

第3章

商標制度における使用主義的側面に関する 比較研究

第1節 研究内容の要約

日本と中国のように登録主義を採用している国においても、商標の使用概念は商標制度の根幹にかかわる最も重要な概念の1つであるが、中国側の「使用の目的の認定」や、日本側の商標の「識別力獲得の証明」について、予見性の問題や証明の負担の問題などの課題や問題点が指摘されている。また、近年進展が著しい仮想空間における商標の保護に関して、「仮想空間における使用」をどのように考えるかが、日中両国共通の課題になっている。中国及び日本における実情に適した商標の使用の在り方や、使用の目的の認定、識別力獲得の証明、仮想空間などの新たな利用環境における商標の使用の問題などに対して、両国の商標制度への相互理解を深めつつ、両国の研究者らにより共同して研究を行い、両国のより良い商標制度への進展に資する提言を行った。

この共同研究における中国の研究者らの研究により、以下の報告がなされている。

まず、デジタル環境における商標使用問題について検討が行われた。インターネットや仮想現実などのデジタル環境では、商標の使用形態として、有体媒体がなく、あるいは多地域、多区分の特徴を呈しており、商標権が維持できるかどうか、及び他人の行為が商標権侵害に該当するか等が論争されている。デジタル環境の下では、従来の商標などの法律規則は根本的に変更されていないが、新しいビジネスモデルと結び付けて適用し、解釈する必要がある。商標登録と使用維持の面で、包容開放の態度をとり、産業融合の趨勢に基づいて事実上合理的な多区分保護を提供することができる。権利侵害の判断において、デジタル空間での商標使用の地域原則が依然として有効であっても、法執行者は慎重かつ柔軟に証拠と法律に基づいて、国境を越えた著名商標保護の要否及びその保護方式と程度を検討する必要がある。

また別の研究では、商標権侵害の構成における商標使用の地位について検討されている。デジタル時代以前において、権利者、被訴人のいずれの係争商標の使用は容易かつ明確であり、使用の有無は判断がしやすい。インターネットの利用が一層盛んになるにつれて、商標を使用する新しい形態が次々と出現した。また、国内の加工者が海外企業から製品の加工を依頼され、依頼者の商標を製品に付すことで、国内での商標使用を構成し、さらに国内の商標登録者の専用権を侵害するかについても議論を呼んでいる。このような背景の下で、係争商標の使用行為と権利侵害の構成との関係は、当該使用行為が商標使用と認定できるかどうかという観点で、重要な問題である。商標使用の認定を権利侵害認定の前置条件とするのではなく、商標権侵害の構成に決定的な役割を果たすものとして、被疑侵害者の行為が原告商標の機能を損なうか、需要者の混同、誤認を招きやすいかにも依るべきであるとした。

さらに、商標法における登録商標の不使用抗弁制度について検討した中国側の研究者の研究がある。商標登録制度では、ある商業標識が使用による信用を形成していなくても、登録されれば他人が当該標識を混同する使用を禁止する権利を有している。登録主義の優位性の発揮と欠陥の取り繕いは相反関係にあり、制度の設計と運用によって調整しなければならない。中国の現実的な環境では、3年不使用取消手続きと、3年不使用取消の抗弁が登録主義の欠陥を補うことでの役割を果たすことをより重視すべきであり、さらに3年間実際に使用されていない商標が取り消されたり、その権利が行使できなくなったりするように指導すべきである。上記に鑑み、本研究は登録商標の不使用抗弁制度を中心に、中日両国の既存の実務経験と結び付けて、権利侵害訴訟における不使用抗弁、異議と無効手続における不使用抗弁、及び不使用抗弁と不使用取消手続との関係の3つの方面から論述、比較しているとした。

この共同研究の日本の研究者らからは以下の報告がなされている。

1人の研究者は、日本の商標法の使用主義的側面の問題として、登録商標の不使用取消審判制度にお

ける商標的使用の位置づけについて検討した。我が国商標法の不使用取消に関する裁判例においては一般論として、商標的使用を要求するものと、商標的使用が不要であるとするものとが存在する。前者の立場を採用する裁判例や、一般論を明示せず商標的使用がなされていることをもって「使用」該当性を認める裁判例の多くにおいては、それほど高度な識別力が求められていない。侵害訴訟における抗弁としての商標的使用論においては、被疑侵害者が問題の商標を利用する利益と登録商標の識別力を保護する利益との調整が必要となるが、不使用取消の場面ではそのような調整は問題とならないため、後者の場面で商標的使用を緩やかに認定することについては妥当と思われるとした。

またもう1名の研究者は、日本商標法における使用主義的側面に係る諸論点のうち、商標権者側の不使用・不十分な使用が、商標権の侵害を理由とする権利行使を制限する事情としてどのように考慮されているか、あるいはされるべきか、について検討した。平成8年(1996年)改正における確定不使用取消審決の遡及効の導入の趣旨、差止請求権・損害賠償請求権に係る権利濫用の抗弁や商標法38条各項の適用要件に関する裁判例の状況を明らかにした上で、(1)差止請求については立法論的にも、一般的な不使用の抗弁ではなく、不使用取消審判の判断を先取りする権利濫用の抗弁(不使用取消予定型権利濫用の抗弁)による対応が望ましいこと、(2)商標法38条1項・2項・3項の適用については、原則、登録商標に商標権者の信用が蓄積されている必要があるが、侵害期間中に登録商標を指定商品・役務に使用していることは必須の要件とすべきではないとの解釈を示した。

第2節 中国の商標制度における使用主義

I. デジタル環境における商標使用問題の研究

中国社会科学院 知識産権センター 管 育鷹 教授

1. 問題意識

1990年代以来、コンピュータと通信技術は、「臨界点に向かい」、「小麦とチェス盤」¹式の等比数列の発展段階に入った。デジタル化から情報ネットワークへ、人工知能から仮想現実へ、技術の急速な発展と広範な応用は、人類の「デジタル化生存」モデルを倍速で発展させた²。知的財産制度が保護した智慧と経営の成果は、本質的に無形の情報である。しかし、制度が確立・発展された当初、世界は依然として物質的な「原子」時代にとどまり、情報は時空に制限された何らかの有形物質を通じてしか表現されたり、展示されたりできなかった。「ビット」の時代になると、物質的な重さのない「情報 DNA」は、空間の限界を突破して光速で全世界へ伝達することができ³、消耗も消滅もしない（人為的に変更又は削除しない限り）。そのため、「原子」時代に生まれ、情報の制御と利用を権利の核心とする知的財産制度は、実施時にデジタル技術の発展とビジネスモデルの更新に伴う新たな問題が次々と発生することになる。

知的財産制度の核心は、権利者に特定の情報の複製、配信と利用への制御権を付与することである。デジタル環境下における論争は、通常において典型的な情報コンテンツを直接利用する著作権、不正競争防止の分野で最初に発生するが、実際に商標情報の使用とその法的効果がどのように判断されるかについても、同様に論争が発生しやすい。問題の根源は、技術の発展が「すべてのものがデジタル化できる」段階に入り、現実世界のすべてのものと人の行動が、ますます広く、普遍的にデータ形式に変換されて仮想空間で情報に復元されて全面的に現れることである。問題の核心は、デジタルアーキテクチャと情報シミュレーションの世界で、人と人との関係を調整するための法律規則が変わるか変わらないか、そしてどう変わるかである。具体的には、伝統的な社会において有形物に付着した方式で表現又は表示された商標が、デジタル環境下で無形の電子化方式で関連情報を提示する際に、商標法という「商標の使用」を構成するか⁴、さらに権利者が商標登録を維持し、他人の使用を禁止することができると推定できるか等の問題である。実際に、メディアレスの商標情報がデジタル空間で多地域、多区分で使用されることによりもたされた問題は、インターネット関連産業が興った新世紀の初めに議論され始め、どのような使用が権利を主張する地域内で法的な効力を得ることができるかに焦点を当てている。現在、デジタル経済は急速に発展しており、公式サイト直販とプラットフォーム店舗型の電子商取引が日常的な習慣になり、ソーシャルメディアライブ配信の販売や検索、広告、リンク、マルチメディアホールなど様々な新モデルがネットワークに登場し、没入型の商業文化旅行の娯楽一体化の消費モデルも現れて

¹ [美] ジョージ・ガモフ著、暴永寧訳、吳伯澤校訂・注釈『一から無限大』[从一到无穷大] 23-24 頁（科学出版社、2002 年版）。

² [美] ニコラス・ネグロポンテ著、胡泳、范海燕訳『デジタル化生態』[数字化生存] 13-16 頁、139-146 頁（海南出版社、1997 年版）。

³ 前記ニコラス・ネグロポンテ、21-22 頁を参照。

⁴ 「商標の使用」とも呼ばれ、中国の商標法 48 条を参照。

いる。これに対して、商標などの法律がデジタル環境下での商標使用による第三者の EC プラットフォームの責任を含む多くの問題にどのように対応するかについて、各国は、まだ合意に達していない。ここ数年以来、仮想現実の技術の積み重なる発展は「メタバース」の概念と関連産業の配置を生み出し、NFT⁵仮想電子商品のマーケティング行為は、既に商標権侵害の論争を引き起こしており⁶、商標使用とその法的効力の判断の問題に対する各界の関心を再び引き起こし、本論文はこの傾向と結び付けて検討したい。

なお、デジタルと通信技術の発展に伴い、デジタル化技術の応用場面に関連する言葉は、中国で時々変化し、混用されている。例えば、電子計算機/コンピュータ応用、インターネット/情報ネットワーク/ウェブ/インテルネット、デジタルネットワーク/ネットワーク/ネットワーク空間/デジタル空間、インテリジェント/スマート XX、仮想現実/仮想空間/メタバースなどである。本論文では、これらの用語を意図的に区別することなく、「デジタル環境下」の問題に入れまとめて議論する。また、デジタル環境下での商標保護は広い範囲に及ぶため、本論文では商標使用の行為自体とその効力の分析にのみ焦点を当てた。

2. 商標使用概念の分析

商標の使用は、経営者が商業的活動を展開し、商品又は役務市場を開拓し、市場競争を行うため最もよく使われる手段である。文字、図形、アルファベット、数字、三次元標章、色の組み合わせ、音、又はその他の要素と要素の組み合わせなど、どのように表現されるとしても、商標の本質は、商品又は役務の出所を識別し、区別し、商品又は役務の品質の評判と知名度を標章に化体する無形の情報である。これらの標章が法的に保護されるべき理由は、実際の使用を経て、又は実際の使用に投入される予定で、出所を識別し、事業者のビジネス上の信用という無形財産を化体する特定の情報となるからである。現実には、商業的活動で実際に継続的に使用される標章こそ、関連する商品や役務の消費者にブランドで商品を購入させたり、取引を選択させたりするように、当該標章とある特定の事業者との唯一の対応関係を構築することができ、法律で保護される事業者が専用権を持つ商標になる。国家主管機関に特定の標章の登録を出願し、公示と確認を経て、同じ地域の市場に混同を引起しやすい商標が現れないことを保障することができ、権利者が様々な使用方式を通じてビジネス上の信用を構築する効率を高め、管理し、法律の執行においても便利であるが、出願行為自体が真に価値のある商標権を自発的に生み出すわけではなく、特に工業財産権の地域的特徴⁷は今でも否定できない状況において、ある国で登録されて使用されている特定の標章が他国で保護されるかどうかは、現地での実際の使用や知名度などの実証可能な事実に関わる。したがって、商標使用は、商標法における基礎概念といえ、商標登録を維持するための使用（本文は維持使用と略称する⁸。）と混同又は希釈化を構成する権利侵害に係る使用の判断に関

⁵ この英語の略語の中国語意味は「非同質化代币」である。NFT はブロックチェーン技術に基づいて動作するため、唯一性のある仮想財産の所有権証明書と理解できる。

⁶ 例えば、バーチャルエルメス「バーキン」靴「Meta Birkin」事件である。詳細は、林婷児、阮開欣「NFT 作品を販売する商標侵害の問題—Hermès International v. Rothschild 事件を例として」[销售 NFT 作品的商标侵权问题——以 Hermès International v. Rothschild 案为例] 中華商標 2023 年 8 期 38-42 頁を参照。

⁷ 鄭成思『知識産権法』[知识产权法]（第二版）15-17 頁（法律出版社、2003 年版）を参照。

⁸ 本論文は、「維持使用」と「侵害使用」という二つの概念の採用に賛同する。黄汇「商標使用の地域的原理を理解する立場及び適用ロジック」[商标使用属地性原理的理解立场及适用逻辑] 中国法学 2019 年 5 期 80 頁を参照。

わり、OEM 加工、馳名商標とその保護範囲の認定、商標法と不正競争防止法の適用との関係などの難問の解決構想に関連しているので、まずこの概念を分析する必要がある。

中国では、商標登録と権利取得と維持の理念に誤読があるため、登録制度の「先出願原則」が一定期間において濫用され、先取り登録、買い占めなど、他人や公共の情報資源を横取りする非正常な現象が発生し、学界と実務界は力を合わせて管理を強化し、「商標の生命は、登録ではなく使用にある」⁹との共通認識を確立するよう呼びかけた。商標法は、整備の過程でも信義誠実、悪意のある登録の禁止などの議題を絶えず強調し、より完備された法律規範を通じて商標制度全体の運行に対する「使用」の重要性を明確にしている。そのため、2013 年の法律改正時に、施行条例における「商標使用」規範を法律条項である 48 条に昇格させた。即ち「この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引の書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業的活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう」。最近発表された新しい中国の商標法改正案では、「商標の使用」条項に「商標を役務を提供する場所や役務に関連する媒体に使用する」「インターネットなどの情報ネットワークを通じて実施する」という場合が追加された¹⁰。このように、中国は立法上で商標使用の概念をまとめ、「商業的活動の中」と「出所を識別するため」の要件を明確にし、実際、真実、有効な商業的使用だけが商標権を生み出すことを各界がより明確に認識するのに役立つ。しかし、現実生活における商業的活動の複雑性と商業標章の使用方式の多様性に基づいて、抽出した商標使用の概念に基づいて個別の事件において商標専用権が成立するかどうか、及び専用権がカバーする範囲を推定し演繹することは容易ではない。そのため、商標使用がどのような使用方式をカバーしているのか、各使用方式の法的効果がどのように異なるのかなど、中国では依然として一定の認識上の不一致があり、特に「商品の出所を識別するため」の要件の解釈の問題は、一定程度において裁判の判示を難しくしている¹¹。概念に対する理解の違いが司法の不確実性を招く可能性のある難題に直面し、近年、「商標の使用」の条項をどのように解釈し、修正し、整備していくかをめぐって、中国国内の理論と実務界は多くの複雑な個別の事件と結び付けて大量の研究を展開している¹²。しかし、まだ統一的な答えはない。

商標の使用概念の理解とその法的効果をどのように判断するかについても、各国が共に直面している課題である。法律の適用の不確実性を減らすために、多くの立法例では商標使用の一般的な形態を客観的に記述する方式をとっている。例えば、米国商標法（米国法典 1127 条、即ちランハム法 45 条）は、関連用語の定義において、「商取引における使用」とは、通常取引の過程で権利を維持するためだけに商標を善意で使用するのではなく、通常取引の過程で行われる商標の誠実な使用を意味し、単に商標の権利を得るための名目だけの使用では不十分であり、次のことが必要であるとした。1) 商品が商業的に販売又は輸送されている過程において、商品、商品の容器、又は商品に関連するディスプレイに標章を使用したり、商品に取り付けられたラベルや下げ札、又は商品やその陳列に関連する書類に使用したりすること、2) 商業的に提供された役務又は広告に標章を使用又は表示することである。関連商業経営に従事する役務提供者は、1 つ以上の州、本国、又は外国で提供することができる。EU 商標条例 2017

⁹ 黄暉『商標法』102 頁（法律出版社、2004 年版）。

¹⁰ 国家知識産権局「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」59 条を参照、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html [最終アクセス日：2023 年 12 月 1 日]

¹¹ 殷少平「商標使用概念及び立法定義の解釈を論じる」[論商標使用概念及其立法定义的解釋] 法学家 2022 年 6 期 156 頁を参照。

¹² 関連討論の概況は、王太平「商標法における商標使用概念の統一及び制度整備」[商標法上商標使用概念的統一及其制度完善] 中外法学 2021 年 4 期 1028 頁、脚注 3 を参照。

年版の9条3項には、商標権者が他人の商標使用の行為を阻止できる場合が挙げられている。即ち、1) 商品又は商品包装に当該標章を貼り付けること、2) 当該標章が付された商品を提供し、それを市場で販売したり、同目的のために保有したり、当該標章を用いてサービスを提供したりすること、3) 当該標章を有する商品を輸入又は輸出すること、4) 当該標章を商号又は企業名称、又はその一部とすること、5) 商業文書又は広告に当該標章を使用すること、6) 当該標章を使用して比較広告を行い、EUの誤導的と比較的広告の指令に違反していることが挙げられている。日本では、商標法2条3項に基づき、商標の使用行為には以下を含む。1) 商品又は商品の包装に標章を付する行為。2) 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。3) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為。4) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為。5) 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為。6) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為。7) 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為。8) 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為。9) 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為。10) 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為である¹³。

上記から分かるように、日米欧は立法上、「商標の使用」の定義や内包を抽出しようとせず、「商取引における使用」の要件を明確にしたり、商標使用の一般的な方式を列挙したりしているだけである。特に日本とEUの立法例の規定はより詳細であり、日本は特に「電磁的など感知可能な方式」というようなデジタル環境下であらゆる可能な使用方式を列挙しており、法律の実施における困難と分岐をある程度低減している。立法によって記述された商標の使用行為がどのような法的効果をもたらすかについては、主観的な意図、発生した商業的影響などの要素を結び付けてケースバイケースで判断する必要がある法的適用の問題である。実際、国内外を問わず、業者が真実で誠実な商業的活動で使用しても、被疑権利侵害者が模倣・ただ乗りして使用しても、商標の「出所識別」の機能を利用していることは言うまでもない。商業目的のある商標使用が出所識別の役割を果たさない場合は特例である。例えば、商標標章のデザインを集めて本に編集して複製・発行して鑑賞した場合、明らかに商標の使用ではない（著作権や名誉などの他の論争にかかわるかどうかは別である。）。また、ただ乗りがなく、混同や希釈化の結果が生じない記述的な使用も正当な使用であり、非商業的な個人的な使用は、表現の自由の範疇に入れる可能性がある、などである。そのため、立法で「出所を識別するため」という要件を採用して「商標の使用」を規定すると、解釈上の分岐を引き起こし、同一又は類似の行為が法律実施の異なる段階で生じうる法解釈の論理的矛盾を引き起こす可能性があり、典型的にはOEM加工行為である。中国では、この議題が数年にわたって論争を繰り返しており、「商標使用の定義の難しさを十分に体現しており、商

¹³ 本論文が引用した日米欧立法条項の原文は、世界知的所有権機関（WIPO）と欧州連合（EU）のウェブサイトを参照：
<https://www.wipo.int/wipolex/en/>、<https://eur-lex.europa.eu> [最終アクセス日：2023年12月1日]

標使用の定義を研究するサンプルといえる」¹⁴。OEM 加工行為が国内流通段階に商品を投入しておらず、「商品の出所を識別するため」の商標使用に該当しないと判断された場合、権利侵害は成立しない¹⁵。しかし、この論理的推理はまた、商品をすべて OEM 化して輸出する経営者を苦境に陥れた。なぜなら、その登録商標は3年連続で「商品の出所を識別するため」に使用されていないため取り消される可能性があるからである¹⁶。一方、OEM 行為が「商品の出所を識別するため」の商標の使用に該当すると認定された場合、他人の商標を許可なく使用して OEM・輸出することは権利侵害と認定される¹⁷。立法中の「商品の出所を識別するため」という表現は、理論と実務界の混乱を招いたため、本論文はこの表現が商標使用の定義条項に現れなくてもよいことに賛同する。法律の適用においては、商標使用の行為の客観性を強調し、OEM 加工のような同一の商品や役務に同一の商標を使用する「二重同一」の行為を商標使用と認定しなければならない。これにより、登録者は自分が使用した事実に基づいて商標登録を維持することができ、権利侵害の判断において、法執行者は商標侵害の混同理論に基づいて様々な使用行為の効力を体系化して解釈することができる。例えば、「二重同一」の場合、被疑侵害者が実際に混同が生じないことを反証して免責されることを許さない¹⁸。簡単に言えば、商標登録者は、単なる輸出活動において、OEM 使用（他人の使用を許可することを含む）を継続しており、この客観的な行為は登録商標の専有権の維持を支援するのに十分である。しかし、OEM を行う者は国内の商標登録者ではなく、国外から合法的に加工・輸出を委託された業者である場合、権利侵害の紛争が発生したとき、当該行為が十分混同を招き、国内の登録商標権者に損害を与えるかどうかを判断する必要がある。また、域外の経験を参考にして、商標使用の特殊な状況を立法で明確にすることもできる。例えば、上記の EU 条例の 18 条（この条項は、登録商標の取り消しに関する規定であり、中国の連続3年不使用の商標登録を取り消す可能な「三年取消」条項に似ている。）は、特にこの条が指す「使用」には、些細な区別を有するが顕著な特徴を変更しない使用、輸出のための OEM 使用、商標権者の許諾を得た使用が含まれるとした。このように、EU 境域内の業者の OEM 行為が登録商標の連続使用の要求を満たしているかどうかは議論がない。

商標使用は、商業的活動における事実行為であると言ふべきであり、その法的効果は異なる行為者、異なる論争発生段階（権利確認の段階又は権利侵害の段階）を区別し、個別の事件中の他の具体的な要素と結び付けて考慮すべきである。具体的には、「三年取消」の権利確認の段階で商標使用を構成するかどうかを判断する基準は、行為者が商業的活動中において真実で客観的な実際の使用があることであるが、権利侵害の段階で商標使用を構成するかどうかを判断する基準は、行為者の実際の使用が十分混同をもたらす、又は馳名商標の希釈化とその他の不正競争を構成することである（中国ではこのような紛争の当事者は、商標法と不正競争防止法の救済を同時に主張することが多い。）。この考え方は、デジ

¹⁴ 孔祥俊「商標使用行為の法律構造の実質主義：涉外 OEM 商標権侵害事案の展開に基づいて」〔商标使用行为法律构造的实质主义：基于涉外贴牌加工商标侵权案展开〕中外法学 2020 年 5 期 1284 頁。

¹⁵ 「PRETUL」事件（最高人民法院（2014）民提字第 38 号民事判決書）、「東風」事件（最高人民法院（2016）最高法民再 339 号民事判決書）を参照。

¹⁶ 取消手続きの中だけで、法曹界は純粋に輸出用の OEM 行為が登録商標専有権を維持できる商標使用の行為を構成しているかどうかについても意見が一致していない。北京市高级人民法院（2016）京行終 5003 号行政判決書（「MANGO」事件、商標使用を構成していない、取消すべきである。）、北京市高级人民法院（2017）京行終 5392 号行政判決書（「VAN」事件、商標使用を構成し、維持し取消すべきではない）を参照。

¹⁷ 「HONGDAKIT」事件を参照、最高人民法院（2019）最高法民再 138 号民事判決書。

¹⁸ 類似の観点は、蔣華勝「商標侵害の判断基準の規範的解釈と司法適用の研究」〔商标侵权判断标准的规范解释与司法适用研究〕電子知識産権 2022 年 7 期 72-88 頁を参照。

タル環境でも変わらない。新世紀以来、他人の馳名商標をドメイン名として先取り登録したり、電子商取引、企業名や商号に使用したりする現象に対して、論争の解決を導くため、中国最高人民法院は、ドメイン名、商標、権利の衝突、馳名商標などの民事紛争や商標権の確認の行政事件に関する司法解釈を相次いで公布し¹⁹、これらの行為と効果に対してより具体的な判断ルールを確立した。また、中国法院は、最近司法解釈を更新し、不正競争防止法における商業道德、混同などの判断基準をさらに明確にし²⁰、非登録商標である他の商業標章のコンプライアンス的な合法的使用を指導するのに役立つ。また、場合によって、商標使用の行為が出所の誤認を生じさせることはないが、希釈化・蔑みを引き起こす可能性があり、又はただ乗り・インバウンドマーケティングに該当することがある。例えば、比較広告やプレスメント、検索キーワードペイドリスティングなどの非典型的な方法での使用行為である。これに対して論争が生じた場合、中国法院は通常において司法解釈を参照し、不正競争防止法2条にいう「公認された商業道德」に違反しているかどうかを判断したり、同法における虚偽宣伝、ビジネス上の信用の中傷などの条項を直接適用して規制したりする。

3. デジタル環境における商標使用の技術的特徴と法律実効性の分野

デジタル技術が商業的活動に応用されて以来、コンピュータソフトウェアの実行インターフェイスや電子メールなどのデジタルファイルから、ドメイン名や電子商取引サイト、さらにはネットワークプラットフォームとデジタル空間のインタラクティブ性と仮想現実活動に至るまで、商標情報の使用方式は絶えず変遷し、メディアレス、多区分、多地域などの特徴を体現している。しかし、商標使用のこれらの特徴は主に技術的な面から記述されている。法律の面では、これらの特徴が現在の商標法にどのような挑戦をもたらしたのか、また、商標登録の維持や商標権の侵害の判断など、理論と実務における伝統的な課題を解決するための新しいルールを確立する必要があるかどうかは、商標使用の法律実効と結び付けて分析する必要がある。

(1) メディアレス：商標使用の電子化傾向と関連する積極的な対応

従来のビジネスモデルで有体物に実物の標章を付着したり展示したりする方式と異なり、デジタル環境では、商標情報は特別に印刷された実物で表現する必要がなくなり、すべてのインターネットで配信できるデータ情報のように、デジタル空間に存在する商標情報は、検索やリンクなどの技術で簡単にクリックすることで非常に簡単に入手し、展示することができる。一方、実体標章が流通を制御できる有形製品に付着しているため、使用数と範囲が限られているのに対し、デジタル化された商標情報の使用は、理論的には数量の無限性と品質の非破損性があり、法的効力を生む「商標の使用」の鑑別が大幅に困難になっている。哲学的レベルについて言えば、物質もエネルギーも「実在」、「直接存在」であるのに対して、情報は「非実在」、「間接的存在」、あるいは、情報は「物質の在り方や状態の自己顕示」にす

¹⁹ 法释〔2001〕24号、法释〔2002〕32号、法释〔2008〕3号、法释〔2009〕3号、法释〔2017〕2号を参照、これらの司法解釈はすべて2020年末に改正された、法释〔2020〕19号を参照。

²⁰ 法释〔2022〕9号は2022年3月20日より施行、法释〔2007〕2号は同時に廃止。

ぎないが²¹、人類は未だに物理世界から完全に独立した別のパラレル空間を創造して生存しているわけではない。しかし、情報利用方式のリニューアルが続いているため、仮想時空ではしばしば論争が発生し、現実世界の既存の法律規則を適用するかどうか、あるいはどのように適用するかという困惑が生じる可能性がある。実際、この問題は、インターネット産業が興った当初、国際的に既に議論されており（後で述べる）、デジタル技術の場面での検討は再度の持ち出しにすぎない。総じていえば、工、商、文、旅、体、農、医などの各産業のデジタル化が進むにつれて、デジタル空間の個人生活、社交と生産経営などの商業的活動の境界はますます曖昧になっている。従来の付着明示の方式に対して、商標情報は、ドメイン名、ECプラットフォームや店舗、オンラインバナーポップアップ広告、検索エンジンキーワードのSEM、メタタグ（meta）、統一資源位置指定子（URLs）、ソーシャルメディア（例えば、ライブ配信）、及び将来登場する可能性のあるその他のいかなるデジタル技術アプリケーションの新しいシーンにメディアレスの方式で展示されるようになる。最近、メタバースの場面で、仮想商品を発行する際、他人の商標情報や著作物、キャラクター名と同一又は類似の情報を使用することは、権利侵害に該当するかどうかの紛争が発生している。

例えば、「メタバークン」事件で、被告は「Meta Birkins（メタバークン）」という名称の動物の毛皮バージョンのハンドバッグを創作し NFT 方式で販売した。当該名称にはエルメスの「Birkin」（バーキン）商標が含まれている。では、「メタバークン」の仮想商品がエルメスのハンドバッグと混同されるおそれがあるか、被告の行為が「Birkin」の商標権を侵害したか、それとも、この仮想商品は単なるデジタルファイルで、「Birkin」の商標が指定使用されたハンドバッグではないのか²²。また、「退屈猿」（BAYC）事件で、原告はキャラクターイメージを創作し、それを NFT 商品として铸造し販売したが、被告は RR/BAYC（RR は被告の略称）という名称で、「退屈猿」のイメージを含む NFT 商品を铸造・販売する行為が権利侵害になるか²³が争われた。この2つの案件は、1件は実体商品の商標情報の使用に関連し、もう1件はキャラクターのイメージ名の商品化使用に関連しているが、同時に著作権の問題にも関連している。動物の毛皮バージョンの「メタバークン」ハンドバッグと「退屈猿」のイメージの本質は、著作物のコンテンツであるからである。そのため、著作権の論争がしばしば言論の自由と結びつけられている米国では、両事件の被告とも著作物には批判的、皮肉的な表現をする権利がある（贅沢品は、動物保護に合わないことを暗示し、猿のイメージに暗に人種差別とネオナチ主義がこめられている。）などの理由で不侵害の抗弁を提出した。ゲーマーのロールプレイングや没入体験に合わせて仮想商品や役務をカスタマイズして提供されるモデルは、今後ますます他の分野に拡大し、仮想現実のシーンにおける商標情報の使用の状況をより複雑で多様化させ、法的効果の判断の課題をもたらすことが予想される。

デジタル空間の商標紛争の複雑さと事後処理のメカニズムの遅れがもたらし得る不利を考慮して、産業界はデジタル環境下での商標を含む無形の情報財の保護についても事前の対策を講じることができる。例えば、スポーツファッション界で有名なナイキ社（NIKE）は、実体商品や役務を提供すると同時に、メタバース消費体験に関連する業務に着手し²⁴、既存の商標出願を仮想空間の NFT 製品も指定して

²¹ 鄒焜「物質思考、エネルギー思考、情報思考-人類の科学的思考方法の三回の大きな飛躍」[物質思维·能量思维·信息思维-人类科学思维方式的三次大飞跃] 学术界 2002 年 2 期 62、77 頁を参照。

²² 事件の詳細な内容は、Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y.).. を参照。

²³ 事件の詳細な内容は、Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al., No. 2:22-cv-04355 (C.D.Cal.).. を参照。

²⁴ 仮想世界 ROBLOX プラットフォームにおける「ナイキランド」[耐克之家 (NIKELAND)] を参照：
<https://www.nike.com/kids/nikeland-roblox/>。

登録する。デジタル経済の新業態の発展において商標保護の需要に対応するため、国内外の商標事務の主管機関も相応の措置を講じた。例えば、最新バージョンのニース分類表は、メタバースの場面で NFT ファイルとダウンロード可能な仮想製品を提供するなどの項目を相応の商品又は役務区分に分類し、米、欧州、英、韓各国の知的財産権の主管部門は相次いで仮想商品の商標出願と審査を規範化し、中国も伝統的な商標分類登録を修正又は補充した²⁵。そのほか、各国は商標立法でも対応しており、例えば日本は「電磁的など感知可能な方式」のオープンな立法モデルを採用しており、中国は立法で「インターネットなどの情報ネットワークを介して実施する」という内容を増やす方向で確定している。

しかし、商標登録の分野の拡張やメタバース商標の出願は、必ずしもデジタル空間の商標使用の難問を解決できるという結論をもたらすわけではない。反対に、新たなメタバースの商標出願の競争は、依然として減退過程に直面しており、結局すべての業者が人的、財産的、物的な力を持って仮想空間の製品・役務を全面的に開拓しているわけではない。近年、中国で出願登録された約 5 千件の「メタバース」の中国語や英語の文字が含まれている商標については、大量に溜め込まれた「登録商標」と同様に、「三年取消」や識別性不足などの理由で無効になる可能性がある。使用を維持し続けて、セカンダリーミーニングを取得したとしても、他人が第一の意味を正当に使用することを禁止することができず、競争の結果、インターネットの隆盛時代に「i」を含む商標のようになるかもしれず、iPad/iPhone などの少数の電子製品のみが商標専用権の保護を受けることができる。同時に、伝統産業時代と同様に、権利を維持する面で、デジタル空間産業を配置する登録者も、その商標を象徴的ではなく真に使用しなければならない²⁶。「真に使用」の判断は、宣伝行為だけでは不十分で、真のマーケティング目的と経営行為があることを証明しなければならないが、このような行為は明らかに商品や役務対象の属地性から離脱することはできない。例えば、日本の「東急百貨店」は、中国台湾地区でいくつかのチラシを配布したが、現地で実際に経営を展開していたり、又はまもなく営業を開始したりといったことを証明できず、この役務商標の登録は取り消された²⁷。同様に、中国法院は、派立通会社が提出した写真、カタログなどの自作の証拠、ドメイン名登録情報、インターネット代理店の授權書、中国香港地区とドイツのいくつかの展示会への参加などの証拠資料は、指定期間中に「MIUI」商標が中国大陸地区で真に、有効に商業上に使用されたことを証明するには不十分であるため、取り消さなければならないと認めた²⁸。商標の使用方式がどのように変遷しても、その法的効力がどのように判断されるかという商標法と不正競争防止法の適用における伝統的な課題に直面することがわかる。

（2）多区分：産業融合における商標使用とその効力の総合判断

情報製品と役務の新しい業態と新しいビジネスモデルが継続的に更新されるのと同時に、伝統的な産業のデジタル化とインテリジェントな変革も迅速に進行している。産業の融合的な発展の趨勢は、従来の業界の障壁と商業ルートの閉鎖を打ち破り、商業的活動の空間を大きく広げ、商標登録と使用効力を

²⁵ 国家知識産権局商標局「ニース分類第 12 版 2023 バージョンの使用開始に関する通知」[关于启用尼斯分类第十二版 2023 文本的通知] 2022 年 12 月 26 日を参照。

²⁶ 北京市高級人民法院が發布した「商標權付与・確認の行政案件審理のガイドライン」[商標授權權利確認行政案件審理指南]（2019 年 4 月）19.4 条の規定を参照し、「象徴的な使用」をもって商標登録の維持を主張した場合、それを支持しないとした。

²⁷ 中国台湾地区智慧財産法院 109 年度行商訴字第 104 号行政判決を参照。

²⁸ 北京市高級人民法院（2021）京行終 1283 号行政判決書。

判断する伝統的な商品役務の区分も困難になった。具体的には、長い間において世界で通用してきた商標登録のニース分類表による商品と役務の区分は伝統的な社会経済条件下の産物であり、産業転換期に商標登録時に査定された役務や商品に厳密に準拠して孤立した判断を行うと、デジタル経済条件の下で業者の商標権などの合法的な権利や利益の効果的な保護が困難になる可能性がある。例えば、前述の米国の2件のメタバース関連の商標の紛争事件において、NFT 仮想商品とそれが指し示す実体の商品、著作物は、元来は明らかに異なる区分に分類される商品や役務であるが、新しいビジネスモデルではまったく痕跡もなく融合されている可能性がある。現在、「メタバーキン」事件における原告の商標権侵害、商標の希釈化及びネットドメイン名の先取り登録などの主張は、陪審員らに支持されており、これは実体商品に係る馳名商標の営業上の信用が営利を目的として発行された仮想商品にまで拡張できることを意味している。

