

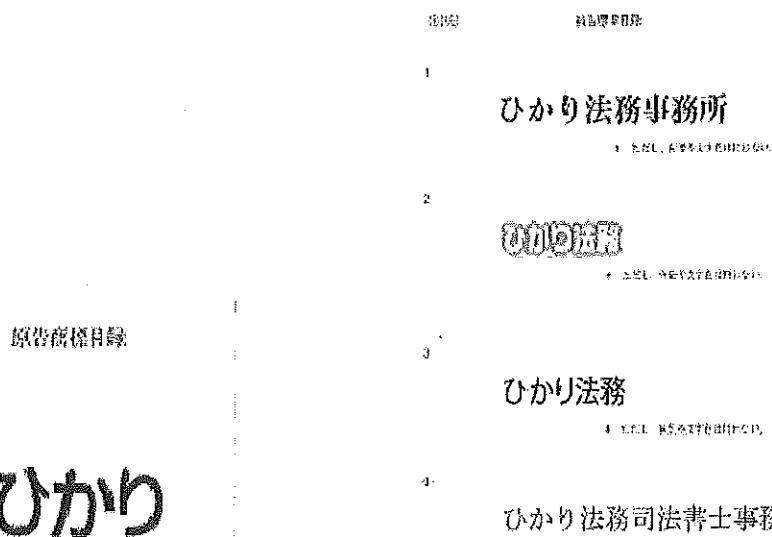
商標法36条1項「自己の業務に係る役務についての使用」と無効の抗弁

知的財産事例研究会
弁護士 小松 陽一郎

—東京地裁平成23年10月28日判決（ひかり事件）裁判所HP—

第1 事案の概要

下記原告商標目録記載の登録商標（以下「本件商標」といい、その商標権を「本件商標権」という）を有する公認会計士・税理士の商標権者（原告A1）と本件商標に係る独占的通常使用権者である司法書士法人（原告法人）が、認定司法書士（被告B1）と被告B1が代表社員である司法書士法人（被告法人）に対し、過払金返還請求等の借入金債務の整理業務、これらに関する訴訟事件の代理についての役務（以下「本件役務」という）を提供するに際し使用している下記被告標章目録記載の各標章は、本件商標と類似の商標であって本件商標権及び独占的通常使用権を侵害するとして、商標法36条1項に基づき各標章の使用差止め（原告A1のみ）及び不法行為に基づく損害賠償（原告法人のみ）を求めた事案である。なお、本件商標の指定役務は、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理、行政手続きの助言及び代理」である。



第2 本件の争点と取り上げるべき争点

1 本件の争点

本件の争点は、

- 〔1〕 被告らによる原告A1の本件商標権及び原告法人の本件商標に係る独占的通常使用権の侵害の成否（争点1）、
 - 〔2〕 本件商標権の効力が商標法26条1項1号（自己の名称）により被告標章4に及ばないか（争点2）、
 - 〔3〕 本件商標の商標登録に無効理由があり、原告A1の本件商標権の行使及び原告法人の本件商標に係る独占的通常使用権の行使が商標法39条において準用する特許法104条の3第1項により制限されるか（争点3）、
 - 〔4〕 被告らの被告標章4についての先使用権（商標法32条1項）の成否（争点4）、
 - 〔5〕 権利濫用の成否（争点5）、
 - 〔6〕 原告法人における損害の発生及びその額（争点6）
- となっている。

2 取り上げるべき争点

上記争点のうち、

〔1〕の商標権侵害の成否については、本判決は、最判平成20年9月8日（つつみのおひなっこや事件）判時2021号92頁とほぼ同旨の規範を示し、被告各標章の「法務」等の漢字部分は「専ら提供される役務の質（内容）又はその提供の場所を表す表記部分として認識されるものであって、当該役務の出所を識別する標識としての機能は認められ」ず（商標法26条1項3号等参照）、「『ひかり』の平仮名部分が需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部に当た」り、全体として類似するとした。これは一般的な判断手法に従ったものであり、その当てはめについても相当と思料され格別の意義はない。

