

## 事実表記と商標の使用

——他人の登録商標はどこまで使用できるか——

青 木 博 通\*

**抄 録** 登録商標の保有者以外の者が、登録商標を使用している広告をよく見かける。このような使用は、他人の登録商標について許諾を得ていないものであり、形式的には、商標権侵害に該当するが、原則、商標権侵害が否定されている。その理由について、実務家（特に企業の知的財産担当者）の間では、大ざっぱに、このような商標の使用は、事実表記に過ぎないので商標権侵害が否定されると説明されることがある。本稿では、事実表記の意味について裁判例を通じて考えてみたい。

### 目 次

1. はじめに
2. 商標権侵害を否定した裁判例
3. 商標権侵害を肯定した裁判例
4. 並行輸入業者の広告
5. どのように考えるか
6. 欧州の裁判例（L'Oréal香りの比較リスト事件）
7. おわりに

## 1. はじめに

登録商標の保有者以外の者が、登録商標を使用している広告をよく見かける。例えば、家電量販店が、家電メーカーの登録商標と商品を広告に使用している例がある。

また、比較広告で、商品を比較するために、他人の登録商標と自社の登録商標を一緒に使用する例がある。

このような使用は、他人の登録商標について許諾を得ていないものであり、形式的には、商標権侵害に該当するが、原則、商標権侵害が否定されている。その理由について、実務家（特に企業の知的財産担当者）の間では、大ざっぱに、このような商標の使用は、事実表記に過ぎ

ないので商標権侵害が否定されると説明されることがある。事実表記とは、一義的ではないが、他人の商標を自己の業務に係る商品・役務の出所を識別するために表記するものではなく、単に一定の事実を記述的に表記するに過ぎないものをいう。

本稿では、他人による登録商標の使用について、商標権侵害を否定した裁判例、肯定した裁判例を紹介し、事実表記と商標の使用の問題について、裁判例を通して考えてみたいと思う。

また、最後に、比較広告について日本と異なった考え方をとる欧州の裁判例（L'Oréal香りの比較リスト事件）についても紹介する。

## 2. 商標権侵害を否定した裁判例

### (1) 中古品の広告

#### 1) 事 案

■大阪地判平成15年3月20日[ヘルストロン]  
登録商標「ヘルストロン」(10類：医療機械器具等)を保有し、「ヘルストロン」という名称の電位治療器(原告商品)を製造販売してい

\* ユアサハラ法律特許事務所 パートナー弁理士  
Hiromichi AOKI

る原告が、「ヘルストロン」という表示を付した広告を行っている中古の原告商品を販売している被告に対して商標権侵害を理由に訴えた事案で、このような使用は、登録商標の出所表示機能を害するものではないとして、裁判所は商標権侵害を否定している。

## 2) 判決

「被告が、中古の原告商品の販売のために新聞、インターネットなどに掲載した広告は、「中古」又は「中古品」の文字が記載されており、その態様からして、それを見た者は、販売されている原告商品が中古品である旨を認識し、したがって、広告主である被告が、原告を出所とする中古の原告商品を販売していることを認識するものであって、広告主である被告が原告商品の出所であると認識することはないものと認められる。(中略) そうすると、被告がこのような広告を行うことは、形式的には、本件登録商標の指定商品に関する広告に本件登録商標と同一又は類似の標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はそのような広告を内容とする情報に本件登録商標と同一又は類似の標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法2条3項8号、37条1号)に該当するが、商品の出所混同を招くおそれがなく、登録商標の出所表示機能を害することがないから、実質的違法性を欠くものというべきである。したがって、被告が、中古の原告商品の販売のために、新聞、インターネットなどに「ヘルストロン」の表示を付した広告を掲載していることは、商標法との関係では違法ではないというべきである。」

## 3) 考察

本件は、事実表記と商標の使用について正面から扱った事例の一つとして参考になると思われる。需要者は、広告主である被告が、原告を出所とする中古の原告商品を販売していることを認識するものであって、広告主である被告が原告商品の出所であると認識することはないの

