

# 技術ブランドにおける商標機能論及び 商標法の保護



会員 乾 智彦

## 要 約

本稿では、技術的思想に業務上の信用が化体する、いわゆる技術ブランドに関し、商標法におけるその扱いについて検討した。

技術ブランドは、第四次産業改革やIoTといった著しい技術的進歩の中において、近年、産業界で保護の要請が高まっているが、現状ではそれに応えるだけの適切な保護がなされているとは言い難いように思われる。

そこで、技術ブランドの商標法による保護、特に技術ブランドにおける商標の機能及び商標的使用について検討した。

技術ブランドは、商標の機能のうち「広義の品質保証機能」と密接に関連し、当該機能は商標法の保護対象になり得ると考えられる。そして、これまでほとんどの裁判例では、商標権者にとって不利な判断しか認められてこなかったが、近年の裁判例においては、商標の機能を詳細に検討し、不使用取消審判に係る審決等取消訴訟・商標権侵害訴訟ともに商標権者に有利な判断がなされるものもでてきた。最後に、企業知財部門に所属する者の一私見として、技術ブランドの保護拡張の提言についても触れた。

## 目次

1. はじめに
2. 技術ブランド
  - (1) 技術ブランドとは
  - (2) 技術ブランドの分類
  - (3) 特許権と商標権の実務上の関係
3. 商標機能論
  - (1) 一般論
  - (2) 技術ブランドにおける商標の機能
4. 技術ブランドの保護
  - (1) 商標の使用及び商標的使用の一般論
  - (2) 技術ブランドに関する近年の裁判例
  - (3) 現状の技術ブランドの保護
5. 技術ブランドの保護拡張に向けて
  - (1) 欧州商標制度
  - (2) 私見（技術ブランドの保護拡張の提言）
6. さいごに

## 1. はじめに

第四次産業改革やIoTといった著しい技術的進歩やビジネス形態の激しい変化において、知的財産制度は一つの変革期を迎えようとしている<sup>(1)</sup>。このような社会情勢の大きなうねりの中で、近年、産業界で技術ブランドの保護の要請が高まってきており、そのよう

なアンケート結果も出ている<sup>(2)</sup>。技術ブランドは、ある特定の技術的思想に対して使用される標章であり（後述2.(1)）、技術的価値向上の方策の一つとして、注目が集まりつつある。

技術ブランドのような商標は、商標法の制定当初、保護対象として想定されていなかったものと思われ、商標権者にとって不利な判断がなされてきたこれまでの裁判例<sup>(3)</sup>を見る限りでは、現状、産業界の要請に応えるだけの適切な保護がなされているとは言い難い状況である<sup>(4)(5)</sup>。

そこで、我が国企業が迅速なビジネス展開を図ることのできる制度設計の一端として、上記産業界が求めている技術ブランドの商標法における保護について検討が必要であると考えます。

これまで、技術ブランドについて商標法における保護に関する研究がなされているものはあり（以下、「先行研究<sup>(6)</sup>」という）、そこでは技術ブランドに対する基本的な考え方が示されている。しかしながら、その当時とは判断が異なる新しい裁判例もでてきており（後述4.(2)）、また、当該研究及びその他研究では、商標法の保護において特に問題となり得る技術ブランドの商標の機能及び商標的使用に関する詳細な検討がな

されてこなかった。

本稿では、以下、技術ブランドにおける商標の機能及び商標的使用を中心に、技術ブランドの商標法による保護について検討した。

## 2. 技術ブランド

### (1) 技術ブランドとは

技術ブランドは、端的に言えば「ある特定技術に使用されるブランド（技術名称商標ともいう）」であるが、明確な定義は未だ定まっていない。本稿では、技術ブランドを「ある特定の技術的思想について使用することにより、当該技術的思想に業務上の信用が化体し、当該技術的思想が用いられる製品・事業等に対して横断的に使用可能な標章」と定義を置くことにする。

我が国の商標法制定当初は、一つの商品・役務（以下、「商品等」という。）に対して一つの商標が使用されたり、あるいは一つの商品等に製造標と販売標とが重複して使用される等<sup>(7)</sup>といった比較的単純なケースが多くを占め、商品等と商標との関係を明確に特定することが容易にできた。一方、近年における技術ブランド等のように複雑なビジネス形態に用いられる商標の場合、一つの商品等に対して一つの商標が使用されることもあれば、複数の商品等(群)/事業に対して一つの商標又は複数の商標が横断的に使用される場合等もある。それ故に、技術ブランドは、旧来の商標と比べ、商品等と商標との関係を明確には特定し難い場合があるという特徴を有する（以下、「技術ブランドにおける商品等関係の不明確性」という。）。

また、技術ブランドの他の特徴として、技術ブランド単体で製品等に用いられることは多くなく、他の識別標識（商品名等）とともに付されることが多いということも挙げられる（以下、「技術ブランドの付随性」という。）。

上記のような特徴を有するものの、技術ブランドが商標の本質的機能である自他商品等識別力を有する限りは、商標法の保護対象となり得ることは何ら理解に苦しまないところである。

### (2) 技術ブランドの分類

先行研究では、技術ブランドを以下のように分類しており<sup>(8)</sup>、本稿でも基本的には当該分類を採用することとする。

TYPE I：技術ブランドが「商品名称」としても用

いられる場合。TYPE II：技術ブランドが「企業名称」としても用いられる場合。TYPE III：技術ブランドが「技術名称」としてのみ用いられる場合。TYPE IIIについては、さらに、TYPE III - A「要素技術名称」、TYPE III - B「素材名称」、TYPE III - c「原材料・含有成分名称」に分類されている。また、本稿では、TYPE I - iiとして、技術ブランドが「事業名称・カテゴリー名称」としても用いられる場合を追加する。

ここで、商標法における保護の検討においては、権利者又は被侵害者（使用主体）の使用態様が必須の検討事項になる。そして、技術ブランドは、横断的に使用され、技術ブランドと上記各分類とは必ずしも一対一の関係にあるわけではなく、同一の技術ブランドであっても、使用主体・使用態様が異なれば、分類も異なる場合もよくあることに注意する必要がある。例えば、商標権者が使用する技術ブランド a が TYPE III - A（要素技術名称）に分類されても、被侵害者が使用する技術ブランド a は TYPE I（商品名称）に分類されることもある。

### (3) 特許権と商標権の実務上の関係

技術ブランドは、もともと同じ対象の知的財産について、技術的側面に関して特許権等で保護しているものを、商標的側面に関して技術ブランドとして商標権で保護するものである。よって、知的財産権による保護範囲は、本来であれば、両権利の特徴を反映しつつも、特許権と商標権の保護範囲が合致するのが好ましい。しかしながら、実務上では、必ずしも合致するわけではなく、両権利範囲にはズレが生じ得る。

