

16 商標としての使用

— 侵害訴訟における解釈及びその問題点について — (*)

特別研究員 金久美子

商標権者は、第三者が、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為(商標法2条3項)を行っている場合には、差止め・損害賠償を請求することができる。しかし、我が国の裁判例では、形式的に同法2条3項に規定する使用に該当しても、商標としての使用でない場合には、商標権侵害に当たらないとしている。「商標としての使用」(商標的使用)という概念は、「自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為」と解釈されており、商標法の規定には明示されていないが、商標権侵害の要件として考えられている。

今後も新たな標章の使用態様が生ずることが予想され、また、著名商標保護への対応も必要とされていることから、「商標としての使用」とはいかなるものか、現在の解釈で足りるのか、ということを検討することは有益だと思われる。

また、侵害の要件であるならば、その主張立証責任は原則として原告か被告かのどちらかにあるはずである。この問題は、商標としての使用が裁判においてどのような位置づけにあるかということや、効力の制限に関する規定(商標法26条等)と大きくかかわってくるが、この件に関する研究は余り進んでいないように思われる。

そこで本研究は、この概念を導き出す理論構成、欧州での状況、主張立証責任、侵害の要件の中での位置付け等を手掛かりとして、商標としての使用の実体を明らかにすべく調査・検討を行った。

I. はじめに

本研究は、商標権侵害訴訟における「商標としての使用」に関するものである^(*)。商標権者は、第三者が、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為(商標法2条3項)を行っている場合には、差止め・損害賠償を請求することができる(商標法25条、36条、37条1号等。以下商標法の規定を示す場合には、法律名を省略する)。同法2条3項には、商品等に標章を付する行為(1号)や、標章を付した商品を譲渡する行為等(2号)が規定されている。したがって、規定の文言に忠実に解釈するならば、商品に付された標章のすべてが商標権侵害の対象となる。裁判所は、このような広い効力範囲に枠を設けるために、同法2条3項の使用に該当しても、自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様での使用でない場合には、商標権侵害には当たらないという理論を進展させてきた。そして、このような使用態様は「商標としての使用」と呼ばれ、これが商標権侵害の要件であることは通説的見解となっている。

ところが現在、商標としての使用という要件の存在が、適切な紛争解決に至るための障害となっているのではないかと考えられる事案が発生している。例えば、商標権者の商標が著名である場合には、第三者の使用が商標としての使用に当たらなくとも、その著名な商標に害を与えることは十分に考

えられるのである。

「商標としての使用」は商標制度の中で確固たる地位を築いており、その役割については改めて検討するまでもない。しかし、この概念が誕生してから商標制度を取り巻く社会情勢も変化していることから、現在の解釈で足りるのかということや、再検討することは有益だと思われる。

本研究は、この概念を導き出す理論構成、欧州での状況、主張立証責任、侵害の要件の中での位置付け等を手掛かりとして、商標としての使用の実体を明らかにしようとするものである。

II. 商標としての使用の内容

1. 商標としての使用の解釈

(1) 商標としての使用の解釈とその変遷

現行法改正(昭和34年)から20年ほどの間の事件では、自他商品識別等の文言を用いずに「商品に関する広告その他商標の使用にあたらぬと解するのが相当」(おもちゃの国事件^{(*)2})とするものと、「自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない」(テレビまんが事件^{(*)3})とするものが混在していた。POS事件^{(*)4}では、商標としての使用という文言は用いず、出所表示機能という文言が用いられている。そして、現在では、「被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、

(*) これは特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20～22年度)報告書の要約である。

(*)1 日本では「商標としての使用」と同じの意味を持つ用語として「商標的使用」というものも用いられている。欧州では「Trademark use」「use as a trademark」「use in the course of trade」等の用語が見られる。

(*)2 東京高判昭和48年7月31日昭和48年(ネ)192号無体集5巻2号250頁。

(*)3 東京地判昭和55年7月11日昭和53年(ワ)255号無体集12巻2号304頁。

(*)4 東京地判昭和63年9月16日昭和62年(ワ)9572号判タ684号227頁。

被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。」(ブラザー事件^(*)5))として、裁判所における商標としての使用の解釈が明確にされるに至った。

