

# 商 標 権

## 1 商標権の概要

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができ、他人が登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することを妨げることができる。また、他人が登録商標を指定商品、役務に使用したときには、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用した者に対して損害の賠償を請求することができる。

また、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用することを他人に許諾することができ、この場合登録商標を指定商品、役務に使用することを許諾した者から使用料を通常受ける。なお、他人が商標権者から実施の許諾を受けずに登録商標を指定商品、役務に使用することができる場合がある。また、商標権は他の財産権と同様に譲渡することができる。

また、商標権者は存続期間の更新を行なうことができ、商標権者は永く商標権を維持することができる。

## 2 商標権の効力

### 商標権の効力の範囲

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができるが、さらに商標権者は他人が登録商標に類似する商標を指定商品、役務に使用することを妨げることができ、また商標権者は他人が登録商標と同一または類似の商

標を指定商品に類似する商品、指定役務に類似する役務に使用するのを妨げることができる。たとえば、商標「趣け」が商標「おもむき」に類似し、商品「きゅうす」が指定商品「茶わん」に類似するとするならば、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を取得した場合には、甲は登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に独占的に使用することができ、さらに商標権者甲は他人が類似商標「趣け」を指定商品「茶わん」に使用すること、登録商標「おもむき」を類似商品「きゅうす」に使用すること、類似商標「趣け」を類似商品「きゅうす」に使用することを妨げることができる。

#### 商標の類似

ここで、商品に使用される商標A、Bが類似するとは、前に購入した商標Aが使用された商品と同一または類似の商品を購入しようとして、消費者が間違えて商標Bが使用された商品を購入する可能性がある程度に似ていることをいう。たとえば、前に購入した商標「おもむき」が使用された甲製造の茶わんを購入しようとして、間違えて商標「趣け」が使用された乙製造の茶わんを購入する可能性があるとき、すなわち商品「茶わん」を製造した者つまり商品の出所を混同するおそれがあるときには、商標「おもむき」と商標「趣け」とは類似の商標である。

商標登録制度が存在するのは、消費者が商品の出所を混同するのを防止し、商品の取引秩序を維持することにより、商標を使用する者の利益を保護し、消費者が期待を裏切られることがないようにするためであるが、登録商標と似ている商標を指定商品と同一または類似の商品に使用することを認めたときには、消費者が商品の出所を混同するおそれがあるから、商品の取引秩序を維持することができず、商標を使用する者の利益を保護することができず、消費者が期

待を裏切られることになる可能性がある。たとえば、商標権者甲が登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を有するときに、乙が商品「茶わん」について登録商標「おもむき」と似ている商標「趣け」を使用したときには、消費者が甲の製造した商品「茶わん」と間違えて乙の製造した商品「茶わん」を購入するおそれがあるから、商品取引の秩序を維持することができない。このため、消費者が間違えて商品を購入する可能性がある程度に似ている商標すなわち類似の商標を商標権者以外の者が使用したときにも、商標権者に後述の差止請求権、損害賠償請求権を認める。

この商標の類似は商標の見た目すなわち外観、商標から生じる呼び方すなわち称呼、商標の有する意義すなわち観念から判断する。

消費者が商品を購入する場合に、前に購入した商品が気に入ったときには、その商品について使用されていた商標の外観、称呼、観念を覚えていて、覚えている商標の外観、称呼、観念に基づいて上記の商標が使用されている商品を購入することがあるから、商標が外観、称呼、観念において紛らわしいと、消費者が間違えて商品を購入することがある。

そして、外観が類似の商標は類似の商標である。たとえば、商標「ライオン」と商標「テイオン」とは外観が類似であるから、類似の商標である。また、称呼が同一または類似の商標は類似の商標である。たとえば、商標「ライオン」と商標「L I O N」とは称呼が同一であるから、類似の商標であり、また商標「ライオン」と商標「ライオム」とは称呼が類似であるから、類似の商標である。また、観念が同一または類似の商標は類似の商標である。たとえば、商標「ライオン」と商標「獅子」とは観念が同一であるから、類似の商標であり、また商標「ライオン」と商標「福獅子」とは観念が類似であるから、類似の商標である。

以上は商品に使用される商標の類似について説明したが、役務に使用される商標の類似についても同様である。すなわち、役務に使用される商標A、Bが類似するとは、前に提供を受けた商標Aが使用された役務と同一または類似の役務の提供を受けようとして、消費者が間違えて商標Bが使用された役務の提供を受ける可能性がある程度に似ていることをいう。

#### 商品、役務の類似

商品が類似するとは、同一または類似の商標を使用したときに、同一の営業主が製造、販売していると認識される可能性がある程度に似ていることをいう。たとえば、商品「茶わん」と商品「きゅうす」とに同一または類似の商標を使用したときに、それらの「茶わん」と「きゅうす」とは同一の営業主が製造していると認識される可能性があるときには、商品「茶わん」と商品「きゅうす」とは類似の商品である。

