし、現在はまさに「色彩商標」でその厳しさがいかに発揮されています。

皆様ご存じのとおり、平成26年改正で色彩も商標法による保護の対象となりました。色というのは企業にとってブランドとしては非常に大きいものです。「色彩商標」の制度を作って本当にワークするのか？ということではあるのですが、ただ、制度ができたからには登録を目指そうよ、ということで、多くの会社が頑張ってお願しました。私も、当時いた会社で5件くらいは出願した記憶がありますが、その結果、改正法が施行された

	音		動き		位置		色彩		ホログラム	
	出願件数	登録件数	出願件数	登録件数	出願件数	登録件数	出願件数	登録件数	出願件数	登録件数
2015年	365	21	80	13	243	5	448	0	14	1
2016年	133	74	38	47	80	14	42	0	3	8
2017年	80	113	8	31	51	21	22	2	0	2
2018年	51	49	26	8	41	19	19	5	2	1
2019年	37	32	24	17	44	16	6	1	1	2
2020年	20	28	18	20	40	15	5	0	0	1
2021年	22	18	22	16	44	13	8	0	0	0

出典：「特許行政年次報告書2022年版」

²⁷ 田村・前掲注2)118頁

2015年だけで448件も出願されています。ところが、その後、昨年に至るまで登録された件数はわずか8件です。しかも、いわゆる「単色の色彩のみからなる商標」については未だに1件も登録事例がない、ということになると、いったいこれって何なんだという話になるわけですね。

なぜそんなことになっているのかと言うと、商標審査基準にかなり厳しいことが書かれているわけですし、「商品等が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号（注：3条1項3号）に該当する」ということですので、ほとんどの商品に使われている色彩は全てこれに当てはまってしまいます。

それでは、そのような基準に基づく特許庁の拒絶査定が争われた事例で裁判所がどうしているかと言うと、これも、知財高裁の判決によると、基本的には特許庁の審査基準をさらに強力にしたかのような説示になっています。知財高裁令和2年8月19日判決²⁸は、日立建機(株)が拒絶査定を争った油圧ショベルに使用するオレンジ色の色彩商標2件のうち、使用する場所をより特定して出願された方の商標（商願2015-30000）に関する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟の判決ですが、その中で裁判所は、「商品の色彩は、古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択されるものであり、また、商品の色彩には自然発生的な色彩や商品の機能を確保するために必要とされるものもあることからすると、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、**原則として何人も自由に選択して使用できるものとすべきである**」、と述べており、「特に、**単一の色彩のみからなる商標については、同号の上記趣旨が妥当する**」と強調していますので、これはもう単色の色彩に関してはほぼ登録を認めないというのに等しい、と理解するほかありません。

また、何かと引き合いに出されるクリスチャンルブタン[®]のレッドソールの色彩商標（商願2015-29921）、これも商標法3条1項3号で拒絶されて、査定不服審判の不成立審決²⁹まで出たところですが、その審決の中でもこの知財高裁の判決の説示がほぼそのまま引用されています。

続いて、商品ではないもの、例えば役務に関しては、サービスそのもの

²⁸ 令和元年(行ケ)10146号

²⁹ 不服2019-14379号、令和4年5月10日審決

が目に見える有形物として存在しているわけではないので、そこに通常付いている色などというものも当然ないわけです。そして、サービスを提供する事業者が何らかの色をサービスに結び付けるときは、特別な意図を持つて行うことが圧倒的に多いため、商標法3条1項3号が適用されることにはならないのですが、そうすると今度は全て商標法3条1項6号に振られる、ということになります。

商標審査基準による限り、そもそも色彩のみからなる商標に関しては、「3条1項2号及び3号に該当するもの以外は、原則として、本号（注：商標法3条1項6号）に該当する」とされていますので、救われる余地はほとんどありません。商標審査基準では、続けて「使用をされた結果需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しない」としていますが、これも、「（商標法）3条2項に該当する状態と同義である」ということがコンメンタールに書かれておりまして³⁰、おそらく認められることはほとんどなさそうだというのが、私が担当していた当時の実務的な感触です。現在においても、その動きは大きく変わらないだろうと思います。

商標法3条1項6号該当性に関しては、**㈱LIFULL**さんの、色彩商標の登録をめぐる知財高裁までいって争われた第1号の事件³¹でも争点になっているのですが、これについても裁判所は審査基準の考え方をより後押しするような感じで、「本願商標の橙色は特異な色彩であるとはいえないこと、橙色は、広告やウェブサイトのデザインにおいて、前向きで活力のある印象を与える色彩として一般に利用されており、不動産の売買、賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても、ロゴマーク、その他の文字、枠、アイコン等の図形、背景等を装飾する色彩として普通に使用されていること、原告ウェブサイトのトップページにおける本願商標の橙色の使用態様は、上記不動産業者のウェブサイトと同様に、ロゴマーク、その他の文字、白抜き文字及びクリックするボタンの背景や図形、キャラクターの絵、バナー等の色彩として本願商標の橙色が使用されているが、

³⁰ 金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘編著『商標法コンメンタール〔新版〕』63頁（2022年）

³¹ 知財高判令和2年3月11日（令和元年（行ケ）10119号）

これらの文字、図形等から分離して使用されていたものといえないこと」を理由に識別力を完全に否定しています。

ということで、特許庁はこういうところでは非情なまでの厳しさを発揮するのです。さらに商標法3条1項3号に関しては、最近、色彩商標に限らず全ての商標を対象に審査基準が改訂されています³²。これは2019年1月30日から適用されていますが、要は「商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。」という基準に続いて、「一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない」という一文が付け加えられたのです。

40年以上前の「ワイキキ」の最高裁判決³³でも、商標法3条1項3号の趣旨は、一次的には「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない」という観点から説明されていますので、改訂後の内容も別に真新しいことを言っているわけではないのですが、実務的には影響が大きいかなと思うところでして、既に今年（2022年）出た商標無効審判の一部不成立審決取消請求事件の判決³⁴が、審査基準の新たな一文を取り込んだと思わせるようなものになっています。

これがどういうものかと言うと、「Scrum Master」という登録商標（登録第6042646号）に関する事件でして、「Scrum（スクラム）」という言葉はおそらくソフトウェア開発をやっておられる方々にはお馴染みだと思います。ソフトウェアのアジャイル開発手法のプロセスの中には、この「スクラム」という手法が必ずと言ってよいほど入ってくるんですね。そして、その「スクラム」のところをまとめる立場の人が「スクラムマスター」です。したがって、ソフトウェア開発の業界においては開発手法のプロセスにおける役割の1つを示す一般的な名称に過ぎなかったと。

ところが、2018年に、なぜかそのような商標に一度登録査定が下りてしまったということで問題になりました。

³² 「商標審査基準〔改訂第14版〕について」(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/14th_kaitei_h31.html)

³³ 最三小判昭和54年4月10日(昭和53年(行ツ)129号)

³⁴ 知財高判令和4年5月19日(令和3年(行ケ)10100号)

登録されてすぐ、一般社団法人スクラムギャザリング東京実行委員会という団体が異議申立てを行ったのですが、なぜかそれが認められなかったため³⁵、KDDI(株)他13社が請求人となって無効審判を請求しました。そこまできるとさすがに特許庁もこれは大変だと思ったのか、審決で請求人の主張を認めたのですが、そこでも、無効とされたのは第16類の教材、書籍、印刷物、あるいは第41類の電子出版物の提供等に関する区分だけで、それ以外の指定商品・役務については「本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及び役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせない」として登録を維持してしまいました³⁶。

