



Title	商標法における「商標の使用」概念の意義に関する日韓比較
Author(s)	李, 基榮
Citation	知的財産法政策学研究, 39, 157-178
Issue Date	2012-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/51541
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ39_006.pdf



商標法における「商標の使用」概念の 意義に関する日韓比較

李 基 榮

1) 商標法における「商標の使用」の概念の出現場面

「商標の使用」の概念は、商標登録時（3条1項）、不使用取消審判（50条）、侵害の場面（26条）において用いられている概念である。

まず、登録要件を規定する商標法3条1項本文には、登録を受けられる商標は「使用をする商標」であることが規定されており、あたかも現在使用している商標であるかのような表現になっているが、現在自分が使っている商標に限らないのであって、将来使おうとする商標も登録が可能であると解されている。出願から登録まで時間がかかって、事業には準備期間が必要だから、使用前の出願を認める必要がある。したがって、「使用をする商標」には将来使おうとする場合も含まれていると解することに異論はない。もちろん主観的な使用の意思を審査に付することは不可能であるから、全く使う意思がないいわゆる防御商標の登録も事実上存在するが、上に挙げたような商標法の趣旨からすれば、本来は認められないのである。すなわち、商標の使用の意思は単純にその意思が表明されていることだけでは不十分であり、将来使う可能性があることが必要である。そのため商標法は確定的な期間を定めておいて（不使用取消審判で定めた3年）、抽象的な将来の使用の意思をその期間中に具体的に示させるようにしている。とにもかくにも、商標法3条1項本文の「使用をする商標」については、特許庁審査官の審査には適さないので、商標登録時の場面で「商標の使用」が問題になる場合は殆どないといえる。

そうすると、「商標の使用」という概念は、前述の商標登録時よりはむしろ、商標権の取消しの有無が争われる不使用取消審判と、差止請求権と

損害賠償請求権を発生させる侵害訴訟において、より一層重要な意味を有していると思われる。具体的には、取消審判の場面では、取消しを免れるために商標権者がなすべき行為を明らかにするために用いられ(50条1項)、侵害訴訟の場面では類似の範囲内での「商標の使用」という形で、侵害行為の一部を特定するという機能を持っている(25条、37条)。

そこで、「商標の使用」という概念を考える際に、不使用取消審判と商標権の侵害事件ともにおいて、何よりも重要な意味を持っている出所表示機能(自他識別機能)について¹、まず調べたい。本稿は主に不使用取消審判における「商標の使用」についての研究ではあるが、もともと「商標の使用」であるか否かの研究は、従来から商標権侵害事件でより一層活発に進められてきたと考えられるから、両場面において「商標の使用」について同じ解釈を用いることに問題がない限り、商標権侵害の場面で蓄積された理論と判例を援用することにし、「商標の使用」について両場面で別に解すべき場合がある部分については、後述の「4) 不使用取消審判と侵害事件における『商標の使用』の違い」で検討したい。

また、侵害訴訟の事件において、出所識別機能が發揮されていない場合には混同も生じないので、侵害訴訟の場面での「商標の使用」の概念は、出所表示機能を發揮させる使用でなければならないという点に、従来の学説、判例上大きな争いはないと考えられるので²、侵害訴訟の場面では、「出

¹ 商標の機能として自他商品識別機能、出所識別機能、品質保証機能そして宣伝広告機能等四つの機能があるとされる場合もあるが(網野誠『商標[第6版]』(有斐閣、2002)74頁)、一般的には自他商品識別機能と出所識別機能を細分することなく、出所表示機能と一括した上で、品質保証機能、宣伝広告機能等三つの機能があるとされることの方が多いと思われる。本稿では自他商品識別機能、出所識別機能、出所表示機能が混用されているが全部同じ意味である。

² 田村善之『商標法概説』(弘文堂、第2版、2000)151頁以下、網野誠『『商標の使用』の概念をめぐる』『無体財産法と商事法の諸問題(豊崎光衛先生追悼論文集)』(有斐閣、1981)346頁、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法』(青林書院、2001)398頁、宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系(9)工業所有権訴訟法』(青林書院、1985)430頁等。

所識別機能を發揮しない態様での商標の使用は商標権を侵害しない」という点を前提において議論を進めたい。

2) 「商標の使用」の概念と自他識別力

取消審判の場面における「商標の使用」について、従来、商標法は「商標」(2条1項)と「使用」(2条3項)については明文上の定義を持っているが、「商標」の定義規定の中に自他商品識別機能については何ら言及はない³。そこで50条における登録商標の使用が、2条3項にいう「使用」に該当する態様であれば足りるので、取消しを免れることができるという説と、2条3項の「使用」に該当する態様に見える場合であっても、出所表示機能を發揮する使用でなければ、「商標の使用」ではないので取消しを免れることはできないという説の二つに大きく分かれて議論されてきた。以下では、それぞれの説を検討する。

① 商標法2条3項の文言どおりの使用で足りるという説

まずは、判例、学説の中でも、侵害事件などの場合とは異なり、不使用取消審判における使用は商標法2条3項の文言どおり使われていれば足りるという考え方である。

「POLA事件」判決において⁴、「商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、前述のような制度の存在理由に鑑みても⁵、商標法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

³ たとえば「…その商品と他人の業務に係る商品とを区別させることができるものをいう」との客観的要件、あるいは「当該商品が自己の業務に係る商品であることを表示し、その商品と他人の業務に係る商品とを区別するために使用をするもの」という主観的要件が言及されていない。詳しくは後述する「③ 商標の定義に自他商品識別性が盛り込まれなかった経緯」を参照。

