

不正使用取消審判規定における主観的要件と「混同」の保護主体に関する検討・考察

知的財産高等裁判所 平成27年5月13日判決
平成26年(行ケ)第10170～10174号 審決取消請求事件

廣 田 美 穂*

抄 録 本事案は、周知ブランドに係る商標権が類似商品の範囲で分割・移転されて複数の商標権者に所有され、一方の使用権者の使用が、他方の商標権者の業務との混同行為に該当するとして、商標法53条の審判が請求され、審決取消訴訟に至ったものである。

同53条は、文理解釈上、使用権者の主観的意図を問うことなく適用され得るが、本判決は、類似範囲で分割・移転された商標権の使用権者の主観的要件を求めた点で参考になる。

また、本判決は、ブランドを周知にした者とは別に正当使用者が存在する場合の、同53条の「混同」の保護主体についても判示した。この考え方は、並行輸入事件や不正競争防止法事件等にも適用され得る。

本稿では、これら主観的要件及び「混同」の保護主体の問題を俯瞰的に考察した上で、商標の使用に関する実務上の留意点と、問題を生じさせないための事前対策を検討する。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 事実認定
 2. 2 審決における判断
3. 事件の争点
4. 裁判所の判断
 4. 1 結 論
 4. 2 争点① (53条1項本文の争点)
5. 本判決の考察
 5. 1 主観的要件
 5. 2 被混同者
 5. 3 本判決の射程範囲
6. 実務上の留意点と事前対策
 6. 1 使用権者の混同行為
 6. 2 商標権者自身の混同行為
7. おわりに

1. はじめに

本稿では、本事案を題材としつつ、不正使用取消審判規定全般における主観的要件について考察する。また、商標を最初に使用し始めた者とは別の正当使用者が存在する場合、誰が「混同」の保護主体となり得るかを、並行輸入事件及び不正競争防止事件と対比して考察する。

そして、これら考察に基づいて、最後に、実務上の留意点と事前対策を検討する。

2. 事案の概要

被告が所有する5件の商標権につき、原告が、商標法（以下、「法」という。）53条1項に基づ

* 弁理士 Miho HIROTA

き、商標登録取消審判請求をしたところ（取消2013-300427号・300429号・300430号・300432号・300433号の各事件）、特許庁が平成26年6月11日、いずれについても請求は成り立たないとの審決をしたため、原告が各審決の取消しを求めて取消訴訟を提起した。

2. 1 事実認定

(1) 引用商標及び本件商標

原告は、表1（履物に係る指定商品だけを示している。）に示す5件の商標権（以下、これらを順次「引用商標権1」ないし「引用商標権5」といい、併せて「引用商標権」という。また、これらの商標を順次「引用商標1」ないし「引用商標5」といい、併せて「引用商標」

という。）を有している。

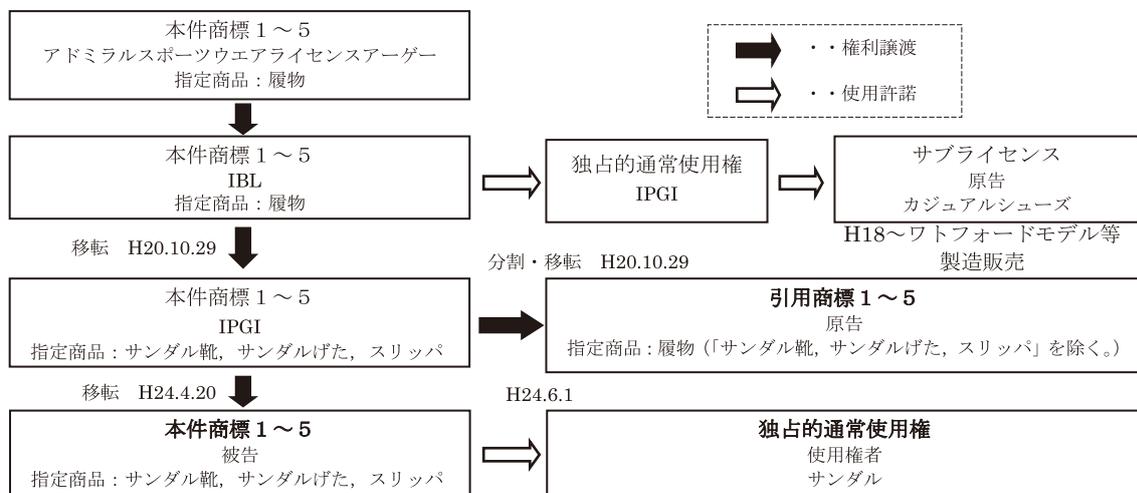
一方、被告は、表1の5件の商標権（以下、これらを順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい、併せて「本件商標権」という。また、これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい、併せて「本件商標」という。）を有している。

本件商標権1ないし5は、それぞれ、引用商標権1ないし5から分割されたものであり、同一商標に係る商標権の第25類の履物のうち、本件商標1ないし5では、「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」が指定され、引用商標1ないし5では、「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く。）」が指定されている。

表1 本件商標（上段の登録番号）・引用商標（下段の登録番号）の概要

本件・引用商標1 (第1995432号の1の1) (第1995432号の1の2)	本件・引用商標2 (第4048658号の1の1) (第4048658号の1の2)	本件・引用商標3 (第4125472号の1の1) (第4125472号の1の2)	本件・引用商標4 (第4836907号の1の1の1) (第4836907号の1の2)	本件・引用商標5 (第4837860号の1の1の1) (第4837860号の1の2)
	ADMIRAL アドミラル			ADMIRAL (標準文字)
本件商標1～5の指定商品 第25類「履物但し、履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）を除く」				
引用商標1～5の指定商品 第25類「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）」				

表2 本件商標・引用商標の権利移転・使用権設定の経緯



(2) 引用商標と本件商標の権利取得等の経緯

引用商標権1ないし5は、最初の商標権者であったスイス連邦の法人「アドミラル スポーツ ウエア ライセンス アーゲー」から、同国の法人「インターナショナル ブランド ライセンシング アーゲー」（以下、「IBL」という。）へ移転され、次いで、平成20年10月29日付けで、IBLから日本国の株式会社アイ・ピー・ジー・アイ（以下、「IPGI社」という。）に移転登録された。