〔2〕の商標権の効力が及ぶか否かについては、被告標章4は「自己の名称」であるが、実際の使用態様が、文字に陰影を付けたり、白抜きの大きな文字で表記するなどをしていることから、自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合にはあたらない、とし、被告法人による被告標章4の使用については「完全な名称」（司法書士法人ひかり法務事務所）ではなく略称に過ぎないとして、その主張を排斥している。この点も一般的な判断の範疇に入ると思われる。

〔4〕先使用権の成否や〔5〕権利濫用の成否については、前提事実が認められない等と判示している。

そこで、本稿では、侵害論に関する〔3〕本件商標の商標登録に無効理由があるか否かについての判示部分を中心に取り上げる。

第3 争点3に関する当事者の主張と判決

1 被告ら主張（抗弁）の概要（商標法3条1項柱書きに違反する無効理由〔同法46条1項1号〕）

商標法3条1項柱書きは、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」については商標登録を受けることができると定めており、商標の登録は、「自己の業務」に係る商品又は役務について使用するために登録するものであり、当初から自ら使用せず、他人に使用させる

意思のものは排除するというものである。

一定の役務を行う主体に法律に基づく一定の資格が求められているときは、商標登録に当たって、その資格がなく、その資格を取得する予定もない者には、自ら使用する意思も、将来自ら使用する蓋然性も認められない。

商標法3条1項柱書きについての具体的な運用を定めた商標審査基準は、「1.『自己の業務に係る商品又は役務について使用』をしないことが明らかであるときは、原則として、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする。」とし、「(例)〔2〕」として「指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合」を挙げている。

本件商標の指定役務のうち、「訴訟事件その他に関する法律事務」の役務に関しては、弁護士法72条により、役務を提供できる者が弁護士又は弁護士法人に限定され、「登記又は供託に関する手続の代理」の役務に関しては、司法書士法73条、3条1項1号により、役務を提供できる者が司法書士又は司法書士法人に限定されているところ、原告A1においては、本件商標の登録出願時及び査定時において弁護士及び司法書士の国家資格を有しておらず、現在も有していないことからすると、少なくとも本件商標の指定役務中の「訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理」については、上記審査基準の「(例)〔2〕」に該当し、本件商標を自ら使用する意思も、将来自ら使用する蓋然性も認められず、もともと他人に使用させる意思の下に本件商標の商標登録を受けようとしたものであるから、原告A1における本件商標の商標登録は、上記指定役務との関係では、商標法3条1項柱書きに違反する。

2 原告らの主張の概要

現行商標法は、商標権を自由に譲渡でき、あるいは自由に使用許諾できる法制であることに鑑みれば、商標法3条1項柱書きは、厳格な意味で出願人自らが直接その指定役務の提供（あるいは指定商品の製造販売等）をしなければならないとする規定ではなく、一般的・抽象的に現在及び将来においても、およそ自己が使用し、あるいは他者をして使用せしめることがあり得ないことが査定時において客観的に明らかな場合についてまで登録を認めるることは適当ではないという趣旨にとどまる。特定業務に関する国家資格制度と商標登録制度とは、その法律（規制）目的を全く異にする。

原告A1は、ワンストップサービスを志向する専門家集団（士業グループ）である「ひかりアドバイザーグループ」の発起人、主宰者の地位にあり、その地位は、組織とその代表者という点において、あたかも会社とその代表者に比肩し得るものである。そして、原告A1が本件商標の商標登録を得て、これを正当に自己が発起人、主宰者の地位にある「ひかりアドバイザーグループ」に属する司法書士法人である原告法人に対して使用許諾し、現に原告法人が使用していることは、無資格者による業務遂行でもなければ、有資格者から不当に利益を得るということでもないことからすると、原告A1は、自己の業務に係る役務について使用するものとして本件商標の商標登録を得たと評価し得る。

3 本判決

(1) 本件商標の指定役務のうち、「訴訟事件その他に関する法律事務」等の役務については、弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人以外の者が報酬を得る目的で業として行うことは許されず、法令上制限されている。

(2) 商標法3条1項柱書きは、出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用

をする商標」であることを商標の登録要件の一つとして定めている。

商標権の移転について、大正10年制定の旧商標法12条1項は、商標権はその営業と共にする場合に限り移転することをできる旨規定していたが、現行の商標法（昭和34年法）は、商標権の自由な譲渡を認めるとともに（商標法24条の2）、新たに使用許諾制度を創設し（商標法30条、31条）、また、商標権者が自ら登録商標を使用していなくても、専用使用権者又は通常使用権者がこれを使用していれば、不使用取消の対象とはならない旨規定している（商標法50条2項）。

