

# 商標機能論の拡張

大阪工業大学知的財産専門職大学院教授 大塚 理彦



## 要 約

標識法である商標法に固有の諸論点について、商標機能論の拡張の立場から統合的に理解することを試みる。並行輸入は商標権の侵害を構成しないとする法理論として唱えられた商標機能論であるが、商標の使用を継続することによって初めて出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が発現するに至ることとあわせ考察すると並行輸入以外の商標法に固有の諸論点についても統合的に理解することができることを示した。具体的には、商標権の消尽に関連する諸論点、損害不発生の抗弁及び逆混同について考察した。また、商標機能論の拡張において非常に重要となる商標的使用の概念について、これを商標法2条3項柱書に取り込むことを提案した。本稿が、商標法の本質を理解するための一つの指針となれば幸いである。

## 【討論対象となることを希望する論点】

1. 商標権侵害の認定において消尽論を排除することの是非
2. 損害不発生、権利濫用の各抗弁に対する商標機能論による追認の是非
3. 商標法2条3項改正提案の是非

## 目次

1. はじめに
2. 商標機能論
  - (1) 識別力と商標の機能
  - (2) 商標の性質
  - (3) 商標機能論
3. 商標機能論の意義
  - (1) 創作法と標識法
  - (2) 登録主義と使用主義
4. 商標機能論の拡張
  - (1) 商標の使用
  - (2) 消尽論1
  - (3) 消尽論2
  - (4) 損害の不発生
  - (5) 権利の濫用
5. おわりに

## 1. はじめに

商標法は「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定する（商標1条）。すなわち、

商標を保護することは手段であって、これによって商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを一次的な目的とし、産業の発達に寄与することと需要者の利益を保護することを最終的な目的とする。商標法は標識法に属する法律である。

これに対して、創作法に属する法律である特許法は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定する（特許1条）。すなわち、発明の保護及び利用を図ることは手段であるものの、発明を奨励することを一次的な目的とし、産業の発達に寄与することを最終的な目的とする。

商標法の目的と特許法の目的を比較すると、商標法においては手段と一次的な目的の対象が一致しないのに対して、特許法においては手段と一次的な目的の対象が一致する。その本質は、商標法における商標がそれ自体として価値を有しないのに対して、特許法における発明はそれ自体として価値を有する点に求められる。本稿は、上記の理解を入り口として商標機能論を拡張し、商標法の有する諸論点を商標機能論の拡張の立場から統合的に理解することを試みるものである。

## 2. 商標機能論

### (1) 識別力と商標の機能

商標の機能について〔テレビまんが事件〕<sup>(1)</sup>は「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商品と識別するための標識として機能することにある。この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」と判示した。しかしながら、「自他商品の識別標識としての機能」という表現は、「機能」という文言が付されることによって出所表示機能との区別が曖昧になっている。自他商品の識別標識として機能することは、商標の登録要件の一つである識別力を有すること（商標3条1項）にほかならない。

識別力は、指定商品又は指定役務との関係によってその程度が決定される当該商標に固有の能力である<sup>(2)</sup>。図1に示すように、識別力を有する商標が商標的使用をされることによって、当該商標に商標の使用をする者の業務上の信用が蓄積し、もって出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を発現するに至るのである。

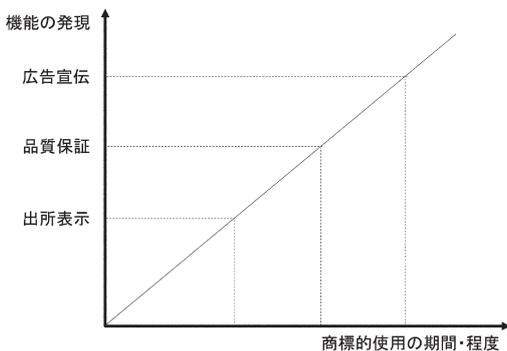


図1 商標的使用の期間・程度と機能の発現

識別力とは、当該商標が指定商品又は指定役務について使用をされたときに、自己の業務に係る商品又は役務と他人の業務に係る商品又は役務を識別する能力であり、出所表示機能とは、需要者が当該商標に接したときに、当該商標が使用をされている商品又は役務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機能である。両者は明確に区別されなければならない。