例えば、原料から最終製品（化粧品）までを製造・販売する（以下、「統合型<sup>(9)</sup>」という。）化粧品メーカー甲が、安全性の高い化粧品を消費者に提供することを目的とし、化粧品に用いられる新規な組成物を創作し、また当該組成物は飲料水にも適用できるというケースを考える。甲は、化粧品及び飲料水に用いられる組成物に関する技術的思想と、その名称（TYPE III - c）について、特許権及び商標権を取得したとする。（i）特許権：当該特許権に係る特許請求の範囲は、例えば、次のように、少なくとも組成物とそれを用いた化粧品、飲料水についてそれぞれ請求項を設けることになる。【特許請求の範囲】請求項 1…を含む組成物。請求項 2…上記請求項 1 に記載の組成物を用いた化粧品。請求項 3…上記請求項 1 に記載の組成物を用

いた飲料水。【技術分野】…組成物と美容及び健康状態の改善。【課題】安全性の高い組成物とそれを含む化粧品及び飲料水を提供することを目的とする。

(ii) 商標権：当該名称について商標権を取得する場合、その指定商品には、少なくともコア技術の直接的な対象物である組成物（請求項1）に対応する「第1類 化学品」と、それが用いられ且つ甲自らが実施する事業の対象物である「第3類 化粧品」（請求項2）を含める。さらに、組成物が用いられ且つ将来的に自ら事業又はライセンスをする可能性がある「第32類 飲料水」（請求項3）も含めることになる。

特許権、商標権ともに、コア技術の直接的な対象物（組成物/化学品）のみを権利範囲とするのではなく、当該技術が適用可能な範囲（化粧品、飲料水）であれば、通常は、より広い権利範囲を取得する。<sup>(9)</sup>

(iii) 使用態様の一例：このように取得された特許権及び商標権に基づき、例えば、以下のような使用態様で技術ブランドは使用される。

#### ア. 商標権者等の使用

化粧品メーカー甲は、自社化粧品の優位性を示し他社製品との差別化を図るため、当該化粧品に用いられ自ら製造する組成物（第1類）の技術名称を、化粧品（第3類）を対象とする宣伝広告媒体でアピールし、あるいは化粧品のパッケージ等に記載して当該技術ブランドを使用する。<sup>(10)</sup>また、甲は、当該技術ブランドについて、当該組成物を用いた飲料水を製造・販売している飲料水メーカー丙に対してライセンスし、当該飲料水メーカー丙は、自己の飲料水（第32類）に対して当該技術ブランドを使用する。

本事例では、組成物に関する技術ブランドを、技術的思想の直接的な対象物である組成物だけでなく、それをを用いた最終製品である化粧品に対しても使用しており（技術ブランドの垂直展開的使用）、さらに、化粧品と飲料水というカテゴリーの異なる商品（技術ブランドの水平展開的使用）に対して横断的に用いられるケースである。また、技術的思想は、改良発明も常時行われるものであり、技術ブランドもまた当該改良発明に用いられることがある（技術ブランドの発達展開的使用）。

#### イ. 被疑侵害者の使用

被疑侵害者が同業の競合企業の場合には、商標権者と同様の使用態様になることもある。この場合において、被疑侵害者の商品等を実質的な観点から特定する

ことが困難な場合もあるため、商標の機能の詳細な検討が必要となる。他方、当該技術ブランドを、原料メーカーが組成物に、化粧品メーカーが化粧品に、飲料水メーカーが飲料水にというように商品等が明確に特定できる使用態様も想定され、この場合には被疑侵害者の商品等を実質の見地から明確に特定することができるため、商標の機能の検討を持ち出すまでもなく判断をすることができる。

また、その他の事例タイプとしては、主として化粧品に用いられる原料を製造・販売する原料メーカー乙が、化粧品メーカー甲を含む複数の化粧品メーカーに化粧品原料を販売し（以下、「個別独自型<sup>(9)</sup>」という。）、また、化粧品メーカー以外にも食品メーカー・医薬品メーカー等といった他の業界の完成品メーカーとも取引があるといったケースが考えられる。個別独自型においては、商標に関するライセンス契約がないときに、技術ブランドの保護が十分に図ることができない場合がある。

### 3. 商標機能論

我が国商標法の保護対象は、その法目的（商標法1条）から、商標それ自体ではなく商標の機能である<sup>(11)(12)</sup>。そして、我が国商標の機能は、自他商品・役務識別機能、出所表示機能、品質保証機能、及び宣伝広告機能の4つ（又は3つ）の機能がある<sup>(7)</sup>。通説では、自他商品・役務識別機能と出所表示機能が商標法における保護対象と解されている。一方、品質保証機能については、最高裁において出所表示機能と品質保証機能が保護法益として考えられてはいるが、品質保証機能保護の否定説も存在する<sup>(13)</sup>。但し、この否定説は、独立した品質保証機能単独での保護を否定するものである。

このような議論がなされている我が国商標法において、技術ブランドがどのように保護されるのかを検討するには、技術ブランドが一般的にどのような商標の機能に関連する性質を有するものなのかについて検討する必要がある。

まず、商標の機能の一般論について簡単に触れる。

#### (1) 一般論

##### ① 自他商品・役務識別機能

自他商品・役務識別機能は、最も本質的な機能で、個性化された一群の商品を他の商品群から識別する機能であり、商品の同一性を表示する機能である<sup>(7)</sup>。裁



判例においては「商標の保護は、商標が自他商品の識別標識としての機能を果たすのを妨げる行為を排除し、その本来の機能を発揮できるように確保することにある」とされている<sup>(11)(14)</sup>。

## ② 出所表示機能と品質保証機能

### (i) 出所表示機能

出所表示機能は、自他商品・役務識別機能に基づいて、個性化された商品又は役務の同一性を表示し、且つ他の商品又は役務との出所の混同を防止する機能である<sup>(7)</sup>。そして、商標が表示する出所は匿名で足り(以下、「匿名性」という。)、商品の製造者のみならず、その販売者、加工者、輸入者等をも意味する<sup>(7)(11)</sup>。特に、インターネットの普及等といったビジネス形態の変化により、商標の種類によらず、匿名性が顕著になる場面も多くなっている。

ここで、出所表示機能における「出所」とは、商品の製造・販売主体を意味するというよりも、商品の品質等の管理機能を有する者を意味するとする説がある<sup>(11)</sup>。製造業者等は製造物責任法により商品の品質等に責任を課されているのであるから、上記のように「出所」を解しても、他の法律や実務上とも整合性は取られているものと考えられる。

### (ii) 品質保証機能

品質保証機能は、商品の品質又は役務の質を需要者・取引者のために保証する機能である。そして、経済取引が拡大され活発化し、商標の利用度が多くなればなるほど、商標における当該機能の重要度が増していく<sup>(7)</sup>。

そこで、本稿では、近年のビジネスの複雑化・高度化に伴う品質保証機能の重要性の高まりを勘案し、品質保証機能をさらに細分化する説の立場をとる。すなわち、従前からの品質保証機能である「狭義の品質保証機能」と、既存の製品によって得られた信用を新たな製品にも拡張して及ぼすという意味でのメッセージの伝達機能を有する「広義の品質保証機能」とに分類する説をとることとする<sup>(15)</sup>。また、当該「広義の品質保証機能」は、商標において重要な機能であり企業の信用に大きく関わるものであって、狭義の品質保証機能と同様に、商標法の保護対象になり得ると解されている<sup>(11)</sup>。

