慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	商標法二九条について
Sub Title	Über die Vorschrift des §29 Warenzeichengesetz
Author	石川, 明(Ishikawa, Akira)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	1991
Jtitle	法學研究 : 法律・ 政治・ 社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.64, No.10 (1991. 10) ,p.1- 10
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	論説
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19911028-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

商標法二九条について

石川　明

一　問題の所在
二　学説
三　商標権侵害の主張と権利濫用

一　問題の所在

一　人気漫画の登場人物いわゆるキャラクター（以下単にキャラクターという）の画像や名称（以下画像等という）を商品表示中に用いることが今日一般に行われている。キャラクターの著作権と商品表示との関係については今日のところ以下のとおりである。（イ）著作権者はキャラクターの商品表示に備えて許諾の対象たる画像等の商標登録を受けておくのが一般的であること、（ロ）商標法にはキャラクター画像等について登録を禁ずる明文の規定がないため、他人のキャラクターの画像等について商標登録をしてしまい、正当な権限によるキャラクターの商業的使用を妨げることが起こりうること、（ハ）キャラクターの利用に際しては、著作権者からキャラクターの商品化について許諾を受

けておくのが慣例であること等が指摘される。そこで特に（ロ）の場合先行著作権と後発商標権との利益調整が問題になる。

二　商標法二九条は、両者の関係について「商標権者、専用使用権者または通常使用権者は指定商品についての登録商標の使用が……その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは……登録商標の使用をすることができない」と規定している。そして、(1)この規定から明らかなことは、先行著作権者が先行著作権を侵害する後発登録商標の使用を禁止できるということである。(2)これに対して、同条は、先行著作物の商標使用を後発登録商標権に基づいて禁止しうるか否かという点については言及していない。

三　この点について大阪高判昭和六〇年九月二六日判決・判例時報一一八号一四一頁[1]は以下のように判示している。すなわち、

「商標法二九条は、『商標権者……は、指定商品についての登録商標の使用がその使用の態様により……その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。』と規定しているところ、右規定は、商標権がその出願日前に成立した著作権と抵触する場合には商標権者が、その限りにおいて商標としての使用ができないのみならず、右商標権の禁止権が当該著作権に及ばない旨すなわち著作権者ないしその複製権者が当該著作物の複製行為として当該著作物の複製物を商標に使用する行為が自己の商標権と抵触してもこれを差止めを求め得ない趣旨の規定と解するのが相当である。」というのである。

すなわち、同判決によれば、前記(2)の問題について後発商標権に基づく差止めにつき否定説をとっているのである。本稿は、右の問題点について若干の私見を述べようとするものである。

(1)　同判決並びに第一審について以下の判批がある。牛木理一・村林隆一氏還暦記念「判例商標法」八一九頁、江口俊夫「特

許管理」三五巻五号五一三頁、菊池武・著作権判例百選（別冊ジュリスト九一号）五六頁、渋谷達紀・判例評論三三一号五四頁（判例時報一一九八号二二四頁）、玉井克哉・ジュリスト九〇八号九五頁、増井和夫・中山信弘編・知的財産研究Ⅰ一六七頁、本橋光一郎＝本橋美智子・杉林信義氏古稀記念「知的所有権論攷」八六九頁。

なお、本判決の事実関係は以下のとおりである（事実関係の要約は渋谷・前掲判批による）。

X（原告・脱退被控訴人）は、昭和三三年六月二六日登録出願、昭和三四年六月一二日登録にかかる本件商標を昭和四四年頃、原始商標権者である訴外Aから譲り受けた。本件商標は、欧文字「POPEYE」を上段に、片仮名文字「ポパイ」を下段に横書きして、それらの中間部分に漫画の主人公であるポパイの立像を描き、指定商品を第三六類「被服、手巾、釦鈕及び装身用ピンの類」とするものである。

Y（被告・控訴人）は、昭和五六年夏頃以降、訴外Dからマフラーを仕入れ、販売している。右マフラーには、その一方隅部分に欧文字「POPEYE」（乙標章）が横書きされ、また、ポパイの上半身像と欧文字「POPEYE」の組合せからなるデザインの吊り札（丙標章）が付されていた。これらの標章は、訴外Cがポパイ漫画の著作権者である訴外Bから独占的利用権の許諾を受け、さらにDがCからマフラーを含むスポーツ用品につき複製することを再許諾されたポパイ漫画の主人公のキャラクターを表示したものである。著作権が成立したのは昭和四年、CがBから独立的利用権の許諾を得たのは昭和一八年、DがCから複製の再許諾を得たのは昭和五六年のことであった。