(2) 商標としての使用に言及している裁判例

商標としての使用に関する裁判例は、「商品・役務に付されている標章が何に対して向けられているか(何を指し示しているか)」という問題としてとらえることが可能である。そこで本研究では、下記の三種類に分類した。

(i) 登録商標に係る商品又は役務とは別の商品又は役務を示している事例

巨峰事件^(*)6)が挙げられる。また、商品や役務に表示されている標章がデザイン的に使用されているもの(十二支事件^(*)7)等)や、標章が付された対象が商品性を満たしていない場合(BOSS事件^(*)8)等)もこの分類に当てはまる。

(ii) 説明的、記述的表示の事例

被告標章が、登録商標に係る商品等と同一又は類似の商品・役務に対して向けられているが、商品・役務そのものではなく、その属性・内容・由来・用途を表している事例である。ここには、テレビまんが事件^(*)9)、ブラザー事件^(*)10)が挙げられる。また、原材料としての使用(タカラ本みりん入り事件^(*)11)や、書籍の題号についてもこの類型に分類される(POS事件^(*)12)、Under The Sun事件^(*)13)等)。

(iii) 見る者によって標章が向けられている対象が異なるような事例

出所等を識別する需要者がだれなのかということによって、商標の付された商品を指し示していると評価されるのか、そうでないのかが変わってくる事例である。インクボトル事件の東京地裁の判決^(*)14)が挙げられる。

(3) 小括 商標としての使用の解釈

(i) 自他商品役務識別機能を発揮する態様について

ある商品の自他商品識別機能を発揮している状態というのは、a)その標章の識別力、b)その商品・役務との関係で使用していること、c)その商品の属性や内容ではなく商品自体を示していること、という要素を満たしている状態と考えられる。2条1項の「商品(役務)について」は、自他商品識別機能を発揮するための要素の一つとして位置付けられるのではないだろうか。前述の(2)の裁判例の分類における(i)の類

型は、登録商標に係る商品・役務を指し示していない(商品・役務との関係で使用されていない)、すなわち2条1項の商標として使用されていないということがいえる。

(ii) 性質が違う裁判例をすべて自他商品識別機能等で処理している件について

(2)の裁判例の分類で見たように、商品等に表示されている標章がどの商品を指し示しているかということが問題となっている事例(iの類型)も、その商品の属性を指し示しているという事例(iiの類型)も、すべて「自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様」として処理されている。いずれにしても、最終的には自他商品識別機能等を発揮できないということにつながる。しかし、指し示す商品が違うという事例は商標の類否判断の問題として考え得るし、その商品の属性等を示しているという事例は26条の問題として考えることができる。そうすると、現在の、商標としての使用に関する裁判例は、規定で処理できる事例についてまで、「自他商品識別機能」や「商標としての使用」という規定にないものを用いて判断しているということがいえる。

見る者によって指し示す商品が異なる事例(iiiの類型)については、自他商品識別機能等を考慮するから、だれにとってということが問題となるのである。商品・役務に付されている商標が何を指し示しているかということ客観的に見て判断すれば、見るものがだれかによって侵害か否かが決まるようなことにはならないものと思われる。

2. 商標としての使用を導き出す理論構成

(1) 裁判例における理論構成

裁判例では主に次のような理論構成があった。学説では(ii)又は(iii)を支持するものが多い。

(i) 商標の定義(法2条1項)に、自他商品識別機能をその属性として読み込んで解釈するもの(龍村事件^(*)15))

(ii) 法1条、3条等の規定から、商標の本質は自他商品識別標識として機能することにあると解し、第三者の標章が当該機能を果たす態様であることを要するとするもの(十二支事件^(*)16))

(iii) 法3条、25条から、「登録商標の使用をする権利」とは、出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味するとするもの(POS事件^(*)17))

(iv) 法26条の趣旨から、被告の標章が自他商品識別機能

(*)5) 東京地判平成16年6月23日平成15年(ワ)29488号判タ1164号264頁。

(*)6) 福岡地飯塚支部判昭和46年9月17日昭和44年(三)41号無体集3巻2号317号。

(*)7) 東京地判平成10年7月16日平成8年(ワ)17221号判タ983号264頁。

(*)8) 大阪地判昭和62年8月26日昭和61年(ワ)7518号無体集19巻2号268頁。

(*)9) 前掲注(3)。

(*)10) 前掲注(5)。

(*)11) 東京地判平成13年1月22日平成10年(ワ)10438号。

(*)12) 前掲注(4)。

(*)13) 東京地判平成7年2月22日平成6年(ワ)6280号判タ881号265頁。

(*)14) 東京地判平成15年1月21日平成14年(ワ)4835号(判例集未搭載)。

(*)15) 東京地判昭和51年9月29日昭和47年(ワ)991号判時867号74頁。

(*)16) 前掲注(7)。

(*)17) 前掲注(4)。

を發揮し得るものであることを要するとするもの (Under The Sun 事件^(*18))

