

「商標の類似」と「出所の混同」との関係 (2・完)

商標権侵害における商標の識別機能の保護と商品の出所の混同の取扱い

会員 肥田 正法

要 約

前稿においては、最高裁判所における商標の類似・商品の類似・商品の出所の混同に関する判決を取り上げ、「商標の類似」及び「商品の類似」の判断要素として「商品の出所の混同」を用いると、これらの概念が相互に不明確になる点を指摘した。

本稿では、「商品の出所の混同」を「商標の類似」及び「商品の類似」の判断要素とすべきではないとした場合、商標権侵害の場面において「商品の出所の混同」がどのように関わるのかについて考えてみたい。

目次

1. はじめに
2. 商標権侵害の成立
3. 商標権侵害と商品の出所の混同
4. 商標権侵害において損害賠償請求ができない場合
5. おわりに

商標の使用についても第三者の使用を禁止することが認められている（禁止権）。

商標法は、「商標の類似」及び「商品の類似」なる概念を導入して、商標の商品識別機能を保護する方式を採用しているから、商標権侵害が成立するかどうかについては、商標・商品の同一又は類似の範囲を基準にして判断されることになる。

前稿の続編として、本稿では商標権として保護される客体に視点を置きつつ、商標権侵害の成否を判断する際における「商品の出所の混同（のおそれ）」の係わりについて考察を加えてみたい。

1. はじめに

筆者は、パテント Vol.66 No.8において、最高裁判所の昭和43年2月27日三小判決（昭和39年（行ツ）110号）、昭和36年6月27日三小判決（昭和33年（オ）1104号）及び平成12年7月11日三小判決（平成10年（行ヒ）85号）の三つの判決を取り上げ、商標の類似並びに商品の類似を判断するに際し「商品の出所の混同（が生じるおそれ）の有無」を判断要素にしてしまうと、「商標の類似」と「商品の類似」との関係並びに「商標の類似」と「商品の出所の混同」との関係が不明確になる、との問題提起を行なった（上記パテント誌に掲載された拙稿を前稿という）。

前稿においては、商標の類似及び商品の類似は、商品の出所の混同とは異なる視点から導入された概念であるから、商品の出所の混同は、商標の類似及び商品の類似の判断要素とすることができず、そのように解することによって両者は互いに循環定義となる関係から開放されるとしたのである。

商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有すると共に（専用権）、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用及び指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する

2. 商標権侵害の成立

(2-1) 商標が商標権として保護される所以は、商標の本質的機能である商品識別機能を保護するためである。この商標の商品識別機能には、商品の出所識別機能と商品の品質識別機能とが含まれる。商標権者には、これらの商品識別機能を侵す（おそれのある）行為の禁止を求める権限が付与されていることを念頭において商標権侵害を考察する必要がある。

(2-2) 商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する権限が与えられているから（第25条）、第三者による指定商品についての登録商標の使用行為は、商標権侵害となる（専用権の範囲における侵害）。

また、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用、又は指定商品に類似する商品についての登録

商標若しくはこれに類似する商標の使用は商標権を侵害するものと見做されている（第37条1号－禁止権の範囲における侵害）。

両者の関係を「目玉焼き」に例えると、登録商標を指定商品に使用する権利<黄身>が登録商標の排他権である<白身>の上に位置して一体不可分となっていて、上下の<黄身>と<白身>との合体部分が使用権と排他権を備えた専用権の範囲を構築し、残りの<白身>部分が第37条1号の禁止権を担当する関係にあると言えよう。

登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品について使用をする行為は、全て禁止権の範囲にあるから、その範囲における他人の商標の使用は、その使用について正当な理由がない限り、原則として、商標権侵害となる。この場合、商品の出所の混同が生じているか否かが問題とされることはない。

なお、同条2～8号の予備的行為については、登録商標の商品識別機能を阻害する蓋然性が高いために、商標権に対する間接侵害行為と位置付けられている。

(2-3) 登録商標を音声によって使用しても登録商標の商品識別力は侵される。

前項における第25条と第37条1号の規定では、「登録商標の使用」を商標権侵害成立の要件としている。しかし、商標の使用を定義している2条3項は、「音声による商標の使用（称呼）」を「この法律における標章の使用」としていないから、ラジオ放送、電話による勧誘、店頭における呼び込み等で他人の登録商標を音声によって使用して商品を販売した場合、これらの行為が商標権侵害となるのかが問題となってくる。