Xは、本件商標権の侵害を理由にYを相手取り、マフラーの販売差止及び損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。Yは、①乙標章及び丙標章は商標として使用されているわけではなく、装飾的、意匠的に使用されているにすぎないから、本件商標権の効力は両標章の使用行為に及ばない、②Yはポパイ漫画の著作権者から許諾を得て、ポパイのキャラクターを乙標章及丙標章に複製しているのであって、その著作権は本件商標の登録出願日より前の昭和四年に成立しているから、本件商標の禁止権は、商標法二九条により両標章の使用行為には及ばない、③本件商標はポパイ漫画の人気が高まった後、その著名性に只乗りすべくAが公序良俗に反して出願した無効原因を伴う登録商標（商標四条一項七号・四六条一項）であるから、Xによる本件商標権の行使は権利の濫用に当たる、と主張した。

原審判決（大阪地判昭和五九年・二・二八無体裁集一六巻一号一三八頁）は、Yの主張①につき、乙標章及び丙標章はいわゆるワンポイント・マークとして使用され、装飾的、意匠的な美感に訴える面があることは無視できないが、商標的機能を兼ね備えた形で使用されているとも認められているので、その使用に対して本件商標権の効力が及ばないとするYの主張は失当であるとした。Yの主張②については、商標法二九条は、優先的著作権と抵触する登録商標は商標としての使用ができないと

するだけでなく、優先的著作物の複製を著作権者等において商標に使用しても、商標権者としては差止めを求め得ないとする趣旨の規定であると解したうえ、著作物の題名や登場人物の名前は著作物性を持ちえないから、乙標章の使用は著作物の複製行為とはいえず、これについてYが商標法二九条を援用することはできないが、原著作物が視覚的画像の場合は、その著作物性は画像の表す固定的表現にとどまらず、その人物像といったものにまで及んでいると見ることが相当であるから、一見して原著作物に登場するポパイと同一人物を表しているものと認められる丙標章の人物図形は原著作物の複製に当たり、また丙標章の文字部分は、右人物図形に付随して、それと一体不可分をなして人物の名称を説明的に記述していると見られるので、これを本件商標権に基づく禁止の対象とすることは妥当でなく、結局丙標章は、全体として本件商標権の行使を受けることはないと判示した。また、Yの主張③に関しては、Xの商標権行使は権利濫用に当たらないとした。そして、Yに対して乙標章を本件態様でマフラーに使用することの禁止並びに損害賠償金一四〇万円の支払いを命じた。

Y控訴。Xは、本件が控訴審に継続中に、本件商標権及びその主張にかかる損害賠償請求権をZ（参加人）に譲渡して、みずからは訴訟から脱退した。他方Yは、原審における主張とほぼ同様の主張を繰り返し述べたほか、若干の事実に基づき、権利濫用の主張を補強した。なお、昭和五八年八月にDが倒産したため、Yは同年夏以降本件マフラーを仕入れることができず、その販売を中止している事実が控訴審において新たに認定された。

二　学説

一　右大阪高判判旨は、既述のように先行著作物の使用が著作物の複製行為に該当する限り後発登録商標権者は先行著作物の商標的使用を禁止することができないと判示している。すなわち、後発登録商標権者による先行著作物の商標的使用禁止（ないし差止）否定説（以下単に禁止否定説という）である。

学説上、通説も禁止否定説であるといってよい。[1] すなわち、特許庁編「逐条工業所有権解説」七六〇頁は、「著作権との関係では、著作権の方が時間的に先行するときは、禁止権が制限されることは疑いないが、逆の場合には必ずしも明確な解釈はない」としている。

これに対して、江口俊夫・特許管理三五巻五号五一五頁は、本件判旨乃至通説の採用する禁止否定説に対して疑問を提されている。すなわち、後発商標権者による先発著作権に基づく著作物の商品表示の禁止を肯定して、著作権と商標権とが抵触する場合は、後発登録商標権者だけでなく、先行著作権も、その創作にかかるキャラクターを商品に表示することができないという結果を認めることになるが、そのような閉塞的状況は、著作権者が商標の三年間不使用の事実の完成を待って後発商標の登録を取り消したうえ（商標法五〇条参照）、自らキャラクターについて商標登録を受けることにより打開すればよい、と主張されているのである。

