



Title	伝達方法(コミュニケーション)からモノへ : 商標の財産権としての概念化の史的側面
Author(s)	Bently, Lionel; 大友, 信秀//訳
Citation	知的財産法政策学研究, 19, 1-50
Issue Date	2008-02
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43555
Type	departmental bulletin paper
File Information	19_1-50.pdf



伝達方法(コミュニケーション)からモノへ — 商標の財産権としての概念化の史的側面 —

Lionel BENTLY¹

大友 信秀(訳)

立法府及び裁判官は、他の業者のニーズや利益、そして公共の利益を犠牲にすることで、商標権者の権利を拡大しすぎてきたというのが、現代の商標法に対する共通した批判である（そして、そのことは、本稿で紹介する論文によってまさに示されている。）²。より具体的には、商標は極めて簡単に認められており、商標権者に与えられた権利は強すぎ、商標権が無効とされるか又は取り消される状況は限定されすぎており、また、被告が責任を免れる条件は極めて狭く定められているか又は限定的に解釈されていると批判されている。こうした多くの評者にとっては、実定法は、現

¹ ケンブリッジ大学、知的財産及び情報法に関する Herchel Smith 教授。これまでに本稿は別の形で2006年9月のパルマでのATRIP会合、2007年3月のロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、2007年4月のニューヨーク大学のイノベーション法と政策に関するシンポジウム及びフォーダム国際知的財産法及び政策会議において提出された。コメントをいただいた Anne Barron、Andrew Bridges、Robert Burrell、Graeme Dinwoodie、Dev Gangee、Justin Hughes、Mark Janis、Phill Johnson及びJamie Stapleton に特に感謝する。また、リサーチアシスタントをつとめてくれた Doug MacMahon にも感謝する。

² Rochelle Cooper Dreyfuss, 'Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation' (1990) 65 *Notre Dame Law Rev.* 397, 399 (「変化する法的状況は、商標権者に対し商標に対するより大きな支配を与える傾向にある。」); in the UK, see Jennifer Davis, 'European Trade Mark Law and the Enclosure of the Commons' (2002) *IPQ* 342; 'To Protect or Serve? European Trade Mark Law and the Decline of the Public Interest' (2003) *EIPR* 180-7.

在、原則又は政策によって正当化することができるよりも広くかつ強力な権利を商標権者に与えているという点で、その批判は規範に向けられたものである。また、評者らは、この商標権の（望ましくない）拡張をもたらした法学についての説明を試みている³。そうした説明のうちの主なものは、拡張の根本的原因は、商標が次第に財産権として説明されるようになってきたことであるという主張である⁴。商標法は、元々は詐欺を防止し、消費者を保護するための法的メカニズムとして着想されたものであるが、「財産権」として再概念化がなされた⁵。そして、この変化が商標の使用に関する規制についての伝統的な制限をコモン・ローが取り除く原因となった。同時に、財産権としてのレッテルは、商標権の拡張に向けての抗しがたい力となった。商標権は、標識が付された商品の出所についての消費者の理解を混乱させる可能性のある標識の使用を妨げるという権利から、ブラックストーン法律用語辞典が、完全に独占的な領域と説明するもの⁶、

³ Jennifer Davis, 'European Trade Mark Law and the Enclosure of the Commons' (2002) *IPQ* 342.

⁴ For example, Glynn Lunney, 'Trademark Monopolies' (1999) 48 *Emory L.J.* 367 (製品に関する情報源としての商標の見方（「欺罔ベースの商標」）から、製品としての商標（「製品ベースの商標」）の見方への変化を特定し、「財産権マニア」は、「商標として何を所有することができるのか、及び、商標の所有は何を伴うのか」という点に関し、商標保護の根本的かつ継続的な変化を生じさせたと指摘している。); Mark Lemley, 'The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense' 108 *Yale L.J.* 1687, 1687（「評者及び裁判所ですら、商標について、それ自体が価値があるものとしての財産権として話しをすることが多くなっている。」); id. at 1697（「裁判所は、商標に関する伝統的な理由付けを、財産権としての商標の認識で代替しようとしているように思われる。そこでは、商標『権者』は、社会的費用についてそれほど考慮することなしに、商標に対する強力な権利が与えられる。」）。

⁵ 例えばLunneyは'Trademrk Monopolies' (1999) 48 *Emory L.J.* 367 at 417において、「元々は商標法は、消費者に対する詐欺の防止を理由として正当化されていた。」と述べた。Lemleyもまた、'The Death of Common Sense' 108 *Yale L.J.* 1687, at 1697において、裁判所は「商標に関する伝統的な理由付けを、財産権としての商標の認識で代替している。」と述べた。こうした「もとの概念」及び「伝統」に対するアピールは、実際には混乱していた歴史の前では問題がある。

⁶ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England, A Facsimile of the First Edition*

そして、Honore教授が所有権の完全に自由な概念と述べたものへと拡張した⁷。財産権モデルとしての商標の力によって、商標は「強力で束縛されない財産権」⁸へと変質した。

本章においては、私は、この現在の展開についての分析を一定の歴史的な文脈、特に19世紀後半に位置づけて行いたい。この期間に、イングランド法は、商標保護を財産権として概念化し、19世紀半ばには、一般的なものと及び個別のものを含め取引における標識の使用を規制する多数の法律が存在していたが、最も重要なものは、コモン・ローにより与えられた一般的な保護及び取引における不実表示に対するエクイティー裁判所による補完的な保護であり⁹、これら二種類の裁判所により与えられた保護は、伝達機能（コミュニケーション）をベースとするものであった。即ち、コモン・ロー上の訴訟は、この頃の裁判所及び評者には、詐欺を理由とするものと理解されていたが¹⁰、これは欺罔の意図の立証を必要とするもので

of 1765-1769 (Chicago: University of Chicago Press, 1979) Book II, Ch 1, p. 2.

⁷ 'Ownership' in A.G. Guest (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence* (Oxford: Clarendon, 1961) 107, 113 (所持、使用、管理、収入の受取についての権利、元本、担保に対する権利、伝達性能力、条件の欠如、有害使用の禁止、行使の責任、これ以外のものに付随する事項)。

⁸ Mark Lemley, 'The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense' 108 *Yale L.J.* 1687, 1694.

⁹ See L. Bently, 'The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-80)' in L. Bently, J. Davis & J. Ginsburg (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique* (Cambridge: CUP, 2008).

¹⁰ Cresswell裁判官は、訴訟を、Crawshay 対 Thampson 事件(1842)における詐欺に関するものと位置づけた。4 *Man & G* 356, 385-6。問題点は、Manuel 裁判官によって、*Rodgers v. Nowill* (1847) 5 *CB* 109, 116 において提起されたが、Montagu Chambers は、「そのような訴訟が分類される他の名称はない」と応じた。See also E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. I' (May 11, 1861) *Sol Jo & Rep* 486; E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. II' (May 25, 1861) *Sol Jo & Rep* 523; *Cartier v. Carlile* (1862) 31 *Beav* 292, 296-7 (被告の代理人); *Edelsten v. Edelsten* (1863) 1 *De G J & S* 185, 199 (Westbury 大法官は、コモン・ローにおける適切な救済方法は、詐欺事件への訴えによることとした。)。初期の事件が本当に詐欺に対する訴えであったかどうかということは、真剣な調査に値する（しかし、残念ながら、本稿の対象を外れる）。ほとんどのコ

あり、エクイティー側（Chancery regime）は、不実表示を理由とし、それは被告による誤解をまねきかねないという伝達行為であるとした。しかし、1860年代に、商標を財産権とみなすべきか否かについて議論がおこった。司法界において、また、法学者の間においても、Millington 対 Fox 事件判決後（コモン・ロー裁判所とは異なる）、エクイティー裁判所により許容された保護の拡張との関係で疑問が提起された。この疑問とは、この保護の拡張により商標が「財産権」となるのか、また、その場合、どのような結果が生じるのか、というものであった。「財産権」に関する疑問は、登録商標を財産権とすることが提案された1861年の商標登録法をめぐる議論において更に重要なものとなった。この提案は1862年の委員会¹¹において反対されたが、この反対は、商標のそのような位置づけにより、商標が詐欺を（防止するよりも）行うためのメカニズムとなりかねないという前提によるものであった。1860年代を中心とした判例法の発展、そして、1875年の商標登録法の採択により、最終的に、商標は、財産権として広く認められるようになった。

1870年代半ばまでに商標が財産権として広く受け入れられていたという一定の状況があったことは疑うべくもない。例えば、商標は、特許や意匠が含まれる「産業財産」法の一部としての取扱いが始まり、ほどなく、最初の重要な多角的国際条約であるパリ条約においても取り扱われた。さらに、商標は、「財産権」として認識されたことから、しばしば特許及び著作権法と類似しているが異なるものとして評者により比較対照された。裁判所もまた、例えば「放棄」に適用可能な規則を発展させる際に、財産権としての商標の理解に基づき理由付けることを覚悟させられた¹²。しか

モン・ロー上の詐欺の史的評価は、Pasley 対 Freeman 事件（1789）3 TR 51まで、ほぼ、われわれが契約法の問題であろうと考えるものの一部として扱われてきたことを示す。See e.g. S.F.C. Milsom, *Historical Foundations of the Common Law* (2d ed. London: Butterworths, 1981) 361-6. もしそうであるなら、商標の不正な使用に対する訴えがどのように詐欺として認められてきたのかを理解することは困難である。

¹¹ Select Committee on Trade Marks Bill and Merchandize Marks Bill, Report, Proceedings and Minutes of Evidence (1862) 12 *Parliamentary Papers* 431.

¹² *Mouson v. Boehm* (1884) 26 Ch D 398 (Chitty J.) (地役権及び物品との類似性比較

し、商標の「財産権」としての規定は重要であったが、他方、1870年代又は1880年代には、これによって商標権が、保護された標識を異なる種類の商品における使用まで拡張することについては誰も予測していなかった。

商標のこの歴史的発展の時期を、現在の論評が扱う商標法の現代的展開に対して財産権的論法がどのような意味を持つのか、ということに照らして再検討すると、いくつかの疑問が明らかになる¹³。単に商標が「財産権」と呼ばれることが、それ独自の力を備えているのならば、なぜ商標法制が最大限に実現するまでの発展にこれほど長かかったのだろうか。「財産権」の概念に起因する結果は、その間の130年あまりの間に変化したか、あるいは、同時期に、裁判所（及び政策立案者）による財産権概念の「取扱い」は変わったのか、それとも、歴史は、現在の説明が、商標法の拡張の原因としての財産権的論法の役割を強調しすぎであることを暗示しているのだろうか。本稿の結論において、こうした疑問に戻ることにする。

I. 1860年以前の商標法の出現—伝達方法としての商標

19世紀半ばにおいて、取引における不実表示を規律する最も重要な法は、コモン・ロー上の事件に対する訴訟（詐欺に関するもののように思われる。）、及び、単純な事件におけるコモン・ロー上の権利を支援するための

を行った。).

¹³ 米国の歴史の比較分析については次を参照。Mark McKenna, 'The Normative Foundation of Trademark Law' (2007) 82 *Notre Dame Law Rev.* 1839 (著者は、商標法は、消費者保護の目標からの規範的な変更を踏まえて、消費者保護へと拡大したという一般的な説明に反論するために、歴史を再検討した。McKennaの説明は、歴史は、商標保護が、常に、販売の変更に対し、生産者を保護することに関心を持ってきたことを示しており、商標保護の変容は、そのような変化を参照しても説明できないと主張した。). McKeenaの議論と、歴史を使って、財産権への変化を参照し、商標法の拡張傾向の説明に対する反論が、平行状態にあることは自明である。著作権法の拡大は、「財産権化」に帰することができるという主張についての懐疑的な意見については、次を参照。Justin Hughes, 'Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization and Thomas Jefferson' (2006) 79 *S. Cal. L.R.* 993.

エクイティー裁判所による差止措置による介入であった¹⁴。両方の制度は、ある業者が他の業者と関連性のある標識を不正に使用した場合、裁判所は介入すべきという考え方を前提にするものであった。

ある業者に関連性のある標識の他の業者による使用を妨げるためのJG対Samford事件という16世紀後半のコモン・ロー上の訴訟までさかのぼる。これは、1584年の人民間裁判所の決定であり、裁判長の二人は、訴えは、衣類について高い評価を獲得した別の生産者によって使用されてきた標識を粗悪な衣類に使用したことに対するものであると述べている¹⁵。Samford事件判決（又は、偽造宝飾品の買主が売主を訴えた事件である1618年のSouthern対How事件判決における後の引用）の意味については、激しい論争があったが¹⁶、コモン・ロー裁判所は18世紀後半までには、この種

¹⁴ 特定の取引における具体的な表示を保護しているその他の多様な法、及び、刑事的な救済手段についての議論に関しては、次を参照。L. Bently, 'The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-80)' in L. Bently, J. Davis & J. Ginsburg (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique* (Cambridge: CUP, 2008).

¹⁵ (1584) J.H. Baker & S.F.C. Milsom, *Sources of English Legal History: Private Law to 1750* (London: Butterworths, 1986) 615-8; J.H. Baker, *An Introduction to English Legal History* (4th ed. London: Butterworths) 459. 他の二人の裁判官は、希望するあらゆる標識を使うことは業者にとって正当なことであると主張した。Samford事件は、*Southern v. How* (1656) Pop R. 144において言及されたが、そこでは、Doderidge裁判官は、訴訟が成立すると判断したと述べており、後に依拠されるようになったのはこの出典からであった。Cro Jac 471のSouthern事件判決の報告は、衣類の購入者によって訴訟が提起されたとしている。

¹⁶ Schecterは、彼のThe Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks (New York: Columbia, 1925)において、Southern対How事件判決は、詐称通用に関する現代の法にとっての疑わしい先例であるとして次のように述べている。「その事件の唯一の貢献は、良くても、懐古的な裁判官による無関係な傍論であり、彼は、ある服地屋が、別の服地屋に対し、前者の商標の濫用に対して訴訟を提起した。」(p.123)しかし、この事件の判決は、以下の多数の判決及び影響力のある評釈において引用された。したがって、さほど容易に無視することはできない。*Blanchard v. Hill* (1742) 2 Atk 484, *Crawshay v. Thomson* (1842) 4 Man & G 357, 386 per Cresswell J; *Burgess v. Burgess* (1853) 3 De G M & G 896, 902 per Knight Bruce LJ; *Hirst v. Denham* (1872) LR

の故意の有害な不実表示に基づき業者が訴えを提起することを認める用意があった¹⁷。Mansfield裁判官の手書の文書には、原告が50ポンドの損害賠償を認められた1769年のGreenough対Dalmahoy事件、及び、原告に20ポンドの損害賠償が認められた1777年のGreenough対Lambertson事件という、ロンドンの薬剤師によるトローチ剤に関する二件の訴訟の詳細が記載されている¹⁸。公表されている最初の事件であるSingleton対Bolton事件では、原告は、被告がその薬に「Dr Johnson's Yellow Ointment」という名称を使用することを禁止することを求めた訴訟で敗訴したが、Mansfield裁判官は「被告が原告の名称又は商標の下で自己の薬を販売した場合、詐欺により訴訟が成立する」と述べている¹⁹。

19世紀前半におけるコモン・ロー裁判所の二つの事件は、Southern対How事件の状況を著しく超えたものへと拡大した点において注目すべきものである。最初に、1824年の王座裁判所の判決であるSykes対Sykes事件判決²⁰において、同裁判所は、通常原告と関連している商標が付された製品を、原告が製造したものではないことを知りつつ当該製品を購入

14 Eq Cas 542; E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. 1' (May 11, 1861) *Sol Jo & Rep* 486 (判決は、本件を規律する法の全ての要素を提供したと述べている。)

¹⁷ J.H. Baker (*An Introduction to English Legal History* (4th ed. London: Butterworths) 459) は、ケンブリッジ大学図書館のGirdlerの手書の原稿において言及されている二つの17世紀の事件について言及している。一つは*Waldron v. Hill* (1659) であるが、同事件では、草刈り鎌のメーカーが、同人の標識の使用に関し、訴えを起こしている。もう一つはチーズ作りに関係した*W.E. v. R.M.* (1670)である。

¹⁸ J. Oldham (eds.), *The Mansfield Manuscripts and the Growth of English Law in the Eighteenth Century* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992), Vol. I, p. 741, 746 (transcriptions of Mansfield's notes and accounts of reports in the *London Chronicle*, December 14, 1769, and *Morning Chronicle*, December 23, 1777). J. Adams, 'Intellectual Property Cases in Lord Mansfield's Court Notebooks' 7 *Jo Leg Hist* 18 (1987).