商標登録制度が存在するのは、消費者が商品の出所を混同するのを防止し、商品の取引秩序を維持することにより、商標を使用する者の利益を保護し、消費者が期待を裏切られることがないようにするためであるが、指定商品と似ている商品について登録商標と同一または類似の商標を使用することを認めたときには、消費者が商品の出所を混同するおそれがあるから、商品の取引秩序を維持することができず、商標を使用する者の利益を保護することができず、消費者が期待を裏切られることになる可能性がある。たとえば、商標権者甲が登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を有するときに、乙が指定商品「茶わん」と似ている商品「きゅうす」について登録商標「おもむき」を使用したときには、消費者が商標「おもむき」を使用した商品「茶わん」を製造、販売している者が商標「おもむき」を使用した商品「きゅうす」を製造、

販売していると誤認するおそれがあるから、商品取引の秩序を維持することができない。このため、消費者が同一の営業主が製造、販売していると間違えて商品を購入する可能性がある程度に似ている商品すなわち類似の商品に登録商標と同一または類似の商標を商標権者以外の者が使用したときには、商標権者に差止請求権、損害賠償請求権を認める。

以上は商品の類似について説明したが、役務の類似についても同様である。すなわち、役務が類似するとは、同一または類似の商標を使用したときに、同一の営業主が提供していると認識される可能性がある程度に似ていることをいう。

#### 差止請求権

商標権者は登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した者に対して差止請求をすること、すなわち登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した者に対して、その使用を停止するように要求することができる。たとえば、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を取得した場合に、乙が商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売しているときには、甲は乙に対して商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売しないように請求することができる。

#### 損害賠償請求権

他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用したときには、商標権者は登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した者に対して損害

賠償請求をすることができる。すなわち、商標権者は登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した者に対して金銭の支払いを要求することができる。たとえば、甲が商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を取得した場合に、乙が商標「おもむき」を使用して「茶わん」を製造、販売しているときには、甲は乙に対して、乙が商標「おもむき」を使用して「茶わん」を製造、販売したことにより甲が被った損害を賠償するように請求することができる。

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができ、さらに商標権者は他人が登録商標に類似する商標を指定商品、役務に使用することを妨げることができ、また商標権者は他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務に類似する商品、役務に使用することを妨げることができるから、他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用したときには、商標権者は損害を被る結果となるので、商標権者は登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務に類似する商品、役務に使用した者に対して損害賠償請求をすることができる。

#### 商標権者、消費者の利益

このように、商標権者は差止請求権を有するから、商標権者が登録商標を著名にしたときにも、他人は登録商標と同一または類似の商標を指定商品と同一または類似の商品に使用することができず、商標権者の商品の販売数が減少することがなく、商標権者は損害を被ることがない。また、他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品と同一または類似の商品に使用して、品質が悪い商品を製造、販売することができなくなるので、商標権者が登録商標に対する消費者の信用を損なうことはない。さらに、商標権者が登録商標に信用を化

体させたときにも、商標権者は差止請求権を有するから、他人は登録商標と同一または類似の商標を指定商品と同一または類似の商品に使用することができないので、他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品と同一または類似の商品を使用して、品質が良好ではない商品を製造、販売することがなくなるため、消費者は期待を裏切られることがない。

また、商標権者は損害賠償請求権を有するから、商標権者が登録商標を著名にしたときに、たとえ他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品と同一または類似の商品を使用したとしても、商標権者はその他人に対して損害の賠償を請求することができるから、商標権者の利益が保護される。

このように、商標権者は差止請求権、損害賠償請求権により登録商標を独占的に使用することができ、登録商標を著名にし、また登録商標に信用を化体させて、商品の販売量を多くすることができ、消費者は登録商標を使用した商品を購入することによって、品質が良好な商品を購入することができる。

以上は指定商品に使用される登録商標について説明したが、指定役務に使用される登録商標についても同様である。

### 3 登録商標の使用

では、商標を商品、役務に使用するとどのようなことか。

商品または商品の包装に商標を付すること、商品または商品の包装に商標をしたものを譲渡、輸入することなどを商品についての商標の使用という。たとえば、商品「茶わん」または商品「茶わん」の包装に商標「おもむき」を付したとき、商品「茶わん」または商品「茶わん」の包装に商標「おもむき」を付

したものを他者から仕入れて販売したときには、商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用したこととなる。

したがって、指定商品または指定商品の包装に登録商標を付すること、指定商品または指定商品の包装に登録商標をしたものを譲渡、輸入することなどを指定商品についての登録商標の使用という。

