

令和6年4月18日

知財法実務研究会 4月定例会

弁護士 室谷和彦

「商標的使用論の昔と今」

<目次>

- 第1 商標的使用論の位置づけ
- 第2 過去の裁判例からみる商標的使用論の類型
- 第3 商標法26条1項6号の抗弁が争いとなった最近の裁判例
- 第4 侵害訴訟における商標的使用論と他の法理の関係

第1 商標的使用論の位置づけ

1 商標権侵害の基本的枠組みと商標的使用論

商標法2条1項の要件を満たせば「商標」に該当し、同条3項の要件を満たせば「使用」に該当する。

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（25条）。その結果、指定商品・指定役務に登録商標と同一の商標を使用する行為は、原則として商標権侵害として差止め（36条1項）及び損害賠償の対象となる（民709条）。

登録商標に類似する商標を指定商品・指定役務に使用する行為、同一商標を類似商標・類似役務に使用する行為、類似商標を類似商品・類似役務に使用する行為なども商標権侵害とみなされる（37条）。

しかし、形式的に商標法2条1項・3項所定の要件を満たしていたとしても、当該標章の使用態様が自他識別機能などを発揮するものではない場合、商標権侵害とならないとされてきた。¹

従来は、明文はないものの、裁判例により認められてきた。

2 平成26年改正

平成26年改正（平成27年4月1日施行）により、第26条1項6号に明文規定が置かれた。また、商標的使用の主張立証責任について、議論がなされていたが、本条により、抗弁であることが明確となった。²

第26条

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。

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

¹ 裁判例により、その位置づけについては、若干のニュアンスが異なる。①形式的には「商標の使用」にあたるが商標的使用ではない。②自他識別機能を果たさないため「商標の使用」にあたらない。③商標の使用に当たるが、商標権侵害ではない。

² 裁判例でも、抗弁として扱われている。PITAVA事件 知財高裁平成27年7月16日判決

3 26条1項6号に基づく抗弁と商標的使用論

(1) 明文化

平成26年改正後は、裁判例により認められてきた商標的使用でない商標の使用については、26条1項6号により商標権の効力が及ばないこととなった。³

(2) 確認的規定

そもそも、自他商品識別機能を有しない態様での商標の使用行為に対しては、商標権の禁止的効力は及ばないと考えられてきた（従来の裁判例）。

26条1項2号～6号は、このことを確認的に規定したものと考えられる。⁴

2号～5号に該当する商標については、一般的な判例法理に加えて、条文上の根拠が存在したが、平成26年改正により6号が新設された結果、2号～5号に該当しないが自他商品識別機能を有しない態様で使用されている商標は、6号に該当することになった。

実務上の観点から

(1) 注意すべき場面

商品パッケージデザイン、ネット販売時のホームページにおける表示、パンフレット

(2) 商品説明のつもりが・・・

品質・効能・素材・形状等を示すために記載したのに
例 クイックルック事件、ドーナツクッション事件

(3) 一般名称だと思っていたのに・・・

例 ボクササイズ 藤沢市 市内の公民館で体験教室開催 チラシや広報
東京都内のジム 登録商標 平成28年5月 警告 損害賠償20万円支払。
<http://www.kanaloco.jp/article/175906>

³ 工業所有権法逐条解説（第22版） P1650

「また、平成二六年の一部改正においては、自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用、いわゆる『商標的使用』では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の積重ねを明文化するため、六号を新設し、『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」

⁴ 小野昌延・小松陽一郎・三山峻司編「商標の法律相談Ⅰ」115頁 「Q12 実質的な商標の使用」（三村量一）

第2 過去の裁判例からみる商標的使用論の類型

商標的使用か否かが争いとなった事案について、類型別に紹介する。

類型は、牧野＝飯村編「新・裁判実務体系（4）」〔榎戸道也〕397頁に基づいている。

- ① 標章が商品の装飾ないし意匠と認識される場合
- ② 標章が商品の属性・内容・由来等を示したり説明したりする表示として認識される場合
- ③ 標章が、その付された商品でない別の商品の名称、種類等を示す標識であると認識される場合
- ④ その他商標としての使用が認められなかった例
- ⑤ 著作物の題号

1 標章が商品の装飾ないし意匠と認識される場合

(1) 商標的使用について注目された裁判例

A 大阪地判昭和 51・2・24 判時 828 号 69 頁 (ポパイアンダーシャツ事件)