そこで無効審判の請求人が知財高裁に審決取消訴訟を提起した末に出されたのが、先ほどの判決です。知財高裁は、「取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したのものとして一般に認識されるもの」であれば、商標法3条1項3号に該当する、ということを言いまして、現時点で他に指定商品・役務に使われている例がなかったとしても「Scrum Master」などという名称は基本的には商品・役務の質や内容そのものだ、ということで、当該商標が全ての商品・役務について商標法3条1項3号に該当し得ると判断しました。商標法3条1項3号の趣旨を「独占適用性を欠く商標の登録阻止」に求めるのであれば、この結論でよいのだらうと思います。

ということで、このような考え方により、商標法3条1項3号の審査を徹底すれば、将来「藪」は確実に減るはずですが、ただ、このような審査運用を徹底するとなると、審査手続きにかかる負荷が間違いなく増すだろうと思われれます。既に商標の審査官のリソースが不足して大変だ、という話も出ている中で、審査官にこれ以上の負荷をかけるような運用の方向性を求めていくのがいいのかというところは、やはり熟慮も必要だと思います。

辞書等に載っていて、あるいは出願人以外の様々な人が既に世の中で使っている、ということが検索してすぐ出てくるようであれば、審査官は当然識別力なしと判断しやすいと思うのですが、正直申し上げるなら、「独占適応性があるかどうか」を特許庁の審査の段階で考えるのは、結構難し

³⁵ 異議2018-900211号、平成31年4月16日決定

³⁶ 無効2019-890057号、令和3年7月21日審決

いのではないかなと思います。「現時点では誰も使っていないが、これは将来的にこの業界において役務そのものを表示する内容になるため拒絶します」と審査官が断言することの難しさを考えると、このアプローチにもなかなか厳しい面があるように思います。

(3) 商標の「使用」にかかる解釈の活用で対応するアプローチ

これまで見てきたように、使用者側からアクションを起こすのはなかなか大変だし、特許庁の審査に負荷をかけるのもあまりよい方法ではない、となってくると、それならば、商標法の「使用」概念をうまく解釈することによって事実上「藪」問題を回避する方向に持っていくのがいいのではないか、使用者側が労力をかけなくても、商標の登録審査のシステムに多大な負荷をかけなくても何か収まりが付くのではないか、というのが、この「使用」にかかる解釈の活用で対応するアプローチです。

◆商標法26条の趣旨

ここでも、「法26条1項2号、3号を活用するアプローチ」と「法26条1項6号を活用又は「商標的使用」該当性を否定するアプローチ」の2つの類型に分けてこれからご説明したいと思います。この2つの分け方に果たしてどれほどの意味があるか、という点については後ほどお話しするとして、まず商標法26条1項を概観してみたいと思います。

商標法26条1項では、「商標権の効力は、次に掲げる商標には及ばない」としていくつかの類型を規定しています。2号は、いわゆる商品商標に関するもの、3号は役務商標に関するもの、となっていますが、内容的にはほぼ同じでありまして、基本的には「普通名称」や「産地、販売地、品質、原材料、効能、用途…」といったものを「普通に用いられる方法で表示する」というところがカギになっており、これらに該当する場合は、既存の商標権の効力は及ばないとされています。そして、規定の趣旨は、主に「登録商標が後発的に識別を喪失した場合に第三者の使用を確保するため」と説明されています³⁷。

³⁷ 金井＝鈴木＝松嶋編・前掲注30)453頁

それでは、商標法26条1項6号の方は何かと言いますと、「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」ということで、若干分かりにくい書き方ではありますが、平成26年商標法改正で創設された、いわゆる「商標的使用の法理」の一部を明文化した規定と言われています。

「商標的使用の法理」というのは、自他商品・役務識別機能、あるいは出所表示機能を発揮する態様で商標が使用されている場合に限って商標権侵害を肯定する、という法理でありまして、商標法上の商標の定義や商標登録後の効力に関する規定だけでは導けない実質的判断をこの「商標的使用の法理」を用いて行うことで商標の使用者側の利益と商標権者の利益とのバランスを取ることが図られてきた、というのが一般的な理解ではないかと思えます。

これらの点に関しては商標法26条1項各号又は商標的使用に当たらない、という使用者側の抗弁が認められた裁判例がこれまでも多数存在しています。特に商標的使用に関しては平澤卓人先生が2016年から2017年にかけて、裁判例を網羅した素晴らしい論文をまとめておられまして³⁸、これはもうウェブ上でもご覧になることができますし、私がこれからやろうとしているのは、これまでに先生方が議論されてきた事例の中から本日の話に沿う事例を一部だけかいつまんで紹介するというだけです。商標的使用の論点について、しっかり裏を取りたいというか、全容をきちんと確認したいというときは、平澤先生の論文にアクセスして確認していただくことをお勧めします。

◆商標法26条1項2号、3号が活用された事例

ここから、いくつか事例を紹介してまいりたいと思います。最初にご紹介するのは「招福巻」の事件ですが、これはかなり有名で、報道された事件でもあります。大阪高裁で最終的に判断が出ていますが、原審判決³⁹の

³⁸ 平澤卓人「商標の使用論の機能的考察(1)」知的財産法政策学研究第48号201頁(2016年)、同「商標的使用論の機能的考察(2・完)」第49号201頁(2017年)

³⁹ 大阪地判平成20年10月2日(平成19年(ワ)7660号)

段階では被告(控訴人)側が商標法26条1項2号、4号の抗弁をしたものの、否定されて商標権侵害が認められていたというもので、それが高裁の判決⁴⁰でひっくり返ったという事例です。

これは商標が「普通名称化」した典型的な事例ということで取り上げられることも多く、対象となった商標(登録第2033007号、「招福巻」)が登録されたのは昭和63年3月でしたが、被告側が訴えられた時期と近接する時期に他の小売店等で「招福巻」という名称の商品が販売されていたことを立証したために、普通名称化した時期は平成17年とかなり後の時期で認定されています。

判決では、原告(被控訴人)側が侵害警告を始めたのが平成19年になってから、と認定されているため、それより少しでも早い時期に普通名称化した、と認定してしまえば被告の方を勝たせることができる、という判断も働いたのだらうと思いますが、いずれにしても「普通名称化」したとして、商標法26条1項2号により商標権侵害不成立となりました。

ちなみに、関東に住んでいると、「招福巻」という言葉をあまり耳にしませんし、この判決が出た頃もそんなに聞いたことがなかったので、当時は「関西にはこういうものがあるのか」と思っていたりもしたのですが、いずれにせよ、被告側がかなり頑張ったために、微妙なところで結論が分かれて、最終的には商標法26条1項2号で侵害不成立を認めるという判断になったのではないかと思われる事件です。

続いて、最近の事例として「ジルコニアバー」の事件もあります。「ジルコニア」というのは原材料となる化学物質で、「バー」は、歯科技工士さんがハンドピースの先に使う先端部品を指すので、それらを組み合わせた語として「ジルコニアバー」という名称を使っている、という話でし、実際、大阪地裁の判決⁴¹では商標法26条1項2号で侵害不成立となりました。

ちなみにこれもよくある話ですが、原告が登録している商標(登録第5738219号、「ZIRCONIA BAR/ジルコニアバー」)では、「バー」の部分の

⁴⁰ 大阪高判平成22年1月22日(平成20年(ネ)2836号)

⁴¹ 大阪地判令和2年9月17日(令和元年(ワ)8916号)

綴りが「BAR」となっているのに対し、歯科技工士さんが使う「バー」の綴りは「BUR」が正当なので、微妙に記述的表示そのものではありません。ですが、裁判所は「バー」と言えば先端部品を指す一般的な名称として認識されていた、として、あまり細かいことは言わずに、商標法26条1項2号により原告の請求を退けています。

