HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	商標的使用論の機能的考察（1）
Author(s)	平澤, 卓人
Citation	知的財産法政策学研究, 48, 213-287
Issue Date	2016-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/63188
Type	departmental bulletin paper
File Information	48_08.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　　説

商標的使用論の機能的考察(1)

平　澤　卓　人

第１　はじめに

商標法では、2条3項において「使用」の定義規定が設けられている[1]。

もっとも、裁判例においては、被告による標章の使用が形式的には同号に該当する場合であっても、それが出所識別機能を有しない使用である場合には、「商標としての使用」又は「商標的使用」に該当しないとして侵害を否定する商標的使用論が発展してきた[2]。

---

[1] 各号の意義について、小野昌延編『注解商標法〔新版〕上巻』(2005、青林書院、以下「小野編・注解(上)」と略記する。)91頁(網野誠執筆部分)、青木博通『新しい商標と商標権侵害』(2015、青林書院、以下「青木・新しい商標」と略記する。)57頁、金井重彦＝鈴木將文＝松嶋隆弘編『商標法コンメンタール』(2015、レクシスネクシス・ジャパン、以下「金井他編・コンメンタール」と略記する。)24頁(青木博通執筆部分)。この定義に該当しない行為として、名刺としての利用(東京地判平成15.7.11平成14(ワ)15438［家庭教師派遣業自主規制委員会］、大阪地判平成18.4.18判時1959号121頁［YODEL］)、得意先や関係者に対する業務報告における標章の使用(東京地判平成22.3.31平成18(ワ)5689・24994［CADソフトウェア］)がある。

[2] 商標的使用についての先行文献として、宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法』(1985、青林書院)429頁、峯唯夫「立体商標の導入と商標の使用」パテント49巻4号(1996)39頁、田村善之『商標法概説』(第2版、2000、弘文堂)151頁(以下「田村・概説」と略記する。)、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』(2001、青林書院)397頁、網野誠『商標』(第6版、2002、有斐閣)849頁、小野編・注解(上)(前掲注1)672頁(田倉整＝高田修治執筆部分)、芦田幸子「商標の使用」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉亙＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務第3巻〔商標

ところで、平成26年の商標法改正により、色彩のみや音からなる商標を保護対象として追加するに伴い、商標的使用が条文化されることとなり、商標法26条１項６号において「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できる態様により使用されていない商標」に商標権の効力が及ばない旨が規定された。この規定は、裁判例における商標的使用論を条文化したものとされている[3]。

もっとも、同号の規定が、裁判例での「商標としての使用」又は「商標的使用」とは認められない場合の全てを含むものであるのかは明らかではない。

他方で、学説においては、商標的使用論を適用してきた裁判例の一部について、本来ならば26条１項２号又は３号を適用すべきであったとして、商標的使用論の射程を限定しようとするものがある[4]。学説では、さらに

法・不正競争防止法〕』(2007、新日本法規、以下「牧野他編・理論と実務」と略記する。) 3頁、飯村敏明「商標関係訴訟～商標的使用等の論点を中心にして～」パテント65巻11号 (2012) 103頁、赤松耕治「『商標的使用の法理』に関する一考察」関東学院法学23巻２号 (2013) １頁、青柳玲子「商標権の効力が及ばない範囲 (競業者による自由使用の観点から)」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権法理と提言』(2013、青林書院) 827頁、西村康夫「商標の使用(1)」牧野利秋＝飯村敏明＝髙部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ－特許法・実用新案法(2)意匠法、商標法、不正競争防止法』(2014、青林書院) 276頁、茶園成樹編『商標法』(2014、有斐閣) 194頁 (山田威一郎執筆部分)。ドイツ法について、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質(十)『商標的使用』」AIPPI42巻７号 (1997) 531頁。フランス法につき、板倉集一「商標の使用」日本工業所有権法学会年報26号 (2002、有斐閣) 63頁、韓国法につき、李基榮「商標法における『商標の使用』概念の意義に関する日韓比較」知的財産法政策学研究39号 (2012) 157頁。

[3] 青木・新しい商標 (前掲注１) 80頁、金井他編・コンメンタール (前掲注１) 414頁 (西村雅子執筆部分)。

[4] 美勢克彦「商標権侵害訴訟における商標権の効力の及ぶ範囲について－商標法26条１項１～３号の解釈を中心として－」牧野他編・理論と実務 (前掲注２) 59頁。より一般に、商標的使用と商標法26条との関係について、茶園成樹「商標権の効力の制限について商標法26条１項２号～４号と権利行使制限の抗弁・商標的使用論との関係を中心に」高林龍『早稲田大学21世紀COE叢書企業社会の変容と法創造 (第７巻) 知的財産法制の再構築』(2008、日本評論社、以下「茶園・制限」と略記する。) 261頁。

進んで、商標の使用態様の拡大の中で出所表示機能に限定した商標的使用の概念を維持するのは矛盾が生じることを指摘するものや[5]、出所表示機能としての使用がなければ商標権侵害が成立しないとすることは商標の機能の保護を狭めるとして、品質保証機能や宣伝広告機能を考慮することを示唆するものがある[6]。さらに進んで、侵害訴訟において商標としての使用を完全に不要とするものもある[7]。

そこで、本稿では、米国及びEUの商標法における権利範囲と使用の範囲に関する状況を簡単に紹介し、これにより日本の商標法の権利範囲の特徴を考察する。そのうえで、日本における商標的使用論の裁判例を分析し商標的使用論がどのような機能を果たしてきたかを検討し、他の制度や法理(登録要件、不使用取消審判、商標の類似性、商標法26条1項2号・3号)との関係について整理し、新たに成立した商標法26条1項6号の解釈への示唆を得ることを試みるものである。

第2　商標的使用論の根拠と日本法における位置付け

1　日本法における商標的使用論の根拠と商標機能論

2条3項の各要件に形式的には該当する場合であっても、被告の被疑侵害行為が「商標としての使用」すなわち商標的使用ではない場合には侵害が否定されている。これが、商標的使用の法理である。

この法理の意義について詳説した初期の裁判例として、大阪地判昭和51.2.24判時828号69頁[ポパイⅡ]がある。

---

[5] 土肥一史「商標的使用と商標権の効力」パテント62巻4号(別冊1号)(2009)223頁。

[6] 大西育子『商標権侵害と商標的使用』(2011、信山社、以下「大西・商標的使用」と略記する。)249頁。さらに、同「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)89頁は、商標及び商品又は役務の両者を同一とする二重同一類型では、商標の発揮される機能が本質的機能から派生するものである限り商標権侵害の成立を認めるべきとする。

[7] 金久美子「商標としての使用－侵害訴訟における解釈及びその問題点について－」(2010、特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20～22年度)報告書)40頁。

同判決は、「登録商標の機能と関わり合いがない使用態様のものは、特別の事情がない限り、登録商標の正当な権利行使、すなわち、出所表示、広告、品質保証等の本来の商標の経済的機能の発揮に不当な影響を及ぼすことはないと解せられ、この行為についてまで権利侵害を認めることは、実質的理由なく不必要に権利者を保障する弊害をもたらす反面、一般人は不当に自由を奪われることになり、公正な競業秩序を維持するゆえんではないからである」としている。

このように、同判決は、商標の機能として出所表示機能、広告機能、品質保証機能を挙げている[8]。

もっとも、同判決以外の裁判例では出所表示機能又は出所識別機能にのみ着目して商標的使用の有無を判断している。

その理論構成は、「商標」の本質は自他の商品の識別のための標識として機能することにあることを前提とするもの（東京地判平成7.2.22判時1526号141頁［UNDER THE SUN］、東京地判平成22.3.26平成21(ワ)1992［クリスタルキング］、東京地判平成22.10.21判時2120号112頁［ドーナツ一審］、東京地判平成22.11.25判時2111号122頁［塾なのに家庭教師］）、商標法の趣旨は、商標の有する自他商品の識別標識としての機能を保護し、商標を使用する者の業務上の信用維持を図ることにあるとして、これを根拠にするもの（東京地判平成13.2.15平成12(ワ)15732［カンショウ乳酸一審］）、商標法1条の目的規定に着目するもの（東京地判昭和55.7.11判時977号92頁［テレビマンガ］、東京地判平成10.7.16判タ983号264頁［十二支箸］）、商標法2条1項は自他識別機能を有する商標の概念が前提にされていることを根拠とするもの（東京地判昭和51.10.20判タ353号245頁［清水一家二十八人衆］、東京高判平成8.10.2知裁集28巻4号695頁［カルゲン控訴審］）、商標法3条が自他商品識別機能を登録要件としていることを根拠とするもの（仙台地判平成19.10.2判時2029号153頁［福の神仙臺四郎］、東京地判平成23.6.29判タ1397号290頁［クイックルック］）、25条の「登録商標の使用をする権利」は出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味すると読み込むもの（東京地判昭和63.9.16無体集20巻3号445頁［POS］）、26条1項2号の規定を併せて根拠とするもの（東京高判平成13.3.6平成

[8] 商標の機能につき、小野編・注解(上)(前掲注1)19頁(小野昌延執筆部分)。

12(ネ)5059［ベークノズル控訴審］）がある[9]。

いずれにしても、前掲大阪地判［ポパイⅡ］以外の判決は、被告標章の出所表示機能又は出所識別機能のみに着目して商標的使用を否定している。

なお、商標的使用論以外の裁判例では、商標の品質保証機能を指摘する裁判例も多く見られる（真正商品の並行輸入について、最判平成15.2.27判時1817号33頁［フレッドペリー］、商標権の譲渡後の従前の真正商品の並行輸入につき、知財高判平成22.4.27平成21(ネ)10058・10072［CONVERSE］、改変されたゲーム機の販売につき、名古屋高判平成25.1.29平成24(う)125［ハック済みWii］）[10]。他方で、学説で論じられている広告機能は裁判例ではほとんど言及されず、裁判例の結論に影響を与えているものは見当たらない。

いずれにしても、商標法の目的として出所識別機能、品質保証機能、広告機能が論じられるうち、商標的使用の有無については、出所表示機能又は出所識別機能によって判断されている。

2　米国法・EU法との比較

(1) 総論

日本法において商標的使用論はどのような役割を担ってきたのか。この点を考えるうえで、外国法における商標権侵害の要件と比較することが有用であると考えられる。そこで、以下では米国法及びEU法の商標権侵害の要件を簡単に紹介しておく。ただし、日本の商標法においては商標の希釈化に基づく請求権は定められていないことから、米国及びEUの希釈化を根拠とする請求については論じないこととする。

---

[9] 詳細については、大西・商標的使用（前掲注6）209頁、金井他編・コンメンタール（前掲注1）414頁（西村雅子執筆部分）。

[10] 田村善之「商標法の保護法益」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』(2007、商事法務、以下「新商標法の論点」と略記する。)53頁。前掲最判［フレッドペリー］の品質保証機能についての説示の位置付けについて、蘆立順美「フレッドペリー最高裁判決における商標機能論の検討」パテント64巻5号（別冊5号、2011）11頁。

(2) 米国連邦法における商標権侵害の要件構造[11]

ア　混同のおそれ

まず、米国の連邦法では、希釈化に基づく請求を除けば、混同のおそれ（likelihood of confusion）が決定的に重要である。ランハム法32条及び43条(a)(1)(A)はいずれも混同のおそれの立証を要するとされている。

裁判所は、混同のおそれを判断するために、多数の要素を考慮するマルチファクター・テストを用いている。代表的なものとして第2巡回控訴裁判所が定式化したポラロイド・ファクター（Polaroid factors）があり[12]。①原告標章の強さ（the strength of plaintiff's mark）、②原告標章と被告標章の類似する程度（the degree of similarity between plaintiff's and defendant's marks）、③商品又は役務の近接性（the proximity of the products or services）、④原告が市場を拡大する可能性（the likelihood that plaintiff will bridge the gap）、⑤現実の混同の証拠（evidence of actual confusion）、⑥被告の標章選択における誠実性（defendant's good faith in adopting the mark）、⑦被告の商品又は役務の品質（the quality of defendant's product or service）、⑧購入者の洗練度合い（the sophistication of the buyers）を考慮するとされている[13]。

これらの要素のうち、標章の類似性が肯定されることが、商標権侵害の

---

[11] 井上由里子「米国における商標権の効力制限法理の制度設計」小泉直樹＝田村善之編『はばたき－21世紀の知的財産法』(2015、弘文堂、以下同論文を「井上・制度設計」と略記し、同論文集を「小泉他編・中山古稀」と略記する。) 873頁。

[12] 同基準は、Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) で判示されたものである。JANE C. GINSBURG, JESSICA LITMAN & MARY L. KEVIN, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW 391 (3d ed., 2001); イーサン・ホーウィッツ著（荒井俊行訳）『英和対訳アメリカ商標法とその実務』(2005、雄松堂出版) 391頁。

[13] 他方で、第9巡回控訴裁判所のSleekcraftファクターは、①商標の識別力 (strength of the mark)、②両商品の近似性 (proximity of the goods)、③原告商標と被告商標の類似性 (similarity of the marks)、④現実に混同が生じたことの証拠 (evidence of actual confusion)、⑤販売経路 (marketing channels used)、⑥商品の種類、及び、購入者が払う注意の程度 (type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser)、⑦標章を選択する際の被告の意図 (defendant's intent in selecting the purchaser)、⑧製品ラインの拡大の可能性 (likelihood of expansion of the product lines) を考慮する。

必要条件として考えられているものの、十分条件ではないと考えられている[14]。これに加えて、被告の意図、商品の近似性、現実の混同の証拠、原告標章の識別力の各要素が判断のうえで重要であることが指摘されている[15]。

また、マルチファクター・テストで用いられている原告標章の強さ（the strength of plaintiff's mark）は、概念上の強さ（造語的か（fanciful）、恣意的か（arbitarary）、示唆的か（suggestive）、記述的か（descriptive）、普通名称的か（gereric））と営利的な強さ（市場における識別力）の両方で判断するとされている[16]。

イ　使用に関する要件

他方で、「使用」に関する要件については、商標権侵害の判断において日本法ほどの重要性があるわけではない。

米国法では、被告の行為が「使用」（use）に該当するか、「取引における使用」（use in commerce）に該当するか、「商品又は役務に関連した使用」（use in connection with goods or services）に該当するかといった点で争われている。

もっとも、「使用」（use）に該当することを否定した判決はごく僅かである（ポップアップ広告という特殊な事案を扱った 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, 414 F.3d 400（2d Cir. 2005））。他の大多数の事案では同要件を全く問題としていない。

また、「取引における使用」（use in commerce）の要件も、単に州際通商条項を満たすものであり、連邦議会が規制できる全ての取引を含むものと

---

[14] Barton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1581, 1604 (2006) は、米国のマルチファクター・テストについて、研究対象とした2000年から2004年の192件の裁判例について、類似性が原告に不利であると判断された65件のうち結果として混同のおそれが肯定された事案は存在しないとしている。他方で、混同のおそれが否定された裁判例のうち21.1%に当たる19件は標章の類似性について原告に有利と判断していた。

[15] Beebe, *supra* note 14, at 1622.

[16] MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 318 (2d ed., 2009).

解釈されており（United We Stand America, Inc. v. United We Stand America New York, Inc., 128 F.3d (2d Cir. 1997); Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330 (S.D.N.Y. 2000)）、これが否定されるのは、公益団体である被告がレーガン大統領の戦略的防衛構想を “Star Wars” と呼んでいた事案（Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F. Supp. 931 (D.D.C. 1985)）や、労働組合のビラ配布の事案（WHS Entertainment Ventures v. United Paperworkers International Union, 997 F. Supp. 946 (M.D. Tenn. 1998)）などに限定されている。

そして、「商品又は役務に関連した使用」（use in connection with goods or services）については、批評やパロディ目的のウェブサイトについて否定されることがある（Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005); Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch., 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008)）。ただし、この要件も日本における商標的使用論のように広く適用されるわけではない。

これに対し、米国法では「標章としての使用」（use as a mark）は要求されていないものと理解されている（明言するものとして、Kelly-Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295 (2d Cir. 2013)[17]）。それゆえ、日本法では商標的使用が否定されうる漫画における標章の使用の事案（Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000)）や映画における標章の使用の事案（Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996)）についても、マルチファクター・テストによる混同のおそれの有無によって判断をしている（ただし、後述するように、修正１条に基づく利益衡量を行う場合がある）。

学説においては、商標権侵害の成立について、商標としての使用を要求することで、特にインターネット上の標章の使用について商標法の射程を限定し、サーチコスト（探索費用）を削減するというゲートキーパー機能を期待するものがある[18]。他方で、商標としての使用は、制定法上の根拠

[17] 同判決につき、宮脇正晴「商標法・不正競争法」高林龍＝三村量一＝竹中俊子『年報知的財産法2013』（2013、日本評論社）193頁、金子敏哉「米国商標法における混同と商標的使用」日本工業所有権法学会年報37号（2014）100頁。

[18] Stacey L. Dogan & Mark, A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the*

を欠き、サーチコスト合理性によって正当化できず、混同を招来する使用を規制できないとして反対する学説もある[19]。

ウ　権利の制限

他方で、米国法では、商標権の権利範囲を制限するものとして、記述的フェア・ユース、指示的フェア・ユース、利益衡量がある。

まず、記述的フェア・ユースは、ランハム法33（b）（4）（15 U.S.C. §1115(b)(4)）に定められており、同条は「侵害と主張されている名称、単語、図案が標章としての使用ではなく、記述的な使用であり、当事者の商品又は役務や地理的出所を記述するためだけに公正かつ誠実に使用されている」（the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, …of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin）とされている[20]。

Internet, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *A Search-Costs Theory of Limiting Doctrine in Trademark Law*, 97 TMR 1223, 1236 (2007); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669 (2007).