指定商品を被服として「POPEYE」を上部、「ポパイ」を下部にそれぞれ横書きし、その間にポパイの絵を付した登録商標を有する原告が、子供用アンダーシャツのほぼ全面に大きく「POPEYE」の文字と彩色したポパイの絵を付した物を業として加工・販売していた被告に対し、商標権侵害を理由に製造、販売等の差止を求めた。請求棄却。

【登録商標】

【被告標章】

【被告商品】



裁判所は、被告の行為は、その表現の装飾的あるいは意匠的效果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「かわいい感じ」などに惹かれてその商品の購買意欲が喚起されることを目的として表示されており、一般顧客は被告による表示を商品の製造源や出所を確認する目印とはしないと判断した。

しかし、この裁判例については、大書されていると、識別機能、出所表示機能を失うのかという疑問が呈されており、事案の特殊性が影響したのではないかと考えられている。⁵

⁵ 飯村敏明「商標関係訴訟」(パテント Vol65、No11、P109)では、「本判決が、原告の請求を棄却したのは、商標権者(原告)が、ポパイの図柄の著作者とは、全く無関係の者であるにもかかわらず、ポパイに関連する商標権を先に取得した者であること、被告は、ポパイの図柄の著作者のライセンスを取得して、国際的にビジネスを展開している者のライセンシーであること等を総合し、バランスを考慮して結論を導いたものと推測できます。当時は、我が国において、外国における著名商標等について、商標登録を先行的に受けて、国際的なビジネス展開をしているいわば本家に対し、商標権を根拠として交渉を有利に導いたり、国内ライセンシーに対して権利行使した事例がありました。現行法の下では、当該商標権は、無効理由を含む可能性がありますので、無効審判請求により無効とされる余地がある商標権であったと思われる。」と述べている。

(2) その後の動向

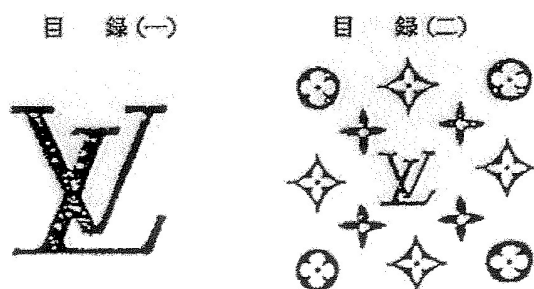
その後の裁判例では、商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなく、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものとされている。

B 大阪地判昭和 62・3・18 無体集 19 卷 1 号 66 頁(ルイ・ヴィトン図柄事件)

ルイ・ヴィトンが、偽バッグを販売する業者に対して、商標権侵害に基づく差止めを求めた事案。請求認容。

裁判所 「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っても、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うべきところ、・・・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。」

【本件標章】



C 東京地判平成 12・6・28 判時 1713 号 115 頁 (ジーンズステッチ事件)

「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ている」として、被告は、装飾的にのみ用いておらず、商標として使用していると判断した(主に、不正競争防止法違反が争われた事例)。一部認容。

【原告商標】 リーバイス

【被告標章】 エドウィン



2 標章が商品の属性・内容・由来等を示したり説明したりする表示として認識される場合

(1) 原料等が入っていることを示す表示として認識される場合

D 東京地判平成13・1・22判時1738号107頁(タカラ本みりん入り事件)

被告(寶酒造株式会社)は、「タカラ本みりん入り」の表示を含むラベルを付した「煮魚お魚つゆ」等の商品を販売した。なお、「タカラ本みりん」は被告が製造販売している商品である。

原告(寶醬油株式会社)は、指定商品しょうゆ、つゆ、だしの素につき、登録商標「タカラ」などの登録商標を有するところ、被告の行為は原告の商標権を侵害するとして、販売の差止め及び損害賠償を請求した。

【被告ラベル 「煮魚お魚つゆ」】

素材のおいしさを引き立てる
煮魚専用調味料
プロの料理人の煮魚のコツは清酒たっぷりです。
そんなプロ秘伝の煮魚調味料を開発しました。

使い方
本品と水を1対1に合わせ、火にかけ煮汁を作ります。煮汁が煮立れば魚を入れます。

おいしい煮魚のコツ

- 魚は置かないように並べます。
- 盛りつけて蒸気になる方を上にします。
- 煮汁の量はかぶる程度にします。
- 落としぶたをし、全体に味をなじませます。
- お好みによりタカラ本みりん、しょうゆ等を加えて下さい。

電子レンジで簡単
冷凍カレイの煮つけ
解凍したカレイに、2粒にうすめた本品をのりつけ、お湯を
お湯を注ぎ、落としぶたをし約5分
加熱(500W)、しばらくして蒸
がなればできあがり。