また、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商標を付すること、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商標を付したものを用いて役務を提供することなどを役務についての商標の使用という。たとえば、自動車のレンタルを行なう者がレンタルする自動車に商標「天の川」を付したとき、商標「天の川」を付した自動車をレンタルしたときには、商標「天の川」を役務「自動車の貸与」に使用したこととなる。

したがって、指定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登録商標を付すること、指定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登録商標を付したものを用いて指定役務を提供することなどを指定役務についての登録商標の使用という。

そして、登録商標の範囲、指定商品、役務の範囲は、商標登録出願の際に提出する願書の記載に基づいて定められる。

#### 4 他人の権利と抵触する場合の登録商標の使用の制限

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができるのが原則であるが、自己の登録商標を指定商品、役務に使用した結果、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権等と抵触するときには、自己の登録商標を

指定商品、役務に使用することができない。たとえば、他人の著名な漫画のキャラクターが登録商標であり、他人が上記の漫画について商標登録出願の日前に生じた著作権を有しており、登録商標を指定商品、役務に使用すると、著作権を侵害することとなるときには、商標権者といえども登録商標を指定商品、役務に使用することはできない。

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができるという原則を貫くと、登録商標を指定商品、役務に使用した結果、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権等と抵触するときにも、自己の登録商標を指定商品、役務に使用することができることとなるが、この場合には著作権者等の利益を害する結果となる。たとえば、他人の漫画のキャラクターが著名であるときに、そのキャラクターについて商標権を所得すれば、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用することができることとすれば、著作権者の利益を害する結果となる。

## 5 使用権の設定

### 使用権の意味

商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用する権利すなわち使用権を他人に設定することができる。たとえば、商標権者甲が他人乙に対して登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用することを許諾して使用権を設定したときには、乙は商標権者ではなくとも登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用することができる。

登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができる商標権者は、他

人に登録商標を指定商品、役務に使用することを許諾することができ、通常この代償として商標権者は使用権者から登録商標を指定商品、役務の使用に対する対価すなわち使用料を受け取る。たとえば、東京の商標権者甲が指定商品「茶わん」について登録商標「おもむき」を著名にしたときには、北海道の乙も登録商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売したいと考えることがあり、この場合に商標権者甲が乙に対して登録商標「おもむき」の使用を許諾したときには、商標権者甲は乙から許諾に対する対価を受けることができるから、商標権者は経済的利益を得ることができ、一方乙が著名な登録商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売し、その販売量が多くなれば、乙も利益を得ることができる。

#### 使用権の種類

商標権者が設定する使用権には通常使用権、専用使用権の二種類がある。

商標権者が通常使用権を設定したときには、商標権者も登録商標を指定商品、役務に使用することができる。たとえば、商標権者甲が他人乙に対して通常使用権を設定したときには、通常使用権者乙が登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用できるようになるが、商標権者甲も登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用することができる。

これに対して、商標権者が専用使用権を設定したときには、専用使用権者は独占的に登録商標を指定商品、役務に使用することができ、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用することができない。たとえば、商標権者甲が他人乙に対して専用使用権を設定したときには、商標権者甲は登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用することができなくなり、専用使用権者乙のみが登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に独占的に使用することができる。

## 使用許諾契約の内容

商標権者が他人に登録商標を指定商品、役務に使用することを許諾する契約すなわち使用許諾契約の内容としては、使用料とその支払い方法が通常定められる。また、使用許諾の範囲の制限たとえば地域的制限、期間的制限、量の制限を定めることがある。地域的制限とは登録商標を指定商品、役務に使用することを国内の一部の地域たとえば北海道のみに限定することである。また、期間的制限とは登録商標を指定商品、役務に使用することを商標権の存続期間のうちの一定期間に限定することである。また、量の制限とはたとえば登録商標を使用した商品の製造量、販売量を制限することである。

## 6 他人が登録商標を指定商品、役務に使用できる場合

商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができるのが原則であるが、他人が使用权の設定を受けずに登録商標を指定商品、役務に使用することができる場合がある。

このような場合としては、先使用による使用权を有する場合、商標権の効力が及ばない場合などがある。

### 先使用による使用权

商標登録出願前から登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用していた結果、商標登録出願の際に現に使用する商標が周知になっていたときには、その商標登録出願に係る商標権につい

て使用権（先用権）を有する。たとえば、甲が商標「おもむき」、商品「茶わん」について商標登録出願をし、商標権を取得したが、乙が甲の商標登録出願前から商標「趣け」を使用して商品「茶わん」を製造しており、甲の商標登録出願の際に既に乙が使用する商標「趣け」が周知になっていたときには、甲の商標権について乙は使用権を有する。したがって、甲が商標「おもむき」、商品「茶わん」について商標権を取得した後も、乙は商標「趣け」を使用して商品「茶わん」の製造を継続することができる。

