

分割された商標権の使用権者による商標の使用

大阪大学知的財産センター特任准教授

村上 画里

1. はじめに

現行商標法においては、特に規定はないものの商標権が譲渡可能であることに疑いはなく、使用権については、許諾による専用使用権（商標法30条1項）あるいは通常使用権（同法31条1項）の設定が可能である。また、商標権を分割すること（同法24条1項）、分割移転をすること（同法24条の2第1項）も可能である。

上記規定からは、他の産業財産権においてそうであるように、商標権の処分に関しても、譲渡等を当然のように認めているようにも捉えられる。しかしながら、歴史的に見ると、商標権に関しては他の産業財産法にはないやや特殊な事情があるために同様に考えることが難しい状態にあったことが判る。すなわち、商標権の性質が人格的側面の強いものとして理解されていたことから、移転を許容した場合に、先の商標権者と新商標権者の間で商品の出所混同が生じ、また、品質について誤認混同のおそれが生じるおそれがあると捉えられていたため、公益的見地から商標権の自由な移転に関しては、かつては制限的にしか認められていなかった。使用権についても同様の理由から認められていなかった。商標法上、財産権がとして商標権の移転が正面から認められるに至ったのは平成8年改正においてであり、比較的最近のことなのである。

現行法下において、商標権の自由な譲渡、使用権の設定、商標権の分割が認められることによって、当然旧法下において懸念されていた出所混同・品質誤認という問題に対処する必要が生じたのであるが、この点に関しては、混同防止表示請求（商標法24条の4）により回避が可能であり、また、商標登録取消審判（同法51条1項、52条の2第1項、53条1項）によって、出所混同・誤認混同を引き起こすおそれのある使用をした商標権を取り消すという制度によって対応されることとなった。

以上のような制度の整備により、結果的に、商標権に係る指定商品・役務につき、類似範囲の商品同士を別々の者に移転すること、商標権を分割する際も、類似範囲の商品・役務について分割して移転することが可能になり、また、ライセンスすることが可能になった。移転に係る部分が相互に類似する場合であっても、通常、商標権者自身が自らの不利益にもなる誤認混同を招くような使用を行うことは考えにくく、商標権者の適切な対応に委ねれば足ると考えられたこと¹等の理由から、この問題についても、上述したように混同防止措置と商標登録取消審判によって対応されることとなったのである。審判については、具体的には、移転された結果、一方の商標権者が、「不正競争の目的」で、他方の商標権者等の業務に係る商品等と混同を生ずるような使用をした場合には、商標法52条の2の商標登録取消審判の対象となる。また、使用権者が不正使用をした場合には商標法53条の商標登録取消審判の対象となる。しかし、53条の商標登録取消審

1 茶園成樹編『商標法』（有斐閣、2014年）253頁〔青木大也〕。

判においては、52条の2とは異なり、「不正競争の目的」という文言がない。そのため、類似範囲について商標権が移転された後に、それぞれの権利者が使用権を設定した場合、類似商品・役務については、否応なしに類似範囲の使用をすることとなるため、混同を生じる結果、取り消される可能性が生じるのではないかという疑問が生じる。

本稿では、この問題に関して最近下された裁判例²であるAdmiral事件の分析を通じ、複数人による類似範囲の使用に関して検討を行いたい。叙述の順序としては、まず、Admiral事件の事案及び判旨を紹介する。そのうえで、この事件の背景にある複数の審判制度の立法趣旨に言及しながら、商標権取消の対象となる行為について検討を行う。

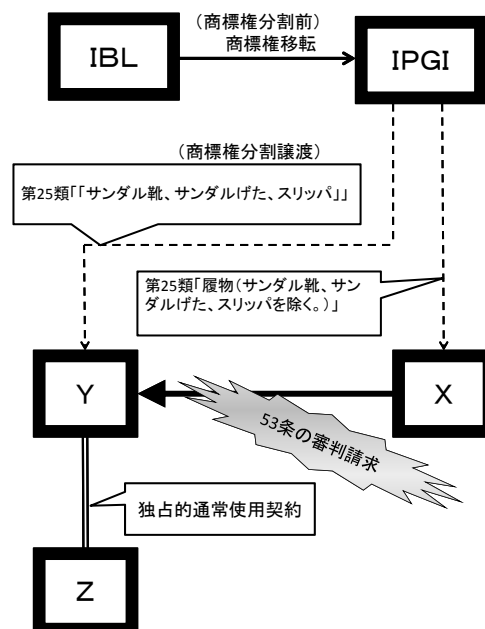
2. Admiral事件

1. 事案の概要

本件は、Yが5件の商標権を有する商標について、Xが、商標法53条1項に基づき、特許庁に取消審判を請求したところ、特許庁がいずれについても不成立審決をしたことから、Xが審決の取消しを求めたという事案である。本件当事者のX及びYが商標権を有するに至った経緯が複雑であるので、まず、その点に触れることにする。

XとYの有する商標権は、元は一つの商標権であったところ、転々と移転したのち、平成20年10月29日にスイス法人「インターナショナル ブランド ライセンシング アーゲー」(以下、「IBL」という。)から日本国の株式会社「アイ・ピー・ジー・アイ」(以下、「IPGI社」という。)に移転登録された。

その後、平成20年9月18日、Xは、IPGI社との間で、IPGI社の有する商標権のうち指定商品を「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）」とする商標権を分割して譲渡を受ける旨の契約を締結し、同年10月29日に同指定商品に係る商標権1ないし5の移転登録を受けた。



2 知財高判平成27年5月13日・平成26年(行ケ)第10170号、同第10171号、同第10172号、同第10173号、同第10174号〔Admiral事件〕。

本件商標権 1～5 の登録商標

	本件商標権 1	本件商標権 2	本件商標権 3	本件商標権 4	本件商標権 5
登録商標		ADMIRAL アドミラル			ADMIRAL (標準文字)

Y（被告、審判被請求人）は、平成23年11月11日に設立された法人である。Yは、平成24年4月20日にIPGI社から、商標権1ないし5を分割した後の本件商標権1ないし5の移転登録を受けた。

