

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要  
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

# 日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要  
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

# 日本大学知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.11 | 2018.3



## 目 次

### 【論説】

- ・ 出願手数料の支払いのない大量の商標登録出願問題に関する法的考察  
..... 小 川 宗 一 ..... 5
- ・ 研究成果の社会実装と大学の役割  
..... 金 澤 良 弘 ..... 17
- ・ 我が国における商標権の効力範囲と商標の機能に関する考察  
..... 尹 復 興 ..... 25
- ・ 特許出願から意匠出願への出願変更の動向と問題点について  
..... 粕 川 敏 夫 ..... 39
- ・ ファッション・アパレル店舗に対する知的財産法による保護について  
..... 小 川 徹 ..... 49
- ・ 商品形態の不正競争防止法第2条1項1号(周知商品等表示混同惹起行為)による保護  
..... 鈴 木 香 織 ..... 59
- ・ 商標の自由譲渡及び使用許諾と商標の機能  
..... 齋藤 崇, 小川 宗一 ..... 69



# 出願手数料の支払いのない 大量の商標登録出願問題に関する法的考察<sup>(1)</sup>

小川 宗一<sup>(\*)</sup>

近時、ある特定の出願人による出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある大量の商標登録出願による問題が社会問題化しており、しばしば新聞でも報道がされたり、インターネット上を賑わしている。この出願人による一連の行為は、社会的妥当性を欠くこと明らかであって、健全な商標制度の運営を著しく妨げるものである。

政府・知的財産戦略本部による知的財産推進計画 2017 においても、その対応を検討するとされており、経済産業省所管の産業構造審議会の場合でも検討の議題に上がっている。本問題については、特許庁も、一般の出願人に対する「ご注意」や「お知らせ」という形でアナウンスを行ってはいるが、対応への苦慮が伺え、解決策については手詰まり感が否めない。

本研究は、本問題解決に向けての対策案の検討と提案を行うものである。

## 目次

- I はじめに
- II 問題事案の概要
  - 1. 事案のあらまし
  - 2. 特許庁による対応
  - 3. 本事案に対する対策案
- III 対策案の検討
  - 1. 「出願日の認定」に関する法改正の検討
  - 2. 「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討
  - 3. 繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討
  - 4. 「刑事上の責任」の追及に関する検討
  - 5. 「行政指導」に関する検討
  - 6. 「オンライン出願の資格」の要件の厳格化に関する検討
- IV 提案
  - 1. 法改正案
  - 2. 運用案
- V おわりに

## I はじめに

近時、出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある大量の商標登録出願による問題が社会問題化している。

政府・知的財産戦略本部による知的財産推進計画 2017 においても「一部の者から、手続上の瑕疵のある商標登録出願が大量に行われ、後願者が商標登録出願を断念するなどの混乱が一部生じており、その対応を検討する。」とされており<sup>(2)</sup>、これを受けて、経済産業省所管の産業構造審議会の場合でも検討の議題に上がっている<sup>(3)</sup>。

本問題については、特許庁も、一般の出願人に対する「ご注意」<sup>(4)</sup>や「お知らせ」<sup>(5)</sup>を行ったりしてはいるが、その内容(後述)を見る限り、対応への苦慮が伺え、解決策については手詰まり感が否めない。

本問題については、巷で話題になっている標章について、ある特定の出願人(以下「特定出願人」という。)による先取りの商標登録出願の発覚や、特許庁による上記のようなアナウンス等を契機として、しばしば

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 本稿は、日本大学法学部の私のゼミナールが学部祭の学生フォーラム(H29.11.3)で「商標ブローカーへの対策」と題して行った研究発表のために、ゼミナール生と交わした議論を基にしている。

(2) 『知的財産推進計画 2017』20 頁, 24 頁, 工程表項目番号 30(2017 年 5 月 知的財産戦略本部)

(3) 第 3 回産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 平成 29 年 8 月 22 日 配付資料 2「商標制度に係る検討事項」10 頁

(4) 「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」(平成 28 年 5 月 17 日 特許庁)[https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/shutsugan/tanin\\_shutsugan.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm), 「商標の先取り出願(?)が大量発生中!」(平成 28 年 6 月 8 日 経済産業省「政策について・60 秒解説」)<http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20160608001.html>

(5) 「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」(平成 29 年 6 月 21 日 特許庁)[https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/shutsugan/kashi\\_kougan.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/kashi_kougan.htm)

新聞報道がされてきており<sup>(6)</sup>、書籍の中でも取り上げられたり<sup>(7)</sup>、インターネット上も賑わっている。

本研究は、本問題解決に向けての検討と提案を行うものである。

## II 問題事案の概要

本問題事案の概要は、前掲した審議会資料、各新聞報道及び各書籍、並びに特許庁ホームページ及びJ-PlatPat<sup>(8)</sup>等によれば、次のとおりである。

### 1. 事案のあらまし

平成26年頃から、特定出願人により、団体名、テレビ番組名、流行語、企業の新商品・サービス名等、巷で話題になっている言葉等からなるような標章について、先願主義(商標法8条、4条1項11号、以下、商標法の規定については条文番号のみを示す。)の下でいち早く先願の地位を確保するために商標登録出願が大量に行われている<sup>(9)</sup>。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上に瑕疵のある出願となっている<sup>(10)</sup>。出願手数料(審査料を含む)を納付していないので、特許庁としては審査をすることができず、したがって拒絶査定(3条1項柱書違反(使用意思の欠缺)等により)をしたくてもできない状況となっている。

そのような出願状況の中で、特定出願人は、自らの出願が掲載された出願公開公報の提示により、同商標の使用者や後願の出願人に警告を行った上でライセンスや譲渡を持ちかけ、金銭の支払等を求めるという場合もあり(いわゆる「商標ブローカー」である<sup>(11)(12)</sup>)、また、特定出願人による商標登録出願の存在を出願公開公報やJ-PlatPatで知った一般の事業者が商標登録出願や使用を断念する等の事態も発生している。

さらに、商標法上、先願に係る同一又は類似の商標があった場合には、後願は先願の最終処分まで審査が

保留されることとなるため、特定出願人の商標登録出願(先願)によって、他の一般事業者の商標登録出願(後願)の審査等の処理が遅延し、権利化が遅れるという状況が続いている。

そのような中で、特定出願人は、大量の出願についてそれぞれに出願手数料の支払いを求める補正命令が来ると、その手数料不納を理由として当該出願について却下処分が行われる前に延命を企図して分割出願(しかも、不適法な手続(後述)が行われている)が行われているところ、当該分割出願についても同様の経緯を経て更なる分割出願を行う(その後、何度でも延々とこの分割出願を繰り返す)ことが、この問題を一層深刻化させている。

特許庁にとっては、大量の商標登録出願や繰り返し行われるこれまた大量の分割出願の処理にも対応せざるを得なかったり、さらには、特定出願人が自己に不利益な内容となる特許庁からの書類の受け取りを拒否していることにより「再送」を繰り返し行わざるを得なかったり等々、業務量の増大による負担増も容易に推測が可能である。これらにより、後願に当たる出願はもとより、他の出願の処理全体も遅延するという影響が出てきていることは想像に難くない。

このように、一般の事業者・出願人や特許庁においてはなほだ迷惑な事態が現在も続いており、商標制度の健全な運営にも支障を来しているのである。

### 2. 特許庁による対応

上記問題に対して、特許庁でも種々の対策が検討されているようであるところ、現時点で外部から見て確認できるのは、次の二点である。

#### (1) 一般の出願人に対する注意喚起

特許庁は、平成28年5月に、ホームページ上で「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご

(6) 朝日新聞28.7.1「1人で商標出願を「乱発」許される?」、読売新聞28.9.25「『アナ雪』『リニア』商標狙う 知財食物「怪物」退治」、毎日新聞29.1.27「『アッポーベン』あつ大変!大阪・無関係会社が商標出願」、日経産業新聞29.5.18「特許も商標も先願主義」、日本経済新聞29.6.21「無関係の商標出願に対策 却下待たず次の審査」、朝日新聞29.9.17「『チバニアン』だれのもの 商標登録・出願次々 おもちゃ文具キムチ…」等

(7) 稲穂健市「楽しく学べる「知財」入門」122頁～128頁(講談社、2017年)、新井信昭「バクリ商標」140頁～146頁(日本経済新聞出版社、2017年)

(8) 「特許情報プラットフォーム」(独)工業所有権情報・研修館が提供する、特許庁が発行してきた特許・実用新案、意匠、商標に関する公報や外国公報に加え、それぞれの出願の審査状況が簡単に確認できる経過情報等の特許情報を提供するサービス。

(9) 前掲(6)各新聞報道によると、当該特定の出願人(元弁理士又は同人が代表を務める企業であり、実名報道がされている)による出願は、2015年は約1万5千件、2016年は約2万5千件と我が国の年間の出願全体の1割超を占めている。

(10) 実際に支払うべき出願手数料(3,400円+8,600円/一区分)の額は、この2年間だけでも、各出願の商品・役務の区分を最少の一区分と仮定しても約4億8000万円となり、実際には多くの出願が相当数の区分を指定しているため10億円を超える額となろう。

(11) ライセンスや譲渡の金銭に加えて、当該出願についての出願手数料や登録料の支払いを求めることもであると仄聞する。

(12) 群馬県太田市が、平成28年秋開館予定の美術館・図書館複合施設の愛称として「おたBITO」の使用を予定していたところ、特定の出願人が先に「BITO」の商標出願をした上で譲渡の申し入れをしてきたので、その愛称の使用・出願を断念したことが報じられている。(前掲(6)朝日29.9.17)

注意)」とする注意喚起のアナウンスを行った。その内容は次のとおりである<sup>(13)</sup>。後述する「対策案の検討」との関係で、その一部をそのまま引用する。

『最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。』

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分を行っています。

また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)には、商標登録されることはありません。

したがって、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。』

## (2) 審査運用の変更に関する報知

また、特許庁は、平成29年6月に、ホームページ上で「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)」とする審査運用の変更に関するアナウンスを行った。その内容は次のとおりである<sup>(14)</sup>。上記(1)と同様、その一部をそのまま引用する。

『最近、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(以下「手続上の瑕疵のある出願」といいます。)が大量に行われています。』

このような手続上の瑕疵のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下しています。

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行っています。

その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵

のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)。

また、今後、上記の拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するように、運用を変更します。

したがって、商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録出願について、先願となる商標登録出願が却下されるのを待つ必要はありません。

なお、手続上の瑕疵のある出願について、仮に手続上の瑕疵がないことが確認された(出願手数料の支払いがあった)場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなります。

その際、当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)は、商標登録を認めません。』

いずれにしても、先願についての処分が確定するまでは、後願についての処分ができないことについては変わりがない。

ちなみに、特許庁からのアナウンスには、特定出願人が出願手数料を納付しないまま延命を企図して、延々と大量の分割出願を繰り返し行っているという事実についての言及はない。

## 3. 本事案に対する対策案

(1) 上記のとおり、特定出願人の各行為は法律には反しないとしても、この一連の行為(自らは使用の意思もないいわゆる商標ブローカーの出願であること明らかな大量出願(しかも出願手数料は不納で、剽窃の出願も少なくない)、補正命令にも応じることなく出願手数料不納のまま延命のみを企図して繰り返される大量の分割出願、これらの出願に基づく第三者への警告等)を見ると社会的妥当性を欠くこと明らかで

(13) 前掲(4)と同じ

(14) 前掲(5)と同じ

あって、健全な商標制度の運営を著しく妨げるものであり、一般国民の法感情に照らし条理上も到底容認し得ないものである。

特定出願人のこの一連の行為は、公の秩序(国家社会の一般的利益)や善良の風俗(社会の一般的道徳観念)にも反するものというべきであり、法律の世界では、このような公序良俗に反する法律行為を是認することはできないのである(民法90条)。特定出願人は、商標登録出願により、商標登録出願により生じた権利を取得しているが、この権利に基づくこのような一連の行為は権利の濫用として許されるべきではない(民法1条3項)。

さりながら、特定出願人による個々の行為が法律に反しているというわけではないので、現実上の対応を検討していく必要がある。

(2) 前述したとおり、特許庁は、そのホームページ上で、手数料の支払いがないものは却下され、仮に支払いがあっても3条1項柱書や4条1項各号に該当する場合には拒絶され、登録されることはないので、出願を断念されることのないようにとの「ご注意」(H28.5.17)や、出願をするに際しては先願が却下されるのを待つ必要はないとの「お知らせ」(H29.6.21)のアナウンスをしているところ、そうであるならば、特定出願人の先願の処理を待つことなく、手続上の瑕疵のない後願については登録査定等の処理をどんどん行うというのも一案ではないかとも思われる。

すなわち、後願を先に登録すると、特定出願人から8条(4条1項11号)違反を理由とする登録異議申立て・無効審判が出ることを懸念されるかもしれないが、これらは有料であり、出願料(3,400円+8,600円/一区分)も納付しない者が、異議申立料(3,000円+8,000円/一区分)や無効審判請求料(15,000円+40,000円/一区分)を納付してまでこれらの手続をすることは思えないからである。無効審判にあっては、出願料より高額である。

仮に、万一、異議申立てをしてくる案件がわずかでもあった場合には、しばらく審理を止めておけば、そのうち、不適法な分割出願(遡及効が認められない)により引例が後願になる(詳細は後述)。

要は、金を使わずに利益を上げようという特定出願人が目論むビジネスモデル<sup>(15)</sup>を壊し、このような大

量の出願を繰り返しても労多くして割に合わないと思わせることが肝要という案である。

もっとも、実際に行政を担当する側からすると、特定出願人による出願について出願手数料が納付され登録されるものが全くないとは言い切れないこと、出願手数料が納付されなくても分割出願が適法な手続で行われるようになった場合には特定出願人の出願が先願の地位を維持することになること、後願者(一般の事業者)にとっては、その出願が登録になったとしてもその後特定出願人から異議を申し立てられたり無効審判を請求されたりしてその事件に対応することを余儀なくされるかもしれないという負担やリスクは却って迷惑になる(異議事件や無効審判で勝てばいいということではない)であろうこと等をも考慮すると、慎重にならざるを得ないということになるのであろう。

(3) そこで、本事案における特定出願人による社会的妥当性を欠く行為を阻止するための対策として考え得る次のような事項に関して、一般の第三者への影響や実現可能性の有無にも考慮を払いつつ、法的考察を試みることにする。

- ①先願主義の下で行われている大量の先取りの出願に関する対策として、「出願日の認定」に関する法改正の検討
- ②出願公開(公報)による第三者(一般の事業者)が被っている迷惑に関する対策として、「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討
- ③出願手数料不納のまま延命を企図して延々と繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討
- ④大量の出願及び延々と繰り返される分割出願等による特許庁の公務や一般事業者の業務への妨害に対する「刑事上の責任」の追及に関する検討
- ⑤「行政指導」に関する検討
- ⑥費用もかけずに簡単に大量の出願を可能とする「オンライン出願の資格」の要件の厳格化に関する検討

### Ⅲ 対策案の検討

#### 1. 「出願日の認定」に関する法改正の検討

我が国は、先願主義の適用における出願日について商標登録出願日の認定制度(5条の2)を採用している。すなわち、商標法は、5条の2第1項各号に列記され

(15) 出願人は、自らの行為を「ビジネス」と言い(前掲(6)朝日28.7.1)、「ビジネスモデル」と称している(前掲(7)稲穂健市『楽しく学べる「知財」入門128頁)。

た出願に不可欠な基本的事項が全て揃った商標登録出願についてののみ、当該願書提出日が商標登録出願日として認定されることとし、上記基本的事項について瑕疵を有する場合において、その瑕疵が手続補完書により補完されたときは、その手続補完書提出日が商標登録出願日として認定されることとしている。

本事案との関係では、出願日の認定の項目(5条の2第1項各号)に「商標登録出願の手数料の納付がないとき」を追加するという対応案が考え得る。しかしながら、5条の2は、商標法条約及び商標法に関するシンガポール条約(以下「条約」という。)に対応して締約国として条約上の義務を履行するために規定されているものであり、同条約は「出願の手数料の納付」については、条約の締約国となる時に「出願日の認定要件」として限りに限り例外的に適用可能とするとされている(条約5条(2)(b)、いわゆる stand still 条項である)。

したがって、条約との整合性をとりつつ、我が国が出願手数料の不納を出願日認定の要件とするためには、理論上は、それが可能となるような条約の改正を求め、我が国が同条約を一度廃棄した上で商標法を改正した後に再加入するというような手段により可能ではある。

しかしながら、仮に条約改正を求めにしても、必要な国内手続(国会承認等)の他に、WIPO 総会での条約改正の発議、外交会議の準備会合、外交会議等の諸手続に長期間を要することとなり、直面している問題についての即効的な解決は期待できない。また、廃棄・再加入の方法は、改正の場合と同様、必要とされる内外の諸手続により長期間を要することに加え、条約の基本的な考え方(stand still 条項の趣旨)に反する潜脱的行為であるとの指摘もある<sup>(16)</sup>。

さらに、本来、通常の善意の出願人を前提として設計されている商標制度において、本件のような極めて特異な(悪意の)特定の一出願人による事案のために、条約の改正や廃棄・再加入等まで行わなければならないのかという現実上の問題もある。

また、出願日の認定要件に「出願手数料の納付」を入れることとすると、一般の善意の出願人の利益を損ねることにもなる。

## 2. 「出願公開」に関する法改正又は運用による対応の検討

出願公開(12条の2)は、平成11年の一部改正により、商標登録出願人が、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告した後、商標権の設定の登録までの間に、権原なく当該出願に係る商標をその指定商品・役務について使用した者に対して、設定の登録後に金銭的請求権(13条の2)を行使できることになったことに伴い、出願内容を早めに第三者(一般の事業者)に知らせることにより第三者が不意打ち的に当該請求権の行使の対象となり得る事態を避けるために、特許庁が商標公報を発行することとし、これに出願内容を掲載するという第三者の利益保護の観点から設けられたものである。

ちなみに、現在、一般的に出願からおおよそ数週間で公開公報が発行され、かつおおよそ2ヶ月程度でJ-PlatPatでの検索も可能となっているところ、本事案における特定出願人による出願手数料の納付のない出願についても同様の状況である。

本事案との関係では、特定出願人は自らの出願が掲載された公開公報を利用して警告を行ったり、出願公開による出願情報により第三者が出願の断念に至ることがあるということであるので、そのような事態を阻止するために、例えば「出願の手数料納付がなければ、出願公開をしない」という内容の法律改正を行う、又は運用をするという対応が考え得る。

しかしながら、そのような法律改正をすると、本件に係る特定出願人以外の一般の善意の出願人(事情により出願手数料納付が少し遅れている)による出願に関しては、金銭的請求権の行使の対象とならぬよう、他事業者による出願情報をいち早く知りたいと願う一般の事業者の利益を損ねることとなる。

さらには、本件のような極めて特異な(悪意の)特定の一出願人の存在(極めて希有な例外的ケース)のために、このような法律改正まで行うのかという現実上の問題もある。

次に、法律改正をせずに、運用により、本事案の特定出願人による出願手数料の納付のない出願は、納付があるまで出願公開をしないこととするという案である。

現在のところ、このような運用を行うことについては、特許庁としては躊躇があるようである。おそらく

(16) 相澤英孝発言「(座談会)商標に関する最新の動向」Law and Technology No.77(2017)19頁

は、立案者の意思が「特許庁に商標出願されたものすべてが出願公開の対象となり、その時期は商標登録出願後、公報の発行準備が整い次第すみやかに発行される。」<sup>(17)</sup>(注：アンダーラインは、著者)とされていること、さらには、現行の平均的な期間で公開されない場合、特定出願人からの早期公開要請や質問状等があることも予想され、その対応にも更なる負担が想定されるからかもしれない。

しかしながら、法律上は、出願公開の時期については明示がないことに加えて、出願公開は、何ら法的効果を生じさせるものでもなく<sup>(18)</sup>、不意打ち的に金銭的請求権の行使の対象となり得る事態を避け第三者の利益保護を目的として設けられたものであるところ、本事案では、却って、出願公開は、その公報が特定出願人による悪用の手段として用いられ、公開公報により第三者が出願を断念するという不利益を受けているのである。まさに、これは特定出願人の商標登録出願により生じた権利による「権利の濫用」といえるのではないだろうか。本事案における特定出願人の出願については、出願手数料不納により却下されるか、納付されてもそのほとんどが拒絶されることになる結果、金銭的請求権の行使をすることができないので、公開を出願手数料が納付されるまで遅らせても、不意打ちを受ける第三者はほとんどいないので、そのような出願についての公開時期には制限を加えても問題はないように思われる。

本事案のような出願公開制度の趣旨に反した利用のされ方をする出願は、立法時にも想定外の事例であり、かつ、公開により第三者が不利益を受けることもあるというのであるから、特定出願人による出願については、出願手数料の納付があるまでは公開をしなくても、少なくとも違法とはいえないのではないだろうか。

ちなみに、立法者の意思というものは、当該法の解釈においては、絶対というわけではなく、言わば有力ではあるが一つの学説たる地位を占めるに過ぎないと解されるべきものであり<sup>(19)</sup>、また、立案者の言う「すみやかに」という用語も、仮に、12条の2の規定中に、「…出願があったときは、すみやかに出願公開をしなければならない。」というように書き込まれていたとしても遅滞により義務違反となるものではない。<sup>(20)</sup>

もっとも、以上の運用案は、あくまで特定出願人が行っている行為を阻止するための一案なのではあるが、これについては、一般の事業者の意見も十分に聞く必要があるだろう。特定出願人による出願の公開が伏せられることにより、後に面倒な事態に巻き込まれるのは避けたい(例えば、出願公開により早くそれを知り得れば、採択すべき商標を変更し出願自体を避けたのに、出願をしたばかりに特定出願人から登録異議の申立て等をされたりすることは避けたい。)という事業者の声も一部にあるやに仄聞するからである。

### 3. 繰り返される大量の「分割出願」に関する対策の検討

#### (1) 出願の分割制度の悪用

本問題をより深刻にしているのが、出願手数料不納に基づく出願却下処分により出願の係属が解かれることを免れるために、繰り返し行われる出願の分割(10条)である。

特定出願人は、出願手数料納付に関する補正命令が来ると、出願が却下処分される前に、当該出願の分割を行うことにより、原出願は却下処分になっても分割出願として生き残りを図り、さらには、この分割出願についても出願手数料を納付せず、同様の手続を繰り返し行っているのである。すなわち、当該出願に係る商標についての譲渡やライセンスの相手が見つかるまで、料金不納のまま延命を図ることを企図したまさにトカゲの尻尾切りにも似た分割手続を何度でも繰り返しているのである。

