

商標法50条（不使用取消）所定の「使用」の概念

Concept of “use” prescribed by Article 50 (Unused cancellation) of the Trademark Act

荒 牧 裕 一
ARAMAKI, Yuichi

はじめに

商標法50条1項の不使用取消における「使用」について、商標権侵害における「使用」と同様にいわゆる商標的使用であることが必要であるかについては、裁判例及び学説は不要説、必要説の両者に分かれているのが現状である。

そこで、本論文では商標法50条（不使用取消）所定の「使用」の概念について、主な裁判例や学説の動向さらには審判実務を整理したうえで、不使用取消における商標的使用の要否について様々な角度から検討していきたい。

I. 問題の所在

商標権侵害事件においては、形式的に登録商標の使用（商標法2条3項各号）に該当する場合であっても、商標の自他商品役務識別機能ないし出所表示機能を害さない使用形態であれば、侵害は成立しないという見解が裁判例、学説共に定着している。これは商標的使用論と呼ばれ、この概念は平成26年の商標法改正の際に、26条1項6号として明文化された。

しかし、商標法上「使用」の概念が問題となるのは、商標権侵害の場合に限らない。特に議論となっているのは不使用取消における適用である。これは、継続して3年以上、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、何人も指定商品又は指定役務についての登録商標の取消審判を請求することができる（商標法50条1項）という制度で、この使用についても商標権侵害の場合と同様に商標的使用であることが必要であるかについては、裁判例及び学説は不要説、必要説の両者に分かれているのが現状である。また、平成26年の商標法改正の対象にはなっていない。

そこで、本論文では商標法50条（不使用取消）所定の「使用」の概念について、主な裁判例や学説の動向等を整理したうえで、不使用取消における商標的使用の要否について様々な角度から検討していきたい。

II. 裁判例、学説、審判実務について

1. 主な裁判例

不要説、必要説ともに複数の裁判例が存在する。しかし、近年の知財高裁の判決においては不要説を

示した判決は全て同一の裁判長によるものである。一方、他の裁判長の判決では必要説を前提として判断したものも複数存在している。知財高裁においては未だ判断が分かれている状態であるのが現状であるといえる。

(1) 不要説

①東京高判平成3年2月28日知判集23巻1号163頁（POLA 事件）

「商標権の侵害の成否を論ずるときは、第三者による登録商標の使用が識別標識としての使用でなければ登録商標の本質的機能は何ら損なわれないのであるから、商標権の侵害が成立するためには第三者が登録商標を識別標識として使用したことを要するといえる¹⁾。」

「商標法第50条所定の登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、識別標識としての使用（すなわち、商品の彼比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用）に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない¹⁾。」

②知財高判平成27年11月26日（平成26（行ケ）10234号）（アイライト事件）

本判決は、「商標法50条所定の「使用」に関して、知財高裁としては初めて商標的使用であることは要しないとする」判断を示した事例である²⁾。」

判決文では、まず商標法50条の主な趣旨について、「商標法50条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、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は、当該商標に係る権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、一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるというものである³⁾。」と述べた。

それを踏まえ、「上記趣旨に鑑みれば、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べきである³⁾。」と判示した。

③知財高判平成28年9月14日（平成28（行ケ）10086号）

④知財高判平成28年11月2日（平成28（行ケ）10115号）

③④は、②の裁判例と同一人の高部眞規子裁判長による判決であり、②の裁判例と同一の規範を示して、50条については商標的使用の要件は不要であるとした。

(2) 必要説

①東京高判平成13年2月28日判時1749号138頁（DALE CARNEGIE 事件）

「商標法50条の適用上、「商品」というためには、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物でなければならない、また、「商品についての登録商標の使用」があったというためには、当該商品の識別表示として同法2条3項、4項所定の行為がされることを要するものというべきである⁴⁾」と判示した。

②知財高判平成24年5月16日（平成23年（行ケ）第10244号）

「記載1及び2における「三相乳化」の記載は商標的使用に当たるとしてみて差し支えなく、被告において本件商標を予告登録の日より3年以内に商品の広告に付して使用したものである⁵⁾。」

と判示し、商標的使用であることを商標法50条の「使用」の前提としている。

③知財高判平成26年1月30日（平成25年（行ケ）第10123号）

「2 商標法50条1項該当性について」の下に「(1) 商標的使用の該当性について」という項目を設けて「被告の提供に係る役務の出所を識別するための表示として使用された⁶⁾」と判示しており、必要説を前提としていると考えられる。