無添加
これ1本だけで料亭の煮魚

Cookin'Good 煮魚お魚つゆ

品名 煮魚お魚つゆ
(本みりん加工調味料)
原材料 しょうゆ(本醸造)、砂糖、
本みりん、発酵調味料、清酒、
酵母エキス
内容量 400ml
賞味期限 99.1.25
保存方法 直射日光を避け、常温で保存
して下さい。
販売者 宝酒造株式会社TEN
京都市伏見区竹中町609

開栓後
要冷蔵

4 904670 409612

Cookin'Good
アルコール分を含みますので、
加熱調理してください。
お客様相談室
TEL 075 (241) 5111

裁判所は、次のように判示して、商標権侵害を否定した。

「(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) ……略……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。」⁶

(2) 商品の形状を表す表示として認識される場合

E 知財高裁平成 23・3・28 判時 2120 号 103 頁 ドーナツクッション事件

原告（西川産業）は、登録商標「ドーナツ」（第 20 類「クッション」等）を有する寝具の老舗メーカー。被告（テンピュール・ジャパン）は、中央に穴があいた低反発性のクッションを「ドーナツクッション」と称して販売していた。原告は、被告の行為が商標権侵害（および不正競争防止法違反）にあたるとして、差止め及び損害賠償を求めた。原審は、請求を棄却し、原告が控訴した。控訴棄却。

裁判所は、被告による「ドーナツクッション」の文字の使用は、① クッションのイメージ図や説明文とともに表示されている、② 著名なハウスマーク「テンピュール®」とともに表示されている、③ 「ドーナツクッション」の語自体、「中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッション…」なる観念が生じる（識別力が弱い）ことから、これに接する一般消費者は、商品の形状を表すために用いられたものと認識するとして、出所表示機能を果たす態様で用いられているとはいえず、商標的使用にあたらないと判断した。

(3) プレビューの案内表示として認識される場合

F 東京地判平成 23・5・16 裁判所 HP クイックルック事件

アップルジャパンが、コンピュータ製品での画面表示、被告製品の広告等に、「Quick Look」「クイックルック」の標章を付す行為が、登録商標「Quick Look」「クイックルック」（指定商品 第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」等）の商標権を侵害するかが争われた。

裁判所は、① 「“img08524.pdf”をクイックルック」との表示は、被告 OS ソフトウェア商品あるいはこれを搭載した被告コンピュータ商品が有する、ファイルを開かずにファイルの内容をすばやくプレビュー表示するという機能を利用する際の案内表示であり、② 被告コンピュータ商品の出所は、「Mac Book」等の商品名から想起され、「Quick Look」の表示から想起されるものではない、③ 被告標章は、商標として使用されているものではないと判示して、原告の請求を棄却した。

⁶ 裁判所は、表示の大小、字体、位置関係、商品の性質、商号、タカラ本みりんのシェア等、様々な事情を考慮して判断していることがわかる。

控訴審でも維持されている。

3 標章が、その付された商品でない別の商品の名称、種類等を示す標識であると認識される場合

G 福岡地飯塚支判昭和 46・9・17 判タ 274 号 342 頁 (巨峰事件)

「巨峰」の文字を、ぶどうの包装容器の見やすいところに、容器内に収納されるぶどうの品種名として表示する行為について、指定商品を包装用容器とする登録商標「巨峰」の商標権を侵害するかが争われ、裁判所は、「巨峰」の標章は、内容物である巨峰ぶどうを表示したものであり、包装用ダンボール箱の出所を表示するものではないとして、商標権侵害を構成しないと判示した。



4 その他商標としての使用が認められなかった例

(1) キャッチフレーズとして認識される場合

H 東京地判平成 10・7・22 判時 1651 号 130 頁 (オールウェイズ事件)

コカコーラの缶に「ALWAYS」や「オールウェイズ」の文字を付して販売することが、登録商標「オールウェイ」の商標権を侵害するかが争われた。

裁判所は、「常に、いつでも」を意味する「Always」の語は、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ような、商品の購買力を高める効果を有する内容と理解できる表現であり、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されるので、商品进行特定する機能ないしは出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないから、商標として使用されているとはいえないとして、商標権侵害を否定した。

本件登録商標

被告標章



オールウェイ

I 東京地判平成 22・11・25 判時 2111 号 122 頁 (塾なのに家庭教師事件)

原告は、指定役務「学習塾における教授」について原告商標「塾なのに家庭教師」の商標権を有している。被告は、学習塾を経営しており、新聞の折り込み広告やウェブサイトにおいて、「塾なのに家庭教師」という標章を使用していた。