⁴ 東京高判平成3年2月28日知裁集23巻1号163頁[POLA事件]。

⁵ 「全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきではないとするのが、主たる理由と考えられる。」

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、商品の他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。」「それゆえ、本件使用標章を被告らが主張するような態様で使用することが、識別標識としての使用に該当するか否かはさて置き、『指定商品についての使用』に該当することは前述のとおりであるから、原告の右主張も採用できない。」と判断している。

学説の中にも、「もともと出所標識としての使用か否かは、取引の通念によって決定されることである。従って、使用の当初においては出所標識としての使用とはいいい得ないような態様の使用であっても、後に到って取引社会において出所標識として認識されることもあり得るわけである。そうだとすれば、登録商標がその指定商品について使用されている以上、現時点においてそれが識別標識としての使用であると認められないからといって、直ちに不使用取消を認め、更新登録を拒絶するのは、登録商標を保護し使用者の信用の維持を図ろうとする商標法の目的にも沿わないこととなろう。よって、『商標』の定義に拘らず、商標権の侵害については出所標識としての使用であることを要するとする考え方を、そのまま不使用商標の取消や更新登録の拒絶に際してまで適用することについては、検討を要するものと考えられる。むしろこれらの場合には、商標法の定義どおり、商品について使用されている限り、識別標識としての使用か否か、意匠的な使用であるか否か等を問うことなく、登録商標の使用であると認めるのが商標法の目的に沿うのではなからうか。」として⁶、50条における使用は商標法2条3項の文言どおりの使用で足りるとする説がある。

また、審判請求人と商標権者の利益、不利益を比較衡量すると、商標権者の不利益が大きいため、商標法2条3項の文言どおりの使用で足りるとの主張もある⁷。権利者の登録商標の使用が単に権利を維持することのみを目的とする名目的なものであるような場合にまで、権利維持を認める必

⁶ 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」『特許争訟の諸問題(三宅正雄先生喜寿記念)』(発明協会、1986)451頁。

⁷ 中村仁「商標法50条における商標の使用」別冊特許1号(通巻62号)144-145頁(2009)。本稿の「①商標法2条3項の文言どおりの使用で足りるという説」については同報告書の理論展開に倣ったところが多い。

要はないが⁸、登録商標の使用の態様が商標的なものなのか、技術的なものなのかは判断しづらいような場合が多く、権利者は登録商標に「®」記号を付したり⁹、登録商標部分を括弧で囲ったり、色を変えて目立つようにしたりして、商標として認識されるように継続して努力しているが、需要者が商標と認識するに至っていないような場合にまで、登録を取り消すという重大な不利益を課するのは酷である。他方、このような場合に登録を維持するとしても、請求人は他の商標を選択して商標権侵害を回避することができるし、請求人がすでに登録商標と同一又は類似の商標を使用しているとすれば、それは先願の商標があるかどうかというサーチをきちんと行っていないか、抵触する登録商標があること、すなわち商標権侵害リスクがあることを承知で使用しはじめたのだから、予測されたりリスクの範囲ともいえる。商標の使用態様は時代の要請と媒体の種類などによって日々変わるものであり、若干の使用態様の違いによって、ある場合には商標としての使用に当たるが、ある場合には商標としての使用に当たらないとなるおそれがあり、使用態様がやや適切でないということだけで登録が取り消されてしまう場合もあり、権利者が受ける不利益は甚大である。したがって、取消しを免れる目的で名目的に商標を使用するような場合は、将来的にも登録商標に信用(グッドウィル)が化体する可能性がないとして取り消され、また、適法な使用でない場合にも使用に該当しないとして取り

⁸ 東京高判平成5年11月30日知裁集25巻3号601頁[VUITTON]。

⁹ マンモス審決(取消2003-31327)：登録商標の「マンモス」について、指定商品の中で電気通信機械機構などについての不使用取消審判で、広告チラシに「第85回マンモス謝恩大廉売」(マンモスの文字の後に登録商標であることを示す「®」記号が付されている)と表記されて、またキャラクター化されたマンモス図形5種類が表れている状態での商標の使用について、「必ず請求人の主張するように大規模なバーゲンセールを開催を想起する『マンモス/謝恩/大廉売』の文字として需要者に認識され、広告チラシに掲載の商品の出所表示として認識されないと断定することはできない」と商標としての使用が認定された。しかし、「第85回マンモス謝恩大廉売」という表示が売出広告に表されている場合、店名、ブランド名などでない限り、請求人の主張するように、大規模なバーゲンセールを意味すると認識される可能性もありうる、との意見もある。中村・前掲注(7)139頁参照。

消される場合はあるとしても¹⁰、原則としては、50条における使用は、出所表示機能を発揮するような使用であるかは問わず、商標法2条3項の文言どおりの使用で足りると考えるべきであるとの見解である。

② 出所表示機能を発揮する使用でなければならないとする説

以上の説とは異なり、50条の使用は商標法2条3項の文言どおりの使用では足りず、出所表示機能を発揮するような使用でなければならないとの説があり、この見解は、現在日本の判例と学説の多数説になっている。具体的には、たとえば、「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ない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他社の商標選択の自由を制約する理由に乏しいからである。」とされ¹¹、このように出所表示機能を発揮するような使用であれば、不使用取消審判で取消しを免れることができるという考え方である。

ところで、出所表示機能を発揮する使用でなければならないという説も、過去の主要審判例を考察すると、出所表示機能を有しない商標の使用は、商標権侵害事件と不使用取消審判において共に法的効果を与えない結論は同一であるが、その結論を導き出すまでの理論展開の過程が異なる三つの理論構成に大別できるとされている¹²。

i) 第1タイプ

第一は、商標法における定義規定である2条は自他商品識別性について何ら規定するところがないが、商標の本質は法律の規定の有無にもかかわらず、自他商品識別性であり、1条の目的、3条の登録要件を合わせれば、2条の商標には自他商品識別性が前提とされ、含まれていると解釈すべき