上記2件の移転により、同一商標に係る商標権の指定商品中、Xが第25類「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く。）、Yが第25類「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」の商標権者になることとなった。

X（原告、審判請求人）は、平成17年8月、当時IBLの許諾により日本国内で本件ブランドの商標の独占的使用権者であったIPGI社から、日本国内で同商標を付して「カジュアルシューズ」を製造販売する通常使用権を、X以外の第三者に使用許諾しないことを内容としてサブライセンスを受け、平成18年9月頃から「Admiral」の商標を付したカジュアルシューズを継続的に製造・販売している。

そもそも、「Admiral（アドミラル）」ブランドは、英国で発祥したブランドであり、サッカーのイングランド代表や人気クラブであるマンチェスター・ユナイテッドを含むメジャープロサッカークラブの公式ユニフォームに用いられたことにより、欧州を中心として、主としてサッカーのアパレルメーカーとして世界各地で人気が高まった。日本においても、サッカー雑誌等で宣伝広告がされることにより1970年代から1980年代に英国で発祥したスポーツブランドとしての認知度が高まり、主としてサッカーブランドとしての地位を確立した。日本国内においては、現在、訴外会社が被服等を指定商品とする本件ブランドの商標権を保有し、ライセンサーとしてゴルフグッズ、サッカー用ゲームウェア、水着等についてそれぞれ別々の会社にライセンスをしているが、X及びYのライセンシーZの商品以外に本件ブランドの商標を付した履物は販売されていない。

Xが「Admiral」のブランド名で販売するスニーカーは、平成21年から平成25年にかけてファッション誌に100回以上取り上げられ、また、日経産業新聞の記事においても、若者が支持するブランドとして紹介された実績がある。

X商品は、全体として平べったく、細身の形状の白地のスニーカーである。そして、靴ペロの表面部分に、上段に黒字で「Admiral」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と、下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白地で「ENGLAND」の文字を記載した図形とを平気した構成からなるX使用標章Aが付されている。靴の中敷部分は白地で、その踵に近い部分の上に赤字で「Admiral」も文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなるX使用商標C、外側側面後方の踵に近い部分に、X使用商標Bの図形標章がそれぞれ表示されている。X商品の踵部分には商標は付されていない。

YはZと独占的通常使用契約を締結し、Z商品を製造させている。Z商品は、「クロックサンダル」というタイプの白地のサンダルであり、前面から見た時の外観はX製品とほぼ同じ形状の

デザインである。そして、靴ペロの表面部分に、上段に黒字で「Admiral」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と、下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白字で「ENGLAND」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる使用権者商標Aが付されている。靴の中敷部分は青のチェック模様地で、その踵に近い部分の上に白抜きで「Admiral」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなるZ商標Cが付され、その側面のえぐれていない部分のうち踵に近い後方部分にZ商標Bの図形標章が、踵の靴底に青地で「Admiral」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなるZ商標Dが表示されている。Z商品については、特にXの製品と出所の区別ができるような表示はされていなかった。

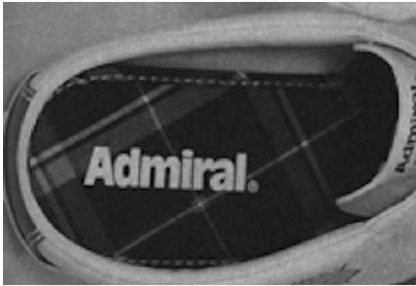
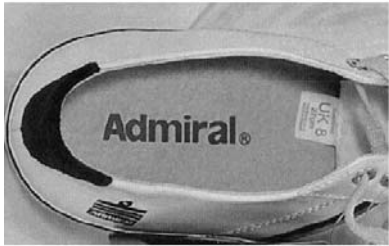
Xは、特許庁に対して商標法53条1項に基づく審判請求をしたところ、特許庁は以下のような審決を下した³。

まず、使用商標と本件商標の類似性について、使用権者Zは、本件商標と類似する使用権者商標AないしDを本件商標の指定商品に使用しており、使用権者商標AないしCは、X使用商標AないしCと同一又は類似のものといえるとして、XとZ商標についての同一・類似性を肯定した。

他方で、本件商標及び引用商標は、①いずれも元々1914年にイギリス海軍の軍服のブランドとして発足し、その後日本でも知られる国際的ブランドとなった「Admiral（アドミラル）」というブランドに係る商標であり、同ブランドに係る現在の商標権者、使用権者等について具体的に説明したものがほとんど見当たらないことから、同ブランドに接する取引者、需要者は、イギリス海軍の軍服に由来する英国発祥のブランドであることを認識することはあっても、それ以上に同ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるか、商品毎に権利者が異なるとまでは認識しえないこと、②引用商標がXの業務に係る商標として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、X独自の商標として周知著名になったものとはいえないことから、サンダル靴、運動靴等の選択・購入に際しては、引用商標と本件商標を区別することなく、「Admiral（アドミラル）」という本件ブランドに係る商標をもって、両者以外の他人の商品とを区別するものとみるのが自然であることから、商品「サンダル靴」について使用されている使用権者商標AないしDに接する取引者・需要者は、当該商品がX又はXと経済的・組織的になんらかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、出所混同をするおそれはないとして、不成立審決を下した。

3 平成26年6月11日取消2013年第300427号、同取消2013年第300429号、同取消2013年第300430号、同取消2013年第300432号、取消2013年第300433号。特許庁のホームページから直接原文に当たることができなかったため、審決の内容は、判決文内の要約箇所を参照した。

表 1：使用商標の対比（判決添付の資料（カラー刷り）に基づき作成）

	Z 商品	X 商品
シュータン(靴ベロ)の表面部	 使用権者商標 A	 原告使用商標 A
側面	 使用権者商標 B	 原告使用商標 B
中敷部分	 使用権者商標 C	 原告使用商標 C
踵の部分	 使用権者商標 D	

