

商標的使用論の機能的考察(2・完)

平 澤 卓 人

2 表現活動に関連する標章の使用

(1) 総論

商標的使用が否定された裁判例には、著作物の題号や著作者名として標章が使用されている類型や装飾的に標章が使用されている類型がある。これらは、いずれも被告の表現の自由に関係することから、本章ではこれらの類型を分析することにする。

(2) 著作物の題号・表紙の表現¹²¹

ア 裁判例

(ア) 登録の場面

商標審査基準(改訂第12版)は「五、第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)」の「3」「(1)」「(エ)」で『書籍』、『放送番組の制作』等の商品又は役務について、商標が、需要者に題号又は放送番組名(以下、『題号等』という。)として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の『品質』又は役務の『質』を表示するものと判断する。(後略)」としている。

このように、書籍について題号が直ちに内容を表示する場合には品質を表示するものとして、3条1項3号の適用に服することになる。ただし改

¹²¹ 裁判例について、宮脇正晴「著作物の題号(タイトル)と『商標としての使用』」パテント62巻4号(別冊1号、2009、以下「宮脇・題号」と略記する。)13頁、末吉互「商標と商品等表示」パテント67巻4号(別冊11号、2014)76頁。

訂第12版では、標章が出所識別標識としても使用される場合に登録される余地を認めている。

他方で、新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は原則として自他識別力がある扱いとされている（同「(オ)」）。

もっとも、これら以外の著作物（テレビゲーム等）については定められていない。

(イ) 侵害訴訟において商標的使用が争われた裁判例

著作物の題号については、商標としての使用に該当しないと判断した裁判例が多数存在する。

例えば、東京地判昭和63.9.16無体集20巻3号444頁[POS]は、原告が指定商品を「印刷物（文房具類に属するものを除く。）、書画、彫刻、写真、これらの付属品」として「POS」の登録商標を有していたところ、被告が「POS実践マニュアル」「実践POS Q & A 50」「PONRの理解 POSによる看護記録の実際」「POSの導入と実際 7病院の導入経過（実施と再検討）」の題号の書籍を販売していたというものである。

判決は、「POS」とは、「problem oriented system」（問題志向システム）の略語であるところ、これらの題号はいずれも被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表示されているものであって、出版社である被告の商品であることを識別させるための商標として被告書籍に付されたものではないとして商標権侵害を否定した。

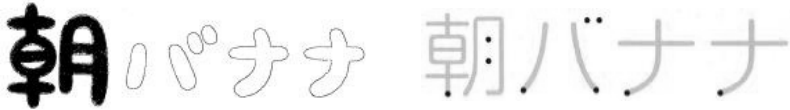
また、東京地判平成21.11.12平成21(ワ)657[朝バナナ]は、原告商標「朝バナナ」（指定商品「書籍」等）に対し、被告が「朝バナナダイエット成功のコツ40」と題する書籍（「朝バナナダイエット」というダイエット方法を知り、これを実行したところ10キログラム以上の減量に成功した体験を有するとして、著者の考える「朝バナナダイエット」の「成功のコツ」（ダイエットを効果的に継続するための秘訣）を紹介することを内容とする）を出版、販売したというものである。

判決は、被告書籍の内容が「朝バナナダイエット」というダイエット方法を実行し、ダイエットに成功するために、著者が成功の秘訣と考える事項を40項目挙げるというものであり、題号の表示も被告書籍に接した読者において書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所

に、題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されているといえるとしたうえで、被告書籍のカバーや表紙等における被告標章の表示は、「朝バナナダイエット」を単に書籍の内容を示す題号の一部として表示したものであるにすぎず、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されていると認めることはできないとした¹²²。

原告標章

被告標章



また、雑誌の表紙の表記について商標の使用を否定したものとして、東京地判平成16. 3. 24平成15(ワ)25348 [がん治療最前線一審] がある。これは、原告が新聞、雑誌を指定商品とする「がん治療最前線」の登録商標を有していたところ、被告は「月刊がんもっとい日」の雑誌を販売し、同雑誌の別冊について雑誌表紙に「月刊がん もっとい日」の表記とともに「がん治療の最前線」「進歩するがん治療。各専門医による最新の治療法をご紹介します。」などと表記したものである。

判決は、書籍の内容が「乳がん内視鏡手術」「サリドマイド療法」などがんの最新の治療法を紹介するものであるとしたうえで、書籍の内容に照らすと、本件書籍の需要者は被告標章を最新のがん治療法を内容とする記事を掲載した雑誌であることを示す表示であると理解するとして原告の請求を棄却している(東京高判平成16. 7. 30平成16(ネ)2189 [同控訴審] で判断を維持)¹²³。

また、大阪地判平成19. 6. 12平成17(ワ)153・2317 [YG性格検査] は、指定商品「性格検査用の印刷物」についての商標権「YG性格検査」について、表紙に「YG性格検査実施方法」との表記が付された手引(内容はYG性格検査を実施するに当たっての具体的手順、採点方法等)について、手引の標章は、手引の内容を端的に表現する「YG性格検査実施方法」とい

¹²² なお、同判決は不正競争防止法2条1項1号及び2号に基づく請求については、商品表示に該当することを肯定したうえで類似性がないことを理由に退けている。

¹²³ 判決に賛成するものとして、飯村/前掲注2・110頁。

う題号として使用されていることが明らかであり、需要者は出所識別標識として認識するのではなく、YG性格検査の実施方法等を内容とする文章が掲載された印刷物であることを表示するものと認識するとして、商標としての使用に当たらないと判断した（他方で、パンフレットでの使用は商標的使用であるとしている）。

これに対し、題号について、商標法26条1項2号を適用したものとして、東京地判平成6.4.27判時1510号150頁〔氣功術〕がある。これは、原告の登録商標「氣功術」（指定商品「雑誌、新聞」）に対して、被告が、「氣功術実践講座」と称する通信販売を行い、表紙に「氣功術」と書かれたテキストを販売していたものである。

判決は、氣功術は中国古来の健康法、治療法、鍛練法である氣功のしかた、方法を表す普通名称であり、氣功術の基礎知識、基本姿勢、内功術等を説明した被告商品の内容を端的に表すものとして付された書籍の題号と認められ、「実践講座」の語もものごとの実践を学ぶための講座に一般的に用いられる用語であるから、「氣功術実践講座」の語を一体のものとして解しても、氣功術の実践を学ぶための講座という被告商品の内容を表すものとして付された書籍の題号であると認められるとして、商標法26条1項2号に該当するとした。

被告商品



なお、題号について、不正競争防止法2条1項1号又は2号を根拠とする請求については、周知性を議論せず商品等表示ではないとするものもあるが（東京地決平成2.2.28判時1344号151頁〔究極の選択〕）、周知又は著名の商品等表示になっていないとして請求を棄却するもの（大阪地判平成20.5.29平成19(ワ)14155〔時効の管理一審〕、大阪高判平成20.10.8平成20(ネ)1700〔同控訴審〕）、類似性を否定するもの（東京地判平成11.2.19判時1688号163頁〔スイングジャーナル〕、東京地判平成11.8.31判時1702

号145頁 [脱ゴーマニズム宣言一審]、東京地決平成13.12.19平成13(ヨ)22090 [バターはどこへ溶けた?]、商品等表示に該当するとして請求を認容するものもある(雑誌の題号について、被控訴人(一審原告)が「HEART nursing」を使用していたのに対し、控訴人が雑誌の題号として「HEART」を用いていた事案について、控訴人の出版の自由等の主張を退け差止請求を認容した大阪地判平成24.6.7判時2173号127頁 [HEART nursing一審]、大阪高判平成26.1.17平成24(ネ)2044・2655 [同控訴審])¹²⁴。

映画の題号については商標的使用が争われた裁判例は見当たらないが、不正競争防止法2条1項1号及び2号に基づく請求について、「マクロス」を含むタイトル(被告表示)はいずれも当該映画ないし当該媒体に収録された映画を特定する映画の題名として表示されているものであるから、本件表示が商品等表示として使用されているものではないとして棄却したものがあ(東京地判平成16.7.1平成15(ワ)19435 [超時空要塞マクロス一審]、知財高判平成17.10.27平成17(ネ)10013 [同控訴審])¹²⁵。

CDの題号に関しては、商標的使用を否定したものとして、東京地判平成7.2.22判時1526号141頁 [UNDER THE SUN]がある。これは、原告がレコード等を指定商品として「UNDER THE SUN」の登録商標を有していたところ、被告がシンガーソングライターである井上陽水氏の楽曲の収録されたCDを「UNDER THE SUN」の題名で販売していたというものである。

被告CD



¹²⁴ 裁判例について、宮脇正晴「不正競争防止法による著作物の題号の保護」野村豊弘＝牧野利秋編集代表『現代社会と著作権法【齊藤博先生御退職記念論集】』(2008、弘文堂、以下「宮脇・不競法」と略記する。)379頁。

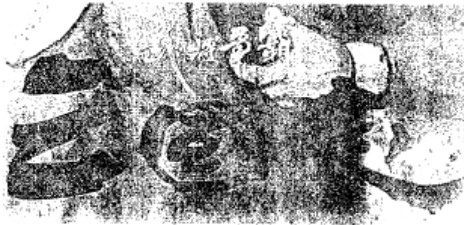
¹²⁵ 同判決は、「マクロス」が強い識別力を有するにもかかわらず商品等表示として使用されていないとしており、著作物の題号に対する特別の配慮をしていることを指摘するものとして、宮脇・不競法(前掲注124)392頁。

判決は、CDに表示されている被告標章は、専らCDに収録されている全11曲の集合体であるアルバムに対して付けられた題号（アルバムタイトル）であり、製造、販売主体である被告を表示するのは、CDに付されているフォーライフ商標や被告の社名であると認識するものであるから、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているとした¹²⁶。

テレビゲームの題号に関して、商標的使用を否定したものとして、千葉地決平成6.3.25知財集26巻1号301頁〔三国志〕がある。これは、債権者が指定商品を「コンピューター用プログラムを記録した磁気テープ」等として「三国志」の登録商標を有していたところ、債務者がコンピューター用ゲームソフトに「三国志 武将争覇」と付した事案である。

判決は、「三国志」の語句の意味や、債務者のゲームの内容、使用態様、需要者の理解能力等の諸事情を総合したうえで、書籍や映画を収録したビデオ等における通例の題号の使用の態様の場合と対比すると、債務者標章

被告標章



¹²⁶ これに対し、不競法2条1項1号又は2号に基づく請求では、音楽ミュージシャンの名称としての使用に対し差止請求を認容するものもある（知財高判平成20.3.19判タ1629号288頁〔ELLEGARDEN控訴審〕）。

は、内蔵された著作物であるコンピューター用ゲームプログラムの創作物としての内容を表示する題号として表示されているものであり、「三国志」の部分は、ゲーム内容が創作物としての前記「三国志演義」の題号を有する書籍に題材を取ったものであることを記述する趣旨で、同書籍の内容を引用表示するために表示されているものであるとして商標的使用を否定している。

これに対し、テレビゲームの題号について商標的使用を肯定したものと、東京地判平成14.5.31判時1800号145頁〔ぼくは航空管制官〕がある。事案は、原告が指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」について「ぼくは航空管制官」の商標を有し、テクノブレイン社（もともとパソコン版で「ぼくは航空管制官」を制作、販売していた）から許諾を受けて「ぼくは航空管制官」のプレイステーション用ソフトを販売していたところ、被告がテクノブレイン社から許諾を受けて「ぼくは航空管制官」の題名のゲームボーイアドバンスのソフトを販売したというものである。

判決は、(1)被告ソフトの外箱の表面、側面及び裏面に、「ぼくは航空管制官」の文字が、大きくかつ目立つ色で表記されていること、(2)被告ソフト及びその外箱には、「ぼくは航空管制官」の文字を除いて他に、被告ソフトと他社の商品とを区別するための標章は存在しないと解されること、(3)「ぼくは航空管制官」の文字の上方には「航空管制シミュレーションゲーム」と記載されているが、被告ソフトの内容は、同記載によって端的に説明されていると解されること等の点を総合すれば、被告標章「ぼくは航空管制官」部分こそが、自他商品を識別するための標識としての機能を果たしているとしており、被告標章は被告ソフト又はその出所を識別するために付されたものであって、商標的に使用されているとした（ただし、権利濫用を理由に請求を棄却しているため傍論）。

さらに、東京地判平成26.4.30平成24(ワ)964〔CR 松方弘樹の名奉行金さん〕は、原告が「遠山の金さん」の登録商標を有していたところ、被告がパチンコ機について「CR 松方弘樹の名奉行金さん」の名称で販売していた事案について、被告標章は被告商品に内蔵された被告映像の題号を離れて、パチンコ機である被告商品の商品名を示す標章として被告商品に付

されているなどとして商標的使用を肯定している¹²⁷。

また、題号そのものではないが雑誌表紙の表現について商標的使用を認めたものとして東京地判平成17. 12. 21判時1970号95頁 [本当にあったHな話] がある。同事案は、原告が指定役務「雑誌等」で「本当にあったH (エッチ) な話」の商標権を有していたところ、被告の題号である「まんが快援隊」とともに「本当にあったHな話がてんこ盛り！」等の表記を雑誌表紙に大きく掲載したというものである。

判決は、題号である「まんが快援隊」が記載されているが、いずれも他の文字、写真又は絵の陰に隠れて判読が困難である一方、標章は雑誌の表紙の左上部に表示され、題号の占める部分の大きさとほぼ同程度であり、さらに、題号より前面に押し出されて需要者に強い印象を与える構成となっているなどとして、被告標章は出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものであり、商標として使用されているとして差止請求を認容している。なお、被告は、需要者は裏表紙(背表紙)を確認し題号を判別してから購入するのが通常であると主張したが、この主張は退けられている。

イ 検討

前述のように、著作物の題号としての使用について、多くの裁判例は商標としての使用を否定してきた。

米国商標法では、前述したように、著作物の題号について、表現の自由との利益衡量 (balancing) アプローチを用いるもの(映画の題号について *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989)、音楽の題号について *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002); *Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003)) がある。他方で、表現の自由を考慮して混同のおそれが「特に強い」(particularly compelling) 場合にのみ侵害を肯定するものもあった(書籍の題号について *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int'l, Ltd.*, 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993); *Toho Co., Ltd. v. William Morrow and Co., Inc.*, 33 F. Supp. 2d 1206, 46 U.S.P.Q. 2d 1801 (C.D. Cal. 1998); 映画の題号について *No Fear, Inc. v. Imagine Films, Inc.*, 930 F. Supp.