実務において、商標使用とその法的効力の問題について、中国法曹界は既に一定の共通認識に達している。即ち、総合的、全体的な判断の理念を採用して、商品又は役務の機能的な目的、用途、内容、生産又は運営部門、販売ルート、消費対象、提供方式など多面的な関連があるかどうかなどで判断する²⁹。インターネットの新業態では、この商業的活動の実際の範囲と影響に基づき判断する考え方が同様に継続的に採用されており、法執行者は登録時にやむを得ず選択した区分に基づいて商標の実際の使用によって形成されたビジネス上の信用の範囲を制限したり否定したりすることはない。例えば、「滴滴」事件で法院は、役務の目的、内容、方式、対象、混同のおそれなどの要素を総合的に考慮して、滴滴会社が本質的に取引先に外出などの運送情報と仲買役務を提供することであり、査定された第9類の「ソフトウェア」などの商品のみを提供するわけではないと認定した³⁰。同じように、「荷包」事件では、被告が「荷包」アプリのダウンロードサービスを提供したが、その核心と目的は金融資産の運用役務を提供することであり、原告が第9類のソフトウェアなどの商品に登録した「荷包」の商標権を侵害していないと判示した³¹。「参考情報」事件で法院は、被告がダウンロードサービスを提供したアプリに政治現状類の情報の閲覧役務が含まれており、原告が第16類の新聞などの商品役務に登録した商標権を侵害したと判断した³²。中国法院は、また、商品の包装には何の標章もないが、ブルートゥースペアリング無線通信の技術を介してデバイスに電子化された商標の情報を表示する行為を商標使用と判断、かつ刑事責任を負う可能性があるとした³³。

（3）地域を跨ぐ：デジタル空間における商標使用の属地主義原則の適用の合理性

デジタル空間における情報は、知覚することしかできない目に見えない存在であり、人為的に物理的隔離を行ったり、技術的な障壁を設けたりしない限り、商標の情報の複製とオンライン配信の利用は、ますます便利になり、スムーズになっている。つまり、国内でインターネット上の商業的活動を行う際に商標を使用し、関連情報は国外で直接ウェブサイトに入力したり、検索、リンクなどの方法でサイトにアクセスするだけで瞬時に表示され、明らかに商標使用の地理的境界と物理的境界がますます曖昧に

²⁹ 具体的説明は、「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院の解釈」法释〔2002〕32号（2020年改正）11条、12条を参照。

³⁰ 北京市海淀区人民法院（2014）海民（知）初字第21033号民事判決書を参照。

³¹ 広東省深セン市中級人民法院（2019）粵03民終31635号民事判決書を参照。

³² 「参考消息」事件を参照、福建省福州市中級人民法院（2014）榕民初字第1222号民事判決書。

³³ 「AIRPODS」事件を参照、広東省深セン市中級人民法院（2022）粵03刑終514号刑事裁定書。

なっているように感じられる。

デジタル技術の応用は、確かに事業者の市場開拓に非常に便利で、特にインターネット広告宣伝などの活動の展開は、知名度の形成とビジネス上の信用の蓄積に非常に便利である。しかし、デジタル空間の商標情報の配信範囲の無境界は、理論上・技術上において可能であり、商標登録の効力と権利保護の範囲の属地性が消滅したことを当然に導き出すには不十分であり、少なくとも一国で登録すれば世界的に有効な国際商標はまだ現れていない。実際、デジタル空間の仮想、無境界のため、実際の商業的活動、ネットワーク管理と知的財産制度の施行に固有の属地性を無視することは、現実合わない。知的財産制度は、政治、経済、法律などの要素を組み合わせた現地社会の上層建築であり、地域越えの単純で統一的な技術の基準ではない。民間商事活動に関する各国の法律、ひいてはよりマクロな産業政策と経営者環境には差異があり、具体的な商業的活動に対する管理規範は世界的に統一することができない。また、多くの内国民待遇と基本ルールに関する知的財産の国際条約が存在していても、各国は主権に基づき保護を求めるすべての事業者に本土で実際の経営行為と実際の財産利益、法律に基づく納税記録、連絡可能な真実で有効な住所、執行可能な銀行口座などを有することを要求することができる。大手多国籍企業を除き、多くの業者は条件の制約から事実上において限られた地域範囲でしか実際の商業的活動を展開できない。

そのため、デジタル技術、電子商取引が経営者に業務を展開するために提供する配当は、その実際の支出と一致しなければならず、その商業的活動の範囲が既にネットワークの及ぶ全世界の領土をカバーしていると簡単に推定し、同一又は類似の商標情報を使用するビジネス機会を確保することができない。業者は、その事業規模と商業的影響が物理的時空を超えて、各国で商標を登録し、実際に経営し使用する必要がなく、域外の仮想空間の「財産権」に基づいて保護を受けられると不合理的に考えてはならない。実際、現実異なる国と異なる産業分野に属する事業者が、善意と誠実をもって経営すれば、商標が同一又は類似であっても衝突が発生せず、同じ法域で経営を拡張して衝突の可能性が生じても、先使用权、フェアユースなどのルールを引用して協調し、区別して共存することができる。例えば、甲がA国でXブランドのコーヒーを販売し、インターネットで宣伝している場合、地球の反対側にいる乙がB国で同じXブランドのコーヒーを経営することは、必然的に甲のB国での商標権を侵害していると推定できない。特に、XがAB両国でともに日常生活で普通に使われている言葉であり、後の使用者が悪意を持って先取り登録したり、又は使用中に意図的に先使用者の名声にただ乗りをして虚偽の宣伝をしたりしていたことを証明できない場合商標権侵害には当たらない。国際間の共通認識について言えば、パリ条約6条は、同一の商標の異なる国での登録と保護がそれぞれ独立していることを確認した。これは、理論的に異なる主体が異なる国でそれぞれ同一の商標を登録して使用する可能性と合理性を認めた。もちろん、パリ条約6条の2にも、知りながら悪意を持って他人の馳名商標を先取り登録し、使用・模倣する場合、加盟国はそれを取消し、及びその使用を禁止しなければならないと規定されている。これは、次の文に議論する越境馳名商標の保護の課題に及ぶ。

4. デジタル空間が属地主義原則を援用する必然性と制度的補完

以上の分析に基づいて、本論文では、デジタル技術がいかに新規で多様な使用方式をもたらしても、商標使用による法的紛争の問題の本質は同じであると考えている。即ち、ある使用行為が商標登録を維持できるかどうか、及びある使用行為が権利侵害に該当するかどうかを如何に判断し、責任があればど

のように判断するかということである。各国の立法と実務で権利を維持する商標使用については、基本的に緩やかな支持の態度をとっており、登録地で行われている商業的活動で真に使用されていればよい。したがって、問題の核心は、特定の商標の使用行為が権利侵害又は不正競争に該当するかどうか、及び責任をどのように判断するかであり、この議題に関連する内容は雑多であるため、本論文は属地主義原則の適用と抜け穴の補完の問題のみについて議論する。

（１）越境馳名商標の認定における「関連公衆の認知度」基準のローカライズ傾向

商標登録と保護制度の学理基礎は混同理論であり、同一又は類似の商品又は役務に関連公衆の混同・誤認を招きやすい同一又は類似の商標を登録したり使用したりする行為を禁止することである。特殊な状況では、馳名商標の多区分登録の禁止と保護問題を解決するために、連想と希釈化の理論も言及されている³⁴。国際貿易の環境では、特にグローバル情報ネットワークの配信技術と第三者プラットフォームの経営モデルが介入する条件において、一国の事業者の主観的な経営意図と能力による商業的活動の範囲の制限と、新技術、新モデルによる客観的な商標使用の範囲の拡大の可能性に矛盾が生じ、一国で登録して使用する商標を他国で別途登録して使用することは必然的に他国の現地消費者の混同を招くかどうかの判断が困難になっている。パリ条約6条の2に馳名商標の保護原則が確立されて以来、国内法の適用過程で海外の馳名商標の現地知名度に相当する保護の基準をどのように解釈し、確立するかは、各国の商標法の実務における難問である。現地で未登録の海外の馳名商標を保護することは、知的財産権の属地主義の原則を突破する具体的なルールに関連しており、国際レベルで一致を達成することは容易ではないからである。実際、インターネット、ソーシャルメディア、及びますます便利になっている各種形式の電子商取引の普及と商業的活動方式、競争様式の大幅な変化により、馳名商標の保護基準の調和問題は、既に世界知的所有権機関（WIPO）が設立した商標・工業デザイン及び地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）が1998年7月に開催した第1回会議で提出された。1年の討論を経て、各加盟国が馳名商標に保護を与えるガイドラインとして、1999年9月下旬にWIPOは「周知（馳名）商標の保護規則に関する共同勧告」（共同勧告A）を採択した³⁵。

共同勧告Aの2条は、特定の商標が周知商標になるかどうかを規定しており、その判断には「考慮すべき要因」と「関連公衆」の両方の条件を含むとした。また、勧告は、加盟国の国内立法と司法を指導するために、周知商標の決定のための考慮要素もいくつか挙げている。中国の商標法が2001年に改正された時、馳名商標の保護原則（13条）を明確にすると同時に、認定要素の類似規定（14条）を導入した。しかし、理論的にはこれらの要素と照らし合わせて証明資料を準備すればよいが、実務において馳名商標保護の主張が必ず支持されることを意味するものではない。立証の難題は、依然として存在し、各国の国外証拠に対する要求と行為とその結果に対する具体的な判断基準は一致していないからである。そして、共同勧告Aの「関連公衆」の範囲の定義と「周知度」の要件に関する規定はあいまいで、「よく知られていれば」「認定」すべきのみを要求し、「知っている」「よく知られていない又は知っている」場合は「認定可能」としている。明らかに、「可能」は法律上の強制的義務ではなく価値志向であり、法執行者は一定の自由裁量権を持っているため、「関連公衆の認知度」の判断には一定の主観性

³⁴ 菅育鷹『知的財産法学の新たな発展』[知识产权法学的新发展] 207-217 頁（中国社会科学出版社、2013年8月版）を参照。

³⁵ WIPO 文書を参照：SCT/3/8, October 7, 1999。

が加わる。学界でも、各国が国際条約の適用法律を履行する際、国外馳名商標に対する保護は「適切」でなければならないと思われている³⁶。明らかに、「適切」は「善意」「悪意」及び「知っている」「知っておくべき」など、民法上の権利侵害責任の判断における主観的要件と同様に抽象的であり、裁量の尺度がどのように正確に理解され把握されるかは、理論と実務界の永遠の議論の課題である。

共同勧告 A は、強制力のない馳名商標の保護に関する指導的な国際文書であることに鑑み、各国は個別の事件に応じて解釈する方法で対応し、論争が常にあっても国際法の義務に違反しない。例えば、日本の富士会社が米国に進出したばかりで紛争が発生したとき、法院は海外での商標使用は米国では商標権を生じないと判断し³⁷、商標の使用と保護の属地主義の原則を維持した。国際観光業の発展に伴い、消費者が世界的に移動し、ビジネス上の信用のシンボルである商標の情報もインターネット上で簡単に配信できるようになり、属地主義の原則を厳守し、国外の馳名商標の保護を一切否定すると、混同や詐欺の結果を招く可能性がある。そのため、米国の法院は、海外の馳名商標に対する保護態度を調整した。例えば、「ブハラ」レストラン名と商業的外観を使用する行為は、不正競争を構成していると認定し、立法上、商標使用の属地主義の原則の例外を明確にすべきであると認めた³⁸。しかし、個別の事件では、様々な考慮要因の違いが大きいため、実務においてアメリカ法院の裁判は揺れ動いている。「デビアス」事件で米国法院は、海外の馳名商標が米国で広く知られている場合、他人が使用すると混同される可能性があることを認めたが、本事件において原告の訴訟資格、実際の使用と損失などは証明できなかったため支持されなかった³⁹。「グアンタナモ」事件では、法院は、自国の住民がヨーロッパの定期刊行物やウェブサイトでそのブランドの葉巻の宣伝を見る可能性があっても、国内で実際に販売されている証拠がない場合、米国法上の商標使用にはならないと判断した⁴⁰。

中国では、海外の馳名商標の保護ニーズも同様に属地主義の原則で不確実性がある⁴¹。「金莎」事件では、法院は商標権に属地性があり、原告が提出した証拠の大部分は香港、台湾地区及びその他の国と地区での使用と宣伝の証拠であり、当然に中国大陆で同等の効力があるとはみなされるべきではないと判断した⁴²。類似の事件はいくつかあるが、主に歴史的な理由で、権利を主張する地域内で、当時既に馳名商標を構成していることを証明できないため、保護を受けられないと判断されている。総じて、法曹界は「国内使用+国内有名」という二重の地域限定の原則に傾いている⁴³。しかし、海外での使用証拠についても中国法院は一切否定するのではなく、事件の事実に基づいて適切に採用して、馳名商標権者を支持する。例えば、「欧樹」事件で法院は、異議申し立てられた商標が登録出願日までに欧米諸国、香港地区で宣伝、使用されており、高い知名度、商業価値と影響力を持っていることや、関連公衆の化粧品に対する認知度が高く、客観的には確かに多くの中国大陆の関連消費者が国外から購入して国内に持ち帰って使用していることから、この商標は中国大陆国内で既に関連公衆に知られていると認定できると

³⁶ See Robert C. Bird & Elizabeth Brown: *The Protection of Well-Known Foreign Marks in the United States: Potential Global Response to Domestic Ambivalence*, North Carolina Journal of International Law, Volume 38 (November, 2012), pp. 495-530.

³⁷ See *Fuji Photo Film Co. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha*, 754 F.2d 591, 599 (5th Cir. 1985).

³⁸ See *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 165 (2d Cir. 2007).

³⁹ See *De Beers LV Trademark Ltd. v. DeBeers Diamond Syndicate, Inc.*, U.S. Dist. (2005).

⁴⁰ See *Guantanamo Cigar Co. v. Corporacion Habanos SA*, U.S. Dist. LEXIS 1115127 (D.D.C. 2009).

⁴¹ 最高人民法院「馳名商標の保護に関わる民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題についての解釋」1条により、馳名商標とは中国国内で関連公衆によく知られている商標をいう。法釋〔2009〕3号、2020年12月改正。

⁴² 北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第108号行政判決書。

⁴³ 楊靜「商標権の権利付与と確認における属地主義の原則の再構築—中米の実務的な比較に基づいて」〔商標授权确权中属地性原则的重构—基于中美实践的比较〕知識産権 2020年3期 65頁。

判断した⁴⁴。「スターバックス」事件でも、法院はこの商標の海外での登録、使用と知名度などの証拠を採用した⁴⁵。

以上のことから、共同勧告Aが採用した「関連公衆の認知度」の柔軟な基準が示すように、国外馳名商標が各国で保護されているかどうかは必然的に不確実性がある。ある意味で、この基準は柔軟で便利で、国内法の実施において商業競争の実態に基づいて商標権保護の範囲を定める最善の案である。そのため、中国商標法上で馳名商標の概念に採用されている「関連公衆によく知られている」という表現と司法解釈における「中国国内」の限定は、国際文書ガイドラインが推奨する保護基準に反していない。もちろん、現行の中国商標法13条3項の馳名商標の多区分の保護に関する規定は、CPTPP18.22条2項の「登録の有無にかかわらず」の要求と異なっており、このため、最新の国際経済貿易ルールに対して態度を表明するように、新しい改正案は「既に中国で登録された」という条件を削除した⁴⁶。しかし、条文の文言の改正は、参入基準を緩和しただけで、すべての未登録の海外馳名商標の多区分の保護が商標審査と司法実務で必ず認められるわけではない。「中国国内の関連公衆によく知られている」という地域的基準がまだ堅持されているため、「十分に関連公衆に認めさせる…」⁴⁷これらの多区分の保護の範囲をどのように定めるのか依然として難しい。現在、中国の立法改正草案に増加した馳名商標の個別の事件の認定と保護の強度を知名度と一致させるという原則は、今後の法律の適用におけるこの難題への対応方向を反映している⁴⁸。

デジタル環境において、商標使用の法的効力の判断が実務の中で、サーバーとデータ制御の国境によって制限され、国家主権の管轄の範疇にも含まれており、合法・コンプライアンスは、ネットワークとデジタル空間で様々な活動を展開するための基本条件である⁴⁹。特定の地域のサーバーにアップロードされて保存されている商標などのビジネス情報が、合法的コンプライアンス的にデータストリーム形式でスムーズに国境を越えて転送され、国外でも同様に合法的コンプライアンス的に現地ユーザーの電子端末に表示されるかどうかは、商標法上の問題だけではない。越境事業者にとって、権利維持の法律効果の不確実性に直面して、ある地域内（その地域で合法的にアクセスできるインターネット空間を含む）で早期に実際に合法的な経営を展開し自分の商標を使用し、商標が既にその地域で実際の商業的影響を及ぼしている証拠を保存することが重要である。また、馳名商標保護を受けることができないということは、救済を受けられないことを意味するものではない。商標の共存（下文で述べる）を達成した場合、商標を使用する際に故意に相手に模倣・ただ乗りしたり中傷したりすると、不正競争になる可能性がある。

（2）商標使用の効力の判断における商業的営業の考慮要素の地域的特徴

⁴⁴ 北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第1053号行政判決書。

⁴⁵ 上海市高级人民法院（2006）沪高民三（知）終字第32号民事判決書。

⁴⁶ 国家知識産権局「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」18条2項を参照、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html [最終アクセス日：2023年12月18日]

⁴⁷ 最高人民法院「馳名商標の保護に関わる民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題についての解釋」9条を参照、法釋〔2009〕3号、2020年12月改正。

⁴⁸ 国家知識産権局「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」10条2、3項を参照、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html [最終アクセス日：2023年12月18日]

⁴⁹ 例えば、中国は多くの国のように、「サイバーセキュリティ法」（2017）と「データ安全法」（2021）を公布して実施した。

伝統的な商業的活動では、有形物品と役務に商標を貼り付け、表示することが一般的な方法であり、その生産販売の範囲と数量は有限である。新聞・雑誌やラジオ・テレビで広告宣伝の形で使用しても、影響が及ぼす地域やグループは、一般的にユーザーの購読状況に応じて決めることができる。これに対して、データ構造のネットワーク空間では、属地性と産業界の境界がますます曖昧になり、無形の商標情報の使用が極めて簡便になっている中で、物理社会における商標などの法律で定められた使用方式とその結果が適用されるかどうか、どのように判断するのか。この課題は、インターネット経済が興った当初、馳名商標の課題とともに WIPO の SCT で提出された⁵⁰。SCT 第 2-6 回会議の継続的な調査と討論を経て、各国は商標などの法律で指す商標の使用が相応の領土範囲で「商業的影響」を生じなければならないことについて初歩的な合意に達した⁵¹。その後、加盟国の実務を指導するために、WIPO は 2001 年 9 月末に「インターネット上における商標及びその他の標章に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」（共同勧告 B）を採択した。

共同勧告 B は、インターネット上の商標の使用も「商業的影響」の要因を考慮する必要がある、その使用が加盟国において商業的效果を有する場合に限り、当該加盟国における使用を構成することを再確認した（2 条）。共同勧告 B は、また、ある加盟国で商業的影響を及ぼすかどうかを判断する際の考慮要因を列挙し、それらの列挙が網羅されていないことを指摘し、関連要素は単独又は組み合わせて考慮し、商標の使用を構成するかどうかを柔軟に判断することができる（3 条）とした。また、ある商業的標章がある国のインターネットで使用されており、伝統的な商業的活動をインターネットに移転するという一般の商標の使用方式のほかに、技術の進歩によって生じる可能性のある様々な使用形式が含まれている。例えば、インターネット上のバナー広告での使用、検索エンジンキーワード競売での使用、標章をメタタグとして使用、統一資源位置指定子（URLs）での使用、検索条件としての使用、及び将来において出現する可能性のあるその他のすべての新しい使用形式がある。もちろん、これらの使用形式が加盟国国内の商標権や各種標章の他の工業所有権の侵害を構成するかどうか、及び場合によっては記述的正当な使用、言論の自由などの例外に該当するかどうかについては、加盟国が適用できる法律に基づいて判断される（6 条）⁵²。明らかに、共同勧告 B は、商標使用とその法的効力を理解し、識別するために、より詳細なガイドラインを提供している。デジタル空間の商標使用は、法律属性と効力の判断において、インターネット初期に議論された商標使用とその効力判断と本質的には変わらず、共同勧告 B は現在でも参考になる。

本論文で言及したいいくつかのメタバースにおける商標侵害の論争を例にとると、このような仮想空間の商標の使用方式は、明らかに共同勧告 B の 6 条にいう技術進歩に伴って生じた新たな態様であり、その法的効果の判断は、商業的影響と侵害例外などの要因を考慮しなければならない。これらの事件の原告と被告は、いずれも米国に在るため、地域的な論争に関わらず、越境馳名商標の認定と保護については既成の模範を提供することができないが、原告は米国で既に馳名商標やその他の先行権利を持っている。もし他人が中国国内で「バーキンバッグ」と「退屈猿」の NFT 製品を許可なく発行販売して紛争を

⁵⁰ SCT 第 1 回会議レポートにおける『Agenda Item 5: Issues to be considered by the Standing Committee』を参照、WIPO 文書：SCT/1/6、November 5, 1998。

⁵¹ 即ち、インターネット上で使用されている表示とある特定の領土との関係は、係る表示がその領土での商業的使用によってのみ確立されるものである。WIPO 文書 SCT/2/10 Prov. を参照：Summary of the Study Concerning the Use of Trademarks on the Internet, and Possible Principles for Discussions, Paragraph 8, April 8, 1999。

⁵² 共同勧告 B における関連する条項及びその説明を参照、WIPO 出版物 845 号、スイスジュネーブ、2002 年。

起こした場合を想定し、同じ法律適用の問題に直面するかどうか。その答えは、明らかに肯定的である。どちらの場合も、権利者は自分の商標や商品化利益が中国で商業的影響を有することを証明するには困難ではない。エルメスは、1998年初頭に中国で第18類のハンドバッグなどの商品の「BIRKIN」登録商標の専用権を取得し、現在まで有効であり、様々な実体やオンラインの販売や宣伝資料にも中国語の「铂金包」に関する情報がある。「退屈猿」のイメージは美術著作物であり、内国民待遇の原則に基づいて自動的に著作権を享受することができる。最近、中国の「胖虎打疫苗」事件⁵³は、著作権者の許可を得ずに NFT 商品を発行してはならないことを表明した。また、「退屈猿や BAYC」の実体や仮想商品が既に中国国内で販売され、一定の影響を及ぼしている場合（現在まだ証拠がない）、不正競争防止法 6 条に基づいて救済を主張することもできる。メタバースにおける商業的活動は、インターネットビジネスモデルの更なる発展であり、インターネット環境で商標使用と保護に関する論争がどのように解決されるかという考え方も、自然にメタバースに援用されると言うべきである。

具体的には、ある国内で商標の使用を構成すると認定するには、まず経営者（事業者又は代理人）⁵⁴がこの国で商業的活動を展開しているか、又は重大な計画を立てて実施に着手することを準備していることを証明する証拠が必要である。証拠が成立するかどうかを判断するとき、条件は厳しすぎてはいけない。国内外の主体に対する要求が一致するようにしなければならない。つまり、国外の事業者が自国の事業者と同様に国内で合理的かつ合法的に経営されていれば、商標の使用の認定と商標保護の面でパリ条約に基づいて内国民待遇を受けることができる。しかし、平等な保護とは、紛争が発生したときに証拠の提出が困難な側も同様に不利な結果を負わなければならないことを意味する。例えば、アメリカ人 A が日本に旅行した時、現地の業者 B が「PERSONS」を服装の商標として使用しているのを見た。アメリカに帰ってから検索と法律相談を経て、同一の商品に同じ商標の登録を出願して使用を始めた。その後、日本の業者 B がアメリカ市場に進出して商標紛争を起こった。B の知名度と評判は、日本でますます高まっているが、法院は B が米国で経営しておらず、A がデューデリジェンスを行っており、その商標が日本で使用されている情報を事前に知っているだけでは、当時の米国での登録と使用に悪意があると判断して登録を取り消すことはできないとした⁵⁵。海外で使用された証拠が採用されず、他人が登録して使用する「悪意」が証明しにくいジレンマも、中国の越境馳名商標保に関する保護論争に現れている。例えば、「無印良品」シリーズ事件⁵⁶で、日本企業は 1999 年 11 月 17 日からそれぞれ「MUJI」、「無印良品 MUJI」で中国に合計 9 類 11 件の商標登録を出願したが（その後論争が発生した第 24 類を除く）、日本企業は 2005 年までに中国大陆に第 1 軒の店を出し、実質的に経営を展開した。一、二審の判決で、法院はともに日本企業が採用できるこの 11 件の登録商標は、中国企業が 2001 年 4 月に第 24 類の類似商標の登録を出願する前に、中国国内で使用され、関連公衆によく知られていたことを証明した証拠を提供できなかった（当時、中国では新聞やテレビ、インターネットで宣伝できるだけでなく、電子商取引を実施するためドメイン名を登録することができ⁵⁷、商標を広告宣伝、展覧会及びその他の商業的活動

⁵³ 浙江省杭州市中級人民法院（2022）浙 01 民終 5272 号民事判決書を参照。

⁵⁴ 中国の民商事法により、経営者とは、商品経営あるいは営利的役務に従事する法人、その他の経済組織や個人（例えば、不正競争防止法 2 条）をいい、電子商取引法 9 条にいうインターネットなどの情報ネットワークを介して商品の販売や役務の提供を行う経営活動に従事する自然人、法人、非法人組織を含む。

⁵⁵ See *Person's Co., LTD. v. Christman*, 900 F.2d 1565 (1990).

⁵⁶ 代表的な裁判例は、最高人民法院行政判決書（2012）行提字第 2 号、北京市高級人民法院民事判決書（2018）京民終 172 号を参照。

⁵⁷ 関連する紹介と論述は、薛虹『知識産権と電子ビジネス』[知识产权与电子商务]（法律出版社、2003 年版）を参照。

に使用することは、中国商標法の実務でこれまで商標使用とみなされていた⁵⁸⁾ため、登録済み驰名商标の多区分保護の法律規定に基づいて商標の使用を阻止することができず、かつ、自分が第24類の商品に同一又は類似の商標を使用し続けることができないと判断した（もちろん、相手も故意に出所を混同してはならない。後文で述べる）。

次に、デジタル空間の商標使用者が、ある国で商業的活動をしている実質的な程度を考察すべきである。ここではやはり知的財産制度が本土性と国際性の関係問題をどのように処理するかに関わる。パリ条約2条は、他国の国民が自国に住所や営業所を有することを強制してはならないと要求したが、これまで知的財産法で規制されたのは本法域内で発生した行為のみであることは否定できない。経済一体化が最も効果的なEUであっても、知的財産保護を強化して属地主義の原則を突破する実務はしばしば疑問視されている⁵⁹⁾。現実には、専利権保護の属地性は国際的にはあまり議論されておらず、商標権の属地性も明らかであり、審査の承認と登録を前提としない著作権の保護も一定の属地性がある（例えば、保護期間と権利侵害認定と責任判断などのルール面の違い）。全体的に、各国は、多国間の紛争に対して、専利権と商標権はいずれも「権利登記（登録）地法」を適用し、著作権は「権利主張地法」を適用することを認めている⁶⁰⁾。WIPOの共同勧告Bによると、ある国の法に定めた商標使用を構成するかどうかは、考慮可能な要因は、以下を含む。1) 実際に当該国内の消費者又は顧客に役務を提供しているかどうか、又は当該国内の人と他の展開可能な商業的活動と業務関係を築いているかどうか。2) 当該国内の消費者又は顧客に商品の納付又は役務の提供を表明し、それに従って行動するかどうか。3) 当該国で保証や修理などのアフターサービスを展開しているかどうか。4) 当該国で当該標章のインターネット使用に関連する他の商業的活動に従事しているかどうか。実務上考えられるその他の要素には、使用者が提供した商品や役務が現実にもその国で合法的に提供される可能性があるかどうか、価格が当該国の公式通貨で明記されているかどうか、当該国のインターネット使用者と正常に相互対話できるかどうか、使用者が当該国での住所電話やその他の連絡可能な方法を明記しているかどうか、当該国を代表する標準的な国コードを使用してトップレベルドメインにドメイン名を登録しているかどうか、使用されている案文が当該国の主要な言語や文字を採用しているかどうか、当該国のインターネットユーザーと実際にアクセスできるインターネットストレージユニットを使用しているかどうか等々がある⁶¹⁾。注意すべきなのは、これらの要因は、ある標章のオンライン使用がある加盟国で商業的影響を及ぼすかどうかを主管機関が判断するための参考とガイドラインであり、前提条件ではなく、最終的に個別の事件の具体的状況に基づいて確定する必要があることである。

（3）商標共存の調和案及び信義誠実原則の適用の抜け穴への補完措置

悪意を持って先取り登録された驰名商标の所有者に対して、各国はパリ条約の規定により救済を主張する期間を5年以内に制限しない。それでも、国外の先行登録又は先使用者の商標が救済を主張する地域内で「関連公衆によく知られている」商業的影響を生じたかどうか、また対応する地域内の先行登録

⁵⁸⁾ 中国「商標法実施細則（1993改正）」29条2項を参照。

⁵⁹⁾ See Senftleben, M.: *Wolf in Sheep's Clothing? Trade Mark Rights Against Goods in Transit and the End of Traditional Territorial Limits*, IIC 47, 941-959 (2016).

⁶⁰⁾ 鄭成思『知識産権論』[知識产权論] 207頁（法律出版社、1997年版）を参照。

⁶¹⁾ WIPO第845号出版物、3条及びその説明を参照、スイスジュネーブ、2002年。

又は先使用者が「悪意」を持っているかどうかはともに証明・判断が難しい。このように、実務中に異なった主体が同時に異なった国と地域で同一又は類似の商標を使用することは避けられず、特に中、美、欧州のような広大な法域では避けられない。また、このような越境商標が衝突した場合、紛争解決は複雑で時間がかかるため、国内外の事業者はお互いの権利義務関係が不確定な間、いずれか一方が紛争発生地で継続的に使用することを法律で禁止されておらず、同時使用（Concurrent Use）の事実を招く可能性がある。同時使用が5年を超えた場合、「共存（Coexistence）」原則⁶²を適用して処理するかどうかは、各国の実務によって異なるが、理論と実務ではこの方法を採用する傾向がある⁶³。中国は、歴史が長く、領土の面積が広く、社会経済の発展が不均衡であるため、商業標章と競争関係を調和させる面、即ち老舗関連の商標紛争の面で一定の経験がある⁶⁴。このような事件で法院は、時代の変遷や証拠の欠落などの理由で、馳名商標を認定し、他の競合他社を市場から完全に排除すべきではなく、悪意のない使用者の間でのバランスを取ることを認めている。区分可能な条件の下で、それぞれが元の範囲で引き続き正当に使用することを許可して、これも中国商標法59条の先使用例外に対する規定に適合する。老舗の紛争を除いて、「市場構造論」⁶⁵は、海外で馳名商標が中国市場に進出した後に直面した紛争問題を解決するためにも使われることがある。即ち、他人の登録や使用に「悪意」があることと自分の商標が「中国国内で関連公衆によく知られている」ことを証明できない場合、共存原則を適用して処理することができる。例えば、中国国内で多くの注目を集めているフランスとシンガポールの「鰐魚」商標紛争である⁶⁶。しかし、「市場構造論」の具体的な適用基準について、中国の理論と実務界はまだ共通認識を形成していない。実際の利用者のビジネス上の信用の範囲と市場構造区分との対応関係を反映し⁶⁷、独占的な商標専用権だけを保護することによる衝突・矛盾を避ける一方、法執行者の自由裁量の幅が広いことによる不確実性は解決する必要がある、研究により現在の商標協議の共存紛争の裁判結果は大きく異なることがわかった⁶⁸。

デジタル技術の急速な発展と経済のグローバル化が進んでいるが、それに基づいて各国に商標使用の属地主義の原則を放棄するよう求めることは現実的ではないと考えている。実際、商標法は、他のいかなる市場経済法と同様に、まず主権国家の国内立法の趣旨に従うべきであり、即ち自国の社会経済発展と消費者利益保護の促進に有利であり、また登録、運用、保護などの法律制度の実施も、必然的に国家管理と司法管轄の職権の下で行われるべきである。そのため、自国の消費者の混同を避けるために、情報の越境の流動による特殊性を考慮し、国外馳名商標を認定し、保護する必要がある場合があるにもかかわらず、多くの場合、このような地域間の商標論争に対して、客観的な市場構造を尊重する考えに基づいて適切な共存原則⁶⁹を採用し解決することは、より合理的な調和案である。

⁶² See Tamara Nanayakkara: *IP and Business: Trademark Coexistence*, WIPO Magazine, Issue 6, 2006, pp 18-19.

⁶³ See Peukert A.: *The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies*, IIC 47, 60-86 (2016).