図1は、その一例である。

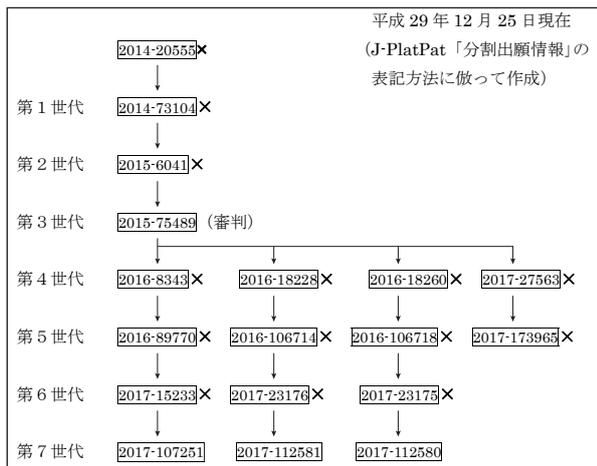
(17) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」1460頁(発明推進協会、第20版、2017年)

(18) 例えば、金銭的請求権の発生の特効にもならず、侵害時における「過失の推定」の特効等にもならない。

(19) 拙稿「知的財産権法の解釈と立法者の意思」日本大学法学部知財ジャーナル Vol.1 No.1(平成29年)90頁

(20) 法令で用いられる「すみやかに」という用語は、時間的に遅れてはならないことを示す副詞であるが、「直ちに」よりは急迫の程度が低い場合に用いられ、訓示的な意味をもつにすぎないことが多い。(法制執務研究会編「新訂ワークブック法制執務」715頁(ぎょうせい、2008年))

図1 特定出願人による分割出願(例)



×印：出願手数料不納により出願却下済み

審判：拒絶査定不服審判係属中

無印：未だ処分なし

## (2) 不適法な分割手続

なお、本事案では、これまで特定出願人の無知に基づき、法が求める分割要件の一つ(指定商品等の一部についての分割出願であること)を充足しない不適法な分割手続が繰り返されているために、これらの分割出願は分割の効果(出願日の遡及(10条2項))が得られず、その出願日は現実の出願日となり、分割出願を行うたびに、出願日が後へ繰り下がるという形になっているのが、当初後願であった第三者にとっては幸いな結果となっている。

その具体的な事例を次に示す。特定出願人が提起した登録異議決定取消請求訴訟である。

### [マイナンバー事件]<sup>(21)(22)</sup>

本件は、特定出願人が、自己の出願商標の存在を理由として他人の登録5756402号商標について平成27年7月8日に登録異議申立てをしたのに対し、特許庁(審判官)が商標登録を維持するとの決定(「本件維持決定」<sup>(23)</sup>)をしたことから、知財高裁に本件維持決定の取消しを求めた事案である。内容は次のとおり(図2参照)。

[登録5756402号商標(本件商標)]

商標権者：内閣府大臣官房会計課長、商標：「マイ

ナンバー」(標準文字)、指定商品・役務：9類・16類・25類・35類・36類・38類・41類・42類・45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務、出願日：平成26年5月30日

[引用商標(商願2015-6041)]

出願人：特定出願人、商標：「MY NUMBER」(標準文字)、指定役務：36類に属する異議決定書記載のとおり役務、出願日：平成27年1月26日

[異議申立ての理由]

引用商標出願は商願2014-73104(出願日：平成26年9月1日)を原出願(原出願1)とする分割出願であり、さらに、この原出願1は商願2014-20555(出願日：平成26年3月18日)を原出願(原出願2)とする分割出願である。本件商標と引用商標は類似し、指定役務も同一又は類似であるので、本件商標の登録は8条1項違反であり、引用商標が登録されることにより4条1項11号違反となる。

[本件維持決定の理由]

引用商標、原出願1及び原出願2の指定役務は、いずれも全く同一であるので、引用商標の出願及び原出願1は「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる」(10条1項)という分割の要件を満たしておらず、引用商標の出願も原出願1も分割の効果(出願日の遡及)は認められないので、引用商標の出願日は平成27年1月26日であり、本件商標の出願日の後の出願となる。また、異議決定時(平成27年12月28日)において原出願1、原出願2及び引用商標出願は、いずれも出願手数料不納により却下処分である。したがって、本件商標は、8条1項にも4条1項11号にも違反して登録されたものではない。

[知財高裁判決]

本件維持決定の取消を求める訴えは、維持決定に対する不服申立てを認めないとする43条の3第5項の規定に違反し、不適法であるので却下する<sup>(24)(25)</sup>。

(21) 知財高判平成28年(行ケ)10013平成28年3月8日LEX/DBインターネット

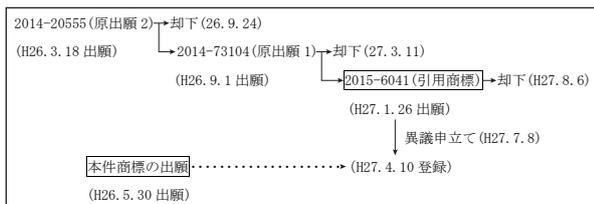
(22) 同種事案として、MIRAI事件(知財高判平成28年(行ケ)10075平成28年8月9日LEX/DBインターネット)がある。

(23) 異議2015-900229平成27年12月28日商標決定公報194号

(24) 43条の3第5項の規定は、憲法(76条2項後段、32条、14条1項)に違反し無効である等の特定の出願人による主張はすべて斥けられている。

(25) 本判決に対しては、上告(平成28(行サ)10009)及び上告受理申立(平成28(行ノ)10018)がなされたが、いずれも却下(平成28年6月16日)されている。

図2 マイナンバー事件



特定出願人が、適正な分割手続をしていれば、結果は逆になっていたケースである。

### (3) 対策の検討

いずれにしても、延々と分割手続を繰り返されることによる出願の増大や、これに対する特許庁の事務処理負担増も問題である。事実、出願から一次審査通知までの期間 (FA 期間) も長くなってきている<sup>(26)</sup>。

特定出願人による出願は、我が国の年間の出願件数 (特許庁が公表している、この年間の出願件数には、分割出願も含まれている。) の一割超を占めていると言われていたところ<sup>(27)</sup>、上記の例を含めたサンプリング調査によれば、この一割超のうちおよそ 8～9 割が上記分割出願であろうと容易に推測される。

新聞報道<sup>(28)</sup>によれば、特許庁は、昨年の出願件数が前年より増加していることを発表しているが、その理由について、中小企業の出願数が増加していることを言い(これも事実ではあろう)、この出願件数の中に、この特定出願人による分割出願が多数含まれていることについては全く言及されていない。特許庁による商標出願動向調査報告でも同様である<sup>(29)</sup>。本事案に対して、なかなか有効な解決策を打ち出せないでいる特許庁側の内部事情によるものなのかと考えるのは穿ち過ぎであろうか。

いずれにしても、商標出願件数は、諸外国との比較がされたり、過去の出願件数との比較がなされたり、さらには経済状況の指標である GDP との間には強い関連性が認められるので<sup>(30)</sup>、経済状況の動向を判断する指標の一つとなりうるとされている中で、これらの意味を失わしめる件数表示となっており、迷惑この上ない話である。

現在のところ、特定出願人による分割出願は、上記

マイナンバー事件に見られるような不適法な手続が続いているので、後願の第三者は幸いにも結果的に難を免れているが、特定出願人が分割の要件 (原出願の出願人であること、指定商品等の一部についての分割であること、法が定める時期の分割であること、分割と同時に原出願について指定商品等の減縮補正をすること。以下同じ。) を全て充足した適法な出願をするようになった場合を想定して、この大量の分割出願を止める手立てを考えておく必要がある。

#### ① 補正命令をかけずに放置することについて

本事案において、特定出願人は、補正命令を受ける度に、出願の却下処分が行われる前に分割をするのであるから、補正命令をかけずに放置すれば、繰り返し行われるこの大量の分割出願自体は抑えられる。

しかしながら、そうすると、後願があった場合には、その処理も留め置かれることに加えて、補正命令をかけずに放置したまま出願日から 1 年 6 月経過すると、当該出願については、その後仮に出願手数料の納付があった場合にはもはや拒絶はできなくなるという事態に立ち至るので (16 条、商標法施行令 3 条)、採用し得ない。この審査期限の制約は、マドリッド協定議定書締約国としての義務を履行したものである (同議定書 5 条 (2)(b))、改正すべくもない。

#### ② 分割の時期、回数に制限を加える法改正を行うことについて

特定出願人は出願の却下処分を免れるために、料金不納のまま延命を図ることを企図した分割手続を何度でも繰り返すのであるから、法改正により、出願の分割の時期 (10 条 1 項) を制限することが可能であれば、問題解決の一案となりうる。

しかしながら、条約は分割のできる期間を広く認めており (条約 7 条 (1)(a))、国内法でこれ以上狭く制限することはできない。また、分割の回数を制限することも、分割の時期を制限することに通じるので、これもできない。

(26) 商標審査の平均 FA 期間は、2014 年度 4.1 月、2015 年度 4.3 月、2016 年度 4.9 月と伸びてきている (特許庁編「特許行政年次報告書 2017 年版」32 頁)。これは、中小企業による出願が増加しているということもあるが、特定出願人による大量の分割出願も、その要因の一つであろう。

(27) 前掲 (9) と同じ。

(28) 日本経済新聞 29.6.30「商標出願、最多に 昨年 14 万件 中小企業けん引」、日経 MJ (流通新聞) 29.7.19「商標出願、14 万件突破」

(29) 「平成 28 年度商標出願動向調査報告書 (概要) - マクロ調査 -」4 頁・14 頁・43 頁 (平成 29 年 3 月 特許庁)

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutu/pdf/isyou\\_syouthyou-houkoku/28syouthyou\\_macro.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutu/pdf/isyou_syouthyou-houkoku/28syouthyou_macro.pdf)

(30) 前掲 (29) 報告書 36～39 頁・47 頁

③ 料金納付を分割要件とする法改正を行うことについて

料金の支払を出願の分割の要件とすることができる(条約7条(1)(b))という規定を根拠として、出願手数料の納付を分割の要件の一つとする法改正案である。条約7条(1)(b)の規定は、締約国の中には、出願の分割の要件として、料金の支払いを求めている国と求めている国があるので、条約上「各締約国は、出願の分割の要件として料金の支払いを求めることができる」という確認をした規定である。条約上は、出願の分割については、出願手数料の納付をその要件の一とすることは禁止していないと解せられる。

このような解釈の下で、特定出願人による分割出願を止めるためには、例えば、次のような案が考えられよう。

(i) 分割出願について出願手数料の納付を分割(遡及効)の要件とする案

我が国商標法は、分割出願についても、原出願とは別個の新たな出願であるとして出願手数料の納付を求めているが、原出願が出願手数料不納により却下される前に適法な分割がなされると、分割出願についての手数料が納付されていなくても、その分割出願は遡及効は認められる。そこで、分割出願については、その出願手数料を出願と同時に納付することを分割(遡及効)の要件の一つとすれば(「出願と同時」でなければ、出願手数料不納による却下処分の前にさらに分割の機会を与えることになってしまう)、出願手数料が納付されなくても出願日の認定は行う(すなわち、出願日を現実の出願日とする「新たな出願」として扱う)が、出願と同時の納付がされなければ分割の効果(遡及効)は認めないこととする案である。

この案によれば、本事案においては、特定出願人により分割出願がされても、その出願と同時に出願手数料の納付がなければ、他の分割の要件を満たしていても、遡及効が認められないので、仮にそれまでの間に他人の後願があっても、特定出願人による分割出願の方が後願扱いとなる。

ちなみに、料金納付がなければ分割の「出願自体」を認めない(すなわち、出願日を現実の出願日とする「新たな出願」としても扱わない)こととすると、やはり「出願日の認定」(条約5条(2)(b))要件違反ということになる。

(ii) 原出願について出願手数料の納付を分割(遡及効)の要件とする案

この案は、「原出願が出願手数料不納により却下さ

れた場合には、分割出願については分割の効果(遡及効)を認めない」とする案である。

この案も、上記の条約7条(1)(b)の規定により、条約違反とはならないと解せられる。

出願手数料を納付せず却下されるような出願に関して、引き続き分割出願という形で、出願の係属を認めるのはそもそも適切ではないという考え方に基づく案である。

この案においても、本事案においては、特定出願人により分割出願がされても、原出願が出願手数料不納により却下された場合には、分割出願については他の分割の要件を満たしていても、遡及効が認められないので、仮にそれまでの間に他人の後願があっても、特定出願人による分割出願の方が後願扱いとなる。

上記の(i)及び(ii)のいずれの案も、特定出願人が料金納付以外の分割の他の要件を全て充足しても、分割の効果(遡及効)が認められないこととなる結果、意味のない分割出願の繰り返しは防げることになるかと解される。

当初の出願手数料を納付しない出願自体は止められないものの(これも4～6月で却下になる)、特定出願人の出願中の8～9割と推測できる分割出願は止められることとなろう。

さらに、上記(i)及び(ii)の両案について比較考察を試みるに、(i)案は、原出願について出願手数料を納付している一般の出願人が出願の分割をする際に、事情により分割出願の手数料納付を少し遅らせざるを得ないこともありうることを考慮すると必ずしも適切ではないかもしれない。それに対して、(ii)案は、その都度、法が求める必要な出願手数料を納付する一般の出願人にとっては、何の不都合もないものである。そうしてみると、(ii)案の採用が適当であろう。

④ 商標登録出願により生じた権利の濫用に対する制裁規定を新設することについて

特定出願人により、繰り返し行われている分割出願は、商標権の設定を求めるためではなく、当該出願が出願手数料不納に基づく却下処分により係属が解かれること、すなわち商標登録出願により生じた権利の消滅を遅延させること(出願手数料を納付しないまま出願係属を引き延ばすこと)のみを目的とするものであり、これは迅速な出願の処理を図ろうとする商標制度の趣旨にも反し、商標登録出願により生じた権利の濫用というべきものである。

そこで、このような濫用を防止する趣旨の規定を商標法上に策定することも一案である。その際には、民事訴訟法 303 条(控訴権の濫用に対する制裁)の規定の考え方が参考となろう。同規定は、控訴裁判所が控訴を棄却する場合において、控訴人が第一審判決に対する不服を主張するためではなく、訴訟の完結を遅延させること(訴訟の引き延ばし)のみを目的として控訴を提起した者に対して、当該裁判所が職権で金銭を支払わせる制裁を科すことができることにして、このような控訴権の濫用を防止しようとする趣旨の規定である<sup>(31)</sup>。この「控訴権の濫用に対する制裁」としての金銭納付は、国庫に納めさせる点では罰金や過料と同様であるが、それほど強い制裁としない趣旨で、独特の名称を用いているようである<sup>(32)</sup>。実際上はそれほど用いられているわけではないようではあるが、発動された例がないわけではなく、今般の特定出願人による事案などをみると、商標法にもこのような考え方に基づく制裁規定があれば、一定の機能を発揮するように思われる。

#### 4. 「刑事上の責任」の追及に関する検討

特定出願人による出願手数料の支払いのない手続上瑕疵のある大量の出願(分割出願を含む)は、特許庁の事務処理負担を増加させ、特許庁職員の職務の執行に多大な支障を来し、ひいては審査も遅延させることとなり、また、出願人自らは使用の意思のない商標についての大量の先取りの出願は、一般の事業者の業務の妨害にもなっていると考え得るところ、このような行為に対して刑事上の責任の追及はできないのであろうか。

刑法上には、「暴行又は脅迫」<sup>(33)</sup>という妨害手段からなる公務執行妨害罪(刑法 95 条)、「虚偽の風説の流布」、「偽計」又は「威力」<sup>(34)</sup>という妨害手段からなる業務妨害罪(同 233 条、234 条)等があり、さらには、これらの刑法上の犯罪を補充し、広く他人の業務を妨害する行為を禁止するために、軽犯罪法上に、「悪戯など」<sup>(35)</sup>という妨害手段からなる業務妨害の罪(軽犯罪法 1 条 31 号)がある。

しかしながら、特定出願人の一連の行為が、結果的に特許庁職員の職務の執行や一般の事業者の業務の妨害にもなっているとしても、道義上の責任はともかく、構成要件該当性(上記各犯罪における具体的な妨害手段の内容)又は故意(上記各犯罪を犯す意思)の観点で、上記の各犯罪の成立をいうのは困難である。

#### 5. 「行政指導」に関する検討

行政指導は、行政手続法(2 条 6 号、32 条～36 条)に定める要件(実体的・手続的規律)に従う必要があるところ、本事案に関して、特許庁が、適正な商標行政を実現するために、この要件を遵守する形で、特定出願人に対して、同行が行っている一連の社会的妥当性を著しく欠く行為の是正・中止等を求める行政指導を行うことは可能であると解されるが、現時点で、特許庁が、この特定出願人に対して、このような行政指導を行ったのかに関する報道等はない。

仮にまだ行っておらず、今後も躊躇し続けるとすると、その不作為については、商標行政を担う行政機関としては、疑問を呈されることにもなろう。この特定出願人により迷惑を受ける一般の事業者に対し、前述したように、特許庁から「注意」を呼びかけたり「お知らせ」を行っていながら、公序良俗違反・権利濫用ともいべき行為を繰り返す本人(特定出願人)に対しては何もしないというのは、筋が立たないであろう。

勿論、特定出願人は、このような行為が社会的妥当性を欠くことを承知の上で繰り返すような確信犯であり、仮に行政指導を行ったとしても、これに対して素直に応じるとは到底思えないばかりでなく(行政指導は、処分ではないので、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法的拘束力はなく、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるため)、推測の域を出ないが、行政指導に対しては、却って反論、意見、情報公開請求等が行われることも予想され、その結果それに対応するために、特許庁側にさらなる負担増の危惧が生ずることも現実問題として否定できないところではある。

しかしながら、この問題を早期に解決するためには、

(31) 笠井正俊・越山和広編『新・コンメンタール民事訴訟法』1042 頁(日本評論社、2 版、2013 年)

(32) 兼子一・他『条解民事訴訟法』1580 頁(弘文堂、2 版、平成 23 年)

(33) 「暴行」とは、公務員の身体に対し直接であると、間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいい、「脅迫」とは、人を畏怖させる害悪の告知をいう。(山口厚『刑法』449 頁、有斐閣、3 版、2015 年)

(34) 「虚偽の風説の流布」とは、少なくとも一部が客観的眞実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播することをいい、「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいう。(前掲(33)山口厚『刑法』271 頁・272 頁)

(35) 「悪戯」とは、一時的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、「など」には刑法の業務妨害罪又は公務執行妨害罪に当たらないが、他人の業務の妨害となり得る一切の行為が含まれる。(法務省刑事局軽犯罪法研究会『軽犯罪法 101 問』186 頁、立花書房、1995 年)

考えられる全ての対応を、矢継ぎ早に行うべきである  
と考える。勿論、この行政指導も他の施策(例えば、  
次に示すオンライン出願の利用制限等)との関係で効  
果的なタイミングを考慮しつつ行うことが必要である。  
もし、行政指導がまだだとすると、特許庁は、このタ  
イミングを図っているのかもしれない。

## 6. 「オンライン出願の資格」の要件の厳格化 に関する検討

特定出願人による大量の出願を可能にしているのは、  
工業所有権に関する手続等の特則に関する法律に基づ  
き、いわゆるインターネット出願(特許庁が提供する  
インターネット出願ソフトを使用して行うオンライン  
による出願)で費用もかけずに簡単に申請できること  
も、その原因の一つと言われている<sup>(36)</sup>。

勿論、このインターネット出願ソフトの使用は、特  
許庁の使用許諾を得ることが必要であるところ、使用  
許諾書にその使用許諾を認める条件の一として、例え  
ば、「産業財産権制度の健全な運営に支障をきたすよ  
うな迷惑行為をしないこと、又はそのおそれがないこ  
と」あるいは「公の秩序又は善良の風俗に反する行為を  
しないこと、又はそのおそれがないこと」等を明確に  
することによって、そのような条件に違反するおそれ  
のある者には、インターネット出願ソフトの使用を認  
めず、また、使用許諾後にそのような条件に違反した  
場合には同ソフトの使用を即停止させることが可能と  
なる。特定出願人による一連の行為は、前述のとおり、  
商標制度の健全な運営に支障を来しており、公序良  
俗違反であること明らかというべきであるので、こ  
れにより特定出願人には、オンライン出願の資格を認  
めないということが可能となる。その意味でも、上  
述の「行政指導」は行っておくべきであり、特定出願  
人からの「特許庁からは何も言われたことはない。」と  
いう主張にも備えておく必要がある。

特定出願人は、オンライン出願の利用が制限された  
場合、オンライン出願に代えて紙出願でということに  
なるのかもしれないが、手間ひまがかかることを考え  
ると、一定の効果は期待できよう。

## IV 提案

以上の対策案の検討を踏まえると、登録主義・先願  
主義を建前とする我が国の現行商標法の下で、一般の

ユーザーに負担やリスクが及ばぬよう留意しつつ実現  
可能性にも配慮をした上で本問題を解決するためには、  
次のような法改正案と運用案が効果的であり、実際の  
であると考えられる。これらの対策を、時間をかける  
ことなく矢継ぎ早に実施することが肝要である。

### 1. 法改正案

(1) 原出願についての出願手数料の納付を分割(遡  
及効)の要件とする法改正を行う。(前掲Ⅲ 3.  
(3)③(ii)参照)

このような改正が実現できれば、最初の出願自体は  
止められないものの、出願の係属を解かれることを免  
れるために繰り返し行われる大量の分割出願は止めら  
れることとなろう。原出願自体は出願手数料不納によ  
り4~6月で却下になるので、これにより、短期間で  
迷惑な出願は消滅することとなるので、特定出願人に  
大量の出願や分割出願を繰り返しても労多くして割に  
合わないと思わせる効果が大いに期待できる。

(2) 出願処理の終了を遅延させること(出願係属の  
引き延ばし)のみを目的とするような商標登録出  
願により生じた権利の濫用に対する制裁規定を新  
設する法改正を行う。(前掲Ⅲ 3.(3)④参照)

出願手数料を全く納付せずに、出願係属の引き延ば  
しのみを目的として分割出願を繰り返すような行為に  
対して、制裁として金銭の納付を科するという方策は、  
そもそも費用をかけずに利益を上げようとする者に対  
しては一定の効果があるように思われる。

### 2. 運用案

(1) 効果的なタイミングを考慮しつつ「行政指導」  
を行う。(前掲Ⅲ 5. 参照)

行政指導自体に法的拘束力があるわけではないので、  
その効果について疑問視されるかもしれないが、次に  
示すオンライン出願の利用を制限すること等にも繋がる  
ので、行っておくべきである。

(2) 「オンライン出願の資格」の要件を厳格にする。  
(前掲Ⅲ 6. 参照)

費用をかけずに簡単に大量の出願を可能にさせてい  
る原因の一であるオンライン出願の利用を制限できれば、  
運用上の対策としては、効果は大きいものと考えら  
れる。

(36) 前掲(6)朝日新聞 28.7.1

## V おわりに

これまでも、商標を先取りする商標ブローカーによる出願とみられるケースはあったが、出願手数料も納付せず、個人が継続的にこれだけ大量の出願をする例は初めてのことである。