現行の商標法は、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができるものとしている（商標法7条1項）。

商標法は、商標の使用を通じてそれに化体された業務上の信用が保護対象であることを前提とした上で、出願人が現に商標を使用していることを登録要件としない法制（いわゆる登録主義）を採用したものであり、商標法3条1項柱書きが、出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件とした趣旨は、このような法制の下において、他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。

このような法の趣旨に鑑みれば、商標法3条1項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、出願人において自己の業務に現在使用しているもの又は近い将来において自己の業務に使用する意思があるものであることを要するが、この「自己の業務」に該当するかどうかについては、形式的に判断することは必ずしも相当ではないというべきであり、
①専ら他者に使用させることを目的とする商標の登録出願であっても、②出願人と当該商標を使用する他者の業務との間に密接な関係があつて、出願人に当該商標の商標登録を認めることに社会的、経済的にみて合理的な必要性が認められる事情があり、③濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨にも反せず、かつ、④当該商標を使用する役務に係る業務を行うことができる者が他の法令上制限されているときはその制限の趣旨にも反しないと認められる場合には、当該他者の業務を当該出願人の「自己の業務」と同視し、当該出願人において当該商標が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たると評価することができるものと解するのが相当である。

(3) 原告A1が、専ら原告法人に使用させる意思の下に行った本件商標の登録出願については、出願人たる原告A1と本件商標を使用する原告法人（司法書士法人）が行う業務との間に、営業グループの代表的な立場にある者とそのグループに属する者が行う業務という密接な関係があり、原告A1に本件商標の商標登録を認めることには社会的、経済的にみて合理的な必要性が認められ、商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨に反せず、かつ、弁護士法又は司法書士法が上記指定役務に係る業務を行うことができる者を制限した趣旨に反するものでもないということができる。

(4) 本件商標は、「訴訟事件その他に関する法律事務」等の各指定役務との関係においても、原告A1が「自己の業務に係る役務について使用をする商標」に当たるものと評価することができる。

(5) 本判決は、概略以上の理由で原告らの差止請求を認容した。その主文は、次のとおりである。

「1 被告らは、金銭消費貸借取引に係る弁済金のうち利息制限法所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金の返還請求等の借入金債務の整理業務、これらに関する訴訟事件の代理若しくは自己破産申立書等の破産関係手続書類

作成その他に関する法律事務、又は登記若しくは供託に関する手続の代理についての役務を提供するに当たり、別紙被告標章目録1ないし4記載の各標章を上記役務の提供を受ける者に対して交付する名刺、パンフレット、封筒、事務用紙等に付し、電車内の広告や新聞広告等の上記役務に関する広告物に付し、又はその広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。」

なお、損害額については、商標法38条2項を適用し、原告らが京都市在住であるのに対し被告の顧客層の大部分が関東地域であること等から寄与率を1%と認定した。

第4 研究

1 指定役務の使用と法令上の資格制限の関係

本件で問題となっているのは、公認会計士・税理士である原告A1の有する本件商標の指定役務が「訴訟事件その他に関する法律事務」等であり、これは法令上の資格制限により弁護士（法人も含む）や司法書士（法人も含む）しか自己の業務としてこの役務を使用できない、という点である。

筆者としては、差止請求を認容した部分については賛成する。

2 商標法3条1項柱書き

(1) 「自己の業務に係る役務等」と「(自己の) 使用する商標」

商標法3条1項柱書きは、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定し、同項各号で定める特別顯著性がない商標でない限り、自己の業務に係る役務等に使用する商標についてその商標登録を認めることとされている。

ここで、文言上、「自己の業務に係る役務等」と「(自己の) 使用する商標」が問題となるが、この両者の関係については、そもそも自己の業務が現在又は将来において存在しないのに自己の業務に係る役務等についての商標の使用は論理的にありえないもので、原則的には、「自己の業務」が現在存在しないとしても将来においてその業務を開始する具体的な予定がなければならない、と考えられる（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第17版〕1173頁。なお、大判大正6年10月9日民録23輯26巻1551頁は「商標法第一条ニ依リ商標ノ登録ヲ受ケントスルニハ現ニ営業ニ係ル商品ナルコトヲ要セス将来開始スヘキ営業ニ係ル商品ヲ表彰スル為メナルヲ以テ足ルモノトス」としている）。

