

23 米国商標法における混同概念の拡張について^(*)

産業財産権専門家派遣研究員 小嶋崇弘^(**)

近時、商標に付着する財産的価値の高まりや、検索エンジン等のインターネット技術の発達により、従来見られなかった態様で商標が使用されるようになってきている。このような環境の変化を受けて、出所識別機能を保護することにより、商品の購買時の混同を防止するという商標法の伝統的な枠組みが揺らぎ始めている。その一例として、需要者が商品を購入する時点で混同が生じていないにもかかわらず、商品購入時の前後に需要者又は一般公衆に生じる混同を捉えて侵害を肯定するという考え方(「購買後の混同」及び「購買前の混同」)が現れている。この研究では、伝統的な「混同のおそれ」概念の拡張を歴史的に検討した上で、これらの新たな混同類型に基づいて、混同概念を時的に拡張することの是非を検討する。その際には、裁判例及び学説の蓄積がある米国商標法の議論を参照する。最終的に、この研究は、混同概念の時的拡張を認めるべき場合も存在するが、商標法の目的及び機能に照らして正当化することができない範囲にまで保護範囲を拡張することは、認められないべきではないと結論付ける。

I. この研究の目的

近時、商標に付着する財産的価値の高まりや、検索エンジン等のインターネット技術の発達により、従来見られなかったような態様で商標が使用されるようになってきている。このような状況の下で、出所識別機能を保護することで、商品の購買時点の混同を防止するという商標法の伝統的な枠組みは揺らぎ始めている。その一例として、需要者が商品を購入する時点で混同が生じていないにもかかわらず、商品購入時の前後に需要者又は一般公衆に生じる混同を捉えて侵害を肯定するという考え方が現れている(「購買後の混同」及び「購買前の混同」)。これは、購買後の混同や購買前の混同という新たな混同類型に基づいて混同概念を時的に拡張するものである(以下、これを「混同概念の時的拡張」と呼ぶ)。この研究では、現在までに生じた商標保護の拡張化傾向、とりわけ混同概念の拡張化が、いかなる理論的背景から生じたのか、また、それが商標法の目的及び機能に鑑みて、どこまで認められるべきかという点を検討する。この研究では、以上の点に関する議論の蓄積がある米国商標法を比較法の対象とすることにより、我が国商標法における混同概念の望ましい解釈の在り方を探る。

日本商標法においては、混同の有無は権利侵害のための明示的な要件とされていないが、「商標的使用」に該当するか否かを判断する際に、商標の出所識別機能を害さない態様で標章が物理的に用いられていても、商標的使用に該当しないことを理由に侵害を否定する考え方が定着している¹。被告による標章の使用が商標の出所識別機能を害しているかどうかを判断する際には、どの時点の需要者又は潜在的な需要者を基準に判断するのかということが問題となる。

さらに、最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁[小僧寿し上告審]²以降は、需要者における混同のおそれの有無を考慮に入れる裁判が増えている。また、混同の有無を要件として採用するか否かにかかわらず、類似性を定型的に判断する際に、いかなる需要者層を基準とするのか、それは取引者なのか一般需要者なのかという形で、混同に関する分析が関連性を有することになる。

近時、商標法の分野において、購買後の混同や購買前の混同が問題となる裁判例³が現れている。現在までのところ、我が国において混同概念の時的拡張を認めた裁判例の数は多くはないが、インターネット上での取引が当たり前に行われ、また、インターネット広告の多様化が進んでいる今日の状況に鑑みると、今後購買前の混同に関する裁判例の数は増加することが予想される。したがって、混同概念の時的拡張について理論的な研究を行うことは、日本商標法において一定の意義を有しているといえよう。

また、不正競争防止法2条1項1号においては、混同のおそれが直接の要件となっているため、購買後の混同及び購買前の混同に関する議論は、「混同のおそれ」要件の解釈に当たって参考になる。

この研究が米国法を検討の対象とする理由は、新たな混同類型に関する裁判例が多数蓄積しているからである。また、米国の学説においては、新たな混同類型の是非を商標保護の正当化根拠との関係で論じたメタ・レベルの研究が広く行われている。この点は、法制度の異なる日本商標法の解釈を検討する際にも、極めて有益であると考えられる。

^(*) これは特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22～24年度)報告書の要約である。

^(**) 北海道大学大学院法学研究科助教。平成23年4月26日～平成24年3月14日の間、米国インディアナ大学・ブルーミントン校・マウラー・ロースクールに派遣。

II. 米国商標法の概要

米国における現行の連邦商標法は1946年に制定されたラナム法⁴である。ラナム法では、登録商標⁵及び未登録商標⁶の双方について、「混同のおそれ(likelihood of confusion)」の有無が商標権侵害を肯定するための最も重要な要件となっている。

III. 米国商標法における混同概念の定着とその後の拡張

1. 初期における混同概念の拡張

(1) 関連商品の法理⁷

1910年代以前の裁判例において、商標権侵害が肯定されるためには、原告と被告が直接の競合関係にあるということが必要であると考えられていた⁸。1905年法においても、商標権侵害を主張するためには、①登録商標の再生、模造、模倣、又は偽造を行うことに加えて、②標章を登録商標と「実質的に同種の商品」に付すことが要件とされていた(同16条)⁹。裁判所が、商標権侵害が認められる範囲を直接の競業関係がある場合に限定していた背景事情として、当時の米国においては、商品の配達及び輸送のためのネットワークが十分発達していなかったため、商品は各地域で製造・販売されていたことが挙げられている¹⁰。そのような状況では、消費者の信用が特定の個人又は商店に蓄積されることはあっても、商標に蓄積される度合いは少なかったとされている¹¹。そのため、被告の商品が原告の商品と直接競合している場合に限り、商標権侵害又は不正競争法理を肯定すれば十分であったと考えられている¹²。