特定出願人によるこのような行為を封じ込め、今般の特定出願人による行為を模倣しようとする者の出現を未然に防ぐためにも、早急に対策を講じる必要がある。上記の提案は、あくまでその一案であり、本問題の対策案の一として検討していただければ幸いである。

性善説を前提として構築され、長年安定的に運用されてきた歴史ある商標制度を、一部の特異な出願人による極めて不適切な悪用を防ぐためのみに、上記のような内容の法改正や運用を検討しなければならない事態は大変残念なことである。

特許庁関係者が、日々、本問題については対応に苦慮されながらも尽力されていることを承知している。効果ある対応策を果敢に実施することにより、一日も早く、この問題が解決され、一般の事業者が健全な商標制度を利用できるようになることを祈るばかりである。

以上

# 研究成果の社会実装と大学の役割

金澤 良弘<sup>(\*)</sup>

社会実装は、最近科学技術イノベーション政策において使われ始めた新しい語句であり、第5期科学技術基本計画を特徴づける概念の一つを提示するものである。

本稿においては、「社会実装」の使用状況及びそれが示す概念、広く使用されるようになった契機である科学技術イノベーション政策における意義、その推進のために講じられる施策等を検討し、最近の科学技術イノベーション政策における社会実装の多用は、同政策が研究成果の事業化及び普及・定着を、これまで以上に重視することを示す意義があると考えられることを示す。

また、これらを踏まえ、科学技術イノベーション政策において社会実装への貢献が強く期待されている大学が、社会実装への対応を検討する際の課題として、社会実装に関するポリシーの明確化、リスクマネジメント体制整備及び研究者の処遇等への大学組織としての支援が重要であることを指摘する。

## 目次

- I はじめに
- II 社会実装とは何か
  - 1. 「社会実装」の使用状況
  - 2. 社会実装の概念
- III 科学技術イノベーション政策における社会実装の意義
  - 1. 科学技術イノベーション政策における「社会実装」使用の経緯
  - 2. 科学技術イノベーション政策における社会実装の意義
- IV 社会実装に対する大学への期待及び課題
  - 1. 社会実装に対する大学への期待
  - 2. 社会実装への取組における大学の課題
  - 3. 社会実装への取組事例
- V おわりに

## I はじめに

最近、「社会実装」<sup>(1)</sup>をよく目にするようになった。科学技術の成果として得られた知は、それ自身学術的価値をもつと同時に、新たな製品・サービスの創出、新しい社会システムの構築等を通じて、経済・産業の活性化、人々の暮らしの利便性の向上、社会的課題の解決などに役立つ様々な価値を生み出す源でもある。社会実装は、研究成果の社会において活用するとい

た意味合いをもつ新しい語句である。

「社会実装」が広く使われ始めたのは、科学技術イノベーション政策において使用されて以降である。とりわけ、第2次安倍内閣が発足した2012年以降は、国は、研究開発の成果をイノベーションに結び付け、経済的、社会的・公共的価値として速やかに活かすための政策を積極的に講じるとともに、企業、大学及び公的研究機関に対しても、組織体制の整備・改革に取り組むなど積極的に対応することを求めており、これらの動きを反映して「社会実装」が頻繁に使われるようになった。

本稿においては、「社会実装」の使用状況及びそれが示す概念、広く使用されるようになった契機である科学技術イノベーション政策における意義及びその推進のために講じられる施策を科学技術基本計画及び科学技術イノベーション総合戦略に基づき検討する。

また、それらを踏まえ、科学技術イノベーション政策において社会実装への貢献が強く期待されている大学について、求められている役割及びそれへの対応に当たっての課題を、1990年代後半から推進されてきた産学連携とも比較して考察する。

## II 社会実装とは何か

### 1. 「社会実装」の使用状況

社会実装は、未だ辞書に掲載されていない新しい語句であり、広く使われ始めたのは、2013年以降、科

(\*) 日本大学法学部 教授

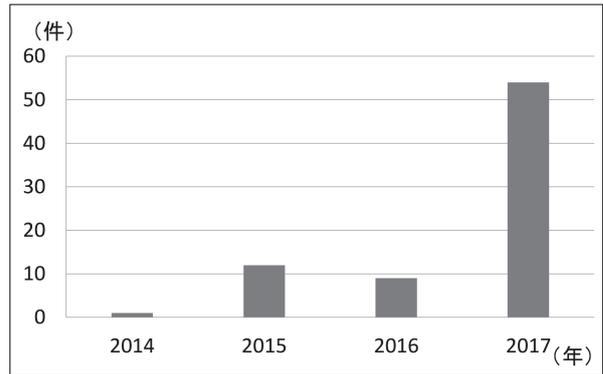
(1) 以下、社会実装を語句として着目する場合には「」を付すことにする。

学技術イノベーション<sup>(2)</sup>政策において使用され始めて以降のことである。科学技術イノベーション政策とは、研究開発の成果を経済・産業の発展や様々な社会的課題の解決につながるイノベーションへと結び付けていくことを、イノベーションに関する科学技術政策以外の政策とも密接に連携して推進するものである。第4期科学技術基本計画(2011年8月19日閣議決定)において提唱され、以来、総合科学技術・イノベーション会議<sup>(3)</sup>を司令塔とし、科学技術基本計画<sup>(4)</sup>及び科学技術イノベーション総合戦略<sup>(5)</sup>を車の両輪として推進されている。

「社会実装」は、2013年に閣議決定された初めての科学技術イノベーション総合戦略<sup>(6)</sup>において使用され、その後の総合戦略及び第5期科学技術基本計画(2016年1月22日閣議決定)においても多用され、科学技術イノベーション政策に関わる重要な概念を示す語句の一つである。

「社会実装」の新聞紙面における使用状況を明らかにするため、日経テレコン21を用いて日経各紙における「社会実装」を含む記事を検索<sup>(7)</sup>すると、初出は2014年12月29日付日本経済新聞朝刊の「サイバーダイナ社長山海嘉之氏——装着型ロボを開発・生産、誰もやらぬなら自分で(起業の軌跡)」という記事であった。山海氏の「オムロンとロボット事業で業務提携したのは『(ロボットの)社会実装を効率的に進める』ためである」との発言を紹介している。この記事の皮切りにして、「社会実装」を含む記事数は、2015年が12件、2016年が9件、2017年が54件と急増している。

図1 日経各紙に掲載された「社会実装」を含む記事数の推移



出所：日経テレコン21による検索結果を基に作成。

注：検索条件は、脚注8参照。

いずれの記事も科学技術分野に関するものであり、これらのうち、社会実装を、研究成果を社会において活用するといった意味合いの語句として使用しているものが40件、研究組織や研究開発事業等の名称の一部として使用しているものが31件、シンポジウム、研究会等の名称や発表題目の一部として使用しているものが5件であった。

また、国立国会図書館サーチを用いて「社会実装」を含む論文・記事を検索<sup>(8)</sup>すると、「社会実装」を含む論文・記事は2006年に初めて登場<sup>(9)</sup>した。同論文において社会実装は、情報提供メディア(SPOC)の利用に関して「実際にSPOCを使ったりリスクコミュニケーションを検討する際、どのような点に注意すればよいのか、SPOCを使用することでどのような効果があるかといった知識や経験が欠けており、社会実装に至らなかった」のように用いられている。その後、2013年から使用頻度が高まり、2015年以降、学術雑誌において社会実装に関する論文の特集が組まれるなどして使用が急増している。

(2) 第4期科学技術基本計画において「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」と定義されている。

(3) 科学技術政策の推進のため内閣府に設置された「重要政策に関する会議」の一つ。議長は内閣総理大臣。2001年1月に総合科学技術会議として発足し、2014年に内閣府設置法の一部改正に伴い現在の名称に改正された。科学技術基本法9条3項には、「政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術・イノベーション会議の議を経なければならない。」と定められている。

(4) 科学技術基本法(平成7年法律第130号)9条に基づき、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため5年ごとに策定される計画。今後10年程度を見通した今後5年間の計画として策定される。1996年7月に閣議決定された第1期基本計画以降、5年ごとに5回策定されており、現行計画は、2016年1月に策定された第5期基本計画。

(5) 科学技術イノベーションを推進するための戦略プログラム。イノベーション政策の全体像を含む長期ビジョンとその実現に向けて実行していく政策を工程表に取りまとめた短期の行動プログラムをもつ。2013年6月に初めて閣議決定され、その後毎年見直しが行われている。

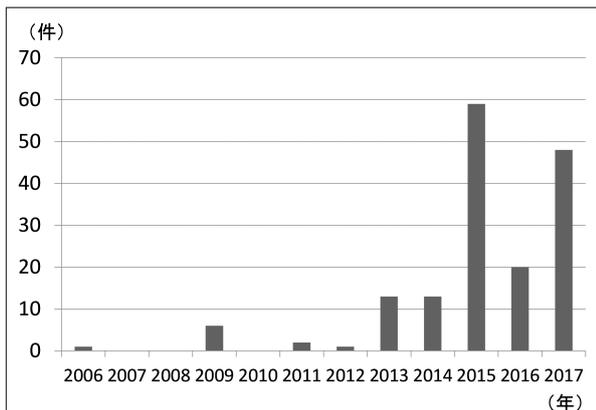
(6) 「科学技術イノベーション戦略 ～新次元日本創造への挑戦～」。以下、「科学技術イノベーション総合戦略2013」という。

(7) 日本経済新聞朝刊・夕刊・地方経済面、日経産業新聞、日経MJ及び日経プラスワンを対象として2017年末までの全期間を検索。76件が該当した。2018年1月5日アクセス。

(8) 記事・論文を対象として2017年末までの全期間を検索。NDL雑誌記事索引126件、CiNii Articles 32件、J-STAGE 29件及び博士論文1件が該当し、重複するものを除いて163件を抽出した。2018年1月5日アクセス。

(9) 福原知宏、松村憲一、村山敏泰、中野有紀子、西田豊明「マルチメディアプレゼンテーションシステム SPOC を用いた社会問題に関する情報提供とウェブログを用いた情報発信に関する実験報告」社会技術研究論文集 Vol.4, 177-188(2006)。

図2 「社会実装」を含む論文・記事数の推移



出所：国立国会図書館サーチによる検索結果を基に作成。

注：検索条件は、脚注9参照。

これらの論文・記事の大多数は、社会実装それ自体を研究対象としたものではなく、それぞれの研究領域における研究成果の社会における活用について論じたものである。

国立国会図書館サーチにおいて「社会実装」が科学技術イノベーション政策に先んじて2006年から出現することについては、そもそも社会実装の概念が、研究開発法人科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)における社会技術の概念の議論から生まれたとの指摘があり<sup>(10)</sup>、これに関連する研究成果が発表されていたものと思われる。「社会実装」を含む初めての論文を掲載した雑誌が「社会技術研究論文集」であったこともこれを傍証する。

これらのことから、「社会実装」は、研究成果の社会における利用に関する研究分野において2000年ころから使われはじめた語句が、2013年以降、科学技術イノベーション政策に関する閣議決定等に使用されるようになり、その後の科学技術イノベーション政策の推進とともに、社会実装に関連する研究開発組織の設立や研究開発事業の実施など、社会実装の促進に向けた取組が拡大するのに伴い、論文・記事においても、また、新聞紙面においても使用頻度が高まってきたものと考えられる。

社会実装そのものを研究対象とした論文として、先に述べた茅ら<sup>(11)</sup>がある。同論文は、社会実装を目指

した研究開発の、社会実装に向けての進捗状況を把握するための手法として研究開発段階の類型化指標及び生産物の分類指標を導入し、これをRISTEXが実施した研究開発成果に適用して評価を試みたものである。その結果、対象とした研究開発課題のうち社会実装段階に達したものが約4割と高い割合を占めていたこと、領域によって特徴的な違いが観察されたこと等を見出し、その結果から今後の研究開発プロジェクトの評価方法に関する知見が得られたことを報告している。

## 2. 社会実装の概念

「社会実装」は新しい語句であるので、それ以前に用いられていた語句では表現できない、新しい概念を表すものであると考えられるが、先の新聞紙面や論文・記事の中で、その意味するところを示して用いている例は極めて少ない。既にその意味するところが社会的な共通認識となっているようにも見える。

これに対して、茅ら<sup>(12)</sup>は、「社会実装という言葉は様々に波及していると考えられるものの、その定義や方法論は未だ曖昧なままであり、研究者への浸透度も十分ではない」と指摘し、RISTEXにおいては、社会実装は、プロトタイプの実証試験にとどまらず、「研究開発で得られた成果を実際に事業化し普及・定着させるフェーズを指してきた」ことを指摘している。また、同論文は、社会実装を「問題解決のために必要な機能を具現化するため、人文学・社会科学・自然科学の知見を含む構成要素を、空間的・機能的・時間的に最適配置・接続することによりシステムを実体化する操作」と定義し、実際に社会の中で適切に配置され、システムが実体化された段階から後を社会実装フェーズと規定している。

「社会実装」が表す概念を説明している他の事例としては、JSTが実施する「国際科学技術共同研究推進事業 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)」の公募要領に示されたものがある。同プログラムは「開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、社会実装の構想を有する国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進するもの」であり、公募要領の中で、社会実装とは「具体的な研究

(10) 茅明子, 奥和田久美「研究成果の類型化による「社会実装」の道筋の検討」社会技術研究論文集 Vol.12, 12-22, April (2015)  
RISTEXは、社会技術を「『自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新たな社会システムを構築していくための技術』であり、社会を直接の対象とし、社会において現在存在しあるいは将来起きることが予想される問題の解決を目指す技術」と捉え、研究開発から得られる具体的な成果を社会に還元し、実用化(実装)することを強く意識した研究開発を、前身である「社会技術研究センター」における活動を含め2001年7月から推進している(RISTEXパンフレット(<http://ristex.jst.go.jp/pdf/top/2017.pdf>。2018年1月5日アクセス)による。)

(11) 脚注10と同じ。

(12) 脚注10と同じ。

成果の社会還元。研究の結果得られた新たな知見や技術が、将来製品化され市場に普及する、あるいは行政サービスに反映されることにより社会や経済に便益をもたらすこと<sup>(13)</sup>であると説明している。

これらから、「社会実装」をいち早く使用し始めたJSTにおいては、社会実装とは研究成果の社会還元のうち「具体的な」ものであり、研究成果が最終的に何らかの形で社会において役立てばよいということではなく、研究成果が機械に部品を取り付ける(実装する<sup>(14)</sup>)ように具体的な製品や行政サービスの形で社会に組み込まれ、経済的、社会的・公共的価値を生み出すこと。より具体的には、研究成果の実用化に向けた段階が、特許の出願、プロトタイプの実証等の段階を超えて事業化段階及び普及・定着段階に到達することを指し示していると考えられる。

科学技術イノベーション政策の立案に当たる総合科学技術・イノベーション会議における審議において、「社会実装」が初めて登場するのは、科学技術イノベーション総合戦略2013の審議が行われた科学技術イノベーション政策推進専門調査会における議論の中であるが、その際、社会実装の説明等を行われていない<sup>(15)</sup>。「社会実装」は政策立案者の中では既に一般的に用いられる語句となっており、それが表す概念は、科学技術イノベーション政策の立案・推進に参画しているJSTにおける上述のものが踏襲されていると考えるのが自然であろう。そして、それが表す概念と語感が一致することもあり、「社会実装」は研究成果の社会還元に替わる新しい語句として、幅広い研究領域において使われ始めているのが現状であろう。

### Ⅲ 科学技術イノベーション政策における社会実装の意義

#### 1. 科学技術イノベーション政策における「社会実装」使用の経緯

科学技術イノベーション政策は、東日本大震災後に策定された第4期科学技術基本計画(2011年8月閣議決定)に始まる。第4期基本計画は、イノベーションの重要性を前面に掲げ、それ以前の基本計画が主として科学技術の振興策として推進されてきたのに対し、関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて一体的な推進を図ることを基本方針とした。また、研究成果がよりイノベーションとして結実しやすくするため、わが国が取り組むべき課題をあらかじめ設定し、その達成に向けて研究開発からその成果の利活用に至るまでをパッケージ化して推進する、課題達成型の重点化<sup>(16)</sup>を採用した(それ以前の基本計画においては、研究分野に着目した重点化<sup>(17)</sup>が行われた。)

2012年12月に成立した第2次安倍内閣は、経済成長を目的とした政策運営(アベノミクス)の中で民間投資を喚起する成長戦略に取り組んだが、科学技術イノベーションは成長戦略の重要な柱と位置付けられた<sup>(18)</sup>。2013年以降毎年度策定されている科学技術イノベーション総合戦略においては、PDCAサイクルを機能させるため、科学技術イノベーション政策が取り組むべき課題への取組ごとに、「取組の概要」及び「2030年までの成果目標」とともに「社会実装に向けた主な取組」の項目を立て、該当する施策を盛り込んだ(これが科学技術イノベーションに関する閣議決定における「社会実装」の初出である。)。これは、その後の総合戦略においても踏襲されたが、次第に項目の名称ではない使い方、例えば「研究成果の円滑な社会実装を促進する」等の使い方が増加していく。

第5期科学技術基本計画(2016年1月22日閣議決定)においても、科学技術イノベーション政策は、経済、

(13) 科学技術振興機構ウェブサイト(<http://www.jst.go.jp/global/pdf/koubo2018.pdf>)。なお、2013年度以前は社会実装を単に「具体的な研究成果の社会還元」と説明している。

(14) 実装の辞書的意味は、「装置や機器の構成部品を実際に取り付けること」(広辞苑第6版)。

(15) 科学技術イノベーション政策推進専門調査会議事資料及び議事録による(<http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/index.html#kihon2>)。

(16) 第4期基本計画においては、将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現を目指すものとして「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」及び「ライフイノベーションの推進」を、また、わが国が直面する重要課題に対応するものとして「我が国の産業競争力の強化」、「地球規模の問題解決への貢献」等を重要課題として設定した。

(17) 第2期科学技術基本計画(2001年3月策定)では重点4分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料)、第3期基本計画(2006年3月策定)では重点4分野(重点推進4分野と呼ばれる)に加え、推進4分野(エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア)を設定。

(18) 例えば、「日本再興戦略 - JAPAN is BACK - 」(2013年6月14日閣議決定)では、3つのアクションプランの一つとして「科学技術イノベーションの推進」を挙げている。

社会及び公共のための主要な政策として位置付けられ、強力に推進するものとされた。第5期基本計画は、政策の柱として、未来の産業創造と社会変革(世界に先駆けた「超スマート社会」(Society 5.0)の実現等)、経済・社会的な課題への対応、基盤的な力の強化及び人材、知、資金の好循環システムの構築を掲げ、課題達成型の重点化の方針が継続された。

第5期基本計画において「社会実装」は、各章にわたって高い頻度で使用されている。それは、「実装」として36回、「社会実装」として30回に及ぶ。第4期基本計画において「実装」に相当する言葉として用いられた「還元」の使用回数は「還元」として7回、「社会還元」として3回に止まっており、第5期科学技術基本計画における「社会実装」の突出振りが際立つ。

## 2. 科学技術イノベーション政策における社会実装の意義

科学技術イノベーションは、研究成果が経済社会の現場において新たな経済的、社会的・公共的価値を生み出すことにより実現するものであることから、単純化して言えば、科学技術(シーズ)を用いて事業化につながる要素技術(特許、プロトタイプ等)を開発する段階及びその要素技術を具体的な製品・サービスに仕上げ(事業化)、市場において普及・活用される段階を含む。また、事業化につながる要素技術は、社会や企業のニーズを反映したものである必要がある。科学技術イノベーションは、科学技術(シーズ)の創出、経済・社会ニーズの把握、要素技術の開発、事業等の取組が同時並行的に、また、フィードバックを繰り返しながら進められることにより実現する。

先に述べたとおり、社会実装とは、具体的な社会還元であり、研究成果の事業化及び普及・定着段階を示す語句として使用されていると考えられる。第5期科学技術基本計画において「社会実装」が多用されていることは、「社会還元」との単なる語句の置き換えではなく、同基本計画が研究成果の事業化及び普及・定着(イノベーションによる価値や便益の創造)に、これまで以上に政策の焦点を当てるとの方針を示す意義があると考えられる。

## IV 社会実装に対する大学への期待及び課題

### 1. 社会実装に対する大学への期待

第5期基本計画は、科学技術イノベーションにおける大学の役割について、多様な優れた人材を育成すること及び多様で卓越した知を創造する基盤を豊かにすることについて中心的役割を担う存在であることを指摘し、さらに、「大学の役割は、新たな知を、産学官連携活動などを通じて社会実装し、広く社会に対して経済的及び社会的・公共的価値を提供するところまで広がっている」との認識を示しており、大学が社会実装の担い手としての役割も併せて果たすことを求めている。その理由として、以下の2つの点が指摘されている。

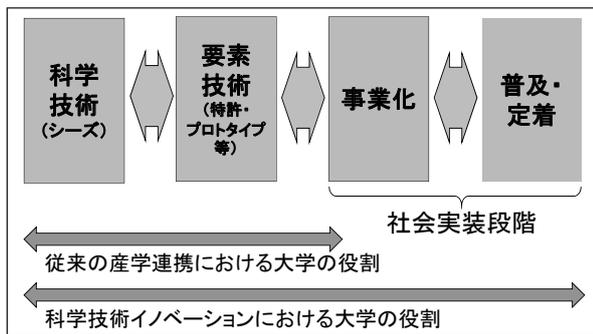
第一に、イノベーションは、決して基礎研究から社会実装に至るまでリニアに進行するものではなく、基礎研究と事業化が同時並行的に、また、フィードバックを繰り返し進めることが必要であること。大学は企業等における事業化までを見据えた研究活動を行うことを通じて社会実装に貢献することができる。

第二に、オープンイノベーションに対応して科学技術の成果を迅速に社会実装するためには、企業、大学、公的研究機関の間で人材、知、資金の好循環を促すシステムの構築が重要であること。科学技術イノベーションを推進する上で重要となるのは、研究開発の成果を如何にイノベーションに結び付けるか、イノベーションに結び付く研究開発を如何に実施するのか、そのシステムを国のイノベーションシステムとして確立することであろう。このため、第5期基本計画においては、先に述べたように、オープンイノベーションへの対応に重点を置き、「イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築」を基本方針の一つとした。第4期以前の基本計画においても、産学官連携の深化等科学技術システムの改革が推進されたが、第5期基本計画においてはこれを更に推し進め、人材、知、資金を産学官のセクターの壁を越えて流動化させ、循環させるシステムの構築を推進することを目指し、特に、大学には、公的研究機関とともに好循環システムの駆動力となることが求められている。

産学連携の視点から社会実装を考えると、自らは原則として事業の主体とはならない大学が社会実装に貢献するためには、外部の機関や組織、特に企業等の事業の実施主体との連携が不可欠である。産学連携とは、