裁判所は、被告標章の使用態様を詳細に検討し、被告標章について、「学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であり、役務の出所表示機能を果たす態様で用いられているとは認められないとして、商標的使用にあたらぬと判示した。請求棄却。

(2) お祝いの言葉として認識される場合

J 名古屋地判平成 4・7・31 判時 1451 号 152 頁 (HAPPY WEDDING 事件)

婚礼用バッグである被告商品に「HAPPY WEDDING」という装飾文字を付した行為について、登録商標「HAPPY WEDDING」の商標権を侵害するかが争われ、裁判所は、「自他商品の識別機能を有する態様で使用されていない」と判示して、商標権侵害を否定した。

原告商標



The image shows the plaintiff's trademark, which consists of the words "HAPPY" and "WEDDING" stacked vertically in a simple, bold, sans-serif font.

被告標章



The image shows four examples of the defendant's marks, numbered 1 through 4. Mark 1 is "HAPPY WEDDING" in all caps, sans-serif. Mark 2 is "Happy Wedding." in a mix of caps and lowercase, sans-serif. Mark 3 is "Happy Wedding" in a cursive script. Mark 4 is "Happy Wedding" in a vertical, stylized cursive script. To the right of these marks is a vertical label: "別紙 イ号標章目録".

(3) 含有成分の略称と認識される場合

K 知財高裁平成 27・7・16 裁判所 HP (ピタバ事件)

X (興和株式会社) は、「PITAVA」の標準文字からなる商標 (以下「本件商標」という。) の商標権者である。

Y (Meiji Seika ファルマ株式会社) は、販売名を「ピタバスタチンCa錠 1mg 「明治」」とする薬剤等を販売しており、錠剤には「ピタバ」の表示が付されている。

Xは、原審において、商標権侵害に基づき、薬剤の販売差止め及び廃棄を求めたが、原判決は、YによるY標章の使用はいわゆる商標的使用にあたらぬから、本件商標権を侵害するものではないとして、Xの請求をいずれも棄却した。Xは、これを不服として控訴した。控訴棄却。

(標章)



(錠剤)



(商品)



知財高裁は、①錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について、その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる、②外箱には、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」と横書きで大きく表示され、その上部には「HMG-CoA還元酵素阻害剤」、その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」、「1錠中ピタバスタチンカルシウム1.0mg」との表示があり、PTPシートの表面には、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」、「ピタバスタチン」、「1mg」、「meiji MS047」、その裏面には、「PITAVASTATIN Ca 1mg「Meiji」」、「ピタバスタチンCa「明治」」、「1mg」との表示があることから、医療従事者においても患者においても、「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、含有成分を略記したものであることを理解すると認定した。

そのうえで、「被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり、想起することはないと認められるから、被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は、商標的使用に当たらないというべきである。したがって、被控訴人各標章は、「需要者が何人かの業務に係る商品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」（商標法26条1項6号）に該当するものと認められる。」と判断した。

また、「ピタバ」なる標章は、「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法26条1項2号）に該当するものと認められるとの判断もなしている。

5 著作物の題号

書籍、CD、ゲームなど著作物の題号は、一般的には、当該著作物の内容を表し、自他識別機能を発揮しないため、題号を表示することは商標的使用として認められない。

(1) 書籍

L 東京地判昭和 63・9・16 判時 1292 号 142 頁 (POS 事件)

「POS実践マニュアル」などの標章を被告書籍に付して販売した行為について、登録商標「POS」の商標権を侵害するかが争われた。

裁判所は、被告の出版する書籍に表示された「POS」という文字について、「いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであって、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきである」として、商標権侵害を否定した。

M 東京地判平成 16・3・24 裁判所 HP (がん治療最前線事件)

との標章を付した書籍を販売した行為について、登録商標「がん治療最前線」の商標権を侵害するか争われた。

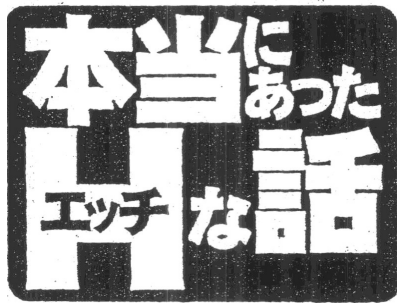
裁判所は、本件書籍の需要者は被告標章を最新のがん治療法を内容とする記事を掲載した雑誌であることを示した表示と理解するため、自他識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていないとして、商標としての使用にあたらないと判断した。