そこで、自己の業務の存在の必要性という視点から検討することとする。

(2) 商標審査基準（平成19年4月）等

商標審査基準では、3条1項柱書きに関して、「1.『自己の業務に係る商品又は役務について使用』をしないことが明らかであるときは、原則として、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする。（例）①（省略）、②指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合」（筆者注：現在は弁護士法人も認められているが、自然人しか弁護士業務ができなかった時代に法人が第42類の訴訟事件その他に関する法律事務を指定役務としたような場合。工藤亮司「商標審査基準の解説〔第6版〕12頁」参照）とされており、「2.願書に記載された指定商品又は指定役務が次の①又は②に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定がある

かについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認するものとする。」としている。

そして、「3. 上記2. による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思の確認は、次のとおり行うものとする。(1)『自己の業務に係る商品又は役務について使用』をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があるものとする。……」等と規定している。なお、この要件は査定時に備わっておればよい（前掲逐条解説〔第17版〕1173頁）。

商標審査基準（特許庁HP）に掲載されている審判決要約集には、平成元年12月21日審決（昭和57年審判第25974号）として、「銀行法（昭和56年法律59号）によれば、銀行業は、大蔵大臣の免許を受けた者でなければ営むことができず（同法4条1項）、また、当該免許を受けて銀行業を営む者は、同法2条に掲げる業務を本業とし、同法10条、11条、12条及び「普通銀行ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（昭和18年法律43号）」1条に掲げる業務のほか、他の業務を営むことができないので（同法12条、47条）、出願人が商標法にいう商品（筆者注：本件では（旧）第26類「旅行用小切手」等としていたが、そもそも一般市場において流通に供することを目的とした有体物とは認められず、かつ、有価証券の一種と認められるので、商標法にいう商品ということはできない、とも説示している）についての業務を営むことができないことは明らかであり、かつ、商標法の商品についての業務を営むことについて大蔵大臣の免許を受けていることを認めるに足る証拠もない。したがって、出願人は、本願商標を商標法3条柱書にいう『自己の業務に係る商品について使用』をするものとは認められない。」が紹介されている。

(3) 商標審査便覧

商標審査便覧「41.100.03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」では、「商標の使用の意思があることに『合理的な疑義がある場合』は、商標法第3条第1項柱書を適用することとする。

ただし、「2. 商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類について」、「(3) 商標の使用意思を確認するための書類について 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3～4年以内（登録後3年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意思を示す必要がある」としている。

(4) 異議決定例

本件と同種事案についての判決等は見当たらないが、異議決定平成22年11月29日（異議2010-900190）は、「(1) 商標法第3条第1項柱書について 我が国商標法は、登録主義を採用し、登録するための要件として、出願された商標の現実の使用を必要とせず、使用の意思を有すれば足りることとしているが、将来においても使用されないことが明らかな商標までをも登録して保護するものでないことは同法第1条（目的）及び第50条（商標登録取消審判）の趣旨からみても当然のことといえる。そして、自己の業務（近い将来開始の業務を含む）が存在しないところに、自己の業務に係る商品又は役務についてその商標を使用することは有り得ないから、出願された商標に係る指定商品又は指定役務に関する自己の業務（近い将来開始の業務を含む）が存在しない場合等、将来も使用されないことが明らかな商標は、商標法第3条第1項柱書により登録を受けることができないこととされている。」としている。

(5) 「自己の業務」の形式的解釈と法令上の制限との関係

商標法が使用主義はとらず登録主義をとりながらも使用の意思を求めていることからすれば、「自己の業務」を形式的に解釈すると、出願人が、指定役務等に関する自己の業務を現に行っているか、近い将来（数年後）にその業務を開始する意思のあることが求められる。但し、登録主義をとっており使用の意思は主観的なものであることからすれば、使用の意思の立証責任が出願人にあることは当然としても、商標審査便覧においては、「商標の使用を開始する意思」に関する証明書、「事業計画書」等の提出を求められることがあるとされているが、使用しないことが明らかな場合に拒絶する（無効とする）とする審決・異議決定の判断基準が肯定されるべきであろう。