(2) 商標としての使用を導き出す理論構成の検討

上記理論構成のうち(i)～(iii)は、本来の商標や登録要件から導き出しているが、次の理由から賛成できない。

- (a) 本来的商標が識別標識であることと、商標法によって保護する商標の機能が一致している必要はない。
- (b) 登録要件は独占権を付与するために最低限具備すべき要件という意味であって、第三者による侵害行為から保護すべき商標の機能とは別のものと考えらるべきである。

(iv)の理論構成も難点はあるが、他の理論構成に比べれば理解できる。商標法26条は商標としての使用と同じく、侵害を否定する目的で用いられるからである。

3. 欧州の状況

(1) 商標としての使用に関する規定上の根拠

欧州商標指令における規定上の根拠として考えられるものを下記のとおり提示したが、いずれも一定の信頼性を確認することはできなかった。

- (i) 欧州商標指令の前文の第11リサイタルでは、「登録商標によって与えられる保護は、特に出所を示すものとしての商標を保証する機能について、マークと標識、商品又は役務が同一である事案において絶対的である」としている。
- (ii) 商標の定義規定(2条)は、商品・役務の識別をその属性としている。
- (iii) 欧州商標指令5条(1)項の「商取引の過程において (using in the course of trade)」という文言は「商標が使用されている商品の出所を表示する使用」とするものである^(*19)と解釈される可能性がある。
- (iv) 欧州商標指令5条(5)項は「商品又は役務を識別する以外の目的による標識の使用から、商標権者を保護する任意の構成国の規定を妨げない」としていることから、商標指令では「商品又は役務を識別する目的の標章の使用」を保護していると解釈される可能性がある。

(2) 欧州の各国内における商標としての使用(英国及びドイツ)

英国及びドイツの国内法下においても、商標としての使用が商標権侵害の要件とされていること、及びその内容等を確

認した。

(i) 英国

英国商標法は、その10条において商標権侵害とされる行為について規定しており、欧州商標指令5条とおおむね同様の内容となっている。商標権侵害とされる行為か否かの要件のうち、「取引の過程において使用されていること」という文言について、商標としての使用が要求されると解釈する立場と、そうではないとする立場に分かれているようである。British Sugar事件^(*20)は、10条(1)の“uses in the course of trade”の解釈について、商標としての使用を意味するものではないとしているが、欧州商標指令の前文において出所表示の保証について述べられていること等にかんがみ、商標としての使用が必要であるとの見解が大勢を占めている^(*21)。

(ii) ドイツ

商標としての使用が必要とされる根拠としては、旧法(1968年商標法Warenzeichengesetz)16条(権利の制限に関する規定)が挙げられる。旧法16条では、氏名、商号、等の表示について効力が及ばない旨を規定しているが、「その使用が商標的になされない限り、営業取引において使用することを妨げられない」(… wird niemand gehindert, … im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgt)という部分が問題となる。すなわち、効力が及ばないとされる表示を使用している場合、商標的に使用されている場合には侵害とされることとなる。ところが、効力の制限に関する現行法23条では、欧州商標指令と同様に「ただし、その使用が良俗(Guten Sitten)に反しないときに限り」となった。このためドイツにおいては、新法下においても商標としての使用が侵害の要件となり得るか否かについて激しい論争が繰り広げられた^(*22)。

(3) 欧州司法裁判所における判例

欧州司法裁判所の判断では、当初BMW判決^(*23)に見るように商標としての使用が必要であると思われるような判示があったが、その後の判決によって必要とされるのか否かが不明な状態となっている。Arsenal判決^(*24)、Adam Opel判決^(*25)では、各国内の裁判所から「被告の行為は商標としての使用に該当するか」という判断を欧州司法裁判所へ付託しているが、その問いには直接の回答をしていない。その代わりに、本来的商標の機能への影響があるか、又はそのおそれがあるかによって侵害に該当するか否かを判断すべきとしている。これらの判決では、考慮すべき商標の機能について