[19] Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. (2007). また、trademark useの要件を設けることは、需要者を意図的に混同させる使用のみを適用対象とすることになるが、ランハム法はそのような意図を要件とはしていないと批判するものとして、William McGeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49 (2008).邦語文献でこれらの議論を紹介するものとして、小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業（平成22～24年度）報告書（2012、知的財産研究所、以下「小嶋・混同概念の拡張」と略記する。）87頁、金子／前掲注17・101頁。

[20] J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §11:45 (4th ed., 2005); LAFRANCE, *supra* note 16, at 318. 邦語文献では、小島立「商標法におけるフェアユースについて」パテント65巻13号（別冊８号、2012、以下「小島・フェアユース」と略記する。）196頁、寒竹恭子「商標権侵害訴訟における混同のおそれの立証責任とフェア・ユースの抗弁」知的財産研究所＝尾島明共編『アメリカの最高裁判決を読む－21世紀の知財・ビジネス判例評釈集』（2015、知的財産

他方で、指示的フェア・ユース（nominative fair use）は、他人の商標を他人の出所表示として用いつつ、自己の商品や役務を記述する場合について適法とする判例法上の法理である[21]。

同法理を認めたNew Kids on the Block v. News America Publishing Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) は、同法理が成立するための要件として、①当該商品又は当該役務が、当該商標の使用なくして容易に同定可能ではないこと（the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark）、②被告が商品又は役務を同定するのに合理的に必要な限度においてのみ当該標章を使用していること（only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service）、③使用者が、当該標章とともに、商標権者による財政的援助又はお墨付きを受けていることを表していないこと（the user must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder）を挙げている。

さらに、題号や著作物中での商標の利用については、修正1条の保護する表現の自由との利益衡量（balancing）が用いられることがある。その嚆矢となったのが映画の題号が問題となったRogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) である。同判決は、「一般的に、需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的な著作物に適用されるよう解釈されるべき」としたうえで、①最小限度の芸術的な関連性を有し、②出所又は内容につき明示的に誤った導きを与えない場合には、ランハム法は適用されないとした。この基準はロジャーズ・テストと呼ばれる[22]。

研究所）402頁。

[21] 同法理について、MaCARTHY, *supra* note 20, §11:45; LAFRANCE, *supra* note 16, at 322; J. David Mayberry, *Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard*, 102 TRADEMARK REP. 820 (2012); 小島・フェアユース（前掲注20）199頁、金子／前掲注17・104頁。

[22] 同判決について、大林啓吾「表現概念の視座転換－表現借用観からみる表現の自由と商標保護の調整－」帝京法学26巻1号（2009）186頁、小島・フェアユース（前掲注20）201頁、宮脇正晴「標識法と表現の自由―米国商標法におけるロジャーズ・

また、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の対象となりうる（学習用参考書の表紙をパロディして別の書籍の表紙において用いたCliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、暦のデザインをパロディしてクリスマス商戦用の広告でパロディして使用したYankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)）。

また、同様に修正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（スポーツ選手の肖像を絵画に利用した事案（ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc., 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)）、大学のユニフォームについて絵画に利用した事案（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（映画の中で著名ブランドのバッグの偽物を用いた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（店舗名称のテレビゲームにおける使用の事案（E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008)））、アメフトの選手としての属性をテレビゲームにおいて使用した事案（Brown v. Electronic Arts, Inc., 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013)）がある。

3　EUの商標指令における商標権侵害の要件構造[23]

（1）商標指令の定め

次に、EUの1988年の商標指令（以下「1988年商標指令」という。）[24]にお

テストを題材に」日本工業所有権法学会年報37号（2014、以下「宮脇・表現の自由」と略記する。）173頁。

[23] EU法について、L. BENTLY & B. SHERMAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW (4th ed., Oxford University Press 2014); WILLIAM CORNISH & DAVID LLEWELYN, INTELLECTUAL PROPERTY: PATENT, COPYRIGHT, TRADE MARKS AND ALLIED RIGHTS (6th ed., London Sweet & Maxwell 2007); TOBIAS COHEN JEHORAM, CONSTANT VAN NISPEN & TONY HUYDECOPER, EUROPEAN TRADEMARK LAW: COMMUNITY TRADEMARK LAW AND HARMONIZED NATIONAL TRADEMARK LAW (Wolters Kluwer 2010); 大西・商標的使用（前掲注6）25頁。

[24] First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the

ける権利範囲とその制限について見てみよう。

1988年商標指令は、5条(1)で権利の範囲について、以下のように定めている[25]。

「(1)　登録された商標は、その商標についての排他的権利を権利者に与えなくてはならない。権利者は、権利者の同意を得ることなく全ての第三者が取引上（in the course of trade）以下に掲げるものを使用することを阻止する権利が与えられなければならない。

(a) 当該商標と同一の全ての標章を当該商標が登録された商品又は役務と同一の商品又は役務に関連して用いる場合

(b) 当該商標と同一又は類似する標章で、当該商標と標章が用いられる商品又は役務が同一又は類似であり、公衆の一部に混同のおそれがある場合であり、混同のおそれは標章と商標との間の連想（association）のおそれを含む」

このうち、(a)は、二重同一類型と呼ばれ、混同のおそれの立証を要さず権利侵害が認められるのに対し、(b)は、混同のおそれを要するものとされている（LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA (case C-291/00), 20 March 2003, para. 49）[26]。なお、(b)では「連想のおそれ」を含むとしているが、Sabel v. Puma (C-342/97), 11 November 1997, para 18 は、連想のおそれは、混同のおそれに代替するもの（alternative）ではないが、その範囲を画することに役立つものである（serves to define its scope）とした[27]。

(2) 使用に関する要件と商標機能論

それでは、「使用」についてはどのように解されているか。

被告の標章の使用について、「商標として使用」されていることは要求

Laws of the Member States Relating to Trade Marks.

[25] 大西・商標的使用（前掲注６）31頁。なお、5条(2)については本稿では省略する。

[26] JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 23, at 254.

[27] その歴史的経緯については、蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」特許庁委託平成18年度産業財産権研究推進事業報告書（2007、知的財産研究所、以下「蘆立・欧州商標制度」と略記する。）6頁。大西・商標的使用（前掲注６）80頁も参照。

されていない。O2 Holdings Limited v. Hutchison (Case C-533/06), 12 June 2008 は、1988年商標指令 5 条(1)の「使用」（use）の要件について、①使用が取引上（in the course of trade）のものであること、②商標権者の同意がないこと、③商標の登録された商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に関連している（in respect of goods or services）こと、④公衆の一部について混同のおそれがあることにより、需要者に商品又は役務の出所を保障するという当該商標の本質的機能（essential function）に影響を与え、そのことに責任があることをいずれも満たせばよいとした[28]。

そのため、欧州連合司法裁判所は、被告の標章の様々な利用行為が広く商標指令 5 条の「使用」に該当することを認めている（自動車の修理やメンテナンスにおける、特定の自動車に特化した場合の表示についても「使用」に該当するとしたものとして、BMW v. Deenik (Case C-63/97), 23 February 1999、比較広告につき「使用」を肯定したものとして、O2 Holdings Limited v. Hutchison (Case C-533/06), 12 June 2008）。

また、「取引上」（in the course of trade）について、Arsenal v. Reed (Case C-206/01), 12 November 2002 は、被告の商標の使用は、私的な事項ではなく（not as a private matter）、経済的優位を得る目的で（with a view to economic advantage）、営利的活動の文脈（in the context of commercial activity）で行われているため、商標と同一の標章の使用は真に「取引上」の使用であるとした[29]。その後の判決でも判断方法は踏襲されている（その後の Google v. Louis Vuitton et al. (case C-236/08-C238/08), 23 March 2010; L'Oréal SA v. eBay International AG (Case C-324/09), 12 July 2011）。

そして、標章の利用行為によって商標の本質的機能を害されるか否かが、侵害を判断する分岐点となっている。この点について、L'Oréal SA v. Bellure NV (Case C-487/07), 18 June 2009 は、香水の模倣品を販売する際に比較リ

---

[28] EU の状況について、Martin Senftleben, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies: Back to Basics?*, *in* CONSTRUCTING EUROPIAN INTELLECTUAL PROPERTY: ACHIEVEMENT AND NEW PERSPECTIVES 147 (C. Geiger ed., Edward Elgar, Cheltenham 2013)、大西・商標的使用（前掲注 6）7 ～153頁。

[29] CJEU, Arsenal v. Reed (Case C-206/01), 12 November 2002, para. 40. 同判決につき、大西・商標的使用（前掲注 6）46頁。

ストを用い、その中で他社の商標を用いた事案について、商標指令５条(1)(a)は商標の機能を発揮することを保障するところ、第三者の使用が当該商標の機能に影響を与えそのことに責任がある事案においても権利の行使が確保されなければならないとしたうえで、そのような機能には、商品又は役務の出所を保障するという商標の本質的な機能（essential function）のみならず、品質保証機能やコミュニケーション、投資、広告機能等の機能も含まれ、本件ではL'Oréalらの標章の使用はこれらの標章の機能、特にコミュニケーション、投資若しくは広告の機能に影響を与えるかどうかを国内裁判所は決するべきとした[30]。

商標への影響を判断するうえで、商品又は役務の出所を保障するという商標の本質的な機能のみならず、品質保証機能やコミュニケーション、投資、広告等の機能を考慮するとした同判決の判断はその後の判決においても引用されている（Google v. Louis Vuitton et al. (case C-236/08-C238/08), 23 March 2010; Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011）。

日本の学説においても、EUの状況を紹介しながら、出所表示機能としての使用がなければ商標権侵害が成立しないとすると、商標の機能の保護を狭めるおそれがあるとして、商標的使用の概念を再考する必要があるとするものがある[31]。

ただし、欧州連合司法裁判所は、広告機能及び投資機能を害するか否かについては慎重な判断を行っている[32]。

例えば、インターネット上で特定の商標と一致するキーワードを商標権者以外に譲渡することについて、インターネット利用者はスポンサードリンクの表示に関わらず商標権者の商品又は役務について視認する可

[30] 同判決について、大西・商標的使用（前掲注６）60頁、青木・新しい商標（前掲注１）79頁。

[31] 大西・商標的使用（前掲注６）251頁。さらに、商標的使用の要件を完全に不要とするものとして、金／前掲注７・40頁。なお、品質保証機能及び広告機能への害をもって商標権侵害を肯定すべきことを論じるものとして、李扬（洪振豪訳）「継続して３年間不使用による商標登録取消審判の研究」知的財産法政策学研究25号（2009）９頁。

[32] 2007年時点のものであるが、この点を指摘するものとして、蘆立・欧州商標制度（前掲注27）59頁。

能性が保障されている限り、広告機能に対する負の影響を与えることに責任があるとはいえないとしている（Google v. Louis Vuitton et al. (case C-236/08-C238/08), 23 March 2010）。また、インターネット上のキーワード連動型広告であるAdwordsについて、インターネット利用者に商標権者の商品又は役務の代替品を提供するものであり、商標権者が需要者に効果的に情報提供し味方にする機会を否定する効果をもたらすものではないとして、直ちに広告機能を害するわけではないとされている（Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011, para. 57-59）。さらに、投資機能については、商標が需要者を引き付ける評判を享受している場合、当該商標と同一の商品又は役務と結び付けられた同一の標章の第三者による使用がそのような評判に影響を与え、その維持を危険にさらす場合には、広告機能に負の影響を与えるものの、第三者による使用の結果が、商標権者がブランド維持のための努力を強いられるというだけで商標権者が禁止することができるわけではないし、一部の需要者を商標権者の商品又は役務から転換させるだけでは足りないとしている（Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011, para. 63-64）。

このように、欧州連合司法裁判所は、出所識別機能を害しているのと同視できるような場合において広告機能や投資機能への害を認めるような説示をしている。また、Google v. Louis Vuitton et al. (case C-236/08-C238/08), 23 March 2010 や Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011 は広告機能や投資機能とは別に出所識別機能への害を検討しており、出所識別機能への害と無関係に商標権の侵害を認めるものではない。

また、以上のような商標の機能を害するか否かによって商標の「使用」か否かを判断する方法に対しては、外延が曖昧で不明確になるとの批判がある[33]。マックスプランク研究所の「共同体商標制度の全体的機能に関す

[33] BENTLY & SHERMAN, *supra* note 23, at 1057. L'Oréal SA v. Bellure NV判決に対し、このような扱いが需要者の商業的に重要な情報を受ける利益や競業者の営利的言論の自由と矛盾しないか検討すべきとするものとして、Annette Kur, Lionel Bently & Ansgar Ohly, *Sweet Smells and a Sour Taste–The ECJ's L'Oreal Decision*, Max Plank Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 10/01 (2009). Mary LaFrance（矢

る研究」[34]では、商標の範囲を定義する要素として商標の機能により焦点を置くことは、特に二重同一の事案においては、その範囲をぼやかしてきたことは否定できないとした[35]。そして、品質保証機能、コミュニケーション、投資、広告機能のような追加的機能は、商標指令５条(1)(a)、共同体商標理事会規則９条(1)(a)の保護範囲を確定させるうえで、自律的（autonomous）な役割を果たさないとの原則を将来の実践において受け入れるべきであるとした[36]。そのうえで、「商標保護の主要な目的は、商標権者に他人の商品又は役務と自己のものを区別する手段を与え、このことによって需要者に商品又は役務を同定させ、当該商品又は役務の経済的な出所について混同される全てのリスクなく商品又は役務を購入させ使用させることを可能にし、もって歪みのない競争制度に寄与することである」ということを明示すべきとした[37]。さらに、「登録商標は、商品又は役務を識別する以外の取引上の同一又は類似の標章の全ての使用に対し保護が与えられるべきであるが、それは商標権者とそれ以外の者の間の経済的関係（commercial link）の存在について公衆を誤信させるおそれのある使用であるか、又は産業上及び商業上の誠実な慣行に反する方法で商標の識別力又は評判にとって有害であるおそれがあるか、これらに乗じるものであることを条件とする」と明示されるべきとしている[38]。

このように、EUにおいて、出所識別機能とは無関係に広く広告機能や投資機能への害を認めて侵害を肯定するものではない。また、EUにおいて、商標の機能を広く把握したうえで侵害の判断の根拠とすることには一定の慎重論がある[39]。

野敏樹訳）「詐称適用（パッシングオフ）と不正競争：競争法における対立とコンバージェンス」知的財産法政策学研究37号（2012）17頁も参照。

[34] Max Planck Institute, *Study on the Overall Functioning of the Community Trade Mark System* (2010).

[35] Max Planck Institute, *supra* note 34, [2.179].

[36] Max Planck Institute, *supra* note 34, [2.184].

[37] Max Planck Institute, *supra* note 34, [2.225].

[38] Max Planck Institute, *supra* note 34, [2.225].

[39] 日本法においても、商標の広告機能や商標それ自体としての価値を商標法の独立の保護法益と捉えることは、現行法の解釈として妥当ではないと論じるものとして、

（3）商標権の制限

1988年商標指令6条は以下のとおり規定している。

「商標は、以下に掲げるものを、第三者が取引上（in the course of trade）使用することを商標権者に禁止する権限を与えてはいけない

(a) 自己の名前又は住所

(b) 種類、品質、量、意図された用途、価格、原産地、商品の生産時期及び役務の提供時期、その他の商品又は役務の特徴に関する表示（indication）

(c) 商品又は役務の―とりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの―意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合にその商標

ただし、第三者が産業上又は商業上の誠実な慣行（honest practices）に合致して使用することを条件とする。」

このうち、1988年商標指令6条1項(b)は、品質や地理的起源についての記述的表示について、商標権者に禁止する権限を与えてはならないとしている（Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH (Case C-100/02), 7 January 2004を参照）。

他方で、1988年商標指令6条1項(c)は、意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合に商標を用いることについて商標権者に禁止する権限を与えてはいけないとしている。

同条は、特定の自動車の修理及びメンテナンスをすることを公衆に知らせるための使用（BMW v. Deenik (Case C-63/97), 23 February 1999）や、特定の商品に適合するかみそりの刃の販売のための使用（Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd. Oy (Case C-288/3), 17 March 2005[40]）について適用の可能性があるとされている。そして、そのような適合関係の情報は当該商品又は役務の市場における歪みのない（undistorted）競争制度を保護するた

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）。また、商標のコミュニケーション機能について懐疑的であり、音を商標権の保護対象とすることに反対するものとして、峯唯夫「音の商標を商標法で保護する必要があるのか」パテント64巻5号（別冊5号、2011）48頁。

[40] 同判決について、大西・商標的使用（前掲注6）144頁。

めに必要であると論じられている[41]。

他方で、1988年商標指令は、その他の「言及的な使用（referential use）」について除外する条項はない。

ただし、比較広告については、O2 Holdings Limited v. Hutchison (Case C-533/06), 12 June 2008[42]が、比較広告指令（84/450）で比較広告が認められる全ての要件を満たす場合には、商標指令５条(1)及び(2)は、同一又は類似の第三者による商標の使用を禁止する権限を有しないとした（ただし混同のおそれのない場合には、商標指令５条(1)(b)の要件を満たさないため、商標権者に当該使用を制限する権限がないとしている）。このように、比較広告については、一定の範囲で商標権侵害が否定されることになっている。

また、近時はより広く言及的な使用についての適用除外の規定を設けることも提案されている。マックスプランク研究所の「共同体商標制度の全体的機能に関する研究」は、「新たな条項は、『言及的な使用』に一般的に言及すべきであり、例として、現在は商標指令６条１項(c)にある代用品（replacement）や役務を指し示す目的の使用に加え、現在は規定されていない論評や批評（commentary and criticism）のための使用を挙げるべきである。パロディ（parodies）についても、批評又は論評の特殊な形態として、その条項の適用範囲とするよう明示されるべきである」としている（[2. 262]）。

そして、欧州委員会の提案では、６条１項(c)が「商品又は役務の―とりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの―意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合にその商標」としているものを、「商標権者の商品又は役務としてそれらを同定又は言及する（identifying or referring）目的であり、特に、商品又は役務のとりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合、その商標」と改正することを提案して

---

[41] CJEU, Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd. Oy (Case C-288/3), 17 March 2005, para. 33-34.

[42] 同判決について、大西・商標的使用（前掲注６）90頁、Senftleben, *supra* note 28, at 147.

いた[43]。

さらに、欧州議会は、商標指令の権利制限として「商標権者の商品又は役務としてそれらを同定又は言及する（identifying or referring）目的で、特に以下の場合にその商標」としたうえで、「（ⅰ）商品又は役務のとりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合」「（ⅱ）2006/114/ECの指令の全ての要件を満たす比較広告において用いられる場合」「（ⅲ）通常は商標権者によって又は商標権者の同意を得て販売される真正商品の再販売に需要者の注意を向けさせる場合」「（ⅳ）商標権者の商品又は役務の適法な代替品となるものを出す場合」「（ⅴ）パロディ、芸術的表現、批評又は論評の目的で用いられる場合（is made for the purposes of parody, artistic expression, criticism or comment;）」と改正することを提案していた[44]。

そして、2015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、以下「2015年商標指令」という。）が出され、前文27では「第三者による芸術的表現を目的とする商標の使用は産業上又は営業上の誠実な慣行に合致する限りにおいて公正なものと判断されるべきである」と規定された。また、商標権の制限について14条１項(c)は「商標権者の商品又は役務として、その商品又は役務を同定し又は言及する目的の場合、特に商品又は役務の意図された用途、とりわけ付属品又はスペアパーツを示すために必要な場合、その商標」とされた。このように、言及的な使用について商標権を制限する規定が設けられると同時に、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。

---

[43] European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (March 2013) COM (2013) 0162 final, proposed Art. 14(1)(b).