この理を一般的に資格制限等のない業務・事業の場合に適用することは容易であるが、本件のような場合に当てはめようすると、特に「近い将来にその業務を開始する意思」（具体的な予定）の証明が困難となる。現時点で、例えば、司法試験に合格し司法修習生であるというようなかなり具体的な状況が存在すれば別であるが、その取得が困難な資格制限があるような場合に、将来弁護士を目指す、医師を目指す、というだけでよいとはいえないのではないか、と思われる。ここまで拡張すれば、法令上の制限がないに等しくなるからである。

そうすると、本件のような法令上資格制限のある事案において「自己の業務」における「自己」を形式的に「他人の業務」（商標法4条1項15、19号）と明確に区別し「出願人」と限定し、出願人の使用の意思に着目した場合には、その要件事実の該当性に疑問がでてくる。

(6) 「(自己の) 使用する商標」と「自己」の規範的解釈

「自己の業務」との関係でも出願人以外を含むことはあり得ないのかとの議論が論理的に考えられるが、「(自己の) 使用する商標」との関係で、「他人に使用させるものでもよいか」が問題となる。

逐条解説〔第17版〕1169頁は、「旧法は、商標権の譲渡をその営業とともににする場合に限ったり、使用許諾制度を認めていない等の理由から自ら使用する意思がなければならないということができるのであるが、現行法では、商標権の自由譲渡を認め、使用許諾制度を採用したこと等から必ずしも旧法と同様に考えられない。しかし、当初から自ら使用するものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当でない反面、いったん権利が設定された以上はその処分は1つの私的財産権として私的自治に委ねた方がよいとの見解から、現行法においても商標登録は『自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標』に限っているのである」として、ここでは、「当初から自ら使用するものでないものに排他独占的な権利を設定する」ことについて否定的である。

学説を見ると、①光石士郎「新訂商標法詳説」133頁は、「商標登録にあたっては、少なくとも、自己の業務に係る商品について使用する商標であることを要求していると言え得る」として、逐条解説と同様の結論に立っているようである。

しかしながら、②豊崎光衛「工業所有権法〔新版〕」352頁は、設立中の会社の使用する商法（ママ）の登録を発起人がする場合、団体の構成員に使用させるための商標を団体名で登録出願する場合などをあげ、「反対の見解（筆者注：他人に使用させるものでもよい）を入れる余地がある」としている。③渋谷達紀「商標法の理論」255頁は、上記同様の例以外に子会社のために親会社が出願する場合もあげ、「いずれ使用されることが確実な商標であれば、出願者みずからが使用するものでなくても、登録が認められてしかるべきではなかろうか。」としている。④小野昌延・三山峻司「新・商標法概説」109頁も、上記同様の例をあげ、「自己の業務と同視しうべき業務にかかる商品又は役務について使用するために登録出願するものに対しては、登録を認めることが

できるものとしなければならない。」とする。⑤網野誠「商標〔第6版〕」162頁は、「本条項の解釈・適用に当たっては、商標法の精神に反するようなものを除いては『自己の業務にかかる』使用でないものについても、これをあまり厳格に解釈することには問題があろう（夢優美「改正工業所有権法解説」593頁参照）。」とし、上記のように会社の設立発起人が設立前に個人の資格で出願し会社設立後に名義移転する例をあげ、商標ブローカーを無制限に容認することの弊害は指摘しながらも、逐条解説とは距離を置いている。⑥田村善之「商標法概説〔第2版〕」18頁も、「他社に使用させる意図があるだけでは、商標登録は認めない建前になっている。他社からライセンス料…を取得することだけを目的として商標を出願するブローカーを認める法制度は遡けるに越したことはない。しかし、他方で、具体的に信用を化体することを目的としている企業においても、もっぱらグループ内の子会社に使用させる目的で商標を取得したいとか、…商品化事業の管理会社として商標を取得しておきたいというニーズが存在する。…解釈論としても、親会社がグループ内の子会社に商標を使用させたり、商品化事業の管理会社が同事業に携わる企業に商標を使用させる場合には、自らの業務に商標を使用することと同視すべきであろう。フランチャイズの本部なども、自ら役務を提供していると評価すべきであろう」とする。⑦平尾正樹「商標法〔第1次改訂版〕」104頁も、商標ブローカーの存在は好ましくないこと、親子会社等のビジネスのニーズが合理的であれば登録を認めるべきである、としている。

