

欧州商標法における商標の機能

— 周知・著名商標の保護の検討のために —

大阪大学大学院高等司法研究科 教授 茶園 成樹

目次

1. はじめに
2. 2015年改正前の状況
 2. 1. 商標権侵害類型
 2. 2. 商標の機能に関する裁判例
3. 保護される商標の機能
 3. 1. 出所表示機能
 3. 2. 広告機能
 3. 3. 投資機能
 3. 4. コミュニケーション機能
 3. 5. 保護の発生
4. 2015年改正について
 4. 1. 機能理論に対する批判
 4. 2. 改正案
 4. 3. 改正の内容
5. わが国法への示唆

1. はじめに

わが国では、商標は、自他商品・役務識別機能を有しており、この機能から、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能が派生すると説明されるのが通常である⁽¹⁾。これらの機能のうち、自他商品・役務識別機能と出所表示機能が保護されることに疑いはないが、品質保証機能が保護されるかどうかについては、見解が対立している⁽²⁾。これらに対して、宣伝広告機能が保護されるかどうかについては、その議論自体、僅かしか行われていない。しかしながら、宣伝広告機能は、周知・著名商標と密接に関係するものであり、これが保護されるかどうかは周知・著名商標の保護の在り方に大きな影響を与える。

そこで、本稿では、近時、商標の機能について活発な議論が行われている欧州商標法を検討することにより、わが国法への示唆を得ることとしたい。

2. 2015年改正前の状況

欧州においては、1988年に商標指令⁽³⁾が採択され、また、1993年に共同体商標規則⁽⁴⁾が採択された⁽⁵⁾。

-
- (1) 網野誠『商標〔第6版〕』（有斐閣、2002年）74頁以下、平尾正樹『商標法〔第2次改訂版〕』（学陽書房、2015年）6頁以下、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説〔第2版〕』（青林書院、2013年）6～7頁。
 - (2) 田村善之『ライブ講義 知的財産法』（弘文堂、2012年）100頁以下、宮脇正晴「商標機能論の再検討—品質保証機能に関する問題を中心に—」日本工業所有権法学会年報30号（2006年）5頁参照。
 - (3) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 40, 11.2.1989, p.1.
 - (4) Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 11, 14.1.1994, p.1.
 - (5) 商標指令は2008年に、共同体標識規則は2009年に統合版が制定された。Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade

商標指令は、EC加盟国の国内商標法を調和させるものであり、共同体商標規則は、共同体全域に効力が及ぶ共同体商標を定めるものである。いずれも、2015年に改正された⁽⁶⁾。なお、共同体商標は、同改正後は欧州連合商標と改称された。

本章では、2015年改正前に商標の機能についてどのように考えられていたかについて考察する。そして、次章において、この点に関する2015年改正の内容を説明する。なお、これらに関しては、商標指令と共同体商標規則（2015年改正後は欧州連合商標規則）とで特に違いはないため、以下では主として商標指令に言及することとする。

2. 1. 商標権侵害類型

2015年改正前の商標指令5条は、商標により付与される権利に関する規定であり、その1項・2項は、次のように規定していた。なお、共同体商標規則9条1項もほぼ同様の内容を定めていた。

「1 登録商標は、保有者に当該商標についての排他的権利を与える。保有者は、その者の同意を得ていないすべての第三者が次に掲げる標識を取引上を使用することを防止する権利を有する。

(a) 当該商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務についての当該登録商標と同一の標識

(b) 当該商標との同一性又は類似性及び当該商標に係る商品又は役務との同一性又は類似性の故に、公衆において混同のおそれがある標識。混同のおそれには、当該標識と当該商標との間における連想のおそれを含む。

2 また、いずれの加盟国も、商標がその加盟国において名声を得ており、かつ、標識の使用が正当な理由なく当該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は損なう場合には、当該商標の保有者は、その者の同意を得ていないすべての第三者が取引上、当該商標と同一又は類似である標識を当該商標が登録されている商品又は役務と類似ではない商品又は役務について使用することを防止する権利を有する旨を定めていることができる。」