¹⁰ 知財高判平成18年10月26日平18(行ケ)10190裁判所HP[ピーターラビット商標取消審決事件]。

¹¹ 田村・前掲注(2)28頁。

¹² 本稿は榎戸・前掲注(2)398頁に示された裁判例の理論構成の分類に倣う。大西育子「商標と商品等表示の使用」別冊パテント1号(通巻62号、2009)151頁も参照。

であるとの見解である。

そこで、商標の本質的な機能である出所表示機能を有しない態様での商標(商品に付された「定価〇〇円」という値段、「日本製」などの文字)の使用は、2条1項にいう商標には該当しないのであるから、商標として成立せず、「商標の使用」ではないとされている。

この種の判決として代表的な龍村事件第1審判決は、次のように述べている¹³。

「商標法第2条第1項は、形式的には商標の自他商品識別機能については規定することなく、標章であって業として商品を生産等する者がその商品について使用をするものはすべて商標であるというような規定の仕方をしていて、この条項の中には当然自他商品識別の機能を有するものとしての商標の概念が前提されかつ含まれているものと解さなければならぬものと考えられる¹⁴。そしてこのように解することによって始めて商標法第1条の『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』という商標法の目的が達せられるものと考えられるのである。」(下線は筆者)。

龍村事件第2審判決等も同旨を説く¹⁵。

ii) 第2タイプ

第2タイプは、商標法2条1項には、出所表示機能を要する文言がないのであるから、出所表示機能を有しない態様での商標(商品に付された「定価〇〇円」という値段、「日本製」などの文字)の使用があるとすると、一応商標として成立はするが、1条(目的)、3条(商標登録の要件)、及び商標の本質は自他商品識別機能であるという点に鑑みて、自他商品識別

¹³ 東京地判昭和51年9月29日判時867号74頁。

¹⁴ この見解を支持する立場として、以下のものがある。石井誠[判批]『判例商標法(村林隆一先生還暦記念)』(発明協会、1991)596-597頁、工藤莞司「商標の概念」中山信弘編『工業所有権法の基礎(基礎法律学大系35)』(青林書院新社、1981)。

¹⁵ 東京高判昭和54年11月14日無体集11巻2号577頁[龍村事件第2審]、東京地判昭和51年10月20日判タ353号245頁[清水次郎長]。

機能を有する本来の意味での商標のみが商標登録による保護対象であるとして、識別機能を発揮しない態様での使用は商標権を侵害しないとするものである。

このタイプの判決の中で、代表的なテレビマンガ事件は次のとおり述べている¹⁶。「第1条の同法の目的、第3条の商標登録の要件についての各規定及び前記商標の本質に鑑みれば、同法における商標の保護は、商標が自他商品の識別標識としての機能を果たすのを妨げる行為を排除し、その本来の機能を発揮できるよう確保することにあると解すべきである。さすれば、登録商標と同一又は類似の商標を商品について使用する第三者に対し、商標権者がその使用の差止等を請求しうするためには、右第三者の使用する商標が単に形式的に商品等に表されているだけではならず、それが、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いられていることを要するといふべきである。」

同様の考え方をとるものに通行手形事件等がある¹⁷。

iii) 第3タイプ

第2タイプと同様、商標法上の商標概念(2条1項)を規定の文言のとおり解し、商標の使用を自他商品識別機能の有無とは関係なく捉える一方、指定商品についての自他商品識別力が登録要件となっていることから(3条)、25条(商標権の効力)における「登録商標の使用をする権利」を、自他商品識別力を備える商標の使用をする権利と解し、かかる機能を有しない態様での商標の使用は、商標権を侵害しないとするものである。第2タイプとの違いは、25条で、3条に登録要件として要求する自他商品識別

¹⁶ 東京地判昭和55年7月11日無体集12巻2号304頁[テレビマンガ]。

¹⁷ 東京地判昭和62年8月28日判時1247号125頁[通行手形事件]、大阪地判昭和51年2月24日無体集8巻1号102頁[ポパイアンダーシャツ事件]、東京地判平成7年2月22日知裁集27巻1号109頁[UNDER THE SUN事件]、東京地判平成10年7月16日判タ983号264頁[十二支箸事件]、名古屋地判平成12年9月22日判タ1110号204頁[HAPPY WEDDING ラベル事件]、大阪地判平成18年4月18日判時1959号121頁[YODEL 事件]、東京地判平成5年11月19日判タ844号247頁[Malboro 事件]、千葉地決平成6年3月25日知裁集26巻1号301頁[三国志事件]。

力を有する「登録商標の使用権」を商標権者に付与するのであるから、あえて商標の本質に言及するまでもなく、上記結論を導きうることである¹⁸。

この形態の判決の中で、代表的な「POS事件」判決は、次のとおり述べている¹⁹。

「したがって、右定義に従うとすれば、被告標章は、被告書籍の表紙に題号として表示されているものであっても、標章であって、書籍という商品について使用をするものであるから、商標であり、また、その使用行為は、書籍という商品に標章を付するものであるから、商標としての使用であるといわざるをえない。」(下線は筆者)

