

先使用权の周知性に関する判決の研究

平成 26 年度商標委員会第 4 小委員会

木村 達矢, 小出 泰誠, 小早川 俊一郎, 小松 秀彦, 吉澤 大輔

要 約

商標法第 32 条（先使用による商標の使用をする権利）は、他人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ときは、先使用权を有するとしており、周知性が要件となっている。

先使用权は、通常、商標権侵害訴訟において抗弁として主張され、予備的に主張されることも多く、裁判例はそれほど多くない。今回検討した判決をみると、先使用权が認められた事例における先使用商標の使用期間は、概ね 10～20 年以上と比較的長期間にわたっている（デザイナーブランドの婦人服というやや特殊な事案で 9 ヶ月で認められた例がある一方、7 年間の使用で否定された例がある）。他方、使用された地域的範囲では、必ずしも全国的に使用されていなくても、一府及びその近辺での販売、1 都 11 県での営業または販売で、先使用权が認められている。裁判例では、一般的に、先使用权の効力は、地域的に限定されず、日本国内全域においてこれを使用することが許されることとのバランスからすると（大地判平成 24 年(ワ)第 6896 号、大地判平成 7 年(ワ)第 13225 号等）、比較的緩やかに判断されているといえる。

先使用权の周知性については、使用期間は比較的長期間（事案にもよるが否定例から考えると概ね 10 年以上）の使用が求められる一方、周知性が獲得された地域的範囲は、必ずしも全国的に知られていなくてもよく、一定の地域内（隣接市町村を越える都道府県レベル）で広く知られるに至っていればよいものと考えられるが、先使用权の効力が及ぶ地域的範囲（周知地域を越えて商標を使用することができるか）や（使用できる）商標の同一性の範囲については、明確に判断したものはみられない。

目次

- 第 1 はじめに
- 第 2 先使用权（32 条）の周知性
- 第 3 まとめ

第 1 はじめに

先使用权は、一般的には、侵害訴訟において抗弁として主張され、予備的に主張されることも多い。したがって、事例自体が比較的少なく、周知の程度、地域的範囲、さらに先使用权が認められる範囲については、必ずしも明らかではない。

そこで、本小委員会では、（登録要件とは異なるが）周知性要件の調査・研究の一環として、これまでの判決例から先使用权の周知性の判断基準、効果について考察することにした。

第 2 先使用权（32 条）の周知性

第 4 小委員会において検討した先使用权に関する判

決 5 件について、以下、簡単に説明する。

(1) 大地判平成 24 年(ワ)6896 標章：「aise」と「cache」の文字を上下二段で表してなる商標
指定役務第 44 類「美容」について、同一市内の 1 ないし 2 店舗で約 23 年間、美容室の営業に使用された被告標章の周知性が認められなかった。

判旨では、先使用权の要件にいう「需要者の間に広く認識されているとき」については、先使用权に係る商標が未登録の商標でありながら、登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域でこれを使用することが許されるという、商標権の効力に対する重大な制約をもたらすことを鑑みると、少なくとも美容室の商圈となる同一および隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されていることが必要とすべきであるとされた。

(2) 大地判平成 24 年(ワ)16372 標章：Raffine の
欧文字ロゴからなる商標

指定商品第 3 類「化粧品」について、約 12 年間京都府内を中心に、美容サロンの営業と併せて化粧品に使用された被告標章の周知性が認められた。判旨では、被告標章は、少なくとも京都府内やその近辺において、その主な需要者である女性の消費者に広く認識されるに至っていたものと認定し、化粧品について先使用権を認めた。本件では、京都府内やその近辺において、その主な需要者である女性の消費者に広く認識されるに至っていたものと認定し、化粧品について先使用権を認めて、原告の差止め請求を棄却した。

(3) 大地判平成 7 年(ワ)13225 標章：古潭、こたん、KOTAN

指定役務第 42 類「ラーメンを主とする飲食物の提供」について、昭和 53 年 10 月に水戸市で営業を開始し、平成 4 年 9 月 4 日時点において、水戸市並びに那珂町、ひたちなか市の 4 店舗で使用されている被告標章が商標法 32 条所定の周知とは認められなかった。

他方、被告は、不正競争の目的でなく当該標章を使用しているから、役務商標導入時の改正法附則 3 条 1 項により継続的使用権を有し、同項にいう「現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内」とは、当該標章を使用して事業を行ってきたことにより蓄積されていた評価、信用ないしこれを基礎として形成された取引秩序の及ぶ範囲として、前記各市及び町の範囲内に限り、被告標章を使用することができるとされた。