商標登録出願の際に既に使用する商標が周知になっていたとしても、商標権が成立したときには、その商標の使用を停止しなければならないとすれば、商標を周知とするために多額の宣伝費等を費やしたにもかかわらず、周知商標の使用を停止しなければならないから、公平に反する。そこで、商標登録出願の際に既に登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用していた者があり、商標登録出願の際に既に使用する商標が周知になっているときには、先使用による使用権を認め、使用している商標の使用の継続を認める。

ここで、使用する商標が周知になったとは、商標が自己の業務に係る商品または役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることをいう。たとえば、乙が商標「趣け」を商品「茶わん」に使用した結果、商標「趣け」が乙の業務に係る商品「茶わん」を表示するものとして消費者等の需要者の間に広く認識されているときには、乙が使用する商標「趣け」が周知になったと認められる。

なお、先用権は、使用している商標を使用している商品、役務について使用することについて認められる。たとえば、乙が商品「茶わん」について商標「趣け」を使用した結果、乙が使用する商標「趣け」が周知になったと認められた

ときには、乙は商標「趣け」を商品「茶わん」に使用することができるが、商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用することはできず、また商標「趣け」を商品「きゅうす」に使用することもできない。

使用している商標を使用している商品、役務に使用することを認めれば、公平に反することとはならない。

#### 商標権の効力が及ばない場合

指定商品と同一または類似の商品の普通名称、産地、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標については商標権の効力は及ばない。また、指定役務と同一または類似の役務の普通名称、提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する商標についても商標権の効力は及ばない。たとえば、商標が「リスセブ」であり、指定商品が「携帯用MP 3形式音楽再生装置」である商標権を甲が取得し、甲が商品「携帯用MP 3形式音楽再生装置」に商標「リスセブ」を使用して発売したところ、甲の上記商品が大量に売れ、消費者が指定商品「携帯用MP 3形式音楽再生装置」のことを「リスセブ」というようになり、甲がこれを見過ごしていた結果、大勢の者が商品「携帯用MP 3形式音楽再生装置」のことを「リスセブ」というようになって、「リスセブ」が商品「携帯用MP 3形式音楽再生装置」を表す普通名称であると認められたときには、甲以外の者も指定商品「携帯用MP 3形式音楽再生装置」に普通名称として「リスセブ」を表示することができ、これに対して甲は商標権を主張することができない。

普通名称、産地等は何人も自由に使用できるようにすべきであり、たとえ普通名称、産地等を表示した結果、登録商標の使用と認められるとしても、普通名称、産地等の表示には商標権の効力は及ばない。

## 7 商標権の発生と消滅

### 商標権の発生

審査手続により商標登録出願について商標権を付与するとの判断が示されたときから所定期間内に設定登録料が納付されると、特許庁は商標権の設定登録を行ない、商標権が発生する。

もし、上記期間内に設定登録料が納付されなかったときには、特許庁から商標登録するとの判断が示されたにもかかわらず、商標権は付与されない。

また、商標権は設定の登録により発生するから、商標登録出願の時点から商標権の設定登録の時点までは商標権は存在しない。このため、この期間は商標登録出願人以外の者が商標登録出願の願書に記載された商標を指定商品、役務に使用したとしても、商標権を侵害することにはならない。

### 存続期間の更新

商標権の存続期間は設定の登録の日から10年であるが、商標権者は所定期間内に存続期間更新登録申請して更新登録料を納付することにより、商標権の存続期間を更に10年間更新することができる。また、存続期間が更新された商標権についても更に存続期間更新登録申請を行なうことができる。このようにして、商標権者は永く商標権を維持することができる。

商標権者が登録商標を著名にし、また登録商標に信用を化体させた場合にも、存続期間の満了によって商標権が消滅するとするならば、商標権が消滅したのちは誰でも登録商標であった商標と同一または類似の商標を使用することができることになり、商品、役務の取引秩序を維持することができない。たとえば、

商標権者甲が登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」について商標権を有しており、甲が登録商標「おもむき」を著名にし、また登録商標「おもむき」に信用を化体させた場合にも、存続期間の満了によって甲の商標権が消滅するとするならば、甲の商標権が消滅したのちは誰でも登録商標であった商標「おもむき」と同一または類似の商標を商品「茶わん」と同一または類似の商品に使用することができることとなる。そして、甲の商標権が消滅したのちに乙が商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用したときには、消費者が甲の製造した「茶わん」と間違えて乙の製造した「茶わん」を購入するおそれがあり、商品の取引秩序を維持することができず、甲の茶わんの販売量が減少し、また乙の製造した「茶わん」の品質が良好でなければ、消費者の信頼が裏切られる。このため、商標権者が存続期間の更新を行なうことにより、商標権を永く維持することができるようにした。