すなわち、同指令では3つの商標権侵害類型が定められていた。第1に、5条1項a号は、登録商標と相手方標識が同一であり、登録商標が登録されている商品・役務と相手方標識が使用されている商品・役務が同一の場合、いわゆる二重同一（double identity）の場合を対象としていた。第2に、同項b号では、登録商標と相手方標識が同一・類似であり、登録商標が登録されている商品・役務と相手方標識が使用されている商品・役務が同一・類似であって、混同のおそれが生じる場合が定めていた。第3に、5条2項は、名声（reputation）を得ている登録商標と相手方標識が同一・類似であり、相手方標識の使用が登録商標の識別性・名声を不正に利用し又は損なう場合を定めていた⁽⁷⁾。ただし、第3の侵害類型を規定することは義務づけられてはおらず、加盟国は規定しても規定しなくてもよいとされていた。

2. 2. 商標の機能に関する裁判例

商標指令の前文11項は、登録商標の「機能は特に商標を出所表示として保証すること」と定めていた。

marks (Codified version) (Text with EEA relevance), OJ L 299, 8.11.2008, p.25 ; Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance), OJ L 78, 24.3.2009, p.1.

(6) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1 ; Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p.1.

(7) 5条2項では、文言上、相手方標識が登録商標の登録されている商品・役務と非類似の商品・役務について使用されることが要件とされているが、登録商標の保護は、相手方標識が使用されている商品・役務が登録商標の登録されている商品・役務と同一・類似の場合にも及ぶと解されていた。Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd (Case C-292/00), 9.1.2003, ECLI:EU:C:2003:9, [2003] ECR I -389 = [2003] ETMR 42.

欧州司法裁判所も、商標指令に関する事件において、「商標の本質的機能は、需要者又は最終使用者に対して、混同の可能性なしに、別の出所を有する他人の商品・役務と識別することができるようにすることにより、商標が用いられる商品・役務の出所の同一性を保証することである」と述べて、商標の本質的機能が出所表示機能であるとしていた⁽⁸⁾。欧州司法裁判所の裁判例では、商標指令が採択される以前においても、同様のことが述べられていた⁽⁹⁾。

もっとも、前述した商標指令の前文 11 項では「特に (in particular)」という文言が用いられ、出所表示機能以外の機能も認められることが示唆されており、欧州司法裁判所も、商標権の消尽に関する Bristol-Myers Squibb 事件において、医薬品の再包装が不完全なもので、粗末でいい加減なものであれば商標の名声が悪くなることになるため、商標権者はそのような再包装された医薬品の流通を防止する権利を有すると判断した⁽¹⁰⁾。また、同じく商標権の消尽に関して、香水の選択的販売制度との関係が問題となった Dior 事件では、「再販売者が、商標品の転売に公衆が注目するように商標を使用する場合、再販売者が商標の名声を害するような方法で広告するのに商標を使用することから保護される商標権者の正当な利益と、当該取引分野において普通の広告方法を用いて問題の商品を再販売することのできる再販売者の正当な利益とのバランスがとられなければならない」と述べられた⁽¹¹⁾。

これらの裁判例では、他の機能を認めることは商標権の効力を制限する消尽の効果を限定することになっていた。これに対して、最近の裁判例では、商標の機能を、それが害されない場合には侵害が成立しないという形で商標権の及ぶ範囲を制限するものとして考慮する、いわゆる機能理論 (function theory) が採用されている。この考え方は、主として 5 条 1 項 a 号の二重同一の場合に問題とされている。商標指令前文 11 項は、「登録商標によって与えられる保護は、……商標と標識及び商品又は役務が同一の場合に絶対的な (absolute) ものであるべきである」と定めていたが、機能理論によって商標の機能が害されない場合に商標保護が否定されることとなったのである。

この機能理論を明確に示したのが、2009 年の L'Oréal 事件判決である⁽¹²⁾。この事件は、有名な香水の模倣品のための比較広告が問題となったものであるが、欧州司法裁判所は、「本裁判所が既に述べたように、商標指令 5 条 1 項 a 号における排他的権利は、商標保有者が保有者としての特別な利益を保護すること、すなわち、商標がその機能を発揮することを確保することができるようにするために付与されており、そのため、この権利の行使は、第三者の標識の使用が商標の機能に影響し又は影響するおそれがある場合に限定されなければならない。……これらの機能には、商標の本質的機能である、需要者に商品又は役務の出所を保証するものだけでなく、他の機能、特に、問題となる商品又は役務の品質を保証する機能及びコミュニケー

(8) 例えば、Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (C-206/01), 12.11.2002, ECLI:EU:C:2002:651, [2002] ECR- I 10273 = [2003] ETMR 19, para.48.