⁶⁴ 杜穎、李或祺「老舗屋号の商業的標識保護のツール、法的判断と焦点問題」[老字号商业标识保护的途径、法律判断与焦点问题] 中華商標 2023 年 5 期 44-53 頁を参照。

⁶⁵ 最高人民法院シリーズ司法政策と司法解釈を参照：法発〔2009〕23 号第 9 条、法発〔2010〕12 号第 1 条、法発〔2011〕18 号第 19 条。

⁶⁶ 最高人民法院（2009）民三終字第 3 号民事判決書を参照。

⁶⁷ 孔祥俊『商標法適用の基本問題』[商标法适用的基本问题] 110-111 頁（中国法制出版社、2012 年版）を参照。

⁶⁸ 胡剛ら「商標共存の問題に関する研究（上）」[商标共存问题研究（上）] 中華商標 2020 年 10 期 75-77 頁を参照。

⁶⁹ 最高人民法院「知的財産審判の職能的機能を十分に發揮し、社会主義文化の大発展を促し、経済の自主的な調和と発展を促進することに関する若干の意見」[关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见]（法発〔2011〕18 号）19 条を参照。

しかし、商標法上の共存解決案は妥協の結果であり、同じ法域に2つ以上の同一又は類似の商標が存在することによる混同と潜在的な衝突と矛盾を完全に解消することができなかった。そのため、同一法域に共存する商標の使用については、協議又は判断した地域範囲の区分を厳格に実行し、故意の混同と不正競争行為を禁止しなければならず、商標法のほか、中国の不正競争防止法もこの面で補完的な役割を果たしている。例えば、「亨得利」事件では、「亨得利」商号は、全国の歴史的伝承を有し、及び授權された企業が共同で所有し、使用されており、原告は天津で唯一の合法的な使用者である。被告は、香港の「亨得利」から許可を得て成都に「亨得利」のついた企業名を登録した後、天津で「亨得利」を店舗の看板として使用していた。法院は、本件について、市場の混同を招き、不正競争を構成したと判断した⁷⁰。中日の二つの「無印良品」が共存する後続のシリーズ事件で、法院は、それぞれの商標使用の範囲境界を厳格に説明し、それに基づいて商標権の侵害や虚偽宣伝などの不正競争になるかどうかを判断した⁷¹。また、利益を得るために商標を先取り登録し、他人の正当な使用を故意に阻止する悪意のある訴訟や権利維持などの行為に対して、登録商標が取り消されたり無効になったりされていなくても、法院は証明可能な事実に基づいて登録者が信義誠実の原則に違反していると認定し、支持しないとした。例えば、「ユニクロ」シリーズの事件では、悪意を持って取得し、商標権を利用して不正な利益を図る行為は、法律の保護を受けられないと法院は指摘した⁷²。悪意のある先取り登録と悪意のある権利維持を全面的に規制することは、既に中国の商標法の新たな改正目標の一つに入れられている⁷³。

（4）不正競争防止法の包括的役割の再度言及

デジタル空間の商標使用は、情報配信のメディアレス、地域の曖昧さ、区分間の融合による商標登録の効力維持と権利保護の境界の判断が困難であるほか、理論と実務界も第三者の責任判断、権利消尽、商品化と合理的使用の限界などの伝統的課題に直面している。盛り込めばあまりにも雑多のため、本論文は詳しく述べず、本論文で言及された事例だけを借りて、知識産権部門法の適用が困難な場合に、特定情報の合法的所有者に対する不正競争防止法の包括保護の役割を再度言及する。例えば、前記メタバースの場合の「退屈猿」事件で、キャラクターのイメージ、名称などの要素を仮想商品として利用することで生じた論争は、実は「商品化」という著作権、商標、不正競争の知的財産分野が交差する伝統的議題の進化に関するものである。中国の司法実務中で、現実世界でこのような行為は、著作権侵害を構成することで長い間争議がなかった。例えば、「三毛」のイメージを商標として登録して使用することと、ネットショップで「小猪佩奇」のおもちゃを販売していたものがある⁷⁴。商標や不正競争防止の分野では、著作権者の先行権利も保護を受けることができる⁷⁵。しかし、著作権で保護されたキャラクタ

⁷⁰ 天津市高級人民法院（2021）津民終 941 号民事判決書を参照。

⁷¹ 北京市高級人民法院（2021）京民申 2614 号民事裁定書、新疆ウイグル自治区高級人民法院（2022）新民終 60 号民事判決書、江蘇省高級人民法院（2020）蘇知終 6 号民事判決書等を参照。

⁷² 事件の内容は、最高人民法院（2018）最高法民再 381 号民事判決書を参照。

⁷³ 国家知識産権局「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」67、83、84 条を参照、
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html [最終アクセス日：2024 年 1 月 3 日]

⁷⁴ 上海市高級人民法院（1997）滬高民終（知）字第 48 号民事判決書、浙江省杭州市中級人民法院（2018）浙 01 民終 7396 号民事判決書を参照。

⁷⁵ 「最高人民法院による商標権の付与・確認行政事件の審理におけるいくつかの問題に関する規定」（法釋〔2017〕2 号）2020 年改正 19、22 条を参照。

一のイメージそのものではなく、その名称、略称が利用された（商標として登録されたことではない⁷⁶）場合、このグレーゾーンは通常、不正競争防止法によって処理される。著作権侵害と商標権侵害はいずれも構成しがたいため、不正競争防止法の差止め命令と賠償などの救済を求めるしかない。もちろん、立法によって規制措置を増やすことも論証可能な案であり、この方法は現在検討中であり、合意が達成できるかどうかはさらなる観察が必要である⁷⁷。

仮想現実の技術の強化に伴い、商業的活動シーンのデジタル化が趨勢であり、現実の世界の中の商品や役務の商標がデジタル空間で使用されたり出現されたりすることがますます増えているというべきである。それでも、企業にとって、デジタル化された商業的活動を展開する能力と範囲が異なり、ナイキ社のように全面的に事前に登録・配置しているのは少数のトップ企業だけである。理性的な消費者にとって、仮想世界で自分のデジタル分身のために仮想の贅沢品を購入することは、現実世界で本物のエルメスのバッグを買うことと混同されることはなく、インターネット上の仮想のディズニーランドで実体のあるテーマパークと同じような臨場感を実現することも難しい。そのため、本質的に、メタバースのデジタル製品と役務は、ネットゲームのキャラクターと同じように無形の情報であり、デジタル著作物で作られた仮想空間にしか存在せず、人の精神心理的ニーズを満たすために使われている。これは、ネットショップやライブ配信ルームでクリックして購入すれば家の前で手に入る物理的なアニメ玩具とは異なる。もちろん、市場経済では、特定の無形情報が経営者によって異なる価格の仮想の製品に設定され、普及・販売されていることは珍しくない。実際、ゲームアカウント、道具の取引市場は、既に一定の規模があり、司法実務でもこのような仮想財産を保護する事例がある⁷⁸。そのため、デジタル空間の商業的活動が、現実世界の他人の実際の製品や役務の外観、商標及びその他のビジネスシンボル・標章を利用している場合、他人のブランド影響力やビジネス上の信用を利用して利益を獲得しているかという疑問が確実に発生する。メタバース時代に入って、各業界の「デジタルツイン」現象は、エルメスなどのブランドが遭遇した「デジタルファッション」の挑戦が多く出ており、商標法と不正競争防止法の適用の難題を引き起こすに違いない。また、立法分野では、中国民法典 127 条に「法律がデータ、インターネットの仮想の財産の保護について規定している場合、その規定に従う」という連結条項があるが、明確な他の法律規定が整っておらず、また現実の純金銀塊と交換できる経営モデルは、金融、文化などの分野の監督管理問題にも関わる可能性があることに注意しなければならない。現在、仮想通貨の関連業務は、中国では違法な金融活動であり⁷⁹、オンラインゲーム通貨、道具装備なども監督管理を強化しつつあり⁸⁰、NFT は、通常、真実製品の品質保証やデジタル芸術品自体につながるため、グレーゾーンに属する。

しかし、伝統的な産業条件での商標使用と同様に、他人の商標情報を客観的に再現する行為がすべて権利侵害に該当するわけではない。メタバースの中で、被告は、仮想の「メタバーキン」バッグを単独

⁷⁶ 中国司法では、著作物の名称、役割が著作権者の先行権益に属していることが明らかにされているため、他人が商標として登録して使用することを禁止することができる。法釈〔2017〕2号22条を参照。しかし、現行の商標法では、他人が登録せずに使用する場合の処理方法が規定されていない。

⁷⁷ 国家知識産権局「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」83条を参照、https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html [最終アクセス日：2023年12月5日]

⁷⁸ 例えば、佛山市中級人民法院（2016）粵06刑終1152号刑事判決書。

⁷⁹ 呉雲、朱璋「デジタル通貨と金融監督・管理の意義における仮想貨幣：法律、金融と技術の領域を跨ぐ考察」〔数字貨幣和金融監管意義上的虚拟货币：法律、金融与技术的跨学科考察〕上海政法学院学報2021年6期66-89頁。

⁸⁰ 国家新聞出版署の「オンラインゲーム管理方法（ドラフト意見募集稿）」への意見を公開募集に関する通知、23、26条を参照：https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202312/t20231221_823187.html [最終アクセス日：2024年1月9日]

で販売して利益を得るのではなく、エルメスの商標などのブランドイメージで仮想の道具やシーンの贅沢な特性を表現しているのみの場合、プレイヤーや消費者は明らかに混同することがない。視聴者が映画やゲームで演じられた取引が本当に発生したとは思わないようなものである。もちろん、ブランドの連想を起こさせて消費の魅力を高めるために、意図的に使用し、宣伝して誘導している場合もある。これらの場合、商標法に明確な禁止規定がなくても、不正競争防止法を適用してただ乗りを禁止することができる（米国の場合、商標保護と不正競争の禁止はともにランハム法に定められている。）。しかし、仮想世界での商標は、文芸創作や視聴、ゲーム作品の作成においては避けられない使用など、現実世界を復元するために避けられない目的のため使用される可能性もある。これについて各国の法院にも一定の経験と初歩的な共通認識を有する。典型的には、米国の法院が採用した「ロジャース」事件におけるテスト法である。即ち、芸術著作物は表現の要素があり、米国憲法第1修正案（表現の自由）の保護を受けられ、商標の使用が表現した著作物と芸術的な関連性がない、又は著作物の内容の出所を明らかに誤導している場合を除き、商標権侵害にならない⁸¹。そのため、「メタバーキン」事件とは異なり、「悍馬」事件で、暴雪公司などの被告が開発・運営していた9つのゲームに「Humvees」商標を含む軍用自動車が使われていた。原告は、商標と商業外観の侵害、不正競争、虚偽表示、虚偽宣伝、商標の希釈化を構成していると主張したが、法院は本件が商標保護と言論の自由との衝突とバランスに関連しており、原告の訴えを支持できないとした⁸²。興味深いことは、著作権コンテンツなどの先行権利で保護された情報を商品化して利用する従来の方式とは逆に、商標などのブランド情報を著作物やパフォーマンスに「没入的」使用したり、「パロディー」のような方式で使用したりすることも、デジタル空間では十分に起こりうる。例えば、キューバ会社（フランス合弁）と「ハバナクラブ」の商標を争うために、長く続いている国内外の訴訟や国際紛争の手続きとは別に⁸³、米国会社は、また、没入式演劇「Amparo」を巧みにマーケティングして権利侵害紛争を避ける⁸⁴。現在のデジタル環境では、このような著作物や演技は、録画しインターネットで放送したり、インターネットや仮想空間で直接ライブ配信したりすることができる。パロディー行為に対して、著作権や商標権のいずれかの観点から禁止を主張しても、司法では一般的に寛容な態度をとって支持しない。例えば、米国の「耐啃威登（ナイケンヴィトン）」事件⁸⁵は、商標パロディーを禁止していなく、中国の「今日油条」も「今日頭条」の商標権を侵害していないといえる⁸⁶。

メタバースにおける商標使用は、権利消尽、正当使用などの問題にも関わる可能性がある。NIKE 社が提起した事件で、中古ブランドのスポーツシューズを販売している被告は、原告の商標と靴のイメージを含む NFT デジタル証明書ファイルを鋳造し、「金庫の鍵」の方式で販売している NIKE の実体製品を「本物」にする⁸⁷。では、この行為は、NIKE の評判を利用して仮想商品を発行し、商標権の侵害と不正競争を構成しているか。過度の保護は、また権利濫用や独占禁止論争を引き起こす可能性があるか。紙幅に限りがあるので、今後の研究課題とする。

⁸¹ See *Rogers v. Grimaldi*, 875 F. 2d 994, 999 (2d Cir. 1989).

⁸² *AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.*, 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).

⁸³ 李強「“ラム酒戦争”の反省」[“朗姆酒战争”的反思] 人民日報 2014 年 9 月 4 日 21 版を参照。

⁸⁴ *Carolina del Busto: 2019The Amparo Experience Tells the Cuban Exile Story in an Immersive Theater Production* を参照, April 4, 2019, available at: <https://www.miaminewtimes.com/arts/things-to-do-miami-the-amparo-experience-april-4-to-may-31-11132494> マイアミ ニュー タイムズ [最終アクセス日: 2024 年 1 月 5 日]

⁸⁵ See *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252 (2007).

⁸⁶ 広州知識産権法院 (2020) 粵 73 民初 2332 号民事判決書。

⁸⁷ See *Nike, Inc. v. StockX LLC*, No. 1:22-cv-00983 (S.D.N.Y.).

以上のように、商標使用は、商標制度の実行全体における核心的な概念であり、登録使用、権利維持からライセンス利用と権利侵害の判断及び正当使用までのすべての各段階に関連している。デジタル技術は、商標使用の方式と経営モデルの更新をもたらしたが、形式上いろいろに変わっても本質は変わらず、商標使用は法的効力の判断において既存の規則と共通認識に従う必要がある。国際フォーラムで、SCT は馳名商標と商標のネット上の使用問題に関する討論の結果、今まで各国が他国の経営者のために自国で商標情報を使用するビジネス機会を無条件に確保することを要求するいかなる強制的な規範は形成できなかった。米国の学者が言ったように、パリ条約による馳名商標への保護は、加盟国では自動的に実行されるわけではないが、保護を主張する所在地で使用され、かつ馳名な条件を満たしていれば、自国法による馳名商標の保護を受けることができる⁸⁸。各国が商標審査のデータベースをすべて共有すれば、理論的には地域紛争を減らすことができるというべきであるが、それは必要もなく実行可能でもなく、全世界の商標登録出願量は年々増加しており、存在量と変量の統計も困難であり、その中で越境紛争が発生する可能性があるのは極少数である。国の実情の違いによる様々な要素を総合的に考慮すると、属地性は依然として商標権の基本的な特徴である。各国が現在保持している商標保護は、自国で「商業的影響」があるという原則に基づくことが妥当な対策であり、実務中に個別の事件による法解釈の方式を通じて馳名商標の先取り登録・使用及びその他の不正競争行為の実施を禁止することを妨げるものではない。

⁸⁸ Ahmad Takouche: *Well-Known, or Not Well-Known? That is the Question. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property's Article 6bis in the Context of American Trademark Law*, 9 U.C. Irvine L. Rev. (2019)を参照、Available at: <https://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol9/iss2/12> [最終アクセス日：2024年1月5日]

II. 渉外 OEM 加工における商標使用と商標権侵害の分析

中南財經政法大学 知識産権研究センター 彭 学龍 教授

はじめに

商標使用とは、特定の標章を商標として使用することを指し、すなわち、商品の出所を識別するための使用を指す。プレデジタル時代では、商標使用の様態と方法は比較的簡単で、ほぼ一目瞭然であった。権利者による商標に対する使用も、訴えられた側による係争標章に対する使用も、商標使用に該当するかどうかは、いずれも容易に判断でき、さらにそもそも判断する必要がなかった。しかしながら、インターネットの台頭に伴い、ウェブページのメタタグ、検索キーワード、ポップアップ広告への使用などが含まれる商標使用の新しい形態が次々と現れ、枚挙にいとまがない。同時に、渉外 OEM 加工において、国内の加工者が依頼者の国外商標を製品に付する行為が、国内における商標使用に該当するか、国内の登録商標専用権の侵害に当たるかについても議論されている。したがって、商標使用の認定、特に権利侵害の構成との関係は、各業界の注目を集め、研究のホットトピックとなっている。商標権侵害の構成について、係争行為が商標使用と認定できるかどうかは、確かに重要な問題である。しかし、その重要性を強調しすぎて、これを権利侵害の認定における独立的な前置条件とするのはいささか大げさのようである。商標侵害の構成に決定的な役割を果たすのは、あくまでも訴えられた行為が原告商標の機能を損なうかどうかであろう。一方、渉外 OEM 加工に係る商標権侵害の紛争では、商標使用と商標権侵害の認定は、ほぼ同じ問題に該当する。渉外 OEM 加工の商品は、全く国内市場に参入しないため、加工側の商標を付する行為は、商標使用に該当しないだけでなく、更に国内の同一又は類似する登録商標専用権の侵害に当たらない。

「渉外 OEM 加工」[中国語では、「貼牌加工」と表現]、つまり「Original Equipment Manufacture」は、「OEM」と略称し、又は「定牌加工」とも訳され、簡単に言えば、事業者は自ら製品を生産せず、他の企業に生産を委託しているが、ブランドそのものを有しているというものである¹。また、渉外 OEM 加工とは、輸入国の発注者が輸出国の中国国内の加工者に製品の加工を委託し、加工された製品に輸入国における発注者の登録商標を付し、これらの製品はすべて発注者に交付され、発注者が製品の最終的な行先を決定し、加工費を支払うことを指すものである²。言い換えれば、これらの製品は中国国内で販売されず、中国市場には全く参入しないということである。もし、発注者が中国においても同じ商標を同類の商品に登録していれば、それは国内 OEM 加工と同じであり、特に議論する必要はない。他方、発注者の商標が中国で他者によって登録されているのであれば、商標権侵害の紛争を引き起こしやすい。

¹ 百度百科の「OEM」の見出しを参照：

<https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%B4%E7%89%8C/1038938?fromtitle=%E5%AE%9A%E7%89%8C%E5%8A%A0%E5%B7%A5&fromid=9886436&fr=Aladdin> [最終アクセス日：2024年1月10日]

² 黎孝先主編『国際貿易実務 〔第三版〕』463-464頁（对外経済貿易大学出版社、2000年）。法院の判決における渉外 OEM の定義によれば、「OEM 加工とは、通常国内加工者が海外委託者の委託を受け、海外委託者が指定した商標に基づいて製品を生産し、製品をすべて海外委託者に渡して海外で販売し、海外委託者が国内加工者に加工費を支払う貿易方式のことを指す」とされ、より簡明でクリアかもしれない。浦江亜環鎖業有限公司と萊斯防盜（盜難防止）製品国際有限公司との商標権侵害紛争再審事件の最高人民法院の民事判決書（2014）民提字第38号。OEM 関係において、双方の当事者は委託者と受託者、発注者と加工者と呼ぶことができる。以下、筆者は文脈の必要性和判決用語に基づいて、同じ意味で「委託者」と「発注者」、「受託者」と「加工者」を使用する。

この場合、中国国内の登録商標専用権者は商標権侵害として加工企業を訴え、発注者は訴外の第三者に該当するか、発注者と加工企業が共同侵害者であるとされる場合がある³。では、加工者が加工した製品に発注者の商標標章を付することは、国内の同一登録商標の専用権侵害に該当するか否かについて、その答えは、ほぼ加工者が加工した製品に発注者の商標標章を付することは、商標使用に該当するかどうかによって決められる。簡単に言えば、上述の行為が商標使用に該当する場合、涉外 OEM 加工は国内の同一登録商標の専用権を侵害することになる。そうでない場合であれば、権利侵害に該当しない。このように、OEM 加工にかかる商標権侵害紛争において、商標使用の認定と商標権侵害の認定とは完全に統一されることになる。

1. 涉外 OEM 加工にかかる商標権侵害事件に対する中国法院の態度

今世紀以来、中国の法院と理論界は、涉外 OEM 加工製品に海外委託者の商標を付することが商標使用に該当するか、国内の同類製品における同一登録商標専用権への侵害に該当するかについて、ずっと激しく議論してきた。このような事件について、侵害に該当すると判断した判決、又は侵害に該当しないと判断した判決はいずれも存在している⁴。2001 年の「NIKE」商標事件を代表とする初期の判決は、商標権の属地性にに基づき、受託者が同じ製品を加工し、同一商標を付して、海外に納入する行為が国内で登録した商標専用権を侵害すると判示した⁵。2009 年以降、最高人民法院の司法政策と再審判決の影響を受けて、中国の法院は徐々に態度を変え、受託者が製品の加工と輸出の過程において委託者の商標を付することは、商標法の意味での商標使用に該当せず、国内の同一登録商標の識別機能に影響を与えないため、商標権侵害に該当しないと判断した⁶。2019 年の最高人民法院の「本田事件」の再審判決では、再び裁判基準を「反転」させ、商標使用は客観的な行為であり、「ある貿易方式（例えば、本件紛争の涉外 OEM 加工方式）を簡単に商標権侵害の除外状況に固化することはできない」とした反面、訴えられた行為は「商標使用に該当し、関連公衆の混同と誤認を生じさせるおそれがあり、関連公衆を混同させやすい」として、本田社の登録商標専用権への侵害に当たると判断した⁷。法院のこのような判断により、関連問題をますます混乱にさせ、裁判基準もますます「あいまい」にさせ、「ドリフト」状態にあることが明らかである⁸。

³ 「NIKE 事件」では、発注者のスペイン Cidesport 社と輸出代行の浙江省畜産輸出入会社が共同被告とされた。この事件の判決によると、発注者 Cidesport 社は主要な賠償責任を負う。米ナイキ社 (NIKE INTERNATIONAL LTD) が浙江省嘉興市銀興製衣厂などを訴え商標権侵害紛争事件、(2001) 深中法知産初字第 55 号を参照。後続の事件では、発注者は訴訟当事者ではなく、判決で言及されても、その身分は案外者にすぎないことが多い。

⁴ 孔祥俊：『涉外 OEM 加工商標を付する行為の定性』、『政法フォーラム』2022 年第 3 期、第 146-158 頁を参照。張韜略、陰曉璐：『我が国（中国）涉外 OEM 加工商標権侵害司法認定の進化と反省』、『国際商務研究』2020 年第 2 期、第 65-77 頁を参照。

⁵ 張韜略、陰曉璐：『我が国（中国）涉外 OEM 加工商標権侵害司法認定の進化と反省』、『国際商務研究』2020 年第 2 期、第 65-77 頁を参照。

⁶ 最高人民法院の司法政策と判決は主に、最高人民法院による『現在の経済情勢下における知的財産権裁判の大局支持に係る若干の問題に関する意見』（法発〔2009〕23 号）、最高人民法院弁公庁による『「OEM 加工輸出製品が権利侵害に該当するか問題」に関する返答』（法弁〔2010〕350 号）及び以下に論じる最高人民法院による 2015 年の「亜環事件」再審判決、2017 年「東風事件」再審判決を含む。

⁷ 本田技研工業株式会社と重慶恒勝鑫貿易有限公司などとの商標権侵害紛争再審事件、最高人民法院民事判決書、(2019) 最高法民再 138 号。

⁸ 宋健：『涉外 OEM 加工に対する商標権侵害の「合理的注意義務+実質的損害」の判断基準の解説—「東風」事件を例に』、『知識産権』2016 年第 9 期、第 28—36 頁。

(1) 2001 年 “NIKE” 事件：OEM に商標を付することが商標使用に該当し、かつ権利侵害に該当する

2001 年の NIKE 登録商標権侵害紛争は、中国の法院に提訴された初めての涉外 OEM 加工に関する商標権侵害事件であった⁹。原告ナイキ社は、指定商品がスポーツウェアである第 1466558 号登録商標「NIKE」の専用権者である。2000 年 8 月、スペインの Cidesport 社が嘉興市銀興製衣廠（以下、「銀興製衣廠」という）にライセンスして、NIKE の商標が付された男性用スキージャケットを生産し、銀興製衣廠が更に浙江省畜産輸出入会社に輸出代行を依頼し、深セン税関で通関申告したことを原告が発見した。原告は、三被告の Cidesport 社、銀興製衣廠及び輸出入会社の上述行為が共同で自らの登録商標専用権を侵害しているとして訴訟を提起した。本件について、Cidesport 社は、以下のとおり弁解した。第一に、スペインでは、訴外 Flora Bertrand Mata が NIKE 商標権を享有し、Cidesport 社に使用を許諾した。一方、係争衣服の消費者はスペインにあり、Flora Bertrand Mata が商標権を享有し、Cidesport 社に使用を許諾する商標 NIKE と、ナイキ社が中国において商標権を有している NIKE について、スペイン人が誤認することはない。第二に、Cidesport 社は中国の商標法 52 条に定められている使用行為を行っていない¹⁰。商標は、市場に流通してこそ使用とみなされるもので、係争衣服の消費市場はスペインにあり、被告の行為は中国における係争商標の使用に当たらない。第三に、係争衣服は中国市場で販売されてなく、Cidesport 社の行為は原告に損害を与えておらず、権利侵害の構成要件に基づき、その行為は権利侵害に当たらない。このような考え方を理解するのに難しいことはなく、被告の弁解のポイントは、中国で発注した製品に NIKE 商標が付されていたとしても、中国市場に流通されず、つまり、中国において係争商標を使用していないので、原告にいかなる損害も与えてなく、権利侵害に該当しないというものである。他方、これらの製品はスペインでのみ販売されており、スペインの消費者は正当なライセンスを得て製品に使用されているスペインの登録商標 NIKE とナイキ社が中国で登録した商標 NIKE とを誤認することはないため、被告のスペインにおける行為は原告の商標権を侵害することはない。簡単に言えば、中国市場に対する考察に基づいても、スペイン市場に着目して分析しても、三被告の加工、輸出、さらにはスペイン市場での販売予定の行為は、いずれも原告の登録商標専用権を侵害しない。

しかし、主審法院は、中国において、ナイキ社が NIKE 登録商標専用権を有しており、中国の国内外の当事者を問わず侵害してはならないとした。Cidesport 社は、スペインで NIKE 商標に対して合法的な専有使用権を有しているが、商標権は属地性があり、中国の法院が司法権を有している範囲で原告は NIKE 登録商標の専用権者である。被告は原告の許諾を得ずに、同種の商品に原告の登録商標を如何なる形で使用することはできないと判示した。本件で、Cidesport 社は原告の許諾を得ず、ビジネス目的で中国国内において標章 NIKE が付されたスキージャケットの製造と輸出を委託した。浙江省畜産輸出入会社は、原告の許諾を得ずに Cidesport 社の委託を受けて NIKE 商標が付されたスキージャケットを加工するための材料と商標標章を輸入し、衣服の製作が完了された後、通関申告・輸出を実施した。銀興製衣

⁹ 米ナイキ社 (NIKEINTERNATIONALLTD) が浙江省嘉興市銀興製衣廠などを訴え商標権侵害紛争事件、(2001) 深中法知産初字第 55 号。この事件は 2001 年に改正された中国商標法を適用し、そのうち、第 52 条は

¹⁰ この事件は 2001 年に改正された中国商標法を適用し、そのうち、第 52 条には、「下記の各号の行為の一つに該当するときは、登録商標専用権の侵害とする。(一) 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品又は類似の商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用しているとき、(二) 登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき、(三) 他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、又は偽造、無断で製造された登録商標の標章を販売しているとき、(四) 商標登録権者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、商標を変更した商品を市場に流通させたとき場合、(五) 他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき」と規定された。

廠は Cidesport 社の委託を受け、浙江省畜産輸出入公司与協力して NIKE 商標が付されたスキージャケットを加工・製作した。したがって、三被告の行為は、原告の NIKE 登録商標の専用権を共同で侵害したといえる。上記をまとめると、被告はスペインで NIKE 登録商標の専有使用权を有しているが、属地性に限られ、その権利の効力は中国国内での使用には及ばない。言い換えれば、被告は原告の許諾を得ずに中国国内においてビジネス目的でその登録商標を使用することは、商標的使用に該当するため、商標権侵害に該当する。

NIKE 事件の判決のロジックによると、涉外 OEM 加工において、発注者が中国において、OEM と関連する同一商標の権利者ではなく、当該商標が他の企業によって中国で同種の商品に登録されている限り、発注者と加工者は必ず商標権侵害訴訟に直面することになり、更には敗訴のリスクがある。これは、上記状況下での涉外 OEM 加工ビジネスモデルが現代の商標法体系においては許容されず、継続することが困難であることを意味する。この点について、2010 年に中国最高人民法院はある返答書簡において、「OEM の場合、係争標章は中国国内で商品の出所を識別する機能を発揮しないため、混同・誤認を生じさせることがなく、OEM 受託者は商標権侵害を構成しない」とした¹¹。これにより、中国の法院は、OEM における標章を付することは商標の使用ではなく、混同を生じさせることがないという観点が徐々に確立した¹²。同時に、2013 年に改正された中国の商標法 48 条に「商標使用」について定義し、元の商標法实施条例 3 条に基づいて「商品の出所を識別する行為」という表現を追記した¹³。改正後の商標法 57 条は、商標権侵害行為を規定する際に、元の商標法 52 条 1 項を 2 つの項に分割し、類似侵害状況において「混同を生じさせやすい」という要件を追記した¹⁴。これにより、商標使用の認定基準と一般的な商標権侵害認定の「混同可能性」要件がさらに明らかになり、法院が涉外 OEM 加工事件における正しい法適用により明確なガイドラインを提供した。

(2) 2015 年「亜環 (PRETUL)」事件：OEM に商標を付することが商標使用に該当せず、更に権利侵害に該当しない

2015 年、最高人民法院「亜環」事件（「PRETUL」事件）再審判決で、涉外 OEM 加工における商標標章の使用は「商標法の意味での商標使用」に該当しないので、商標権侵害に該当しないと判断した¹⁵。事

¹¹ 最高人民法院弁公庁による『「OEM 加工輸出製品が権利侵害に該当するかの問題」に関する返答』（法弁〔2010〕350 号）。

¹² 張韜略、陰曉璐「我が国（中国）涉外 OEM 加工商標権侵害司法認定の進化と反省」国際商務研究 2020 年第 2 期 65-77 頁。

¹³ 中国現行商標法 48 条に「本法でいう商標の使用は、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書、又は宣伝広告、展覧及びその他の商業活動において商標を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。」と規定されている。2002 年 8 月 3 日、中華人民共和国国務院令（第 358 号）で「中華人民共和国商標法实施条例」を公布し、2002 年 9 月 15 日から施行された。当該条例 3 条に「商標法及び本条例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品の包装又は容器、及び商品取引書、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を用いることをいう。」と規定した。

¹⁴ 中国現行商標法 57 条に、「下記の各号の行為の一つに該当するときは、商標権の侵害とする。（一）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品についてその登録商標と同一の商標を使用するとき、（二）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品についてその登録商標と類似の商標を使用し、又は、類似の商品についてその登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を生じさせやすいとき、（三）商標権を侵害する商品を販売するとき、（四）他人の登録商標の標章を偽造し、無断で製造し、又は偽造し、無断で製造された登録商標の標章を販売するとき、（五）商標権者の許諾を得ずに、登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に流通させたとき、（六）他人の登録商標の専用権の侵害行為に対して故意に便宜を図り、商標権侵害の実施に協力するとき、（七）他人の商標権にその他の損害を与えるとき」と規定されている。

¹⁵ 「亜環会社が TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. の委託に基づき、生産した南京錠に「PRETUL」標章を使用する行為は、商標法の意味での商標使用ではなく、FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED の「PRETUL 及び楕円図形」商標権

件の状況によると、2002年11月27日、メキシコの TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. は、同国で商標「PRETUL」、「PRETUL 及び楕円図形」を登録した（指定商品には第6類の南京錠が含まれる）。2001年4月、中山市泰星公司是、TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. の委託を受け、中国で「PRETUL 及び楕円図形」、「PRETUL」商標が付された南京錠を大量に生産し、TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. に再販した。許浩榮は、泰星会社が2000年8月に設立した時の発起人、株主である。2003年5月21日、許浩榮は第6類の家具用南京錠などの商品に第3071808号商標「PRETUL 及び楕円図形」を出願し、中国商標局に審査・登録されたが、2010年3月27日に、当該商標を香港の FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED に譲渡した。2010年8月10日、亜環公司是 TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. の委託を受けて南京錠を生産し、南京錠に「PRETUL」に関する標章を使用し、全てメキシコに輸出した。これについて、FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED は、亜環会社が本件登録商標の専用権を侵害したとして訴訟を提起した。

最高人民法院は審理を経て、係争南京錠は中国市場で販売されておらず、中国国内で商標の識別機能を発揮することはないので、中国の関連公衆がこの標章が付された商品を、FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED が生産した商品の出所と混同・誤認を生じさせる可能性もない。商品の出所を区別する標章として、商標の基本的な機能はその識別性にある。亜環公司是、TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. のライセンスに基づいて係争南京錠に関連「PRETUL」標章を使用し、中国国内では物理的に付することのみに該当し、TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. が商標専用権を享有しているメキシコでその商標を使用するために必要な技術的条件を提供した。中国国内では、これらの南京錠に付する標章は、「加工された商品の出所を区別する意義もなければ、その商品の出所を識別する機能も実現できないため、その付された標章は商標の属性を有しておらず、製品に標章を付する行為も商標法の意味での使用行為と認定されるべきではない」と判示した。

そのうえ、最高人民法院は更に以下のとおり強調した。第一に、商標法が商標の基本的な機能を保護しているが、つまりその識別性の保護である。同一商品に同一商標を使用すること、又は同一商品に類似商標を使用すること、又は類似商品に同一又は類似商標を使用することが、混同を生じさせやすいかを判断するには、商標が識別機能を発揮するか、又は発揮する可能性があるかを前提とするものである。すなわち、商標の識別機能を損ねることは、商標権侵害を認定する基礎である。第二に、商標が識別機能を発揮できず、関連標章を付する行為が商標法の意味での商標使用に該当しない状況の下、同一商品に同一商標を使用すること、又は同一商品に類似商標を使用すること、又は類似商品に同一又は類似商標を使用することが、混同を生じさせやすいかを判断することは、実際の意味がない。第三に、本件の一審と二審の判決は、同一又は類似を商標権侵害に該当するか否かを判断するための構成要件として、被疑侵害者の行為が商標法の意味での商標使用を構成しない前提を無視し、法適用に誤りがある。したがって、この再審判決の基本的なロジックは、涉外 OEM 加工貿易において、加工された製品に委託者に使用許諾された国外商標を付することは物理的な意味で付するのみで、製品が中国市場に参入しないため、当該商標は商標の機能を発揮することができず、この標章を付する行為は商標法の意味での商標使用に該当しないので、中国国内の登録商標の識別機能を損ねることもなく、もちろん中国の登録商標専有権に対する侵害にも該当しない。また、判決では、「亜環公司是再審申立てで許浩榮が悪意を持って商

への侵害に該当しない。」浦江亜環鎖業有限公司と FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED との商標権侵害紛争再審事件、最高人民法院民事判決書（2014）民提字第38号。

標「PRETUL 及び楕円図形」を抜け駆け商標登録したと主張した。」と言及した。

(3) 2017 年「東風」事件：OEM に付される商標が出所を識別する役割を果たさないため、権利侵害に該当しない

2017 年、「東風事件」の再審判決で、最高人民法院は、「通常、出所を識別又は区分しない商標の使用行為は、商品や役務の出所に誤認や混同を生じさせたり、商標が商品又は役務の出所を示す機能を發揮することに影響を与えたりすることがなく、商標法の意味での権利侵害行為に該当しない」と示した¹⁶。

「詛環事件」に比べ、本判決では、係争標章を付することが商標使用に該当しないと認定しておらず、「出所を識別又は区分しない」と判断したうえで、商標権侵害に該当しないと判示した。言い換えれば、受託者の常佳会社が加工又は輸出する過程において、「関連標章は、全て委託者であるインドネシア PTADI 社を指し示しており、上柴会社の係争登録商標の国内市場における正常な識別区分機能に影響を与えておらず、関連公衆の混同・誤認を生じさせることはない」¹⁷。つまり、関連標章は実際に委託者の商標としての機能を發揮しており、指し示しているのは委託者であるインドネシアの PTADI 社である。したがって、受託者が係争標章を付することが商標使用に該当すると認定しなければならないのであれば、使用しているのは原告の商標ではなく委託者の商標であり、原告商標の国内市場における識別機能に影響を与えることはなく、関連公衆の混同・誤認を生じさせることもなく、商標権侵害に該当しないことは言うまでもない。

再審判決では、PTADI 社がインドネシアで原告の「東風」商標を悪意で駆け抜け登録した疑いなども検討され、また、常佳会社が委託を受ける際に関連商標の権利状況について慎重で適切な注意義務を履行した状況について、「常佳会社は OEM 加工契約の受託者として、インドネシアの PTADI 社の委託加工業務を受ける際に、関連権利証書の資料を審査し、委託元の商標権の状態に十分な注意を払った」と結論付けた。上記問題について、以下でまた論述する。

(4) 2019 年「本田」事件：OEM に商標を付することが商標使用に該当し、かつ権利侵害に該当する

「本田」事件で¹⁸、ミャンマーの美華社の常務取締役である呉徳孟昂氏がミャンマーで商標「HONDAKIT」を登録したが、本田社が権利主張する 3 つの登録商標はいずれも「HONDA」であるが、指定商品は同類である。双方商標が文字と図面において区別されるため、裁判では、双方の商標が類似に当たるか否かや、市場に共存する場合に混同を生じさせやいかどうかを検討した。もちろん、双方の商標は完全に同一ではなく、類似しているだけであるとのことはこの文で検討したいテーマではない。本件において、美華社は恒勝集団（グループ）会社にオートバイの部品の加工を委託し、呉徳孟昂氏は恒勝集団（グループ）会社に対して関連製品に HONDAKIT 商標を付することを許諾し、恒勝鑫泰公司是関連輸出の申告を代行した。便宜のため、恒勝鑫泰公司、恒勝集団（グループ）会社を合わせて恒勝社と称する。二審と再審

¹⁶ 江蘇常佳金峰動力機械有限公司と上海柴油機股份有限公司との商標権侵害紛争再審事件、最高人民法院民事判決書（2016）最高法民再 339 号。

¹⁷ 江蘇常佳金峰動力機械有限公司と上海柴油機股份有限公司との商標権侵害紛争再審事件、最高人民法院民事判決書（2016）最高法民再 339 号。

¹⁸ 本田技研工業株式会社と重慶恒勝鑫鑫貿易有限公司らとの商標権侵害紛争再審事件、最高人民法院民事判決書、（2019）最高法民再 138 号。

法院は、いずれも恒勝社が加工したオートバイの部品に HONDAKIT 商標を付して、その全てをミャンマーに輸出した行為は、涉外 OEM 加工に該当すると判断した。その上で、再審判決ではさらに、被疑侵害者側の行為は、商標使用に該当するだけでなく、本田社の登録商標専用権を侵害していると判断した。具体的には、以下のとおりである。

まず、被疑侵害者側の行為は商標使用に該当する。当該再審判決によると、中国商標法 48 条のいわゆる「商品の出所を識別する」とは、商標使用者の目的が商品の出所を識別することにより、実際に商品の出所を識別する役割及びその可能性を含むものである。客観的な行為として、商標使用は、通常、物理的に付することと市場流通の多くの部分を含む。製造又は加工した製品に付する方式又はその他の方式で商標を使用する場合、商品の出所を区別する可能性がある限り、その使用状態は商標法の意味での「商標使用」に該当すると認定しなければならない。