で、登録商標の出所表示機能を害することがなく、実質的違法性を欠くと判断している。つまり、被告の広告は、「ヘルストロン」の中古品を扱っていることを示す事実表記に過ぎないので、登録商標の出所表示機能を害することがないということで、商標権侵害が否定された。

## (2) 比較広告

■東京地判平成20年12月26日 [サントリー黒烏龍茶]

### 1) 事案

被告の比較広告(図1)に原告の登録商標「SUNTORY」等を使用した行為について、記述的表示であるとして、商標権侵害が否定されている。しかしながら、当該比較広告の内容は、虚偽の事実であるので、不正競争防止法2条1項14号(信用毀損行為)に該当すると判断されている。

### 2) 判決

「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。」

### 3) 考察

原告商品と被告商品を比較するために、原告登録商標を被告は記述的表示(事実表記)として使用しているに過ぎないので、商標としての使用ではなく、商標権侵害が否定されている。



図1 被告の比較広告

■東京高判昭和56年2月25日 [SWEET LOVER  
・香りのタイプ]

1) 事案

原告の著名な香水の商標「Chanel No.5」等と対応する被告の香水の標章「SWEET LOVER No.121」のリスト（図2）が、旧不競法1条1項1号（現行法の不競法2条1項1号に該当）に該当するか否か争われた事案である。

2) 判決

「被控訴人は、その商品を「SWEET LOVER」若しくは「スイートラバー」又はこれに一定の番号を付したものを自己の商品であるとして販売、宣伝しているにほかならないのであり、控訴人らの商品に付された名称又はその名称に類似するものを使用するなど、控訴人らの商品であることを示す表示と同一又は類似のものを使用しているわけではなく、ただ、自己の商品である香水の香りのタイプ又は調子が、控訴人らのこれに対応する商品のそれと同じであるとしているにすぎない。そうだとすると、被控訴人の商品又は右広告に接する者は、被控訴人の前示の具体的表示とその用い方に徴し、その商品を世界的に著名であるとされる控訴人らの商品（香水）とその香りが似ているとの認識を抱き、その認識のもとに取引に当ることはあつても、被控訴人の商品を控訴人らのそれと誤認し又は誤認するおそれがあるものとは考えられない。そうすると、被控訴人が不競法第1条第1項第1号にいう他人たる控訴人らの商品であることを示す表示と同一又は類似のものを使用しその商品と混同を生じさせているものとはいえない

から、控訴人らの同号の規定に基づく差止の請求も理由がない。」

3) 考察

香りの比較リストは、被告標章「SWEET LOVER No.121」の香水の香りが原告の著名な商標「Chanel No.5」の香水の香りに対応することを示す事実表記にすぎず、混同のおそれはないと判断されている。本件のような事案は、6. で解説するように欧州では商標権侵害になる。

SWEET LOVER	この香りは世界の名香のタイプで言えば………
No. 1 2 0	Miss Dior
No. 1 2 1	Chanel No.5
No. 1 2 2	Rive Gauche
No. 1 2 3	Arpege
No. 1 2 4	Caleche
No. 1 2 5	Mitsuko
No. 1 2 6	Fidji
No. 1 2 7	Joy
No. 1 3 1	L'Interdit
No. 1 3 2	L'Air-du-Temps
No. 1 3 4	Chanel No.19
No. 1 3 6	Madame Rochas

図2 被告の香水の比較リスト

(3) 意匠的使用

■東京地判平成5年11月19日 [Marlboro]

1) 事案

商品「シール」（図3）に使用されている被告標章「Marlboro」は、プラスチックモデルカー上に表現するシールの図柄として使用されるものであり、かつ、他社の商標も並列的に配置されており、商品の出所を表示する商標としては使用されるものではないので、登録商標「Marlboro」の商標権侵害を構成しないと判断されている。

2) 判決

「Y商品にはY標章が使用されているが、それは、実物のF1レース用自動車に表示されて

いるY標章を、プラスチックモデルカー愛好者が、モデルカー上に再現表示するためのシールの図柄として使用しているものであり、しかも、他の多くの有名企業や標章等のシールと並列的に配置されているものであって、Y標章のみが特に他の企業名称や標章等と異なる取り扱いをされているものではないから、Y標章はY商品の出所を表示し又はその品質を保証する標章、即ち商標としてY商品に使用されているものではないことは明らかである。」