このように、今日では、大多数の学説が、商標ブローカー的な者を保護することは否定するものの、一定の合理的なパターンの場合には、「他人に使用されるものでもよい」としている。

(7) 「他人の使用」を許容する商標審査便覧

逐条解説では、原則的に「他人による使用」を許容していないような記載となっているが、審査の運用を見ると、実際には、形式的な文言にはこだわらず、実質的な判断をしている。

商標審査便覧「41.100.03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」、「3. 商標登録出願人が子会社、加盟店、組合構成員等の行っている業務を自己の業務とする場合の取扱い」では、

「商標法第3条第1項柱書は、商標登録出願に係る商標が『自己の業務』に係る商品又は役務について使用をするものでなければならない旨を規定しているが、その適用については、人格が相違する者の業務であるなど厳密には出願人自身に係る業務とはいえないものであっても、その実質的な関係により判断するものとする。例えば、実際に、出願人の子会社、系列会社、組合構成員、加盟店等の事業活動が事实上出願人の支配下にあることが証明されれば、それを出願人の『自己の業務』に係る商品又は役務に使用しているものとみることとする。なお、その場合は、商標登録出願人と商標の使用者との関係を証明する書類を提出しなければならない。

出願人の子会社、加盟店、組合構成員等の業務が出願人の『自己の業務』とみることができるかどうかは、具体的には次のような基準によることが適当である。

① 出願人との関係が会社法上の子会社である場合

会社法（平成17年法律第86号）上の子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。（会社法第2条第1項第3号）。（商標審査便覧28.07 1. 参照）

② 出願人との関係が会社法の子会社であるとの要件を満たさないが①資本提携の関係があり、かつ、②その会社の事業活動が事实上出願人の支配下にある場合

（商標審査便覧28.07 2. 参照）

③ 出願人との関係が団体の構成員である場合

団体がその構成員に使用させる商標を出願する場合においては、構成員の業務を、出願人であ

る団体の「自己の業務」とみることができる。

④ 出願人との関係が加盟店である場合

フランチャイズ契約に基づき加盟店であるフランチャイジーが行う業務を出願人であるフランチャイザーの「自己の業務」とみることができる。」

と規定している（なお、工藤・前掲「商標審査基準の解説〔第6版〕」24頁）。

3 本判決について

(1) 本判決は、商標法3条1項柱書きの趣旨について、商標権の自由な譲渡を認めていること（商標法24条の2）、他者への使用許諾制度があること（同30条、31条）、自己以外の専用使用権者や通常使用権者が使用しておれば不使用取消にならないこと（同50条2項）、団体商標の商標登録を認め3条1項の「自己の」を「自己又はその構成員の」と読み替えていること（同7条2項）等の商標法の関連条文を指摘し、商標法1条の目的規定も総合して、商標ブローカーなどの濫用的な商標登録は排除するものの、条文を形式的に判断せず、専ら他者に使用させることを目的とする商標出願であっても、他者と密接な関連があり商標登録を認めるべき社会的・経済的に合理的な必要性があり、法令上制限されている趣旨にも反しない場合には、他者の業務を「自己の業務」と同視し、「自己の業務に係る役務等について使用する商標」と評価することができる、と説示した。

(2) 商標制度については、使用主義と登録主義の対立があるが、わが国の商標法は、若干使用主義的な色彩を有しているながらも基本的スタンスは登録主義をとっていると考えられる。したがって、出願人のみが商標に係る役務等を使用しなければならないという立場からは距離があることになる。

逐条解説が、登録後は私的財産権としての商標権の処分を私的自治に委ねる方がよいが、登録までの段階ではその必要がない、とするなら、必ずしも経済社会の実情に合っていないであろう。例えば、商標審査便覧が類型化しているように、出願人との関係が会社法上の子会社である場合、出願人との関係が会社法の子会社であるとの要件を満たさないが①資本提携の関係があり、かつ、②その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合、③出願人との関係が団体の構成員である場合等には、出願主体と使用主体の相違があっても信用が化体する商標として保護すべきであり、出願手続で除外すべき合理的な根拠は見いだせない。原告が主張していたように、会社の分社化等で知財管理会社が出願する場合も今日では社会実態として存在しうる。