ただ、もう少し見ていくと、被告が本件商標に対して別途行った無効審判請求は不成立となっています⁴²。さらに現在、被告が開設している歯科技工所向けの通販サイト⁴³を見ると、ページの見出しやタイトルは確かに「ジルコニアバー」という表記を使っているのですが、商品名は「ジルコニア製切削バー」となっています。他の材質の切削バーについては、見出しも商品名も「ダイヤモンドバー」や「カーバイドバー」という表示を行っており、本件の「ジルコニアバー」もそれらと同じように普通の字体で表示していたので、訴訟では「普通に用いられている方法で表示するにすぎない」として侵害不成立になったわけですが、実態としては、現時点でも登録商標の存在を恐れてか、ここだけ「ジルコニア製…」という表現になっているという状況がありますので、これは最終的には勝ったけど難しいというか、やはりややこしいところはあるかなとは思いますが。

◆現在のサイト上の表示



出典：「FEED デンタル」

⁴² 無効2020-890009号、令和2年6月24日審決

⁴³ フィード(株)「FEEDデンタル」「ジルコニアバー」(<https://dental.feed.jp/catalog/labo/category/3120/>)

また、商品商標に関して商標法26条1項2号が適用された事例は多いのですが、役務商標に商標法26条1項3号が適用された事例は件数としてはあまり多くなくて、そういった中で最近の事例として出てきているのが「MMPI」という登録商標(登録第5665842号)について争われた事例です。

訴訟では「MMPI-1 性格検査」等の標章を付した心理テスト質問用紙等を販売していた出版社が商標権者に訴えられたのですが、実はこの「MMPI」というのは心理検査の略称そのものです。したがって、知財高裁の判決⁴⁴では「法26条1項3号の役務の『質』には役務の『内容』が含まれるから…」という若干テクニカルな書き方にはなっていますが、いずれにせよ一般的な検査の名称そのものの使用に過ぎない以上、商標法26条1項3号により侵害不成立、という結論になっています。

この商標に対しては並行して無効審判請求も行われており、最終的に登録無効審決が確定していますので⁴⁵、比較的判断しやすかった事例なのだろうと思います。ただ、本件では無効審決の確定と侵害判断が一緒に行われた事例ではなく、特許庁で無効審判の審決が出た直後に知財高裁でも侵害を否定した、という時系列になっていますので、商標法26条1項3号が活用された事例ということができるのではないかと思います。

商標法26条1項3号に関しては、もう1つ、「東京インプラントセンター」事件というものもあります。この事件、東京地裁が出した判決⁴⁶では「非類似」ということで結論を導いていまして、本件商標(登録第4638893号)が「TiC」という大きなロゴの図形と「東京インプラントセンター」という文字の組み合わせで登録されている中で、「翠聖会東京インプラントセンター」という被告の使用態様との間で「東京インプラントセンター」の部分だけ比較して商標の類否を判断することは許されない、として結論を出しています。

これは後ほどご説明するようによく用いられる手法ではあるのですが、この東京地裁、当時、岡本岳裁判官が部総括を務めておられた第40部の判決が素晴らしいのは、「仮に…」と言ってわざわざ商標法26条1項3号に

⁴⁴ 知財高判令和2年6月24日(令和元年(ネ)10069号)

⁴⁵ 無効2018-890014号、令和2年4月23日審決

⁴⁶ 東京地判平成21年7月17日(平成21年(ワ)2942号)

基づく判断まで判決に書いていただいている、ということです。判決では、「被告の使用する商標が『東京インプラントセンター』と特定し得るとしても、これを『インプラント治療を含む歯科医療』という指定役務に使用した場合、同標章は、指定役務の普通名称、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、このような標章に対し本件商標権の効力は及ばない」とまで書いていただいておりますので、ここまで書いていただけると、仮にこういう商標が目の前に転がっていたとしても、後続の利用者にとっては、安心して、とまでは言えないかもしれませんが、自己の標章を使用する1つの根拠にはできるのではないかと考えています。

◆法26条1項6号又は「商標的使用の法理」が活用された事例

以上が商標法26条1項2号、3号という話でしたが、続いて商標法26条1項6号又は「商標的使用の法理」が活用された事例を見ていきたいと思えます。

最初に取り上げるのは、これも結構有名ですが、「ドーナツ」商標に関する事件です。

この事件が興味深いのは、原告（控訴人）は「寝具の西川」で知られる西川産業㈱、被告（被控訴人）はテンピュール、と著名な同業者間での紛争だったことです。しかも、原告の商標（登録第822951号、「ドーナツ」）は昭和44年6月に登録されたかなり古い商標で、それを使って原告が、テンピュール商標とともに「ドーナツクッション」という表示を使用していた被告を訴えた、というのが本件の経緯でした。

原告にも「ドーナツ枕」という定番商品があったとはいえ、これはさすがに…というのが一般的な感覚だと思います。そして、知財高裁の判決⁴⁷でも、被告標章が「中央に穴の開いた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたもの」であり、商品の出所を想起するものではないため、「商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできない」として、原告（控訴人）の請求を退けました。

これだけ見ると、単にドーナツ型のクッションなので「ドーナツ」を使

⁴⁷ 知財高判平成23年3月28日（平成22年（ネ）10084号）

っただけです、ということで、商標法26条1項2号でもよさそうですが、判決では「出所識別表示としては、各テンピュール商標が別に存在しており」ということも判断理由の1つとして挙げており、出所識別機能を果たす著名な商標の存在との比較で、「ドーナツ」の部分は出所識別機能を發揮していない、よって商標的使用に当たらない、という方が説明しやすかったのだろうと理解しています。

次に取り上げるのは「QuickLook」という商標(登録第4853147号)です。MacOSのパソコン等には、ファイルを開かずにプレビューできるという便利な機能があり、アップル等のメーカーはそれを宣伝していたのですが、そのような状況で、「QuickLook」という商標を登録した会社がアップル等を商標権侵害で訴える、というなかなか豪快な事件が起きました。

さすがにこれも「すぐに確認できる」という機能そのものの表示であることは明らかですので、商標法26条1項2号でいけるような気もしますし、当然被告も2号に該当する旨の抗弁はしているのですが、東京地裁の判決⁴⁸は商標法26条1項2号該当性については判断せず「商標的使用でない」ことをもって非侵害の結論を導いています。

ちなみに、先ほどの「ドーナツ」は未だに登録されている商標ですが、この「QuickLook」はここで権利行使して勝てなかったために、持っているも仕方ないという判断になったのか、10年の存続期間満了後、更新されことなく消滅しています。

あと、最近の事例としては「Stretch Trainer」という商標で権利行使された事例もあります。原告が保有していたのは「Stretch Trainer／ストレッチトレーナー／【筋伸張施術者】」という三段書きの商標(登録第5840729号)で、これに対し、被告は一般社団法人国際ボディメンテナンス協会という団体で、インストラクターの資格を付与するための様々な養成コースの名称の1つとして「ストレッチトレーナー」という表示を行っていた、というものでした。

これもどのようなロジックで請求を退けるか、いろいろと考えられると

⁴⁸ 東京地判平成23年5月16日、東京地判平成23年6月29日(平成22年(ワ)18759号)

ころではあるのですが、東京地裁の判決⁴⁹では、まず原告商標と被告各標章を比較した上で「非類似」という結論を出しました。そして、判決ではさらに続けて、被告標章が「被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり、自らの提供する役務を他の役務と識別し、又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない」として、商標法26条1項6号該当性も認めています。

当然ながら、被告は商標法26条1項3号該当性も主張していたのですが、裁判所は6号の方で判断したということで、どちらも理屈としてはあり得そうなどころはありますし、単に「資格取得コースの名称として記述している」からと言って出所表示に当たらないか、と云えば結構微妙な気もいたしますが、いずれにしろ6号の方で判断された、というのが結論です。