④知財高判平成27年9月30日（平成27（行ケ）10032号）（ヨーロッパン事件）

識別力の弱い登録商標について、無効審判請求の除斥期間（商標法47条）経過後に、商標的使用がなされていないことを理由に不使用取消を請求したというやや特殊な事例であるが、判決では「自他商品の識別機能を有する商標としての使用⁷⁾」といった表現が用いられており、必要説を前提としていると考えられる。

2. 学説の動向

学説においては、不要説を説くものは少なく、必要説が多数説であるように見える。

(1) 不要説

・工藤莞司 先生

「不使用取消審判制度は、不使用登録商標の累積という登録主義の弊害を取り除く制度であって、その趣旨からすれば、全く使用されていない登録商標の登録を取り消せばその趣旨は達成される。この場合、登録商標の使用について出所表示機能性までを求める必要はなく、その使用によって商標権者の信用が蓄積されないとしても、自己責任の問題と捉えるべきである⁸⁾。」

「商標やその使用の定義規定にはなく、しかも、侵害に係る民事裁判で発展、確立した「商標的使用」の法理を、不使用取消審判に係る使用には採用出来ず、その必要もないと思う⁹⁾。」

(2) 必要説

①辰巳直彦 先生

「商標が商品または役務の自他識別・出所表示として使用されていること、いわゆる商標的使用がなされていること。世人をして特定の事業者に係る商品または役務であることを判別するに足る表彰力が活用されているのでなければ、商標本来の機能を発揮しているとはいえず、登録商標の存在は無意味であるといえるからである¹⁰⁾。」

②田村善之 先生

「2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていないければ、商標として使用されているとは認められない。識別表示として機能していない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他者の商標選定の自由を制約する理由に乏しいからである¹¹⁾。」

③渋谷達紀 先生

「登録商標の使用があったというためには、①指定商品役務に使用されてきたこと、②指定商品役務との具体的関係において使用されてきたこと、③指定商品役務について自他商品役務を識別する態様に

において使用されてきたことが必要である¹²⁾。』

3. 審判実務

商標審査基準には、商標法50条の適用に関する基準は掲載されていない。しかし、弁理士会の会報(「パテント」)に掲載された論考には次のような記述があり、審判実務においては、必要説に基づく運用がなされているとされる。

「仮に当該使用行為が同号の「使用」に形式的に該当するとしても、商標の本質的機能、すなわち自他商品役務識別機能を発揮しない場合は、登録商標を使用したとは認められない。50条1項における「使用」というためには、商標法2条3項各号に定める「使用」の定義に形式的に該当することでは足りず、実質的に商標として使用されなければならない。」

「さらに、仮に商標の本質的機能を発揮する態様であるとしても、当該登録商標に係る指定商品または指定役務との関係で当該機能を発揮していない場合は、登録商標が当該指定商品または指定役務について使用されたと認められない。すなわち、実際に表示されている商標が、当該指定商品または指定役務の出所を表示するものとして認識されることが必要とされる¹³⁾。」

III. 考察

1. 条文の文言からの検討

50条1項は、「使用」について「各指定商品又は指定役務についての登録商標(括弧内省略)の使用」としているのみである。また、2条5項において、「登録商標」とは、商標登録を受けている商標と規定し、同条3項において、「使用」とは、同項各号に掲げる行為であると規定している。

どちらについても、26条1項6号のような商品役務識別機能は要件とされておらず、条文そのものの文言からは、商標的使用の要件が必要であると解釈することは難しい。

この点、上述の DALE CARNEGIE 事件判決(東京高判平成13年2月28日判時1749号138頁)では、単なる「使用」ではなく「商品についての登録商標の使用」と表現して商品(役務)との結びつきを強調し、商品(役務)識別機能と結び付けている感がある。しかし、「商標」である以上、商品や役務について使用することは当然であり、このことは2条1項各号や3条1項各号にすべて「商品」又は「役務」という語が入れられていることから明らかである。よって、50条1項の「各指定商品又は指定役務についての登録商標(括弧内省略)の使用」の記述は、「商品」又は「役務」についての登録商標という点ではなく、「指定商品」又は「指定役務」についての登録商標という点に意味があり、自他商品役務識別機能とは直接関係がないと解すべきである。

2. 26条1項6号との対比による検討

平成26年の商標法改正(平成28年4月1日施行)において、26条1項6号が追加され、「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」には商標権の効力が及ばないこととなった。

本改正の趣旨は、当該改正に関する特許庁の解説によると、「商標は、本来的には自他商品等の識別のために使用するべきものであり、自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用はいわゆる「商標的使用」と称されている。こうした「商標的使用」でない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例はこれまで数多く蓄積されているが、こうした裁判例は商標法上の特定の規定を根