(4) 大地判平成 19 年(ワ)3083 標章：ケンちゃん
餃子、ケンちゃんと図形

指定商品第 30 類「ぎょうざ」について、昭和 45 年から原告標章（本件は先使用権確認訴訟）を使用した餃子を製造販売したことが認められる一定地域（1 都 11 県）内において周知性が認められた。

本件は、原告が、一定地域（1 都 11 県）における 5 つの態様の標章について、先使用権の確認を求めたことから、判決は、請求の限度内で先使用権を認めたものである。

なお、判決は、「商標法 32 条 1 項により、商標の使用権が認められる以上、その使用権の内容は先使用時における使用態様に限定されるわけではない」として

おり、先使用権の効力は先使用時の使用態様に限定されるものではないと考えているようである。

(5) 東高判平成 3 年(ネ)第 4601 号 標章：ゼルダ
の片仮名をデザイン化した標章
婦人服等について周知と認められた。

本件では、「ゼルダ」ブランドの売上高はさほど多くないが、全国的に大量販売されるものではないとのデザイナーブランドの特殊性から、周知性を認めた。本件は「ZELDA」の欧文字からなる商用の商標権者に対する差止め請求不存在確認訴訟であるが、「商標法三二条一項所定の先使用権の制度の趣旨は、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る」としている。ただし、判決は、(他人の)出願時における使用地域その他の使用状態の範囲に限定することなく被告の登録商標に基づく差止め請求権が存在しないことを確認するとしている（もっとも、本件では被告商品はの直営店は大手百貨店を中心に四四店舗近く、フランチャイズ店は三二店舗近くで販売されており、全国的に周知であったともいえる）。

第 3 まとめ

先使用権は、通常、商標権侵害訴訟において抗弁として主張され、その成否は専ら裁判所において判断される。検討した判決例をみると、先使用権が認められた事例における先使用商標の使用期間は、概ね 10～20 年以上といった比較的長期間にわたっている（デザイナーブランドの婦人服というやや特殊な事案で 9 ヶ月で認められた例がある一方、7 年間の使用で否定された例がある）。他方、使用された地域的範囲では、役務について同一市内および隣接する市町村で使用されていた標章について先使用権が認められず（ただし、継続的使用権が認められている）、京都府内やその近辺の美容室において販売されていた商品について使用されていた事例及び 1 都 11 県で営業（役務）または販売（商品）に関して使用されていた事例では、先使用権が認められている。このことから、先使用権については、使用期間は比較的長期間（宣伝量や商品・役務の特性、需要者層、流通形態等の取引実情によっても変わってこよう）の使用が求められる一方、地域的範囲については必ずしも全国的でなくとも一定の地域内（隣接市町村を越える都道府県レベル）で広く知られるに至っていれば認められる可能性が高いと考えられ

る。

ところで、差止め請求は、一般的に地域的限定を付さず全国的な使用の差止めが請求されるのが一般であるが、先使用権が認められて棄却判決となった場合、先使用者は、先使用商標を全国的に使用できるのかという問題がある。

工業所有権逐条解説では、本条の存在理由は4条1項10号の過誤登録の救済規定としており(4条1項10号の周知性も32条と同一に考えることになろう。反対、田村善之『商標法概説』76頁、平尾正樹『商標法』340頁、また、判決も、東高判平成3年(ネ)第4601号等同一否定説が多い)、その商品又は役務については本来登録されるはずではなかったのであるから、地域的に限定されないと考えるのが素直であろう。また、役務商標導入時の継続的使用権(周知性不要)の説明では、先使用権は「その認められる範囲が継続的使用権のように限定されない(継続的使用権が認められるのは、施行の日から6月を経過する際にその役務に係る商標を使用して役務の提供を行っていた範囲内です)と説明されていた(特許庁編『改正商標法ハンドブックⅡ』12頁)。

裁判例では、条文上何らの限定が付されていないことから、地域的に限定されず、商標権の禁止権を排除して日本国内全域においてこれを使用することが許されるとするものが多い(大地判平成24年(ワ)第6896号、大地判平成7年(ワ)第13225号等)。

これに対して、学説では、先使用権は使用により蓄積された信用を既得権として保護する趣旨であるから、使用権も周知性が認められた地域的範囲に限定されるとする説が有力である(前掲・田村79頁、小野昌延・小松陽一郎編『商標の法律相談』538頁)。この場合、地域限定を付した一部認容判決をすることになるのだろうか(全部棄却の場合、地域の限定なく差止め請求権は存在しないとの結論になると考えられるが、先使用者が前訴時の周知地域以外で先使用商標の使用を開始し、これに対し商標権者が後訴を提起した場合に、前訴確定判決の既判力と抵触しないかが問題となる)。しかし、特に商品商標の場合、転々流通するとの性質上、地域を限定して販売することは困難とも考えられ、地域を限定した一部認容判決の合理性・実効性を吟味する必要がある。