¹⁹ 3 Douglas 293 ("DR JOHNSON'S YELLOW OINTMENT"). Ludlow & Jenkyns, *A Treatise on the Law of Trade-Marks and Trade-Names* 10 (London: W. Maxwell & Son, 1873) (Singleton事件判決を、「報告された最初の真の重要性を有する事件」と表現した。)。呼称は、原告の父親がその死の前から使っていたが、原告は、父親の権利が原告に移ったことを立証できなかった。

²⁰ (1824) 3 B & C 541; 107 ER 834.

した小売業者に販売した被告製造業者に対し、訴えを提起することができると判示した。原告は、原告の商品であるショットベルトと火薬入れに「Skyes Patent」の標識を刻印したが、被告は、それより劣った製品を作り、同様の方法で、同じ文字を付けたのである。小売業者は、顧客に対し「原告により製造された商品として」当該標識が入った商品を販売し、原告の売上げが減少した。同裁判所は、第三者に対し虚偽の標識を付した商品を提供することにより、第三者が純正品として販売することが可能となる場合、当該第三者の顧客に直接当該商品を販売することと「実質的に同じ」であるとの考えを有していた。二番目に、Blofield 対 Payne 事件²¹においてコモン・ロー裁判所は、原告が原告についての評判に対する損害を立証できなかつたにも拘わらず、救済措置を認めた。王座裁判所の法廷は、原告が、被告の砥石が劣るものであることを示すことによる損害の証明ができなかつたにも拘わらず、かみそりの刃を鋭くするための金属の砥石の製造業者である原告を支持し、原告の包装（原告のものと同様の包装で原告のものと同じ文言を記載しているもの）を使い、被告の砥石を販売した被告に不利な判決を支持した²²。

若干の停滞があった後²³、エクイティー訴訟は、詐欺について拡張され

²¹ (1833) 4 B & Ald 410; 110 ER 509.

²² コモン・ローの訴訟が関係するその他の報告されている事件は、*Morison v. Salmon* (1841) 2 Man & G 385; *Crawshay v. Thompson* (1842) 4 Man & G 356; *Rodgers v. Nowill* (1847) 5 CB 109; *Lawson v. The Bank of London* (1856) 18 CB 84. である。

²³ 大法官裁判所における最初の商標事件は、Hardwicke 裁判官が、被告が、デリーの皇帝である Great Mogul の写真に、The Great Mogul という語を上添えた Blanchard の商標をトランプに使うことを禁じる差止措置の付与を拒否した *Blanchard v. Hill* (1742) 2 Atk 484 であると考えられることが多い。Atkyns 報告書の報告は、非常に不明確であり、詐欺を防ぐためにエクイティーの原則の発展に好意的であった Hardwicke 裁判官による差止救済措置の却下は、研究者を混乱させた。この事件は現在、Norma Dawson による素晴らしい分析の対象となっているが（‘English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v. Hill* Revisited – Another ‘Case of Monopolies’?’ 24 (2) *Journal of Legal History* 111, 125 (2003)）、同人は、紋章裁判所（court of Chivalry）による紋章の規制の文脈に位置づけたばかりではなく、訴答書面の綿密な分析を通じて、Hardwicke 裁判官が、検事総長の主張（Southern 対 How 事

たコモン・ロー訴訟に支援される形で発展した。エクイティーに訴える利点は、コモン・ロー裁判所では得られない救済手段である差止措置が認められることにあった。そのような救済手段が認められた最初の正式の裁判所記録は、1816年の Day 対 Day 事件であったが、当該事件の判決において、靴墨の製造業者は、原告が使用しているラベルを模倣して使うことを控えるよう命じられた²⁴。1841年まで、Maule 裁判官は、「ある製造者に他の者

件判決に基づくものであった。）を採用するよりも、自分が行った決定の理由について説明した。こうした訴答書面により、Blanchard が、その商標についての権原を、1628年10月22日にチャールズ一世より与えられたロンドン市でのトランプのメーカーの組合の規則を根拠にしていたことが明らかになった。Blanchard は、エクイティー裁判所の支援を求める前に、既に、組合の裁判所の支援を求めていたのであり、また、訴答書面は、被告及び Hardwicke 裁判官によって、組合の裁判所の判決を執行しようとするものと解釈されていた。Hardwicke 裁判官は、特許状を違法な独占とみなし、請求が、特許庁に基づく規則及び慣行に直接的に基づくものとして、救済措置の付与を却下した。

²⁴ See R.H. Eden, *A Treatise on the Law of Injunctions* (London: Butterworth, 1821) p. 314. *Canham v. Jones* (1813) 2 V & B 218 は、初期の判例である *Sedon v. Senate* に言及しているが、同判決で、Grant 記録長官は、被告が原告に薬を販売すること、類似の名称の下で、別の「事業」を立ち上げること、及び、元の薬に添付されていた文句を使った被告の宣伝を禁止した。Grant 記録長官の決定が、*Seddon v. Senate* (1810) 13 East 63 における法的権利の決定にしたがったものであると仮定すると、訴えは、レシビ、Dr. Senate の名称、及び、PASTILLES MARTIALLES DE MONTPELLIER の名称を使用する契約上の権利に基づいたものであった。 *Wilkie v. m'ulloch* (1823) 2 Court of Session 369 においては、ある種の鋤を発明した原告 Wilkie に対し、被告が WILKIE という標識を付した鋤板を販売することを止めさせる禁止命令が与えられた。 *A General Treatise on the Principles and Practice by Which Court of Equity Are Guided as to the Prevention or Remedial Correction of Fraud* (London: S. Sweet, 1825), Vol. II, 70 において、J.E. Hovenden は、先例を引用することなく、「エクイティーは、ある人が他の者の財産権を侵害しようとするか、又は、その者の事業若しくは製品に対する評判からなる信用の形での有益な利益からの便益を専有しようとする不正な行為を抑制することとなる。あるいは、自己を他の者であると表示するか、又は、その事業若しくは製品を、最初に確立されたものと同じであると表示する侵害者は、個人に対する損害によって公衆を欺罔するものである。」と述べている。J. Chitty の *The Law and Practice of the Law in All Its Principal Departments* (2d. ed.

の商標を模倣することを禁止することを求めて大法官裁判所に頻繁に」申立がなされたと述べている。²⁵ しかしながら、権利に対する疑義が明確で、大法官裁判所の裁判官が最初にコモン・ローに基づく訴訟を行うことを必要とさせるような²⁶事案においてのみ、エクイティーは機能した。²⁷ したがって、ほとんどの場合においてエクイティー裁判所は、コモン・ロー裁判所と同じ原則に基づき機能した。1860年より前においては、訴えの根拠は、明らかに（財産権ではなく）詐欺という観点から説明されていたということが重要である。

1836年から1851年まで記録長官（Master of the Rolls）²⁸であった Langdale

London: Butterworth, 1834) 721 は、もう一つの差止救済の事案である *Gout v. Aleopogla* (1833) 6 Bea 69 noteに言及しているが、当該事件では、被告は、「原告の腕時計を模倣して、長年に渡り原告が区別されてきており、また、トルコとの取引において大きな信用を獲得してきた」passendede（「保証された」を意味する）という語を付した腕時計をトルコへ輸出することが禁止された。See also, *Hogg v. Kirby* (1803) 8 Ves 215 per Lord Eldon LC (restraining use of magazine title).

²⁵ *Morison v. Salmon* (1841) 2 Man & G 385, 394.

²⁶ See ‘On Fraudulent Trade Marks’ (1861) *Sol Jo & Rep* 820 reporting paper of John Morris given to the Metropolitan and Provincial Law Association, Worcester（「商標に対する権利がコモン・ローによる訴訟もしくは法的論点により確立しない限り、大法官裁判所が差止措置を認めるのはまれであった。」）。Cf. Anon, Untitled Article, 17 *The Jurist*, (April 23, 1853) 141（「商標侵害事件においては、エクイティー裁判所は、法的権利に付随するものへの救済を理由にするのではなく、それからは完全に独立したものとしての詐欺防止を理由に手続きを進める。」）。

²⁷ *Farina v. Silverlock* (1855) 1 K & J 509, 517, 69 ER 560, 56; (1856) 6 De G M & G 214, 43 ER 1214（上訴においてCranworth裁判官は、原告にコモン・ローにより訴えることを認めつつ、差止措置を取り消した。）; for injunction following success at law, see 4 K & J 650, (1858) 70 ER 270. See also *Pidding v. How* (1836) 3 Sim 477; *Motley v. Downman* (1837) 3 My & Cr 1, 14; *Perry v. Truefitt* (1842) 6 Beav 66; 49 ER 749; *Spotiswoode v. Clark* (1846) 1 Coop. T. Cott 254; *Welch v. Knott* (1857) 4 K & J 747. 753; 70 ER 310; *Brook v. Evans* (1860) *The Times*, July 12, 1860.

²⁸ この時期においては、記録長官は、大法官裁判所の一審の裁判官であった。記録長官の控訴審における役割は、1881年から始まった。副大法官の地位は1814年に創設され、1841年から二人の副大法官が追加された。大法官は、1851年以降、記録長官又は副大法官からの控訴審が確定した時に、主として控訴審として機能したが、

裁判官は、詐欺の防止について言及することによりコモン・ロー訴訟を支援するものとしてのエクイティー裁判所の介入を明示的に基礎づけた5件の判決を行った。最初の事件である Knott 対 Morgan 事件²⁹において、同裁判官は、ある馬車会社が原告の LONDON CONVEYANCE COMPANY を模倣した乗合馬車業を運営することを禁止する差止措置を認めた。二番目の Perry 対 Truefitt 事件³⁰では、同裁判官は、Perry’s「MEDICATED MEXICAN BALM」として髪油を6年間販売したヘアドレッサーに「TRUEFITTS MEDICATED MEXICAN BALM」として髪油を販売した競争相手であるヘアドレッサー兼香水屋に対する差止措置を認めなかった。三番目の Croft 対 Day 事件³¹では、有名な靴墨メーカーである Day の遺産執行人に対し、故人の甥が DAY AND MARTIN という同一の名前で靴墨を売ることを禁じる差止措置が認められた。四番目の事件である Franks 対 Weaver 事件³²では、原告の製品である FRANKS’ SPECIFIC SOLUTION OF COPAIBA にとって有利な複数の証拠に基づき、被告の製品が CHEMICAL SOLUTION OF COPAIBA という記述的名称を用いていたにも拘わらず、被告による薬品の販売を禁止する差止措置が認められた。被告が採用した名称は「普通の読み手の心において、被告が販売したソリューションは、原告のソリューションであるという印象を生み出すように計画的にずる賢く採用された。」最後に、Holloway 対 Holloway 事件³³においては、Landgale 裁判官は、被告 Henry Holloway が、原告 Thomas Holloway が、HOLLOWAY’S PILLS AND OINTMENTS としてそれまでに数年間薬を販売してきた原告のラベルと類似のラベルを付した類似の箱に入れて H. HOLLOWAY’S PILLS として薬品を販売することを禁止した。

控訴裁判所裁判官2名若しくは大法官、又は、これら3名から構成された。

²⁹ (1836) 2 Keen 213. 判決は、控訴審においてCottenham大法官によって支持された。See (1836) 2 Keen 213 at 220.

³⁰ (1842) 6 Beav 66; 49 ER 749. 原告の表示が製品をメキシコ製として不実表示していたため、救済措置は認められなかった。

³¹ (1843) 7 Beav 84. Day という名前の被告は、DAY AND MARTIN という名前を正当化することを助けてくれる Martin という名前のパートナーを見つけた。

³² (1847) 10 Beav 297.

これら5件の事案全てにおいて、Langdale 裁判官は、エクイティーの介入根拠を詐欺においた³⁴。Knott 事件³⁵では、問題は「被告は、原告が使用している肩書き及び紋章を取引において害することを目的として、原告の肩書き及び紋章を不正に模倣」したか否かであったが、被告がそのように不正に模倣したことが認定された。Perry 事件では、Langdale 裁判官は、「単純に名称又は標識に財産権を獲得することができる」とは考えないと指摘した。しかし同裁判官は、「欺罔することを目的とし、また、不適正な行為がなかったならば、特定の名称又は標識を最初に使用した者又は、唯一使用する習慣があった者へと流れる取引又は顧客を自分自身に向けてることを目的として当該名称又は標識を使用する権利が他の者になくはないことについては確信」していた。Croft 対 Day 事件³⁶において、同裁判官は、「他の者の商品を自己の商品として販売することは、極めてあからさまな詐欺を犯すことであることが明白である」ことから、「そのようなことを行う権利は誰にもない」と再度説明した。被告が、故人と Day という名前を共有していたことから、Langdale 裁判官は、介入の根拠は、「特定の名前や、特定の形態の語についての排他的権利」ではなく、「詐欺から保護される」権利であると強調した。Franks 対 Weaver 事件においては、記録長官は、被告表示の「巧妙な採用」は一種の詐欺であると述べた。なお、この概念は「極めて多様である」ことを理由として定義不可能であると説明したことは有名である。Holloway 事件において、被告は「自己を Holloway の薬の

販売元となるよう努力する」権利を有するが、「公衆を欺罔し、公衆に原告の薬を販売していると信じさせるために、自己の名称にそうした追加を行ってそのような販売人であるとする権利はない」。「法は、不正な不実表示から人を保護するものであり、被告表示は、私を知る限り最も明白な詐欺」であることを明らかにした、と判示した。

記録長官であった Langdale 裁判官の分析は、Page-Wood 副大法官により採用された。同副大法官は、1853年から1868年の間、大法官裁判所の三人の副大法官の一人であり³⁷、そのキャリアを通じて、少なくとも45件の商標事件の判決を行っている³⁸（1850年代終わり及び1860年代において商標事件が増大したが、これは、重大な経済的及び社会的な変化によりもたらされたものである³⁹）。例えば、Collins Co. 対 Brown 事件⁴⁰において、原

³⁷ 他の2名の副大法官は Kindersley と Stuart であった。

³⁸ 数は、L.B. Sebastian, *A Digest of Cases of Trade Mark, Trade Name, Trade Secret, Goodwill etc* (London: Stevens & Sons, 1879) に要約された事案の検討によるものである。Page-Wood 副大法官は、1868年に大法官となり、その後は、Hatherley 裁判官として知られた。この身分により、同人は、*Wotherspoon v. Currie* (1871-72) L.R. 5 H.L. 508 の裁判長を努めた。Page-Wood に関する履歴については、不完全な自伝的記載を含めて次を参照。W.R. Stephens, *A Memoir of Lord Hatherley* (London: R. Bentley & Sons, 1883)。

³⁹ 1850年には、*The Jurist* の記者は、商標の重要性の増大を、「有益な技術の発展」の結果であるとし、「国内及び国際的な関係が、商業的及び生産的特徴を有する価値を拡大するにともない、それが示され保証される標識又は表示」の重要性が増大すると予見した。Anon, 'Trades Marks', 14 (2) *The Jurist*, 223 1862年の委員会には、商標の採用は、多くの事業にとって、比較的新しい現象であるということについての多くの証拠がある。商標の使用の拡大を促進した一つの要素は、新聞の発達及び1855年からの新聞税の撤廃による宣伝の成長であった。See, T.R. Nevett, *Advertising In Britain: A History* (North Pomfret, Vt: David & Charles, 1982); Roy Church in 'Advertising Consumer Goods in Nineteenth Century Britain: Re-interpretations' (2000) 53 (4) *The Economic History Review* 621-45。米国に関するもう一つの一般的な変化については次を参照されたい。R. Bone, 'Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law' (2006) 86 *Boston University Law Rev.* 549, 576-9。

⁴⁰ (1857) 3 K & J 423. See also *Edelsten v. Vick* (1853) 11 Hare 78, 84 (「公衆を欺罔する意図があることが必要であり、無い場合には、当裁判所は介入しない。」); *Dent v.*

³³ (1850) 13 Beav 209.