(*18) 前掲注(13)。

(*19) Ilanah Simon, 'How Does "Essential Function" Doctrine Drive European Trade Mark Law? - What Is the Essential Function of a Trade Mark?', 36 IIC 401, 412 (2005)。

(*20) British Sugar plc v. James Robertson & Sons Ltd. [1996] RPC 281。

(*21) 河合千明「商標の定義、登録要件及び使用(1994年イギリス商標法との比較において)」AIPPI46巻12号(2001年)784頁。

(*22) ドイツにおける商標としての使用に関する学説について整理されているものとして、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質(十) 商標的使用」AIPPI42巻7号(1997年)531-542頁。

(*23) Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Deenik (C-63/97) [1999] ECR I-905。

(*24) Arsenal Football Club v Reed (C-206/01) [2002] ECR I-10273。

(*25) Adam Opel AG v Autec AG (C-48/05) [2007] ECR I-1017。

「functions」と複数形で述べていたため、本来の機能だけではないことが分かっていたが、その内容については不明であった。L'Oreal判決^(*)26)では「品質保証、コミュニケーション、投資、広告」の機能も含まれることが明らかとなった。

(4) 欧州の状況—まとめ—

欧州司法裁判所の判断は、商標としての使用に該当するか否かという問題から、商標の機能を害するか否かの判断に変化している過程にあるのではないかと考えられる。商標としての使用は各国内の旧法下においても用いられてきた概念であるから、根拠規定や対象とされる態様がまちまちである。したがって、欧州全体で統一した侵害の判断をするには、いかなる機能を害するかという方法へと切り替える必要があったものと思われる。

3. 小括 商標としての使用の内容について

商標としての使用を導き出す理論構成のうち、多くの判例や学説が支持している構成はいずれも無理があるように思われる。形式的侵害要件だけでは商標権の効力範囲が広がりすぎる。そこで、この効力範囲に適度な制限を掛けるために後付けで生み出したものであることが原因ではないだろうか。欧州の最近の判例のように、商標としての使用か否かの判断を経由せず、商標の機能を害することが侵害であるという判断方法を採用しても特段問題はないはずである。

また、本来の商標や登録要件がいかなるものであるかということと、どのような行為が侵害に該当するかという問題は分けて考えるべきであろう。どのような行為を侵害行為とするかは、社会状況によって変化するものだからである。したがって、侵害の際に考慮される商標の機能は、自他商品識別又は出所表示機能だけにとらわれる必要はない。

Ⅲ. 商標としての使用の訴訟における位置付け

商標としての使用という概念は、多くの裁判例において、商標権侵害の「入口要件」として争われている。したがって、商標としての使用が「自他商品識別又は出所表示機能を果たす態様」と解釈されている現状では、被告による標章の使用態様とその機能を発揮していない場合には、その他の要件について判断することなく侵害が否定され得る。本章では訴訟における位置付けを探るため、1. 主張立証責任、及び2. 商標としての使用は侵害の要件のうちどの部分において考慮し得るのか、という点について調査した。

1. 主張立証責任

主張立証責任に関する学説は、(i)原告側にあるとする

もの、(ii)被告側にあるとするもの、(iii)商標としての使用という要件は評価的要件であるから双方が主張立証すべきとするもの、に分類される。

裁判における当事者の主張内容と裁判所の判断との関係について、裁判例の調査を行ったところ、主張立証責任等との関係で示唆を得られたのは、「原告の主張内容は形式的侵害のみで、被告がそれについて争っていない」という事案のみであった。この事案からは、被告が自己の標章の使用が商標としての使用に該当しないということを主張しない場合には形式的侵害の判断のみがなされる、ということが分かる。ただしこの事案(ポパイアンダーシャツ事件(東京地裁)^(*)27)は被告が口頭弁論を欠席した事案であるから、その点は留意する必要がある。

2. 訴訟における位置付けの検討

(1) 訴訟手続における商標権侵害の要件

裁判における一般的な主要事実・間接事実等の内容と主張立証責任の所在について説明し、商標権侵害訴訟ではどのように考えられるかを確認した。その上で、侵害訴訟における商標としての使用の位置付けとして想定されるモデルをA～Dの4種類設定し、それぞれ主張立証責任及び商標としての使用の位置付けについて検討した。