ところが、1920年頃までに状況は変わった。人口の増加による商品に対する需要の増加や、製造技術の発展により、商品の供給量及び種類が大幅に増加した。新たなマーケティング手法が導入されたり、商品の輸送のためのネットワークが整備されたことにより、企業は全国的に商品の販売を行うことが可能になった¹³。

このような市場の変化に対応することを求められた裁判所は、従前の立場を改め、商標権侵害を肯定するためには、当事者が販売する商品が競合関係にあることが必ずしも存在する必要がないと考えるようになった。裁判所にとって重要な考慮要素は、競合関係の有無ではなく、公衆に対する欺罔が生じるおそれが存在するか否かへと変化したのである¹⁴。当初、侵害が肯定されたのは、原告商品及び被告商品が市場において直接競合してはいないものの、比較的接近していた事例であったが¹⁵、その後、商品の市場が比較的離

れている事案においても、商標権侵害が認められるようになっていく。

近時の学説において、裁判所が、保護範囲を拡張するために、混同概念を拡張するというアプローチを採用した背景には、輪郭のはっきりとしない基準を採用することで、急激に変化する経済状況に対応しようとしたことがあると捉えられている¹⁶。

(2) 第2巡回区における混同概念の拡張に対する揺り戻し(1940-1960年)¹⁷

1940年代から60年代にかけて、混同概念の拡張に対する揺り戻しの動きが見られるようになった¹⁸。経済学者やその影響を受けた法学者は、商標権による独占やブランド・ロイヤリティの反競争的な効果を次第に懸念するようになった。その結果、一部の裁判所や論者は、不正利用(misappropriation)という商標保護の正当化根拠に懐疑的な態度を示すようになり、商標権の範囲の拡張に制限を掛ける動きも現れるようになった¹⁹。

主導的な役割を果たした第2巡回区控訴裁判所のLearned Hand判事は、商標権者が具体的に経済的損害を被るおそれがある場合に限り商標権による保護を認めるため、商標権の保護範囲を同一の商品に限定するという伝統的なアプローチに回帰したとされている²⁰。

2. ラナム法による「混同」概念の明文化

1946年に議会はラナム法を制定した²¹。ラナム法32条(1)(a)では、1905年法15条の「同一の種類の商品」という文言が削除されたため、商標権者は、被告商品との競合関係の存在を証明する必要がなくなった²²。これにより、それまでの裁判所で採用されていた「関連商品」の法理が明文化され、商標権侵害の要件が混同のおそれという要件に一本化されることになった。

3. 後援・提携関係の混同

1962年のラナム法改正において、32条(1)(A)における「商品又は役務の出所に関する購入者」という文言が削除された。これにより、裁判所は、商標権者の商品と被疑侵害者の商品が何らかの形で関連している場合や、競合関係が存在しない場合においても、商標権侵害を肯定することが容易になった。さらに、1988年改正により、43条(a)に「後援」又は「承認」に関する混同が明文で規定されるようになった。

このような法改正を受けて、裁判所は、後援・承認関係の混同という概念を拡張的に捉えることにより、被告が原告商標を用いたパロディを行った事例など、需要者に具体的な混

同が生じていることが必ずしも明らかではないような事案においても、侵害を肯定するようになってきている²³。しかしながら、近時の学説においては、後援・承認関係の混同を拡張的に適用することの問題点が指摘されるようになってきている²⁴。

4. マルチファクター・テストとその問題点

現在、全ての巡回区において、混同のおそれの有無を判断する際には、マルチファクター・テストを用いることが一般的になっている²⁵。例えば、第2巡回区裁判所が定式化した「ポラロイド・テスト」では、混同のおそれを判断する際に考慮すべき要素として、①原告商標の強さ、②原告商標と被告商標の類似性、③原告商品と被告商品の近接性、④先行する商標権者が事業範囲を拡張する可能性、⑤現実の混同、⑥被告が当該商標を使用した際の善意との相関性、⑦被告商品の品質、⑧需要者が払う注意の程度が挙げられている²⁶。

学説において、マルチファクター・テストは、裁判官にファクターの機械的な適用を求め、政策的な議論から注目をそらさせることにより、前述した第2巡回区控訴裁判所の裁判官の判断の相違を解消させることになったと評価されている²⁷。他方で、従来の裁判所において議論されてきた、商標権者又は需要者に対する損害の性質に関する議論の重要性が低められることになったという問題点が指摘されている²⁸。

また、近時の実証研究によれば、裁判所によるマルチファクター・テストの分析には、一定の偏りが存在しているという問題点が明らかにされている²⁹。具体的には、裁判例においては、②原告商標と被告商標の類似性、及び、⑥被告による使用の意図という二つのファクターが混同の有無を判断する際の決め手とされており、それ以外のファクターが判断に影響を与える程度は低いとされている³⁰。

IV. 混同概念の時的拡張

商標権侵害訴訟において通常認められる混同のおそれは、商品の購買時に購買者について生じる混同である³¹。もっとも、多くの裁判例では、商品の直接の購買者には混同は生じていないが、購買者が商品を使用しているところを見た第三者に生じる「購買後の混同 (Post-sale confusion)」に基づいて商標権侵害が肯定されている。また、購買後の混同ほどは広く受入れられていないものの、商品の購買決定を行う時点には混同は消滅している場合に、購買プロセスの初期段階において生じた「購買前の混同 (Initial Interest confusion)」に基づいて商標権侵害を肯定する裁判例が存在する³²。

1. 購買後の混同 (Post-sale Confusion)³³

購買時点で需要者に混同が生じていない場合であっても、購買時点以降に、被告商品に接した第三者が商標権者の出所に係る商品であると誤認することを捉えて、商標権侵害を肯定する考え方を「購買後の混同」という³⁴。