原告は、同年10月29日付けで、IPGI社から上記各商標権のうち指定商品を「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）」とする商標権を分割して移転登録を受けた。

一方、被告は、平成24年4月20日付けで、IPGI社から、上記分割後の本件商標権1ないし5の移転登録を受けた。そして、同年6月1日に、訴外通常使用権者（以下、「使用権者」という。）に対し、指定商品であるサンダルについて、本件商標の独占的通常使用権を許諾した。

(3) Admiral (アドミラル) ブランド

「Admiral (アドミラル)」は、1914年、英国で発祥したブランド（以下、「本件ブランド」という。）である。

本件ブランドは、1970年代から1980年代に、主にサッカーのアパレルブランドとして認知度が高まり、1980年代以降は、トータルスポーツファッションブランドとして広く認知されるようになった。現在は、前記確立したイメージに基づき、主にサッカーを中心とした歴史あるスポーツファッションブランドとして、日本を含めて世界各国で知られている。

日本国内においては、平成25年7月当時で、訴外会社が被服等を指定商品とする本件ブランドの商標権を所有し、サッカー用ゲームウエア等について、それぞれ別々の会社にライセンスしている。履物については、平成18年9月頃から原告が靴を製造販売し、平成25年3月頃から

使用権者がサンダルを販売している。原告及び使用権者の商品以外には、本件ブランドの商標を付した履物は販売されていない。

(4) 原告商品と使用権者商品

1) 商品について

原告は、引用商標を付した「ワトフォード」モデルのスニーカーを製造販売している。

使用権者は、本件商標を付した「クロックサンダル」タイプのサンダル（踵をほぼ覆わない程に踵部分が低い点を除くと、靴と変わりがない）を製造販売している。商品の4箇所（以下、原告商品と同一位置に類似の構成の標章を表示している。）



図1 原告商品（左）・使用権者商品（右）

2) 商標について

以下、争点に関わる3箇所の商標のみに言及する。

2-1) シュータン（靴ベロ）の表面部分に、小さい「R」マークを伴った「Admiral」の文字と、イギリス国旗を模した図形とを上下に併記した構成からなる標章（以下、原告商品の当該標章を「原告使用商標A」、使用権者商品の当該標章を「使用権者商標A」という。）



図2 原告使用商標A（左）・使用権者商標A（右）

2-2) 側面に、引用商標1、本件商標1と同一の構成からなる標章(以下、それぞれ「原告使用商標B」、「使用権者商標B」という。)

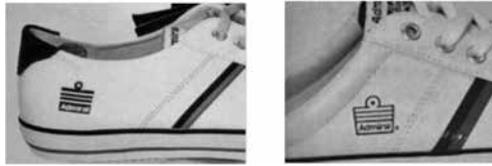


図3 原告使用商標B(左)・使用権者商標B(右)

2-3) 中敷部分に、小さい「R」マークを伴った「Admiral」の文字からなる標章(以下、原告商品の当該商標を「原告使用商標C」といい、使用権者商品の当該商標を「使用権者商標C」という。)



図4 原告使用商標C(左)・使用権者商標C(右)

(5) 原告商品の販売状況等

1) 原告は、平成17年8月、当時IBLの許諾により日本国内で本件ブランドの商標の独占的通常使用権を有していたIPGI社から、日本国内で引用商標を付して「カジュアルシューズ」を製造販売する通常使用権の許諾を受けた。原告は、日本人に合ったスニーカーを新たに独自にデザインし、「ワトフォード」モデル等、引用商標を使用した多数のスニーカーを製造販売した。原告が平成26年11月時点までに原告使用商標AないしCを付して販売したスニーカーは、100万足を超える。

2) 原告の販売するスニーカーは、本件ブランド名で、平成21年から平成25年初めにかけて、人気の高い若者向け男性ファッション雑誌に頻繁に取り上げられた。

(6) 使用権者商品の販売状況等

1) 使用権者商品は、雑誌「MonoMax」平成25年6月号において紹介された。

2) 平成25年3月ないし5月当時、使用権者の大型販売店舗において、原告商品と使用権者商品が同じ棚で、(原告の商品が上下の段に、使用権者商品がその中段に陳列されるなどの態様で)販売されており、原告商品と使用権者商品が出所の区別ができるような表示はされていなかった。

2. 2 審決における判断

原告が、法53条1項に基づき、本件商標の各商標登録の取消審判請求をしたところ、特許庁は、いずれについても審判請求は成り立たないとの審決をした。審決の理由の要旨は、以下のとおりである。

“本件商標及び引用商標は、いずれも元々1914年に英国で発祥し、その後国際的に認知され日本でも知られるようになった本件ブランドに係る商標であり、同ブランド(本件商標及び引用商標を含む。)に接する取引者、需要者は、英国発祥の老舗ブランドとして認識しているのであって、それ以上に、同ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるとか、商品毎に権利者が異なるとまでは認識し得ない。したがって、サンダル靴、運動靴等の選択、購入等に際しては、取引者、需要者は、引用商標と本件商標とを区別することなく、本件ブランドに係る商標をもって、両者以外の他人の商品とを識別するものと見るのが自然であるから、その出所について誤認混同するおそれはなく、本件商標の取消しについては、法53条1項の要件を充足しない。”

3. 事件の争点

本件の争点は、①本件商標の使用権者が、他人(原告)の業務に係る商品と混同を生ずる商

標の使用をしたといえるかどうか（法53条1項本文）、②本件商標の商標権者である被告が、その事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたといえるかどうか（同項ただし書）である。なお、以下では、本稿の趣旨に鑑み、①の争点のみ取り上げるものとする。

4. 裁判所の判断

4.1 結論

特許庁の各審決を、いずれも取り消す。

4.2 争点①（53条1項本文の争点）

(1) 「不正競争の目的」要件

1) 争点①の前提として、裁判所は、まず、法53条の明文規定にはない「不正競争の目的」要件について言及した。

判決では、法52条の2を類推適用し、『使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、「不正競争の目的」で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをした』場合に法53条が適用されると判示した。

このように法53条の明文規定にはない「不正競争の目的」を要求する理由として、裁判所は、『法が同一商標の類似商品・役務間で商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上（法24条1項、24条の2第1項）、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の「混同を生ずるものをした」