N 東京地判平成 17・12・21 判時 1970 号 95 頁 (本当にあったHな話事件)

被告(出版社)が、「まんが快援隊」と題する雑誌の表紙に被告標章を付して出版したところ、本件登録商標の商標権を侵害するかが争われた。

裁判所は、雑誌の題号(まんが快援隊)とは別に付された被告標章が、出所表示機能を果たす態様で用いられていると判断し、商標権侵害を認めた。

【本件登録商標】



【被告標章1】



(2) CD

○ 東京地判平成7・2・22判時1526号141頁 UNDER THE SUN 事件

「UNDER THE SUN」なる被告標章をアルバムタイトルとしてCDに付した行為が、商標の使用にあたるかが争われた。

裁判所は、被告標章は、自他識別標識として機能を果たしていない態様で使用されているとして、商標の使用にあたらないとした。

UNDER THE SUN

知的裁集27巻1号133頁

商標公報

登録番号 昭63-97284
公告 昭63(1988)12月2日
商 標 昭62-60781
出 願 昭62(1987)5月23日
出 願 人 山中 邦治
東京府港区南洲2丁目9番22号
代理人 弁護士 中村 隆
専業商 山口 直
指定商品 24 おもちゃ 人形 模倣用具 運動
具 釣り具 遊具 娯楽用物品 記念品(電気
警告機を除く。)レコード これらの商品および
付随品

UNDER THE SUN

知的裁集27巻1号134頁



6 整理

従来の裁判例において、商標的使用か否かの判断にあたって、検討対象、判断基準は、次のように整理することができる。

(1) 検討対象

被告標章の使用態様

具体的には、被告標章と商品・役務の性質、種類、機能との関係、被告標章が独立した表示か、被告商品に本来の商標が付されているか等の事情が考慮要素となる。

(2) 判断基準

被告標章に接した需要者が、被告標章について商品等の出所を識別する態様と合理的に理解できるか否かが判断基準となっている。

第3 商標法26条1項6号の抗弁が争いとなった裁判例

従来、「商標的使用」に当たらないとされていた事案については、改正後は、商標法26条1項6号による抗弁として扱われている。⁷

Q 東京地判平成29・4・27 裁判所HP (医心事件)

原告商標

「医の心」(標準文字) 指定役務 第41類 医学・歯学に関する知識の教授等

「医心」(標準文字) 指定役務 第41類 医学・歯学に関する知識の教授等

被告標章

1 「医の心」

2 「医心」

3 「医心養成ゼミ」

被告の行為

被告(河合塾)は、医学部志望の高校生を対象とする「高1医進コース」「高2医進コース」の講座の一つとして「医心養成ゼミ」を開講し、同ゼミに関するウェブサイトおよびパンフレットにおいて「医の心」「医心」「医心養成ゼミ」との表記を多く用いた。

裁判所の判断 請求棄却

「本件ウェブサイト等を含む被告のウェブサイト及びパンフレットにおいて、被告標章1及び2は、医学部志望者が医師になるために学力とともに備えるべき心構えや素養を記述的に説明した語であり、被告標章3も、医師として必要な心構えや素養の養成を目的とするゼミであることを記述的に説明した語であると認められるから、これらの標章は自他識別機能を有する標識として商標的に使用されているものではなく、したがって、被告のウェブサイト及びパンフレットにおける被告標章1ないし3の使用には、本件商標権1及び2の効力は及ばない(商標法26条1項6号)。」

R 大阪地判平成30・8・28 裁判所HP (発光ダイオード照明器具商標事件)

Xは、指定商品「発光ダイオードを用いた照明器具等」について「LDR」「LDL」「LFR」「LFV」「LDM」の登録商標を有している。

Yは、発光ダイオードを用いた照明器具を販売しているところ、商品名の一部に「LDR-40」「LDL-1212」「LDL-2710」「LFR-200-2」「LFL-SH35」「LFV-20」「LDM-70RS-RGB」等の標章を用いていた。

Xは、被告標章の使用について、商標権侵害を主張したが、裁判所は、被告標章について、「製品の仕様の詳細を示す一覧表における型式名の一部として、あるいは製品の仕様及び価格を列挙した価格表における型式名の一部として表示されるにとどまる。」「極めて多数の型式が存する被告商品の中であって、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、納品等し得るようにする型式名の一部として用いられていると解するのが相当であっ