(1) 商品を直接使用しない者の混同が問題となる事例

商標権者の商品の模倣品を被告が販売した事案において、商品の直接の購入者に混同が生じていないにもかかわらず、購入者が当該商品を身に着けているところを見た傍観者 (bystander) に混同が生じることを理由に、購買後の適用を認めた裁判例が存在する。裁判例で購買後の混同の適用が認められた事案としては、高級時計³⁵、スポーツカーのパーツ³⁶、ブランド品のハンドバッグ³⁷などの高価な商品の模倣が問題となったものが多いが、ジーンズのデザイン³⁸、一般自動車のパーツ³⁹のように必ずしも高級な商品とはいえないような商品についても購買後の混同法理の適用が認められている。

他方で、購買後の混同が否定された事案として、被告商品の品質が商標権者の商品に劣っていなかったという事案⁴⁰や、商標権者の商標をパロディしたという事案⁴¹、特許権存続期間満了後の技術に関するトレード・ドレスの保護が主張された事案⁴²などがある。さらに、商標権者の商品と被告商品の類似点が需要者から視認しにくいことを理由に、購買後の混同法理の適用を批判した裁判例⁴³も存在している。

(2) 商品の購買担当者と実際の使用者が分離している事例

特定の組織内又は家庭内で商品が購入される場合に、商品の直接の購入者には混同が生じていないとしても、実際に商品を使用する者に混同が生じているのであれば、混同のおそれが肯定されることがある⁴⁴。裁判例においては、病院による医師又は看護師の混同⁴⁵、教育機関における生徒の混同⁴⁶に基づいて、購買後の混同を認めたものがある。もっとも、商品を使用する者が組織における商品の購買決定に影響を与えない場合には、侵害が否定されている⁴⁷。

(3) 学説

裁判例は、購買後の混同法理の適用を認める際に、被告商品の品質が低かったり、商品に欠陥が生じることにより、商標権者の品質に関する評判が害されるという理由付けを用いることがある。学説においては、商標権者の品質に関する評判が実際に害されているのであれば、購買後の混同法理に基づいて侵害を肯定することは、商標の情報伝達機能を保護するという商標法の目的に整合的であると考えられている⁴⁸。もっとも、近時の学説においては、裁判例では、上記の

損害が実際に生じているかどうかを必ずしも明確にすることなく、推測に基づいて損害の認定を行っているとの批判が加えられている⁴⁹。そのため、上記の観点から購買後の混同を適用するのであれば、現実又は潜在的な需要者の購買決定に影響を与える可能性があることを具体的に証明することが必要であるとの指摘がなされている⁵⁰。

次に、裁判例の中には、消費者が商標権者の商品の模倣品を安価に購入できてしまうことで、商標権者の商品に付着した prestige や希少性といったブランド・イメージが損なわれてしまうことを理由に、購買後の混同法理の適用を認めるものがある。ここで問題とされている商品の prestige や希少性は、伝統的に商標法が保護してきた商標の情報伝達機能とは性質の異なるものであり、そのような価値を保護することは、商標それ自体の価値を保護することにつながっていると指摘されている⁵¹。また、消費者はブランド商品を購入することを通じて、自身の経済的な豊かさを他人にシグナリングしている。このような個人間のコミュニケーションのツールとして商標の価値を保護することは、従来、商標法の目的とはされておらず、かえって、コピー商品の販売を認めた方が、商標権者が商品に関する情報を提供し、商品の品質に投資を行うインセンティブが高められるのであるから、商標法の目的に合うとの指摘がなされている⁵²。さらに、消費者が自らの地位を表示するために商標を用いることを抑止することは、表現の自由との抵触を生じさせるおそれがあるため、慎重な考慮が求められるとの指摘もなされている⁵³。

2. 購買前の混同 (Initial Interest Confusion)⁵⁴

被告標章に接したばかりの購買プロセスの初期段階で需要者に混同が生じるが、最終的な購入時点では混同が解消していると考えられる事案において、初期段階に認められる「混同」に、需要者の関心を被告商品に引き寄せる効果 (initial interest) があることに着目して、商標権侵害が肯定されることがある。このような考え方は「購買前の混同 (initial interest confusion)」と呼ばれている⁵⁵。購買前の混同理論は、当初はオフラインの事例を前提して認められるようになった法理であるが、近時は、インターネット関連の事案における適用の可否が問題となることが多い。

(1) オフラインの事例

オフラインの事例においては、被告が原告と同一又は類似の商品名を使用した場合に、最終的な購買段階では混同は解消されているものの、購買の初期段階において混同が生じていたことをもって購買前の混同を認めた裁判例⁵⁶がある。侵害を肯定した事案では、商標権者と被告の間に後援又は承認関係が存在すると需要者が誤認する可能性があり、

商標権者の信用が被告に移転するという事情が認められる場合⁵⁷や、初期の混同段階で需要者が対価を支払っている事案⁵⁸など、商標権者又は需要者に具体的な損害が生じているという事情が認められる。他方で、そのような事情が認められないのであれば、購買の初期段階に混同があるとしても、同法理の適用は否定されている⁵⁹。

(2) オンラインの事例

まず、商標権者の商標をディスクリプション・メタタグとして使用する行為は、購買前の混同を生じさせるとして、商標権侵害を肯定した裁判例が存在する⁶⁰。そこでは、メタタグにより被告のウェブサイトへ消費者を誘導することは、混同が生じていない場合であっても、商標権者の商標に蓄積した信用を不当に利用するものであるとして、侵害が認められている⁶¹。もっとも、被告が自己の経歴や取り扱う商品の内容を説明する言葉をメタタグとして使用した場合など、被告が標章を使用することについて何らかの正当性が認められる場合には、侵害が否定されている⁶²。また、近年の検索エンジンにおいて、ディスクリプション・メタタグの重要性が低下していることを理由に、侵害を否定した裁判例もある⁶³。