³⁴ 6番目の事件である *Clark v. Freeman* 11 Beav 112; 8 Law Magazine p. 236 では、被告がその商品を「Sir J. Clarke's Consumption Pills」として販売していたものであり被告の行為は「恥ずべき」ものとされたが、Langdale 記録長官は、訴えは、他の者の名前の不正な誤用により財産に損害があり、それによって、その者の利益が減少したことが必要であり、また Clark が、「常に薬を製造及び販売していた」ならば、当該財産権は存在していたが、彼は常にそうしていたわけではない、ということに基づいて、Clark の申立を棄却した。Langdale 記録長官は、Clark の申立の要点は、「口頭での名誉毀損によるもの」であり、裁判所は「文書による名誉毀損により出版を中止する」管轄権を有しないと述べた。

³⁵ (1836) 2 Keen 213, 219.

³⁶ (1843) 7 Beav 84, 88.

告であるコネチカットの刃物生産者は、シェフィールドを本拠とする被告に対し、被告が原告の名称を刻印していたと申し立て、訴えを提起した。被告は、アメリカ法人である原告は財産権を持たないと主張し、訴答不十分の抗弁を行った。Page-Wood 副大法官は、「商標には財産権が一切ないということは確立した法であり」、したがって、他の者による標識の使用を妨げる権利は詐欺を理由とするものであり、「詐欺は、詐欺を被った者の国の如何を問わず、それが行われた国において是正することができるものである」と判示した。以上の通り、同副大法官は、原告を勝訴とした⁴¹。

エクイティーの裁判権は、コモン・ローの場合と同様に、詐欺を防止するという理由により広く正当化されていたのであるが、このアプローチにともなう理論的問題が、Cottenham 裁判官による1839年の Millington 対 Fox 事件判決⁴²により提起された。この事件は、製鋼業者である会社により提起されたものであるが、当該会社は、50年以上にわたり操業しており、その事業の一つは、The Crowley Worksとして知られていたものである。原告は、Crowley、Crowley Millington 及びI.H. の表示が付された製鋼を販売していた。製鋼業者であり販売業者でもある被告は、こうした表示が付された製鋼に、Fox Brothers という自己の標識を付して販売していたが、原

Turpin (1861) 2 J & H 139, 144 (「当裁判所が、差止措置を求めることによって保護しようとする権利である当該標識について権利を有する者それぞれは、詐欺について訴える権利を有する。」); *Woolam v. Ratcliff* (1863) 1 H & M 259 (トレードドレス (絹のハンカチ) の模倣の事件において差止措置を却下し、「裁判所は、不必要に不正な意図を推定するつもりはない」と述べた。).

⁴¹ 同じ立場は、米国においては *Taylor v. Carpenter* (18xx) 3 Story's Rep 450 (Cir. Ct. Mass.) 及び *Taylor v. Carpenter* (1845) 2 Woodbury & Minot 1, 2 Sand. Ch. R. 603 (Court of Chancery of New York) (Court of Errors)において採られたが、Francis Henry Uptonによつては、同人の財産権としての商標の取扱いと整合的ではないものとしてはみなされなかった。F. Upton, *A Treatise on the Law of Trade Marks* (Albany: Weare C. Little, 1860) 19-21. イングランドにおける外国の商標権者の権利に関するその後の議論については次を参照。'Foreign Trade-Marks in England' (April 12, 1884) *Solicitors Journal* 423-4 (April 19, 1884) *Solicitors Journal* 439-441.

⁴² (1838) 3 Myl & Cr 338; 40 ER 956. 原則、大法官としてのCottenham裁判官の意見は、(大法官が控訴を審理することになる) Langdale 記録長官又は副大法官の意見よ

告は、差止命令、精算、及び、引き渡しの態様でのエクイティーによる救済を求めた。被告は、Crowley という語は、加工用錬鉄棒 (faggot) という語の同義語として理解されており、特定の業者の製品を指すものとして理解されていないと主張した。同様に、Crowley Millington という語は、ある種の鋼鉄について言及する際に一般的に使用されてきたと主張した。何人かの証人は、この主張を支持する証言を行った (現代の商標の用語に従えば、主張は、標識は普通名称となっていた、即ち、標識は、もはや特定の出所からの製品を示すものではなく、製品の種類を示すものであった、というものであった。)。大法官は、被告が不正に行為を行っていなかったと認めながらも、以下のように説明し差止めを認めた⁴³。すなわち、「Crowley 及び Crowley Millington という語が単なる技術的用語であることを立証する証拠はなかったが、特定の質の鉄鋼を説明するものとして、少なくとも会話においては極めて一般的に使用されていることを示すには十分なものであった。つまり、標識の使用において不正な意図があったとは私には思われぬ。しかしながら、そのような状況は、原告が、その名前を排他的に使用する権利を奪うものではない。」と。

Millington 対 Fox 事件判決においては、被告による不正使用があったと考える理由がない場合においても原告に差止救済措置が認められたが、これは、コモン・ロー起源からエクイティー訴訟への急激な拡張であった。この拡張は、コモン・ローとエクイティーの間関係という難しい原則上の問題を提起し⁴⁴、また、この事件の先例としての地位は、決して確実なものではなかった⁴⁵。例えば、Perry 対 Truefitt 事件判決⁴⁶においては、Langdale

りも権威があったが、Millington 事件判決においては、一審として審理した。

⁴³ (1838) 3 Myl & Cr 338, 352; 40 ER 956, 962.

⁴⁴ (1838) 3 Myl & Cr 338, 352; 40 ER 956, 962. エクイティーは、付随的な役割においてのみ機能し、その救済措置は、コモン・ローによる事件の確定に付随するものである。 *Rodgers v. Nowill* (1846) 6 Hare 325 (Wigram V-C). *Welch v. Knott* (1857) 4 K & J 747, 751; 70 ER 310, 312 において Page-Wood 副大法官は、こうした立場を調整することの問題を認めた (法理は、原告が補償を得ることを可能にするために、故意は不可欠だと判示したコモン・ローにおける主張とどこまで調整することができるのか……)。

⁴⁵ *Crawshaw v. Thomson* (1842) 4 Man & G 357, 383 per Maule J (distinguishing *Mil-*

裁判官は、Millington 事件判決について、それまでの事件であそこまで原則を拡大したものは知らないと述べ、Millington 判決に疑問を呈したようであり、また、Edelsten 対 Vick 事件判決において Page-Wood 副大法官は、「公衆を欺罔する意図があることが必要であり、さもなければ当裁判所は介入することはない。」と述べた⁴⁷。しかしながら、Millington 判決は覆されることなく、1860年代までには、少なくともこの理由のため、Welch 対 Knott 事件判決⁴⁸において Page-Wood 副大法官により大法官院の拘束力のある先例とみなされ、また、コモン・ロー裁判所ですら、Dixon 対 Fawcus 事件判決⁴⁹において、同判決を優れた法と判示した。特に、Page-Wood 副大法官は、Millington 判決と、エクイティー裁判権が詐欺に基づくものであるという考え方の間の不整合は実際よりも表面的なものであり、多くの場合においては、被告が特定の標識の使用を開始した時点においては善意であったとしても、エクイティー裁判所が差止救済措置を与えるために介入する

ington); *Dixon v. Fawcus* (1861) 3 El & El 537 per Crompton J., at 546 (「当該判決は、その後の事件において疑問視された。」); Hill J., at 547 (「*Millington v. Fox* 如何に問題とされても、覆されなかった。」); Anon, Untitled Article, 17 *The Jurist* (April 23, 1853) 141 (「当該事件 [*Millington v. Fox*]の先例が疑われた。」)。しかし、参考までに、Vice-Chancellor Bacon は、20年後に *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1879) 18 Ch D 395 at 407 において、Millington 事件判決は、「疑問視されたことはない」と書いている。

⁴⁶ (1842) 6 Beav 66, 73; 49 ER 749, 752. C.S. Drewry, 'Points on the Law and Practice of Injunctions' (1846) 10 (2) *The Jurist* 230, 231 (Landale 記録長官の Millington 判決についての批判を指摘し、「しかし、事件は最も完全に議論され、多くの判決を行った注意深い裁判官が行った精巧な多くの判決のうち最も注意深いものの一つであることは、忘れられることはないだろう」と述べた。)

⁴⁷ (1853) 11 Hare 78, 84 (この判決では Millington への言及はない。)

⁴⁸ (1857) 4 K & J 747. 751; 70 ER 310, 312 (「当裁判所においては、ルールは、*Millington v. Fox* 事件判決において確定したとおり明確である。)。この判決は *Clement v. Maddick* (1859) 5 (1) Jur. 592 (Stuart V-C) において引用され、是認されている。

⁴⁹ *Dixon v. Fawcus* (1861) 3 El & El 537, per Crompton J., at 546, 「当該判決は…覆されたことがなく、当裁判所において拘束力がある。」。Hill J., at 547 「*Millington v. Fox* … は覆されたことはなく原告がエクイティーの訴訟において有責であることの直接的な先例である。」。

時点までには、被告はもはや善意を主張できず、消費者に誤解を与えた標識を継続して使用することは、その後は詐欺を構成することになると考えた。言い換えれば、コモン・ロー及びエクイティー双方の裁判権は、詐欺に基づくものであったが、過去の行為とそれがもたらした損害に関するコモン・ローの事案においては、被告の悪意と意図を立証する必要があったのかもしれない。そして、エクイティーは、将来の行為に関するものであることから、訴訟において表示の継続的使用が公衆を欺罔する可能性があることを示す事実は、不正手段の立証には十分であった⁵⁰。

II. 財産権としての商標に向けて

取引において使用される表示を保護する根拠は、それが詐欺に関する法に基づくものであることから、表示が持つ伝達方法としての特徴から導かれる。すなわち、当該表示が、欺罔する意図を持ったものであったか、また、欺罔する可能性があったかに求められる⁵¹。

当該表示の継続的使用は、「通常人」を欺罔する可能性があるか⁵²。その

⁵⁰ See e.g. *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* (1863) 1 H & M 271. Sir John Romilly 記録長官は、*Cartier v. Carlile* (1862) 31 Beav 292, 297 において、「コモン・ロー及びエクイティーにおける規則は同じである」と述べ、善意の被告に対する利益の精算を認めた。規則は同じであるということについての Sir John Romilly の理解は、異なった理由があるように思える。すなわち、エクイティーにおいては、欺罔する意図は、被告の標識が原告の標識のもっともらしい模倣であるという判断によるものである。Anon, Untitled Article, 8 (2) *The Jurist* (October 18, 1862) 471. See also *Singer v. Wilson* (1877) LR 3 HL 376, 400 per Lord Blackburn.

⁵¹ 「コモン・ローにおける詐欺は、実際には虚偽であることを故意に主張し、他の者に損害を与えることである。」: *Crawshaw v. Thompson* (1842) 4 Man & G 357, 387 (Cresswell J.).

⁵² *Croft v. Day* (1843) 7 Beav 84; *Shrimpton v. Laight* (1854) 18 Beav 164 (Sir John Romilly 記録長官は、関連性のある者は製造者自身ではなく公衆であることを明確にした。); *Singer v. Wilson* (1876) LR 2 Ch Div 434, 447 per Jessel MR (「馬鹿や間抜け」よりも「普通のイギリス人」について考える。); (1877) LR 3 HL 376, 390 (Cairns 裁判官は、編み機の専門家のみならず、当該機械について、極めて少なく限定的な考えや、極めて不完全な知識を持っている一般の勤労男女の反応について検討する必

場合、エクイティー裁判所が介入し、そのような不正を阻止すべきだろうか。しかしながら、1860年代においては、この伝達手段をベースとするモデルは、財産権の観念に基づく保護のモデルによる挑戦を受け始めた。即ち、商標法は、伝達行為を一定の質に保つためではなく、商標を財産として保護するためのものとしての再概念化が開始された。業者に対する立法による保護の要求を背景として、判例法の発達及び多数の評釈を通じて、変化が起こったのである。

(a) 立法作業：「1862年法案」、「同委員会」、「1862年法」

商標を財産権として認めるべきとする要求は、海賊行為に対する業者の権利を強化するための立法化に向けての一般的運動の一環として1850年代後半に登場した⁵³。1862年には、法案（いわゆる Sheffield 法案。シェフィールド商工会議所のために起草されたことからこのように呼ばれた。）が下院に提出されたが、同法案は、商標を「財産権」と明示的に定めていた。第9条は、登録商標は「所有権者の財産権とみなされ、財産権に関す

要について言及した。）、392 (Cairns 裁判官は、「不注意な購入者」について言及した。）、394 (O'Hagan 裁判官は、無知で注意しない多数の人々は、彼らの誤りによって損害を受ける業者の利益を考える際に、考慮されるべきであると示唆した。)、 *Singer v. Loog* (1882) LR 8 HL 15 at 18 (Selborne 裁判官は、商標について注意深く知的に調査及び研修した者よりも不注意な者へ誤解を与えることについて言及した。).

⁵³ 主なロビーストは商工会議所であり、特に、シェフィールドとバーミンガムのものであった。See e.g. 'Trade Marks' (1858) JSA 595 (August 20, 1858) (バーミンガム商工会議所は、商標の不適切な使用は違法であり、商工会議所によってあらゆる方法により抑制されるべきことについて全会一致で承認したと報告している。)。A. Ryland, 'The Fraudulent Imitation of Trade Marks' (1859) *Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science* 229, with responses at 269 See 'On Fraudulent Trade Marks' (1861) *Sol Jo & Rep* 820 reporting paper of John Morris given to the Metropolitan and Provincial Law Association, Worcester; and 'The Registration of Trade Marks' (1861) *Sol Jo & Rep* 839 reporting paper by Arthur Ryland to the same Association.