⁷ 平成26年改正後も、26条1項6号ですべて解決できず引き続き商標的使用論が用いられるべきとする見解もある(茶園 「商標法 第2版」P228。

例 巨峰事件、BOSS事件 [新版]商標法コンメンタールP456

て、商品の出所を表示したり、顧客を吸引したりする機能は、基本的に有しないと考えられる。」として、商標として使用されていないとして、商標法26条1項6号の抗弁を認めた。請求棄却。

S 大阪地判平成30・11・5 裁判所HP (BELLO事件)

Xは、服飾雑貨の製造・販売を行う個人事業者であり、本件各商標の商標権者であり、本件各商標を付した服飾雑貨を販売している。

Y(合同会社ユー・エス・ジェイ)は、USJを運営する会社であり、被告各標章を付したキャラクターグッズ(Tシャツ、インナー(腹巻付き毛糸のパンツ)、トランクス、帽子、靴下、フード付きトレーナー、スウェット及びフード付きポンチョ。以下総称して「被告各商品」)を、USJのパーク内及びパークの近隣にある被告が運営する店舗並びに被告の運営するオンラインストアで販売していた。

被告各商品は、アニメ映画に登場するミニオンのキャラクターの図柄が付されたキャラクターグッズである。ミニオンが話す言葉はミニオン語と呼ばれており、ミニオン語の1つに、英語の「HELLO」の意味で用いられる「BELLO」というものがある。

Xが、被告各商品の販売は本件各商標権を侵害すると主張し、その販売等の差止め、在庫の廃棄、Xに生じた損害の賠償等を請求した。

(本件各商標)

第5316480号

第5163790号



(被告各標章)



(被告各商品) 25種のうち3種を引用



裁判所は、次のように判断して、6号の抗弁を認め、請求を棄却した。

ア 被告各商品に接した需要者の購入動機

ミニオンは、米国の映画の大ヒットにより高い周知性を有するキャラクターであると推認される。そして、「被告各商品はそのようなミニオンのキャラクターグッズであるから、需要者は、ミニオンのキャラクターに関心を有し、被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するものと考えられる。」

イ 直営店舗で購入する場合

「被告各商品は主としてUS Jのパーク内及び近隣の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ、・・・パーク内のキャラクターとしてミニオンが導入されていることからすると、需要者にとっては、ミニオンが、US J（被告）が擁するキャラクターであり、被告各商品は、そのUS J（被告）がパーク内と近隣で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもって、他の商品との出所の識別としては十分であり、それ以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられる。」

「もっとも、本件各商標が周知なものであれば、需要者は、それを既知の出所表示として認識しているから、被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表示され、上記のような状況で販売される場合でも、被告各標章を出所表示として認識することになると考えられる。…しかし、本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有するとは認められないから、その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を出所表示として認識するとはいえない。」

ウ US Jのオンラインショップで購入する場合

「・・・US Jのオンラインストアで被告各商品が販売される局面でも、被告各商品に接した需要者は、それがUS Jの公式のキャラクターグッズであるという以上に商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられ、また、同ストアには多数の公式キャラクターグッズが掲載されているのであるから、やはり、需要者が、商品の写真に写っている被告

各標章をミニオンの図柄とは関連のないものとして、それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきである。」

エ US Jのオンラインショップ以外で購入する場合

「被告各商品は、US Jのオンラインストア以外のオンラインストア等で第三者により販売されることもあるが、…アマゾンでの販売では、商品が『US J 公式限定 商品 《ミニオン キッズ キャップ》 ミニオン グッズ』と記載され、フリルでの販売でも、商品が『ハロウィン 子供 ミニオン ミニオンズ ハットキャップ 子供 帽子 US J』と記載され、いずれも出所がUS Jであるミニオンのキャラクターグッズであると明記されている一方、それらの商品の写真に写っている『BELLO!』ないし『b e l l o !』について言及する記載はない。そして、被告各商品のような公式グッズは、被告ないしUS Jを出所とする公式グッズとしての独自の価値があることからすると、第三者が被告各商品を販売するに当たり、これらと異なり、被告各商品の出所が被告ないしUS Jであることを明記しないとは考え難い。これらからすると、US Jのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告各商品に接した需要者は、US Jが自前のミニオンというキャラクターを用いた商品として、その出所をその表記によって識別すると考えられ、被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないものとして、それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきである。」

オ まとめ

「以上からすると、証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り、被告各商品が販売されているいずれの局面においても、被告各標章が出所表示として機能していないから、被告各標章は、『需要者が何人かの業務に係る商品…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』（商標法26条1項6号）と認められる。また、将来の被告各標章の使用についても、取引の実情の変化の有無やその態様が明らかではないから、将来における取引の実情の変化を前提とする判断をすることはできない。」

