

Title	内部分裂後の商標の使用
Author(s)	村上, 画里
Citation	阪大法学. 2014, 63(5), p. 103-127
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/67983
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

内部分裂後の商標の使用

村 上 画 里

はじめに

複数の構成員からなる団体や企業グループ等が何らかの理由で袂を分かつに至った場合において、団体の元構成員等が、従前に使用していた商標の使用を継続することは、紛争の火種となりうる。団体の分裂等により、複数の主体が一つの商標を使用する結果、需要者に出所混同を生じさせるおそれがあるためである。内部分裂が生じた場合に、商標権者の権利行使は常に認められるであろうか。あるいは、権利行使が認められない場合はあるのだろうか。本稿では、内部分裂後の侵害訴訟における当事者の攻防に着目して検討を行うこととしたい。

本稿に関する先行研究としては、解散後のバンド名使用という問題に着目した論文や、共有商標権について検討⁽¹⁾をする論文を挙げる⁽²⁾ことができるが、これらは、内部分裂を全体的に考察したのではなく、特定のテーマについて検討するものである。本稿では、これらの先行研究を参考としつつ、内部分裂と商標権侵害の成否について検討を行っていききたい。先に紹介した先行研究においては、内部分裂と思われる事例のうち、共有や解散のように特定のテーマについて取り扱われてきたが、本稿においては、内部分裂を、企業グループの分裂・企業再編、音楽の演

奏等を行うバンドにおけるメンバーの変更のように、複数の者で構成される団体の構成・構成員に変動が生じたことに起因とする事象を広く検討することにした。この問題について、以下の順序で検討を行うことにする。

まず、複数主体によって商標を使用することについて、日本法においてはどのように評価することができるのかを確認する(一)。ここでは、商標権者が商標権行使をすることの意味を確認し、内部分裂事例においても同様のことがいえるかどうかを検討する。そして、わが国における内部分裂に関する商標権侵害事件を取り上げ、分析を行う。次に、この問題に関するアメリカの議論を紹介し(二)、日本法との比較を行う(三)。最後に、この種の問題に関する解決の方向性を検討して本稿を閉じたい。

一 日本法における複数主体による商標の使用の法的取扱い

1 商標法の基本的な考え方の確認

商標法は、商標権者に対して、指定商品・役務について登録商標を専用することができる専用権を与え(二五条)、指定商品・役務と類似範囲の商品・役務に登録商標と類似範囲については、第三者の無断使用を禁止する禁止権(三七条一号)を付与している。商標権者が獲得した信用を損なうような範囲にある他人の使用を排除して、商標の出所表示機能を保護し、指定商品・指定役務についての唯一の登録商標の使用を保証・確保するためである。裁判例においても、以下で示すように、出所表示機能を害する行為は商標権侵害となることが示されている。⁽⁴⁾

「商標法における商標の保護とは、『本来の商標』が指定商品について商品の出所表示等の機能を發揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することを意味する。商標権者の権利内容は登録商標を指定商品について排他的に使用することであるが、これを妨害する違法な行為は、登録商標と同一又は類似の商標を指定商標と同一又は

は類似の商品についての使用についても行われ得る。そこで、前記三七条が設けられたわけであるが、その立法理由は、同条に列挙せられた行為が一般に登録商標の正当な権利行使、すなわち、登録商標の機能の発揮を妨害するものであるからこれを排除し、登録商標の権利者に正当な権利行使を得せしめる必要があるからである。」

この判決で示されているように、わが国において、商標権者の権利行使は、出所表示機能の妨害排除を目的としてなされるものであると捉えられるように思われる。商標権者が権利行使することにより妨害を排除すれば、最終的には、需要者が商品・役務を選択するうえで出所混同に至ることを回避することへと繋げることができる。そのため、このような場面における商標権行使は、結果的には、需要者の利益にも寄与するものであると考えられる。

以上の説明は、商標権侵害の成立に関する一般論であるが、この議論は、内部分裂が生じた場合についての商標権行使についても当てはめられるであろうか。内部分裂事例においては、ことのほか、内部分裂により複数の者が商標を使用する可能性があり、商標の使用態様によっては、商標権者の有する商標の出所表示機能の妨害に繋がりがやすい。それゆえに、内部分裂の結果、複数の者が登録商標と同一・類似の商標を使用することにより、需要者が出所混同するおそれがある場合は、商標権者は、離脱したグループ等に対して商標権侵害の責任を追及することで、信用を損なう範囲の者の使用を排除し、指定商品・役務についての唯一の登録商標の使用を確保する必要があるように思われる。つまり、内部分裂に関する問題についてもこの裁判例の判示が妥当するのではないだろうか。

一方で、内部分裂により元のグループから離脱したグループ等は、何らかの形で使用権を有している可能性もある。その場合は、分裂後であっても離脱グループ等の商標の使用の継続が認められることとなるであろう。しかし、内部分裂後に複数主体により商標の使用がなされることは、需要者の視点からみると、出所混同の可能性に繋がるといえる。以下では、内部分裂と商標権侵害の成否に関する裁判例を紹介し、裁判所の判断傾向について分

析を行うことにする。

2 内部分裂と商標権行使に関する裁判例

内部分裂と商標権行使に関して、わが国の裁判例には、どのような判断傾向があるといえるのであろうか。議論の便宜のため、訴訟当事者をXとYと表し、Xを商標権者、Yを被疑侵害者とする。その他の関係者は、できる限り判決文の表記に準拠する形で、適宜アルファベットで表している。また、事件名に続けて括弧書きで示すタイトルは、どのような内部分裂事例であったのか、特徴を簡潔に表すために筆者が付けたものであり、裁判における議論の核心となった論点でないものも含まれる。

