

# 「社会通念上同一の商標」の解釈を通じた不使用取消審判における「商標的使用」の要否についての考察



会員 中山 博登

## 要約

不使用取消審判における「登録商標の使用」については、自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した態様での使用、即ち「商標的使用」であることを要するとする必要説と、商標法2条3項各号に規定された「使用」に形式的に該当すれば足りるとする不用説との対立がある。一方、不使用取消審判における「登録商標」については、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」を含むものとして法律上規定されており、登録商標の変形使用がある程度の範囲で許容されている。しかし、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」が一体どのような概念であるのかについては現在のところ明らかにされていない。そこで本稿は、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の解釈について明らかにするとともに、その解釈を通じるという従来にはないアプローチによって不使用取消審判における商標的使用の要否について考察する。

## 目次

- はじめに
- 社会通念上同一の商標の概念
- 社会通念上同一の商標の解釈についての検討
  - 括弧書き内の例示からの検討
  - パリ条約の規定からの検討
  - 現実の事件における判断手法からの検討
- 検討結果及び商標的使用の要否に関する総合考察
- おわりに

事件における抗弁の規定であり、不使用取消審判については同種の規定が設けられなかったことから、その反対解釈として、不使用取消審判における登録商標の使用には商標的使用であることを要しないと解釈し得る余地が生じた。更にその後、平成27年から平成28年にかけて、知的財産高等裁判所第4部が不要説の見解をとる判決を相次いで下した<sup>(3)</sup>ことから、不要説は盛り返しの機運を見せ、識者の間でこの問題に関する議論が活発になった。

## 1. はじめに

商標の不使用取消審判においては、商標権者・使用権者による登録商標の使用について、自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した態様での使用、即ち「商標的使用」であることを要するとする必要説と、商標法2条3項各号に規定された「使用」に形式的に該当すれば足りるとする不用説との対立がある<sup>(1)</sup>。従来、学説及び裁判例のいずれにおいても、必要説が多数を占めていた。

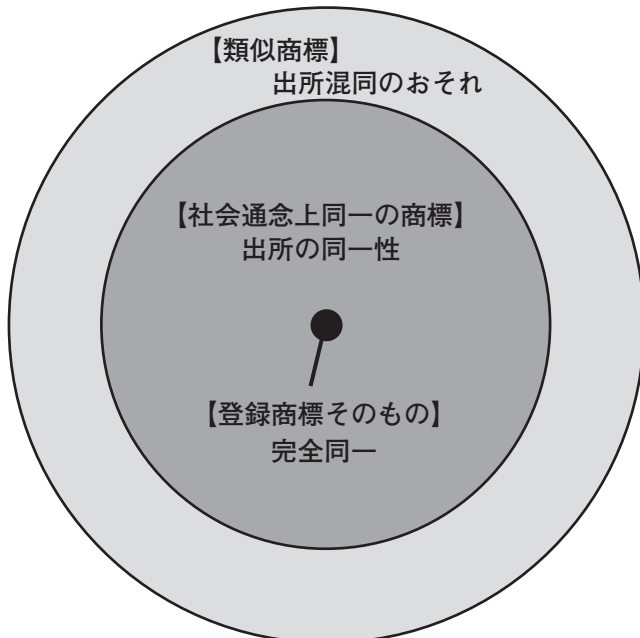
商標的使用の法理は、侵害事件において裁判例が蓄積され確立してきたものであるが、平成26年改正において、新しいタイプの商標の保護制度が導入されるに伴い、この法理は商標法26条1項6号に明文化されることとなった<sup>(2)</sup>。しかし、同号はあくまでも侵害

## 2. 社会通念上同一の商標の概念

不使用取消審判における「登録商標」は、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標（以下、簡単に『社会通念上同一の商標』ともいう）」を含むものとして規定されている。この規定は、平成8年改正で連合商標制度が廃止された際、過剰な防衛出願を抑制するため、それまで運用上、登録商標の使用として認めてきたものを商標法50条1項に括弧書き<sup>(4)</sup>として明文化したものである。これにより、不使用取消審判における「登録商標の使用」は、登録商標そのものを使用するよりも適宜変更を加えたものを使用するのが通常であるという産業界の実情に合致するものとなった<sup>(5)</sup>。