る通常の法規に従って譲渡可能とする」と規定していた⁵⁴。当時の政府は、商標保護の問題には全般的なさらなる調査が必要であると判断し、委員会が召集された⁵⁵。「経験豊富で様々な利害を代表する法律家及び商人」⁵⁶から構成される委員会は、業者、商人、官僚及び法律家との会合を行い、証言を聴取した。

商標を財産権とみなすべきか否かという問題は、委員会の中心課題であった。商標を財産権として認識することについてしばしば表明された懸念は、(予想されていたかもしれないが) 権利の幅に関するものではなく、譲渡性の問題に関するものであった。商標が財産権であるならば、商標が譲渡可能となり得ることが認められる（まさしく Sheffield 法案はそれについて明白であった。).

証言を行った多くの者は、こうした考え方に懸念を抱いていた。特に、不正な行為を抑圧することを目的とした法律が、そのような行為を助長するものに変質させられてしまうことについて反対がなされた。これは、ほとんどの証人が、商標を商品の特定の販売・製造元（又は場所）についての標識又は標章として理解していたからである。業者 A と関連性のある標識についての権利を他の業者である業者 B に「動産」として譲渡すること

⁵⁴ 商標の偽造、不正使用又は専有に関する法を改正し、また、一定のケースにおいて商標の権利者に国際的保護を確保するための法案17号 (February 18, 1862)、Parliamentary Papers, Bills (Public) Vol. 5.

⁵⁵ Hansard, (1862) 165 *Parliamentary Debates* 1231 (March 7, 1862); 1280 (March 10, 1862), 1489 (March 13, 1862).

⁵⁶ Poland, 7. Sheffield の John Arthur Roebuck 議員 (1879年没) が委員長を務めた委員会は、3人の弁護士 (Selwyn 及び Hugh Cairns、法律家であり最初のユダヤ人弁護士でもあり、また、Reading からの議員でもあった Sir Francis Goldsmid (1878年没))、2人の政府メンバー (Milner Gibson 貿易委員会委員長及び Sir William Atherton 司法長官)、製造業者 (カーペット製造業者兼 Halifax の議員 Sir Francis Crossley (1872年没。1852年以来 Halifax の議員で liberal)、ビショップゲートの市議会議員で陶器生産者でもある Stoke の国会議員 William Taylor Copeland (1868年没)、サラサの染色業兼 Carlisle の国会議員 Edmund Potter (没)、茶の仲買人兼 Dartmouth, Ashburton, Honiton 及び Southampton の国会議員 George Moffatt (1810-1878; 1845-1852, Dartmouth; 1852-9, Ashburton; 1860-5 Honiton; 1865-8, Southampton, a liberal)、Paisley の国会議

ができるならば、当該標識を商品が元の所有者Aから来たことを示すものとして信頼し続けている公衆はBの商品を買うように誘導されることになる。委員会に対し証言を行ったほとんどの者にとって、そのような行為は、単に公衆の側の落胆を招きかねないものであるのみならず、実際には公衆に対する詐欺となる可能性があるというものであった⁵⁷。(ロンドンの婦人服業者である Morrison Dillon & Co. の) John Dillon は、標識は、「何らかの者又は会社によってある場所において確立された製造業であるという事実を示すものである。したがって、場所又は人の変更は、当該標識そのものを破壊するのである。私は、商標を売ろうとする人々のことを聞いたが、すぐに、勲章を売る兵士のことを考えた。」と説明した⁵⁸。同様に、事務弁護士 Joseph Travers Smith は、標識は購入者が品質を類推できる出所の表示であると考え、譲渡された場合「商標は出所の保証とならなくなる」ことから、「譲渡可能性は非常に大きな危険性をはらんでいる」と主張した。「私は、全てのケースにおいてそうでなければならないと言うのではない。しかし、商標が動産になった場合、商標は重大な危険にさらされかねない。」同弁護士は、立法によって商標を財産として販売可能なものにするのは、「制定法により裁可することによって、詐欺を認めることになる」ことから、不道德であると考えたのである⁵⁹。

法案の提案者は、実際には、元の業者が商品の質を変更した場合も、公衆は同様に「欺かれる」可能性があるとして主張したが（標識を使用した業者が、その後全く同じ品質基準又は生産システムを維持することについて拘束されるということは誰も示唆しなかった。）、委員会は、譲受人により行われる「不実表示」の可能性についてよりいっそう気にしていた。表示された商標は、当該商標権の現在の法的所有者となった者との合意において

員 Humfrey Crum Ewing (1802-87, elected 1857, a radical)) によって構成されていた。

⁵⁷ Select Committee, Q. 2280 (Dillon: 「商標は、標識のみでなければならず、人が販売及び処分することができる財産であってはならない。」); Q. 2435 (Morley: 「私は、いくつかのものがそうであるように、みすばらしい、一般的に標識を財産とするという結果に驚愕していることを白状する。」)。

⁵⁸ Select Committee, Q. 2282.

⁵⁹ Select Committee, Q. 2655, 2665, 2667.

商品につけられているという主張を納得する者はほとんどいなかった⁶⁰。

委員会は、協議の後、Sheffield法案を公表することを決めたが、これは政府が示した代替案へ戻したものであり⁶¹、取引における欺罔の意図をもった誤記の使用について新たな刑事罰を設けるものであって、特に、商標の誤用についても言及されていたが、これらは、広く定義されていた⁶²。少なくとも現代から考えると、同法は、商標保護を財産犯罪というよりも伝達方法に対する不正行為とする考えからなるものであった。財産的不正行為は、伝統的には刑事罰よりも民事上の救済が該当する⁶³。しかし、詐欺の意図をもって為替手形において別の名前を使うことと、類似の目的で別の商標を使うこととの間に実質的な違いはない。何らかの違いがあったとしても、それは程度の問題に過ぎず、両方の違法行為は、偽造という同じカテゴリーに属するものである⁶⁴。

(b) 国際化

「財産権」としての商標という説明が、ますます一般的になってきた二番目の領域は、外国における英国商標の保護の主張に関係する政府内においてであった。1858年以降、英国の業者は、ある種の権利の国際的承認を

⁶⁰ Ludlow & Jenkyns, *A Treatise on the Law of Trade-Marks and Trade-Names* 2 (London: W. Maxwell & Son, 1873) (「商標は、それが付されている商品が、当該標識を使用する権限がある者の手によって市場に送り出されたこと以外のことを意味するものではない。」)。

⁶¹ Hansard, (1862) 167 *Parliamentary Debates* 1418 (July 4, 1862).

⁶² Merchandize Marks Act 1862, s. 1: 「あらゆる動産、生産者であること、作品であること、製造元、又は、販売品であることを表示するためにあらゆる人によって合法的に使用される名称、署名、単語、文字、機器、紋章、形、表示、シール、スタンプ、図表、ラベル、チケットその他の記述の標識」。

⁶³ John Morris は、Metropolitan and Provincial Law Association, Worcester 宛の文書において「商標は、一種の私的財産であり、著作権、特許又は意匠以外に、刑法によって保護されるべき理由はないように思われる。」とした。(1861) Sol Jo & Rep 820 (October 26, 1861).

⁶⁴ Anon, Untitled, 8 (2) *The Jurist* (October 18, 1862) 471, 472.

得る上での政府の支援を求めている。主たる関心は、外国、特にドイツにおいて英国の商標の使用を禁止することであった。シェフィールド鉄鋼製品貿易の何人かの代表が、外務省国務大臣に提出した文書において、Malmesbury 伯爵は、名誉ある名声と彼らの努力に対する正当な報酬を彼ら自身及び承継人のために確保することについての希望を表明し、「イングランドの法が、私有財産として『商標』を扱い、保護することを要求した⁶⁵。」外務省は、領事館及び大使館のネットワークを通じて外国の法律についての詳細な調査を実施することによりこれに応じた。結果は一樣ではなく、ほとんどの法律は、文書偽造、ねつ造、及び詐欺の観念に基づくもののように思われた。また、そのような財産権としての保護が利用できる条件は不明確であり、外務省は、既存の著作権に関する二国間の方式にしたがって、二国間条約を通じて英国業者を保護するために交渉を実施することを決定した⁶⁶。この過程において、財産権という語はますます広がり、多数の二国間条約においても取り上げられた⁶⁷。例えば1865年12月16日のオーストリア条約では、「二締約当事者の一方の国民は、他の締約当事者の領土内において、商標その他の識別標識にかかる財産権に関し、当該国の国民と等しい保護を享受する」と定められており⁶⁸、一方、1877年の米

⁶⁵ Robert Jackson, Hobson Smith, William Matthews to Earl of Malmesbury, May 13, 1858, NA: FO 83/211.

⁶⁶ See Treaty Stipulations Between Great Britain and Foreign Powers on the Subject of Trade Marks (1872) (C. 633) 54 *Parliamentary Papers* 673.

⁶⁷ 他の条約はそのような語を回避した。例えば、1871年7月11日付けのロシアとの条件では、「偽造された英国又はロシアの商標が付された商品の販売の申し出又は流通は、それがどこで製造されたものであるかを問わず、両国の領土内において禁止されている不正な行為とみなされると定められている。See C. 412 (1871) 72 *Parliamentary Papers* 393.

⁶⁸ Treaty Stipulations Between Great Britain and Foreign Powers on the Subject of Trade Marks (1872) (C. 633) 54 *Parliamentary Papers* 673, at 675. See also Treaty of Commerce and Navigation between Her Majesty and the King of the Belgians, signed at London, July 23, 1862, Art 16, in *ibid.* at 676 (「商標における財産権に関する全て」); Treaty of Commerce Between Her Majesty and the Emperor of France, Paris, January 23, 1860, Article XX in *ibid.* at 679 (「商標の財産権」); Declaration between Great Britain and

国条約は、米国の国民及び市民に対し、「商標及び取引ラベルにおける財産権に関するあらゆること」において英国市民と等しい権利を与えた⁶⁹。

(c) 司法

商標を財産権として立法により承認するという試みが（一時的に）失敗したのに対して、1861年以来（65年まで）Westbury 大法官であった Richard Bethell は、Edelsten 対 Edelsten 事件⁷⁰に始まる一連の事件において財産権としての商標の理論を打ち立てた。その中で、同人は、Langdale 裁判官及び Page-Wood 副大法官の分析を明示的に拒否し、Millington 対 Fox 事件判決⁷¹についての説明を行った。

Edelsten 対 Edelsten 事件⁷²においては、原告は、針金製造業者であり、1852

Denmark for the Protection of Trade Marks, Copenhagen, November 28, 1879 (「商標及び取引ラベルにおける財産権に関する全て」); Declaration Between G.B. and Spain for Protection of Trade Marks, London, December 1875, (1876) 84 *Parliamentary Papers* 105 (「製造又は商標における財産権に関するあらゆるもの」)。フランスでは、既に *propriété industrielle* (産業財産権) という語が使われていた。

⁶⁹ (1878) (C. 1901) 80 *Parliamentary Papers* 439. The first US treatise, Francis Upton's *A Treatise on the Law of Trade Marks* (1860) は、「商標における財産権は」「今日強固に確立されている」と表明した。

⁷⁰ Westbury は *Edelsten v. Edelsten* (1863) 1 De G J & S 185, *Hall v. Barrows* (1863) 4 De G J & S 150, *M'Andrew v. Basset* (1864) 4 De G J & S 380 の判決を行い、また貴族院において *Leather Cloth and Wotherspoon v. Currie* (1871-72) L.R. 5 H.L. 508 の判決を行った。

⁷¹ 財産的分析を窺わせるその他の判決には、*Clement v. Maddick* (1859) 5 (1) Jur. 592 (Stuart V-C) (BELL'S LIFE IN LONDON の所有者に THE PENNY BELL'S LIFE マガジンとして雑誌を販売していた被告に対する差止措置を認めたもので、「財産権を支持する観点からこの申立を検討した」と述べた。)、*Cartier v. Carlile* (1862) 31 Beav 292, 298 Sir John Romilly MR (被告の標識は、原告の商標のあからさまな模倣であると判示されたものであり、「特定の商標の使用に付されている利益を得るという他人の財産権であるという利点を得ようとする商標の模倣者は、非難されなければならない。') がある。

⁷² (1863) 1 De G J & S 185, 199.

年以降、原告の商標として、錨の図案を採用し、この図案は針金の束に添付されている金属ラベル(tallies)に表示されていた。このため、原告の針金は、「錨ブランドの針金」として知られるようになった。被告のパーミンガムの会社（偶然にも、同社は、Edelsten Williams and Edelsten と呼ばれていた）が、針金を「錨ブランドの針金」として販売していることを疑い、原告は、その訪問販売員の一人に、被告の針金を注文するよう依頼した。その結果、被告が、王冠と錨からなる標識を使用していることが明らかになり、原告は、差止めと利益の精算を求めて訴訟を行った。被告は、錨は一般的な標識であり、王冠と錨からなる標識は、錨の標識から容易に識別可能であると主張しようとした。Westbury 大法官はこの機会を捉えて、財産権の用語を使って商標法について次の通り述べた。問題は、原告が、商標に財産権を持っていたか否かであり、もしそうならば、被告の標識は、原告の商標と実質的に同じであり、このため原告の財産の侵害となるのかどうかというものである。彼は、続けて「法においては財産権に対する適切な救済措置は、詐欺についての訴えによるものであり、被告側の詐欺の証拠は訴訟の核心である」が、エクイティー裁判所は「財産保護のみの原則において行為し、差止措置を認められるためには被告による詐欺の立証は必要ではない」との意見を述べた。こうした原則を述べた後、Westbury 大法官は、被告は原告の標識を知っていたのであり、また、被告は、被告の針金との関連で使用するために、原告の標識の基本的部分を故意に採用したのであって⁷³、これは、原告の商標に対する「海賊行為」とであると認定した。

Westbury 大法官は、組合の解散から生じた事件である Hall 対 Barrows 事件判決において、商標を財産権として扱う彼の考え方を改めて示した。組合の証書には、一方の組合員が死亡した場合、他の組合員は、全持分を購入することができること、及び、これには「事業に帰属する財産」が含まれると定められていた。記録長官の John Romilly 卿は、売却を命令したが⁷⁴、控訴審において、Westbury 大法官は、評価の範囲について、特に、王冠に

⁷³ (1863) 1 De G J & S 185, 201-2. こうした認定は、Westbury 大法官の判決の残りの部分を傍論とするように思われる。

⁷⁴ 11 WR 525; (1863) 32 LJ Ch 548.