### (2) 商標の性質

商標の性質を検討するに当たって、商標を容器に例えてみると理解が進むのではなかろうか。第一に、その容器が未使用であっても、既使用であって業務上の信用が蓄積されていても、その容器自体に特徴があつて識別力を有する場合は商標登録を受けることができ

る。一方、その容器が未使用であつて、その容器自体に特段の特徴もなく識別力を有しない場合は商標登録を受けることができない（商標3条1項）。ここでは、その容器が業務上の信用を蓄積するのにふさわしいか否かが審査される。

第二に、その容器が既使用であつて業務上の信用が蓄積されているが、その容器自体に特段の特徴もなく識別力を有しない場合を考える。そのような場合であっても、その容器に蓄積された業務上の信用が所定の程度を超えるときは商標登録を受けることができる（商標3条2項）。ここでは、業務上の信用を構成する出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能のうち、出所表示機能が所定の程度を超えるか否か、すなわち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か否かが審査される。

識別力を有する容器には使用による業務上の信用の蓄積を期待し、あるいは既に蓄積された業務上の信用の維持を図るため商標登録をし、識別力を有しない容器ではあるが、長期間にわたる強力な商標的使用によって業務上の信用が蓄積され、出所表示機能を発現するに至った場合には商標登録をする趣旨である<sup>(3)</sup>。重要なのは、蓄積が期待される、あるいは既に蓄積された業務上の信用であつて、容器自体ではない。また、使用をしたからといって識別力を有しない容器が識別力を有する容器に変化するわけではない。使用によって変化するのは、あくまで容器に蓄積された業務上の信用の量である。

商標法における商標がそれ自体として価値を有しないのに対して、特許法における発明はそれ自体として価値を有する。商標法が価値を認めるのは、商標という容器ではなく<sup>(4)</sup>、そこに蓄積された業務上の信用なのである。

### (3) 商標機能論

並行輸入の違法性について〔パーカー事件〕<sup>(5)</sup>は「原告の輸入販売しようとするパーカー社の製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であつて、その間に品質上些かの差異もない以上、『PARKER』の商標の附された指定商品が原告によって輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであつて、右商標の果す機能は少しも害されることがないというべきである。」と判示した。商標機能論は、並行

輸入の抗弁を根拠づける法理論として唱えられた。形式的には商標法2条3項に規定される使用に該当する行為であっても、商標の有する出所表示機能、品質保証機能が害されなければ商標権の侵害を構成しないとす。なお、広告宣伝機能には言及しないが、出所表示機能、品質保証機能が害されなければ広告宣伝機能も害されないことは自明といえよう。

その後、最高裁は〔フレッドペリー事件〕<sup>(6)</sup>において並行輸入が実質的な違法性を欠くための三つの要件を示した。第一の要件は、並行輸入される商品が真正商品であることである。第二の要件は内外権利者の実質的同一であり、第三の要件は品質の実質的同一である。第一の要件を欠く商品が輸入されれば、商標権の侵害を構成することは明らかである。これに対して、第二の要件は出所表示機能が害されないことを担保し、第三の要件は品質保証機能が害されないことを担保しているとみることができる。

商標法の一次的な目的は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることであり、商標を保護することは手段に過ぎないから(商標1条)、形式的には商標の保護を害する行為のようにみえても、商標の使用をする者の業務上の信用、すなわち出所表示機能、品質保証機能が害されなければ実質的な違法性を欠くとするものである。

### 3. 商標機能論の意義

#### (1) 創作法と標識法

創作法による保護の客体はそれ自体が価値を有するものであるのに対して、標識法による保護の客体はそれ自体が価値を有するものではなく、使用をすることによって初めて当該客体に価値が蓄積されるに至る。最高裁は〔小僧寿し事件〕<sup>(7)</sup>において「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、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。」と判示した。