¹²⁷ 同事案について、商標的使用を否定するか商標法26条1項2号を適用することができたとするものとして、田村善之[判批]IPマネジメントレビュー15号(2014)4頁。

1381 (C.D. Cal., 1995))¹²⁸。

このように、米国の判決は一貫しているわけではないが、著作物の題号としての使用の場合について表現の自由を考慮しなければならないとの点では共通の問題意識があると考えられる。日本においても、著作物の題号について商標法上特別の考慮をする理由として、著作物の創作活動への配慮が挙げられることが多い¹²⁹。

このように考えると、著作物の題号に関する事案について、商標的使用ではないとして侵害を否定することは、結論において商標権者以外の者の表現の自由を保護することに役立つということができよう。

ただし、ロジャーズ・テストは出所又は内容につき明示的に誤った導きを与える場合にランナム法の適用の余地を認めている点において、題号としての使用を一律に除外しうる日本の商標的使用とは異なっている。学説においては、ロジャーズ・テストを参照しつつ、商標法においては、商標的使用で題号としての使用を除外するのではなく、商標機能論で侵害を否定し、不正競争防止法2条1項1号については出所の混同がないことを理由に侵害を否定する解釈を提唱するものがある¹³⁰。

ところで、書籍の題号について、前述した商標審査基準では、3条1項3号が適用されて商標登録が阻却される場合がある。また、商標法26条1項2号の適用が考えられる事案もある。前掲東京地判〔氣功術〕は同号を実際に適用しており、より広く題号の使用一般について26条1項の適用を肯定する学説もある¹³¹。

¹²⁸ 裁判例について、宮脇・表現の自由(前掲注22)178頁。

¹²⁹ 田村・概説(前掲注2)229頁、宮脇・題号(前掲注121)13頁。

¹³⁰ 宮脇正晴「出版物に関する表示の保護」上野達弘＝西口元編『出版をめぐる法的課題 その理論と実務』(2015、日本評論社、以下「宮脇・出版」と略記する。)248頁。同論文は、不正競争防止法2条1項2号については、類似性の要件を厳格に解しつつ、「営業上の利益」の侵害を否定するか権利濫用により妥当な結論を導くべきであるとする。

¹³¹ 題号について、26条1項2号の適用が可能であるとするものとして、美勢/前掲注4・73頁。他人によって著作物の題号として使用される場合に、不正競争の意思等が認められない限りで、慣用商標の使用に準じて商標権の効力が及ばないとして26条1項4号の適用を肯定するものとして、網野・前掲注2・239頁。

しかし、特定の日本語が、題号を示すものであるかどうかは一見して明らかではない。

また、商標審査基準では「題号等が特定の内容を認識させるものと認められるとき」に3条1項3号に該当する可能性が示されているが、題号は直ちに特定の内容を示すものばかりではない。この点について、前述した *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) は、映画を製作する者が、映画の題名を付ける際にしばしば、言葉遊び (word-play)、多義的にとれるもの (ambiguity)、皮肉 (irony)、ほのめかし (allusion) を用いることを指摘しており、題号が単純に内容を記述するものではないことが多いことが示されている。日本でも、前掲東京地判 [UNDER THE SUN] について、題号が内容を直接示しているとは言い難いことが指摘されている¹³²。そして、題号が直接内容を記述していない場合であっても、著作者が自由に題号を付けることが制約されることは、表現の自由の観点から問題がある。

また、前掲東京地判 [脱ゴーマニズム宣言一審] のように、特定の書籍を批判する書籍の場合には、元の書籍の一部に用いた題号を付けることも商標権の存在によって制約されるべきではない¹³³。

このことからすると、題号について3条1項3号又は26条1項の適用のみによって妥当な結論を得られるわけではなく、むしろ商標的使用論により記述的表示か否かにかかわらず商標権の行使を制限すべきであろう。

ただし、題号以外に雑誌や書籍の表紙の売り文句については、営利的性格が強く著作物の表現の一部とまではいえないことから、商標的使用を必ずしも否定する必要はないと思われる。もっとも、前掲東京地判 [本当にあったHな話] における被告雑誌の「本当にあったHな話がてんこ盛り！」の表記や、前掲東京地判 [がん治療最前線一審] における被告雑誌の「がん治療の最前線」の表記は、雑誌の内容を記述的に表現しただけであり、このような表現を独占させることが適切ではないことから、商標法26条1項2号を適用して差し支えないように思われる¹³⁴。

¹³² 田村・概説(前掲注2)230頁。

¹³³ 村井麻衣子 [判批] (脱ゴーマニズム宣言) 北大法学論集51巻3号(2000)287頁。

¹³⁴ 被告標章との類似性を否定することも考えられるが、同様の表現にならざるをえない場合も多いと考えられる。前掲東京地判 [本当にあったHな話] は、原告商

また、書籍以外のゲームの題号等については、より経済財的な性格が強くなるため、一律に商標的使用を否定してよいのかは微妙である。前述のようにテレビゲームの題号の事案(前掲東京地判[ぼくは航空管制官](ただし傍論))、パチンコの題号の事案(前掲東京地判[名奉行金さん])では商標的使用を肯定したものも存在する。ゲーム等については、ゲームの題号が出所よりも内容を示す要素が強いことに鑑み、商標の識別力の強さや記載方法を考慮して商標的使用の有無を判断すればよいと思われる¹³⁵。また、ゲームの内容を直接示す商標は、3条1項3号で登録が阻却されるとともに、26条1項2号又は3号で権利行使を制限すべきであろう¹³⁶。

(3) 著作者名・アーティスト名としての使用

ア 裁判例

アーティスト名(歌手名や音楽バンド名)については、知財高判平成25.12.17平成25(行ケ)10158[LADY GAGA]が、「本願商標を、その指定商品中、本件商品である『レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」として、商標法3条1項3号に該当する等として登録を阻却した。

同判決に対しては、レコード等のアーティスト名の表示は、商品選択において重要であるとしても、レコード等の出所表示としては認識されないとして、賛成するものもある¹³⁷。他方で、提供する音楽の「品質」は当該

標「本当にあったHな話」と被告標章「本当に出会ったHな話」の類似性を肯定している。

¹³⁵ 田村・概説(前掲注2)231頁は、ゲームの題号につき商標的使用をカテゴリーカルに否定せず、他の製造販売業者名等の出所識別表示のされ方をも斟酌して判断すべきとする。

¹³⁶ 田村・概説(前掲注2)232頁。

¹³⁷ 茶園成樹[判批](LADY GAGA)L&T66号(2015)42頁。

歌手という特定の主体によるコントロールに服しており、商標登録を認めることにより品質の維持向上のインセンティブを与えることができること、商標登録を認めても当該商標が示す出所と品質において同一の商品に商標を使用することは商標機能論により侵害が否定されるから弊害はないとして、本判決に反対するものもある¹³⁸。

なお、特許庁の審決では、同判決と同じく商標登録を否定したものがある一方（特許庁平成14.4.22不服平成10-015864 [グローブ]、特許庁平成21.9.9不服2007-13332 [ハウンドドッグ]）、商標登録を肯定したものもある（特許庁平成19.8.16不服2006-026808 [天上智喜]、特許庁平成22.3.24不服2008-021635 [JIMI HENDRIX]、特許庁平成23.5.27不服2008-650116 [ANGELS AND AIRWAVE]、特許庁平成24.2.10不服2010-009344 [THE OFFSPRING]）¹³⁹。

次に、不使用取消審判については、著作者名として表示している場合には「使用」と認めないものがある（図書等を指定商品として「高嶋象山」を登録し書籍の表紙と背表紙に使用していた事案について、東京高判平成2.3.27無体集22巻1号233頁 [高嶋象山]）。

侵害訴訟において、著者の表示について商標の使用を否定したものとして東京高判平成14.2.28平成12(ネ)5295 [デール・カーネギー] がある。事案は、話し方講座ないし能力開発講座の創始者として知られる文筆家・講演家であったデール・カーネギーについて、原告が「印刷物」等について「デール・カーネギー」の登録商標を有していたところ、被告が書籍の表紙に大きな太い黒文字で「こうすれば人は動く」と記載し、その下にそれよりも小さいアルファベットの色文字で「How to Win Friends and Influence People」、さらにその下に、アルファベット文字よりもやや小さい黒文字で「デール・カーネギー著」との記載がなされ、書籍奥付頁上部には、〈本書へのお問い合わせ先〉として、住所と「SSI D・カーネギー・プログラム

¹³⁸ 宮脇正晴 [判批] (LADY GAGA) 速報判例解説16号新・判例解説 Watch (2015、以下「宮脇・判批」と略記する。) 267頁。小泉直樹「歌手名・音楽グループ名と商標法3条1項3号」小泉他編・中山古稀(前掲注11) 805頁も同判決に反対する。

¹³⁹ 過去の審決について、平成23年度第2商標委員会第1小委員会『『歌手名・音楽グループ名』の識別力についての考察』パテント65巻7号(2012) 41頁。

ス」という記載があったという事案である。

判決は、本件書籍の表紙にある記載は、書籍の題号及び著者を示すものと認められるとしつつ、本件書籍奥付部分等の記載は、いずれも本件書籍を読んだ感想等を送付するための送付先を示すものであることが明らかであり、表紙の下部、奥付及び帯に出版社を示す「騎虎書房」の表示がなされていることをも考慮すると、自他商品識別機能、出所表示機能を發揮する態様で表示されているものとは認められないとして、商標としての使用には該当しないとしている。もっとも、カセットテープでの使用については商標的使用に該当し、26条1項2号にも該当しないとして商標権侵害を肯定している。

また、前述した前掲東京地判〔クリスタルキング〕は、新聞広告の「大都会／田中雅之（クリスタルキング）1979」及び「田中雅之（クリスタルキング）」の表記について、本件新聞広告に接した上記の需要者においては、「大都会／田中雅之（クリスタルキング）1979」の表記は、「クリスタルキング」が1979年にヒットさせた楽曲「大都会」を当時の「クリスタルキング」のボーカリストであった被告が歌唱することを説明する記載であると認識し、被告の写真の下部の「田中雅之（クリスタルキング）」の表記は「大都会」がヒットした当時の「クリスタルキング」のボーカリストであった被告であることを説明する記載であると認識するものと認められるとして、「クリスタルキング」の標章について被告による音楽演奏の役務の出所識別機能を果たしていない態様での使用であるとして侵害を否定している。

なお、音楽グループ名をCDに使用していたことに対し、第三者が不正競争防止法2条1項1号に基づき権利行使した事案として、知財高判平成20.3.19判タ1629号288頁〔ELLEGARDEN控訴審〕がある。判決は、原告の「ELLE」の標章に対し、被告が「ELLEGARDEN」のグループ名のうち「ELLE」の部分を大きく表示していたことに着目して、広義の混同を認め請求を認容している。

イ 検討

まず、自己の著作物に著作者の表示として用いる場合、この表示が通常の商品・役務の出所を識別する表示とは異なる性質を有していることは否

定できない。

そして、著作権法は、氏名表示権（著作権法19条）によって著作者に対し著作物にどのように氏名を表示するかを決定させている他、著作者でない者を著作者名として表示させることについては刑事罰をもって禁止している（著作権法121条）。単に書籍に著作者名として表示している場合に、これに対する商標権の行使を認めることは、著作権法の趣旨と合致しない。このような観点から、著作者名については商標法の規律から外すべきであるとするとするものがあつた¹⁴⁰。

もっとも、アーティストのレコード等も同様とは直ちにいえぬ。前掲東京高判 [デール・カーネギー] は、書籍表紙の表記を商標としての使用ではないとしつつ、カセットテープでの使用については商標的使用を肯定している。書籍と比較してレコード等ではより経済財的性格が強くと、そのアーティスト名は単なる実演家名を超えてその出所を表すという要素が強いように思われる。

アーティスト名につき商標登録を許容すると、当該アーティストが所属事務所を脱退したが所属事務所が引き続き商標権を有している場合に、当該アーティスト以外の者が商標権者になり不都合が生じるようにも思える。しかし、4条1項8号は、本人が出願する場合や本人の承諾がある場合には商標登録を許容しているのであり、かつ本人が独立する場合には26条1項1号の範囲で使用することは可能である。3条1項3号の適用を認めると、本人が出願しているか、本人の承諾があり、4条1項8号が適用されない場合にも登録が許されないことになり、レコード等について4条1項8号の規律が及ばなくなる。

また、前掲知財高判 [ELLE GARDEN 控訴審] の立場を是とするならば、アーティスト名としての使用に対し、第三者による不正競争防止法2条1項1号に基づく権利行使を許容することになるが、アーティスト側ではこれに対抗する手段がないことになってしまう。

さらに、登録段階で当該商標がアーティスト名として利用されるかは判断のしようがないところ、たまたまアーティスト名と判明した事案について登録を阻却することは予見可能性を欠くことになる。

¹⁴⁰ 田村・概説(前掲注2)233頁、小嶋・判批(前掲注50)336頁。

そして、題号の場合と異なり、当該アーティスト以外の第三者が当該アーティスト名を使用する必要性は高くなく、これについて一者の独占を許容しても問題はない¹⁴¹。それゆえ、アーティスト名の登録を許容しても表現の自由への悪影響は小さい。なお、アーティストを批評する場合については、先に論じた言及的な使用として商標的使用を否定することで妥当な結論に達する。

そうすると、4条1項8号に該当しない限り商標登録を許容したうえで、当該アーティストと商標権者が分離する場合には26条1項1号を活用して権利行使を否定すれば足りると思われる¹⁴²。また、特定の音楽グループから独立した者が過去の所属を示すために使用する場合は、前掲東京地判[クリスタルキング]のように、前述した指示的又は言及的な使用として、商標的使用を否定することも考えられる。

(4) 装飾的使用

ア 裁判例

(ア) 登録場面について

模様については、東京高判平成12. 1. 18平成11(行ケ)156[白い格子模様]は、黒地に白い斜めの格子模様を使用し、多数の同じ形の菱型模様を描いた図形について、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎないものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たしえないものと判断するのが相当であるとして、3条1項6号に該当することを認めている。改訂前の商標審査基準(改訂第11版)「第1」「八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)」「1」も、3条1項6号について「1. 地模様(例えば、模様のなもの連続反覆するもの)のみからなるものは、本号の規定に該当するものとする。」としていた¹⁴³。多く

¹⁴¹ 小泉/前掲注138・810頁。

¹⁴² 宮脇・判批(前掲注138)268頁。田村・概説(前掲注2)234頁は、著作者名の表示を商標法の規律から外すことを論じつつ、それが解釈論として苦しければ自己の氏名を表示する行為について26条1項1号の援用を認めるべきであるとする。

¹⁴³ この基準に対する批判として、西村雅子「ファッション分野での知財マネジメ

の審決も模様について3条1項6号に該当すると判断している（特許庁平成15.12.12不服2002-4273 [チェック模様]、特許庁平成17.6.22不服2003-22975 [花の模様]、特許庁平成23.1.6不服2009-8044 [花と草の模様]、特許庁不服審決平成23.1.5不服2009-650170 [網目模様]）。

前掲特許庁 [チェック模様]

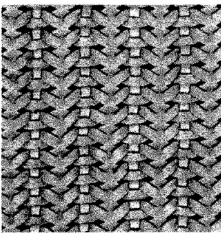


前掲特許庁 [花の模様]