先使用権が認められる場合、(混同を生ずるおそれがあれば)不正競争防止法2条1項1号が成立する可

能性が高く、先使用者は先使用商標が周知となっている地域的範囲で他人の(登録)商標の使用を差止めることができると考えられる。

以上を総合的に考察すれば、先使用権により請求棄却がされた商標権者は、先使用権者が先使用商標を周知地域以外において使用することを阻止することはできず(周知地域以外では混同防止表示請求は可能、先使用商標の周知地域において混同が生じている場合には原則として混同防止表示請求もできない、前掲・平尾351頁)、先使用商標が周知である地域においては登録商標を使用することはできないことになる可能性が高いと考えられる。

なお、商標法第32条第1項は、「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」としており、他人(商標権者)の出願時における周知となっている商標及び商品・役務と同一の商標及び商品・役務について先使用権を有することは、文言上明らかである。他方、「ケンちゃん餃子」事件では、傍論ながら「商標法32条1項により、商標の使用権が認められる以上、その使用権の内容は先使用時における使用態様に限定されるわけではない」としており、「同一性」を緩やかに解釈するものがある。

實際上、多少商標にバリエーションを持たせて使用することは不可避と考えられることから、少なくとも商標の「同一性」は識別力に変更を加えない範囲と解釈すべきであろう。

先使用権が認められる地域的範囲及び同一性の範囲については、小委員会内でも意見が割れており、この点が争点となり明確に判断した裁判例も見当たらないことから、今後の動向に注意する必要がある。

(木村達矢)


(検討判決一覧)

	事件番号	審判決日	商標	指定商品／役務	結論	周知性
先 使 用 権 (32 条)	大地判平成 24 年(ワ)第 6896 号	平成 25 年 1 月 24 日	Cache	第 4 類 美容, 理容	一部認容 一部棄却	×
	東地判平成 24 年(ワ)第 16372 号	平成 25 年 11 月 28 日	RAFFINE	第 3 類 化粧品, つげづ め, つけまつ毛	棄却	○
	大地判平成 7 年(ワ)第 13225 号	平成 9 年 12 月 9 日	コタン\古潭	第 42 類 ラーメンを主 とする飲食物の提供	一部認容	×
	大地判平成 19 年(ワ)3083	平成 21 年 3 月 26 日	ケンちゃんギョーザ	第 30 類 ぎょうざ	認容	○
	東高判平成 3 年(ネ)第 4601 号	平成 5 年 7 月 22 日	ゼルダ	第 17 類 被服等	棄却	○

(判決要約)


平成 24 年(ワ)6896 (平成 25 年 1 月 24 日判決)	先使用権：×
本件商標	Cache
指定商品・役務	第 44 類 美容, 理容
出願日	平成 23 年(2011)6 月 21 日
出願人／権利者	有限会社 Cache
先使用権の成否に関する判決要旨	
<p>・先使用権(商標法第 32 条)の要件にいう, 商標登録出願の際, その商標が自己の業務に係る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」については, 先使用権に係る商標が未登録の商標でありながら, 登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域でこれを使用することが許されるという, 商標権の効力に対する重大な制約をもたらすことを鑑みると, 本件においても, 単に当該商標を使用した美容室営業の顧客が認識していると言うだけでは足りず, 少なくとも美容室の商圏となる同一および隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されていることが必要と言うべきである。・本件において, 被告は, 被告標章について特段の広告宣伝活動をしていなくても, 被告店舗を約 23 年間営業してきた事実をもって, 上記周知性が認められると主張する。しかしながら, 被告が長年の美容室営業によって固定客を獲得しているとしても, 同一および隣接する市町村等には他の美容室を利用する者も多数存在していると考えられ, これらの者が被告標章に関する認識は全く明らかでないことからすれば, 被告標章が「需要者の間に広く認識されているとき」に当たるといえることはできない。・したがって, 本件において, 被告による被告標章の使用につき, 先使用権は認められない。</p>	
特記事項(実務上の指針)	
<p>商標法第 32 条の「需要者の間に認識されているとき」とは, 少なくとも商圏となる同一および隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されている必要があると考えておいた方がよい。</p>	

(小松 秀彦)