こうしていくつか見ていくと、商標法26条1項6号、いわゆる「商標的使用」ではない、ということで商標権者の請求を退けるのか、それとも商標法26条1項2号、3号で退けるのか、というのは何かよく分からないところがありまして、それを象徴するような事例が、これからご紹介する「PITAVA」という商標（登録第4942833号の2）に基づく商標権侵害訴訟です。

これは「ピタバスタチン」という化合物を有効成分とする薬剤について、その錠剤本体とかPTPシートに「ピタバ」と表示することが原告の商標権侵害となるかどうかで争われた事件で、原告も訴えられた被告7社も製薬会社という同業者間の争いだったのですが、そもそも「ピタバ」という有効成分の略称が薬剤の区分で商標登録されていたということが、かなり微妙な話です。しかも、表示として使用する側には、薬剤の取り違え防止等、記載しなければならない理由はいろいろとありますということなので、請求棄却の結論自体は比較的明確に見えてくる事例だと思えます。

そうすると、あとは、どの論理構成で結論を導くか、ということになります。原告の商標が登録されたのは平成18年4月7日ですが、訴訟が提起された時点で5年の除斥期間は優に経過していました。被告側からは原告

⁴⁹ 東京地判平成30年12月14日（平成30年（ワ）5002号）

が後発医薬品メーカーの市場参入を妨げるという不当な目的で商標権を取得した、といった主張もされていたところですが、いずれにしろ実際に権利行使された時点で登録からかなり日にちが経っており、登録無効の抗弁を主張するにも制約がある中で、被告側からは、請求を退ける理屈として実に様々な主張がなされました。

判決を見ると、地裁段階では非常にカオスな様相を呈しております。この点については、平澤先生が一覧表にまとめておられますので⁵⁰、そちらをご覧くださいと分かりやすいのですが、当時はまだ無効審判請求の除斥期間が経過した無効理由に基づく抗弁を原則として否定した「エマックス」事件の最高裁判決⁵¹が出る前だったということもありますので、被告側からは商標法3条1項3号、6号違反も含めた無効の抗弁が出されていますし、結論としても、商標法4条1項7号、16号に基づく無効の抗弁を認めた判決もあれば、原告の商標不使用をもって権利濫用とした判決もある、といった具合で原告の請求を退ける理由は多岐にわたっています。ただ、知財高裁の段階ではさすがにその辺はある程度整理され、判決を書いた部によって大きく3つのパターンの判決群に分かれる、ということになりました。

その1つが商標法26条1項2号該当性を認めて商標権侵害を否定した、要するに、「ピタバ」は有効成分の名前そのものだから、ということで請求を退けたもので知財高裁の第1部と鶴岡稔彦部総括時代の第3部の判決⁵²がこのパターンとなっています。

これに対し、商標法26条1項2号該当性も認めつつ商標法26条1項6号の抗弁も認めた、というのが知財高裁第4部の判決⁵³で、さらに「商標的使用に当たらない」という理屈だけで請求棄却の結論を導いたのが第2部

⁵⁰ 平澤・前掲注38)「商標的使用論の機能的考察(1)」245頁

⁵¹ 最三小判平成29年2月28日(平成27年(受)1876号)

⁵² 知財高判平成27年6月8日(平成26年(ネ)10128号)、知財高判平成27年9月9日(平成26年(ネ)10137号)

⁵³ 知財高判平成27年7月16日(平成26年(ネ)10098号)、知財高判平成27年8月27日(平成26年(ネ)10129号)

の判決⁵⁴でした。知財高裁第3部も部総括が大鷹一郎・現知財高裁所長に替わられて以降の判決⁵⁵では、商標法26条1項2号を使わずに6号だけで判断する、というパターンに変わっています。

同じ商標に基づく請求とはいえ、これらの7件は別個の事件ですし、各被告(被控訴人)の使用態様の微妙な違いが判断を分けている可能性がないとは言えませんが、私が見た限りではそこで評価に大きな差が付くとも思えなかったので、むしろ同じ商標の使い方であっても、論理構成は如何ようにでもできる、ということを裏付けるものではないかと思うところです。

世の中全体を見回すと、商標の識別力の判断が微妙なときは、商標法26条1項2号、3号を使うより6号で処理する方が多くなる傾向があるように思います。ただ、両者はかなり近接してしまっていて、記述的表示だから2号、3号に当たる、という話と、記述的表示なので出所識別表示としての機能を果たしていないとして6号で処理する、という話は、単なる説明の仕方の違いに過ぎないところはあるように思います。

これに対し、伝統的な議論では、この商標法26条1項2号、3号と、6号や商標的使用の法理とでは、商標の使用者側、訴えられた側の使用態様に関して大きく異なる部分があります。

例えば、商標法26条1項2号、3号には、出所識別機能を発揮する使用態様が「普通に用いられる方法」に含まれるか?という議論があるのですが、ここで出所識別機能を発揮する使用態様であれば一切認められない、というご見解の方はあまり見当たらないように思うところです。田村先生も「必要以上に、使用者が過度に出所識別機能を発揮する態様をもってこれらの表示を使用し、徒に登録商標との混同のおそれを引きおこすことまで容認するものではない」⁵⁶と解説しておられまして、使用する標章にいわゆる産地や販売地等、需要者に伝達する必要がある情報が含まれているのであれば、多少は出所識別機能があってもよいとおっしゃっているように

⁵⁴ 知財高判平成27年7月23日(平成26年(ネ)10138号)、知財高判平成27年10月22日(平成27年(ネ)10073号)

⁵⁵ 知財高判平成27年10月21日(平成27年(ネ)10074号)

⁵⁶ 田村・前掲注2)202頁

読めます。

裁判例を見ても、商標法26条1項2号該当性に関し、「一般的には取引者や需要者の観点から見て当該標章を自他商品識別力を発揮する態様で使用する場合を含まないと解される」と述べた「PITAVA」の知財高裁第1部の判決⁵⁷はあるものの、「一般的には」という留保が付いていることから、一定の例外は認める趣旨ではないか、ということもできますし、「広島風お好み焼せんべい」商標に関する広島高裁判決⁵⁸のように「1項2号は商標的に使用されるものを含まない趣旨でないことは明らか」とまで言い切っている判決もあります。商標法26条1項各号の条文上「商標」という言葉が使われているのだからそこには商標的に使用されるものも含まれるのだ、という広島高裁の説示が正しいかどうかはともかくとして、高裁段階でもこのような判断がなされているのは事実であり、使用される標章が出所識別態様を多少発揮していても該当する、というのが商標法26条1項2号、3号の伝統的な解釈と言えるのではないかと思います。

一方、「商標的使用」に関しては、伝統的に「使用者の使用態様が出所識別機能を発揮していないから、商標的使用に当たらない」と定義されていたこともあり、最初から結論ありきで、出所識別機能を発揮していたら商標的使用ではない、という考え方が強かったように思います。ただ、これに関しても最近では、宮脇正晴先生が日本工業所有権法学会年報に掲載した論文⁵⁹に書かれているような、商標の使用の法理を再構成する動きが出てきております。宮脇先生が書かれているのは、「商標の使用の否定のために求められること」は、出所識別表示として認識する需要者がゼロであることではなく、「商標権侵害を肯定して登録商標の出所識別機能を保護することの利益が、『出所識別とは異なる情報を伝達する機能』を保障することの利益(対抗利益)に比して小さいことである」ということでして、こうしてみると、先ほどご紹介した田村先生が商標法26条1項2号、3号について書かれている内容ともパラレルになってきているように思われます。

⁵⁷ 知財高判平成27年6月8日(平成26年(ネ)10128号)

⁵⁸ 広島高判平成15年9月26日(平成15年(ネ)44号)

⁵⁹ 宮脇正晴「商標的使用論の再構成」日本工業所有権法学会年報第42号66頁(2019年)