### (iii) 出所表示機能と品質保証機能の関係

商標が出所表示機能を有することにより、業務上の信用が商標に化体され<sup>(16)</sup>、自他商品役務識別機能に由

来する出所表示機能に基づいて、品質保証機能(及び宣伝広告機能)が発揮される。

別の観点から見ると、需要者は、同一商標の下で販売される商品等は同一の品質を備えているという認識や期待を持つようになり<sup>(11)</sup>、商標権者は需要者の期待に応えるべく、一定の品質を備えた商品等を提供しようとする。よって、出所表示機能は主に企業から見た場合の商標の機能であるのに対して、品質保証機能はこれを主に需要者の視点からみた場合の機能であるとする説もある<sup>(7)(11)</sup>。商取引は、企業と需要者の双方が存在して成立するものであるから、出所表示機能と品質保証機能は、同一の経済的事象において、別々に存在するのではなく、一方が存在すれば他方も何等かの形で密接に関連して存在するものと考えられる。個別具体的な事例間における商標の機能の把握の違いは、それぞれの機能の比重の把握の違いであると考えられることができる。

また、今日では、出所表示機能は相対的には他の機能にその地位を譲りつつあり<sup>(7)</sup>、特に、需要者は、商品等の品質に大きな関心を寄せるようになってきており、商標の機能の重要性は、出所表示機能から品質保証機能にその重心が移っていると言われている<sup>(7)(11)</sup>。

次に、技術ブランドが上記商標の機能のうち、主にどの機能と関連する性質であるのかを検討する。

## (2) 技術ブランドにおける商標の機能

技術ブランドは、ある特定の技術的思想そのものに化体した業務上の信用であることから、技術ブランドの商標機能は商品の品質保証に直結するものであり、「品質保証機能」に密接に関連する性質を有するものと考えられる。当該技術的思想が、独創的で優れたものであるほど、商品等に対する貢献度が高いほど、品質保証機能に対する関連性が高くなると考える。

特に、技術ブランドは、技術的思想が用いられる製品・事業等に対して横断的に使用可能(垂直展開的使用、水平展開的使用、発達展開的使用)であり、これは、上記3.(1)②(ii)に記載のように、「既存の製品で得られた信用を新製品にも拡張して及ぼすという意味でのメッセージの伝達機能を有する『広義の品質保証機能』」と同じ意味内容である。すなわち、技術ブランドの特徴である横断的使用における機能は「広義の品質保証機能」と考えられ、技術ブランドの商標の機能は「広義の品質保証機能」と密接に関連するものといえる。そして、上述のように、「広義の品質保証機能」

は商標法の保護対象になり得るものである。

また、技術ブランドがTYPE I（技術ブランドが「商品名称」としても用いられる場合）やTYPE II（技術ブランドが「企業名称」としても用いられる場合）であれば出所表示機能をも当然に有し得る。また、TYPE III（技術ブランドが「技術名称」としてのみ用いられる場合）であっても、出所表示機能を有する場合も多くある。

そして、上記3.(1)②(iii)のように、品質保証機能は、出所表示機能と同じ事象を企業側の視点で見たか需要者側の視点で見たかだけの違いであり、技術ブランドにおいては「技術的思想」という識別力を有する媒体を介して、出所表示機能と品質保証機能が密接に関連する性質も有すると考える。

さらに、上記技術ブランドの付随性という観点では、他の識別標識（例えば企業名称）によって主に出所表示機能を発揮し、当該標識に付随して使用される技術ブランドにより主に品質保証機能を発揮するといった機能の分担化がなされることも考えられる。但し、機能の分担化がなされるからといって、技術ブランドにおいて出所表示機能が発揮されないというわけではない。

#### 4. 技術ブランドの保護

##### (1) 商標の使用及び商標的使用の一般論

企業の立場でいう商標が保護されるとは、対象標章について商標権を取得することも当然ながら、取得した商標権に基づいて実際に権利行使をすることができるか、すなわち、権原なき第三者の登録商標等についての使用をする行為が商標権侵害と認められるか、また不使用取消審判により当該商標権が取り消されないかまでを含めることを意味する場合が多い。特に、商標権の活用場面では、商標権侵害と不使用取消審判の両輪が揃わなければその意味合いも半減される。

そして、不使用取消審判と商標権侵害では、商標権を有している場合であっても、登録商標について「使用」「商標的使用」をしていなければ、不使用であるとして当該審判で取り消され、また抗弁事由（商標法26条）により商標権侵害とならない。

ここで、技術ブランドに関して言えば、長年、実務上では商標登録がなされてきており、また、それらの商標権者は自己（又は他者）の使用が商標上の「使用」「商標的使用」に該当するであろうと信じて事業を

行っている。

しかしながら、実際には、不使用取消審判による取消しを回避し得る又は商標権侵害を構成し得る、技術ブランドの「使用」「商標的使用」の解釈について不明確な部分が多く、また、これまでの裁判例では、商標権者に不利な内容、すなわち、「使用」「商標的使用」とは認められない場合が多かった。

このような状況において、最近になり、従来とは異なる判断がなされた裁判例が少ないながらも出てきており、状況が徐々に変化しつつある。

ここでは、まず、商標法における商標の使用と商標的使用の一般論について簡単に触れる。

##### ① 商標の使用

我が国商標法では商標権侵害に関する定義規定が置かれていないが、専用権の範囲における商標権侵害（25条）禁止権の範囲における商標権侵害（37条1号）が規定され、また不使用取消審判（50条）が規定されている。いずれも「使用」について実務上大きな問題となり、「使用」については2条3項1号ないし8号に規定されている。但し、当該2条3項1号ないし8号に規定されている「使用」は限定的であるため、法目的達成のためには、業務上の信用の保護及び商標の機能保護の観点から使用について検討すべきとの指摘がなされている<sup>(17)(21)</sup>。

##### ② 商標的使用

###### (i) 不使用取消審判

上記のように、不使用取消審判においては、商標権者における2条3項各号の「使用」が要件となるが、さらに、商標的使用を要する説（商標的使用必要説）、不要とする説（商標的使用不要説）とがある。従来の裁判例では、商標的使用必要説の立場が優勢な時期や反対に不使用説の立場が優勢な時期があったが、最近では商標的使用必要説が有力説であると言われている<sup>(18)(19)</sup>。

いずれの説においても、不使用取消審判における「使用」「商標的使用」は、商標権侵害の場面において要求される「商標的使用」よりも比較的緩やかな判断基準になっていると解されており<sup>(20)</sup>、また、業務上の信用の保護及び商標の機能保護の観点からこれらを検討すべきという点については、不使用取消審判においても商標権侵害の場面と同様であると考えられる。

###### (ii) 商標権侵害

上記2条3項各号の「使用」に該当することで形式



的には商標権侵害に該当しても、自他商品・役務識別標識としての機能を果たす態様での使用、すなわち商標としての使用でなければ、平成26年改正商標法の抗弁事由等により、実質的な商標権侵害を構成しないこととなる。