① 山形屋海苔店事件⁽⁵⁾(事業再編)

【事案の概要】X及びYは海苔店を営んでおり、いずれも戦時中に設立された旧会社に縁故がある。旧会社は、戦災のため工場を焼失する等の事情により、閉店休業するに至った。

Xは、戦後、旧会社の分家として業界で扱われていた者により設立された。Xは、旧会社の休業に乗じて第三者が同じような名称を使用して営業したり、商標登録出願をするおそれがあると考えて自らが出願をし、「株式会社山形屋海苔店」、「山形屋海苔店」からなる商標につき商標権を有するに至った。海苔店について「山形屋」あるいは「山形屋海苔店」といえば、高級海苔であり、Xを指す者として広く知られるに至っている。

Yは、旧会社が復興されないことから、旧会社の元取締役が自ら設立した会社である。昭和三五年、資金繰りが厳しくなり、Yは営業活動を停止するに至ったが、昭和五一年に「山形屋海苔店」の屋号で営業を再開している。Yは、昭和五二年頃からXの有する商標権に係る商標と同一・類似の商標を付した海苔につき、スーパーマーケットとの取引を開始した。

Xは、Yの行為が商標権を侵害すると主張して仮処分の申請を行った。

【判旨】裁判所は、Yは、Xの登録商標及び指定商品と同一・類似の範囲で使用を行っているとしたうえで、Yが主張した商標法二六条一項一号の抗弁について検討を行った。判決は、Yが登録商標と類似する商標を商品ラベル等に相当大きく、需要者の注意をひきやすい場所に表示しているとして、商標法二六条一項一号にいう「普通を用いられる方法で表示する商標」には当たらないと述べて商標権侵害の成立を認めた。

② 極真事件⁽⁶⁾（後継者争い）

【事案の概要】空手等の愛好者において著名であった空手流派Zでは、創始者Pの死後、その後継者を巡って混乱が生じた。Xは、一度は全国の支部長によって次期館長への就任が承認された者であり、Zが従前より使用していた文字や図柄の標章について商標出願し、その商標権者となった者である。⁽⁷⁾

Yらは、創始者の生前からZに所属し、空手の教授等を行っていたが、後継者争いの混乱の中でXと袂を分かつに至った。本件は、Xが商標権に基づきYらがタウンページに同標章を使用した広告を掲載していることについて、使用差止めを求めたことから、Xの権利行使に対してYが差止請求権不存在確認請求を行ったという事案である。

【判旨】⁽⁸⁾「商標は、自分の商品と他人の商品、自分の役務と他人の役務を区別するために、事業者が商品又は役務につける標章である。しかるところ、複数の事業者から構成されるグループが特定の役務を表す主体として需要者の間で認識されている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的な表示主体であるといえるためには、需要者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の周知性・著名性の獲得がほとんどその特定の者に集中して帰属しており、グループ内の他の者は、その者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関係にあることを要するものと解される。そして、そのような関係が認められない場合には、グループ内の者

が商標権を取得したとしても、グループ内の他の者に対して当該表示の独占的な表示主体として商標権に基づく権利行使を行うことは、権利濫用になるといふべきである。」

裁判所は、以上のようにグループ内部者に対して権利行使をすることが権利濫用となる場合の一般論を示した。そのうえで、本件商標について周知・著名性が集中していたPが生存中商標権を取得する事なく、Zの構成員が本件商標を使用することについて制限を設けなかったこと、Pの存命中はZの構成員も本件商標の周知・著名性の獲得に貢献していたことから、Xが本件商標権によつて表示を独占する根拠はないと述べ、「X個人を商標権者として商標登録した本件商標権に基づき、生前のPから承認を得て、本件商標を用いた空手の教授等を行ったZの構成員に対して、本件商標の使用の差止めを求めることは、権利濫用に当たるといふべきである。」と判示した。

③ People VIDEO 事件⁽⁹⁾ (兄弟喧嘩)

【事案の概要】Xは、先代Pが営んできた事業を引き継いで People VIDEO という名称のレンタルビデオショップを経営している。Xは事業を引き継いだ後、「People VIDEO」という文字と図形の組み合わせからなる商標について、指定役務を第四一類「録画済み光ディスクの貸与」等として商標権設定登録を受けた。

Xは、同様の名称を使用して同種の営業を行うYらに対して商標権侵害を理由に営業の差止め等を請求した。Xの先代の経営者であり、Y2の取締役であったPは、Xの現取締役C1、Y1の現代表取締役C2、Y2の現代表取締役C3らの父親であり、X及びYらの現経営者は異母兄弟の関係にある。Yらは、Xの先代の代表者の要請で「ピープル」なる名称を店舗名として営業を行っていた。

【判旨】Yらは、Xの代表者に店舗名を「ピープル」とするよう求められたことから、現在も同名称を使用しているという事実を前提として、裁判所は以下のように判示した。

「Xは、Yらに対し、少なくともY標章を使用することを黙認していたことが認められる。他方で、…Yらは、Y標章を使用して営業を継続し、平成一五年一月ころには、Yらの店舗の会員数も相当数に達するまでに信用を築き上げてきたことが認められる。

そうすると、本件訴訟における争いは、結局のところXの実質的な経営者とYらの代表取締役との間における兄弟喧嘩に端を発するものであって、Xが、その兄弟喧嘩を契機として、自ら使用を黙認していたY標章の差止め等を突如として求めることは、客観的に公正な競争秩序を維持するという商標法の目的に反するものと認められる。したがって、Xによる本件商標権に基づく請求は、権利濫用として許されない。」