大学と企業がそれぞれの強みを生かして協働することにより、それぞれ単独では実現できない相乗効果による成果を目指す活動<sup>(19)</sup>である。その場合、大学は主として研究・教育において強みを発揮し、企業は主として商品化・事業化において強みを発揮するのが通常であり、それらが重なる領域において産学連携の諸活動が成り立つ。大学の社会実装への取組は、産学連携において従来は主に企業の領域と考えられていた事業化及び普及・定着の領域に、大学がこれまで以上に関わることであり、従来の産学連携よりも幅広い役割が求められることになる。

図3 科学技術イノベーションにおける大学の役割



当然ながら、社会実装段階における大学の関わり方は、企業のそれとは異なり、あくまでも研究・教育を通じて行うものである。それでも、社会実装への関与が深まれば、大学の研究・教育活動にも影響が及ぶと考えられる。例えば、大学は、事業化可能な要素技術(特許、社会システム等のプロトタイプ等)を研究開発する段階で役割を終えるのではなく、事業化及び普及・活用の段階まで関与し続けることが期待されるケースが増加すると想定される。

また、第5期科学技術基本計画は、大学に対し「企業等との連携活動を組織の重要な役割として位置付け、企業等のニーズを適切に把握し提案する力を高めていく」ことを求めている。大学が企業等の要請を受けて行動する受身的な対応にとどまることなく、企業等との連携に対して能動的に取組むことが期待されている。

さらに、大学が研究成果の事業化及び普及・定着を目指す活動に関与すれば、それに伴う責任と義務が

生じる。経済・社会へのインパクトが大きいイノベーションを推進するため、研究者個人ベースに止まらない組織対組織の大型連携事業を行う場合には、リスクも大きくなることに留意が必要である。

大学が以上に述べた役割を果たすため、第5期科学技術基本計画は、学長のリーダーシップによる大学改革と機能強化を求めている。科学技術基本計画において大学改革及び機能強化が項目を立てて言及するのはこれが初めてである。

具体的には、学長のリーダーシップに基づくマネジメントの確立、組織全体における適切な資源配分を通じた経営力の強化、インスティテューショナル・リサーチ(IR)及び企画調査分析体制の強化、教育研究組織の大胆な再編と新陳代謝、リスクマネジメントの強化、異なるセクター間における人材、知、資金の好循環を促進するための制度などの産学官連携のための体制整備などである。

## 2. 社会実装への取組における大学の課題

1. に述べた社会実装に対する大学への期待に対する各大学の具体的な対応は、各大学の建学の精神、経営方針、大学における研究・教育の状況、大学を取り巻く環境等を踏まえて検討すべきものであり<sup>(20)</sup>、各大学は、大学としての方針を自ら決定し、それに基づき国等の諸施策の活用、独自事業の実施等により、推進する必要がある。

各大学が、社会実装への取組強化を検討するのに当たり、課題と考えられる点として以下の3点が指摘される。

### ① 社会実装に関するポリシーの明確化

科学技術イノベーション、特に社会実装に対する大学の方針を学内外に示すこと。例えば、多くの大学は産学官連携ポリシーを制定・公表しているが、それを再確認し、必要があれば見直しを行うことが考えられる。これにより、大学外部に対しては、大学の方針として社会実装に積極的に取り組むことをアピールすることになり、大学内部に対しては、研究者等の社会実装に対する意欲を喚起することにつながると期待される。

(19) 原山は、産学連携を「大学と産業という二つの異なるドメイン(領域)が存在することを前提とする。そこに所属するアクターが何らかのチャンネルを通じて互いに働きかける。そこから相乗効果生まれ、さらには大学と産業が持つそれぞれのポテンシャルが高まっていく。この一連の連鎖的なプロセスを「産学連携」と呼ぶことにする。」と述べている(原山優子編著「産学連携」東洋経済社(2003))。

(20) 第5期科学技術基本計画は、「大学、国立研究開発法人等は、本基本計画に掲げた政策の目的や内容を踏まえつつ、個々の機関の強みや特性を生かしたビジョンの実現に向けた取組を進めていくことが求められる」としている。

## ② リスクマネジメント体制整備

産学官連携に伴うリスクマネジメントのための体制を一層整備・強化すること。社会実装に積極的に取り組めば、大学がビジネスの領域に関与する場がこれまで以上に増加することになると想定される。営業秘密マネジメント、利益相反マネジメント等を適切に行うことにより、社会実装への取組に伴う大学組織及び研究者のリスクを軽減するとともに、大学外部に対しても当該大学が良き連携パートナーであることを示すことができる。

## ③ 研究者の処遇等への大学組織としての支援

大学の社会実装への取組において最も重要な役割を果たすのは研究者自身であるが、研究者が研究成果の事業化及び普及・活用の段階まで関与することになると、二つの面から負担が増加する恐れがある。

一つは、産学連携全般に言えることであるが、大学研究者は、通常業務としての教育・研究に加え、社会実装等に取り組むと新たなエフォートが発生することになり、エフォートの配分・調整の問題が生じる恐れがある。

次に、研究成果の公表への影響が懸念される。研究のテーマや連携する機関・組織との関係によっては、研究が事業化に近づけば近づくほど、企業等の事業戦略に基づきノウハウとして秘匿される技術情報が増加し、研究者が公表できない、あるいは公表できても時期が遅れる研究成果が増加する可能性がある。また、カウンターパートの要請により論文になりにくい研究課題に取り組むことが求められる可能性もある。

これらに対応して研究者の社会実装への取組を加速するためには、研究者に対する大学組織による支援が重要である。例えば、研究者の研究時間の配分への配慮、研究環境の整備、社会実装への取組による成果の研究者の処遇への反映等が考えられる。

## 3. 社会実装への取組事例

社会実装に対する大学独自の取組の事例として、日本大学が実施する社会実装研究助成制度を紹介する。同大学は、「教学に関する全学的な基本的方針」(2017年10月6日決定)の中に「よりよい未来と健康な社会を作る日本大学発イノベーションの実現」を掲げ、①社会的課題解決のため、社会ニーズを捉えた産学連

携研究の推進、②産業界・地域等との連携による課題解決、地域経済活性化に貢献する研究活動の積極的展開、に積極的に取り組むことを宣言している。

これを受けて、同大学は、社会実装につながる研究を支援するため、学術研究助成金「社会実装研究」制度を2017年度に創設した<sup>(21)</sup>。これは、大学内の研究成果を、研究分野を問わず社会実装することにより、社会的問題の解決のために企業・団体や地方自治体等と連携して応用・展開することで、産業・経済等への貢献を目指すものである。産業化につながる技術や社会的課題の解決につながるサービスとして展開可能なシステムなど、実用化<sup>(22)</sup>の直前段階にある研究を助成対象としている。

社会実装研究助成は、研究成果を企業等事業主体となる機関・組織への橋わたしを促進するための制度であり、JST等の公的な助成を補完するものとの位置付けられるが、併せて、社会実装に対する研究者の意識を高揚することが重要な目的となっている。

## V おわりに

社会実装は、最近科学技術イノベーション政策において使われ始めた新しい語句であり、第5期科学技術基本計画を特徴づける概念の一つを提示するものである。

本稿においては、社会実装が科学技術イノベーション政策において研究成果の事業化及び普及・定着を意味する語句として使用され、その後、論文・記事や新聞紙面などにおいても研究領域を問わず広く使用されるようになったことを示した。

また、第5期科学技術基本計画において「社会実装」が多用されていることは、「社会還元」との単なる語句の置き換えではなく、同基本計画が研究成果の事業化及び普及・定着(イノベーションによる価値創造)に、これまで以上に政策の焦点を当てるとの方針を示すという意義があることを指摘した。

大学は、公的研究機関とともに科学技術イノベーション政策の実施主体とされ、その役割は、人材育成や研究基盤を豊かにすることにとどまらず、社会実装の推進にも広がっているとされ、その役割を果たすための改革と機能強化が求められている。

大学の社会実装への具体的な取組は、各大学の置かれた状況等に基づき大学自らが決定すべきものである

(21) 日本大学ウェブサイト (<https://www.nihon-u.ac.jp/research/project/grant/>) (2018年1月5日アクセス)

(22) 研究成果を社会へ還元するために、その研究成果を連携する機関へ引き渡すところまでをいう。

が、その際、課題となる点として、①社会実装に関するポリシーの明確化、②リスクマネジメント体制整備及び③研究者の処遇等への大学組織としての支援があげられる。

経済社会における知識の価値が高まるなか、大学には、教育、研究及び社会貢献について多様な役割が期待されているが、その役割を果たすための活動の主体となるのは研究者である。リスクマネジメントや処遇面を含め、大学研究者が積極的に、また、安心して社会実装に取り組むことができる環境整備が重要であることを改めて指摘したい。

我が国における商標権の効力範囲と商標の機能に関する考察<sup>(1)</sup>尹 復興<sup>(\*)</sup>

我が国の現行商標法における商標権の効力は、一般的に、主として出所表示機能を保護し、出所混同を防止しようとする考え方に立脚していると考えられているが、法目的の一つである「需要者の利益保護」や商標権侵害に関する各種裁判例に照らしてみると、出所表示機能だけではなく、品質保証機能をも直接的に保護しようとしているものとする。

本研究は、世界的に商標制度による保護のスコープが拡大する傾向にあるとも考えられる今日、我が国の商標法の下での商標権の効力範囲と商標の機能の保護の現状について考察するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 商標権の効力範囲
  - 1. 商標権の効力
    - (1) 専用権
    - (2) 禁止権
    - (3) 他の商標権保護の規定
  - 2. 商標権の効力の制限
    - (1) 商標の使用
    - (2) 商標としての使用
    - (3) 法 26 条 1 項 6 号の類型
- III. 商標の機能
  - 1. 自他商品識別機能
  - 2. 自他商品識別機能から派生する機能
    - (1) 出所表示機能
    - (2) 品質保証機能
    - (3) 広告宣伝機能
  - 3. 商標の機能の分類
  - 4. 商標権の効力範囲と商標機能との関係
    - (1) フレッドペリー事件の分析
    - (2) 品質保証機能のみの侵害
    - (3) 商標法において品質保証機能を重視する規定
    - (4) 品質保証機能について
- IV. まとめ
- V. おわりに

## I. はじめに

我が国商標法が、商標権者に同一の範囲を保護する専用権(法 25 条)と類似の範囲も保護する禁止権(法 37 条 1 号)を付与して商標を保護するのは、商標使用者の業務上の信用を維持し、健全な競争システムの維持を図ることによって国家産業の発達に寄与し、併せて、需要者の利益を保護するためである(法 1 条)。

商品や役務の取引方法や宣伝広告方法が変化するなど、商標を取り巻く環境が変化してきている今日において、商標の機能の重要性が出所表示機能だけでなく、品質保証機能や宣伝広告機能にも置かれるようになり、商標権を侵害する標章の使用を出所表示としての使用のみに限定してよいのかどうかには疑問がある。

我が国では、出所表示機能が商標の主要機能であることは、学説上争いなく認められているようである。例えば、「商標は、標章をある者の商品又は役務に付すことによりその商品又は役務の出所を表示する機能を有する。これは、基本的には、商標(標識)の識別力に基づく」<sup>(2)</sup>と述べるもの、「機能という言葉の中に、現行商標法が、出所表示機能ばかりでなくこうした品質保証機能、宣伝広告機能といったものを、直接、保障しているのだという含意があるとすれば話は違ってくる」<sup>(3)</sup>と述べるもの、「品質保証機能は商標権の出所表示機能とは異なる、付随的な機能にすぎない。」<sup>(4)</sup>と述べるものなどがある。

このように、出所表示機能が主要機能と考えられて

(\*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) 筆者は「商標権の効力範囲と商標の機能に関する比較法的研究」を研究テーマとしているところ、本年度は、まずは、日本における商標権の効力範囲と商標の機能に関する研究を行った。来年度以降は、この研究に基づいて、諸外国との比較法的研究を進める予定である。

(2) 小野昌延「商標法概説」51 頁(有斐閣、第 2 版、1999 年)

(3) 田村善之「商標法概説」4 頁(有斐閣、第 2 版、2001 年)

(4) 飯村敏明 H27.9.4「商標権侵害と商標の機能について」日本商標協会第 24 回大会講演会

いるようだが、そうとはいえども、保護すべき主要な機能は出所表示機能だけではない<sup>(5)</sup>。

商標法は、競争システムの健全な機能を確保することにより、商標に化体した商標使用者の業務上の信用を保護し、需要者の利益も保護するのであり、そのためには、商標が競争システムにおいて、その役割を果たせるよう、商標の機能を保護することが必要になる。

したがって、商標権の効力は、商標の機能の保護の観点から直接的に検討すべきと考えられる。

一般的に、我が国の現行商標法における商標権の効力は、主として出所表示機能を保護し、出所混同を防止しようとする考え方に立脚していると考えられているが、法目的の一つである「需要者の利益保護」や商標権侵害に関する各種裁判例に照らしてみると、出所表示機能だけではなく、品質保証機能をも直接的に保護しようとしているものと考えられる。

本研究は、世界的に商標制度による保護のスコープが拡大する傾向にあるとも考えられる今日、我が国の商標法の下での商標権の効力範囲と商標の機能の保護の現状について考察することを目的とするものである。

なお、本論文中の条項の表記において「法」とあるのは「商標法」である。

## II. 商標権の効力範囲

我が国の現行商標法における「商標権の効力範囲」は、商標権の効力に関する法 25 条、法 37 条 1 号、法 26 条 1 項 6 号等の規定からみると、出所の混同の防止、すなわち「出所表示機能」の保護を前提に策定されているかのようにみえる。

### 1. 商標権の効力

商標権の効力とは、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専用し(法 25 条)、かつ、類似する範囲内において他人の使用を排除することができることをいう(法 37 条 1 号)。このように商標権は、権利者に登録商標の専用権(積極的効力)を認め、一般人に対しては対世的に主張し得る禁止権(消極的効力)を認めたものであり、独占排他的効力のある物権的な権利である。

また、商標法は、出所の混同を防止することにより取引秩序の維持を通じて健全な産業の発達を図るため(法 1 条)、登録主義(法 18 条 1 項)のもと、指定商品

又は指定役務についての登録商標の独占排他的な使用を認める(法 25 条)こととしている。

しかし、出所の混同は、登録商標が同一の範囲だけではなく、類似範囲においても生ずる。このため、登録商標と同一の範囲で独占排他的効力を認めるだけでは、混同を完全に防止することは困難であり、商標の保護としても不十分であるとして、商標法は、商標権の効力について、両者の効力の範囲に差異をもたせることにしたのである。即ち、専用権の効力は、登録商標と同一の範囲(法 25 条)となし、禁止権の効力は、登録商標と同一の範囲(法 25 条)のみならず、登録商標の類似範囲の混同を生ずる範囲と擬制して、かかる範囲にまで禁止的効力を認める(法 37 条 1 号)こととし、商標権の保護の万全を期すようにしたのである。

即ち、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定されるものである。特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生する。

商標権の効力の専用権は、法 25 条において「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」と規定されており、禁止権は法 37 条 1 号において「他人によるその類似範囲の使用を排除することができる」と規定されている。

なお、商標権の権利を侵害された場合は、侵害行為の差し止め及び損害賠償等が請求でき、また、商標権の効力は日本全国に及び、国内法のため外国には及ばない。

#### (1) 専用権

専用権とは、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有することができる」ことである(法 25 条)。

専用権の範囲は、「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする」ことである。ここで、「指定商品又は指定役務」とは、法 6 条 1 項により指定した商品又は役務と同一のものであり、また、「登録商標」とは、法 2 条 5 項の規定する商標登録を受けている商標のことである。

即ち、専用権の効力は、登録商標と同一の商標を指定商品又は指定役務と同一なものに使用した場合に限られるのであって、登録商標や指定商品又は指定役務

(5) 土肥一史『知的財産法入門』53～54頁(中央経済社、第15版、2015年)

の類似範囲にまではこの専用権の効力は及ばないこととされている。専用権が、同一の範囲に限定されているのは、類似範囲まで専用権を認めると出所の混同を生ずる場合が多くなり、権利相互間の調整が複雑になるからである<sup>(6)</sup>。ただし、登録商標の同一とは、商標の構成が同一であることを意味し、相似形の商標や色彩のみ異なる類似商標を含むこととされている(法70条1項)。これは取引実情を考慮したものである。

また、「使用」とは、形式的には法2条3項各号に掲げる行為をいうが、本質的には、自他商品又は自他役務の識別標識としての使用をいうと解されている。

さらに、「使用をする権利を専有する」とは、他人の使用を排除して自己のみが使用できることをいう。即ち、これを侵害した者に民事上・刑事上の責任を問いうるし、他人がこれを登録しようと出願しても、その登録を妨げる効力をも有する。

なお、商標権について専用使用権を設定したときは、その設定行為で定めた範囲内については、商標権者の専用権は及ばないとされる(法25条但書・法30条)。

## (2) 禁止権

禁止権とは、商標権者は、登録商標の類似範囲においては、他人の使用を排除することができるという効力である(法37条1号)。

ここで、「登録商標の類似範囲」とは、指定商品若しくは指定役務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若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務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のことをいう。このような登録商標の類似とは、市場において使用されたとき、出所の混同を生ずるか、生ずる虞がある程近似していることをいい、これは外観、称呼、観念を要素として判断される。

また、商品又は役務の類似とは、対比される商品又は役務が、同一又は類似の商標を使用すると出所の混同を生ずる程近似していることをいい、これは取引実情を考慮して総合的に判断される。なお、商品と商品の類似や役務と役務の類似だけではなく、商品と役務が類似する場合もある。

## (3) 他の商標権保護の規定

法37条2号～8号は、予備的行為は侵害とみなされ、侵害に直結する予備的行為を効果的に禁止し、商標権

の保護を強化するものであり、また、法67条1号～7号は、登録防護標章の使用及びその予備的行為の保護であり、著名登録商標に係る商標権の保護を強化するものである。

商標権が侵害された場合の民事的救済として、差止請求権(法36条)、損害賠償請求権(民法709条、商38条等)、不当利得返還請求権(民法703条、704条)、信用回復措置請求権(法39条で準用する特許法106条)があり、また、商標権の侵害は侵害罪を構成し、刑事的制裁の対象ともなる(法78条、法78条の2)<sup>(7)</sup>。

## 2. 商標権の効力の制限

商標権者が指定商品又は指定役務に登録商標の使用ができない場合としては、専用使用権を設定した場合には(法25条但書、法30条)、たとえ権利者でも使用が制限される(法30条2項)。また、他人の特許権等と抵触する場合には(法29条)、先願優位の原則に基づいて後願商標権の効力が制限される。なお、契約自由の原則により商標権の共有者との特約(法35条で準用する特許法73条2項)がある場合、商標権の効力が制限される。

第三者が商標権の同一又は類似範囲内で使用ができる場合については、商標権の効力が及ばない範囲での使用(法26条)、または、専用使用権又は通常使用権に基づく使用(法30条、法31条)がある。なお、商標法に定められている商標を使用する権利(法32条、法33条、法33条の2、法33条の3、法60条)に基づいて第三者が商標の使用をすることができる。

### (1) 商標の使用

専用権(法25条)や禁止権(法37条1号)では、指定商品や指定役務について「商標」を「使用」することが規定されている。

「商標」とは、業として商品を生産等するものがその商品等について使用をする標章として定義がされており(法2条1項各号)、商標の「使用」とは、商品に標章を付する行為や、付したものを譲渡等する行為等として定義がされている(法2条3項各号)。

したがって、類似の範囲において、登録商標を指定商品等に使用し、商品に標章を付したり、それを譲渡したり等すれば、形式上は商標権侵害に該当することとなる。

(6) 特許庁編『工業所有権法逐条解説第20版』1502頁(発明協会、2017年)

(7) なお、商標権侵害罪は非親告罪である。

とはいえ、商標権の侵害判断が難しいのは、それが「商標としての使用なのかどうか」、またその使用行為が「商標の機能を害しているのか」といった要件についても検討する必要があることに由来する。

## (2) 商標としての使用

「商標としての使用」(商標的使用)という概念は、「出所表示機能を有する態様で使用する行為」と解釈されており、商標権侵害の要件として、かつては商標法の規定には明示されていなかったが、現在では26条1項6号として明文化されている。

商標権者は、第三者が、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為(法2条3項)を行っている場合には、差止め・損害賠償を請求することができる(法25条、36条、37条1号等)。同法2条3項には、商品等に標章を付する行為(1号)や、標章を付した商品を譲渡する行為等(2号)が規定されている。

したがって、規定の文言を忠実に解釈するならば、商品に付された標章のすべてが商標権侵害の対象となる。裁判所は、このような広い効力範囲に枠を設けるために、同法2条3項の使用に該当しても、出所表示機能を有する態様での使用でない場合には、商標権侵害には当たらないという理論を発展させてきた。

このような使用態様は「商標としての使用」、即ち「商標的使用」と呼ばれ、これが商標権侵害の要件であることは通説的見解となっている。

このように、商標権の侵害の判断要件としては、「商標的使用なのかどうか」、その使用行為が「商標の機能を害しているのかどうか」であるとされ、その機能は出所表示機能を指すことになる<sup>(8)</sup>。

## (3) 法26条1項6号の類型

「商標的使用」の要件を明文化した、法26条1項6号の類型は数多くあり、主な類型には、①商品との関係の類型(登録商標に係る商品又は役務とは別の商品又は役務を示すもの)、②装飾的な表示をするものの類型、③説明的・記述的表示をするものの類型(商品・役務そのものではなく、その属性・内容・由来・用途・原材料を表しているもの)、④書籍等の題号の

類型等がある。

上記の類型は、出所表示機能が発揮されるような使用でないため出所混同は生じず、商標権者に損害は発生しない。

### ① 商品との関係の類型

巨峰事件<sup>(9)</sup>(図1参照)

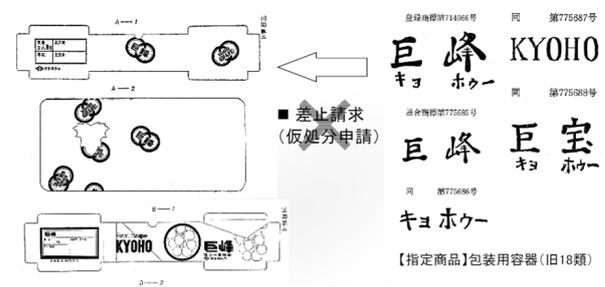
原告の商標権者は指定商品「包装用容器」に対して商標「巨峰」を有している。被告は、巨峰を出荷するための包装用容器(ダンボール)に「巨峰」と印刷している。

形式的には、指定商品である「包装用容器」に標章「巨峰」を付しているから侵害に当たる。

この場合は、包装容器の見やすい位置に表されている標章は、「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」と判示されている。