発明は創作物であり、それ自体が価値を有する。一方、商標は選択物であり、使用をすることによって業務上の信用が蓄積するものである。特許を受ける権利(特許33条)は発明の完成と同時に発生するのに対して、商標登録出願により生じた権利(商標13条2項)は商標登録出願をして初めて発生することもこれを根

拠づけよう。

#### (2) 登録主義と使用主義

登録主義(商標3条1項柱書)の下では、商標の使用は、出願人の意思にゆだねられる<sup>(8)</sup>。一方、商標の保護は、使用の有無にかかわらず認められる。使用をされている商標には業務上の信用が蓄積しているので、これを保護する必要がある。使用をされていない商標には業務上の信用は蓄積していないが、将来使用を開始したときに備えて、これを保護しておく必要がある。

しかし、業務上の信用は使用をすることによって初めて当該商標に蓄積するのであるから、使用をされていない商標をいつまでも保護することは商標法の最終的な目的に寄与しない。そこで、使用主義に基づく登録主義の是正が必要になる。この点について、商標法は、商標登録を受けることができない商標(未登録周知商標に係る商標4条1項10号)、存続期間及び存続期間の更新登録の申請(商標19条・20条)<sup>(9)</sup>、先使用による商標の使用をする権利(商標32条・32条の2)、除斥期間(商標47条)、不使用取消審判(商標50条)の制度を用意する。

## 4. 商標機能論の拡張

### (1) 商標的使用

平成26年特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)により、商標法26条1項6号が新設された。形式的には商標法2条3項に規定される使用に該当する行為であっても、いわゆる商標的使用とはいえない商標の使用については、商標権の侵害を構成しないとする裁判例が多数存在した<sup>(10)</sup>。商標法26条1項6号は、商標的使用とはいえない商標の使用には商標権の効力が及ばないことを明確にした規定である<sup>(11)</sup>。

商標法26条1項6号は、商標権の効力が及ばない商標として「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<sup>(12)</sup>商標」と規定する。「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」という文言は、商標法3条2項と新設された商標法26条1項6号にしか現れない。従って、商標法26条1項6号における「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」という文言は、

「出所表示機能を発現する」という文言に置き換えることができる。

すなわち、形式的には商標法2条3項に規定される使用に該当する行為であっても、出所表示機能を発現する態様により使用をされていない商標には商標権の効力は及ばない。出所表示機能を発現する態様により使用をされていなければ、そのような使用を継続したところで出所表示機能を発現するに至らないのであるから、商標権者の使用に係る商標が有する出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を害することはない。商標法26条1項6号の本質は、形式的には商標法2条3項に規定される使用に該当する行為であっても、商標の有する出所表示機能、品質保証機能が害されなければ商標権の侵害を構成しないとす商標機能論に求めることができよう。

そうであれば、初めから「商標」又は「使用」の定義（商標2条1項・3項）に商標的使用の概念を取り込んでおくべきである。この点について裁判所は〔POPEYE事件〕<sup>(13)</sup>において「『標章』、『商標』について社会的通念に反する定義を与えたのは、専ら立法技術上の便宜のみに基づくものである。」と判示した。ここで「社会的通念に反する」とは、商標的使用の概念を取り込むことなく定義がなされたことを指す。すなわち「『業として商品を生産し、加工し、証明し又は譲渡する者がその商品について使用する右の定義による標章』は、それがどのような内容のもので、どのような目的のもとにどこに表現されているか、一般人がその表現を普通どのように受け取るか等一切関係なく、商標法に規定する『商標』にあたる。」のである。

〔POPEYE事件〕は、商標権の効力が及ばない範囲に係る商標法26条についても「第二条において、前記の如く同法に用いる『商標』の語を定義するにあたり、その表示内容、記載目的その他具体性を一切捨象し、『本来の商標』とは何の関わり合いのないものまで含む表現をしたので、その結果から生じる不都合を排除するため設けられたものである。」と判示した。