「しかしながら、商標法25条本文は、『商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。』旨規定しているから、商標法36条1項にいう商標権の侵害とは、右の登録商標の使用権の侵害を意味するものと解されるところ、他方、同法3条…によれば、登録商標とは、このような要件に適合するものとして『商標登録を受けている商標』であって(同法2条2項、現3条5項：筆者注)、本来、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商標、すなわち、出所表示機能を有する商標であることは明らかであり、したがって、前記同法25条本文にいう『登録商標の使用をする権利』とは、出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味するものであるから、出所表示機能を有しない商標の使用若しくは出所表示機能を有しない態様で表示されている商標の使用は、『登録商標の使用をする権利』には含まれないものと解するのが相当である。そうすると、このような商標の使用は、同法25条本文に規定する登録商標の使用権を侵害するものということとはできない。また、このように解すべきことは、商標法1条が、『この法律は、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。』旨規定している趣旨にも合致するものである。」

商標法37条については、「前示のとおり、出所表示機能を有しない標章の使用若しくは出所表示機能を有しない態様での商標の使用は、登録商標

¹⁸ 大西・前掲注(12)151頁。

¹⁹ 東京地判昭和63年9月16日判時1292号142頁[POS事件]。

の使用とはいえず、登録商標の使用権の侵害を構成しないのであるから、右の商標法37条に規定する登録商標の使用についても全く同様に解すべきであり、また、同条に規定する登録商標に類似する商標の使用についても、これと異なる考えを採用すべき理由は見当たらず、したがって、出所表示機能を有しない標章の使用若しくは出所表示機能を有しない態様での商標の使用は、同法37条が規定する登録商標又はこれに類似する商標の使用にも当たらず、商標権の侵害を構成しないものと解すべきである。」

「被告標章は、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から、被告標章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということとはできない。」

同様の考えをとるものにHAPPY WEDDING事件等がある²⁰。

iv) 小括

侵害事件における商標の使用についての理論構成を、本稿では上述のように三つに分けてみたが、第2タイプと第3タイプは商標法上の商標概念を規定の文言のとおり解釈した上、理論を展開する考えが共通するから、二つに大別すれば、商標の定義規定を文言のとおり解釈する第1タイプと、そうしない第2タイプ及び第3タイプになる。

第1タイプの理論構成については、商標の定義規定を文言のとおり解釈しないという指摘が多い²¹。それゆえ、現在、判例及び学界では第2タイプと第3タイプを区別せず、商標法上の商標概念を規定の文言のとおり解釈した上、理論を展開する考え方が多数説になっている。

特許庁は、「現行法の定義では単に標章を商品について用いるだけで商標であるとした結果、商標の概念は形式的には広がっている。」としたり²²、「現行法では、旧商標法（大正10年法）1条2項の規定にいう特別顕

²⁰ 名古屋地判平成4年7月31日判時1451号153頁 [HAPPY WEDDING事件]、後藤晴男「判決における『登録商標』の解釈・下」発明77巻5号77-78頁（1980）。

²¹ 宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編・前掲注(2)434頁、光石俊朗[判批] 村林還暦・前掲注(14)24-26頁、光石忠敬[判批] 村林還暦・前掲注(14)618頁。

²² 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説[第18版]』（発明協会、2010）

著性という字句を使わないで、その代わりその具体的内容を3条1項各号に列挙したのである。すなわち、現行法の立場は特別顕著とは商標のもつ自他商品又は役務の識別力であり、商標登録の要件である」との立場であるから、判例及び学界の多数説の見解に近いように見える²³。

一方、ある商標が商標権の侵害を構成しないというためには、その標章が「商標」ではないということも、あるいはその標章の使用が自他商品識別機能を有しない態様であるからということも、実質的には同じことであるから、全く差がないという主張もある²⁴。

③ 商標の定義に自他商品識別性が盛り込まれなかった経緯（立法技術上の理由）

ところで、現在の多数説が前述のような理論にまで展開するに至った理由は、当初、商標の定義規定中に自他商品識別機能について何ら言及がなかったためであると思われるが、なぜ定義規定中にそれが含まれなかったか、疑問が残る。このことについて、立法過程を辿って検討したい。

昭和34年（1959年）法の立法過程において²⁵、商標の定義規定に商標の識別性について言及することが実は検討されたが、立法形式上の問題から、定義規定には商標の識別性についての文言が挿入されなかった経緯がある。当初、商標の定義規定について「…その商品と他人の業務に係る商品とを区別させることができるものをいう」との商標の定義について客観的要件が盛り込まれた案が示された。しかし、3条の登録要件の規定案にも

1192頁。

²³ 特許庁編・前掲注(2)1199頁。

²⁴ 渋谷達紀「登録商標と同一または、類似の商標が使用されても自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されていると認められないときは、商標権者は当該商標を禁止することができないとされた事例」判例評論266号26頁＝判時922号164頁（1979）。なお、榎戸・前掲注(2)398頁。

²⁵ 後藤晴男「判決における『登録商標』の解釈・上」発明77巻4号31頁（1980）、網野・前掲注(1)130-131頁、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説[第17版]平成18年一部改正法収録』（発明協会、2008）1162-1163頁も参照。

「商標許可²⁶を受けることができる商標は、需要者に当該業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを区別させることができるもの」という文言があったため、2条の定義規定で概ね同じである3条の要件を先取りすることは立法形式上望ましくないとし、重複を回避すべく商標の定義から識別性についての文言が削除されたのである。その後、商標の定義に主観的要件を加えれば、商標の本質を理解するのに有益であり、また、3条の規定との重複も避けられるとして、同定義の規定に「当該商品が自己の業務に係る商品であることを表示し、その商品と他人の業務に係る商品とを区別するために使用するもの」という主観的要件を追加することも検討されたが、かかる要件を加えることで生じるおそれのある法律論議を回避し²⁷、商標権者の迅速な救済を図るべく、主観的要件を商標の定義に加えることも見送られたのである。