前掲特許庁 [網目模様]

本願商標



（色彩については原本参照）

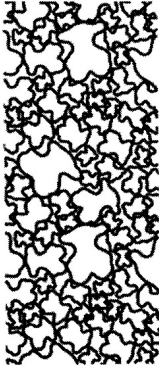
前掲特許庁 [花と草の模様]



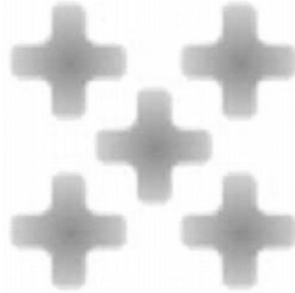
もっとも、特徴を有する複雑な模様については、3条1項6号に該当しないとして登録が認められる（特許庁平成18.12.26不服2005-65142 [四又状の輪郭図形]、特許庁平成19.1.31不服2005-8012 [十字模様]、特許庁平成20.4.16不服2006-65097 [G組み合わせ模様]、特許庁平成20.5.27不服2007-650094 [C類似模様]）。

ントに関する一考察」 パテント67巻15号 (2014) 56頁。

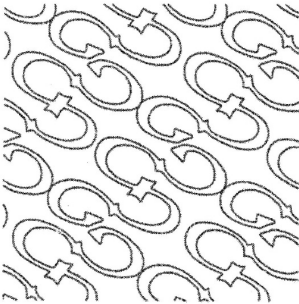
前掲特許庁[四叉状の輪郭図形]



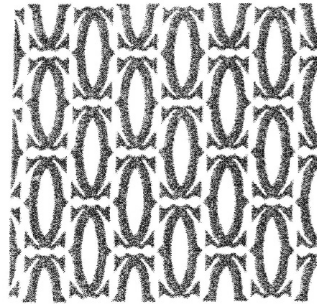
前掲特許庁[十字模様]



前掲特許庁[G組み合わせ模様]



前掲特許庁[C類似模様]



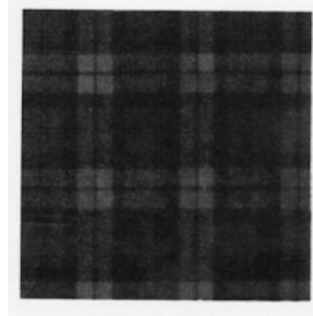
また、模様が周知のものについて3条1項6号の適用を否定して商標登録を認めるものもある(特許庁平成21.3.25不服2008-26580 [伊勢丹チェック]、特許庁平成22.12.21不服2009-25622 [ブラックウォッチ]、特許庁平成24.7.2不服2011-22992 [パケ柄]、特許庁平成27.8.28不服2014-25971 [カナージュ模様])。

なお、平成28年3月に改訂された商標審査基準(改訂第12版)「八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)」「7」では、「地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する」との文言を加えている。

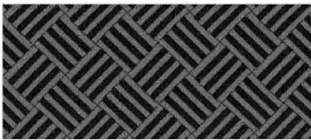
前掲特許庁 [伊勢丹チェック]



前掲特許庁 [ブラックウォッチ]



前掲特許庁 [パケ柄]



前掲特許庁 [カナージュ模様]



(イ) 侵害訴訟について¹⁴⁴

まず、著名な裁判例として、大阪地判昭和51. 2. 24判時828号69頁 [ポパイⅡ] を見てみよう¹⁴⁵。事案は、原告が「POPEYE」「ポパイ」の文字と水兵服を着た人物の図形からなる原告商標を有していたところ、被告が「POPEYE」「ポパイ」の文字を付し、漫画ポパイの絵を胸部中央の全面にわたり大きく付したアンダーシャツを販売していたというものである。

判決は、被告標章の使用態様はアンダーシャツの胸部中央に表現されて

¹⁴⁴ 裁判例について、外川英明「商標の意匠の使用と商標権侵害」パテント62巻4号(別冊1号、2009)34頁、中村仁「商標的使用と意匠の使用の判断基準」パテント67巻4号(別冊11号、2014)64頁、足立勝「商標的使用と意匠の使用」パテント69巻4号(別冊14号、2016)84頁。

¹⁴⁵ 同判決について、辻居幸一 [判批] 中山他編・百選(前掲注64)50頁。

いるが、これは専らその表現の装飾的あるいは意匠的效果である「面白い感じ」「楽しい感じ」「可愛い感じ」などにひかれて商品の購買意欲を喚起することを目的として表示されており、商品の出所を知り「目じるし」と判断するとは解されないことに加え、「本来の商標」は吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常であるとも判示したうえで、商標の本質的機能である自他商品の識別機能及び品質保証機能を有しないとして、商標の使用を否定している¹⁴⁶。

その後も、東京地判昭和51. 10. 20判タ353号245頁〔清水一家二十八人衆〕は、原告が屋内装飾品について「清水一家二十八人衆」の登録商標を有していたところ、被告が三角形のペナントに「清水次郎長」「清水の二十八人衆」などの名前を表記した事件において、清水次郎長とその配下の博徒の物語が広く流布しているところ、被告標章は直ちに物語を想起させ、装飾的な効果とあいまって需要者の購買意欲を惹起させるよう創作されており、自他識別機能を有しないとして原告の請求を棄却している¹⁴⁷。

また、東京地判平成10. 7. 16判タ983号264頁〔十二支箸〕は、原告が「十二支箸」等の文字を商標登録していたところ、被告が鼠の絵等を箸袋に使用したことについて、「専らその装飾的效果ないし意匠的效果を目的として用いられ」ているとして、商標的使用を否定した。

もっとも、前掲大阪地判〔ボパイ〕に対しては、衣類等に大きくマークを付す場合に直に出所識別機能を失うことはないとの指摘があり¹⁴⁸、この判断に対し批判的なものが多かった¹⁴⁹。

¹⁴⁶ 同事案について、出願時世界的に著名であった漫画の主人公について商標登録を受けた原告が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売している者に差止めを請求したという事情が決定的であり、権利濫用を理由に商標権侵害を否定すべきであったとするものとして、田村・概説(前掲注2)153頁。

¹⁴⁷ 同判決について、「清水次郎長」という著名な人物について特定の者が商標権を取得して独占することについて謙抑的な判断をしており、そのためのツールとして商標的使用論を活用していると論じるものとして、飯村／前掲注2・109頁。

¹⁴⁸ 田村・概説(前掲注2)153頁。

¹⁴⁹ 飯村／前掲注2・109頁、茶園編・前掲注2・198頁(山田威一郎執筆部分)。意匠的構成でありながら出所表示力を有する場合はあり、意匠的構成が強いからといって出所表示力が少しでもある限り商標的使用ではないとすることはできないとす

そして、近時の裁判例では、Tシャツの前面に大きく描くだけでは商標的使用を否定していない。

まず、東京地判平成18.12.22判タ1262号323頁 [LOVEBERRY] は、原告商標「LOVEBERRY」（指定商品、洋服等）に対し、被告が「オシャレ魔

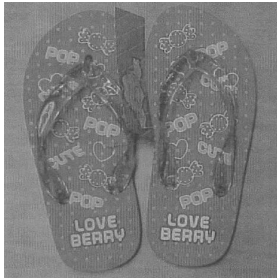
原告商標

LOVEBERRY

被告標章



被告商品



るものとして、宇井／前掲注2・433頁。榎戸／前掲注2・407頁も、現在においてもシャツの胸部や背部の中央に大きく表示されれば商標としての使用でないといえるか否かは問題であると指摘している。他方で、胸部に大きく描いた絵柄は出所識別力を有するものの、標識とは観念できないとして、同判決に賛成するものとして、平尾・前掲注49・48頁、意匠的使用であるかを考慮する必要はないとするものとして、足立／前掲注144・95頁。

女」の文字とともに「ラブベリー」の文字を配したゲーム機を販売するとともに、Tシャツやサンダルを販売していた事案について、「商標が織ネームやタグだけでなく、Tシャツの胸元やサンダル等の足を乗せる部分に付された商品が数多く存在することは、当裁判所に顕著である」としたうえで、「Tシャツの胸元等に付されたものが単なる装飾的あるいは意匠的效果を有するか、出所識別機能をも有するかは、当該標章の具体的使用態様に即して判断せざるを得ない」としつつ、本件の具体的な使用態様によれば被告標章は出所識別機能をも有するとして、商標的使用を肯定している。

また、東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029 [ELLE GARDEN一審]も、Tシャツへの使用の態様によって、商標的使用に該当するかどうかの結論を違えている。

同事案は、原告が「ELLE」の商標権を有していたのに対し、被告はロックバンド「ELLE GARDEN」の所属する会社であり、「ELLE GARDEN」の名称を付した商品を販売していたというものである。

判決は、Tシャツについては、「Tシャツの前面や背面に表示された文字及び模様は、商標として使用される場合も、メッセージとして表示される場合もあり得るが、いずれに当たるか又は双方を兼ねているかは、その使用態様を全体として観察して判断すべきである。」「その際、商標としての使用であるか否かは、Tシャツの需要者である一般消費者の立場から判断されるべきである」と説示した。そのうえで、Tシャツ(品番E-002)については、背面の表示に「BRING YOUR BOARD!!」の下に小さく「TOUR 2003」と記載され、コンサートの日時及び会場と理解される表示があり、被告標章は上記「BRING YOUR BOARD!! TOUR 2003」とは離れた右下部に「BRING YOUR BOARD!!」より小さく表示されているとはいえ「BRING YOUR BOARD!! TOUR 2003」と同様に白地に青字で表示されているからこれらの間に記述的なつながりを認めることができるとして、商標として使用されているとは認められないとした。また、Tシャツにおいて「ENJOY ELLE GARDEN TIL YOUR...DEAD!!!」という文章で使用されているものは商標的使用ではないとしている。

他方で、同判決はコンサートの日時及び会場の表示やツアー名の表示のないTシャツへの使用については商標的使用と認めている。

また、帽子については、最上部に本件標章を大きく表示し、人の顔を挟んだ下に「RIOT ON THE GRILL TOUR '05」と表示されていることから商標的使用を否定した。スコアブックについては、「Pepperoni Quattro」という音楽アルバム作品の作者の表示であるとともに、タイトルの一部であると理解されるものと認められるとして商標的使用を否定した。これに対し、タオルについては、「SPACE SONIC TOUR 2005-2006」の記述と一体として使用されている場合のみ商標的使用を否定し、それ以外については商標的使用を肯定している。ステッカーやリストバンドへの使用はいずれも商標的使用を肯定している¹⁵⁰。

また、東京地判平成22.9.30判時2109号129頁〔ピースマーク〕は、原告がピースマークに類似する商標を登録していた（指定商品被服等）。他方で、被告が販売していた長袖パーカーは、中心部分に2匹の猿のキャラクター（雄と雌）がハートマークを互いに向き合いながら持って立っている姿の図柄が配置され、その頭上には2羽の鳩が配置され、下部には、「*A BATHING APE®」という白色の文字標章及びその下に「APE SHALL NEVER KILL APE」という白色の文字標章が配置され、最下部には「©NOWHERE CO., LTD. All Rights Reserved. 1993/2008」の表示がされていたところ、2匹の猿及び鳩の背後には、ピースマークに類似する20個の標章が配置されたデザインとなっていたものである（この他、半袖のTシャツもほぼ同様のデザインが付されていた）。

判決は、被告商品の図柄は2匹の猿のキャラクターを中心とした図柄であって、被告標章が2匹の猿のキャラクターの背景の一部として模倣的に描かれていること、被告商品の図柄は、被告標章、「鳩」のイラスト等を用いることによって、「平和」を表現する効果を狙ったものと認識することができることを認定し、さらに猿のキャラクター（BABY MILO）及びその下部に表示された「*A BATHING APE®」のブランドは、被服等のファッションに関心のある若者層の間では広く認識されており、これらの若

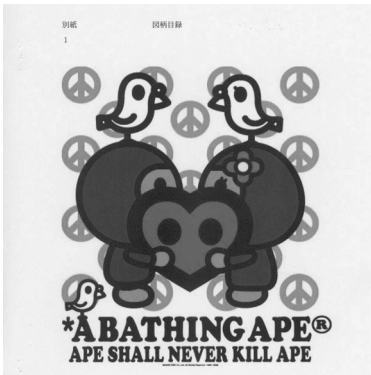
¹⁵⁰ もっとも、同判決の控訴審判決（前掲知財高判〔同控訴審〕）は、商標的使用を判断することなく原告商標と被告標章が非類似であるとして商標権侵害を否定する一方、音楽CDについて不正競争防止法2条1項1号及び2号に基づき差止請求を認容している。控訴審判決の評釈として、小嶋・判批（前掲注50）279頁がある。

者層が被告商品に接した場合には、これらのキャラクターから商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認められ、被告標章は「ピースマーク」として「平和」を表現するために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないため本来の商標としての使用(商標的使用)に当たらないとした。

原告商標



被告の図柄



被告商品



この他、商標的使用を否定したものとして前掲東京地判 [SURF'S UP] があるが、これは前述したように、Tシャツに描かれたのがキャッチフレーズの文言であるという特殊性がある事案である。判決は、Tシャツに描かれていることのみをもって商標的使用を否定するのではなく、「SURF'S UP」がTシャツ等にもしばしば使用されるありふれた表現であり、出所識別力はもともと弱いことや、Tシャツの出所が一般に表示される襟ネーム等に「GOTCHA」の文字やGマーク商標が付されていたことから、被告標章における「SURF'S UP」の表示は、商品の出所識別機能を果たす態様で使用されていると認めることはできず商標としての使用に当

たらないとしている。

なお、不使用取消審判においても、東京高判平成15.3.26平成14(行ケ)500 [インディアンの図形] は、Tシャツ、トレーナーに図形を付したことが「使用」に当たるか争われた事案において、使用標章が意匠的な機能を果たしているからといって、標章としての自他識別力が当然に否定されるものではなく、これが同時に商標にも該当するというは何ら妨げられるものではないとして、「使用」に該当することを肯定している¹⁵¹。

他方で、衣類等において標章を用いる場合にも、より出所識別機能を有する態様で用いられている場合には商標的使用が肯定されている。

例えば、大阪地判昭和59.2.28無体集16巻1号138頁 [ポパイⅢ一審] は、マフラーのワンポイントマークに「POPEYE」を付した行為について、ワンポイントマークについて「商品全体の単一の色調にアクセントをつける機能上、そこに注目した消費者の目を、次にはその標章の有する外観、称呼、観念に表されるブランド機能にも引きつけ、そのブランドに対する品質面での信頼から、右標章の付

被告商品の一部



された商品の選択をなさしめることに大きな期待を寄せているものと考えられる」として、『ワンポイントマーク』の有する商標的機能は無視し得ない」もので「単に装飾的、意匠的な使用のみに止まらず、商品出所表示機能、品質保証機能を持たせた商標としての機能をも兼ね備えた形で使用されていると認めるのが相当である」として商標的使用を肯定した（もっとも、最判平成2.7.20民集44巻5号876頁 [同上告審] は権利濫用に基づき請求を退けている）¹⁵²。