もちろん、全ての方がこういう整理に賛同されているかと言うと、そうではない、というご意見も当然あるとは思いますが、登録された商標の出所識別機能の保護を優先するのか、あるいは逆に使用する側の機能を優先するのかといったところを比較衡量した上で、使用する側の機能を優先すべき場合は商標権の効力が及ばない、と整理することは合理的な考え方と言えるのではないかと思います。これまでは商標法26条1項各号や商標の使用に当たるかどうかを形式的に判断する考え方がどうしても強かったのですが、使用態様だけを客観的に見て「形式的に当てはめると少し外れるところがあるからこれは無理だ、もうあきらめましょう」というよりは、既に登録されている商標の識別力と標章を使用する側の態様を相対的に比較して評価する、という発想に切り替える方が、おそらく合理的な帰結を導きやすいでしょう。

ただ、ここで少し引っかかることがあるとすれば、それで実務者視点からの予測可能性を担保できるのか？ということとして、形式的に当てはめて考えるより「総合考慮」する方が合理的に見える一方で予測可能性は下がる、というのは、他の分野でもよくある話です。

昨日、田村先生の講義を伺いながら思ったことですが、著作権法に「日本版フェアユース」の規定を入れるのか適切かどうか、という議論をしていたときにも、まさに同じような話があったと記憶しています。侵害が争われたときに米国のように裁判所に持って行って様々な要素を考慮して「フェアユース」に当たるかどうかを判断するのがいいんだ、という方は産業界にも一部いたのですが、議論している過程で、「そのフェアユースの規定ができたなら御社では使いますか」というアンケートを採ったら、7～8割くらいの会社が「無理です」と回答する、という衝撃的な結果が出たこともありました。

あくまで限られたコミュニティの中での話ではありましたが、当時は「そんな予測可能性が立たないものでは使いこなせません」というようなアンケート結果が出たことを踏まえ、より具体的な権利制限規定を充実させる方向を目指しましょう、という方向に路線を決めたこともありました。ですので、そういった観点からいくと、総合考慮とか様々な利益を衡量して、という話は非常に耳障りがよいのですが、実務者視点だと、もう少し確実に、この商標法26条1項何号に当てはまる、と言ってもらえる形にな

っている方が予測可能性があって使いやすいという話になるかもしれませんが、ここはどちらがよいのか、迷いもあるところです。

(4) その他のアプローチ

◆商標の類否判断により処理された事例

その他のアプローチとして、裁判所が商標法26条1項各号を正面から適用せず、商標の類否の問題として処理するケースもあります。既にご紹介した事例の中にも、実は商標の類否判断の方が先にきています、というものはいくつかありました。

諸外国の商標法制度を見ると、商標の構成中に識別力のない文字や図形等の要素が含まれている場合にその要素については独占排他的権利を要求しないことを出願人が宣言する、いわゆる「ディスクレーム」(権利不要求)制度を備えている国が結構あります。日本の場合、現在の商標法にはこのような制度は存在しませんが、侵害判断の場面で「この部分には識別力がないので、その部分は要部として判断しません」という判断手法が取られており、結果的にディスクレーム制度を適用した場合と同じような効果が生まれている、と言えるような事例も散見されます。

例えば「広島風お好み焼せんべい」という、先ほど少し紹介した広島高裁の判決⁶⁰の事例がまさにこれなのですが、この判決では、原告商標の構成に含まれるのれんの図柄(「広島風」と書かれたもの)が被告標章に存在しない、ということをもって「非類似」という結論を導いています。この判決自体はかなり使用者側に配慮した内容になっていて、予備的抗弁である商標法26条1項2号該当性についても肯定されているのですが、「広島風お好み焼せんべい」が品質表示そのものか、とえば、多少は議論の余地もありそうなところですので、このような場合は「非類似」として結論を導く方がすっきりするよう思われます。

また、「TeaCoffee」という文字とロゴを組み合わせた商標(登録第5963932号)を登録している会社が「TEA COFFEE」の文字を含むラベル等を使っ

⁶⁰ 前掲注58)

ていたアサヒ飲料(株)さんを訴えた事件もあります。これは被告がアサヒさんですから、非類似の主張に加え、商標法26条1項2号、6号等、抗弁をフルで出しておられまして、しかも第三者の使用例等、かなり多くの証拠を出されています。原告の商標は「Tea」と「Coffee」を組み合わせて「TeaCoffee」としたもので、この組み合わせ自体はそれ以前にはなかったようなのですが、その代わりミルク+コーヒー、ほうじ茶+ラテ、あるいは抹茶+ミルク、ほうじ茶+ジンジャーエール、そういうのはいっぱいありますと。

ということで、証拠番号を見ただけで物凄い数だろうな、と推察できるような証拠を被告が出したので、裁判所がとり得る論理構成の選択肢はいくらでもあったと思うのですが、最終的に判決⁶¹では、「非類似」ということで請求棄却の結論を導きました。

「TeaCoffee」の文字部分は茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質（内容）又はその原材料を記述的に表示しているものと認識されるものであって自他商品識別力を欠く、したがって、原告商標の構成中、「TeaCoffee」の文字部分は原告商標の要部とは言えない、として被告標章との類似性を否定した、というのが大阪地裁のロジックです。

これらは、原告商標の方が複雑な構成になっていて、被告標章がその一部と類似するという事で争われた事例ですが、その逆のパターンもあります。

まず、商標権者が「オールウェイ」という商標（登録第1643930号）でコカ・コーラを訴えた、という有名な事例があります。ここで使われた商標は昭和58年に登録された商標ですが、片仮名で「オールウェイ」と書かれているだけの非常にシンプルな商標です。これに対し、被告はキャッチコピーとして「ALWAYS」を使っており、それをボトルのデザイン等にも表示していたために訴えられた、という事件でした。

表示としては小さいものですし、使用態様の1つは、いろいろな国の「Always」と同義の言葉を併記している中に「オールウェイズ」が混じっていた、というようなレベルのものなので、筋が悪いことは明らかな事件だったのですが、そこで東京地裁が「被告の表記は商標としての使用に当

⁶¹ 大阪地判平成31年3月14日（平成30年(ワ)4954号）

たらない」という判決⁶²を出し、高裁もその判断を支持した⁶³ために「商標的使用の法理」を使った典型事例として一躍有名になりました。

もっとも、東京地裁は、上記のような判断の前提として、被告が長期間にわたり大規模に「オールウェイズ」のキャッチコピーを使った広告宣伝活動を行ってきたことや、被告標章と併記された「Coca-Cola」が著名商標であることを前提としているようにも読めます。

コカ・コーラさんほど多額の費用を投じて一生懸命宣伝をする会社は世の中にそんなに多く存在しませんので、そうすると、もっと違う理屈で請求を退けられる方がいいのではないかと、ということになってくるのですが、この飯村敏明裁判長の下で書かれた東京地裁判決の素晴らしいところは、「商標的使用」にかかる判断に続いて、商標の類否についての判断まで判決文に書いていただいたところなのではないかと思います。

そこでは、被告図柄について「全体として一体のマークとしての印象を一般の取引者、需要者に強く与えるデザインである」とした上で、「Coca-Cola」の文字に比べて「Always」の表記が小さく記載されている、とか、「特徴的なコカ・コーラのボトルの図柄」が描かれている、といった点を指摘して、被告図柄は原告商標に類似しない、という結論が導かれています。もちろん、「中心的な識別力を有する要部」を「Coca-Cola」の部分と解した理由の1つに「コカ・コーラ商標が著名である」という事実も挙げられているのですが、それ以外の要素も考慮されているということで、コカ・コーラ以外のブランドでも使える考え方だと思います。

次に、結論としては特に異論はないのですが、判断理由については少し微妙なところがあるのが、「ライサボ」という商標（登録第4616832号）の事例です⁶⁴。

この商標の商標権者は個人の方で、介護タクシー等を行う会社に商標の使用許諾をしておられたようなのですが、そこで「ライサボいけだ」という表示を用いて障害者の居宅介護事業及び移動支援事業等を行っていた