取り囲まれている商標 BBH を含んでいるか否かについて検討した。同大法官は、Millington 判決は、「商標保護における裁判所の管轄権は財産権に基づくものであり、被告の詐欺行為は当該管轄権を行使する上では不必要である」ことを指摘していると述べた⁷⁵。そして同大法官は、当該商標、即ち王冠に取り囲まれた BBH の文字の沿革について審査した。BBH とは、Bradley, Barrows and Hall のことであるが、その商品が当該組合によって製造されたものであることを表すことをやめて久しかった。それは、1847 年以来 Hall and Barrows によって使用されていたが、証拠によれば「高品質のブランド」としてのみ理解されていた。Westbury 大法官によれば、商標は「製品への付加物として組合の貴重な財産であり、Bloomfield Works 製品とともに適切に販売することができるものであって、残された組合員の持ち分を評価する際の明確な対象として当然含まれる。」Westbury 大法官は、「抽象的に広く及ぶシンボル又は標識の独占的所有権というものはない」とのみ判示し、商標には一切の財産権が存しないということを説明した。しかし、同大法官は、「商標は、特定の生産者又は販売可能な商品に使われる何らかの名称又はシンボルを使用する排他的な権利からなるものである」という意味で財産であると改めて表明し、「そのような排他的権利は財産権であり」、公衆に対する詐欺（商標の伝達方法としての側面）は、「原告の財産権に対する被告による侵害のテスト」であったが、「この裁判所の管轄権の真の基礎は、財産権である…」と述べた。

Westbury 大法官が Hall 対 Barrow の判決を行った同じ日に、同人は、Leather Cloth Co. 対 American Leather Cloth Co. 事件⁷⁶の1863年7月の Page-Wood 副大法官の判決についての控訴判決を示した。しかし、Hall 事件とは対照的に、この判決は、貴族院に上告された。この結果、貴族院は、商標法について説明し、貴族院としては、Page-Wood 副大法官の分析よりも Westbury 大法官の財産権としての分析を好むのか否かについて明らかにする機会を与えられた⁷⁷。不思議なことに、Westbury 大法官自身が三人の裁判官からなる法廷を構成する一人であった。

⁷⁵ (1863) 4 De G J & S 150, 156.

⁷⁶ 1 H & M 271 (Page Wood V-C);

⁷⁷ *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* (1865) 11 HLC 523.

この事件では、原告は、CROCKETT INTERNATIONAL LEATHER CLOTH CO. EXCELSIOR. TANNED LEATHER CLOTH, PATENTED JAN 24 1856. JR & CP CROCKETT & CO MANUFACTURERS, NEWARK NJ USA WEST HAM ENGLAND という文言を含む円によって構成される標識に対する裁判所の保護を要請した。Crockett は、「皮革衣類」を発明し、1855年時点においては、Crockett International Leather Cloth Co. と呼ばれる会社を通じて、ニュージャージーとウェストハムの両方で製品を製造していた。Crockett のパートナーの一つは、なめしの皮革衣料についての特許を開発し、会社に譲渡したが、これは、期間満了が認められた。1857年、Crockett Company は、ウェストハムにあったその工場と不動産を、暖簾 (goodwill) と商標使用权を含め、全て原告に売却した。その後すぐに、Crockett の元の代理人二人が、Old Kent Road に競合する「皮革衣料」業を設立したが、その解散により、被告は、その施設で、皮革衣料を製造した。その図案は、AMERICAN LEATHER CLOTH COMPANY. SUPERIOR, LEATHER CLOTH MANUFACTURED BY THEIR MANAGER LATE WITH JR & CP CROCKETT 12 YDS OLD KENT ROAD, LONDON という文言を含んだ半円形のものであった。被告の支配人であった Wegelin は、1856年から57年までの間の6ヶ月間、Crockett に雇われていた。原告は、差止めを求めて訴えを提起した。決定を行うために次の三点が求められた。即ち、原告は、Crockett が開発した商標の権利に頼ることができたか否か、原告及び被告の標識は、侵害の問題を提起するほど十分似ていたか否か、原告の商標がすでに失効した特許に言及していることを理由として、原告は救済措置についての権利を剥奪されているか、である。

第一審においては、Page-Wood 副大法官は原告勝訴とした。最初に、同副大法官は、商標使用权を譲渡することは不可能との考えを否定した。原告は、その顧客を引き寄せるために当該標識を使用しているイングランドでは唯一の者である。問題は、財産かどうかではなく、被告の行為が、被告の商品を原告の商品として提供するものであったかどうかというものである⁷⁸。同副大法官は、被告が善意の場合であっても被告がその行為を継続し続けた場合、かつては善意で行ったとしても、詐欺を犯すことにな

ることから、「介入の理由は詐欺であり」、この事件においては、「事業を購入した」原告は「かつてサプライヤーが使っていた商標を使用する完全な権利がある。」と述べた。次に副大法官は、標識を比較し、様々な点で、標識は類似していると判示した。特に、被告がCrockettに言及している点においてであり、これは、事実において正当化されないと判断した。第三に、同副大法官は、原告が、特許へ言及していることから誠意ある行為ではなく、救済手段を得る資格がなくなっているかどうかを検討した。同副大法官は、なめしがなされていない皮革で使用されていなかったら、そのような場合には誰もだまされなかったであろうから、状況はましであったかもしれないと考えた。

上訴⁷⁹においてWestbury裁判官は、これを破棄し原告が公衆に対し重大な不実表示を行ったと思われることを主たる理由として被告勝訴とした。しかしながら、原告の請求についてのこうした異議について論じる前に、Westbury裁判官は、「商標の享受を保護するためにエクイティー裁判所が介入した理由、そして、また、商標使用权は、ある人から他の者へ販売譲渡されることを認めているかどうかという問題についての不確実性と正確性の欠如」を速やかに是正した。特に、Westbury裁判官は、財産権に基づくものではなく、詐欺に基づく商標保護に関する既存の分析を否定した (Westbury裁判官は、これらのことが記録長官Langdale裁判官及びPage-Wood副大法官の双方に帰するものとした。)。Westbury裁判官は、コモン・ロー上は、「商標偽造」に対する救済措置が、詐欺に関するものである「詐欺を根拠とする」救済措置であることを認めたが、エクイティー裁判所では、救済措置は、詐欺ではなく財産権に基づいたものであったとした。これは、次の二つの事実から示されていた。まず、救済措置は、詐欺のみによって与えられることはなく、「何らかの金銭的な損失又は損害」⁸⁰が必要であること、次に、被告による詐欺又は強制が一切ない場合であっても救済措置が与えられるからである⁸¹。被告の商品が市場において

⁷⁸ (1863) 1 H & M 271, 286.

⁷⁹ (1863) 4 De G J & S 136.

⁸⁰ Citing *Clark v. Freeman* 11 Beav. 112.

⁸¹ Citing *Millington v. Fox* and *Welch v. Knott*.

原告の商品に間違われるように被告が原告のものと同じ商品に標識を使用していることが必要であるが、「公衆に対する詐欺は、商標における財産権が侵害され被害を受けたことについてのテストとなったが、これは、裁判所がその裁判権を基礎づける根拠ではない。」「ある商品の販売と関連する」「特定の標識又はシンボルの使用についての排他的権利」は財産権であり、「被告の行為は、かかる財産権の侵害であり、著作権侵害又は特許侵害と共通するものである。したがって、商標に財産権がないという傍論に同意することはできない。」と示した。

裁判権の根拠及び商標保護の内容についての事実関係を明確にした後で、Westbury 大法官は、原告の標識には五つの不実表示が含まれており⁸²、そのうち最も顕著なものは、商品がなめされたものであること及び特許が付与されているというものであると認定した。同大法官は、誰もだまされることがないような「極めて明白な」ものであったとしても人は責任を負うべきであるという見解をとり、なめされていない商品に関するなめしについての表明は、誰もだましていないとする Page-Wood 副大法官の分析を否定した。全ての不実表示に鑑みれば、原告は、「クリーンハンズ」であったということはできないとして、救済措置は認められなかった。

上訴においては⁸³、貴族院（三人の裁判官）は、Westbury 大法官の判決を支持し、Crawnworth 裁判官及び Kingsdown 裁判官の両名は、財産権の用語を用いた。Crawnworth 裁判官は、商標の法は、十分に規定されておらず、満足すべき原則に基づいていないという Westbury 大法官の懸念を認めた。また、同裁判官が財産権の用語の使用を支持したことは重要である。Crawnworth 裁判官は、財産権という語が著作権との関係で適切に使用されているのならば、その用語を商標との関係において使用することに反対す

⁸² すなわち、商品が Crockett International の製品であり、それらは JR & CP Crockett によって製造されたなめした皮革衣料である。商品には特許が与えられており、米国産又は West Ham 産である。

⁸³ (1865) 11 HLC 523. Westbury 大法官は、スピーチを行い、自分の判決を確認したが、被告のラベルが、侵害を構成するほどには原告のラベルと類似していないという点について明確に同僚に合意した。後に原告は契約に基づいて勝訴した。The Leather Cloth Co. v. Lorsche, *The Times*, November 13, 1869, p. 11 b (James V-C).

る理由を見いだせないと述べた。さらに、同裁判官は、商標についての権利は「一般的には、財産として又は、財産に付随するものとして取扱うことによって、当該標識が付されていた商品の工場の売却及び譲渡によって売却及び移転することができるものであり、購入者が合法的に使用することができるものである」と述べた⁸⁴。そして、同裁判官は、商標を財産権として認識することについて承認を与えることによって、實際上、大法官の決定とは異なる根拠により、Westbury 大法官の決定を支持することを選択したのである。即ち、原告及び被告の標識は、「通常の注意を用いる購入者を欺く」上では類似ではなかったのであり⁸⁵、「本件においては、原告の商標をよく知っている者にとっては、一瞥しただけの場合であっても、欺罔があり得ると考えることはほとんど不可能である」。一方は円形であり、他方は半円であり、両方ともワシを描いたものを含んでいるが、両者は相互に極めて異なったものである。両方とも製造者の名称及び住所を含んでいるが、それらは異なっている。Kingsdown 裁判官は、被告の商標は不注意な購入者をだますように企てられたというほどに十分には類似していないということ、及び、原告の商標に公衆を欺罔するための重大な事実に関する虚偽表示が含まれていたことに基づいて、上告が棄却されるべきことについて合意した。Kingsdown 裁判官は商標の概念的な性質について長文の評釈を行ったわけではないが、同裁判官は、判決において「他の業者が同種の商品を販売する際に、商標の使用を排除する権利を有するという意味において、人は商標に財産権を持つことができる」ことを確認した。貴族院の第三の構成員が Westbury 大法官自身であったことに鑑み、Leather Cloth 事件判決の全体的な趣旨は、財産権としての商標に対する明白な承認となつたに等しい。

⁸⁴ (1865) 11 HLC 523, 534.

⁸⁵ Cf. *Glenny v. Smith* (1865) 2 Dr & Sm 476, 481 per Kindersley V-C (テストは、「公衆の不注意で無頓着で、無謀な部分が、欺かれるおそれがあるか否かである」)。Seixo v. Provezende (1866) LR 1 Ch. App. 192, 196 において Cranworth 裁判官は、大法官として「通常の注意をもった通常の購入者」テストを繰り返した。

(d) 評者らの反応

Westbury 大法官による司法的介入以前においてですら、商標の財産権的分析は、評者の間の支持を得ていた。Solicitors Journal and Reporter の 1861-2号において連載された商標に関する最も古い体系的な評釈において Edward Lloyd は、商標保護の詐欺モデルは、裁判所によってまだ堅固に保持されていると述べた。

同人は、エクイティー裁判所の一貫した傾向は、標識又は名称における財産権の存在とは異なる根拠によって商標使用権を保護するというものであり、このため、エクイティー裁判所は、製造業者は、その製品を識別するために希望するあらゆる標識又は名称を使用する権利を有するが、当該製品を他の者の製品であるとの推定の下に購入者に買わせる可能性がある識別性のある標識を使用してはならないという制限を伴うと判示したと説明した⁸⁶。司法の側の「商標に財産権を認めることについて警戒する懸念⁸⁷」とは対照的に、Lloyd 自身は、エクイティー上の訴えは、ある種の「準所有権」の保護に基づいたものであることを認めることを提唱した⁸⁸。Lloyd は、標識だけでは財産権は存在しないが、当該標識が業者の商品と関連づけられた場合、「複合的財産権(compound property)」が現出すると説明した⁸⁹。

⁸⁶ E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. IX' (January 4, 1862) *Sol Jo & Rep* 153.

⁸⁷ E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. V' (July 6, 1861) *Sol Jo & Rep* 613 (「この判決を読む者で、その表現における一種の小心さ、商標に財産権を認めることとなるあらゆることに對し防禦する不安に對して驚かない者はないであろう。」)。

⁸⁸ Lloyd の意見は、米国の判例法の影響を受けたものであり、そのことを彼は、E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks No. V' (July 6, 1861) *Sol Jo & Rep* 613 において述べている。特に、彼は、*Partridge v. Menk*, 2 Sand. Ch. 622 について記載し、そこでは、「業者がその標識を使用する権利は、同人が事業において獲得した一種の暖簾とみなされる（これは疑うべくもなく財産的権利である）」と述べている。米国で初めて書かれた商標の概説書である Francis Henry Upton's *A Treatise on the Law of Trade Marks* (Albany: Weare C. Little, 1860) では、商標に関連する権利を「独特の性格」(p. 4) を有するものではあるが、財産権として言及している (e.g. p. 3, 10, 13, 14)。

⁸⁹ E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks' (May 11, 1861) *Sol Jo & Rep* 486.

Millington 対 Fox 事件判決を検討した後、同人は、エクイティー裁判所について考えるならば、商標における所有権は、コモン・ローにおけるものよりも幾分直接的かつ具体的なものであるとするための十分な先例が存在すると判断した。法においては、詐欺から保護される権利により構成される。そして、エクイティーでは、ある独特の財産権としての特徴について問題とされる。しかし、一度ならず、単なる名称に財産権を取得することはできないと明言されたことから、絶対的なものではなく、限定的な種類の財産権とみなされなければならないが、対象が実質的な保護を受けることを可能にする上では十分に明確なものである⁹⁰。

1863年以降、ほとんどの評者は、商標を財産とする Westbury 大法官の法理を素早く容認した。1864年に書かれた Solicitors Journal は、商標に関する先例への Westbury 大法官の貢献を歓迎し、「彼による先例の下で、エクイティー裁判所が差止措置を認める管轄権の範囲が広くかつ理論的な方法によって確定された」と断定した⁹¹。同誌は、Millington 判決は、「原告が、侵害された名称に排他的財産権を持っているという原則の上でのみ説明することが可能である⁹²」と認め、Westbury 大法官の判決によって「特定の製品との関連での商号又は商標の排他的使用は、このように『財産権』の見出しの下で適切に分類されるという理論が、最高の権威により確立された」と結論づけた。

1860年代の他の二人の評者である Underdown 記録長官と Wybrow Robertson も、商標の財産権的観念を強調した。弁護士であった Underdown は、1866年の Royal Society of Arts 宛の文書において⁹³、「全ての法律家は、あらゆる法廷において如何に原則が戦われてきたか（そのようなものに財産権がないという決定が如何に由々しくも次々となされてきたか）、また、貴族院が、Leather Cloth 事件において、商標には明確な財産権があるという決定を如何に行ったかについて知っていた。もし、そのような確立された

⁹⁰ E. Lloyd, 'On the Law of Trade Marks' (May 11, 1861) *Sol Jo & Rep* 486.

⁹¹ 'Trade Names and Marks' (1864) *Sol Jo & Rep* 175, 177.

⁹² (1864) *Sol Jo & Rep* 176.

⁹³ E.M. Underdown, 'On the Piracy of Trade Marks' (1866) 14 *Journal of Society of Arts* 370.