* 商標的使用の判断において、取引の実情をどこまで考慮するかは、今後の課題。

* 結論はいいが パンツまで商標的使用を否定するのはどうか。⁸

損害不発生の抗弁、権利濫用の抗弁では？

T ストレッチトレーナー事件 東京地判平 30・12・14

被告標章は、「パーソナルストレッチトレーナー」「ストレッチトレーナー」であり、原告商標は、三段からなり（下記のとおり）、上段には「S t r e t c h T r a i n e r」中段には、「ストレッチトレーナー」、下段には【筋伸張施術者】という文字が記載されている。

⁸ 「本件のアイテム中にも使用の有り様として文字の言語的表現の商標的使用に近いものがあり、被疑侵害アイテムを絞って争われていれば微妙な事案であり、一般化できない事案である。」小野・三山 「新・商標法概説（第3版）P262

【原告商標】



裁判所は、類否について、「ストレッチトレーナー」という語は、ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する一般的な用語であるとして、原告商標のうち「Stretch Trainer」又は「ストレッチトレーナー」の部分が要部であるということとはできないとしたうえで、全体を比較して非類似と判断した。

また、被告標章の記載方法及び内容について検討し、被告標章は、「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」と判示して、26条1項6号該当性を認め、商標権の効力が及ばないと判示した。

U 東京地判令和5・6・21 裁判所HP (地力の素事件)

原告商標 登録番号 第5788047号 指定商品 第1類 土壤改良剤、肥料

地力の素

被告包装



被告は、商標として使用していないとして争ったが、裁判所は、「『地力の素』に接した取引者、需要者は、この語自体から「肥料」、「土壤改良剤」といった特定の観念を理解することはなく、また、商品の効能、用途等を説明したものであると理解するとは限らない。このことに本件包装における上記記載態様に照らして「地力の素」が「プロボカシ」に関する効能等を説明するものとは限られないことなどを考慮すると、被告各標章は、いずれも自他識別に係る機能を有する標章として使用されていると認められる。」と判示し

て、被告の主張を否定した。請求一部認容（販売差止め、包装袋廃棄、損害賠償）。

なお、被告は、原告商標の登録前から、被告標章を使用して被告商品を販売していたが、販売量は年間8000袋程度であり、パンフレットは合計3万8500枚であることを認定して、被告商品を示すものとして周知であるとはいえないとして、先使用の抗弁を否定している。

第4 商標権侵害訴訟における商標的使用（26条1項6号の抗弁）と他の法理の関係⁹

1 関連する法理

商標的使用論（6号）

2号3号

無効の抗弁

非類似

2 26条1項2号、3号

（1）条文 1号～5号が優先適用されるような規定ぶり

「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）裁判例

上記I 東京地判平成22・11・25（塾なのに家庭教師事件）

被告は、①商標的使用にあたらぬ、②商標非類似、③商標法26条1項3号を主張したが、判決では①を認めて、②③については判断していない。

V 東京地判平成26・12・4 裁判所HP（極真空手事件）

原告商標は、「極真空手／KYOKUSIN KARATE」等であり、被告標章は、「極真」「極真カラテ」等である。被告は、26条1項3号・4号により商標権の効力が及ばないと主張したのに対し、裁判所は、次のとおり否定して、商標権侵害を認めた。

「被告は、被告が教授する空手流派は極真空手と表現する以外に表現のしようがないから、被告標章は普通名称又は慣用商標であり商標権の効力が及ばない旨主張するが、そもそも、極真空手は空手流派の一派なのであるから、本件商標権の指定商品・役務である第25類の『被服、空手衣』、第41類の『空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催』の普通名称又は慣用商標のいずれにも当たらないし、証拠（甲19、20）によれば、極真空手を修めた者が、本件各商標と類似しない標章を用いる例があることが認められる。そうであるから、被告の主張には理由がない。」

上記K 知財高裁平成27・7・16 裁判所HP（ピタバ事件）

裁判所は、「ピタバ」の表示から商品の出所を識別したり、想起することはないとして、商標的使用に当たらず、商標法26条1項6号に該当すると判断した。

⁹ 参考文献 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(1)(2)」 知的財産法政策学研究

また、「ピタバ」なる標章は、「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法26条1項2号）に該当するとして2号該当性も肯定している。