### 3) 考 察

被告標章は、商標として使用されていないので、商標権侵害が否定されている。他社のシールも並列的に使用されており、このようなシールがプラスチックモデルカー用のシールとして販売される慣行があり、同一平面上に被告の商標「F1サーカス presented by 5E Co., Ltd.」が使用されていた事情が斟酌されている。



図3 被告標章

#### (4) 商品の内容・用途の説明的使用

■福岡地裁飯塚支判昭和46年9月17日 [巨峰]

##### 1) 事 案

段ボール箱に「巨峰」と表示する被告の行為(図4)が、登録商標「巨峰/キョホウ」(包装容器)の商標権侵害を構成するか否かが争われた事案である。

### 2) 判 決

「要するに本件A・B各段ボール箱に表示された「巨峰」「KYOHO」の標章は、その客観的機能からみても、又これを製造している被申請人の主観的意図からみても、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器たる段ボール箱についての標章の使用ではないというべきである。しかりとすれば、被申請人の別紙目録記載の物件の製造販売は、申請人の本件商標権に対する侵害行為を構成するものとは認められず、他に、別紙目録記載の物件が、申請人の本件商標権の侵害物件であることを認めるに足りる疎明はない。」

### 3) 考 察

包装用容器の見やすい位置に見やすい方法で表示されるのは、内容物の商品名もしくは商品の出所を示す標章とみられるという取引上の経験則があり、被告標章の使用は、原告登録商標の指定商品「包装容器」の出所を表示しているものではないと判断されている。包装容器の中身が「巨峰ぶどう」であるとの事実表記に該当するので商標権侵害が否定されたことになる。



図4 被告標章

■東京地判平成16年6月23日 [brother]<sup>1)</sup>

##### 1) 事 案

被告標章「brother」,「ブラザー」は、小さく、「For」,「用」の用途を示す語と共に、「For brother」,「ブラザー用」と使用され、また、被告標章「ブラザー」は、「対応表」の「メーカー」欄の真下の欄に記載され(図5)、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち、商標と



しての使用行為であると解することはできないから、登録商標「Brother」（インクリボン）の商標権侵害を構成しないと判断されている。

## 2) 判決

「当該機器類と消耗品との適合関係が限定されているような場合に、ユーザーが誤って自己の使用する機器類に適合しない消耗品を購入することがないように、商品の外箱等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、そのようなことを十分に認識し、消耗品購入の際の参考としている。また、被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種にのみ使用できるインクリボンであって、被告が、インクリボンを販売するに当たっては、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように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ならば、被告標章の表示は、ごく通常の表記態様であると解される。以上の点を総合すれば、被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。」

## 3) 考察

被告標章は、「For」、「用」の用途表示と共に小さく使用されており、対応表においてもメーカー欄の真下に使用されていた。消費者が間違えて適合機種に適合しないインクリボンを購入しないように、商品の外箱に適合機種名を表示することが一般に行われ、消費者もこのような慣行を十分に認識し、消耗品購入の際の参考としており、このような表示は消費者が誤って適合しないインクリボンを購入することがないようにする不可欠の手段であるという事情があった。適合機種を示す事実表記に過ぎないため、商標権侵害が否定された事案である。

メーカー	適用機種	純正リボン
ブラザー	FAX-750/750TA/750CL/750HS	PC-300RF PC-304RF

図5 被告標章—パッケージ上の対応表

■東京地判平成12年6月29日・東京高判平成15年10月29日 [ベレッタ93Rモデルガン]<sup>2)</sup>

## 1) 事案

不競法2条1項1号について、実銃の商標「BERETTA」と同一の商標をモデルガンに付す行為が、「商品等表示として」の使用に当たるか否かが争われた事案で、裁判所は以下の通り判示して、否定している。また、不正競争防止法2条1項2号については、著名性を否定している。