財産権が存在するならば、イングランドのコモン・ローは、それを保護することになるであろう」と述べた。特許弁護士である Thomas Webster は、Underdown の文書へのコメントにおいて⁹⁴、財産権に基づいた訴訟の再解釈を構成しつつ、次の重要なステップは、登録により、そのように認められた権利を強化するための立法措置であると指摘した⁹⁵。3年後の1869年、Wybrow Robertson は、RSA に対し商標についての別の文書を提出したが⁹⁶、そのなかで、留意すべき最も重要な点は、商標が財産であるということであると述べた。1863年以降、商標についての権利は、商標の排他的な使用についての権利であること、即ち、財産権であること、そして、商標が財産権として裁判所によって保護されることになることが明確に確立されてきた⁹⁷。最後に、1870年代初め、商標に関する教科書が二冊登場したが、その双方とも、商標を財産権であると認めていた。最初の教科書においては、Ludlow と Jenkins⁹⁸は、商標を *jus in rem* (対物権) として表しているが、これは、商標に「物的対象」(material subject) が無いとしても、商標が全

⁹⁴ 同じような文脈で、もう一人の弁護士である Edward Daniel QC, 14 *Journal of Society of Arts* 370, 377 は、「Cottenham 裁判官は、同裁判官が、他の者に帰属する標識を害意なく善意で使った者は、当該標識の使用を続けることはできないと決定したとき、商標に財産権があるということをコモン・ローの原則として確立した。Westbury 裁判官が、ある人が、その労働の結果を示す特定の紋章をもっていた場合、コモン・ローは、同人による当該紋章の排他的使用を保護し、その範囲内において財産権となると決定した際に、当該原則は踏襲された。」と述べている。

⁹⁵ Thomas Webster, at xxx: 「これが、財産権の問題であると述べたことは正しい。財産権は、コモン・ローによって保護されなければ空虚な名称である。求められる偉大な目的は、商標における財産権の適切な登録であり、当該財産権が侵害された場合の適切な救済措置である。」。

⁹⁶ ‘On Trade Marks’ (1869) *Journal of Society of Arts* 414.

⁹⁷ 但し書きに留意：「ただし、商標が疑いなく財産権であったとしても、あらゆる目的のためにそうなのではない。商標権者は、他の者が他の種類の商品に同じ標識を使用することを妨げることはできない。また、同じ商品に使われた場合であっても、当該所有者は、コモン・ローによる訴訟において、公衆を誤解させることを意図した虚偽表示があったことを立証しなければならない。」

⁹⁸ H. Ludlow & H. Jenkins, *A Treatise on the Law of Trade-Marks and Trade-Names* (London: W. Maxwell & Son, 1873) 3-6.

ての者に義務を課すことを理由としている⁹⁹。両名は、詐欺は、業者に対するものではなく公衆に対するものであることから、「詐欺」分析は有益ではないとして却下している。二番目の教科書において Frank Mantel Adams は、「今日、商標保護のためにエクイティー裁判所が介入する真の根拠は、原告に関しては、財産権及び財産権保護であることは疑う余地がない」と述べている¹⁰⁰。

(e) 立法措置「1875年法」

財産権分析は、1860年代後半には受け入れられるようになったと思われる、また、商標登録制度を定め、かかる登録の存在を公然の実施と等しいものとした1875年法の成立によって強化された¹⁰¹。後の商標法とは対照的に、この法律は独立した、あるいは完全な枠組みの確立を支持したものではないということに留意することが重要である。むしろ1875年法は既存のコモン・ロー制度の上に作られたものであり、同法は、使用の推定へと導くものであって、他の業者にとってのかかる使用の効果は、商標について司法が発展させてきたコモン・ローによって完全に規律され続けていた¹⁰²。1862年の Sheffield 法案とは対照的に、この法律は、登録商標を「人的財産 (personal property)」であると明示的には表明しておらず、また、同法は、商標の譲渡を認めており、同法第2条は、登録商標の譲渡性を、特定の商品又は商品の種類に関連した業務の暖簾 (goodwill) との関連のみに限定している。

1875年法は、商標を財産権と明言していないが、財産権的な用語を使っ

⁹⁹ 著者は、この表示から、「商標の一般的譲渡可能性又は権利が侵害された者の救済措置について」推定することはできないと付け加えた。Ibid. p. 5.

¹⁰⁰ F.M. Adams, *A Treatise on the Law of Trade Marks* (London: 1874) 13. しかし、Adamsはこれに直ちに限定を付し、そのような「財産権は、商標を構成するシンボルの所有権ではなく、特定の種類の物品に使用する排他的権利の結果である」と付け加えた。Ibid. at 16.

¹⁰¹ An Act to Establish a Register of Trade Marks (1875) 38 & 39 Vict. c. 91.

¹⁰² 登録商標の権利者の権利は、1905年の商標法による制定法によって最初に定義

ている。登録者は、商標の登録権者となるが、その関係は「権原(title)」という語で表現されている。¹⁰³ その結果、同法は商標の財産権としての再概念化（特にWestbury 大法官によって発展させられたもの）を強化するものとして広く理解された¹⁰⁴。さらに、官僚的な構造を導入した効果は、従来から認識されていた財産としての商標の地位を強化（し、また、当該財産権の力学を変更）することになった¹⁰⁵。まさしく、登録制度の使用により、保護の対象についての議論を収束させ、確実性を与えた感がある。登録簿上必要とされる表示により特定されることによって、「目的物(object)」として特定の所有者に割り当てることができる視覚化された形態になったようである。即ち、商標は、伝達方法からモノへと進化したのである¹⁰⁶。

された。

¹⁰³ Trade Mark Registration Act 1875, sections 2 and 3.

¹⁰⁴ 何人かの評者は、財産権としての商標の司法による承認が、登録制度の立法の前提であると見ていた。その結果、1862年に登録制度が採用されなかった理由の一つは商標の法的地位に多くの不確実性があったことであるとしている。See e.g. the comments of Dundas Gardiner in (1866) *Journal of Society of Arts* at 376. 彼は「商標の登録が長期にわたり如何に延期されたか理解できると考えた。彼は、最近までコモン・ロー裁判所が、商標に財産権があるか否かについてその意見が割れていたことによるものであると考えている。」確かに、裁判所による承認は、登録への要請を裏付けるものである。同様に、Thomas Websterは、商標が財産権であるということについての裁判所による承認は、最初のステップであり、「商標における財産権の登録及び当該財産権の侵害の場合の適切な救済措置」を確立するためには立法措置が必要であったと主張している。

¹⁰⁵ Lloydは、登録は、財産権としての商標の地位を強化し確認することになると1862年に予測していた。「登録によって、私は、現在試みられている詐欺が制限され、そのような制度の採用は、ある種の財産権の保護に新たな法的な形を与える合理的な理由を提供することになるが、これは、具体的な立法によって確認され確定されることになる。」(E. Lloyd, *Solicitors Journal and Reporter*, January 4, 1862, p. 154). See also *Bow v. Hart* [1905] KB 592, 598 (per Vaughan Williams LJ) (1883年法は「ある意味においては商標に財産権があり得ることを前提とし、制定法による登録制度によって当該財産権の保護を提供するものであった。」)。

¹⁰⁶ B. Sherman & L. Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law: The British*

タイムズ紙は、財産権という用語による新たな登録法を歓迎し、「商標権者が、その財産を防御するために負担する膨大な費用」の軽減に大いに資するものと伝えた¹⁰⁷。同様に、同法についてのロビー活動を行ってきた商標保護協会（Trade Mark Protection Society）の弁護士であるJ. Seymour Salamanは¹⁰⁸、「登録によって商標に議会による財産権が付与されるが」、「これは、再び侵害されることのない完全に価値のある権利及び財産である」と主張した。Edward Morton Danielは、1875年法の注釈において、「1862年法及び1875年法はこの種の財産権を最も厳格な方法で確立した」と述べた。同人は、「ある者が一定の商品をその者がすでに有している評判のもとに販売する際に、これを公衆に示すための標識や方法を有するという類の財産権は、多くの事件において重要となり、司法裁判所及び議会における完全な承認を受けた」と詳細に述べた¹⁰⁹。

1880年代半ばから振り返りながら¹¹⁰、1876年から商標及び意匠副登録官であったLowry Whittleは、次のように述べている。

「この財産権の性質が確定されたならば、次のステップは、制定法による承認を与え、その保護を確実にする便宜を提供することであり、Cairns 卿は、1875年の商標法においてこれを実施したが、これは、外国の実務に従った商標登録制度を初めて確立したものである。また、外国においてはイングランドの商標は、イングランドの生産者についての高い評判から、英国領内におけるよりもより重要な財産である。」

Experience, 1760-1911 (Cambridge: CUP, 1999) pp. 197-8. この議論について微妙な差異を示す批評及び詳細については上記のうち Robert Burrell, 'Trade Mark Bureaucracies' を参照。

¹⁰⁷ *The Times*, September 10, 1875 p. 8A (emphasis added).

¹⁰⁸ J.S. Salaman, *A Manual of the Practice of Trade Mark Registration* (London: Shaw and Son, 1876) 31.

¹⁰⁹ E.M. Daniel, *The Trade Mark Registration Act 1875* (London: Stevens & Haynes, 1876) 2; M.E. Bigelow, *Elements of the Law of Torts* (Cambridge: University Press, 1889) 50 n. 2 (「商標の問題は、徐々に財産権法に似てきており、詐欺による訴えは、よりよい権利の影響の下に少なくなってきた。」); L.C. Innes, *The Principles of the Law of Torts* (London: Stevens, 1891) 247, para 225.

¹¹⁰ J. Lowry Whittle, 'The Late Earl Cairns' (1885-6) 11 *Law Mag & L Rev* (5th ser.) 133, 150.

Ⅲ. 財産権としての商標の意義

1860年から1875年の期間に（例えば不正取引から所有権の目的物へというような）商標についての変遷があったならば、そのような変遷は、重大な影響をもたらすと予想できたであろう。まさしく、Brad Sherman と私は、*The Making of Modern Intellectual Property Law*（「現代知的財産法の創出」）¹¹¹において、なじみのある著作権、特許及び商標という三つの分野についての現在の知的財産の明確な概念的枠組みの進歩をもたらした一つの要素としてのこの変化を指摘した。我々は、商標登録及び商標の財産権としての概念化によって¹¹²、商標法がまず産業財産法として認識されることが可能となり、次に、商標が知的財産の一カテゴリーとして認識されることが可能になったと主張した。かかるカテゴリー化のプロセスは、商標法が、欺罔、偽造、詐欺あるいは伝達方法と関係していることがより一般的であったことから（可能ではあっても）流動性に乏しいものであった。

この財産権への変化は、法的カテゴリーを作り出すという点において重要であったが、現代の評者にとって注目すべきことは、この変化は実体的な法理に対してはほとんど影響しなかったということである。避けがたい

¹¹¹ Sherman & Bently, *The Making of Modern Intellectual Property Law* (Cambridge: CUP, 1999) pp. 196-199. 1887年にHerschell委員会へ証拠を提出し、Whittleは、「この理念的な財産権は、動産でも不動産でもない」と述べた。*Report of a Commission Appointed by the Board of Trade to Inquire into the Duties, Organisation and Arrangements of the Patent Office under the Patents, Designs and Trade Marks Act 1883, so far as relates to Trade Marks and Designs* (C.- 5350) (1888) 81 *Parliamentary Papers* Q. 1728.

¹¹² 「知的財産」の三分割体制は、1840年代及び1850年代頃発達したと見ることができ、その頃の知的財産権の三つのカテゴリーは、著作権、特許及び意匠であった。19世紀末までには、知的財産の主要な三つのカテゴリーは著作権、特許及び商標へと変更された。部分的には、これは、登録制度の確立により商標が特許や意匠と同様なものとして見られるようになったことによる。対象が表示の登録過程を通じて特定されたのである。これは、特許、意匠及び著作権の登録所が、同じ建物にあり（商標局は、特許委員会の監督の下にChancery LaneのQuality Courtにあったが、1881年にSouthampton Buildingsの特許庁へ移転した。）、また、1883年に同一の法によって規律されるようになった（1905年まで）という事実により強化された。

ことであるが、特定の概念的構成が、実体法の発展に及ぼす影響を測る方法を確立することは困難であり（特に、法の詳細な適用がまだ仕上げの途上である場合はそうである。）、このため、次の分析は、一つの印象と言ったほうが良いかもしれない。そうではあるものの、商標の財産権としての再概念化は、商標権者に与えられる権利の確定、又は、保護の範囲について重大な影響を及ぼさなかった。財産権との語が幅広く使用されたにも拘わらず¹¹³、Westbury大法官による介入から2年以上にわたっては、商標権者の権利及び保護の範囲は限定的なものであった。原告がその権利を拡大しようとする試みにおいて、財産権としての論法がしばしば使われたが、すぐに拒絶された。

財産権的な論法の制限された効果の最も良い例を、*Singer* 対 *Loog* 事件¹¹⁴についての貴族院の判決に見ることができる。同事件においては、チラシ、送り状、使用説明書、及び、卸売用の価格表中のSINGER SYSTEMの表示の使用が、SINGERという語について原告であるミシン製造者の権利を侵害すると主張された。実際には、原告は、あらゆる取引においてSINGERという語を使用することを阻止しようとしており、関係する顧客に対し取引の出所を示す方法で商品に標識が適用されることのみを阻止しようとしていたのではない。*Singer*の弁護士は、被告が、名称を使用する権利に基づいているか又は記述的な方法によって使用する権利（商品が知られている名称以外の方法では表示することができない場合）のいずれかに基づく正当な理由を提示することができない限り、こうした使用は禁止されるべ

¹¹³ *Maxwell v. Hogg* (1867) LR 2 Ch App 307, 310 (Cairns LJ), 313-4 (Turner LJ); *Cheavin v. Walker* (1876) 5 Ch D 850, 858 (Bacon V-C)（「商標が財産であることは合理的に疑うことはできない。」）(rev'd on appeal, on different grounds); *Singer v. Wilson*, (1876) LR 2 Ch D 434, 454 per Mellish LJ（「疑うべくもなく、ある意味において商標には財産権が存在する。」）; (1877) LR 3 HL 376, 396 (Lord O'Hagan); *Orr Ewing v. Registrar of Trade-Marks* (1879) LR 4 HL 479, 494 (per Lord Blackburn: 「商標を使用する排他的権利は、財産権であった。」); *Singer v. Loog* (1882) LR 8 HL 15, 33 (Lord Blackburn); *Watt v. O'Hanlon* (1886) 4 RPC 1, 5, 13（「商標についての権利は、財産の権利である。」）; *Somerville v. Schembri* (1887) 4 RPC 180 (Lord Watson, Privy Council); *Oakey and Son v. Dalton* (1887) 4 RPC 313, 315.

¹¹⁴ (1879) LR 18 Ch Div. 395, 398-9; (1882) LR 8 HL 15.