使用商標が社会通念上同一の商標に該当するか否か

は、多くの不使用取消審判事件において争点となるものの、肝心の社会通念上同一の商標が一体どのような概念であるのかについては現在のところ明らかにされていない<sup>(6)</sup>。しかし、社会通念において「商標」は「自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と理解されている<sup>(7)</sup>のであるから、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」とは、発揮したこれらの機能において同一と評価できる商標、つまり「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」との意味に文言上解釈をすることが可能である<sup>(8)</sup>。登録商標そのものは使用されていない場面であることを踏まえると、「登録商標が使用された場合に他の商品から識別されるであろう商品と同一の商品であることを識別させる商標」あるいは「登録商標が使用された場合に示されるであろう商品の出所と同一の出所から出た商品であることを示す商標」との意味に噛み砕くことができる。登録商標そのものが使用された場合を想定し、使用商標との間で自他商品識別機能あるいは出所表示として同一であるかどうかを判断するものである。理論上、出所混同を生じるおそれのある「類似」の概念より厳格に出所の同一性を見るものとなる。



【図1】 出所表示機能から見た「登録商標そのもの」、「社会通念上同一の商標」及び「類似商標」の各構成態様の範囲  
もし、社会通念上同一の商標の概念がこのような解釈であるならば、不使用取消審判における「登録商標」は社会通念上同一の商標を含むのであるから、商標法50条1項の条文は、「登録商標」の語を「社会通念上同一の商標」の語に、更には「社会通念上同一の

商標」の語を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」の語に置き換え、次のように読むことができる。

#### 商標法50条1項

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

「登録商標」⇒「社会通念上同一の商標」

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての社会通念上同一の商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

「社会通念上同一の商標」⇒「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

そうすると、傍点を付した「自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標の使用」の部分に商標的使用の概念が顕在化し、条文全体からは商標的使用でなければ商標登録は取り消しの対象となるということが見て取れるようになる。この傍点部分は、置き換え前は「登録商標の使用」あるいは「社会通念上同一の商標の使用」という言葉の一部であったわけであるから、これらの言葉に商標的使用の概念が内在していたことになる。つまり、「登録商標の使用」あるいは「社会通念上同一の商標の使用」に該当するためには商標的使用であることを要することを意味しており、必要説に結び付くものとなる。

そこで本稿は、社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈することの妥当性について検討し、その検討結果を通じて商標的使用の要否について考察することとする。

### 3. 社会通念上同一の商標の解釈についての検討

社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈することの妥当性について、括弧書き内の例示、パリ条約の規定、及び現実の事件における判断手法の3つの観点から検討した。

#### (1) 括弧書き内の例示からの検討

社会通念上同一の商標を規定した括弧書きにおいては、社会通念上同一の商標を例示するものとして、(a)「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、(b)「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」、及び(c)「外観において同視される図形からなる商標」の3例が掲げられている。

(a)「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」の例における登録商標と使用商標とを比較すると、書体は異なるものの同じ綴り字から構成されているのであるから、外観上の近似性は高い。そして、綴り字が同じなわけであるから、そこから生じる称呼は当然同一となる。観念については生じる場合と生じない場合とがあるが、綴り字が同じである以上、観念が生じるか生じないかということも、生じる場合における観念も、必ず一致するものとなる。つまり、観念において異なることはない。したがって、この例における登録商標と使用商標との比較は、以下のとおりの三点観察となる。

#### (a) の例における三点観察

外観：近似性高い  
称呼：同一  
観念：異なることは無い

続いて(b)「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」の例における登録商標と使用商標とを比較すると、文字種は異なるものの生じる称呼及

び観念はいずれも同一である。そして、文字種の相違については、取引界において商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互変換するということが一般的に行われているのであるから、この実情を踏まえると、出所の同一性を決定付けるほどの外観上の顕著な相違として強い印象を与えるものではない。したがって、この例における登録商標と使用商標との比較は、以下のとおりの三点観察となる。

#### (b) の例における三点観察

外観：異なるが印象は強くない  
称呼：同一  
観念：同一

3例目の(c)「外観において同視される図形からなる商標」の例においては、登録商標と使用商標とは、外観上同視されるほどの子細な違いしかない。一般的に図形商標は称呼も観念も生じないことが多いが、たとえ生じるような図形商標であったとしても、同視される程近似しているのであるから、そこから生じる称呼、観念は一致するはずである。つまり、称呼及び観念において異なることはない。したがって、この例における登録商標と使用商標との比較は、以下のとおりの三点観察となる。

#### (c) の例における三点観察

外観：同視  
称呼：異なることはない  
観念：異なることはない

以上より、括弧書き内に掲げられた3例は、外観、称呼、観念のいずれかにおいて紛らわしければ出所混同を生じるおそれありとされることのある「類似」の概念より、一層厳格な出所の同一性を想定したものであることが明らかである。そうすると、これらに例示される社会通念上同一の商標は、同一の出所を示す範囲内において変更使用を許容しようとするものと考えるのが自然である。