また、定義規定において自他商品識別機能について言及しない現在の商標法は、商標法を全体的に見たとき、より体系的であるという意見もある。すなわち、もし自他商品識別機能について言及した状態であれば、同法3条（商標登録の要件）1項各号の商標、たとえば、2号にいう「その商品又は役務について慣用されている商標」の「その商品について慣用されている」の概念は、その商標が自他商品を識別するものではないことが当然の前提にされており、また、6号の「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ない商標」とは、使用者の立場からすれば、「自他商品を識別することができない商標」のことであるから、定義の規定の中に自他商品識別機能を有するものとして、商標の概念を作り出したら、定義にいう「商標」の概念がこれらの規定にいう商標の概念とは異なることになり、「定義」が定義としての意味をなさない、というのである²⁸。

²⁶ 後藤・前掲注(25)31頁。

²⁷ 後藤・前掲注(25)32頁。主観的要件を商標の定義に加えると、たとえば、甲が他人である乙の業務に係る商品を表示するものとして標章を使用したときには、その標章は商標ではなく、特に、著名商標の侵害の場面において、「自己の業務に係る商品を表示するため」という要件を満たさないという議論が起こるおそれがあると考えられたようである。

²⁸ また、商標法26条柱書「商標権の効力は、次に掲げる商標には、及ばない」にい

そのため、商標の定義規定において自他商品識別機能について言及しない方が、上記のように同法の中に規定された他の条項中の商標の概念との齟齬を防ぐことができるという点に鑑みたくもしいのである。

とにかく立法過程からわかることは、商標の定義において自他商品識別性について言及しなかった理由は、結論的に積極的な理由というよりは、その他法律規定との間で生じる不都合を防ぐための便宜上の、そしていわば登録商標の概念を引き出すための、法が創造した法技術的な観念であると解すべきであると思われる²⁹。

3) 韓国の不使用取消審判等における「商標の使用」

韓国の場合、1949年商標法制定（法律第71号）以降継続して現行商標法に至るまで商標の定義規定の中に「自己の業務に関わる商品を他人の商品と識別するために使用する（以下、『自他商品を識別するために使用する』という）」との語句が含まれてきたため³⁰、不使用取消審判及び商標権の侵害訴訟の場面で「商標の使用」というためには、出所表示機能を果たす態様でなければならないと解されてきた。したがって、日本の場合と同じく、出所表示機能を発揮する使用でなければならないとする見解が学界と判例で多数説である。

そして、韓国の出所表示機能を発揮する使用でなければならないという説をさらに区分すると、日本の場合と同じように、商標はその使用の目的が自他商品の区別にあるので商品識別の主観的意思がない標章（単なる数

う商標も、同条2号の普通名称、3号の慣用商標のことであり、自他商品識別の機能を含んでいないものであるから、同じ乖離が生じる（関智文＝岩間剛一〔判批〕中山信弘編『知的財産権研究Ⅱ』（東京布井出版、1991）61頁、光石俊朗・前掲注(21)24-26頁、光石忠敬・前掲注(21)618頁）。

²⁹ 網野・前掲注(1)130頁。

³⁰ 第2条（定義）①この法律で使用されている用語の定義は次のとおりである。

1. “商標”とは商品を生産・加工・証明又は販売するものを業として営為する者が、自己の業務に関わる商品を他人の商品と識別するために使用する次のいずれかに該当するもの（以下“標章”という）をいう。

量等級の表示、取扱注意という文字)は商標とならないのであるから、自他商品識別の主観的意思は商標の成立要件であるという見解³¹(日本の第1タイプに該当する。以下、成立要件説という)と、自他商品の識別力を商標の登録や保護要件として見ても商標制度の運営には支障がないのであるから、自他商品の識別力は商標の成立要件ではないとする見解³²(日本の第2、3タイプに該当する。以下、登録(保護)要件説という)がある。

韓国の登録(保護)要件説をもう少し考察すると、日本での多数説が主張している内容を倣い、次のとおりほぼそのまま引用していることがわかる³³。

第一は、韓国の旧商標法(1990年改正前の商標法、法律第3892号)において、商標の定義規定である2条1項は「商標は…他業者の商品と識別させるために使用する記号・文字・図形又は、これらの結合として特別顕著なものをいう」とされ、特別顕著性が成立要件とされていた。しかし、1990年改正後の商標法(法律第4210号)2条1項では成立要件としての商標の特別顕著性が削除され、特別顕著性は成立要件ではなくなった一方で、現在では普通名称等に対する商標の登録要件(商標法6条。日本商標法3条に該当)としての機能を有していると主張している。

この主張は、日本の旧商標法(大正10年法)の商標の定義規定から特別顕著性の字句が、1959年現行商標法になって削除されたため、上記のような主張が出たと思われる。日本の旧商標法(大正10年法)1条2項は、「登録を受くことを得べき商標は文字、図形若は記号又は、其の結合にして特別顕著なるものなることを要す」と規定されており、同条にいう「特別顕著」とは種々解釈が見られたが、自他商品識別であると解するのが通説であった³⁴。旧法が具体的に規定せずに、解釈に任せたため見解が分かれていた特別顕著の概念を明らかにするために、現行法では3条(登録要件)

1項1号から5号までにおいて、その具体的な内容を列挙し、6号においては総括的にその一般的な意味を明確にしたものであって、それは自他商品識別力を意味するものであると説明されている³⁵。そして当時の特別顕著性(自他商品識別力)が現行法の商標定義規定で削除されたこと等を総合すれば、現在の多数説の主張のように自他商品識別機能は商標法2条にいう商標の成立要件ではなく、登録要件又は、保護要件と解されている点は前述のとおりである。