その後の裁判例もワンポイントマークとしての使用について商標としての使用であることを認めている（被服等に付された犬のワンポイントマークについて、東京高判平成15.3.13平成14(ネ)4552 [犬の図形]）。

さらに、標章をカバンにおいて模様のように配置することも、商標的使

¹⁵¹ 小谷・前掲注86・412頁。

¹⁵² 詳細について、古城／前掲注106・34頁。

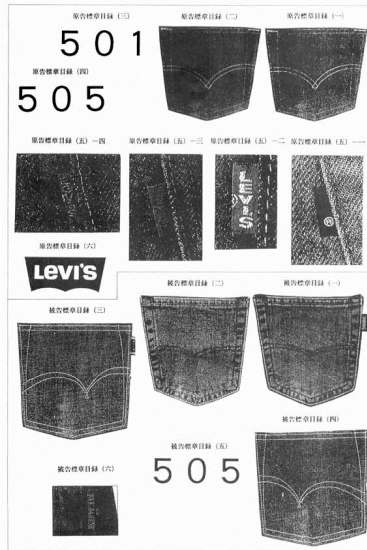
用であることが肯定されている（大阪地判昭和62. 3. 18無体集19巻 1 号66頁〔ヴィトン〕）。

原告標章



また、商品に特徴的な装飾について、商標の使用を肯定するものとして、東京地判平成12. 6. 28平成8 (ワ)12929 [弓型ステッチ一審]、東京高判平成13. 12. 26判時1788号103頁 [同控訴審] がある。控訴審判決は、バックポケットのステッチがジーンズの出所識別標識としての機能を有し、需要者がジーンズを購入する際にもバックポケットのステッチによってその出所を判断しないわけではないとして商標的使用を肯定している¹⁵³。

さらに、東京地判平成24. 7. 31平成23(ワ)29563 [バルコニーアンドベッド] は、原告商標「バルコニーアンドベッド」に対し、「BALCONY AND “SUN” BED」部分と下段の「CRUSING」部分とが組み合わせて構成された被告標章を、婦人用被服(被告商品)の前身頃の右脇付近から右上腕にかけて及び後ろ身頃の左脇



¹⁵³ 一審判決の評釈として、竹内耕三 [判批] 知財管理51巻 5 号 (2001) 787頁がある (ステッチ模様が機能的表示を越え識別標識として広く認識されていることから商標的使用を肯定した一審判決に賛成している)。

付近から左上腕にかけての合計2か所にプリントしていた事案について、原告の周知著名性も考慮して、商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものであり商標の使用に当たるとしている。

また、東京地判平成26. 11. 14平成25(ワ)27442・34269 [SHIPS] は、原告商標「SHIPS」に対し、被告が布地にSHIPSの表記をしていたことが問題となった。具体的には、被告商品には、8個の大きめの錨マークがそれぞれ異なる方向を向いて散らばって配置されており、そのうち一つの錨マークの上下にはそれぞれ「SINCE1981」、「SHIPS」(被告標章)と表記され、他の一つの錨マークの上下にはそれぞれ「ANCHOR」、「Anchors can either be temporary or permanent.」と表記され、他の一つの錨マークの下には「A port is a location on a coast.」と表記され、他の一つの錨マークの上には「SOME ANCHORS ARE VARIOUS-SHAPED.」と表記され、他の二つの錨マークの下にはそれぞれ「Ships were key in history's.」と表記され、他の一つの錨マークは「Humans have navigated the seas since antiquity.」との英文に円環状に囲まれており、残りの一つの錨マークは文字列等を伴わずに、単独で表示されている。これらの錨マーク及びそれに伴う各表記以外の部分には、「The earliest anchors were rocks.」及び「Anchors achieve holding power」との各英文の表示と、錨、ヨット、舵、文字からなる5種類の郵便スタンプマークが配されていた。他方で、被告商品の端の余白部分においては、被告の完全親会社である株式会社ダイワボウホールディングス株式会社の登録商標であるダイワボウ商標(「D's SELECTION」)が表示されていた。

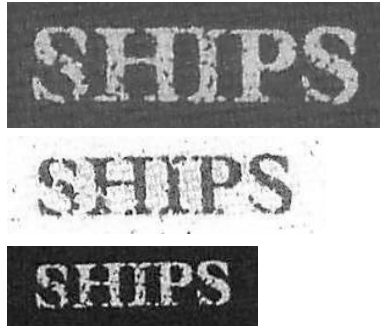
判決は、「被告商品においては、30cm四方のデザインの一単位に一つの被告標章が配されているところ、……被告標章は、そのデザインの中において、他の文字列から分離して表記されており、その『SHIPS』の文字列は、全て大文字で、かつ、『ANCHOR』の文字列とともに、他の文字列よりもやや大きい文字サイズであり、さらに、他の文字列がいずれも文又は句を構成しているのに対して、この『SHIPS』及び『ANCHOR』はそれぞれ一単語のみで独立して用いられていることが認められる。そして、『ANCHOR』の文字列は、それが意味するところの「錨」のマークの上に配置され、同マークの下の『Anchors can either be temporary or permanent.』の英文を含めて、一つの固まりとして一体的に表示されているのに対して、

被告標章は、それが意味するところの『船』ではなく、『錨』のマークの下に配置され、同マークの上の『SINCE1981』の文字列を含めて、一つの固まりとして一体的に表示されている」として、「このような被告商品における被告標章の配置、文字の大きさ及び表示態様からすれば、被告標章は、被告商品のデザインの中で、十分に独立して認識可能な標章として表示されているといえることができる」とした。

原告商標

SHIPS

被告標章



なお、衣類以外の装飾的な使用として、シールに貼るための使用について商標的使用を否定した東京地判平成5.11.19判タ844号247頁〔マルボロ〕がある。

これは、原告商標「Marlboro」に対し、被告は、「Marlboro」を含む被告標章を商品「デカール」（転写紙）に印刷し、購入者がプラスチック製モデルカー（F1カー）に貼付して使用できる態様で販売していたものである。

判決は、被告商品には被告標章が使用されているが、それは実物のF1レース用自動車に表示されている被告標章を、プラスチックモデルカー愛好者が、モデルカー上に再現表示するためのシールの図柄として使用されているものであり、被告商品の出所を示している

のは、むしろ持ち手部分の「F1サーカス」との標章及び「Presented by SE

被告商品の態様



別紙
図面(一)

Co., LTD.」との記載であるとして商標としての使用を否定した。

イ 検討

これらの装飾的使用の類型についてどのように考えるか。

米国法では、Tシャツの前面における標章の使用について前述した表現の自由を考慮した利益衡量論を直ちに用いず、原則としては混同のおそれの有無で判断している（修正1条の主張を退けている *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)¹⁵⁴; *Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316, 22 U.S.P.Q. 2d 1502 (4th Cir. 1992); その他マルチファクター・テストで混同のおそれを判断するものとして *Hard Rock Cafe Licensing Co. v. Pacific Graphics, Inc.*, 776 F. Supp. 1454 (W.D. Wash. 1991); *Nike, Inc. v. Just Did It Enters.*, 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)）。

他方で、前述したように、原告商標が、デザインの中で、パロディの対象として取り込まれて利用されている場合には修正1条に基づく利益衡量を行っているものがある（*Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.*, 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989); *Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.*, 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)）。

この他、修正1条に基づく利益衡量が用いられている類型として、絵画の中で標章を用いる場合（*ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc.*, 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003); *Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc.*, 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)）、映画の中での利用の場合（*Louis Vuitton Mallatier S.A., v. Warner Brothers Entertainment Inc.*, No. 611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. June 15, 2012)）、テレビゲーム内における利用の場合（*E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos*, 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008); *Brown v. Electronic Arts, Inc.*, 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013)）がある。

このように、米国法において題号以外について利益衡量が用いられてい

¹⁵⁴ ただし、同判決で採用された表現の代替手段 (alternative avenues) の基準は、批判が多く、現在では用いられていない (同基準を採用しないことを明示的に示示するものとして、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987); *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989); *Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003))。

るのは、標章が著作物の創作的表現と一体になっている場合が多いようである。

日本では当初、衣類に描かれた標章については、前掲大阪地判 [ポパイⅡ] で商標的使用が否定されていたが、近時は衣類にデザインとして描かれているというのみでは商標的使用は否定されない傾向にある(前掲東京地判 [ELLEGARDEN 一審]、前掲東京地判 [LOVEBERRY]、前掲東京地判 [SHIPS])。他方で、日本法でも衣類のデザインと一体化している事案では商標的使用が否定されている(前掲東京地判 [ピースマーク])。

これらの判決が示唆するように、衣類の見やすい位置に表示されていることのみによって商標権侵害を否定する理由はない一方、著作物の中で標章が取り込まれてデザインと一体として用いられている場合には、商標の出所識別機能は直ちに害されるとは言い難いうえ、これを商標権侵害とすることは創作活動に対する無視できない制限となることから、何らかの理由によって商標権侵害を否定すべきであろう。仮に、米国のような表現の自由を考慮した利益衡量を導入しないのであれば、そのような標章について商標的使用を否定するのは一つの方法である。ただし、使用態様を取引の実情において考慮するなど類似性要件を柔軟に解釈することによる解決も十分に考えられる。

また、前述のように、模様のようなデザインについても3条1項6号に違反しないとして商標登録される場合がある。しかるに、そのようなデザインの商標は原則として出所識別機能については弱いと考えざるをえない。記述的表示やキャッチフレーズの場合のように、被告が類似する標章を使用している場合であっても、その標章がデザインの一部として使用されるなど自他識別力の弱い態様で用いられる場合や、他の商品名や会社名が付されている場合には、商標的使用論を活用して権利範囲を限定すべきと考えられる。

3 新たな商標の利用形態

(1) 総論

ここまで見てきた標章の使用形態は、商品又は役務の購買決定時において、需要者に何らかの情報を提供し、その意思決定に影響を与えるものであった。他方で、近時は、購買決定時点においては出所の混同のおそれの

有無が不明な標章の利用形態が登場している。特に、インターネットにおける標章の使用には、必ずしも出所の混同を招くとは限らないものがある。このような観点から、近時、購買前の混同¹⁵⁵と購買後の混同¹⁵⁶についての議論がなされている。そこで、以下では、購買前の混同が問題となるインターネット上の使用について検討し、その後購買後の混同が問題となる使用形態を検討する。

(2) インターネット上の使用と商標的使用

ア 裁判例

(ア) ホームページ上での商標の使用

大阪地判平成26.6.26平成25(ワ)12788 [ライサポ] は、原告商標「ライサポ」に対し、被告（特定非営利活動法人ライフサポートネットワークいけだ）が、自己のホームページで自己の示す表示として「ライサポいけだ」の語を用いていた事案である。

判決は、問題となる被告ウェブサイトには、障害者のための居宅介護事業等を行っている旨の記載はあるものの、当該事業の具体的内容についての記載や料金の開示等は一切なく、同事業を利用するよう勧誘する文言も、同事業の利用を申し込むための手順や方法等も開示されておらず、営利を

¹⁵⁵ 購買前の混同について、Dogan & Lemley, *Trademark and Consumer Search Costs*, *supra* note 18, at 777; Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005); 小嶋・混同概念の拡張（前掲注19）56頁、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』（2010、商事法務）271頁、外川英明「サイバー空間における商標の混同－イニシャル・インタレスト・コンフュージョンに焦点をあわせて－」パテント65巻13号（別冊8号、2012）166頁。

¹⁵⁶ 購買後の混同について、井上由里子『『購買後の混同（post-purchase confusion）』と不正競争防止法の混同概念－アメリカでの議論を手がかりに』相澤英孝＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編集代表『知的財産法の理論と現代的課題』（中山信弘先生還暦記念論文集、2005、弘文堂、以下「井上・購買後の混同」と略記する。）417頁、大西育子「商標権侵害と販売後の混同－英国裁判例の検討に基づく考察－」パテント65巻13号（別冊8号、2012）182頁、小嶋・判批（前掲注50）321頁、田村＝小嶋／前掲注155・235頁、小嶋・混同概念の拡張（前掲注19）24頁。

目的としない特定非営利活動法人である被告の事業内容等を社会全般に広く紹介することを目的としたウェブサイトであると評価することができるとした。さらに、判決は、被告トップページの最も目立つ場所に、「特定非営利活動法人 ライフサポートネットワーク いけだ」と大きく記載したうえで、本件ウェブサイト内の相互リンクのためのバナー、リンクテキスト、イラストないし記述的文章の中で、被告の名称全体を記載する代わりに略語として、「ライサポいけだ」と記載しているにすぎないとして、被告標章の使用は、商標としての使用には当たらないとした。また、ウェブサイトの日記風の文書における使用も商標としての使用ではないとしている。

もともと、同事案では原告商標と被告標章の類似性も否定しており、傍論にとどまる。

他方で、名古屋地判平成13. 11. 9判タ1101号254頁 [JAMJAM] や大阪地判平成18. 4. 18判時1959号121頁 [YODEL] は、ホームページでの掲載を特に問題なく商標の使用としている。また、東京地判平成27. 9. 10平成26(ワ)29617 [TKD] は、ホームページにおける商標の掲載について、「被告商品の普通名称や品質、用途等を記述したものと解される余地はないこと等によれば、被告標章が出所表示機能を果たしていることは明らかである」として商標的使用を肯定している。

(イ) ドメイン名、URLでの使用

大阪地判平成23. 6. 30判時2139号92頁 [モンシュシュー審] は、ドメイン名での使用 (mon-chouchou.com) について、このドメイン名が被告商品の保冷バッグや包装用紙袋に表記されている他、被告商品の包装箱風に着色されたトラックの車体広告に記載されており、洋菓子販売業に係る広告的機能を発揮しており、かつ同ドメイン名を使用して、ウェブサイト上で、商品の販売や役務の提供について、需要者たる閲覧者に対して広告等による情報を提供し、あるいは注文を受け付けているとして、商標的使用を肯定している。

他方で、URLでの使用について、前掲大阪地判 [YODEL] は、「被告のURLにおける『yodel』なる文字列の使用態様は、ドメイン名における使用ではなく、被告に与えられたドメイン名 (例えば、『esuroku.co.jp』) が

割り振られたサーバーにアクセスし、そこで『under』などというディレクトリ内にある『goods』などというディレクトリの中の『yodel_a.html』などというファイルを取得してブラウザに表示するための文字列の表示であり、その画面上の表示もごく小さなものである」「本件において問題となっているホームページの画面は、現商標商品の写真や現商標が掲載され、あるいは、新商標商品の写真が掲載され、新商標が表示されているものであるもので、被告標章…に格別の周知性があるとは認めることができない本件においては、これらの画面を閲覧した者が、URLの被告標章…を見て、画面に掲載されている被告製品の識別標識（標章）であると認識するとは認めるとはできない」としてURLに用いた行為について商標的使用を否定している。