では、被疑侵害者側の行為は、商品の出所を識別する可能性があるか。再審判決での答えは肯定的であった。第一に、商標法でいう関連公衆は、被疑侵害品の消費者のほか、被疑侵害品のマーケティングに密接に関連する経営者¹⁹をも含むべきであり、実際に、輸送段階の経営者が接触する可能性はある。第二に、電子商取引とインターネットの発展に伴い、被疑侵害品が国外に輸出されても、国内市場に流入する可能性はある。第三に、中国経済の絶えずの発展に伴い、中国の消費者は海外旅行と消費の人数が多く、「商標を付する商品」に接触し、混同の可能性はある。したがって、被疑侵害品が中国市場の「ビジネス活動」に参加せず、中国国内の関連公衆がこれらの製品に触れることができないことを理由に、被疑侵害品に HONDAKIT 商標を付することは中国国内で商品の出所を識別する役割を果たす可能性がないため商標法の意味での商標使用に該当しないと見る観点が成立しないと判断した。

次に、被疑侵害者側の行為は商標権侵害に該当する。商標権侵害は、本質的に商標の識別機能への破壊であり、一般消費者が商品の出所について混同・誤認を生じさせることであるが、侵害に該当することは、実際の損害をもたらすことを要件としない。中国商標法 57 条 2 項でいう「混同を生じさせやすい」とは、「関連公衆が被疑侵害品に接触した場合、混同が発生する可能性があり、関連公衆が必ず実際に被疑侵害品に接触することを要求しないし、混同の事実が確実に発生することを要求しない」ということを指す。被疑侵害者側の行為は、商標使用に該当し、関連公衆の混同・誤認を生じさせる可能性もあるため、本田社の係争登録商標の専用権を侵害している²⁰。

さらに、ミャンマーの会社のライセンスを受けて HONDAKIT 商標を付したという恒勝社の抗弁は成立しない。商標権は知的財産権として、属地性を有する。中国で登録されていない商標については、外国で登録されていたとしても、その登録者は中国における登録商標の専用権を有しない。それに応じて、中国国内の民事主体が獲得したいわゆる「商標使用のライセンス」というものは根拠がなく、商標権を侵害しない抗弁事由とすることができない。

¹⁹ 「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（法釈〔2020〕19号）8条に「商標法でいう関連公衆とは、商標に表記されたある種の商品又は役務に関連する消費者及び前述の商品又は役務の営業販売と密接な関係を有するその他の事業者をいう。」と規定されている。

²⁰ 上記3つの事例において、海外委託者の登録商標は一審原告の国内登録商標と同一又はほぼ同一である。本件では、ミャンマーにおける美華社の登録商標「HONDAKIT」と中国国内における本田社の登録商標「HONDA」とは、類似商標に該当するため、再審判決は権利侵害の認定を行う際に、混同の可能性について分析しなければならない。考えてみると、ミャンマーにおける米華社の登録商標が本田社の中国における登録商標と全く同一であれば、再審で権利侵害の判決が下されるのはさらに確実であった。

2. 「耐克 (NIKE)」事件から「本田」事件までの共通性と差異

OEM 加工は、社会的な大量生産・協力の趨勢の下での必然的な現象であり、資源の合理的な配分と利用の有効なルートの一つでもある。経済のグローバル化に伴い、OEM 加工の需要業者はより広い範囲でサプライヤーを選ぶことができ、製造・加工のコストが安い国と地域に移転し、OEM 加工は輸出貿易においてますます常態化すると考えられ²¹、中国経済の発展を推進する重要な力でもある²²。2018 年を例として、加工貿易輸出は中国の貨物輸出額における 32.08%に達している²³。仮に、全ての涉外 OEM 加工が上記の事例のような商標権侵害紛争を引き起こすことになるのであれば、訴訟は必ず膨大になるであろう。しかしながら、実際の状況はそうではない。ある学者が中国裁判文書ウェブサイト²⁴で 2001 年から 2019 年までの涉外 OEM 加工にかかる商標権侵害の典型的な事例を検索したところ、16 件がヒットしたという²⁴。また、ほかの学者が北京大学法宝と中国裁判文書網というデータベースを利用して、2007 年から 2018 年の間に結審した公開裁判文書のうち OEM 加工事件を検索、整理したところ、商標権侵害事件が計 96 件ヒットしたという²⁵。このような結果は、ほとんどの涉外 OEM 加工企業が商標権侵害訴訟に遭遇していないことを意味する。その原因を究明すると、主に以下のようなことがいえる。第一に、大多数の海外委託者が中国と輸入先国のいずれにおいても付される商標の登録者又は権利者である。第二に、2010 年以来、中国の法院は徐々に OEM 加工における標章を付することは商標使用ではなく、混同を生じさせる可能性はないという観点が確立してきた²⁶。特に、最高人民法院が下した 2015 年の「亜環」事件と 2017 年の「東風」事件の再審判決において示した、涉外 OEM 加工における標章を付することが商標使用に当たらず、権利侵害に該当しないという判決によって、似たような紛争の法院への提訴を相当程度減らしていると考えられる。一方、最高人民法院が本田事件で示した判断が、「亜環事件」と「東風事件」における涉外 OEM 加工商標の使用が権利侵害に該当しないという基本的な態度を変えたと解釈されているが²⁷、「本田事件」の再審判決は、このような事件の商標権侵害の認定を定形化しないとの主張にすぎないと理解する法院が少なくない。つまり、法院は具体的な事件の状況に基づいて権利侵害に該当するか否かを認定するもので、その中には、むしろ不侵害の判断も含まれるということである²⁸。したがって、「本田」事件の射程については、まだ観察する必要がある。

「実際には、涉外 OEM 加工における標章の使用形態は基本的に同じであり、少なくとも確定的に類型化することができ、個別事件の事実の差別的な特徴は必ずしも権利侵害の判断に影響を与える事実ではない。」²⁹との見解もあるが、「NIKE」事件から「本田」事件まで、涉外 OEM 加工における商標使用と商

²¹ 百度百科の「OEM」の見出しを参照：

<https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%B4%E7%89%8C/1038938?fromtitle=%E5%AE%9A%E7%89%8C%E5%8A%A0%E5%B7%A5&fromid=9886436&fr=aladdin> [最終アクセス日：2024 年 1 月 10 日]

²² 劉如翔『企業知識産権法律リスク提示』46-50 頁（法律出版社、2014 年）。

²³ 頼利娜、李永明「涉外 OEM 加工商標紛争事件の権利侵害認定研究—2001-2019 年の典型的な事例をサンプル」知識産権 2020 年 7 期 59-68 頁。

²⁴ 頼利娜、李永明「涉外 OEM 加工商標紛争事件の権利侵害認定研究—2001-2019 年の典型的な事例をサンプル」知識産権 2020 年 7 期 59-68 頁。

²⁵ 張韜略、陰曉璐「我が国（中国）涉外 OEM 加工商標権侵害司法認定の進化と反省」国際商務研究 2020 年 2 期 65-77 頁を参照。

²⁶ 張韜略、陰曉璐「我が国（中国）涉外 OEM 加工商標権侵害司法認定の進化と反省」国際商務研究 2020 年 2 期 65-77 頁を参照。

²⁷ 楊鴻「主体区分視点の下での OEM 加工に係る権利侵害判定の合理的ルート」法学 2021 年 9 期 119-135 頁。

²⁸ 孔祥俊「涉外 OEM 加工商標を付する行為の定性」政法フォーラム 2022 年 3 期 146-158 頁を参照。

²⁹ 孔祥俊「涉外 OEM 加工商標を付する行為の定性」政法フォーラム 2022 年 3 期 146-158 頁を参照。

標権侵害というテーマについて、その共通性はどこにあるのか。まず、海外の発注者についてみた場合、スペインの Cidesport 社、メキシコの TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. インドネシアの PTADI 社、ミャンマーの美華社は、いずれも海外の登録商標の専用権者又はライセンシーである。次に、国内の加工者について、銀興公司、亜環公司、常佳公司、恒勝社は、いずれも委託を受けて係争製品を加工し、発注者の商標を付した後、全てを発注者の所在国に輸出し、中国市場に入らない。さらに、原告について、ナイキ社、FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED、上柴公司是、中国において、いずれも発注者の海外登録商標と同一の登録商標（標章と指定商品の類別とも同一）の専用権者である。本田事件の場合、同社が中国で有する登録商標が「HONDA」であり、発注者の登録商標「HONDAKIT」とは、標章の文字列（アルファベットの組み合わせ）に違いがあり、前述の他の事件に比べて権利侵害の該当性の認定がより難しい。もちろん、OEM 加工における商標使用の属性の認定からいえば、このような差異は本質的なものではない。最後に、4つの事例の判決は、いずれも国内の加工者が委託を受けて製品を加工し、係争標章を付してから、輸出していたことで、涉外 OEM 加工に該当すると判断されている。

涉外 OEM 加工にかかる商標権侵害事件は、上記の特徴と共通性に基づいてみた場合、事件の主な法的事実と法律問題はほぼ同じである。現代の法治社会では、法院が上述の事件について基本的に同じ判決を下し、「同様な事件における同様な判決」又は「類似した事件における類似した判決」の実現を期待する十分な理由がある。言い換えれば、決定的な法的事実がほぼ同じ状況の下、中国最高人民法院は「本田」事件の商標を付する行為が法的属性において「亜環」事件や「東風」事件とは全く逆の認定を下したとしても、法定手続きを通じて先行判決の間違った認定ないし誤った裁判を是正すべきである。OEM 加工における商標を付する行為の性質の認定に対するさらなる分析と「本田事件」再審判決に対する評価は、後で述べる。

周知のように、涉外 OEM 加工にかかる商標権侵害紛争の裁判で難題が生じる主な原因は、経済がますますグローバル化している今の時代において、商品の国境を越えた加工と貿易が常態化しており、国境を越えて商品に商標を付する権利には、依然として「生まれながらの」鮮明な属地性の特徴がある。一国で登録又は取得した商標専用権は、その国でのみ有効である。発注者の所在国の登録商標権の効力は、加工者の所在国にまで及ばない。逆も然りである。このように、同一の商標を付した商品が国境を越えて流通し、当該商標の国内外での権利が異なる主体に帰属する場合、法的紛争を生じさせる可能性が高い。理想的な状態において、同一商標について、大手グローバル企業はしばしば世界の主要市場国、場合によっては全ての国で登録を求める。その場合、加工者の所在国であっても、発注者の所在国であっても、発注者が OEM 加工製品に付される商標の専用権を有し、国境を越えた貿易に関する商標権侵害の紛争は発生しない。

したがって、上記の4つの事例の最大の共通性は、OEM 加工における係争商標が発注者の所在国と加工者の所在地である中国で、それぞれ所有者が存在するという点にある。それにもかかわらず、上記状況を形成した原因は、それぞれ異なっており、事件の法的認定と判断にもある程度影響を与える可能性がある。「NIKE 事件」では、「NIKE」商標が中国とスペインでそれぞれ異なる企業によって登録されており、自然に形成された状況である可能性が高い。スペイン裁判所の認定によると、同国での NIKE 商標の使用は 1932 年から始まっており、事件当の登録者である Flora Bertrand Mata は Cidesport 社に使

用許諾を与えていた³⁰。原告の米ナイキ社は、1972 年に設立され、事件当時における同社の NIKE 商標は既に世界的に著名になっていたかもしれないが、スペインで他の企業に先に登録されていた状況を変えることはできなかった。なぜなら、スペイン語で「NIKE」は勝利の女神を指すもので、意味が美しく、発音の響きがよく、記憶しやすいからである。複数の企業に狙われ、商標として使用され、登録されていたことには不思議がなかった。米ナイキ社は、中国での登録商標専用権に基づき、スペイン企業が中国企業に NIKE スポーツウェアを発注して製作させることを阻止することができても、スペイン人が自国で製作したり、他国で同ブランド商品の加工を発注することを制止することはできない。つまり、ナイキ社のブランドがスペイン市場に進出し、その市場を占領するには、市場手段を通じて関連企業を買収、合併するか、スペインで登録された商標 NIKE を直接購入するしかない。したがって、ナイキ社が本件でまぐれに勝訴したとしても、同社のグローバルブランド戦略の実施において実質的なメリットはない。

「亜環事件」で、一審原告 FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED は、自然人の許浩栄氏から 2010 年 3 月 27 日に登録商標「PRETUL 及び楕円図形」の専用権を譲り受けた。一方、許浩栄氏が 2000 年に発起人として参加し、株主を務めていた泰星公司是、2001 年に既に TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. の委託を受けて、中国で「PRETUL 及び楕円図形」、「PRETUL」商標が付された南京錠を大量に生産し、TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. に再販していた。2003 年 5 月 21 日、許浩栄氏は、第 6 類の家具用南京錠などの商品に第 3071808 号商標「PRETUL 及び楕円図形」を出願し、実際に悪意の駆け抜け出願・登録の疑いがある。TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. が本件訴訟に参加しておらず、亜環公司も TRUPERHERRAMIENTASS. A. DEC. V. が許浩栄氏に権利を主張していたかを立証していないため、原審と再審法院とも、これについて認定しなかった。よって、本件再審法院は、OEM 加工における商標使用は、商標法意味での商標使用でなく、権利侵害を否定し、FOCKERSECURITYPRODUCTSINTERNATIONALLIMITED の登録商標権が悪意の駆け抜け出願の疑いのある瑕疵とは無関連であるとした。

「東風事件」の状況は、「亜環事件」とは真逆であった。早くとも 1962 年に、上柴公司是中国で「東風」ディーゼルエンジンの商標を登録し、2000 年に当該商標は馳名商標と認定されたことがある。一方、1987 年に PTADI 社は、インドネシアで「DONGFENG（東風）」ディーゼルエンジンの商標を登録した。上柴公司是、法的措置を取っていたが、PTADI 社の商標権者としての資格は既にインドネシア最高裁判所の確定判決によって確認された。これは、上柴公司が同一商標を使って同一又は類似商品を生産して、インドネシアに輸出できなくなったことを意味する。実際、2004 年から 2007 年にかけて、上柴公司もインドネシア企業から「東風及図」商標が付された関連製品の輸出を委託されたことがある。PTADI 社がインドネシアで商標「東風」を駆け抜け登録した疑いがあるからこそ、二審法院は、加工者の常佳公司が委託を受けて OEM 加工業務に従事する際に関連商標の権利状況に対して慎重で適切な注意義務を履行しなければならないことに対して、常佳公司が合理的な注意と回避義務を果たしていないと判断した。しかし、PTADI 社がインドネシアで商標「東風及図」を登録したことが悪意の駆け抜け登録に該当するか否かについて、インドネシアの裁判所にしか認定することができず、中国の法院は判断する権利が

³⁰ 「NIKE 事件」の判決で明らかになった事実に基づく、(2001) 深中法知産初字第 55 号。スペインの特許商標局が発行した「ユニークマーク証明申請書」によると、NIKE 商標は最初 1932 年 1 月 18 日にスペインで登録を出願し、同年 5 月 28 日に登録査定された。査定商品は、第 25 類のスポーツウェア、スーツなどの紡績製品の製造に及ぶ。Mrs. Flora Bertrand Mata は、当該商標（第 8222/4 号）の登録者で、Cidesport 社がスペインでの使用が許諾されている。
URL:<http://www.emkt.com.cn/article/185/18568-3.html> [最終アクセス日：2024 年 1 月 15 日]
URL:<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1671519111189420916&wfr=spider&for=pc> [最終アクセス日 2024 年 1 月 15 日]

ない。

「本田事件」は、また別の状況である。日本本田社は、中国で3つの「HONDA」シリーズ商標を登録していたが、ミャンマーでは、ミャンマー人の呉徳孟昂氏が類似商標の「HONDAKIT」を同類の商品を指定して登録していた。本田社は、国際的に有名なオートバイメーカーであるため、「HONDA」のオートバイを指定商品とする商標は、国際市場で高い知名度を有しており、呉徳孟昂氏がミャンマーでこれに類似する「HONDAKIT」を同類の商品に登録したことが馳名商標の駆け抜け登録の疑いがあったと考えられる。しかし、「HONDAKIT」という商標のミャンマーにおける商標権の正当性は、ミャンマーの行政と司法機関によって認定されるしかないものである。本田社は、本件でまぐれ当たりに勝訴したが、「HONDAKIT」がミャンマーで既に登録されている事実を変えることはできず、ミャンマー企業がオートバイやその部品を自ら製造したり、国内や海外に加工を委託したりして、登録商標「HONDAKIT」を付して、ミャンマー市場で販売することを阻止することはできないはずである。

上記をまとめると、4つの事件は具体的な事実関係において、OEM加工における「商標」の扱いが中国と発注企業の所在国それぞれに状況や情勢が異なるが、これらの差異は上記事件が基本状況の同一と一致性に影響を与えるものでなく、もちろん法院の判決結果に差異をもたらすべきでない。

3. OEMに商標を付する行為の法的属性のさらなる分析：「本田事件」再審判決を兼ねて評価

涉外OEM加工において、形式的に見た場合、いわゆる「商標を付すること」は、通常、中国商標法57条1項の規定、つまり、「(国内の)商標権者の許諾を得ずに、同一の商品について登録商標と同一の商標を使用する」ことになる。異なる国のオフィシャル言語が異なり、商標登録と使用に関する具体的な規定に大きな違いや小さな違いがあるため、1つの企業が異なる国で同一の商標を登録しても、標章の具体的なデザインには小さくない差異が存在する。異なる企業がそれぞれ異なる国で涉外OEM加工に関わる商標を登録した場合、標章の設計に何らかの違いが現れるのはなおさらのことである。したがって、OEMに商標を付する行為は、形式的に57条2項の期待内容に当たる可能性がある。すなわち、「(国内の)商標権者の許諾なしに、同一の商品について登録商標と類似の商標を使用し、又は、類似の商品について登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を生じさせやすいとき」³¹に当たる可能性がある。

「本田事件」がまさにこのような状況であったといえる。

しかし、中国商標法は上記の2つの状況を権利侵害に当たる商標使用と定義し、登録商標専用権を侵害すると認定するには、条件付きであり、登録商標と同一又は類似する商標を使用する商品が国内市場に進出し、不特定の消費者に向けて販売されていることであるとしている。もちろん、これらの商品が国内市場に進出しても、消費者ないし関連公衆は必然的ではなく、これらの商品ないしその上に付されている商標に接触する可能性があるだけで、市場に進出する商品の数が商業規模に達し、十分な時間を持続する限り、全体の消費者層ないし関連公衆がこれらの商品及びその上に付している商標に接触するのは必然である。涉外OEM加工について、その最終商品は中国市場に進出せず、これらの商品に商標を付する行為も中国商標法57条1項と2項を適用することはできない。したがって、「亜環事件」再審判決では、涉外OEM加工の商品が中国市場に進出しないことを理由に、商標を付する行為が商標使用に該当せず、一審原告の商標権を侵害しないと判断も、「東風事件」で同様な理由に基づいて、商標を付す

³¹ 引用された法律条文の括弧内の「国内」の二文字は、筆者により追記されたものである。

る行為が国内登録商標の識別機能を損なっておらず、商標権侵害に該当しないとの判断も、商標法を正しく解釈し、商標法を適切に適用した正しい裁判であるといえる。「本田事件」再審判決では、涉外 OEM 加工が中国市場に進出しないという基本的な事実を無視し、識別可能性と混同可能性の文脈における「可能」と「可能性」の意味の誤った解釈に基づいて、商標を付する行為は商標使用に該当し、原審原告の係争登録商標専用権を侵害すると判断しており、当該判決の論理的な部分では、商標法理において、本来であれば強い現実性を帯びる可能性、あるいは極めて大きな可能性を物理学ひいては哲学的な意味における極めて軽微な「可能」と「可能性」にすり替えたものであり、妥当とは言い難い。以下、さらに検討することを試みる。

まず、「本田事件」再審判決における OEM 加工に商標を付する行為が商標使用に該当するという認定を分析する。

確かに、中国商標法 48 条における商標使用の定義におけるいわゆる「商品の出所を識別する」という要求は、主に商標使用の目的についての要求で、使用効果について、商標が使用されると必ず実際に識別機能を発揮することを強要するものではない。しかし、現実の市場では、法律の規定を遵守し、商慣行に基づいて識別性を有する商標を使用すると、通常は、消費者、関連公衆にすぐに認められる。言い換えれば、商標は使用を経て、市場に受け入れられ、実際に識別機能を発揮する可能性が極めて高い。使用するビジネスの規模をさらに考慮し、十分な数の消費者層と関連公衆を考察すれば、その可能性は高まり、必然的に重なり合う。しかし、「本田事件」再審判決では、付される商標が発揮した識別機能は微々たるもので、実際には不可能に等しい極めて低い可能性であると判断し、商標を付する行為が法律における商標使用を満たしていると解釈したことには、納得できない。

もちろん、中国商標法と商標実施条例及び関連司法解释によれば、商標使用の関連公衆は、商品のマーケティングに密接な関係がある他の事業者を含むと定められている³²。しかし、これは、全く消費者に向けない使用、他の事業者が触れる確率の極めて低い使用が商標使用の要件を満たすことができることを意味するものでない。さらに、商品のマーケティングに密接な関係がある他の事業者は、主に卸売、小売、広告宣伝サービスに従事する事業者を指すもので、再審判決で唯一言及された輸送段階の事業者を含むべきではない。実際には、輸送段階の事業者は、マーケティングと密接な関係はなく、通常、商品ブランド、品質に留意したり、注目したりすることはない。したがって、国内市場に全く参入せず、国内消費者に接触させない商品に使用される商標は、国内で識別機能を発揮することは不可能である。

再審判決によると、電子商取引やインターネットの発展に伴い、国外に輸出された被疑侵害品が国内市場に流入する可能性がある。その可能性が全くないわけではないと言わなければならない。しかし、電子商取引を通じて海外の商品を購入するとき、商品の輸送も同様に税関の知的財産権検査を経なければならず、同一商標が国内の他の企業に登録されている場合、このような商品は合法的に通関することができず、つまり、中国市場には入ることができない。一步譲って、密輸や税関検査の漏れにより、これらの商品はわずかに国内に戻ってきたとしても、国内の消費者や購入者から見れば、購入品に使用されているのは国内の商標ではなく、海外の商標である。つまり、このような使用は、商標使用に該当するとしても、国内登録商標とは関係がなく、海外商標の使用である。このように国内に流入する商品が仮に国内登録商標の専用権を侵害したとしても、侵害者は商標 OEM 加工の委託者ではなく、国内への流入を促した輸入企業である。また、再審判決では、「中国経済の絶えずの発展に伴い、中国の消費者は海外旅

³² 法釈〔2020〕19号8条の規定を参照。

行と消費の人数が多く、「商標が付された商品」に接触し、混同の可能性がある。」と述べた。しかしながら、海外旅行の中国消費者がこれらの商標が付された商品に接触する可能性があるとしても、国内登録商標と混同する可能性はないと認めなければならない。なぜなら、これらの中国消費者が海外市場で接触したのは、国内の登録商標ではなく、海外の登録商標であるからである。これについて、商標を付することが商標使用に該当するとすれば、使用されるのは国外の発注者の同国における登録商標であり、さらにこれらの商標が付された商品が発注者の所在国に入ってこそ、商標を付することが発注者の登録商標に対する実際の使用になる。このように、海外市場で OEM に商標を付する商品に接触した中国消費者が国内の登録商標と混同する可能性がないといえる。このような混同が生じたとしても、その根源は商標の属地性にあり、法律上に非難すべきではない。

属地性について、中国商標法 48 条に定められている商標使用に関する「商品の出所を識別する」という要件にも、実際には地域範囲の限定が含まれている。つまり、商標使用の目的と意図から言えば、**中国市場**で商品の出所を識別するためのものである。商標が識別的な役割を果たす市場範囲を中国市場に限定することは、商標と商標法の属地性の問題の意味であると言うべきである。涉外 OEM で商標が付された商品は、その全てが輸出され、中国市場には全く入らない。涉外 OEM において商標を付する者の目的と意図は、決して中国市場で識別的な役割を発揮することではなく、ターゲット国の市場で商品の出所を識別するために使用されるものである。実際には、涉外 OEM で商標が付された商品は、中国市場に入らず、付される商標が中国市場で商品の出所を識別する役割を果たす可能性は決してない。これは更に再審判決における涉外 OEM で商標を付する行為が商標使用に該当するとの認定が、完全に間違っていることを論証できる。

次に、「本田事件」再審判決における商標を付する行為が商標権侵害に該当するとの認定を検討する。

再審判決において、本件権利侵害認定は中国商標法 57 条 2 項の規定「下記の各号の行為の一つに該当するときは、商標権の侵害とする。…（二）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品について登録商標と類似の商標を使用し、又は、類似の商品について登録商標と同一又は類似の商標を使用し、混同を生じさせやすいとき」を適用するとした。判決では、恒勝社が権利侵害と訴えられたオートバイに「HONDAKIT」文字と図形が使用され、「HONDA」の文字部分を強調して拡大し、「KIT」の文字部分を縮小させるとともに、H 文字と類似する翼形状部分を赤色で表示し、本田社が保護を求めている 3 つの商標とは同一又は類似商品における類似商標に該当し、「関連公衆の混同と誤認を生じさせる可能性があり、関連公衆を混同させやすい」ため、権利侵害が成立すると判断した。表面的には、上記判決内容の法適用が正しく、分析が徹底的であり、説明が十分であるといえるが、既に述べたように、52 条 2 項の適用は被疑製品が中国市場に入っていることを前提とする。しかし、涉外 OEM 加工の全ての商品が発注者の所在国の市場に輸出され、「本田事件」の場合、すべてミャンマーに販売され、中国市場には入らない。これは、係争商品及びそれに付している商標は、そもそも 52 条 2 項を適用する前提を全く備えていないことが明らかである。したがって、再審判決における商標権侵害が成立するとの認定は、法律に対する間違えた理解、解釈と適用による間違えた結論である。

さらに、再審判決における「混同を生じさせやすい」という言葉の解釈も商標の立法目的や法理の趣旨に合致せず、誤解を生じさせるのみである。当該判決において「混同を生じさせやすい」とは、「関連公衆が被疑侵害品に接した場合、混同を生じさせる可能性があるということであり、関連公衆が必ず実際に被疑侵害品に接触することを要求するものでなく、混同の事実が確実に発生することを要求するも

のでもない」と強調しているが、表面的には幾分理にかなっているようにみえるが、実際には偏りがあり、商標権侵害制度に関する法律に対する基本的な誤読である。根源を追及すると、比較法上、「混同を生じさせやすい」とは、英米商標法の「likely to cause confusion」に由来し、その文言上の意味は、「混同を生じさせる可能性がある」というもので、それに応じて、「混同の可能性」は「Likelihood of Confusion」の中国語訳となっている³³。したがって、「混同を生じさせやすい」、「混同の可能性」を正確に理解するには、「可能性」、すなわち「Likelihood」の「微妙な言葉に込められた重要な意義」を把握することが肝要である。

辞書の意味について、「Likelihood」には確かに「可能（性）」という意味があり³⁴、商標法上の意味は一般的な可能、可能性ではなく、特に現実的な可能性が高いことを意味している。「“Likelihood of Confusion”の基準は、ちょうど“Possibility of Confusion（混同の可能性）”と“Actual Confusion（実際に混同）”基準の折衷である」と言える³⁵。これは、「Likelihood」が代表する可能性が「可能」と「現実（必然）」の間にあることを意味し、「当事者は消費者が混同する可能性（probable）が高いことを証明すればよく、混同の必然性（inevitable）を証明する必要はない」³⁶。ドイツ商標法において、「Likelihood of Confusion」、「混同の可能性」に対応する言葉は「Verwechslungsgefahr」である。この複合語のうち、「Verwechslung」の意味は「混同」である。「Gefahr」は「可能性」に対応し、「危険、損害を招く可能性」を意味し、マイナス的な事件が発生し、人々が望んでいない事件が発生する可能性が大きく、迫られていることを指す。したがって、ドイツ法上、混同の可能性は「遠く及ばない、抽象的、又は理論的な可能性」ではなく、「明らかな可能性」でなければならない³⁷。

このように、裁判官は具体的な事件の状況について「混同の可能性」があるかどうかを認定する際、関連市場における関連公衆の知識、識別能力、買い物をする際の実際の環境をシミュレーションしたうえで、特定し、その心理状態を推測して判断しなければならない。ここでいわゆる「関連公衆」は、実際に存在するある消費者又は事業者ではなく、特定市場における一般消費者や事業者に対するシミュレーションである³⁸。これによって、シミュレーションした「関連公衆」は、適切な情報を把握しなければならず、合理的な程度の注意と謹慎を有しなければならない³⁹。もし、このような関連公衆が被疑商品の商標に接し、直面し、混同の可能性が大きく、それが明らかであれば、権利侵害が成立すると認定することができる。一体どの程度の可能性があれば、権利侵害の成立を意味するかについて、一概には言えず、ケースバイケースとなる。しかし、1点は肯定できるものであり、小さすぎたり、微々たる可能性であつたりするものは、権利侵害成立の結論を支持するには不十分であるということである。同時に、混同の可能性の認定が1種のシミュレーションに過ぎず、実際に被疑商品に接触した関連公衆に対する証拠調査ではないが、このような認定を行うことは同様に前提があることを明確にしなければなら

³³ 「Likelihood of Confusion」は当初、英米商標法の用語の1つにすぎなかったが、次第に国際条約に受け入れられ、国際商標法体系の基本的な範疇となった。英国商標法5条、10条、米国ランハム法32条、43条、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定16条、欧州連合商標条例8条、9条と立法理由第11段落、WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告4条とパリ条約6条の2を参照。

³⁴ 『オックスフォード高次英漢双解辞典』862頁（商務印書館、オックスフォード大学出版社2002年1月第4版増補本）。

³⁵ Lisa Kobia, Not Likely, But Possible: A Lesser Standard for Trademark Infringement in Versa Products Co. v. Bifold Co., 31 U.S.F. L. REV. 477 (1997).

³⁶ Eclipse Assoc., Ltd. v Data General Corp., 894 F.2d 1114, 1118-19 (9th Cir 1990).

³⁷ 邵建東『ドイツ反不正競争法研究』249頁（中国人民大学出版社、2001年版）。

³⁸ 法釈〔2020〕19号第8-12条を参照。

³⁹ Jeremy Phillips, Trade Mark Law: A Practical Anatomy, Oxford University Press 2003, P P 352-354.

ない。すなわち、被疑商品が既に中国市場に入っているか、進出する予定があり、関連公衆全体としては必ず被疑商品に接触することがあるということである。そうでなければ、混同の可能性を認定する基礎が存在しない。もちろん、被疑商品が中国市場に入らず、関連公衆がこれらの商品に接触することがない場合に、混同の可能性の認定をしなければならないとすれば、結論としては、その可能性が存在しないため、権利侵害は成立しないということにほかならない。これは、「本田事件」の再審判決における商標権侵害成立の判断が完全に間違っていることを一層論証している。

ここまでの論述で、「本田事件」再審判決についての分析が完了した。余談として、混同の可能性と商標権侵害の成立との間の関係をさらに明らかにする必要があるようである。上記で述べたように、特定の事件について、混同の可能性が一定程度に大きく、例えば 50%であれば、権利侵害が成立すると認定するとすれば、権利侵害が発生する確率も 50%であることを意味するものであるか。答えは、もちろん否定的である。考えてみると、商業規模が大きい被疑商品が市場に参入し、消費者を混同させる可能性が 50%の場合、少なくとも以下の結果を招くことになる。第一に、相当数の消費者が実際に混同した。第二に、混同させられていない消費者は市場でより高い検索努力と判断コストを払った。第三に、市場に混同を生じさせる可能性のある被疑商品が存在する情報が徐々に広がり、ターゲット消費者が原告の商品を求める意識を委縮させ、必然的に当該商品の販売に影響を与え、販売量を低下させる。上記の分析に基づいて、実質的な混同可能性がある限り、被疑侵害行為は商標権侵害に該当すると断言できる。

最後に、涉外 OEM 加工の委託関係が、商標を付する行為の商標権侵害認定に対する影響を簡単に分析する。

涉外 OEM 加工にかかる商標権侵害事件において、最終的に権利侵害を認定するか否かにかかわらず、法院のほとんどにおいて被疑侵害行為が涉外 OEM 加工に該当する否かを明確にする。本文が引用した最高人民法院による 3 つの再審判決はいずれもそうであった。その判断過程において、涉外 OEM 加工の委託契約の有効性や、発注者が輸入国において確かに関連商標登録専用権者（又は被許諾者）であり、加工者に対して加工製品に当該商標を付する許諾を合法的に行い、加工者が関連商標の権利状況について慎重で適切な注意義務を履行したなどの事実が、OEM において商標を付する行為が商標権侵害の認定において実際にどのような役割を果たしているのか。またどんな役割を果たすべきか。

筆者の考えでは、涉外 OEM 加工行為が国内の商標使用に該当するか否か、ないし国内の同一又は類似登録商標の専用権を侵害するか否かについて、決定的な役割を果たしているのは、涉外 OEM 加工商品がすべて対象国へ輸出され、中国市場にはまったく参入しないということである。涉外 OEM 加工契約が真実で有効であり、発注者が付される商標に対して輸入国で合法的な権利を享受し、加工者に使用を許諾していることに関して、証拠を有し、つまり有効に被疑商品がすべて輸出され、中国市場に入らないことを立証できた場合である。中国商標法 57 条 1 項と 2 項における登録商標専用権の侵害行為に関する規定では、既に基本的な発想と推定が隠されており、上述要件を満たす場合には被疑商品が中国市場で販売していると判断される。通常において、他に強力な証拠がない限り、法院は被疑商品の中国市場への供給という前提に基づいて判断するが、上記条文に含まれる発送や推定を明確に言及せず、効果的な涉外 OEM 加工委託契約と発注者が輸入国の付する商標に対して合法的な権利を享受していることが涉外 OEM を立証する強力な証拠となる。実務において、これら以外に被告がその他の理由に基づいて、被疑商品が中国市場に入らないことを主張することは明らかに存在しない。

上記の観点を明らかにした上、上記で引用した判決と合わせてさらに分析する。「NIKE 事件」と「本田事件」では、加工者がいずれも加工製品に係争標章を付することが、国外の発注者から合法的に権利

付与されたという主張を強力な証拠で裏付け、主審法院もこれを否定していない。それでも、「NIKE 事件」の一審判決と「本田事件」の再審判決は、いずれも上述の権利付与が、被疑侵害行為の侵害性を否定する有効な抗弁事由として使用できることを認めなかった。これに対し、「本田事件」再審判決では、「商標権は、知的財産権として地域性を有し」、「中国に登録されていない商標については、外国で登録されていても、中国では登録商標専用権を享有せず」、「それに基づく中国国内の民事主体が獲得したいわゆる「商標使用許諾」は、中国商標法で保護される商標の合法的権利ではなく、商標権を侵害しない抗弁事由としてはならない」と明示した。事実も確かにそうであるが、被疑侵害商標について、発注者は中国国内でいかなる権利も享受しておらず、本件のような場合、付与する権利も存在せず、権利付与もできないと判示した。

「東風事件」で、二審法院は以下のことを特に強調した。第一に、加工者は発注者が国外で係争商標に対して合法的な権利を享受しているかについて、必要な調査を行わなければならない。調査義務を果たさない場合は過失に当たり、涉外 OEM 加工行為は商標権侵害に該当する。第二に、発注者が委託して付される商標自体に正当性がない場合、国内加工者に対してより高い注意義務を課すべきである。さらに二審法院は、発注者がインドネシアで「東風」商標を登録することは正当性がないと判断した。加工者は、上柴公司の係争商標が馳名商標であることを知っているはずであり、上柴公司与発注者とが「東風」商標についてインドネシアで長期にわたって紛争が有り、かつ権利を侵害しないと約束したことを知っているはずであるにもかかわらず依然として委託生産を受け入れ、合理的な注意と回避義務を果たしておらず、その行為は権利侵害に該当すると法院は判断した。しかし、この事件の再審判決が正しく指摘したように、発注者のインドネシアにおける係争商標の専用権は、既にインドネシア最高裁判所に確認されており、中国の法院は評価する権限がない。加工者が加工した製品はすべてインドネシアに輸出され、国内のいかなる商標に対しても注意と回避義務がない。よって、当該事件の二審法院が力を入れて強調した審査、注意、回避義務は、法的根拠もなく、法理的な支持もないことが明らかである。実際には、発注者は涉外 OEM 加工製品に付される商標に対して輸入国で正当な権利を享受していなくても、中国加工時に商標を付することが商標使用に該当せず、中国国内登録商標専用権を侵害していない。付される商標は、輸入国市場で識別機能を発揮することを意図しているため、OEM に商標を付する行為は権利侵害に該当しても、輸入国の登録商標専用権を侵害する可能性のみである。

