

EUと日本における商標的使用の法理(*)

招へい研究者 マーティン・フソヴェック(**)

市場において商標法の規制が及ぶ範囲は、技術の新しい発展に対して常に吟味されている。今日では、商標から生じる権利は、多くの場合、単なる商品やサービスの不当表示を越えて、数多くの活動をカバーしている。市場の透明性を確保することは、もはや商標法の唯一の目的ではない。この比較研究では、商標的使用の法理に対するヨーロッパと日本のアプローチを対比する。この法理は、商標法が、混同や不当な利益について考慮する以前の段階における標識の特定の使用を規制する権利を拡張するかどうかを決定するものである。これらの国における法律の発展は、元来の商標保護の在り方(日本では今も残っている)から徐々に脱却して、より高度ではあるがより優れているとは必ずしも言えない保護の在り方(EUにおける保護制度)へと向かっていることを例示している。

I. はじめに

市場において商標法の規制が及ぶ範囲は、技術の新しい発展に対して常に試されている。今日では、商標から生じる権利は、多くの場合、単なる商品やサービスの不当表示を越えて、数多くの活動をカバーしている。市場の透明性を確保することは、もはや唯一の目的ではない。商標法の歴史的発展を概念として捉えるためには、今日の商標法が果たす二つの異なる役割を対比させることが有用である。すなわち、① 不当表示からの保護の役割と② 不正利用からの保護の役割である。なお、この二つは厳密に区別できるものではない。上の二つのカテゴリーは、今日の商標に関する政策の二つの異なる目標について、大まかに区別するのに役立つ。その目標とは、① 既存の事業者のために市場の透明性を保証することと、② 標識に具現化されたその他の事業機会(異なる市場への拡大可能性、自身の事業への言及を規制する可能性、国際間の価格差別化の実施可能性など)の活用を保証すること、である。

商標の本質的な機能が製品の出所を保証することだという点については、実質的に争いはない。消費者が製品の出所の表示を信頼できるのであれば、消費者はその製造者に対して褒賞を与えることも罰を与えることもできる。

通信チャンネルが機能しており、取引が活発なのであれば、商標がそれ自体に多くの経済的価値を蓄積し始めることは不可避である。標章は、それが表示される製品から独立した価値となる。すると他者、特に競争者は、自分たちを確立された業者になぞらえることや、自分たちの製品に使用することにより、この価値を利用しようと自然と努めることになる。法が、商標権者に対してこの蓄積された価値の排他的利用を認めることにより、このような事態の発生を防ごうとするときは、たとえ通信チャンネルに対する歪みが事実上存在しない場合

であったとしても必ず、不正利用からの保護を行っているのである。

II. 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)

通常の商標に関するこの規定は、WTO加盟国における登録された商標の保護についての最低基準である(TRIPS協定1条1項)。TRIPS協定16条1項1文の目的は、不当表示の状況に対して一定レベルの保護を保証することである。当該規定は、標識の使用について、消費者に商品やサービスの出所に関する混同を生じさせるおそれがあることを要件として定めており、したがって本質的な出所識別機能だけを保護しているのである。TRIPS協定は混同について定義していないので、加盟国が独自でその解釈の基準を決定する必要がある。TRIPS16条1項2文)に関する状況もあまり明確ではない。この規定によると、ダブルアイデンティティの場合には、「混同を生じさせるおそれがある場合であると推定される」という。当該推定に対して反証ができるか否かにかかわらず、少なくとも抽象的に混同を生じさせるおそれがある種類の使用に対してのみ保護がなされるということは明らかである。したがって、上記規定においては、出所識別以外の使用は対象とされていないのである。

これに対し、TRIPS協定16条3項の目的は、不当表示を伴わない不当利用に対する一定レベルの保護を保証することであり、したがって、全商標のうち一部のみ、すなわち周知商標として知られているもののみが、この保護を受けることができる。分析により、この規定でさえも、出所識別的使用の概念を放棄するよう加盟国に強制していないとの結論を出した。

(*) これは特許庁委託平成26年度産業財産権研究推進事業(平成26～28年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究所の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