商標の使用論は、上記26条1項6号の導入により抗弁事由として明文化されたが、その具体的内容については、商標の機能に基づく判断が必要となる。

そして、当該商標の使用論は、類否判断の前提となる被疑侵害者の商標等が実質的見地から特定できなかった場合の処理であると解されている<sup>(21)</sup>。

従って、上記技術ブランドにおける商品等関係の不明確性という特徴から、技術ブランドに関する商標権侵害の判断においては、商標的使用・商標の機能の検討が特に重要となる。

続いて、最近の技術ブランドに関する3つの裁判例について触れる。以下で見るように、近年の全体的な流れとしては、技術ブランドについて不十分ながらも商標法による保護がなされてきているようにも思える。

## (2) 技術ブランドに関する近年の裁判例

### ① 不使用取消審判に係る審決等取消訴訟

従来の裁判例では、要素技術の技術ブランドを完成品に使用した等といったケースにおいて、当該使用は完成品における商標の使用とは認められてこなかった。要素技術の技術ブランドは、あくまでも当該要素について、品質、機能上の特徴や有利性等を説明し訴求するための記載であると判断されていた。

ここで、技術ブランドは上記のようにいくつかの種別があり、技術ブランドについて不使用が争われてきた裁判例は、個別独自型において垂直展開的使用をした商品に技術ブランドを使用した場合（最終製品メーカーが部品における要素技術に関する技術ブランドを最終製品に使用した場合）等のように、商標を付す対象が技術的思想の対象物（部品等）そのものではなく、それを応用したり、組み込んだり、一部に含んだりしたもの（最終製品等）であり、商品等と商標との関係を明確に特定できない場合であった。

よって、それ以外の、例えば統合型の場合における自己が製造等している商品に対して技術ブランドを使用等した場合（最終製品メーカーが自己の最終製品に当該最終製品に関する技術ブランドを使用した場合）等には、通常の商標の使用の判断と何ら変わるところ

はなく、商品等と商標との関係を明確に特定できるため、出所表示機能を発揮する態様での使用であれば、商標の使用として認められるのであり、全ての技術ブランドが不使用となる不安要素を含んでいるわけではない。統合型については、自己商品等への使用、品質管理をし得る立場での使用であるため、商標の使用と認められ易いものと考えられる。また、連携型については、ライセンス契約を結んでいるため、ライセンスの使用が商標の使用と認められ得る。

また、TYPE別に見ても、TYPE I（商品名でもある場合）及びII（企業名でもある場合）は出所識別機能を発揮し易いため、特段問題にはならない場合が多いが、TYPE III（技術の名称のみである場合）については、広義の品質保証機能と密接に関連し、不使用の問題が生じることが多いと考えられる。

しかしながら、最近の裁判例では、商品等と商標との関係を明確には特定できない場合においても、商標の機能を検討して、これまでと異なる判断がなされる事案もでてきた。<sup>(22)(23)</sup>

### I. GENESIS事件（平成23年（行ケ）第10096号）

(i) 概要 総合電気メーカー（統合型）の画像処理技術に関する技術ブランドを、当該総合電気メーカーが製造、販売するファクシミリ（完成品）の広告・価格表等に用いた場合において、当該技術ブランドの使用がファクシミリへの商標の使用と認められた事案

(ii) 原告商標 「GENESIS」商標 TYPE：TYPE III - A（要素技術名称）

(iii) 指定商品 第9類 電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品

対象製品：ファクシミリ（最終製品）

対象技術：ファクシミリの要素技術である画像処理技術

(iv) 使用態様 備考参照<sup>(24)</sup>

(v) 裁判所の判断（斜体文字部分）「*需要者、取引者は、『GENESIS』の表記を、原告の製造、販売に係る『ファクシミリ』に関する標章であると認識、理解するものといえる。*」として、最終製品に関する標章であると判断された。

また、原告の製造、販売に係るファクシミリに用いられている「原告の独自に開発した画像処理技術」が、どのような技術を指すかについての詳細の説明は格別されていないこと、前記商品カタログ等は、ファクシミリの販売等に係る配布物等であることに照らすなら

ば、「そのような説明は、原告の製造、販売に係る『ファクシミリ』が、いかに性能が高く、品質等が優位性を有しているかを強調するために用いられた、ごく一般的な広告手法であるといえる。」として、最終製品の技術的優位性を示すための表示であるとし、また、業界の商慣習も考慮して判断がなされた。

そして、「取引者、需要者が、『GENESIS』の標章について、原告の開発した画像処理技術について使用されていると理解、認識すると解することは困難であり、むしろ、原告の製造、販売する『ファクシミリ』の広告などに、同商品の出所を示す趣旨で使用されている」として、本件技術ブランドは最終製品の出所表示機能を発揮し、その使用態様は商標の使用であると認められた。

(vi) 検討 要素技術の技術ブランドが、最終製品に対する商標の使用として認められた事例である。

本最終製品メーカーは、要素技術を含む基礎研究も行っている企業であり、垂直的展開型（統合型）の技術ブランドにおいて従来から採用されてきた典型的な使用態様であって、当該使用態様が最終製品における商標の使用と認められた意義は大きい。

要素技術の技術ブランドであることは裁判所も認めているものの、最終製品の広告等において、あくまでも最終製品を表示しているものとして、また最終製品の技術的優位性を示し、業界の商慣習も考慮して、最終製品の出所表示機能を発揮していると判断されたものとする。商標権者は、基礎研究も行っている最終製品のリーディングカンパニーである。仮に、本裁判により商標権が取り消される旨の判断がなされ、他社にも当該技術ブランドについて同様の使用を許すのであれば、最終製品メーカーにおける最終製品の信用だけでなく、基礎研究に裏付けられた技術力の信用を保護できないこととなり、最終製品メーカーの技術力の衰退も招きかねず、結果として、産業の発達に寄与せず、法目的にも沿わないものとする。一方、「画像処理技術について使用されていると理解、認識すると解することは困難」とされていることから、本事例においては、画像処理装置への使用と認められるのは難しい事例であったものと思われる。

II. グラム事件（平成 25 年（行ケ）第 10031 号及び第 10032 号）

(i) 概要 素材メーカー（連携型）における素材に関する技術ブランドを、ODM 型生産によって通常使

用権者が被服に付し、その後、市場に転々流通した場合において、当該技術ブランドの使用が「被服（最終製品）」についての商標の使用と認められた事案

(ii) 原告商標 「グラム /GRAM」 商標 TYPE : TYPE III - B (素材名称)

(iii) 指定商品 第 25 類 被服等

対象製品：被服（最終製品）

対象技術：被服の素材に関する技術

(iv) 使用態様 商標権者の子会社であり本件商標の通常使用権者が使用  
備考参照<sup>(25)</sup>

(v) 個別事情 素材から被服について ODM 型生産をし、その後日本国内において転々流通させている

(vi) 裁判所の判断（斜体文字部分）「本件商品がマックハウスの…ブランドの製品であること、また、東レ（原告）の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる」として、本件商品が最終製品の販売メーカーのブランド製品であること、また、素材の技術的な特徴と最終製品の技術的な特徴とに直接的な関係があり、需要者・取引者にそのことが認識され得るものであることが認められている。そして、「本件商品は、…東麗商事により ODM 型生産され、…本件下げ札は、その際に本件商品に付されたもの」であり、通常実施権者が ODM 型生産により、素材から最終製品まで通して管理し、そのもとで下げ札が付されたとしている。さらに、「本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ」とし、素材の技術的な優位性によって最終製品の同質又は関連性のある技術的な優位性が確保され、当該素材の技術が最終製品に与える影響が大きいことが認められた。上記によって、「本件商品が東レの素材を使用した、『Gram』ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである」として、「単に、本件商品に使用された素材を示すため…とみることは相当ではな」く、最終製品である被服における出所表示機能及び品質保証機能を有し、当該技術的優位性を有する商標権者の素材を使用することによって識別力を発揮することが認め