また、同じくドメイン名としての使用が問題となった大阪地判平成16. 4. 20平成14(ワ)13569・平成15(ワ)2226 [Career-japan] は、ドメイン名として使用していたものであって、商標として使用したものではないとの被告の主張に対し、被告サイトにおいて、「Careerjapan.jpは日本で働きたい外国人を応援します。」との文言を掲載していたことを認定し、加えて、被告サイトが主に外国人留学生を対象として求人事項や採用希望企業の活動内容、将来像、採用傾向等の情報を提供すること等の業務を行ってきたことから、「上記使用態様は、単にドメイン名として使用するものではなく、被告標章1を自らのサービスを他のサービスと識別するための標識として使用するものであったといえることができる」としている。

(ウ) メタタグとしての使用

ディスクリプション・メタタグとしての使用について商標的使用を肯定したものとして、大阪地判平成17. 12. 8判時1934号109頁 [中古車の110番] がある¹⁵⁷。判決は、「一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるといえることができるから、インターネットの検索サイトにおいて

¹⁵⁷ 同判決について、酒井順子「メタタグの使用と商標権侵害」パテント60巻3号(2007)21頁、宮脇正晴「メタタグと『商標としての使用』」パテント62巻4号(別冊1号、2009)179頁。

表示される当該ページの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべきであり、これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるというべきである」としたうえで、被告会社は被告サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「<meta name="description" content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリ販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。>」と記載し、その結果検索サイトにおいて被告サイトのトップページの説明として、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリ販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」との表示がされたとして、その役務に関する広告を内容とする情報に本件標章1を付して電磁的方法により提供したものと認められるとした。また、判決は「検索サイトにおける説明文の内容と、そこからリンクされたページの内容が全く異なるものであるような場合はともかく」と留保を付しつつ、「ページの説明文に存在する標章が、リンクされたページに表示されなかったとしても、それだけで、出所識別機能が害されないということはない」とも説示している¹⁵⁸。

¹⁵⁸ 同判決の説示は、被告サイトにおいて全く無関係な内容が記載されていた場合には及ばないものであり、購買前の混同を認めたものというよりも購買時に混同が残存していた事案であったと評価するものとして、田村＝小嶋／前掲注155・278頁。また、視認性のないキーワード・メタタグは同判決の射程外とするものとして、青木・新しい商標(前掲注1)180頁。同様に、視認性を要求するものとして、駒田泰土「インターネットと知的財産法」松井茂記＝鈴木秀美＝山口いつ子編『インターネット法』(2015、有斐閣)267頁。他方で、同判決が商標の視認性を要求するように読める点を批判するものとして、外川英明「インターネット上における商標的使用－商標の使用と権利侵害－」日本工業所有権法学会年報37号(2014、以下「外川・商標の使用」と略記する。)122頁。メタタグへの標章の記載で商標の使用を構成し、視認性は必要ないとするものとして、島並良[判批](中古車の110番事件)小松陽一郎先生還暦記念論文集刊行会編『最新判例知財法(小松陽一郎先生還暦記念論文集)』(2008、青林書院)373頁。

原告商標

く る ま
中古車の110番

被告標章

く る ま
中古車の119番

その後、東京地判平成27. 1. 29判時2249号86頁 [IKEA] は、商標権者の商品を購入する代行業者によるディスクリプション・メタタグの使用について、「インターネットの検索エンジンの検索結果において表示されるウェブページの説明は、ウェブサイトの概要等を示す広告であるということが出来るから、これが表示されるようにhtml ファイルにメタタグないしタイトルタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為に当たる。そして、被告各標章は、html ファイルにメタタグないしタイトルタグとして記載された結果、検索エンジンの検索結果において、被告サイトの内容の説明文ないし概要やホームページタイトルとして表示され…、これらが被告サイトにおける家具等の小売業務の出所等を表示し、インターネットユーザーの目に触れることにより、顧客が被告サイトにアクセスするよう誘引するのであるから、メタタグないしタイトルタグとしての使用は、商標的使用に当たるといえることができる」としている。

(エ) 検索連動型広告

検索連動型広告については、大阪地判平成19. 9. 13平成18(ワ)7458 [カリカセラピ] が、「原告商品の名称及び原告商標をキーワードとして検索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ原告商標の使用に該当するのか、原告は明らかにしない。のみならず、上記の被告の行為は、商標法2条3項各号に記載された標章の『使用』のいずれの場合にも該当するとは認め難いから、本件における商標法に基づく原告の主張は失当である」として、商標の使用論を用いるまでもなく2条3項の要件に該当しないと判断している。

イ 検討

まず、ホームページにおける他人の登録商標の使用は2条3項8号の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付し

て展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するところ、登録商標の指定商品又は役務と同一又は類似の商品、役務に使用していると見られる限りでは原則として商標権が侵害を肯定される。前掲大阪地判〔ライサポ〕は、被告の事業内容等を社会全般に広く紹介することを目的としたウェブサイトであると評価できるなどとして商標的使用を否定しているが、ももとの登録商標の識別力が弱い事案であり、判決も類似性を否定しており、通常のホームページの掲載の事案について射程が及ぶものではない。

他方で、ホームページにおいて他人の商標を用いることについて、正当な理由がある場合は別論が成り立ちうると考えられる。学説では、原告商品と競合する商品の販売・広告を目的とした使用、原告商品の修補サービスを行っていることを表示するための使用、原告の批判、パロディをするための使用について商標的使用論を用いて商標権侵害を否定すべきであるとするものがある¹⁵⁹。比較広告や取扱商品の表示のための使用については、前述のように裁判例でも商標的使用が否定されている（前掲東京地判〔黒烏龍茶〕、前掲東京地判〔A BATHING APE〕）。ホームページにおける記載が単に営利目的のものばかりではなく、意見表明や批評活動を目的としたものも存在することからすれば、自己の商品又は役務を表示するためではないことが明らかになっている限りにおいて、より広く商標的使用を否定することは可能であると考えられる。

同様のことは、メタタグやドメイン名についてもいえそうである。

この点について、米国法では、競業者によるメタタグでの標章の使用について商標権侵害を認めるものがある一方（*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)）、かつて被告自身が受賞した賞としてメタタグに記載した事案について指示的フェア・ユースの法理を用いて適法としたものもあり（*Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)¹⁶⁰）、メタタグとして使用すること

¹⁵⁹ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注19）108頁。

¹⁶⁰ 同判決について、ディビット・E・ケース（日本商標協会関西支部編）『日英対訳USPQ米国商標審判決百選』（2011、経済産業調査会）317頁。

で直ちに商標権侵害を肯定しているわけではない¹⁶¹。

また、ドメイン名についての使用についても、*Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998) は、原告が“Bally Sucks”（ざまあみろ）というサイトにおいて、原告の事業に対する不平を記載し、“Ballysucks”を含むドメインで運営していた事案について、通常の商標権侵害について混同のおそれを否定しつつ、希釈化を根拠とする請求については非営利的使用であるとして侵害を否定している。

加えて、*Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005) は、原告の元患者である被告が原告の治療に不満を持ち、www.BosleyMedical.com 及び www.BosleyMedicalViolation.com のドメインを取得し、原告を批判する内容等を掲載していた事案について、被告の原告商標の使用は商品又は役務の販売に関連した使用ではなく、原告の商品又は役務に関する被告の意見表明に関連したものであるとして商標権侵害を否定した。

このように、米国法ではメタタグやドメイン名での商標の使用について、直ちに商標権侵害を認めるものではなく、指示的な使用や批判、パロディなど正当な目的の使用について商標権侵害を否定しているものが数多く見られる¹⁶²。特に、批判サイトにおけるドメイン名の使用について制約することは修正1条で認められた表現の自由の侵害を惹起するものとして議論されている点が注目される¹⁶³（ドメイン名は公衆の表現の一形態であり、掲示板等とその保護範囲において何ら変わるところはなく、その言論が商業的に誤導的でない限りにおいて、被告は原告についての意見を表す修正1条の権利を有し、ランハム法はこれを阻止するために用いることはできないとした判決として、*Taubman Co. v. Webfeats*, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003)）。

¹⁶¹ 裁判例の詳細については、小嶋・混同概念の拡張（前掲注19）59頁、伊藤隆史「商標権の権利行使と独占禁止法—メタタグ・スポンサーリンクへの商標の使用と競争政策—」立教法学85号（2012）47頁。

¹⁶² 田村善之『ライブ講義知的財産法』（2012、弘文堂）189頁。

¹⁶³ Hannibal Travis, *The Battle for Mindshare: The Emerging Consensus That the First Amendment Protects Corporate Criticism on the Internet*, 10 VA. J.L. & TECH. 3 (2005); 松井茂記『インターネットの憲法学』（新版、2014、岩波書店）315頁。

このような米国法の考え方からすれば、メタタグやドメイン名において商標が用いられたことのみを根拠に商標権侵害を肯定することは表現の自由との緊張関係を生じさせることになるはずである¹⁶⁴。

他方で、日本の裁判例においては、ドメイン名に関しては、単に他人の商標を含む場合に商標権侵害を肯定するのではなく、被告標章が真に出所識別機能を有する場合に限り商標の使用を肯定し、商標権侵害を認める傾向がある(前掲大阪地判[モンシュシュー審]、前掲大阪地判[YODEL])。

ドメイン名に関しては、不正競争防止法2条1項12号があり、ドメイン名の取得、保有、使用行為を規制できるようになっている。その一方で、同条は、図利加害目的を要件として、商品等表示の主体が被るべき不利益とドメイン名選択の自由を比較衡量することができる¹⁶⁵。このような衡量は、上記の表現の自由との関係では重要であると思われるが、商標権侵害の要件において同様の衡量を行うことは困難である。このことを考慮すれば、商標法における保護は上記の各判決で商標の使用が認められる限度に止めることは十分理由のあることであると思われる。そして、このような解釈は、批判やパロディ目的のサイトにおいて、元の商標を改変又はパロディして作成したドメイン名を使用する余地を残す意味でも適切であると考えられる。

また、メタタグについては、前掲大阪地判[中古車の110番]が、商品購入時点の意思決定に影響を与えうることを前提に商標権侵害を肯定していたが、以降の前掲東京地判[IKEA]はこのような観点を考慮せずに商標権侵害を肯定している。ドメイン名と同様に、メタタグも正当な目的で他人の商標を用いることが考えられる以上、出所識別機能を有する使用態様

¹⁶⁴ ドメイン名の選択が自己のアイデンティティを表示し、インターネット上での個人ないし団体の特定に大きな意味を持ち、一種の表現の自由と見ることができることを指摘するものとして、松井・前掲注163・314頁。メッセージを伝達するパロディのドメイン名につき表現の自由の問題が生じることを認めるものとして、大林啓吾「表現の自由と知的財産—ドメイン名をめぐる憲法問題」大沢秀介＝葛西まゆこ＝大林啓吾編『憲法.com』(2010、成文堂)134頁。

¹⁶⁵ 鈴木将文「ドメイン名紛争に関する不正競争防止法の改正」松尾和子＝佐藤恵太『ドメインネーム紛争』(2001、弘文堂)147頁、田村善之『不正競争法概説』(第2版、2003、有斐閣)274頁。

についてのみ権利侵害とすることには一定の合理性がある。

ただし、問題となる混同について、いわゆる購買前の混同 (*initial interest confusion*) を含めて考えるならば、特定のサイトに誘引することをもって出所表示機能を害する使用態様ということになる。

もっとも、この購買前の混同の法理は、米国においても消費者を保護するものではなく、有用な情報を消費者に与えず消費者が商品を比較し選択することを困難にしているなどとして、修正 1 条に違反し違憲であることを主張するものがある¹⁶⁶。また、購買前の混同の法理は、批判サイト等について商標権の権利行使を認める一因となり、表現の自由との関係で問題が生じることも指摘されている¹⁶⁷。さらに、特にメタタグにおける使用については需要者に他の商品や役務の選択肢を示すことを可能にするという側面があり、購買前の混同の法理を認めることは需要者のサーチコストを増大させてしまう可能性が指摘されている¹⁶⁸。このような学説の指摘を受けて、*Lamparello v. Falwell*, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005) は、批判サイトに購買前の混同の理論を適用することは、商標権者を批判から隔離し、少なくとも批判へのアクセスを最小化することを可能とするが、そのようなランダム法の利用は過去の判決が批判してきたところであるとして、同理論の適用を否定している。

このように、米国においても購買前の混同の法理に対して批判するもの

¹⁶⁶ Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005). 購買前の混同を肯定することは市場における競争と自由な表現に悪影響を与えるとする Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, in TRADEMARK LAW AND THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH 132, 155 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds. 2008) も参照。

¹⁶⁷ Travis, *supra* note 163, at 52. 実際に意見表明のためのウェブサイトについて権利行使を認めた例として、*Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci*, 42 U.S.P.Q. 2d (BNA)(S.D.N.Y. 1997).