4. OEM に商標を付する行為の性質認定及び権利確定事件審理との協調

上記涉外 OEM 加工と類似したもので、ある企業が中国で特定の商標を登録した後、国内の他の企業に製品の加工を委託し、製品に委託者の中国の登録商標を使用する。委託先が集荷した後、これらの製品をすべて輸出し、中国市場では販売しない。この場合、「正当な理由なく 3 年連続で使用しない」として登録商標の取り消しを請求された際に、委託先は係争商品の加工、輸出を通じてその登録商標が実際に使用されていることを証明することができるか。涉外 OEM の場合、海外企業が発注者として中国国内企業に製品の加工を委託しており、これらの製品に発注者が海外での登録商標を付し、すべて輸出する。涉外 OEM のような状況において、ある企業が中国で同一商標を同一商品に出願した場合、外国の発注者企業は当該商標が中国で「使用され、一定の影響力がある」として異議申立手続きを通じて前記登録を阻止することができるか。実務において、上記の 2 種類の事件が実際に発生している。このような商標権確定事件の審査、評価と審理は往々にして涉外 OEM 加工に係る商標権侵害紛争判決の影響を受け、こ

れによって行われた審査、評価と行政判決は、関連商標を付することや使用行為に対する性質の確定について、逆に法分野での渉外 OEM 加工行為に対する性質の確定に関する認知に影響を与える。

(1) 「HANA」登録商標取消事件：輸出商品に国内登録商標を使用することは商標使用に該当する

得利洋行香港有限公司（以下、「得利公司」という）は、中国第 3222106 号、第 3222105 号及び第 5372201 号商標「HANA」の商標登録者であり、それぞれ第 9 類、第 11 類及び第 16 類商品を指定商品として登録されている。ドイツの HAMA 股份有限公司（以下、「HAMA 社」という）は、「3 年連続使用停止」を理由に上記登録商標、つまり係争商標について、中国商標局にそれぞれ取消申請を請求し、いずれも商標評審委員会の評価、北京知識産権法院の行政一審と北京高級人民法院の行政二審を経た。HAMA 社は、得利会社が提出した証拠は、指定期間中において、中国の生産メーカーに係争商標が付された係争商品の加工と輸出を委託した事実を証明することができるが、得利会社が係争商標を使用したのは輸出商品にのみであり、関連商品は中国市場の流通分野に入っておらず、OEM 加工は商標の中国での使用とみなされておらず、係争商標は取り消されるべきだと主張した⁴⁰。

北京高級人民法院は、最終的に、係争商品についての係争商標の登録が維持されるべきであると判決し、その理由は主に以下のとおりであるとした。第一に、得利会社の生産、輸出行為は、中国で発生し、生産、輸出した商品に係争商標を使用することが、真実、公開、合法的な積極的な使用行為に該当し、商標資源を放置していない。第二に、このような商品の生産・輸出行為は、中国の生産メーカーが国外の委託を受けて委託者ブランド商品を生産・輸出するための OEM 加工モデルとは異なり、係争商標は、実際に商品の出所を識別する役割を果たし、商標登録を維持するための有効な使用行為に該当すると認定することができる⁴¹。しかしながら法院におけるこのような判断は、得利公司の上記ビジネスモデルと渉外 OEM 加工の商標を付する場面での使用における差異について、十分に検討を行わなかった。その部分について、ここでさらに説明を試みる⁴²。

まず、得利会社が輸出商品に使用したのは、中国で登録された商標であり、完全な専用権を有している登録商標でもある。また、渉外 OEM 加工において、国内加工者が製品に使用するのは輸入国で登録された商標であり、当該商標の権利は輸入国の発注者又は使用許諾を与えた登録者に属される。

次に、得利公司は他社に係争商品の生産を委託し、これらの商品を自分の名義で輸出した。これは、係争商標を使用した商品が中国国内で取引を行ったことを意味するもので、係争商標が取引された商品に使用されたということは、自然に商標使用に該当する。渉外 OEM 加工の場合、発注者は国内加工者自身又は代理人に委託して輸出手続きを行っており、係争商標は中国国内で取引が発生していない。

最後に、同類製品の輸出について、中国企業は競争関係にあり、輸入国の企業は通常、輸出商品に使

⁴⁰ 中国では、登録商標が連続不使用取消審判手続きにおいて、取消すと請求される登録商標は係争商標といい、その指定使用商品は係争商品といい、取消請求の提出日から遡ってその日までの3年間は指定期間という。上記事件は、実体問題について、いずれも中国商標法（2001年改正）を適用し、そのうち、44条は、「登録商標の使用において、次の各号行為の1があるときは、商標局は期間を定め是正を命じ又はその登録商標を取消す…（四）継続して3年間使用しなかったとき。」と規定されている。中国現行商標法（2019年改正）の対応条項は49条2項であり、「登録商標…正当な理由がなく継続して3年間使用していないとき、いかなる単位又は個人は商標局に登録商標の取消を請求することができる。」と定められている。北京市高級人民法院行政判決書：（2019）京行終3376号、3378号和4766号を参照。

⁴¹ 北京市高級人民法院行政判決書（2019）京行終3376号、3378号和4766号を参照。

⁴² URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=167151911189420916&wfr=spider&for=pc> [最終アクセス日：2024年1月15日]

用される中国登録商標に基づいて商品の出所を識別する。そのため、すべて輸出に使用されたとしても、商品に使用される中国登録商標は実際に出所識別の機能を果たしている。

（２）「无印良品」商標異議申立事件：涉外 OEM 加工は商標使用ではない

「无印良品」商標異議申立事件で⁴³、南華公司は 2000 年 4 月 6 日に第 24 類商品について、中国商標局に「无印良品」商標登録を出願し、2001 年 4 月 28 日に初歩的に審査され、公告された。日本良品計画社（以下、「良品計画」という）は、1999 年 11 月 17 日から、中国で「无印良品」商標を登録出願し、第 16、20、21、35、41 類の商品又は役務を指定した。異議申立商標の登録日までに、良品計画は第 24 類商品について、「无印良品」商標の登録を出願していないが、「无印良品」商標が第 24 類商品において「既に使用され、一定の影響のある商標」に該当することを理由に⁴⁴、南華公司が上記初審公告された「无印良品」登録出願に異議を申し立てた。当該異議申立は、商標局の裁定、商標評審委員会の不服審判、行政一審、二審及び再審を経て、最終的に棄却された。

商標局、商標評審委員会、3 つのレベルの法院の棄却理由は、以下のとおりまとめることができる。第一に、既存の証拠は、異議申立てられた商標の登録を出願する前に、良品計画社の「無印良品」商標が日本、中国香港地区で既に第 24 類商品に実際に使用されていること、及びこれらの地区で宣伝・使用の状況と知名度を証明することができるが、「無印良品」商標が中国大陸地域で実際に使用されたことを証明することはできず、さらに「無印良品」商標が中国大陸部で実際に第 24 類のタオルなどの商品に使用され、一定の影響があることを証明することはできない。第二に、良品計画社は、輸出するために中国国内のメーカーに第 24 類商品の加工生産を委託したことを立証したが、関連宣伝、報道はいずれも中国国外に行われ、全て輸出のための OEM 加工の第 24 類商品に「无印良品」商標を付しただけでは中国国内での実際の使用には該当しない。

もちろん、「他人が先に使用し、一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。」について、その商標が「使用し、一定の影響のある」商標であると主張し、上記異議申立手続きで商標局と法院の支持を得たい者は、既に係争商標を先に実際に使用しており、「一定の影響」を生じさせたことを証明するだけでなく、他人の登録出願は、「不正な手段で駆け抜け登録」に該当することを証明しなければならない⁴⁵。このように、その商標が既に涉外 OEM 加工に使用されている証拠だけでは、立証の責任を果たせたといえない。登録商標は、連続して使用されなかったため取消請求された場合、商標登録者はもともと登録者の有利な地位にあり、証明しようとする商標の使用は、商標専用権の維持、商標識別機能の維持に必要な程度に達していればよい。さらに言えば、他人に製品の加工を委託し、製品に国内に登録された商標を使用し、その全てを国外に輸出する場合の商標の使用方法、委託者と加工者の取引モデル、係争製品の輸出手続き、引渡しと支払い方法においていずれも涉外 OEM 加工とは大きく異なっており、比較法上、欧州連盟の商標条例とドイツ商標法には明確に国内で登録商標を専ら輸出のための商品に使用することも有効な商標使用に該当すると規定しており⁴⁶、中国商標局、商標評審委員会、

⁴³ 「无印良品」商標異議申立審決取消行政紛争再審事件、最高人民法院行政判決書（2012）行提字第 2 号を参照。

⁴⁴ 中国商標法（2001 年改正）31 条の後半に「商標登録の出願……」「他人が先に使用し、一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定されている。2019 年の改正を経て、上記内容は 32 条の後半に規定されている。

⁴⁵ 王太平「「无印良品」事件から「PRETUL」事件まで：涉外 OEM 加工の法律性質」法学評論 2017 年 6 期 176-187 頁。

⁴⁶ ドイツ商標とその他の標識法 26 条 4 項、欧州連合商標条例 18 条を参照。

商標権確定を行う行政法院が、輸出商品に国内登録商標を使用することが登録を維持するのに十分な有効な商標使用に該当すると判断したことは、十分に法理の検証に耐えられる。

結論

新世紀以来、商標使用、特に権利侵害との関係は、各領域の注目を集めている。これにより相互に対立する2つの立場が形成されている。その1、商標使用は商標権侵害の構成要件であるとし、被告の権利者商標と同一又は類似する標章の使用が商標使用と認定されるのに十分である場合にのみ、その行為が商標侵害に該当するかどうかを検討する必要性がある。その2、商標使用理論は言い過ぎであり、商標使用は商標権侵害の構成要件ではないと考えている。実際、商標権侵害の構成について、被疑侵害者の行為が商標使用と認定できるかどうかは、誠に重要な議題である。しかし、その重要性を強調するあまり、権利侵害の認定における独立して前置的な条件とすることは拡大しすぎである。複雑な事件について、商標使用の認定と商標権侵害の判断は、往々にして交錯し、同時に進行し、前後の区別もなければ、互いの区別もない。渉外 OEM 加工にかかる商標権侵害紛争において、商標使用と商標権侵害の認定は、ほぼ同じ問題に属する。渉外 OEM 加工の商品は、全く国内市場に入らないため、加工者の商標を付する行為は商標使用に該当せず、国内の同一又は類似する登録商標専用権を侵害しない。これは、各国が渉外 OEM 加工にかかる商標権侵害紛争を処理する共通の立場になるべきである。

Ⅲ. 商標法における登録商標の不使用抗弁制度

中国社会科学院 知識産権研究センター 張 鵬 専任研究員

1. 問題の提起

近年、中国の毎年の大量の商標出願において、出願人が商標登録を利用して他人の正常な経営活動を妨害し、これをビジネスモデルとして利益を得る現象が広く存在しており、これもますます中国の注目される社会問題となっている。そこで、2019年の商標法改正¹において、4条に「使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する。」という規定を導入して対応し²、そのうち、どのような状況が4条でいう使用を目的としない悪意による商標登録出願行為に該当するかについて、国家市場監督管理総局もその適用範囲を明確にするために、具体的な規定を公布した³。4年間の実践を経て、政策決定者は2019年の商標法改正における商標登録の氾濫現象に対する対策が既存の問題を完全に解決していないことを発見し、商標の「登録したのに使用しない」現象は依然として比較的によく見られ、「商標ブローカー」「商標の放置」は、正常な経営需要のある市場主体が商標登録を取得することを阻害し、悪意のある駆け抜け商標登録は依然として存在し、特に公共資源、ホットトピックス、突発的な事件に関する特有の語彙、有名人の氏名などを駆け抜け商標登録することが頻繁に行われ、「ブランドへのタダ乗り」「企業名誉へのタダ乗り」「ホットトピックスへのタダ乗り」は、何度禁止されても存在している⁴。そこで、国家知識産権局が2023年1月に発表した「商標法改正草案（意見募集稿）」⁵は、商標登録の氾濫現象に対して、より体系的で全面的な規制ルートを設計した。そのうち、比較的に重要な制度の更新は、5条に出願段階における商標使用又は使用の承諾に関する要求を増設したこと、22条に悪意による商標登録出願の具体的な状況を明らかにしたこと、45条から47条に悪意による駆け抜け商標の強制移転制度を確立したこと、61条に商標権者が5年ごとに商標の使用状況を説明するための証拠提出の要求を増設したこと、67条に悪意による商標登録に対する罰金額を高めたこと、83条に悪意による商標登録出願が他人に損害を与えた場合、民事賠償の責任を負い、悪意による商標登録出願が国家利益、社会公共利益に損害を与え、又は重大な悪影響を与えた場合、検察機関より訴訟提起ができるなどを含む。「商標法改正草案（意見募集稿）」が示されている商標法の更新の程度だけを見ると、重大な制度変更と言える。

「商標法改正草案（意見募集稿）」には、商標登録の氾濫を抑制するための具体的な制度が数多く設計されているが、これらの厳格な事後監督管理によって制度設計当初の目的を効果的に実現できるか否かについて、社会的に共通認識を形成していない。特に、この草案は公開されてすぐに多くの批判を受けた。例えば、「商標法改正草案（意見募集稿）」では、使用を目的としない悪意による商標登録出願にお

¹ 中華人民共和国主席令第29号【公布日】2019.04.23、【施行日】2019.11.01。

² 代理機構について、「商標代理機構は、委託人の登録出願商標が本法4条に定めるものに該当することを知っていたり、又は知るはずであったりした場合には、その委託を引き受けてはならない。」と規定し、33条に4条の状況を異議申立事由、44条1項に4条の状況を無効事由として追加した。

³ 国家市場監督管理総局令第17号【公布日】2019.10.11、【施行日】2019.12.01。

⁴ 「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」に関する説明、国家知識産権局公式サイト https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html を参照、発表日：2023-01-13。

⁵ 国家知識産権局による「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」の公開意見募集に関する通知、国家知識産権局公式サイト：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html を参照、発表日：2023-01-13。

ける「悪意」が削除されたが、使用を目的としない商標を登録する行為が必ず悪意に当該するわけではなく、現実生活には商標権者が一定数の商標を登録し、実際に使用しようとする意図がないが、防御的登録のように、商標の買い占め行為として否定的に評価するには適切でない商標登録行為もある。「商標法改正草案（意見募集稿）」では、上記状況に対して、正当な登録行為が当該条項の規制範囲に入る可能性を排除するための例外を規定していない。また、「商標法改正草案（意見募集稿）」に導入された使用意図の宣誓制度において、出願人が提供する証拠資料は実際に使用するまで求めてなく、使用の意図を表明したり、又は証明したりすることにとどまるため、その取得又は作成にはハードルが高くなく、出願人の使用意図が真実であるかを証明することが難しいため、実際の効果が限定的である⁶。さらに、「商標法改正草案（意見募集稿）」に規定されている5年ごとに商標の使用状況を説明するための証拠提出を求めたことについて、「当該要求を登録商標の取消事由とすることが、必要でなければ、妥当でもない」と主張する学者もいる⁷。現在、商標法の改正を巡っては学术界や実務界の共通認識が形成されておらず、共通認識がない状況における法改正は、最終的には論争が少なく、中間的なものしか導入できず、結果として既存の問題を体系的に解決することができないおそれがある。

比較的に重大な立法更新を行う前に、特に、まず現行商標法の枠組みの下で既存の問題を対応するためにどのようなツールを提供しているかについて検討し、既存の問題を対応する際に当該ツールが直面する欠陥を分析し、現在の実践を踏まえて、段階的に改正を通じて既存のツールが最大限に効果発揮できるようにすることを期待する必要がある。中国の現行商標法において、商標権者が商標登録を取得した後、一定期間内に商標を実際に使用していない場合、当該登録商標の効力に不利な一連の法的結果が発生し、そのうち、使用しないことによる商標権が取り消される結果も含まれ、使用しないことによる権利行使上の制限も含まれている。前者について、日中共同研究プロジェクトは数年前に特別テーマとして、日中の学者が両国の実践を結合して比較的に詳しく紹介したので⁸、本研究では使用しないことによる権利行使上の制限のみについて日中の比較研究を行う。

登録商標の効力には、他人の使用を禁止する効力が含まれ、後の商標登録を阻止する効力も含まれている。被疑侵害主体又は後の商標登録者として、侵害訴訟において不使用抗弁を主張することができるし、取消、異議申立及び無効宣告の審判において不使用抗弁を主張することもできる。前者は日中両国では、いずれも非常に豊富な実践があるが、後者は立法上の確定した規則が形成されておらず、学説上

⁶ 楊凱旋『『登録体制の下における商標使用意図要件の点検』交大法学 2021 年 3 期。

⁷ 張偉君「我が国（中国）「商標法」は「商標管理法」の誤りから抜け出すべき—2023 年改正草案意見募集稿第 7 章などの改正提案」<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756613999135062626&wfr=spider&for=pc> [最終アクセス日：2024 年 2 月 28 日]

⁸ 知的財産研究教育財団『特許庁委託平成 28 年度知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成 29 年 3 月）に収録された李明徳「登録商標不使用に関する問題の研究」、彭学龍「登録商標の不使用に関する理論の検討と制度の改善」、以及小塚莊一郎「不使用取消に関する効率的な制度設計の探求—日本の経験を踏まえて」を参照。

のみこの制度を導入する主張が存在している⁹。そこで、本研究は主に権利侵害訴訟における不使用抗弁を研究対象とする。

2. 日本法上の侵害訴訟における登録商標の不使用抗弁

(1) 侵害差止め請求に対する抗弁

日本商標法ではこれについて明確な規定はなく、司法実務において、通常の利用の抗弁という観点からこの問題を議論する。具体的には2つのタイプが含まれる。タイプ1は、商標権者の不使用状態だけで権利侵害訴訟の被告が権利濫用抗弁を主張することに至るか、又は商標権者の不使用状態を権利濫用抗弁の要素として考察するかである。タイプ2は、被疑侵害主体が侵害訴訟が提起された以前に又は同時に3年不使用取消審判を提起した場合、これをもって不使用抗弁を主張できるかである。

タイプ1について、通常、商標権者の不使用だけで権利濫用に該当しないが、それを1つの要素として、その他の要素と結び付けて商標権者の権利行使が権利濫用に該当するかを総合的に考察することができるとされる。では、日本の商標法39条に基づいて、日本の特許法104条の3を準用して権利侵害訴訟における無効抗弁を導入するとき、商標無効抗弁に類比して、登録商標が商標法50条に規定された不使用取消事由を満たす場合、不使用抗弁に基づいて、権利侵害の段階で権利者の権利行使行為が

⁹ EU法上、異議申立と無効宣告手続きにおける不使用抗弁の制度設計が存在しており、つまり、異議申立と無効宣告手続きの提起主体より、引用商標が異議申立手続きにおける後の商標出願の時点（優先権がある場合、優先権日）、又は無効宣告手続きが起動された時点（このような場合、後の商標登録出願日（優先権がある場合、優先権日）は、先行商標の登録日から5年間に満了した場合、後の商標登録出願日（優先権がある場合、優先権日）も要求）の前の5年間に実際に使用されていたことの証明を提供し、使用されておらず、かつ正当な理由がない場合、当該登録商標は、他人の登録を阻止する先行登録商標に該当しない。原理からみれば、異議申立と無効宣告手続きにおいて、後の商標登録者が単独で別途5年間不使用取消審判を提起する必要はなく、引用商標が5年以内に使用されているかについて審査することを通じて、引用商標は後の商標の出願時点以降、後の登録商標に対してのみ阻止力を失うことになる（対世効の喪失ではない）

（欧州連合商標条例（Regulation (EU) 2017/ 1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ L 154, 16.6.2017, pp. 1-99)）§47.2と§64.2の規定）。EU法における介入権（intervening right）について、より詳細な紹介は、黄暉『商標法（第三版）』159頁（法律出版社、2023年版）を参照。日本法には当該制度を導入する必要があるかについての論述は、外川英明「商標法における「不使用の抗弁」」パテント別冊25号11-15頁（2020年）を参照。

中国商標法は、まだこの抗弁を認めておらず、学説上、後の商標登録者が先行登録商標に対して不使用抗弁を提起することを認めるべきだという主張がある（張玉敏「登録商標3年間不使用取消制度の体系化解説」中国法学2015年1期、彭学龍「連続不使用の登録商標請求権限制について」法学評論2018年6期）。実務において、後の商標出願（登録）人が先行登録商標に対して3年不使用取消審判を提起した後、商標審査部門は拒絶不服審判、異議申立又は無効宣告手続きを中止する（「評審（審判）案件中止状況規範」）によると、先行商標が他人に3年不使用取消審判が提起され、かつ前記の手続きを通じて先行の障害商標を除去できることを確定した場合、中止すべきである）。

原理的には、異議申立と無効宣告手続きにおいて引用商標の3年間の使用の有無に対する審査を通じて、後の商標登録者が独立した3年間不使用取消手続を単独で提起することを要求する必要はなく、引用商標は後の商標出願時点以降、後の登録商標に対してのみ阻止力を喪失させる（対世効の喪失ではない）。現実には中止制度のみが存在していることは、この問題を解決するには不十分である。中国商標法における3年間不使用取消手続の効力は、登録商標を最初から無効にさせるのではなく、手続きが提起された時点又は取消が公告された時点からであり、原理からみれば、その時点までに先行商標がまだ後の商標の登録を阻止する効力を有するからである。

もし3年間不使用取消手続の効力の時点を、3年間不使用取消手続が提起された時点に遡ると、後の商標出願人にとって、商標出願の時点では本来、検索によって先行商標が存在し、かつ使用しない状態になっていることが発見できるので、その後の商標登録を出願した時点でウォッチング及び先行商標に対して不使用取消手続きを提起する義務を負うべきである。このように、一旦先行商標が不使用取消手続きによって取消された後、その効力は後の商標出願の時点に遡ることができ、この時、後の商標は異議申立又は無効宣告手続きにあるかにかかわらず、その出願時点の先行性を保つことができる。このような制度設計は、登録主義の下で先後出願の関係を処理する原理により適合し、商標共存による複雑な関係をシンプルにすることができる。

権利濫用に該当すると認定できるか。日本の実務において、その答えは否定的であり、その理由は登録商標の無効の効力は最初から無効とさせるが、登録商標が不使用によって取り消される場合、3年不使用取消手続きの登記日の後から将来に向けて効力を失うためである。このような制度設計を行った理由は、ある期間に商標権者が商標を使用していなくても、その期間以降に商標を使用している限り、法律はその登録を維持し、混同行為の発生を防ぐ義務があることにあり、無効事由のある登録商標とは異なり、このような商標は最初からその使用を促進する価値がないからである¹⁰。もちろん不使用のみによって商標権者が権利濫用に該当すると認定することができないが、1つの要素として総合的に考察することができないことを意味しておらず、これは日本の学説上と実務上で普遍的にこの要素について考察することが認められている¹¹。

タイプ2について、被告が提起した3年不使用取消手続きがその侵害訴訟における侵害停止請求に対する抗弁と結びつけた制度設計は、日本の実務で広く認められている。その要件は、主に以下を含む。①被告が権利侵害訴訟の前又は権利侵害訴訟の時点で行政機関に3年不使用取消手続きを提起する必要がある、同時に取消請求の登録日で商標権者がその時点までに商標を使用しているかの事実状態を確定する、②権利侵害訴訟の裁判官は、3年不使用取消手続きにおいて商標が取り消されることを確信する可能性が高く、当該登録商標は、被告が3年不使用取消手続きを提起した時点で遡り、将来に向けて効力を失うことになる。このタイプの権利濫用抗弁が認められる制度前提は、日本の商標法54条2項の規定に基づいて、3年不使用取消手続きの法的効果が取消手続請求の登録日に遡ることを前提としていることである。このように侵害差止め請求が将来に向けた救済方式であるため、3年不使用取消手続きで取消決定が下された時点が侵害訴訟で確定判決が下された時点よりも遅くても、その効力は侵害訴訟を提起した時点の前まで遡ることができるため、被告は侵害差止めの責任を負う必要はない。3年不使用取消手続きで下された取消決定の遡及力に関する規定は、1996年の日本商標法改正時に導入され、それ以前は取消不服審判決定の発効時に登録商標が将来に向けて効力が失う制度設計であった。もちろん制度設計において、3年不使用取消手続きの開始日に遡ることがあり、つまり3年不使用取消手続請求の登録時点からさらに3年前まで計算される。しかし、商標登録の公示を信頼して善意の行為を行った第三者の利益や、被告が速やかに取消請求をすれば、請求の登録日以降に商標を使用することができるなどの要素を考慮して、日本は取消請求の登録日を遡及する時点と選択した。

このタイプの抗弁を認めた後、行政機関と司法機関が矛盾した結論を下す場合の処理問題に直面しなければならない。この場合、権利侵害訴訟における商標無効抗弁と類似しており、2種類の矛盾結論となる可能性がある。つまり、①権利侵害訴訟において、3年不使用取消抗弁を支持したものの、3年不使用取消手続きにおいて登録商標の有効が維持された、②権利侵害訴訟において3年不使用取消抗弁を支持しなかったが、3年不使用取消手続きにおいて登録商標の取り消しが宣告された。民事訴訟法及び刑事訴訟法の規定に基づき、前者の矛盾に対する判断が再審事由に該当しないが、後者の状況は再審事由に該当する¹²。このように前者が再審事由に該当しない状況について、両商標が市場に共存し、消費者の混同を生じさせる状態となる¹³。矛盾した結論を避けるために、裁判所が使用事実があるかどうかを

¹⁰ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』314頁（弘文堂、2000年）。

¹¹ 飯田圭「商標権の行使と商標登録の無効理由又は不使用取消理由について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』112頁（新日本法規出版、2007年）。

¹² 立法上、日本の商標法38条の2の規定を做すべきだと主張するものもあり、この場合についても再審の制限を行う。外川英明「商標法における「不使用の抗弁」」パテント別冊25号10頁（2020年）を参照。

¹³ 蘆立順美「商標権侵害の主張に対する不使用取消の抗弁」新判例解説Watch33号3頁（2023年）。

認定するとき、比較的に厳格な基準を取らなければならない、つまり、無効抗弁と同様に「明確」な要件を課すべきである。使用事実を明らかに判断できない場合、権利侵害訴訟において裁判所は、矛盾した結論を防ぐために、権利侵害訴訟手続を中止して3年不使用取消行政手続きの結果を待つことを選択しなければならない。2022年の日本登録商標取消不服審判の審理周期は6.4か月¹⁴、日本の知的財産権訴訟の一審の平均審理周期が15か月¹⁵（商標事件が平均値以下である可能性がある）であることを考慮すると、第一審の権利侵害訴訟裁判所が結論を出す前に商標行政機関は既に登録商標を取り消すべきかどうかについて結論を出していることが多い。また、商標権侵害訴訟の第一審が東京地方裁判所である場合（商標権侵害訴訟は専属的な管轄ではなく、その第二審は各地の高等裁判所）、侵害訴訟の第二審と不使用取消審決取消訴訟はいずれも知的財産高等裁判所が判決するため、矛盾した決論が出される確率を相当程度で減らすことができる。

（2）損害賠償請求に対する抗弁

侵害差止めの救済方式と異なり、損害賠償の救済方式は過去に発生した損害に対する救済であり、被告は商標権者が侵害訴訟を提起した前又は同時に3年不使用取消手続きを提起したとしても、3年不使用取消手続きの効力は手続きの提起されたときまでのみ遡ることができるため、過去に既に発生した侵害行為の時点から3年不使用取消手続きの提起までの期間内、登録商標権は依然として法的効力があり、被告は依然としてこの期間の損害賠償責任を負う必要がある。もちろん被告が商標を使用する前に、既に検索を通じて、登録商標が存在していることを発見すると同時に、その時点までの3年間に於いて商標権者が実際に商標を使用していないことも発見した場合、当該使用時点で3年不使用取消手続きを提起すると、損害賠償責任を負うことを回避することができ、この意味では権利侵害訴訟においても損害賠償請求に関する3年不使用抗弁を認めるべきであるが、実務において、商標を使用する時点で3年不使用取消手続きを提起する被告は少ない。

では、この期間内に商標権者が主張できる損害賠償額はどのような方法で計算されるのであろうか。日本の商標法38条の規定に基づき、商標権者は1項に従って逸失利益に関する損害、2項に従って被告の権利侵害によって得た利益、3項に従って使用料の相当額の損害、及び5項に従って商標権を取得・維持するための通常必要な費用の金額を主張することができる。

そのうち、1項、2項の適用について、商標権者が商標使用を一切行っていない場合にはこの2つの計算方法を支持しないとする見解が主流であるが、査定された商品に登録商標を使用していないにもかかわらず、類似商品に類似商標を使用する行為があったり、過去に使用したことがある状況であったりして、この使用によって登録商標に企業の名声が蓄積された場合、1項、2項の適用を支持すべきである¹⁶。1項の適用について、権利者が販売する予定の製品が権利侵害製品との市場代替可能性があることを証明できる場合、権利侵害製品の販売数を基数として、製品の単位数量当たりの権利者が得られる利益を乗じて、権利者の販売能力を限度として、実際の損失額の初歩的な推定とする。これには、権利者が以下の要件の証明責任を満たすことが必要である。その1、侵害行為がなければ、権利者が販売

¹⁴ 特許庁編『特許行政年次報告書 2023 年版』（<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html>）。

¹⁵ 知的財産権関係民事事件の新規受理・既済件数及び平均審理期間（全国地裁第一審）、
<https://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>

¹⁶ 金子敏哉「商標法38条1項1号・2項による損害額の算定と商標権の保護法益」特許研究76号（2023年）。

することができた製品である。この要件について、権利者に権利侵害行為がなければ、すべての市場ニーズが正規品に移ることを証明するのではなく、権利侵害製品と正規品の間に市場代替の可能性があることを証明するだけでよい。このように模倣商標の権利侵害の形式において、商標権者の類似商品やサービスについての商標使用行為は、市場ニーズの代替関係があるため、商標権者が当該要件の証明を満たしていると考えることができ、そこで自身が査定類別と同一の商品に使用していないために実際の損失の存在を否定することを心配しなくてよい。その2、商標権者が正規品の単位数量当たりの得られる利益を証明する必要がある。権利者が上記2つの要件を証明してから、権利侵害製品の販売数量は権利者が被った実際の損失と推定され、権利侵害行為が存在しなくても市場ニーズは正規品に移らないことを権利侵害者より証明することになる。権利侵害者が証明できる事実は、例えば、権利侵害製品の価格が非常に安いことや、市場ニーズは権利侵害製品における標章要素ではない特徴に依存すること、権利侵害者の製品宣伝広告への投入、権利侵害製品は最終製品の一部にすぎないことなどが挙げられる。

商標権者が商標の使用を一切行っていない、又は侵害製品と市場代替の可能性がある商品に商標使用を行っていないために1項、2項の規定を適用できない場合でも、3項の使用料相当額の損害賠償を主張することができる。しかし、この賠償方式には例外があり、つまり標識法と創作法が保護法益に顕著な区別があることを考慮して、つまり商標法が出所識別機能を主に保護しているのに対し、創作法則是独創的なコンテンツ自体を主に保護しているため、商標権者自身が使用しない場合、実際の許諾使用料賠償を最終的な計算方法とすることはできない。日本の最高裁で下された「小僧寿し」事件¹⁷では、「商標権は商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかとなるときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」と指摘した。

実務において、上記最高裁判決に確立された「損害不発生抗弁」を成功裏に適用した事例のうち、商標権が如何なる商標使用も行ったことがない状況があり¹⁸、権利者と被告とが商標を使用している地域が重複していない状況もある¹⁹。「損害不発生抗弁」を成功に適用しなかった事例のうち、商標権者がまったく商標使用を行っていない状況もあり²⁰、商標権者が他の類別の商品に使用することによって顧客吸引力を生じさせる場合も含む²¹。「損害不発生抗弁」を支持するか否かは、商標権者が登録商標を使用するかどうかについて、必然的な関連性がない。

商標の不正使用の権利侵害について、商標権者が如何なる商標使用も行ったことがなくても、5項に定められる商標権を取得・維持するための通常必要な費用の金額を主張することができる。

¹⁷ 最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁。

¹⁸ 例えば、「JamJam」事件（名古屋地判平成13年11月9日判タ1101号254頁）。

¹⁹ 例えば、「小僧寿し」事件では、原告と被告はそれぞれ大阪と四国で経営されていた。「Cache」事件（大阪地判平成25年1月24日平成24（ワ）6892）では、原告と被告はそれぞれ大阪と岐阜で経営されていた。

²⁰ 「UNO PER UNO」事件（大阪高判平成17年7月14日平成17（ネ）248）。

²¹ 「Agile」事件（東京地判平成27年2月27日平成26（ワ）7132）。

3. 中国法上の侵害訴訟における登録商標の不使用抗弁

(1) 侵害差止め請求に対する抗弁

登録商標が不使用のため、行政手続きで取り消される前に、登録商標による侵害差止め請求を行使する権利に対する制限を認めない。そのうち、比較的に典型的な見解は、例えば、2018年北京市高級人民法院が公布した「当面の知的財産裁判において注意すべき若干の法律問題」では、「商標は権利付与された後、その専用権はすぐに成立し、中国は商標使用制度ではなく商標登録制度を採用しており、登録商標が実際に使用されるかどうかはその専用権の行使に影響せず、使用禁止権の救済にも影響しない。商標法 64 条は、商標権侵害に該当するかを判断するための規定ではなく、提訴前 3 年間に登録商標を使用しない場合の賠償額に関する規定である。そのため、商標民事事件において、権利者の登録商標は実際に使用されていないことが、賠償額を判断するための考慮要素であり、権利侵害の認定に影響を与えない。」と指摘した。

それでも、商標権者の不使用によって権利行使の行為が権利濫用に該当するか。中国の司法実務で認められた権利濫用の抗弁は、主に商標権者が誠実信用の原則に反した場合、又は他人の合法的な先行権利を侵害して知的財産権を取得した場合であり、不使用の要素だけで権利濫用の抗弁に該当しない。

では、商標権者が権利侵害訴訟を提起する前又は同時に被告が商標権者の商標に対して 3 年不使用取消行政手続を提起した後、法院は権利侵害訴訟における被告が主張した不使用の抗弁を支持するか。日本と異なり、中国法における 3 年不使用取消手続と侵害訴訟手続とは 2 つの独立した並行手続であり、前者が提起されたかどうかは後者に影響を与えない。これはもちろん商標権付与に係る行政手続と商標権侵害の民事手続の二元分立の伝統的な考え方の影響を受けており、登録商標権に無効事由が存在しても、中国法は権利侵害訴訟における無効抗弁を認めず、もちろん権利侵害訴訟における 3 年不使用抗弁も認めない。

また、注意しなければならないのは、日本と異なり、中国法における 3 年不使用取消手続の法的結果は、取消手続を提起した時点に遡及するものではなく、当該登録商標専用権が公告日から終了する。立法の沿革からみれば、3 年不使用取消決定の効力時点について、2002 年の商標法実施条例 40 条に「商標法 44 条の規定に基づいて取消された登録商標について、商標局は公告する。当該登録商標の専用権は、商標局の取消決定がなされた日より終了する。」と規定されていた。当該規定に基づいて、取消決定の効力は、商標局が取消決定を下した日に遡ることができる。商標局の公告日と取消決定の作成日には一定の時間のラグがあり、特に商標局が登録商標を取消した後、商標登録者が不服として、商標審判委員会に不服審判を申請したり、法院に行政訴訟を提起したりした場合、登録商標の取消決定が司法手続を経て最終的に維持された後にのみ、商標局は取消決定を公告することができる。この時間のラグは、公告日と取消決定の作成日の間の時間の間隔であり、つまり取消効力には一定の遡及力が存在する。2013 年の商標法 55 条に「取消された登録商標について、商標局が公告し、その専用権が公告日から終了とする。」と規定されていた。このように取消決定の効力は、遡及力を有さず、公告日を基準とし、公告日はまた取消決定が正式に発効した後に発生する。これは、取消公告日の前に登録商標が依然として存続していたことを意味する。規範の面では、取消公告日の前に、係争商標は依然として先行商標として後の登録を阻止することができる。同時に、取消公告日前の許諾なしの商標の使用行為は、依然として権利侵害の責任を負わなければならない。取消公告日を効力時点とする設定は、3 年不使用の時点か