[44] European Parliament, Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (16 January 2014).

(4) 日本法の商標権の範囲

それでは、これらの米国法やEU法の検討を前提に、日本法の商標権の範囲について見てみよう。

まず、日本における商標権侵害を根拠とする訴訟においては、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（商標法37条１号参照）[45]。

米国の商標法では、マルチファクター・テストによる混同のおそれの有無が商標権侵害の有無の判断において重要な位置を占めている[46]。他方で、EU指令においても、同一の標章を同一の商品又は役務に用いるいわゆる二重同一類型（商標指令５条(1)(a)）においては、混同のおそれを要しない一方、当該商標と商品又は役務のどちらか又は両方が同一ではなく類似の場合には、混同のおそれを要するとされている（商標指令５条(1)(b)）[47]。

これらと比較すると、日本の商標法では混同のおそれが侵害を肯定する要件として条文上位置付けられていないという特徴がある[48]。

もっとも、判例法上では、商標登録の場面について最判昭和43.2.27民集22巻２号399頁［氷山印上告審］が、「商標の類比は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべき…」として、究極的には商品の出所についての混同の有無によって商標の類比を判断するとされ、このような判断は侵害訴訟においても同様に解されている（最判平成9.3.11民集51巻３号1055頁［小僧寿し上告審］）[49]。また、最判平成4.9.22判時1437

---

[45] 渋谷達紀『商標法の理論』（1973、東京大学出版会、以下「渋谷・理論」と略記する。）231頁、同『知的財産法講義Ⅲ』（第２版、2008、以下「渋谷・講義」と略記する。）440頁、島並良「登録商標権の物的保護範囲(1)」法学協会雑誌114巻８号（1997、以下「島並・保護範囲(1)」と略記する。）64頁。田村・概説（前掲注２）111頁。

[46] 島並良「登録商標権の物的保護範囲（2・完）」法学協会雑誌114巻８号（1997、以下「島並・保護範囲(2)」と略記する。）55頁。

[47] 大西・商標的使用（前掲注６）31頁。

[48] 金子敏哉「商標法と混同を巡る問題状況」パテント65巻13号（別冊８号、2012）６頁。

[49] 類否判断の本質的意義は取引者・需要者の心理に商品の出所についての混同が生じうるか否かという点に求められるとするものとして、渋谷・理論（前掲注45）335

号139頁［大森林］は、「綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼においては個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、従って外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も具体的な取引状況によって異なることに思いを致すべきである」としている。

そして、裁判例では、商標の類否の判断において、取引の実情において形式的な類似性以外の様々な要素が考慮されている[50]。

まず、原告商標の周知著名性は、基本的には類似性を肯定する方向で参酌されている（東京地判平成15.6.30平成14(ワ)2878［GIO］、知財高判平成21.10.13判時2062号139頁［AGATHA控訴審］、東京地判平成22.7.16判時2104号111頁［シルバーヴィラ］、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］)[51]。

逆に、原告商標の識別力の低さを考慮して類似性を否定する方向に考慮するものがある（「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた入浴施設が全国に相当数存在することを考慮し、類似性を否定した知財高判平成27.11.5平成27(ネ)10037［湯～とぴあ控訴審］)。

また、原告商標のうち識別力の弱い部分について被告標章と類似してい

頁、商標の類似性の判断において、具体的事情として、商標の著名性、商標権者の登録商標の実際の使用態様や商品の流通経路を考慮することを肯定するものとして、平尾正樹『商標法』(第1次改訂版、2006、学陽書房)61頁。

[50] 裁判例について、小嶋崇弘［判批］(ELLEGARDEN控訴審) 知的財産法政策学研究21号(2008、以下「小嶋・判批」と略記する。)300頁。なお、登録の場面についての商標法4条1項11号の判断においては、一般的恒常的な取引の実情のみを考慮し、浮動的な事情を考慮してはならないとされているが(最判昭和49.4.25昭和47(行ツ)33［保土谷化学社標］)、侵害訴訟においてはこのような限定はないとされている。この点について、松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号(2008)93頁、外川英明「商標の類否についてー商標の類否判断手法と取引の実情に焦点を合わせてー」パテント65巻13号(別冊8号、2012)99頁。これに対し、侵害訴訟も含めて、浮動的取引実情は除き、一般的・恒常的取引実情に限定されるべきとするものとして、渋谷・理論(前掲注45)347頁、渋谷・講義(前掲注45)458頁。

[51] 渋谷・講義(前掲注45)460頁。ただし、原告商標の周知著名性を考慮した裁判例は、被告標章の周知著名性を考慮した判決よりも少ないことにつき、島並・保護範囲(1)(前掲注45)70頁。

るのみでは類似性は肯定されない（「ORGANIC」の部分が共通していた事案につき東京地判平成10.12.22判時1678号146頁［ORGANIC］、「西京白味噌」の部分が共通していた事案について、京都地判平成16.9.1平成13(ワ)478［西京白味噌］、「スーパーフコダイン」の部分が共通していた知財高判平成19.12.15平成19(ネ)10065［自然健康館スーパーフコダイン］）。

他方で、被告標章が著名なものとなっていることを、類似性を否定する方向で考慮するものも数多く見られる（被告標章がゲームソフトの業界やユーザーの間で著名になっていたことを考慮するものとして、東京地判平成10.10.29判時1669号136頁［GEO］、被告の「ドコモ」の語が広く知られていることを考慮するものとして、東京地判平成16.12.1平成16(ワ)12137［e-sight］、被告標章が特定の球団又はオーナー企業の観念と深く結び付いていることを考慮した大阪高判平成26.10.3平成26(ネ)426［DNA 控訴審］）。

また、被告の需要者が原告の需要者と重ならないことを考慮するものもあるが（被告の利用者の約半数が函南町の住民で、三島市、沼津市などの近隣市町村の住民を含めると利用者の大半を占めることを考慮し、類似性を否定した前掲知財高判［湯～とぴあ控訴審］）、原告被告が地理的に離れていることを認めつつ類似性を否定しないものもある（京都地判平成17.11.24平成16(ワ)2960［蕎心庵］[52]、東京地判平成27.2.27平成25(ワ)28210［ESS］）。インターネット上で問題となる役務が取り上げられていることを考慮するもの（ネイルサロンにつき、原告被告の店舗が離れているが混同のおそれがあるとしたものとして、東京地判平成24.9.10平成23(ワ)38884［アイネイル］）がある。

また、取引分野について、「被服」の分野では、商標、標章だけではその出所を明確には認識できず、その商品の選択は、その製造販売会社、品質、商品の仕様その他の要素をも考慮して行われるのが通常であるとしてこの点を考慮するものもある（東京高判平成16.3.8平成15(ネ)5786［Labrador］）。逆に、衣服にワンポイントマークとして使用され相違点が不明となることを、類似性を肯定する方向に参酌するものがある（東京地判

[52] ただし、同判決は被告標章3との関係では原告被告の所在地が離れていることを、類似性を否定する根拠の1つとしている。

平成14.7.31判タ1121号223頁［犬の図形］)。

この他、実際の混同の実例がないことを考慮して類似性を否定するものもある（前掲東京地判［e-sight］)。アンケート結果を参酌して類似性を肯定するものもある(東京地判平成9.3.31判時1600号137頁［ユナイテッド］)。

しかし、取引の実情が考慮されるとはいえ、これらは外観、称呼、観念に基づく類似性の判断を補完するものに止まっている。

すなわち、外観、称呼、観念の点で類似性が否定される裁判例では、取引の実情はほとんど考慮されず侵害が否定されている（大阪地判平成25.1.24平成24(ワ)6896［Cache］（ただし被告標章2との類否)、東京地判平成25.3.28平成24(ワ)8346［御用邸］、東京地判平成25.10.23平成24(ワ)27475［ふふ一番］、知財高判平成26.11.19平成25(ネ)10101［同控訴審］、東京地判平成26.12.5平成25(ワ)25768［プラネット］、東京地判平成27.4.27平成26(ワ)21249［HYBRID AERO］、大阪地判平成27.10.15平成26(ワ)3179［中古車の110番］)。

逆に、外観、称呼、観念の類似性が強い事案においては、取引の実情をほとんど検討せず類似性が肯定されている（東京地判平成15.5.28平成14(ワ)6889［カナディアンメープルシロップ］、東京地判平成15.6.27判時1840号92頁［花粉］、東京地判平成17.4.13平成16(ワ)17735［レガシィクラブ］、東京地判平成17.10.14判時1925号154頁［RENAPUR］、東京地判平成24.1.26平成22(ワ)32483［KAMUI］（ただし先使用を肯定したため傍論)、東京地判平成24.4.25平成23(ワ)35691［ShibuyaGirlsCollection］、大阪地判平成24.7.12判時2181号136頁［SAMURAI］、東京地判平成25.3.22平成22(ワ)44788［とんかつ和幸］、大阪地判平成25.10.17平成25(ワ)127［RAGGAZZA］（ただし、権利の濫用としたため傍論)、東京地判平成25.11.28平成24(ワ)16372［RAFINE］（ただし先使用を肯定したため傍論)、東京地判平成26.1.31平成24(ワ)24872［ピエラレジェンヌ］、東京地判平成26.11.14平成25(ワ)27442・34269［SHIPS］、東京地判平成27.1.29判時2249号86頁［IKEA］、東京地判平成27.2.27平成26(ワ)7132［Agile］、東京地判平成27.9.10平成26(ワ)29617［TKD］)。立体商標の事案においても、外観・称呼・観念から類似性を肯定し、素材や価格などで明確に区別できる等の被告の主張を排斥している（東京地判平成26.5.21平成25(ワ)31446［エルメス・バーキン］)。ただし、商標の言葉自体に識別力がなく特殊な字

体に基づいて商標登録された場合には、通常の字体で表記する場合に類似性が否定されることがある（大阪地判平成26.3.6平成24(ワ)1855［南京町］）。

そして、取引の実情は、両標章の外観、称呼、観念の類似性が微妙な事案や原告商標の識別力が弱い事案において補足的に考慮されることが多いように見える（前掲知財高判［AGATHA控訴審］、前掲知財高判［湯～とぴあ控訴審］）。

ただし、近時の裁判例では、商標の外観や称呼における類似性を離れて混同のおそれの有無を検討する裁判例も登場している。

例えば、東京地判平成26.4.30平成24(ワ)964［名奉行金さん］は、原告商標「遠山の金さん」に対し、被告が「CR松方弘樹の名奉行金さん」の名称を用いていた事案について、外観や称呼において類似しないとしつつも、取引の実情と観念から類似性を肯定している。

他方で、大阪地判平成26.8.28判時2269号94頁［melonkuma］は、商標の類似性を検討したうえで、混同のおそれの判断要素として、①被告各標章の自他識別能力等、②被告各標章の使用態様、③原告商標の自他識別能力を考慮している。もっとも、このような傾向が続くかはまだ不明である。

以上のように、商標の類否の判断においては、取引の実情を考慮して混同のおそれの有無を決するとされてはいるものの、一部の裁判例（前掲東京地判［名奉行金さん］、前掲大阪地判［melonkuma］）を除けば、両標章の外観、称呼、観念の類似性の判断が中心となっており、取引の実情は補助的にしか考慮されていない。そうすると、商標自体の類似性が高い場合に他の要素を考慮して侵害を否定することが困難であるという特徴がある[53]。米国のマルチファクター・テストにおいては、商標の類似性がほぼ必要条件となっている一方、他の要素の判断によっては類似性が肯定される場合でも混同のおそれが否定されうることと比較すると大きな違いが見られる[54]。米国において混同のおそれを判断するマルチファクター・テストに

[53] 侵害訴訟において、被告標章が使用されている商品の一般的な取引の実情以外の事情を考慮することに消極的なものとして、峯唯夫「商標の類似と出所混同－登録時・侵害時での類似判断の異動－」パテント65巻13号（別冊8号、2012）82頁。

[54] Beebe, *supra* note 14, at 1604.

おいて考慮される要素のうち、被告の意図といったものは日本の商標権侵害の判断では考慮されていない。また、原告商標の周知著名性は考慮されるものの、米国で考慮される原告商標の概念上の強さ(記述的かどうか等)はあまり考慮されていない[55]。

そうすると、日本法では原告商標と被告標章の形式的な意味での類似性が侵害訴訟における重要な位置を占めており、形式的な意味での類似性が肯定される事案では、商標権侵害を否定することが容易ではないことになる。これらのことは、商標的使用論の機能を考えるうえで重要であると思われる。

また、米国法やEU法では、被告の使用が商標としての使用であることを要求しておらず、その意味では商標的使用の法理は普遍的な法理というわけではない。

もっとも、米国法では、記述的フェア・ユースの法理の他、指示的フェア・ユースや表現の自由を考慮した利益衡量論などの商標権の制限が判例法上認められている。また、EU法でも、2015年商標指令14条1項(c)が言及的使用を許容しうる規定となっていることに注目する必要がある。日本法では、記述的使用を許す26条1項2号又は3号はあるものの、用途表示や比較広告、言及的な使用を許容する規定はない。これらの点も商標的使用論の機能を考えるうえでは重要である。

4　自他識別力を欠く表示に対する商標権行使を制約する手法の多様性

以上の点は、侵害訴訟の場面に着目して商標的使用が他の要件や権利制限とどのように関係するかの観点から考察するものであった。

---

[55] 島並・保護範囲(2)(前掲注46)58頁。これに対し、ドイツ法との比較のうえで、日本法について商標法25条の権利範囲が商標同一及び商品・役務同一の場合にしか及ばず、後願商標が4条1項15号で登録を拒絶された場合に権利行使できないことを問題視し、このことがプロパティとしての商標権の価値を著しく毀損するとし、その解決策として37条1項の類似性において広義の混同を含めて考えること等を提案するものとして、土肥一史「結合商標の類否判断」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講座Ⅲ 知的財産法の国際的交錯』(2012、日本評論社、以下「高林他編集代表・国際的交錯」と略記する。)248頁。

もっとも、被告表示が自他識別力を欠く場合に、商標権行使を否定するのは商標的使用論に限られない。

第1に、原告商標の構成自体が自他識別力を欠いたり、独占適応性に欠ける場合には、商標法3条各号の規定や4条1項18号によって登録自体が阻却される。商標法3条各号の規定や4条1項18号により登録が阻却される場合でも、最終的に被告標章に権利行使ができなくなるという点では商標的使用論と共通の機能を発揮しているものということができる。そのため、商標的使用が問題となる記述的表示やスローガンについては、3条1項3号等の商標登録の要件とも関係してくる。

そうであれば、商標的使用論を検討するうえでは、これらの規定の適用範囲も念頭に置く必要がある。

第2に、仮に登録が許容されたとしても、3年間使用しない場合には不使用取消審判に服することになる。この不使用取消審判における商標の「使用」について、商標的使用を要するかどうか議論があった[56]。

従来の裁判例には、識別標識として使用されていることを要しないとするものもあるが（東京高判平成3.2.28知裁集23巻1号163頁［POLA］）、多くの裁判例は自他商品の識別力があることを要求するものが多い（商標としての使用に当たるとして不使用取消を否定したものとして、東京高判平成16.12.21平成16(行ケ)161［ENSEMBLE］、東京高判平成17.1.27平成16(行ケ)312［PLANT］、知財高判平成21.11.26判時2086号109頁［elle et elles］、識別又は出所の表示のために使用していることを認定して「使用」を肯定するものとして、知財高判平成22.6.28判時2091号84頁［Bio］、自他識別機能を有する商標の使用であることを肯定するものとして知財高判平成27.9.30平成27(行ケ)10032［ヨーロピアン］）。

26条1項6号で商標的使用の法理が条文化される一方、不使用取消審判

[56] 従来の議論につき、中村仁「商標法50条における商標の使用」パテント62巻4号（別冊1号、2009）138頁、古谷健二郎「商標の使用(2)」牧野他編・理論と実務（前掲注2）296頁、金井他編・コンメンタール（前掲注1）749頁（井奈波朋子執筆部分）。自他商品役務を識別する態様で使用されていることを要するとするものとして、渋谷・講義（前掲注45）521頁。他方で、不使用取消審判の使用を侵害訴訟における使用よりも厳格に解するものとして、李／前掲注31・9頁。

においては同号が適用されないため、今後の解釈が変わりうるか注目され、近時は商標的使用を要しないとの説示をする裁判例も登場している（使用態様が出所識別機能を有する事案と思われるが、知財高判平成27.11.26平成26(行ケ)10234［アイライト］)。仮に、不使用取消審判における「使用」について商標的使用を要するとすれば、原告商標が識別力のない方法でのみ使用されていた場合には不使用取消に服することになるから、識別力を欠く商標をスクリーニングすることが可能となる。

本稿では、日本法において商標的使用が否定されている事案を類型化し、①商品又は役務に関する出所以外の情報提供のための使用、②表現活動に関係する使用、③商品役務購入時点の混同が問題となりにくい新たな利用形態についてそれぞれ検討を行う。このうち、①では、記述的使用の他、その特殊な形態としてのキャッチフレーズ、他人との関係を示すための使用に分類して検討する。次に、②では、題号としての使用、著作者名としての使用、装飾的使用を検討する。最後に、③では、購買前の混同が問題となりうるインターネット上での使用、及び購買後の混同が問題になる使用について検討を加えることにする。そして、上述した観点から、登録要件（主に3条1項3号）や不使用取消審判、商標法26条1項2号又は3号が関係する分野においては、これらの適用の可能性を含めて論じることにする。

第３　各類型の裁判例の検討

１　商品又は役務に関する出所以外の情報提供のための使用

(1) 総論

この類型での典型は、被告が商品又は役務に関する品質、内容、特徴等を記述的に表示する場合である。このような使用について、商標的使用を否定した裁判例は数多いが、商標法3条1項3号や26条1項2号又は3号の適用も予定されている。他方で、キャッチフレーズやスローガンの場合は、直接的に品質や内容を示さない場合もあり、純粋な記述的表示と異なった性質を有する。また、品質や内容を記述する際に、他人の標章を用いる場合がある。例えば、比較広告を行う場合や適合関係を示す場合には他人の標章を他人のものとして用いることになる。そこで、(1)記述的表示、

