

第一回判決研究会報告 (1989年8月30日)

第一回判決研究会はオールラウンド事件(東高判昭62・12・3, 無体集19-3-505)をテーマにして行われた。

オールラウンド事件—レポートその2— (担当小谷)

【1】はじめに

担当レポーターは、本件裁判事件の直接の当事者ではないが、当レポーターの依頼人が原告より2度にわたり商標権侵害の警告を受け、また逆に本件の対象となった登録商標の連合商標に対し異議を申し立てるなど、本件事件の周辺において長年にわたり関与したため、非常に興味を持って本件判決に接した次第であり、また以下に於いても多少客観性に欠ける議論が混ざるかも知れないことを予めお許し願いたい。

【2】本件登録商標の背景

(1) 本件登録商標は、昭和52年12月19日付の登録であるが、本件商標にはこれに20年ほど先立つ登録商標が連合商標として登録されている。

その概要は以下の通りである。

登録番号：第458209号

登録日：昭和30年1月14日

商標：ALLROUND オールラウンド

指定商品：旧第65類

卓球ボール, その他本類に属する商品

原権利者：日本卓球株式会社

原権利者との共有：昭和44年3月6日

原告への持分譲渡：昭和56年8月17日

これは当レポーターの推測であるが、原告が昭和43年頃、商標「オールラウンド」の登録を希望した処、既に登録商標が存在して居り、また仮令商標「オールラウンド」が商品の品質表示であると考えたとしても、既に無効審判の除斥期間が過ぎていたため登録商標を尊重せざるを得ず、そのため原権利者と先ず商標権の共有に合意し、併せて本件登録商標を連合商標として登録出願し(昭和43年12月2日)、而る後、昭和56年8月17日に原権利者に対し商品「卓球用具」について専用使用権を許諾することを条件に原権利者の持分の譲渡を受けるに至ったものと思われる。

なおこの経過は後述の問題点にも関係する処がある。

(2) これは当レポーターが直接担当した事件であるが、本件登録商標の後願として商標「オールラウンダー」及び商標「ALL-ROUNDER」が原告により本件登録商標の連合商標として出願されている。

これらの商標が出願公告された際、当レポーターは代理人として異議を申し立てたのであるが、商標「オールラウンダー」については異議申立は理由がない旨の決定を受け、また商標「ALL-ROUNDER」については理由があるとの全く正反対の決定を受けた。なお商標「ALL-ROUNDER」の出願は現在拒絶査定に対する審判に係属中である。

【3】「オールラウンド」の意味について

本裁判事件は、商標「オールラウンド」が商品「スキー用具」の品質を表示するものであるか否かが争われたものであるが、原審決がこれを「回転・滑降の両方に使えるスキー」を認識させると認定したため、原告はそのような意味はないことを主張して本訴えに臨み、その際『オールラウンド・プレイ』が卓球の用語として、『オールラウンド・プレーヤー』が野球の用語としてあるが、スキー用語としての記載はない」と原告は主張している。

然し乍ら、本判決に拘泥しないとすれば、卓

球用語や野球用語として「オールラウンド」が使用されているのであれば、一部の商品は別として、「オールラウンド」が商品「運動具」の品質を表示すると判断しても差し支えないようにも思料される。

因みに、本判決は「オールラウンド」の語が「万能型のスキー」を認識させるとして原告の主張を退けたものである。

【4】問題点（その1）

「商標法3条1項3号の適用に当たり、商標は常に特定、一定の意義において使用されていなければならないか。」

上述の通り、原審決は「オールラウンド」が「回転・滑降の両方に使えるスキー」と認定したため、その適否が争点となったが、事件に現われた「オールラウンド」のその他の使用例としては、

- ① 回転・滑降用
- ② 万人向き、一般用
- ③ 初心者用
- ④ あらゆる条件（雪質、地形、斜面）
- ⑤ 用途（競技用、ゲレンデ用、ツアー用）
- ⑥ 各種の優れた特性の表示

が挙げられている。

而して、商品の品質表示というためには「オールラウンド」の語が常に例えば「回転・滑降」という意義において使用されている場合のみに限られるのか、即ち上記のように、様々な意義に於いて使用されている場合には、商品の品質を特定できず、従って拒絶理由としての商品の品質表示とは認定できないのか、あるいは特定、一定の意義においてのみ使用されていないとしても、被告が主張するように、何らかの意味に於いて当該商品の特性を記述する目的をもって表示する語であれば足りるとするかが問題となる。

この点について本判決は、「上のような性能を有する万能型のスキーと観念する」ことを理由に、「オールラウンド」が「スキー」の品質表示語であると認定したのであるが、ここにおいて本判決は原審決より広く商品の品質を認定し、原告の請求を棄却したものである。

従って、もしこのような広範囲な認定が予測されたのであれば、原告としても「回転・滑降」の点のみを否定するのではなく、他の攻撃方法をも併せて考慮したであろうし、争点も多少変わったように思われる。