思うに、日本の現行法の場合、商標の本質的機能である自他商品識別機能について定義規定に何ら触れていないことから生じる問題点、すなわち商標法上の商標と社会通念上の商標(出所識別機能を有する商標)とのギャップを埋めるために導き出された理論として、商標の使用の態様で用いられるが出所識別機能を発揮しない態様での商標の使用を、不使用取消審判ないし侵害訴訟で、どのように判断するのかを解決するために様々な理論が展開されてきたと考えられる。

他方、韓国の場合、商標の定義中に自他商品識別の主観的意思を表す「自他商品を識別するために使用する」という字句が存在してきたことをもう一度想起されたい。同字句は、自他商品識別意思を持っていない、すなわち商品に付された「定価〇〇円」、「取扱注意」の文字、あるいは前述した「POS事件」で使用された標章等を商標法上の商標と区別しようとする意図であるとしか考えられないにもかかわらず、そのような字句がない日本の理論をそのまま採用するのは変であり、かつ、不自然であると考えられる。果たして「自他商品を識別するために使用する」という規定があるのに、不使用取消審判又は、侵害訴訟の場面において、前述の「定価〇〇円」等を無理やりに商標として認めた後、商品の出所を表示するのではないから登録商標の出所表示機能を害しない以上、商標としての使用でないという様に複雑な手順を踏む必要があるのか疑問である。ただ、特別顕著性の削除は特別顕著性の概念を明らかにするために、6条1項(登録要件)に具体的に列挙したまでであって、残存してきた「自他商品を識別するために使用する」という自他商品識別機能とは何の繋がりもないと解

³¹ 송영식他2人『知的所有權法(下)』(育法社、1999)45-57頁、김종호「商標法上の商標の使用に関する研究」(高麗大学校、1988)10-14頁。

³² 강동세「商標登録取消審判制度の諸問題」特許訴訟研究2集(特許法院、2001)539頁、이수완「商標的使用と商標權侵害」特別法研究(第6巻、2001)391頁。

³³ 강동세・前掲注(32)539頁の注74参照。

³⁴ 網野・前掲注(1)169頁。

³⁵ 特許庁編・前掲注(22)1199頁。

してもよいのではないかと考えられる。

第二は、商標法6条1項、51条（それぞれ日本商標法の3条1項、26条1項に該当）では、識別力がない標章についても商標という表現を使用しているため、「商標の定義」規定が「定義」としての意味がなくなるという、また日本商標法の状況下で議論されたことを倣い主張する場合もある（前述注(28)参照）。しかし、現在の韓国商標法の定義規定中、自他商品識別機能についてこれを成立要件と見ないのであれば、また問題は生じる。すなわち、韓国商標法1条（目的）の「この法は商標を保護することにより、商標使用者の業務上の信用維持を図り、…」にいう商標の概念には、当然社会通念上の商標の中で、登録されることにより、保護を受けることができる商標を指すのであるから、1条と2条の商標の概念に、また乖離ができるといわざるをえないのである³⁶（下線は筆者）。

さらに、出所識別機能を発揮する態様での商標の使用か否かについての訴訟における主張、立証責任の問題を考えると、商標の定義を文言どおりに解釈しないわけにはいかないと考えられる。主張、立証責任が原告、被告いずれに帰属するかの問題は民事訴訟法学において、色々な議論があるが、実体法の規定の仕方によって予め決まっているとの「法律要件説」が通説であるという見解がある³⁷。この見解に従うと、韓国商標法2条の商標の定義で規定している内容は商標権者が主張、立証すべき点を考慮したものと解すべきである。たとえば商標権侵害訴訟において原告（商標権者）がまず主張、立証すべき事項は、1)原告が商標の登録権者であること、2)被告がある標章のある商品について使用していること、3)被告使用の標章が登録商標と類似していること、4)被告商品が登録指定商品と類似していること、そして、5)被告の標章の使用が出所識別機能を発揮して

いる態様での使用であるということ、等になるのであろう。この点、商標の定義に自他商品識別機能について何ら規定がない日本の場合には、原告が前述の1)から4)まで主張、立証すれば足りるのであって、5)については、出所識別機能を発揮している態様での使用ではない旨の主張、立証は被告が負担することになる。同じように商標権の効力が及ばない範囲に関する規定（韓国商標法51条1項1号～2号、日本商標法26条1項1号～3号）をあてはめる場合において、「普通に用いられる方法で表示する商標」の判断を出所表示機能が発揮されているか否かということでも判断する必要があるとき（大阪地判昭和58年11月25日判タ514号309頁〔高麗人参酒〕、대법원1998.5.22. 선고 98도401판결等参照）、韓国の場合は原告（商標権者）が商標法51条1項1号～2号に該当しないということを主張、立証しなければならない反面、日本においては被告が商標法26条1項1号～3号に該当するということを主張しなければならないという違いがまた生じることになる。

そして、商標の「定義」が定義としての意味をなさないという議論については、韓国商標法6条1項及び51条にいう「商標」は、条文の条項上、商標登録を受けることのできない標章、又は商標の効力が及ばない標章を意味するものであると解すべきであるから、むしろ、これら条項の商標を標章と解しておくか、可能であれば立法的にそう改正した方がよいのではなかろうかと考えられる（下線は筆者）。

ところで、日本の不使用取消審判又は侵害訴訟において、多数説の立場によると、「商標的使用」という新しい表現が登場する³⁸。商標法2条3項所定の行為に該当しても、出所表示機能を発揮する態様での使用であろうとなかろうと、すべて商標の使用であるから、出所表示機能を発揮した態様での商標の使用は「商標的使用」と呼ばれ、「商標的使用」でなければ