られた。

(v) 検討 本件では、通常実施権者の ODM 型生産であったことが、その判断結果に大きな影響を与えた事例ではある。他方で、素材メーカーにおける技術ブランドが、商標的使用必要説であっても、商標の機能の観点から、最終製品における使用と判断された事例として、これからのビジネス形態に合致し新たな判断の方向性を示した事例であると言える。また、本事例では、素材で得られる品質保証機能を被服にも拡張しており、これは、「広義の品質保証機能」が発揮されている事例であると考えられる。<sup>(26)</sup>

その他、本稿では詳細に記載しないが、商標権者に有利な判断がなされた裁判例として、「三相乳化事件」(H23(行ケ)10244)がある(原告商標「三相乳化(図案化)」, 指定商品「第3類 せっけん類, 化粧品, 香料類」)。本事例においては、商標「三相乳化」が図案化されていることが出所識別機能を有することに大きな影響を与えている。同時に、「単に被告の商品が『三相乳化』の技術によって製造されているという事実を示すにとどまらず、被告の商品の特徴が『三相乳化』にあることを強調するものである」とし、商品の特徴が「三相乳化」技術にあることを認め、「『三相乳化』の文字態様が、同送した被告の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する機能を果たし、また被告の業務に係る商品を需要者や取引者に対して広告する機能を果たしているものと評価することができる」とし、出所識別機能及び宣伝広告機能を発揮していることが認められた。<sup>(27)</sup>

## ② 商標権侵害訴訟

上述のように、不使用取消審判における商標の使用よりも、商標権侵害における使用の方が、より厳しく商標的使用の判断(商標権者にとっては不利な判断)がなされる傾向がある。また、侵害事件においては、商標権者がどのタイプの事業形態かは関係なく、被疑侵害者の使用態様が商標的使用に該当するか否かが問われる。

ここで、技術ブランドは、品質保証機能に密接に関連する性質を有し、従来の裁判例では、品質保証機能のみが害されて商標権侵害が認められるといった事例はなかった<sup>(11)</sup>。

しかしながら、商標権侵害事件においても、近年、従来と異なる判断がなされている。以下Ⅲの裁判例は事例判例であると考えるが、技術ブランドに関連する

が故に品質保証機能のみの検討であっても商標権侵害が認められた事例であると考えられる。

## Ⅲ. ユニキューブ事件(平成24年(ワ)第13559号)

(i) 概要 住宅の設計・施工事業「ユニキューブ事業」について必要な設計・施工等のマニュアルを提供している原告が、ユニキューブ事業を営む被告(連携型)に対し、原告の子会社の特許権に係る発明「デコスドライ工法」を採用しないで本件商標を使用したことは、契約に基づく商標使用許諾の範囲外であり商標権侵害であると認めた事例

(ii) 原告商標 ユニキューブ

商標 TYPE: TYPE I - ii (事業名称・カテゴリー名称)

(iii) 指定役務 第36類 建物の売買等

対象事業: 対象技術を採用する住宅の設計・施工事業

対象技術: 住宅の断熱工法

(iv) 使用態様 本件商標を、本件対象物件の建築工事請負契約書、見積書、見積内訳書、仕様書、図面等に用い、本件対象物件の建築工事請負について使用した。なお、商標権侵害の対象となった(として認められた)のは、被告が、施主に対して、本件商標を示して原告が開発した建物のみを提示し、断熱工法としてデコスドライ工法“以外”のものを提示した場合についてである。

(v) 個別事情 被告は原告からデコスドライ工法を採用する建物の工事請負契約を締結しており、その際、原告商標をユニキューブ事業にのみ使用できるとの契約をしていた。

(vi) 裁判所の判断(斜体文字部分)「原告は、ユニキューブ事業の加盟店に対し、…原告が開発したキューブ型の外観デザインを持ち、かつデコスドライ工法を標準採用した建物に関するユニキューブ事業に使用する場合に限り、これを認める…被告が、施主に対し、本件商標を示して、原告が開発した建物を提示し、同時にデコスドライ工法についても提示したところ、施主の希望により他の施工方法が採用されたような場合、本件の出所表示機能、品質保証機能はいずれも害されないということができ、商標権侵害は成立しないと認められる…。これに対し、被告が、施主に対し、本件商標を示して、原告が開発した建物のみを提示し、断熱工法としてデコスドライ工法以外のものを提示した場合、少なくとも本件商標の品質保証機能は



害されるべきというべきであるから、原告のした許諾の範囲外であるとして、商標権侵害を構成するといふべきである。」

(vii) 検討 本事例は、「少なくとも本件商標の品質保証機能は害されるというべきである」として商標権侵害を認めた事例である。「少なくとも」という表現から、他の機能を害する可能性があり得るとしながらも、品質保証機能のみに触れて商標権侵害が認められている。なお、ここでいう他の機能とは、出所表示機能を示しているものと考えられる。

このように、品質保証機能のみに触れて商標権侵害としたのは、技術ブランドが品質保証機能と密接に関連する性質をもち、出所表示機能よりも品質保証機能の観点からの方が商標権侵害に言及し易い事案であったためであると考えられる。そして、当該考え方は、「商標権者の観点からは出所表示機能を、需要者の観点からは品質保証機能を表す」又は「出所表示機能を害することにより間接的に出所表示機能を害する」という考え方とも合致する。

また、本事例における品質保証機能は、デコスドライ工法技術に化体する信用を核とし、改良発明をしつつ規格化等により事業規模を拡大させ、当該信用を拡張させており、「広義の品質保証機能」に該当すると考えられる。

技術ブランドの商標の機能を適格に把握した判断結果とも言えるが、技術に対する信用の他にも、本事例では言及されなかったが、複数事業体における事業団体の信用、契約により信用を利用し得る被告の立場、断熱材の規格として認められていること等も、商標権侵害を認める方向に作用する考慮要素となり得たように思われる。

なお、本事例は、本稿における TYPE I - ii (事業名称・カテゴリー名称) に該当し、技術ブランドは工法の技術的思想の「デコスドライ工法」と、当該技術的思想を特徴とする事業等「ユニキューブ」である。本事例で問題となったのは技術ブランドかつ事業等の「ユニキューブ」である。

また、本事例における原告商標と被告商標とは同一商標ではあるが指定役務は類似の関係であり禁止権の範囲である。このことから、仮に専用権の範囲であったならば、本事例と同様に品質保証機能のみに言及した場合であっても商標権侵害を構成するものと考えられる。一方、当該指定役務の類似は、指定役務「建物