#### 存続期間の満了による商標権の消滅

存続期間が満了する前に商標権者が存続期間更新登録申請を行なわなかったときには、商標権は存続期間の満了により消滅する。

ただし、存続期間が満了したとしても、存続期間の満了後6ヶ月以内であれば、通常の更新登録料の倍額の更新登録料を納付して存続期間更新登録申請を行なうことにより、商標権の存続期間を更新することができる。

#### 商標権者が相続人なくして死亡したときの商標権の消滅

商標権者が相続人なくして死亡したときには、商標権は消滅する。

一般的には、権利者が相続人なくして死亡したときには、権利は国庫に帰属する。たとえば、土地の所有権者が相続人なくして死亡したときには、土地の

所有権は国庫に帰属する。しかし、商標権の場合には、商標権を消滅させて、商標の使用の制限を除去する。

## 8 商標権の共有

### 登録商標の使用

商標権が共有のとき、すなわち1つの商標権の商標権者が複数のときには、原則として各商標権者はそれぞれ他の共有者の許可を受けることなく登録商標を指定商品、役務に使用することができる。たとえば、甲と乙とが共同で商標登録出願をし、商標権を取得したときには、商標権は甲と乙との共有になるが、甲は乙の許可を受けることなく登録商標を指定商品、役務に使用することができ、また乙も甲の許可を受けることなく登録商標を指定商品、役務に使用することができる。

たとえば、土地所有権が甲と乙との共有の場合に、甲が土地に建物を建築したときには、乙は土地を利用することができなくなるが、商標権が甲と乙との共有の場合には、甲が登録商標を指定商品、役務に使用したとしても、乙が登録商標を指定商品、役務に使用することができなくなるわけではないので、各商標権者はそれぞれ他の共有者の許可を受けることなく登録商標を指定商品、役務に使用することができることとした。

### 商標権の持分の譲渡

商標権が共有のときには、他の共有者の許可を受けなければ、各商標権者は自己の商標権の持分を譲渡することができない。たとえば、商標権が甲と乙と

の共有の場合には、甲が自己の商標権の持分を丙に譲渡するには乙の許可を受けなければならない。

商標権の持分の譲受人が登録商標を使用して製造、販売した商品の品質、登録商標を使用して提供した役務の質などによっては共有者の利益を損ねることも考えられる。たとえば、上述の例で、甲が商標権の持分を丙に譲渡したときには、商標権は乙と丙との共有となり、丙は乙の許可を受けることなく登録商標を指定商品に使用することができるから、丙の商品の品質などによっては乙の利益を損ねることも考えられる。

#### 使用権の設定

商標権が共有のときには、各商標権者は他の共有者の許可を受けなければ使用権を設定することができない。たとえば、商標権が甲と乙との共有のときには、甲は乙の許可を受けなければ丙に使用権を設定することができず、また乙も甲の許可を受けなければ丁に使用権を設定することができない。

使用権が設定された者が登録商標を使用して製造、販売した商品の品質、登録商標を使用して提供した役務の質などによっては共有者の利益を損ねることも考えられる。たとえば、上述の例で、甲から使用権の設定を受けた丙の商品の品質などによっては、共有者乙の利益を損ねることも考えられる。

#### 商標権の共有者の一人が相続人なくして死亡したとき

商標権の共有者の一人が相続人なくして死亡したときには、死亡した者の商標権の持分は他の共有者に帰属する。たとえば、商標権が甲と乙との共有の場合に、甲が相続人なくして死亡したときには、甲の商標権の持分は乙に帰属し、乙は単独の商標権者となる。

財産権の共有者の一人が相続人なくして死亡したときには、死亡した者の財産権の持分は他の共有者に帰属し、たとえば土地所有権が甲と乙との共有の場合に、甲が相続人なくして死亡したときには、乙は単独の土地所有者となるが、商標権の場合にも土地所有権などと同様とした。

## 9 商標権の譲渡

商標権は他の財産権と同様に譲渡することができ、商標権者が商標権を譲渡したときには、通常この代償として商標権者は譲受人から対価を受け取る。

登録商標が著名になったときには、商標権が財産的価値を有しており、商標権を譲り受けたいという者が出現する。たとえば、甲が登録商標「おもむき」を指定商品「茶わん」に使用した結果、登録商標「おもむき」が著名になったが、甲が商品「茶わん」の製造をやめるようなときには、乙が甲の商標権を譲り受けたいと思うこともある。