(2)キャッチフレーズ・スローガン、(3)他人との関係を示すための使用に分けて論じることにする。

(2) 記述的使用と商標的使用

ア　はじめに

標章の記述的使用が商標的使用に当たらないとする裁判例は数多い。

もっとも、登録商標が記述的な構成である場合には、商標法3条1項3号又は6号によって登録を阻却される場合がある。また、商標権者が、記述的にしか商標を使用していない場合には、不使用取消審判に服する可能性がある。これらも、商標の記述的性格によって被疑侵害者に対し権利行使できなくなるという意味においては商標的使用論と共通する問題があるため、これらに関する裁判例も紹介する。

また、いくつかの裁判例は商標法26条1項2号又は3号を用いるものもあり、学説でも商標的使用を否定した判決について26条1項2号又は3号を用いる方が適切であると評するものもある。そこで、26条1項2号又は3号との関係を含めて裁判例を検討していくこととする。

イ　過去の裁判例

(ア)　登録阻却の場面の裁判例

3条1項3号の判断では、商品の原材料は原則として該当するとされている（東京高判昭和60.12.17判タ588号100頁［スピルリナ］、東京高判平成14.8.9平成13(行ケ)372［D-fraction］、知財高判平成17.6.9平成17(行ケ)10342［FLAVAN］、知財高判平成27.2.25判時2268号106頁［IGZO］）。

また、「産地、販売地」については、外国の地名も含めて広く肯定されている（最判昭和61.1.23判時1186号131頁［GEORGIA上告審］、東京高判平成15.4.21平成14(行ケ)222［TAHITIAN NONI］、知財高判平成18.6.20平成17(行ケ)10821［アンデス］）。

また、地理的表示＋商品名についても基本的には3条1項3号に該当する（知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10474［東京牛乳］、知財高判平成24.10.3判時2175号92頁［HOKOTABAUM］）。ただし、地名であってもアルファベットで特徴的に描かれる場合には3条1項3号に該当しないとするものもある（3条1項3号が仮に適用されるとすれば3条2項の適用

が肯定されるとした判決であるが、知財高判平成24.9.13判時2166号131頁[KAWASAKI])。他方で、外国の地名について、同号該当性を否定したものとして、知財高判平成22.3.29判時2080号80頁[SIDAMO]がある。

もっとも、学説では、現に有意な数の需要者に知られているために産地として認識される可能性のある地名以外については、3条1項3号に該当しないとしつつ、登録を許す場合でも、その地名を正しく伝達する場合には26条1項2号又は3号を適用すべきとするものがある[57]。

「品質」については、3条1項3号に該当することを認めるものとして、東京高判平成5.1.26判時1473号130頁[瓦そば]、東京高判平成12.4.13平成11(行ケ)101[いかしゅうまい]、東京高判平成12.8.29平成12(行ケ)24[昆布しょうゆ]、東京高判平成13.7.18判時1766号70頁[HELVETICA]、東京高判平成13.12.26平成13(行ケ)207[フラワーセラピー]、東京高判平成14.12.26平成14(行ケ)279[ゆず七味]、知財高判平成19.3.28判時1981号79頁[本生]、知財高判平成22.5.19平成21(行ケ)10351[声優検定]、知財高判平成22.6.30判タ1338号244頁[紅いもタルト]、知財高判平成23.3.24判時2121号127頁[黒糖ドーナツ棒](3条2項の適用を肯定)、知財高判平成23.12.15判時2140号66頁[MULTI-TOUCH]、知財高判平成25.1.24判時2177号114頁[あずきバー](ただし3条2項の適用を肯定)、知財高判平成25.8.28平成24(行ケ)10352[ほっとレモン]、知財高判平成27.9.16平成27(行ケ)10062[湯灌士]、知財高判平成27.9.17平成27(行ケ)10085[雪中熟成]、知財高判平成27.10.21平成27(行ケ)10107[ノンマルチビタミン]、知財高判平成27.11.30平成27(行ケ)10152[肉ソムリエ]。

他方で、表現方法に特徴がある事案では、3条1項3号の適用を免れる(東京高判平成12.9.28平成11(行ケ)381[太肉麺]、東京高判平成12.12.5平成12(行ケ)210[カライーカ]、知財高判平成21.7.21平成21(行ケ)10023[こくうま])。また、材質の表現が広く知られていない場合に、その材質の表現と商品名を組み合わせたものは、同号が適用されない場合がある(マイクロファイバーが周知されていないことから、同号の適用を否定した大阪地判平成19.12.13平成18(ワ)8621[マイクロクロス])。

---

[57] 田村・概説(前掲注2)181頁。

(イ)　不使用取消審判についての裁判例

次に、不使用取消審判において「使用」の有無が争われた裁判例を見てみると、記述的要素が強い表記であっても「使用」を肯定する傾向にある。

標章が機能を表示すると理解できるが、同時に自他商品を識別させるために付されている商標でもあるとして「使用」を肯定するもの（知財高判平成21.10.8判時2066号116頁［DEEPSEA］）、「Bio Form」との表記での包装箱への掲載が「Bio」の使用に該当するとしたもの（前掲知財高判［Bio］）、原告の規格に適合していた場合に「JIL5501」「JIL5002」の表記をした標章を各登録事業者が付して販売していた場合に「JIL」の使用を肯定したもの（知財高判平成23.3.17判時2117号104頁［JIL］）、パンフレット中の文書において「三相乳化をご存知ですか」「三相乳化と呼ばれる技術を取り入れ化粧品を作りました」「21世紀は三相乳化の基礎化粧品があなたの人生観を変えます」などと記載されていた件で「三相乳化」の使用を肯定したもの（知財高判平成24.5.16判タ1405号334頁［三相乳化］）、「ヨーロピアン」の商標について、包装袋に「ヨーロピアン」「コーヒー」と二段書きにしたものについて「使用」を肯定したもの（前掲知財高判［ヨーロピアン］）がある。

他方で、単なる素材としてしか使用されていない場合には不使用取消を免れない（商標「ザックス」について、ラベルで、「（特徴）ザックスは、…しなやかなドレープ性、カジュアルな表面感を持ち、ウオッシャブル性にも優れた新質感素材です」と書かれていたことについて「使用」を否定した東京高判平成17.3.17平成16(行ケ)404［ザックス］）。

また、当該商標を他の単語を修飾するために用いていた場合にも、これを「使用」と認めるもの（商標「速脳速聴」に対し「速脳速聴基本プログラム」として使用していた事案について、知財高判平成18.6.29判時2000号95頁［速脳速聴］）がある一方、そのような場合に「使用」と認めないものもある（商標「PERRL」に対し「PEARL FILTER」として使用していた事案につき知財高判25.12.25判時2222号86頁［PEARL］）。

後述する商標権侵害訴訟において商標的使用の有無が争われた事案と比較すると、比較的緩やかに商標の「使用」を認めていると評価できる。

(ウ)　商標的使用論についての裁判例

①　商品の成分・内容物の記述的表示

東京地判平成26.8.28平成26(ワ)770［PITAVA　IV一審］は、原告商標「PITAVA」(指定商品「薬剤」)に対し、被告が「ピタバスタチンCa錠1㎎『明治』」という商品において、被告標章「ピタバ」の片仮名を被告商品(錠剤)の上半分に外縁に沿って等間隔に配置し、被告商品1については、「明治」の漢字及び「1」という含量を示す数字と併せて錠剤の片面に表示されており、被告商品2及び3については、「2」ないし「4」という含量を示す数字と併せて錠剤の片面に表示され、裏面には「MS」の英文文字及び3桁の数字が表示されていたというものである。

判決は、「被告標章は、被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品(錠剤)に表示されているものであって、その具体的表示態様は、本件商標権の使用許諾を受けているキョーリンリメディオ株式会社のそれと何ら異なるものではない。そうすると、被告商品の主たる取引者、需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は、被告商品に接する際、その販売名に付された会社名(屋号等)『明治』に加えて、被告商品のパッケージであるPTPシートに付された『明治』との表示や被告商品に併せて表示されている『明治』や『MS』の表示によってその出所を識別し、錠剤に表示された被告標章は，被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる」として、被告標章の使用は商標的使用に該当しないとした(同じ結論に達するものとして、東京地判平成26.11.28平成26(ワ)767［PITAVA II一審］、東京地判平成26.8.28平成26(ワ)770［PITAVA IV一審］、東京地判平成26.11.28平成26(ワ)772［PITAVA VI一審］、知財高判平成27.10.22平成26(ネ)10073［PITAVA I控訴審］)。

他方で、知財高判平成27.9.9平成26(ネ)10137［PITAVA II控訴審］、知財高判平成27.6.8平成26(ネ)10128［PITAVA VII控訴審］は、本件商標の指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないとして、商標法26条1項2号に該当することを理由に請求を棄却した。知財高判平成27.8.27平成26(ネ)10129［PITAVA　III控訴審］、知財高判平成27.7.16平成26(ネ)10098［PITAVA IV控訴審］は、商標的使用を否定しつつ、同時に商標法26条1項2号を適用している。

なお、東京地判平成27.4.27平成26(ワ)771［PITAVA Ⅴ一審］、東京地判平成26.10.30平成26(ワ)773［PITAVA Ⅶ一審］は、商標が商標法４条１項16号に該当し無効であることを理由に請求を棄却している。

770号事件の被告製品の一部

771号事件の被告製品

767号事件の被告製品の一部

772事件の被告製品

766号事件の被告製品

被告	一審（括弧内は裁判長）	判　　断	控訴審（括弧内は裁判長）	判　　断
共和薬品工業（Ⅰ事件）	平成27年４月27日766号（嶋末和秀）	商標的使用を否定しつつ４条１項７号違反で無効	平成27年10月22日10073号（清水節）	商標的使用を否定
小林化工（Ⅱ事件）	平成26年11月28日767号（東海林保）	商標的使用を否定	平成27年９月９日10137号（設楽隆一）	26条１項２号を適用
沢井製薬（Ⅲ事件）	平成26年10月30日768号（長谷川浩二）	４条１項16号違反を肯定し、不使用ゆえ権利濫用とも判断	平成27年８月27日10129号（富田善範）	商標的使用を否定（26条１項６号）し、26条１項２号を適用
Meiji Seikaファルマ（Ⅳ事件）	平成26年８月28日770号（高野輝久）	商標的使用を否定	平成27年７月16日10098号（富田善範）	商標的使用を否定（26条１項６号）し、26条１項２号を適用
テバ製薬（Ⅴ事件）	平成27年４月27日771号（嶋末和秀）	商標的使用を否定しつつ４条１項７号違反、傍論で16号違反も説示	平成27年10月21日10074号（大鷹一郎）	商標的使用を否定（26条１項６号を適用）
東和薬品（Ⅵ事件）	平成26年11月28日772号（東海林保）	商標的使用を否定	平成27年７月23日10138号（清水節）	商標的使用を否定
ニプロ（Ⅶ事件）	平成26年10月30日773号（長谷川浩二）	４条１項16号違反で無効	平成27年６月８日10128号（鶴岡稔彦）	26条１項２号を適用

商標的使用を否定するか商標法26条を適用するかで判断が分かれたものとして、東京地判平成13.2.15平成12(ワ)15732［カンショウ乳酸一審］、東京高判平成13.10.31平成13(ネ)1221［同控訴審］がある。これは、指定商品を「乳酸」とする控訴人の「カンショウ乳酸」の登録商標に対し、被控訴人が「カンショウ乳酸」をpH調整剤の箱のラベルや広告で使用した事案であった。

一審判決は、食品業界においては、平成３年８月ないし平成４年11月当時、「緩衝乳酸」について、「リンゴ酸」、「フマル酸」、「クエン酸」、「酢酸」などと並んで、食品に添加するpH調整剤の一つであると一般に認識され

被告標章

カ ン シ ョ ウ 乳 酸

発酵カンショウ乳酸

発酵緩衝乳酸

ていたものと認められ、それが乳酸に乳酸ナトリウムを配合して緩衝性を持たせた有機酸であるということも、一般に認識されていたものと認められるとしつつ、被告の広告は、いずれも単に被告が取り扱っている食品添加物である乳酸の種類として、「発酵乳酸…」、「発酵乳酸カルシウム（顆粒）」、「発酵乳酸ナトリウム…」と並んで、「カンショウ乳酸」があることを示したものにすぎないというべきであるとして、商標としての使用に該当しないとした。

他方で、控訴審判決は、本件商標が商標法３条１項１号に該当し権利濫用であるとしつつ、指定商品の普通名称及び生産方法を普通に用いられる方法で表示する商標として、商標法26条１項２号を適用している[58]。

また、商標的使用を否定しつつ、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16.5.31平成15(ワ)28645［尿素とヒアルロン酸の化粧水］がある。原告が登録商標「尿素とヒアルロン酸の化粧水」(指定商品「尿素とヒアルロン酸を配合してなる化粧水」）を有していたところ、被告が尿素とヒアルロン酸の配合された化粧水に「尿素＋ヒアルロン酸　化粧水」の表記を用いたというものである。

判決は、被告商品の表示部分は、需要者が「尿素とヒアルロン酸を保湿成分とする化粧水である」という被告商品の品質、内容を示す表示であると認識し、被告商品の出所を示す表示であると認識することはないとして、商標としての使用行為ではないとし、さらに、被告表示の表示態様は、他の化粧品の成分表示の表示態様と同様のものであるとして商標法26条１項２号に該当するとした[59]。

---

[58] 権利行使制限の抗弁と商標法26条１項２号ないし４号の抗弁は観点を異にするものであり、どちらかを優先させる理由はないことを論じるものとして、茶園・制限（前掲注４）268頁。

[59] 不競法に基づく請求についても、被告の表示は不競法２条１項１号所定の「商品

商品の内容物についての記述について商標的使用を否定したものとして東京地判平成13.1.22判時1738号107頁［タカラ本みりん一審］がある。事案は、原告商標として「タカラ」を登録していたところ、中央部分の中心部には、上から順に横書きで、「クッキングー」、「Cookin'Good」、「タカラ本みりん入り」、「煮魚」、「お魚つゆ」、「これ一本だけで料亭の煮魚」の文字が記載されていたというものである。

原告商標

被告標章

判決は、「タカラ本みりん入り」、「これ一本だけで料亭の煮魚」、「清酒たっぷり」等の表示部分は、比較的小さい文字で記載され、いずれも被告商品の特徴や長所を説明的に示していると理解するのが相当であるうえ、「タカラ本みりん入り」の表示中、「タカラ本みりん」の部分は「入り」の部分と字体が異なっているため、「タカラ本みりん」の部分が一連のものと理解され、体裁上「タカラ」の部分のみが区別されるように記載されていないこと、被告各標章の中央部分の右下には、「宝酒造株式会社」という被告の商号が記載されていること等から、右表示部分に接した一般需要者は、右表示部分を被告商品に原料ないし素材として「タカラ本みりん」が入っていることを示す記述であると認識するのが通常であるとし、他方において被告各標章において、「クッキングー」、「Cookin'Good」及び「コック用帽子図形」の組み合わせからなる標章は3か所に記載されており、被告商品の商品名であると認識するのが一般的であるとしたうえで、被告

等表示」として使用されていないとして棄却している。

各標章における「タカラ本みりん入り」の表示部分は、専ら被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であって、商標として使用されたものではなく、かつ商標法26条１項２号にも該当するとして商標権侵害を否定した[60]（東京高判平成13.5.29平成13(ネ)1035［同控訴審］で結論を維持)[61]。

言葉ではなく写真による原材料の表示について商標的使用を否定したものとして、東京地判平成12.2.28平成11(ワ)24693［ニンニク写真］がある。

これは、ニンニクの写真の原告商標に対し、被告が無臭性ニンニク加工食品の箱に通常のニンニクの写真を使用した事件において、原告商標と被告標章の類似性を否定したうえで、包装箱の体裁や被告商品の説明部分からすれば、被告商品の包装箱を見た者は、被告商品が無臭性ニンニクを原材料とする健康食品であると認識するのが自然であり、被告の包装箱には、「タフリック・スーパー」、「TOUGHLIC SUPER」の文字が、数か所にわたり大きく表示され、右が商品名であることも容易に認識されること等に照らすと、一般需要者はありふれた格別特徴のないニンニクを撮影した写真である被告標章を被告商品の原材料を表示、補足説明したものと理解するのが合理的であり、特定の商品を識別する機能、出所識別機能を有する表示であると理解されないことから、商標としての使用ではないと判断している。

これに対し、商標的使用を肯定しながら類似性を否定して請求を棄却したものとして、前掲東京地判［ORGANIC］がある。これは原告が酒類を指定商品とする登録商標「ORGANIC」を有していたところ、被告が缶ビー

---

[60] 同判決は不競法２条１項１号の請求についても商品表示等を使用する行為に該当しないとして棄却している。

[61] 判決に賛成するものとして、飯村／前掲注２・110頁。これに対し、被告の標章の使用は「だし、つゆ」についての商標の使用ではないとしても、「本みりん」については商標として使用されており、出所表示、品質保証、宣伝広告の機能を発揮していたと指摘するものとして、加藤ちあき「商標の使用と適用除外３－内容表示・原材料表示と商標の使用又は商標的使用」パテント62巻４号（別冊１号、2009）136頁。

ルの容器に「ORGANIC BEER HARVESTER」を付して販売していたものである。

判決は、「ORGANIC BEER HARVESTER」を単独で付した点はもちろん、「HARVESTER ORGANIC BEER」の後に「is made from malt and hops which were grown on 100% organic farms」などと続けた表記についても商標として使用されていると判断した。もっとも、判決は、「ORGANIC」及び「Organic」という語が、有機栽培の農作物及びこれを原材料に用いた加工品という、農産物及びその加工品の品質、原材料等を意味するものと広く認識されるに至っていたとして、「ORGANIC BEER」あるいは「Organic Beer」の文字部分は、有機栽培の農作物を原料として作られたという、ビールの品質ないし原材料を意味するものであるから、取引者、需要者に限定的な印象を与えるものではなく、右の部分からは商品の出所の識別標識としての称呼、観念を生じないとして類似性を否定している。

この他、商品についての記述について商標的使用を否定した古い判決として、東京地判昭和55.7.11判時977号92頁［テレビマンガ］がある。これは原告が「娯楽用具」等を指定商品として「テレビマンガ」の登録商標を有していたところ、被告が容器に「テレビまんが」の文字とそのすぐ右下に赤い太字で大きく「一休さん」と書かれ、さらにテレビ漫画映画「一休さん」の登場人物がカルタ取りに興じている場面が描かれており、さらにカルタにも「テレビまんが」の表記があったものである。