に該当すると解することは相当ではない』と述べた。また、法53条1項の文言通りに「不正競争の目的」を要求しないと、『類似関係にある商品・役務について分割された商標権のそれぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である』と指摘している。

2) 上記解釈を前提として、裁判所は、本事案における使用権者による使用権者商標の具体的な使用態様について、以下のように判示した。

“ i) 使用権者商品販売時点で、本件ブランドの商標（以下、「Admiral」商標」という。）や、具体的な原告使用商標A～Cが、日本国内のカジュアルシューズの分野で、原告商品の商標として、需要者及び取引者の間において、相当程度認識されていたこと、 ii) 使用権者商品は原告商品に酷似する形状・デザインであり、使用権者商標A～Cの使用態様もそれぞれ原告使用商標A～Cと類似すること、 iii) 使用権者商品と原告商品は需要者及び取引者を共通にしていること、 iv) 両商品は大手靴量販店である使用権者の店舗で同じ棚に並べて販売されていたこと、を考慮すると、使用権者商標の使用態様は、『単に原告使用商標と同一又は類似する、及び「履物（サンダル等を除く。）」と「サンダル等」という商品の種類が類似すること自体により通常混同が生じうるという範囲を超えて、当時、需要者及び取引者の間において原告の販売する商品の表示として認識されていた原告使用商標の具体的な使用態様と酷似していたものというべきであり、そのような使用権者商標の使用により、取引者及び需要者に、使用権者商品も、「Admiral」商標に係るスニーカーを販売する者（原告）と同一の出所に係るものであるとの認識を生じさせる具体的な混同のおそれを生じさせたものといえる』。したがって、使用権者

商標の使用は、『不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものということができ、法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというべきである。』”

(2) 被混同者

1) 次に、裁判所は、特許庁の審決での認定につき、法53条1項の規定の適用における「他人」の解釈並びにその前提となる取引者及び需要者の認識について判示している（以下、法51条・53条における「他人」、及び、52条の2における「他の登録商標に係る商標権者」等を、「被混同者」という。）。

前記のように、特許庁の審決では、“使用権者商標は、本件ブランドに係るものとして認識されることはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品と認識されることはなく、出所混同のおそれはない”とされていた。

これに対し、裁判所は、特許庁とは異なる判断をし、本事案において、法53条1項の「混同」が生じうるかを問題とすべき「他人」は、国内商標権者の原告である、とした。裁判所が示した理由は、以下のとおりである。

まず、裁判所は、“国際的な本件ブランドイメージの認識をもって、当該商標が付された商品について法上保護されるべき「出所」についての取引者及び需要者の認識と同視することはできないし、そのようなブランドイメージを有するからといって、国内商標権者を当該商標が付された商品の出所として観念できないということもできない”と述べ、ブランドイメージが、商標法上保護される「出所」の認識に必ずしも結びつかない旨判示している。また、“法53条1項が適用されるために、取引者及び需要者が、

「他人の業務」に係る商標が特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はない”旨述べた後、“国内で販売されるブランドに係る商品の出所についての一般的な認識も、特段の事情がない限り、「同商品の当該ブランドに係る商標について、国内で適法に権利を有する者」の業務に係る商品と認識するのが合理的で、法上、登録商標について保護されるべき出所は、商標権者である”として、商標権者が「出所」である旨を明確にしている。

2) なお、法53条の制度趣旨につき、被告は、“需要者の利益の保護”である”とした上で、“需要者の認識が重要で、引用商標に対する需要者の認識は、イギリス発祥の伝統的な英国ブランドという程のものである”旨主張した。これに対し、裁判所は、法53条の制度趣旨は“使用者の「不正競争の目的」による混同行為が、一般公衆の利益を害するばかりでなく、当該他人の権利を侵害するからであり、「需要者の利益の保護」のみではない”旨述べている。

この点は、被混同者の考え方の出発点となり得るため、参考となる。

5. 本判決の考察

本判決を題材とし、不正使用取消審判の規定における混同行為の主観的要件や、最初の使用者（以下、「原初使用者」という。）とは別の企業が商標を使用している場合に「混同」の保護主体がどのように適用・解釈され得るのか、考察してみたい。

5. 1 主観的要件

(1) 「不正競争の目的」要件の追加

不正使用取消審判は、商標登録全体を取り消す重いペナルティを課すものである。したがって、不使用取消審判規定において、出所混同を生ずるような使用行為（以下、「混同行為」という。）を行った者（以下、このような者を「混

同者」という。)の主観的要件がいかに規定され解釈され得るのかを理解することは重要である。

1) 前記のように、裁判所は、本事案の法53条1項の規定の適用について、法52条の2の規定の趣旨を類推適用し、明文規定にない「不正競争の目的」も要求される、と判示した。

なお、法53条に主観的要件が明示されていないことは、法51条との対比で説明されることが多い(表3の①②を参照)。商標権者の混同行為を対象とする法51条では「故意」を要件とする一方、使用権者の混同行為を対象とする法53条では「故意」を要件としないのは、商標権者の監督義務を強化するためであると説明されている¹⁾。したがって、本来、法53条では、過失による場合(不注意により混同が生ずることを認識しなかった場合)も適用があることになる。

2) しかしながら、本事案はいわば特殊ケースであり、同一商標の商標権の分割及び移転に係る一方の商標権者の使用商標と、他方の商標権者の使用権者の使用商標とが、“自動的に”相互に類似するものとなっている。このように、

同一商標に係る商標権の分割及び移転又は類似商標に係る各商標権の移転によって、類似範囲の商標権が別々の商標権者に属する場合、使用権者の使用商標の類似性のみをもって、法53条1項を適用することは、商標権者の監督義務としても、酷に過ぎると考える。こういった類似関係が生ずるケースについては、法51条よりも法52条の2との対比で説明した方が妥当である。したがって、本事案において、法53条1項に「不正競争の目的」を要求する判決の見解は妥当と考える。

3) 一方、法53条1項に「不正競争の目的」が要求されることになると、類似範囲の商標権の分割・移転に際し、商標権者間で互いに混同行為禁止の合意をしていますが、一方の商標権に設定された使用権の使用権者が、過失によって混同行為を行った場合に、相手側の商標権者は法53条の取消審判請求の機会がなくなることとなる。このような不具合を避けるために、後記「6. 実務上の留意点と事前対策」で述べる対策を行っておくことが望ましい。