2. 裁判所の判断

請求認容。

(1) Z 商標の使用は、商標法53条 1 項本文の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをし

たとき」に当たるか

「法53条1項は、商標権者から専用使用権又は通常使用権の設定を受けた者が、登録商標又はこれに類似する商標を、指定商品・役務又は類似商品・役務について使用した場合であって、その使用が、『他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの』であるときには、当該商標権者が、その事実を知らず、かつ、相当な注意をしていたときを除いて、当該商標登録を取り消すことができると規定している。同規定の趣旨は、専用使用権者又は通常使用権者といえども、登録商標の正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、そのような行為は、当該他人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するばかりでなく、商標権者の監督義務に違反するものであるから、何人もその商標登録を審判により取消し得ることとしたものである。

ところで、現行の商標法は、指定商品又は指定役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており（法24条1項、24条の2第1項）、分割に係る商標権の指定商品又は指定役務が、当該指定商品又は指定役務以外の他の指定商品又は指定役務と類似している場合であっても、商標権の分割・移転を制限していない（平成8年法律第68号による改正前の法24条1項ただし書は、同一商標について、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。）。したがって、同一の商標について、類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権に分割され、それぞれが異なる商標権者に帰属することもあり得る。法52条の2は、このような商標権の分割・移転の場合において、商標権者について、『不正競争の目的で』他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法53条1項の規定の適用に委ねられている。したがって、法53条1項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみに起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の『混同を生ずるものをした』に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である（立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。）。

以上によれば、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき』に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用

義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。」（下線部筆者）。

「法53条1項が適用されるためには、取引者及び需要者は、『他人の業務』に係る商標が特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はないところ、上記のようなブランドイメージを有する取引者及び需要者の、我が国において販売されるブランドに係る商品の出所についての一般的な認識も、特段の事情がない限り、『同商品の当該ブランドに係る商標について、我が国において適法に権利を有する者』の業務に係る商品であると認識するものと理解するのが合理的である。」（下線部筆者）。そして、商標法は、商標権の効力を登録商標権者に対して認めているのであるから、同法上、登録商標について保護されるべき出所は、我が国における当該登録商標についての登録商標権者であり、国際的に周知著名な商標であっても、同商標について我が国において保護されるべき出所は、同商標に係る商標権を適法に日本で有する者である。」

（2）当てはめ

以上で述べられた点について、裁判所は、①X商品が人気の高い商品であり、X使用商標AないしCはXの販売するスニーカーの商標として需要者・取引者の間において相当程度認識されていたこと、②Z商標A及びCはX商標A及びCと同一の構成からなり、Z商標BとX商標Bは類似する構成であることは当事者間にも争いがないこと、③Z商品の需要者もX商品の需要者も20歳前後の若年層を含み、両商品は需要者及び取引者を共通にしていること、④両商品は、大手靴量販店の店舗で同じ棚に並べられて販売されていた等と当てはめを行った。結果として、Z商標の使用態様は、X使用商標と同一・類似する、「履物（サンダル等を除く。）」と「サンダル靴」という商品の種類が類似すること自体により通常混同が生じうるという範囲を超えて、需要者・取引者の間においてXの販売する商品表示として認識されていたX使用商標の具体的使用態様と酷似していたとして、Zの商標使用により取引者・需要者にZ商品もXと同一の出所に係るものであるとの認識を生じされる具体的な混同のおそれを生じさせたものといえと判示した。

3. 判決の分析

1. 登録商標について混同が生じた場合に取りうる措置

判決についての分析に入る前に、登録商標の利用に関して、出所混同や品質誤認という問題が生じた場合に、商標法がどのような制度により問題を解決しようとしているのか簡単に概観していく。Admiral事件において関係する審判制度は具体的には二つある。

まず、商標法52条の2第1項は、「商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。そして、商標法53条1項は、「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若

しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。」と規定する。

商標法52条の2第1項の審判は、商標権の分割を許容する結果として、自己の登録商標に係る商品等が、他の登録商標に係る商標権者等の商品等に係るものであると誤認混同を生ずる使用をした場合について商標権が取消審判の対象となることを規定するものである。一方、使用権者による不正使用取消審判は、使用権の許諾を許容する結果、使用権者の誤認混同行為について商標権者に監督義務を負わせ、使用許諾制度に伴う弊害を除去することを目的とする取消審判であり、取消の対象は使用権ではなく、商標権全体となる。

Admiral事件では、商標権が転々と移転した後、互いに類似範囲に属する指定商品について別の商標権者に権利が帰属し、その一方の使用権者の使用が一方の誤認混同を生ずるとして使用権者による不正使用取消審判による取消を求めたというものである。同事件においては、移転の結果の不正使用取消審判との取消要件と使用権者による不正使用取消審判の要件について検討がなされ、結論としては、移転の結果の不正使用取消審判の趣旨を類推するという手法により結論が導かれている。本稿では、この事件の判断手法について検討を行い、53条の要件のあり方について示唆を得ることとしたい。

2. 商標法52条の2の審判と商標法53条の審判

裁判所は、商標法52条の2が商標権の移転・分割を認める結果、商標権者について「不正競争の目的で」他の商標権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときを取消対象としており、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している53条1項の規定を適用するものであるということを確認したうえで、同法53条1項の要件について検討をしている。

53条1項は、①使用権者が、②指定商品・役務又はこれに類似する商品・役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって、③商品の品質・役務の質の誤認又は他人の業務にかかる商品・役務と混同を生ずるものをしたとき、④商標権者が相当の注意をしていないときに商標登録を取り消すこととしている。このうち、裁判所は、②の要件に関して、商標権の分割・移転に係る商標の使用について許容する以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではないと述べた。仮に、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみを検討要素とするのであれば、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり不当であるためであると述べる。さらに、立法としてのあり方についても裁判所は言及したうえで、52条の2と同様に「不正競争の目的」を要件とすべきであったと批判をしている。

以下では、52条の2の要件と比較する前提として、53条1項の要件に関して、従来の学説・裁判例のこれまでの動向とAdmiral事件判決の関係について触れることにしたい。