④ ほっかほっか亭事件¹⁰⁾(フランチャイズチェーンの吸収合併)

【事案の概要】Yは、持ち帰り弁当フランチャイズチェーンのマスターフランチャイザーであり、XはYとの間でフランチャイズ契約を締結したサブフランチャイジーである。

Xの保有する商標権の一部は、もともと、Yを設立したAが創業したB社及びC社に帰属しており、XがB社及びC社を吸収合併したことに伴い、Xが保有するに至ったものである。

Xは、本件商標1〜4の商標権に基づき、Yに対して不法行為による損害賠償請求をした。これに対して、Yは黙示の合意に基づく使用権を有することの確認を求めて反訴請求をした。

【判旨】「この当時、B社もYも、創業者であるAが支配株主となって代表取締役を兼ねており…、このような支配関係を前提とすれば、本件フランチャイズシステムを運営するYにおいては、本件商標権1の権利者でなくとも、マスターフランチャイザーとして本件商標1を現実に使用することができれば構わなかったのであって、また、そのように使用させることについても何ら支障がなかったものというべきである」。

「その後の本件フランチャイズシステムの事業展開において、Yが現にマスターフランチャイザーの地位にあるものとして本件フランチャイズ契約（地域本部契約、地区本部契約）を重ねているから、Yが本件フランチャイズシステムのマスターフランチャイザーの役割を果たすようになった当初の時点で既に、Yと本件商標1の出願名義人たるB社との間において、出願中あるいは登録後の本件商標1について、そのような役割を果たすことを可能とする使用権を設定する合意が黙示のうちに成立していたものと認めるのが相当である。……遅くとも、本件フランチャイズシステムにおけるマスターフランチャイザーとしての地位が訴外会社からYに移転した昭和五六年一〇月に、YとB社との間で、少なくとも、本件フランチャイズシステムが存続することとYがマスターフランチャイザーの役割を果たせることを前提に、本件フランチャイズの基本商標として、無償かつ再許諾権付きで独占的に使用させる内容をもって、本件商標権1の使用権を設定する黙示の合意（本件黙示合意1）があったものと認められる。」

「本件商標2及び3につき出願人の地位が譲渡された昭和六〇年一〇月二八日の時点で、B社とYの資本関係におけるAの優位性には変わりはないから、このような出願人の地位の譲渡自体に特段の意味を窺うことはできない。」

「そうしてみると、本件商標2及び3については、基本的に本件商標1に従属する関係に立つから、出願人の地位の譲渡がされた昭和六〇年一〇月二八日ころに、YとB社との間において、出願中あるいは登録後の本件商標2及び3について、本件黙示合意1と同様の内容の使用権の設定が黙示のうちに成立していたものと認めることが相当である」。

⑤ 家元芸名事件⁽¹⁾（後継者争い）

【事案の概要】XとYは、共に箏曲家として箏曲の家元の養子であった。Xは家元の死後、遺族であるYの承諾なしに、家元の芸名を商標「α」として商標登録出願をし、商標登録を受けた。Yは戸籍上の氏名を家元の芸名と

一文字違い（新字体と旧字体の違い）の「 α 」に変更した。Xは、YがYの氏名と同一の標章を免状やパンフレット等に使用することがXの商標権を侵害するとして、その使用の差止めを求めた。

【判旨】「本件商標は、初代真佐喜と二代真佐喜の名跡に由来するものであること、……二代真佐喜との関係においてXとYとはほぼ同等の立場であって、Xが唯一の『正当な地位』を有する本件商標の出願人として、その登録を許されたとまでは認め難いこと、Yは、Xと同じく二代真佐喜と由縁があり、……平成九年以降一貫して芸名として、 α を使用して演奏会活動等を行っていることに鑑みるならば、Xが本件商標権に基づき、 α の商標の独占を主張して、Yに対し、その提供する箏曲の演奏、箏曲の技芸の教授という役務について、本件商標と実質的に同一であると認められるY標章を使用することの差止めを求めることは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たらない」とある。

⑥ KAMUI 事件⁽¹²⁾（共同企業体の解消、商標権の共有）

【事案の概要】XとYは、平成六年二月一日、ゴルフクラブの開発、製造、販売を目的とする共同企業体Zを設立し、製造したゴルフクラブに「KAMUIPRO」（カムイプロ）の標章を付して販売していた。また、同時期に「KAMUIPRO」の標準文字から成る商標について共同で商標登録出願をし、商標権の設定登録を受けた。その後、平成七年二月二日、共同企業体Zを解消することとし、Xは、同年秋ころ、ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアー（KAMUITOUR）に改めることとしたが、Yは、「KAMUIPRO」の商標を付したゴルフクラブの製造を継続した。

本件は、「KAMUI」の文字からなり、指定商品を「運動用具」とする本件商標につき商標権を有するXが、Yが同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ等の譲渡等を行い、これらの商品の広告に同標章を付して展示

等をしていることがXの商標権を侵害するとして、Yの上記侵害行為の差止め等を求めた。

【判旨】控訴審において、Y標章1～3については被控訴人が先使用権を有しているとした原判決が支持された。Y標章4についてはYのわが国における使用の事実が認められないとして侵害は不成立とされた。

Y標章5の使用については、裁判所は以下のように述べてYの使用は共有商標権に基づく使用であるとして、商標権侵害を不成立とした。

『『KAMUPRO』商標の共同商標権者の1名であり、同商標を継続的に使用していたYが、指定商品であるゴルフクラブについて、『KANUJ』と『PRO』の各部分を上下二段に近接させて表示していたのであるから、これらの標章は一体として使用されていた、すなわち、Yは一体としてのY標章5を使用していたものと認められる。需要者も、Y標章5について『KAMUPRO』商標を意味するものと理解し、Y標章5の全体を一体のものとして把握するものと認められる。』