商標法2条1項に「音声による商標の使用」が規定されているかどうかとは無関係に、商標の構成要素である文字、図形、記号、色彩に接した取引者需要者は、その商標を他人に伝達する際にそれらを音声で発音して伝達するのが通例である。取引社会においては、商標は音声によって使用されることが当然に予定されていることは明らかである。この点は、商標の類否を判断する際に「称呼」がその判断要素とされていることから窺い知ることができよう。

25条及び37条1項においては、「登録商標の使用」を要件として商標権の内容を規定しているが、上記のラジオ放送、電話による勧誘、店頭における呼び込み

等において、正当な理由なく他人の登録商標を称呼することによって商品を販売すれば、登録商標の商品識別機能が侵されることは明らかである。

したがって、正当な理由なく、他人の登録商標を音声によって使用して指定商品を販売する行為は、商標権を侵害するというべきである。（小野・前掲第863頁、田村・前掲第144頁）

(2-4) また、登録商標だけが使用されることによっても、登録商標の商品識別機能が侵されることがある。

他人が、登録商標を一般名称又は慣用語として使用することによってその商品識別機能が稀釈化されてしまう場合がこれに該当する。

例えば、登録商標が辞書に「見出し語」として採録され、その用語の解説中にいずれかの指定商品との関係が読みとれるならば、誰しもその見出し語は「普通の名称」或いは「一般的な名称」と理解し認識してしまうことになる。辞書は、一旦発行されてしまうと、長期にわたって改訂が行われなから、登録商標の一般名称的使用が固定化してしまうおそれが強くなる。

他方、新聞や雑誌については、登録商標が一般名称的に使用された場合であっても、それらがそのまま継続的に利用される可能性が少ないため、辞書に比べて一般名称化が促進される可能性は小さいかもしれないが、同じような一般名称的な使用がくり返されると安閑とはしてはいられない。

また、競合関係にある一方の当事者が、そのパンフレットや広告に他方の当事者の登録商標を、意図的にあたかも一般名称あるいは慣用語であるかのように使用し始めると、他方当事者はこれをそのまま放置しておく訳にはいかななくなる。業界新聞が登録商標を業界における通用語ないし慣用語であるかのように用いた場合には、その商標が慣用語化してしまう可能性もある。

他人による上記のような商標の表現は、事実上登録商標の商品識別機能を侵すおそれがあるから、商標権侵害行為として、発行元に「見出し語」が登録商標であるとの表示の付記を求め、あるいは訂正記事の掲載を求めることが肝要である（青木博通「商標の普通名称化と出版社への商標表示請求権」<パテント Vol.60 No.5 所収>では、辞書への採録について比較法的考察が詳細になされている）。ただし、辞書へ掲載された場合はともかくとし

て、パンフレットや業界新聞への使用については、立証することについて困難を伴うおそれがある。

なお、特許出願明細書を作成する場合には、特許法施行規則第24条に基づく様式29の「備考」9において、「登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する」ことを記載要件としている。これは、商標名をそのままで明細書に記載しておく、物品や物質の普通名称と商標名とが混同をきたすようになり、その商標名を商品の普通名称であるかのように誤認させ、結果的に商品の出所表示の機能を弱めて、商標権者や商標使用者に不慮の不利益を与える可能性があるからである(特許・実用新案審査ハンドブック-51.02参照)。特許出願明細書の記載要領においては、すでに商標の商品識別機能が侵されないための配慮がなされているといえる。

(2-5) 登録商標が指定商品に使用されない場合であっても商標権侵害が成立することがある。

使用されている登録商標を剥離し、抹消し又は隠蔽する行為がこれに該当する。

平成6年2月24日大阪地裁民事21部判決(平成4年(ワ)11250号-肥料事件)では、「商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、…再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにはかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するもの」としている。

登録商標を使用しないというより、登録商標を使用させないといった方が適切であろう。これらの行為は、登録商標の商品識別機能それ自体を奪う行為であるから、最も原始的な侵害行為であると位置付けることができよう。(小野・前掲865頁及び紋屋暢男編「商標法50講163頁参照。なお、田村・前掲では、商標権侵害ではなく民法上の不法行為に該当するとされている。)

(2-6) 登録商標を商品に使用することについて正当な理由を有する場合であっても、その使用方法によっては商標権侵害が問われる場合がある。

正当に輸入ないし購入した商品を販売する際に、当

該商品の品質に影響を及ぼす行為が付加された場合には、商標権侵害が問われることになる。登録商標における商品の品質識別機能が侵されるからである。

イ) その一は、商品を小分けし、小分け品に登録商標と同一又は類似の商標の使用をして販売する場合である。

昭和51年8月4日大阪地裁民事21部決定(昭和51年(ヨ)2469号-STP事件)では、「登録商標は権利者のみ使用権を有し、第三者はこれを使用することができないことが法により保障され、登録商標が権利者により適法に使用されてはじめて出所表示機能あるいは生産源を示すとの機能を発揮し得るのである。たとえば、真正商品であっても何人でも自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮し得ないことは明かである。…権利者が右商品を売却の際にこれを新たな容器に小分けして第三者が擅に別に作成した登録商標を付すことまで容認したとは到底理解することができない。」とした。