形式的には包装容器に標章を付しているのであるが、これは内容物の説明であって、包装容器についての商標的な使用ではない。

図1 巨峰事件の概要<sup>(10)</sup>



### BOSS 事件<sup>(11)</sup>(図2参照)

「商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、・・・右楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルティ)として被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右Tシャツ等それ自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。・・・本件商標の指定商品が第17類、被服、布製身回品、寝具類であり、電

(8) 法26条1項6号は、筆者の立場でも、出所表示機能のみという考えである。

(9) 福岡地判昭和46・9・17無体集3巻2号317頁

(10) 2015年7月17日日本食品・バイオ知的財産権センター関西委員会、大野義也講演資料(<http://www.fukamipat.gr.jp/pdf/books5/20150717OHNO-JAFBIC.pdf>)30頁

(11) 大阪地判昭和62・8・26無体集19巻2号268頁

子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。

図2 BOSS事件の概要<sup>(12)</sup>

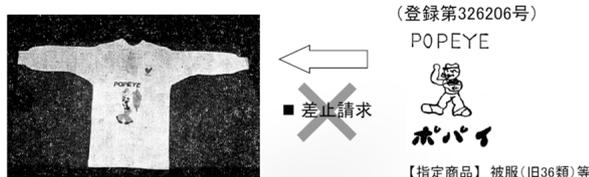


② 装飾的な表示をするものの類型

ポパイ事件<sup>(13)</sup> (図3参照)

「・・・いずれもアンダーシャツの胸部中央殆んど全面にわたり大きく、彩色のうえ表現したものである。これはもっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的效果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛い感じ』などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない」。

図3 ポパイ事件の概要<sup>(14)</sup>



③ 説明的・記述的表示をするものの類型

タカラ事件<sup>(15)</sup> (図4参照)

①『タカラ本みりん入り』の表示中、『タカラ本みりん』の部分は『入り』の部分と字体が異なっているため、『タカラ本みりん』の部分が一連のものと理解され、体裁上『タカラ』の部分のみが区別されるように記載されていないこと、②被告各標章の中央部分の右下には、

『宝酒造株式会社』という被告の商号が記載されていること、③被告の製造、販売に係る『本みりん』は、日本国内でトップシェアを有し、『タカラ本みりん』の商標は日本国内において著名であること、④『だし』『つゆ』等の調味料にみりんを入れることはごく自然であると解されること等、右表示部分の体裁、意味内容、『タカラ本みりん』商品の販売状況に照らすならば、右表示部分に接した一般需要者は、右表示部分を被告商品に原料ないし素材として『タカラ本みりん』が入っていることを示す記述であると認識するのが通常であるといえる」。

図4 タカラ事件の概要<sup>(16)</sup>



ブラザー事件<sup>(17)</sup> (図5参照)

「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買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」。

(12) 大野義也・前掲註(10)31頁  
 (13) 大阪地判昭和51・2・24無休集8巻1号102頁  
 (14) 大野義也・前掲註(10)11頁  
 (15) 東京地判平成13・1・22判時1738号107頁  
 (16) 大野義也・前掲註(10)14頁  
 (17) 東京地判平成16・6・23判タ1164号264頁

図5 ブラザー事件の概要<sup>(18)</sup>



④ 書籍等の題号の種類

UNDER THE SUN 事件<sup>(19)</sup> (図6 参照)

「被告標章は、専ら本件CDに収録されている全11曲の集合体すなわち編集著作物である本件アルバムに対して付けられた題号(アルバムタイトル)であると認められ・・・本件CDを製造、販売している主体である被告を表示するのは、アルバムタイトルとは別に本件CDに付されているフォーライフ商標や被告の社名であると認識することは明らかである。・・・被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件CDの出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己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標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる」。

図6 UNDER THE SUN 事件の概要<sup>(20)</sup>



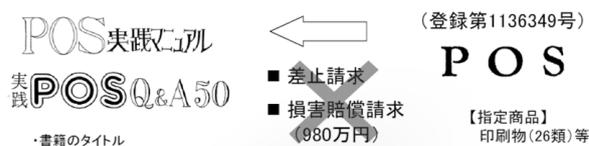
POS 事件<sup>(21)</sup> (図7 参照)

「『POS』とは、『problem oriented system』(問題志向システム)・・・の略語であるところ、被告標章(1)の『POS実践マニュアル』は、右『POS』によって診療録を記載する方法が記述されている被告書籍(1)の題号として、被告標章(2)の『実践POS Q&A 50』は、『POS』について

の質問と回答を記述している被告書籍(2)の題号として、・・・被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表示されているものであつて、出版社である被告の商品であることを識別させるための商標として被告書籍に付されたものではないことが認められる。

右認定の事実によると、被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す題号として被告書籍に表示されているものであつて、出所表示機能を有しない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということとはできない」。

図7 POS 事件の概要<sup>(22)</sup>



Ⅲ. 商標の機能

商標の社会的と経済的機能には、「出所表示機能」以外にも種々の機能がある。とりわけ「需要者の利益保護」もその目的の一つとする現行商標法が保護しようとしている機能には、「品質保証機能」も含まれていると考えるべきである。それを各種裁判例から探ることとする。

「商標の機能」は商標法で規定されておらず、講学上の概念である。「出所表示機能」、「品質保証機能」、「広告宣伝機能」という用語は、シカゴ大学教授(当時のRudolf Callmann)の著書である、The law of unfair competition and trade-marks, Chicago Callaghan & Company, 1950において”Function of a trade-Mark”と説明されていることに由来する。また、「日本商標大事典」<sup>(23)</sup>では、「商標の機能」としてCallmannの説を紹介しており、以後「商標の機能」が一般的になったと思われる。

商標とは「事業者が自己の商品・役務を他人の商品・役務と区別するために、自己の商品・役務に使用

(18) 大野義也・前掲註(10)15頁  
 (19) 東京地判平成7・2・22判タ881号265頁  
 (20) 大野義也・前掲註(10)19頁  
 (21) 東京地判昭和63・9・16判例時報1292号142頁  
 (22) 大野義也・前掲註(10)20頁  
 (23) 特許庁監修 商標研究会編 中央社 1959年 1460頁

する標識<sup>(24)</sup>であり、その自己と他人を区別する識別力から発生する機能として「自他商品識別機能」があると解されている。

識別力について、「標章が需要者に、何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識させる力のあることを、通常『識別力』<sup>(25)</sup>ということから、自他商品識別力ともいう。

旧法(大正10年法)では1条2項において「登録ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字、図形若ハ記号又ハ其ノ結合ニシテ特別顯著ナルモノナルコトヲ要ス」として「特別顯著性」を要件としていた。解釈としては「取引上世人の注意を惹起する程度に特別顯著でなければならぬ。即ち、商標は世人の注意を喚起し、他人の商標との混同を避くる程度の顯著性を有することを要する。之を商標の特別顯著性又は甄別力と云ふ。」<sup>(26)</sup>である。

現行法では、特別顯著性の言葉は使用されておらず、自他商品識別力も講学上の概念である。しかし、3条2項では「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できるもの」と規定しており、立法者側の意図として「本条2項は、いわゆる特別顯著性の発生の規定である。前述のように1項各号に掲げる商標は自他商品又は自他役務の識別力がないものとされ<sup>(27)</sup>として特別顯著性と自他商品識別力を同じものとして扱っている。講学上も「本法にいう自他商品(役務)識別力とは旧法の特別顯著性を意味するものである」<sup>(28)</sup>としている。

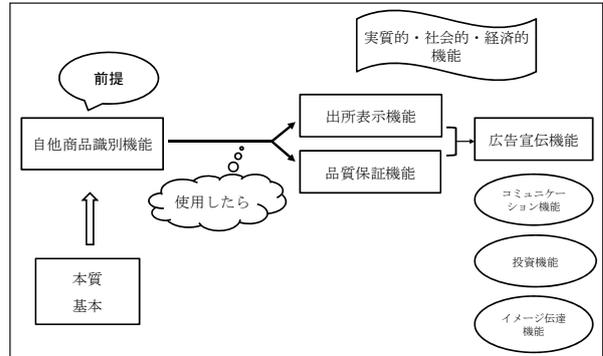
この機能について立法者側は「商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる」<sup>(29)</sup>と捉えており、裁判例も「商標にとって識別力があるということは、その存在にとって本質的なものである」との指摘をしている<sup>(30)</sup>。

さて、商標の機能には、自他商品識別機能から派生したものとして、「出所表示機能」、「品質保証機能」、「広告宣伝機能」の三大機能があると解されている。

自他商品識別機能は商標の本質であり、基本であることに前提として登録をし、その登録商標を使用してから、出所表示機能や品質保証機能が発生し、その二つの機能が発揮されることで、その後実質的、社会的、

経済的な機能が発生する。すなわち、広告宣伝機能やその他の機能(コミュニケーション機能・投資機能・イメージ伝達機能等)などが生じてくる。(図8参照)

図8 商標の機能



## 1. 自他商品識別機能

自他商品識別力とは、その商標により需要者が何人の業務に係る商品・役務であることを認識することができる機能をいう。また、特別顯著性ともいう。

その商品・役務の普通名称のみからなる商標や、その商品・役務の機能の表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない。

この自他商品等の識別力は、社会通念上の商標としての適格性であり、これが具備されることで商標の諸機能(出所表示・品質表示・宣伝広告の機能)が発揮される。例えば、テレビまんが事件では、「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」にあり、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。」<sup>(31)</sup>と判示された。

この機能について立法者側は「商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる」と述べる<sup>(32)</sup>。

## 2. 自他商品識別機能から派生する機能

### (1) 出所表示機能

出所表示機能とは、「同一の商標を付した商品又は

(24) 平尾正樹『商標法』5頁(学陽書房、第一次改訂版、2006年)

(25) 小野昌延・三山俊司『新・商標法概説』109頁(青林書院、2009年)

(26) 永田菊四郎『工業所有権論』261～262頁(富山房、1950年)

(27) 特許庁・前掲註(6)1402頁

(28) 網野誠『商標』174頁(有斐閣、第6版、2002年)

(29) 特許庁・前掲註(6)1392頁

(30) 東京地判昭和55・7・11判例時報977号92頁(テレビまんがが事件)

(31) テレビまんがが事件・前掲註(30)

(32) 網野誠・前掲註(28)1193頁

役務は、いつも一定の生産者、販売者又は提供者によるものであることを示す機能<sup>(33)</sup>であり、「この機能を有するが故に、その商標が社会的認識を得るに従い、商標に信用(グッドウィル)の形成が行われる」と説明されている<sup>(34)</sup>。

## (2) 品質保証機能

品質保証機能とは、「同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する機能<sup>(35)</sup>」であると説明されている。

この機能については、法目的たる「業務上の信用の維持」および「需要者の利益の保護」のために事業者は「同一商標が需要者に品質を保証するものとして捉えていることを十分認識し、商品の品質の維持改良をはかり、品質保証を果たすことに努めなければならない<sup>(36)</sup>」と述べるものや、事業者に対する積極的行為が期待できるため、「事業者にとってもこの期待を裏切らなければ商品が売れ、役務が利用されるということですから、この品質保証機能は商標のうちで最も重要な機能である<sup>(37)</sup>」と述べるものがある。

さらに、「各企業の技術水準が平均して商品の品質に実際上の差異がなくなった今日、経済上の競争は、商品の品質の良否よりも、むしろ商標の良否によっておこなわれる傾向にある<sup>(38)</sup>」と述べるものや、「有名商標等にあつては、消費者はその商品の製造業者が何人であるかはむしろ知らない場合が多く、商標により商品の品質を信用して購入するのが通例である。このように商標の出所表示機能は、相対的には、その重要度を減じつつある」と述べて品質保証機能に重きを置

く考え方もある<sup>(39)</sup>。

## (3) 広告宣伝機能

広告宣伝機能とは、「広告に使用することにより、その事業者の商品又は役務であることを需要者・消費者に伝え、商品又は役務の購買・利用を喚起させる機能<sup>(40)</sup>」であると説明されている。

この機能については、「需要者は商標を記憶し、商標自体に一定のイメージを思い浮かべ、その商標を付した商品・役務に対し愛着さえ覚えたりすることがあるが、このような商品のいわゆる「声なき商人」として営業上大きな力を有する<sup>(41)</sup>」といわれている<sup>(42)</sup>。

しかし広告宣伝機能は、需要者に商標を訴求する程度が必要であり、「すべての商標が備えている機能ではなく、いわゆる著名商標が備えている機能<sup>(43)</sup>」であるとも説明されている<sup>(44)</sup>。

## 3. 商標の機能の分類

商標法上の保護対象としての「商標の機能」については、「単一機能説」及び「二重機能説<sup>(45)</sup>」の他に「多数機能説」という分類が可能である。

単一機能説とは、商標の本質的機能は「出所表示機能」に尽きるとし、その上で商標の品質保証機能はつねに商標に含まれているものではなく、商標の本質的な機能とはいえない、とする考え方である<sup>(46)</sup>。

二重機能説とは、「出所表示機能」に加え、「品質保証機能」も商標法の直接の保護対象であるとする考え方である<sup>(47)</sup>。

多数機能説とは、商標の出所表示機能、品質保証機

(33) 特許庁標準テキスト 2011 版 49 頁

(34) 小野ほか・前掲註(25)57 頁

(35) 特許庁・前掲註(33)49 頁

(36) 小野ほか・前掲註(25)58 頁

(37) 平尾正樹・前掲註(24)8 頁

(38) 商標研究会編『日本商標大事典』79 頁(中央社、1959 年)

(39) 網野誠・前掲註(28)79 頁

(40) 特許庁・前掲註(33)49 頁

(41) 小野ほか・前掲註(25)58 頁

(42) Callmann は“The advertising function is much more substantial than the guarantee function, and the latter may even be eliminated without destroying or otherwise affecting the former.”(Rudolf Callmann, The law of unfair competition and trade-marks Volume 3, Chicago Callaghan & Company, 1950, pp.984-985.)としており、経済が成長した社会における広告宣伝機能の重要性を説明している。

(43) 平尾正樹・前掲註(24)9 頁

(44) 商標の三機能については同時に発生するものではなく、「識別機能が土台にあり、自他の商品や役務における出所表示機能が長く発揮されるほどに、その上に品質保証機能、さらには広告機能が発揮される」(小野ほか・前掲註(25)55 頁)との指摘がある。

(45) 宮脇正晴『商標の機能と商標法の目的』大阪大学大学院国際公共政策研究第5巻第1号(2000年)277 頁

(46) 木棚照一『国際工業所有権法の研究』303～304 頁(日本評論社、1989年)、田村善之『商標法概説』416 頁(1998年、弘文堂)

(47) 関谷巖『真正商品の並行輸入と商標権の侵害』慶應義塾大学法学部編『慶應義塾大学法学部法学科開設百年記念論文集三田法曹会篇』(1989年)325～340 頁、小野昌延『商品の輸入と商標権侵害』日本工業所有権法学会年報8号(1985年)55～56 頁

能、広告宣伝機能、投資機能、イメージ伝達機能、コミュニケーション機能<sup>(48)</sup>等の多数の機能が商標法の保護対象であるとする考え方である<sup>(49)</sup>。

筆者は、上記の二重機能説を採る。その理由は商標法1条の「業務上の信用の維持」は、出所表示機能の保護だけでなく、品質保証機能の保護により可能となるからである。

すなわち、出所表示機能が害されている場合には、必ず品質保証機能が害されるおそれが存在するが、出所表示機能が害されていない場合でも品質保証機能が害されている場合があるからである(詳細は後述)。

従って、業務上の信用維持は、出所表示機能および品質保証機能の両方の保護によって達成されるべきものである。

すなわち、現行の我が国商標法は、出所表示機能だけでなく、品質保証機能を保護することにより出所の混同や品質の誤認を防止することにより、取引秩序の維持を図ろうとするものであると考えるべきである。

#### 4. 商標権の効力範囲と商標機能との関係

形式的には商標の使用に当たるとしても、商標の機能を侵害しない(実質的違法性を欠く)場合、商標権侵害が否定される(違法性が阻却される)。

商標の本質は、自他商品等識別機能を基本とし、これを使用することによって出所表示機能、品質保証機能等が派生する。なお、商標の機能への侵害が商標権侵害の実質的違法性を構成するものである。

したがって、商標権侵害(法25条、法37条1号)の判断については、商標の機能(出所表示機能、品質保証機能)への侵害があるのかどうかについての判断が必要となる。

なお、このことに関して、商標機能論についての代表的な裁判例である、パーカー事件<sup>(50)</sup>では、「商標は、ある特定の営業主の営業にかかる商品を表彰し、その出所の同一性を識別する作用を営むと共に、同一商標の附された商品の品位及び性質の同等性を保証する作用を営むものであり、商標法が商標権者に登録商標使用の独占的権利を与えているのは、第三者のなす指

定商品又は類似商品についての同一又は類似商標の使用により当該登録商標の営む出所表示作用及び品質保証作用が阻害されるのを防止するにあるものと解される。

商標法は、商標の出所識別及び品質保証の各機能を保護することを通じて、当該商標の使用により築き上げられた商標権者のグッドウィルを保護すると共に、流通秩序を維持し、需要者をして商品の出所の同一性を識別し、購買にあたって選択を誤ることなく、自己の欲する一定の品質の商品の入手を可能ならしめ、需要者の利益を保護しようとするものである。」と述べる。

#### (1) フレッドペリー事件の分析

商標権侵害を論じるときには、相手方の行為が形式的に法2条3項、法25条の要件を満たす場合でも、その行為が商標の機能を害するという実質的違法性を有しないと商標権侵害とならない。フレッドペリー事件は、商標権者から使用許諾を受けた者が、その条件に違反して、中国の工場の商品を下請生産したことをもって、商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されたとして、真正商品の並行輸入とは認められないとされたものであり、最高裁が出所表示機能および品質保証機能が害されていることを理由に商標権侵害を認定した事案である。

##### ① 事件の概要

ヒットユニオン社は、世界的に著名なブランドであるフレッドペリーの商標(本件商標)の商標権(本件商標権)を有している。本件商標権は英国法人FPS社からヒットユニオン社が譲り受けたものである。当初世界各国においてフレッドペリーの事業を行う中心的な会社は、FPS社及び英国法人FPSUK社の2社であった。ヒットユニオン社は、日本におけるFPS社のライセンスにすぎなかったが、平成7年11月29日に、フレッドペリーの国際事業を買い取り、英国法人FPH社を設立した。FPS社が有する、本件商標を除くすべての登録商標、フレッドペリーの事業、グッドウィルが、FPH社に承継された。

スリーエム社は、本件商標と同一の標章(本件Y標

(48) 2009年欧州司法裁判所のL'Oreal(ロレアル)判決で「出所表示機能」及び「品質保証機能」にとどまらず、「広告宣伝機能」、「コミュニケーション機能」そして「投資機能」まで、商標によって保護される機能があげられた。また、欧州裁判所のInterflora判決では「投資機能」の内容が示され、広告機能と異なることが明らかにされた。本判決は、「投資機能」について、消費者を誘引しこれを引き留めるに適した名声の獲得と維持のために資源の投入を可能にする機能といい、この目的のために商標に資源を投入することが商標権者にとって困難となる場合、投資機能の毀損がある、と説示している。

(49) 土肥一史『商標法の研究』32～35頁(中央経済社、第1版、2016年)

(50) 大阪地判昭和45・2・27無体集2巻1号71頁

章)が付されたポロシャツ(本件商品)を輸入し日本国内で販売したが、本件商品は、シンガポール法人オシア社が中国の会社に製造させたものであった。オシア社は、平成7年2月6日付け契約書により、FPS社からフレッドペリーの商標につき使用許諾を受けていたが(本件ライセンス契約のことである。なお、同年11月29日以降、FPS社の使用許諾者としての地位はFPH社に移転している)、本件ライセンス契約2条は、製造地に関し、契約商標を付した契約品をシンガポール、マレーシア、インドネシア及びブルネイで製造することを許諾し、また、4条Uは、製造者に関し、FPS社の事前の同意なしに契約品の製造、仕上げ又は梱包の下請けにつきいかなる取り決めも行わない旨を規定しており、本件商品はこれらの条項に違反して製造されたものであった。

## ② 一連判決の結論

・東京第I事件第一審東京地判 平成11・1・28(平8(ワ)12105)判時1670号75頁

ライセンス契約に違反して製造された商品でも商標権者から商標の使用許諾を得たライセンサーの拡布した商品であることに変わりがないこと、ライセンサーはライセンス契約を解除してライセンサーとの契約を終了させることができること、製造地等の制限に違反したことで真正商品であることが否定されると商品の流通の自由が害され需要者の利益が害されることなどの理由をあげ、かような商品の並行輸入は商標権侵害にあたらぬとする判決をした。

・東京第I事件控訴審 東京高判 平成12・4・19(平11(ネ)1464)特許ニュース10555号1頁

東京地裁の一審判決に対して、ヒットユニオン社が控訴した事案である。

・東京第II事件第一審 東京地判 平成13・10・25(平11(ワ)6024)判時1786号142頁

本件商品を偽造品としたヒットユニオン社の広告の掲載等を虚偽の事実を告知し流布する行為に該当するとして、不正競争防止法2条1項13号(現14号)の規定に基づいて損害賠償を求めた事案である。

・東京第II事件控訴審 東京高判 平成14・12・24(平13(ネ)5931)判時1816号128頁

東京地裁の一審判決に対して、ヒットユニオン社が控訴した事案である。

・大阪事件第1審 大阪地判 平成12・12・21(平9(ワ)

8480 平9(ワ)10564)民集57巻2号144頁

輸入・販売業者スリーエム社による本件商品の輸入販売は真正商品に係るものではなく、フレッドペリー商標を付した本件商品の輸入販売行為は、ヒットユニオン社の商標権を侵害するものとして損害賠償を求めた訴え(平9(ワ)10564)と、ヒットユニオン社等の本件商品を偽造品とした広告の掲載等は営業妨害行為又は信用毀損行為に該当するとして、スリーエム社が民法709条に基づく損害賠償等を求めた訴え(平9(ワ)8480)とを併合審理した事案である。

・大阪事件控訴審 大阪高判 平成14・3・29(平13(ネ)425)民集57巻2号185頁

大阪地裁の一審判決に対してスリーエム社が控訴した事案である。

・大阪事件上告審 最判 平成15・2・27(平14(受)1100)民集57巻2号125頁

「1. 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、

2. 当該外国における商標権者と我国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視得るような関係にあることにより、当該商標が我国の登録商標と同一の出所表示するものであって、

3. 我国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、

いわゆる真正商品の並行輸入として、商品権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。ただし、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、もっ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」ものであるところ(同法1条)、上記要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商品の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができるからである。」と判示している。

## ③ 商標機能の評価

一連の判決の結論と商標機能論上の評価を表にまとめると、以下表1のようになる。

表1 フレッドペリー事件に関する一連の判決

事件	審級	結論	商標機能論
東京Ⅰ事件	一審	非侵害	いずれの機能も害しない
	二審		
東京Ⅱ事件	一審	侵害	品質保証機能を害する
	二審		出所表示機能を害する (品質保証機能については判断なし)
大阪事件	一審		出所表示機能と品質保証機能 いずれの機能も害する
	二審		
上告審			