### 商標権の一部譲渡

商標権の一部を譲渡することができる。この場合には、商標権は商標権の一部を譲り渡した者と商標権の一部を譲り受けた者との共有となる。たとえば、登録商標が「おもむき」であり、指定商品が「茶わん」である商標権を甲が有している場合に、乙が登録商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を北海道で製造、販売したいと思うようなときには、甲が商標権の一部を乙に譲渡すれば、甲と乙とは商標権を共有することとなり、上述の如く、各商標権者はそれぞれ他の共有者の許可を受けることなく登録商標を指定商品、役務に使用す

ることができるから、乙は登録商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を北海道で製造、販売することができる。

### 商標権の分割譲渡

指定商品、役務が2以上あるときには、商標権を指定商品、役務ごとに分割して譲渡することができる。これを商標権の分割譲渡という。たとえば、登録商標が「おもむき」であり、指定商品が「茶わん」および「きゅうす」である商標権を甲が有している場合に、甲が登録商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を主に製造しており、乙が登録商標「おもむき」を使用して商品「きゅうす」を製造したいと思うようなときには、甲は乙に対して、登録商標が「おもむき」であり、指定商品が「きゅうす」である商標権を譲渡することができる。

商標権の分割譲渡が行なわれたときには、譲渡人と譲受人とが別個の商標権を有することとなる。たとえば、上述の例では、甲は登録商標が「おもむき」であり指定商品が「茶わん」である商標権を有し、乙は登録商標が「おもむき」であり指定商品が「きゅうす」である商標権を有することとなり、甲は登録商標「おもむき」を使用した商品「茶わん」の独占的な製造、販売を継続することができ、また乙は登録商標「おもむき」を使用して商品「きゅうす」を独占的に製造、販売することができる。

## 10 商標権の内容等の公示

商標権の登録商標、指定商品、役務、商標権者、使用権者等の商標権の内容

等は商標登録公報、商標登録原簿によって公示される。

商標権について使用権の設定を受けたい場合、商標権の譲渡を受けたい場合などには、商標権者と協議をするために商標権の内容等を知る必要がある。

#### 商標登録公報

商標権が成立したときには、商標権者、登録商標、指定商品、役務等が記載された商標登録公報が発行される。

これによって、商標権者以外の者は登録商標、指定商品、役務の内容等を知ることができる。

#### 商標登録原簿

商標権の設定、移転、消滅、使用権の設定等を登録する商標登録原簿が特許庁に備えられており、誰でも商標登録原簿に記録された事項を記載した書類の交付を請求することができる。

商標登録原簿は不動産の登記簿などと同様に権利の内容を公示するためのものであり、商標登録原簿によって、商標権の現在の状況、たとえば現在の商標権者は誰であるか、商標権は存続期間の満了により消滅しているか、使用権が設定されているか等を知ることができる。

なお、通常使用権の設定を商標登録原簿に登録したときには、商標権が譲渡されたときの商標権の譲受人、専用使用権が設定されたときの専用使用権者に対して通常使用権を有することを主張することができる。たとえば、商標権者甲と乙とが通常使用権の設定について契約したとしても、通常使用権の設定の登録がなされないときには、乙は甲に対しては通常使用権を有することを主張することができるが、甲が商標権を丙に譲渡したときには、乙は商標権の譲受

人すなわち新商標権者丙に対して通常使用権を有することを主張することができない。これに対して、商標権者甲と乙とが通常使用権の設定について契約し、しかも通常使用権の設定の登録がなされたときには、甲が商標権を丙に譲渡したとしても、乙は新商標権者丙に対して通常使用権を有することを主張することができる。

また、専用使用権の設定は商標登録原簿に登録しなければ効力を生じない。すなわち、商標権者甲と乙とが専用使用権の設定について契約したとしても、専用使用権の設定の登録がなされないときには、乙には専用使用権は成立しない。したがって、商標権者甲と乙とが専用使用権の設定について契約したにもかかわらず、専用使用権の設定の登録がなされていないときには、第三者丙が登録商標を指定商品、役務に使用しているときにも、乙は丙に対して差止請求権、損害賠償請求権を行使することができない。

そして、商標権の移転、使用権の設定等を商標登録原簿に登録してもらうには、特許庁に対して登録申請を行なう必要がある。

## 1 1 商標権侵害

商標権が侵害された場合には商標権者は差止請求権、損害賠償請求権を行使することができることをすでに説明したが、商標権の侵害についてさらに詳細に説明する。

### 裁判所の助力

土地所有権が侵害された場合の土地の明け渡し請求などと同様に、商標権が

侵害された場合にも、商標権者が自ら実力で他人の登録商標を指定商品、役務に使用することを停止させることはできず、裁判所の助力を求める必要がある。たとえば、商標権者甲が自己の登録商標を指定商品、役務に乙が使用していることを発見したときには、甲は乙に対して登録商標を指定商品、役務に使用することを停止するように申し渡すことはできるが、それでも乙が登録商標を指定商品、役務に使用することを継続しているときであっても、甲は自ら実力をもって強制的に乙の登録商標を指定商品、役務に使用することを停止させることはできず、甲は裁判所に自己の登録商標を指定商品、役務の使用の差止を求める訴えを提起しなければならない。