⁶² 東京地判平成10年7月22日(平成9年(ワ)10409号)

⁶³ 東京高判平成11年4月22日(平成10年(ネ)3599号)

⁶⁴ 大阪地判平成26年6月26日(平成25年(ワ)12788号)

NPO 法人を訴えて事件となりました。

裁判所は、被告が標章をウェブサイトのリンクバナーやページ冒頭の表示等に被告が運営する事業所の名称（ライフサポートネットワークいけだ）の略語として使っていたに過ぎない、ということを経由に商標法2条3項8号が定める商標としての使用には当たらない、としているのですが、判決やその別紙に出てくる使用態様などを見ると、本当に当たらないと言い切れるかは微妙なところもあるように思います。

また裁判所は、商標の類否についても、「被告標章に接する者は、被告標章を一体として認識し、『ライサポ』のみを抽出して捉えることはなく、上記のとおり、池田市に本拠を置く、生活を支援することを目的とする団体である旨の観念を抱くと考えられる」として、原告の「ライサポ」商標と被告の「ライサポいけだ」標章を非類似としているのですが、これもかなり頑張って書いたな、という印象は受けます。

おそらく、この判決の背景には、被告がNPO 法人であるということや、原告やその商標許諾先との関係で、実態として混同は生じないよね、ということからくる価値判断がおそらくあったのではないかと思います。ここで「ライサポ」は「ライフサポート」の一般的な略称に過ぎない、と言えればよかったですけどそこまでは言いづらかった、かといって、それで侵害を認めるのは少し酷ではないか、という考慮の中でこのような判断に至った、ということではないかと思うのですが、いずれにしろこのような形で処理された事例もある、ということです。

さらにもう1件、この手の話は大阪の裁判所で争われることが多い気がするのですが、これも大阪高裁で判決⁶⁵が出ているのが、原告がディー・エヌ・エー(株)、被告が(株)横浜 DeNA ベイスターズという事件です。

これは横浜ベイスターズというプロ野球チームの経営に参画した会社が、球団名に自社名の略称を入れたら「DNA」という商標（登録第3131305号）を登録していた大阪の衣料雑貨品製造会社に訴えられた、というもので、同じ社名でも被告の親会社（(株)ディー・エヌ・エー）の方が全国的には遥かに有名なのに…という事件でした。

⁶⁵ 大阪高判平成26年10月3日（平成26年（ネ）426号）

被告の親会社でも当然自社で「DeNA」商標の登録は行っていたのですが、皆様ご存じのとおり、被告の親会社は基本的にはゲームの会社であり、いわゆるIT企業ですので、本件で問題になったようなグッズ類、かばん類、袋物やマフラー、帽子といった商品区分までは押さえていなかった、それで商標権者に狙われた、ということなのでしょう。これまた決して筋のよい事件ではありません。

判決に別紙として添付されている被告標章の態様を見ると、「BAYSTARS」の文字やロゴと「DeNA」の文字やロゴの部分が明確に区別できたり、二段書きで併記されていたりするものも多いので、一般的な判断手法によるならば、分離観察されて「DeNA」が要部として抽出されても不思議ではなかったと思います。ただ、結果的に、裁判所は地裁、高裁ともに被告を救済していきまして、高裁判決では「被告標章…から生ずる複数の称呼のうちの一つである『ディーエヌエー』が原告商標の称呼と同一である」ということは認めつつも、「他の称呼並びに外観及び観念は全く異なり、類似しないことが明らかであり、出所の誤認混同のおそれはない」として、原告商標と被告標章の類似性を否定しました。

DNA

原告商標



**YOKOHAMA DeNA
BAYSTARS**

被告標章

**YOKOHAMA
DeNA
BAYSTARS**

被告は、被告標章の一部が「被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」であるとして、商標法26条1項1号の抗弁も主張していましたが、裁判所は「ベイスターズ」のプロ野球チームの名称としての著名性等を考慮した上で、地裁から高裁まで全て「非類似」という判断を一貫して行っています。

既に申し上げたとおり、類似性の判断で請求を退ける、という手法は予測可能性に少し課題がある一方で、被告側の標章に独自の信用が化体していたり、被告側がより出所識別機能を発揮する他の要素と組み合わせる商標を使っていたりする場合は、類否判断で考慮するという手法を用い

の方が合理的な結論を導きやすいのではないかと思えるところもあり、本件もまさにそのような事例の1つと言えるのではないかと思います。

◆権利濫用の抗弁が用いられた事例

最後に、使用者側が訴えられた場合の切り札として「権利濫用の抗弁」が使われている事例もご紹介しておきます。

知財事件の世界では、他の民事事件に比べると、権利に無効事由がある場合等に権利濫用の抗弁が認められることが比較的多かったと言えますし、商標権についても商標法39条で特許法104条の3が準用されていますので、それを使うことで侵害の主張に対抗することは可能です。ただ、そういう場合ではなく、権利に瑕疵がない状況での“裸の権利濫用抗弁”ということになってくると、さすがに権利濫用の抗弁が認められやすい商標と言えども、なかなか苦しいところはあると思います。

例えば、先ほどの「DNA」商標の事件では、被告が地裁段階でなかなか凄いい主張をしております、判決文中の要約を見ると、

「被告標章…は、一般需要者が直ちに被告を表示するものであることを認識できるほど著名な商標である一方、原告商標は、原告の信用を化体するものでなく、被告各標章を指定商品に使用しても、原告商標の出所識別機能を害することは全くないから、被告標章に対して原告商標権を行使することは、権利の濫用に当たり、許されない」

というかなり強気の内容となっているのですが⁶⁶、この主張に対して裁判所が正面から判断を示すことはありませんでした。

また、最初の方でお話した「ゆうメール」の事件での被告の主張もなかなか凄くて、この事件では被告側の代理人に錚々たる先生方が入っていらっしゃるので思わずその顔が思い浮かんでしまうくらい強気の主張になっています。ざっとご紹介すると、被告標章1（ゆうメール）は被告の役務を識別するものとして全国の需要者の間に広く認識されている一方、原告の登録商標は北海道やその他の一部の地域のみで使用されている

⁶⁶ 大阪地判平成26年1月21日（平成24年（ワ）12386号）

もので全国的に使用されているものではない、それゆえ商標法が保護すべき業務上の信用が多分に化体しているのは被告標章の方である、と述べた上で、

「このような状況において、原告の被告に対する商標権の行使を認めることは、被告標章1が現実にも果たしている多大な出所識別機能の発揮を妨げ、商標に化体した信用の保護という商標法の趣旨に反する結果となるし、被告標章1の使用ができないことになれば、全国の需要者に混乱を招く結果となる。」

として商標権者の主張は権利濫用である、と結論付けているのです。

ただ、今の日本の商標制度を前提とすれば、裁判所がこのような主張をストレートに受け入れるのはなかなか難しいのではないかと、思うところで、本件でも裁判所はこの主張を全面的に退けた上で被告敗訴の結論を導きました。

そのような中で、純粹な「権利濫用の抗弁」が認められた貴重な事例が「melonkuma」商標（登録第5105804号）の侵害事件です。訴えられたのは北海道の方にはお馴染みの「メロン熊」というキャラクターのグッズ等を販売していた会社で、この「メロン熊」って、着ぐるみを着た人が暴れるパフォーマンスをすると子供が泣き出してしまうくらい見た目が怖いキャラなのですが、それが逆に人気になって、この事件の当時はグッズもかなり出ていたと記憶しています。それをまた大阪の会社が訴えた、というのがこの事件でした。