具体的には、商標法2条1項において、標章を定義したうえでこれを用いて商標の定義を置き、同条3項において、同じく標章を用いて使用の定義を置いた。そうすると、同条3項に使用の定義が置かれているので、同条1項に商標的使用の概念を取り込むことが困難になり、同条1項に商標の定義が置かれているので、同条3項に商標的使用の概念を取り込むことが困

難になると解される。

しかし、例えば、商標法2条3項柱書を「この法律で標章について『使用』とは、次に掲げる行為であって、かつ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のものをいう。」のように改正することによって商標法における使用を商標的使用に限定することはできないであろうか。このような改正が妥当であるならば、平成26年特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号）による商標法26条1項6号の新設は不要であったといえることができよう。

なお、商標法2条3項柱書を上記のように改正すると、不使用取消審判（商標50条）において取消を免れるための使用も商標的使用に限定されることとなるが、不使用取消審判において取消を免れるための使用とは商標法2条3項に規定される使用であれば足りるのか、さらに商標的使用に該当することも必要であるのかという論点については、2017年の拙稿を参照されたい<sup>(14)</sup>。

## （2）消尽論1

商標機能論とは、真正商品の並行輸入について、形式的には商標法2条3項に規定される使用に該当する行為であっても、商標の有する出所表示機能、品質保証機能が害されなければ商標権の侵害を構成しないとすものである。ここでは、並行輸入にとどまることなく広く消尽論を置き換えるところまで商標機能論を拡張することができるか否かについて検討する。すなわち、最高裁が〔フレッドベリー事件〕において判示した、並行輸入が実質的な違法性を欠くための三つの要件のうち、第一の要件である真正商品であることが充たされている場合であっても、第二の要件である出所表示機能が害されないこと、第三の要件である品質保証機能が害されないことが充たされていないときには実質的な違法性を欠くことの根拠が失われているから商標権の侵害を構成するとすることはできるであろうか。

〔Y's事件〕<sup>(15)</sup>は、商標権者が自ら商標を付した商品の廃棄処分を産業廃棄物処理業者に依頼したところ、商標権者の意思に反して当該商品が廃棄処分されことなく流通に置かれた事件である。〔Y's事件〕において裁判所は、商標権の消尽について言及はしないものの、当該商品は商標権者の意思に基づいて流通に置

かれたものとは認められないとして商標権の侵害を肯定した。

〔Nintendo 事件〕<sup>(16)</sup>は、商標権者が自ら商標を付して流通に置いた商品に改造を加えたうえで、商標権者が付した商標を剥奪抹消することなく存置したまま被告商品として流通に置いた事件である。〔Nintendo 事件〕において裁判所は、被告の行為によって商標権者の使用に係る商標が有する出所表示機能、品質保証機能が害されたとして商標権の侵害を肯定した。さらに、商標権の消尽が論じられる場合として商品が転々流通する場合をあげ、本件のように商品に改造を加え、当該商品とは同一性のない商品として流通に置くこととは事案を異にすると判示した。

〔Y's 事件〕は、商標権の消尽について言及はしないものの、当該商品は商標権者の意思に基づいて流通に置かれたものとは認められないとして消尽を否定しているように解される。また、〔Nintendo 事件〕は、商品に改造を加え、当該商品とは同一性のない商品として流通に置くことについて<sup>(17)</sup>、商標権の消尽が論じられる場合とは事案を異にするとする。いずれの裁判例も、商標権の消尽を緩やかに否定したうえで商標権の侵害を肯定しているように読めるが、そもそも商標権とは消尽するものであろうか。