¹⁶⁸ Dogan & Lemley, *Trademarks and Consumers Search Costs*, *supra* note 18, at 824. メタタグやスポンサーリンクが競争を促進しうる情報を消費者に提供しうるものであり、商標権行使を認めることが競争制限的効果を持ちうることを指摘するものとして、伊藤／前掲注161・60頁。

や、その適用範囲を限定することを主張するものがある。

日本では、前掲東京地判 [ELLEGARDEN 一審] が、原告商品を探す消費者が被告サイトに到達しうることを、類似性の「取引の実情」で考慮したのに対し、前掲知財高判 [同控訴審] は、被告サイトにアクセスすると原告のものではないことを容易に認識できるとして侵害を否定している¹⁶⁹。

上記の購買前の混同の法理への批判を考慮すると、購買前の混同の点を考慮するとしても、問題となる購買前の混同が購買の意思決定に影響を与える限りにおいて考慮すべきではないかと思われる¹⁷⁰。その意味でも、商品購入時点の意思決定に影響を与えうることを前提に商標権侵害を肯定する前掲大阪地判 [中古車の110番] の立場が妥当であると思われる。

以上のように、購買前の混同は限定的に捉えつつ、出所識別機能を有する被告標章の使用に限定して侵害を肯定することは、インターネット上における商標権の効力を限定する方法であると思われる。

なお、検索連動型広告に関して欧州連合司法裁判所は、*Google v. Louis Vuitton et al. (case C-236/08-C238/08)*, 23 March 2010 が、インターネットの利用者について、商品又は役務が商標権者若しくは商標権者と経済的に結び付いている者から提供されると信じさせることで、彼らを商品又は役務の出所について誤った導きを与えようとすることは、そこに「商品又は役務と関連する」(in relation to goods or services) 使用があるとしたうえで、本件では商品又は役務の出所がいくらか不明確であり、通常の情報に有する合理的で注意深いインターネットの利用者は、付されたリンクや営利的メッセージを基に広告を行う者が商標権者と相対する第三者なのか、はたまた商標権者と経済的な結び付きを有する主体であるかを決定できず、商標の出所を識別する機能に負の影響を与えている¹⁷¹。その後の *Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09)*, 24 March 2011 も、情報のある (well-informed) 合理的な観察者のインターネット利用者にとって表示される広告が商標権者のネットワークの一部であるのかを判断するのが特に

¹⁶⁹ 小嶋・判批 (前掲注50) 279頁、田村=小嶋/前掲注155・277頁。

¹⁷⁰ Mark P. McKenna, *A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law*, 98 VA. L. REV. 67, 128 (2012); 井上・制度設計 (前掲注11) 873頁。

¹⁷¹ ただし、広告機能への負の影響は否定している。

難しいとしつつ、彼らが広告に表示された商品又は役務が商標権者のものか、商標権者と経済的結び付きのある主体のものか、それ以外の主体のものかを確認することが不可能又は困難であれば、出所識別機能に負の影響を与えるとした¹⁷²。

他方で、米国では、インターネット上のサービス提供者について、取引における使用に該当しないとしたものがあったが (Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y.)), 同事件の控訴審は取引上の使用を肯定している (Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009))。購入者の責任についても、取引における使用は肯定しているものが多いが、混同のおそれを否定する裁判例も見られる (リンクが検索結果とは独立して表示され、リンクに原告商標が表示されないとして侵害を否定するものとして、J.G. Wentworth, S.S.C. Ltd. Partnership v. Settlement Funding LLC, 85 U.S.P.Q. 2d 1780 (E. D. Pa. 2007))¹⁷³。

これに対し、日本では2条3項の「使用」の定義に該当しないとして検索連動型広告での標章の利用に対する商標権の行使が否定されている (前掲大阪地判 [カリカセラピ])。この判決に対し批判的なものもある¹⁷⁴。

しかし、ここまで検討してきた商標の使用の法理は、需要者の認識を基礎として被告標章の出所識別力を問うものであった。標章を見た需要者を商品の出所につき混同させることと、標章を一種の記号として機械に認識させ、機械の動作に影響を与えることとの間には、大きな隔たりがあるものといえる¹⁷⁵。そのため、需要者が標章を認識しない検索連動型広告にお

¹⁷² なお、同判決も広告機能及び投資機能への害は限定的に捉えている。これらの欧州連合司法裁判所の判決について、外川・商標的使用 (前掲注158) 128頁、メアリー・ラフランス (大田原薫訳) 「パッシング・オフ制度と不正競争制度の比較考察」高林他編集代表・国際的交錯 (前掲注55) 553頁。

¹⁷³ 裁判例につき、小嶋・混同概念の拡張 (前掲注19) 65頁。

¹⁷⁴ 外川・商標的使用 (前掲注158) 134頁、同「サイバー空間における商標の使用—検索連動型広告問題とディスクレーマに焦点をあわせて—」パテント62巻4号 (別冊1号、2009) 204頁。

¹⁷⁵ 検索される単語が、情報の探索と集積の過程における命令する装置であり、機器の機能を統制するというものであることについて、Dan L. Burk, *Cybermarks*, 94 MINN. L. REV. 1375 (2010)。ただし、同論文は、*trademark use* を否定するのではなく、

ける標章の利用を「使用」に含めることは、商標の使用の意味を大きく変容させることになる。そうすると、商標の権利範囲を限定してきた商標の使用の役割を大きく減じることにもなりかねない。商標の使用の法理が商標権の範囲の不当な拡張を防止してきた日本法においては、検索連動型広告での標章の使用を規制する必要があるのであれば特別の立法による解決に委ね、従来の商標の使用の法理の統一性を害しない方が望ましいように思える。

(3) 購買後の混同が問題となる使用

ア はじめに

通常、商標としての使用が肯定されるのは、需要者が被告標章を認識し、これによって購入の意思決定をする場合であり、そのような場合であれば商標の出所識別機能が害されているといえる。もっとも、購入時においては購入者が被告標章を認識しない場合や、認識するが出所の混同が生じない場合があり、そのような場合に「購買後の混同」を考慮して商標としての使用を認めるべきか議論されている。

イ 裁判例

まず、最高裁判決である最判平成12. 2. 24刑集54巻2号67頁〔SHARP 上告審〕が重要である。

この事案は、他人の登録商標である「SHARP」が無断で付されたCPUが主基板上に装着され、パチスロ機「リノ」に取り付けられて販売されたというものである。

判決は、本件商標がリノの外観上視認することができないが、リノの流通過程において中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があったとして、本件商標は本件CPUについて商品識別機能を保持していたとして商標権侵害の罪の成立を認めた。

機能性 (functionality) のアプローチを用いることを推奨する。米国商標法における機能性の法理については、小泉直樹『模倣の自由と不正競争』(1994、有斐閣)、横山久芳『建築の著作物、店舗デザインの保護』(1994、有斐閣) 67巻4号(別冊11号、2014) 150頁。

また、需要者の購入の意思決定時における混同の有無によって判断した例として、東京地判平成23. 7. 22平成21(ワ)24540 [elegance 卑弥呼]がある。

この事案は、被告が本件商標を付された靴を販売する行為が問題となったところ、その一部には被告会社のブランドを記載した中敷きを添付して販売していたというものであった。

判決は、中敷きを貼付せず販売した靴について商標権侵害を肯定しつつ、中敷きを貼付したものについては、この中敷きによって本件商標は完全に覆い隠され視認することは不可能であり、需要者が購入前に中敷きを剥がしてその中を確認することは通常は想定できないとして本件商標の使用を否定し、商標権侵害を否定した。

他方で、購入後における混同について問題となった事案として、東京地判平成15. 1. 21判時1883号96頁 [リソグラフ一審]、東京高判平成16. 8. 31判時1883号87頁 [同控訴審]がある。

この事案は、被告が原告の登録商標の付された使用済みの空のインクボトルにインクを充填して販売していたというものである。

一審判決は、本件登録商標が顧客から提供されたインクボトルに当初から付されており、本件登録商標とインクボトルの内容物である被告のインクとは何の関係もなく、本件登録商標が商品の出所識別機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるとして商標法の「使用」に該当しないとした。また、同判決は、原告印刷機を使用する顧客において購買部門と使用部門は異なり、実際にインクを使用する者は被告のインクであることを知らないとの原告の主張について、民法101条1項に言及しつつ、顧客が法人である場合には取引を担当する従業員を基準としてその認識を検討すべきとしてその主張を退けている。

他方で、控訴審判決は、「被控訴人らの顧客（販売先）において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例がある」として、購買後の混同についての態度を明らかにすることなく、商標の「使用」に該当することを認めている¹⁷⁶。

この他、前掲名古屋地判 [Happy Wedding II] も、結婚式の引き出物とし

¹⁷⁶ 田村善之 [判批] (リソグラフ控訴審) 知的財産法政策学研究 4号 (2004) 175頁。

で使用される商品について、列席者ではなく購入者である主催者を基準にして出所識別機能を検討している。

他方で、購買後の混同を肯定するものとして、前掲東京地判 [ELLE-GARDEN 一審] がある。同判決は、直接の購入者は被告のウェブサイトの説明内容によって被告商品がロックバンドに関連するものと認識できるとしても、当該商品を身に付けた者をさらに他の第三者が見ることも当然ありうるなどとして、商標の類似性を肯定して商標権侵害を肯定している。もっとも、前掲東京高判 [同控訴審] は購買後の混同の適用を否定している¹⁷⁷。

以上のように、裁判例では、基本的には商品又は役務の購入の時点における混同の有無を検討して商標としての使用か否かを判断しているものの、一部には購買後の混同を肯定しているように読める裁判例もある。

ウ 検討

まず、購買後の混同についてどのように考えるべきか。

購買後の混同については、米国において判決と学説の蓄積があり、邦語文献においても紹介されている¹⁷⁸。

まず、前掲東京地判 [リソグラフ一審] のように、購買担当者と実際の使用者が分離している事案について、購買後の混同が認められている (外科医の使用する内視鏡について、Karl Storz Endoscopy-America Inc. v. Surgical Tech., Inc., 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002))。

次に、裁判例では、直接の購入者では混同が生じない場合でも、二次的市場における混同を根拠に商標権侵害を認めるものがある (時計を改造して販売した事案について、Cartier v. Aaron Faber Inc., 396 F. Supp. 2d 356 (S.D.N.Y. 2005))。これは「下流の混同」(downstream confusion) などと呼ばれる¹⁷⁹。

また、他人が商品を身に付けているのを見る人についての混同が問題となる類型がある。これは、「傍観者の混同」(bystander confusion) などと呼

¹⁷⁷ 小嶋・判批(前掲注50)316頁。

¹⁷⁸ 井上・購買後の混同(前掲注156)417頁、小嶋・混同概念の拡張(前掲注19)25頁。

¹⁷⁹ Jeremy N. Sheff, *Veblen Brands*, 96 MINN. L. REV. 769, 785 (2012).

ばれる¹⁸⁰。裁判例では、ジーンズのステッチが類似する場合に購買後の混同を肯定している (*Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986))。学説は、潜在的な購入者が身に付けられた商品を見ることで混同が生じ、当該商品の悪い評価を原告の商品と結び付けてしまい原告商品を買わなくなるとして、このような場合に混同を認めることは商標法の政策的な正当化根拠と完全に一致とするものがある¹⁸¹。他方で、より劣った商品によって原告の商品の信用が毀損されることに対し保護を認めるのは、商標権者の投資及び商標の信用の保護の問題ではあるものの、これは混同の問題ではないとするものがあり、このような学説は、海賊品は刑事罰による対処による他、2006年の連邦商標希釈化改正法 (*Trademark Dilution Revision Act* (いわゆる TDRA)) による救済で足りるとしている¹⁸²。裁判例でも、被告商品が劣ったものではないため、原告商品が悪い評判と結び付けられないとして、侵害を否定するものも存在する (*Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitar, Inc.*, 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005))。また、商品を他人が身に付けているのを見るだけでなく、そのことが後の購買決定に影響を与えることを要するとしたものもある (*Reebok Intern. LTD. v. K-Mart Corp.*, 849 F. Supp. 252 (S.D.N.Y. 1994))。

裁判例では、さらに進んで、類似品によって商標権者の商品の希少性が失われ、それによって商品の威信 (*prestige*) がなくなることを問題とするものも存在する。例えば、訪問者に同じデザインの時計を見せることで威信を得る目的で購入する需要者がいることを問題とするもの (*Mastercrafters*

¹⁸⁰ *Id.* at 778.

¹⁸¹ *Id.* at 779.

¹⁸² *Connie Davis Powell, We All Know It's a Knock-Off? Re-Evaluating the Need for the Post-Sale Confusion Doctrine in Trademark Law*, 14 N.C. J.L. & TECH. 1 (2012). 米国の連邦法について、希釈化に対する保護が強くなかったことが購買後の混同の法理を肯定する背景になっている可能性を指摘するものとして、田村=小嶋/前掲注 155・250頁。なお、TDRAについては、宮脇正晴「米国」『各国における商標権侵害行為類型に関する調査報告書(平成19年3月)』(2007、知的財産研究所) 16頁、中山健一「2005年商標ダイリューション改正法(The Trademark Dilution Revision Act of 2005)後の米国ランダム法でのダイリューションに対する商標の保護」『松田治躬先生古稀記念論文集』(2011、東洋法規出版) 507頁。

Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955))、レプリカの車が多く出回ることによって、その単一性が失われ、デザインに結び付いた排他的な連想が希釈化され浸食されることを問題とするもの (Ferrari S.P.A. Esercizio Febriche Automobiliie Corse v. Carl Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991))、レプリカ商品により安価で本物を所有しているという地位を得ることができることを問題とするもの (Hermès International v. Lederer de Paris Fifth Avenue, Inc., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000)) がある。

これらは、「地位の混同」(status confusion) などと呼ばれるが¹⁸³、消費者による地位の伝達は表現的な行為であり、これを規制することは表現の自由との関係で問題があり、このような「地位の混同」は商標法の責任原因とすべきではないとする批判がある¹⁸⁴。また、商標法は需要者の購買の意思決定に影響を与える場合に権利行使を認めるべきものであり、これらの判決は、被告の使用による原告商標の威信や単一性を失わせることによる原告商標への意味への影響に焦点を当てている点で誤っているとするものもある¹⁸⁵。さらに、このような購買後の混同を禁止する判決について、希釈化に対する規制と同様に、当該商標の形式的な差別的識別性を保護・促進し、特定のコピーをオリジナルとして差別化する現代型奢侈禁止法としての役割を拡大させるものと位置付けたうえで、そのような役割が知的財産法の進歩促進的な側面に負の影響を与えると説くものがある¹⁸⁶。

購買後の混同の法理を日本に紹介する論文でも、ここで問題とされている希少性の減少については、混同の有無によって判断する不正競争防止法

¹⁸³ Sheff, *supra* note 179, at 790.

¹⁸⁴ *Id.* at 828.