3. 商標法53条1項の適用要件

(1) 専用使用権者又は通常使用権者の使用であること

53条1項の要件として、まず、使用権者の使用であることが必要とされている。同条の審判

は、51条に規定された商標権者による不正使用の取消審判が商標権者の故意を要件としている点とは異なり、使用権者の故意を要求していない。すなわち、使用権者の過失による場合であっても商標権の取消の対象となる⁴。この点については、同条の審判が、使用権者による登録商標の不正使用について商標権の取消しをするという強い効果をもたらすものであることをさらに不合理なものとするという批判⁵もあるところである。

もっとも、実際のところ、53条の審判の審決取消訴訟においては、商標権者と使用権者が同視できる事例があり、そのような場合に同条を適用することは問題ないであろう⁶。53条を適用した裁判例であるカミロンランス事件⁷は、Xが商標「CAMILAN／カミラン」の商標権者であったところ、YがXの登録商標の指定商品と同一の指定商品について商標を「カミロンランス」とする商標権を取得し、Zに「camilon／カミロン」の態様で使用させていたという事案であった。裁判所は、YがZの代表取締役の立場にあり、実質的にZを支配していることを認定し、Zを使用権者とした。その他の53条適用事例⁸においても、概ね、使用権者が商標権者と同視できる場合には、取消が認められるという傾向が見受けられる。また、使用権者と商標権者が同視できる場合以外であっても、商標権者と使用権者が共謀して不正使用が行われた事例⁹についても、取消が認められている。

一方で、53条が適用されなかった事例における、使用権者と商標権者の関係性について注目すると、上記で紹介したような関係性は認められていない傾向が見受けられる。ヴァージンピンク事件¹⁰では、商標権者との関係が、商標権者の商品のカタログ通販業者ないしインターネット通販業者であったという場合において、通販業者は商標権者と仕入先との間で適切な権利処理が行われていれば問題がないことから、通常使用権者ではないことが推認されている。また、セキスイ事件¹¹では、登録商標が積水化学工業の「セキスイ」であったところ、問題とされた使用者は、株式会社NTTデータについて60パーセント、積水化学工業について40パーセント出資する会社が「株式会社NTTデータセキスイシステムズ」を使用商標としていたという事例において、この使用者は使用権者ではないとされた。

以上に関して、従来の裁判例は、使用権者が商標権者との関係において、実質的に独占的使用をしている場合に使用権者による使用であったと認めている事例が多く見受けられる。Admiral事件に関して、使用権者が商標権者とどのような関係性を有する者であったのかを見ると、判決文から、使用権者Zは、独占的使用権者であったことが伺える。したがって、53条の使用権者の使用であるとの要件に関しては、従来の裁判例の傾向に沿う判断がなされたものと位置付けられよう。

4 網野誠『商標（第6版）』（有斐閣、2002年）920頁。

5 平尾正樹『商標法（第2次改訂版）』（学陽書房、2015年）528頁。

6 平尾前掲註(5)531頁註(2)と同旨。

7 東京高判昭和57年9月22日判例工業所有権法2881の306頁〔カミロンランス事件〕。

8 東京高判平成10年7月21日判時1652号123頁〔ELLE de ELLE事件〕。専用使用権者による不正使用に関して、東京高判平成11年12月21日判時1707号155頁〔ポロクラブ事件〕。

9 東京高判平成15年12月24日・平成15年(行ケ)401号〔ベアー事件〕。

10 知財高判平成22年6月30日判タ1385号271頁〔ヴァージンピンク事件〕。

11 知財高判平成23年2月28日判時2130号120頁〔セキスイ事件〕。

(2) 指定商品・役務又はこれに類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用をしたこと

この要件に関しては、53条の審判が、使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段と位置づけられることから、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をも問題とし、かつ、その使用により商標権者の商品又は役務より劣悪な商品又は役務を提供して需要者の期待を裏切った場合にも本項の適用があることとしているのである¹²。すなわち、ここにいう指定登録商標と類似商標及び指定商品・役務に類似する商品・役務とは、需要者の期待に背くような態様での使用に限らず、登録商標と同一商標の使用であったとしても取消しとなる可能性がありうるのである。

この要件のうち、登録商標と同一の商標の使用を対象としていることについては、結果として品質の誤認もしくは質の誤認を生ぜしめ、一般公衆に迷惑を及ぼすような場合には取消されうるとする見解がある¹³。本条における類似の考え方については、需要者保護の精神から見て、商標が類似するとは、商標を全体観察しても、また分離観察しても、いずれにしても他の商標と紛らわしいものは、それと類似の商標というべきとする見解¹⁴がある。すなわち、特許庁における審査や侵害訴訟における商標の類否判断における原則的な観察方法をとるというものである。53条における商品・役務の類似に関しては正面から議論をする学説は見当たらないようである。

裁判例において、53条が適用された事例では、使用権者が使用していた使用態様と登録商標及びその指定商品・役務を単純に比べると表2のようにまとめることができる。判決文と関係商標等を付き合わせて見るに、登録商標と同一の商標の使用が問題とされた事例は見当たらないようである。

指定商品・役務又はこれに類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用をしたことという要件に関して、Admiral事件においてはどのように判断されているかを見ると、Z使用商標とX使用商標の外観等から商標の類否判断がなされており、さらに、商品の陳列の仕方等の使用者の販売の実情などを考慮して判断がなされている。このことから、本件においては、類否判断の方法としては、特許庁における審査や侵害訴訟における類否判断とほぼ類似のものが採用されていると捉えてよいのではないだろうか。もっとも、Admiral事件では、単に類似であることをもって「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではないと述べており、特に次に検討する混同要件との関連において単に類似しているだけでは足りないといわれる理由を検討していく。