判決は、被告標章は絵画部分とも相俟って、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキャラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められないとして請求を棄却した。

被告標章

②　生産の過程で使用する物質についての記述

浦和地判平成7.8.28知裁集28巻4号704頁［カルゲン一審］を見てみよう。事案は原告が「カルゲン」の登録商標を有していたところ、被告は透明樹脂フィルムの上部に、横書きの「ピュアフレッシュ」の白色文字を肩書きにして、「博多とよのか」の白色文字が印刷され、下部に丸に囲まれた「糸」、デザイン化された「JA」及び「JA糸島」の白色文字、「福岡」の文字を図案化し字抜きしてある図形並びに被告標章を印刷し、同透明樹脂フィルムを付した透明パックに、その出荷・販売するいちごを詰めたものを全国的に販売していたものである。

判決は、土壌改良剤であるカルゲンは、昭和40年代後半から生産され、多数の種類の野菜等の栽培に使用されており、カルゲンを使用して栽培された野菜等を表示するため「天然カルシウムカルゲン使用」と表示したシールが一般に貼付され、被告においても商品に右のようなシールの一種を使用し、被告標章は右シールを修正して作成したものであるとしたうえで、「カルゲン」「天然カルシウム」「使用」という文字は大きく表示されているわけではなく、接着して一体として表示されており、「カルゲン」という文字だけが独立した単独の表示ではなく、これらが一体となって地球儀を直感させる図形とともに一の標章を構成していること等から、被告標章

被告標章

は商品に天然カルシウムであるカルゲンを使用していることを表示しているもので、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商品に付されているものでないとして、商標的使用を否定している（東京高判平成8.10.2知裁集28巻4号695頁［同控訴審］、最判平成9.4.4平成9(オ)58［同上告審］で結論を維持)。

③　機能についての記述

東京地判平成23.6.29判タ1397号290頁［クイックルック］は、被告のコンピューターのワンタッチボタン及びソフトウェアの名称に「QuickLook」との名称を付し、ウェブページに「必要な情報への即時アクセスでお客様のビジネスを快適にするクイックルック」、「電源がOFFでも、ボタンを押すだけでメールや予定がすぐ見られる。HPのノートPCに、『HP QuickLook』新搭載。」、「急いでいるときほど、PCを起動し、スケジュール帳やメールソフトを立ち上げるのはめんどうなもの。そんなときにうれしい新機能『HP QuickLook（クイックルック)』がHPのノートPCに新登場。システムオフ状態でも、ボタンを押すだけ。わずか10秒※でメール、スケジュール、電話帳、仕事リストの表示が可能に。」などと表記していた事案である。

判決は、同商品の需要者は、被告標章について当該被告商品に搭載されているワンタッチボタン又はソフトウェアの名称を表示するものと認識するにとどまるものであり、コンピューター商品である当該被告商品そのものの出所については、各製品名から想起するとして、被告標章は被告商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものではないとした。

④　商品の形状の記述

古い判決で商標的使用を否定した判決として、東京地判昭和62.8.28判時1247号125頁［通行手形］がある。これは、反訴原告（被告）が「壁掛け、

柱かけ」を指定商品とする「通行手形」の商標権を有していたところ、反訴被告（原告）が将棋の駒型の木札の頂部に鈴を結んだ吊り紐を設けた商品に「通行手形」「交通安全開運招福」の文字や登山姿の２人の人物を描いたというものである（債務不存在確認訴訟を提起したところ商標権侵害の反訴を提起したもの）。

判決は、江戸時代にこのような形状の通行手形がありテレビドラマに使用されていたものであり、反訴被告の商品は歴史上実際に用いられた通行手形を模したものであることを表現し、説明する目的で記述したにすぎないとして反訴請求を棄却した。

もっとも、同判決は、反訴被告の使用態様よりも、反訴原告商標が商品の普通名称に該当するものであり、独占力を付与するのが適切でなかったことからこのような結論に至っているのではないかとの指摘がある[62]。

近時の判決で形状の表記について商標的使用を否定したものとして東京地判平成22.10.21判時2120号112頁［ドーナツ一審］、知財高判平成23.3.28判時2120号103頁［同控訴審］がある。この事案は、原告商標「ドーナツ」（指定商品「クッション、まくら、マットレス」）に対し、被告が「ドーナツクッション」の名称で、中央部分を取り外すと、中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションを販売していたという事案である。

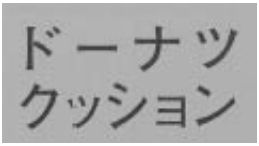
判決は、被告商品の包装箱に接した取引者及び需要者は、被告商品の包装箱に付されたテンピュール商標及び説明文中の『テンピュールR』の表示をもって、被告の出所表示であると認識すると解するとしたうえで、「ドーナツクッション」の語を付した多数のクッション商品が宣伝広告され販売される例が存在していることから、一般需要者において「ドーナツクッション」の語について特定の出所を表す表記であるとは認識されていないとした。また、一般消費者において「ドーナツクッション」の語を特有の形状を有するクッションとの意味で使用していること等から、被告標章の出所識別力は極めて弱いとした。そして、以上の経緯を総合して、被告商品の包装箱に接した一般消費者は、被告標章について、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り

[62] 飯村／前掲注２・109頁。

外すと中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではなく、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はないとしている[63]。

原告商標

被告標章



被告商標

⑤　商品の材質と形状の記述的表示

また、商品名としての使用であったにもかかわらず商標的使用を否定した判決として、東京高判平成13.3.6平成12(ネ)5059［ベークノズル控訴審］がある。

事案は、指定商品を「電気材料」等として原告（控訴人）が「ベークノズル」の登録商標権を有していたところ、被告が同じく「ベークノズル」の名称の商品を販売していたというものである。一審判決（東京地判平成12.8.30平成11(ワ)13926［同一審］）は、被告の先使用権を認めて原告の請求を棄却していた。

控訴審判決は、先使用権の抗弁が成り立つとしつつ、「ベークノズル」の用語が、「ベークライト」（合成樹脂の一種）の「ベーク」と「ノズル」（筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置）とに由来し、商品の材料及び形状に関連するものであり、この用語自体が、もともと、ある種の商品

[63] なお、同事件で被告は商標的使用に加えて、商標法26条1項2号及び4号の適用も主張していたが、一審判決、控訴審判決はいずれも商標的使用に該当しないことを理由に請求を棄却している。

を他の種の商品から区別するものとして使われたり、理解されたりしやすい性質を有するとしたうえで、被告商品の包装に添付されたラベルには、被告商品の絵と数量とともに「ベークノズル」、「共和化学工業所」の語が印刷されていること、大阪府電設資材卸業協同組合発行の「DENZAIKAI」と題する雑誌に共和化学工業所の名で、「ベークノズル CORD BUSHING」と表示して被告商品の広告を行っていたことから、「ベークノズル」が被控訴人の「商品名」として用いられているとはいえても、商品出所表示機能、自他商品識別機能を発揮する態様で使用されているとまでは認めることができないとした。

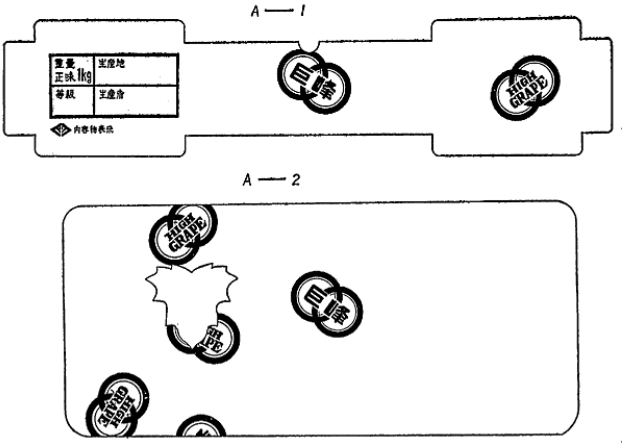
他方で、山形地鶴岡支判平成19.5.25平成15(ワ)14［クロスビーズ］は、指定商品を「釣り具」等とする原告商標「クロスビーズ」に対し、被告が釣り仕掛け商品に「クロスビーズ付」の表記をして販売していた事案について、「クロスビーズ付」の表示は、単に絡み、よりを防ぐためにクロスした穴のあるビーズを使用していることを示しているにすぎないとする主張に対し、「クロスビーズ」の表示が単なる説明的記述とはいえないとして商標的使用を肯定している。

⑥　包装物に付された内容物の表示

包装物に付された内容物についての記述について、商標的侵害を否定した判決として、福岡地飯塚支判昭和46.9.17判タ274号342頁［巨峰Ⅰ］がある[64]。事案は、申請人が包装用容器を指定商品として「巨峰」について登録商標を有していたのに対し、被申請人が「巨峰」の文字を付した段ボールを製造・販売していたものである。判決は、本件段ボールの文字はその内容物であるぶどう巨峰を表示する目的で印刷されたものであるところ、一般的に包装用容器の出所を示す場合には側面や底面、表面であれば隅の方に小さく表示するのが通例であるとし、客観的機能から見ても被申請人の主観的意図からしても段ボールについての標章としての使用ではないとした。

[64] 評釈として、宮川美津子［判批］中山信弘＝大渕哲也＝茶園成樹＝田村善之編『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007、有斐閣、以下「中山他編・百選」と略記する。)46頁。

被告標章



他方で、大阪地判平成14.12.12平成13(ワ)9153［巨峰Ⅱ一審］は、被告のぶどう出荷用包装資材の製造販売について、「巨峰」がぶどうの一品種である本件品種のぶどうを表す普通名称になっており、かつ漢字の「巨峰」の文字が毛筆体によって横書きに記載され、又は漢字の「巨峰」の文字をゴシック体で横書きに記載したもので、その文字の形態や表記の態様に顕著な特徴があるとはいえず「普通に用いられる方法」で表示したものとして26条1項2号の適用を肯定している（大阪高判平成15.6.26平成15(ネ)76［同控訴審］で結論を維持)。

(エ)　商標法26条1項2号又は3号

最後に、記述的表示について商標的使用論と同様に商標権の権利行使を制限する商標法26条1項2号及び3号の適用範囲も見てみよう[65]。

まず、商標法26条1項2号及び3号は、「普通に用いられる方法で表示する」ことが要件となっている。

[65] 蘆立順美「商標権の効力の制限」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講義Ⅰ　知的財産法の理論的探究』(2012、日本評論社、以下同論文を「蘆立・制限」と略記し、同書籍を「高林他編集代表・理論的探究」と略記する。)375頁、小野・注解(上)(前掲注1)690頁(田倉整＝髙田修治執筆部分)。

裁判例では、特殊な書体ゆえに同要件を満たさないとした長野地判昭和61.6.26無体集18巻2号239頁［みぞれ］、被告標章が被告商品の大袋の表側中央部及び裏側上側のそれぞれ目につく部分に大書されているとして同要件を満たさないとした東京地判平成15.6.27判時1840号92頁［花粉のど飴］がある。

前掲長野地判［みぞれ］の被告標章

前掲東京地判［花粉のど飴］の被告標章

他方で、被告標章が出所識別機能を有する形で大きく商品に書かれている場合においても「普通に用いられる方法で表示する」の要件を満たすとしたものもある。

例えば、被告商品の表紙に付された縦長の帯紙にいずれも横書きで、上から順に、「SYSTEM」「DIARY」と二段に書き分けたものについて同要件を満たすとした東京地判平成11.5.14平成10(ワ)18387［システム　ダイアリー］、は、被告のぶどう出荷用包装資材に漢字の「巨峰」の文字が毛筆体・ゴシック体で横書きに記載されていた事案について、同要件を満たすとした前掲大阪地判［巨峰Ⅱ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、「広島風お好み焼きせんべい」の表記について、その中央に「広島風」と横書きで大書されてはいるが，その字体や文字の配列、デザイン等の外観に格別特徴的な点があるわけではなく同要件を満たすとした広島高判平成15.9.26平成15(ネ)44［広島風お好み焼きせんべい控訴審］、被告製品の包装箱正面に普通の毛筆体で漢字「正露丸」を縦書きし、包装箱背面に普通の書体で欧文字「SEIROGAN」を横書きしたものについて同要件を満たすとした大阪

地判平成18.7.27判タ1229号317頁［正露丸一審］、大阪高判平成19.10.11判時1986号132頁［同控訴審］、ジャスコ各店舗で節分用に販売した巻き寿司の包装に「招福巻」の部分とこれを修飾する「十二単の」の部分から構成され、ゴシック体の文字で「十二単の」の部分を小さく「招福巻」の部分を大きく又は両者を同じ大きさで、横書き又は縦書きしてなる被告標章を付して販売したものについて、同要件を満たすとした大阪高判平成22.1.22判時2077号145頁［招福巻控訴審］がある。

学説では、より進んで登録商標が特殊な字体で表記されている場合に、これと酷似する特殊な字体で表記された場合のみ「普通に用いられる方法で表示する」の要件を満たさず、被告標章が登録商標と異なる字体であればいかに特殊な字体であっても、同要件を満たすとするものがある[66]。

また、26条1項2号及び3号の記述的表示に該当するためには、同号の列挙する事由に該当する必要がある。

多くの事案で問題となっているのは「普通名称」に該当するかどうかである。

普通名称とは認められなかったものとして、「茶福豆」について、一定の種類の煮豆の普通名称として使用している業界紙・雑誌の例が二例あったが、主要な使用者は原告被告であり、この種類の煮豆商品の名称として異なる名称を付している業者が8社あった事案について、神戸地判平成9.10.15平成7(ワ)661［茶福豆］、「花粉のど飴」が「花粉症に効くのど飴」ないし「花粉症対策用のど飴」を意味する語として一般的に認識され使用されているとまでは認められないとした前掲東京地判［花粉のど飴］[67]、

---

[66] 田村・概説(前掲注2)198頁。美勢／前掲注4・65頁も、書体が異なるのであれば、自他商品識別力を有するような変わった書体であっても商標登録を得た独特の書体とは異なる以上効力を及ぼすべきではなく、登録商標にイラストが用いられている場合には、イラストを同じくしない場合には「普通に用いられる方法で表示する」ものであるとしている。

他方で、茶園・制限(前掲注4)275頁は、被告の標章に接する需要者が商品又は役務の普通名称、産地、品質等の情報を直感するかという需要者の認識を基準とするべきで、登録商標との相対的関係で定められるとの見解に対して「普通に用いられる方法」の文言との乖離を指摘する。

[67] 同判決のような場面こそ26条1項2号の規定を生かす場面であったとして、同判

「マイクロクロス」が「マイクロファイバー」が超極細の合成繊維を指す普通名称として使用されていた状況であっても普通名称ではないとした大阪地判平成19.12.13平成18(ワ)8621［マイクロクロス］、「MACKINTOSH」は英語圏においてゴム引き防水布地又はゴム引き防水布地製コートとして定着しているとしても日本では普通名称にはならないとした東京地判平成19.12.21平成19(ワ)6214［MACKINTOSH］がある。

また、「クリスピー」について、取引者層及び需要者層に属する者の多くが「パリパリ、カリカリする」などの品質を意味するものであると認識することが不可能であるとして、2号の「品質」に該当しないとした大阪地判平成3.4.26知裁集23巻1号264頁［チョコクリスピー一審］、大阪高判平成4.9.30知裁集24巻3号757頁［同控訴審］がある（最判平成8.12.6平成5(オ)668［同上告審］で上告棄却）。

他方で、普通名称と認められたものとして、「高麗人参酒」（大阪地判昭和58.11.25判タ514号309頁［高麗人参酒］）、鳶職及び屋根瓦業者等の需要者並びに製造者である建材業者間で壁土等を表す「ドロコン」（名古屋地判平成2.11.30判タ765号232頁［ドロコン］）、用紙の差替えが自在で、異なる機能を持つリフィル用紙を綴じ込むことのできる機能的な手帳を意味する語として用いられた例があった「SYSTEM DIARY」（東京地判平成11.5.14平成10(ワ)18387［システム　ダイアリー］）、氷菓についての「しろくま」（大阪地判平成11.3.25平成8(ワ)12855［しろくま］）（ただしラクトアイスについては否定）、「タヒボ」（南米産の樹木茶の原材料）（大阪高判平成11.10.14平成11(ネ)473［タヒボ控訴審］）、「正露丸」（前掲大阪地判［正露丸一審］、前掲大阪高判［同控訴審］）、「招福巻」（前掲大阪高判［招福巻控訴審］）がある。また、有効な地域団体商標について、そのもの自体を普通名称と認めてアウトサイダーの使用を適法としたものがある（福岡地判平成24.12.10平成23(ワ)1188［博多織］）[68]。

決を批判するものとして、小林十四雄＝小谷武＝西平幹夫編『最新判例からみる商標法の実務』(2006、青林書院) 161頁（木村吉宏執筆部分）。

[68] 地域全体の事業者にとっての「ブランド」保護が地域団体商標制度の目的であると解して、当該地域の事業者が用いる限り26条1項2号・3号に該当すると解するものとして、田村善之「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含意」ジ

なお、商品の原材料を示す名称が普通名称に該当するために、その名称が植物の学術書に異名又は俗称として記載されていることを要するものではないとした判決もある（前掲大阪高判［タヒボ控訴審］）。加えて、「普通名称」は、日本全国において通用することは必要でなく一地方において普通名称となっていれば足りるとされている（「しろくま」が鹿児島県を中心にした九州地方において、かき氷に練乳をかけフルーツをのせたものを意味する普通名称であるとされた前掲大阪地判［しろくま］）。

これらの判決を見ていくと、26条1項2号又は3号の「普通名称」等の記述的表示に該当するためには、実際に使用されていて知られていることを要求するもの（前掲神戸地判［茶福豆］、前掲東京地判［花粉のど飴］）がある一方、当該名称が辞書や辞典に掲載されることまでは要しないばかりか、需要者の間で現に一般的な名称や記述的表示と認識されなくとも、そのように認識されることが自然かつ適切であれば足りるとするもの（前掲大阪高判［招福巻控訴審］）もある[69]。

ウ　検討

以上のように、記述的表示のため識別力が弱い事案において、商標的使用を否定したものが数多く見受けられる。

記述的な表示は、商品又は役務の品質、効能、用途、地理的出所などを需要者に伝達する機能を果たすものであり、そのような表示を競業者が行うことが制約された場合には、公正な競争を阻害するだけではなく、需要者が十分な情報をもって商品又は役務を選択することができなくなるという問題がある[70]。このことは、憲法上の（営利的な）表現の自由との関

ュリスト1326号（2007）99頁。これに対し、地域団体商標について、登録の際に不問に付した記述的性質を根拠とする商標法26条1項2号及び3号の適用はないと解するものとして、前田健「地域団体商標の意義について」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（2013、弘文堂）260頁。

[69] 田村善之［判批］（招福巻控訴審）知的財産法政策学研究29号（2010）290頁。

[70] 米国の記述的フェア・ユースについて、考慮すべき事項として、商標権者への信用への害悪の他に、需要者への情報伝達の利益と競争への影響を挙げるものとして、David W. Barnes & Teresa A. Laky, *Classic Fair Use of Trademarks: Confusion Over De-*

係においても問題を生ぜしめる[71]。

もっとも、ここまで見たように、記述的表示に対する商標権の行使を制限することは、商標的使用を否定することのみならず、①商標法３条１項３号等で登録を否定すること、②記述的使用では「使用」と認めないことで不使用取消審判に服させる、③商標法26条１項２号又は３号を適用することによっても同様に結論に達しうる[72]。

まず、商標法３条１項３号で記述的表示について登録を阻却することは、そのような記述的表示の独占を許さないための強力な手段となる。従来、商標権の効力について侵害段階において争うことはできなかったが、現在はいったん登録が認められたとしても、侵害訴訟の段階で商標無効の抗弁を提出することができる（特許法104条の３、商標法39条）。

商標的使用が否定された事案でも、本来ならば３条１項３号により登録を阻却すべきと考えられるものがある（前掲東京地判［カンショウ乳酸一審］、前掲東京地判［尿素とヒアルロン酸の化粧水］）。現在では、これらの事案においては侵害訴訟の段階においても商標無効の抗弁を提出することができる。

---

fenses, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 833, 852 (2004).