特許権の消尽の根拠は、商品の自由な流通と利得確保の機会保障に求められる<sup>(18)</sup>。しかし、商品の自由な流通は格別、商標権はさらなる研究開発に向けた利得確保のための独占排他権ではないから、利得確保の機会保障は観念できない。また、商標の使用は商標法2条3項に規定される行為が行われることによって一応完結するが、当該商標に業務上の信用が蓄積するためには、当該商標が付された商品又は役務が市場において価値を有する期間を通して当該商標が維持されなければならない。従って、第一拡布によって商標権は消尽したとすることはできない。

商標法は商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを一次的な目的とするのであるから（商標1条）、違法性を欠くか否かの判断基準もこの点に求めるべきである。商標権者が自ら商標を付し、自らの意思に基づいて流通に置いた商品については、それが転々流通しても出所表示機能や品質保証機能が害されることはないので、商標権の侵害としての実質的な違法性を欠く。一方、商標権者が自ら商標を付し、自らの意思に基づいて流通に置いた商品であっても、その

後、他人によって出所表示機能や品質保証機能が害された場合には、商標権の侵害を構成するといえることができる。〔Nintendo 事件〕においては、商標の有する出所表示機能、品質保証機能が害されることが判示されているし、〔Y's 事件〕においても出所表示機能、品質保証機能が害されることは自明であろう。消尽論を持ち出す必要性も許容性も認めがたい。

〔Wii 事件〕<sup>(19)</sup>は、商標権者が自ら商標を付して流通に置いた商品のファームウェアを改変したうえで、当該商品を譲渡した行為が商標権の侵害を構成するとされ、また譲渡のために当該商品を所持した行為が商標権の侵害を構成するものとみなされた事件である。〔Wii 事件〕において裁判所は、〔フレッドベリー事件〕及び現在の商標権に関する裁判実務は消尽論を採用していないとし、真正商品に対する改変の程度が出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っている場合には、商標権侵害としての実質的な違法性を欠くといえる根拠が失われていると判示した。首肯できるところであろう。

### （3）消尽論2

商標機能論の拡張として、商標の剥奪抹消並びに真正商品の小分け及び再包装について検討する。商標の剥奪抹消について、商標法にはこれを規律する条文は存在しない。これを正面から扱った裁判例も存在しないものと思われる。

真正商品の小分けに係る〔マグアンプK 事件〕<sup>(20)</sup>において裁判所は、真正商品を小分けする行為と小分けした商品に登録商標と同一又は類似の商標を付して再度流通に置く行為について、真正商品から登録商標を剥奪抹消する行為であって、商標権者による登録商標の独占的な使用を妨げ、当該商標の機能を途中で抹殺するものであるから商標権の侵害を構成すると判示した。

真正商品の小分けに係る行為を、真正商品を小分けする行為と小分けした商品に登録商標と同一又は類似の商標を付して再度流通に置く行為に分けて考える。後者の行為は、商標権者以外の者が商品に商標を付する行為（商標2条3項1号）と商品に商標を付したものを譲渡する行為（商標2条3項2号）であるから、前者の行為と切り離しても商標権の侵害を構成するといえる<sup>(21)</sup>。一方、前者の行為は、後者の行為と切り離すと単独では商標権の侵害を構成すると

いうことはできない。しかし、裁判所も判示するように商標の機能を途中で抹殺する行為であるから、商標の有する出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を害するものということができよう。

このように、商標法2条3項における使用の定義や消尽論の立場からは商標権の侵害を構成しないと解される商標の剥奪抹消についても、商標機能論の拡張の立場からは、商標権の侵害を構成することが明らかといえる<sup>(22)</sup>。

また、真正商品の再包装に係る〔ハイ・ミー事件〕<sup>(23)</sup>において最高裁は、「特段の美観要素がなく、もつぱら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法三七条二号にいう『商品の包装』にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきである。」と判示した。