12 特許庁編『産業財産権法逐条解説（第19版）』（発明推進協会、2012年）（以下「逐条解説」という。）1470頁。

13 網野前掲註(4)920頁。

14 野昌延＝三山俊司『新・商標法概説（第2版）』（青林書院、2013年）531頁。

表 2

事件名	審判請求人使用商標（登録商標）／使用商品（指定商品）	審判被請求人登録商標／指定商品	使用権者使用商標／商品
カミロンランス事件 ¹⁵	登録商標：「CAMILAN/ カミラン」 指定商品：第 1 類「化学品（他類に属するものを除く）、薬剤、医療補助品」	登録商標：「カミロンランス」 指定商品：第 4 類「せっけん類」	使用商標：「camilon/カミロン」 使用商品：「ふけ、かゆみ薬用シャンプー」
ミネフード事件 ¹⁶	登録商標：  指定商品：旧第 1 類「化学品、薬剤及医療補助品」	登録商標：  指定商品：旧第 70 類「他類ニ属セサル商品（糊料、他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料ほか 67 品目）」	使用商標：「ミネフード」 使用商品：飼料に対し微量を添加して使用するミネラル剤
ELLE de ELLE 事件 ¹⁷	使用商標：「ELLE」 使用商品：婦人服等	登録商標：「ELLE-de-ELLE」 指定商品：旧第 2 類「かばん類」等	使用商標：「ELLE」の文字を二段に表して、その間に極めて小さく「DE」と記載し、二つの「ELLE」は、各文字が縦長で右端を縦方向に拡大したとの特徴を有する引用商標と同一の字体を採用。 使用商品：「バッグ」
WORLD BEAR 事件 ¹⁸	使用商標：  使用商品：ジャケット	登録商標：  指定商品：第 25 類「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」	使用商標：  使用商品：「半袖シャツ、半ズボン」
イブペイン事件 ¹⁹	引用商標：「EVE」（以下は、引用商標に係る商品。）  使用商品：鎮痛・解熱剤、総合感冒薬	登録商標：「イブペイン」 指定商品：第 5 類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液」	使用商標：「EVEPAIN/イブペイン」（以下は、使用商標に係る商品。）  使用商品：鎮痛・解熱剤

(3) 商品の品質・役務の質の誤認又は他人の業務にかかる商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたこと

53条において、「他人の業務にかかる商品若しくは役務と混同を生ずるものをした」とは、混

15 前掲註(7)カミロンランス事件。

16 東京高判平元年 7 月 11 日判時 1325 号 138 頁〔ミネフード事件〕。

17 前掲註(8)ELLE de ELLE事件。

18 東京高判平成 16 年 8 月 31 日判時 1888 号 138 頁〔WORLD BEAR事件〕。判決掲載の商標はカラー刷り。

19 知財高判平成 19 年 2 月 28 日判時 2006 号 107 頁〔イブペイン事件〕。

同される「他人の業務に係る商品又は役務」が現実には存在しなくても、恰もそのような商品又は役務であるかのごとく混同を生ずるおそれがある場合であり、具体的に混同のおそれがあるか否かが問題とされる²⁰。そして、本条の混同のおそれの認定は、客観的に混同の危険が存在すれば足りるとされてきた。例えば、カミロンランス事件ではそのように解されていた。一方、Admiral事件については後述のとおり具体的混同のおそれの存在を問題としている²¹。

本条にいう他人の業務の「他人」とは、商標権者あるいは他の使用権者も含まれる²²。従来、「他人の業務」に関しては、学説等において議論はほとんどなされていなかったところである。この点についてAdmiral事件においては、「他人の業務」に関して商標が誰に帰属しているのかという需要者の認識について言及をしている。この点について、特許庁においては、Admiralについて、同ブランドに接する取引者、需要者は、国際的著名商標であることを認識することはあっても、それ以上に同ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるか、商品毎に権利者が異なるとまでは認識しえないとの判断を下した。

これに対し、裁判所は、他人の業務主体の帰属に関して、日本において保護される出所は、日本における商標権者であると述べた。53条にいう「他人の業務」の帰属に関して、裁判所が初めて示した判断なのではないかと考えられる。

誤認・混同の要件は、需要者保護の観点からそれほど厳格に解すべきではないとされている²³。他方、混同の要件に関しては、商標の周知・著名性は混同認定の一要素であるとする見方が有力であるように思われる²⁴。混同要件において、商標の周知性・著名性を考慮するのは、特定地域で混同を生じていることを理由に商標登録を取り消してしまうと、逆に、他の地域で商標権者が自己と混同を生じるおそれのある第三者の行為を商標権侵害として問責できなくなり、特定地域での需要者の混同はそれなりに保護に値する規模であることを要する必要性からであるとする見解²⁵がある。この説は、混同を防止する趣旨からその者以外に商標権を与えないとする商標法4条1項10号及び15号の趣旨を類推して51条1項においても混同の対象となる他人の業務を示す表示が周知表示であると解すべきであるとし、同様に53条においてもそう解すべきであると捉えているようである。この他、現実には混同を生ずるおそれがあるのは他人の商標が周知の場合が多いことを前提としたうえで、周知性は混同のおそれの有無の判断材料の一つにすぎず、条文上も周知は要件としておらず、周知でなくても使用さえしていれば、具体的混同を生ずるおそれを認定し得る場合もあることから、他人の商標は周知であると未周知であるとを問わないとする見解も見受けられる²⁶。

53条を適用した裁判例には、引用商標の周知性・著名性を考慮するものが見受けられる²⁷。一方で、特に周知・著名性に言及をしないものも見受けられる²⁸。したがって、学説・裁判例のい

20 網野前掲註(4)920頁、小野前掲註(14)532頁、平尾前掲註(5)529頁、田村善之『商標法概説(第2版)』(弘文堂、2000年)418頁。

21 網野前掲註(4)920頁、小野前掲註(14)532頁。

22 網野前掲註(4)920頁。

23 小野前掲註(14)532頁。

24 小野前掲註(14)532頁、田村前掲註(20)418頁。平尾前掲註(5)522頁は、51条の審判に関し周知性を議論しているが、文脈から53条の審判についても、周知性の要件を必要と解していると捉えられるように思われる。