[71] 米国法の文脈であるが、記述的な言葉に商標保護を認めることが修正１条に違反することを指摘するものとして、Lisa P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, 70 TENN. L. REV. 1095 (2003).

なお、米国における San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987)は、米国オリンピック委員会（USOC）に第三者がオリンピックの言葉を使用することを禁じる権限を与えるアマチュアスポーツ法を合憲であると判断しているが、Brennan反対意見は、商標法においては記述的フェア・ユースの抗弁がある一方で、アマチュアスポーツ法は混同のおそれのない善意の記述的使用を規制していることを１つの根拠として、同法を憲法違反と判断している。同判決について、橋本基弘『表現の自由理論と解釈』（2014、中央大学出版部）62頁、エリック・バレント（比較言論法研究会訳）『言論の自由』（2010、雄松堂出版）308頁。

[72] 26条１項２号及び３号について、需要者への情報伝達の機能に言及するものとして、田村・概説（前掲注２）202頁。普通名称商標や記述的商標について、複数の該当表示が禁止されることによる累積的効果により競争が抑制されるおそれがあることを指摘するものとして、宮脇正晴「商標法３条１項各号の趣旨」高林他編集代表・理論的探究（前掲注65）（以下「宮脇・３条１項」と略記する。）361頁。

もっとも、3条1項3号では「…普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」ことが要求されており、記述的ではあるが表現に特徴がある場合には適用を否定されうる(前掲知財高判[こくうま])。また、地名でも外国の知られていない地名などは同号の適用が否定されうる(前掲知財高判[SIDAMO])。商標登録の段階では、当該商標が商標権者にどのように使用されるか不明であり、独占適応性を否定できない場合には登録を許さざるをえないことになる。そのような場合に被告が記述的表示でこれらの表現を使用する場合には、侵害訴訟の段階で何らかの法理で商標権の行使を制限する必要がある(被告がSHIDAMO産のコーヒーを販売する際にSHIDAMOと表記する場合など)。

また、3条1項3号違反を根拠に商標無効の抗弁が提出できるとしても、商標法47条の定める設定登録の日から5年の期間が経過した場合に、商標無効の抗弁を提出できるかは争いがある[73]。仮にできないとすれば、商標権の無効は争えないとしても、被告の記述的な使用を別途許容する必要がある[74]。

ただし、不使用取消審判の段階に至れば、商標権者がどのように使用するのかが明らかになっている。そして、その段階に至っても、識別力ある方法で使用されていないのであれば商標登録を維持する必要はないと考えられる。もっとも、裁判例では、記述的要素の強い場合でも「使用」を肯定する傾向が見られる(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])。

ところで、不使用取消審判はあくまで原告商標の利用態様に注目するものである。原告商標の利用態様が識別力を発揮するものであったとしても、被告の使用態様が独占を許すべきでない態様であったり自他識別力を欠く場合には、別途商標権の行使を制限する必要があると考えられる。

もちろん、原告商標と被告標章が同一ではなく、共通部分の自他識別力

---

[73] 商標無効の抗弁は除斥期間の制限を受けないとするものとして、髙部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号(2006)135頁、三村量一「商標登録無効の抗弁と除斥期間」小泉他編・中山古稀(前掲注11)875頁。

[74] 美勢／前掲注4・68頁。小野・注解(上)(前掲注1)692頁(田倉整＝高田修治執筆部分)、小林他編・前掲注67・161頁(木村吉宏執筆部分)。

が低い場合には商標の類似性を否定することができる（前掲東京地判［ORGANIC］、前掲京都地判［西京白味噌］）。また、原告商標が特殊な字体ゆえに登録されたような場合には、被告が通常の字体で記載する場合に商標の類似性により適切な結論を出すことが可能である（前掲大阪地判［南京町］）[75]。

しかし、原告商標が標準文字で記されている場合や、原告商標と被告標章がほぼ同一の文言の場合（前掲東京地判［花粉のど飴］）は類似性要件のみによって適切な結論を導くことが困難である[76]。

そうすると、商標的使用論又は商標法26条１項２号又は３号により、商標権の行使を制限する必要があると考えられる。

ただし、ここまで紹介したように、記述的表示について商標的使用が問題となった裁判例においては、商標法26条１項２号及び３号の適用との関係についても問題となることが多い[77]。裁判例では、商標的使用を否定しつつ、重畳的に商標法26条１項２号を適用したもの（前掲東京地判［タカラ本みりん一審］、前掲東京地判［尿素とヒアルロン酸の化粧水］）、ある審級では商標的使用を否定したが別の審級では26条21項２号～４号を適用するもの（前掲東京地判［カンショウ乳酸一審］、前掲東京高判［同控訴審］）、ほぼ同様の事案について一方の裁判例について商標的使用を否定し、他方の裁判例では商標法26条１項２号～４号を適用するもの（前掲福岡地飯塚支判［巨峰Ⅰ］と前掲大阪地判［巨峰Ⅱ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、前掲東京地判［PITAVA II］と前掲知財高判［PITAVA I控訴審］）がある。

ところで、26条１項２号及び３号について、従来は商標法３条１項２号から同４号までの規定に違反して過誤登録された場合に救済するもので

---

[75] 茶園・制限（前掲注４）278頁。

[76] 前掲東京地判［花粉のど飴］についてこの点を指摘するものとして、小林他編・前掲注67・160頁（木村吉宏執筆部分）。

[77] なお、商標法26条の規定は商標的使用の法理が適用となる類型の一部を確認的に規定するものと理解するものがあったが、現在ではこれに反対するものが多い。田村・概説（前掲注２）197頁、茶園・制限（前掲注４）272頁、蘆立・制限（前掲注65）382頁。

あると説明されることがあった[78]。しかし、現在は、競業者が商品又は役務の品質、効能、用途、地理的出所などを需要者に伝達することを可能とし、需要者が十分な情報をもって商品又は役務を選択できるようにするという積極的な意義が強調されている[79]。

そして、上述のように、26条1項2号及び3号について、「普通に用いられる方法」については緩やかに解する裁判例も多く存在し（前掲大阪地判［正露丸一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、前掲大阪高判［招福巻控訴審］）、普通名称等への該当性についても厳格には解されていない（前掲大阪高判［招福巻控訴審］）。

26条1項2号及び3号をこのように広く解釈する場合には、記述的使用ゆえに商標的使用を否定した多くの判決については、2号及び3号の適用が可能であると考えられる。

すなわち、前掲東京地判［PITAVA I］、前掲東京地判［カンショウ乳酸一審］、前掲東京地判［尿素とヒアルロン酸の化粧水］、前掲東京地判［タカラ本みりん一審］は「原材料」の記述的表示ということができそうである。もっとも、前掲東京地判［タカラ本みりん一審］のように、他人の出所識別機能を有する標章を用いて原材料を記述する場合は別の問題があるため後述する。

前掲東京地判［ニンニク写真］についても、写真による表示が26条1項2号に該当するとすれば「原材料」の表示として差し支えないと思われるが[80]、この点は論者によって見解が分かれうる[81]。

---

[78] 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第16版、2001、発明協会）1140頁。商標無効の抗弁が認められることで、過誤登録からの救済の意義が減少したことについて、美勢／前掲注4・61頁。

[79] 玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」知的財産研究所編『知的財産の潮流－知的財産研究所5周年記念論文集－』（1995、信山社）228頁、田村・概説（前掲注2）196頁、美勢／前掲注4・61頁、茶園・制限（前掲注4）266頁、蘆立・制限（前掲注65）382頁、青柳／前掲注2・856頁。

[80] 大塚一郎＝中小路大「商標権の効力について」新商標法の論点（前掲注10）208頁（中小路大発言）。

[81] 一般論として、特に注意を引くような字体や図案を用いることは「普通に用いられる方法」になり難いとするものとして、茶園・制限（前掲注4）276頁。

また、前掲東京地判［通行手形］、前掲東京地判［ドーナツ一審］、前掲知財高判［同控訴審］は、「形状」の記述的表示ということができるであろう[82]。

前掲福岡地飯塚支判［巨峰Ⅰ］は商品の「普通名称」ということができる。

前掲東京地判［テレビマンガ］は、いずれの事由に該当するか微妙であるが、商品の「特徴」ということはできそうである[83]。

浦和地判平成7.8.28知裁集28巻4号704頁［カルゲン一審］については、「生産…の方法」とする可能性がある[84]。

これに対し、26条1項2号の対象となるか微妙なのは前掲東京高判［ベークノズル控訴審］である。「ベークノズル」の用語は、「ベークライト」（合成樹脂の一種）の「ベーク」と「ノズル」（筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置）とに由来し、商品の材料の語と形状についての語を組み合わせたものであり、「原材料」そのものとは言い難く、「形状」そのものでもないためである。もっとも、同号について、需要者の間で現に一般的な名称や記述的表示と認識されることが自然である表示を含むとすれば、同号の対象とすることも可能かもしれない。

このように、記述的表示について商標的使用を否定した裁判例については、多くが商標法26条1項2号又は3号の適用も可能であったと考えられる。これらの事案については、新たに制定された26条1項6号を適用することに障害はないが、同号を適用したとしても、その立証責任は被告に課せられるため大きな違いはないと考えられる[85]。他方で、26条1項2号及

---

[82] 前掲東京地判［通行手形］について、商品の普通名称に該当しうるとするものとして、飯村／前掲注2・109頁。26条1項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。

[83] 同判決について26条1項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。

[84] 金／前掲注7・36頁は、前掲浦和地判［カルゲン一審］について、「原材料」に当たるとして26条1項2号の適用が可能であるとしている。美勢／前掲注4・73頁も26条1項の適用が可能とする。

[85] 田村善之「普通名称と記述的表示－独占適応性欠如型アプローチと出所識別力欠如型アプローチの相剋－」知的財産法政策学研究37号（2012、以下「田村・普通名称」と略記する。）189頁。なお、従来の商標的使用の立証責任の議論につき、大西・

び3号「普通に用いられる方法」を厳格に解する場合には、商標的使用論によって自他識別力のない被告標章の使用を許容すべきであると考えられる。

(3) キャッチフレーズ・スローガンと商標的使用

ア　はじめに

記述的表示に似ているが、被告標章がキャッチフレーズ又はスローガンとして使用されている場合には、商標的使用が否定される場合がある[86]。ただし、キャッチフレーズやスローガンについては、そもそも商標登録を認めるべきかという問題があり、かつ登録を認めたとしてもキャッチフレーズ又はスローガンとしての使用が不使用取消審判を免れるかという問題もある。また、不正競争防止法2条1項1号に基づく請求も考えられる。そこで、以下では、それらの裁判例を含めて検討の対象とする。

イ　裁判例

(ア)　商標登録適格性についての判決及び審決

まず、登録の場面において、キャッチフレーズとしか認識されない商標については3条1項3号又は6号を根拠に登録を阻却されることが多い[87]。商標審査基準（改訂第11版）「第1」「八」「2」も3条1項6号について「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当

商標的使用（前掲注6）215頁、林いづみ「商標権の効力とその制限－商標法25条・26条再考－」パテント64巻5号（別冊5号、2011）135頁。

[86] キャッチフレーズについて、上野達弘「キャッチフレーズと商標的使用」パテント62巻4号（別冊1号、2009）22頁、前田健［判批］ジュリスト1446号（2012）106頁（以下「前田・判批」と略記する。）、青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』（2007、有斐閣）150頁、小谷武『新・商標教室』（2013、LABO）251頁。

なお、青木・新しい商標（前掲注1）170頁は、「キャッチフレーズ」について、商品販売促進のための、人の注意を引くように工夫した簡潔な宣伝文句とし、「スローガン」について、ある団体・運動の主張を簡潔に表した標語として両者を区別している。

[87] 青木・新しい商標（前掲注1）171頁。

するものとする。」としている[88]。

まず、3号で登録が拒絶されたものとして、知財高判平成18.4.26平成17(行ケ)10851［ササッと］がある。同判決は、「ササッと」を指定商品「茶、コーヒー及びココア」に登録しようとしたものについて、取引者又は需要者は、これを商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解し、自他商品を識別するための標識としての機能を有するものとは認識しないと考えられるとして、商標法3条1項3号に該当するとした。

次に、3条1項6号を適用した裁判例を見てみる。

まず、東京高判平成13.6.28平成13(行ケ)45［習う楽しさ教える喜び］は、「習う楽しさ　教える喜び」の語句が本願商標の指定役務である技芸、スポーツ又は知識の教授に関して用いられた場合には、取引者・需要者は「習う側が楽しく習うことができ、教える側が喜びをもって教えることができる。」という、教育に関して提供される役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解するとして3条1項6号に該当するとした。

また、知財高判平成19.11.22平成19(行ケ)10127［新しいタイプの居酒屋］も、「新しいタイプの居酒屋」との語は、メニューやサービスの内容、店舗の内装等において、既存の居酒屋と異なる新しいタイプを採用しているという役務の特徴を表した宣伝文句と理解され、いわばキャッチフレーズとしてのみ機能し、それ自体に独立して自他識別力があるということはできないとして3条1項6号に該当するとしている。

この他、知財高判平成25.11.27平成25(行ケ)10254［お客様第一主義の］も、「お客様第一主義の」の商標について、同商標を指定役務に使用する場合、需要者は顧客を大切にするとの基本理念や姿勢等を表した語であり、場合によっては、宣伝・広告的な意図をも含んだ語であると認識するものと認められ、これを超えて何人かの業務に係る役務表示であると認識することはないとして3条1項6号に該当するとしている[89]。

---

[88] なお、商標法3条1項3号の場合と異なり3条1項6号の場合は、3条2項が適用されないという問題があるが、当該標章の使用により識別力を獲得した場合には6号の適用が否定されるので、特に問題はない。網野・前掲注2・187頁を参照。

[89] 同判決は、商標法3条1項3号については、同号に該当すると解する余地もなく

他方で、キャッチフレーズとしてのみ理解されるわけではなく、自他識別力を有する場合には登録される可能性がある。

審決で登録されている例を見ると、指定商品を「ビール、清涼飲料」他とする「食べてエステ」(特許庁平成13.2.2不服平10-001286)、指定商品を「調味料」とする「和食応援団」(特許庁平成13.3.12不服2000-015773)、指定商品を「果実、野菜」他とする「我が家の健康畑」(特許庁平成13.3.23不服2000-016034)、指定商品を「薬剤」他とする「健康定期便」(特許庁平成13.6.18不服2001-000541)、指定商品を「茶」とする「からだのお茶」(特許庁平成13.8.28不服2000-018311)、指定商品を「家庭用電熱用品類」とする「お好み仕上げ」(特許庁平成13.10.23不服2000-011576)、指定商品を「ごま抽出物、ローヤルゼリー、DHA」他とする「自然のちから」(特許庁平成14.12.4不服2002-001816)、指定商品を「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」とする「We feel so fine」(特許庁平成15.1.21不服平11-016584)、指定商品を「なべ類、コーヒー沸かし」他とする「べんり屋」(特許庁平成15.2.4不服2001-003221)、指定商品を「飼料」とする「海のおいしさ」(特許庁平成15.3.20不服2001-022579)、指定役務を「建物の貸借の媒介、建物の情報の提供」とする「大家さんを探せ!」(特許庁平成15.10.17不服2001-011952)、指定商品を「薬剤、医療用油紙、衛生マスク」他とする「体のなかから」(特許庁平成16.3.17不服2000-020322)、指定商品を「せっけん類、香料類、化粧品」とする「ふわっとかわいい」(特許庁平成17.3.2不服2003-009546)、指定役務を「インターネットホームページを利用した決算書類作成の相談、助言」他とする「決算書すっきりアドバイザー」(特許庁平成17.10.25不服2004-000990)、指定商品を「かつお節」とする「されど鰹節この道一筋」(特許庁平成17.12.19不服2004-012866)、指定役務を「鉄道による輸送、車両による輸送、道路情報の提供、自動車の運転の代行、船舶による輸送」他とする「日本へ帰ろう」(特許庁平成18.1.26不服2004-003437)、指定商品を「消臭剤、芳香消臭剤」

はないとしつつ、本願商標には「の」の文字部分が含まれ、同文字部分は、普通に用いられる方法で表示する標章とは必ずしもいえないことに照らすと「お客様第一主義の」からなる本願商標は普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」から構成される商標とまではいえないと判示している。

他とする「ニオイと戦え！」（特許庁平成18.1.26不服2004-008754）、指定商品を「米、脱穀済みの大麦」他とする「からだにうれしい」（特許庁平成18.4.19不服2004-014298）がある[90]。