#### 登録商標の指定商品、役務への使用の証明

裁判所に自己の登録商標を指定商品、役務に使用することの差止を求める訴えを提起したとき、裁判所に自己の登録商標を指定商品、役務に使用したことによる損害賠償を求める訴えを提起したときには、他人が登録商標を指定商品、役務に使用していることあるいは使用したことの証明を商標権者が行なうことを要する。たとえば、甲の有する商標権の登録商標が「おもむき」であり、指定商品が「茶わん」であり、乙が商標権を侵害しているとして、甲が裁判所に商標「おもむき」の使用の差止を求める訴え、損害賠償を求める訴えを提起したときには、甲には、乙が商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売していることあるいは製造、販売したことを立証する責任がある。そして、乙が商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売していることあるいは製造、販売したことを、甲が立証することができないときには、裁判所は甲の乙に対する差止請求、損害賠償請求を認めない。

ただし、訴えられた者が裁判において、自己が登録商標を指定商品、役務に

使用していることあるいは使用したことを認めれば、商標権者は訴えた者が登録商標を指定商品、役務に使用していることあるいは使用したことの証明を行なう必要がなくなる。たとえば、上述の例で、乙が裁判において商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造、販売していることあるいは製造、販売したことを認めれば、甲は指定商品「茶わん」について商標「おもむき」を使用して乙が商品「茶わん」を製造、販売していることあるいは製造、販売したことを立証する必要がなくなり、裁判所は甲の乙に対する差止請求、損害賠償請求を認める。

以上は登録商標を指定商品、役務に使用した場合について説明したが、登録商標を指定商品、役務と類似の商品、役務に使用した場合、登録商標と類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した場合にも同様である。

#### 故意または過失

商標権者が商標権侵害を理由として損害賠償を請求するときには、侵害者に故意または過失があることが必要である。すなわち、商標権者が商標権を侵害したとして損害賠償を請求するときには、相手側において、自己が登録商標を指定商品、役務に使用していることを知りながらあえて登録商標を指定商品、役務に使用したか、あるいは自己が登録商標を指定商品、役務に使用していることを知るべきであるのに、不注意によりそれを知らずに登録商標を指定商品、役務に使用したという事情が存在することが必要である。したがって、相手側が、自己が登録商標を指定商品、役務に使用していることを知らず、しかも自己が登録商標を指定商品、役務に使用していることについて不注意もなかったときには、たとえ登録商標を使用して指定商品を製造、販売し、または指

定役務を提供したとしても、それによって商標権者に生じた損害を賠償する必要はない。たとえば、甲が登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」である商標権を有しており、乙が商標「おもむき」を使用して商品「茶わん」を製造していたとしても、乙が甲の商標権の登録商標を指定商品に使用していることを知らず、しかも甲の商標権の登録商標を指定商品に使用していることについて不注意もなかったときには、乙は甲に対して損害を賠償する必要はない。以上は登録商標を指定商品、役務に使用した場合について説明したが、登録商標を指定商品、役務と類似の商品、役務に使用した場合、登録商標と類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用した場合にも同様である。

行為者に非難すべき点があるときにのみ、損害賠償責任を負わせ、個人の自由な活動を保障している。

#### 過失の推定

このように、商標権侵害を理由として損害賠償を請求するときには、侵害者に故意または過失があることが必要であり、しかも商標権者が侵害者に故意または過失があることを立証しなければならないのが原則であるが、他人の商標権を侵害した者は侵害の行為について過失があったものと推定される。したがって、商標権者が商標権侵害を理由として損害賠償を請求するときには、侵害者に故意または過失があることを立証する必要はなく、侵害者が損害賠償を免れるためには、侵害者は自己に過失がなかったことを立証しなければならない。たとえば、登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」である商標権を乙が侵害したとして、商標権者甲が乙に対して損害賠償を請求し、商標「おもむき」を使用して指定商品「茶わん」を乙が製造、販売していることを甲が立証したときには、乙が自己に過失がなかったことを立証しなければ、乙は損害賠償を免

れることができない。

登録商標、指定商品、役務の内容は商標登録公報によって公示されているから、新たに事業を開始する者は他人の登録商標と同一または類似の商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用することとならないかどうかについて調査すべきであるとしたのである。