25 田村前掲註(20)396-397頁。

26 小野昌延編『注解商標法(新版)<下巻>』(青林書院、2005年)1172頁〔勝部哲雄〕。

27 前掲註(17)ELLE de ELLE事件、前掲註(18)World Bear事件、前掲(19)イブペイン事件。

ずれにおいても、混同要件において周知・著名性は考慮される場合もそうでない場合も存在している。

翻ってAdmiral事件について見るに、まず、商標権が分割譲渡前までのAdmiralブランドについて、裁判所は「現在、世界40カ国で展開されており、……、主にサッカーを中心とした歴史のあるスポーツファッションブランドとして世界各国で知られている。」と認定し、Xの商標の使用については、累積販売実績や業界紙での紹介などを根拠として一定の周知・著名性を認めている。したがって、Admiral事件においては、周知・著名性を混同要件において考慮していると捉えることができる。そのうえで、Z商品の販売態様を観察し、X商品とZ商品の出所の区別ができるような表示がなかったことについて「混同を生ずるものをしたとき」に当たるか否かが検討されている。判決は、類似性要件について言及した際に既に若干言及しているが、同事件判決は、本件のような事情の下で元々同一の商標権であった者が別々の者に権利が帰属した場合に、単なる類似性だけをもって混同すると認定することはできないとしている。そこで、同事件では、混同要件の検討要素として類似性のほか、52条の2の趣旨を類推し、類似性に加えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要すると解した。そして、X商標及び商品が周知性を獲得していること、使用権者Zが外観においてX商品と酷似する商品を販売していること、需要者層の共通性等から「社会通念上、本件商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものといえることができ」とした。

Admiral事件において、「不正競争の目的」という考慮要素は、判決文でも触れられているように、元々同一の商標権であった者が別々の者に権利が帰属した場合に、単なる類似性だけをもって混同すると認定することの不合理から必要とされたものと考えられる。この要件の必要性については、後述する。

(4) 商標権者が相当の注意をしていないとき

商標権者が、使用権を許諾した後において、その使用状況について相当の注意をしており、誤認・混同を生ずる使用がなされたことを知らなかったことが商標権者の監督義務違反といえないような場合においては、商標権は取り消されない(53条1項但書)。これは、商標権者の監督義務を規定したものであるといわれている。ここにいう、「相当の注意」とは、誤認・混同行為をしないよう注意・警告を発したという程度では不足し、使用の状況を実地について定期的に監査しているとか定期的に報告をとっているというように、商標の使用については実質的に使用権者をその支配下においているような関係が保持されていることが認められなければならないと解される²⁹。もっとも、53条の制度に対して批判的な見解からは、本条の審判が商標権取消しという強い効果をもたらすことから、商標権者の免責の余地を広げる必要があり、ここで求められる注意義務のレベルは低いもので足るとする見解³⁰がある。これまで53条但書のこの要件について

28 前掲註(7)カミロンランス事件、前掲註(16)ミネフード事件。

29 網野前掲註(4)922頁。

30 平尾前掲註(5)530頁。

言及する裁判例はほとんど見受けられないのであるが、相当の注意を払っても、それが「混同を生ずるもの」とであると判断することができなかった場合を含むものと解すべきであると述べる裁判例³¹がある。

この要件に関して、Admiral事件では、Yは、相当な注意をしていたということについて、上記にとりあげた「混同を生ずるもの」と判断することができなかった場合について、相当な注意を払っていた場合を含む旨を示した裁判例を引用しながら主張した。これに対して、判決は、Xが引用商標と同一又は類似する商標を付したタウン・シューズを当時既に販売していたことは認識していたこと、Yは、Zに新たに本件商標を使用させるに当たっては、Xの商品の周知の程度や原告の商品における引用商標の具体的な使用態様を確認し、Z商標の具体的な使用態様が、Xの業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意をする義務を負っていたと述べた。そのうえで、「仮にYが当時、具体的にX商品自体を認識していなかったため、Z商標の具体的な使用態様が、Xの業務に係る商品におけるX使用商標の使用態様と酷似し、同商品との混同を生ずるおそれがあることを知らなかったとしても、Yは、そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきである。」と判示した。

この判示内容と従来の学説を単純に比較すると、商標権者に対して厳しい判断がなされたようにも思われるが、本件においては、Z以外に使用権者は存在していないことから、商標権取消しとの判断は、53条の各種要件の単純な当てはめに関していえば厳しすぎるものではないと言えるのかもしれない。本件においては、商標権者と使用権者が同視できる場合であるので、商標権者に対しての注意義務は、単なる使用方法の監督だけでなく、許諾内容、使用権者の選定、使用権者による使用方法等全般に及ぶと解されるからである³²。

(5) 小 括

Admiral事件においては、商標権が転々と移転した後に相互に類似する範囲が別々の者に分割移転された場合において、ライセンシーの不正使用につき商標法53条の取消審判により商標権が取り消されるべき場合とは、使用権者の使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要する場合であると判示された。Admiral事件判決は、商標法53条の審判について、相互に類似する範囲が別々の者に分割移転された場合において限定的に同法52条の2の審判の趣旨を類推し、使用権者の不正競争目的を要するものと判示したものと言えるであろう。

Admiral事件において新たに登場した使用権者の不正競争目的要件は、商標法52条の2趣旨と類推した場合に必要な要件とすべきであるのか否か、以下で検討を加えていきたい。

31 東京高判平成11年12月21日・平成27年8月10日(行ケ)第113号〔POLOCLUB事件〕。

32 平尾前掲註(5)530頁、533頁註(6)も、商標権者と使用権者が同視できる場合には、そうでない場合と比較して、商標権者の免責の余地は広げる必要はないと捉えているものと思われる。