の売買」と被告使用役務「建設工事請負」の相違であり、当該指定役務「建物の売買」は我が国で出願時に通常よく記載される表記であり、実質的には同一と考えられ得る。よって、実質的に専用権の範囲といってもよいと考える。<sup>(28) (29)</sup>

以上のように、本事例から見ても、時代に対応しながら商標の機能も変化し、結果として商標法が保護する範囲も変わっていきっているように思われる。

### (3) 現状の技術ブランドの保護

上述のように、技術ブランドは品(広義の)質保証機能と密接に関連する性質を有する。一方で、現状では、一部の事例判決を除き、商標の機能のうち、品質保証機能のみが発揮・害される商標は保護対象とならない可能性が高い。

よって、裁判例等からもわかるように、現状、技術ブランドが商標法により保護され得るのは、①他の要因により出所表示機能が発揮・害され得る場合(TYPE I (商品名)及びTYPE II (企業名))、②出所表示機能が発揮・害される態様になるように意識的・意図的に使用する・された結果(主観は要因ではない)、客観的に対象商品等の出所表示機能が発揮・害される態様であると需要者・取引者に把握され得る場合(TYPE III (技術名称)統合型で品質一元管理可能な場合、TYPE III (技術名称)の連携型におけるライセンスの使用の場合等)、又は③技術ブランド自体が識別力を獲得するに至った場合等の限定な場合である<sup>(8)</sup>。

そして、今後のビジネスでより重要になるとと思われるTYPE III (技術名称)個別独自型においては、ライセンス契約を結んでいない場合、自己又は被疑侵害者の独立した商取引の対象となっている商品等以外は、出所表示機能が発揮・害されるものとは認められ難く、品質保証機能のみが発揮されるケースが多いと考えられ、原則として、保護対象とはならない。<sup>(30)</sup>

このように、技術ブランドであっても保護されるケースもあるが、これからのビジネス形態や技術的進歩を考えると、現状の技術ブランドにおける保護は十分ではないと考える。また、前出のように、産業界からは技術ブランド保護の意識が高まっている。

そこで、これらの産業界の実情に沿った技術ブランドの保護拡張について、特に、商標権侵害の場面を念頭に、以下、検討する。

まず、商標の機能について進んだ議論がなされてい

る欧州商標制度の一般論について簡単に触れる。

## 5. 技術ブランドの保護拡張に向けて

### (1) 欧州商標制度

欧州商標制度は、商標の機能を保護対象とし、商標的使用が商標権侵害成立の要件であると考えられており<sup>(31)</sup>、「使用」及び「商標的使用」の概念は我が国よりも広く捉えられている。

商標の機能は、商標指令5条(1)(a)の第1類型(商標・指定商品等同一の場合)において、「商標の機能、特に、商品又は役務の出所を消費者に保証するという本質的機能に影響を与えるか、そのおそれがあること」とされ、品質保証機能、コミュニケーション機能、投資機能、広告機能をも含むものとされている<sup>(4)(11)(32)(33)</sup>。また、禁止権の範囲における商標権侵害の判断では、混同のおそれが要件とされ(同5条(1)(b))、この混同のおそれの概念は、広義の混同のおそれを含む。さらに、ダイリューション又はフリーライドと認められる標識の使用が禁じられている(同5条(2))。

以上のように、欧州商標制度は、我が国商標法と比べ、より広い範囲を商標法の保護対象としている。<sup>(11)</sup>

### (2) 私見(技術ブランドの保護拡張の提言)

上記欧州商標制度を参考にし、技術ブランドの性質や現在及び将来のビジネス状況を見据え、時代の変遷と全体のバランスを勘案し、以下のような主な制度を、企業知財部門に所属する者の一私見として提案したい。<sup>(34)</sup>

**【提言1】** 技術ブランドの品質保証機能(広義の品質保証機能含む)が害される場合には、出所表示機能が明らかに害されない場合を除き、出所表示機能が「間接的に害される」として、商標権を侵害し得るものとする。

これまでの裁判例では、出所表示機能が害されていなければ、商標権侵害に該当しないという、一種、形式的とも思える判断がなされたケースがしばしばあった。しかしながら、出所表示機能を本質的機能としながらも、時代の変遷とともに、出所表示機能における匿名性の顕著化や品質保証機能の重要性の高まり、また技術ブランドが品質表示機能と密接に関連するという事情等によって、出所表示機能としては捉え難く品質表示機能の方が捉え易いケースも多くなってきているように思われる。この点に関しては、技術ブランド

のみではなく商標一般的な場合においても、商標の機能の重要性のウェイトが出所表示機能から品質保証機能(さらには宣伝広告機能)に移ってきており、商標の機能を出所表示機能の側面からよりも品質保証機能(又は宣伝広告機能)としての側面から捉える方が商標の機能の毀損を説明しやすいとの指摘がされているところではある<sup>(11)</sup>。また、技術ブランドは、技術の優位性により出所表示機能が発揮され、当該技術により品質保証機能が発揮されるといったように、「技術的思想に化体した業務上の信用」を媒体にして両機能が密接に関連してくるという特徴を有する。よって、技術による品質保証機能が害されると、「技術的思想に化体した業務上の信用」を失い、それにより他者との技術的優位性も失い得ることになるため、「技術的思想に化体した業務上の信用」を介して「間接的」に出所表示機能が害されると言うことができる。従って、技術ブランドにおいては、「品質保証機能が害されるとき、出所表示機能が間接的に害される」場合も想定され、よって、このような場合には、出所表示機能及び品質保証機能が害され、商標権侵害を構成するとしてもよいものとする。少なくとも、商標権侵害の場面においては、出所表示機能が害されないとして一律に侵害を排除するのではなく、品質保証機能を含めた総合的な判断がなされることが望まれる。<sup>(35)</sup>

**【提言2】** 実質的な専用権の範囲における侵害行為については、技術ブランドの出所表示機能が害されず品質保証機能(広義の品質保証機能含む)のみが害される場合であっても、商標権を侵害し得るものとする。

ビジネス形態の変化により、出所表示機能の匿名性がより顕著となり、上記提言1に該当せず、出所表示機能が害されていることを説明することが難しいときであっても、優れた技術について広く水平的展開を行った場合等においては、当該技術における識別標識を保護することは商標権者・需要者の双方ともに利益となり得る。一方、商標権者の利益が拡大され過ぎないように、欧州商標制度を参考にして、専用権の範囲という限定的な場合に限って、保護対象としている。なお、実質的な専用権の範囲とは、商標同一で、指定商品等については、指定商品等の記載の仕方により同一ではなく類似と判断される場合をいう(ユニキューブ事件参照)。ここで、我が国商標法において専用権(25条)と禁止権(37条1項)を分けて規定し、他の規定における適用も区別されているのは、商標法の目的(1



条)を達成させるには、専用権の保護をより手厚くする必要があるのである。この意味において、本提言2では、第三者の不足の不利益を考慮し、権利者保護に傾倒すぎないように、より優先的に保護すべき実質的な専用権の範囲のみを対象としている。