また、「不正競争の目的」について、当事者

表3 法51条・法53条

	①	②
被混同者	何人も	何人も (ライセンスした商標権者・その商標権者の他の使用権者含む)
混同者	商標権者	使用権者
不正使用取消審判	51条	53条
規定趣旨	不正使用によって一般公衆の利益が害されることを防止	使用許諾制度を認めたことに対する「弊害防止手段」としての不正使用制裁規定、需要者保護
保護客体	被混同者の使用商標 (未周知商標含む)	被混同者の使用商標 (未周知商標含む)
不正使用による取消対象となる混同行為の範囲	混同者側商標権の類似範囲	混同者側商標権の同一・類似範囲
主観的要件	故意	無し
被混同者が商標権者の場合混同者の使用行為が権利侵害になり得る範囲	混同者側商標権の類似範囲	混同者側商標権の同一・類似範囲 (自身の商標権者に対しては契約範囲外)

が一切主張・立証を行っていないのに、判決の理由中で突如この要件について認定されている点について、問題が発生し得ることを指摘している論考もある²⁾。すなわち、『仮に、混同は生じているが「不正競争の目的」は認められないとして請求が棄却（審決が維持）される場合には、条文上に定めのない要件により請求が認められないことになり、原告としては納得しがたいであろう』点及び『本件で、「不正競争の目的」について反論の機会がなかった点を、被告が不服に思う可能性もある』点が問題となり得る。このような問題を防止するためには、同論考で指摘しているように、類似範囲の商標権が分割・移転された場合の法53条の適用については、法52条の2と同様に「不正競争の目的」が取消の要件とされるか否か、立法で明確化されることが望ましい、との意見に同意する。

(2) 周知性の要否

混同者側の商標登録を取り消すための不正使用取消審判（法51条、法52条の2及び法53条）における被混同者の商標には、周知性が必要とされるだろうか。

1) 法51条及び法53条の他人の商標の周知性については、『未周知であっても使用さえしていれば具体的混同を生ずるおそれを認定し得る場合もあろう』とする見解がある。これは、需要者保護の観点から、混同要件をそれほど厳格に解すべきでないとの考え方であり、この見解では、「他人の商標」の周知著名性は必須ではないこととなる³⁾。

2) 一方、本事案は、類似範囲の商標権が別々の商標権者に属することとなったいわば特殊ケースであり、判決では、法52条の2を類推適用し、使用権者の商標使用行為に「不正競争の目的」を要求するとされた。そして、法52条の2において「不正競争の目的」を要求する理由は、名声をフリーライドされている側の商標権者の

利益を守ることとされている⁴⁾。したがって、法52条の2、及び法52条の2が類推適用され得る法53条（以下、「類推適用53条」という。）において「不正競争の目的」が必要とされる場合、被混同者の商標は、名声をフリーライドされるほど周知（著名）である方が適用されやすいと考えられる。すると、法52条の2及び類推適用53条において、被混同者の商標は、周知（著名）となっていることが必要とされるであろう。

(3) 「不正競争の目的」の認定

法52条の2における「不正競争の目的」とは、『他人の信用を利用して不当な利益を得る目的』と説明される⁵⁾。また、「不正競争の目的」があるか否かは、『使用の動機、使用の目的、使用の実態、周知性の程度、混同の有無等の要因を総合勘案して個々具体的に判断することとなる』と説明される⁶⁾。

判決では、『不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様』とは、『専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様』であると判示されている。

本事案では、「Admiral」商標及び原告商品「ワトフォード」モデルの周知性、使用権者商標の具体的使用態様（使用権者商品及び原告商品の形状・デザインの酷似性、使用権者商標及び原告使用商標の類似性及び表示位置の同一性）、取引の実情（使用権者商品と原告商品の需要者及び取引者の共通性、使用権者の店舗で両商品が同じ棚に並べて販売されていたこと）が、「不正競争の目的」を肯定する認定につながった。これだけの事実が揃うと、「不正競争の目的」

を認定した判決は、酷に過ぎるものではないと思われる。

5. 2 被混同者

(1) 原初使用者と移転後国内商標権者等

国内の代理販売店等が、商標権者や使用権者等になっていて、原初使用者とは別の企業が商標を使用しているケースはよく見られる。一方、本事案のように、原初使用者が直接関わることなく、国内商標権者やその使用権者が独自に商品を開発・商品化し、市場に置いて、商標を使用しているようなケースも少なくないと思われる。

需要者は、商標権が、原初使用者とは別の企業（しかも複数企業）に所有されているとか、使用権が設定されている等といった事情を知らないことが多いと思われる。混同者が全く別の商標の商標権者やその使用権者であるとき、混同者側の商標登録を取り消す不正使用取消審判の規定において、「混同」の保護主体の解釈はどのようになるのか。

特に、原初使用者から商標権を譲り受けた商標権者やその使用権者等が、主体的に、国内販売商品の開発・商品化を行い、市場に置いた場合に、被混同者は、原初使用者なのか、国内商標権者等なのか、が問題となる。なお、本事案では、原初使用者が海外企業であったが、原初使用者が国内企業の場合も同様に考えられるだろう。

1) 前記のような被混同者の問題を考えるに当たり、理解を容易とするために、本事案に倣って、類似範囲の商標権が分割・移転された場合の二つのパターンを例示して考察してみたいと思う(表4参照)。どちらのパターンも、周知(著名)商標に係る商標権を複数の者が所有しているパターンの例である。

「パターン1」は、商標を周知にした「原初使用者」(商標権者又はその使用権者)と、その商標権者から商標権を移転された後の「移転

後商標権者」のみが当該商標に係る商標権を有するパターンである。「パターン1」では、「原初使用者」が商品等を開発等し、「原初使用者」と「混同者」とが直接的にコンフリクトするものとする。