きであることを主張するために、財産権としての商標についてのこれまでの司法の認識に焦点を当てた。一審において、Bacon 副大法官は、財産的分析に説得された¹¹⁵。同副大法官は、「原告は、その過失又は黙認により他の者に権原を与えていない。これまでずっと原告のものであった財産権を享受するために原告を保護する差止措置を得る資格がある」と結論した¹¹⁶。しかし、控訴審において、この判決は覆された。James 大法官は、直ちに核心をついた。「名称の使用には、著作権又は特許におけるような独占性又は財産権のようなものは存在しない¹¹⁷」。貴族院も、商標が財産権とみなされるとしても¹¹⁸、侵害の有無についてのテストは、（これまでと同様に）欺罔についてのテストのままであると改めて表明した¹¹⁹。第一に、SINGER という語の被告による使用は、そのような欺罔を生じさせるおそれではなかった。なぜなら、製品が、Singer Manufacturing Co. により製造されたものではないことを知っていた卸売業者向けのものであること、第二に、これらの使用そのものは、機械が Singer により作られたものであることを示唆するものではないことからである¹²⁰。このため、原告への救済措置は認められなかった。

財産権との語が商標権の範囲に重大な影響を持たなかったと思われる二番目の状況は、異なる物品への使用の問題に関係する。商標の「財産権」としての観念は、商標の希釈又は信用毀損の場合における種類の異なる物品に対する商標の使用を包含するまでにいたった商標権保護の拡張と関連しているというのが現在の学者の主要な主張であるが、1870年代あるいは1880年代にはそのような傾向を認めることはできない。ある特定の物品について業者により使用された商標が財産であるということは、当該業者

¹¹⁵ (1879) LR 18 Ch Div. 395, 402, 403. 彼は、コモン・ローによる訴訟の歴史的根拠を（詐欺ではなく）財産権侵害訴訟とした。

¹¹⁶ (1879) LR 18 Ch Div. 395, 411.

¹¹⁷ (1879) LR 18 Ch Div. 395, 412.

¹¹⁸ (1882) LR 8 HL 15, 33 (Lord Blackburn)（「商標と商号がある意味においては財産権であるということは、Hall 対 Barrows 事件をリーディングケースとする一連の判決によって確定したと思われる。」）。

¹¹⁹ (1882) LR 8 HL 15, 39 (Lord Watson).

は、他の業者が別の物品に同じ標識を使用することをやめさせることができることを意味するものではない。例えば、Leather Cloth Co. 対 American Leather Cloth Co. 事件判決¹²¹において、Westbury 裁判官は、「シンボルの使用又は適用と離れては、商標を構成するシンボルの排他的な所有権は存在しない」と述べ¹²²、また、「同種の物品」に対する使用によって「市場の購買者」をして被告の商品が当該商標の所有者の商品であると誤らせる場合にのみ、当該権利は侵害されるのであると述べた¹²³。同裁判官はこの点を詳述し、「商標における財産権は、ある標識、名称又はシンボルを特定の生産者又は販売可能な商品との関連で排他的に使用する権利である。したがって、他の物品との関連における同一の標識の使用は、当該財産権の侵害ではない」と説明した¹²⁴。Page-Wood 副大法官は、1860年代後半までには、商標が財産権として認識されていたことを（彼が従わなければならない先例として）覚悟していたが、Ainsworth 対 Walmsley 事件判決において、「ある者が鉄の商売をしていないが、リネンの商売をしている場合であって、同人のリネンにライオンのスタンプをした場合、別の者は、鉄にライオンのスタンプをすることができる。」として財産権の制限された範囲に対する明確な例を提示した¹²⁵。

事実、保護を拡大するために「財産権」概念が使用される場合があるのと同様に、保護を制限するために当該概念を使おうとする場合があることは注目すべきである。これに関する例の一つは、M'Andrew 対 Bassett 事件判決¹²⁶である。この事件においては、原告は、甘草の生産者であり、1861

¹²⁰ (1882) LR 8 HL 15, 20 (Lord Selborne LC).

¹²¹ (1863) 4 De G J & S 136. See also *Hall v. Barrows*. Westbury 裁判官は、「商標は、特定の製造業者又は販売可能な商品に使用される何らかの名称又はシンボルの使用についての排他的権利から構成される」という意味においては財産権であり、「抽象的に、あらゆるシンボル又は標識に一般的な排他的所有に対する一切の権利が認められるということはあり得ない」と述べた。

¹²² (1863) 4 De G J & S 136, 142.

¹²³ (1863) 4 De G J & S 136, 141.

¹²⁴ (1863) 4 De G J & S 136, 144.

¹²⁵ (1866) LR 1 Eq 518.

¹²⁶ (1864) 4 De G J & S 38010 LT (NS) 445.

年8月以降、甘草の根が成長する地域である ANATORIA という語のスタンプを甘草に押し付けた。9月に、甘草生産者である被告が、第三者から500ポンドの甘草の注文及び、それに ANATORIA と記載するという要請を受け、被告はその通り実行した。原告は、訴えを提起し、被告は、原告による標識の使用は財産権として確立するには不十分であることを主張しようとした。Westbury 大法官は、直ちに被告の主張を斥けた。当該標識は原告により使用され、市場に到達しており、現在模倣されており、こうした事実そのものが、商標が財産であるという結論を導くものである。さらに、同大法官は、地理的なものである表示はあらゆる者にとって一般的な語であるという主張を退けた。同大法官は、「自身が、しばしば、暴露する機会を有していた」誤った考え方について言及した。即ち、あらゆる目的のために一つの語に財産権が存在するとすることはできない。しかし、甘草のスティックのような特定の販売可能な商品へのスタンプとして使用されている場合、その商品がそのようにスタンプされて市場に出た瞬間に、その語には財産権が存在するのであり、そして、それによって、スタンプは、優れた品質の指標として通用するようになり、あるいは、スタンプが付された商品は、公衆に受け入れられるようになるその他の状況で受け入れられ、評判になる。

IV. 結論

19世紀後半における財産権との語の限定された影響と、最近の商標判例において想定される財産権との語の影響の間の対比は、二つの方向での検討の可能性を示唆している。最初のもは、現在の商標法に関する評者の評価を再検討し、かかる語が、財産権との語に過度に原因となる力 (causal power) を持たせていないか検討する。もしこれが正しければ、商標法における拡張的傾向の本当の原因は何なのか？ 二番目の方向性は、財産権との語が以前よりも今日において多大な影響を持っている理由について検討することである。

財産権との語よりも商標法の拡張に寄与している、より明白な要素がいくつあるように思えるが、このような歴史的調査は、商標拡張主義に対する現在の批判が、財産権との語に過度な力を帰属させているか否かを評

価する場所ではない。拡張が、新たに合意された国際的規範（例えば、TRIPs 協定第15条～第21条）、又は、法の統一（例えば、ECの1989年商標指令）を実施する立法措置の結果である場合、拡張に対する明白な影響は、企業の自己利益、国家の貿易利益、及び、一方向に向かおうとする調和の論理であった可能性が高い¹²⁷。他の点においては、商標権の拡張は「ブランド」の論法の出現と関連し、「ブランド拡張」という商業実務と関係している¹²⁸。企業が、様々な製品に付加することができるブランド価値について理解するようになると、確立された商標に対して与えられている保護を、類似していない製品に対する無権限の使用を妨げる権利を含めるよう拡張する方向への圧力が加えられるようになった¹²⁹。他の者は、商標権の拡張を従来の理解から見て評価する¹³⁰。こうした商標権の拡張に関するより明白な説明を前提とすると、現代の評価は、財産権による論法に過度の影響を受けているということが妥当と思われる。おそらくより興味深い疑問であり、歴史的な資料が役立つのは、商標を財産権として受容することが19世紀後半において保護の範囲に特に急激な変化をもたらさなかったのは何故かという疑問である。理由の一つは、Page-Wood 副大法官等のように少なく

¹²⁷ 当然ながら、「財産権」の論法が、こうした国際的あるいは地域的規範の形成において役割を果たしたことはもともと（また、重要なことに、統一的に引き下げるよりも、引き上げる傾向は、部分的にはすでに有している法的権利を個人から奪うのは不適当であるという考え方によるものである）。

¹²⁸ この問題について関心がある者にとっての良い出発点は、Jennifer Davis, ‘The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons’ in Y. Gendreau (ed.), *Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics—Propriete intellectuelle: Entre l’art et l’argent* (Montreal: Editions Themis, 2006) 97–125 である。

¹²⁹ 社会学的見方としては次を参照。C. Lury, ‘Trade Mark Style as a Way of Fixing Things’ in L. Bently, J. David & J.C. Ginsburg (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Ch. 9 (Cambridge: CUP, forthcoming).

¹³⁰ 確かに、展開の中には、商標の機能に関する伝統的な理解に基づいて正当化されるものがあると主張する評者が存在する。例えば、Robert G. Boneは、最近の米国における商標法の拡張は、中心的な情報伝達政策が高い執行費用を抑制することに関する関心によって補完される場合には、かかる政策に適合すると主張している。Robert G. Bone, ‘Enforcement Costs and Trademark Puzzles’ (2004) 90 *Va. L. Rev.* 2099, 2121–22.

とも数人の法律家にとっては、財産的分析は説得力がなく、実際の介入の根拠が詐欺であったということであった。Leather Cloth 事件後に副大法官として行った判決において、Page-Wood 副大法官は、商標は財産権として取り扱われなければならないことを認めたが¹³¹、彼が大法官（Hatherley）に昇進した後は「財産権」という語の使用が皆無となった。Leather Cloth 事件から8年後のWotherspoon 対 Currie 事件¹³²において、貴族院は二番目の商標事件を審理した。原告は、元々はスコットランドのグレンフィールド村で洗濯のりを製造していたが、ペイズリーへ移って以降 GLENFIELD STARCH のメーカーとしての評判が確立した。原告は、被告が、ラベルに GLENFIELD という単語を目立つように付した、CURRIE ROYAL PALACE STARCH という製品の販売をやめさせるための差止措置を求めた。被告は、被告自身がグレンフィールドに居住していたことを理由にラベルに GLENFIELD と記載しようとしたのであるが、被告の事業上の住所は、実際は、別の場所であった。貴族院は、躊躇無く救済措置を認めた。本稿との関係で興味深いのは、Westbury 裁判官が洗濯のりについての GLENFIELD の表記を、原告の財産として説明し、唯一の問題は、財産が侵害されたかどうかであるとしたのに対して、Hatherley 裁判官は、財産については一切言及しておらず、被告の誠意及び被告の行動によりもたらされる欺罔について一貫して関心を持ち続けていたことである。

他の裁判官が、Hatherley 裁判官の疑念を共有していたのは確かであった¹³³。確かに、19世紀末に向けて、商標は財産権であるとする考え方に代

¹³¹ *M'Andrew v. Basset* (1864) 33 LJ Ch 561; *Ainsworth v. Walsmsley* (1866) LR 1 Eq 518.

¹³² (1872) LR 5 HL 518.

¹³³ See also *Singer v. Wilson* (1877) LR 3 HL 376, 400 per Lord Blackburn (訴えの根拠が詐欺であるか財産権であるかについて判断することを控え、「いずれの立場も当院による決定の根拠ではなかった」と述べた。)。But see Lord Blackburn in *Orr Ewing v. Registrar of Trade-Marks* (1879) LR 4 HL 479 (商標の「財産権」としての保護に言及) and in *Singer v. Loog* (1882) LR 8 HL 15, 33 (商標が財産権であることは十分確定していると認めた。)。Note also *Singer v. Loog* (1880) LR 8 Ch D 395, 412 per James LJ (名称の使用には、著作権により付与された財産権に相当する財産権はない。)、425 per Lush LJ (訴えの根拠が詐欺であることを強調した。)。後に、*Reddaway v. Banham* [1896] AC 199, 209-10においてHerschell裁判官により懸念が表明された(『「財産権』

わり、商標そのものとは異なる業者の暖簾という財産的利益を保護するという、エクイティーによる介入についての別の正当化理由が現れた。1915年のSpalding 対 Gamage 事件におけるParker裁判官の有名なスピーチの後¹³⁴、コモン・ローによる商標の保護は、財産としての「暖簾」を保護するための真のメカニズムであるという考え方が、(米国におけるものとまさしく同様に) イングランドにおいても正当性を持つようになった。米国の研究者Bob Boneは、暖簾の概念が提供した流動性が、商標法が拡大主義を歩むことを可能にしたと主張しているが、後日における変化が持つ重要性は、1860年代に発展した財産権としての商標の分析についてのある一定の不快感があったことを示すものである。商標が財産であることについてのこの懸念の深刻性、広さ或いは持続性を測ることは困難である。

より懐疑的でなく、おそらく、より普及しており、影響力のあるWestbury裁判官の財産権的分析についての考えは、それが中身の問題というよりも形式の問題であるということである。Edelsten and Hall 対 Barrons 事件判決からまもなく、Page-Wood 副大法官は、商標を説明するための「財産権」という用語の使用について、「単なる用語の問題¹³⁵」又は1864年のLaw Timesの評者と同様に「法学における問題の一つ」であると述べた¹³⁶。言い換えれば、「大法官の意見と、それまでの裁判官がとった意見の間の相違は、…実際上というよりは理論的なもののように思われる。いずれにせよ、商標における財産権は、他の財産権のように絶対的なものではない¹³⁷」。

という語は、コモン・ロー上商標と言われていたものに使われる場合が時々あった。私は、商標に財産権があるということが正確であるかどうか疑わしいと考えるが、財産権から派生する何らかの権利が商標に付着している可能性があることについては疑いがない。』。

¹³⁴ (1915) 32 RPC 273.

¹³⁵ *M'Andrew v. Basset* (1864) 33 LJ Ch 561 (ANATOLIA for liquorice) 「財産権か否かは重要ではない。」。

¹³⁶ (1864) *Law Times*. Charles Stewart Drewry, *The Law of Trade Marks* (London: Knight, 1878) (xi) 「しかし、最近の判決からは、商標にかかる権利が、財産権であることは現在は落ち着いている。しかし、商標が法的に財産権であるか否かは、常に非常に重要ではない。」。

¹³⁷ Anon, 'The Marking of Merchandise in Equity' (January 16, 1864) *The Law Times* 123.

財産権との語の採用については、「財産権」というラベルは、単にラベルに過ぎないということが認識されていたことから、(少なくとも、しばらくの間は) 実質的な影響はほとんどなかった。それは、コモン・ロー裁判所の裁判権を超えたエクイティー裁判所の拡張された裁判権の説明という具体的問題を解決するために採用されたラベルであった。そのラベルの採用によって、商標が土地若しくは物品、又は、著作権若しくは特許のような財産であることを意味することになるものではない。Leather Cloth 事件において、Cranworth 裁判官は、財産権という用語は「家や時計について用いられる場合のその意味とは非常に異なった意味で用いられて」と指摘した¹³⁸。後に、Mellish 控訴院裁判官及び Blackburn 卿は、商標を財産権として説明したが、しかし「一定の意味において」のみであると限定を加えた¹³⁹。

問題が、単に、「命名法」もしくは「法学の」一つであったということは、財産権の表示が、規範的法制度というよりも分析の問題として理解されていたことを示しえることになる。即ち、財産としての表示は、商標法の既存の特徴、特に、標識の使用が、公衆を誤解させた責任がある場合、善意の業者の責任を認めた判例法、又は、侵害の結果、差止救済措置が科されることがあるという事実を説明するために採用されたのである。商標保護が、労働及び努力の結果である製品、又は、ある人の名前における自然的権利の保護のような他の財産権の保護と同じ理由により正当化されるということを示唆する法律家（特に、Westbury 大法官自身）及び評者の例が若干存在するが¹⁴⁰、ほとんどの場合、商標保護の規範的正当化は、著

See also the commentary on *M'Andrew v. Bassett* (June 4, 1864) *The Law Times* 348.