¹⁸⁵ McKenna, *supra* note 170, at 132. 同論文は二次的市場を考慮する場合のみ、購買後の混同を正当化することができるとする。

¹⁸⁶ Barton Beebe (南部朋子訳)「知的財産法と奢侈禁止規範(1)～(3・完)」知的財産法政策学研究34号277頁・35号315頁・36号293頁(2011)。先行品の模倣がなされることでブランドの「聖性」が高まる可能性を指摘しつつ、追隨者を取り締まらないで放任すると、そのことによって「聖性」が剥ぎ取られるため、そのために模倣品対策が行われる可能性を指摘するものとして、小島立「ファッションと法についての基礎的考察」高林他編集代表・国際的交錯(前掲注55)14頁。

2条1項1号では考慮されるべきではなく、ダイリューションについては2条1項2号、デッド・コピーについては2条1項3号によって解決すべきとするものがある¹⁸⁷。

確かに、希少性の減少を伴う被告の使用は原告商標の著名性にフリー・ライドするものであるとしても、原告商標の著名性への全てのフリー・ライドが規制されるべきではなく、少なくとも商標法上規制可能なのは出所の混同によるフリー・ライドの場合に限定されるべきであろう¹⁸⁸。

以上のように、日本法においては、不正競争防止法2条1項2号等との関係を考慮し、商標権侵害の判断において購買後の混同を肯定すべき場合としては、購買担当者と使用者が分離している場合など購入した者以外の者が当該商品の品質についての評価を商標権者に帰する場合、及び二次市場における混同が具体的に想定できる場合が考えられる¹⁸⁹。

次に、このような購買後の混同に関する事情を日本の商標権侵害のいかなる要件において考慮すべきかという問題がある。

米国では、侵害判断の中心的な要件である混同のおそれの判断において、購買後の混同の有無が判断されることが多いようである（例えば、*Ferrari S.P.A. Esercizio Febriche Automobiliе Corse v. Carl Roberts*, 944 F.2d 1235 (6th

¹⁸⁷ 井上・購買後の混同(前掲注156)435頁。他方で、小嶋・混同概念の拡張(前掲注19)103頁は、希少性の減少について同様に不正競争防止法2条1項2号の問題として、品質保証機能が害される場合に商標権侵害を肯定する余地を認めている。

¹⁸⁸ 商標パロディの事案においてこのことを論じるものとして、*Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002)。知的財産法が全てのフリーライドを禁じるわけではないことについて、田村善之『知的財産法』(第5版、2010、有斐閣)7頁、Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEX. L. Rev. 1031 (2005); Graeme W. Austin, *Tolerating Confusion about Confusion: Trademark Policies and Fair Use*, in *TRADEMARK LAW and THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH* 372 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds. 2008)。道垣内正人『自分で考えるちょっと違った法学入門』(第3版、2007、有斐閣)37頁も参照。

¹⁸⁹ 少なくとも購買決定に影響を与える使用者が混同する場合には商標権侵害が肯定できることを説くものとして、茶園成樹[判批](リソグラフ控訴審)中山他編・百選(前掲注64)55頁。

Cir. 1991); *General Motors Corp. v. Keystone Automotive Indus, Inc.*, 453 F.3d 351 (6th Cir. 2006)。

他方で、日本の商標権侵害の判断においては、商標の使用以外に、商標の類似性及び商品・役務の類似性によって権利侵害が判断され、条文上は混同のおそれの有無が要件となっていない。

その意味では、日本では、2条3項の「使用」又は商標的使用の要件において、問題とすべき購買後の混同とそうでないものを区別することが期待されよう。すなわち、購入時点においては出所識別機能を害するおそれがない場合であっても、正当な購買後の混同を観念できる場合には2条3項の「使用」又は商標的使用を肯定してよいと考えられる。ただし、後述するように、判例法上、商標の類似性の判断において混同のおそれを考慮することはできるので、より具体的な事情は商標の類似性の判断において検討することもできる¹⁹⁰。

4 その他の商標的使用を否定した裁判例

仙台地判平成19.10.2判時2029号153頁[福の神仙臺四郎]は、仙台四郎が江戸時代末期から明治時代初期に実在した人物であり、商家の人々を中心に商売繁盛等の福の神として周知され崇められてきたところ、原告が「福の神仙臺四郎」等の商標を登録していた事案において、被告が「福ノ神仙臺四郎」、「福の神仙臺四郎」、「福の神仙台四郎」、「仙臺四郎 福の商売繁盛」等の標章を原告の指定商品と同一又は類似する商品に使用していた事案である。

判決は、原告商品は、本件原告商品及び本件商標に表象された人物である仙台四郎及び同人がもたらす商売繁盛等の御利益を想起させ、これによって購買意欲を惹起させるものであると見るのが相当であって、特定の製造者、販売者の商品であることを想起させるものではないとした。他方で、被告商品については、そのいずれもが仙台四郎の容姿を表現した形状をその構成要素の重要部分とするものであるか、仙台四郎の容姿を図柄の重要部分として用いたものであることを認定し、被告標章は、四郎容姿部分と

¹⁹⁰ 購買後の混同に関する個々の事情を商標的使用において考慮することに慎重なものとして、大塚=中小路/前掲注80・224頁(中小路大発言)。

一体となって、これを目にした需要者をして、本件被告商品及び本件被告標章に表象された人物である仙台四郎及び同人がもたらす商売繁盛等の御利益を想起させ、これによって購買意欲を惹起させるものであると見るのが相当であって、特定の製造者、販売者の商品であることを想起させるものとは認められないとして、商標的使用を否定している。

この事案は、記述的表示そのものではないが、商標自体の識別力が弱かった事案であると見ることができる。もっとも、被告の使用態様においては他識別力に欠ける態様とは言い難いものであり、専ら当該商標の構成が識別力を欠く点に着目したとすれば、商標法3条1項6号で登録を阻却すべき事案であったのかもしれない。ただし、当該標章が一定地域でのみ著名である一方、全国的には知られていなかったとすれば、登録を認めただうえで、識別力を欠く地域での他人の使用を個別的に商標的使用ではないとして権利行使を否定することもありうるであろう。

この他、大阪地判平成26.1.21平成24(ワ)12386 [DNA] は、被告標章20の判断において、原告商標「DNA」に対し、被告標章20が印章（落款）を想起させるデザインで、その印影を構成する文字として、「横浜」、「DeNA」の文字が赤地に白抜き文字で配され、毛筆体の巨大な揮毫である「勝」に添えられ、同標章の上には、同標章と同程度の大きさで、「YOKOHAMA DeNA BAYSTARS (2013)」の英文字が付記されていた事案について、「英文字と一体で使用されているから、同標章それ自体としての使用（商標的使用）行為は認められない」とした。判決が原告商標と被告標章の類似性も否定しているように、商標の類似性を否定すれば足りた事案であると思われる。

第4 総括

1 総論

以上のように、商標的使用の法理は様々な場面において商標権の権利範囲を限定する役割を果たしてきた。そこで、商標的使用論の果たしてきた機能・役割を確認したうえで、これらの役割を果たすべきなのは商標的使用論かそれ以外の商標法の要件なのか検討を加えることにする。

2 商標的使用論の果たしてきた機能

(1) 需要者に対する情報の提供、競争の活性化

広告は、商品の生産主体、品質や価格に関する情報を提供する機能を有するのであり、これにより私人が商品の選択に当たり適切に情報を与えられて賢明に判断を行うことが可能となる。このことが営利的言論を保護する理由として論じられている¹⁹¹。

商標的使用論についても、競業者に被告標章の使用を認めることで、需要者に対し十分な情報を提供し、公正な競争を促進するという役割を見出すことができる¹⁹²。

まず、記述的な使用について商標権侵害を否定することによって、商標権者以外の者が需要者に商品又は役務の品質や特徴を伝達することを許容している¹⁹³。

次に、キャッチフレーズやスローガンは、直接的に品質や特徴を記述す

¹⁹¹ 米国で処方薬の価格に関する広告について修正1条の保護を肯定した *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council*, 425 U.S. 748, 765 (1976) を参照。ただし、営利的言論が消費者の正しい選択に結び付く保障はなく、広い規制に服することが正当化されることを指摘するものとして、バレント・前掲注71・472頁。日本法でも、営利的言論についても憲法21条の保護を受けるが、非営利的な言論よりも保障の程度は弱いと解するものが多い(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』(第6版、2015、岩波書店)192頁、長谷部恭男『憲法』(第5版、2011、新世社)204頁)。他方で、通常の言論と保護を違えることに反対するものとして、松井茂記『日本国憲法』(第3版、2007、有斐閣)465頁、橋本・前掲注71・107頁。

¹⁹² 「自由使用の必要」が、競業者が自由に標章を使用する利益を保護するものとしたうえで、「自由使用の必要」のある標章の使用を、商標としての使用、商標法26条、類似性によって権利侵害を否定すべきとするものとして、玉井/前掲注79・229頁。また、商標法1条につき、前段においては商標権者の利益の保護と、記述的な商標についての競争的な関係にある同業者の利益の保護によって、信用の維持を通じて産業の発達に寄与することを目的とすることを明らかにし、後段は商標権者、競業者、消費者購買者の利益の保護を目的とすることを明らかにしていると解するものとして、網野誠「商標法の目的規定をめぐって」同『商標法あれこれ』(1989、東京布井出版、初出1984)15頁。

¹⁹³ 田村・概説(前掲注2)202頁、宮脇・3条1項(前掲注72)362頁、Ramsey, *supra* note 71, at 1146.

るものではないが、商品の品質・特徴や企業のイメージを需要者に注意を惹く方法で表現したものが多い。その意味では、記述的表示と似た側面がある。

また、商標的使用に該当しないとした類型として、適合関係を示すための他人の商標の使用（前掲東京地判 [brother]）、取扱商品の表示（前掲東京地判 [A BATHING APE]）、自己の営業に関する過去の経歴等を示すために他人の商標を使用する場合（前掲東京地判 [ガトーしらはま]、前掲東京地判 [クリスタルキング]）、比較広告を行うための使用（前掲東京地判 [黒烏龍茶]）がある。これらのうち、適合関係を示すための他人の商標の使用、取扱商品の表示等は、需要者の商品役務の選択において重要な情報である。また、比較広告も、商品又は役務の品質や効能等を他人の商品と比較しながらを効果的に伝達するものである。これらの使用も、需要者に商品又は役務の選択に当たっての有益な情報を提供する使用であるという意味において共通している。

さらに、メタタグや検索連動型広告における使用についても、需要者に他の商品や役務の選択肢を示すことを可能にして、競争を促進する可能性が示されている¹⁹⁴。

(2) 表現の自由の確保

前述したように、米国では題号について修正1条による利益衡量又は修正1条を考慮してより強い混同のおそれを要求するなどして商標権の行使を限定している¹⁹⁵。日本では、同様の役割が商標的使用論によって達成されているという側面がある（前掲東京地判 [POS]、前掲東京地判 [朝バナナ]、前掲東京地判 [がん治療最前線一審]、大阪地判 [YG性格検査]）。

また、絵画、テレビゲーム、映画などの著作物中における表現の一部としての他人の商標の使用は、出所識別機能を欠くとして商標的使用が否定されると思われるが、これも創作活動による表現の自由を保護することになるとと思われる。また、従来の装飾的使用に関する裁判例は、直ちに表現の自由により正当化できるものではないが、一部の裁判例はそのような観

¹⁹⁴ 伊藤／前掲注161・60頁。

¹⁹⁵ 宮脇・表現の自由（前掲注22）175頁。

点から説明できるものがある(前掲東京地判[ピースマーク])。加えて、出所識別機能を欠くパロディとしての使用についても商標的使用論によって適法となるが¹⁹⁶、これも表現の自由に資するものと考えられる¹⁹⁷。

さらに、近時の裁判例では、ウェブサイト上での利用、ドメイン名としての利用、メタタグとしての利用について、限定して商標的使用を認めると読める裁判例がある(前掲大阪地判[ライサゴ]、前掲大阪地判[モンシユシュー審]、前掲大阪地判[YODEL]、前掲大阪地判[中古車の110番])。前述のように、米国の議論では、メタタグやドメイン名において商標が用いられたことのみを根拠に商標権侵害を肯定することは表現の自由との緊張関係を生じることが論じられている¹⁹⁸。商標的使用論は、そのようなインターネット上の商標の利用について一定の範囲で適法とする帰結をもたらす¹⁹⁹。

以上のとおり、同一又は類似する商標を指定商品・役務又は類似する商品・役務に使用する場合に一律に侵害を認める場合には、商標法は競業者やその他の者の表現の自由を害するおそれがあるが、商標的使用論はその

¹⁹⁶ 商標パロディも商標的使用に該当しない場合には商標権侵害が否定されることを指摘するものとして、上野達弘「商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆」*パテント*62巻4号(別冊1号、2009)194頁、伊藤真「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」*パテント*66巻6号(2013)13頁、平澤卓人[判批](KUMA)知的財産法政策学研究44号(2014)333頁、福井健策=中川隆太郎「ビジネスにおけるパロディ利用の現在地—企業によるパロディと著作権・商標権・不正競争・パブリシティ権—」*知財管理*64巻8号(2014)1178頁、安藤和宏「アメリカにおけるパロディ商標の一考察」*特許研究*59号(2015)30頁。

¹⁹⁷ パロディの表現手法としての価値について、大日方信春「著作物のパロディと表現の自由—憲法学の視点から—」松井茂記=長谷部恭男=渡辺康行編『自由の法理』(阪本昌成先生古稀記念論文集、2015、成文堂)797頁。

他方で、出所識別機能を有するパロディについては商標的使用が肯定されるどころ、これを直ちに商標権侵害としてよいのかは問題となる。Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Parody as Brand*, 47 U.C.D. L. REV. 473 (2013) を参照。

¹⁹⁸ Travis, *supra* note 163, at 52.

¹⁹⁹ 他者の商標を風刺やパロディのために用いる場合に原則として言論の自由規定の適用を受けるべきとするものとして、バレント・前掲注71・307頁。

ような場合において商標権の効力を制限する機能を果たしている²⁰⁰。

3 商標的使用論と他の制度・法理との機能分担

(1) 総論

以上のような商標的使用論の機能が認められるとしても、そのような機能を全て商標的使用論において達成しなければならないわけではない。そこで、商標的使用論が、他の制度や法理と、どのようにして役割を分担していくことが望ましいのかを検討することにする。

(2) 登録阻却と商標的使用論の役割分担

まず、商標法は、3条各号及び4条1項18号で独占適応性を欠く場合又は出所識別力を欠く場合についてその登録を阻却している²⁰¹。これにより、競業者による商品又は役務の記述を可能とし、需要者に対しても商品又は役務についての情報の提供を十全ならしめる。

ここまで見てきた商標的使用が否定された裁判例には、そもそも登録自体を認めるべきであったかについて疑問のあるものがある（3条1項3号との関係で、前掲東京地判〔通行手形〕、前掲東京地判〔ドーナツ一審〕、前掲東京地判〔テレビマンガ〕）。

そして、記述的表示やキャッチフレーズについては、登録自体を阻却されるものも多い（キャッチフレーズにつき、3号1項3号を適用したものとして、前掲知財高判〔ササット〕、3条1項6号を適用したものとして、前掲東京高判〔習う楽しさ教える喜び〕、前掲知財高判〔新しいタイプの居酒屋〕、前掲知財高判〔お客様第一主義の〕）。

他方で、商標登録の段階では、将来的に識別力ある方法で用いられるか、そうではない方法で用いられるのかを特許庁が判断することはできない

²⁰⁰ 商標法の登録要件、商標的使用論、類似性、商標法26条がそれぞれ競業者による表現の自由の確保に役立つことを論じるものとして、青柳／前掲注2・827頁。商標権の過度の保護が、他の事業者の競争の自由を害し、情報を得ようとする需要者の利益を害し、表現の自由等とも抵触しうることを指摘するものとして、金井他編・コンメンタール（前掲注1）4頁（金子敏哉執筆部分）。

²⁰¹ その趣旨について、田村・普通名称（前掲注85）151頁。

ため、登録を許さざるをえない商標もある²⁰²。

例えば、「夏名漱石小説集」のように書籍の題号として用いられることが明らかであれば3条1項3号に基づき登録を阻却することも考えられる。しかし、多くの場合は、指定商品が「印刷物」などとされていたとしても、著作物の題号として用いられるのかそれ以外の方法で用いられるのかは分からないことが多いと思われる（前掲東京地判 [POS]、前掲東京地判 [UNDER THE SUN]）。

また、キャッチフレーズとして読むことのできる標章については、登録の段階においては、それが単なる宣伝文句として自他識別力の低い方法で使用されるのか、それとも商品名のような出所識別機能を有する態様で使用されるのか判断できない。

このように、商標登録時点において、題号としての使用などあらゆる使用態様を考慮して登録を阻却することになれば、予見可能性は大きく損なわれることになる²⁰³。

また、商標権は何度でも更新登録が可能であり、特定の商標権が長期間存続することは十分考えられる。そうすると、商標登録時点では自他識別力のある商標であっても、それが普通名称化するとも考えられる。この場合でも、3条の無効事由の有無は商標登録査定の時点を基準にして判断することになるから、登録後に普通名称化した場合には3条1項3号を根拠にする商標無効の抗弁では対応できないことになる²⁰⁴。