次に、ユーザーがアクセスしたウェブサイトに対応したポップアップ広告を表示させるソフトウェアを提供した被告の行為は、ラナム法上の「使用」に該当しないと、侵害を否定した裁判例が存在する⁶⁴。

最後に、検索連動型広告を提供する検索エンジンの責任、及び、検索エンジン運営者から商標権者の商標をキーワードとして購入する競業者の責任が問題となる事例が近時増加している。初期の裁判例においては、検索結果表示画面においてウェブサイトへのリンクとバナー広告が明確に区別されていなかった事案において、検索エンジン運営者の責任を肯定した裁判例が存在する⁶⁵。もっとも、近時の検索エンジンの多くは、本来のウェブサイトのランキングとスポンサー広告を区別して表示しているため、裁判例において、検索エンジン運営者及びキーワード購入者の責任はいずれも否定されている⁶⁶。裁判例の中には、被告の行為が「取引上の使用」に該当しないことを理由に侵害を否定するものがあつたが⁶⁷、2009年に第2巡回区控訴裁判所によって下された *Rescuecom* 判決⁶⁸以降は、被告の行為が「取引上の使用」に該当することを認めた上で、混同のおそれが存在しないことを理由に侵害を否定する裁判例が主流となっている⁶⁹。ただし、例外的に、スポンサー広告に原告の商標が混同を生じさせるような態様で表示される場合には、侵害が肯定される可能性がある⁷⁰。

(3) 学説

学説の多くは、裁判例が、混同が生じていないにもかかわらず

らず、消費者が競業者のウェブサイトへ流れたことをもって購買前の混同を認めることについて批判的に評価している。その理由として、第一に、当初、商標権者のウェブサイトへアクセスしようとしていたユーザーが被告のウェブサイトへ誤ってたどり着いてしまったとしても、クリックを1回するだけで容易に検索をやり直すことができるのだから、消費者に生じる損害は僅かであるとの指摘がなされている⁷¹。第二に、仮に被告のウェブサイトが検索結果の上位にランキングされたとしても、ユーザーが被告のウェブサイトへのリンクを原告のウェブサイトへのリンクであると誤認する可能性は必ずしも高くない⁷²。第三に、ユーザーが商標権者の商標をキーワードとして検索を行う場合でも、商標権者のウェブサイトを検索するのではなく、当該商品又は役務一般を検索するために当該キーワードを用いることがあるとの指摘がなされている⁷³。最後に、混同が生じていない事案において購買前の混同を拡張的に適用すると、商標権者の批評又は批判を行うウェブサイトやパロディを行うウェブサイト等、商標権者にとって都合の悪い内容を含むウェブサイトやサイトを停止させるためのツールとして同法理が用いられるおそれがあることが指摘されている⁷⁴。

裁判所が購買前の混同法理を拡張的に適用することに対して歯止めを掛けるために、論者の中には、「商標としての使用」概念を活用して、検索連動型広告に関する検索エンジンの責任をカテゴリカルに免除すべきであるとの主張する者がある⁷⁵。この見解によれば、消費者に対して代替商品や商品の互換性に関する情報を提供することは、商標法が明示的に奨励している表現であり、そのような表現が商標権者による排他権の行使によって脅かされないように、検索エンジンの責任をカテゴリカルに免除すべきであるとされている⁷⁶。また、侵害の成否を混同のおそれ要件にかからしめることは、混同のおそれの判断基準がフリーライド論やミスアプロプリエーションという要素に取って代わられてしまう可能性があることから、適切なツールではないとされている⁷⁷。

これに対して、「商標としての使用」要件を活用して検索エンジンの責任をカテゴリカルに免除することについては、有力な批判も存在している⁷⁸。その理由として、ユーザーに混同を生じさせるおそれが認められる場合には商標法の規律を及ぼすべきであり、検索エンジンの責任をカテゴリカルに免除することは、将来的に検索エンジン運営者がその権限を濫用し、商標権者及び消費者の利益を損なうことになってしまうおそれがあることを指摘している⁷⁹。また、「商標としての使用」という要件は、形式的には広告により伝達される情報の内容を考慮するものではないため、消費者に商品又はサービスに関する有用な情報を提供するという検索連動型広告のメリットと、消費者に混同を生じさせるといったデメリットとのバランスを図るためのツールとしては有効に機能しないと見る見解がある⁸⁰。

以上のように、学説においては、「商標としての使用」要件を活用することにより検索エンジンの責任をカテゴリカルに免除すべきかという問題について、見解の一致を見ていない。学説を分岐させているポイントは、検索連動型広告により生じる外部効果をどの程度評価するのかという点、及び、将来的に検索エンジンが現在の運用を変更して混同を生じさせる態様で商標を使用するリスクをどの程度深刻に捉えるかという点である。もっとも、少なくとも現在の検索連動型広告のプラクティスを前提とする限り、いずれの立場によっても、原則として商標権侵害は肯定されるべきではないという結論が導かれることになる。

V. 日本法の分析

1. 混同概念の時的拡張について

商標の類否は、商標が使用される当該商品又は役務の取引者・需要者が普通に払う注意力を基準にして判断されるが⁸¹、当該商品又は役務の販売又は提供に関する態様を考慮して、より具体的な需要者が基準とされる⁸²。

(1) 購買後の混同

(i) 裁判例

我が国における購買後の混同に関する裁判例は、大きく二つの類型に分類することができる。第一に、被告標章が付された商品を実際に使用する者についての混同が問題となる事例(類型①)である。第二に、商品を実際に使用しない者についての混同が問題となる事例である(類型②)。