フレッドペリー事件では、最高裁が初めて品質保証機能を商標の重要な機能として認めている。最高裁は「商標が商標権者等により適法に付されたものであること」、「商標権者と同一人又は同一人と同視し得るような関係があること」、及び「登録商標の保証する品質において実質的に差異がないこと」の要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商品の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということを明確にした。

現行の我が国の商標法は、出所表示機能及び品質保証機能を保護することにより、出所の混同や品質の誤認を防止することにより、取引秩序の維持を図ろうとするものであると考える筆者の立場と軌を一にするものである。

## (2) 品質保証機能のみの侵害

その他、品質保証機能のみの侵害の行為となりうる侵害例を紹介する。たとえば、真正商品を改造(改変・加工)したり、小分け・再包装したり、詰め替え・再包装するような行為は、権原がなければ商標権侵害と考えられることが多い。

商標権者や使用権者が商標を付した商品であっても、その後改造、小分け・再包装、詰め替え・再包装して当該商標を付して販売する行為は、商標権侵害とされることが一般的である。主な裁判例は以下のとおりである。

### ① 改造(改変・加工)

#### Nintendo 事件<sup>(51)</sup>

ゲーム機本体とコントローラーに改変を加えた商品に、従前の登録商標を付したまま販売したというケースで、裁判所は、改変後の商品について登録商標の出所表示機能が害されるおそれ(改変後の商品を商標権者が販売しているという誤認)や、改変後の商品の品質の変化に関して品質表示機能が害されるおそれもあることを理由として、商標権侵害を肯定した。

#### Callaway(キャロウェイ)事件<sup>(52)</sup>

ある商標を付したゴルフクラブのシャフトをスチールからグラファイトに変更し、結合部分にネックセルを装着し、その商標を付したまま販売したというケースにつき、裁判所は、商標権侵害への該当性を肯定したケースである。

裁判所は、厳密な品質管理を実施している商標権者の製品と、当該変更後の製品が、品質や形態において大きく異なっている等の理由から、当該変更が商標権の出所表示機能・品質保証機能を害しているという理由で商標権侵害を肯定した。

### ② 小分け・再包装

#### マグアンプK 事件<sup>(53)</sup>

園芸用肥料を購入して、小分けして小袋に詰め替えたうえ再包装し、かつ小分けしたことを明示するとともに、小分け品自体には標章を付さず、それを陳列する際に、手書きで、当該商標を定価表に付したという行為の商標権侵害の有無が問題となったケースである。

裁判所は、当該使用は自他識別機能を果たす態様での使用である上、小分けによる品質の変化のおそれや異物混入の容易性に照らせば商標権者の信用を損ない需要者の利益をも害する事になるという理由から、商標権侵害を肯定した。

#### HERSHEY'S(ハーシーズ)事件<sup>(54)</sup>

業務用の大袋入りココアを小分けして、登録商標と同一の標章を付した包装袋・ラベルを使用して包装し直して販売したという行為につき、商標権侵害罪の適用が問題となった刑事事件である。

裁判所は、ココアのような商品は包装し直すことに

(51) 東京地判平成4・5・27知的裁集24巻2号412頁

(52) 東京地判平成10・12・25判時1680号112頁

(53) 大阪地判平成6・2・24判時1522号139頁

(54) 福岡高判昭和41・3・4下刑集8巻3号371頁

よって品質が変化することがあり、その際他の異物が混入することも容易であるから、商標権者の製造した真正商品を小分けしてその登録商標と同一の標章を付したものを使用して包装し直すことは商標権者の信用を害し、需要者の利益を害することになるという理由で商標権を侵害すると判断した。

#### STP 事件<sup>(55)</sup>

日本の商標権者がアメリカで販売したドラム缶入りのオILTリートメントを並行輸入業者が輸入し、商標権者が用いている 10 オンス入り缶とほぼ同じ外観の缶(登録商標が付されている)を製造してそこに当該オILTリートメントを小分けして販売した行為の商標権侵害の有無が問題となった。

裁判所は、真正商品であっても、何人でも自由に登録商標を付し得ることにはならず、登録商標に対する信頼の基礎が失われ、登録商標の機能を発揮できないこと、権利者は、第三者がこのオILTリートメントを小分けして売却することを予想しているとしても、当該登録商標を使用することまで容認しているとはいえないという理由から、商標権侵害を肯定した。

#### ③ 詰め替え・再包装

##### ハイミー事件<sup>(56)</sup>

一旦パチンコ業者に卸売りした原告の製造販売に係る調味料をパチンコ遊戯者から買い集め、これを調味料の登録商標「ハイミー」が付された新しい段ボール包装紙に詰め替え、あたかも新品を装って再びパチンコ業者に卸売りをした被告に対して、登録商標「ハイミー」を無断で印刷した段ボール紙箱に、無断印刷を知らながら、調味料を詰めて封印し、これを販売する目的で所持していた事件。裁判所は、詰め替え・再包装の商標権侵害を肯定した。

上記の裁判例を見ると、真正商品を改造(改変・加工)したり、小分け・再包装したり、詰め替え・再包装するような行為は、品質保証機能を害するおそれがあり、裁判所は商標権者の信用を損ない、需要者の利益をも害することとなるという理由で商標権を侵害すると判断した。

#### (3) 商標法において品質保証機能を重視する規定

商標法においては、品質保証機能を重視すると考えられる規定がある。それが、商標権の自由移転と使用許諾制度である。なお、自由移転(旧法では、「営業と共に」のみ移転が可能)と使用許諾制度は、ともに、昭和 34 年法改正において導入された。

まず、商標権の移転については、旧法では、商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の出所の混同を生ずる虞があるし、その商標を使用した商品の品質保持についての保証がないという理由で自由譲渡を認めなかった。

現行法では、「①商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界においても、商標に化体された信用そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請がきわめて強い。②商品の出所の混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質の保証についても商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。」<sup>(57)</sup>として自由譲渡を認めている。

また、使用許諾制度については、旧法では商品や役務の出所の混同を生ずることにより一般公衆を欺くことになる虞があるという理由で認められていなかったが、現行法では「①一般的に使用許諾を認めても、もし、使用者の商品が粗悪なものであればその商品に使用された登録商標の信用が失われ、それは商標権者の信用の喪失を意味するのだから、商標権者としては十分に信用できる者に対してのみ使用許諾をし、かつ、使用者の商品の管理には十分注意するだろうから、使用許諾によって一般公衆が不測の損害を蒙るおそれはないものと考えられるのである。

②商標権者が自らの使用を護ることが自明の理ならば、使用許諾にあたっては同様の注意を払うであろうし、他方、商品の需要者は商品の出所の混同があっても、品質についての誤認が生じなければ問題はなさであろうということが、使用許諾制度の前提となっている

(55) 大阪地判昭和 51・8・4 無体裁集 8 卷 2 号 324 頁

(56) 最判昭和 46・7・20 刑集 25 卷 5 号 739 頁

(57) 特許庁・前掲註(6)1495 頁

のである。

③その使用が需要者に品質等の誤認を生じさせた場合、商標権者がその事実を知らなかったことについて相当の注意をしていたときを除き、法53条で商標登録を取り消すこととして使用許諾制度の弊害の防止を図っている。』<sup>(58)</sup>として認められている。

#### (4) 品質保証機能について

思うに、必ずしも、出所表示機能が発生しないと品質保証機能が発生しないというものではない、即ち、品質保証機能は出所表示機能から派生するものではない。

消費者は、同一の商標が付された商品には、同一の品質を期待し(狭義の品質保証機能)<sup>(59)</sup>、事業者がこの期待に応えているとき、その商標は品質保証機能をはたしていることになる。

「定評」を得た商品と同じ商標を新商品にも使用することで、事業者はその新商品の品質の良さを伝えようとするのである。このようなメッセージを伝える機能は、「広義の品質保証機能」<sup>(60)</sup>と呼ばれる。なお、品質保証機能の保護により、需要者の商品探索コストも削減でき、品質保証機能の保護は法1条にいう信用の維持や需要者の保護にとって固有の意義があると考えられる。

### IV. まとめ

商標権の効力のうち、専用権(法25条)との関係では、「出所表示機能」の侵害だけではなく、「真正商品の並行輸入」、「改造」、「小分け・再包装」、「詰め替え・再包装」のように「品質保証機能」の侵害も重視すべき事案が存在する。もっとも、禁止権(法37条1号)については、商標・商品の類似がその保護範囲であるので、出所の混同をするかどうかは問われ、出所表示機能の侵害かどうかは重視されると考えるべきであろう。

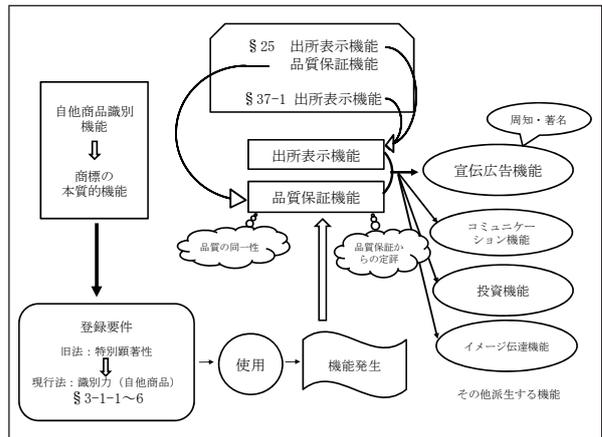
商標の本質的機能(自他商品識別機能)を有する標章は、登録主義の下でまず登録をし、使用后、出所表示機能と品質保証機能が発生する。我が国の現行商標法は、商標権(法25条、法37条1号)をもって、この出所表示機能と品質保証機能を保護することにより、出所の混同・品質の誤認を防止し、取引秩序の維持を図

ろうとするものと考えらるべきである。

なお、出所表示機能と相俟って、品質保証機能が発揮され定評を得ることによって、その商標が周知・著名になると広告宣伝機能が発生し、さらにはコミュニケーション機能・投資機能・イメージ伝達機能などの機能が派生する。(図9参照)

商標法の目的(1条)に照らして考えれば、商標が果たすこれらの諸機能をより広く保護すべきということになろう。

図9 商標の機能と商標法上の保護



### V. おわりに

現在、我が国では、権利創設法である「商標法」では十全に保護されない範囲を、行為規制法である「不正競争防止法」がカバーしているというのが実情である。ただし、不正競争防止法による保護は、商標の所有者において、「商標の周知・著名性」や「出所の混同やそのおそれ」等を立証しなければならず、しかもこの立証も容易ではなく、手間がかかる一面がある。

欧米または筆者の母国(台湾)では周知・著名商標(広告宣伝機能・コミュニケーション機能・投資機能なども含む)の商標権による保護が商標法上に定められている。登録商標が有する商標の諸機能をきちんと保護するため、不正競争防止法ではなく、商標法の下での対応が必要だと思う。(図10参照)

商標法の目的(法1条)に照らして、登録商標が果たす社会的・経済的な諸機能<sup>(61)</sup>を権利創設法である商

(58) 特許庁・前掲註(6)1516～1517頁

(59) 宮脇正晴・前掲註(45)281～282頁

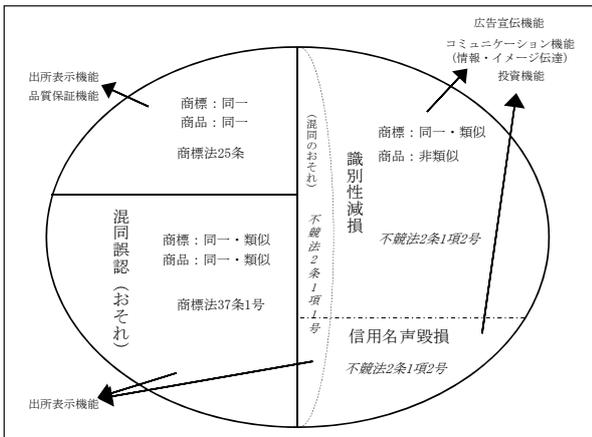
(60) 宮脇正晴・前掲註(45)283～285頁

(61) 具体的には、欧州司法裁判所のロレアル判決でいう「広告宣伝機能」、「コミュニケーション機能」そして「投資機能」。

標法だけで、十全な保護を図っていくためには、消費者の利益だけでなく、商標権者の利益にも配慮するという観点から、商標の保護範囲を拡張する方向で商標権の効力の範囲を見直す必要があるようにも思われる。

登録商標の保護範囲(すなわち商標権の効力)との関係で、出所表示機能、品質保証機能以外の多くの商標の機能について保護することとしている欧州(ロレアル判決等)やその他の国々(台湾の判決も含む)の検討と、それらと日本法との比較は今後の課題として研究を続ける予定である。

図 10 商標権の効力範囲と商標の機能



# 特許出願から意匠出願への出願変更の動向と問題点について

粕川 敏夫<sup>(\*)</sup>

特許出願から意匠登録出願への変更について、異なる法域間では、必要とされる図面等の記載の仕方の相違から、客体の同一性を満たすことが難しいと思われるがちである。しかし、近時の変更出願による意匠の登録例や、出願変更に関する判例や審決例を見ると客体の同一性の判断を中心に変化がみられる。本稿では審決、判決例や登録例の動向を分析するとともに、その問題点について検討する。

## 目次

- I. はじめに
- II. 特許出願から意匠登録出願への出願変更の動向
- III. 意匠審査基準での取扱い
- IV. 出願変更に関する判例
  - 1. 事件の概要
  - 2. 特許出願から意匠登録出願への変更に関する争点
    - (1) 争点1 本件意匠1の右側面の形態の特定について
    - (2) 争点2 本件意匠1の縦横比について
    - (3) 判決についての検討
- V. 特許出願から意匠登録出願への変更のパターン類型
  - 1. 類型1：図面に記載されている一又は複数の全体意匠に変更するパターン
  - 2. 類型2：特許出願の図面に記載されている完成品の図面から一又は複数の部分意匠に変更するパターン
  - 3. 類型3：特許出願の明細書の文言に基づく変更のパターン
- VI. 最近の審決例と限界的な事例
  - 1. 審決例1：「マルチメディア再生装置」事件（不服2009-2816号審決）
  - 2. 審決例2：「列車用運行状況表示機」事件（不服2015-3322号審決）
- VII. 出願変更に伴う問題点
  - 1. 部分意匠における破線部分の同一性判断に与える影響について
  - 2. その他の問題
    - (1) 完成品からの部分意匠の分割を認めていないことと均衡
    - (2) 存続期間の実質的延長

## VIII. まとめ

### I. はじめに

意匠法13条1項では、「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。」と、特許出願から意匠登録出願への出願変更について規定している。出願変更では、特許出願の図面や明細書の記載された意匠に基づいて、意匠登録出願に変更することとなる。

ところで、特許出願において要求される図面は、特許の技術的特徴の説明を目的としているため、意匠登録出願を行う際の出願意匠の特定に必要な6面図(正面図、背面図、上面図、底面図、左右側面図)が含まれているとは限らない。むしろ、特許出願の場合には、このような6面図まで作成することは、将来的な意匠登録出願への変更を意図していない限り稀である。

しかしながら、現在では、特許出願から意匠登録出願への変更がされているケースが見受けられ、登録例や審判決例も見られるようになっている。

そこで、本稿では、事例を分析し、特許出願中の図面やその他の記載からどのような範囲で意匠登録出願への変更が認められているのかを中心に、出願変更の現状とその問題について検討する。

### II. 特許出願から意匠登録出願への出願変更の動向

特許出願を基礎にして、意匠登録出願に変更がされるケースは、年により若干の増減はあるが、過去10年間では下記のような傾向がある。特に、最近5年で

(\*) 校友、日本大学大学院知的財産研究科(専門職)非常勤講師、つむぎ国際特許事務所代表パートナー弁理士

みると年間180件を超えており増加傾向にある。



(特許行政年次統計より筆者作成)

### Ⅲ. 意匠審査基準での取扱い

意匠審査基準では、「意匠登録出願への変更の要件として、「(3)もとの特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること」としている(意匠審査基準92.1.1)。

さて、この「明確に認識し得るように具体的に記載」とはどの程度の記載で足りるのであろうか。以下、判例及び審決、そして登録例を通じてその同一性の範囲について検討する。

### Ⅳ. 出願変更に関する判例

特許出願から意匠登録出願への出願変更の際して、その客体の同一性が争われた事案として「角度調整金具」事件<sup>(1)</sup>がある。

#### 1. 事件の概要

本件は、椅子の背もたれ等のリクライニング角度を任意の角度に調整するための金具に関する登録意匠が争われた事案である。

本件は、「角度調整金具」の特許出願(特願2005-50055号)として当初出願されたものであり、この特許出願を基礎として分割特許出願が繰り返されている。そして、分割特許出願(特願2009-182565号)を基礎として意匠登録出願へ変更され、登録意匠(本件意匠1)となったものである。

#### 2. 特許出願から意匠登録出願への変更に関する争点

本判決の中で、原特許出願に係る明細書及び図面に記載された本件意匠1に対応する部材である「浮動くさび部材」と、本件意匠1とが同一性を欠いており、意匠登録出願への変更は不適切なものが争われている。

##### (1) 争点1 本件意匠1の右側面の形態の特定について

この件では、原特許出願には、図3及び図5に「浮動くさび部材6」の斜視図が記載されており、この斜視図に表された「浮動くさび部材6」と、本件意匠1が同一であるといえるかが争われている。

この点判決では、「ア 被告は、乙1特許出願及び図面において本件意匠1の右側面の形状が記載されていないと主張している。原特許出願(特願2005-050055号)に係る明細書及び図面によれば、「浮動くさび部材6」が本件意匠1に対応する部材であると認定し、原特許出願明細書の段落【0025】にこの「浮動くさび部材6」は、図3(b)に示したような鉄鋼材から成る長尺状引き抜材43を、所定長さに切断して形成される。

イ 機械工学辞典(甲8)によれば、「引抜き加工」とは、一般に、「所定の穴形状を有するダイスに被加工材を通して引き抜くことにより、各種横断面形状を有する線、棒、管、型材などを製造する加工法」をいうことが認められる。

ウ 前記ア及びイによれば、前記アの特許出願にかかる明細書及び図面において、本件意匠1に対応する「浮動くさび部材6」の右側面の形状として、歯面を右側面の正面側端部から背面即端部にかけて均一に配設したものが記載されていると認めることができる。」として、出願変更を適法と認めている。

本件意匠1

【正面図】



【背面図】



(1) 大阪高判平成25・3・21 大阪高判平成24年(ネ)第1872号

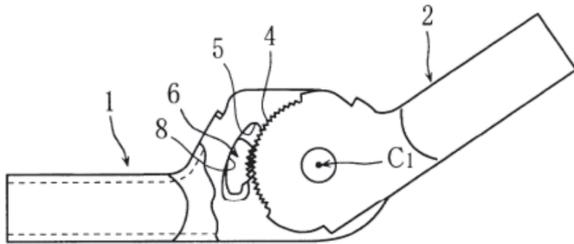
【右側面図】



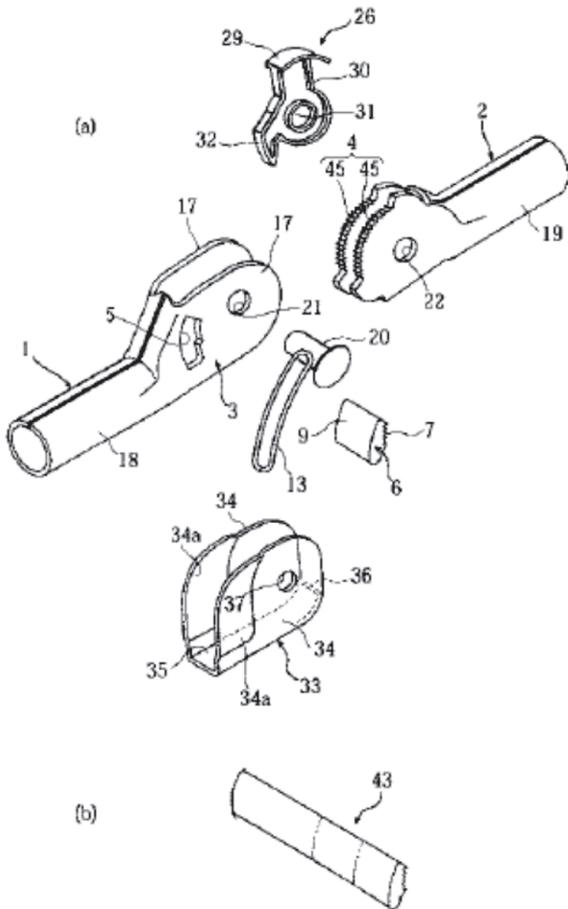
【平面図】



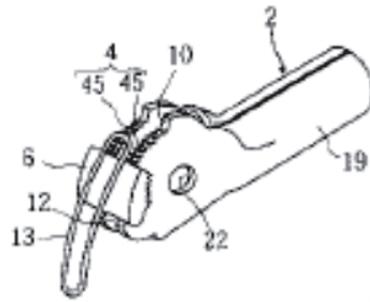
【使用状態を示す参考図 1】



原特許出願【図 3】



原特許出願【図 5】



(2) 争点2 本件意匠 1 の縦横比について

また、被告は、変更が認められない理由として、「ア 被告は、乙 1 特許出願に係る明細書及び図面において、本件意匠 1 に対する「浮動くさび部材 6」の側面視形状の縦横比が明らかではなく、むしろ横長である」と主張している。

これに対して、判決では「乙 1 特許出願に係る明細書及び図面において、「浮動くさび部材 6」の側面視に係る図面はなく、前記(1)アの【図 3】及び下記【図 5】の斜視図があるのみである。

イ 前記アによると、【図 5】は別紙本件意匠目録 1【使用状態を示す参考図 3】と同一のものであることが認められる上、いずれの斜視図においても縦寸法が横寸法よりもやや大きな形状で記載されていることが認められるから、この点に関する被告の主張も理由がない。」として、出願変更を適法と認めている。

(3) 判決についての検討

本判決は、図面の開示だけでなく、明細書の記載によって本件意匠の形態が十分に特定できている事案だと考えられる。もし、本件事案で、意匠の形態の全体が図面に開示されていなければ出願変更が認められないとすると、原特許出願に 6 面図の記載が無ければ実質的に特許出願から意匠登録出願への変更の途を閉ざしてしまうことになる。

その意味で、特許出願の図面に記載がされていない事項についても、当該構成部分の明細書の記載により登録意匠の形態が特定できるのであれば、これを根拠に特許出願から意匠登録出願への変更を認めた本判決は妥当な結論であるといえる。また、本判決は、特許出願から意匠登録出願への変更が可能であるということについて、大きな可能性を提供したといえる。