(イ)　不使用取消審判の裁判例

次に、不使用取消審判については、知財高判平成18.1.31平成17(行ケ)10527［がんばれ！ニッポン！］が、「がんばれ！ニッポン！」の商標を表示したチラシ等を各地で頒布していた事案について、「本件標章が、もともとは、いわゆるスローガンであったとしても、そのことから直ちに出所識別機能を有しないということはできない」などとして、役務提供についての出所識別表示として認識されておらず、商標的使用の態様で使用されているとはいえないとの原告の主張を退けている。なお、同判決は、コナミスポーツが独自のブランドとして「コナミ　スポーツクラブ」、「エグザス」、「運動塾」などの商標を有し、これを広告において商標とともに使用しているとしても、その結論に影響はないとしている。

(ウ)　商標の権利範囲の裁判例

そのうえで、登録された商標の権利範囲について見てみよう。

まず、東京地判平成10.7.22判時1651号130頁［オールウエイ一審］は、原告商標「オールウエイ」に対し、被告が「オールウェイズ」との言葉を使用していたものである。

判決は、コカ・コーラについて従来から「Come on in. Coke」、「Yes Coke Yes」、「Coke is it!」、「I feel Coke.」、「さわやかになる、ひととき」等の様々なキャッチフレーズによるキャンペーンが実施されていたこと、「Always Coca-Cola（オールウェイズ　コカ・コーラ)」のキャッチフレーズは、これらのキャンペーンの一環として、平成５年から長期間にわたり、大規模に広告宣伝活動が行われてきたこと、「Always」ないし「オールウェイズ」

[90] 審決について詳細には、株式会社サンビジネス「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究報告書」（平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2014_10.pdf（平成27年12月23日確認））。

はいずれも著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に一体的に記載されていること、「Always」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解されること、右キャッチフレーズは需要者がいつもコカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること等から、一般顧客は専らザ・コカ・コーラ・カンパニーの販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するとして、商標として使用されていないとした[91]（東京高判平成11.4.22平成10(ネ)3599［同控訴審］で控訴棄却)。

次に、東京地判平成22.11.25判時2111号122頁［塾なのに家庭教師］は、原告商標「塾なのに家庭教師」(指定役務「学習塾における教授」)に対し、被告がチラシに被告標章「塾なのに家庭教師」の言葉とともに、被告標章に比して小さな文字で、「塾なのに、自分で選んだ家庭教師と学習できる。」との文章及び「それが、東京個別指導学院です。」との文章が記載され、さらに中央部には「集団塾と家庭教師。どっちがいいんだろう？」との表示を取り囲むように、集団塾の長所、集団塾の短所、家庭教師の長所及び家庭教師の短所についてそれぞれ四角で囲った枠に箇条書きで記載され、「そこで塾と家庭教師。そのいいところをくっつけました。」との記載をしていた事案である。

判決は、被告チラシに接した学習塾の需要者である生徒及びその保護者においては、被告標章の「塾なのに家庭教師」の語は、学習塾であるにもかかわらず、自分で選んだ講師から家庭教師のような個別指導が受けられるなど、集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句であると認識し、その役務の出所についてはチラシ下部に付された「東京個別指導学院名古屋校」、「東京個別指導学院」又は「関西個別指導学院」の標章及び「TKG」の標章から想起し、「塾なのに家庭教師」の語から想起するものではないものと認められるとして、被告標章の使用は、本来の商標としての使用（商標的使

[91] 加えて、判決は外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないとして類似性を否定している。判決に賛成するものとして、飯村／前掲注2・110頁。

用）に当たらないとした[92]。

キャッチフレーズに近い言葉について商標的使用を否定した判決として、名古屋地判平成4.7.31判時1451号152頁［Happy Wedding I］がある。事案は、原告が「Happy Wedding」の登録商標を有していたところ、被告がプラスチックス製手さげ付包装用袋の表面に男女の顔とリボンを表示したシールの一部分を構成する文字として「Happy Wedding」と表示し、併せて「HAPPY LIFE」の言葉と共に使用されていたものである。

判決は、被告標章の意味内容及び右シールの形状から見て、右表示は、結婚式の主催者ないしこれに準ずる者である新郎新婦に対するお祝いを意味する言葉であるということができるのみならず、被告商品には、その底部に被告の商号がローマ字によって表示され、その出所を明示しているのであるから、需要者である結婚式主催者に対する関係においてはもちろん、取引業者で結婚式場業者に対する関係においても、被告標章は、被告商品を他の商品と識別する機能を果たしていないとして請求を棄却した。

また、名古屋地判平成12.9.22平成11(ワ)2823［Happy Wedding II］は原告が指定商品「酒類」について「Happy Wedding」、「Just Married」を有していたところ、被告が、結婚式の引き出物用のワイン、日本酒に「Happy Wedding」、「Just Married」の言葉を使用したものである。

判決は、「Just Married」は「結婚しました」という意味の、「Happy Wedding」は「幸せな結婚式」という意味の英語であり、いずれも結婚を報告したり、結婚を慶祝する内容の文言であるが、このような文言も、本件商標権のように商標として登録することが可能であり、現にこのような慶祝文言等が商標として使用されている例もあるとしつつ「その反面、慶祝文言である以上、これらの文言が、単にめでたい雰囲気を高める目的で、結婚式に際して装飾的に使用されることも充分にありうるから、商標的使用か否かは、その使用態様に基づいて個別に判断されるべきである」とした。そのうえで、被告の販売形態が顧客である主催者に商品を自由に選ばせ、被告標章

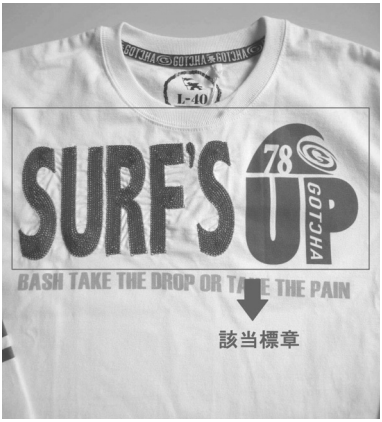
[92] 同判決に対し、標章の使用が出所識別機能を有していないとは言い難く商標的使用は認められるべきであるが、商標法26条1項3号の「普通に用いられる方法」に該当することを理由に請求を棄却すべきであったとするものとして、前田・判批（前掲注86）109頁。

が記載されていないラベルを含む様々なラベルの中から任意のラベルを選択させてそのラベルに名入れをし（又は顧客に描かせたラベルを使用し）、それを選択にかかる商品のボトルに貼付するというものであり、主催者は被告商品の出所をカタログに表示された「CH TEAU BEL AIR」、「サーウィントンスコッチウイスキー」等の銘柄や、表示名を目印として識別し、これによって取引をしているものであり、ラベル及びそこに記載された被告標章は、被告商品に新郎新婦や列席者の氏名、挙式年月日等を美しく表示し、列席者に対して主催者側の意思を伝え、特別な良い印象を与えるための背景デザインとして選択され、使用されているにすぎず、被告標章が被告商品を他の商品から識別する機能を果たしていないとして、商標権侵害を否定した。

原告商標

被告標章

被告標章



また、キャッチフレーズ的な言葉をTシャツに用いた事案として東京地判平成24.9.6平成23(ワ)23260［SURF'S UP］がある。この事案は、原告商標「SURF'S UP」(指定商品「洋服」等）に対し、被告がTシャツで同じ文字を用いていた事案について、「SURF'S UP」は原告の造語などではなく、サーフィン関連のものとして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としたうえで、被告標章は、「SURF'S UP」のみからなるものではなく、その「P」の縦棒部分には，白抜きで「GOTCHA」の文字が「C」を左右反転させた人目を引く形態で配され、「UP」の上部には波の図やGマーク商標が配され、さらにTシャツの出所が一般に表示される襟ネームや前身頃の裾付近に付された2か所のタグ、襟ネーム、商品タグに「GOTCHA」の文字やGマーク商標が付されていたことから「被告商品に接した需要者は、『SURF'S UP』ではなく、むしろ『GOTCHA』によってその出所を識別するのが普通である」として、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。

(エ)　不正競争防止法2条1項1号の裁判例

これに対し、不正競争防止法2条1項1号については、東京地判平成20.11.6平成20(ワ)13918［We make people happy］が、「We make people happy」について原告の業務に係る営業表示であるとして一般消費者の間に広く認識されていると認めることはできないとして、商品等表示に該当しないとしている。

また、東京地判平成27.3.20平成26(ワ)21237［スピードラーニング一審］も、原告のキャッチフレーズ「音楽を聞くように英語を聞き流すだけ」「英語がどんどん好きになる」「ある日突然、英語が口から飛び出した！」等

に対し、被告が「音楽を聞くように英語を流して聞くだけ」「英語がどんどん好きになる」「ある日、突然、英語が口から飛び出した！」などを使用していた事案について、当該キャッチフレーズが、単なるキャッチフレーズを超えて、原告の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識され、自他識別機能ないし出所表示機能を獲得するに至っているとは認められないとして、商品等表示に該当しないとしている。

他方で、知財高判平成27.11.10平成27(ネ)10049［同控訴審］は、不正競争防止法2条1項1号の判断において、「キャッチフレーズは、特定の商品や役務の宣伝・広告において、該商品や役務を需要者に訴えかけるために用いられる比較的短い語句であるが、当該商品や役務の名称と一緒に表示され、その内容が、当該商品や役務の構造、用途や効果に関するものである場合は、当該商品や役務の説明を記述したものとして需要者に把握され、キャッチフレーズ自体には独自の自他識別機能又は出所表示機能を生じないのが、通常である。もっとも、当該キャッチフレーズが、当該商品や役務の構造、用途や効果に関する以外のものであったり、一般的にキャッチフレーズとして使用されないような語句が使用されたりして、当該キャッチフレーズの需要者に対する訴求力が高い場合や、広告や宣伝で長期間にわたって繰り返し使用されるなどして需要者に当該キャッチフレーズが広く浸透した場合等には、当該キャッチフレーズの文言と、当該商品や役務との結び付きが強くなり、当該商品や製造・販売し、又は当該役務を担当する特定の主体と関連付けられ、特定の主体の営業を表示するものと認識され、自他識別機能又は出所表示機能を有するに至る場合があるというべきである」と説示している。このように、同判決は、キャッチフレーズが不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当する可能性を示しつつ、商品等表示に該当しないとした原審の判断を維持している。

ウ　検討

まず、日本法について検討を加える前に、キャッチフレーズ・スローガンについての判断の蓄積がある米国法の扱いを見てみよう[93]。

[93] Lisa P. Ramsey, *Intellectual Property Rights in Advertising*, 12 MICH. TELECOM. & TECH. L. REV. 189, 258 (2006).

ランハム法33(b)(4)（15 U.S.C. §1115 (b) (4)）は「侵害と主張されている名称、単語、図案（device）が標章としての使用ではなく、記述的な使用であり、当事者の商品又は役務や地理的な出所を記述するためだけに公正かつ誠実に使用されている」場合には、適法と主張することができるとしている。同条に基づくフェア・ユースは、後述する指名的フェア・ユース（nominative fair use）と区別するため、古典的フェア・ユース（classic fair use）又は記述的フェア・ユースと呼ばれる[94]。

スローガン的な標章の使用について、記述的フェア・ユースを適用して商標権侵害を否定した裁判例として、原告がラジオ番組のエンターテインメント業を役務として “I LOVE YOU” を商標登録し、ミルウォーキーのラジオ局に “I LOVE YOU MILWAUKEE” と使用することを許諾していたところ、被告はこれを知りながら “WOKY loves you Milwaukee” などのラジオの広告に用いていたM.B.H. Enterprises, Inc. v. WOKY, Inc., 633 F.2d 50（7th Cir. 1980）、原告がリップグロスについて “SEALED WITH A KISS” を商標登録していたところ、被告が口紅の卓上の展示販売（countertop display）において、消費者に絵ハガキを手に取り好きな人に送ることを薦め、その際に “Seal it with a kiss!” と記載していたCosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA Co., 125 F.3d 28, 30, 43, U.S.P.Q. 2d 1956 (2d Cir. 1997)、原告が “joy of six” の言葉を午前6時に健康クラブで運動する集まりの名称として用い、これをバスケットボール等に関連して連邦及びイリノイ州において商標登録したのに対し、被告新聞社がNBAのシカゴブルズが6回目の優勝をした際、その見出しに “The joy of six” を用い、Tシャツ、ポスターその他の記念品に付して販売した事案についてPackman v. Chicago Tribune Co., 267 F.3d 628 (7th Cir. 2001) がある。

他方で、記述的フェア・ユースを適用しない裁判例でも、混同のおそれについてのマルチファクター・テストにおいて柔軟な考慮を行い混同のおそれを否定するものもある。

例えば、Captain Tony's Pizza, Inc. v. Domino's Pizza, Inc., 23 U.S.P.Q. 2d 1552 (W.D.N.Y. 1992) は、原告がピザについて “ANY WAY YOU WANT IT” の登録商標に対して、被告が1991年のキャンペーンでピザに好きな具材を

[94] MCCARTHY, *supra* note 20, §11:45.

トッピングできることを明らかにするために、“ANY WAY YOU WANT IT”の言い回しを用いていた事案について、それぞれがこの語を用いる際には各自の名称と結び付けて使用されていることや書き方のデザインも異なることから、混同のおそれを否定した（同使用がフェア・ユースに該当することも肯定している）。

また、Stop & Shop Supermarket Co. v. Big Y Foods, Inc., 943 F. Supp. 120 (D. Mass. 1996) は、原告の “IT'S THAT SIMPLE” の登録商標に対し、被告が “WE MAKE LIFE SIMPLE” を使用した事案について、製造元のロゴや名称と結び付けて用いられている場合には類似する標章でも混同されにくいと判示したうえで、原告は当該商標を自己の名称に近付けて使用しており、被告も同様であるとして、類似性は被告に有利であり、役務の類似性、販売経路は原告に有利だが、現実の混同の証拠はなく、被告の悪意の意図もない。さらに、原告商標は示唆的であるが二次的意味を生じていないとしてその識別力は弱いとして、混同のおそれを否定した。

Cohn v. Petsmart, Inc., 281 F.3d 837 (9th Cir. 2002) も、原告の “Where Pets are Family.” の登録商標に対し、被告が同一の言葉を使用していたが併存状態が 6 年間継続していた事案について、商品役務の近接性は原告に有利であるが、“Where Pets are Family.” は特別に識別力の強いものではなく、需要者は同一のスローガンを別々の市場で遭遇するうえ、両当事者が “Where Pets are Family.” を単なるキャッチコピー（tagline）として使用しており、自社の名称を識別するものとして使用しているなどとして、混同のおそれを否定した。

このように、米国法においても、純粋に記述的な場合ではないキャッチフレーズについても、マルチファクター・テストにおける原告商標の弱さ等を考慮して権利範囲を限定するものがある。

米国法が示唆するように、キャッチフレーズやスローガンは、商品名や会社名と比べると自他識別力が低いことは否めない。需要者は、商品名や会社名で商品や役務を選択する可能性が高く、キャッチフレーズやスローガンは効能やイメージを伝達するものとしては理解されるとしても、商品

又は役務の出所を示すものと理解される場合は少ない[95]。また、仮に特定のキャッチフレーズ又はスローガンが商標登録されて独占される場合、競業者は他の表現方法を用いることができるとしても、代替的な選択肢は限定される。別の競業者が別のキャッチフレーズ又はスローガンをさらに登録していくと、最終的に競業者の選択肢がなくなってしまいかねない。その意味では、独占適応性についても問題があるといえる[96]。

日本法では、不正競争防止法２条１項１号の判断においては、自他識別力の低さから商品等表示に該当しないとした判決が見られる（前掲東京地判［We make people happy］、前掲東京地判［スピードラーニング一審］、前掲知財高判［同控訴審］）。その意味では、不正競争防止法に基づく権利行使には一定の制約がある。

他方で、商標登録の場面では、単に商品や役務の特徴や性状としか理解されない単純なものは３条１項３号や同６号が適用されるが（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］）、単なる特徴や性状を超えて自由に表現をしたものについては、３条１項３号又は同６号を適用することは困難であり登録が肯定されている。

米国法では、立法論としてスローガンを商標法の保護対象から外すことを主張するものがあるが[97]、キャッチフレーズやスローガンのように認識

---

[95] 需要者が商品名や会社名によって商品・役務を識別する方法を有しているとすれば、スローガンに対する追加的な保護による限界効用の増大は僅かであり、スローガンは出所識別の情報を需要者にほとんど与えないうえ、同じスローガンが用いられたとしても、需要者はブランドネームで商品・役務を識別できることを論じるものとして、Ramsey, *supra* note 93, at 251.

[96] キャッチフレーズやスローガンを論じるものではないが、新しい商標についてこのような観点から独占適応性を論じるものとして、宮脇正晴「サーチコスト理論－基礎理論と新商標への応用－」商懇32巻114号（2016）23頁。宮脇・３条１項（前掲注72）365頁も参照。

[97] スローガンの保護は、商標保護の根拠たる探索費用の減少と単一の品質の商品を製造することへの投資の促進に大きく役立つことはないとして、立法論としてはスローガンを商標法の保護対象から外すことを主張するものとして、Ramsey, *supra* note 93, at 251. 同論文に対し、現在標章が出所を識別する全てのものを包含しており、消費者マーケティングの早い変化の時代に対応するのに柔軟性に乏しいと批判

されうる会社名や商品名もあるため、登録の時点において、キャッチフレーズやスローガンとそれ以外の標章を区別することは困難である。キャッチフレーズやスローガンを理由に登録を阻却しようとすれば、いかなる場合に商標登録が認められるのか不明となり予見可能性を欠くことになりかねない。そうすると、3条1項各号に違反しない場合には商標登録を認めたうえで、侵害訴訟の段階では被告が同一又は類似の語をキャッチフレーズやスローガンとして使用する場合には権利を制限するのが妥当である。

ところで、日本法における商標権侵害に基づく請求においては、商標の類似性及び商品又は役務の類似性によって侵害の有無を判断するため、米国法と異なり原告商標の強さ（strength）を直接に考慮するものとはなっていない[98]。つまり、米国法では商標が記述的ゆえにその保護範囲を縮減することができるが、日本法ではその点は直接には考慮されない。商標の類似性における取引の実情において考慮することは可能であるが（前掲知財高判［湯～とぴあ控訴審］）、完全に同一のスローガンやキャッチフレーズについて類似性を否定することは困難が伴う（前掲東京地判［塾なのに家庭教師］）。この点からすれば、商標的使用論において、標章内容の識別力の低さ及び使用態様における自他識別力の低さを考慮して商標的使用を否定することは、一者の独占に馴染みにくいキャッチフレーズの権利範囲を限定するうえで有用であると考えられる。

もっとも、キャッチフレーズ、スローガンの商標権の効力を制限する場合に、商標的使用論によらず、商標法26条1項2号又は3号を用いることも考えられる。

学説においては、前掲東京地判［塾なのに家庭教師］の「塾なのに家庭教師」のキャッチフレーズについて、役務の効能若しくは態様を表示する標章であり、その表示方法は「普通に用いられる方法」であるから商標法26条1項3号により権利行使できない旨を説くものがある[99]。もっとも、同フレーズから、塾なのに家庭教師のような個別指導が受けられるという効

するものとして、McGeveran, *supra* note 19, at 81.