³⁶ 光石俊朗・前掲注(21)25頁に注目。ここでは「…したがって商標法2条1項は、社会通念上の商標を定めたものではなく、法技術的な概念であると解した方が体系的にすっきりしたものになる。ただし、このような見解でも商標法1条の商標と商標法2条1項の商標は異なるものであると認めざるをえない…」とされているし、本文の韓国商標法1条（目的）の内容は日本商標法1条（目的）と同じである。

³⁷ 宇井・前掲注(2)433-434頁、이시윤『第4版新民事訴訟法』（博英社、2008年重版）479頁。

³⁸ 宇井・前掲注(2)430頁「商標の『商標的使用』という表現はやや奇妙な感じがするが、これは出所表示的機能を持つ態様での標章の使用ということをも簡略に表現したものと理解すべきである。」、関＝岩間・前掲注(28)58頁「商標の商標的使用とはおかしい言い方であるが、商標の使用行為を商標権侵害を構成するものとしないうのに分け、商標権侵害になるようなものを商標的使用という概念でまとめたのである。」も参照。

商標権侵害にならないし、不使用取消審判の場面では商標権者の商標の使用に当たらない、とされる。このように本来「商標的使用」という言葉は、商標の定義に他商品識別力についての規定がない日本で侵害行為ないし不使用取消審判での商標の使用の判断の境界を定めるために導き出された用語である。

日本の多数説の立場に立つと、現在、日本には商標についての使用において、大体三つの表現が用いられる。第一は「商標的使用」で、前述のとおりであり、第二は「商標の使用」で、出所識別機能を発揮する態様での使用とは関係なく、2条3項所定の行為に該当するすべてをいうものと理解される。第三は「商標としての使用」で、「商標的使用」と同じ意味を持つ用語と解する場合もあるが³⁹、前後の文脈により出所識別機能を発揮しない態様での使用も指す場合がありうるから中性的表現ではないかと考えられる。なぜなら「商標としての使用」という用語自体から出てくるその「商標」が出所識別機能を有する社会通念上の商標を指すものか、それとも日本商標法上の商標の定義(2条1項)にいう商標を指すものかという不明な点があるから「商標としての使用」という用語を使用する場合、二つの正反対の意味に解されうるためである。たとえば、出所識別機能のない「日本製」という標章がある商品に付されたとしても「商標的使用」でないことに間違いはない。その場合、i)商標が出所識別機能を有する社会通念上の商標を指す場合には上記「日本製」という標章の使用は「商標としての使用」でないことになるが、ii)その商標が商標法2条1項の定義にいう出所識別機能の発揮と関係のない商標を指す場合には、すべての標章の商品についての使用が商標の使用であるから、上記の「日本製」の使用は確かに「商標としての使用」であることになる(本稿の2)-②-iii)第3タイプで引用されている「POS事件」判決文に出てくる「…商標としての使用であるといわざるをえない。…」という表現も同じ場合である)。

³⁹ 金久美子「16. 商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について」(特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20-22年度)報告書要約)の注1を参照。http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21_16.pdf (2012年1月31日確認)。

したがって、日本の場合には出所識別機能が発揮されているか否かを示す用語として「商標としての使用」よりも、前述したとおり別に導き出された「商標的使用」という言葉が前後の文脈と関係なくより一層明白かつ正確に役割を果たす用語ではなかろうかと思われる。一方、韓国の場合には社会通念上の商標と商標法2条の定義規定にいう商標は、すべての出所識別機能が発揮された場合を商標というから「商標としての使用」という用語は常に出所識別機能が発揮された態様での商標を指すものであるといえよう。

近時韓国の学界と裁判所でも、商品に表示された記号又は文字等が商標法2条1項6号の商標の使用に該当するような外観を持つが、商標の使用にともなう法的効果を認めることが困難な侵害事件や不使用取消審判等で、「商標的使用」でないという様にこの用語を使用しながら、その法的効果を否認する場合がある⁴⁰。

他商品識別機能を持つことを要する韓国商標法の「商標の定義」規定からすれば、上記の場合、無理やりに「商標的使用」ではないというまでもなく、他商品識別機能が発揮されていない商標は、商標法上の商標になることはできないことを理由に直ちに「商標の使用」ではない、あるいは「商標としての使用」ではないとして否定した方が、ありうる用語の混用を防ぎ、韓国商標法における「商標の定義」規定をより正確に理解できるのではないかとと思われる⁴¹。

⁴⁰ 大法院1998. 5. 22. 宣告98도401判決、特許法院2007. 8. 16. 宣告2007히1657判決、ソウル地方法院2004. 1. 15. 宣告2003가합24685判決、特許法院2003. 8. 14. 宣告2003히2027判決等。

反面、侵害事件等の場合でも、「商標的使用」ではなく「商標の使用」との用語が用いられた裁判例として、大法院2003. 10. 10. 宣告2002다63640判決、大法院2011. 1. 13. 宣告2010도5994判決、大法院2009. 7. 23. 宣告2009도310判決、大法院2001. 7. 13. 宣告2001도1355判決等がある。

⁴¹ 同じ意見で、최성우『OVA商標法』(韓国特許アカデミー、2007年改正2版)381頁「韓国の商標法は日本商標法と違い、商標の定義に『他商品を識別するために』と規定されているのであるから、あえて『商標的使用』という不確定概念に頼ることなく、他商品の識別機能を発揮できない標章は『商標』としての使用ではない