A: 商標権侵害の独立した要件として考える

裁判例を調査した結果、商標としての使用が問題となるような事案では、まずこの要件の判断がされていることを確認した。また、当事者はこの要件を独立した要件ととらえて主張・認否を行っていることも確認した。

このモデルでは、原告か被告のどちらかに主張立証責任があると考えることとなる。

「1. 主張立証責任」で述べたように、被告がこの要件について主張しなかった場合には、裁判所で判断されていない。この裁判例を見る限りは被告側に主張立証責任があるということがいえる。

B: 商標の類否判断の要素として考える

原告の登録商標と同一又は類似の商標がある商品に付されていたとしても、原告の登録商標に係る指定商品とは別の商品についての識別標識として使用されていると解される場合や、商品の出所表示としてではなく装飾的に使用されていると判断される場合には、商品が非類似であると判断され得る。例えば、「巨峰事件^(*)28)」、「ポパイアンダーシャツ事件^(*)29)」等が挙げられる。

この場合には、自己の登録商標に係る商品について使用していることについては原告が主張立証することになり、それに対して被告が別の商品について使用していることについて

(*)26) L'Oreal SA v Bellure NV (C-487/07) [2009] ECR I-0000.

(*)27) 東京地判昭和49年4月19日昭和48年(ワ)7060号無体集6巻1号114頁。

(*)28) 前掲注(6)。

(*)29) 大阪地判昭和51年2月24日昭和49年(ワ)393号無体集8巻1号102頁。

て認否するという構造になる。

C: 商標法 2 条 3 項の使用の要素として考える

2条3項各号の使用に該当するためには商品識別として機能することが要求されるという説である^(*)30)。モデルAと実質的な差異はないと思われるが、被告による標章の使用が2条3項各号のいずれに該当するかは原告が主張立証すべき内容であるから、このモデルの場合には原告が商標として使用されていることを主張立証すると考えることになる。

ここで、モデルB、Cに共通していえることは、商標の類否や2条3項の使用を主要事実ととらえ、商標としての使用を含む判断要素を間接事実であると考えた場合には、当事者が明示的に主張立証しなくとも、裁判所は、当事者から提示された内容から、商標としての使用であるか否かを判断することができる。「1. 主張立証責任について」で紹介した学説のうち、「原則として原告が主張立証すべきであるが、原告の主張には常に商標としての使用が含まれているから明示的に主張立証しなくともよい」との説があるが、商標としての使用が間接事実であると考えれば、同説の説明が可能となる。

D: 違法性阻却又は抗弁として考える

このモデルでは、原告の商標権、商標の類否、2条3項各号のいずれかの使用に該当するという要件を満たせば侵害の必要条件を満たし、侵害に関して一応の証明がなされたのみなされる。そして、それを否定するために26条1項のいずれかに該当すること、自他商品識別機能等を害すること、権利の濫用に該当する等が位置付けられている。主張立証責任については、原則として被告側が抗弁として行うことを想定したものである。

このモデルでは26条1項と商標としての使用の適用関係が問題となる。商標としての使用に該当しないとされた事案の中には、26条1項の適用が可能なものも存在する。そこで次に節を改めて、26条との関係を検討する。

3. 26 条との関係

(1) 26 条の解釈

登録要件(3条1項)と26条1項とは切り離して理解すべきである。26条1項は、規定どおりに解釈することによる形式的な侵害に対応するものである。商標法の規定どおりに解釈すると商標権の効力範囲が広過ぎるため、効力が制限されるべき典型的な類型(特に識別機能を果たさないものについて)をあらかじめ注意的に明示したものであると考えられる。立法時に商標権の効力を制限すべきすべての事案を想定することは困難であるから、26条1項に限定されるものではなく類推適用することも許されるべきである。