真正商品の再包装であるから商標法の目的に反することはなく、出所表示機能や品質保証機能を害することもなしとする上告趣意に対して、最高裁が上告理由に当たらないとする理由は必ずしも明確ではない。しかし、「一旦パチンコ業者に卸売した味の素株式会社の製造販売に係る調味料『ハイ・ミー』をパチンコ遊戯者から買い集め、これを新しい段ボール包装紙箱に詰め替え、あたかも新品のように装って再び右業者に卸売して古物として他に売りさばくよりも有利に処分しよう」としたという第一審<sup>(24)</sup>の事実認定をふまえ、品質保証機能を害するものと判断したのではないかと解される<sup>(25)</sup>。

#### (4) 損害の不発生

〔小僧寿し事件〕<sup>(26)</sup>において最高裁は、「登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売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吸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げ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。

損害の額の推定等に係る商標法38条2項（現3項）による使用料相当額の請求に対して、損害の発生していないことが明らかであることを抗弁として主張立証することによって、使用料相当額の請求をも免れることができるとする、いわゆる損害不発生の抗弁を認め

た判決である。

最高裁は、損害の発生していないことが明らかな場合にまで損害賠償の義務があることは不法行為法の枠組みを超えるとの解釈を示す。一方、商標機能論の拡張の立場からは、商標権者の商標が未だ出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を発現するに至っていないから、当該商標が当該商標の使用をした他人の商品の売上げに寄与することもなく<sup>(27)</sup>、同時に商標権者に対してもいかなる損害も発生していないと解することができる。

#### (5) 権利の濫用

商標権の行使が権利の濫用（民1条3項）に当たるとして排斥された事案は多数存在する<sup>(28)</sup>。その多くは、被告標章の有する周知性にただ乗りするものであるが、今日では商標登録無効の抗弁（商標39条・特許104条の3）が成り立つ事案も相当数含まれるものと思われる。そこで、ここでは商標法の趣旨（商標1条）に反し権利の濫用とされる、いわゆる逆混同<sup>(29)</sup>の事案について検討する。

〔ウイルスバスター事件〕<sup>(30)</sup>において裁判所は、被告標章の使用が商標権の侵害を構成するものと認めつつ、「現在では被告標章は一般需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であるから、本件商標権に基づき被告標章の使用の差止めを認めることは、被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来するものと認められる。」と判示した。

商標法は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを一次的な目的とし、産業の発達に寄与することと需要者の利益を保護することを最終的な目的とする（商標1条）。商標の使用をする者は商標権者に限定されるものではなく、商標登録の有無に関わらず、商品又は役務について商標の使用をする者を広く含むものと解される<sup>(31)</sup>。

一般的な意味における商標の混同は、他人の商品又は役務に使用をされた商標が商標権者の商品又は役務を示すものであるとの誤認を生ぜしめることをいう。これに対して逆混同は、商標権者の商品又は役務に使用をされた商標が他人の商品又は役務を示すものであるとの誤認を生ぜしめることをいう。前者の場合は、

当該商標が商標権者の商品又は役務を示すものとして出所表示機能を発現するに至っている。これに対して後者の場合は、当該商標が他人の商品又は役務を示すものとして出所表示機能を発現するに至っている。

後者の場合、既に他人の商品又は役務を示すものとして出所表示機能を発現するに至っている当該商標の他人による使用を差し止めることは、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るという商標法の一次的な目的に反するとともに、需要者の利益を保護するという商標法の最終的な目的にも反することとなる。ここでも、出所表示機能という商標の有する機能が害されたか否かが判断の基準となる。

## 5. おわりに

以上のように、標識法である商標法に固有の諸論点について、商標機能論の拡張の立場から整合的に理解することができるのではないかと考える。多くの場合、商標登録出願の時には未だ発現するに至っていない出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が近い将来発現するに至ることを期待して商標登録を行わなければならないところに商標法の有する苦悩が存在する。とはいえ、使用主義に徹すると商標登録が遅きに失するおそれ大といえよう。従って、使用主義に基づく登録主義の是正は妥当なものといえることができる。