大阪地裁の判決⁶⁷で認定された事実によれば、本件では原告が登録商標を実際には使っていなかったにもかかわらず、商標を持っていることを奇貨として人気が出てきたキャラクターを訴えた、という背景があるようですし、裁判所は伏線として「原告商標と被告各標章は、称呼こそ類似するが、需要者たる一般消費者において、その出所を誤認混同するおそれは極めて低い」と認定しています。ただ、その前提をもってしてもなお凄いな、

⁶⁷ 大阪地判平成26年8月28日(平成25年(ワ)7840号)

と思うのが以下の説示です。

「もともと被告各標章には特段の自他識別能力がある一方、原告商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されてはならず、原告商標自体、原告の信用を化体するものでもなく、何らの顧客誘因力も有しているともいえない。そして、原告商標と被告各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い。それにもかかわらず、原告は、原告商標権に基づき損害賠償請求をするものであるが、このような行為は、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、本件の権利行使をするものというべきである。また、前記1で認定した原告商標の登録取消審決に至る経過をみると、本件訴訟の提起自体が、上記審判に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。」

「以上によると、原告商標と被告各標章が誤認混同のおそれがあるとしても、原告による権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されないというべきである。」

「誤認混同のおそれ」があるとしても権利濫用だ、と言い切ったのは本当に凄いことだと思いますが、さすがにこれを一般化して使える場面は相当限られるだろうと思います。

◆ここまでのまとめと内なる課題

以上見てきたとおり、商標を使用する側が商標権者に対抗する手段はいろいろと存在しており、頑張れば商標法26条1項各号をうまく使って対応することができますし、それがだめでも使用者を救う論理構成は何かしらありそうだ、ということが言えるのではないかと思います。

ただ、ここで気を付けないといけないのは、ここまで見てきた方法の多くがいわゆる「救済法理」に過ぎない、という見方はどうしても出てくるということ、そして、商標権者から訴えられる前に何とかしたい、という使用者側の要望に関して「この主張をすれば勝てるから気にしなくてよいです」と説得力を持って言うのはなかなか難しい、ということです。

商標法26条1項各号にしても、それ以外の調整法理にしても、本来、商標法は、「権利者だけではなく使用する側の商標選択の自由もきちんと確

保していきましょう」というバランス感覚を内在しているんですね。だから、それがもう少し世の中に浸透していれば、そもそも商標権者が訴訟のようなアクションを起こすこと自体、未然に防げるはずですが、ただ、まだそこまではしていない、という状況で実務としてどうするのがよいのか、というのはなかなか悩ましいところです。

さらに、ここでは大企業における「形式的コンプライアンス・マインド」の問題も考慮する必要があります。これは企業活動の様々なところで噴出してしまっていて、このセミナーで田村先生や上野先生がお話しになられた著作権の世界などは、まさにこれが一番出やすいところですが、商標に関しても同じでして、「裁判所で争ってみるまで適法な使用かどうか確定しない」というもやもやした状態で、「それなら頑張って裁判所で争ってみよう」と言ってくれる人はなかなかいないわけです。「そんなことで大丈夫なのか？コンプライアンス違反になってしまうんじゃないか？」ときて、その次には必ず「レピュテーション」という言葉が出てきます。それを言われると、会社の担当者としては、『レピュテーション』と言うけど、商標権侵害訴訟で争ったくらいで会社の名声が落ちるのか、うちの会社にはその程度の信用しかないのか」と思うわけですが、そうは言っても仕方ないので、リスクを回避する方向に動く、ということもどうしても多くなりがちです。

本来なら、こういうときに頼れるのは、社外の弁護士であり弁理士である、ということになるのですが、日本の場合、不確実な要素を含むものに対しては、専門家の見解も、やはり手堅い方向に向かいがちです。私が会社で仕事をしていたとき、社外の弁護士や弁理士に相談して、口頭でやり取りした際には「これは大丈夫です。戦えますよ。」と言ってもらえたけど、社内の意思決定のエビデンスにするためにメールでやり取りしたら、だいぶトーンが異なる、慎重に過ぎるような回答が返ってきた、ということも何度かありました。今立場が変わると、その時の弁護士や弁理士の先生方の気持ちも非常によく分かりますし、私自身はなるべくそういうことはしないようにはしておりますが、やはりどうしても言葉を選んで説明しなければならない場面は多いのが実情です。

したがって、商標法26条1項各号で乗り切れる、と思うような場面でも、

商標権の譲受けだとか使用許諾を受ける、という方向で処理することが多くなるわけで、それで確実にクリアできるならよいのですが、先ほども申し上げたとおり、それすらリスクになる場合はあるので、最終的には使えるはずの商標をあえて回避する、という結果になることもあります。

そして、そうなってくると、もう少し根っこのところから「商標法のあるべき姿」を正しく伝える啓発・教育活動みたいなことをやらないとなかなか厳しいのではないかと思うところです。実務だけで何とかするというのは難しく、これは企業内だけでなく、それを支える専門家の世界も含めての話だと思いますが、地道な活動が大事、ということになるのだらうと思います。

ちなみに、商標権の「限界」に関しては、古くは「のまネコ」（商願2005-69972）、少し前には「鬼滅の刃」の市松模様（商願2020-78058）が商標出願された話などが話題になり、さらに、最近では「ゆっくり茶番劇」の商標登録（登録第6518338号、その後商標権者が権利放棄）も大きな話題となりました。

こういう話が出てくると物凄い勢いで反響があって、そのうち出願した人に対する殺害予告とかまで出てきてしまうわけですね。まさに“炎上”で、もう本当に恐ろしい世界になります。さすがにある程度時間が経つと、「いや、これは法的にはかくかくしかじかなので、そんなに心配しなくていい」と言ってくれる人が必ず出てくるのが最近の傾向ですし、「ゆっくり茶番劇」の事例では、(株)ドワンゴさんが公表された見解⁶⁸や対応方針⁶⁹なども実に見事なものでした。

ただ、過剰とも思われる反応がなぜ出てくるのか、ということにはもう少し思いを馳せる必要があるように思うところでして、田村先生も常日頃からおっしゃられている「知財教育」のあり方の問題、「権利尊重」ばかりが強調されることの副作用は意識する必要がありますし、それに偏らない議論や教育を公にしていかないと、世の中がますます健全ではない方向に

⁶⁸ 2022年5月20日付「文字商標『ゆっくり茶番劇』に関する弊社の見解について」

⁶⁹ 2022年5月23日付「『ゆっくり茶番劇』商標登録に対する弊社のアクションについて」

向かっていくのではないかと、思うところはあります。

◆立法論としての「識別力喪失商標の取消制度」

この章の終わりに立法政策の話もしておきたいと思いますが、これに関しては、やはり「登録後に識別力を喪失した商標の取消制度」を入れた方がいいのかなと思うところはあります。

かつて、平成27年にこれがまさに審議会（産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会）で議論されていたときに日本弁理士会さんが提言書⁷⁰を出されていて、今回改めてそれを読んで本当に素晴らしいなと思いました。

まさに今日お話しさせていただいたような企業実務家の悩みの部分ですね。「商標の選択に際して委縮効果が生じ」とか、識別力喪失の立証に関して「当事者毎に余分な努力を強いる無駄を生ずる」といったくだりなど、まさにそのとおりだと思います。

現にそういった問題はありますので、導入された取消制度をすぐに企業が使えるか、商標をまさに使おうとする当事者が使えるか、という点はともかく、制度の創設は前向きに考えて然るべきだと思うんですが、当時の商標制度小委員会の議事録を見ると、「差し迫ったニーズがあるまでは言えない」⁷¹という一言で議論が終わってしまっております。