¹³⁸ 533.

¹³⁹ *Singer v. Wilson* (1876) LR 2 Ch D 434, 454 (Mellish LJ); *Singer v. Loog* (1882) LR 8 HL 15, 33 (Lord Blackburn).

¹⁴⁰ 例えば、その当時の有数の大法官府の法廷弁護士であり、国会議員であり、後に、司法長官、大法官、Westbury 裁判官となった Richard Berthell は、1859年に、「偽造は、実際には窃盗である。…窃盗は、おそらく、労働、発明及び産業…の果実を瞬時に取得する」と公に意見を述べた（‘Fifteenth Ordinary Meeting’ (1859) JSA 262, xxx）。この意見は、同人が、Royal Society of Arts の会合において議長資格において行ったものであり、同会合においては Leone Levi 教授が、商標に対する既存の法

作権、特許権、又は、有形物及び不動産の規範的正当化とは関連性がない。

財産権との語の影響を制限した他の要素は、19世紀後半における極めて異なった背景にある。多くの点において当時は自由貿易のイデオロギーが頂点にあった時期であり、また、知的財産権が攻撃にさらされていた時期でもある。自由貿易の信奉者は、特許の完全な撤廃に向けて活動し、その活動は英国で失敗したが、別の場所では成功した¹⁴¹。1870年代においては、著作権制度が大きな批判の対象となり、王立委員会 (Royal Commission) のメンバーによって、著作権を報酬制度を有する財産権に置き換えるという提案がなされた¹⁴²。そのような時期に、商標が財産権として現れようとしたのは驚きであった。無形物を独占することによる利益について極めて疑問視されていた環境において現れた財産権にとっては、権利の拡張的解釈には全く不利な状況でしかなかった。

商標の財産権的分析がこの時期にほとんど影響を及ぼさなかった最終的な理由は、裁判官及び評者が、第一に、この財産権をその他のもの（著作権、特許、又は、より重要である有形物及び土地であるかを問わず）から区別することに熱心であったこと¹⁴³、第二に、当該権利には何らかの財

的保護の問題点を明らかにした。1866年に Royal Society of Arts において述べた際、「Westbury 裁判官は、ある人が、その労働の成果を現す特定の紋章をもっていた場合、法は、当該紋章の排他的使用に関し、同人を保護し、その範囲内において当該紋章は財産権となる」と述べた (Daniel QC at 377)。

¹⁴¹ See F. Machlup & E. Penrose, ‘The Patent Controversy in the Nineteenth Century’ (1950) 10 *Journal of Economic History* 1; M. Coulter, *Property in Ideas: The Patent Question in Mid-Victorian Britain* (Kirksville, Mo: Thomas Jefferson University Press, 1991).

¹⁴² *Rep. of the Commissioners Appointed to Make Inquiry with Regard to the Laws and Regulations Relating to Home, Colonial and Int'l Copyright*, 1878, c. 2036, 24 British Parl. Papers 163 (1878); Minutes of Evidence, with Appendix, 1878, c. 2036-1, 24 British Parl. Papers 253 (1878). See also, Paul Saint-Armour, *Intellectual Property and the Literary Imagination* (Ithaca: Cornell University Press, 2003).

¹⁴³ *Singer v. Loog* (1880) LR 8 Ch D 395, 412 per James LJ (商標は、特許及び著作権の意味においては財産権ではない)。「限定的」財産権と「絶対的」財産権の間にはいくつかの違いがある。See e.g. E. Lloyd, *Sol Jo & Rep.* May 25, 1861 p. 523 (商標を「限定財産権」「準財産権」と呼んだ)。See also, L.B. Mozley, *Trade Marks Reg-*

産権の特徴が含まれているが、このことがそのような他の帰結をもたらすであろうということを経験づけることはできないということを強調することに熱心であったことによるものである。財産権には、多くの機能があり、法律家の多くは、それらを区別することができ、また、区別しようとしていた。商標の文脈においては、「財産権」は次のようなさまざまな決定において重大な意味をもつ。すなわち、差止救済措置が適用可能か否か¹⁴⁴、

stration. A Concise View of the Law and Practice (London: 1877), 「いずれにせよ、特定の物品又は商品に使用される場合、商標には一定の限定的な財産権があること、及び、当該権利には、一身専属的な商標である場合を除き販売の対象となる等、財産権の多くに通常付随する権利があることは確定している。…また、いくつかの判決には、商標に絶対的財産権があるという結論に導く傍論があり、誠意をもったものであるか、欺罔を意図したものであるかを問わず、商標が使用されたものと関連した商品に使用されたようには、当該標識を使用することはできない。」

¹⁴⁴ 注目された判決である *Emperor of Austria v. Day and Kossuth* (1861) 3 De G F & J 217; 45 ER 861 において、大法官裁判所は、財産権保護においては差止措置を認めることができるのみであることを繰り返した。この事件の事実は、商標とはほとんど関係なかったが、訴えは、被告が、ハンガリーで使用可能なお金であると主張する紙幣を製造することを止めさせるためにハンガリー王によって提起されたものである。ハンガリーで既に流通していた紙幣の模倣ではない紙幣は、現ハンガリー政府は憲法に反していると主張し、革命後、当該紙幣を利用するために亡命中の Kossuth (フェルディナンド5世の元財務大臣) のために作成されたものであった。Campbell 大法官は、大法官裁判所が本件について差止措置に関する裁判権を有するか否か検討し、裁判所が、犯罪及び国家侮辱のいずれをも防ぐことはできないが、「本裁判所は、実施されるおそれのある行為から財産を保護するために差止措置による裁判権を有し、それが満たされた場合、訴える権利を付与することになる」と指摘した(240,870)。お金の問題は、そのような行為とみなされた。Turner 控訴裁判所裁判官は、王は、その国民の私的財産に損害が差し迫っている場合、当該国民のために訴えを提起することができるという理由付けを行い、通貨の導入の可能性は、そのような恐れに該当すると判断した。これは、新たな通貨の導入によって既存の通貨が脅かされる可能性があること、したがって、オーストリアの銀行紙幣の所持者全員に直接的に影響を及ぼすおそれがあり、また、直接的ではないにせよ間接的には、同国の財産保有者全員に影響を及ぼすおそれがあることを理由とするものである (253, 875)。

善意の第三者に対し権利を執行可能か否か¹⁴⁵、譲渡可能か否か、侵害について訴える権利は、商標権者の死後も有効であるか否か¹⁴⁶、権利は、イングランドの裁判所に提起することができるかどうか¹⁴⁷、また、これが可能な場合には、裁判所には、県裁判所が含まれるか否か、被告は、標識の使用についての正当事由を提供しなければならないか¹⁴⁸、また、当然ながら、保護の範囲についてである¹⁴⁹。それぞれの目的について、商標が財産権であるか否かについての決定、又は、そうした点において商標が財産権であることは何を意味しているかについての決定は（おそらく驚くべきことに）裁判官及び法律家が十分な注意を払ってきたものであった¹⁵⁰。

このことは、偉大な財産権の提唱者である Westbury 裁判官にしても（あるいは、彼だからこそ特に）言えることである。例えば Hall 対 Barrows 事件において、Westbury 裁判官は、同裁判官の率直かつ明確な判決が、商標が「一般的に (in gross)」販売することができるものであると言っているように受け取られないよう、以下のように注意を払っている。

「私は、事業と鉄製品は、一つのロットとして裁判所によって売り出されるものであり、商標を使用する権利が別のロットとして売り出され、一方のロットが、ある者に売却譲渡され、他方のロットが別の者に売却

¹⁴⁵ L.B. Mozley, *Trade Marks Registration. A Concise View of the Law and Practice* (London: 1877) 「商標を財産と言えるかどうかについて、あるいは、正確には、商標に財産権が存在するかどうかについての多くの議論が行われた。商標が財産であり、厳にそのように呼ばれるならば、権利者には、その享受を絶対的に保護される権利があるが、財産ではないならば、権利者は、詐欺等別の根拠によって救済手段を得なければならないという事実から、区別することの重要性が生じた。」。See *Watt v. O'Hanlon* (1886) 4 RPC 1, 13 (詐欺の立証の必要性の欠如を「財産権」と関連づけた。)

¹⁴⁶ *Oakey and Son v. Dalton* (1887) 4 RPC 313 (Chitty J.).

¹⁴⁷ *Collins Co. v. Brown* (1857) 3 K & J 423.

¹⁴⁸ On abandonment, see *Mouson v. Boehm* (1884) 26 Ch D 398 (Chitty J.).

¹⁴⁹ 例えば、ラベルの販売にまで保護が及ぶのか。

¹⁵⁰ Bone 教授 ('Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law' (2006) 86 *Boston University Law Rev.* 549 at 562) のような何人かの米国の学者は、19世紀の法律家を形式主義的であると直ちに非難したが、英国の証拠は、正反対の見解を示している。

譲渡されると述べるものではなく、この事案が求めているのは、この商標の排他的権利が、財産の一部として組合に帰属していること、及び、価値のある権利として事業及び製品とともに販売され得るものであること、並びに、販売される場合、残された組合員のための評価に含まなければならないことを私が決定しなければならないということのみである。」

同様に、Leather Cloth Co. 対 American Leather Cloth Co. 事件判決¹⁵¹において、Kingsdown 裁判官は、「当該商標を使用して同一の種類の製品を他の者が販売することを排除する権利を有するという意味において、ある者が商標に財産権をもっているとしても、その者は、あらゆる場合においてその商標を使用する権利及びその者の名称を使用する権利を他の者に与えることができるということにはならない」と述べている。

ほとんどの法律家は、財産権というラベルが使われるであろう様々な方法を区別することについて、同様に慎重であった。1866年には、Wybrow Robertson は、「商標は、疑うべくもなく財産であるが、今のところあらゆる目的のためにそうであるわけではない」と述べ、財産権としての限定的な性質を強調した。これは、商標権者は、他の者が異なる種類の物品に同じ標識を使用することを妨げることができないことによるものである¹⁵²。商標が「対物権 (ius in rem)」であると主張した Ludlow と Jenkyns は、彼らの論文¹⁵³において、特に「商標の一般的譲渡可能性や権利侵害を被った者に対する救済措置について」この分析から推論することは正しくないだろうという点について、この分析の限界を明確にしようとした。このように、形式主義的推論が、19世紀後半の推論の特徴であったのならば、財産権と

しての商標に関するあらゆる議論が実質的には著しく欠けている。

おそらく、形式主義的分析が司法によって拒絶された最も顕著な例は、最初のイングランドにおける Singer 判決の控訴審である Singer Manufacture 対 Wilson 事件判決¹⁵⁴であろう。Singer 対 Loog (前述) の場合のように、この事件は、価格表における SINGER という名称の使用に関するものであり、被告の機械に関するものではない。被告の機械には、聖ゲオルギウスと竜のマークと Newton Wilson & Co. の名称が印されていた。Jessel 記録長官 (MR) は、一審において、原告は、「一応有利な事件 (prima facie case)」を確立しておらず、被告の反論の審理に入ることを認めなかった。同記録長官は、標識が商品そのものに使われていない場合、原告が、欺罔が生じ詐欺があったことを立証しなければならないと説明した。価格表を読む公衆は、対象となる機械が、Singer Manufacturing Co. ではなく被告によって製造されたものであることを認識するだろう。控訴裁判所は、被申立人である被告の主張を聴取することなく、原判決を維持した。Mellish 控訴院裁判官は、次の通り危険を強調した。¹⁵⁵「貴殿は、最初に、名称又は標識を使用する権利は、購入の対象とされ得るものであり、したがって、それは財産権であると言い、それが財産権であることから、それが欺罔することを計算した方法によって使用されるか否かに拘わらず、貴殿はそれを誰に対しても使用させないことができるという推論を引きだそうとする。私には、これは、イングランドの裁判所がこれまでに達したところを超えることになると思われる。」貴族院は、控訴院裁判所及び Jessel 記録長官の判決を覆したが、これは、下級審裁判所が、標識を物品及びその他の用途に使用したことによる帰責性について適用される詐欺の立証を必要とするテ

¹⁵¹ (1865) 11 HLC 523.

¹⁵² Wybrow Robertson, 'On Trade Marks' (1869) JSA 414.

¹⁵³ H. Ludlow & H. Jenkins, *A Treatise on the Law of Trade-Marks and Trade-Names* (London: W. Maxwell & Son, 1873) 5. 対照的に、(1864) *SoJ Jo & Rep* 177 「製造者が商品名もしくは商標を特定の製品に対して排他的に使用することが最高位の権威により構築された『財産権』という考え方の下に正しく位置づけられるという原則は、すべての結果とともに認められなければならない。専有権は、譲渡権 (性) を伴わなくてはならない。与える権能が属する者に処分する権能が属する (Cujus est dare,

ejus est disponere)。」.

¹⁵⁴ (1876) LR 2 Ch Div 434; (1877) LR 3 HL 376.

¹⁵⁵ (1876) LR 2 Ch Div 434, 456. Mellish 控訴院裁判官は、形式主義的理由付けは、業者が、正当化されると思われるもの以上に保護を拡大しようとして展開されたものであるとした。「商標及び商号の使用を保護することは全く正しいが、業者が製造する商品について特許をもっているかのごとくに、特定の商品について独占を得ることを目的として、彼らの権利を商標及び商号について使用していると考えことは不可能ではない。」

ストを誤って区別したことを理由としてなされたのである。¹⁵⁶ 貴族院のメンバーの多数は、詐欺が要件であるとは考えず、適切なテストによれば、一応有利な事件が立証されると考えた。¹⁵⁷ 貴族院は、形式主義的推論に対する Mellish 控訴院裁判官の批判は疑うべくもないと述べ、また、Cairns 卿は、帰責性のテストを、宣伝が「不用心な機械の購入者を誤解させることを意図したものであった」かどうかについてのものであると繰り返し述べた。

こうした理由付けが、19世紀後期における商標の「財産権」としての概念化が、商標権の明白な拡張をもたらさなかったかということに関する我々の理解を助けるものであるならば、そうした理由付けは、同時に、今日における拡張主義的傾向（それが存在している限りは）を説明する可能性に向けられるかもしれない。財産権の論法が、Lemley や Lunney のような評者が主張するような影響力をもっていたならば、それは、裁判官や政策決定者の注意力が不足しており、彼らが19世紀の先駆者よりも形式主義の影響を受けやすいことによるからであろうか。あるいは、法的な用語法という点からよりも、労働による生産物が強い保護を受けるに値するとして、規範的に商標を財産権と考えたことを理由にするのであろうか。あるいは、おそらく、司法関係者は、現在、財産を、それまでとは別の何らかのものを意味するものとして理解しているからなのであろうか。少なくとも、新自由主義経済が司法の正統派となっている米国においては、ほとんどあらゆる価値の私的専有を意味する新しい財産権の見方が存在するように思われる。商標権の拡張が、財産権という論法の使用に何らかの形で帰するものであるとしたら（この問題に答えはないと思っているが）、歴史的記録は、変化を引き起こしたという意味における変質に比べ、そうした論法の採用が小さかったことを示している。

¹⁵⁶ (1876) LR 2 Ch Div 434, 452 (James LJ).

¹⁵⁷ (1877) LR 3 HL 376, 391, 396 (fraud not necessary). Cf Lord Blackburn at 400.