(9) 例えば、Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (Case C-102/77), 23.5.1978, ECLI:EU:C:1978:108, [1978] ECR 1139, para.7; Centrafarm BV v American Home Products Corporation (Case C-3/78), 10.10.1978, ECLI:EU:C:1978:174, [1978] ECR 1823, para.12; Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH (C-1/81), 3.12.1981, ECLI:EU:C:1981:291, [1981] ECR 2913, para.8.

(10) Bristol-Myers Squibb v Paranova (Joined Cases C-427, 429 & 436/93), 11.7.1996, ECLI:EU:C:1996:282, [1996] ECR I -3457, para.76, 79.

(11) Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV (Case C-337/95), 4.11.1997, ECLI:EU:C:1997:517, [1997] ECR I -6013 = [1998] ETMR 26, para.44. 近時の Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH (Case C-230/16), 6.12.2017, ECLI:EU:C:2017:941, [2018] 4 CMLR 9 も参照。同判決の紹介として、帰山雄介 = 有働達朗「欧州:高級化粧品サプライヤーによるブランドイメージ保護を理由とする選択的流通と第三者プラットフォームでの販売の制限」NBL1126号(2018年)98頁。

(12) それ以前の裁判例として、Arsenal 事件判決・前掲注(8), para.51; Michael Hölterhoff v Ulrich Freiesleben (Case C-2/00), 14.5.2002, ECLI:EU:C:2002:287, [2002] ECR I -4187 = [2002] ETMR 79, para.16 ~ 17; Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik (Case C-245/02), 16.11.2004, ECLI:EU:C:2004:717, [2004] ECR I -10989 = [2005] ETMR 27, para.59; Adam Opel AG v Autec AG (Case C-48/05), 25.1.2007, ECLI:EU:C:2007:55, [2007] ECR I -1017 = [2007] ETMR 33, para.21 も参照。

ション、投資又は広告の機能も含む」,「本判決……に引用されている裁判例から明らかなように、商標保有者は、商標指令5条1項a号に基づき商標と同一の標識の使用を、その使用が当該商標のいずれの機能も損なうおそれがない場合には、攻撃することができない」と判示した⁽¹³⁾。

その後の裁判例である Google France 事件判決⁽¹⁴⁾、Interflora 事件判決⁽¹⁵⁾等（これらの事件は検索連動型広告に関するものである）も、同旨を述べている⁽¹⁶⁾。

このように商標指令5条1項a号が定めている、相手方が登録商標と同一の標識を、登録商標が登録されている商品・役務と同一の商品・役務について使用している場合であっても、常に商標保護が及ぶわけではなく、商標の機能が害されなければ保護は否定される。もっとも、害されるかどうかが問題となる商標の機能には、商標の本質的機能である出所表示機能のみならず、品質保証機能やコミュニケーション機能、投資機能、広告機能も含まれる。そのため、出所表示機能が害されない場合であっても、その他の機能が害されれば商標保護が及ぶ。これに対して、5条1項b号が定める、登録商標と相手方標識が類似あるいは登録商標が登録されている商品・役務と相手方標識が使用されている商品・役務が類似である場合には、侵害が成立するためには混同のおそれがないと見なされなければならない、したがって、出所表示機能が害される可能性のあることが必要となる。この点で、a号に基づく保護はb号に基づく保護よりも広範であるといえる⁽¹⁷⁾。

3. 保護される商標の機能

以下では、欧州司法裁判所が言及する、保護される商標の機能のそれぞれについて簡単に説明する。もっとも、同裁判所は、出所表示機能以外の機能を列挙する際に、「特に (in particular)」と述べていることから、列挙されている機能は網羅的なものではないことが示唆されている。