ら財産権効力を喪失するのではなく、登録商標権の登録による財産属性について重視する程度を体现している。

原理的には、取消公告日を効力時点とする設定は、商標局の公告行為を基準とし、関連主体の登録商標権の存続有無の判断における予測可能性に対して十分な保障を与えている。しかし、一方で、実体としては、登録されているだけで実際に使用されていない商標は、手続き上の原因で効力期間が延長された。取消公告は、発効した取消決定又は不服審判決定を根拠としているため、当事者が手続きを利用して登録商標権の効力期間を延長することになる。さらに、取消手続きを提起する主体は、依然として手続きを提起した時点以降の使用行為が権利侵害に該当する可能性があり、又は取消事由を満たす登録商標が他人の登録の障害事由になる可能性がある。

（２）損害賠償請求に対する抗弁

日本の実務に照らして、中国商標法では不使用商標の損害賠償請求に対する抗弁が明確に規定されている。中国の商標法 64 条には、「登録商標専用権者が賠償を要求し、それに対して被疑侵害者が登録商標専用権者の登録商標の不使用を抗弁としたとき、人民法院は、登録商標専用権者にこれまでの三年間における登録商標の実際使用証拠の提出を要求することができる。登録商標専用権者は、これまでの三年の間に当該登録商標を使用したこと、又は、侵害行為によりその他の損害を被ったことを証明できない場合には、被疑侵害者は賠償の責任を負わない。」と規定されている。当該規定は、2013 年商標法改正のときに導入されたが、その前身は最初最高人民法院が 2009 年 4 月 21 日に公布した「現在の経済情勢下における知的財産権裁判の大局支持に係る若干の問題に関する意見」²²であった。そのうち、具体的には、①保護を求める登録商標が実際に商業的に使用されていない場合、民事責任を確定する際に権利侵害行為の差止めを命じることを主な方式とすることができ、賠償責任を確定する際に実際に使用されていない現実を酌量して考慮することができ、権利保護のために支出された合理的な費用のほか、実際の損失とその他の損害が確かでない場合、通常侵害訴えを受けた当事者の得た利益に基づいて賠償を確定しない、②登録者又は譲受人は実際の使用意図がなく、登録商標を損害賠償を取得するためのツールとする場合、賠償しないことができる、③登録商標が商標法に規定された継続して 3 年間使用していない状況に該当する場合、それに基づく損害賠償の請求を支持しなくてもよい。実際に、この規定の以前にも、司法実務において、原告の商標が 3 年間使用しなかったことで損害賠償請求を支持しなかった事例があった²³。

この規定を適用するとき、法院は抗弁の一種として、被告自らが主張することはできるが、法院が権利者に使用証拠の提出を職権で要求することはできない。この規定における「これまでの 3 年間」、「侵

²² 法発〔2009〕23 号、【公布日】2009.04.21、【施行日】2009.04.21。

²³ 典型的事例として、雲南城投置業股份有限公司と山東泰和世紀投資有限公司などの商標権侵害紛争再審事件（最高人民法院民事判決書（2008）民提字第 52 号）では、「実際に使用されたことを証明できない登録商標について、権利侵害の賠償責任を確定するには、当該商標の不使用の実際状況を考慮しなければならない。被申立人は、当該登録商標「紅河」が実際に使用されていることを証明するための証拠を提出しておらず、権利侵害行為による実際の損害も立証できていなかった。また、被申立人は一審の時に既にその訴訟請求における弁護士代理費の主張を明確に放棄し、その訴訟請求における調査・証拠収集費に対して関連支出の証拠を提供できなかったが、被申立人は権利侵害行為を制止するために客観的に一定の損害があるため、当院は本件の状況を総合的に考慮し、再審申立人が両被申立人に計 2 万元の損害を賠償することを酌量で判断した。」とした。より早い段階における地方法院の判決は、北京市海淀区人民法院民事判決書（2004）海民初字第 8212 号が挙げられる。当該判決に対する評価は、汪沢「不使用登録商標の民事救済と制限—中農科公司が中農集団公司を訴えた「中農」商標権事件を評価」知識産権 2006 年 3 期 45 頁を参照。

害行為によって受けるその他の損害」、「当該登録商標が実際に使用されていない」を具体的に解釈するとき、検討すべき点がまだ多くある。

1) 「これまでの3年間」の解釈

法律条項に規定されている「これまでの3年間」を商標権者の商標不使用の起算点とすることは、特に重要な意義がある。この起算点をこれまでの3年前までさかのぼり、商標権者がこの期間内に商標を実際に使用していなければ、被告は損害賠償の責任を負わない。司法実務において、この時点に対する理解には異なる判断基準がある。例えば、権利侵害行為が発生した時点を超え起算点とすべきと判決した事例がある²⁴。一審の訴訟提起日又は賠償の請求日を起算点とすべきと判定した事例もある²⁵。この2つの観点のみから見ると、権利侵害行為が発生した時を超え起算点とすることは明らかに被告にとってより有利であり、権利侵害行為が発生した時から原告が権利侵害訴訟を提起した時までの間に商標権者が実際に商標を使用した可能性があるため、被告は後の時点で抗弁を主張できなくなる。もちろん、権利侵害行為が発生した時点を超え適用した場合、商標権者に比較的に有利な状況が発生する可能性もある。すなわち、権利侵害行為が発生したとき、及び前に遡る時点で商標権者は実際に使用されていなかったが、起訴前に商標権者が実際に使用したので、権利侵害行為日を起算点とすると、商標権者に有利である。もちろん、被告が実施した権利侵害行為は、ある時点での単発的なものではなく、持続的な権利侵害の形で存在することが多い。このような持続的な権利侵害行為の起算点について、「原則として権利侵害行為が発生したときを超え起算点とし、もし権利侵害行為が持続的な権利侵害であれば、これまでの3年間は権利侵害の持続期間全体の前の3年間を指す」と指摘した事例がある。すなわち、商標権者が立証した権利侵害の開始日の前の3年前に権利侵害の持続期間全体を加えた²⁶。この観点では、権利侵害の持続期間の終了時がいつまでであるべきかが明らかにされていないが、この点について、「非持続的な権利侵害行為について、「これまでの」は、その権利侵害行為が発生した時点を超え起算点とし、持続的な権利侵害行為について、「これまでの」は、その権利侵害行為が終結した時点を超え起算点とする。しかし、一部の事件の被疑侵害者が事件の受理後も侵害行為を停止していないことを考慮すると、侵害行為が終結した時点には不確実性があり、最終的に答弁意見を発表した時点又は侵害者が抗弁を主張した時点を超え起算点とする場合、いずれも権利者が3年不使用の抗弁制度の適用を排除するため、訴訟手続きの開始後に意図的に商標を象徴的に使用する可能性があり、このような事件に対して、権利者の悪意のある適用の排除を回避するために、「これまでの」は、原則として人民法院が一審訴訟を受理した時点を超え起算点とする」とした学説がある²⁷。

上記「これまでの」を確定するには論争がある以外、「3年」についても論争がある。争点は、登録商標が登録されてから使用されたことがない場合、未使用期間が3年未満であるにもかかわらず、被告の不使用抗弁を支持できるかどうかである。これについて、未使用期間が持続的に3年間満了することを前提としなければならないと指摘した事例がある。つまり、商標は登録された日から遅くとも一審判決が下された日まで計算すると、既に3年満了していることを要求する²⁸。これに対して、「商標が登録さ

²⁴ 最高人民法院民事裁定書（2021）最高法民申3058号。

²⁵ 最高人民法院民事裁定書（2018）最高法民申4363号、陝西省高級人民法院民事判決書（2021）陝知民終94号、江蘇省高級人民法院民事判決書（2020）蘇民終369号。

²⁶ 広東省高級人民法院民事判決書（2018）粵民終1741号。

²⁷ 付凡、凌宗亮「登録商標3年不使用抗弁の司法適用」中華商標2023年7期。

²⁸ 浙江省高級人民法院民事判決書（2022）浙民終1289号。

れてから3年未満であっても、登録された日から実際に使用されたことがないのであれば、3年以内に実際に使用されていない商標に該当する」と指摘した事例もある²⁹。

2) 「侵害行為によって受けるその他の損害」の解釈

不使用抗弁は、商標権者がいかなる損害賠償も受けることができないということではなく、そのうち、「権利侵害行為によって受けたその他の損害」は、司法実務において主に権利者が権利保護費用に関する賠償を得られることを指す³⁰。具体的には、権利侵害行為を調査し、証拠を収集するための合理的な費用が含まれている。国家の関連部門の規定に合う弁護士費用を賠償の範囲内に計算することもできる。そのうち、権利侵害行為を制止し、証拠収集するための出張費、権利侵害製品の購入費、公証費などについて、関連証拠があれば、通常、全額で支持される。弁護士費に対する賠償の判決には比較的に大きな不確定性がある³¹。最高人民法院の「法に基づく知的財産権侵害行為の処罰の強化に関する意見」³²13条によれば、特に「法院は事件の複雑さ、仕事の専門性と強度、業界慣行、地元政府の指導価格などの要素を総合的に考慮し、権利者が提供した証拠に基づいて、権利者が賠償を請求する弁護士費用を合理的に確定しなければならない」とした³³。

権利保護費用の賠償のほか、解釈論における「その他の損害」は、商標権者が実際に使用していても、取得可能な許諾使用料を受けたその他の損害として請求することができる。しかし、司法実務ではまだこの観点を支持していない。学説的には、損害賠償請求以外にも商標権者は不当利得請求権を有し、当該請求権には、合理的な商標許諾使用料の賠償があるという観点があるが³⁴、この主張もまだ実務で支持されていない。

3) 「当該登録商標が実際に使用されていない」の解釈

司法実務における「当該登録商標が実際に使用していない」に関する解釈について、ある事例³⁵では、以下のように示した。①「実際使用」は、登録商標の規範的な使用に限られるのか。司法実務において、実際に使用する商標が査定された登録商標とは差異があることを許可しているが、この差異を「些細な変化」の範囲内に厳しくコントロールしている。具体的には、このような些細な変化は、その変更後の商標が登録商標との同一性を失うことをさせない。そうでなければ、実際の使用と見なすことができない。②「実際使用」は、査定商品類別における使用に限られるのか。まず、立法の目的から見ると、商標法64条1項は、商標権者にその登録商標を真実で有効的に査定された商品の類別に使用するよう促し、商標の放置、商標の買い占め、商標の浪費、公共資源の無断占有などの状況を防止するためである。このような「実際に使用」を非査定商品の類別での使用まで拡大して理解することは、商標権者がより多くの商標資源を占めさせることになり、この法律条項の立法目的と相反するに違いない。また、商標

²⁹ 広東省高級人民法院民事判決書（2019）粵民再235号。

³⁰ 最高人民法院民事裁定書（2017）最高法民申663号。

³¹ 宋健「知識産権損害賠償問題の検討—実証分析を観点に」知識産権2016年5期18頁。

³² 法発[2020]33号、公布日：2020.09.14。

³³ 日本の司法実務において、損害賠償額の10%は権利侵害行為との間に相当な因果関係があると見なすことができる（増井和夫、田村善之著、李揚ら訳『日本特許事例指南』460頁（知識産権出版社、2016年版）。損害賠償額が500万円未満の場合、弁護士費用の割合を高めることができ、損害賠償額が1億円を超える場合、弁護士費用の割合を下げるができる（飯田圭「特許権侵害による損害賠償額に関する立法的諸課題について」ジュリスト2016年11月号43頁）。

³⁴ 汪沢「不使用登録商標の民事救済と制限——中農科会社が中農集団公司を訴えた「中農」商標権侵害事件を評価する」知識産権2006年3期45頁。

³⁵ 広東省高級人民法院民事判決書（2018）粵民終1741号。

専用権の性質から見ると、商標専用権には権利者自身が商標を使用する権利と他人による商標の使用を禁止する権利が含まれる。そのうち、自分が登録商標を使用する権利とは、登録商標を査定された商品に使用することだけを指し、類似商品に使用することを含まない。また、他人による商標の使用を禁止する権利は、他人が類似商標を類似商品に使用することに拡大する可能性があり、当該使用行為が混同を生じさせる可能性があるため、混同を避けるために、商標権者は商標権侵害を理由に他人のこのような使用を禁止することができる。同様に、商標権者がその登録商標を類似商品に使用すると、他人の登録商標専用権を侵害するおそれもあるため、ここでの「実際使用」は、査定商品の類別における使用のみに限定される。③「実際使用」は、商標権者の使用に限られるか。通常、商標権者が自らの使用、他人に使用を許諾すること、及びその他商標権者の意志に背かない使用は、いずれも実際に使用する行為に該当すると認定することができる。

上記法院の判決における解釈及び判断基準から見ると、商標使用の判断について、3年不使用取消手続きにおける商標使用の判断は侵害訴訟における3年不使用取消抗弁の商標使用の判断とは、同一性がある³⁶。3年不使用取消手続きにおいて、「不使用」とは何かについて豊富な実践があるが、これに関するより詳細な紹介は筆者による3年不使用取消手続関連の論文を参考ください³⁷。

ここでは、中国法における2つの実務問題のみを討論する。その1は、実務において、被告が3年不使用抗弁を主張した後、商標権者がその査定された使用商品に商標の使用行為があることを証明する必要があると要求している。しかし、3年不使用取消手続に対応して、係争商標が実際に使用されている商品が査定指定商品のうちの1つである場合には、当該使用行為は、当該商標のその使用商品と類似する査定指定商品における登録まで維持することができる³⁸。このような処理方法は、侵害訴訟における不使用抗弁と比較すると、原告がABCの3つの類似商品に登録し、A商品のみに使用し、被告がC商品に商標を使用したと仮定した際、上記3年不使用取消手続で採用された基準に基づく、Aにおける使用があれば、ABCについての登録を維持することができるため、原告は実際に使用されていないC商品類別を主張してC商品類別における被告の権利侵害行為を追及することができる。しかし、権利侵害訴訟において取消手続と異なる判断基準を採用すると、原告がC商品についての登録商標の使用を証明できなければ、C商品における使用行為が不使用抗弁の要件を満たしていると主張することができる。

³⁶ 劉春林「商標3年不使用抗弁制度の研究」中華商標2014年9期33頁。

³⁷ 張鵬「商標法49条2項「登録商標3年間不使用取消制度」評注」知識産権2019年2期。

³⁸ 北京市高級人民法院による「商標権利付与・権利確定行政案件審理ガイドライン」（2019）第19.9の定めによれば、係争商標が査定商品に使用されている場合、当該商品と類似する他の査定商品における登録を維持することができる。一部の商品における使用の登録が他の未使用商品に拡大できる理由は、「DCLSA」事件（北京知識産権法院行政判決書（2015）京知行初字第408号）と「雅卓」事件（北京知識産権法院行政判決書（2015）京知行初字第5237号）の判旨に詳しい理由が示されている。すなわち、市場経営において、資金、生産能力、市場状況などの要素に対する考慮に基づいて、経営リスクを減らすため、商標登録者は商標を登録した後の短い時間内に必ずしも査定された全ての指定商品に商標を使用するのではなく、ある1つ又は複数の商品に生産及び販売を行う可能性が高い。上記製品の経営状況が良好な場合には、上記の経営行為をそれに類似した商品やサービスに拡大することを考慮する可能性がある。類似の商品やサービスは生産条件、サービス場所などの物質的な条件や販売ルートなどの柔軟性のある条件において、いずれも相当程度の共通性を有しており、商標登録者が経営を拡大しようとする場合、投資が相対的に少ないため、経営者が経営規模を拡大するために通常採用されている方式である。これは、この範囲内の商標専用権を商標登録者のために維持すれば、社会経済的利益を生む可能性が高いことを意味している。商標登録者がまだ使用されていない類似商品の部分について、商標専用権を享有していなくても、類似商品の原則に基づいてその部分について、他人による同一又は類似商標の使用を禁止する権利を有し、この状況は、社会公衆が当該部分の範囲内で商標専用権を享受できないことを意味している。このような場合、原告がこの範囲内で専用権を享有することを禁止すると、必然的にいかなる者もこの範囲内の専用権を獲得することができなくなり、それによって当該登録商標資源が放置され、相応の社会的収益を得ることができなくなり、この結果は明らかに商標法の立法目的と一致しない。

この場合、商標権者は、A 商品で行われた使用をもって被告の C 商品における使用行為が権利侵害に該当すると主張するしかない。この 2 つの処理方法が中国法において、本質的な区別がある。まず商標法 57 条の規定に基づいて、同一商品に同一商標を使用すると 1 項の双方同一権利侵害の規定を適用するが、双方同一以外の場合は、2 項の混同権利侵害の規定を適用する。両者は権利侵害の要件に大きな違いがある。次に、より重要なのは、刑法 214 条の規定に基づいて、商標の不正使用行為（商標法 57 条 1 項の規定に対応）のみが刑法の規制範囲に組み入れられ、模倣侵害行為（商標法 57 条 2 項の規定に対応）はどんなに大きい損害をもたらしても刑法の規制範囲に入らないことである。

その 2 は、商標が使用を通じて生じた出所識別機能が商標登録者を明らかに指し示していることを要求するか否か。侵害訴訟において、不使用抗弁を支持した事例では、これについて、比較的に厳格的な解釈を採用している。つまり「minksheen」事件³⁹では、上诉人が中国国内に登録された商標「minksheen」の商標権者であり、中国で実際に生産された商品に係争商標を使用しておらず、中国国内で米国から輸入された係争商品の販売のみを実施している。この商品は米国側の会社より生産され、同時にこの商品は米国から輸入された時に「MinkSheen」の商標が付されており、この商品における商標が米国側の会社の許諾を得て使用されていることを証明する証拠もない。これについて法院は、「関連公衆にとって、当該商品における「MinkSheen」商標が指し示す商品の出所は上诉人ではなく、米国側の会社であり、この商標と上诉人との間には対応関係が構築されていないとした。上诉人は、「MinkSheen」商標が付く商品を販売するとき、「中国総代理」の身分を利用として、「美国雪貂」文字を表記していることから、この商品と商標が米国側の会社のものであることを認めることができ、販売、宣伝している商品は、すべて自分の製品ではなく他人の商品であることを鑑み、その実施した販売行為は、自分の登録商標に対して実際の商業的使用を行ったことを代表することができない。」とした。

3 年不使用取消手続きにおける判断基準に対応して、許諾使用の場合、最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する意見」⁴⁰20 条 2 項の規定によると、他人への使用許諾及び商標権者の意思に背かないその他の使用は、いずれも実際使用の行為に属すると認定することができる。司法実務において、「商標権者の意志に背かない」に対する理解について、第三者が使用する時点で許諾の合意又は再許諾の合意を有せず、後の行動を通じて被許諾者の使用が商標権者の意志に背かないと推定することができるかについて、商標権者と実際の使用者との間に一定の経済的又は法的なつながりがある場合、被許可者の使用行為は商標権者の制御下での使用と認めることができる⁴¹。原理から見れば、商標権者と被許諾者（権利のない使用者）との間の法的関係を内部的な法的関係としか考えていない場合、特に匿名の出所識別機能理論の下で、関連公衆は何者の制御の下で品質保障機能を実現しているのかについて、関心を持っていない。ある市場主体は、商品やサービスに出所識別の意味における使用を有すれば商標の機能を実現している。このように原則として、被許諾権者が 3 年の訴訟期限内に内部法律関係の意味で合法的な許諾を得たかどうかには拘るべきではない。もちろん例外として、商標権者が出所表示機能を持つ行為を通じて訴訟期間中に、ある主体の使用行為による出所識別を商標権者という出所を代表することを否定したことがあると、3 年不使用取消手続き段階

³⁹ 上海三米寵物（ペット）用品有限公司と上海寵博実業有限公司との商標権侵害紛争上訴事件（上海市第一中級人民法院民事判決書（2014）滬一中民五（知）終字第 110 号。具体的には、主審裁判官が作成した同事件の評釈：錢建亮、張敏：『商標 3 年不使用抗弁における実際の使用の認定』、『人民司法（判例）』2016 年第 8 期、第 6 頁を参照。

⁴⁰ 法発〔2010〕12 号、公布日：2010.04.20。以下、『意見』（10）」という。

⁴¹ 関連事例の整理は主に臧宝清：『臧宝清が商標評審を解説（臧宝清说商标评审）』、中国工商出版社 2017 年版、96-98 頁の論述を参考。

において、このような追認の効力を再び認めるべきではない。その典型的な例は、商標権者が権利のない使用者の行為について権利侵害訴訟を起こしたことがあるか、明確な禁止の意思表示をしたことがある。したがって、商標権者が権利のない使用者を否定する意思表示を明確に表明したことがない限り、3年不使用取消手続きにおいて、権利のない使用者の行為を商標の存続を維持する証拠としての使用を認めるべきである。この理解の下で、「minksheen」事件の関連状況では3年不使用取消手続きに対応すると、商標権者の使用に該当すると認められる可能性が高い⁴²。

4. 日中両国の比較及び示唆

(1) 侵害差止め請求に対する抗弁

侵害差止め請求に対する抗弁について、中国の現有の学説には、立法論に侵害差止め請求に対する3年不使用抗弁制度を導入する主張がある⁴³。しかし、不使用商標抗弁を権利濫用の抗弁の一種として認め、当該侵害訴訟で敗訴した商標権者が事実審の口頭弁論が終了した時点以降に商標を使用し始めた場合、再び被告に侵害行為の停止を要求することができ、そこで前回の訴訟で要求された侵害差止め請求は手続き上の非効率に該当する⁴⁴。

これに対して、日本の制度設計はより合理性があり、3年不使用取消手続きを侵害訴訟に関連付け、被告が3年不使用取消審判を提起することにより、侵害訴訟において3年不使用取消の抗弁を認めることができる。

しかし、日本の経験を導入するには、中国商標法は立法上の調整が必要である。すなわち、現行商標法における3年不使用取消手続きは取消公告日を効力の時点という制度設計が、実体で登録しているだけで実際に使用されていない商標は取消手続きの原因で効力期間が延長されている。取消公告は確定した取消決定又は不服審判決定を根拠とするため、当事者が関連手続きを利用して登録商標権の効力期間を延長することに至り、さらに取消審判を提起する主体は、取消審判を提起した後の使用行為は依然として権利侵害に該当する可能性がある。取消手続きの提起日を選択して係争商標の効力終了日とすることはより合理的である。すなわち、登録商標権者が3年連続不使用以降の時点（当該取消手続きの提起された時点）では、混同の恐れを抑制する必要性が希薄になり、取消手続き自体に時間がかかり、商標権の効力を延長する必要性も十分ではないため、係争商標権の消滅の時点を取消手続きの申請日に遡ることは、商標制度の原理により合致する可能性が高い。同時に、商標取消手続きを提起する主体に一定のインセンティブを与えることができ、すなわちある商標を登録又は使用するためには、少なくとも登録又は使用する時点で同時に取消手続きを提起すべきである。

もちろん、この制度を導入してからも、中国は日本とは異なる挑戦に直面するであろう。データから

⁴² 例外的な状況もあり、例えば、「44 K」事件（北京市高級人民法院行政判決書（2017）京行終1727号）では、「関連商品に確かにいずれも係争商標が使用されているが、当該商標は商標権者ではなく、商標権者以外の被許諾者（製造者のみ表示）に指向している。消費者は、商標を通じて商品と商標権者を対応させることができず、関連商標は実際の商品出所を区別する機能を發揮していない」とした。

⁴³ 典型的に、例えば、張玉敏「登録商標の長期不使用取消制度体系化の解説」[注册商標長期不使用撤銷制度体系化解读] 中国法学 2015年1期、王芳「中国登録商標權利行使における使用要求の制度構築——EU 関連立法を鑑とする」[我国注册商標權利行使上的使用要求之制度构建——以欧盟相关立法为鉴] 法学者 2015年4期など。

⁴⁴ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』314頁（弘文堂、2000年）。

見ると、中国において、2020年、商標行政機関による取消不服審判決定が下された後、当事者が不服として行政訴訟を提起し、司法機関より取消判決を下したのは1398件で、そのうち、行政機関による決定を覆した判決は331件で、変更率は23.7%に達した⁴⁵。このデータは、2019年も同様の傾向が示されている。すなわち、判決1675件のうち、行政機関による決定527件を覆し、変更率は31.5%に達した⁴⁶。つまり、3年不使用取消手続き及び後続の司法審査手続きにおいて、商標権者が商標を使用しているか否かという問題に対して、行政機関と司法機関が矛盾した見解を出すことがよくある。この場合、3年不使用取消手続きに関連するタイプの不使用抗弁を認めると、矛盾した結論となる可能性が極めて高い、つまり権利侵害訴訟では法院が権利侵害の差止めを支持しているが、後続の行政手続きでは商標が取消され、又は権利侵害訴訟では権利侵害の差止めを支持しなかったが、後続の行政手続きでは商標を維持した。この場合、日本に比べ、このような抗弁を適用する際に「明白」要件を課す必要があり、権利侵害訴訟で裁判官が商標の使用事実があるかどうかを「明らかに」判断できる場合にのみ権利侵害差止めという救済を与えるかを判断することができ、その他の場合には権利侵害訴訟を中止して行政手続きの結論を待つ処理方法をより多く選択することができる。

3年不使用取消手続きと権利侵害訴訟における不使用抗弁は、独立して行われる2つの手続きであるため、多くの実体と手続き上の問題がある。例えば、日本商標法50条と中国商標法49条2項の規定に基づき、いなくなる者は登録商標に対して3年不使用取消手続きを提起することができる。だとすれば、被疑侵害者は他人が既に提起した3年不使用取消手続きを自分が主張する不使用抗弁の根拠とすることができるか。この点について、筆者は、権利侵害訴訟において、被告自身より3年不使用取消手続きを提起することに限らず、権利侵害訴訟の時点までに商標権者の商標に対する取消手続きが存在すれば、被告が主張した不使用抗弁を支持すべきだと考えている⁴⁷。もちろん、権利侵害訴訟の被告以外の主体が提起した3年不使用取消手続きについて、当該主体と権利侵害訴訟とは利害関係がない可能性があるため、積極的に訴訟を主張しなかったり、取下げたりする可能性がある。しかし、3年不使用取消手続きが一旦提起された後、それに存在する公益的な目的のため、後続の行政及び司法手続きにおいて、取消申請者が申請を取下げ又は商標登録者に使用行為があると自認した場合、該当機関が使用の有無について職権で審査することに影響を与えない。中国の司法実務において、以下のように指摘した事例がある⁴⁸。「取消申請者は、商標取消審査手続きにおいて、自分の意思に基づいて申請を取り下げることができるが、商標局及び商標評審委員会は、取消申請者の承認のみに基づいて係争商標が公開、真実、合法的な商業使用がされていることを認定してはならない。同様に、商標評審委員会が登録商標を取消す決定を下した後、人民法院も商標権者が取消申請者との和解が成立したために争議が既に解決されたと考えてはならず、そうでなければ商標3年連続不使用取消制度の社会の公衆利益に基づいて設置する本意に反する」。「桑梓」事件⁴⁹では、「行政訴訟では、3年不使用取消手続きの申請者が取消の権利を主張しないと表明したが、法院は「民事訴訟において当事者が自由に処分する権利があることと異なり、

⁴⁵ 2020年商標評審案件の行政訴訟状況のまとめ分析、ソース出所は、商標局の公式サイト、https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202107/P020220214530566553798.pdf。

⁴⁶ 国家知識産権局商標局評審法務通訊（2020）第1期、ソース出所：商標局の公式サイト、https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202007/t20200706_20836.html。

⁴⁷ 同様の観点として、蘆立順美「商標権侵害の主張に対する不使用取消の抗弁」新判例解説 Watch33号4頁（2023年）を参照。

⁴⁸ 「莉安娜」事件（北京知識産権法院行政判決書（2015）京知行初字第4282号）。

⁴⁹ 北京知識産権法院行政判決書（2016）京73行初2800号。

本件は係争商標が指定された期間に本当に合法的に有効に使用されているかどうかを審査する必要がある」と指摘した。これにより、権利侵害訴訟の被告以外の主体が提起した3年連続不使用取消手続きが不使用抗弁を関連させる効力あることを認めても、当事者の取下げや自認によってこの制度設計を損なうことはない。

また、中国法において、双方同一侵害（商標法57条1項）と混同侵害（商標法57条2項）は、構成要件と法的責任に大きな違いがある場合、3年不使用取消手続きと侵害訴訟における不使用抗弁との異なる処理は特に注目に値する⁵⁰。3年不使用取消手続きでは、商標権者に指定商品における使用行為があることを証明することを要求しているが、類似の複数の商品が査定されている場合、すべての商品に使用されていることを証明することは要求せず、1つの商品又はサービスに使用されていることを証明するだけで証明の義務が果たせたことになる。このように取り扱う理由は、ある査定商品における使用が他の類似査定商品に延ばすことができ、商標登録者の立証責任の負担を低減する制度設計であるためである。ある主体が商標登録者のすべての査定商品の類別に対して、包括的な取消手続きを提起した場合、商標登録者はすべての査定類別における使用について立証する必要はなく、いずれかの査定商品類別での使用について立証すれば、すべての査定商品類別に及ぶことができる。その後、手続きを提起した主体によって、その他の査定された類似商品の範囲に商標登録者は実際に使用行為がないことを証明する必要がある。手続きを提起した主体がその他の査定された類似商品範囲に商標登録者は実際に使用行為がないことを証明できない場合は、その取消の主張を却下する。では、手続きを提起した主体にとって、次回に提起する手続きにおいて、商標権者が実際に使用していることを証明した商品類別を排除して、その他の査定商品類別に対して、商標登録者が指定された査定商品類別にいずれかが使用義務を果たしていることを証明できなくなるまで、再び取消手続きを提起し続け、そこで残りの類別は取り消される必要がある⁵¹。制度設計の効率性の観点から見ると、3年不使用取消手続きで一部の査定使用商品における商標使用行為を認めることは、すべての査定使用類似商品における登録を保留することができるが、権利侵害訴訟における不使用抗弁も、実際に使用されていない商品類別における商標の効力が保留されていることを認めているわけではない。このように、原告がABCの3つの類似商品を登録し、A商品のみを使用しているが、被告はC商品に商標を使用していると仮定し、Aにおける使用があるために3年不使用取消手続きでABCにおける登録を維持することができたとしても、被告は原告が実際に使用されていないC商品類別について不使用抗弁を主張することができる。このような場合、原告は、A商品における使用をもって、被告がC商品における使用行為と混同侵害に該当するとは主張できない。

（2）損害賠償請求に対する抗弁

中国商標法において、損害賠償に関する3年不使用抗弁が規定されており、商標権者の不使用の状況に限られていることが明らかである。ここでの不使用は、主に商標権者が査定商品に登録商標を使用し

⁵⁰ もちろん、日本法においても不正使用の権利侵害と模倣の権利侵害に対して差別的な扱いが存在している。日本の商標法38条5項の規定に基づき、不正使用権利侵害（商標の不正使用に対する損害賠償請求）に対して、特別に商標権を取得・維持するための通常必要な費用の金額の賠償を与える。また、日本の商標法78条及び78条の2の規定に基づいて、それぞれ不正使用権利侵害と模倣の権利侵害に対して異なる刑事責任規定を設けている。

⁵¹ 李揚「登録商標の3年連続不使用取消制度における「商標使用」の定義」法学2009年10期101頁。

ていない行為を指し、使用されている商標とは、同一又は実質的に同一の標章の使用を指す。意見（10）20 条では、「実際に使用されている商標と登録査定された商標とは些細な差異があるが、その顕著な特徴を変更していない場合、登録商標の使用とみなすことができる」としている⁵²。使用商品は、査定された商品又はサービスにおける使用でなければならず、該当する商標査定の指定商品の範囲外の類似商品における使用を「使用」と見なすべきではない。この場合、商標権者が類似商品に類似商標を使用しても損害賠償を主張することはできず、商標権者が類似商品に類似商標を使用することで顧客吸引力を生じるか否かは考慮されない。

これに対して、日本法には損害賠償に関する3年不使用抗弁制度は存在せず、日本の商標法における各種の損害賠償の計算方式の解釈を通じて、商標権者が査定商品に登録商標を使用していない行為が賠償を受けることができるかどうかを確定する。この場合、商標権者が査定商品に登録商標を使用していなくても、類似商品に類似商標を使用する行為があったり、過去に使用されていたりして、その使用によって登録商標に名誉が蓄積された場合には賠償を受ける可能性がある。

中国法の解釈に対応して、1つの状況は、3年不使用抗弁の要件を満たしている場合、商標権者は必ず合理的な権利保護コスト以外の賠償を受けることができないのであろうか。もう1つの状況は、3年不使用抗弁の要件を満たさない場合、被告は必ず損害賠償責任を負う必要があるのであろうか。筆者は、以下のように考えている。前者の状況において、日本の経験を参考にして、3年不使用抗弁を適用して合理的な権利保護コスト以外のその他の賠償を負担しない条件を商標権者がいかなる商標使用行為も行ったことがなく、商業名誉と結び付ける顧客吸引力がまったく生じていない状況と限定している。そのほか、商標権者が類似商品に商標を使用する行為が被告の商標使用行為とは市場代替の効果を生じたり、又は商標権者が類似商品に商標を使用する行為が顧客吸引力を生じたりすることができると仮定すると、商標権者が主張する実際の損失、権利侵害によって得た利益、使用許諾料及び法定賠償などの損害賠償を支持すべきである。解釈論では、「権利侵害行為によって受けたその他の損失」要件を拡大解釈することを通じて、合理的な権利保護コストのみを含む賠償に限らない。後者の状況において、商標権者が商標使用活動を全く行っていない場合、3年不使用抗弁の要件を満たしていないにもかかわらず（3年という要件を満たさないと）、法定賠償で考慮すべきである。原告商標が商業的な使用に実際に投入されていないため、法定賠償を拒否する。商標権者が実際に使用しているが、共通市場の違い、顧客吸引力の有無などの要素が影響している場合、法院は原告による実際の損失、権利侵害によって得た利益、使用許諾料及び法定賠償などに対する損害賠償請求を支持しない可能性もある。

⁵² 最高人民法院による「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題の規定」（法釈[2017]2号、公布日は、2017.01.10）26条2項は同様の観点となる。

第3節 日本の商標制度における使用主義

I. 日本商標法の不使用取消制度における商標的使用の位置づけ

立命館大学 宮脇 正晴 教授

1. はじめに

(1) 登録主義と使用主義

「登録主義」とは、商標の使用に対する権利を、現に使用がなされているか否かを問わず、登録によって発生させるという考え方を指す¹。「使用主義」とは、登録主義と対になる概念として語られるものであるが、その定義については様々な考え方があり得る。権利の発生を使用の事実に基づかせるものとして「使用主義」が定義されることが多いようであるが²、ここでは、使用に基づいて獲得された市場における一定の地位を、その地位に応じて保護する（そのような地位が獲得されていない限りは保護しない）という考え方を指すものとして、「使用主義」の語を用いる。商標法は登録主義を採用しており（商標法 18 条 1 項。以下括弧書きにおいて商標法の条文に言及する際は「商標法」は省略する）、使用主義を採用する法制度としては、不正競争防止法の商品等表示に関する規制が挙げられる。

使用主義の下では、市場に参入する前や参入直後の時点では保護は無く、特定の商標を付した商品を販売等する権利は、市場参入者がいない場合には誰も有していない。市場参入者が複数いる場合には、需要者から「出所」として認識されている（一定の地位を獲得している者）が、その地位に応じて（需要者に認知されている範囲で）保護を得られる。これに対し、登録主義の最大の特徴は、市場参入前に特定の商標を付した商品を販売等する権利（商標権）を獲得することができる点である。ただし、商標法の保護法益である業務上の信用（1 条）とは、まさに市場において獲得された地位のことであり、商標権は信用の獲得・維持・発展のために認められるので、商標法にはこのことに配慮した制度がある。