しかしながら、登録商標であっても商標的使用を継続しなければ出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を発現するに至らないのであるから、商標法に商標的使用の概念を取り込むべきことは必然のように思われる。平成26年特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)により、商標権の効力が及ばない範囲に係る商標法26条1項6号に商標的使用とはいえない商標の使用が新設されたが、本稿においてはより進んで使用の定義に係る商標法2条3項柱書に商標的使用の概念を取り込むことを提案した。

これによって、商標的使用を継続した結果として発現するに至ることが期待されている、あるいは既に発現するに至っている出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が害されるから商標権の侵害を構成するという、商標機能論の拡張に基づく論理構成がより導きやすくなるものと考えられる。

### (参考文献)

(1) 東京地判昭和55年7月11日判時977号92頁〔テレビまん

が事件〕。東京地判昭和56年5月27日昭和49年(ワ)第3157号ほか〔経営近代化研究所事件〕、大阪地判昭和63年5月20日昭和61年(オ)第367号〔TROY BROS事件〕、仙台地判平成20年1月31日判タ1299号283頁〔つつみ人形事件〕、知財高判平成22年1月27日判時2083号142頁〔BOUTIQUE 9事件〕、知財高判平成22年8月4日平成22年(行ケ)第10114号〔讃岐庵事件〕、大阪地判平成24年7月12日判時2181号136頁〔SAMURAI事件〕、知財高判平成25年1月10日判時2189号115頁〔スプレー噴霧人物図形商標事件〕も参照されたい。

- (2) 従って、識別力は短期的には変化しないが、長期的には、例えば普通名称化等によって識別力が低下するということが起こりうる。
- (3) 商標法3条2項は「使用による識別力の獲得」に係る規定であるとして説明されることが多いが(東京高判平成14年1月30日判タ1089号272頁〔角瓶文字商標事件〕、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔ココ・コーラ事件〕等)、識別力は当該商標に固有の能力であって、獲得されるという性質のものではない。
- (4) 商標登録出願により生じた権利と特許を受ける権利(商標13条・特許33条)、金銭的請求権と補償金請求権(商標13条の2・特許65条)、先願が拒絶理由に含まれないこと(商標15条)、除斥期間(商標47条)も参照されたい。
- (5) 大阪地判昭和45年2月27日無体裁集2巻1号71頁〔パーカー事件〕。
- (6) 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〕。並行輸入に関する近時の裁判例として知財高判平成30年2月7日判時2371号99頁〔NEONERO事件〕。
- (7) 最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕。
- (8) 一定の場合、審査において使用をする意思の確認が行われることはある(商標審査基準第1-2-2)。
- (9) 平成8年改正において、商標法条約の要請により更新登録の出願は更新登録の申請に改められ、更新登録の申請に際して使用の有無を問うことはできなくなった。とはいえ、更新登録の申請は、商標権を維持するか否かの見直しの契機となろう。
- (10) 福岡地飯塚支判昭和46年9月17日無体裁集3巻2号317頁〔巨峰事件〕、大阪地判昭和51年2月24日無体裁集8巻1号102頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕、前掲注1)〔テレビまんが事件〕、東京地判平成7年2月22日知的裁集27巻1号109頁〔UNDER THE SUN事件〕、東京地判平成10年7月22日知的裁集30巻3号456頁〔Always Coca-Cola事件〕、東京地判平成16年6月23日判時1872号109頁〔brother事件〕等を参照されたい。
- (11) 特許庁総務部総務課制度審議室編『産業財産権法の解説平成26年特許法等の一部改正』(発明推進協会・2014年)181頁。特許庁HP「平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書」。[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/tokkyo\\_kaisei26\\_36.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/tokkyo_kaisei26_36.html)
- (12) 本論からはそれるが、商標法2条3項の規定ぶりからし

