

## 5 先使用及び 自己の名称等の使用

弁護士 永井 弘二

### Q5-1

私は、以前から、「C」という標章を付した商品を販売していました。ところが、最近「C」という商標を登録したという業者から商標権侵害になると言われています。後から登録した人が優先してしまうのは腑に落ちません。

### A5-1

あなたが使用している「C」の標章に一定の周知性が認められれば、あなたの標章の使用は、先使用权として法定の使用権に基づくものとなり（商標法32条）、商標権侵害とはなりません。

#### 解説

1 商標が設定登録される以前から、同様の標章を使用していた場合、その標章が使用者の商品等を表示するものとして一定の周知性が認められる場合には、先使用权として、通常使用権が認められる（商標法32条1項）。

商標権は、本来、登録主義、先願主義であり、先に出願して設定登録を受けた者が優先する。しかし、登録以前から同様の標章を使用しており、当該標章に一定の周知性が認められているにもかかわらず、後から登録した者の商標権により、一切使用できなくなるというのでは、取引秩序が混乱し、先使用者の保護に欠けることとなる。このため、先使用者の標章に一定の周知性が認められることを要件として、法定の通常使用権を認めた。この使用権は無償である。

2 先使用权が認められる要件は、

- ① 登録された商標権の出願以前から、日本国内において、当該標章を自己の商品等の表示として使用していたこと
  - ② 不正競争の目的がないこと
  - ③ 当該標章に一定の周知性が認められること
  - ④ 当該標章の使用を継続していることとなる。
- ②の不正競争目的とは、「商標権者の商品等との

出所混同を招く意図」とされるのが一般であり、先使用权については、商標出願以前から使用していることが前提となるため、不正競争目的が問題となることは多くはないと考えられる。ある著名な商標が出所表示している商品等の分野とは全く別の分野で同一の標章を使用していたところ、後から、その分野でも商標登録されたような場合は、不正競争目的があると認定されることはあり得る。

なお、①の要件については標章の「使用」にあたるか否か（商品等の表示として使用していたか否か）、④の要件については使用が中断していた場合に継続性が失われるか否かという形などで問題になることがあるが、実務的には③の要件である周知性の有無の立証により事実上立証されてしまうことが多いため、ここでは割愛する。周知性については下記Q5-2を参照。

### Q5-2

上記の「周知性」というのは、どのような場合に認められるのでしょうか。

### A5-2

法文上は「需要者の間に広く認識されているとき」で、明確な定義はなく、種々の見解はありますが、商標出願審査における拒絶事由としての周知性（商標法4条1項10号）ほど広く認められている必要はなく、より緩やかに解して良いというのが現在の実務的な取扱と考えられます。

#### 解説

1 周知とは、当該商品等の需要者（当該商品等の購入者、扱う人など）の間で広く認識されていることであり、商標法上は、他人の業務についての周知性のある標章は商標登録できないこととされている（商標法4条1項10号）。

先使用权における周知性については、講学的には、登録阻害事由としての周知性（商標法4条1項10号）と同程度の周知性が求められるのか（同一説）、それとも登録阻害事由としての周知性までに至らなくても、一定の需要者の間で知られていれば良いのか（非同一説、つまり、商標登録はできるが先使用权が認められる場合がある。）という形で議論されてきている。この点についての最高裁判例はないが、実務的には、先使用权における周知性は、比較的緩やかに認められる傾向にあると考えられる（東京高判平成5年7月22日知財集25巻2号296頁ゼルダ控訴事

件、大阪地判平成6年10月6日取消集(45)503頁ロイヤルコレクション事件など)。

- 2 登録阻害事由としての周知性は、日本全国で周知である必要はなく一地方でも良いとされているが、先使用权における周知性は、さらに狭い範囲でも認められているとみられる(山形地判昭和32年10月10日判時133号26頁白鷹事件、東京地判平成22年7月16日判時2104号111頁シルバーヴィラ事件など)。

周知の対象の需要者についても登録阻害事由としての周知性に比較して緩やかに解釈されているとみられる(上記ゼルダ控訴事件では、婦人服について需要者を消費者ではなく流通段階での取引者として、ダイレクトメールの送付やファッションショーの開催などから周知性を認めている)。

- 3 周知性判断の考慮要素としては、一般には、商品等の性質・種類・事業形態、営業内容、業界での取引の実情、標章使用の態様・状況、標章使用地域の範囲、使用期間、業績の推移、営業活動の規模、需要者層の種類・数、市場占有率、同業者の数と状況、周知のための企業努力、広告宣伝の状況等があげられている。

立証方法としては、上記の考慮要素に応じた立証を工夫することとなるが、決算書等による販売状況や、広告宣伝の状況、需要者に対するアンケート調査などによることもある。

- 4 なお、先使用权が認められる場合でも、商標権者は先使用权者に対し、自己の商標との混同を防止する表示をするよう求めることができる(商標法32条2項)。

ただし、登録商標と先使用权者の使用標章との間に混同を生じさせるおそれが認められない場合には、商標権者は同項の表示を求めることはできない(東京高判平成14年4月25日判時1829号123頁)。