また、(2-5)で示した平成6年2月24日大阪地裁民事21部判決は、「その内容物を詰め替えただけのものであったとしても、被告がイ号標章を被告小分け品に使用する行為はいずれも本件商標権を侵害するものといわざるを得ない。」とし、その理由として、登録商標は権利者により適法に使用されてはじめてその出所表示機能及び品質保証機能等の自他商品識別機能を発揮し得ること、無権限の者に登録商標の使用を許すと権利者の信用が権限なき者の手に委ねられ、登録商標に対する信頼の基礎が失われること、常に権利者の信用が毀損のおそれに晒され、登録商標の右機能を発揮し得ないことを挙げている。

ロ) その二は、商品に改変を加えて販売する場合である。

この商品の改変については、平成4年5月27日東京地裁民事29部判決(昭和63年(ワ)1607号-テレビゲーム機事件)において、「改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって原告の本件登録商標のもつ出所表示機能、品質表示機能が害されるおそれがあると認められる」と判示している。

上記いずれの行為も、被告の商標の使用が平行輸入や商標権の消尽とは視点を異にするものであり、平行輸入理論や消尽理論によって解決することはできない。

3. 商標権侵害と商品の出所の混同

(3-1) 前項(2-2)で示したように、登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品に使用することが商標権侵害の成立要件となっていて、指定商品と侵害商品との間における出所の混同が生じる(おそれがある)ことは要件に含まれていない。

ところが、他人が商標権者の登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品に使用していても、現に他人の商品が登録商標の指定商品と出所の混同が生じておらず、且つ出所の混同が生じるおそれもない場合には、登録商標の商品識別機能は侵されないことになる。そうすると、前記の他人が商標権者から商標権侵害を理由に訴えを提起されても、商品の出所の混同が生じていないこと(あるいは、生じるおそれがないこと)を理由に商標権侵害が発生していないことを主張すること(抗弁)ができることになる。

(3-2) 商標権侵害の場面において、商標の類似と出所の混同とを独立した要件として判断する点は、不正競争防止法2条1項1号への該当性を判断する場合と変わらない。

他人が商標権者の登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所の混同が生じない場合としては、次の場合が考えられる。

イ) 第一は、他人の使用商標が独自の識別力を発揮している場合である。

筆者は、前稿(5-2)において、商標の周知性は商標の類似を判断する際の要素として採用すべきではなく、商標法4条1項10号及び15号の規定に該当するか否かを判断する要因とするべきであるとした。

周知・著名な商標は、商品取引社会において強い商品識別力を発揮するが、反面、識別力が強い故に商標イメージが固定化し、商品標識としての特徴点を際立たせることになる。その結果、類似商標であっても、取引者需要者が商標のわずかの相違によって各商標の識別力の相違を認識して、商品を識別している場合がある。

そうすると、登録商標を使用した商品と周知・著名な他人の商標を使用した商品の出所とが明確に区別されることになるから、登録商標の商品識別機能を侵すことがなくなり、商標権侵害の成立を否定できることになる。

ロ) 第二は、問題となる商品の個別具体的な取引実情に起因して出所の混同が生じない場合である。

商標権侵害においては、現実に商品の出所の混同が生じるか否かが問題となるのであるから、他人が現在使用している商品の個別具体的な取引の実情が問題となる。

従来の判決では、商品の出所の混同を商標の類似の要件としていたから、商標の類否を判断した後で独立要件として商品の出所の混同の有無を判断した例は見当たらないが、「具体例な取引の実情の認定手法例」として、例えば、平成8年9月5日京都地裁民事2部判決(平成7年(ワ)2409号-コトブキ事件)をあげることができる。