3. 1. 出所表示機能

前述したように、需要者に商品・役務の出所を保証する機能が商標の本質的機能と解されている。

この機能について、Google France 事件判決は、「商標の出所表示機能は、広告によって指示されている商品又は役務が、商標保有者又はその者と経済的な関係を有する企業を出所とするか、あるいは第三者を出所とするかについて、通常の知識を有し、合理的に注意を払うインターネット・ユーザが確認することを、広告が不可能にする、又は困難にする場合に、害されることになる」と述べている⁽¹⁸⁾。

なお、裁判例には品質保証機能について詳しく論じるものはないようであるが、Jacobs 法務官は、Dior 事件において、以前の裁判例が説示した、「企業は、その商品及び役務の質によって顧客を保持することができる立場にいななければならない、それは、その商品及び役務を顧客が特定することができるようにする識別的な商標がある場合にのみ可能となることである。商標がこの役割を果たすことができるためには、その商標を用いるすべての商品が、その品質に責任を負う単一の企業のコントロールの下に生産されているという保証を提供しなければならない」⁽¹⁹⁾を引用して、「この商標の側面（『品質又は保証機能』と呼ばれることが

(13) L'Oréal SA v Bellure NV (Case C-487/07), 18.6.2009, ECLI:EU:C:2009:378, [2009] ECR I -5185 = [2009] ETMR 55, para.58, 60.

(14) Google France v Louis Vuitton Malletier (Joined Cases C-236/08, C-237/08, C-238/08), 23.3.2010, ECLI:EU:C:2010:159, [2010] ECR I -2417 = [2010] ETMR 30, para.75 ~ 77.

(15) Interflora Inc. v Marks & Spencer plc (Case C-323/09), 22.9.2011, ECLI:EU:C:2011:604, [2011] ECR I -8625 = [2012] ETMR 1, para.34, 38.

(16) Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v Guni (Case C-278/08), 25.3.2010, ECLI:EU:C:2010:163, [2010] ECR I -2517 = [2010] ETMR 33, para.29 ~ 31; Portakabin v Primakabin (Case C-558/08), 8.7.2010, ECLI:EU:C:2010:416, [2010] ECR I -6963 = [2010] ETMR 52, para.29 ~ 30 も参照。

(17) L'Oréal 事件判決・前掲注 (13), para.59; Google France 事件判決・前掲注 (14), para.78.

(18) Google France 事件判決・前掲注 (14), para.84. Interflora 事件判決・前掲注 (15), para.44; BergSpechte 事件判決・前掲注 (16), para.35; Portakabin 事件判決・前掲注 (16), para.34 も同旨を述べる。

(19) SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG (Case C-10/89), 17.10.1990, ECLI:EU:C:1990:359, [1990] ECR I -3711, para.13.

ある)は、出所機能の一部と考えることができる」と述べている⁽²⁰⁾。

3. 2. 広告機能

広告機能については、Google France 判決は、「取引においては、様々な商品及び役務が提供されるため、商標保有者は、当該商標によってその商品又は役務の出所を表示する目的のみならず、需要者に知らせて説得しようとする広告目的で当該商標を使用する目的をも有する場合がある」、「したがって、商標保有者は、第三者が、その保有者の同意を得ずに、当該商標と同一の標識を、当該商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用することを、その使用が、販売促進活動における要素又は商業的戦略の道具として当該商標をその保有者が使用することに悪影響を及ぼす場合には、禁止する権利を有する」と述べている⁽²¹⁾。

この事件は検索連動型広告に関するものであり、他人の商標と同一の標識をキーワードとして使用することが問題となったのであるが、その使用は、商標保有者による当該商標の広告的使用及びその者の商業的戦略に一定の反響 (repercussion) を与えるおそれがあることは明らかであるが、それ自体は商標の広告機能への悪影響とはならないと判断された⁽²²⁾。