これに対して、さらに渋谷教授は、「商標法二九条の文言からは、いずれの見解も成り立ちうるように見えるが、反対説のごとく、利害関係者の誰もが特定標章の使用をすることができない状態を認めることは、標識規制の在り方としては異例に属する。特定標章の使用が一般的に禁止される典型的場合として、その標章の使用を許すべきでない何らかの公共的理由の存する場合（不正競争防止法四条・四条の二、商標法四条参照）があるが、これは例外といえる。利害関係者の私的利益の調整が問題となる場面では、同一標章を関係者のいずれもが使用できるとするか（重複登録商標の例がある。そのほか、商標法二六条・三二条・三三条参照）、それとも関係者の一方しか使用できないとするか、そのどちらかの解釈を選択すべきではなかろうか。たしかに私的利益の調整の場面においても、登録商標の禁止権が相互に重なり合っているため、その重なり合っている部分に属する標章を権利者のいずれもが使用しえないというような場合はある。しかし、この場合においても、権利者双方は、それぞれが有する登録商標自体の使用権を制限されるわけではない。」と批判される。(2)

二　著作権を侵害する商標登録は違法であり、商標法二九条により、当該登録商標の使用が禁止されるが、しかし登録の存する以上商標権としては成立しているのであるから商標権者は著作権によるキャラクターの商品表示を差し止めることができるし、その場合著作権者は著作権侵害を理由に商標の使用差止請求ができるのであって、それまでの

間著作権によるキャラクターの商品使用の差止めは、差止めの仮処分により目的を達することができるものと考えることも可能である。これが肯定説の立場であると推測される（但し閉塞的状況の打開の方法は異なることになるが）。したがって、禁止肯定説の立場からすれば、利害関係者の誰もが特定標章を使用できない状態になることが商標規制の在り方として異例であるとして、これを否定しさることはできないであろう。むしろ、商標法二九条の商標使用の禁止が著作物の著作権者による優先使用の保護を目的とすると考えれば、その裏返しとして商標権者による右の優先使用の侵害は許されないというべきである。換言すれば、著作権者によるキャラクターの優先的な商業的使用は商標権者による商標の使用によって侵害されるとともに、著作権によるその内容たるキャラクターの使用の商標権者による差止めによっても侵害されるというべきである。

三　商標法二九条における著作権による商標の使用禁止効は相対効と考えるべきである。すなわち、著作権者との関係では先行著作権と後発商標の抵触が前者の後者に対する使用禁止効を発生させる。これに対して、第三者が当該商標を使用する場合、商標権者がこの使用の差止めをなすことは許されると解すべきであり、その意味で使用禁止は相対的であると考えられる。この点で、先行著作権に抵触する後発の商標権も商標権それ自体としては成立するものと解される。著作権者は、問題の商標を第三者が使用する場合、その商標権者による第三者の当該使用の差止めまでも禁止できるという必要はない。著作権者からキャラクターの商品化の許諾を得た第三者に対し商標権者がその使用差止めをなすことは当該商標権の使用をすることに該当するから著作権者および当該第三者との関係で許されないことはいうまでもない。

（1）　網野誠・商標〔新版〕五八〇頁、特許庁編・逐条工業所有権法解説七六〇頁。なお、意匠法二六条に関するものであるが、加藤恒久・意匠法要説三五四頁。第一審乃至右判決の多くの評釈によれば、もし本件商標により乙標章の使用差止が認められるものとすれば、判旨にも述べられているように、公正な競業秩序を乱すこととなるのは明らかであるから、何れにしても使

用差止は排除しなければならないとされている。例えば、前掲の牛木、菊池、玉井、増井、渋谷の各評釈。

(2) 渋谷・前掲判批二二六頁。

三　商標権侵害の主張と権利濫用

一　本件の上告審判決である最高裁平成二年七月二〇日第二小法廷判決は以下のように述べている。(1) すなわち、

「Yは、乙標章は、商標としての機能を備えて使用されていて、かつ本件商標に類似しており、しかも、単に『ポパイ』の漫画の主人公の名称を英文で表したものであるから、『ポパイ』の漫画から独立した著作物性がなく、著作物の複製とはいえないことを理由に、乙標章につき本件商標権に基づいてその侵害を理由に損害賠償を求めることが、本件商標権の行使に当たるとして、本訴請求をしている。しかしながら、前記事実関係からすると、本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公『ポパイ』は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、『ポパイ』の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものということができる。そして、漫画の主人公『ポパイ』が想像上の人物であって、『POPEYE』ないし『ポパイ』なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、『ポパイ』の名称は漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものというべきである。したがって、乙標章がそれのみで成り立っている『POPEYE』の文字からは、『ポパイ』の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標法登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、『ポパイ』の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきであり、客観的に公正な競業秩序を維持することが商標法の法目的の

一つとなっていることに照らすと、Yが、『ポパイ』の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競業秩序を乱するものとして、正に権利の濫用というほかない。」としている。