【提言3】 公益に関する技術分野であって当該技術の社会・業界・事業等に与える影響が大きいときには、技術ブランドの出所表示機能が害されず品質保証機能(広義の品質保証機能含む)のみが害される場合であっても、商標権を侵害し得るものとする。

技術ブランドは技術的思想そのものに化体する信用であり、その分野が公益に関するものであれば、その信用を害する行為は、公益を害する行為そのものとも考えられる。特に、人の生命・安全や社会インフラといった人の生活・国家の安全等に関する分野では、その重要性から容易な権利侵害を許すべきではない。上記専用権の範囲を巧みに脱したとしても、公益性を害する行為を放置するのは、需要者の利益の保護の観点からも好ましくない。なお、公益に関する技術分野における技術は、その対象範囲を広く捉えることもできるため、商標権者を過度に保護することにもなり得ることから、そのうち重要で影響力が大きい技術(ブランド)に限定している。例えば、安全に関連する標準化に関する商標において、当該商標を侵害する行為は、安全性の問題、業界や技術分野の信用そのものの問題等といった深刻な問題となる場合も想定される。このような場合においては、出所表示機能が害されていることを説明し難い場面であっても、品質保証機能のみ害されれば商標権侵害を構成し得るものとする。<sup>(36)</sup>

【提言4】 特定技術分野の周知商標について、故意侵害等の悪質な商標の機能を害する技術ダイリューション・フリーライドは、商標権を侵害し得るものとする。

情報量の飛躍的増大にともない、上記実質的な専用権の範囲を脱した、容易に実行可能で悪質な侵害行為は、需要者の利益保護の観点からも禁止されるべきであり、これからの産業界において、より進んだ権利保護制度が必要であると考えられる。故意等を要件とすることで、単なる商標の選択における商標の一致による商標権侵害については除外している。また、著名であれば不正競争防止法による保護もあり、技術ブランドの付随性という特質から単体での著名性獲得は通常の商標よりも難しいものと考えられるため、特定技術分野

における周知レベルの商標を保護対象としている。ここでいう商標の機能は、時代の変遷とともに変化していくものであり、現状では、出所表示機能や、提言1ないし3における品質保証機能等が該当するものと考えられる。<sup>(37)</sup>

## 6. さいごに

企業における創作活動やブランド価値向上の活動によって生み出された知的財産は、特許権・ノウハウや商標権として特定側面で保護はされるものの、それら法域の範囲内に収まるものではなく、また各法域に明確に分けられないものもある。それらは、場合によっては、ビジネスパートナー間の契約として知的財産の活用を図ることとなる。

商標法の法的位置づけは、不正競争防止法と共に、公正な競争を促進し、需要者・取引者に対して市場の透明性をより促進することにあるが、企業活動において、商標という概念は、必ずしも公正な競争秩序を維持するためのツールとしてだけでなく、新たな価値を創造するためのツールでもあり、それ故に、商標権は、知的財産権、特に産業財産権であると考えられる。そういった意味において、商標法の法的位置づけと企業活動における商標の位置づけは異なっており、そのズレをいかに修正していくか、また、他の法域で補っていくのか、これからのビジネスのスピードにあわせた検討が必要になってくると考える。仮に、商標法で保護するよう修正するのであれば、商標法で真に保護すべきものは何なのか、他法域との位置づけや、経済活動における商標法の役割は何なのか、というところから議論すべきなのかもしれない。

法的安定性や商標法の公益性の高さ等を考慮して、その時代に合致した商標法の制度設計を行い、様々な分野の多様な企業において有効に機能し得る知的財産権法となることを、企業知財部門に所属する者として日々望んでいる。その一端として、本稿では提案事項を記載させていただいた次第である。

本稿が、技術ブランドを含むこれからの時代の商標制度について検討する際の一助になれば幸いである。

### (参考文献)

- (1) 経済産業省、第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について、平成29年4月
- (2) 特許庁、産業構造審議会知的財産政策部会 商標制度小委



員会 配付資料1 ブランド戦略から見た商標制度の検討課題について、特許庁、平成28年度特許庁知的財産国際権利化戦略推進事業、分野横断委員会、分野別委員会（技術分野：医療機器）、調査研究報告書、P.3、平成29年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

(3) ZAX事件（H16年（行ケ）404号）等

(4) 土肥一史、商標法の研究、P.1、24、33、株式会社中央経済社、2016

(5) 土肥一史、商標制度のガラパゴス化を憂える、BUSINESS LAW JOURNAL、2011.9月号（No.42）

(6) 上條由紀子、財団法人機械産業記念事業財団、平成21年度TEPIA知的財産学術研究助成成果報告書、テクノロジーブランディング（技術のブランド化）の法的保護に関する研究、P.8～22

(7) 網野誠、商標第6版、P.3、4、74～88、284、有斐閣、2002

(8) 参考：竹内耕三、素材・部品の商標の最終製品・完成品についての商標の使用、知財管理 Vol.64 No.12 2014、P.1882、1883、1877～1886、2014

(9) 実際の企業内実務では、このような特許権と商標権との権利範囲の「突合せ作業」がなされずに、ズレが生じる場合もある。これは、権利維持又は権利行使において実施を要求しない我が国特許法と、使用主義的修正を取り入れている我が国商標法の制度上の違いや、請求項1と請求項3とが利用関係にある特許権と、化学品と飲料水とが非類否の関係となる商標権との権利範囲の特定の仕方等から生じる権利範囲関係の違い、また、単に管理の煩雑さのために当該作業をしていないといった内部都合から生じる違い等の理由が考えられる。さらには、審査過程において権利取得できなかったために自己の意に反する違いもあり得る。

(10) 化粧品業界においては、一つの商品について、ブランド、サブブランド、商品ブランド、技術名称等の複数の商標を付す慣習がある。

(11) 大西育子、商標権侵害と商標的使用、P.181～184、188～223、247、248、株式会社信山社、2011

(12) 小野昌延、不正競争防止法と商標法、原退官記念、工業所有権の基本的課題（下）、954-955頁、有斐閣、1972

(13) 商標機能の保護拡張の否定論者は、第三者が容易に侵害となる事態を回避すべきとするが、需要者保護の観点をより考慮すれば、全体のバランスも異なるものとする。

(14) 竹田稔、知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編]、P.585～586、発明協会、2003等

(15) 宮脇正晴、商標の機能と商標法の目的、国際公共政策研究5巻P.281、2000

(16) 小野昌延・三山俊司、新・商標法概説、青林書院、P.55、56、2009

(17) 小野昌延、商標法概説 [第2版]、有斐閣、P.258、1999

(18) 日本商標協会、神蔵初夏子、日本商標協会誌 No.88 別冊審決集（上）、P.183、2017

(19) 外川英明、不使用取消審判と商標の使用—知財高判平成28年9月14日 LEMANS事件を中心に—、知財ジャーナル 2017 P.47-55、2017

(20) 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～、特許 Vol.65 No.11 P.103～112、2012