⑦ ゴールドグリッター事件⁽¹³⁾（商品製造販売についての契約違反）

【事案の概要】Xは、自動車用品の販売、ワックス等の油脂加工製品の販売を業とする株式会社である。Yは、ワックス（以下、「本件商品」という。）の販売事業を営む会社である。

XとYは、Yの具体的な納品依頼に基づき、Xが本件商品を納入するという取引を継続的に行っていた。一方、Yは、Zとの間で本件商品の販売代理店契約を締結し、その後、本件商品は、総発売元をZとして、市場で広く販売されるようになった。

Yは、遅くとも平成一六年四月一日以降、Xに相談することなく、Xにおける本件商品の製造について過去に製造に携わっていたPにカーワックスを製造させ、これにXが本件商品に使用しているロゴと同一・類似の標章を付

して、Zに対し、当該商品がPの製造に係る商品であることを告げないまま、従前からの本件商品に関する取引の延長で販売した。

Xは、Yのこのような行為を知り、Yに対し、従前からの取引関係を解消する旨を申し入れた。また、Zも販売代理店契約を合意解除して、Yとの取引を止めた。

Xは、平成一九年一月三〇日に、図形からなる本件商標につき商標登録出願をし、商標権の設定登録を受けた。XはYが本件商標と類似商標を使用しているとして商標権侵害に基づく請求を行った。⁽¹⁴⁾

【判旨】裁判所は、本件商標とY表示は、外観・称呼・観念ともに非類似であると判断したうえで、Xの商標権行使が権利濫用に該当するか否かについて検討を行った。裁判所は、Xの本件商標は、X表示から「GOLD Glitter」を除いたものであるところ、①Y1は、平成一〇年時点において、「GOLD Glitter」の文字からなる商標につき商標権設定登録を受けていたということ、そして、②Xの本件商標が出願された平成一九年の段階において、Yとの間の紛争が拡大することが予想された時点であること、という二つの経緯から以下で引用するように、Xの商標権行使は権利濫用に当たると述べた。

「このような本件商標の出願をした動機・意図には、Y表示から、Y1が商標権を有する『GOLD Glitter』なる文字部分を除くことによって商標権の取得を可能にした上で、その商標権を行使することによって、Yの事業を妨げようという意図に出たことは明らかといわざるを得ず、これは、商標権制度を悪用するものといわざるを得ない。」
仮に、Y表示が「本件商標に類似しているとしても、XによるYに対する本件商標権の行使は、権利濫用であって許されないとすべきである。」

⑧ ナーナーナ事件⁽¹⁵⁾（再編と業務提携解消）

【事案の概要】アイメイク関係商品を主力とする化粧品等の製造、販売を主な業務とするYとネイル関係商品を主力とする化粧品等の製造、販売を主な業務とするZは、共通の製造下請会社を介して知り合い、業務提携交渉を開始し、合意に至った。両社は、YとZが共同出資による新会社としてXを設立した。X、Y及びZの三社は、それぞれ独立して健全な経営を維持すること等を目的とする包括的かつ継続的な本件業務提携に基づき、Xを通して各商品を販売していたところ、後に、本件業務提携に基づく事業展開に対する考え方の相違が明確となり、本件業務提携の再編のあり方を検討していたが、再編が困難となり、業務提携を解消するに至った。

Xは、指定商品「化粧用具」等について、商標を「ナーナニーナ」とする商標権を有している（以下、「本件商標」という）。業務提携解消後、YはXへの商品を出荷停止し、Yが直接商品を販売する従前の販売方法に戻した。Yは、その製造する二重まぶたを形成するための化粧用具「メザイク」のシリーズ商品において、Xの登録商標と類似の商標を付して商品を販売している。

XはYの行為が商標権侵害に当たる等と主張をして訴えを提起した。原審¹⁶は、Yは、指定商品と類似の商品の商標を付して使用しているが、Y商標と本件商標は非類似であるとして商標権侵害を否定した。

【判旨】裁判所は、Y商標及びY商品が本件商標及びその指定商品と類似するとして商標権侵害の成立を認めた。

3 裁判例の検討

(1) 侵害事例

侵害事例には、Xが高級品に使用する商標をYがこれと類似する商標を普及品に使用することが、商標権侵害とすることを認めたとされるものがある（①山形屋海苔店事件）。この事例は、会社の再編について分家であるXが商標権を取得し、その名を著名なものとしていたところ、Yが類似商標を廉価製品に付して販売することが、高

級商品を取り扱うXのイメージダウンに繋がる懸念される事例であった。また、製造・販売について分業体制を敷いていた事例において、分裂後にグループから離脱した一方が使用を継続している商標が登録商標と類似することを理由として商標権侵害の成立を認めたものもある(⑧ナーナニナ事件控訴審)。

これらの事例は、類似商標が使用されていることから商標権の効力が及ぶことを示したものである。いずれも、商標権者から何の使用権原も与えられていない場合において、商標の使用権原を持たない者が使用した結果、商標権侵害が成立した事例である。内部分裂が絡む侵害成立を認めた事例において、分裂後の商標の使用が出所表示機能を害するものであることを正面から述べる判決はない。しかし、類似商標の使用は、登録商標の唯一性を害するために禁止されており、⁽¹⁾離脱グループによる関係解消後の類似商標の使用は、出所表示機能を害するものと疑いはないように思われる。すなわち、商標の使用について商標権者が完全にコントロールを及ぼしている状態においては、分裂後に商標権者の登録商標を無断使用する者に対して商標権侵害の責任が成立するということがある。