「パターン2」は、本事案のように、原初使用者から商標権を移転された後の「移転後商標権者A」と「移転後商標権者B」とが当該商標に係る商標権を有するパターンである。「パターン2」では、「移転後商標権者A」又は「その使用権者」(商品等を開発等し周知商標を先に使用し始めた移転後商標権者又は使用権者)と「混同者」とがコンフリクトするものとする。2) 「パターン1」が生じ得るのは、例えば、周知商標に係る商標権の類似範囲で出願した後願出願人や類似範囲で使用したい者が、その範囲で商標権を分割・移転してもらう場合等が考えられる。表4では、混同者を、「移転後商標権者」(①, 法52条の2の適用ケース), その移転後商標権者からライセンスされた「移転後商標権者の使用権者」(②, 類推適用53条の適用ケース)としている。

「パターン1」では、商品等を自ら開発等し、商標を周知著名にした原初使用者の権利が直接的に害されると考えられるため、被混同者は、原初使用者側と考えて差支えないと思われる。3) 一方、「パターン2」は、例えば、周知商標に係る商標権が、類似範囲で複数の者に別々に分割・移転されたり、そのように移転された後の商標権者がさらに別の者に商標権を分割・移転する場合等に生じ得る。表4では、混同者を、「移転後商標権者B」(③, 法52条の2の適用ケース), その移転後商標権者Bからライセンスされた「移転後商標権者Bの使用権者」(④, 類推適用53条の適用ケース, 本事案のケース)としている。

4) 「パターン2」では、被混同者を、原初使用者側と捉える考え方と、移転後国内商標権者

表4 パターン1・パターン2の法52条の2・類推適用53条の適用

	パターン1		パターン2	
	①	②	③	④（本事案等）
被混同者	原初使用者（商標権者／その使用権者）	原初使用者（商標権者／その使用権者）	原初使用者（商標権者／その使用権者）？ or 移転後商標権者A？／その使用権者？	原初使用者（商標権者／その使用権者）？ or 移転後商標権者A？／その使用権者？
混同者	移転後商標権者	移転後商標権者の使用権者	移転後商標権者B	移転後商標権者Bの使用権者
不正使用取消審判	52条の2	類推適用53条	52条の2	類推適用53条
規定趣旨	類似範囲の商標権の分割・移転を認めたことによる誤認混同防止，商標権の安易な移転の抑制，第三者及び一般公衆の利益保護	使用許諾制度を認めたことに対する「弊害防止手段」としての不正使用制裁規定，需要者保護	類似範囲の商標権の分割・移転を認めたことによる誤認混同防止，商標権の安易な移転の抑制，第三者及び一般公衆の利益保護	使用許諾制度を認めたことに対する「弊害防止手段」としての不正使用制裁規定，需要者保護
保護客体	被混同者の使用商標（周知商標）	被混同者の使用商標（周知商標）	被混同者の使用商標（周知商標）	被混同者の使用商標（周知商標）
不正使用による取消対象となる混同行為の範囲	混同者側商標権の同一範囲	混同者側商標権の同一・類似範囲	混同者側商標権の同一範囲	混同者側商標権の同一・類似範囲
主観的意図	不正競争目的	（不正競争の目的）	不正競争の目的	（不正競争の目的）
被混同者が商標権者の場合 混同者の使用行為が権利侵害になり得る範囲	混同者側商標権の類似範囲	混同者側商標権の同一・類似範囲	混同者側商標権の類似範囲	混同者側商標権の類似範囲

A側と捉える考え方がある。前者は、需要者の誤認混同を防止する公益的側面を重視する考え方ともいえ、混同行為によっても、混同者側の商標登録は取り消され得ない。一方、後者は、他人のただ乗りを禁止する私益的側面を重視する考え方ともいえ、混同行為によって、混同者側の商標登録が取り消され得る。

ここで、特許庁の審決を見ると、特許庁は、前者の考え方に近いようにも思える。すなわち、特許庁は、審決において、“取引者及び需要者は、同ブランドに係るものとして認識することはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないから、出所混同のおそれはない”旨判断し、登録は取り消され得ないと結論した。一見、原初使用者－

本件ブランド発祥の英国老舗（現在は、Admiral Sportswear Ltd. がヨーロッパでブランド展開）－を被混同者と捉えたように思える。

これに対し、裁判所は、被混同者を、移転後国内商標権者と判断し、後者の考え方に近いように思える。前記のように、裁判所は、「ブランドイメージ」と法上保護されるべき「出所」とは異なるとの考えを示した上、法上保護される「出所」は商標権者である旨述べている。そして、法53条の制度趣旨は“使用者の「不正競争の目的」による混同行為が、一般公衆の利益を害するばかりでなく、当該他人の権利を侵害するからであり、「需要者の利益の保護」のみではない”旨述べている。

5) 使用権を許諾（設定）する商標権者の観点

から、混同者側と判断されないよう安全サイドに立つならば、監督義務がより厳しく求められる裁判所の考え方を取り入れた方が安全だと考えられるが、実務上、この考え方は、受け入れられ易いだろうか。

以下、参考として、並行輸入事件と不正競争防止法事件での考え方と比較して考察してみる。

(2) 並行輸入事件との比較

1) 「パターン2」は、原初使用者とは別に正規の国内商標権者がいるという点で、並行輸入の一形態の問題と似ていると言える。本事案においても、原告は、並行輸入事件（「コンバース事件」（平成21年(ネ)10058号・10072号）、「クロコダイル事件」（平成5年(ワ)7078号）、「フレッドペリー事件」（平成14年(受)1100号 最高裁第一小法廷）を引き合いに出して、被混同者が原告であることを主張している。

並行輸入に関する初めての最高裁判断が示されたフレッドペリー事件では、商標が付された商品の輸入行為につき、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるためには、3要件の具備を必要とする見解が示された。そのうち、法53条における被混同者との関係では、「同一人性の要件」が参考になると考えられる。

「同一人性の要件」に関し、並行輸入問題において、外国における原初使用者と国内商標権者との同一人性が肯定されたケースは、法53条では登録が取り消され得ないケースに相当し、同一人性が否定されたケースは、法53条では登録が取り消され得るケース（本事案のようなケース）に相当すると考えられる。

2) 前記フレッドペリー事件において、「同一人性の要件」は、“外国における原初使用者（商標権者）と国内商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が国内の登録商標と同一の出所を表示するものと認めら

れること”と解されている。

そして、「法律的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国における原初使用者と国内商標権者とが、親子会社の関係にある場合や、総販売代理店の関係にある場合等を指し、「経済的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国におけるオリジナルと国内商標権者が同一の企業グループを構成している等の密接な関係が存在すること、と具体的に述べている判決もある（前記コンバース事件等）。