類型①については、原告の商標が付された詰替用インクボトルを販売する被告の行為が問題となった事案において、購買後の混同法理を前提に商標権侵害を肯定した裁判例がある⁸³。他方で、処方薬に商標が付されたという事案等、購買担当者(e.g. 医師)と使用者(e.g. 患者)が完全に分離している事案では、購買後の混同の適用が否定されることがあるが⁸⁴、裁判例は分かれている⁸⁵。

類型②について、購買後の混同理論を明示的に認めた初めての裁判例として、東京地判平成19年5月16日平18(ワ)4029[ELLE GARDEN1審]がある。同事件では、女性向けファッション雑誌「ELLE」の発行等を行う原告が、ロックバンド「ELLE GARDEN」の名称をデザイン化した標章を付したTシャツ等を販売した被告の行為が商標権侵害に該当すると主張した事案である。地裁は、被告商品の購入者自身に混同が生じていないとしても、当該商品を身につけた者を見た第三者が、当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあるとして、一般消費者を基準に類似性を肯定している。もっとも、その後、地裁判決は知財高裁によって覆され、購

買後の混同法理の適用は否定されている⁸⁶。

(ii) 検討

類型①において、使用者は、被告商品を実際を使用することを通じて同商品の品質を把握することが可能である。そして、仮に被告商品の品質が劣悪なものであれば、被告商品の出所が原告であると誤信する使用者は、(購買担当者から事情を知らされない限り)原告の商品一般について懸念を抱き、以降、家庭や他の職場等で原告の商品を購入するか否かを決定する際に一定の予断を持つことになる⁸⁷。また、被告商品が質的に劣っていない場合でも、被告商品の品質に対して原告のコントロールが及ばなくなり、品質保証機能が害されるおそれがある。このように、現在又は将来的に原告商品の購買決定に影響を与え得る使用者に混同が生じる場合には、購買時点で購買者に混同が生じる場合と同様に、商標権者の利益が侵害されるおそれが具体化していることから、商標権侵害は肯定されるべきである。

類型②については、第三者が被告商品を実際を使用することがない以上、被告商品の品質について誤認が生じる可能性は低い。そのため、「通りすがりの一般公衆」とでもいうべき第三者が、仮に被告商品の直接の購入者が身に付けている着用者の商品を本物だと混同しても、商標権者の出所識別機能とそれに由来する品質保証機能が害されることは通常考えにくい。被告商品の潜在的需要者が将来的に行う購買決定に何らかの影響が及ぶ等の具体的な損害が商標権者に生じていない以上、侵害は否定されるべきである。ただし、例外的に、被告商品を実際に使用していない第三者についても、商標権者の品質保証機能が害される可能性がある。例えば、フェラーリ等の高級車のレプリカ車が道路上で炎上した事例を想定するならば、公衆が被告商品を使用することなしに、商標権者の品質保証機能が害されるおそれがある。この場合には、需要者が将来的にフェラーリを購入する際の購買決定に影響を与える可能性が高いため、商標権侵害が肯定されるべきであろう⁸⁸。また、被告商品が二次市場に流通する可能性が高い場合には、購買後の混同を認める余地が認められる。真正品を購入しようとする消費者が、自分の購入した商品が真正品ではないのではとの懸念を抱くようになり、結果として、真正品の販売が減少する可能性があるからである。

なお、被告がブランド商品のコピー商品を販売する場合等では、原告商標に備えられた希少性又はprestigeといったブランド価値が減少することによって、原告商標の顧客吸引力が低下する可能性がある⁸⁹。もともと、このような価値は、商標法が通常保護している商品情報の価値(出所識別機能及びそれに付随する品質保証機能)とは大きく異なるものである。商標を保護することには、競業者や公衆による商標を用いた表現活動を妨げるという社会的コストが伴う以

上、購買後の混同法理に基づいてこれらの価値を保護することを主張するのであれば、何らかの追加的な正当化事由が存在しなければならないであろう。希少性やprestige価値について問題とされる要素の中、ダイリューションについては、不正競争防止法2条1項2号により、商品形態のデッドコピーについては同3号によって別途規律されているのであるから、この点に関する規律はそちらに委ねるべきであろう⁹⁰。

(2) 購買前の混同

(i) 裁判例

我が国の裁判例の中にも、メタタグや検索連動型広告のキーワードを購入する行為が商標権侵害に該当するか否かが争われたものがある。まず、メタタグに関しては、被告が原告商標と類似する標章をディスクリプション・メタタグとして使用する行為は商標権侵害に該当するとした裁判例が存在する⁹²。同判決は、侵害を肯定するに当たり、ディスクリプション・メタタグにより、検索結果表示における被告サイトの説明文に被告標章が表示されていたこと、及び、被告サイトの説明文と実際の被告サイトの内容に関連性があることを重視している。このように、同判決は、購買前の混同を認めたものではなく、あくまでも最終的な購買時における混同に着目して、混同のおそれを肯定したものと位置付けられる⁹³。また、同判決の射程は、キーワード・メタタグの事例には及ばないものと考えられる⁹⁴。

次に、検索連動型広告に関しては、商標権者の商標をキーワードとして購入した被告の行為は商標権侵害に該当しないとされた裁判例がある⁹⁵。同判決は、被告の行為は商標の「使用」(2条3項)に該当しないと原告の請求を棄却した。

最後に、類似性を肯定するに当たり、ユーザーが検索エンジンにおいて原告の商品を検索した際に、検索結果画面に被告サイトと原告サイトが並列的に表示されるため、ユーザーが被告のウェブサイトには到達する可能性があるとして示した裁判例がある⁹⁶。これは、購買前の混同法理の適用を認めた初めての裁判例である。もともと、控訴審⁹⁷は、被告ウェブサイトには被告であるロックバンドのファンサイトであると容易に気付かせる表示が随所に見られるため、需要者に混同が生じる可能性は低いと述べて、同法理の適用を否定している。