このように、侵害者が自己に過失がなかったことを立証したときには、侵害者は損害賠償を免れることになる。したがって、商標権者が侵害者を発見したときには、商標権者は侵害者に対して商標権侵害である旨の警告をするのが一般的である。すなわち、商標権者が侵害者に対して警告したことを証明すれば、侵害者に故意が存在することを立証することができ、侵害者が損害賠償を免れることができなくなるからである。

## 商標権侵害罪

登録商標を指定商品、役務に使用して商標権を侵害した者は、10年以下の懲役、1千万円以下の罰金に処せられる。また、登録商標を指定商品、役務にと類似の商品、役務に使用して商標権を侵害した者、登録商標と類似する商標を指定商品、役務と同一または類似の商品、役務に使用して商標権を侵害した者は、5年以下の懲役、5百万円以下の罰金に処せられる。そして、懲役と罰金との両方に処せられることもある。これらを商標権侵害罪という。

商標権を侵害した者を処罰することにより、商標権が侵害されるのを防止し、商標権者が独占的に登録商標を指定商品、役務に使用することを保障する。

この商標権侵害罪が成立するためには、商標権が存在することを侵害者が認識していることを要し、商標権が存在することを侵害者が認識していないとき

には、商標権侵害罪は成立しない。たとえば、登録商標「おもむき」、指定商品が「茶わん」である甲の商標権についての商標権侵害罪が乙に成立するためには、登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」である商標権が存在していることを乙が認識しており、それにもかかわらず乙が商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用したことが必要とされ、登録商標「おもむき」、指定商品「茶わん」である商標権が存在していることを乙が認識していないときには、乙が商標「おもむき」を商品「茶わん」に使用したとしても、乙に商標権侵害罪は成立しない。

## 1 2 商標権侵害の場合の手続の流れ

商標権者甲の商標権を乙が侵害したときの通常の手続の流れについて説明する。

まず、商標権者甲が自己の商標権を侵害している者乙を発見したときには、甲は乙に対して警告書を送付して、商標権を侵害しているから登録商標を使用した商品の製造、販売、役務の提供を停止するように要求し、たとえば1週間以内に回答がない場合には、裁判所に出訴すると警告する。

この場合、警告を受けた乙は、まず商標登録原簿により甲の商標権が存続しているかを調べるとともに、商標登録公報により甲の商標権の登録商標、指定商品、役務の内容を調べる。この結果に基づいて、乙は自己が甲の商標権を侵害しているか否かを判断し、もし商標権を侵害していると判断したときには、甲に対して商品の製造、販売、役務の提供を停止すると通知するか、今後も商品の製造、販売、役務の提供を継続したいので、登録商標を指定商品、役務に

使用することを許諾してもらいたいと申し出ることになる。

甲が乙から登録商標を指定商品、役務に使用することを許諾してもらいたいとの申出を受けたときには、甲は使用の許諾の申出をした乙と協議する。協議が成立すれば、乙に使用权が成立し、乙は商品の製造、販売、役務の提供を継続することができ、一方甲は乙から使用料を受領する。しかし、協議が成立しないときには、乙は商品の製造、販売、役務の提供を停止せざるをえない。

また、警告を受けた乙が商標権を侵害していないと判断したときには、その旨を商標権者甲に通知することとなる。この場合、商標権者甲がやはり自己の商標権を乙が侵害していると判断したときには、甲は裁判所に商品の製造、販売、役務の提供の差止を請求して出訴することになる。

この裁判において、甲の主張が認められ、甲が勝訴したときには、乙は商品の製造、販売、役務の提供を停止しなければならない。一方、乙の主張が認められ、乙が勝訴したときには、商品の製造、販売、役務の提供を継続することができる。当然、甲は乙から使用料を受領することはできない。

また、乙が甲の登録商標を使用した結果甲に損害が発生したと甲が考えたときには、甲は乙に対して損害賠償を請求する。この場合、甲の商標権を侵害したことおよび甲の主張する損害額が発生したことを乙が認めたときには、乙は甲に対して上記損害額を賠償する。一方、甲の商標権を侵害したことを乙が認めないときには、甲は裁判所に損害賠償を請求して出訴することになる。この裁判において、乙が甲の商標権を侵害していると判断されたときには、乙は判決に従って甲に損害を賠償しなければならない。一方、乙が甲の商標権を侵害していないと判断されたときには、当然乙は甲に損害を賠償する必要はない。また、甲の主張する損害額が発生したことを乙が認めないときにも、甲は裁判所に損害賠償を請求して出訴することになり、この裁判において損害額が判断

され、乙は判決に従って甲に損害を賠償しなければならない。

なお、甲が乙に対して差止、損害賠償を請求して出訴したが、裁判において乙が甲の商標権を侵害していないと判断された場合に、自己の商標権を乙が侵害していると判断したことについて甲に過失があれば、乙は甲に対して損害賠償を請求することができることがある。

(内容は平成19年9月1日現在)