98 島並・保護範囲(2)（前掲注46）58頁。

99 前田・判批（前掲注86）109頁。

能を直ちに表示するものとまでいえるかは見解が分かれうる。

また、前掲東京地判［オールウエイ一審］の被告標章「ALWAYS」については、いつもコカ・コーラを飲みたいとの気持ちを抱くような、購買意欲を高める効果を有する内容とされており、商品の「品質」「効能」等を記述的に表示しているものとみることは困難である[100]。この他、前掲名古屋地判［Happy Wedding II］の「Happy Wedding」や前掲東京地判［SURF'S UP］の「SURF'S UP」、前掲東京地判［We make people happy］の「We make people happy」も、商品又は役務の効能や特徴を記述したものとは言い難い[101]。

このように、キャッチフレーズについては、単に記述的な表示に近いものがある一方、商品や役務の特徴等とは無関係に雰囲気を醸成し購買意欲を高めるためのものも存在しており（前掲東京地判［オールウエイ一審］、前掲東京地判［We make people happy］）、後者に近いほど商標法26条1項2号又は3号の適用に馴染みにくいことになろう。

加えて、前述のとおり、商標法26条1項2号及び3号は「普通名称」等や「普通に用いられる方法で表示」することが要件となっており、前掲東京地判［オールウエイ一審］で考慮された原告の著名度を考慮することは困難である。その意味では、商標的使用論の方が様々な要素を考慮した判断が可能であろう。

(4) 他人の商品・役務との関係を明らかにするための使用と商標的使用

ア　総論

次に、他人の商品・役務との関係を明らかにするための使用が問題となった裁判例を見てみる。この類型では、適合関係を示すため「○○用」等の語を商標出願した場合には、3条1項3号に違反するものと思われるが、登録段階についての裁判例は見たらない。また、不使用取消審判の事例も

---

[100] 田村・概説（前掲注2）204頁は、前掲東京地判［オールウエイ一審］について、26条1項2号の適用可能性を示唆しつつ、商標としても使用される言葉については柔軟な衡量が可能な商標的使用の法理の方が好まれるかもしれないとする。

[101] 前掲名古屋地判［Happy Wedding II］について、26条1項2号又は3号による解決が困難であることを指摘するものとして、大塚＝中小路／前掲注80・218頁（中小路大発言）。

見当たらないため、以下では商標的使用が争われた裁判例のみを見ていくことにする。

イ　裁判例

他人の商品・役務との関係を示すため当該他人の商標を使う場合として、機器の適合関係を示すための使用がある。

例えば、東京地判平成16. 6. 23判時1872号109頁［brother］[102]は、原告商標「brother」「ブラザー」に対し、被告がファクシミリの交換用インクリボンの箱に「For brother」「ブラザー用」の表記をしていたものである。判決は、当該機器類と消耗品との適合関係が限定されている場合に商品の外箱に適合機種を表示することが通常行われており、消費者もそれを認識して購入の際の参考としているうえ、被告製品は原告製造に係る特定の機種にのみ使用できるインクリボンであり、消費者が他社製のファクシミリに使用する目的で誤って購入することのないよう注意を喚起することが不可欠であり、そのような目的に照らすと被告標章の表示はごく通常の表記態様であるとして、商標としての使用行為であると解することはできないとした。

被告の表示

[102] 同判決について、吉田広志［判批］中山他編・百選（前掲注64）48頁。

他方で、商標的使用を肯定した裁判例として、大阪地判平成17.7.25判時1926号130頁［SVA］がある[103]。事案は、原告が「動力機械器具」等を指定商品として「SVA」等（標準文字）の商標権を有していたのに対し、被告が交換用のポンプを示すために、顧客に対する納品書、請求書に、「品名　FIRE, G.S. PUMP」「型式　VSK-120N」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名　01400 IMPELLER」「名称　MAIN. COOL'S. W. PUMP」「型式　SVA-200」のようにして表示したものである。判決は「ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないというものではない」としたうえで、型式として、自他識別機能・出所表示機能を果たしうるような標章がそのまま表示されており、型式名の前に「for」や「用」といった文字列も付されていないとして、商標的使用を肯定した。

また、大阪地判平成11.11.30平成7（ワ）4285［FWG］も、他社製品に適合する部品であることの説明として付記されているものとして明白である場合は別として、そうでない場合は商標としての使用に該当するとして、本件では商標権者のFWGで表示される部品と同じ役割を果たす部品であることを示すためのものだけであることが明らかでないとして商標権侵害を肯定している。

さらに、他人の商品を買い取る旨の表示について商標的使用を否定したものとして、東京地判平成12.3.10平成11（ワ）18949［A BATHING APE］がある。

事案は、原告が「A BATHING APE」の登録商標を付して衣料品を販売していたのに対し、被告が雑誌広告において、上方に、「WE BUY」「PREMIUM」の文字が横書きで大きく二段にわたり記載され、その下に、「A BATHING APE」と横書きで記載され、さらに衣料品のブランド名が横書きで数行にわたって記載され、その下に、「上記ブランドは、特に高額にて買取させていただきます。」と記載され、これらの記載の下方に被告の営業表示である「AMAPOLA」の記載がされ、さらにその下に、「高価現金買取専門店」との記載などがされていたものである。

---

[103] 同判決の評釈として、吉田広志［判批］知財管理57巻11号（2007、以下「吉田・SVA判批」と略記する。）1743頁。

判決は、これは本件商品などのブランド商品について被告が買い取ることを広告したものであり、広告中の「A BATHING APE」の記載は、被告が原告の商品の古物を買い取る旨を記載しているものであって、本件広告に接した者は、そのことを容易に認識することができるとして、商標としての使用を否定した[104]。他方で、不正競争防止法2条1項1号については、原告の中古品買取の表示について、混同のおそれを否定したものもある(大阪地判平成15.3.20平成14(ワ)10309［ヘルストロン］)。

次に、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もある。

例えば、東京地判平成19.12.27平成18(ワ)5272・8460［ガトーしらはま］は、「ガトーしらはま」の商標権を譲渡後に、被告の商品カタログに「※店名が『ガトーしらはま』から『デボンポート』に変わりました。」と記載したことについて「これは、従前『ガトーしらはま』との名称でチーズケーキを製造、販売していた主体と現在『デボンポート』との名称でチーズケーキを製造、販売している主体とが同一である旨を説明する記述であって、上記『ガトーしらはま』との記載は出所識別の機能を果たす態様で使用されているものではないから、商標的使用にも当たらない。」としている。

また、東京地判平成22.3.31平成18(ワ)5689・24994［CADソフトウェア］も、従来品への言及、商品の異同についての言及のための標章の使用、インターネット上でのソフトウェアの変遷についての記述での標章の使用、登録商品を継承した旨の記述のための標章の使用について、商標としての使用ではないとして侵害を否定している(その他の部分については侵害を肯定)[105]。

さらに、東京地判平成22.3.26平成21(ワ)1992［クリスタルキング］は、原告会社が「クリスタルキング」の商標権を有しているところ(指定役務「音楽の演奏」)、クリスタルキングの元メンバーのコンサートの新聞広告

[104] 不競法違反の主張についても、被告が自己の営業又は商品の表示として用いたものとは認められないとして棄却している。

[105] 知財高判平成23.6.29平成22(ネ)10045［同控訴審］が控訴を棄却し、この点の判断を維持している。

に、本件コンサートの出演者であり元クリスタルキングのメンバーである被告について「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)」の表記がされたというものである。

判決は、「被告が『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ことを説明するに当たっては、『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)』と表記するよりも、『田中雅之（元クリスタルキング)』などのように『クリスタルキング』の前に『元』をつけて、被告がクリスタルキングの現メンバーではないことを明示するのがより正確で、適切であったというべきであり、その点では配慮不足を否めない」と判示した。他方で、判決は、同新聞広告において「そして、そんな数ある歌の中には，ある種の魂が宿り、永遠に光を放ち続ける歌があります。」「それは時代を超え、世代を超え、人々に愛される特別な歌。」「“永遠の歌”を生み出したアーティストが集うコンサートです。」等の宣伝文が、本件コンサートにおいて歌唱される曲が当該曲がヒットした当時のアーティスト本人（ボーカリスト本人）の歌唱によって再現されることを強調していることを認定したうえで、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た。

なお、同事案は音楽グループ名が問題となっている特殊性があるが、この点は後述する。

最後に、比較広告について商標的使用を否定したものとして、東京地判平成20.12.26判時2032号11頁［黒烏龍茶］がある[106]。

---

[106] 同判決について、古城春実「商標の識別力の利用と比較広告－2つの事例から－」パテント64巻5号（別冊5号、2011）145頁、比良友佳理［判批］知的財産法政策学研

事案は原告商標「サントリー」に対し、被告がウェブサイトにおいて、原告商品の画像５本半分（２リットル相当）と被告ら商品Ｂの１包の画像との間に「＞」の記号を付し、その下に「１包のティーバッグで２リットルのペットボトル１本を作る事ができます！」と表示し、さらに「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg 約70倍　サントリーなんかまだうすい！」と表示したという事案である。

判決は「被告…は、本件各比較広告において、被告ら商品Ｂの含有成分の量と原告商品のそれとを比較し、前者の方が優れていることを示すことで、被告ら商品Ｂの宣伝を行うために、原告商品に付された本件各登録商標を使用したものと認められ、これに接した一般需要者も、そのように認識するのが通常であるといえる」「したがって、被告オールライフサービスによる本件各登録商標の使用は、比較の対象である原告商品を示し、その宣伝内容を説明するための記述的表示であって、自他商品の識別機能を果たす態様で使用されたものではないというべきであり、商標として使用されたものとは認められない」とした。もっとも、判決は虚偽の表示があるとして不正競争防止法２条１項14号違反を肯定している。

ウ　考察

適合関係を示すための商標の使用は、前述のとおり、EUにおいても商標指令６条１項(c)は、「商品又は役務の―とりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの―意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合にその商標」について、商標権者に禁止する権限を与えてはいけないとされている[107]。

学説では、このようなEUの商標指令の解釈を参照しつつ、日本法においても機器の適合関係又は使用目的の表示について、商標法26条１項２号の適用を示唆するものがある[108]。また、適合関係を示すための使用につい

究35号（2011）383頁。

[107] 同条の「付属品又はスペアパーツ」は単なる例示とされている（Gillette Co. v. LA-Laboratories Ltd. Oy (Case C-288/3), 17 March 2005, para. 31-32）。

[108] 大西・商標的使用（前掲注６）245頁

て、「用途」と解して26条１項２号の適用が可能である旨説くものがある[109]。いずれにしても、このような適合関係を示すための商標の使用は適法と解することについて大きな争いはないと思われる。

他方で、それ以外の目的での他人の商品・役務との関係を明らかにするための使用についてはかなり微妙な点を含んでいる。

この点について、米国法では、前述のように、他人の商標を他人の出所表示として用いつつ、自己の商品や役務を記述する場合について指示的フェア・ユース（nominative fair use）の法理が判例法上認められている。

同法理は、メタタグとしての使用（Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)）、音楽の題名としての人形のBarbieの名称の使用（Mattel v. MCA, 28 F. Supp. 2d 1120 (C.D.Cal. 1998)[110]）、批評的な写真における人形のBarbieの使用（Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003)）に適用されている。ただし、同法理は巡回控訴裁判所毎に扱いが異なっており、米国全体で統一的に適用されているものではない[111]。

---

[109] 吉田・SVA判批（前掲注103）1748頁。大西・商標的使用（前掲注６）245頁も、欧州商標指令を考慮しながら、他人が販売する機器類のスペアパーツについて、機器との適合関係や使用目的を表示するために商標法26条１項を適用できるか検討する必要があるとする。

[110] ただし、同判決の控訴審はロジャーズ・テストを適用して修正１条の保護を肯定し、Barbieの使用が指示的フェア・ユースに該当するため被告を勝訴させた一審の判断が正しいか否かは検討を要しないとしている（Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)）。

[111] 例えば第３巡回控訴裁判所では、Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc., 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005)において、①原告標章の使用が、原告と被告両方の商品又は役務を表示するのに必要であるか（Is the use of the plaintiff's mark necessary to describe both plaintiff's product or service and defendant's product or service?）、②使用される原告標章のある部分が、原告の商品又は役務を表示するのに必要であるか（Is only so much of the plaintiff's mark used as necessary to describe plaintiff's products or services?）、③被告の行為又は言葉が原告・被告の商品又は役務の正当な関係を反映しているか（Does the defendant's conduct of language reflect the true and accurate relationship between plaintiff and defendant's products or services?）の３要件をいずれも満たす必要があるとした。

なお、同法理の第3要件は、③標章の使用者が、当該標章とともに、商標権者による財政的援助又はお墨付きを受けていることを表していないことを要求しており、このような関係を示す場合には指示的フェア・ユースが否定される。例えば、Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900 (9th Cir. 2003) は、Beach Boysのメンバーであるal Jardineがソロツアーを行う際に、“Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends”の名称を用いたことが商標権侵害に問われた事案では、同宣伝物において“Family & Friends”よりも“the Beach Boys”が目立つようにされており、これは“the Beach Boys”からの経済的援助を示唆するうえ、価値を高めるため“the Beach Boys”の語を用いていたとの被告側の証言から第3要件を満たさないとした。

同判決によれば、関係を誤信させうる前掲東京地判［クリスタルキング］について適法と認めるのは難しいことになろう。

他方で、EUでは、1988年商標指令6条1項で「(a) 自己の名前又は住所」、「(b) 種類、品質、量、意図された用途、価格、原産地、商品の生産時期及び役務の提供時期、その他の商品又は役務の特徴に関する表示（indication）」、「(c) 商品又は役務の―とりわけ付属品又はスペアパーツとして用いられるものの―意図された用途（intended purpose）を示すために必要な場合にその商標」の制限しか設けていなかったが、2015年の新たな商標指令でより広く言及的な使用が許容されることになった。

前述したように、比較広告については、比較広告指令（84/450）を満たす場合には適法となりうることが認められている（O2 Holdings Limited v. Hutchison (Case C-533/06), 12 June 2008）。他方で、香水の模倣品を販売する際に比較リストを用い、その中で他社の商標を用いることについては商標権侵害が成立するとされている（L'Oréal SA v. Bellure NV (Case C-487/07), 18 June 2009）[112]。

このように、正当な比較広告については商標権侵害を否定すべきとする

[112] L'Oréal SA v. Bellure NV判決に対し、原告の香りに言及することなしに品質における均等性について効果的に伝達することが困難であることを指摘し、そのための商標の使用が市場における競争や流通における下流の革新において重要な役割を果たすことを指摘するものとして、Dev Gangjee & Robert Burrell, *Because You're Worth It: L'Oreal and the Prohibition on Free Riding*, 73 MOD. L. REV. 282 (2010).

ものが多いと思われるが、それ以外の言及的使用を許容すべきかは定まるところがない[113]。

もっとも、この問題を検討する際には、需要者に商品選択に必要な情報を提供するという観点を無視することはできないと思われる。

米国における商標法の議論においては、需要者のサーチコスト（探索費用）の削減を商標法の目的とする見解が有力に唱えられている[114]。

すなわち、需要者は、包装の記述が自分のブランドの理解と合致しているかどうか決定するために包装の細かい記載を読んだり、全ての別の製品のバージョンの属性を調査したりするよりも、関連する商標を同定して合致するブランドを購入することで探索する方が遥かに安価である[115]。このことは、当該商品の希望する属性よりも正しい商標を探すことが安価であるのみならず、過去の購買経験が、現在の選択によって起こりうる結果の予言者となる（当該ブランドが継続した品質を有するだろうため）からである[116]。他方で、他人の商標をコピーする費用が小さく、ほとんど費用をかけず強い商標に結び付けられた利益を得るため、法がこれを抑止せずフリー・ライドされる見通しを持つならば、最初の時点で価値のある商標を発展させようとするインセンティブが損なわれるかもしれないとされる[117]。

このようなサーチコスト理論は、商標法の正当化のみならず、商標法の権利範囲を制限するものともなりうる。例えば、「シャネルNo.5と似た香り」の表記が使用できないとすれば、需要者が購買前にそのような情報を

---

113 比較広告について、商標的使用を否定することに賛成するものとして、金井他編・コンメンタール（前掲注１）419頁（西村雅子執筆部分）。

114 WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 166 (2003). 邦語文献では、宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論－Landes & Posnerの業績とその評価を中心に－」知的財産法政策学研究37号（2012）195頁、同「混同とサーチコスト」パテント65巻13号（別冊８号、2012）26頁、小塚荘一郎「商標とブランドの『法と経済学』」小泉他編・中山古稀（前掲注11）764頁。

115 LANDES & POSNER, *supra* note 114, at 167.

116 LANDES & POSNER, *supra* note 114, at 167.

117 LANDES & POSNER, *supra* note 114, at 168.

得る費用が高くなることを指摘するものや[118]、真正な比較広告が需要者のサーチコストを削減すると論じることを指摘するものがある[119]。

これらの議論によれば、他人の商品・役務との関係を明らかにするための商標の使用には、需要者のサーチコストを削減し、需要者が商品選択をするために有用な情報を提供するという側面がある。商標的使用論が、このような商標の使用を適法としていたことは、このような観点から評価することもできよう。

ただし、新たに成立した商標法26条１項６号は「前各号に掲げるものの他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」としており、他人の商品・役務との関係を明らかにするための商標の使用については、当該他人の業務に係る商品又は役務であると認識できるゆえ、同条の適用は難しいようにも思える[120]。同号に該当しないとしても、このような商標の使用を禁止することは問題があり、従来の判例法の商標的使用をそのまま適用するか同条を柔軟に解釈することが必要となろう。

---

[118] LANDES & POSNER, *supra* note 114, at 206. これに対し「シャネルタイプ」などの寄生的広告について、商標的使用を肯定することに積極的なものとして、渋谷・講義（前掲注45）448頁。

[119] Dogan & Lemley, *supra* note 18, at 1234.

[120] この点を指摘するものとして、青木・新しい商標（前掲注１）80頁。