以下に説明するように、不使用取消制度はそのような制度の代表例であり、本稿ではこの制度について検討を行う。

(2) 不使用取消制度と使用主義

上述のとおり、商標権は信用の獲得・維持・発展のために認められる。このうち、信用の維持については、そもそもその信用が獲得されている必要があるから、使用主義（登録による権利の発生の要件に使用による地位獲得を義務づけるような法制も含む）によることが理にかなっている。他方で、使用主義では、市場参入前に「権利」を付与することはできない。また、一定の地域でのみ知られている商標

¹ 渋谷達紀『商標法の理論』（東京大学出版会、1973 年）1 頁ほか、次注に掲げる諸文献など参照。

² 渋谷・前掲注 1・1 頁及び 2-3 頁注(1)、豊崎光衛『工業所有権法 [新版・増補]』（有斐閣、1980 年）350 頁注（一）など。これに対し、田村善之『商標法概説 [第 2 版]』（弘文堂、2000 年）11 頁は登録の要件として商標が使用されていることを求める立場を含め「使用主義」の語を用いている（その理由につき、同書 11-12 頁注（1））。本稿で用いる語法はこちらに近い。

を全国的に使用して信用を発展させたいような場合にも、使用主義では商標が知られていない地域では保護はなされない。市場参入や市場拡大の前に商標への投資を安心して行わせるためには、使用予定の商標に対して予め権利が認められることが望ましく、これが登録主義が採用されている最大の理由³といえよう。

このような理由で登録主義を採用した結果として、市場での地位の獲得という裏付けの伴っていない商標権の成立及び行使が許容されることとなる。しかし、このような権利の成立や行使が無限定に許されるわけではなく、市場での地位に見合わない保護（使用主義から正当化されない保護）をどの限度まで認めるかということが問題となる。不使用取消制度は、市場の地位に裏付けられていない商標権の存在を一定限度認めつつ、この限度（3年）を超える場合には権利を消滅せしめるための制度であり、登録主義の弊害を使用主義的観点から修正する趣旨のものといえる。

不使用取消審判について定める商標法 50 条 1 項は、登録商標（登録商標と社会通念上同一の商標も含む。38 条 5 項括弧書き）が指定商品又は指定役務について継続して 3 年以上「使用」されていないことを要件としている。ここでいう「使用」が、指定商品又は指定役務に属する商品又は役務について自己識別機能（出所識別機能）を果たす態様のもの（商標的使用）であることを要するか否かについて、後述のとおり争いがある。

以下においては、不使用取消場面において商標的使用が必要であること、及び商標的使用を肯定するために必要な識別力の程度について論ずる。

2. 不使用取消場面における商標の使用に関連する裁判例

（1）最高裁判例

商標法 50 条 1 項の「使用」に係る最高裁判例としては、最判昭 43・2・9 民集 22 卷 2 号 159 頁 [青星ソース] がある。この判決は、旧商標法（大正 10 年法律第 99 号）の不使用取消制度（旧商標法 14 条）について出されたもので、商標権者の会社の取締役会や株主総会の通知に使用された便箋に標章が記載されていたことをもって、ソース等を指定商品とする登録商標の使用があったといえるかが問題となった。最高裁は、商標の「使用」肯定するためには、指定商品との「具示的關係において使用されていることを必要とする」旨判示し、「使用」を否定した。

旧商標法においては「使用」の定義規定が設けられておらず、商標を商品や包装に付することや商標が付された商品を譲渡するといった行為（現行商標法 2 条 3 項 1 号及び 2 号に該当する行為）が「使用」を構成することについては争いが無かったが⁴、それ以外にどのような行為が「使用」を構成するのかについては不明確であったところ、学説上は、商品との具体的関係において使用されていれば商標の使用といいうるという立場⁵が有力であった。上記最判は、この有力説を採用したものといえる⁶。

上記最判の調査官解説によれば、同最判は現行商標法上の「使用」の解釈指針となり得るとのことで

³ この他にも、権利の所在が明らかであることや、移転しやすい等の理由も考えられる。

⁴ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第 22 版]』（発明推進協会、2022 年）1483 頁など参照。

⁵ 荻優美編著『工業所有権法総覧：学説判決』（帝国地方行政学会、1956 年）（国立国会図書館デジタルコレクション <<https://dl.ndl.go.jp/pid/1343521>>）1069 頁。

⁶ 渡部吉隆「判解」最判解民事昭和 43 年度 35 頁。

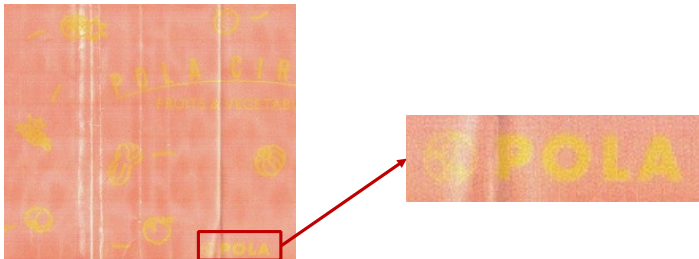
あり⁷、同最判のいう「具体的関係」とは、要するに出所を識別する態様を指すものと理解することは可能であるように思われる（また、後述のとおり、そのように理解するのが妥当である）。他方で、同解説が現行法の解釈の例として挙げているのが、「商品……に関する」や「取引書類」の意義であり、いずれも広告等に関する使用の定義（2条3項8号）に関するものであることや、そもそもこの事案において問題となった株主総会の通知が現行法上の「取引書類」に該当しないことはほぼ明らかであることもあってか、現行法下でこの判例を引用する裁判例は少なく⁸、一般論として不使用取消場面における商標的使用が必要であると示したものとしては実務上扱われていないようである。

（2）東京高裁及び知財高裁の裁判例

（i）一般論として商標的使用の要否について示すもの

① 東京高判平3・2・28判時1389号128頁〔POLA〕

不使用取消場面において商標的使用を不要とする立場（以下これを「不要説」といい、商標的使用を必要とする立場を「必要説」とする）を明言した（管見の限り）初めての判決として、東京高判平3・2・28判時1389号128頁〔POLA〕がある。同判決は、「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ない」ことを不使用取消制度が存在する「主たる理由」としたうえで、これに鑑みて同項における「使用」については、「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……に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない」と判示している。この事件において問題となったのは、訪問販売によって特定の需要者から注文された商品をその需要者に配送する段階で、初めて商品を収納した箱に付される紙帯に下図のような態様で標章が表示されていることをもって、登録商標（下図参照）の使用があったといえるかという点であった。

登録商標（指定商品：果実）	使用態様（果実の包装用の紙帯）
	

判決は上記のような一般論の下、上記の使用態様が「識別標識としての使用に該当するか否かはさて

⁷ 渡部・前掲注6・36頁。
⁸ 前掲最判〔青星ソース〕を引用する裁判例は、広告等における記載が指定商品・役務についてのものといえるかについて判断する際に同最判に言及している。知財高判令3・6・29令和3年（行ケ）10004〔激落ちくん図形Ⅰ〕、知財高判令3・6・29令和3年（行ケ）10005〔激落ちくん図形Ⅱ〕、知財高判平22・4・14判時2093号131頁〔CLUBHOUSE〕。このほか、東京高判平16・3・25平成15年（行ケ）471〔KISS〕も広告における使用の成否について、前掲最判〔青星ソース〕を前提とした判断をしている。

措き」、指定商品である「果実」についての使用には該当すると結論している。

この事件で実質的に問題とされたのは、需要者が購入を決定した後に送付される商品の包装に標章を表示する行為であり、仮に購入前に当該包装が需要者の目にとまるようなものであったのであれば、その表示態様からして問題なく商標的使用が肯定できたものと思われる。購入決定後にしか目にされない標章は、当該商品の購入の判断材料にならないといえそうであるから、商標的使用を肯定に不利な要素ではあろう。しかしながら、当該商品の購入者に家族がいる場合には当該標章を目にする機会があるかもしれないし、当該購入者が別の者に当該商品を贈ったり、購入者が自宅に招いた客に当該商品を振る舞う際には、当該標章を他人が目にし、その上で当該商品の品質について評価する機会が生ずる。このように、購入者以外の者が将来同種商品の購入する際に、当該標章を参考にする可能性は否定できない。商標権侵害が問題となる場面では、購入の段階で購入者に混同が生じていなくとも、その後の使用段階で第三者が問題の商標に接する機会が生じ、その第三者の同種商品の選択に影響がある場合には「購入後の混同」が生じうるのであるから侵害を肯定すべきとの立場が有力である⁹。このような購入後の混同理論によれば、この事件のような使用態様であっても商標的使用を肯定できることになるから、この判決は上記のような一般論を述べずとも、「使用」を肯定する結論に到達できたものと思われる¹⁰。

② 東京高判平 13・2・28 判時 1749 号 138 頁 [Dale Carnegie]

東京高判平 13・2・28 判時 1749 号 138 頁 [Dale Carnegie] は、「識別表示としての使用」が必要である旨の一般論の下、故デール・カーネギーが創案した人間能力の開発方法に基づく教室教育事業「デール・カーネギー・トレーニング」の講座のテキストの表紙に「The DALE CARNEGIE Course」などと表示することにつき、「DALE CARNEGIE」の文字からなる登録商標を指定商品「印刷物」に使用したものといえないと判示している。

判決が「使用」を否定した主な理由は、この事件で問題となった印刷物が上記の講座の教材として用いられるものであることから、独立して商取引の対象となっておらず、故に商標法上の「商品」に該当しないというものである。実質的には教育の提供役務についての使用であるとの評価なのであろうが、この事件においては問題の印刷物が書店等で一般に販売されることはないものの、顧客の依頼に応じて随時開かれる講座において、その参加者に対し、希望に応じて販売したとの事実も認定されており、単独で流通する可能性もあったのであるから、このような印刷物も含めて「商品」該当性を否定した点は疑問である。判決は、「Dale Carnegie®」などといった記載について、印刷物自体の識別表示であると解することはできないということも商標的使用を否定する理由として述べているが、この点についても疑問である。これについては後述する。

③ 知財高判平 27・11・26 平成 26（行ケ）10234 [アイライト I] ほか 2 判決

前掲東京高判平 13・2・28 [Dale Carnegie] 以降は、永らく商標的使用の要否について一般論として明言する裁判例は登場していなかったが、2015 年になって、不要説を明示する知財高判平 27・11・26 平成 26（行ケ）10234 [アイライト I] が登場した。同判決は、不使用取消制度の趣旨につき、前掲東京高判平 3・2・28 [POLA] と同様の理解を示した上で、「商標法 50 条所定の「使用」は、当該商標がそ

⁹ 購入後の混同理論の詳細については、小嶋崇弘『米国商標法における混同概念の拡張について〔特許庁委託 平成 22 年度産業財産権研究推進事業（平成 22～24 年度）報告書〕』（知的財産研究所、2012）25-56 頁、98-104 頁を参照。

¹⁰ 田村・前掲注 2・34 頁注（6）も、この事件では識別表示としての使用を肯定できた旨述べている。

の指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用(商標法2条3項各号)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」と述べている。その後に登場した知財高判令 28・11・2 平成 28 (行ケ)10115 [アイライトⅡ] 及び知財高判令 28・9・14 平成 28 (行ケ)10086 [LE MANS] (いずれも知財高裁第4部(高部裁判長)の判決)においても同様の見解が示されている。ただし、これらの判決においては問題となった使用態様が、(不使用取消審判請求人である訴訟当事者の主張に応答する形で) 自他識別機能を果たすものである旨の認定もなされているので、不要説に立つ必要性の認められない事案であった¹¹。

④ 知財高判令 4・2・9 令和3年(行ケ)10076 [知本主義]

知財高判令 4・2・9 令和3年(行ケ)10076 [知本主義] は、標準文字で「知本主義」と書してなる登録商標(指定商品:新聞、雑誌、書籍)の使用の成否が問題となった事案についてのものである。商標権者は、同者を著者とする複数の書籍において書籍のサブタイトル、帯又は掲載文章の記述の中に、「知本主義」の文字が他の文字とともに記載されている例や、会報等において同文字が記載されていること等をもって、登録商標の使用事実として主張したが、判決は「商標法上、商標の本質的機能は、自他商品又は役務の識別機能にあると解するのが相当であるから(同法3条参照)、同法50条にいう『登録商標の使用』というためには、当該登録商標が商品又は役務の出所を表示し、自他商品又は役務を識別するものと取引者及び需要者において認識し得る態様で使用されることを要すると解するのが相当である」と判示した上で使用該当性を否定した。この判決の評価については後述する。

(ii) その他の判決

その他の多くの裁判例においては一般論として商標的使用の要否が示されていないが、結論として使用を肯定した裁判例の中には、商標的使用を肯定しているものがある。例えば、東京高判令 8・12・19 判時 1594 号 140 頁 [A to Z] は、絵はがきの表面に「©1990 A to Z」、裏面に「A to Z」の文字列が表示されていたことをもって、指定商品である印刷物についての登録商標(「A to Z」の文字列から構成される)の使用といえるかが問題となった事案であるが、判決は裏面の表示については「絵はがきの製造者・販売者等の名称を示しているものとして、自他商品の識別力を有すると認めることは十分に可能」として、使用を肯定している。これらの表示が絵はがきの写真の著作者名の表示と受け取られるとの主張に対しては、1つの標章が著作者名の表示であると同時に出所識別表示であることもありうると述べている。

別の例としては、知財高判令 21・10・8 判時 2066 号 116 頁 [DEEP SEA] を挙げることができる。この事件においては、「DEEP SEA」と書してなり、指定商品を「時計」等とする原告商標が、水中でも使用できるダイバーズウォッチの文字盤に下図のような態様で表示されていたことをもって登録商標の使用があったといえるかが問題となった。

¹¹ 外川英明「不使用取消審判と商標の使用」日本大学知財ジャーナル 10 号 54 頁(2017 年)参照。

使用態様（拡大表示は筆者が作成）



**WATER RESISTANT
AUTOMATIC DEEPSEA**

判決は上記「DEEPSEA」の表示が腕時計の耐水性を表すものと需要者が理解する可能性を認めつつも、当該表示が『深海』の意味を示す用語として、需要者において、テレビ番組等においても目にする機会がめったにない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができ」るなどとして、識別力を果たす態様で表示されているものとして、使用を肯定した。

これらの判決に見られるように、問題となった使用態様が商標的使用であるとして「使用」該当性を認めるも判決¹²においては、侵害場面において被疑侵害者側に求められるよりも緩やかな商標的使用が求められている（侵害場面では商標的使用が否定される可能性が高いような使用態様の商標的使用が肯定されている）との指摘もなされている¹³。既に述べたとおり、一般論として不要説を示した前掲知財高判平 27・11・26 [アイライト I] とそれを踏襲する 2 判決も結論としては問題の使用が識別機能を果たすものであると認めていることから、これらの判決群と緩やかに商標的使用を肯定する従来の判決群とで実質的に大差ないと評する学説¹⁴もある。

また、前掲知財高判平 27・11・26 [アイライト I] とそれを踏襲する 2 判決以降の判決についてみると、一般論として必要説を示したのは前掲知財高判令 4・2・9 [知本主義] のみであるが、それ以外の判決で結論として「使用」を肯定したものは、問題となった「使用」が自他識別機能を果たす態様である旨の認定¹⁵や、使用商標の要部として登録商標と同一の部分が識別力を有している旨認定¹⁶するなど、何らかの形で識別力があることの認定をしている。また、問題となった「使用」が商標的使用でないことにも言及して、結論として「使用」を否定したもの¹⁷もある。

3. 検討

（1）商標的使用の要否

不使用取消場面における商標的使用の要否については、次に述べるとおり、必要説が妥当である。登録商標制度は、登録商標がそれを使用する者の信用を化体するようになることを期待して未使用段階の商標であっても他者の類似商標の使用を排除できる商標権という強力な権利を与えている。不要説に立

¹² 例として、知財高判平 21・10・8 判時 2066 号 116 頁 [DEEPSEA]。その他の裁判例については、平澤卓人「不使用取消審判と商標的使用」パテント 76 巻 2 号 32-33 頁（2023 年）を参照。

¹³ 平澤・前掲注 12・32 頁など。

¹⁴ 長塚真琴「判批」茶園成樹ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選 [第 2 版]』（有斐閣、2020 年）99 頁。

¹⁵ 前掲知財高判令 3・6・29 [激落ちくん図形 I] など。

¹⁶ 知財高判令 3・5・19 令和 2 年（行ケ）10119 [野菜コロ]。

¹⁷ 知財高判令 3・7・20 令和 3（行ケ）10013 [Lingua Franca]。

つ裁判例は、「全く使用されていない」（ここでいう「使用」とは形式的な「使用」のことであろう）ような商標でさえなければこのような強力な権利を維持してもよいと考えているようであるが、識別標識として使用されないことには、登録商標にその出所の信用が化体することはないのであるから、登録商標制度の上記のような趣旨に鑑みれば、このような商標について強力な権利を維持すべき理由はないように思われる¹⁸。

不要説を支持する学説は、取引の通念が変化することによって、当初は識別標識としての使用とはいえないものでも将来的に識別標識として認識されることがありうること¹⁹や、不使用取消請求が認められた場合の商標権者の不利益は、同請求が棄却された場合の請求人の不利益に比して「圧倒的に大きい」こと²⁰を理由としている。しかし、そのような理由で不使用取消を逃れることができるのであれば、形式的な使用さえ継続しておけば商標権を維持できることとなってしまうところ、商標的使用を促すという観点からは、このような帰結は望ましくないであろう。50条1項の定めている「3年」という期間は、形式的にも不使用である状態から、商標的使用に至るまでの（最長の）期間を定めているものと考えらるべきであるように思われる²¹。また、取引の通念が変化しうることについては、後述のとおり商標的使用自体を緩やかに解することで対応できるものと思われる。

もっとも、既に見たとおり、不要説に立つ判決も、「使用」を肯定するに当たり単に形式的な使用があることのみならず、識別機能を果たしていることにも言及していることからすると、これらの判決のいう「何らかの態様」の使用とは全くの形式的な使用を指すのではなく、単に侵害場面よりも緩やかに商標的使用を認めるという趣旨である可能性がある。全くの形式的な使用でもよいとすることは、前掲最判「青星ソース」と整合しないように思われるから、不要説に立つ判決についてはこのような趣旨に理解するのが穏当なのかもしれない。しかし、仮にそのような趣旨であるとしても、商標的使用が不要であるかのような一般論は上記のとおり不適切なのであるから、一般論としては商標的使用を要求すべきであろう。

（2）不使用取消場面で求められる識別力の程度

（i）侵害場面における商標的使用論との違い

必要説に立つ場合でも、商標的使用について侵害場面と同様に考える必要はない。私見によれば、侵害訴訟における被告側の抗弁としての商標的使用論（又は商標法26条1項6号）においては、被疑侵害者の標章が発揮している識別力のみが問題になるのではなく、そのような態様で当該標章を用いる必要性等の諸要素が考慮され、その結果として問題の標章が出所識別機能を「果たしている」程度が非商標的表示（原材料表示、互換性の表示、装飾的表示など）としての側面の重要性に照らして低い場合に商標的使用が否定される²²。これに対し、不使用取消の場面においては、侵害場面と異なり識別力に対

¹⁸ 同旨：田村・前掲注2・28頁、宮脇正晴「判批」速報判例解説11号235頁（2012年）、外川・前掲注11・53頁、平澤・前掲注12・35頁。

¹⁹ 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」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』（発明協会、1986年）451頁。

²⁰ 中村仁「商標法50条における商標の使用」パテント62巻4号（別冊1号）144頁（2009年）。

²¹ 同旨：外川・前掲注11・53-54頁。

²² 宮脇正晴「商標的使用論の再構成」日本工業所有権法学会年報42号66頁（2019年）。これを支持するものとして、金子敏哉「メタタグ・検索連動型広告における商標の使用」一般財団法人知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書（令和3年3月）』223頁。

抗する利益を考慮しなくてもよい、ため、「果たしている」かの基準は低く設定されてよく、最小限の出所識別機能が発揮されていればよいであろう²³。既に述べたとおり、不使用取消場面における（商標権者又は使用権者による）登録商標の商標的使用については、侵害場面よりも緩やかに判断される傾向があり、この傾向を肯定的に捉える学説²⁴もあるが、これらについては、以上に述べた理由で正当といえよう。

具体例を示そう。商標権侵害が問題となる場面で、商標的使用を否定した例として、東京地判平 24・9・6 平成 23（ワ）23260 [SURFS UP] を挙げることができる。この事件においては、被告が下図のような態様でTシャツに「SURF' S UP」の文字列を使用する行為が「SURF' S UP」の文字列からなり、指定商品を「ワイシャツ類」等とする原告登録商標にかかる商標権を侵害するか否かが問題となった。

使用態様（判決別紙から引用。文字列の四角囲み、矢印及び「該当標章」との文字列は原告が付したもの）



判決は、「SURF' S UP」がサーフィンに関連してしばしば用いられる表現であることなどを考慮して、被告の行為が商標的使用に当たらないとして、侵害を否定した。上記のような被告の使用態様は、Tシャツについて全く識別機能を果たしていないとはいいがたく、仮にこれが不使用取消場面における権利者の使用態様であったならば、上述した従来の裁判例の傾向からして、商標的使用が肯定される可能性が高い。判決が商標的使用を否定した裏には、わずかに識別機能が発揮されていることをもって商標権侵害を肯定することの利益と、サーフィン関連で使用されるありふれた表現をデザインとして用いる自由を商標権によって抑圧することによりもたらされる不利益との衡量があったと考えるべきであろう。このように、侵害場面においては、専ら被告の標章が識別力を発揮しているか否かを問題としているのではなく、被告側が当該標章を用いる必要性や表現の自由の保護などの対抗利益も問題となるのであるから、商標的使用を否定することは、被告の標章が一切識別力を発揮していないことを意味するものではないといえる。

（ii）必要説に立つ判決の評価

上記のような、「最小限の出所識別機能の発揮」があるか否かという観点から、必要説に立った裁判例

²³ 宮脇・前掲注 22・78 頁。

²⁴ 飯村敏明「商標関係訴訟 ～商標的使用等の論点を中心として～」パテント 65 巻 11 号 111-112 頁（2012 年）、長塚・前掲注 14・99 頁。

である、前掲東京高判平13・2・28 [Dale Carnegie] 及び前掲知財高判令4・2・9 [知本主義] について評価する。これら判決はいずれも書籍等の印刷物に示された表示が問題となった点で共通している。このような表示に関連して、書籍等に収録されている著作物の題号自体は印刷物の出所識別機能を果たすとはいえない（したがって商標とはいえない）とする立場と、著作物の題号についても印刷物の出所識別機能を果たしうるとする立場との対立がある²⁵。ただし、後者の立場に立っても著作物の内容との関係で識別機能を果たさない場合（三国志を題材にしたゲームソフトの題号を「三國志」とするなど²⁶）には、商標的使用は否定される。

筆者は前者の立場を支持しており、このような考えからすると、前掲東京高判平13・2・28 [Dale Carnegie] が商標的使用を否定した点は疑問である。「DALE CARNEGIE」の語は、指定商品の内容を直接示すものとはいえず、この語を冠されたテキストには一定の品質が期待されるものとして出所識別機能を発揮する余地があり、商標権を維持させて同種の印刷物に類似表示を付して需要者の混同が生ずることを防止すべき必要性があるように思われるからである。

他方、前掲知財高判令4・2・9 [知本主義] については妥当である。「～主義」という語自体、通常書籍で主張されている内容を表すものと需要者に受け止められるであろうから、これを書籍の副題の一部や帯の記載の一部等として使用するなど、この事案で問題となった使用態様については、少なくとも「知本主義」の語単独で出所識別機能を果たす余地はないものと思われる。

²⁵ 詳細につき、宮脇正晴「著作物の題号（タイトル）と「商標としての使用」」パテント62巻4号（別冊1号）14-19頁（2009年）など参照。

²⁶ 東京高決平6・8・23平成6年（ラ）431 [三國志]。

II. 日本商標法における権利行使の局面での使用主義的側面

- 商標権者側の不使用の取扱いを中心に -

明治大学法学部 金子 敏哉 教授

1. はじめに

本稿では、日本商標法¹の権利行使の局面での使用主義的側面²のうち、特に、商標権者（及び専用使用権者・許諾による通常使用権者）が登録商標を指定商品・役務に使用していない等の事情（商標権者側の不使用）が、商標権の行使を制限する事情としてどのように考慮されているか、考慮すべきか、について検討する。

以下ではまず、平成8年（1996年）改正による確定不使用取消審決の遡及効（商標法54条2項）の導入時の議論を確認した上で（2.）、「不使用の抗弁」（本稿では、後述の総合考慮型権利濫用や不使用取消予定型権利濫用の抗弁と区別し、単に商標権者側の不使用のみを理由として侵害を否定・権利行使を権利濫用と評価するものを不使用の抗弁と呼ぶ）、「総合考慮型権利濫用」における商標権者側の不使用の考慮（不使用と他の事情を総合考慮して差止・損害賠償請求権の行使を権利濫用と評価するもの）、「不使用取消予定型権利濫用」（審決の確定前に侵害訴訟の裁判所が、近い将来に不使用取消審決が確定する可能性が高いことを理由として差止請求権、審判請求の登録（予告登録）後の期間についての損害賠償請求権の行使を権利濫用と評価するもの）を巡る議論状況と若干の検討を行う（3.）。続いて商標権侵害による損害論（特に商標法38条1項・2項の適用要件と3項の損害不発生の抗弁）における、権利者側の不使用等の事情の取扱いについて検討する（4.）。

2. 確定不使用取消審決の遡及効と平成8年改正

（1）平成8年改正による遡及効導入の趣旨

平成8年（1996年）改正以前は、不使用を理由とする取消審決（不使用取消審決）についても、他の理由による取消審決と同様（商標法54条1項参照）、審決の確定時以降、将来について商標権が消滅す

¹ 中国商標法は、日本法と異なり不使用取消審決の確定について遡及効が認められていない一方で、商標権者が3年以内の使用か侵害行為によるその他の損失を立証できなければ侵害者が損害賠償責任を負わないとする明文の規定（中国商標法64条1項・2項）を設けている。

登録商標の不使用については過去の日中共同研究での検討がされており、知的財産研究教育財団『特許庁委託平成28年度知的財産保護包括協力推進事業 知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成29年3月）所収の李明徳「登録商標不使用に関する問題の研究」、彭学龍「登録商標の不使用に関する理論の検討と制度の改善」、小塚莊一郎「不使用取消に関する効率的な制度設計の探求—日本の経験を踏まえて」としてまとめられている。また今回の共同研究では張鵬研究員の論考において中国と日本法の制度比較がなされている。

² 商標法における権利行使の局面での使用主義的側面としては、商標権者側の不使用とともに、被疑侵害者側が（商標登録出願の以前から、あるいは出願・登録後に）被疑侵害標章に独自の信用を蓄積し周知性・著名性を獲得していたとの事情を考慮した商標権の制限（具体的には、先使用权（商標法32条）、商標法4条1項10号該当を理由とする無効の抗弁（商標法39条による準用される特許法104条の3）、総合考慮型の権利濫用（民法1条3項）、エマックス型の権利濫用の抗弁（最判平成22年2月28日民集71巻2号221頁〔エマックス〕）、被告側の周知性・著名性の商標の類似性判断への影響（最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し〕）における小僧寿しグループの著名性を考慮して類似性を否定した判断）も重要となるが、本稿では商標権者側の不使用に焦点を当てた検討を行う。

るものとされていた。

しかし平成8年改正（平成8年法律第68号）後の商標法54条2項は、不使用取消審決が確定した場合、当該不使用取消審判の請求の登録日（商標登録令1条の2第3号の予告登録³の日）に遡って商標権が消滅すること（確定不使用取消審決の遡及効）を定めている。この遡及効の導入は、平成8年改正における一連の不使用商標対策（請求人適格の緩和、駆け込み使用対策等）の一環として行われたものである。

特許庁の解説では遡及効の導入の理由について、不使用取消審決が確定した「商標登録に係る商標は、結局は商標法により保護すべき信用が発生していないか、又は一度発生した信用も消滅しているものであり、審決確定日以前についても、このように実体のない商標の登録が維持され、これに基づいて損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でない」と説明し、この遡及効の導入により不使用の商標権の行使を受けた者は速やかに審判請求をすれば審判に時間がかかっても審判請求登録日以降の損害賠償請求等の余地がなくなる点について「事実上、実体のない（不使用の）商標権に基づく権利行使を制限する」ものであるとし、「登録主義の建前を維持しつつも、実質的には使用主義の考え方を最大限取り入れ、商標を不使用の状況に置くことに対して大きなリスクを与えることとするものである」と述べている⁴。

（2）不使用期間の始めまでの遡及としなかった理由

以上の特許庁の説明からすれば、（取消審決の前提となる）3年間の不使用期間全体についても商標法によって保護すべき信用が発生していなかったとして、不使用期間の始め（審判請求の登録日より3年前）に遡及させて商標権を消滅させる制度設計も考えられるところである。実際、平成7年12月の工業所有権制度審議会答申では、（法制上の問題を検討する必要があるとしつつも）遡及効を3年の不使用期間の始めまで遡及させる方向で検討することが望ましいとの考え方が示されていた⁵。

しかし最終的な改正では審議会の答申と異なり審判請求の登録（予告登録）時までの遡及となった点について、特許庁の平成8年改正に関する解説⁶では、①欧州各国で一般的には不使用期間の満了日以降に商標権を取り消すとされていること、②不使用期間の始期まで遡及させると登録を信頼した善意の第三者（使用権者や第三者）に不利益を与えるおそれがあること、③不使用商標を使用したい第三者は速やかに審判請求をすれば予告登録後の使用については取消審決が確定すれば商標権侵害の責任を免れられるところ、予告登録を待たずに直ちに不使用商標の使用を開始した者についてまで（遡及効によ

³ 予告登録は、無効審判請求・登録異議の申立て・取消審判の請求等があった場合に商標登録令1条の2に基づいて行われるものであり、商標権等の取引を行った者に不測の不利益を及ぼすことを防ぐことをその趣旨とする（商標登録異議の申立てにつき、特許庁「商標登録異議の申立てQ&A」

（<https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/05.pdf>）を参照）。正確なデータは確認できなかったが、裁判例等の事案からすると不使用取消審判請求から2週間～1か月程度で登録されるようである

⁴ 特許庁総務部総務課制度審議室編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（発明推進協会、2022年）（以下、特許庁・逐条解説として引用）1760頁。また特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成8年改正工業所有権法の解説』（発明推進協会、1996年）（以下、特許庁・平成8年改正解説として引用）65頁も同内容の説明をしている。

⁵ 工業所有権審議会『商標法等の改正に関する答申（平成7年12月）』14頁特許庁・平成8年改正解説（前掲注(4)）66頁参照。

⁶ 特許庁・平成8年改正解説（前掲注(4)）67頁参照。特許庁・逐条解説1760・1761頁では、不使用取消の要件を満たすのが（3年の起算点となる）予告登録日であることに加えて、①と公示の原則も担保されること（②と同趣旨）を挙げている。

り) 商標権侵害による責任を回避させることを認める必要性が実態上ほとんど想定されないこと、の三点を挙げている⁷。

(3) 不使用の抗弁が導入されなかった理由

特許庁の平成8年改正の解説では、審議会の議論では不使用の抗弁を導入すべきとの意見もあったが最終的に採用されなかった理由として、①権利者側が不使用の場合に差止請求ができないとなると権利自体が非常に不安定となること、②登録簿に公示されている権利者と実際の使用者が異なることとなり、登録主義をあまりに形骸化し、需要者に混乱を生じるおそれもあること、③商標権が取消適格にあるかは極めて専門的な判断であり、特許庁の専門的部局に第一次的判断権があるところ、特許庁と裁判所の判断が食い違ふと混乱が生じる、との3点を挙げている。

以上の理由のうち、②③は、少なくとも最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー〕(無効理由の存在が明らかな特許権の行使は権利濫用に該当すると判断)及び平成16年(2004年)改正による特許法104条の3(商標法39条で準用)の新設後は、あまり妥当しないものである。③について商標の使用・不使用が裁判所よりも特許庁が第一次的に判断することが適切といえるかは当時についても疑問が残るところであるが、不使用取消審判における判断と侵害訴訟における判断が齟齬した場合自体は後述のように現在も生じうるところである。

(4) 確定取消審決の遡及効と権利行使の関係

平成8年改正後の商標法54条2項により、不使用取消審決が確定した場合、審判請求の登録(予告登録)日以降の商標権侵害行為については商標権が遡及的に消滅するため、(一部の指定商品・役務のみの取消で残存する指定商品・役務との関係で侵害が認められる等の事情が存在する場合を除いて)差止請求・損害賠償請求は認められないこととなる。他方、審判請求登録日以前の侵害行為に対する損害賠償請求権については、3年間の不使用期間内であっても、当然には否定されない。

侵害訴訟の時点において不使用取消審判は請求されている(あるいは取消審決がされている)がまだ取消審決が確定していない場合、審判請求登録後の期間についても商標権の侵害は認められることとなる。

3. 「不使用の抗弁」と総合考慮型・不使用取消予定型の権利濫用の抗弁

以下では、不使用の抗弁、総合考慮型権利濫用の抗弁、不使用取消予定型権利濫用の抗弁についてそ

⁷ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』(弘文堂、2000年)44頁注2では、改正作業において不使用期間の始めまで遡及させるべきとの田村教授と特許庁の担当者との間で議論があったことに触れた上で、実際上は「再審により覆ることを予測し得ない刑事事件が生じることに対する嫌悪感がネックとなった」と指摘している。

なお平成8年改正に際しての当時の特許庁担当者との田村教授との打ち合わせ資料(北海道大学情報法政策学研究中心で閲覧可能)中の「不使用取り消し審判の効果の3年遡及の問題点(7.11.6)」では、本文で言及した①～③や民事・刑事の再審の可能性等による不安定性等の実質的な理由の他、取消審決の遡及効の行政法的な位置づけについてのややドグマティックな理解(不使用期間の始めまでの遡及効を認める場合には、商標権を3年間のうちに使用することを停止条件とする権利と理解する必要があるとするもの(同1頁))が示されているが、このような理解はその後の特許庁の解説書などでは示されていないようである。

れぞれ議論状況を概観し、若干の検討を行う。

(1) 不使用の抗弁（不使用のみを理由とする侵害否定・権利濫用）

裁判例では、後述の総合考慮型権利濫用の抗弁や平成8年改正後の不使用取消予定型権利濫用の抗弁が認められた事例は存在するものの、これらの類型以外不使用の抗弁（商標権者側不使用のみを根拠とする侵害否定、権利濫用）を認めた事例は見当たらず、むしろ明示的に否定した事例（いずれも平成8年改正前の事案）として以下のものがある。

大阪地判昭和54年9月14日無体集13巻1号82頁〔天井材〕では「不使用商標の行使が直ちに権利濫用となると解すべき理由はな」と判示し、原告の不使用商標に係る商標権の侵害を理由とする差止請求を認容した。損害賠償請求については、不使用を理由に38条旧1項（現2項）の適用を否定し（使用商標については旧1項適用）、旧2項（現3項に相当）の適用は一般論として認めつつも本件では侵害品の売上についての立証がないとして不使用商標分については棄却している。

東京地判昭和58年9月28日判タ514号307頁〔狩猟〕では、被告側は、原告らが3年以上商標を使用しておらず被告代表者の請求に係る不使用取消審判の手中⁸であることを理由に被告の行為は商標権の侵害に当たらないと主張した。しかし裁判所は（平成8年改正前の）商標法54条では取消審決確定時まで商標権は有効に存在しているため、被告主張の事実に基づく非侵害との主張は失当であるとして、商標法38条旧2項（現3項）による損害額を60万円（使用料率4%）と算定している。

東京地判昭和63年2月12日判時1272号127頁〔VOGUE〕では、ファッション雑誌VOGUEを刊行している原告（米国法人）が「VOGUE」につき指定商品を「バンド類、頭飾品、造花」として昭和58年10月27日に登録を受けたものの商標を使用していなかった事案において、被告側が原告の不使用を理由に差止請求権の行使について権利濫用に該当するとの主張に対し、類似標章の使用者に対する紛争解決への対応、雑誌の広告主等との関係や取引先の信用に留意する必要があること等に鑑み、不使用に無理からぬ一面があるとして、権利濫用の主張を退けている。登録商標の発展助成機能に特に留意した判決といえよう。