拠とするものではない。そのため、本来保護すべき範囲以上の権利を商標権者に与えるような事態や、当該商標権者以外による商標の使用が必要以上に自粛されるような事態等の発生をあらかじめ防ぐべく、これら裁判例の積み重ねを明文化する必要がある¹⁴⁾。」となっている。

本改正により、これまで学説上の概念でしかなかった商標的使用が、条文上明記され、少なくとも商標権の侵害の判断に関しては、商標的使用の要件が必要であることが明確になった。その反面、商標権の侵害と同様に商標の使用の要否が議論となっている商標法50条の「使用」に関しては法改正がなかった。このため、改正後の26条1項6項との対比により、50条には商標的使用の要件が不要であると解釈できる余地が生まれている。

3. 50条の立法趣旨からの検討

50条の立法趣旨については、特許庁の逐条解説では次のように述べられている。

「商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。いいかえれば、本来使用しているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである¹⁵⁾。」

これによれば、使用によって信用が発生・蓄積することを想定していると解することが出来る。

この点については、「信用」の意味をどう捉えるかによって影響が生じると考えられる。「信用」を個別の商品役務に関する信用と解した場合、信用が発生・蓄積するのは自他商品役務識別機能を有する商標的使用の場合にほぼ限定されることになるため、必要説の論拠となり得る。しかし、「信用」を商品役務を通じた背後の事業主体の信用と解した場合は、商標の使用以外の使用でも信用は発生・蓄積する。例えば、〇〇株式会社の●●という登録商標について「●●[®]は、〇〇株式会社の登録商標です。」といった文言を広告等で使用した場合は、自他商品役務識別機能がなかったとしても、それを保有する事業主体について一定の信用が発生・蓄積するであろう。

一般的には「信用」とは事業主体に対して用いられる用語であり、個別の商品役務に対して用いられる用語は信用というよりは「品質」である。とすれば、立法趣旨からは、50条の使用は商標的使用に必ずしも限定されないのではないか。

4. 商標の本質論からの検討

必要説に関しては、商標の本質は出所表示・自他商品役務識別機能にあるということが重要な根拠となっている。この本質論については異論がない。しかし、不要説は「使用」の概念を不使用取消の趣旨に即して商標的使用以外にも拡張するものに過ぎず、商標の本質となんら矛盾するものではない。したがって、商標の本質論は不要説を否定する根拠にはなり得ない。

なお、商標の本質論を徹底すれば、商標法における「商標」や「使用」をすべてこの本質に従って統一的に解釈し、立法論としても2条1項の「商標」や同条3項の「使用」の定義に織り込むことも検討すべきであろう。この点については、特許庁の第21回商標制度小委員会の配布資料において、「不使用取消審判（第50条）等商標法の他の規定中の「商標の使用」については、例えば、不使用取消審判の被請求人の登録商標の「使用」は商標的使用でなければならないとするのが多数の判決・通説であるが、

商標的使用に限られないとする考え方もある。仮に第2条第3項の「使用」に客観的識別性を追加すると、不使用取消審判における登録商標の「使用」も商標的使用に限られることとなるため、この点について考え方を整理する必要があるのではないか¹⁶⁾。」といった論点が示されている。すなわち、特許庁の立場では、判例・学説が分かれている現状では、立法による解決は難しいと考えられている。

5. 不使用取消と商標権侵害との性質を踏まえた検討

現実には、商標的使用論が論じられているのは、ほぼ不使用取消と商標権侵害の場面に限られている。しかも両者は異なる場面で適用され、使用者や法律効果も全く異なるものである。そのため、「使用」の解釈も異なるべきであるとの考えも成り立つ。このような商標の使用の多様性の現実、不要説の根拠の一つになり得る。また、必要説に基づき「使用」を「商標的使用」に限定した場合もその解釈の基準を変えるべきとの考えも成り立つ。

例えば、「不使用取消は一旦付与した財産権を剥奪するのであるから、取消は抑制的にすべきであり、「商標的使用」を緩く解すべきである」とし、これに対して「商標権侵害は、使用者に刑事罰を含む重い責任を問うものであるから、「商標的使用」を厳格に解すべきである」というものが考えられる。このように「不使用取消は緩く、商標権侵害は厳格に」という考えは、実質的には不要説とほぼ同様の結論となる可能性がある。