(2) 非侵害事例

裁判例の中には、再編や分離・解消によって離脱後のグループ等による商標の使用が侵害にならないとされた事例も存在する。非侵害事例において見られる特徴としては、①Yに何らかの形で使用権原が存在していることを理由としていること、②Xの権利行使が濫用にあたること、が掲げられる。以下では、これらの二点についてももう少し検討することにした。

① Yの使用権原の存在

非侵害事例においてYが有するとされた使用権原としては、共有商標権、先使用权(⑥KAMUI事件)、黙示的

合意による使用権（④ほっかほっか亭事件）がある。また、広い意味で使用権を捉えるのであれば、先代等が商標の使用を要請し、Xもその使用について黙認していた場合（③People VIDEO事件）、あるいは、商標の使用について制限をしていなかった場合（②極真事件）（以下、便宜のため、商標の使用について黙認、あるいは、制限をしていない場合、黙示の許諾による使用権が成立する場合を「ぼやけた使用権」ということにする。）も非侵害とされている。

商標法上、商標権の共有持分を有する場合や許諾による使用権又は法定使用権が成立する場合、内部分裂後であっても商標の使用を継続することは、許容されることになるであろう。商標法は、複数主体が同一商標を使用することを禁じていないため、複数主体による商標の使用は出所混同が生じない限り問題とはされないのである。しかし、共有事例については、デフォルトルールによる共有者間の自由使用が適切であるといえるのか検討を要するであろう。商標権が共有に係る場合、共有商標権者は、自由に自己使用することができる（商標法三五条が準用する特許法七三条二項）。つまり、商標権が共有である場合には、複数主体による使用につき特段の定めがない限り許容されるのである。これは、複数の共有者による商標の使用が出所混同の問題を引き起こす可能性があることを意味する。この問題に関して、裁判例には、継続的に商標を使用していた共有者の使用について、非侵害としたものがある（⑥KAMUI事件）。つまり、共有商標権の存在を理由として複数の者による商標の使用を認めたのである。もっとも、この事例は、Yが紛争の対象となった一部の商標権について共有持分を有するだけでなく、関連する商標の商標権につき先使用権が成立している。すなわち、Yが出願に先立ち登録商標と同一・類似の商標について周知性を獲得していたという事情が存在していた。このような点から、本来であれば、Yが商標の使用についてのイニシアティブを有するといえる事情が認められるものであったため、Yの使用が出所混同する可能性を強く意識する必

要はなかったものと考えられる。

はやけた使用権が成立しそうな場面には、裁判例は複数主体による使用が認められる状態を問題なしとする傾向がある(②極真事件、③People VIDEO事件、④ほっかほっか亭事件)。裁判例からは、はやけた使用権が成立するのは、商標の使用について管理すべき者(商標権取得行為を含む)が、商標の使用について当事者間における合意形成をしていなかったり、商標の使用に関する管理が不十分・不適切であった場合であることが読み取れる(②極真事件、③People VIDEO事件、④ほっかほっか亭事件、⑤家元芸名事件)。はやけた使用権が成立する場合には、当事者もそれ以外の者も使用権原の存在を明確に認識できていないことから紛争が引き起こされたといえるように思われる。

一方、以下で議論するように、権利濫用論によって商標権者の権利行使を制限する事例も見受けられる(②極真事件、③People VIDEO事件、⑤家元芸名事件、⑦ゴールドグリッター事件)。

② Xの権利濫用

Xの権利行使が権利濫用にあたりと判断された事例(②極真事件、③People VIDEO事件、⑤家元芸名事件、⑦ゴールドグリッター事件)では、先代等が団体構成員の商標の使用について黙認する等により異議を唱えることがなかった場合(②極真事件、③People VIDEO事件)、あるいは、商標の使用に関して複数の者が対等な関係にある場合(⑤家元芸名事件、⑦ゴールドグリッター事件¹⁸⁾)に、商標権者が権利行使を行うことが権利濫用に当たると捉えることができる事例であろう。興味深いのは、商標権者の権利行使が権利濫用にあたりとされる事例では、商標権者は商標権に基づいて、商標の使用をしている離脱グループ等に権利行使をしても、離脱グループに対して商標の使用を禁止することはできず、無効理由も見当たらないため、商標権を消滅させることもできないという点

である(③ People VIDEO 事件、⑤ 家元芸名事件⁽¹⁹⁾、⑦ ゴールドグリッター事件⁽²⁰⁾)。これらの事例においては、当事者のいずれも対等に商標を使用する権原を持ち、あるいは、いずれも商標権を取得しうる立場にある点に特徴があるといえるであろう。この帰結は、本来商標を管理すべき者が商標の使用についての十分な管理をしなかったことから、生じたものであるといえるであろう。

4 小括

侵害事例においては、分裂後の類似商標の使用が商標権侵害となる旨が示されている。裁判例は述べていないが、分裂後に無権原となった者の商標の使用は商標の出所表示機能を害するため、商標権の効力を及ぼして侵害を成立させている。一方、非侵害事例において、権利濫用の抗弁を認める場合、何らかの使用権が存在する場合がある。いずれの場合も、商標の管理主体や商標の使用に關する合意が不明確であることが紛争の火種となったものといえるであろう。ぼやけた使用権が成立する事例、共有の事例については、複数の者の商標使用による需要者の出所混同の可能性が意識されることはないようである。しかしながら、このような使用権が存在する場面において、需要者が出所混同するの可能性を完全に否定することはできないように思われる。

以上で説明してきた内部分裂事例において見られる日本法の考え方は、需要者保護として十分なものであるのか否か、アメリカにおける議論を参照しながら示唆を得ることにしたい。