よって、括弧書き内の例示の観点からは、社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈しても矛盾しない。

## (2) パリ条約の規定からの検討

パリ条約5条C(2)は、「商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない」と規定している。

この規定の趣旨は、社会通念上同一の商標を規定した括弧書きが設けられたことにより、我が国への適用が明確となるに至ったとされている<sup>9)</sup>。であるならば、変更使用を許容する範囲を示した傍点部分の「商標の識別性に影響を与えることなく」は、社会通念上同一の商標の範囲を示したものと同視できるはずである。

そして、この「商標の識別性に影響を与えることなく」の意味について考えてみると、「自他商品を識別する特性を変えない範囲で」との意味に理解でき、これは「自他商品識別機能の同一性を保った範囲で」ということと同義であると考えられるのであるから、社会通念上同一の商標をこのように解釈することが条約

上求められているということになる。

よって、パリ条約の規定の観点からも、社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈して差し支えない。

## (3) 現実の事件における判断手法からの検討

使用商標が社会通念上同一の商標に該当するか否かについては、多くの不使用取消審判事件において争点となるところ、登録商標と使用商標との比較において、使用商標のうち自他商品識別機能あるいは出所表示機能を果たしている部分はどこかという要部認定を行った上で同一であるかどうかを判断するという手法が用いられる。

平成27年から平成30年までの間に判決が言い渡された不使用取消審決取消訴訟事件を調査したところ、次の18件の判決文中に要部認定が行われていることを確認することができた。

不使用取消審決取消訴訟事件の判決は、平成27年

	裁判年月日	裁判所	事件番号	対象の登録商標
1	H27.1.29	知財高裁4部	H25(行ケ)10294	登録第3102314号 登録商標:「JAS」
2	H27.1.29	知財高裁4部	H27(行ケ)10295	登録第3102318号 登録商標:「  」
3	H27.6.30	知財高裁2部	H26(行ケ)10141	登録第4344344号 登録商標:「BULLET」
4	H27.9.30	知財高裁1部	H27(行ケ)10032	登録第4225824号 登録商標:「ヨーロピアン」
5	H28.3.24	知財高裁3部	H27(行ケ)10179	登録第1859812号  登録商標:「ライン」
6	H28.4.26	知財高裁3部	H27(行ケ)10179	登録第2579058号 登録商標:「MFX」
7	H28.11.7	知財高裁2部	H28(行ケ)10093	登録第4180368号 登録商標:「KIRIN」
8	H28.11.7	知財高裁2部	H28(行ケ)10094	登録第4486902号の2 登録商標:「麒麟」
9	H28.11.7	知財高裁2部	H28(行ケ)10095	登録第4498171号の2 登録商標:「キリン」
10	H28.11.7	知財高裁2部	H28(行ケ)10096	登録第5240430号 登録商標:「KIRIN」
11	H28.6.28	知財高裁3部	H28(行ケ)10276	登録第4283547号 登録商標:「クレスト」

12	H29.6.8	知財高裁2部	H29(行ケ)10033	国際登録第1002196号  登録商標：「  」。
13	H29.12.13	知財高裁1部	H29(行ケ)10145	登録第1842132号 登録商標：「ハート」
14	H29.12.25	知財高裁1部	H29(行ケ)10126	登録第5334030号 登録商標：「ベガス」
15	H30.8.23	知財高裁3部	H30(行ケ)10037	登録第4829390号 登録商標：「関西国際学友会」
16	H30.8.23	知財高裁3部	H30(行ケ)10038	登録第4844117号 登録商標：「国際学友会日本語学校」
17	H30.9.26	知財高裁4部	H30(行ケ)10046	登録第5614489号  登録商標：「  」。
18	H30.12.19	知財高裁4部	H30(行ケ)10101	登録第5263495号 登録商標：「POTENZA」

に10件、平成28年に15件、平成29年に12件、平成30年に12件と、年間10件～15件程の件数で推移していることに鑑みると、この要部認定という手法が如何に一般的に行われるものであるかが解る。

そして要部認定を行った後に同一であるかどうかを判断するという事は、正に自他商品識別標識あるいは出所表示として同一であるかどうかを見ていることに他ならいわけであるから、この判断手法自体が、社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈することと符合するものである。

#### 4. 検討結果及び商標的使用の要否に関する総合考察

3にて検討したとおり、括弧書き内の例示、パリ条約の規定、及び現実の事件における判断手法のいずれの観点からも、社会通念上同一の商標を「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」と解釈することが可能であった。社会通念における「商標」の意味から文言上自然に解釈することができたことをも合わせると、この解釈の妥当性は十分に担保されているといえる。ということは、不使用取消審判における「登録商標の使用」あるいは「社会通念上同一の商標の使用」には商標的使用の概念が内在していることになるのであるから、商標的使用の要否の論点に関する本稿の結論としては、必要説が妥

当であるとのことになる。

#### 5. おわりに

本稿は、不使用取消審判における商標的使用の要否という未解決の論点につき、社会通念上同一の商標の解釈を通じて必要説が妥当であるとの結論を導いた。その過程において、商標法50条1項の条文中の「登録商標」の語を社会通念上同一の商標が持つ意味に置き換えるという手法を採った。そのため、登録商標そのものが使用された場合については、形式上、検討の対象外となっているように見える。

しかし、登録商標そのものと社会通念上同一の商標とは横並びの関係にあるものではなく、図1に示したように、構成態様の範囲としては社会通念上同一の商標が登録商標そのものを包み込んでいること、そして社会通念上同一の商標の「登録商標と同一の自他商品識別機能あるいは出所表示機能を発揮した商標」との解釈は登録商標そのものも含んでいることから、法律の文言上は「登録商標」が「社会通念上同一の商標」を含む規定となっはいても、これにより不使用取消審判における「登録商標」は「社会通念上同一の商標」という登録商標そのものも包含するより大きな単一の概念に拡張されたものとして理解するのが相当である。

もしそうではなく、登録商標そのものは社会通念上同一の商標とは別個のものとして、登録商標そのもの

についてのみ商標的使用を要しないとすると、現実の事件において、使用商標が登録商標あるいは社会通念上同一の商標に該当するかどうか争われるのは別に、使用商標が登録商標そのものに該当するのか社会通念上同一の商標に該当するのかという価値の見出しにくいことまでが争点となり得てしまい、これに両当事者が主張立証を尽くすことになる。これでは審判実務が煩雑になるうえ、このような瑣末な争点に商標的使用の要否を決定づける重要な意義を与えることになり合理性を欠く。

よって、不使用取消審判における登録商標の使用の有無は、社会通念上同一の商標の使用があったかどうかという括りで判断すれば足り、登録商標そのものが使用された場合であっても商標的使用が必要であることに変わりはない。

以上

(注)

(1) 必要説を説く学説：田村善之『商標法概説第2版』弘文堂(2000) 28頁、後藤晴男＝有阪正昭「第50条(商標登録の取消しの審判)」小野昌延編『注解商標法[新版]下巻』青林書院(2005) 1134頁、竹田稔『知的財産権訴訟要論(特許・意匠・商標編)第6版』発明推進協会(2012) 752頁等  
不要説を説く学説：網野誠「不使用取消審判と『登録商標の使用』の範囲について」三宅正雄先生喜寿記念論文集刊行会編『特許争訟の諸問題三宅正雄先生喜寿記念』発明協会

- (1986) 433頁、工藤莞司『商標法の解説と裁判例』マスターリンク(2011) 322頁等
- (2) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第20版]』1507頁
- (3) 知高判平成27年11月26日(平成26年(行ケ)10234号)[アイライト第1事件]、知高判平成28年9月14日(平成28年(行ケ)10086号)[LE MANS事件]、知高判平成28年11月2日(平成28年(行ケ)10115号)[アイライト第2事件]
- (4) TPP協定締結に伴う改正により38条4項に移動した。
- (5) 特許庁編 前掲書 1598頁
- (6) 後藤 前掲書 1126頁
- (7) 工藤 前掲書 19頁、網野『商標[第6版]』有斐閣(2012) 69頁等
- (8) 特許庁審決平成17年5月24日(取消2004-30723号)、特許庁審決平成19年1月10日(取消2006-30467号)、及び特許庁審決平成20年5月23日(取消2007-301018号)においては、登録商標と使用商標が、同一の自他商品識別機能、あるいは同一の出所表示機能を果たすものであることを理由に社会通念上同一の商標であることが肯定されている。また、工藤は、「日本：注目裁判例、「関西国際学友会」不使用取消事件」『TMfesta』(<http://tmfesta.com/2018/10/> 日本：注目裁判例、「関西国際学友会」の-不使用/) (閲覧日：2019年9月28日)において、「使用商標の出所表示機能を果たす部分がいずれにあるかを認定し、それが登録商標と同一の出所表示機能を果たすか否かを判断すべきなのである。」としている。
- (9) 特許庁編 前掲書 1598頁

(原稿受領 2020.3.27)