他にも「不使用取消は、独占的使用権という特権を与えるものである以上、その特権の維持の要件である「商標的使用」を厳格に解すべきである」とし、これに対して「商標権侵害は、無権利者が権利者の財産権を侵害するものであるため、権利者の利益を重視して「商標的使用」を緩く解して財産権を保護すべきである。」という考えも成り立つであろう。ただし、現在の商標法の条文は商標権侵害における「使用」の範囲の方を狭く規定していることから、現行法の解釈からはこのような「不使用取消しは厳格に、商標権侵害は緩く」という考えを導き出すのには無理があり、立法論の問題となる。

6. 結論

以上によれば、50条の不使用取消の「使用」に商標的使用の要件が必要か否については、条文そのものの文言からは必要であると解釈することは難しく、むしろ26条1項6号との対比では不要であると解釈できる余地がある。

また、50条の立法趣旨からは、「信用」を事業主体と解した場合は、商標的使用以外の使用でも信用は発生・蓄積することから、50条の使用は商標的使用に必ずしも限定されない。商標の本質は出所表示・自他商品役務識別機能にあるという本質論との関係でも、不要説は商標の本質となんら矛盾するものではなく、不要説を否定する根拠にはなり得ない。

さらに、不使用取消と商標権侵害との性質の違いを踏まえて、どちらの場面で「使用」の基準をより厳格に解すべきかを考えると、「不使用取消は緩く、商標権侵害は厳格に」という考えでは実質的には不要説とほぼ同様の結論となる可能性があるし、現行法の解釈からは「不使用取消しは厳格に、商標権侵害は緩く」という考えを導き出すのには無理がある。

したがって、私見としては、50条の不使用取消の「使用」については商標的使用の要件は不要であると考えられる。

おわりに

商標法50条（不使用取消）所定の「使用」の概念について、主な裁判例や学説の動向さらには審判実務を整理したうえで、不使用取消における商標的使用の要否について様々な角度から検討し、私見としては50条の不使用取消の「使用」については商標的使用の要件は不要であるとする結論を導いた。

しかし、この結論はあくまで理論的な考察をした結果に過ぎない。もし政策上ないし実務上の都合により必要説を採用する必要があるのなら、そのような法改正がなされることに反対するものではない。現状、知財高裁において裁判長によって見解が分かれ、訴訟実務ではどの裁判長に当たるかによって結果が大きく異なるという不都合が存在しているが、これを解消するためにも、出来るだけ早期に立法的な解決または最高裁による見解の統一がなされることが望まれる。

註

- 1) 東京高判平成3年2月28日知判集23巻1号163頁（POLA事件）判決文
- 2) 小川宗一、『知財管理66巻 11号』, 日本知的財産協会, 2016年11月, 1484頁
- 3) 知財高判平成27年11月26日（平成26（行ケ）10234号）（アイライト事件）判決文
- 4) 東京高判平成13年2月28日判時1749号138頁（DALE CARNEGIE事件）判決文
- 5) 知財高判平成24年5月16日（平成23年（行ケ）第10244号）判決文
- 6) 知財高判平成26年1月30日（平成25年（行ケ）第10123号）判決文
- 7) 知財高判平成27年9月30日（平成27（行ケ）10032号）（ヨーロピアン事件）判決文
- 8) 工藤莞司,『商標法の解説と裁判例』, マスターリンク, 2011年11月11日, 324頁
- 9) 工藤莞司,「「商標」, ここが肝心! 第66回」,
<http://trademarks.thomsonreuters.com/jp/resouces/kudo01?cid=112&id=k01-066>,
2015年9月28日掲載, 2017年1月28日閲覧
- 10) 辰巳直彦,「41 不使用による取消し(1)―商標的使用」,『別冊ジュリスト 商標・意匠・不正競争判例百選』, 有斐閣, 2007年11月15日, 85頁
- 11) 田村善之,『商標法概説 [第2版]』, 弘文堂, 2000年7月15日, 28頁
- 12) 渋谷達紀,『知的財産法講義 (第2版)』, 有斐閣, 2008年12月25日, 521頁
- 13) 勝見元博,「不使用取消審判における「商標の使用」(前編) 2.1 商標的使用(類型1)」,『パテント 2012 Vol. 65 No. 7』, 日本弁理士会, 2012年7月10日, 2頁
- 14) 特許庁,「第4章 商標法の保護対象の拡充等」,『平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書』, 2014年12月26日, 181頁
- 15) 特許庁,「商標法」,『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(19版)』, 2013年6月7日, 1457-1458頁
- 16) 特許庁,「資料2「商標」の定義への識別性の追加等について」, 第21回商標制度小委員会配布資料, 2010年3月29日, 12頁