(2) 普通に用いられる方法

実際にどのような行為が26条1項に該当し得るのかを検討する上で問題となるのは、同項1～3号の「普通に用いられる方法」という文言の解釈である。

普通に用いられる方法については、単に標章の外観上の態様を意味する場合と、その商品又は役務に対する使用方法も含めて考慮されるという場合の二通りが考えられる。26条の場合には実際に商品又は役務に表示されているものについての判断であるから、あえて表示方法を無視する理由はない。その表示方法が普通に用いられる方法か否かの評価は、その商品又は役務の分野によっても異なる。「普通に用いられる表示」とは識別標識としての表示でないという意味も含めて、その商品の取引の実情から見て商標権の効力を及ぼすべきではない方法を意味するものと解する。

(3) 商標としての使用との関係

26条を上記のように解した場合、商標として使用に該当しないと判断された事案の中には、26条1項が適用されるものがあり得る。具体的には被告の標章が、商品の属性や内容、由来等を示す表示として認識される場合には、26条1項2号～4号が適用され得る。

例えば、おもちゃの国事件^(*)31)は、被告が玩具の売場を案内、指示するために「おもちゃの国」「TOYLAND」等を表示していたことについて、「おもちゃのくに」という登録商標(指定商品:玩具)を有していた原告が損害賠償等の請求を行った事案である。指定商品に類似する役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示している(26条1項2号)と判断することが可能である。

カルゲン事件^(*)32)は、被告が土壌改良剤「カルゲン」を用いて育成したいちごを販売する際に「カルゲン」を含む文字列を包装に表示していたことについて、「CALGEN」について登録商標を有している原告が損害賠償等を請求した事案である。カルゲンという土壌改良剤はいちごを育成するための原材料であると考えれば、26条1項2号に該当すると判断することが可能である。

4. 小括 商標としての使用の位置付け

上記1. で見たとおり、主張立証責任の学説は様々である。2. での検討では、Aのように独立した要件と考えると、裁判例での検討と併せて被告側に主張立証責任があると考えられることになる。B、Cは原則として原告側となるが、商標としての使用は間接事実とすれば、明示的に主張する必要はないということになる。Dの場合には、26条1項の解釈で考慮する場合と、その他の場合(商標の機能を害していない等)の主張と共に被告側の抗弁事由となる。

(*)30) 網野誠「商標法第2条第3項における商標の『使用』の定義について」パテント26巻3号(1973年)18-19頁。

(*)31) 前掲注(2)。

(*)32) 東京高判平成8年10月2日平成7年(ネ)4033号知財集28巻4号695頁、最判平成9年9月4日平9(オ)58号。

B、C、Dを見てみると、どの要件の中でも商標としての使用という概念を考慮し得るといことが分かる。そうすると、この部分だけ抽出して判断すれば迅速な紛争解決に資するといことが分かる。現在の裁判所における判断が、Aのように独立した要件としているように見受けられ、さらに裁判において一番最初に判断されている理由は、訴訟経済上の便宜のためではないか。そうだとすれば、現在裁判所で採られている判断方法は本来の姿ではないといことがいえる。

次に、商標としての使用に該当しないとされた事案のうち、商標の類否の問題とされ得るものと、26条1項に該当するものの存在を確認した。このように判断する場合には、主張立証責任がどちらにあるかは事案によって異なるといことがいえる。すなわち、類否の内容として考える場合には原告が、26条1項で考慮する場合には被告が主張立証すべきこととなる。

IV. 考察

1. 現在の解釈方法で侵害とすることが困難な事例

現在の解釈方法で、侵害とすることが困難な事例を提示する。下記の事例に関しては侵害とすべきではない場合もあると思われるが、商標としての使用に関する現在の解釈方法が、訴訟の妥当な解決を導くための障害となり得ることを確認する。

(1) 被告による標識の使用が、被告の商品等の識別のために使用されていない事例

典型的な例として比較広告が挙げられる。この事例は現在の解釈では、被告の商品の識別として使用されておらず、商標としての使用に当たらないと判断される。このため、その他の違法性を検討することなく門前払いとされてしまう。

(2) 販売時には自他商品役務識別又は出所表示機能を発揮しないが、販売後に商標の機能が害されるおそれがある事例

顧客が、商標が付された商品の改造を依頼するような事例(キャラウェイゴルフ事件^(*)33)や、容器を再利用して顧客の依頼によって内容物を再充てんする事例(インクボトル事件^(*)34)がある^(*)35)。この場合は顧客自身が、そこに付されている登録商標は、改造後の物や詰め替え後の商品の出所を表示していないことを知っているのであるから、商標として使用されていないといこととなる。