なお、商標登録出願により生じた権利も譲渡可能であるが（商標法13条2項の準用する特許法33条）、設立中の会社の発起人が出願し、出願中に会社が設立された場合は、この規定を利用できよう。また、商標法2条1項2号の役務の「証明」については、フランチャイズシステムにおけるフランチャイジナーがフランチャイジーのサービスの質などを保証し証明する例が指摘されているが（注解商標法〔新版〕上巻85頁（網野））、ここでも自己の業務に係る役務等の使用主体の分離が想定されている。

商標は、特許法等とは異なり、商標を使用する者の商標に化体されている（正当な）業務上の信用の維持を図るものであり、商標の譲渡を受けて権利行使した場合や、いわゆる剽窃的出願をして権利行使したような場合等に、権利濫用を認めた東京高判昭和30年6月28日高民集8巻5号371頁（天の川事件）等複数の判例があるとおり（例えば、松尾眞「権利行使制限の抗弁」商標の法律相談632頁参照）、商標ブローカー的な登録を排除する基準は当然である。そして、本件がそのような事例でないことは明らかであろう。

したがって、本判決の上記規範は、多数説に流れにも沿っており肯定される。

本件では、原告らは一つの専門家集団としてのワンストップサービスの提供を目的としているものと認定されている。商標法と同じ識別法である不正競争防止法では、商品化事業グループやフランチャイズチェーンの構成員に差止請求等の請求主体が認められているが（最判昭和59年5月29日民集38巻7号920頁等）、それはグループ全体に商品等表示の信用が化体されているととらえられるからである。信用が化体される標識をいう観点から社会・経済的に「自己」をとらえた場合、出願人に限定すべき根拠はますます薄弱になると思われる。そうすると、商標審査便覧が想定する、親子会社の場合、出願人との関係が団体の構成員である場合、出願人との関係が加盟店である場合等の類型に直接該当するものではないが、本件のような場合には、社会的・経済的にみた場合、法人格は異なっても出願手続要件としてその一体性を否定するほどの状況はなく、むしろ実質的にみて、その密接な関係を有するグループを「自己」と評価することは合理的である理解できるところであろう。

4 関連審決について

本件に関連して、被告法人から無効審判請求がなされていたところ、平成23年11月22日に不成立審決（無効2011-890016）がなされている（IPDLで確認）。

審決は、「我が国商標法は、登録主義を採用し、登録するための要件として、出願された商標の現実の使用を必要とせず、使用の意思を有すれば足りることとされているが、将来においても使用されないことが明らかな商標までをも登録して保護するものでないことは同法第1条（目的）及び第50条（商標登録取消審判）の趣旨からみても当然のことといえる。」とし、「原告A1は、弁護士、弁理士及び司法書士の資格を有していなかったとしても、該査定時の判断としては、将来において、原告A1が弁護士、弁理士あるいは司法書士の資格を取得する余地が理論上全くあり得ないとはいえないことであって、そうであるとすれば、将来において『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理』なる役務を自己の業務として、これに本件商標を使用する蓋然性までをも否定することはできないものというべきである。」、「審査基準は、例えば、弁護士のように、業務の性質上、その資格が自然人に限られ、法人（弁護士法人を除く。）には認められていない業務があるので、法人が『訴訟事件その他に関する法律事務』を指定してきた場合に適用される審査基準であって、自然人が出願人である場合には、上記したとおりに判断されるものであるから、自然人が出願人である場合を想定して設けられた審査基準ではない。」と説示している。結論には賛成するが、本件では公認会計士・税理士という原告A1の既得の資格に着目した可能性があるものの、上記「2（5）」で検討したように、この理を一般化すると、だれでも「弁護士、弁理士あるいは司法書士の資格を取得する余地が理論上全くあり得ないとはいえない」ことになるので、やはり「自己」についての実質的な分析と評価がなされるべきではなかったかと考える。

以上