(21) 宮脇正晴、商標的使用（商標としての使用）、ジュリスト—ブランド戦略と商標の活用、P.31、有斐閣、2017

(22) その他「FREEBIT」事件（平成29年（行ケ）第10008号）がある。

(23) 表1 技術ブランドにおける不使用の問題（使用主体種別×商標TYPE別）

使用主体	TYPE I・II	TYPE III（要素技術）
個別独自型 （例：①素材メーカー②完成品メーカー）	問題少ない	自らが製造・販売等する以外の商品等は、原則、使用と認められない（例：①完成品②素材への使用）：商品等と商標の関係を明確に特定できない ※ZAX事件
統合型 （例：完成品メーカー）	問題少ない	使用と認められ得る ※GENESIS事件、三相乳化事件
連携型 （例：ライセンスシー）	問題少ない	使用と認められ得る ※グラム事件

(24) 「GENESIS」の表示は、原告の製造、販売に係る「ファクシミリ」に係る説明用のカタログやウェブサイト等に記載されている。「GENESIS」の表示の様子は、目立つように記載されている。商品カタログ等の説明文には、原告の独自に開発した画像処理技術を指す旨の記載がある。原告の製造、販売に係るファクシミリに用いられている「原告の独自に開発した画像処理技術」が、どのような技術を指すかについての詳細の説明は格別記載されていない。

(25) 「本件下げ札のほかに、…マックハウス商標を表示した襟ネーム、…が付されていた…。また、本件下げ札の表面には、『TORAY』の文字が表示され、中段には…英語『Extra Light Weight』の欧文文字と『Gram』の欧文文字が一体的に表示されていること、裏面には、『非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。』、『東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。』などと記載され、さらに、その下には『この商品は東レのせんい（原文ママ）を使用しています。』と記載されている。」

(26) 例えば、特許権としては、請求項1…繊維、請求項2…繊維の製造方法等のように、それほど垂直的展開はしていなが、ODM型生産等といったビジネスモデルを事業展開することでコア技術を活用している。

(27) 本事例においては、品質保証機能には触れられていない。この点、「『三相乳化』の語は未だ一般的な用語になっているものではなく、油化学ないし脂質の化学的性質の知識に疎い一般の需要者も上記論文にあるような『三相乳化』の技術的な意味を理解して本件パンフレット等の記載に接するとはいえない。そうすると、上記のような一般の需要者は、『三相乳化』の語から特定の製造法を連想し得るものではなく、原告の提出する論文等の存在によって『三相乳化』の記載の出所識別機能等に係る前記結論が左右されるものではない」と説示している。これから、判断主体は、特許法におけるいわゆる当事者ではなく、あくまでも需要者・取引者であって、広

告等において技術に関する説明がなければ、品質保証機能は発揮され難いものと考えられる。

- (28) デコスドライ工法の特許 3982935 号「建物の断熱・防音工法」。請求項 1…建物の断熱・防音工法。
- (29) 明らかに禁止権の範囲であった場合には、本事例のように品質保証機能のみの判断で商標権侵害が構成されるのかは本事例からは不明である。本事例はその他にも設計・施工事業等であったという事情があるため、本事例をもって容易に保護範囲を拡大できるとは言えないものとする。
- (30) 表 2 TYPE III 統合型：要素技術名称に関する技術ブランドを最終製品に使用する場合

知的財産権		使用主体 (権利者側)	使用態様			
特許権	商標権		商標の機能			
			商標権者 (化粧品メーカー)		被疑侵害者 (指定商品の各メーカー)	
請求項	指定商品	出所表示機能	品質保証機能	出所表示機能	品質保証機能	
組成物 (コア技術)	化学品	化粧品メーカー	○※	○	○※	○
化粧品 (最終製品)	化粧品		○※	○	※	○
飲料水 (ライセンス)	飲料水	飲料水メーカー	○	○	※	○
			不使用取消審判		商標権侵害	

※使用態様により個別事情を勘案し判断されるものと考えられる。GENESIS 事件は中央中段に該当。

表 3 TYPE III 連携型・個別独自型：要素技術名称に関する技術ブランドを原料・最終製品に使用する場合

知的財産権		使用主体 (権利者側)	使用態様			
特許権	商標権		商標の機能			
			商標権者 (素材メーカー)		被疑侵害者 (指定商品の各メーカー)	
請求項	指定商品	出所表示機能	品質保証機能	出所表示機能	品質保証機能	
組成物 (コア技術)	化学品	原料メーカー	○	○	○	○
化粧品 (最終製品)	化粧品		●	○	※※	○※※
飲料水 (ライセンス)	飲料水	飲料水メーカー	○	○	※	○
			不使用取消審判		商標権侵害	

※：使用態様により個別事情を勘案し判断されるものと考えられる。●：グラム事件（平成 25 年（行ケ）第 10031 号及び第 10032 号）。※※：ユニキューブ事件（平成 24 年（ワ）第 13559 号）。

(31) Annette Kur, Fundamental concerns in the harmonization of (European) trademark law in TRADEMARK LAW AND THEORY, supra note (63), at 151,165

(32) Case C-48/05 Opel v Autec, supra note (115)

(33) EuGH18.06.2009(C-487/-07).WRP2009.930.Rdnr.58

(34) 本技術ブランドの保護拡張は、「商標権者の利益」「被疑侵害者の不利益」「需要者の利益」のうち、「商標権者の利益」と「需要者の利益」を優先させるものであると考える。そして、技術ブランドの保護拡張への反対意見としては、「被疑侵害者の不利益」すなわち、被疑侵害者の不測の不利益及び表現の自由阻害をより考慮しなければならないという点が挙げられる。しかしながら、被疑侵害者の不測の不利益については、そもそも当該技術ブランドについて商標権が存在しているから、不測の事態には該当せず、表現の自由阻害については、平成 26 年改正 26 条で担保される範囲内であるものとする。

(35) 本稿は、出所表示機能不要説の立場ではない。

(36) 商標法は公益性の高い法制度であるから、公益に関する分野を重要視することは法目的に反するものではないと考える。また、分野ごとに差を設けることについては、これまでの商標実務上、識別力然り類否判断然り問題ないものと考えられ、他の知財制度においても特許法の裁定制度等（特許法 93 条、実用新案法 23 条）のように公共の利益を特別な対象とする制度もある。

(37) 不正競争防止法による保護と重複するケースもあり得るが、同法は直接的に商標の機能を保護するものではない。本侵害態様は、今後より問題となることが想定されるため、商標法の保護によって手厚く保護することも必要であると考えられる。また、防護標章制度にあっては、混同を生ずるおそれがある範囲に限定されている。その他にも、登録商標の存在による抑止力の効果もあり得る。商標法は、商標の機能の保護を通して、競合者による不正行為を排除する法規であるため、あくまでも商標の機能を害する行為を対象としており、商標法の目的（1 条）に合致する。また、商標法が産業財産権法であるという観点から、商標法は特許法等他の産業財産権法とともに産業を発達させることを目的としている。技術的思想に化体する信用をフリーライド等し、劣悪な品質等により需要者の利益を損なわせる行為に対して、何ら対応措置できないのは、産業財産権法の各法目的に反する。但し、他の産業財産権法では存続期間が限られていることとのバランスを図るため、周知商標に対してのみ保護対象とし、周知でなくなれば保護する意義も低下するため、保護対象から除かれることとしている。

(原稿受領 2017. 10. 2)