(3) 著名商標の装飾的使用やフリーライドの事例

モデルガンについて、実銃と同一の表示が付されているような事例(ベレッタ事件^(*)36)や、実際の自動車を縮小したミニ

チュアカーに、自動車メーカーのロゴが表示されている事例(Adam Opel事件^(*)37)が挙げられる。このような事例は、その商品に表示されている著名商標が、その商品の出所を表示するという機能を果たしておらず、商標としての使用に該当しないと評価される可能性が高く、たとえ登録商標に係る商品と類似していたとしても、非侵害とされる。

現在、著名商標に関する規定として、不正競争防止法2条1項2号があるが、「商品等表示としての使用」(商標法における商標としての使用に相当する概念)が必要であるとされていることから、第三者の標章が自他商品識別として機能していない場合には、適用されないこととなる。したがって、上記の事例は不正競争防止法でも保護されない。

2. 結論—現在の解釈方法で侵害とすることが困難な事例を踏まえて—

(1) 裁判における判断手法

商標としての使用という概念は、商標法の規定を形式的に適用することによる広範な効力範囲を実質的な範囲に制限する役割や、原被告間の対立する利害状況を妥当な範囲で調整するという役割を担っている。しかし、現在の判断方法で困難な事例において見たとおり、商標としての使用が侵害の必要条件であるとする判断手法を採ることによって、侵害とされるべき事案についての判断がかえって難しくなっている。III.2. 訴訟における位置付けの項目で見たとおり、商標としての使用が侵害の要件とされ、さらに入口要件とされている理由としては、裁判における判断の迅速性や簡易性を求めることにあるように思われる。したがって、独立した要件として考える必要も、入口要件として考える必要もない。

(2) 自他商品識別機能、出所表示機能以外の商標の機能

商品を販売する際の企業行動を考えても分かるのとおり、テレビコマース、インターネット広告、モニター結果の提示、街頭での試供品配布等の様々な方法により、消費行動に結び付け販売活動を行っている。消費者がその商標に好ましいイメージを持つような活動を行うこともある。商標は、これらすべての販売活動にかかわる情報の蓄積先としての役割を担っている。したがって、例え自他商品識別機能等を害していても、商品販売の際に行っている戦略が何らかの方法で妨げられるとすれば、その商標に蓄積するはずだった「力」が減少することになる。

現在、広告宣伝を始めとする情報を伝達する機能やイメージ機能、投資機能等、様々な機能が確認されている。これらは商標の本質的機能(自他商品識別機能、出所表示機能)の存在するところに生じるが、それぞれ個別に害され得る。この被害を放置するならば、害された機能を通じてやが

(*)33 東京地判平成10年12月25日平成6年(ワ)5563号判時1680号112頁。

(*)34 東京高判平成16年8月31日平成15年(ネ)899号判時1883号87頁、東京地判平成15年1月21日平成14年(ワ)4835号(判例集未搭載)。

(*)35 ただし、両事例共に結果的には商標権者側の請求が認められている。

(*)36 東京地判平成12年6月29日平成10年(ワ)21508号、23338号判時1728号101頁。

(*)37 Adam Opel AG v Autec AG (C-48/05), supra note 25.

ては自他商品識別機能等の本質的機能にも影響が及ぶのである。したがって、侵害か否かとされる行為を判断するに当たって考慮される機能を、自他商品識別機能、出所表示機能に限定するべきではない。

V. さいごに

商標の歴史を多少さかのぼってみると、西欧における中世のギルドの職人は、自ら製作した商品に標章を付していた。しかしこれは、商品を購入する者のための目印としてではなく、製造の責任を明確にすることを目的としたものであり、付すことを義務付けられていたものである。やがてギルドが解体すると、職人たちは商標選択の自由を得て、自らの商品の目印としての商標を付すようになった。現在、日本では商標の本質は自他商品識別又は出所表示とされている。これまでの歴史を見ても分かるとおり、現在の解釈が未来永劫続くとは限らない。経済状況や社会的状況によって、第三者の侵害行為から保護すべき内容は変化する。欧州の事例で確認したように、今後様々な商標の機能が認められるであろう。そのような場合に、商標としての使用という概念がかえって弊害となることも考えられる。個々の商標に化体した機能に目を向けることによって、事案に応じた柔軟な判断が可能になると思われる。