一方で、今回問題となった「浮動くさび部材」は比較的構造が単純なものであるため、明細書の記載から形

態の特定が比較的容易な事案であるといえる。このように特許出願の図面に表れていない部分については、明細書の記載を参考にして、一般的にどの程度まで認められるべきであろうか。

この点、当初の特許出願図面に表れていない部分の特定に際しては、部分意匠の特定が参考になると考えられる。たとえば、当初の特許出願図面に表れていない部分については、意匠審査基準 71.2.2「部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載」の「(4) 部分意匠の開示の程度」<sup>(2)</sup>を参照して、当初の特許出願の図面に現れていない事項であっても、明細書等の記載から、当該意匠にかかる物品を認識するのに必要最低限の構成要素が明確に表されていることが必要であると考えられる。

## V. 特許出願から意匠登録出願への変更のパターン類型

一の特許出願から意匠登録出願へ出願変更を行う場合、様々なパターンがある。多くの場合、特許出願を分割して、その分割した特許出願を意匠登録出願に変更している。このような特許出願から意匠登録出願へ出願変更する場合のパターンを直近3年間の出願変更について類型化すると、大きく以下の3つのパターンに分類できる。

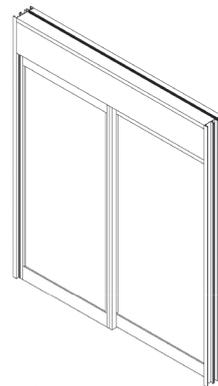
類型1としては特許出願の図面に記載されている一又は複数の全体意匠に変更するパターン、類型2としては特許出願の図面に記載されている完成品の図面から一又は複数の部分意匠に変更するパターン、類型3としては特許出願の明細書の文言に基づいて変更するパターンである。これらについて、以下、説明する。

### 1. 類型1：図面に記載されている一又は複数の全体意匠に変更するパターン

同一の特許出願を基礎として、異なる形態の全体意匠へ出願変更を行うパターンである。

このような例としては、原出願となる特願 2015-243193 号を基礎として、意匠登録第 1551326 号、意匠登録第 1551327 号へそれぞれ変更を行うケースである。

意匠登録第 1551326 号  
「戸袋ドア付き自動ドア」



意匠登録第 1551327 号  
「自動ドア用戸袋ドア」



### 2. 類型2：特許出願の図面に記載されている完成品の図面から一又は複数の部分意匠に変更するパターン

同一の特許出願を基礎として、異なる形態の部分意匠への出願を行うパターンである。

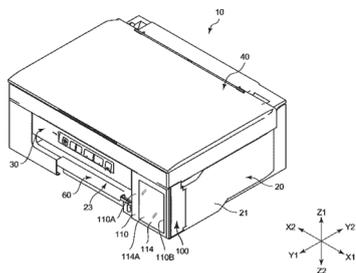
これは、特許出願に含まれる完成品(製品全体及び部品)の意匠に基づいて、出願変更を行い複数の意匠登録を行うケースである。

(2) 特許庁意匠審査基準第7部 個別の意匠登録出願 第1章 部分意匠「71.2.2 部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載」p82-83

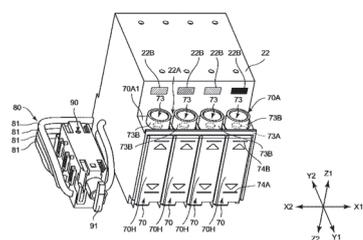
<原特許出願>

特願 2015-122672 号「記録装置」

【図 1】

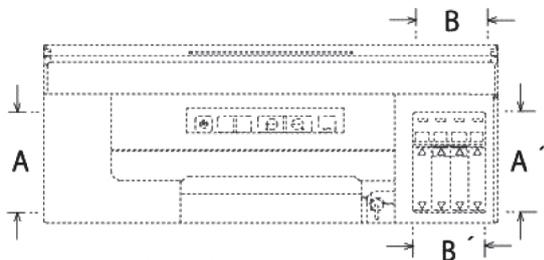


【図 4】

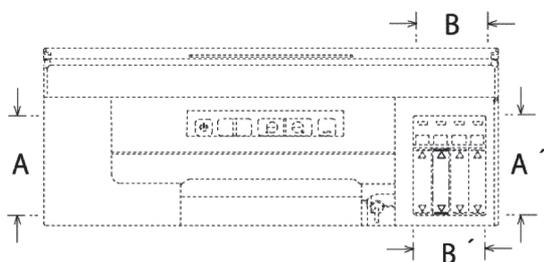


<変更登録意匠>

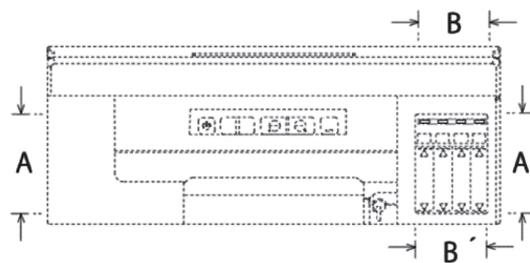
①意匠登録第 1543181 号「プリンター」



②意匠登録第 1543182 号「プリンター」

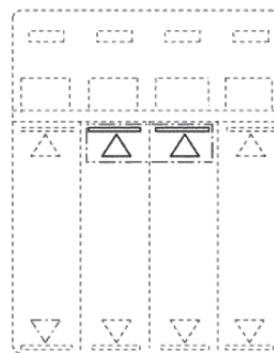


③意匠登録第 1543185 号「プリンター」



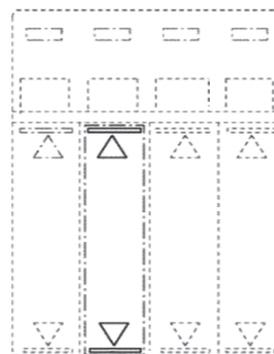
④意匠登録第 1543183 号

「プリンター用インクタンク」



⑤意匠登録第 1543184 号

「プリンター用インクタンク」



上記の一の特許出願から複数の意匠登録出願(全体意匠の部分意匠と、部品の部分意匠)に変更した例である。

### 3. 類型3：特許出願の明細書の文言に基づく変更のパターン

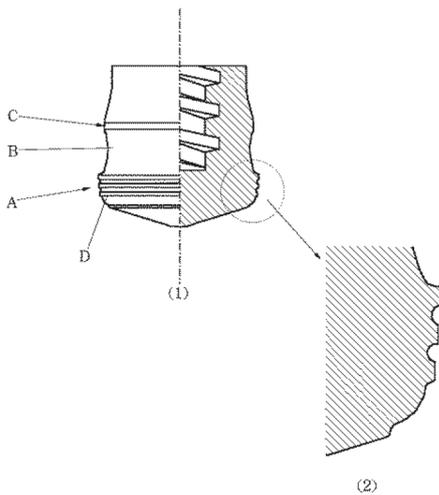
原特許出願には、基本的な意匠の形態が記載されており、その変形例として明細書に文言が記載され、当該図面及び明細書の変形例の記載に基づいて、意匠登

録への出願変更が認められたケースである。

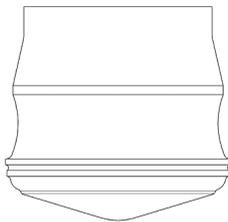
このケースでは、原出願である特願 2004-376478 号の図 1 には、下記のようにピストンのリング状突起が 2 個の例が記載されており、併せて明細書の段落【0012】には「本発明の特徴をなすリング状突起 D は、この例ではピストンの液接触側の先端部の摺動面 A に 3 個形成されているが、2 個以上であればよい。」との記載がある。

この記載に基づき、出願変更にかかる登録意匠第 1414901 号では、原特許出願には図面の記載が無かった先端部のリング状突起が 2 個だけ形成された形態で意匠登録されている。

①原特許出願  
特願 2004-376478



②変更登録意匠  
意匠登録第 1414901 号



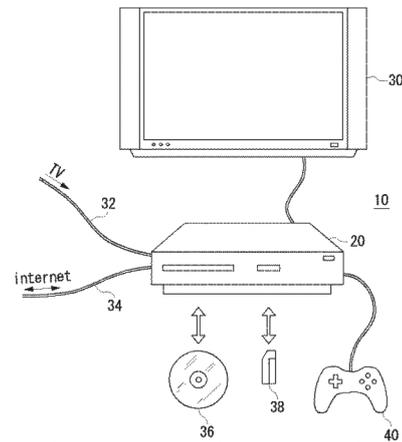
ここで、原特許出願に記載が無い事項の取り扱いについては、その同一性の判断にどのように影響を及ぼすのであろうか。以下、最近の限界的な審決例を取り上げる。

1. 審決例 1：「マルチメディア再生装置」事件（不服 2009-2816 号審決）

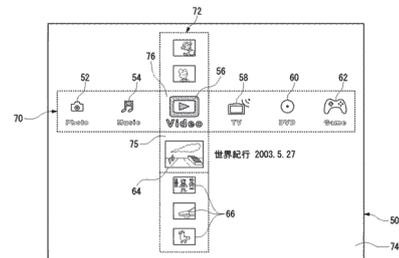
原特許出願(特願 2006-18648 号)「マルチメディア再生装置およびマルチメディア再生方法」

原特許出願の図面には記載されていなかった形態が、意匠登録出願へ出願変更を行う際に追記されたケースである。このケースは、特許出願に記載されていなかった形態がそのまま記載されるケースと、部分意匠の破線部分に原特許出願にはなかった形態が追加されたケースがある。

<原特許出願>  
特願 2003-149924  
【図 1】



【図 3】

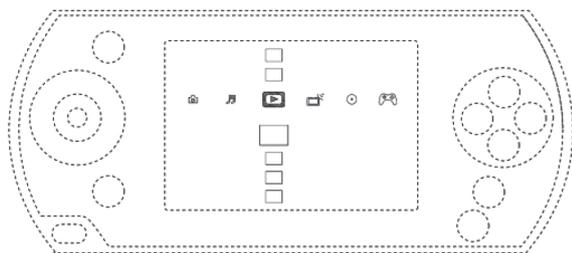


VI. 最近の審決例と限界的な事例

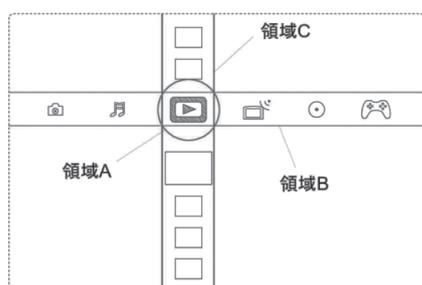
上述のように特許出願から意匠登録出願への変更について、具体的な登録例を見てきた。

<変更登録意匠>  
意匠登録 1380985 号

**【正面図】**



**【参考図】**



上述のケースでは、画面の表示については、原特許出願中にも記載があるが、正面図において破線で記載されているコントローラーの形態については、原特許の図1中では全く別の形態が開示されているだけである。

この点について、意匠登録出願の審査過程で拒絶査定がされており、この中で「本願意匠が、原特許出願の最初の明細書および図面中に、変更による新たな意匠登録出願の意匠が明確に認識しうるような具体的な記載がなく、加えて意匠登録を受けようとする部分のみを比較しても、原特許出願の最初の明細書および図面に明確に認識しうるような具体的な記載により表された意匠と同一でないと認められるため、適法な意匠登録出願への変更の手续とは認められない」として変更要件を満たさないと拒絶した。

これに対して、審決では、「原特許出願は、願書、特許請求の範囲、明細書および図面の記載によれば、発明の名称は、「マルチメディア再生装置」であり、「マルチメディア再生システムの基本的な構成を示す図である」とする「図1」には、各配線で結ばれた「テレビ

ジョン受像機」、「マルチメディア再生装置」本体部、「操作部」等の機器が描かれ、「図3」および「図4」には、メニュー画面の構成およびアイコン等が画面例として表されている。」と認定したうえで次のように述べている。

「部分意匠における「破線部分」（「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分」以外の部分を図面で表現したもの（一例。）の意義については、具体的な形態を表すものではなく、「実線部分」と「破線部分」との全体が、当該「意匠に係る物品」と整合が取れていればよいとされている。」と一般論を述べ、「一方、もとの特許出願の図面から、出願変更に係る出願人が、任意に部分意匠としての図面表現をすることは、部分意匠制度の趣旨から、出願変更に対してであっても原則的に認めるべきではないが、本願の原特許出願は、主に「図3」に表された画面意匠が、「図1」で表されたような「マルチメディア再生装置」の表示画面に表示されるということのみが表されていると理解するのが適当である。」としている。

そして、「本願において、原特許出願の主に「図3」で表された具体的な形態が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分として実線で表され、その他の部分である「破線部分」が「マルチメディア再生装置」と認識することのできる程度に表現されており、また、願書および図面の記載等も、意匠法施行規則に照らすところ、適法であるから、本願は、原特許出願から適法に出願の変更がなされたものとするのが相当である。」として出願変更を認めている。

つまり、破線部は具体的な登録意匠の形態を表すものではなく、「原特許出願で表されている理解できる内容が認識することができる程度」に意匠にかかる「物品」が表現されていれば足り<sup>(3)</sup>、実線部分が原特許出願に開示されているものと同一と認められればよいことを示しているといえる。

## 2. 審決例2：「列車用運行状況表示機」事件（不服 2015-3322 号審決）

本件は、特願 2013-169338 号「列車情報表示システム」を原出願として、これを出願変更して意匠登録出願としたものである。

### (ア) 原拒絶査定認定

この原拒絶査定では、本件については、審査過程で

(3) 平成 24 年度意匠委員会第 2 委員会活性化 2 部会「特許から意匠への出願変更の検討(1) 出願変更制度活用の概要と審決・判決にみる客体の同一性判断」 パテント Vol. 66 No.11(2013 年) p28

拒絶査定が通知されており、その中で、本願意匠部分は、列車の運行状況に関する画像中の矩形枠形状と接続列車の情報に係る図形を表したものと認められるが、原特許出願の明細書及び図面中には、図2に示された列車運行状況に関する画像から、枠形状と接続列車の情報に係る図形のみを残し、その他の図形と具体的な情報が除かれることに関する記載、すなわち、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分が明確に認識しうるような具体的な記載がなされていたと認められない。したがって、本願意匠と同一の意匠が原出願において開示されていたと認められないので、本願は原特許出願の時にしたものとはみなされないと認定された。

原特許出願の願書及び添付の明細書に記載された範囲から直接的に導かれる意匠は原特許出願の【図2】に表されたとおりの表示画面全体で1つとする部分意匠であり、強いて言えば段落【0031】の「図2は平常運行時の運行状況表示画面Pの一具体例を示す図であって、10は運行状況表示画面、11は当列車エリア、12は接続列車エリア、13は当列車情報表示エリア、13aは列車種別／行先表示欄、13bは次到着駅表示欄、13cは車両番号表示欄、14は当列車運行状況表示エリア、14aは当列車路線図、14bは停車駅の駅名、14cは当列車マーク、14dは当列車到着予定時間表示マーク、15は接続列車路線図、15aは接続列車到着予定時間表示マーク、16は接続列車情報表示エリア、16aは乗換番線表示欄、16bは接続列車発車時刻表示欄、16cは接続列車種別表示欄、16dは接続列車行先表示欄である。」との記載に着目し、その記載内容を拠り所として、表示画面の外形や各エリア及び各欄の区画分けを示す枠線のみで構成された部分意匠が導き出せるに過ぎない。

そして、本願意匠は、原特許出願に添付されていた【図2】の表示画面から、各エリアと欄を示す枠線の一部と記号を取捨して再構成したものであって、当該部分に係る意匠は原特許出願において明確な開示がなされていたとは認められないので、本願について原特許出願までの出願日の遡及は認めることができないと認定したものである。

#### (イ) 審決による判断

上述の拒絶査定に対して、審決では、「特許出願から部分意匠の意匠登録出願への出願の変更に際しては、原特許出願の最初の明細書及び図面に、変更による新たな意匠登録出願の部分意匠が明確に認識しうるような具体的な記載があり、出願の変更の前後の内容が同

一と認められる場合に、変更による部分意匠の意匠登録出願は、原特許出願の時にしたもののみなされる。」と一般論を述べている。

そのうえで、「原特許出願に開示されていた以上の記載内容を総合すると、本願意匠全体の用途及び機能についての記載は、【請求項1】、【図2】並びに明細書段落【0031】及び【0047】に、本願意匠全体の形態は【図2】に記載されており、本願意匠部分のうち(A)「(当)列車情報表示エリア」については、【図2】にその形状が、また、明細書段落【0034】にその用途及び機能についての記述があり、本願意匠部分のうち(B)「接続マーク」については、「接続マーク」という用語での記述こそないものの、【図2】に大小2つの小円形を極細幅の帯状部を介して上下に接続した形状が、また、明細書段落【0043】に「当列車到着予定時間表示マーク14dに接続された接続列車到着予定時間表示マーク15A」と記述されていて、この記述内容は、本願意匠の「接続マーク」の用途及び機能の内容との間で齟齬はなく本願意匠部分のうち(C)「接続列車情報表示欄」については、【図2】に上辺左角付近に略小正三角形形状突出部を延伸させてなる略横長細帯状区画形状が、また、明細書段落【0040】に、前記区画内の用途及び機能についての記述があるから、本願意匠と略同一(同一でない理由は、前述のとおり)の意匠が、原特許出願において具体的に開示されていたと認められる。」と認定し、出願変更を適法としている。

上述の原査定では、「原特許出願の明細書及び図面中に・・・本願意匠の意匠登録を受けようとする部分が明確に認識しうるような具体的な記載がなされていたと認められない。したがって、本願意匠と同一の意匠が原出願において開示されていたと認められない」として限定的な範囲での変更しか認めない立場をとっている。

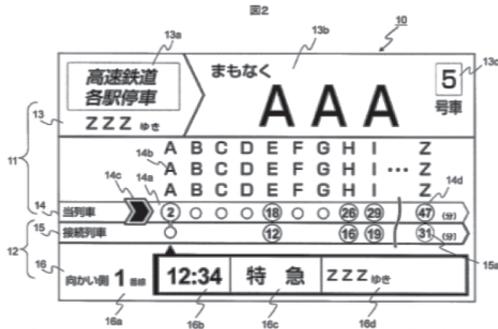
これに対して、この審決では、明細書の記載から意匠にかかる物品の用途及び機能が明確に記され、図面及び明細書の記載によりその形態が特定できる限り、出願変更における客体の同一性を広く認めている。

この点、特許出願では、技術的思想を特定するために技術的特徴を中心に図面及び明細書を記載していることが通常であり、必ずしも意匠登録を受けようとする部分が明確に認識しうるような具体的な記載までではないケースが多く、また意匠の公開の代償として権利を付与する意匠制度の趣旨からすると、原査定のように本願意匠の意匠登録を受けようとする部分が明確に認識しうるような具体的な記載まで要求することは妥

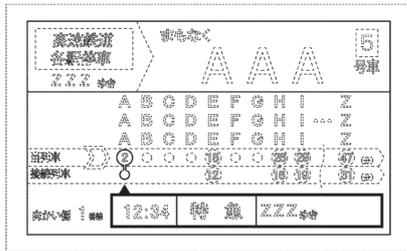
当でなく、審決の結論は妥当であると考えられる。

なお、本件登録意匠の背面図に破線で示された形態については、原特許出願には何ら開示はないが、これは部分意匠における破線部分にすぎないため、この点については議論がされていない。

＜原特許出願＞  
特願 2013-169338 号  
【図 2】



＜変更登録意匠＞  
意匠登録 1539181 号  
正面図



背面図



## VII. 出願変更に伴う問題点

### 1. 部分意匠における破線部分の同一性判断に与える影響について

上述のように、大阪高裁の判例をはじめ、原特許出願の図面及びその説明である明細書の記載に基づいて、意匠の形態を特定し、同一性を認定している事案は定着しているといえる。

一方、近時の審決に見られるように、部分意匠の破線部分については、「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分」以外の部分を図面で表現したものの一例であるから、具体的形態を表すものではないとして、「実線部分」と「破線部分」との全体が、当該「意匠に係る物品」と整合が取れていればよいという程度に、比較的緩やかに判断されることもあるようである。

そもそも部分意匠の類否判断にあつては、特許庁意匠審査基準の「6.3 部分意匠の類否判断の要素」において、以下の要素に基づいて総合的に判断するとされている。

- ① 意匠に係る物品
- ② 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能・用途
- ③ その物品全体の中に占める部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ、範囲
- ④ 部分意匠として意匠登録を受けようとする部分自体の形態

したがって、特許出願から意匠登録出願への出願変更にあつても、上記の基準を基として基本的な判断を行うべきではないかと考えられる。

また部分意匠の類否判断については、「プーリー」事件<sup>(4)</sup>において、「部分意匠は、物品の部分であり、意匠登録を受けた部分だけで完結しないから、破線によって示された形状等は、それ自体は意匠を構成ものではないとしても、意匠登録を受けたい部分がどのような用途及び機能を有するといえるものであるかを定めるとともに、その位置等を事実上画する機能を有するものであるといふべきで、意匠登録を受けた部分の物品における機能及び用途を確定するに当たっては、破線によって具体的に示された形状等を参酌して定めるほかはない。」としている。また破線部の差異については、「破線部の形状等を部分意匠の内容等に照らし、通常考え得る範囲での位置等の変更など、予定されていると解釈し得る位置等の際は、部分意匠の類否判断

(4) 知財高判平成 19・1・31 知財高判平成 18 年(行ケ)第 10317 号

に影響を及ぼすものではない。」としている。

この点、特許出願から意匠登録出願への出願変更については、異なる法域間での出願であることを考慮すれば、上記の部分意匠の類否判断の基準をそのまま厳格に適用してしまうと、出願変更の規定が十分に活かされない可能性も出てくる。

一方で、あまりに広く認めてしまうと、第三者への不測の不利益が発生してしまう可能性があることから、上述の特許出願から部分意匠の意匠出願への出願変更にあたっては、基本的には、上述のような部分意匠の類否判断と同様な観点が考慮されるべきであり、あとは原特許出願の明細書での説明などを十分に参酌して、同一性の判断を行っていくべきではないかと考える。

## 2. その他の問題

### (1) 完成品からの部分意匠の分割を認めていないことと均衡

意匠法においては、完成品の意匠から、これを構成する部分の意匠の出願分割を認めていない。しかし、上述のように特許出願からの出願変更を行う際に、その一部の形態を部分意匠として意匠登録出願することが認められている。そのため、当初から意匠登録出願するよりも、当該図面を用いて特許出願を行っておくことにより、実質的に完成品の意匠から部分意匠の出願を複数行うことができるようになり、当初から完成品について意匠登録出願した場合と比べて均衡を失すことになるのではないかと考えられる。

実務的には、意匠登録出願を行うよりも、多くの図面を含んだ特許出願を行い、そこから分割出願を利用しながら、必要に応じて意匠登録出願へ出願変更することで、タイムリーに必要な部分意匠を抜き出して登録意匠として権利化することが可能となる。一般的に特許出願では、技術的思想を中心とするため製品(物品)の詳細な形態を省略することも多いため、具体的な形態が明細書及び図面の記載から把握できるものについては変更が認められることは一定の意義を有しているといえる。