### Q5-3

私が製作販売している野球道具に、製作者として私の本名「山田太郎」を表示したところ、運動用具等で「山田太郎」をロゴ化した商標を登録している会社から、商標権侵害と言われています。自分の名前を表示しただけなのに、商標権侵害になってしまうのでしょうか。

### A5-3

自己の氏名を製作者の表示として普通に用いられる方法で表示している限り、商標権の効力は及ばず、侵

害にはなりません(商標法26条1項1号)。

### 解説

- 1 商標法26条は、自己の氏名等や著名な雅号・略称などには商標権の効力が及ばないとしている(1号、その他、普通名称や産地など(2、3号)、慣用商標(4号)等も同様)。

商標法26条に規定されているものは、本来、商標登録できないものであるが(商標法4条1項8号ほか)、何らかの過誤により登録されてしまうこともあり得、また、除斥期間(商標法47条)の経過により無効審判請求ができない場合もあるため、こうした本来登録できないものについて、商標権の効力が及ばないことを明確にしたものとされている。

そして、氏名や著名な雅号・略称などは、その人格権、人格的利益の保護をはかると共に、商品の買い手にとっては製造者・販売者等の情報を得ることになるため、取引秩序の公正に資するという側面もある。

また、商標権は出所表示機能を有するものであるところ、普通名称(例えば、「机」、「椅子」などの普通名詞)や慣用商標(ももとは出所表示機能があったが、他でも普通に使用されるようになり出所表示機能を有しなくなったもの、例えば「羽二重餅」など)は、他の商品との区別ができない名称でしかないと、誤ってこれらの名詞が商標登録されたとしても、他社がこれらの名詞を使ったところで出所表示をしたことにならないことから、商標権の効力が及ばないものとしている。

- 2 しかし、氏名や著名な略称、普通名詞等であっても、特殊な書体で表示したり、ロゴ化して表示するような場合は、出所表示機能を有し得る。したがって、氏名等として商標権の効力が及ばない表示は、そうした氏名等の表示として「普通に用いられる方法」で表示する場合であり、特殊な表示は商標権侵害となる場合がある。

### Q5-4

私の会社である株式会社Bで販売している商品に、私の会社の「B」の文字を商品名として表示したところ、「B」の商標を登録している会社から、商標権侵害になると言われています。会社の名称の株式会社をはずしただけなので、自己の名称の使用として、商標権侵害にはならないと考えて良いでしょうか。

A5-4

自己の名称の表示と言えるためには、本来の名称の全てである必要があり、「株式会社」をはずした「B」の表示のみでは、略称となり、その略称が著名であることが求められます。「B」の名称が著名であれば侵害とはなりません、著名でない場合には商標権侵害となります。

解説

- 1 商標法26条1号では、「自己の氏名、名称」と「略称」を区別し、自己の氏名、名称については商標権の効力が及ばないとしているが、略称については「著名な略称」のみについて商標権の効力が及ばないとしている。これは、上記のとおり、人格権の保護と需要者の情報取得による公正な取引秩序の維持を目的としているのであり、こうした商標法の規定、趣旨からすれば、自己の氏名、名称とは、完全なものである必要がある。したがって、会社の場合には、商号の全部、すなわち例題では「株式会社B」を表示する必要があり、「B」のみでは略称と解さざるを得ない。
- 2 そして、略称の場合に商標権の効力が及ばないのは、略称が「著名」である場合である。これは著名な略称にはその人格的利益を保護し、需要者の情報取得による公正な取引秩序の維持を図る必要が生じるためである。著名とは、全国的に知られているような高い知名度を持つことであり、需要者の間に広く認識されていること(周知)よりもさらに高い段階となる。
- 3 法人格をもたないフランチャイズチェーンなどの企業グループの名称も、その企業グループに属することの表示は、主体の同一性を認識させる機能を有するものとして、自己の名称たり得るとされている(最判平成9年3月11日別冊ジュリストNo.188、小僧寿し事件)。但し、同判例では、「小僧寿し」は、著名な略称にあたり商標法26条1項1号により保護されるとしている。

企業グループや法人格なき団体など、法人格をもたないものの名称が、「自己の氏名、名称」として保護されることになれば、そこには著名性が不要ということになる。他方、上記のように会社の「株式会社」の部分のみをはずした場合にも略称として著名性が求められるとすれば、法人格なき団体の方が保護が厚くなるが、その結果は不均衡な印象を免れない。法人格なき団体等の場合の名称は、基本的には略称として著名性が要求されると考えるべきでは

ないかと思われる(東京高判平成13年4月26日日本美容医学研究会事件)。