二　網野・本件解説[2]は、本判決の意味を以下の点に求めている。

「本判決は、最高裁において商標権侵害の主張が権利の濫用であると判断された、最初の判例である。

また、在来の下級審の判例は、上述したところにより明らかなように、何れも商標法上認められていない形式権による実質権の排除の制限を、特定の場合に限り権利濫用として承認し、実質権を優先させたものであり、何れも自らグッドウィルを蓄積した出所標識としての商標ではなく、他人の著作権にもとづく、既に著名な顧客吸引力のあるキャラクターについて使用許諾を受け、これを出所標識として使用した商品を仕入れて販売した者に対し、該キャラクターにただ乗りした形式権としての登録商標にもとづき差止等を請求した行為を、権利濫用として排除したものであり、また原審において、著作権との調整を規定する商標法二九条が適用されないから排除できないとされた登録商標の禁止権の行使を、権利濫用であるとして排斥したという点において、新分野を開いた判例であるといい得よう。

本件商標は、乙標章に対しては商標法二九条の適用を受け得ないから、これを差し止めることができるとする原審の所論を是認する限りにおいては、その禁止権を排斥するためには権利濫用を理由とする以外に方法はないであろう。」

右の評価は正当であろう。

三　網野・解説はさらに続けて、本件の場合登録商標権に基づく差止めの排除を権利濫用の法理によってではなく、登録商標権乙標章に対する差止権が存在しないとの理由付けをなすべきではなかったかとの批判をされている[3]。すなわち、

「しかしながら、本件の場合には本件商標は乙標章との関係においても禁止権は存在しないとの理論構成もとり得るのではなかろうか。

商標法二九条は、先行の意匠権、著作権と抵触する商標については、抵触の有無を審査することなく商標権の成立を認めるとともに、権利成立後において抵触する先行の意匠権、著作権の権利者から抵触を理由に使用の差止めを求められた場合においては、抵触する部分は登録商標中の一部分であっても、著作権との関係においては、登録商標自体の使用ができない旨の規定である。すなわち、この場合に、先行の著作権と抵触するとされる本件商標の構成部分中に、著作物の複製、すなわち漫画のほかに、その題名ないしは主人公の名前が記載されていても、それは著作物の複製であるとされる漫画と一体をなすものとして、本件商標そのものが使用できないと解するのが同条の文理に沿うものと思われる。

そうだとすれば、著作権者から複製許諾を与えられた者が実施する著作物の実施範囲にある限りにおいては、これを実施した商品を販売する者に対しても、著作物の複製、すなわち本件商標を構成する図柄と類似する商標の使用についてのみならず、本件商標を構成する文字の部分、すなわち漫画の主人公名ないし題名のみと同一又は類似の商標の使用に対しても本件商標法の禁止権は及ばないと解するのが妥当ではなかろうか」と説かれるのである。

右最高裁判決の基本的立場によれば、商標権に基づく先行著作権に対する関係での使用差止請求が権利濫用に当たるとするために登録によって商標権は成立しているということを前提にするというのであろう。権利濫用というからには濫用さるべき権利が存在し、その行使の方法等が濫用になるものと考えられるからであって、権利濫用の前提に権利の存在がなければならない。そこで濫用さるべき権利として商標登録により商標権が成立し存在していると考えるのであろう。商標権があれば商標権の侵害に対し禁止権が存在することになる。

右の相対無効の理論によれば、客観的には商標権や禁止権が存在するが、それを著作権者に対する関係では対抗で

きない関係にあるといえる。この点で、商標権や禁止権がそもそも存在しないと言い切ってしまうことには問題があるように思われる。

しかしながら、だからといって著作権との関係において差止めが許されないことを相対無効で説明しうる以上、権利濫用の法理をもって説明する必要はないし、それをもって説明することは誤りでもある。

かくして私見は権利濫用の法理を用いる右最高裁判決には賛成できないという点で網野説に賛成であるが、さりとて商標権が先行著作権との関係でそもそも禁止権を含まないとする点では網野説に賛成することはできない。網野説にいう先行著作権に対する関係で商標権の禁止権が存しないという意味を禁止権がそもそも存しないというのではなく、相対無効の意味において存しないというように読み替えると私見も網野説と同じことになる。この意味で私見はどちらかといえば濫用説より網野説に近いということができる。

いずれにしても、右最高裁判例のようにこの場合権利濫用の法理に安易に逃避することは適当ではないものと思われる。

（1）民集四四巻五号八七六頁、判例時報一三五六号一三二頁、判例タイムズ七三八号七四頁。なお本件判決については網野誠・解説・ジュリスト重判平成三年度二三六頁以下がある。

（2）注（1）参照。

（3）網野・前掲解説二三七～八頁。