## 2) 判決

### ①地裁判決

「被告各商品は、我が国においては、市場において流通することがなく、所持することも一般に禁じられている実銃であるM93Rを対象に、その外観を忠実に再現したモデルガンであり、実銃の備える本質的機能である殺傷能力を有するものではなく、実銃とは別個の市場において、あくまで実銃とは区別された模造品として取引されているものであって、その取引者・需要者は、原告実銃の形状及びそれに付された表示と同一の形状・表示を有する多数のモデルガンの中から、その本体やパッケージ等に付された当該モデルガンの製造者を示す表示等によって各商品を識別し、そのモデルガンとしての性能や品質について評価した上で、これを選択し、購入しているものと認められる。したがって、原告実銃において原告各表示が原告ベレッタの商品であることを示す表示として使用されており、また、被告各商品に原告実銃に付されている原告各表示と同一ないし類似の被告各表示が付されているとしても、被告各表示は、い

ずれも出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されているものではないというべきである。」

#### ②控訴審判決

「実銃に付された実銃メーカーの業務に係る商品等表示の使用について、実銃メーカーの許諾を得る慣行が確立し、このような慣行の存在について取引者、需要者の認識が定着している場合には、被控訴人各商品に控訴人表示一を付すことが、広義の混同惹起行為に該当することもあり得るといふべきである。したがって、被控訴人各商品に控訴人表示一を付すことが、直ちに商品等表示としての使用に当たらないといふことはできない」と説示し、本件ではこのような慣行はないので、広義の混同が生じないと判示している。

#### 3) 考 察

控訴審の判決を見ると、モデルガンの業者が実銃メーカーからライセンスを受ける慣行がある場合には、広義の混同の可能性も生じ、不競法2条1項1号が適用される可能性もでてくる。この場合には、事実表記の域を出て、商品の出所表示に該当することになる。

### 3. 商標権侵害を肯定した裁判例

#### (1) 打ち消し表示が不十分な場合

■東京地判平成5年3月24日 [CHANEL No.5]

#### 1) 事 案

商品のパッケージに「もし貴方がCHANEL No.5®の香りをお好きならCinq 5を愛好されるでしょう」(打ち消し表示)との意味を有する文書が英文で「If You Like The Fragrance of CHANEL No.5® You'll Love Cinq 5」と7段で表記され、その「CHANEL No.5®」の部分が太字で表現されているため、需要者は、「CHANEL No.5」の部分を商品の出所を表示する標章として認識することになるとの理由により、裁判所

は、登録商標「Chanel No.5」の商標権侵害を認めている。

#### 2) 判 決

長文のため省略する。

#### 3) 考 察

打ち消し表示が英語で表記されており、「CHANEL No.5」の部分のみが太字で、登録商標の表示「®」とともに表記されており、また「CHANEL No.5」が著名であるという事情もあり、商標権侵害が肯定された。打ち消し表示が不十分であったため、事実表記と認識されなかった事案である。

■大阪地判平成17年7月25日 [ポンプ部品 SVA型式]<sup>3)</sup>

#### 1) 事 案

被告が、被告の商品「ポンプ用の部品」の包装のシール(図6)に、「型式:SVA-200」と記載する行為が、原告の登録商標「SVA」(ポンプ等)の商標権を侵害するか否かが争われた事案で、商標権侵害が肯定されている。

#### 2) 判 決

「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。なぜならば、需要者が、当該型式名の商品について、特定の出所に係る商品であると認識するならば、その型式名すなわち商標が、出所を表示しているということになるのであって、このように、需要者において、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だからである。

そして、上記ア認定の事実によれば、被告は、本件各商標の指定商品について、被告各標章を、自他識別機能・出所表示機能を有し得る態様で使用しているといふべきである。」

#### 3) 考 察

被告商品が用いられるポンプの規格(型式)

の表示ではなく、出所表示機能が発揮される形で使用されていると判断された事案である。本事案では上記brother事件と異なり、「FOR」、「用」の文字が使用されていないといった事情があった。このような適合機種表示があった場合には、商標権侵害が否定された可能性もある。