2-1) この見解を借りて、表4の「パターン2」に当てはめて考えると、原初使用者と、移転後商標権者A又はその使用権者とが、「法律的に同一人と同視し得るような関係がある」と判断されない場合や、「経済的に同一人と同視し得るような関係がある」と判断されない場合は、不正使用取消審判規定における被混同者は、「移転後商標権者A」又は「その使用権者」ということになろう。

2-2) さらに具体的に、本事案に当てはめて考えると、原初使用者-本件ブランド発祥の英国老舗（現在はAdmiral Sportswear Ltd.）-と原告とは、親子会社の関係や、総販売代理店の関係にあるとは言えず（前記のように、訴外会社が別分野で商標権を所有し、別々の会社にライセンスしている）、また、同一の企業グループを構成しているような密接な関係があるとも言えないと考えられる。したがって、被混同者は、「移転後商標権者A」の原告と判断することが可能であると思われる。すなわち、本事案における裁判所と同様の結論が導き出される。

3) また、前記クロコダイル事件では、国内商標権者が登録商標を盛んに宣伝広告等したことによって、国内で当該商標につき独自のグッドウィルを形成しており、これが輸入行為の違法性を肯定する根拠として挙げられた。

また、ダンロップ事件（平成15年(ワ)11200号）では、原告の独自の宣伝広告・新製品開発等に

より、国内では当該商標が国内商標権者を示すものであるとの認識が取引業者や需要者によって形成されていると判示し、独自の宣伝広告・新製品開発等が商品出所に影響を与え得ることが言及された。

これら判決を見る限り、独自のグッドウィルや需要者の認識を上手く立証できれば、(たとえ並行輸入3要件を充足したとしても、)商標権侵害が認められることを期待できるように思える。

3-1) 前記と同様に、この見解を借りて、表4の「パターン2」④に当てはめて考えると、国内商標権者が独自のグッドウィルを形成していると判断できる場合や、国内商標権者が出所であると需要者に認識されていると判断できる場合は、不正使用取消審判規定における被混同者は、「移転後商標権者A」又は「その使用権者」と判断され得る余地があると思われる。

ちなみに、前記コンバース事件では、法的安定性の観点から、“独自のグッドウィルの構築の有無や需要者の認識内容といった必ずしも明確ではない基準で、出所としての保護の有無が左右される解釈を採るのは相当でなく、商標に係るブランドが元々外国企業のものであったか否かに拘らず、当該商標権によって保護されるのは、現時点で当該商標権を有している商標権者自身である”旨判示されている。この解釈によっても、類推適用53条の被混同者は、「移転後商標権者A」(又は「その使用権者」)と判断することは可能である。

3-2) さらに具体的に、本事案に当てはめて考えると、裁判所は、『日本国内においては、履物(サンダル等を除く。)については、原告が、本件ブランドを発展』させたと述べており、独自のグッドウィルに触れているようにも思える。また、裁判所は、“原告使用商標は、タウン・シューズの分野において、取引者及び需要者の間で、相当程度周知となっていた”旨を繰り返

し述べており、需要者の認識について肯定していると捉えられる。したがって、並行輸入事件における独自のグッドウィルや需要者の認識の考え方によっても、被混同者が「移転後商標権者A」の原告であると判断することが可能であろう。

なお、“現時点で当該商標権を有している商標権者自身が保護対象となり得る”というコンバース事件の考え方でも、被混同者は「移転後商標権者A」の原告であると解釈され得る。この点、本事案においても、前記のように、裁判所は、“当該ブランドに係る商標について、国内で適法に権利を有する者が「出所」として保護されるべき”旨述べており、この考え方に多少通じるものがあると思われる。

4) 以上のように、並行輸入事件における「同一人性の要件」や、独自のグッドウィル又は需要者の認識の考え方によると、本事案における裁判所の考え方が採用され得ると考えられる。

(3) 不正競争防止法事件との比較

1) 「パターン2」は、複数の企業が類似の表示を使用している場合に、誰の表示として周知(著名)なのかが問題となる点で、不正競争防止法(以下、「不競法」という)第2条第1項第1号及び2号(以下、併せて「商品等表示規定」という。)における「他人」の問題とも比較し得るだろう。

また、本事案は、原告商品と使用権者商品との形状・デザインが酷似しており、不競法第2条第1項第3号(以下、「形態模倣規定」という。)における「他人」の問題も参考になり得ると思われる。

2) 裁判所は、不競法における商品等表示規定の「他人」性の問題につき、二通りの考え方を採っているようである。すなわち、需要者から見て商品の出所と判断され得る者を主体とする考え方⁷⁾と、製造販売に主体的に関与し市場に

置く決定責任者を主体とする考え方⁸⁾である。これら二つの考え方は、それぞれ、本事案における、特許庁の考え方と裁判所の考え方とも対比し得ると考えられる。

裁判所は、かつては、後者の考え方を採るのが主流を占めており、近時は両者を総合衡量するものも少なくないことが指摘されている⁹⁾。

この点、不競法2条1項1号にあっては需要者の信頼を裏切らない商品の出所という観点から需要者の混同を防止するため、同2号にあっては著名性獲得に寄与した者を保護するため、後者の考え方を採用することが望ましい、とする論考がある⁹⁾。この論考には首肯すべき点が多いと考える。

3) 前記論考に賛同し、裁判所の後者の考え方を借りて、表4の「パターン2」に当てはめて考えると、“製造販売に主体的に関与し市場に置く決定責任者”は、「移転後商標権者A」又は「その使用権者」であると考えられるため、不正使用取消審判規定における被混同者は、これらの者になり得る。

さらに具体的に、本事案に当てはめて考えても、事実上、「ワトフォード」モデルを開発し、市場に置いて流通させたのは原告であるため、被混同者は「移転後商標権者A」の原告であると判断することが可能であろう。

4) なお、形態模倣規定においては、商品等表示規定の後者の考え方のように、“自らその商品を開発し、商品化して市場に置いた者”に請求適格が認められると解釈する判例が優勢のように思われる¹⁰⁾。この考え方を借りて、表4の「パターン2」に当てはめて考えると、不正使用取消審判規定における被混同者は、「移転後商標権者A」又は「その使用権者」になり得ると考えられる。また、具体的に本事案でも、被混同者は「移転後商標権者A」の原告であると判断することが可能であろう。