上記T 東京地判平成30・12・14（ストレッチトレーナー事件）

使用態様を検討し、26条1項6号該当性を肯定している。3号該当性については、判断されていない。

W 東京地判平成30・6・1 裁判所HP（個性心理学事件）

原告商標は、「個性心理学」であり、被告標章は「ISD個性心理学」「ISD個性心理学協会」である。裁判所は、「個性心理学」は、心理学という学問の一分野を示す普通名称であるとして、「個性心理学」の部分が、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることはできないとして、被告標章のうち「個性心理学」の部分を抽出することなく全体をもって対比し、非類似と判断した。3号該当性については判断していない。

X 知財高判令和2・6・24 ぷりずむVo118No216（MMP I事件）

本件は、指定役務を「心理検査」とする本件商標「MMP I」の商標権を有するXが、Yが心理テスト質問用紙等にY各標章（「MMP I-1 性格検査」等）を付し、Y各商品を販売する行為等が本件商標権を侵害するとして、Y各商品の譲渡等の差止め等を求めた事案である。

原審及び本判決は、Y各標章（「MMP I-1 性格検査」等）は、心理検査の内容、すなわち、「質」を「普通に用いられる方法」で表示するものであるとして、商標法26条1項3号に該当すると判断した。

また、Yは、平成30年3月2日、無効審判（無効2018-890014）を請求し、特許庁は、令和2年4月23日、商標法3条1項3号に該当するとして無効審決をなした。本件商標権は、上記無効審決の確定により消滅している（消滅日2020年6月8日）。

本判決は、3号の趣旨について、次のように判示した点で注目されている。

「法26条1項3号は、役務の普通名称、提供の場所、質等又は当該役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標については、商標権の効力は及ばない旨規定している。

同号の趣旨は、役務の普通名称、提供の場所、質等の表示が必要者に示されないと取引が円滑に行われないことから、円滑な取引の要請と商標権者の利益の調整を図るため、取引上一般に用いられている方法で、これらの表示を自由に使用することを保障したことにあるものと解される。」

* 本件では、① 3号について正面から該当性が認められ、② 6号該当性は判断されていない。

6号と2号・3号は、趣旨を異にすることから、被告としては、双方主張しておくべき。

3 商標法3条1項3号 無効の抗弁

Y 大阪地判令和5・12・19 裁判所HP (熱中対策応急キット事件)

Xは、登録商標「熱中対策応急キット」を有している。Yは、被告は、サプリメント、カード式温度計、収納バッグ、瞬間冷却材、冷感タオル及び飲料水を一つのセットとしたY商品につき、Y標章「熱中対策応急キット」を付して販売した。

Xは、Yに対して、販売等の差止め、Y標章の抹消、損害賠償を請求した。

裁判所は、「熱中対策」の語は、「熱中症対策」との意味でも一般的に理解され、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対策又は応急処置に用いる物品一式ないしそのような物品を含む商品との意味を有することが一般に認識されていたことが認められるとして、商標法3条1項3号該当性を認め、無効の抗弁(法46条1項1号、39条、特許法104条の3第1項)を認めた。請求棄却。

26条1項2号、6号、権利濫用については、裁判所は判断していない。

4 非類似

Z 知財高判令和5・12・26 裁判所HP (バレないふたえ事件)

【原告商標】 登録第5648844号 指定商品 二重瞼形成用化粧品等
登録商標(標準文字) バレないふたえ

【被告商品1】

【表面】



【裏面】



原審 東京地判令和4・12・22 6号該当

「被告標章は、被告商品の需要者である一般消費者にとって、被告商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズとして理解されるものであり、自他商品識別又は出所識別標識としての機能を有するものとは認められない。」として、商標法26条1項6号該当性を認め、請求を棄却した。

控訴審 非類似

「本件商標と被告標章の類否の判断においては、商品（本件化粧品）又はその包装等において具体的にされている出所識別標識の外形的な表示の態様、すなわち当該出所識別標識（商標）の外観の異同が、それらの称呼及び観念の異同と比べ、より需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとして相対的に重要になるものと解される」としたうえで、「本件商標と被告標章は、これらから生じる称呼及び観念をいずれも同一にする一方、これらの外観は、看者である本件化粧品の需要者にとって相紛らわしくない程度に相違するところ、前記アにおいて説示したところも踏まえ、これらの事情を総合して全体的に考察すると、本件商標と被告標章については、これらが同一の商品（本件化粧品）について使用された場合であっても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできないから、少なくとも本件化粧品に使用される限りにおいては、被告標章は、本件商標に類似するとはいえないと評価するのが相当である。」と判示して、控訴を棄却した。

以上

.....

ご静聴ありがとうございました。

室谷法律事務所

弁護士 室 谷 和 彦

URL <http://murotani.la.coocan.jp/>

メールアドレス k-murotani@nifty.com

.....