(ii) 検討

メタタグに関しては、視認可能性の有無は商標権侵害の有無を判断とする際の基準とされるべきではない⁹⁸。商標法が規制しようとしているのは、被告標章が出所識別表示として認識され、需要者に混同が生じることである。仮にユーザーがディスクリプション・メタタグを視認したとしても、メタタグ

を出所識別表示として認識する可能性は極めて低い。

また、近年多くの検索エンジンにおいては、ウェブサイトのランキングを行う際のディスクリプション・メタタグの重要性が低下していることも考慮に入れるべきである。さらに、仮にディスクリプション・メタタグが検索ランキングに影響を与えた場合であっても、ユーザーに生じる混同の程度は低いと考えられる。ユーザーが誤って被告のウェブサイトを訪れてしまったとしても、容易に検索をやり直すことができるのだから、サーチ・コストが増加する程度は大きくない。

以上のように、ディスクリプション・メタタグに商標権者の商標を使用する行為は商標的使用に当たらず、侵害は否定されるべきである。ただし、ディスクリプション・メタタグに関しては、ユーザーに混同を生じさせるような態様で商標権者の商標が表示されている場合には、侵害は肯定されるべきである。

次に、検索連動型広告に関しては、検索結果表示画面において本来の検索結果とスポンサー・リンクが区別できるような表示がなされている限り、ユーザーに混同が生じる可能性は低い。また、消費者に混同が生じていないにもかかわらず、単に商標権者の商標権にフリーライドしたことをもって同法理の適用を認めることは認めるべきではない。検索連動型広告には、ユーザーに代替商品の情報を提供する等により、サーチ・コストを削減し、競争を促進する効果も有していることを考慮に入れるべきである。したがって、原則として、検索エンジン及びキーワード購入者の責任はいずれも否定されるべきである。もっとも、スポンサー広告に原告の商標が混同を生じさせるような態様で表示されている場合には、侵害が肯定されるべきである。

VI. 結びに代えて

商標の有する経済的価値の高まりや、マーケティング手法の発展に伴い、商標権の保護対象及び保護範囲は次第に拡張されてきた。この研究が購買後の混同及び購買前の混同に関する検討を行う中で明らかにしたように、商標法保護の拡張化傾向の中には、商標の伝統的な正当化事由に整合的なものも含まれているが、整合的ではないものも存在している。

商標権の保護の拡張化傾向は今後も続く可能性があるが、商標権の保護範囲を拡張することで、競業者の営業活動や公衆が商標を用いて行う表現活動が過度に抑止されてしまうおそれがあることにも留意するべきである。商標権の保護範囲の拡張を認める際には、商標の経済的価値が高いという事情だけではなく、商標法の趣旨又は目的との整合性が確保されなければならないであろう。

¹ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』143頁以下(弘文堂、2000年)。

² 同判決の調査官解説として、三村量一〔判解〕最高裁判所判例解説民事編平成9年度(上) 403頁(2000年)がある。

³ 東京地判平成19年5月16日平18(ワ)4029〔ELLEGARDEN1審〕。もっとも、原審判決は知財高判平成20年3月19日判タ1629号288頁〔ELLEGARDEN2審〕によって覆されている。

⁴ Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946) (codified as amended at 15 U.S.C. § 1051-1029 (2000)).

⁵ 15 U.S.C. § 1114.

⁶ 15 U.S.C. § 1125(a).

⁷ この点に関する先行研究として、渋谷達紀『商標法の理論』231-36頁(東京大学出版会、1973年)、島並良「登録商標権の物的保護範囲(1)」法協114巻5号547頁、565-573頁(1997年)がある。

⁸ 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:14 (4th ed.)〔hereinafter McCarthy〕.

⁹ Trademark Act of 1905, Pub. L. No.58-84, 33 Stat. 724 (1905), §16.

¹⁰ Robert G. Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U. L. REV. 547, 575 (2006).

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

¹³ *Id.* at 576-79.

¹⁴ Harry D. Nims, *Unfair Competition and Trademarks* iii (3rd ed. 1929).

¹⁵ 原告と被告の商品間に直接の競合関係はないが、両者の市場が比較的近接している場合に商標権侵害を肯定した裁判例として、例えば、*Waltke & Co. v. Schafer & Co.*, 263 Fed. 650 (C. of A., D. C., 1920) (化粧石けんとひげ剃り用石けん); *Wilcox & White Co. v. Leiser*, 276 Fed. 650 (C. of A., D. C., 1920) (自動演奏ピアノと蓄音機); *Willys-Overland Co. v. Akron-Overland Tire Co.*, 268 Fed. 151 (D. C., 1920); *Aluminum Cooking Utensil Co. v. Sargoy Bros. Co.*, 276 Fed. 447 (D. C., 1921) (アルミニウム製調理器具とブリキ製洗濯用湯沸かし); 273 Fed. 674 (C. C. A., 1921) (自動車とタイヤ); *Anheuser-Busch, Inc. v. Budweiser Malt Products Corp.*, 295 F. 306 (2d Cir. 1923) (ビールとモルト・シロップ)等がある。

¹⁶ Mark A. Lemley & Mark McKenna, *Irrelevant Confusion*, 62 STAN. L. REV. 413, 424 (2010).

¹⁷ 島並・前掲注(7)569-571頁。

¹⁸ MCCARTHY § 24:66.

¹⁹ Bone, *supra* note 10, at 599.