二 アメリカにおける議論

1 はじめに

内部分裂後の商標の使用についてアメリカ法を参照しながら、示唆を得ることにしたい。アメリカを比較対象と

するのは、本稿と関連するアメリカの裁判例及び先行研究⁽²¹⁾があるためである。また、アメリカ法には、商標の機能として、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能の三つがあるといわれており、これらの機能を害する場合に商標権侵害が成立するという点において日本法と共通していることから比較対象とした。

2 共同関係の解消と共有商標権に関する伝統的視点

アメリカにおいて、共同関係の解消と共有商標権に関する裁判所の伝統的な立場は、需要者保護政策を無視しがちな傾向にあった。具体的には、一八八八年の *Mendez v. Holt* 判決⁽²²⁾が伝統的理解の端緒となっている。この事例では、共同経営者が会社を離れ、会社を離れた者が、共同経営に係る会社の商標「LA FAVORITA」を小麦粉に使用し始めたことが問題となった。裁判において、元共同経営者は、会社を離れたときに、商標権を含むグッド・ウィルの持分を得たと主張した。裁判所は、元経営者の主張を退けたのであるが、判決は、その傍論で、企業が分裂した場合、分裂した各々は持分を所有することを許容され、契約で反対の合意がない限り、他の者の商標の使用を禁ずることはできないと述べた⁽²³⁾。つまり、特別な合意がない限り、商標権を分割可能な他の財産権と同様に捉え、共有者のそれぞれについて使用を認めたのである。

この判決が下された後、同様の事例においても、商標権を分割可能な財産権であるかのように述べるものが続くようになった⁽²⁴⁾。このような判決に対して、以下で紹介するように *McCarthy* は疑問を提示してきた。

3 *McCarthy* の先行研究から得られる示唆

アメリカにおいて、商標権が共有される場合、契約で特段の定めのない限り、共有者は自由に商標を使用することができ。しかし、共有商標権の共有者間で安易に自由使用を認めると需要者が混同する危険性が生じる。もっとも、共同経営等の場面で、商標の使用の集中化がなされていれば、品質の同一性が確保されていることが考えら

れるため、このような懸念は生じないであろう。共有関係において生じる問題は、一般的に離婚、共同事業の解消等のように関係の解消の場面で生じると指摘されている。⁽²⁵⁾ 共有関係が解消された後、分割された共有商標権を有する者たちが、好き勝手に商標を使用すると需要者が出所混同する可能性が高まるためである。この問題は、商標権が共有されている場面に限らず、商標の使用が許諾され、あるいは、フランチャイズが行われる場合、⁽²⁶⁾ 法人や実演家グループ等の解散に際して契約の合意がない場合も生じるといわれている。したがって、McCarthyの提示する問題意識は、筆者が本稿で検討しようとしている内部分裂と商標権侵害の問題と共通するものではないかと思われる。

McCarthyによれば、この問題に対するアメリカの裁判例の伝統的な立場は、需要者保護に悖ると評価されている。⁽²⁹⁾ Menendez判決以後も同様の判決が続いたことについて、商標の出所表示機能や品質保証機能を配慮しないものであるとして批判がなされている。⁽³⁰⁾

複数主体の商標の使用については、法人解散等の場合も問題となりうる。この場合も商標権が複数の者によって使用されることにより、需要者に出所混同を与えるおそれがあるからである。例えば、ビジネスのために使う商標権を夫婦で共有している事例⁽³¹⁾で、夫婦が離婚してしまった場合、裁判所は商標とグッドウィルを分離すべきではないであろう。一方、実演家グループの解散については、*corporation law* や *partnership law* の問題として扱われているが、結論としては、両グループの商標の使用を認めることとなっている。⁽³²⁾

それでは、共有商標権の使用、あるいは、複数主体の使用により出所混同という問題が発生する場合に、どのような調整を図るべきなのであろうか。特に、商標の使用について合意が形成されていない場合、裁判所にはどのような判断が求められるのであろうか。

4 共同関係の解消と共有商標権に関する新しい視点

McCarthy は、商標の複数主体による使用についての規制を需要者保護政策の視点と契約による期待を尊重する政策の両面からバランスを考慮して検討をしていかねばならない問題であると主張している。⁽³³⁾ この二つの政策について、McCarthy は、契約による当事者の合意が商標の同一性を保ちつつも、需要者保護政策を融合させることによる、複数の者による分割された商標の使用を回避しようと主張している。⁽³⁴⁾ もっとも、解散について契約による合意がない場合には、契約による期待を尊重する政策に重心を置くことはできないであろう。McCarthy はこのような場合、裁判所は、商標の複数による分割された使用を回避するよう結論づけるべきであると主張する。さもなければ、複数主体による商標の使用により、標章の価値が破壊されてしまう危険性が生じるためである。紛争当事者は、商標権が、表面的に「平等」に見えるだけであることを認識すべきであると McCarthy は主張している。例えば、実演家グループとそのマネージャーが商標を巡って争っている場合、商標権を分割して、それを個々が自由に使用することを許容することは適切ではなく、単に持分のみが平等であると理解されるべきということになるであろう。

Menendez 判決後、First Circuit は、McCarthy の論文を引用して、標章を「分割」することに対して抵抗しなればならないと述べた。⁽³⁵⁾ また、内部分裂後に商標を使用することは共有商標権を侵害すると述べる裁判例も現れている。⁽³⁶⁾ つまり、近時のアメリカの裁判例は、グループ等の内部分裂後に、複数主体により商標が使用されることは、需要者に出所混同を与えるおそれがあることを問題視しているように思われる。