4. 商標法52条の2 審判と商標法53条の審判の制度比較

(1) 商標法52条の2

Admiral事件においては、趣旨を類推すべきであるとされた、商標法52条の2の審判は、商標権移転の結果の不正使用についての取消審判である。

本条は、連合商標制度の廃止により類似商標の分離移転及び類似範囲にある指定商品・役務について商標権の分割が許容されたことに対する混同防止措置として平成8年改正において設けられた制度である。すなわち、「商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定する。この条文の規定によれば、自己の登録商標の使用であったとしても、不正競争の目的で他の類似範囲にある登録商標の商標権者等の業務に係る商品等と混同を生じたときは、制裁として商標権を取り消すとする。つまり、商標権者に対して混同を生ぜしめる使用をしないよう注意義務を課し、それに違反した場合に商標権を取り消すという制裁を与えるものと捉えることができる。

ここで、「不正競争の目的」を取消要件としているのは、「需要者間に混同が生じるような事態に至っている場合には、類似商標を有する両当事者の少なくとも一方が、混同状態を放置することにより何らかの利益……を得ようとしていることが想定され、『不正競争の目的』が認定されるものと考えられること、及びこれを要件としない場合には、利益を害されている側（名声をフリーライドされている側）の商標まで「混同」を理由に取り消されかねず、妥当性を欠く結論となるおそれがあるからである³³」。

また、「両当事者が違いに本条の取消審判を請求し合う事態もあり得るが、その場合でも両商標の周知度等を勘案の上、いずれの商標権者がその信用を害されるのかを判断することにより、『不正競争の目的』を有する商標権者を認定し、その者の登録を取り消³⁴」される。さらに、移転の結果、類似の商標を互いに有することとなった両当事者の一方が自己の登録商標と類似するさらに別の商標を使用することにより出所の混同を生じる場合、及び使用権者の使用によって他の登録商標の商標権者等³⁵との混同を生ずることとなった場合については、前者は、51条1項、後者は53条1項の対象となるといわれている。Admiral事件においては、後者の例に該当するものといえることができる。では、なぜ、裁判所は、敢えて、52条の2の趣旨を類推しなければならなかったのだろうか。53条1項の規定についても少し概観することにした。

(2) 商標法53条の審判

商標法53条の規定する審判については、現行法が制定された昭和34年に設けられた制度である。53条は商標権者の不正使用についての審判である51条の制度とともに、商品の品質誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じさせるという商標の濫用行為をなした場合には商標の登録を取り消すこととして、自由に使用許諾を認めたことに対する弊害防止のために設けられた規定

33 逐条解説前掲註(12)1468頁。

34 逐条解説前掲註(12)1468頁。

35 逐条解説前掲註(12)1468頁。

である³⁶。

51条と53条の違いに関しては、一般的には、51条は不正使用を行った商標権者に対する制裁、53条は、使用権者が混同を生ずる使用をしたことに対する商標権者の監督義務に対する制裁であるといわれている。適用要件と違いとしては、53条では使用権者の故意を要件としておらず、過失による不正使用でも適用の可能性があること、登録商標・指定商品・役務の類似範囲の使用にとどまらず、登録商標を指定商品に使用した場合でも誤認混同を生ぜしめた場合には本条の適用があるという点に違いがある。

51条及び53条については、前述のように商標権に変動が生じた結果混同が生じた場合に対しても適用があるといわれているが、52条の2のような「不正競争の目的」という要件については全く規定がなされていない。

(3) 商標法52条の2と商標法53条の審判の比較

商標法52条の2と同法53条の審判について比較をすると、次のような共通点及び相違点を指摘することができる。

まず、共通点については、いずれも、商標権が複数の者によって使用されることで発生した混同に対して制裁を与えるものであるということである。また、結果的に、類似範囲について複数の者に使用されることで違いに審判請求をし合うことになる可能性があり得るという点も共通している。

次に、相違点であるが、52条の2は類似範囲の使用によって「不正競争の目的」で混同が生じたことを要件としている点である。この点に関しては、商標権者間の問題であるので、混同を生じさせるような利用をすることはにくく、混同を生じさせるのは商標権者に不正競争の目的がある場合であると考えられるためにこのような要件が課せられていることが推測される。これに対して、53条は、不正競争の目的がある場合という要件を規定していない。なぜ、この要件がないのかは定かではないが、おそらく、53条は、商標権者の使用権者の使用態様に対する注意義務を規定しており、商標権者が使用権者の使用態様についてコントロール権原を有しているためであるのではないだろうか。使用権の設定は、一般論として契約で決定されるものであり、契約通りの使用がなされているか否かについては、商標権者が他人の商標等と混同が生じないよう監督をし、適切に監督をしていても使用権者の使用態様が混同を生じるものとは認識できなかった場合に商標権者に免責が与えられる。したがって、どのような意図で使用しているかという使用権者の主観的意思である故意又は過失は問題とはせず、商標権者の監督責任を問題とする制度であると捉えられるであろう。

4. 商標法53条における「不正競争の目的」要件加重の必要性

Admiral事件において、裁判所はこの相違点に関して、53条に関しても、52条の2の趣旨を類推すべきであるとして「不正競争の目的」を加重すべきであったと述べたのであるが、同事件において新たな要件を加える必要性はあったのであろうか。最後にこの点について言及して稿を閉じることとしたい。

Admiral事件の結論から見ていくと、結果的にXの請求が認容された。この結論を得るために、53条の要件を改めて振り返ると、いずれの要件についても、従来の一般的な考え方に沿う限

36 逐条解説前掲註(12)1470頁。

りにおいて、商標権取消しという帰結を得ることは可能であるように思われる。もっとも、特許庁の審決と判断の相違点の一つである「他人の業務」に関しては、Admiral事件においては裁判所の解釈が示されており、その点さえ明確になれば、53条を適用することに困難はなかったのではないかと考えられるように思われる。すなわち、53条の適用要件である、①使用権者が、②指定商品・役務又はこれに類似する商品・役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であること、③商品の品質・役務の質の誤認又は他人の業務にかかる商品・役務と混同を生ずるものをしたこと、④商標権者が相当の注意をしていないことといういずれの要件に関しても該当可能性が認められるように思われる。その意味において、同事件において新たに要件を加重しなければならない必要性は大きくなかったと評価できるのかもしれない。