- て、ここは「使用をされていない」のように「使用」の後に「を」を挿入すべきであろう。商標法において「使用」が動詞として使われているのは商標法26条1項6号のみである。
- (13) 大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁〔POPEYE事件〕。前掲注1)〔テレビまんが事件〕〔経営近代化研究所事件〕も参照されたい。
- (14) 大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント Vol.70 No.9 (2017) 75頁。
- (15) 大阪地判平成7年7月11日判時1544号110頁〔Y's事件〕。
- (16) 東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁〔Nintendo事件〕。関連する裁判例として、大阪高判昭和63年9月20日判時1306号135頁〔SUNTORY事件〕、東京地判平成10年12月25日判時1680号112頁〔Callaway事件〕、東京地判平成14年2月14日判時1817号143頁〔アステカ事件〕、東京地判平成17年12月20日判時1932号135頁〔CARTIER事件〕、いわゆる打ち消し表示について東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁〔RISO事件〕等を参照されたい。
- (17) 特許権の消尽の判断については「新たな製造」がメルクマールとなる。最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔インクタンク事件〕。
- (18) 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕、前掲注17)〔インクタンク事件〕。著作権（譲渡権）については明文規定がある（著作26条の2第2項）。また、映画の著作物のうちパッケージメディアの頒布権を構成する譲渡する権利は消尽するとされる。最判平成14年4月25日民集56巻4号808頁〔中古ゲームソフト事件〕。なお、筆者は特許権についても消尽論ではなく黙示の許諾説を採る。
- (19) 名古屋高判平成25年1月29日平成24年（う）第125号〔Wii事件〕。
- (20) 大阪地判平成6年2月24日判時1522号139頁〔マグアンブK事件〕。関連する裁判例として、福岡高判昭和41年3月4日下刑集8巻3号371頁〔HERSHEY'S事件〕、大阪地決昭和51年8月4日無体集8巻2号324頁〔STP事件〕を参照されたい。
- (21) これに対して、小売店が店頭において登録商標たる商品名と販売価格を記載した表示を行うことは、当該登録商標の有する出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を害さない。
- (22) 罪刑法定主義に反するから商標権の侵害を構成しないとしつつ、民法上の不法行為（民709条）として損害賠償請求は可能とする立場として真島宏明「商標の剥奪抹消と商標権侵害の成否について－商標の冒用以外の行為にも商標権侵害は成立するか－」パテント Vol.61No.4 (2008) 120頁。
- (23) 最決昭和46年7月20日刑集25巻5号739頁〔ハイ・ミー事件〕。
- (24) 千葉地判昭和44年4月2日刑集25巻5号746頁〔ハイ・ミー事件〕。
- (25) 評釈として、大友信秀「真正商品の再包装〔ハイ・ミー事件〕」別冊ジュリストNo.188 (2007) 60頁。
- (26) 前掲注7)〔小僧寿し事件〕。
- (27) 顧客吸引力に関する裁判例として、大阪高判平成17年7月14日平成17年（ネ）第248号〔UNO PER UNO事件〕、大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁〔中古車110番事件〕、大阪地判平成25年1月24日平成24年（ワ）第6892号〔Cache事件〕等を参照されたい。
- (28) 東京地判昭和59年5月30日判タ536号398頁〔トロイ・ブロス事件〕、最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁〔ポバイマフラー事件〕、東京地判平成12年3月23日判時1717号132頁〔ユベントス事件〕、東京地判平成13年9月28日判時1781号150頁〔モズライト第1事件〕、東京高判平成15年7月16日判時1836号112頁〔アダムス事件〕等を参照されたい。
- (29) 逆混同に関する文献として、大島厚「逆混同 (Reverse confusion)」パテント Vol.65 No.13 (別冊 No.8) (2012) 152頁。
- (30) 東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁〔ウイリスバスター事件〕。名古屋地判平成20年2月14日平成18年（ワ）第1587号・平成18年（ワ）第3143号〔BRIDE事件〕、権利の濫用を否定した事件であるが東京地判平成24年1月12日平成22年（ワ）第10785号〔ゆうメール事件〕も参照されたい。
- (31) 例えば、未登録周知商標に後願排除効を認める商標法4条1項10号や先使用による商標の使用をする権利に係る商標法32条・32条の2を参照されたい。

(原稿受領 2020.1.9)