(**) マックス・ブランク・イノベーション競争研究所、博士課程研究員(招へい期間:平成27年9月2日～平成27年10月31日)
現職: ティルブルグ大学助教

Ⅲ. 日本

日本の商標法は、商標権者の権利の範囲について、幾つかの条文で定義している。侵害となり得る行為は、「使用」（商標法2条3項）に該当するものでなければならず、また、起訴可能な侵害行為を構成するものでなければならない（商標法37条）。2014年法改正により、商標権の侵害を主張するためには、標識が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用」（商標法26条1項6号）されているものでなければならなくなった。出所識別的使用という要件は、使用について、「*自他[商品]の識別標識としての*」使用であることを求めることによって、1970年代から発展してきた判例法を成文化したものである。複数の論者によると、この要件は、「*商標としての使用*」に関する立証責任は被告が負うことを確認したものである。出所識別的使用は、商標権侵害のための前提条件であるだけでなく、混同を生じさせる行為（不正競争防止法2条1項1号、2条1項13号）といった、日本の不正競争防止法における不正競争に関連した不法行為についても同じように適用される。不正競争防止法の「*著名な表示*」のダイリューション防止のための保護（同法第2条第1項第2号）は混同の存在を明示的には要件としてはいないが、学説や判例法は、ここでも出所識別的使用を一般的に要件として求めている。出所識別的使用が要件とされないのは、完全に他人の商品の形態の模倣である場合（不正競争防止法2条1項3号）、不正の利益を得る目的でのドメイン名の使用（同法2条1項12号）、競争関係にある他人の虚偽の事実の流布（同法2条1項14号）に関係した不法行為だけである。不正競争防止法は、競争阻害行為に関する一般条項を含んでおらず、同法2条1項に概説されている禁止行為の一覧は網羅的なものであるので、ここで想定されていない行為については、民法709条に基づいてのみ訴えることが可能である。裁判所はかつて、法制化されている知的財産権の範囲を超えて不正な行為の範囲を拡大させることについて、概して消極的であった。

Ⅳ. EU

ヨーロッパでは、1990年代に、欧州共同体が欧州商標指令89/104/EEC（加盟国の商標法を調和させる）と共同体商標に関する理事会規則(EC)第40/94号（国家を超えた商標システムを創設する）を発令して、商標法の調和がなされた。この調和以前は、ドイツなどの国では、商標法は出所識別機能のみを保護し、出所識別的使用以外の使用についてはより柔軟な不正競争防止法により保護を行っていた。このことが意味するのは、何といても、ドイツ、オランダ、スイスなどの国では、調和以前の体制では、並行輸入を一般的に禁止

していなかったということである。しかしながら、他の加盟国の中には、反証することができる場合を除き、商標法で無断使用全般からの保護を認めている国々があった。

欧州商標指令89/104/EECが採択されたとき、これらの二つの立場を採る国々を調和させるための明白な合意は存在しなかった。しかし、同指令5条5項は、「当該標識の使用が正当な理由なく当該商標の識別性又は名声を不当に利用し又は害する場合であっても、*商品又は役務の識別以外の目的での標識使用の保護*に関するいずれの加盟国の規定にも影響を及ぼさない」と規定していた。商標の保護は、その後、a)ダブルアイデンティティの場合、すなわち同一の役務につき同一の標識を使用するケース（指令5条1項a号）と、b)類似性の存在が認められるケース（指令5条1項b号）、に区分された。また、同指令は、名声を得ている商標についての任意規定としてダイリューション防止のための保護を想定していた（指令5条2項）。このように、名声を得ていない通常の商標については、原則として、混同のおそれが必要であるとされた。しかし、ダブルアイデンティティの場合には、このような要件は規定されていない。

この絶対的な保護は、指令5条5項の制限的な性格と、すぐに不調和をきたし始めた。規定の射程については議論があるかもしれないが、指令5条5項に一定の目的が備わっているはずであることは否定できない。この根底にある考えが、出所識別的使用については指令5条1項及び2項により調和させるのに対し、出所識別的でない使用については規制せず、加盟国の判断に委ねるというものであったことは間違いない。加盟国は、後者のような使用について、自国の商標法、不正競争防止法その他の法によって規制することもできたし、全く規制しないこともできた。