もっとも、判決は、商標法53条の趣旨を同法52条の2と同様に解さなければ、類似関係にある商品等について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり不当であるとして、「不正競争の目的」の存在の検討必要性を主張している。この点に関しては、確かに裁判所の述べるような相互に商標登録の取消を求めるという事態が生じる可能性を完全否定することはできないであろう。そうであるとして、いかなる場合に「不正競争の目的」を加重する必要があると考えられるであろうか。

思うに、裁判所が、Admiral事件において「不正競争の目的」を要件としたのは、元々一つであった商標権の類似範囲について別々の者に帰属し、そのライセンシーが登録商標に係る商標を使用すれば、自ずと混同が生じる可能性は、一つの商標権によるライセンスをした場合に比べて高くなる。それゆえに、53条が、使用権者の不正使用に関して故意・過失等の主観的要件を不問とすると、常に商標権が取り消される事態が生じて不都合であることを慮って、52条の2の趣旨を類推し、同条で求められる「不正競争の目的」を加重したものであると考えられる。そのことから、「不正競争の目的」という要件について検討を要するのは、Admiral事件のような転々譲渡のちに、類似範囲が別の権利者に帰属したと場合のように、特定の事例に限られると解されるであろう。

特定の事例に限定的に「不正競争の目的」が要求されることがあるとして、53条の趣旨は、使用権者の使用についての商標権者の監督義務を問うものであるということからすると、使用権者に「不正競争の目的」を要求しなければならない理由はある程度、説得力の強いものである必要があるように思われる。使用権者がどのような態様で商標を使用するかは、商標権者との契約で定められるのであり、商標権者が使用権者の使用について十分な注意義務を果たしていれば本来的には混同は生じない。商標権者と使用権者との間での使用許諾契約が他人の商標と混同を起こすものであったとしても、そのような使用権の設定に関しては、使用権者の主観的態様を問わず、商標権者が使用権者に対する監督責任を問われることとなるであろう。登録商標の使用に関しては、商標権者が主導権を握っているのであるから、使用権者に「不正競争の目的」が存在しているかどうかを問題としなければならない場合は、実際にどのような場合であろうか。

以上の点に関して、契約法の観点から考えると、使用権設定契約は、一般的には、継続的供給契約の一種と捉えられており、契約の解除をするためには、使用権者に信頼行為を破壊するに足りるほどの背信行為が必要とされている。53条に関しても、Admiral事件のような事例においては、使用権者の不正使用については、契約解除の場合と同程度の悪性を要するとの捉え方も可能であるのかもしれない。具体的には、使用権者の「不正競争の目的」の存在を検討しなければならない可能性があるとするれば、例えば、次のような場合が考えられるであろう。使用権者が当初、ライセンス契約の内容に従って登録商標の使用をしていたが、事後に他人の業務と混同を生

ずる態様での使用方法を行ったために、商標権者が使用態様を改善するよう警告を行った後も、依然として混同を生ずる態様での使用を行ったため、商標権者がライセンス契約を解除した場合、使用権者の不正競争の目的を要件として加重することは考えられてもよいかもしれない。すなわち、商標権者からの協力要請への不対応の結果、不正使用を行った場合である。商標権者が他人の業務と混同を生じないように努力をしているのであり、その場合に53条の要件を素直に適用すれば、商標権取消しを免れないからである。また、Admiral事件においてYが主張したように、商標権者が使用権者の使用態様について混同を生じるものであることを認識できない場合についても「不正競争の目的」を課すことができる場合であるといえるのかもしれない。この場合、混同を生じるものを認識できないことと商標権者の使用権者監督義務が密接に関連するのであろう。商標権者が十分な監督義務を果たしているにも拘わらず、混同を生じるものであることを認識できない態様で使用権者が使用することが、信頼関係を破壊するような場合に不正競争の目的があると解することができるのかもしれない。それがおそらく、Admiral事件判決で裁判所がいうところの「社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為」、あるいは、「不正競争の目的で…混同を生じさせる行為」ということになるのではないだろうか。もっとも、不正競争の目的を認定できる事実と契約法上信頼行為を破壊する行為をどこまでパラレルに捉えられるかは検討を要するであろう³⁷。商標法53条についていえば、需要者に混同を与えた結果に関して問題となるのであるから、混同を引き起こさない使用態様であれば、背信行為に当たるとしても、Admiral事件のような事例において「不正競争の目的」とは捉えられないものもあると考えられるためである。背信行為にあたる事情とその事情が混同に接続するものであるかを考慮したうえ、53条における「不正競争の目的」にあたるか否かを決定することが、新たな要件の検討として求められるべき方法の一つとして提示できるのではないだろうか。

以上のようにAdmiral事件で問題とされたような、商標権の類似範囲の分割譲渡に伴う商標権者は、ライセンシーの使用について、「不正競争の目的」の存在の必要性があると考え、単に類似範囲の商標、指定商品・役務の使用を理由として商標権の取消しを受けるということは簡単には生じないのかもしれない。もっとも、使用権者に「不正競争の目的」があるか否かという点は、商標権者の監督責任とも関係してくる問題であるので、53条の審判において常に問題とされるわけでないというのを念頭に入れておく必要があるだろう。

37 商標ライセンス契約における特有の背信行為について、大西育子＝鷹見雅和「商標ライセンス契約の背信行為—継続的契約としての商標ライセンス契約の解消事由」Lexis企業法務16号(2007年)57頁。同論文において、背信行為とされる行為について類型化されているが、そのうちすべてが、商標法53条で「不正競争の目的」を要件とすべき場合に参照できるわけではないと考える。同論文では、数量制限違反等を背信行為例として掲げられているが、これは確かに、背信行為に足りるべき事由であると思われるが、53条の審判に関していえば、数量制限違反が、結果的に需要者に対して混同を生じさせる行為ではないと捉えられるため、これが「不正競争の目的」を推認する事由とは言えないのではないかと考える。