²⁰ *Id.* at 601 (同巡回区における揺り戻しの動きは限定的なものにすぎなかったが、これらの議論の影響を受けて、裁判官が、商標権の保護範囲を商品の関連性が低い市場にまで拡張することの潜在的なコストを慎重に検討するようになったと指摘する。)

なお、Hand判事が関与した裁判例を分析したものと、Richard L. Kirkpatrick, *Learned Hand's Trademark Cases: An Appreciation*, 82 TRADEMARK REP. 426 (1992); Kenneth L. Port, *Learned Hand's Trademark Jurisprudence: Legal Positivism and the Myth of the Prophet*, 27 PAC. L.J. 221 (1996)がある。

²¹ Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946) (codified as amended at 15 U.S.C. § 1051-1029 (2000)).

²² 15 U.S.C. § 1114.

²³ E.g., *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987), *cert. denied*, 488 U.S. 933 (1988); *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994); *American Dairy Queen Corp. v. New Line Prods.*, 35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn. 1998).

²⁴ Jessica Litman, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 YALE L.J. 1717, 1722-23 (1999); James Gibson, *Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law*, 116 YALE L.J. 882, 913 (2007); Lemley & McKenna, *supra* note 16, at 424.

²⁵ See, GRAEME B. DINWOODIE & MARK D. JANIS, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION: LAW AND POLICY 505-558 (3rd. ed., 2010). 邦語文献では、島並良「登録商標権の物的保護範囲(2)」法協114巻8号936頁、938-940頁(1997年)を参照。

²⁶ *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), *cert. denied*, 368 U.S. 820 (1961).

²⁷ Bone, *supra* note 10, at 607.

²⁸ *Id.*

²⁹ Barton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1581 (2006). See also, Kevin Blum et al., *Consistency of Confusion?: A Fifteen-Year Revisiting of Barton Beebe's Empirical Analysis of Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 2010 STAN. TECH. L. REV. 3 (2010).

³⁰ *Id.*

³¹ McCarthy § 23:5.

³² 1962年のラナム法改正において、同32条の「需要者」という文言が削除されたことにより、「混同を生じさせる可能性がある」標章の使用が禁止されることになった。同改正に際して、議会が新たな混同概念を認めることを意図していたかどうかは明らかではないとされている(S. Rep. No. 82-2107, at 2847, 2850-51 (1962); H.R. Rep. No. 87-1108, at 4 (1961)).

³³ 購買後の混同に関する米国の裁判例及び学説を検討した先行研究として、井上由里子「購買後の混同(post-purchase confusion)と不正競争防止法上の混同概念—アメリカでの議論を手がかりに」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題〔中山信弘先生還暦記念〕』417頁(弘文堂、2005年)、田村善之＝小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『「ブランド」と「法」』235頁(商事法務、2010年)がある。