5 小括

アメリカの近年の裁判例の考え方には、McCarthy の批判を受けて、需要者保護政策を強化する動きが見られる

ようになった。具体的には、内部分裂後に複数の者が商標を使用することができることを回避すべき旨を示す裁判例や内部分裂後に共有者による商標の使用が商標権侵害となると述べる裁判例が出現するに至っている。

以上のようなアメリカの状況から日本法はいかなる示唆を得られるのであろうか。

三 アメリカ法から得られる示唆

1 アメリカ法からみた日本法の位置づけ

内部分裂に関して商標権を巡る侵害訴訟が提起された場面において、わが国の裁判例は、商標の出所識別機能の發揮の妨害となる場合に商標権侵害を成立させて使用を排除している。このような立場は、伝統的に踏襲されてきており、裁判所は、現在も同様の立場で判断を行っているように思われる。他方で、何らかの形で元のグループ等から離れた者が商標の使用権原を有する場合は、侵害の成立を否定している。この場合、複数主体による商標の使用を許容する結果が生じる。

このような日本法の考え方を McCarthy の議論と比較すると、わが国においては、商標権行使が権利濫用に当たるとされた事例、共有事例、ばやけた使用権が存在する事例を除いては、需要者保護を意識した判断が示されてきたといえるであろう。一方、商標権行使が権利濫用に当たるとされた事例、共有事例、ばやけた使用権が存在する事例からは、需要者に対する配慮を検討する余地があることを指摘できるように思われる。

日本の裁判例において、商標権行使が権利濫用に当たるとされた事例は、解決の方向性に問題はないように思われるが、その判断は、結果的に複数の者による商標の使用を許容する結果を導くことにもなる。ばやけた使用権が存在する場面でも同様である。結局のところ、当事者が使用する権原が分割されることが商標の価値を低め、需要

者の出所混同を招く危険性をもたらすのであるから、いずれかに商標の使用を集中させる方向で解決すべきではなかろうか。もつとも、当事者複数の商標の使用により、出所混同が回避できる方策が講じられているのであれば、方策としては問題ないことになるであろう。つまり、契約によるアプローチが紛争回避のポイントになるであろう。共有事例については、日本法の裁判例の立場からは、需要者保護に配慮しているか否かは明確にはされていないように思われる。複数による商標の使用は、商標権の価値を低める可能性もあり、また、需要者に混同を与える可能性もある。したがって、日本においても、アメリカ法と同様に、共有者による商標の使用が、商標権侵害を肯定することは理論的にはありうる話であろう。この点については、今後も裁判例・学説の動向を注視していく必要があるだろう。

2 日本法の妥当性

内部分裂が生じた結果、複数による商標の使用が引き起こされた場合、McCarthyの主張するように需要者保護に配慮することは重要であり、わが国においても、この点はある程度は考慮されていることが伺える。しかしながら、共有事例やばやけた使用権が成立する事例で複数による商標の使用が出所混同を招く危険性については、わが国ではほとんど議論がないのが現状である。この点は、わが国においても需要者保護政策を徹底できるよう、アメリカの議論状況を参照すべきであるように思われる。つまり、複数の者による使用が商標権侵害に繋がるものであることを前提として、そのような事態を回避するための前後策について検討の余地があるように思われる。例えば、契約によるアプローチが有効であろう。

結 語

結局のところ、内部分裂事例において、商標権者が登録商標を使用し、権利行使を行うのは、商標権者が商標の使用について自身で主体的に管理をしている場合であると考えられる。商標の使用を特定の者に集中させることで、出所混同や品質誤認という問題を回避することは可能であるからである。

本稿で見てきたように、紛争に繋がるのは、商標権者が商標の使用について合意の不存在等の理由によりコントロールができない状況下における場合が多く見受けられる。このような内部分裂が生じている場合に、複数の者が商標を使用することにより、需要者が混同する可能性を否定することはできないであろう。この場面において、需要者が出所混同・品質誤認をする可能性がある場合には、取消審判（五三条）によって商標権を取り消す形で商標権者に制裁を与える以外に方法はないことになるであろう。

はやけた使用権が成立する場合や共有事例においては、出所混同・品質誤認が生じなければ複数による商標の使用を認めてよいと思われるが、共有者が出所混同・品質誤認を生じさせた場合には、アメリカの裁判例で見られるように侵害の成立を認めるべきであろう。また、共有者の使用については、出所混同・品質誤認が生じる場合は、共有持分について取消す方法を講ずることを可能にすべきであろう。³⁸ その点、わが国の現行法は、共有持分について取り消しを求める制度としては構成されていないので、立法的に解決する方法を検討する必要があるだろう。

- (1) 伊藤知生「解散後におけるバンド名の使用—商標の共有をめぐる問題」『パテント六一巻一一号五九頁（二〇〇八年）。
- (2) 金子敏哉「商標権の共有者による使用」『パテント六四巻五号一七一頁（二〇一一年）。
- (3) 工藤莞司「商標法の構造と出所表示機能の保護（下）実務的視点を中心として」『法学会雑誌四〇巻二号三七八頁