名称	MAIN. COOL'S. W. PUMP
型式	SVA-200
品名	01400 IMPELLER

図6 被告の包装におけるシール

## (2) 改造

■東京地判平成4年5月27日 [HACKER JUNIOR]

### 1) 事案

登録商標「Nintendo」の商標権者の商品「家庭用カセット式テレビゲーム機」の価格の54%にも及ぶ内部構造を改造し、自らの商品表示「HACKER JUNIOR」の表示を付し、登録商標「Nintendo」の表示を残した状態で改造後の商品を販売した行為が、商標権侵害に該当すると判断された。

### 2) 判決

「改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、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持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵

害すものというべきである。」

### 3) 考察

本事案では、商品の改造により、商品の内容が変わってしまったので、商標の出所表示機能、品質表示機能が害されるので、商標権侵害になると判断された。

## 4. 並行輸入業者の広告

外国から輸入した商品については、並行輸入業者の広告が問題となる。正規輸入代理店からすれば、正規輸入代理店の広告にただ乗りする並行輸入業者の商品の輸入・販売を差し止めたいところであり、その際に、商標権侵害を理由に並行輸入業者の広告（並行輸入業者が新たに商標を付す行為）を差し止められるかどうか問題となる。

並行輸入業者の広告が商標権侵害に該当するか否かについては、裁判例がないが、学説は、肯定説と否定説に分かれている。

肯定説は、並行輸入品をショウウィンドウに置く展示までは、禁止権の消尽の生じる範囲内で許容するが、並行輸入業者がリーフレットを作成して商標を使用する行為は、その範囲外となり、商標権侵害を構成するとする<sup>4)</sup>。

否定説は、並行輸入品について新たに商標を使用して広告したとしても、商品の出所表示機能を害さないで、商標権侵害を構成しないとする<sup>5)</sup>。

3. で述べた裁判例の流れから行くと、その広告の態様にもよるが、裁判所は、否定説をとる可能性が高いと考える。

なお、並行輸入業者があたかも正規輸入代理店かのような混同を生じさせる場合には、不競法2条1項1号に該当する可能性がある<sup>6)</sup>。

## 5. どのように考えるか

裁判例をみると、商標の出所表示機能を害さない場合には商標権侵害が否定され、商標の出



所表示機能を害する場合には、商標権侵害が肯定されていることが分かる。品質保証機能単独で商標権侵害を認容した裁判例はない。

被告商標が「商標として」使用 (use as a trademark) されていない場合には、商標の出所表示機能は害されないことになる。

上記2. で検討したように、①原告の中古品の販売をしていることを示すために他者登録商標を使用する場合 (ヘルストロン事件)、②自己の商品の宣伝内容を説明するために他者登録商標を記述的に比較広告として使用する場合 (サントリー黒烏龍茶事件)、③被告商品の香りが他者商品の香りと似ていることを示すために他者登録商標を使用する場合 (SWEET LOVER・香りのタイプ事件)、④他者登録商標を意匠的に使用する場合 (Marlboro事件)、⑤他者登録商標を内容物の表示として使用する場合 (巨峰事件)、⑥他者登録商標を適合機種を示すために使用する場合 (brother事件)、⑦モデルガンの種類を示すために使用する場合 (ベレッタ93Rモデルガン事件) には、商標権侵害が否定され、また、不競法2条1項1号の適用も否定されている。

上記の①～⑦の表示方法は、大ざっぱに言えば、「商標としての使用」ではなく、「事実表記」ということになる。

これに対して、上記3. で見たように、①打ち消し表示が不十分な場合 (CHANEL No.5事件、ポンプ部品SVA型式事件)、②他社登録商標の使用に係る商品が改造された場合 (HACKER JUNIOR事件) には、登録商標の出所表示機能が害されるので、商標権侵害を構成することになる。このような使用は、「商標としての使用」に該当し、「事実表記」に該当しないことになる。

このように、日本では、被告標章の使用が、「商標としての使用 (use as a trademark)」に該当しない場合には、商標の本質的機能である、出所表示機能 (source identification function)