【5】問題点（その2）

「商標法3条1項3号の適用に当たり、商品自体の直接的品質の表示と間接的な品質の表示」

商品の品質表示といっても、商品自体の機能や構造等を直接的に表示する場合と、商品の使用者や商品に関係する事項、内容を記述する場合とがあると思われる。

例えば、「スキー」に関し「回転・滑降用」といった場合には、旗門と呼ばれる旗により規定されたコースを滑降してタイムを競う「回転（スラローム）用」と高度の標高差の急斜面を一気に高速滑降し、そのタイムを競う「滑降（ダウンヒル）用」との両方の競技に適するような特異な構造を有するスキーが理解されるが、一方例えば「アルプス」といった場合、単にスイスアルプスの山々を思い浮かべるに過ぎないのか、あるいはアルプスを滑降するのに適したスキーやそのスキーの産地を表示するとして商品の品質表示と認定しても差し支えないかとの問題が考えられる。

上記の「アルプス」の例はやや間接的過ぎるかも知れないが、当レポーターの経験では「アルピニスト」「レーシングチーム」（以上第24類）「テニスクラブ」「ファーストレディ」（以上第17類）等が商品の品質表示か否か争われた例があるが、現在の特許庁の審査例、審決例を見ていると、当然のこと乍ら、現実に商品の直接的品質表示として使用されている場合のみを採用する場合と、現実の使用例は余り考慮せず、辞書的な意味のみで品質表示と判断する場合があるように思われる。

本件裁判事件では、表立って直接か間接かの議論はなかったが、結論に至るに当たり、様々かつ広範囲の「オールラウンド」の使用例に本判決はかなり影響を受けているように思料される。

【6】問題点(その3)

「商品の品質表示の認定の範囲」

- (1) これもスポーツ用品業界の会社を依頼人を持つ当レポーターの本件裁判事件に対する個人的不満ともいうべき点ではあるが、原審判では請求人(被告)は審判請求の趣旨として本件商標登録の指定商品中「運動具」全般について登録の無効を求めたものの、「スキー用具」についての主張並びに証拠の提出に留まったため原審決は「スキー用具」について「オールラウンド」の語が品質表示であると認定し、それ故本判決もその当否の認定に留まる以外になかったのである。

これによりスポーツ用品業界としては、取り敢えず「スキー用具」について「オールラウンド」の語を安心して使用することが出来ることとなったが、然し乍ら「スキー用具」とは具体的にどの範囲の商品を指称するのであろうか。特許庁編類似商品審査基準によると、「スキー用具」とは「スキー板、ストック、シール、締め具、スキーケース、ヘルメット」が挙げられているが、一般的認識とは無関係に、特許庁の類似商品審査基準のみに依ってその範囲を決定しても差し支えないのであろうか。

例えばスキーを行なうには上記「スキー用具」のほか「スキー靴」や「スキーウェア」は当然に必要であるし、また「ゴーグル」も必要である。「スキーウェア」や「ゴーグル」に「オールラウンド」のものがあるか否かは多少問題もあろうが、本判決のように「オールラウンド」の様々な使用例を採用し、「万能型」と判断する以上、「スキー靴、スキーウェア、スキーゴーグル」についての判断も併せてなされたならば、当業界にとり本判決は極めて有意義であったと思われる。

因みに、被告の立証は「スキー用具」といっても商品「スキー板」のみに関するものであり、それにも拘らず「ストック、シール、締め具、ケース、ヘルメット」についてまで「オールラウンド」の語を商品の品質表示と認定したのであるから、これらと密接に関係する「スキーウェア、スキー靴」についても

同様に認定が可能ではなかったかと思われる。

なお「スキーゴーグル」は第23類に属するようであり、従って抑も本件登録商標の無効審判の対象とはならないが、判決中の事実認定としてでも触れられていれば、スポーツ用品業界としてはそれなりの価値はあると思う。

- (2) 当レポーターの理解によると、原告自身が引用した野球用語の場合以外にも、登山用語やテニス用語としても「オールラウンド」の語が広く使用されていると思われる。

例えば「山と溪谷」や「岳人」等の雑誌には「オールラウンド」の語が無数に使われているし、また山岳会の会員募集の記事でも「オールラウンドな山行を行なう会」などの表示が見られる。

従って、勿論これも立証の問題となろうが、「オールラウンド」のような語は「運動具」全般についての語であり、特定の個人の独占使用に任せるべき性質の語ではないように思料される。

その点は上述の、商品の品質を直接的に表示する語に限るか、あるいは商品の使用者に関連して使用されるような間接的な語にまで品質表示の判断を広げるべきかにも関係するが、仮令商品自体の品質を直接表示する語ではないとしても、商品の使用者や需要者においてスポーツに関連して通常使用されているような語は1私人に独占使用させるべきではないと言うのが当レポーターの見解である。

【7】問題点(その4)

「品質表示語の派生語と商標法第26条」

本判決により、商標法第26条の規定に依るまでもなく「オールラウンド」の語を「スキー用具」について誰でもが使用できることが明らかになった。

然し乍ら、商標法を精緻に理解することが少ない当業者においては「オールラウンド」の語の使用が問題ないのであれば、英語「ALL-ROUND」に「-ER」を結合させ、「オールラウンドな人(あるいは物)」との意味で