これは、不正競争防止法2条1項1号の適用が問題となった事件であり、判決では、原告の使用商標「コトブキ」と被告の使用商標「京都コトブキ」とが「それ自体において比較する限り、両者は全体としていずれの点からも類似性を有すると認められる」とした上で、商品構成において、原告商品は高級感ある洋菓子で女性客を中心にその専門店において販売し、「コトブキ」の表示が常に看板や宣伝活動に使用されているのに対し、被告は本店所在地において「京都コトブキ」の営業表示を掲げているだけである。その商品は観光土産の和菓子であり、その包装も観光地をあしらったそれなりのもので、観光ホテル、みやげ物店、JR駅のキオスク等で販売しているから、両者の商品構成、販売場所、販売方法には、顕著な違いが認められ、一般消費者が原告と被告を同一の営業主体又は両者に関連会社等の関係が存するものと誤認混同させていると認められないし、そのおそれがあるとも認められないとしている。

なお、平成19年11月28日知財高裁第3部判決(平成19年(行ケ)10172号-シュープ事件)登録要件としての商標の類似を判断する事案であるが、昭和49年4月25日最高裁判決(昭和47年(行ツ)第33号-二重縦長六角形マーク事件)〈判例未搭載〉が示した「一般的・恒常的な取引の実情」を超えて、あたかも商標権侵害事件における取引の実情を認定する場合と同様の分析を行っている。

この判決では、本件商標「CHOOP\シュープ」と引用商標「shoop」とが同じ被服について現実に使用されていることを前提として、取引の実情を判断するに際し、事細かに個別具体的な事情を取り上げて、本

件商標は「ティーン世代の少女層向け可愛いカジュアルファッション系」の被服について使用され、引用商標は「セクシーB系ファッションブランド」として被服に使用されているから、需要者層を異にして出所の混同は生じないとした。

侵害事案における「取引の実情」を捉える際における参考資料として利用できるように思われる。

(3-3) 商標が商品を識別するために使用されていない(いわゆる商標的使用でない)場合には、商品の出所の混同は問題とならない。

形式的に、他人が商標権者の登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品に使用しても、それが商標的に使用されていない場合には、「商品の出所の混同」自体が問題となることはない。したがって、登録商標の商品識別機能が侵されることもない。商標法26条1項は、商標的に使用と認めない例を列挙しているが、判決では、例えば、次のように説示している。

昭和46年9月17日福岡地裁飯塚支部判決(昭和44年(ヨ)41号-巨峰事件)では、ぶどう「巨峰」の生産者にその出荷用の包装容器として販売する段ボール箱に表示された「巨峰」は、ぶどうである巨峰を表示するものであるから、段ボール箱の出所を表示するものではないとして、包装容器を指定商品とする登録商標「巨峰」の使用を否定した。

また、平成10年7月22日東京地裁民事29部判決(平成9年(ワ)10409-オールウェイズ事件)では、コカコーラの缶に表示された「オールウェイズ」の表記は、販売促進のためのキャッチフレーズの一部であると認識されるから、自他商品識別力を果たす態様で用いられているものとはいえないとしている。

4. 商標権侵害において損害賠償請求ができない場合

商品の出所の混同が生じていない場合には、商標権者の登録商標に化体している信用は影響を受けることがないから、その逸失利益は認められないことになる。

平成9年3月11日最高裁判所第三小法廷判決(平成6年(オ)1102号-小僧寿し事件)においては、「商標法38条2項は、…不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減す

る趣旨の規定であって、損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとするのは、不法行為の基本的枠組みを超える…。商標権は、…特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客誘引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上に全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」と判示した。

商標権に基づく差止請求が認められたとしても、商標権者がその登録商標を使用していない場合には、損害賠償請求は認められないことになる。

5. おわりに

実務に携わる筆者にとって、最高裁判所の判断が日々の業務に大きな影響を与えていることは熟知しているつもりである。しかし、最高裁判所の判断に疑問を残したままにしておくには一弁理士として抵抗があり、あえて問題を提起させていただいた。

他方、最近の知財高裁の判決には、結論への途を強硬突破するためになんとなく無理をしていると思われる場面が散見され、釈然としないものもある。大方の会員も同じ思いではないだろうか。

ところで、1959年のプロ野球、西鉄ライオンズ対大毎オリオンズ戦における審判の判定が誤審ではないかと争われたクロスプレーがあった。その時、一方のM監督から質問されたN審判(待機審判)の「俺がルールブックだ」なる発言がマスコミを賑わしたことがある。その後、この発言に対しては、「プロの審判としての崇高な職業意識から出た言葉」とする一方で、「ジャッジを担当する側にいる者の奢りではないか」という見方も示されていた。

知財高裁の判決を読んでいると、N審判の上記発言とその評価とを時々思い起させられることがある。知財の判断業務に関わる者は、須らく崇高な職業意識を持たなければならないし、奢りがあってはならないことを肝に銘じておくべきである。

(完)

(原稿受領 2013. 9. 12)