が害されないので商標権侵害を構成しないことになるが、欧州では、6. で説明するように、出所表示機能を害さない場合にも商標権侵害を構成するとの裁判例がある。

## 6. 欧州の裁判例 (L'Oréal香りの比較リスト事件)

欧州共同体商標規則9条(1)(a)(b)(c)<sup>7)</sup>は、商標権の効力範囲について、①商標・商品・役務が同一範囲、②商標・商品・役務が類似範囲で混同の可能性がある場合、③名声等へのフリーライド (ただ乗り)・稀釈化の場合の3つのパターンを規定している。

①は日本の商標法25条、②は商標法37条1項1号・不競法2条1項1号 (混同惹起行為)、③は不競法2条1項2号 (著名表示冒用行為) に近い規定と言える。

欧州ではL'Oréal香りの比較リスト事件判決があり、原告のL'Oréal社の香水と同じ香りの香水を製造した被告のBellure社が、L'Oréal社の香水の商標と自社の香水の商標を併記して、同じ香りである旨を記載した比較リスト (図7) を小売店に配布した行為が、上記①及び③に該当するかが英国控訴院で問題となった<sup>8)</sup>。

	L'Oreal社	Bellure社
1	Trésor	La Valeur Coffrer d'Or
2	Miracle	Pink Wonder
3	Anaïs-Anaïs	Nice Flower
4	Noa	Sweet Pearls

図7 被告の比較リスト (イメージ)

欧州司法裁判所 (現在、欧州連合裁判所) は、商標の本質的機能である出所表示機能 (the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services) を害さなくとも、他の機能、品質保証機能、伝達機能、投資機能<sup>9)</sup>、広告機



能 (function of guaranteeing the quality of the goods or services, functions of communication, investment or advertising.) を害する場合にも、①の商標権侵害を構成し、また、他人の商標の名声を利用する場合 (フリーライド) には③に該当すると の先行判決を言い渡した<sup>10)</sup>。

これを受けて、英国控訴院は、本比較リストは、商標の広告機能との関係で①に、また、原告商標の名声のもつ経済的利益を補償の支払いなしにフリーライドするので、③に該当すると判断した<sup>11)</sup>。

日本及び欧州における商標侵害該当成否の判断フローをまとめると図8のようになる。

日本	商標の使用 - 記述的使用 (事実表記) - 非侵害 商標としての使用 - 出所表示機能 - 侵害 - 広告機能等 - ?
欧州	商標の使用 - 記述的使用 - 非侵害 商標としての使用 - 出所表示機能 - 侵害 - 広告機能等 - 侵害

図8 日本と欧州の商標侵害該当成否判断フロー

## 7. おわりに

日本では、比較広告は、商標の出所表示機能を害するものではないとして商標権侵害が否定されているが、欧州では、6. で見たように、比較広告の態様によっては、商標の広告機能等を害するとして、商標権侵害が認められている。

欧州の判決は、商標の保護法益を出所表示機能以外の機能に拡大するものである。この考え方が日本でとられるようになると、従来、日本で事実表記として、商標権侵害が免れていた使用も、その態様によっては、商標権侵害を構成することになる<sup>12)</sup>。

商標の保護法益拡大については、学説が分かれている<sup>13)</sup>。裁判所 (下級審) は、商標権侵害の有無を判断する場合の商標の保護法益を出所表示機能、品質保証機能としているので (但し、品質保証機能単独で商標権侵害を認容した裁判