3. 3. 投資機能

投資機能については、Interflora 事件判決では、次のように述べられた。

「出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、商標は、その保有者によって、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる名声を獲得し又は維持するために使用されることもある」、「この商標の機能—『投資機能』と呼ばれる—は広告機能と重なることがあるが、それとは別個のものである。実際、商標が名声を獲得し又は維持するために使用される場合、広告だけでなく、様々な商業的手法が用いられる」、「商標保有者の競争者のような第三者が、商標と同一の標識を商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用することが、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる名声を獲得し又は維持するための商標のその保有者による使用に実質的に干渉する場合には、第三者の使用は商標の投資機能に悪影響を及ぼすものとみなされるべきである。保有者は、その結果、商標指令5条1項a号に基づき、又は共同体商標の場合には共同体商標規則9条1項a号に基づき、そのような使用を防止する権利を有する」、「商標が既にそのような名声を享受している状況において、第三者が当該商標と同一の標識を同一の商品又は役務について使用することがその名声に影響を及ぼし、それによってその維持を危うくする場合には、投資機能は悪影響を及ぼされる。本裁判所が既に判示したように、商標保有者は、商標によって保有者に付与される排他的権利によって、そのような使用を防止することができるべきである」⁽²³⁾。

この説示からは投資機能によって広範な保護が与えられるように思われるが、同判決は、続けて、「しかしながら、商標保有者が一出所表示としての商標の機能を尊重する公正競争の条件において、競争者が当該商標と同一の標識を当該商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用することを禁止することは、その使用の唯一の結果が、当該商標保有者が需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる名声を獲得し又は維持するために努力を適合させなければならなくなることであるならば、認められない。同様に、その使用が一部の需要者を当該商標が用いられた商品又は役務から移るように

(20) Opinion of Advocate General Jacobs (Case C-337/95), 29.4.1997, ECLI:EU:C:1997:222, para.41.

(21) Google France 事件判決・前掲注 (14), para.91 ~ 92.

(22) Para.93 ~ 95.

(23) Interflora 事件判決・前掲注 (15), para.60 ~ 63. 同判決・para.63で引用されている裁判例は、L'Oréal SA v eBay International AG (Case C-324/09). 12.7.2011, ECLI:EU:C:2011:474, [2011] ECR I -6011 = [2011] ETMR 52, para.83である。

促すことがあっても、その事実当該商標の保有者が頼ることはできない」と述べている⁽²⁴⁾。

3. 4. コミュニケーション機能

欧州司法裁判所は、これまでコミュニケーション機能について詳しく述べたことはない。ある論者は、この機能について次のように説明している。「商標のコミュニケーション機能は、商標に基づく商標保有者と需要者との間のコミュニケーション関係を表すものである。コミュニケーションの内容は商品のイメージを決定する。商標は、需要市場と供給市場の間の情報経路において、供給差別化のシグナルコードとして働く。コミュニケーション機能は、識別機能を基礎として、商標の経済的機能を市場において発現することを可能とする」⁽²⁵⁾。

3. 5. 保護の発生

これまで保護される商標の機能について説明してきたが、これらの機能のうち、出所表示機能は、商標が本来的に有するものであり、保護を受けるのに商標が使用されることは不要である。これに対して、その他の機能に関しては、それらは獲得されるものであり、相応の市場行動が必要であるとの見解⁽²⁶⁾と使用されていない商標であってもそれらの機能が害されることはあり得るから、商標の使用は必要ではないとする見解⁽²⁷⁾が対立している。

4. 2015年改正について

4. 1. 機能理論に対する批判

欧州司法裁判所が述べる機能理論に対しては、これを支持する見解⁽²⁸⁾もあるが、強く批判する見解も主張された⁽²⁹⁾。主たる批判は、保護される商標の機能、とりわけ広告機能や投資機能、コミュニケーション機能の内容が不明確であり、そのため、機能理論は法的安定性を損なっているというものである。また、広告機能や投資機能が強力に発揮されるのは商標が名声を得ている場合であろうが、これらの機能と5条2項に基づく保護との関係も明らかではない。具体的には、5条2項では、保護される商標は名声を得ていることが要件として定められているが、5条1項a号においてはこの点は要件となっていない⁽³⁰⁾。また、5条2項は商標保有者と標識使用者の利益調整のために、その標識使用者の使用に「正当な理由」がないことを要件とするが、5条1項a号にはそのような利益調整のツールが備えられていない。

4. 2. 改正案

欧州委員会は、2013年に商標指令の改正案を公表した⁽³¹⁾。この改正案では、二重同一の場合について、「標

(24) Para.64.