4) 不使用取消審判と侵害事件における「商標の使用」の違い

不使用による商標登録取消審判における「商標の使用」と、商標権侵害事件におけるそれには違いはあるのであろうか。

不使用取消審判においては、前述の「POLA事件」のように、商標法2条3項の文言どおりの使用で足りるとの見解と、多数説として出所識別機能を発揮する態様でなければならないとの二つの考え方があり、一方、商標権の侵害の可否を論じる場合には、商標権侵害が成立するためには第三者(無権限者)に登録商標を識別標識として使用されたことを要するということが学説と判例における一致した見解であることについては先に確認した。

侵害場面における学説と判例の一致した考え方を前提とした上で議論を進めると、まず、商標法2条3項の文言どおりの商標の使用で足りるという立場であれば、不使用取消審判における商標権者の「商標の使用」は、侵害事件における被疑侵害者の「商標の使用」よりも出所表示機能が発揮されない態様での「商標の使用」である分、「商標の使用」と解されかねないのであるから、被疑侵害者が侵害行為の責を負うより商標権者が商標登録の取消しを免れる余地が大きくなる⁴²。

次に、不使用取消審判において、出所識別機能を発揮しなければならないという説をとると、侵害事件及び不使用取消審判すべてにおいて出所識別機能を発揮する態様での使用でなければ、商標権者の登録商標の取消しを免れることができなくなり、被疑侵害者が責任を負わないことになるのであって、一見、商標権者の「商標的使用」と被疑侵害者の「商標的使用」は同じ概念と解されるわけである。

しかし、侵害事件と不使用取消審判において、同じ商標の使用の態様であっても、商標の使用か否かについて別異に解すべき場合がある。

ことから、構成要件の欠陥を理由に問題を十分に解決できると思われる。」

⁴² たとえば、福岡地飯塚支判昭和46年9月17日無体集3巻2号317頁[巨峰]では、被疑侵害者の侵害行為と認めなかったが、不使用取消審判において商標権者の同一態様での商標の使用が問われる場合、文言どおりの使用で足りるから、商標の使用と認定され、登録商標の取消しを免れることになる。中村・前掲注(7)147-148頁。

第一に、「侵害者の側の『使用』が問題になる場面では、一度きりの広告でも、混同を引き起こす可能性がある以上、商標権侵害に問責すべきであるとしても、そのことと商標権者の側の『使用』が問題となる場面(3年内に)一度きりの広告しかしていない商標権者の登録を維持する必要はあるのかということとは全く別の話である(概念の相対性)。」という様に、侵害の場面と比して、不使用取消審判での商標権者の「商標の使用」に該当するか否かについて、もっと厳格に判断すべきであるとの考え方が説得力を持ちつつある⁴³。

第二に、商標法によって侵害と見なされる「商標の使用」において、同じ態様の「商標の使用」が、不使用取消審判で問われる場合にも、その解釈に違いがある。たとえば、商標権者に無断で第三者が貨物車による輸送をするために、著名なヤマトホールディングス株式会社の登録商標「」⁴⁴と同一又は類似の商標をチラシに描く行為は37条7号(製造)に、その描いたチラシを保管する行為は同条5号(所持)に当たり、商標権の侵害になるが⁴⁵、商標権者の側が同じ行為をなしていただければ、商

⁴³ 田村・前掲注(2)30頁、同じ意見で、若松陽子「商標法50条による不使用取消を免れる使用形態—「コスメディカルズ」事件—」知財管理55巻9号1260頁(2005)は「商標使用の存否を判断する期間である3年は、世の中のスピード化により経済界においては、十分でないとしても長い期間となり、多様な媒体が手軽に利用できるようになったのであるから、以前にも増して商標の使用を証明するのは容易となり、かつ商標の使用頻度も高まっているはずである。それにもかかわらず曖昧な使用例しか提出できないならば、かかる商標を保護する意味がどれほどあるか疑問としない。商標が、全国規模でその効力が認められ、その排他性の強さからすれば、権利の上に眠るものを保護することがないように、厳しく判断しても良いのではなかろうか。」とする。中村・前掲注(7)147頁から再引用。

⁴⁴ 商標登録権者：ヤマトホールディングス株式会社、登録番号：第3085606号、指定役務：39類の貨物車による輸送、貨物自動車による輸送、軽車両による輸送等。

⁴⁵ 田村・前掲注(2)143頁、榎戸・前掲注(2)400頁、林いづみ「完成品と組込み部品」別冊特許1号(通巻62号)78頁(2009)、「商標法37条1号の本来の侵害については、条文上も商標の使用が要件となるが、商標法37条2号以下は擬制規定であり、同条2号以下の各号の行為は商標権の侵害と『みなされる』ものであるから、当該

標の使用として認定できない。取引において出所識別機能を発揮したとはいえないから⁴⁶、「商標の使用」として認定できず、商標権者の登録商標が取り消されることになる。

【付記】

本稿は、2012年3月9日に北海道大学にて開催された知的財産法研究会における報告原稿を加筆修正したものである。本稿の作成に当たり、指導教官の田村善之先生から懇切丁寧なご指導を賜った。また、同法学研究科博士後期課程の比良友佳理さんからも多くの貴重なご教示を頂いた。その他、校正の段階では、同修士課程に在籍する表洋輔さんから日本語の添削等を通じて様々なご教示を頂いた。この場をお借りして皆様に感謝を申し上げる。

行為が商標権の侵害を構成するかどうかは問わない。」

⁴⁶ 大阪地判昭和62年8月26日無体集19巻2号268頁 [BOSS 事件]、知財高判平成17年12月20日判時1922号130頁 [PAPA JOHN'S 事件]。