例はない。)、広告機能等その他の機能も商標の保護法益と言えるか否かについては、最高裁の判断を仰ぐことになる。

## 注 記

- 1) 判例評釈として、水谷直樹「インクリボン外箱上の適合機種メーカー名の表示が、商標権侵害に該当しないと判示された事例」発明101巻9号 (2004年) 83頁がある。
- 2) 判例評釈として、光石俊郎「不正競争防止法2条1項1号・2号の「使用」の意義」知財管理51巻6号 (2001年) 949頁乃至955頁があり、本件を、商品等表示の使用について、初めて判断を示した判例として紹介している。
- 3) 本件は、東京地判平成16年6月23日・最高裁WP [brother] と類似した消耗品ビジネス・非純正品ビジネスの事案であるが、事情の違い (「FOR」, 「用」の表示の有無) により、判断が分かれている。両事件を比較した評釈については、吉田広志「商標的使用否定の法理 (SVA事例) - ブラザー事件との比較検討 -」知財管理57巻11号 (2007年) 1743頁乃至1753頁、古城春美「補修部品・消耗品に用いる表示と商標の「使用」- ポンプ部品事件とインクリボン事件から」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第25号「商標の使用について」パテント62巻2009年別冊1号 (2009年) 167頁乃至178頁。
- 4) 桑田三郎「並行輸入品をめぐる広告方法について」同「国際商標法の諸問題」(中央大学出版部, 1992年) 186頁乃至187頁。
- 5) 渋谷達紀「商標品の並行輸入に対する警告行為について」AIPPI Bulletin15号2頁 (1987年)、田村善之「商標法概説〈第2版〉」弘文堂 (2000年) 162頁。
- 6) 田村善之「商標法概説〈第2版〉」弘文堂 (2000年) 163頁
- 7) 欧州共同体商標指令5条(1)(a)(b)(c), 同条(2), 英国商標法10条(1), (2), (3) も同様に規定する。
- 8) 2007年10月10日/ [2007] EWCA Civ 968
- 9) 伝達機能、投資機能については、具体的に説示はない。金久美子『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 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—) 知的財産研究所 (平成

22年6月)』21頁は、「コミュニケーション機能」及び「投資機能」について、「具体的にどのようなものをいうかということは判決においては明らかにされていない。WIPO SCT16/5(September 1, 2006)によれば、伝達機能は生産者と消費者の間におけるつながりに関する機能であり、投資機能は、マークのイメージ形成のために、商標権者等による広告や販売促進における投資によって得られる機能であると説明されている(WIPO SCT16/5(September 1, 2006), para 20)。Google France事件の法務官意見においても、商標は商標権者が商品・サービスにおいて行った投資を保護し、更なるイノベーションや投資のための経済的インセンティブを創造するとして、L'Oréal判決において述べられた本質的機能以外の機能はイノベーションや投資の促進に関係するものであると説明している

(OPINION OF ADVOCATE GENERAL POIARES MADURO (September 22, 2009) in Joined Cases C-236/08, C-237/08, and C-236/08 (Google France Cases), para 96.)」と説明している。

- 10) L'Oréal SA v Bellure NV, Case C-487/07, decision of June 18, 2009
- 11) Court of appeal decision of May 21, 2010, L'Oréal SA v BELLURE NV [2010] EWCA CIV535. Mary LaFrance・矢野敏樹(訳)「詐称通用(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巻(2012年)1頁乃至35頁も参照。

- 12) 拙著「「商標として」の使用、「自己の商品等表示として」の使用は必要か? - 欧州からみた、日本の商標権侵害要件及び不正競争防止法2条1項1号・同2号」CIPICジャーナル200号(2011年)参照。
- 13) 積極説として、土肥一史「著名商標の保護」L&T43号(2009年)64頁乃至71頁、同「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年)215頁乃至233頁、土肥一史「ブランドイメージの保護」同「松田治躬先生 古稀記年論文集」東洋法規出版(2011年)3頁乃至15頁、大西育子「商標権侵害と商標的使用」信山社(2011年)246頁、消極説として、田村善之・小嶋崇弘「商標上の混同概念の時的拡張とその限界」「「ブランド」と法」(商事法務, 2010年)241頁乃至246頁がある。両説を紹介するものとして、拙著「「商標として」の使用、「自己の商品等表示として」の使用は必要か? - 欧州からみた、日本の商標権侵害要件及び不正競争防止法2条1項1号・同2号」CIPICジャーナル200号(2011年)、拙著「商標の稀積化からの保護 - 各国の比較法的考察とAIPPIパリ総会決議(2010年) -」同「松田治躬先生 古稀記年論文集」東洋法規出版(2011年)533頁乃至560頁、参照。

(原稿受領日 2012年7月24日)