(25) Fezer, Markenrecht (4.Aufl. 2009) Einl D Rdn. 10.

(26) Hacker, in Ströbele/Hacker, Markengesetz (12.Aufl. 2018) Einl, Rdn. 47.

(27) Völker/Elskamp, Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, 64, 71; Fezer, Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§ 14 und 23 MarkenG), WRP 2010, 165,180; Büscher, in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht (3.Aufl. 2015) MarkenG § 14 Rdn 124.

(28) Sack, Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen, WRP 2010, 198; Fezer・前掲注 (27); Völker/Elskamp・前掲注 (27).

(29) Hacker, Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach „L'Oréal“, MarkenR 2009, 333; Ohly, Die Markenverletzung bei Doppelidentität nach L'Oréal: eine Kritik, in: FS Loschelder, 2010, 265; Hackbarth, Schutz neuer Markenfunktionen bei Doppelidentität, GRUR-Prax 2012, 499; Senftleben, Function Theory and International Exhaustion: Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule in EU Trade Mark Law to Cases Affecting the Origin Function, [2014] EIPR 518; Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation, JIPLP 2018, 868.

(30) Interflora 事件判決・前掲注 (15), para.40 は、出所表示機能以外の機能は名声を得ている商標だけが有するものではないことを明示している。

識が商標と同一であり、商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用されており、その使用が需要者に商品又は役務の出所を保証する商標の機能に影響し又は影響するおそれがある場合」と規定され（改正案10条2項a号）、5条1項a号に比して、出所表示機能が害されることが要件として追加された。同時に公表された共同体商標規則の改正案⁽³²⁾9条2項a号も同様であった。

そして、改正案の前文19項は、「法的安定性及び明確性を確保するために、類似の場合のみならず、同一の標識が同一の商品又は役務について使用される場合にも、商標に対する保護は、商標の主要な機能である、商品又は役務の商業的出所を保証することが悪影響を及ぼされる場合にだけ、その限りにおいて、与えられるべきであることが明らかにされる必要がある」と定めた。

欧州委員会は、上記の改正の理由を次のように説明した。「商標指令5条1項a号において追加的な商標の機能を認めることは、法的不安定性を生み出している。特に、二重同一の場合と5条2項により名声を得ている商標に与えられる拡大された保護との関係は不明確となっている。法的安定性及び整合性のために、5条1項a号における二重同一と5条1項b号における類似の両方の場合において、出所表示機能だけが問題となることが明示される⁽³³⁾」。

すなわち、二重同一の場合に保護される商標の機能は出所表示機能だけとなり、登録商標と相手方標識が類似あるいは登録商標が登録されている商品・役務と相手方標識が使用されている商品・役務が類似である場合と同じになることが提案されたということである。

この提案に対しては、いくつかの関係団体から、商標の保護を弱めることになるとして反対意見が主張された⁽³⁴⁾。とりわけ、この提案によると、EUにおいて認められている消尽論は域内消尽であるが、EU域外からの輸入であるからといって出所表示機能が害されることに繋がらないため、国際消尽を承認せざるを得なくなる、また、違法な比較広告における商標の使用であっても、出所表示機能を害することはないため、これを禁止することができなくなるという問題が指摘された。

4. 3. 改正の内容

商標指令及び共同体商標規則の改正は2015年に成立した。改正された商標指令10条1項・2項は、次のように規定している。なお、共同体商標規則が改正された欧州連合商標規則9条1項・2項も同様の内容を

(31) 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 (Recast) (Text with EEA Relevance), 27.3.2013, COM (2013) 162 final.

(32) European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark, 27.3.2013, COM (2013) 161 final.

(33) European Commission・前掲注(31), Explanatory Memorandum, p.6.