これらの商標については、商標的使用論によって権利行使の段階でその権利の範囲を制限したり、次に論じる不使用取消審判によって取消を認め

²⁰² 登録の段階において全ての事情を予見して許否を決めることが困難であり、登録商標の存在自体から不都合の生ずることが具体的に予見できない場合、登録そのものは認めたとえ、権利行使の段階で不都合を是正する制度設計の可能性を示すものとして、玉井／前掲注79・224頁。

²⁰³ ただし、26条があるからといって3条の適用範囲を限定し商標登録を認めることになれば、競業者が使用を事実上断念することもあるとして、権利行使段階における抗弁の存在は3条の適用範囲を限定する理由にならないことを指摘する青柳／前掲注2・861頁も参照。

²⁰⁴ 3条と26条の判断基準時が異なり、登録後の普通名称化の場合には26条を用いる必要があることを指摘するものとして、青柳／前掲注2・859頁。

る必要があると思われる。

(3) 不使用取消審判と商標的使用論の役割分担

次に、不使用取消審判との関係を見てみよう。

既に論じたように、不使用取消審判において問題となる「使用」について商標的使用を要するのかどうか議論があった。

そして、裁判例においては、著作権者としての表示について「使用」を肯定したものがあつた（東京高判平成8. 12. 19知裁集28巻4号856頁[A to Z]）。

また、記述的な要素のある表示について、「使用」を緩やかに肯定するものがあつた（前掲知財高判[DEEPSEA]、前掲知財高判[Bio]、前掲知財高判[JIL]、前掲知財高判[三相乳化]）。

さらに、キャッチフレーズとして会社名とともに使用されている事案について、緩やかに「使用」を肯定したものがあつた（前掲知財高判[がんばれ！ニッポン！]）。

他方で、部品について商標が使用されていたとしても完成品について使用されていたとはいえないとした東京高判平成2. 10. 29判時1383号157頁[ニチコンのバックコン]がある。

このように、裁判例では、不使用取消審判における「使用」を、商標権侵害訴訟における商標的使用よりも緩やかに解していると思われるものが多く見られる²⁰⁵。

ところで、新設された26条1項6号は、不使用取消審判に適用されるわけではなく、不使用取消審判において商標的使用を要するかは今後も問題となる。この点につき、産業構造審議会知的財産政策部会第27回商標制度小委員会の議事録によれば、「第26条第1項第6号のように規定したときに、不使用取消審判（第50条）における登録商標の『使用』が商標的使用

²⁰⁵ 不使用取消審判に関する判決は、その使用態様を個別的具体的に検討し、商標権を取り消すという不利益を与えるほどの使用態様が否かという観点から総合考慮して結論を導いており、出所識別機能が示唆され、推認されるような場合には「使用」を肯定する傾向があり、侵害訴訟の場合よりも緩やかに「使用」が判断されているとするものとして、飯村／前掲注2・112頁。

に限られないと反対解釈されてしまい、識別力のある態様で使用されていなくても、第2条第3項各号に当たる行為が行われていれば不使用取消を免れるような解釈にならないようにする必要があるのではないか」との危惧が表明されていた。そして、前述のように、近時の前掲知財高判[アイライト]は、商標的使用ではなくても不使用取消審判における「使用」の要件を満たすと判示している。

この点については、不使用取消審判による商標のスクリーニング機能を考慮する必要がある。商標登録の段階においては、当該商標が他者識別力ある方法で将来において使用されるのか不明であるがゆえに登録を認めざるをえない場合がある。

しかし、不使用取消審判の時点においては、具体的な当該商標の使用方法が明らかになっている。そのような段階に至ってもなお全く他者識別力のない方法でしか使用されていない場合には、他人との混同も生じないのであるから、他人の商標選択の自由を認めるべく当該商標の取消を認めてよいと思われる²⁰⁶。例えば、ある商標が題号としてのみ用いられている場合には、不使用取消に服すべきであろう²⁰⁷。

ただし、不使用取消審判は商標取消という商標権者に大きな不利益を与えるものである。商標権者の商標の使用が全く識別力を欠く場合はともかく、単に識別力が弱いにすぎないのであれば、商標の取消は免れるとしたうえで、侵害訴訟の段階で商標的使用論等によって権利範囲を限定する方が適切かもしれない。

また、不使用取消審判は、商標権者の使用態様に基づくものであり、商標権者が当該商標を識別力ある態様で使用している場合であっても、被疑侵害者の使用態様が識別力を欠くことは十分ありうる。そのような場合には、商標的使用論その他の法理によって商標権の範囲を制限する必要があると思われる。

²⁰⁶ 不使用取消制度が事業者の表現の自由の確保に資することを指摘しながら、不使用取消審判の「使用」について商標の使用を要することに賛成するものとして、青柳／前掲注2・862頁。

²⁰⁷ 田村・概説(前掲注2)230頁。

(4) 侵害訴訟における商標的使用論とその他の法理

最後に商標権の侵害訴訟の場面における商標的使用論と他の要件との関係について検討する。

最初に論じたように、日本の商標法においては、商標の使用の他、①商標の類似性、②商品又は役務の類似性によって判断されるところ、商標の類似性では取引の実情を考慮して混同のおそれの有無を判断するとされてはいるものの、大多数の裁判例では両標章の外観、称呼、観念が類似するかによって判断されている。

そして、原告商標の一部分の識別力が弱い場合（品質や用途を表す部分等）、その部分のみ被告標章と一致しているのであれば、商標の類似性を否定することで、競業者の自由を確保することができる（前掲東京地判 [ORGANIC]、前掲京都地判 [西京白味噌]）²⁰⁸。

しかし、比較広告や適合関係を示すための使用、インターネット上での批評目的の使用については、原告商標と同一の標章を使用する機会が多い。そのような使用が問題となる事案においては、日本法では混同のおそれが存在しないことをもって商標の類似性を否定することは現状では困難である。しかし、前述のように、これらの標章の使用は需要者に対し十分な情報を提供し、公正な競争に資するものであるから、商標権侵害を肯定するのは妥当ではないと思われる。

また、前述したキャッチフレーズやスローガンについては、商標の自他識別力が強くない反面、類似する性質を語呂良く記述しようとした場合に似たような表現とならざるをえない。記述的な表現も、その表現方法には限りがある。しかるに、米国であれば原告商標の識別力の弱さや被告の意図を考慮して混同のおそれがないとして侵害を否定することができるが、日本の商標法ではこれらの要素を商標の類似性において限定的にしか考慮できず、原告商標と被告標章の形式的な類似性が強い場合には、類似性の結論に影響を与えない。また、識別力の弱い部分のみ一致する場合には類似性を否定することが可能であるが、原告商標と被告標章が同一である場合には不可能である。

²⁰⁸ 類似性のこのような判断方法が競業者の表現の自由を確保することに貢献することを指摘するものとして、青柳／前掲注2・854頁。

ここまで見てきた商標的使用に関する裁判例は、そのような日本法の侵害訴訟の要件における問題点に対応し、その使用される文脈に応じて侵害を否定するものということができる。

このような商標的使用論の機能は、立体商標や新しい商標といった伝統的な商標よりも出所識別機能の弱い商標においても、その権利範囲を画する際に重要であると思われる²⁰⁹。例えば、近時の東京地判平成26.5.21平成25(ワ)31446 [エルメス・バーキン] は、立体商標と類似する形状に着目して混同のおそれが生じるのか疑問のある被告製品について商標権侵害を肯定している。しかし、形状が類似していたとしても商品名や会社名で原告と明確に区別される場合にはスローガンの場合と同様に商標的使用を否定する可能性はあるのではないかと思われる²¹⁰。そして、そのような結論は限定された保護期間を定めた意匠法との関係でも適切であるように思われる。

これに対し、商標の類似性において混同のおそれをより柔軟に解釈す

²⁰⁹ 新しい商標について誤って識別力がないものが登録された場合に26条1項6号を適用する可能性を指摘するものとして、金井他編・コンメンタール(前掲注1)417頁(西村雅子執筆部分)。また、新しい商標に基づく具体的な商標権の権利行使が第三者の自由利用を不当に制約するおそれがある場合に、商標機能論又は商標的使用論の枠組みを応用して個別的・具体的な制限を行うことを説くものとして、松村信夫「商標権の行使と商標の機能」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』(2012、日本評論社)358頁。

²¹⁰ 同判決について、商標的使用概念との緊張関係を指摘するものとして、大友信秀「Has Hermès got the AIGIS? (エルメスはイーギスを手に入れたのか?)～立体商標は『商標的使用』概念を無効化するか?～」ウェストロー判例コラム29号(2014) <http://www.westlawjapan.com/column-law/2014/140714/> (2016年1月4日確認)。同「非伝統的商標と著名商標の関係—エルメス・バーキン事件を契機に—」特許研究61号(2016)38頁。立体商標の使用について、商標としての使用に該当しないとの考え方がありうることを示しつつ、これに与することはできないとしながら、商標法での立体商標の保護に懐疑的なものとして、川瀬幹夫「商品・包装の形状に係る立体商標」パテント64巻5号(別冊5号、2011)59頁。また、文字標章を併用する場合に侵害が否定される可能性を指摘するものとして、小島立「立体商標について」パテント64巻5号(別冊5号、2011)84頁。商品形態につき標識法の保護を限定する横山久芳「商品形態の標識法上の保護」パテント69巻4号(別冊14号、2016)60頁も参照。

ることで、商標的使用論の果たしてきた機能を代替する可能性もあり、そのような理論的可能性を示した裁判例も存在する（前掲大阪地判[melonkuma]）²¹¹。しかし、商標的使用を要求せず混同のおそれの要件に解消することは、適法とすべき使用類型が不明確になってしまい、そのような標章の使用をすることに萎縮的效果を生じさせかねない²¹²。その意味では、混同のおそれにかかわらず適法とされる使用類型を決めておくことが必要であると思われる。

なお、このような役割は、商標法26条1項2号又は3号によって達成する可能性もある。前記のとおり、商標的使用論が否定された記述的使用の事案においては、商標法26条1項2号又は3号の柔軟な解釈によって同様の結論に至る可能性もあると思われる。学説では、適合関係を示す場合にも26条1項2号又は3号を適用する可能性を示すものがある²¹³。また、記述的要素の強いキャッチフレーズについて26条1項3号の適用を肯定するものがある²¹⁴。

しかし、純粹に記述的でないスローガンや書籍の題号、表現の一部としての使用、比較広告のための使用等については、単なる記述的な表示とは言い難いであり、商標法26条1項2号又は3号の適用で解決できるものではないと考えられる。

このように、商標的使用の法理は、その機能において他の制度や法理と重なるところも多いものの、他の制度や法理によって完全に代替できるものではないと思われる。

もちろん、有用な使用類型を許容する法的根拠が商標的使用の法理によ

²¹¹ 米国法について、*trademark use* 要件の導入論に対し、同要件によって様々な使用類型について問題となる利益を適切に衡量することは困難であり、混同のおそれの要件を重視するものとして、*Dinwoodie & Janis, supra note 19, at 1658*.

²¹² 米国法の混同のおそれの要件について、結論が予測困難であること、マルチファクター・テストにより審理に時間がかかること、表現的な使用を適切に評価できないことから、混同のおそれに解消することはできないとしたうえで、*trademark use* の導入には賛成せず、従来のフェア・ユース法理や希釈化に対する非営利使用 (*noncommercial use*) の活用を説くものとして、*McGeveran, supra note 19, at 110*.

²¹³ 大西・商標的使用(前掲注6)255頁、吉田・SVA判批(前掲注103)1748頁。

²¹⁴ 前田・判批(前掲注86)109頁。

る必然性はない。

ここまで見てきたように、米国では、混同のおそれ、記述的フェア・ユース、指示的フェア・ユース、利益衡量（ロジャーズ・テスト等）等の法理によって、日本では商標的使用が否定される類型について、商標権の効力を限定している。

また、EU指令では、平成27年12月、新たな商標に関する指令(DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL)の14条1項(c)において、「商品又は役務を同定し又は言及する目的」の場合に商標権を制限する規定が設けられると同時に、前文において芸術的表現を目的とする使用を適法とする可能性が示された²¹⁵。

日本法においても、言及的使用、芸術活動、論評や比較広告等について個別の権利制限規定を設けることは十分に検討に値する²¹⁶。また、商標としての使用を限定するよりも、より広く許容すべき利用を適法とするフェア・ユース規定を導入することを提唱するものもある²¹⁷。

もともと、代替的な何らかの理論を検討することのないまま、商標の使用の適用範囲を制限することは、様々な社会的な不利益を生じさせる危険性が高く、その点を慎重に検討する必要があると思われる。

なお、新設された商標法26条1項6号は、「前各号に掲げるもののほか、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

²¹⁵ AIPPIの議題245レゾリューションでは、非営利目的での使用を条件とするパロディや表現の自由、適法な比較広告について制限や抗弁が認められるべきことを決議していることにつき、青木博通「議題245：商標の不当な利用：寄生的行為とフリーライド」AIPPI61巻1号(2016)50頁。

²¹⁶ 日本法につき、適正な事業活動の実施や言論表現の自由を確保するための効力の制限規定や解釈を導入する可能性を示唆するものとして、土肥一史「標章を商標たらしめるものはなにか」パテント64巻5号(別冊5号、2011)197頁。

²¹⁷ 日本等の商標的使用が予見可能性に欠け、フェア・ユースのような一般条項の方が予見可能性と柔軟性に資する可能性があることを指摘するものとして、Nari Lee, *Public Domain at the Interface of Trade Mark and Unfair Competition Law - The Case of Referential Use of Trade Marks*, in *INTELLECTUAL PROPERTY, UNFAIR COMPETITION AND PUBLICITY: CONVERGENCES AND DEVELOPMENT* (Nari Lee et al. eds., Edward Elgar 2014).

できる態様により使用されていない商標」とされており、従来の商標的使用論をそのまま引き継ぐものか不明ではある。もっとも、同条の制定過程において、従来の商標的使用論を狭めるという議論は記録されておらず、かつ商標的使用論のここまで論じてきた意義からすれば、同号の制定によって従来の商標的使用論をより限定的に解すべき根拠はないように思われる²¹⁸。

以上

【付記】本稿は、北海道大学知的財産法研究会（2015年10月17日）において報告した内容を加筆修正したものです。同研究会の席上で、多くの貴重なご教示を頂きました。また、執筆開始から脱稿まで田村善之先生に懇切丁寧なご指導を頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。

²¹⁸ 26条1項6号は本来的に商標権侵害にならない行為を確認的に規定したと理解するものとして、茶園成樹「自己の氏名・名称等からなる商標に対する商標権の効力の制限」L&T別冊1号(2015)78頁。