欧州司法裁判所は、指令5条1項及び2項を徐々に拡大して、競争者（O2事件、ホルターホフ事件）や競争者の商品（ジレット事件、BMW事件）への純粋な言及、又は描写目的での表示（オペル事件）といった、非出所識別的使用についても含むものとしたのである。これにより、裁判所は、基本的には指令5条5項から経済的に見て妥当な意味合いを徐々に「引き上げていき」、それを5条1項及び2項の領域へと「落とし込んだ」のである。欧州司法裁判所の判例法は、長い間、伝統的なアプローチと拡張的なアプローチとの間で揺れているようにも思われたが、ロリアル対eBay事件(2011)で、その判断枠組みがより明確になった。

今日欧州司法裁判所が描くような排他的権利の姿は、非常にいびつなものである。すなわち、商標的使用の一般的な概念は、現在、おそらくほとんどの非出所識別的使用を含んでいるが、同一性を欠く（類似）状況（指令5条1項b号）の射程に与える影響は、一見皆無に見える。なぜなら、商標の本質的機能に対するネガティブな影響ということが、常に要

求されているからである。換言すれば、類似の場合はいずれも、使用と認める範囲を拡大しても無意味に見えるのである。しかし、これは、二つの理由ゆえに、完全に正しいものではない。第一に、商標権者は、登録された商品や役務のリストを拡大することにより、適用を回避することができる。第二に、類似性の場合にも、欧州司法裁判所は指令5条2項を拡大適用しているので、商標が名声を得るとすぐ、商標権者は、これらの他の諸機能に対しても保護を受ける。ゆえに、これら二つの状況の影響は、過小評価すべきではない。裁判所が、いつの間にか多くの事例において、他の諸機能も事実上保護するようになっているということは極めて容易に起こり得るのであり、それは商標法において不正利用に対して非常に一般的に保護が与えられるということへの重要な転換を意味することになる。

V. 結論

以上の議論は、ヨーロッパと日本の双方に幾つかの教訓を与えている。

日本では、西欧諸国との法的状況の著しい違いに触発されて、何人かの学者は、通常はEUのシステムをモデルにした、より広範な保護を提案し、日本の商標制度は、商品や役務の出所を表示する本質的機能だけでなく、他の諸機能をも保護すべきであると主張している。しかし、実のところ、少なくとも商標法が関係している限りでは、私はこれは日本が何よりしてはならないことだと考えている。ヨーロッパの状況からの教訓があるとすれば、それは、共通の不正競争防止法が存在せず、判例法によって公正や非効率についてとりあえず「公然と議論されている」状況は、既に形式化されている知的財産権保護に圧力をもたらすだけだということである。商標法を別にすれば、EUにおける独自のデータベース法や著作権法でさえも、この豊富な例を提供している。判例法でそのような圧力が発生している場合に、このような知的財産権の膨張を防止するために日本がせいぜいできることと言えば、不正競争防止法をより柔軟にすることを検討することだろう。

EUにとっては、日本の状況は、出所識別的使用が求められている場合であっても、商標法が一般に市場のニーズに十分に配慮できるのであり、このような条件の下でも商取引が活発に行われ得るのだということを示している。欧州委員会は、商標機能の問題について制限しようと試みたという点で称賛すべきであるが、EUレベルでは不正競争防止法のような柔軟な法律文書がないので、商標法の枠組みを超えてより概略的な枠組みを改善する方がより有用ではあるだろう。調和されている形式化された知的財産権保護からの圧力をなくすためには、EUの立法者は、第一段階として、純粋な企

業間取引における不正競争防止法も調和させることを検討してもよいだろう。そうすれば、おそらく欧州司法裁判所の裁判官は、自然と商標機能の問題を制限することになるであろう。このようなことが起こらない限り、EUの不正競争防止法は、最適からは程遠い状態にある商標法のような他の知的財産法の陰に隠れて発展していくことになりかねない。