(34) Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM), Opinion regarding the European Commission's proposal for a recast of the Trade Mark Directive and the proposal for a modification of the Community Trade Mark regulation (24 June 2013) p.7 <<https://apram.com/publications/positions-publiques/page/4/>>; The German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR), Opinion regarding the European Commission proposal for a recast of the Trade Mark Directive (July1, 2013) p.10 ~ 11 <http://www.grur.org/uploads/tx_gstatement/2013-07-01_GRUR_Opinion_Recast_TM_Directive-summary_01.pdf>; European Communities Trade Mark Association, Reform of the European Trade Mark system - ECTA's preliminary comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating trade marks (24 June, 2013) p.9 <http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_opinion_on_legislative_package_summary.pdf>; International Trademark Association, Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive (17 June, 2013) p.15 ~ 16 <<https://www.inta.org/Advocacy/Documents/June2013INTACommentsEUTMSsystemsReview.pdf>>. Sack, Kritische Anmerkungen zur Regelung der Markenverletzungen in den Kommissionsvorschlägen für eine Reform des europäischen Markenrechts, GRUR 2013, 657, 657-660; Fezer, Der Wettbewerb der Markensysteme: Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung, GRUR 2013, 1185,1191-1193も参照。

定めている。

1. 商標の登録は、保有者に当該商標について排他的権利を付与する。
2. 登録商標の出願日又は優先日前に取得された保有者の権利を害することなく、当該登録商標の保有者は、次に掲げる場合に、その者の同意を得ていないすべての第三者が取引上、商品又は役務について標識を使用することを防止する権利を有する。
 - (a) 標識が商標と同一であり、商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用されている場合。
 - (b) 標識が商標と同一又は類似であり、商標が登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されており、公衆において混同のおそれがある場合。混同のおそれには、標識と商標との間における連想のおそれを含む。
 - (c) 標識が、商標が登録されている商品又は役務と同一、類似又は非類似の商品又は役務について使用されているかどうかを問わず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国において名声を得ており、標識の使用が正当な理由なく当該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害する場合。」

すなわち、改正案において定められていた、二重同一の場合における出所表示機能が害されることの要件が削除され、改正前の5条1項a号と変わらないものとなった。なお、改正前5条2項が定めていた、名声を得ている登録商標に対する拡大された保護は、10条2項c号に規定されているが、改正後は、この保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

5. わが国法への示唆

わが国において商標の機能が実際に問題とされてきたのは、真正商品の流通に関してであり、特に並行輸入や真正商品の小分け・再包装・改変の場合である。このような場合、通常、商標権の消尽が検討されることはなく、まさに商標の機能が害されるかどうか問われ、これが害されなければ実質的違法性はないとして侵害を否定する、いわゆる商標機能論が適用されている⁽³⁵⁾。

商標の機能に基づいて商標権の及ぶ範囲を制限するという点で、わが国法における商標機能論と欧州商標法における機能理論は同様なものといえよう。もっとも、保護される商標の機能として、欧州では、商標の本質的機能である出所表示機能のほか、品質保証機能や広告機能、投資機能、コミュニケーション機能が挙げられているのに対して、わが国の裁判例は、一般的に、出所表示機能と品質保証機能を挙げ、宣伝広告機能に言及することはない⁽³⁶⁾。わが国の学説上も、宣伝広告機能が保護されるかどうかについての議論は僅かしか行われていない。その僅かな議論の中でも、保護に反対する見解⁽³⁷⁾と支持する見解⁽³⁸⁾が対立している。なお、投資機能やコミュニケーション機能については、その存在自体ほとんど知られておらず、欧州においても広告機能との差異は明らかではないため、以下では、これらの機能については触れないこととする。

わが国商標法においては、25条が専用権を定め、37条1号が禁止権を定めており、欧州商標法と比較すると、専用権の侵害は商標指令10条2項a号が定める二重同一の場合に、禁止権の侵害は同指令10条2項b号が定める場合に相当する。つまり、わが国法は商標指令10条2項c号が定める名声を得ている商標に対する拡大された保護に相当するものを有していない。もっとも、商標の機能に関しては、規定の文言上は、宣伝広告機能の保護を、欧州法と同様に、専用権の侵害である二重同一の場合に認めることに支障がないだ