5) 以上のように、不競法の商品等表示規定や

形態模倣規定の「他人」（請求適格）に関し、首肯すべきと思われる考え方を採った場合も、本事案における裁判所の考え方が採用され得る。

(4) まとめ

以上のように、本事案における裁判所の考え方は、並行輸入事件や不競法事件と参照しても、受け入れられ得ると考えられる。使用権を許諾（設定）する商標権者の立場に立った場合、監督義務がより厳しく求められる裁判所の考え方を取り入れた方が安全である。

5. 3 本判決の射程範囲

本事案は、原初使用者から商標権が移転された後に、その移転後の商標権が分割及び移転された事案であり、いわば特殊ケースである。そして、一の商標権者の使用権者の混同行為の「不正競争の目的」の適用や被混同者の解釈が問題となった。すると、本判決の射程範囲がどこまで及ぶかが問題となる。

まず、「不正競争の目的」要件の追加は、類似範囲の商標権が分割・移転されたという条件で、法52条の2との兼ね合いで類推適用された結果である。このため、類似範囲の商標権が分割・移転によって複数の商標権者に属することとなったケース、すなわち、類推適用53条が適用され得るのみで適用できると思われる。

一方、被混同者の解釈は、原初使用者とは別に正当使用者が存在するケースで、広く参考になる考え方になると思われる。本判決では、需要者の認識よりも、商品の製造販売の実態を重視し、商品製造販売に主体的に関与した者を保護主体と認定したが、このような考え方は、不正使用取消審判事件全般のみならず、並行輸入事件や不競法事件等でも採用し得ると思われる。

6. 実務上の留意点と事前対策

不正使用取消審判規定に関しては、混同者の

主観的意図や「混同」の保護主体が問題となり得る。そして、これらの問題は、不正使用取消審判のみならず、商標権侵害及び不競法違反にも関わってくる。したがって、問題が生じ得る使用行為を理解しておくとともに、そのような問題を回避すべく事前に対策を取っておくことが重要である。

以下では、前記考察を踏まえ、類似範囲の商標権が分割・移転されたという想定で、混同者側及び被混同者側双方の留意点と事前対策を、不正使用取消審判全般の観点から述べたい。加えて、混同者側については、念のために、他人の商標権侵害・不正競争行為を構成しないための留意点にも触れていきたい（なお、以下では、商標権の譲渡側として「原初使用者」「移転後商標権者」のいずれも想定している）。

6. 1 使用権者の混同行為

最初に、譲渡側・譲受側のいずれかの商標権者の使用権者の混同行為につき検討する（なお、使用権者の使用は、使用権許諾（設定）契約範囲内であるとする）。

(1) 商標権者の留意点及び事前対策

まず、使用権者の混同行為によって、商標権者に生じ得る問題と、そのような問題を回避し得る事前対策を、混同者側の視点及び被混同者側双方の視点で述べる。

1) 使用権者の混同行為は、不使用取消審判請求の対象となる。

ここで、不正使用取消審判規定全般に言えることだが、本事案のように、原初使用者とは別に商標の正当使用者が存在するときは、被混同者は原初使用者とは限らないことに留意すべきである。

また、取り消されるのは、混同行為が行われた指定商品・役務に係る部分ではなく、商標登録全体である。不正使用には重いペナルティが

課せられていることに留意すべきである。

2) なお、不正使用取消審判制度は、商標権者に監督義務を負わせるものであるが、禁止権の範囲については、自己の業務と直接的には関係がないような企業に使用権を許諾（設定）することも起こり得ると考えられる。また、複数の企業に許諾等することもあるだろう。こういったように、目が行き届かない場合も考慮して、使用権許諾（設定）契約を締結する際は、混同行為を防止し得る条項を入れておくことが、使用権者の混同行為を防ぐ手段となり得る。例えば、商標の使用状況・販売商品の報告義務、商標・商品を変更する場合の事前相談義務、義務違反の場合のペナルティ等の条項を入れておくことが考えられる。

ここで、商標の使用状況・販売商品の報告は、使用開始・販売開始時点のみならず、定期的に行わせることで、商標・商品の変更も容易に把握できる。また、ペナルティは、単に契約解除だけでなく、金銭負担等の不利益を伴わせることで、義務履行の実効性が上がると考えられる。

3) なお、譲渡側・譲受側の商標権者（及びその使用権者）間の関係では、「不正競争の目的」が認められる限りにおいてのみ商標登録が取り消され得る（類推適用53条）。すなわち、「故意」「過失」を要件とされない。

自らが被混同者側の商標権者の立場になる可能性を考慮すると、このようなケースを想定して、混同者たる使用権者が、少なくとも「故意」（できれば「過失」）で混同行為を行った場合に、相手側商標権者に何らかのペナルティを与える合意書を、商標権の分割・移転時に交わしておいた方がよいと思われる。

また、自らが混同者側の商標権者の立場になる可能性を考慮すると、このような合意書が交わされることを前提に、前記のような使用権許諾（設定）契約を締結することが好ましい。

4) 一方、譲渡側・譲受側の商標権者（及びそ

の使用権者)以外の第三者との関係においては、使用権者の混同行為に主観的意図がなくても、商標登録が取り消され得る。

譲渡側・譲受側間の関係では被混同者であったとしても、自己の商標権の使用権者が、全く別の第三者との関係において混同行為を行うと、自己の商標登録の取消しの可能性がある。したがって、いずれにせよ、前記のような使用権許諾(設定)契約を締結することが好ましい。

(2) 使用権者の留意点

次に、使用権者自身に生じ得る問題と、そのような問題を回避するための留意点を述べる(なお、以下では、前記の使用権許諾(設定)契約の条項とは別の観点から述べる)。

1) 使用権者が混同行為をした場合、その使用権が設定された商標権に係る商標登録が取り消される可能性がある。すると、自らの使用行為も正当権限に基づくものではなくなってしまうため、法的に不安定な状態となる。

2) ここで、元の商標権が類似範囲で分割・譲渡されたものである場合は、混同行為の「不正競争の目的」の有無が問題となるが(類推適用53条)、そのような主観的意図が認められた場合は、商標登録が取り消された瞬間に、分割・移転相手側商標権の侵害行為になる蓋然性が高いことに留意すべきである。