そして、そこでは、これから導入される新しいタイプの商標の侵害訴訟での扱いを見てからでも遅くないですよ、というような話もされているのですが、今、「新しいタイプの商標が登録されてきたので、改めて議論してはどうですか？」と言ったところで、おそらく何も話は進まないと思います。特許庁としては、「そもそも識別力の弱い新しいタイプの商標は登録させてないから大丈夫です」と言って終わりでしょうから。でも、本当はそういう問題ではないだろうと思いますので、この辺は改めて考えられるべきところではないかと思います。

⁷⁰ 産業構造審議会知的財産分科会 商標制度小委員会 第2回 参考資料2 日本弁理士会商標委員会「提言書」（平成27年3月23日）

⁷¹ 産業構造審議会知的財産分科会 商標制度小委員会 第2回 議事録21頁（平成28年7月12日）

4 これからの企業内実務者の役割とは？

いよいよ最後の章で、「これからの企業内実務家の役割とは？」という
ことで話をさせていただきます。

まず、私が企業向けの研修の際には必ず触れる話として、最近（2021年
6月）改訂された「コーポレートガバナンス・コード」の補充原則の中に
「知的財産」の話が入った、というものがあります。補充原則3-1③に書
かれている「人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・
経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供
すべきである」という項目と、補充原則4-2②に書かれている「取締役会
は、（中略）人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじ
めとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、
企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである」とい
う項目ですね。これで企業側の知財の関係者が少し沸き立ったところはあ
りました。

ここで「コーポレートガバナンス・コード」とは何か、というのを一応
ご説明しておく、これは東京証券取引所が制定する「実効的なコーポレ
ートガバナンスの実現に資する主要原則」であって、法律ではありません。
しかも全て遵守する（complyする）必要すらない、と言われていました。遵
守しないなら説明（explain）すればよい、というのがこのコードのもっと
もキモになる部分でして、日本がこのコードの導入に当たって範とした英
国では、全ての項目を遵守しているのは全体の6割から7割くらい、とも
言われているところです。

ところが、この日本では、先ほどの過剰な「形式的コンプライアンス」
の話とも共通しますが、基本的には全ての項目を遵守しないと気が済まな
い、ということで、「explain」する前提で話を進めていたら「そもそもexplain
しなければならない項目があること自体、当社では許されない」と言われ
て方針を変えないといけなくなった、などという話も結構あったりします。
そうすると皆「comply」する方向にいけますので、先ほどの2項目の補充
原則についても、「知財が経営陣の関心事になる」ということで、それだけ
聞くと悪いことではないように思えますし、だからこそ一部の業界関係者
は、「コーポレートガバナンス・コード」に「知的財産」が明記されたこと

に対してポジティブな評価をしたのでしょう。

ただ、個人的な経験に照らせば、経営陣が「知的財産」に関心を持つと皆よいことがあるかと言うと、結構ここは何とも言えないところがあるように思います。

特に商標の場合、世間のイメージと実際に運用されている制度のギャップというのがどうしても出てきます。先ほどの“炎上”事例は極端な例だとしても、多くの会社では「誤解」が招く悲喜こもごもを避けられないように思います。

これは本当に象徴的だな、と思って紹介させていただきますが、特許庁が出している『商標活用ガイド』⁷²というのがあって、ページを開くと最初に「商標を活用するとこんなにいいことがあります。商品の売上急増、他の商品の注目度もUP、さらに社員のモチベーションまで上がります。だからどんどんみんな商標を活用しましょう。」というようなことが書かれています。

The infographic is divided into two main sections. Section 1, '1 実はあなたも商標ユーザー?!', lists common ways people use trademarks without realizing it, such as on journals, services, and websites. It emphasizes that even simple uses like company logos and uniforms count. Section 2, '2 こんなに強い、商標のちから!', features a large upward-pointing arrow with the text '単なる理想? 机上の空論? いえいえ、現実です!' (Not just an ideal? A theory on paper? No, it's reality!). It lists benefits: '他商品の注目度もUP!' (Attention to other products also increases), '売上急増!' (Sales increase), and 'このブランドを有名にしたい!' (Want to make this brand famous!). It also includes a note about trademark infringement: 'あ、なんか面白い名前!' (Oh, an interesting name!) and '売り場で目に留めてもらえるように!' (So it catches the eye in the store!).

出典：「事例から学ぶ商標活用ガイド」

⁷² 経済産業省特許庁審査業務部商標課『事例から学ぶ 商標活用ガイド』(2019年)

だけど、よく考えると、これって「商標法」の話では全くなくて、どちらかと言えば「ブランドをどう作るのか」という話です。それは特許庁も当然分かっているので、「活用事例」のページ⁷³では「商標の力」と「商標権の力」というのを微妙に書き分けています。特許庁の力でコントロールできるのは、どう考えても後者だけだと思うのですが、世の中全般、特に経営陣が意識しているのは前者だけです。経営陣は後者には基本的に興味ないし、そんなに興味を持っていただく必要も実はないんじゃないかと、個人的には思っています。

ですので、そういうギャップがあることはちゃんと意識していないと、経営陣との話は噛み合いませんし、なかなか厳しいことになるな、というところがありまして、「商標をたくさん登録すれば強力なブランドが構築できて、皆ハッピー」という話では全くないのに、それを「経営」にダイレクトに結び付けられてしまうと、「とにかく商標をたくさん出せ、登録商標数を確保しろ、そのKPIがクリアできなければ商標担当者は全員ボーナスを20%カットだ」みたいな話になりがちです。

そして次にくるのは、「商標権を持っているんだったら、どんどん権利行使をしろ」という話、「自社で商標を使っているかどうか、そんなことは関係ない」みたいな話になる可能性すらあります。そうなると、非常に不合理な状況になりますし、まさに今日お話しさせていただいたような「商標の藪」問題だとか、不当な権利行使、「不当」と言うと少し言い過ぎかもしれませんが、不合理な権利行使によって混乱が生じるという事態が起こり得る可能性はあります。

商標のちから

商標を作り、使い続けることで、
商標に"ブランド力"が備わる

- 売上UP!
 - 商品・会社の知名度UP!
 - 社員のモチベーション・士気向上!
- さらに
- ライセンスの引き合い 取引や営業がうまくいく
 - 価格競争からの脱却 他の商品も知られるように
 - 採用活動で注目される

商標権のちから

商標権を取得することで、
商標を守る・権利を活かす

- 安心して商標を使用る
- 商標が真似されにくい 警告や訴訟で排除、税関で輸入差止め、ECサイトにサイトから排除
- 模倣品を排除 登録商標であることを明示してブランド力を維持 (模倣品向けにサービスの質を低下させるなどの取次)
- 普通名称化を防止 登録商標であることを明示してブランド力を維持 (模倣品向けにサービスの質を低下させるなどの取次)
- ライセンスで収入・知名度UP ライセンス収入、コソダ商品で知名度UP
- 取引先などからの信頼・評価UP 商標が取引時の商標の一つになる

出典：「事例から学ぶ商標活用ガイド」

⁷³ 経済産業省特許庁審査業務部商標課・前掲注72)15頁

今は、問題提起をすることしかできないのですが、今まさに企業内での商標の仕事に従事されている方々には、昔から存在する会社の「リスク回避思考」や「コンプライアンス」という言葉だけで何でもやめてしまう、という話に加えて、「上からの知財活用圧力」という問題もこれから新たに出てくる可能性が高い、ということはお伝えしなければなりません。

ですので、決して自分たちの仕事がしやすい環境にはならないかもしれませんが、それでも制度本来の姿を説く努力を誰かが地道にしていかないとよい方には全く向かっていかない、ということは最後に申し上げておきたいと思います。また、ブログでも SNS でも、実務で何が起きているかをダイレクトに発信して、そこから誰かが学問的議論の俎上に載せてくれることを期待するとか、あるいは法制度を変える方向に動かしていく、ということが出来る余地はまだまだありますので、今日聴講されている皆様の中から一人でも多くの方に声を上げていただけることを願っています。