平成 24 年(ワ)第 16372 号 (平成 25 年 11 月 2 日判決)	周知性：○
商標	
指定商品・役務	第 3 類 化粧品等
出願日	平成 22 年 11 月 2 日
出願人／権利者	新日本製薬 株式会社
判決要旨	
<p>被告は, 本件各登録商標の商標登録出願前の平成 13 年 4 月頃から, 化粧品について被告標章を使用してホームページ等で販売するようになり, 平成 14 年 4 月頃からは, 本件サロンが所在する京都府内を中心に, 本件サロンの広告と併せて被告各商品を含む化粧品の広告宣伝を多数回にわたり行うなどしているのであり, 不正競争の目的でなく化粧品について被告標章の使用をしていた結果, 被告標章は, 少なくとも京都府内やその周辺において, 本件各登録商標の商標登録出願の際, 被告の販売する化粧品を表示するものとして, その主な需要者である女性の消費者に広く認識されるに至っていたものと認められる。そして, 被告は, 現在も, 継続して化粧品について被告標章を使用しているから, 化粧品について被告標章の使用をする権利を有すると認められる。したがって, 被告標章は, 本件各登録商標に類似するが, 被告は, 化粧品について先使用による被告標章の使用をする権利を有するから, 原告の請求は, その余の点につき検討するまでもなく, 全て理由がない。</p>	
特記事項(実務上の指針)	
<p>判決文には「京都府内やその周辺において, 本件各登録商標の商標登録出願の際, 被告の販売する化粧品を表示するものとして,</p>	

その主な需要者である女性の消費者に広く認識されるに至っていたものと認められる。」と判断されており、先使用における「周知性」の要件はそれほど厳しいものではなく、むしろ「継続使用」の点に注意すべきといえる。


(小出 泰誠)

平成7年(ワ)13225号(平成9年12月9日判決)	周知性：×	
本件商標		商標登録第3016953号
被告使用商標	「古潭」, 「こたん」, 「KOTAN」	
指定商品・役務	第42類 ラーメンを主とする飲食物の提供	
出願日	平成4年9月3日	
出願人／権利者	株式会社吉光	
審決要旨	<p>商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る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」との要件については、先使用権に係る商標が未登録の商標でありながら、登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域においてこれを使用することが許されるという、商標権の効力に対する重大な制約をもたらすものであるから、当該商標が必ずしも日本国内全体に広く知られているまでの必要はないとしても、せいぜい二、三の市町村の範囲内のような狭い範囲の需要者に認識されている程度では足りないとして解すべきである。</p>	
特記事項(実務上の指針)	先使用権における周知性について、少なくとも飲食物の提供においては、2～3の市町村の範囲程度では認められない場合がある。	

(吉澤大輔)

平成19年(ワ)3083(平成21年3月26日判決)	周知性：○
本件商標	<p>原告各標章</p> 
指定商品・役務	第30類 ぎょうざ
登録番号	第4222852号
出願人／権利者	株式会社餃子計画
審決要旨	<p>原告各標章を付した原告商品の売上げは、少なくとも東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、福島県、長野県、静岡県、新潟県を中心に7億円前後というものであり、新潟工場による製造、販売も合わせると、これを相当程度上回る。また、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、福島県、長野県、静岡県、新潟県において、ラジオCMを放送したことも考慮すると、遅くとも、本件商標の出願(平成8年12月6日)の際には、原告各標章は、原告商品の商品表示として、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、福島県、長野県、静岡県、新潟県を中心に、需要者の間に広く認識されるに至ったと認めることができる。</p>
特記事項(実務上の指針)	平成12年(ネ)第5059号商標権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(ワ)第13926号)を踏まえると、本件について、使用態様・使用地域を限定しない判決を得られる可能性もあったのではないか。

(小早川俊一郎)

平成3年(ネ)第4601号(平成5年7月22日判決)	周知性：○
商標	
指定商品・役務	第17類 被服等
出願日	昭和55年8月4日

出願人／権利者	株式会社ダイヤインターナショナル
判決要旨	
<p>商標法三二条一項所定の先使用権の制度の趣旨は、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権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、その専用使用権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、後者の場合にあつては、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。</p>	
特記事項（実務上の指針）	
<p>判決文には「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」と判断されており、先使用における「周知性」の要件は取引実情を考慮の上判断されるべきであり、一律に4条1項10号と同程度の周知性が必要であるとは言え無い。</p>	

(小出泰誠)

(参考文献)

- 1) 商標法概説 田村善之著 株式会社弘文堂 平成10年11月15日発行 pp75～91
- 2) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕 特許庁編 pp1391～1393
- 3) 改正商標法ハンドブックⅡ 特許庁編 pp12
- 4) 商標の法律相談 小野昌延・小松陽一郎編 森林稔著 株式会社青林書院 2009年5月14日発行 pp537～539
- 5) 商標法 平尾正樹著 学陽書房 2002年9月26日発行 pp339～353

以上

(原稿受領 2015. 5. 11)