「オールラウンダー ALLROUNDER」の使用も同様に可能と錯覚することもあるかと思われる。

事実、最初に述べたように、原告自身「オールラウンド」の派生語である「オールラウンダー」を連合商標として登録出願しているし、また同じく原告の商標「ALL ROUND」の出願が「オールラウンド」と同様、商品の品質表示として拒絶されていることより、このような用法、誤解が全くないとは限らない。

英語から成る商標は、英語自体に具体的意味が特定される以上、その派生語についても場合によって同一の語源を有する以上、もし名詞から成る商標が商品の品質を表示するのであれば、その形容詞も、あるいは副詞も動名詞も、同様に品質表示と認め得ることがあるように思料される。

勿論、些か乱暴な議論であることは当レポーター自身も認める処であるが、本件において「オールラウンド」とその派生語である「オールラウンダー」が関係したため、一応の問題点として指摘した次第である。

【8】問題点（その5）

「違法状態に於ける使用と使用による顕著性の獲得」

本裁判事件において、原告は仮定的抗弁として商標法3条2項の所謂「使用による顕著性」を主張している。

本判決では、原告の長年の使用の事実は認められたものの、他社が本件商標の登録前10年余にわたり「オールラウンド」の語を商品の品質表示語として多用されてきた事実を勘案し、原告の主張を退けている。

この結論自体については異論はないが、以下は原告の主張を仔細に検討することにより生じた疑問であり、当レポーターの多少の推測を前提とした上での議論であることを予めお断わりする。

原告の主張によると、原告は昭和38年頃より本件商標の使用を開始したようであるが、

【2】の本件登録商標の背景にも述べたように、原告が本件登録商標の連合商標である商

標登録第458209号の共有権者となったのは昭和44年3月6日である。

従って、もし原告が原権利者の許諾の下に商標「オールラウンド」を使用開始したのであれば以下の指摘は全く当たらないが、もし許可なくして使用を継続したのであれば、少なくとも原告が共有権者となる昭和44年3月6日までの約6年間は商標権侵害という違法状態での使用となり、この間を含めての使用による顕著性獲得の主張となるため、その可否が議論の対象になると思われる。

現実をみれば、仮令他人の商標権の侵害という違法状態においても、ある商標が周知性を獲得することは事実としてあり得るが、これが果たして法律による保護の対象となり得るかはまた別の問題である。

また商標権者が侵害の事実を知りつつ使用を放置した場合と、商標使用者に侵害の事実の認識がなく長年の時間が経過した場合とでは違法状態といってもその質には違いがあると思われるが、周知商標というからには商標権者が全く知らない状態で侵害行為である使用が継続されたということも少々考え難い処である。

このような違法状態における使用に基づく周知商標の評価についての判断としては審決例がある（昭和26年審判第230号）。

その審判事件は、商標権存続期間更新登録無効審判事件であり、登録商標の登録後に使用開始された商標の周知性に基づき、更新登録の無効が請求された事案である。

本審決では「たとえ請求人の商標として取引者及び需要者の間に広く認識させられているものであるとしても（中略）、叙上の如く正当ならざる行為によって形成された既成事実を以て適法になされた商標の登録を無効とすることは不正競争を防止し、取引上の秩序維持を本旨とする法の精神に背反する」と判示し、請求人の主張を退けている。

然し乍ら、本審決が現在もそのまま評価されるかは当レポーターの見解では些か疑問である。

即ち、本審決は旧商標法当時の審決であり、旧法に於いても所謂不使用取消審判の制度が

あったようであるが（14条1項）、不使用の挙証責任が請求人にあったため、その制度は十分に機能していなかったものと思われる。

然し乍ら、現在は挙証責任が被請求人である商標権者に入れ替わったため取消審判が非常に進めやすくなり、多数の不使用登録商標が取り消されているのが現状である。

而して、上記に引用の審判事件において、登録商標が継続して3年以上登録商標の指定商品の全部ないしは一部について使用されていなかった場合、その部分については商標登録が取り消される運命にある。

勿論、登録商標の指定商品全部について使用されていないければ、現行法下では更新登録も受けられないし、仮令一部の商品についてのみ使用されている場合であっても他の商品については取消可能である。

かかる状況において、第三者が類似商標の使用を開始した場合、仮令商標権者より商標権侵害の警告が寄せられたとしても、もし登録商標

の使用商品と当該第三者の使用商品とが抵触せず、不使用であるのであれば、該第三者はその部分につき商標登録を容易に取り消すことができるのである。

従って、一見、形式的には商標権侵害という違法状態に於ける類似商標の使用開始であっても、不使用取消審判により取り消され得る商品については一概に商標権侵害とは言うことが出来ず、従ってこのような商標の使用は実質的違法性に欠けるように思料される。

それ故、かかる状況下において類似商標の使用が開始され、長年に亘り継続して使用が続けられた結果、周知性を獲得した場合には、当該商標も保護に値するように思われる。

また商標権者としても、周知性を獲得する程の使用を長年放任し、しかる後に商標権侵害を主張することは権利の濫用として許されるべきではないので、この点でも周知商標の保護は必要と思われる。