また、「不正競争の目的」での混同行為と認められ得るような状況では、商品等表示規定によって、不正競争行為と判断され得る可能性も考えられる。

3) 一方、譲渡側・譲受側の商標権者(及びその使用権者)以外の第三者との関係においては、法53条が、主観的意図がなくても適用される。また、第三者の商標が未周知でも適用され得る¹¹⁾。したがって、十分な留意が必要である。

4) なお、混同行為とともに、模倣品と判断され得るような商品を製造販売している場合は、

形態模倣規定によっても不正競争行為と判断される可能性が考えられることも付言しておく。

また、以上のような混同行為により、商標権者に大きなダメージを与え、ひいては自己の事業にもさまざまな形で影響し得ることにも十分注意したい。

6. 2 商標権者自身の混同行為

次に、念のためではあるが、譲渡側・譲受側のいずれかの商標権者自身の混同行為についても検討する。

(1) 混同者側としての留意点

まず、混同者側の視点で、自身の混同行為により生じ得る問題と、そのような問題を回避するための留意点について述べる。

1) 専用権(同一範囲)での使用

1-1) 自己の商標権の専用権範囲の使用であっても、「不正競争目的」での混同行為は、法52条の2により商標登録取消の対象となる可能性がある。

1-2) ちなみに、専用権範囲での使用行為は、その商標登録が無効にならない限り、原則として、他人の商標権侵害とはならない(法25条)。

しかしながら、「不正競争目的」での混同行為と認められ得るような状況では、不競法の商品等表示規定によって、不正競争行為と判断され得る可能性が考えられ、この場合には登録商標使用の抗弁が認められない可能性があるだろう。

2) 禁止権範囲(類似範囲)での使用

禁止権範囲での使用は、譲渡側・譲受側の商標権者(及びその使用権者)間の関係のみならず、それ以外の第三者との関係でも問題となり得る。

2-1) 自己の商標権であっても、禁止権範囲での使用行為に「故意」が認められると、法51条の適用の可能性がある。また、前記のように、

法51条では、被混同者の使用商標が未周知でも適用され得る。したがって、自己が原初使用者であったり、商品を独自に開発・商品化し市場に置いた者であっても、他人の未周知商標の存在を認識した上で、自己の商標権の類似範囲において混同行為をすると、商標登録取消の対象となり得ることに留意すべきである。

2-2) なお、禁止権範囲での使用行為が、他人の商標権と抵触する場合は、商標権侵害に該当する（商標権侵害に基づく差止請求には「故意」も「過失」も不要であり、損害賠償請求には「過失」が推定される）。

また、「不正競争目的」での混同行為と認められ得るような状況では、商品等表示規定によって、不正競争行為と判断され得る可能性も考えられる。

2-3) ちなみに、相手側の商品の模倣品と判断され得るような商品を製造販売している場合は、形態模倣規定によっても不正競争行為と判断される可能性が考えられることも付言しておく。

また、以上のような混同行為が、原初使用者のイメージ毀損に繋がり、また、自己が移転後商標権者の立場の場合、ひいては自己の事業にもダメージを与え得ることに十分注意したい。

(2) 被混同者側としての留意点

次に、被混同者側の視点で、上記のような混同行為をされないための事前対策を述べる。

商標権の分割・移転の際、念のため、禁止権範囲（類似範囲）のみならず、専用権範囲（同一範囲）についても、譲渡側・譲受側相互の混同行為等を禁止し得る合意書を交わしておくことが望ましいであろう。また、自らが譲受側の場合、譲渡側商標権者が、さらに他社に商標権を移転・分割するとき、当該他社による混同行為等を禁止し得る合意書を交わすよう、譲渡側の商標権者に依頼することも考えられる。

なお、合意書には、例えば、混同行為を発見した場合、不正使用取消審判請求や、商標法又は不正競争防止法に基づく侵害訴訟の提起の可能性に触れた条項を入れておくことも、抑止力になると考えられる。

7. おわりに

本判決を考察することにより、正当使用者の立場であっても、商標を“適切に”使用しなければ、種々問題が生じ得ることが改めて浮き彫りとなった。そして、そのような問題を生じさせないための留意点及び事前対策を検討するきっかけともなった。これらの点で、本判決は意義が大きいといえるであろう。

注 記

- 1) 小野昌延編『注解 商標法【新版】下巻』p.1173 青林書院（2005）
- 2) 特許ニュース 平成27年11月12日（木）p.10
- 3) 小野昌延・三山俊司著『新・商標法概説』p.517 青林書院（2009）、前掲注1）p.1172
- 4) 前掲注3）p.513、前掲注1）p.1167
- 5) 網野誠著『商標 第6版』p.870 有斐閣（2002）
- 6) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔19版〕p.1468
- 7) 例えば、「HAND BOXER事件」（大阪高判平成7.12.21判不競504ノ34ノ8頁）、「ファイアーエムブレム事件」（平成14年（ネ）6311号）、「アザレ化粧品Ⅱ事件」（平成13年（ワ）21187号等）、「元気健康本舗事件」（平成21年（ワ）16809号）等。
- 8) 例えば、「ファイアーエムブレム事件」（平成13年（ワ）15594号）、「チェンジリテーナー事件」（平成13年（ワ）14488号）、「撃事件」（平成17年（ネ）10022号）、「ローズ形チョコレート事件」（平成3年（ワ）8991号）、「麗姿事件」（平成12年（ネ）5798号）、「アザレ化粧品Ⅰ事件」（平成15年（ネ）1823号）、「アザレ化粧品Ⅱ事件」（平成16年（ネ）2000号）等。
- 9) 知的財産法政策学研究 Vol.40（2012）「論説 分業体制下における不正競争防止法2条1項1号・2号の請求権者—対内関係的アプローチと対外関係的アプローチの相剋—」

- 10) 例えば、「キャディバッグ事件」(東京地判平成第9869号)等。
11.1.26判時1677号1274頁),「バーキン事件」(平成12年(ワ)26971号),「鞆事件」(平成16年(ワ)第9869号)等。

11) 前掲注1) p.1172

(原稿受領日 2016年3月1日)