多数の学説も、登録主義の原則（特に発展助成機能）や不使用取消審判制度との関係（不使用の判断基準時の問題や、平成8年改正でも遡及効が予告登録時まで限定されていることとの整合性）を理由に不使用の抗弁は認められないとしている⁹。

本稿の立場からも、現行法の解釈論としては、既に学説で指摘されているとおり、不使用取消審判制度との関係上、単なる不使用（それが3年以上の正当な理由のないものであっても）を理由に直ちに侵害を否定する、権利濫用と評価することはできないであろう。

⁸ 判決文中で言及がないが、判決日前の1983年5月13日に存続期間満了で商標権が消滅したようである。

⁹ 田村・前掲注(7)314頁、飯田圭「商標権の行使と商標登録の無効理由又は不使用取消理由について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』（新日本法規出版、2007年）110頁、松田俊治・澤田将史「〔PITAVA〕判批」知財研フォーラム101号（2015年）40頁、森本純「商標の不使用と権利行使」小野昌延他編『商標の法律相談Ⅱ』（青林書院、2017年）222頁、茶園成樹編『商標法〔第2版〕』（有斐閣、2018年）245頁〔茶園成樹〕、愛知靖之「〔moto第一審〕判批」茶園成樹他編『商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕』（有斐閣、2020年）80頁、蘆立順美「〔moto控訴審〕判批」速報判例解説Vol.33（2023年）278頁等参照。

これらに対して、光石俊郎「不使用登録商標に基づく権利行使について」日本工業所有権法学会年報20号（1997年）114頁以下（特に117頁）では、商標、商品・役務の類似性の判断基準としての混同のおそれを不競法2条1項1号と同様の極めて具体的な混同のおそれとする理解を前提に、登録商標を正当な理由なく使用していなければ混同のおそれが認められず類似の範囲での商標の使用については侵害が否定されるとの理解を示している。

立法論の観点からは、不使用の抗弁の判断基準時・要件等については立法によりある程度明確にすることは可能であるものの、不使用の商標は本来対世的に取り消されることが望ましい点、又、実際には商標権者側が小規模に使用している事実や不使用について正当な理由がある場合に審判請求も経ずに第三者が当該使用を開始することは混乱を招く恐れがある点に鑑みると、不使用取消審判請求を前提としない不使用の抗弁は認めるべきではないであろう。これに対して、確定不使用取消審決の遡及効を不使用期間の始期（予告登録より3年前）にまでさらに遡らせる立法については平成8年改正で挙げられた譲受人等の保護がそれほど実質的な妥当性のある理由でないことに鑑みれば一案に値する。しかし後述のように、登録商標を指定商品・役務には使用していなかったが類似商標、類似商品・役務の使用により一定の信用の蓄積があった事案では損害賠償請求を認めるべき事例もあることや、他方類似商標等も含め権利者に一切の信用蓄積もその予定もなかった事案については総合考慮型権利濫用や損害不発生の抗弁等の解釈論によってある程度の対応ができていないことに鑑みると、原状において商標法54条2項の遡及効を不使用期間の始めにまで遡らせる必要性はないと考える。

（2）総合考慮型権利濫用の考慮要素の一つとしての不使用

権利者側の実使用を他の事情（例えば侵害者側の独自の信用の蓄積等）と総合考慮して、商標権侵害を理由とする差止請求権・損害賠償請求権の行使について権利濫用（民法1条3項）に該当すると判断した事例（例えば東京高判昭和30年6月28日高民集8巻5号371頁〔天の川〕（未使用の登録商標「銀河」を譲り受けて権利行使をした事案）、東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁〔ウイルスバスター〕等）は従前から存在している。

学説においてもこのような総合考慮型の権利濫用において権利者側の実使用を考慮要素の一つとすることについては特に異論は示されておらず、本稿も妥当と考える。

近年の裁判例において、商標権者側の実使用を考慮要素の一つとして損害賠償請求権の行使を権利濫用と評価したものとして以下の事例がある。

東京地判平成24年2月28日平成22（ワ）11604〔GRAVE GARDEN〕では、出願時点で使用の意思を欠き¹⁰、使用の具体的な計画がないことを考慮し権利濫用と評価した。

大阪地判平成25年10月17日平成25（ワ）127〔RAGGAZZA〕は、被告の請求に係る不使用取消審決が侵害訴訟係属中に確定したことを理由に差止請求を棄却するとともに、予告登録前の期間の侵害行為に係る損害賠償請求権の行使を、出願経緯と登録商標の実使用等（商標権者Xが使用していた「RAGGAZZA」（イタリア語で若い女性を意味するため、指定商品（被服・履物）との関係で女性用を意味する記述的表示として拒絶される可能性がある）についてあえて出願せず「RAGGAZZA」の商標を取得し、登録商標ではなく「RAGGAZZA」の使用を継続しながら、被告Yの「Ragazza」に対して権利行使）、無効審判との矛盾主張（無効審判ではYの「Ragazza」と類似しないと主張し、無効判断を回避）、（予告登録までの）侵害期間の短さ（3か月）を総合考慮し、権利濫用として棄却した。

大阪地判平成26年8月28日判時2269号94頁〔melonkuma〕では、被告標章が特段の自他商品識別力を獲得した一方で登録後原告商標が付された商品が流通しておらず原告登録商標に原告の信用が化

¹⁰ 使用の意思を欠く出願は商標法3条1項違反の無効理由となるが、本件では商標法47条1項所定の除斥期間が経過していた。

体されていないことを考慮し、原告による商標権の行使は、被告標章の周知性・著名性・顧客吸引力の獲得を奇貨としたものであり、また被告による不使用取消審判請求（取消審決がされ（判決文中で触れられていないが判決日前に審決が確定し）ていた）への対抗手段であったとして損害賠償請求の行使を権利濫用と評価した。

（３）不使用取消予定型権利濫用

i. 議論状況

さらに近年の（特に前掲〔キルビー〕最判及び平成16年改正による無効の抗弁（特許法104条の3）の導入以後の）学説では、不使用取消審判請求がされており、近い将来において取消審決の確定により商標権が取り消される可能性が高いことを理由として差止請求権及び予告登録後の侵害行為について損害賠償請求権の行使を権利濫用（不使用取消予定型権利濫用）とする考え方¹¹が多数説といえる状況となっている。

裁判例において不使用取消予定型権利濫用の抗弁の成立が認められた事例として、以下の〔PITAVA〕事件と〔moto〕事件がある。

東京地判平成26年10月30日平成26（ワ）768〔PITAVA〕¹²は、侵害訴訟の被告が不使用取消審判（指定商品「薬剤」のうち、「薬剤（農薬に当たるものを除く）」を請求していたもののまだ審決はされていなかった¹³事案において、原告主張の通常使用権者による使用が認められない¹⁴と認定した上で、「商標登録の取消審判請求がされ、当該商標登録が取り消されるべきことが明らかな場合には、不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし、その商標登録に係る商標権に基づく差止め請求は権利の濫用に当たり許されない」として差止請求を棄却している。

東京地判平成31年2月22日平成29（ワ）15776・知財高判令和2年6月4日平成31（ネ）10024〔moto〕は、M1（Motorola Mobility）が製造しY各商標（moto、moto360）を付したスマートウォッチ（Y商品）を侵害訴訟の被告Yが販売する行為（販売期間は2016年6月～2017年2月）が原告Xの有するX商標（moto。指定商品は第14類 時計）に係る商標権を侵害するとして差止・損害賠償を請求した事案である。

侵害訴訟に先行してMotorolaの商標管理会社であるM2（Motorola Trademark Holdings）は、まずX商標につき指定商品全部を対象とする取消審判（第1次審判請求）を請求したが、時計機能付きの東京スカイツリー模型にX商標を使用していたことを理由に審判請求不成立審決がされた。その後M2は、X

¹¹ 不使用取消予定型権利濫用の抗弁を認める学説のうち、取消審判で取り消されることが「明らか」であることを要するとする見解（〔PITAVA〕参照）について後掲注(17)を参照。「明らか」である場合に特に限定しないもの（〔moto〕第一審・控訴審参照）として、光石・前掲注(9) 117頁、松田＝澤田・前掲注(9) 40頁、外川英明「商標法における『不使用の抗弁』」パテント73巻別冊25号（2020年）7頁以下を参照。

¹² 控訴審（知財高判平成27年8月27日平成26（ネ）10129）では商標法26条1項2号該当を理由に侵害を否定し、不使用取消審判との関係については判断していない。

¹³ 侵害訴訟の控訴審判決後の平成28年3月31日の審決（審判番号2014-300121）では、審判請求に係る指定商品についての取消が認められ、その後審決が確定した。

¹⁴ 原告である商標権者Xは許諾先の通常使用権者Aによる使用の事実を主張したが、裁判所はXA間の合意はAによる商標の使用を積極的に許諾するものではなく、Aの速やかな使用中止を前提に既に製造し商標を付した商品の販売について差止請求権を行使しないとの禁止権猶予を意味するものであり、このような場合には商標法50条1項の「通常使用権者」に該当しないと判断した。

商標の指定商品「時計」中の「腕時計」について不使用取消審判（第2次審判）を請求し、予告登録は2017年6月にされた。侵害訴訟の第一審判決（2019年2月22日）後の2019年5月16日に、不使用を理由に指定商品中「腕時計」について取り消す旨の審決（第2次審決）がされ、Xが審決取消訴訟を提起し、侵害訴訟の控訴審と同日・同一裁判体により（知財高判令和2年6月4日令和元年（行ケ）10094）審決取消の訴えも棄却されている。

侵害訴訟では、第一審（第二次審判請求後、審決前）、控訴審（審決取消訴訟の請求棄却判決と同日）共、X主張の使用の事実は認められず、X商標中の指定商品「腕時計」については不使用取消審判により「取り消されるべきものということができ」とし、またX商品の残存する指定商品（腕時計以外の時計）とY商品（スマートウォッチ）が類似していると言えないとして、Xによる差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断した。他方で損害賠償請求権の行使については、対象となる期間が第2次審判の予告登録前の期間であることから権利濫用の抗弁は失当であるとしつつ、後述するように損害不発生の抗弁も成立しないとして商標法38条3項による損害額を2万6743円（Y商品売上高×相当使用料率5%）と算定している。

ii. 検討

不使用取消予定型権利濫用の基本的な意義は、〔キルビー最判〕や特許法104条の3（無効の抗弁）と同様、不使用取消審判（とその後の審決取消訴訟）における判断を、侵害訴訟の裁判所が先取りして行うことによる迅速な紛争解決¹⁵の点にある。この意義に鑑みれば、多数説の指摘とするとおり、不使用取消予定型権利濫用の抗弁は一般論として認められるべきであろう。その効果は、差止請求及び予告登録後の期間に係る損害賠償請求権の行使が権利濫用として棄却される点にある。

特に留意すべき点としては、これも既に指摘されているとおり、侵害訴訟の不使用取消予定型権利濫用の抗弁における判断と、不使用取消審判における判断が齟齬する可能性がある点である。実際に齟齬が生じた場合、侵害訴訟で権利濫用不成立として請求認容判決が確定後に不使用取消審決が確定した場合には再審（民事訴訟法338条1項8号）等により被疑侵害者側を救済することが可能であるが、逆の場合（侵害訴訟で不使用取消予定型権利濫用が認められ請求棄却判決が確定後、不使用取消審判請求不成立審決が確定した場合）には商標権者を救済する手段はない。

以上の判断の齟齬を防ぐため不使用取消予定型権利濫用の抗弁については、①侵害訴訟の被告¹⁶（又は被告と利害関係を共通にする第三者）が不使用取消審判を請求していること（無関係の第三者による請求の場合、審判請求の取下げ等による判断の齟齬の可能性が無視できない）、及び、②侵害訴訟の裁判所からみて不使用取消審判で取り消されることが明らかであるといえることを要する¹⁷と解すべきであ

¹⁵ 日本商標法における取消審判（不使用以外を理由とするものも含む）の平均審理期間は、2021年につき8.7か月、2022年について6.4か月（特許庁『特許行政年次報告書2023年版』（2023年）78頁参照）となっており、審判請求から審決までの期間はそれほど長いわけではないが、（審決取消訴訟等も含めた）審決の最終的な確定についてはさらに時間を要することとなる。

¹⁶ 被告自ら不使用取消審判を請求している必要があるものとして、外川・前掲注(9)8頁参照。

¹⁷ 田村・前掲注(7)314頁、小池豊「商標の不使用と権利行使」小野昌延＝小松陽一郎編『商標の法律相談（改訂版）』（青林書院、2002年）428頁、飯田圭・前掲注(9)110・111頁、森本・前掲注(9)223頁、茶園編・前掲注(9)245頁〔茶園成樹〕、愛知・前掲注(9)81頁、蘆立・前掲注(9)279頁（但し「明らか」でない場合は限定的とも指摘）参照。「明らか」要件を巡る議論状況については前掲注(11)も参照。

これに対して松田＝澤田・前掲注(9)40頁は、〔キルビー〕最判における「明らか」要件を巡る議論も参照し、前掲〔PITAVA〕の「明らか」要件は特に立証のハードを挙げるものではなく、実質的な意味はないと指摘している。

り、②について（不使用取消が認められるか否かのいずれについても）明らかとまで言えない微妙な事案については審決の確定まで訴訟を中止することが望ましいであろう¹⁸。

不使用取消予定型権利濫用の抗弁に係る主張立証責任の分配については、基本的に不使用取消審判に係る部分については審判と同様のものとすべきであろう。被告（被疑侵害者）は、不使用取消予定型権利濫用の抗弁の主張に当たり、まず自ら（又は侵害商品・役務に関して利害関係を共通にする第三者）が不使用取消審判を請求し予告登録がされていることを立証する必要がある。これに対して原告（商標権者）は、商標法 50 条 2 項に照らし、予告登録後 3 年以内の登録商標の（取消審判請求に係る）指定商品・役務の一部についての使用、又は、不使用についての正当理由の存在について立証する責任を負うこととなる。なお指定商品・役務の一部についての審判請求がされている事案では、審判で取り消されることが明らかという場合でも、商標権者は再抗弁として、残存する商品・役務と被告の商品・役務が同一又は類似であり一部取消後の商標権の侵害が認められることを主張しその立証に成功すれば、差止・損害賠償請求権の行使は認められることとなる。

4. 商標権者側不使用と商標権侵害による損害

商標権者側不使用は、商標権侵害による損害額の算定、特に商標法 38 条 1 項（1 号）・2 項の適用要件や、商標法 38 条 3 項に係る損害不発生抗弁においてもその取扱いが問題となる。以下ではこれら商標権侵害による損害額の算定における商標権者側不使用の取扱いについて検討する。

なお前述のとおり、不使用取消審決が確定した場合には予告登録後の期間については遡及的に商標権が消滅する（商標法 54 条 2 項）ため、以下では、不使用取消審決の要件を満たさない場合や、取消審決が確定する事例でも予告登録前の期間の侵害行為を想定して検討する。

（1）商標法 38 条 1 項 1 号、2 号の適用要件と商標権者による使用

i. 裁判例の状況

判例・多数説の理解の下では、商標法 38 条 1 項 1 号（令和元年（2019 年）改正前の旧 1 項）・2 項（平成 10 年（1998 年）改正前の旧々 2 項）によって算定される損害は、特許法 102 条 1 項 1 号・2 項と同様、基本的に侵害行為の結果生じた権利者製品の販売数量等の減少による逸失利益の損害（2 項の場合は値引きによる逸失利益等も含みうる）と解されており、このような判例・多数説の理解のもとでは、商標権者が販売・提供していた商品や役務が、侵害者の商品・役務と市場において競合しうるのは、1 項・2 項適用の必要条件となる。

その上で、本稿の問題関心から検討すべきは、上記の商品・役務の競合性に加えて（あるいは上記の競合性の判断の際に）、①侵害行為の期間中、商標権者が登録商標を指定商品・役務に使用していたことや、②（①の使用がなかったとしても）類似商標や類似商品・役務についての使用や過去の同一・類似の使用等により登録商標に商標権者の信用が蓄積されていたこと等が、商標法 38 条 1 項 1 号や 2 項の適用において必要とされるべきか、との問題となる。

¹⁸ 田村・前掲注(7) 315 頁、愛知・前掲注(9) 81 頁、蘆立・前掲注(9) 279 頁参照。

商標法 38 条 2 項（旧々1 項）の適用につき、商標権者が登録商標を使用している必要があることを明示的に判示し、結論としても不使用を理由に適用を否定したものとして前掲大阪地判 54 年 9 月 14 日無体集 13 卷 1 号 82 頁〔天井材〕、神戸地判平成 9 年 10 月 15 日平成 7 年（ワ）661 等〔茶福豆〕（原告標章（登録商標と類似しているとはいいうると思われる）は登録商標と社会通念上同一の商標の使用といえないとして適用を否定）がある。近時の裁判例では大阪高判平成 25 年 8 月 27 日平成 24（ネ）2382〔SAMURAI〕も、商標法 38 条 2 項が適用されるためには、商標権者が登録商標（と社会通念上同一の商標）を自ら営業に使用している必要があるとの一般論を示している（結論としては適用肯定）。

また東京地判平成 13 年 10 月 31 日判時 1776 号 101 頁〔カナディアンメープルシロップ〕は、商標法 38 条 1 項・2 項の適用要件としての競合性の判断の際に、登録商標と商品の出所たる企業との信用の結びつきを考慮要素とすべきことを判示している（1 項につき東京地判平成 17 年 10 月 11 日判時 1923 号 92 頁〔ジェロビタール〕、2 項につき大阪地判平成 24 年 12 月 13 日平成 21（ワ）13559〔ユニキューブ〕も同様の判示をしている）。

しかし近時の（2012 年以降の）多くの裁判例¹⁹は、（おそらくは商標権者による指定商品・役務への登録の使用が認められる事案であることもあろうが）登録商標の使用の要否等について言及していない。また商標法 38 条 2 項の適用要件についても、知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕の特許法²⁰102 条 2 項の適用要件に関する判示と同様に、侵害行為がなければ利益が得られたであろうとの事情の有無を基準とするものが多い（ただし〔ごみ貯蔵機器大合議〕と異なり、登録商標の使用が不要と明言するものではない）²¹。

また近時の裁判例における具体的な判断の点では、商標法 38 条 1 項・2 項の適用否定例は、営業地域や業務態様の違いが大きいために競合性が認められない事例（例えば前掲〔ユニキューブ〕。前掲〔メープルシロップ〕でも販売態様の相違が考慮事情の一つとなっている）や、原告である商標権者自身は日本国内で競合する商品・サービスを提供しておらず使用権者や関連会社等が提供していること（例えば、知財高判平成 30 年 3 月 29 日平成 29（ネ）10082〔マイクロソフト〕）等を理由とするものであり、商標権者自身が提供していた商品・サービスにおいて侵害品等との競合性が認められながら、登録商標の指定商品・役務への使用（あるいは類似のものの使用）がなかったことを理由に 1 項 1 号・2 項の適用を否定した事例（前掲〔天井材〕や〔茶福豆〕はそのような事例といえる事案である）は近時の裁判例では見当たらない。

ii. 検討

商標法の法目的が商標に蓄積された業務上の信用の保護にあることに鑑みると、商標権者が登録商標や類似商標を過去も侵害当時も全く使用しておらず、登録商標に商標権者の信用が全く蓄積されてい

¹⁹ 2012 年以降の裁判例の状況につき金子敏哉「商標法 38 条 1 項 1 号・2 項による損害額の算定と商標権の保護法益」特許研究 76 号（2023 年）24 頁以下及び 28 頁以下を参照。

²⁰ 特許権法 102 条 1 項 1 号（令和元年改正前の 1 項につき知財高判令和 2 年 2 月 28 日判時 2464 号 61 頁〔美容器大合議〕、2 項（知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕、知財高判令和 4 年 10 月 20 日令和 2（ネ）10024〔椅子式マッサージ機大合議〕（権利者製品が特許発明と同様の作用効果を奏することも不要とする））については上記の競合性があれば適用要件を満たし、特許権者による特許発明の実施は適用の要件ではないとの理解が知財高裁の大合議判決において示されている。

²¹ 金井重彦他編『商標法コンメンタール〔新版〕』（勁草書房、2022 年）667・668 頁〔江幡奈歩・中村閑〕、金子・前掲注（19）29 頁参照。

い場合、侵害品と権利者の商品の性能面等における競合関係が認められるような場合でも、商標法 38 条 1 項 1 号・2 項の適用は否定されるべきであろう。

他方、需要者の認識には幅があることに加えて商標権者による新商標への切替や商品・役務の追加・変更等の状況がある事にも鑑みれば、商標権者が類似商標を指定商品・役務以外の商品・役務に使用してきており信用を蓄積しており、侵害行為により出所の混同が現に生じうる場合には商標法 38 条 1 項 1 号・2 項の適用が認められるべきであろう。

そこで商標法 38 条 1 項 1 号、2 項の適用要件としては、一般的な競合性に加えて、商標権者が登録商標又は類似商標を、指定商品・役務又は他の商品・役務に、侵害当時又は過去において出所を示す態様で使用していたことを商標権者が立証すれば 1 項 1 号、2 項の適用要件を満たすものとする解釈²²が妥当と思われる。

(2) 商標法 38 条 3 項・損害不発生の抗弁と商標権者側の不使用

i. 商標法 38 条 3 項と損害不発生の抗弁

商標権者が侵害品と競合する商品やサービスを自ら提供していない等の理由で商標法 38 条 1 項 1 号や 2 項の適用が認められない場合でも、商標法 38 条 3 項（平成 10 年改正前は旧 2 項）の使用料相当額の損害の賠償は原則として認められる。

商標権者が登録商標を使用していないことを理由に商標法 38 条旧々 1 項の適用を否定した前掲大阪地判 54 年 9 月 14 日無体集 13 卷 1 号 82 頁〔天井材〕及び神戸地判平成 9 年 10 月 15 日平成 7 年（ワ）661 等〔茶福豆〕も、旧 2 項の使用料相当額の賠償は認めている。

もっともこれらの判決後の最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し〕では、旧 2 項の使用料相当額の損害について、「侵害者は損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当」とし、また商標権は商標の出所識別機能を通じた業務上の使用の保護と流通秩序の維持による需要者の保護にその本質があり、特許権等と異なりそれ自体財産的価値を有するものではないことを述べた上で、第三者が登録商標と類似する標章を商標として使用した場合にも「当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていない」と判示した。この、使用料（実施料）総額の「損害の発生がありえないこと」を理由とする抗弁が、講学上、損害不発生 of 抗弁と呼ばれるものである。

そこで以下では、商標法 38 条 3 項に係る損害不発生 of 判断において、商標権者側の不使用に関する事情がどのように取り扱われており、また取り扱われるべきか、について検討する。

ii. 損害不発生 of 抗弁を巡る裁判例 of 判断と商標権者側の不使用

1) 損害不発生 of 抗弁 of 成立事例

²² 商標法 38 条 2 項 of 適用要件につき、田村・前掲注(7)341 頁参照。金子・前掲注(19)37 頁では、登録商標と社会通念上同一 of 商標 of 使用 of 場合について記述していたが、類似商標 of 使用 of 場合も含める形に見解を改める。

前掲〔小僧寿し〕最判では、商標権者（商標「小僧」。指定商品は旧45類「他類に属しない食料品及び加味品」）である原告は大阪で「おにぎり小僧」との名称の持ち帰りおにぎり・寿司の店舗を営んでいたが被告（著名な小僧寿しグループのフランチャイズを展開）の営業地域である四国では営業していなかったところ、被告側の「小僧寿し」や非侵害標章の著名性や侵害標章の使用態様が被告店舗内での副次的なものであったこと、原告登録商標が四国地域で全く使用されず業務上の信用の蓄積がなく顧客吸引力もほとんどなかった事が考慮されている。

神戸地判平成11年2月10日平成8（ワ）2094〔MARCHE〕では、商標権者である原告は雑貨・小物類には従来から登録商標（MARCHE）を使用していたが、指定商品である酒類（侵害品はワイン）については最近になって自社の数店舗において試験的な販売で使用したに過ぎないことから、酒類の販売において登録商標の顧客吸引力は認められないとして、損害不発生と判断した。

名古屋高判平成14年9月25日平成13年（ネ）1042〔JamJam〕（指定役務は広告）では、商標権者である原告が全く登録商標を使用しておらず、商標権者の信用と結合した顧客吸引力が全く存在せず、被告が利益を挙げたとしても被告自身（毎日新聞社）の周知性や宣伝等によるものであり、侵害標章の使用は利益に寄与したと言えないこと等を考慮し、商標法38条2項及び3項に基づく請求を棄却している。

大阪地判平成25年1月24日平成24（ワ）6892〔Cache〕では、原告は大阪市内で「Cach」との名称の美容室に店舗を営業していたところ、商標「Cache」（指定役務は美容・理容）について出願して商標登録を受けていた事案である。被告は岐阜市で「Caché」との名称の美容室を営業していたが、原告の出願前に廃業したものの、原告出願後に営業を再開し、顧客は被告店舗の周辺住民で一日3・4名程度という状況であった（原告からの侵害通知後に再廃業）。裁判所は、原告と被告の営業地域の違い、被告店舗周辺での登録商標に原告の営業としての顧客吸引力がないこと、被告店舗の顧客が周辺住民であるためその売上には侵害標章の使用は特に寄与していないことを考慮し、原告に何らの損害も発生していないとして商標法38条3項に基づく請求を棄却した。

東京地判平成28年2月26日平成26（ワ）11616〔皇朝〕（商標は「皇朝」。指定役務は飲食物の提供等）では、被告の使用態様（被告店舗内のメニュー表示で「皇朝小籠包」と表記）について商標権侵害に該当するとしつつも、使用態様に照らして原告との出所の誤認を生ぜず、被告の売上に侵害標章の使用が全く寄与していないとして、損害不発生と認定した。なお原告は「皇朝」をその店舗名に使用していた事案である。

以上5件の事例を商標権者側の使用態様からみると、全くの不使用であった〔JamJam〕と試験的な使用〔MARCHE〕以外の事案では、店名として使用していた〔皇朝〕はもちろん、〔小僧寿し〕最判及び〔Cache〕も地域等がかなり限定されていたとはいえ商標権者側による登録商標（〔Cache〕では類似商標）の商標的な使用が行われていた事案である。具体的な判断においても、〔皇朝〕以外の事案では商標権者側の不使用・使用が限定的であることが商標権者の信用と結びついた登録商標の顧客吸引力のなさ・低さの考慮要素となっているものの、〔MARCHE〕を除けば侵害者側の事情（被告独自の信用（〔小僧寿し〕・〔JamJam〕）、被告の近所の住民を相手としたごく小規模な営業に留まること（〔Cache〕））も損害不発生との認定の上で大きな考慮要素となっている。

2) 損害不発生の抗弁の不成立事例

商標権者側の実使用の事実を認定しつつも²³損害不発生の抗弁を不成立と判断した裁判例として注目される判決として、京都地判平成16年12月22日平成15年（ワ）3253・大阪高判平成17年7月14日平成17（ネ）248〔UNO PER UNO〕、東京地判平成27年2月27日平成26（ワ）7132〔Agile〕、前掲東京地判平成31年2月22日平成29（ワ）15776・知財高判令和2年6月4日平成31（ネ）10024〔moto〕がある。

このうち〔Agile〕と〔moto〕は、指定商品において侵害品と同一又は類似の商品には登録商標を使用しておらず当該商品については不使用取消審決が確定した（〔Agile〕）・確定する見込みであった（〔moto〕）が、他の指定商品については登録商標を商標権者が使用していた事案である（〔Agile〕では指定商品の被服・履物等のうち履物（被告商品と同一）につき不使用、被服については使用。〔moto〕では指定商品の時計のうち腕時計（被告商品（スマートウォッチ）と類似）につき不使用、置時計（被告商品と非類似）には使用）。

〔Agile〕と〔moto〕では、審判請求の登録（予告登録）前の侵害行為（不使用期間内）につき侵害者側から当該不使用を主な理由に損害不発生の抗弁が援用されたところ、他の指定商品における使用の事実を考慮要素として損害不発生とは言えないと判断した。その上で商標法38条3項の算定において被告の売上に乗すべき使用料率の認定においては、他の指定商品における使用の事実も踏まえつつ、侵害商品と同一の商品での不使用も考慮し、業界相場等による使用料率よりも低め（〔Agile〕では0.3%、〔moto〕では5%）に算定している。

このように〔Agile〕と〔moto〕は、侵害品と同一・類似の商品については不使用であったものの、他の指定商品における使用により、登録商標への信用の蓄積が認められ、登録商標に商標権者の信用と結びついた顧客吸引力が存在した事例といえる。

これに対して〔UNO PER UNO〕では、登録商標が商標権者により自己の商品の販売等に使用されていなかった²⁴ことを理由とする損害不発生の抗弁の主張に対して、登録商標「に商標権者の業務上の信用と結びついた顧客吸引力がなくても、それ以外の理由で当該商標自体が顧客吸引力を有しているような場合には、これを潜在的な顧客吸引力という財産的価値として評価することもできるから、当該商標権に財産的価値が全くないとまではいえない」との一般論を示している。そして具体的な判断としては、被告標章自体の斬新さや語感の良さ、被告による報道発表等の結果、被告標章（Uno PER Uno）が被告商品（ウェディングドレス）をプロデュースするタレント（神田うの）と被告商品との関連を強く印象付けていることや等を理由に、被告標章の顧客吸引力及び被告商品の売上への寄与を認定し、損害不発生とは言えないと判断した（使用料率は第一審で2%、控訴審で1.5%）。

²³ 東京地判平成26年1月31日平成24（ワ）24872〔Pierarejeunne〕（使用料率1.5%）では、被告側は、原告が登録商標を使用していない以上登録商標（本件商標）に原告の信用と結合した顧客吸引力が認められないことを理由に損害不発生の抗弁を主張したところ、「商標の使用の有無と顧客吸引力の有無とは必ずしも直結するものではない。そして、被告は、それ以外の顧客吸引力を否定する事情を主張しないし、本件証拠をみても本件商標の顧客吸引力を否定するような事情は見当たらないから、本件商標権に財産的価値がないとはいえない」として退けている。

ただ当該事案は商標法4条1項7号違反ではないとの判断部分によれば、被告から注文を受け原告が本件商標を付した商品（本件商品）を製造し販売していたところ、被告と連絡が取れなくなったために未払残金の回収目的で本件商品を被告から回収し、本件商標の登録出願を行い、本件商品を卸し、小売業者を通じて本件商品が販売されていたという事案であり、商標権者が登録商標を実質的には使用していたといえる事案であろう。

²⁴ X（原告）は、2001年12月11日に商標「UNO PER UNO」（指定商品は洋服等）につき出願し、2002年9月13日に登録を受けた。Xは、Xの商品の販売等に登録商標を使用していなかったが、Xの代表者を唯一の取締役とする有限会社ウノパーウノを2001年11月14日に設立している等、登録商標を使用した製品の販売のための準備中であつたとの事実が認定されている。

このように「UNO PER UNO」の事案は、登録商標に商標権者の信用と結びついた顧客吸引力が全く認められない事例において、被告標章自体の生来的な識別力や専ら被告側の活動（タレントによるプロデュースや報道発表）による顧客吸引力の寄与を理由に、損害不発生と判断したもので、この判断内容には後述のように大きく疑問が残る。もっともこの事件では、商標登録の直後において商標権者が登録商標を使用した商品の販売の準備を進めていた事案であり、損害賠償請求権を認容するのであれば発展助成機能の侵害による損害の発生を根拠とすべき事案であったといえるであろう。

（3）検討

本稿の立場としては、商標法の法目的に照らせば、損害不発生の抗弁について問題とすべき登録商標の顧客吸引力は、商標権者の信用と結びついたものである必要があると考える。

ただしこの「商標権者の信用と結びついた顧客吸引力」は、侵害期間中に登録商標を指定商品・役務に自ら使用していたことのみならず、過去の使用、商標権者から使用許諾を受けた使用権者の使用によるもの、他の商品・役務への使用、類似商標の使用等を通じた信用の蓄積も含まれると解すべきであろう。商標権者は登録商標を指定商品・役務に使用するべき、との政策判断は、損害不発生の抗弁ではなく、不使用取消審判制度（とこれを前提とする不使用取消予定型権利濫用）において実現されるべきであろう。

このような商標権者側によって登録商標やこれに類似する商標の使用が過去にも現在にも何ら行われておらず、登録商標に商標権者の信用と結びついた顧客吸引力が全く存在しない場合には、商標法 38 条 3 項に係る損害不発生の抗弁が成立すべきと考える。もっとも損害不発生の抗弁の成立はこの場合に限られるものではなく、「小僧寿し」最判のように、登録商標に商標権者の信用の蓄積が全くないとはいえない事案でも侵害者独自の信用の蓄積や非侵害標章の使用等との総合考慮により損害不発生の抗弁の成立が認められる場合はありえよう。

以上の立場からは、上述の裁判例のうち、「JamJam」及び「UNO PER UNO」の事案については損害不発生の抗弁が成立すると解される一方で、「Agile」及び「moto」について損害不発生の抗弁を不成立とした判断は妥当なものとする。

このような本稿の理解に対しては、日本商標法の原則とする登録主義による発展助成機能の保護の観点から、侵害時点では登録商標に商標権者の信用が何ら蓄積されていない場合でも、損害不発生の抗弁の成立を直ちに認めるべきではない、との指摘がされることが考えられる²⁵。

本稿も、特に商標権者が登録商標の指定商品・役務への使用のための準備を行っていた等の事情があるような場合についてまで、侵害時点では信用の蓄積がなかった事を理由に、損害賠償請求権の行使を全て認めないとするのは妥当ではないと考える。しかし登録商標に商標権者の信用が何ら蓄積されていない段階で商標権に基づく信用の構築を妨害されたことによる損害については、商標法 38 条 3 項の使

²⁵ 本共同研究の第3回研究会での報告の際にもそのような指摘を頂いた。

また宮脇正晴「標識法における損害賠償制度」民商法雑誌 157 巻 1 号（2021 年）43・44 頁では、損害不発生の抗弁を識別力の低下による損害も生じていない場合に成立するものとしつつ、登録商標が侵害行為の時点で未使用でも、将来において商標権者が登録商標を使用した場合に登録商標が発揮する識別力を（侵害しなかった場合と比較して）低下させているものであるため、原則的に識別力の低下が生じると解している。

用料相当額として算定される損害として評価することは適切ではなく²⁶、使用料相当額とは別個の損害とし、商標法 38 条 5 項の法定損害賠償を下限としつつそれ以上の損害額については権利者に具体的な損害（例えば差止請求に係る費用等）の立証を求めることが妥当であると現時点では考えているが、これらの点については今後の検討課題としたい。

5. おわりに

本稿では、日本商標法における使用主義的側面に係る諸論点のうち、特に、商標権者側の不使用が、商標権の侵害を理由とする差止請求権及び損害賠償請求権の行使を制限する事情として裁判例等においてどのように考慮されているか、そして筆者自身はどのように考慮すべきと考えるか、について検討したものである。

具体的な提言としては、(1) 一般的な不使用の抗弁を導入することは立法論的にも適当ではないとしつつ、不使用取消審判の判断を先取りする権利濫用の抗弁（不使用取消予定型権利濫用の抗弁）についてはこれを支持し要件論等を示すとともに、(2) 商標法 38 条 1 項・2 項の適用要件・3 項に係る損害不発生の抗弁の不成立については、登録商標に商標権者の信用が蓄積されている必要があるが、侵害期間中に登録商標を指定商品・役務に使用していることは必須の要件とすべきではないとの解釈を示したものである。

本稿の検討は様々な点で不十分なものであるが、今後の議論の一助となれば幸いである。

²⁶ 特に、使用料相当額について一般的な、侵害品等の売上高に適当な使用料率を乗じるとの算定方法は、いまだ信用の蓄積がない商標に係る損害の算定についてはあまり適切ではないように思われる。