- 4 Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono. § 22:16 (4th Ed.)
- Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955); Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484 (S.D. Fla. 1986).
- Ferrari S.P.A. Esercizio Fabrice Automobili E Corse v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991).
- Hermes Int'l v. Lederer de Paris Fifth Avenue, Inc., 50 F.Supp.2d 212 (S.D.N.Y. 1999).
- Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986).
- General Motors Corp. v. Keystone Automotive Industries, Inc. 453 F.3d 351 (6th Cir. 2006).
- Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, Inc., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 547 U.S. 1179 (2006).
- Nike, Inc. v. Just Did It Enters., 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993).
- Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc., 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996).
- Reebok Intern. Ltd. v. K-Mart Corp., 849 F.Supp. 252 (S.D.N.Y. 1994).
- McCARTHY § 23:7; Shashank Upadhye, *Trademark Surveys: Identifying the Relevant Universe of Confused Consumers*, 8 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 549, 580 (1998).
- Karl Storz Endoscopy-America, Inc. v. Surgical Tech., Inc., 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002).
- Educational Testing Service v. Touchstone Applied Science Assoc., Inc., 739 F. Supp. 847 (S.D.N.Y. 1990).
- United States Surgical Corp. v. Orris, Inc., 5 F. Supp. 2d 1201 (D. Kan. 1998).
- Bone, supra note 10, at 608; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?*, 54 EMORY L.J. 461, 491 (2005).
- Id.
- Jeremy N. Sheff, *Veblen Brands*, 96 MINN. L. REV. 769 (2012).
- Graeme W. Austin, *Trademarks and the Burdened Imagination*, 69 BROOK. L. REV. 827, 902-04 (2004).
- Katya Assaf, *Brand Fetishism*, 43 CONN. L. REV. 83 (2010).
- Sheff, supra note 50.
- インターネット特有の商標権侵害の問題と購買前の混同に関する欧米の議論を紹介する邦語文献として、青木博通「インターネットと商標権の侵害」第二東京弁護士会知的財産権研究会編『新商標法の論点』344-351頁(商事法務、2007年)、同『知的財産権としてのブランドとデザイン』180-192頁(有斐閣、2007年)、岩崎一生「国際電子商取引の基本問題(3)ーインターネット広告ー」国際商事法務36巻8号1043頁(2008年)、宮脇正晴「メタタグと『商標としての使用』」日本弁理士会中央知的財産研究所『商標の使用について』別冊パテント62巻4号179頁(2009年)、田村=小嶋・前掲注(33)271-276頁がある。
- Callman § 22:15; Charles E. Bruzga, *Sophisticated Purchaser Defense Avoided Where Pre-Sale Confusion Is Harmful-A Brief Note*, 78 TRADEMARK REP. 659 (1988). なお、「pre-sale confusion」という用語が用いられることもある。
- Grottrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975); Mobile Oil Corp v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).
- Id.
- Elvis Presley Enterprises v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998).
- Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 547 U.S. 1179 (2006).
- Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).
- Id.
- Playboy Enters. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002); Bijur Lubricating Corp. v. Devco Corp., 332 F. Supp. 2d 722 (D.N.J. 2004).
- Standard Process, Inc. v. Banks, 554 F.Supp.2d 866 (E.D.Wis. 2008).
- 1-800 CONTACTS, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005), cert. denied, 546 U.S. 1033 (2005)(同事件において、被告はソフトウェアのディレクトリに原告ウェブサイトのアドレスを記述したにすぎず、また、広告主に対して特定のキーワードを販売するのではなく、商品又はサービスのカテゴリに応じた広告スペースを販売していた。これらの事実が、侵害を否定する方向に斟酌されている。)
- Playboy Enters. v. Netscape Communs. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004);
- Gov't Empl. Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. 2004), 77 U.S.P.Q.2d 1841 (E.D. Va. 2005)(ただし、一部肯定。)
- Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. 2006).
- Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).
- J.G. Wentworth, S.S.C. Ltd. P'ship v. Settlement Funding LLC, 85 U.S.P.Q.2d 1780 (E.D. Pa. 2007); 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010); Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).
- CJ Prods. LLC v. Snuggly Plushez LLC, 809 F. Supp. 2d 127 (E.D.N.Y. 2011).
- James Grimmelmann, *The Structure of Search Engine Law*, 93 IOWA L. REV. 3, 61 (2007).
- Greg Lastowka, *Google's Law*, 73 BROOK. L. REV. 1327, 1375 (2008); Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006).
- Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507, 538 (2005).
- Id. at 574.
- Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. (2006); Goldman, supra note 73, at 507; Margreth Barrett, *Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses "In the Manner of the Mark"*, 43 WAKE FOREST. L. REV. 893 (2008); Uli Widmaier, *Use, Liability and the Structure of Trademark Law*, 33 HOFSTRA L. REV. 603 (2004). See also, Dan L. Burk, *Cybermarks*, 94 MINN. L. REV. 1375 (2010)(機能性法理の活用を主張。)
- Dogan & Lemley, supra note 5.
- Id.
- この点に関する学説を検討するものとして、土肥一史「商標の使用と商標権の効力」日本弁理士会中央知的財産研究所『商標の使用について』別冊パテント62巻4号215頁、217-218頁(2009年)。
- Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597 (2007); Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Lessons from the Trademark Use Debate*, 92 IOWA L. REV. 1703 (2007); Lastowka, supra note 72, at 1396-1410.
- Glynn S. Lunney, *Trademarks and the Internet: the United States' Experience*, 97 TRADEMARK REP. 931 (2007).
- 参照、東京高判昭和58年11月7日高判集36巻3号289頁[盛光]。なお、4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無の判断主体につき、最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁[レール・デュ・タン]を参照。
- 知的財産裁判実務研究会『知的財産訴訟の実務』58頁(法曹会、2010年)。
- 東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁[リソグラフ2審]。
- 登録審査における混同の主体(商標法4条1項15号)に関して、東京高判平成5年3月30日知裁集25巻1号125頁[マズチマイン1審]。
- 同様に4条1項15号に関して、東京高判平成17年2月24日平16(行ケ)256[メバソロン]、東京高判平成16年11月25日平16(行ケ)129[メバロカット]、東京高判平成12年9月4日平11(行ケ)309号[カプトロン]。また、不正競争防止法2条1項1号に関して、知財高判平成18年9月27日平18(ネ)10011[胃潰瘍治療薬カプセル]、知財高判平成18年9月28日平18(ネ)10012[同上]。
- 知財高判平成20年3月19日判タ1629号288頁[ELLEGARDEN2審]。もともと、控訴審判決は、被告標章の使用態様からもたらされるイメージと原告商標とともに形成されてきた原告ブランドのイメージが離れていることを理由に同法理の適用を否定している。そのため、原告商標と被告標章からもたらされるイメージが類似している場合に同法理の適用が認められる余地があるのかどうかは、本判決からは必ずしも明らかではない。
- 田村善之[判批]知的財産法政策学研究4号181頁(2004年)。反対、茶園成樹[判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』55頁(有斐閣、2007年)。
- ただし、この場合、仮にフェアーリなどの高級な商品の品質保証機能が害されたとしても、そのような商品を購入することができる需要者は限られているため、原告商品の購買決定に与える影響は必ずしも多くはないと考えることも可能である。
- 井上・前掲注(33)432-434頁。
- 同上435頁。
- ただし、商品の模様又は形態を不正競争防止法2条1項2号で保護することについては、混同のおそれがないにもかかわらず、競争をいざづらに制約する事態を防ぐために、慎重であってしかるべきであるとされている。具体的には、著名性の要件の中に、需要者が表示に価値を認めていることを読み込むべきであるとする見解(宮脇正晴「ブランド・エクイティと不正競争」国際公共政策研究4号2号199-200、202-204頁(2000年))や、特別顕著性や営業上の利益の侵害の要件で絞りを掛ける見解(田村善之『不正競争法概説[第2版]』240-243、248-250頁(有斐閣、2006年))が存在している。
- 大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁[中古車(くるま)の110番]。
- 島並良「htmlファイルのメタタグへの記述と商標としての使用」『最新判例知財法[小松陽一郎先生選集]』372頁(青林書院、2008年)。
- 佐藤恵太[判批]中央ロー・ジャーナル4巻1号114-116頁(2007年)。
- 大阪地判平成19年9月13日平18(ワ)7458[PS501]。
- 東京地判平成19年5月16日平18(ワ)4029[ELLEGARDEN1審]。
- 知財高判平成20年3月19日判タ1629号288頁[ELLEGARDEN2審]。
- メタタグに関する我が国の学説は、メタタグの視認可能性をめぐって、商標的使用を肯定する見解(土肥一史「ネットワーク社会と商標」ジュリ1227号30頁(2002年)、茶園成樹「インターネット上の標識の新たな使用形態への対応」知的財産研究所『新しい時代における知的財産保護のための不正競争防止法のあり方に関する調査研究報告書』18頁(知的財産研究所、2002年))と、これを否定する見解(板倉集一[判批]判時1953号213、216頁(2006年))に分かれていた。