- (二〇〇九年)。
- (4) 大阪地判昭和五一年二月二四日無体裁集八卷一〇二頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕。
 - (5) 東京地決昭和五七年六月二六日無体裁集一四卷一四四一頁〔山形屋海苔店事件〕。同事件評釈として、播磨良承「商標権による差止請求権行使と失効及び権利濫用の法理」特許管理三三卷七号九二一頁（一九八三年）、内田敏彦「自己の名称を表示した商標の使用が他人のいわゆる商号商標に類似し、許されないとされた例」村林隆一先生還暦記念『判例商標法』六九九頁（発明協会、一九九一年）。
 - (6) 大阪地判平成一五年九月三〇日判時一八六〇号一二七頁〔極真事件原審〕、大阪高判平成一六年九月二九日平成一五年（ネ）三二八三号〔極真事件控訴審〕。
 - (7) その後、Yの有する商標権の一つは、知財高判平成一八年二月二六日平成一七年（行ケ）一〇〇二八号〔極真事件〕により無効とされた。
 - (8) 極真事件控訴審では、第一審判断が支持されている。本稿では、原審判決を引用した。
 - (9) 東京地判平成一七年八月二日平成一五年（ワ）一三三三七号〔People VIDEO事件〕。
 - (10) 東京地判平成二〇年四月二五日平成一八年（ワ）第二八六一六号・平成一九年（ワ）第三二〇五二号〔ほっかほっか亭事件〕。同事件評釈として、諏訪野大「黙示の合意による独占的通常使用権の設定とその存続が認められた事例——ほっかほっか亭事件」発明一〇五卷一〇号六二頁（二〇〇八年）。
 - (11) 東京地判平成二一年三月二二日平成二〇年（ワ）三〇三三号〔家元芸名事件〕。
 - (12) 知財高判平成二五年一月二四日平成二四年（ネ）第一〇〇一九号〔KAMUI事件控訴審〕、同事件原審東京地判平成二四年一月二六日平成二二年（ワ）第三二四八三号〔KAMUI事件原審〕。原審では、Yの先使用权の成否を中心に争われたが、控訴審では、原審での判断を踏まえて、共有に関する争点を中心に検討がなされた。
 - (13) 大阪地判決平成二三年二月一五日平成一九年（ワ）第一一四八九号・平成一九年（ワ）一五一〇号・平成二二年（ワ）七七四〇号〔ゴールドグレッター事件〕。
 - (14) この事件は、不正競争防止法二条一項一号該当性を中心に議論が進められた。この点について、裁判所は、X・Y・Zの関係、需要者の認識を踏まえて、X表示1〜4は、本件商品の製造販売に関与するX・Y・Zの三者の出所表示と

して周知であったとして、Yにとつて「他人の」周知商品表示ではないと判断した。

(15) 知財高判平成二五年三月二五日平成二四年(ネ)第一〇〇一〇号・平成二四年(ネ)第一〇〇一七号(ナーナリーナ事件控訴審)。本件商標とY標章の類否は、原審、控訴審のみならず、拒絶査定不服審判、無効審判でも異なった判断がなされており、類否判断の予測可能性がつきにくい事案であったと思われる。

(16) 東京地判平成二三年二月一六日平成二二年(ワ)第二四二〇七号・平成二二年(ワ)第二四二一〇号(ナーナリーナ事件原審)。

(17) 小野昌延Ⅱ三山峻司『新・商標法概説(第二版)』(青林書院、二〇一三年)一四五頁。

(18) 同事件では、前掲(13)で示したように、Xの表示はX・Y・Zの三者の出所を示すものとして需要者に認識されていると判断された。この事件の関連事件である知財高判平成二二年五月三一日・平成二二年(行ケ)第一〇三六〇号(「ゴールドグリッター審取事件」)においては、Xの商標が四条一項七号の無効理由を有するか否かが検討され、同号に該当しないとされた。なお、この事案の前提となる特許庁の無効審判では、七号該当性の議論においてXの商標の周知性はないと判断された。

(19) 同事件では、Xの商標権が無効理由(四条一項七号)を有し、無効の抗弁の成否についても検討がなされた。裁判所は、Xによる本件商標の出願、登録については、遺族であるYの承諾を得ることなしにされているものの、直ちに七号に該当するということではなく、商標無効審判により無効にされるべきものと認めることはできないと述べた。

(20) 前掲(18)参照。

(21) Thomas McCarthy, *Joint Ownership of a Trademark*, 73 TMR 1 (1983).

(22) *Menendez v. Holt*, 128 US 514 (1888).

(23) *Id.* at 522.

(24) *See, e.g., Caswell v. Hazard*, 121 N. Y. 484 (1890), *Oklahoma Beverage Co. v. Dr. Pepper Love Bottling Co.*, 565 F. 2d 629 (1977).

(25) McCarthy, *supra note* (21) at 5.

(26) *Id.* at 2.

- (27) *Id.* at 6.
- (28) *Id.* at 7. この場合、判例法は、実演家グループの法的構成に着目して解決を図っている。
- (29) *Id.* at 5.
- (30) *Id.* at 6.
- (31) *See*, *In re Marriage of Shelton*, 118 Cal. App. 3d 811 (1981). 婚姻関係解消後、妻が夫と競争関係にある不動産ビジネスを新たに展開する場面において、結婚後の姓を使うことを同意した事例であった。
- (32) *See*, *e.g.*, *Rare Earth, Inc. v. Hoorebeke*, 401 F. Supp. 26 (1975), *Fuqua v. Watson*, 107 U. S. P. Q. 251 (1955).
- (33) *McCarthy, supra note (21)* at 3.
- (34) *Id.* at 6.
- (35) *See, e.g.*, *Bell v. Streetwise Records, Ltd.*, 761 F. 2d 67 (1985).
- (36) *Durango Herald, Inc. v. Riddle*, 719 F. Supp. 941 (1988).
- (37) 共有事例では、契約により商標法のデフォルトルールを排除することが可能であるので、企業等における共有商標権活用のマネジメントに関する実態の分析が必要であるように思われる。
- (38) 金子前掲(2)一八四頁。

〔後記〕 本稿は、JSPS 科研費 24730104 の助成を受けた研究の一部である。