(35) さしあたり、茶園成樹編『商標法〔第2版〕』（有斐閣、2018年）231頁以下〔茶園〕参照。

(36) 例えば、最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔フレッドベリー事件〕。

(37) 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（弘文堂、2000年）5～7頁。

(38) 土肥一史『商標法の研究』（中央経済社、2016年）36～37頁、大西育子『商標権侵害と商標的使用』（信山社、2011年）253～255頁、大西育子「商標の使用と権利侵害—欧州商標法からみたわが国の商標的使用—」日本工業所有権法学会年報37号（2013年）73、89頁。

けでなく、禁止権の侵害では欧州法において定められている「混同のおそれ」が要件となっていないので、類似の場合にも考えることができないではない。つまり、登録商標と同一・類似の標識を、指定商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用することが、出所表示機能を害しなくても、宣伝広告機能を害する場合に侵害の成立を認めることは、文言解釈として不可能ではないということである。

これに対して、注意すべきは商標法 26 条 1 項 6 号の適用であり、相手方標識が同号の「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」に当たる場合には、侵害は否定される。実質的にも、同号が適用される場合には、出所表示機能は害されないとともに、宣伝広告機能が害されることもありえないため、商標権が及ばないことに問題はない。

他方、26 条 1 項 6 号は、いわゆる商標的使用論⁽³⁹⁾を明文化したものと説明されているが、比較広告において A が B の商品に言及するために B の商標を使用する場合や、C が自己の商品（たとえば、インクカートリッジ）に対応する機種（たとえば、プリンター）として D の商品に言及するために D の商標を使用する場合は、これまで商標的使用論によって侵害が否定されてきたが⁽⁴⁰⁾、26 条 1 項 6 号の適用は困難であろう。これらの商標は、B、D の商品であることを需要者に認識させるために使用されているからである。

このような場合において、出所表示機能は害されないが、宣伝広告機能が害されるとの評価がされることはあり得るのであり、この評価に基づいて侵害を成立させることは、宣伝広告機能が現実に保護されることを示す典型例となろう。すなわち、現行の商標法において宣伝広告機能を保護すべきかどうかは、實際上、上述のような比較広告等の場合に⁽⁴¹⁾、商標的使用論の適用を否定し、侵害を認めるべきであるかどうかの問題となる⁽⁴²⁾。

この点、欧州商標法において、二重同一の場合に関する改正は最終的になされなかったが、出所表示機能以外の機能について不明確であり法的安定性を害するとの強い批判があることを考慮すると、侵害を認めることは適切ではないように思われる。仮に侵害を認めるべきと判断される場合には、商標権の効力制限の規定を充実させ、侵害が成立しない場合の明確化を図る必要がある⁽⁴³⁾。また、侵害を認めるべき場合があるとしても、それが名声を得ている商標の場合に限られるのであれば、わが国商標法には商標指令 10 条 2 項 c 号に相当する規定はないが、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号が著名な商品等表示の冒用行為を定めているため、この規定によって（適用除外規定の充実とともに）対応するのが適当であると思われる。ただし、同号は「自己の商品等表示として」と定め、著名表示と同一・類似の表示の使用者がその表示を自己の商品・営業を示すものとして使用していることが要求されているため、比較広告等の場合の規制のためには、この文言を削除ないし修正する必要があるであろう。

(39) さしあたり、茶園編・前掲注 (35)、223 頁以下〔茶園〕参照。

(40) 前者については、東京地判平成 20 年 12 月 26 日判時 2032 号 11 頁〔黒烏龍茶事件〕、後者については、東京地判平成 16 年 6 月 23 日判時 1872 号 109 頁〔brother 事件 1 審〕、東京高判平成 17 年 1 月 13 日（平成 16 年（ネ）3751 号）〔同事件 2 審〕参照。

(41) 比較広告については、本誌本号に横山久芳教授の論文が掲載されている。

(42) その他、これまで商標の機能が問題とされてきた真正商品の流通においても、出所表示機能は害されないが、宣伝広告機能が害される場合に侵害を認めるべきかどうかの問題となろう。

(43) 土肥・前掲注 (38)、37 頁も、「商標制度は、商標権者の業務上の信用の維持だけでなく、他の事業者の利益と需要者の利益をもバランスよく保護するものでなければならない。適正な事業活動や、言論表現の自由を確保する効力の制限規定や解釈を同時に用意する必要がある」と述べている。