### (2) 存続期間の実質的延長

意匠権の存続期間は、登録から20年間と定められており(意匠法21条1項)、特許権の存続期間(特許法67条1項)のように出願日からの起算とはなっていない。

そのため、特許出願から相当な期間が経過して、意匠登録出願へ出願変更された場合には、最初の特許出

願日から起算すると意匠権の存続期間満了まで極めて長い期間が経過することが考えられる。極端な例でいうと、特許出願の分割出願を繰り返すことで、出願日から20年近く経過した時点で意匠登録出願へ出願変更され、その後意匠登録された場合、当初の特許出願日から起算すると40年近くまで意匠権が存在する事態も考えられる。

このような場合、当初から意匠登録出願していた場合と比べて極端に権利の有効期間が長くなるケースも考えられ、第三者に不測の不利益をもたらす可能性も考えられる。

そもそも、意匠法では、完成品から部分意匠を分割するような制度がなく、このような事態は想定していなかったのではないかと考えられるが、そうとはいえども、このような点も早期に解消する必要があるのではなかろうか。

## VIII. まとめ

これまで述べてきたように、特許出願から意匠登録出願へ出願変更を行うことは、従来考えられていた範囲より広く認められており、実務的にはこれを活用することで意匠権の効果的な活用が可能なのではないかと考えられる。

一方、出願変更を行うにあたって、どの程度までの当初の特許出願の図面、明細書に開示がなされていればよいのか、という点、また部分意匠として出願変更を行う場合には、破線部分の同一性がどこまで認められるのか、という点については、明確な基準がない点もある。これらの点については、今後判例の蓄積等により、より明確に判断基準が示され、安定した運用が行われるようになることが望まれる。

以上

# ファッション・アパレル店舗に対する 知的財産法による保護について

小川 徹<sup>(\*)</sup>

ファッションローという言葉が、ファッション・アパレル製品の保護を中心とした法分野を指すものとして、注目を浴び始めている。その過程において、当該製品の知的財産法による保護については、深い検討が進んでいくところである。そこで、本稿では、ファッションローの発展的な検討として、それら製品の主たる販売場所である「店舗」に着目し、知的財産法による保護できるものがないか検討を試みるものである。店舗については、外観(内装・外装)等を創作物又は標識と機能するものと捉え、知的財産法の各諸法による保護を検討し、主に、実例と判例を踏まえ、研究する。

- I. はじめに
- II. ファッション・アパレル店舗の特徴と保護の必要性
  1. ファッション・アパレル店舗の特徴
  2. ファッション・アパレル店舗の保護の必要性
- III. 知的財産法に基づく保護
  1. 不正競争防止法による保護
    - (1) 現状の整理
    - (2) アパレル店舗の不正競争防止法による保護
  2. 商標法による保護
    - (1) 現状の整理
    - (2) アパレル店舗の商標法による保護
  3. 著作権法による保護
    - (1) 現状の整理
    - (2) アパレル店舗の著作権による保護
  4. 最後に

## I. はじめに

近年、日本において<sup>(1)</sup>ファッションプロダクトを知的財産権に関する諸法により適切な保護を行うということに対する学問的、実務的な取り組み<sup>(2)</sup>が盛んにおこなわれるようになってきている。ファッションとい

う人間の生活の根幹を成す衣食住にかかわる分野ということもあり、今後も、継続的な取り組みが行われるものと考えられ、また、それが期待される分野である。一方、この分野の研究の中心は、現在のところ、商品そのものの保護である。しかし、ファッション・アパレル分野における検討課題はそれにとどまらないものとする。後述するが、当該商品の主要な販売方法は、店舗におけるいわゆる対面販売が中心<sup>(3)</sup>であるところ、情報が豊富化し、商品による差別化が困難になってきている当該市場においては、商品そのものの価値を向上させる取り組みと同じように店舗における購入行為自体に何らかの付加価値を与える必要があり、ファッション・アパレル企業(以下、単に「アパレル企業」という。)が工夫をしているところである。また、「モノからコト」という言葉が様々なところで、使われている通り、現代の消費行動は単に商品を買って満足するというところにとどまらず、「コト」に対する期待も高まっている状況である。例えば、有名なコーヒーショップであるスターバックスは、1996年に日本で第1号店が登場してから破竹の勢いで成長を続けているが、これも単に良い=おいしいコーヒーを提供しているからだけではない。同店舗が有する、落ちついた雰囲気、店舗従業員の接客姿勢、インターネット環境等々店舗を形作る様々な事象を顧客が経験し、総合的なイメージを醸成し、また、その経験をしたいと思

(\*) 校友, MARK STYLER 株式会社 管理本部 法務部 課長

(1) 海外特にヨーロッパ、アメリカにおいてはすでに多くの研究がなされており、後掲する「ファッションロー」に依れば、フランスが世界ではじめてファッションローと呼ぶことのできる法律を制定しているとされている。

(2) 角田政芳、関真也『ファッションロー』(勁草書房, 2017年)小川徹「ファッションプロダクトの多面的な保護」日本大学知財ジャーナル 10号(2017年), Fashion Law Institute Japan (<http://ip-edu.org/fashionlaw>), 東海大学総合社会学研究所知的財産部門, (<http://www.ssrp.u-tokai.ac.jp/HPC-index.html>)等

(3) ここ数年でインターネット通販によってファッションプロダクトが販売されることが多くなってきている点注目すべき点ではあるが、2016年時点でのEC化率は10.93%といわれており、まだまだ店舗における対面販売が中心であるといえる。経済産業省 商務情報政策局 情報経済課「平成28年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」34頁(経済産業省, 2016年)

来店するというサイクルが生み出されているからといえよう。まさに、「コト」への期待により顧客の消費活動が生まれている好事例である。

本稿においては、その「店舗」における顧客の購入にかかわる部分に、アパレル企業の工夫が介在していることを鑑み、また、以降に述べる同業界の小売環境における特殊性を考慮し、知的財産権法による保護ができないかという視点で論じるものである。

## Ⅱ. ファッション・アパレル店舗の特徴と保護の必要性

### 1. ファッション・アパレル店舗の特徴

アパレル企業がどのような点に工夫をしているか、特徴について概説する。まず、いわゆる路面店といわれる、道路に隣接する形で独立して建てられている店舗については、店舗の外装内装に共通のイメージ(主にブランドのイメージを体現している)を施した装飾が行われており、多くのラグジュアリーブランドがこのようなデザイン性の高い店舗を構え、高級感や他のブランドとは異なる特別感を醸成している。例えば、ルイ・ヴィトンの表参道店(おそらくルイ・ヴィトンの中心的商品であるトランクをモチーフとした)様々なブロックを組み合わせたような形状をとっており、他の店舗とは格別した印象を与えており<sup>(4)</sup>、加えて、そもそも表参道という日本のファッションの中心地に立地していることも、ブランド側の意向を反映したものであるといえよう。

また、当然のことであるが、多くのアパレル企業が路面店のような独立した建物を設けず、大手デベロッパーが管理運営するビル(例、パルコ、ルミネ、109)の中に出店する形で店舗を設けており、このような店舗は、当然ながら、外装にあたる部分が存在しないため内装にて、ブランドのイメージを体現するようなデザインを施している。

次に、こういった、立地上の制約とは関係がなく、様々なアパレル店舗で共通して観念できる特徴について説明する。

まず代表的な点として Visual Merchandising<sup>(5)</sup>(以下、「VMD」という。)の考え方又は手法が挙げられる。前述の内装も含む考え方であるが、究極の目的は、見やすく、選びやすく、買いやすい売り場づくりである。

単にきれいに着飾っただけのアパレル店舗では、実際に顧客が「この商品を購入したい」と思っても、適切な商品陳列がなされない、本来は購入したいと思った商品が店舗内にあるにも関わらず、陳列場所が悪く購入に繋がらないということは現実問題として存在し、こういったロスをなくすための体系的な手法ともいえる。この点は、まさにアパレル企業が工夫している特徴部分であるといえる。そのみならず他社との差別化又はブランディングとして、コントロールしている部分である、従業員の服装、髪型及び化粧品など全体的なコーディネート、場合によっては店舗内に施す香りや店舗 BGM などが演奏されている場合は、それらも対象となるといえる。これらに工夫を施すことの目的は、価値のあるカスタマーエクスペリエンスを醸成することにあるといえるであろう。

### 2. ファッション・アパレル店舗の保護の必要性

今まで見てきた通り、各アパレル企業の店舗(以下、「アパレル店舗」という)への各社の工夫については、商標法的にいえば、まさにグッドウィルが発生している点であるといえるし、同時に、創作的な価値のある表現となっているわけである。加えて、まさに、アパレル店舗の特殊かつ重要な要素としてあるのが、アパレル企業にとっては、顧客との重要なタッチポイントが店舗であるということである。これは、ファッション・アパレル商品は、良い品質であれば、又は、安ければ良いという商品ではなく、着用する本人にとって似合うかどうかという点が最も顧客の関心事であることから、商品現物を確認し、また、試着をすることができる店舗の重要度は極めて高いといえる。ファッション・アパレル商品を広告宣伝するツールは、雑誌やインターネットなど様々あり、メディアで商品を目にすることは多いが、現物を手に取り試着できる(特にヤングレディースアパレルにおいては、自分と近い年齢の女性がまさに、当該ブランドの被服を着用して接客を行うところから、憧れの存在として顧客へ作用するといえる。)ことには優るものはないのではないだろうか。近年では、販売員のことをファッションアドバイザーと称し、単に商品を売るだけでなく、顧客に本当に似合う商品の提案を受けることができる場所として位置づけられてもおり、このビジネスモデルにお

(4) 長沢伸也『ルイ・ヴィトンの法則 最強のブランド戦略』116頁(東洋経済新報社、2011年)

(5) 田村登志子『図解 VMD の基本 誰でもビジュアルマーチャンダイザーになれる』12頁(織研新聞社、2007年)本書の定義によれば、マーチャンダイジングつまり商品計画・品揃え計画をビジュアル化することを指す。

いて店舗は欠かせないものである。また、ウィンドウショッピングという言葉がある通り、ファッション・アパレル商品を見て回ることで自体が一種の娯楽のようにとらえられている面がある。これは、これら商品及び店舗のもつ、ファッション性・芸術性から見て楽しむことができる要素を持つことに由来するといえる。

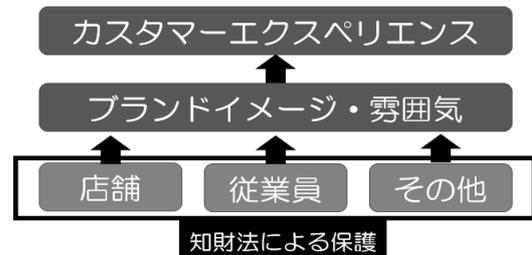
このような状況にありながら、日本において、アパレル店舗のこれらの工夫が無断で盗用されるような事態は筆者が確認した限りでは西松屋事件<sup>(6)</sup>、ユニクロ・ダイエーの係争以外には、発生していない(判決にまで至っているものは西松屋事件のみ。)しかし、飲食業を中心として係争は継続的に発生しており、近年、増加傾向にある<sup>(7)</sup>。すでに飲食業(とくに、今回取り上げているような低価格帯の飲食業)は、提供する食事での差別化が、難しくなってきた状況にあり、市場参入するにあたっては、フォロワーとしての地位で参入することになり、結果、既存の先行企業に似たようなコンセプト、外観の店舗を展開することになっていくと思われる。

これらを鑑みるに、アパレル企業間においても同様に商品での差別化が困難になってきている点や前述の通り、商品以外の点でブランディングを発揮することが重要になってきている昨今の状況から、飲食業界と同じようなフォロワーが誕生してくることが想定でき、本稿で取り扱う、知的財産法上の問題が生じる可能性が高まっているものと思われる。つまり、従前の飲食業における係争にとどまらず、今後は、アパレル企業間においても同様の係争が多発する可能性をはらんでおり、その際には、本稿で検討するようなアパレル企業特有の点が争点となる可能性があるものと考えられる。なお、トレードドレスによる保護が可能である米国では著名なアパレル企業である「Abercrombie & Fitch」が用いている店舗における販売手法について、係争になっている<sup>(8)</sup>。

前記の通り、価値のある顧客エクスペリエンスこそが、他社との差別化要因であり、各社の工夫の発露である。しかし、それらを直接的に保護することは、現行の知的財産法体系では困難であるといえる。そこから、帰結するに、各要素つまり、前項で挙げた

店舗の内外装等の構成要素を保護することで、それを達成するというアプローチが適切であると考えられる。この点が、既存の飲食店等の保護のそれとは大きな違いであり、アパレル企業においては配慮されるべき要素といえる。図示すると以下の通りである。

【図1】



### Ⅲ. 知的財産法に基づく保護

#### 1. 不正競争防止法による保護

##### (1) 現状の整理

不正競争防止法(以下、「不競法」とする。)での保護を検討した場合、店舗内外装や前記構成要素のそれぞれ又はそれらを総合的に評価したときに、それらに、商品等表示性があり、不競法第2条第1項第1号又は第2号の要件を充足するかという点が問題となる。ここで商品等表示性とは、一般的に他者識別機能又は出所表示機能を有するものでなければならないとされており、単に用途や内容を表示するにすぎないような場合には、商品等表示には含まれないとされている<sup>(9)</sup>。これは、いわゆる具体的識別力(または特別顕著性)と表現され、商品や営業の属性をそのまま表現した表示、ありふれた構成の表示、商品や営業に慣用されている表示を無断使用しても、他人の成果の冒用、成果の自由選択の妨害といった、その行為を不正競争行為として規制する効果を生じないとされており、また、当該能力は表示が現実に具備している識別力のことであり、斬新な構成の表示などが生来的に具備している識別力とは異なり、その実際の使用により獲得された識別力を指すため、仮にもともと識別力の乏しい表示であった

(6) 東京地判平成22・12・16

(7) 西村雅子「店舗外観の保護の可能性」日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第16号、「不正競争防止法における表示に関する権利の実現」(2005年)を参考に、「スターバックス」対「エクセルシオール」、「月の雫」対「月の宴」、「白木屋」対「魚民」、「和民」対「魚民」、などがあり、最新の事案として、「や台ずし」対「磯丸すし」、「からやま」対「からよし」がある。

(8) 当該ブランドでは、店舗内にクラブのような暗い照明を施し、かなり強めのフレグランスをまき、さらに、上半身裸の男性が音楽に合わせて踊る様子を見せるといった、いままでに類を見ないような手法が取られている。

(9) 経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法」57頁(経済産業省、2015年)

としても、長年の使用、強力な宣伝広告によって、当該識別力を具備することがあるとされている(二次的意義: secondary meaning)<sup>(10)</sup>。この点の原則的な考え方<sup>(11)</sup>は、形態には、本来的には商品の出所を表示するものではないという考えがあり、一定のハードル<sup>(12)</sup>を課していると評価される部分であろう。

また、判決として具体的に示されたものとして「店舗外観は、それ自体は営業主を識別させるために選択されるものではないが、特徴的な店舗外観の長年にわたる使用等により、第二次的に店舗外観全体も特定の営業主を識別する営業表示性を取得する場合もあり得ないではないとも解され、原告店舗外観全体もかかる営業表示性を取得し得る余地があること自体は否定することができない。」とした、めしや食堂事件<sup>(13)</sup>がある。当該事件においては、店舗外観について商品等表示性を認めるうることを判示しているし、最近の事例であるコマダ珈琲事件<sup>(14)</sup>では「店舗の外観(店舗の外装、店内構造及び内装)は、通常それ自体は営業主を識別させること(営業の出所の表示)を目的として選択されるものではないが、場合によっては営業主の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある上、①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②当該外観が特定の事業者(その包括承継人を含む。)によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗の外観全体が特定の営業主を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し、不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである。」と判示されており、店舗外観については、不競法の保護を得ることが可能と考える状況である。

ただし、実務的な問題として、店舗外観全体は、理論的に不正競争防止法2条1項1号の商品等表示になりうるが、商品等表示としての独自性を、裁判所に説

得できる程度主張、立証できるかという問題がある。これら判決で真に保護したいものは、店舗内外の「イメージ」であることは容易に想定できるところであるが、商品等表示の特定という観点では困難であり、一方で、一つ一つ特定していくことで、独自性及び類似性の観点で否定されやすくなる方向に働き、バランスをとった主張立証が裁判では求められるところであるといえるであろう。

## (2) アパレル店舗の不正競争防止法による保護

ここまでの状況を踏まえ、アパレル店舗を不競法により保護する方法を検討する。ここでまず、実際にアパレル店舗で問題となった事例である、西松屋事件<sup>(15)</sup>を参考とする。本事件は、ベビー・子供服の陳列デザインが問題となった事例であるが、ここで商品等表示として主張された要素は、次の通りである。「ベビー・子供服をハンガー掛け状態で陳列すること、高い位置まで商品を陳列すること、複数商品をフェースアウトの形態で陳列フックに陳列すること、陳列面が連続する商品陳列、商品取り棒を設置していること、ゴンドラが切れ目なく店舗奥まで連続していること、ゴンドラエンドの反転フラップ方式の値段表示がなされていること」である。本事案では、結論的には、商品等表示性は否定されている。「通常、いかに消費者にとって商品を選択しやすく、かつ手にとりやすい配置を実現するか、そして、如何に多くの種類・数量の商品を効率的に配置するか、などの機能的な観点から選択されるものであって、営業主の出所表示を目的とするものではないから、本来的には営業表示には当たらないものである」、「しかし、商品陳列デザインは、売場という営業そのものが行われる場に置かれて来店した需要者である顧客によって必ず認識されるものであるから、本来的な営業表示ではないとしても、顧客によって当該営業主との関連性において認識記憶され、やがて営業主を想起させるようになる可能性があることは一概に否定できないはずである。したがって、商品陳列デザインであるという一事によって営業表示性を取得することがあり得ないと直ちにいうこと

(10) 渋谷達紀『知的財産権講義Ⅲ』34頁(有斐閣、第2版、2008年)

(11) 前掲経産省57頁

(12) 前掲渋谷47頁 商品形態については、表示性は認めうる。認めるにあたって、制約要因として特許法の立法趣旨との抵触を問題として、表示性を認めることに疑問を呈する見解(技術の水準向上が阻害されるという立場: 見解①)、優れた意匠的形態についても、その表示性を否定する見解(半永久的な競争の優位性の維持を認めない立場: 見解②)がある。機能的な形態について、保護を認めることを前提に、混同防止手段を取れば、違法性が阻却されると考えるが妥当なのではないかとの説、見解②については、意匠登録取得のインセンティブとの関係が指摘されている。

(13) 大阪地判平成19・7・3判時2003号130頁

(14) 東京地判平成28・12・9判時2003号130頁

(15) 大阪地判平成22・12・16判時2118号120頁

はできないと考えられる。」と商品等表示性が認められる可能性は示唆しつつ、「商品購入のため来店する顧客は、売場において、まず目的とする商品を探すために商品群を中心として見ることによって、商品が商品陳列棚に陳列されている状態である商品陳列デザインも見ることになるが、売場に居る以上、それと同時に什器備品類の配置状況や売場に巡らされた通路の設置状況、外部からの採光の有無や照明の明暗及び照明設備の状況、売場そのものを形作る天井、壁面及び床面の材質や色合い、さらには売場の天井の高さや売場の幅や奥行きなど平面的な広がりなど、売場を構成する一般的な要素をすべて見るはずであるから、通常であれば、顧客は、これら見たもの全部を売場を構成する一体のものとして認識し、これによって売場全体の視覚的イメージを記憶するはずである。そうすると、商品陳列デザインに少し特徴があるとしても、これを見る顧客が、それを売場における一般的な構成要素である商品陳列棚に商品が陳列されている状態であると認識するのであれば、それは売場全体の視覚的イメージの一要素として認識記憶されるにとどまるのが通常と考えられるから、商品陳列デザインだけが、売場の他の視覚的要素から切り離されて営業表示性を取得するに至るといえることは考えにくいといわなければならない。したがって、もし商品陳列デザインだけで営業表示性を取得するような場合があるとすれば、それは商品陳列デザインそのものが、本来の営業表示である看板やサインマークと同様、それだけでも売場の他の視覚的要素から切り離されて認識記憶されるような極めて特徴的なものであることが少なくとも必要であると考えられる。」として商品等表示性を否定している。ここでは、商品陳列デザインのみをもって商品等表示性を取得することの困難性が示唆されている。この点、ユニクロ・ダイエー<sup>(16)</sup>の係争において、商品陳列デザインに限らず、様々な要素から商品等表示性が主張されたこととは対照的である<sup>(17)</sup>。

そもそも似ていると思われる構成要素が陳列デザインのみであった場合、主張の問題として、それ以外の要素を加えるのは、困難であると考えられることと、前記の通り、不競法で争う場合に、商品等表示をバランスよく特定することの困難性が現れているところである。すでに係争が盛んな状況にある飲食店の場合は、基本的には商品提供する場所とお客様との接点は一定であるが、アパレル店舗においては、この点は非常に多様であり、極端な表現をすればどこにどのように商品を置いてもよく、飲食店のそれとは大きく異なる点であるといえる。本事案が問題の中心的な争点である商品陳列方法を商品等表示として保護を受けたいという必要性も工夫の結果生まれたのは当該陳列方法であったからといえよう。当該工夫については、先述のVMD的な視点での整理をすることにより、商品等表示性を認定しうる可能性が上がる(商品等表示として主張しやすいものを切り出しやすくなる)のではないかと考えており、アパレル店舗の特異性を裏付ける分析手法として考慮したい。VMDは、基本的に「IP(アイテムプレゼンテーション)」、「PP(ポイントオブセールスプレゼンテーション)」、「VP(ヴィジュアルプレゼンテーション)」の3つの手法があるといわれており<sup>(18)</sup>以下の意図、効果、場所、ツールにより展開するものとされている。

このような分類に立つと、全体として、商品等表示性を認定するにあたり、具体的識別性をIP単体で主張するのは難しいと考えられるが、こういった分類に基づき、店舗内の各要素をしっかりと分類し、それぞれの役割を明確にした上で、IPやVPの組み方等については、特に、具体的識別性(特別顕著性)が生じやすい部分であるといえるため、そのことを、IP・VPを中心に説明をしていくことがアパレル店舗特有の事情として、有効になるのではないかと考える。また、特に、香りやBGMなどは、既存のVMDの枠組みで説明されているところではあるため、より特殊性がでる

(16) 富宅恵『プロダクトデザイン保護法』204頁(日本加除出版株式会社、2015年)

(17) 当該係争において商品等表示として主張されたものは、①店舗内外を仕切るため、床から天井までフレームを使ったガラス製ショーウィンドーを設置した点、②赤の正方形内に自拔きのブロック体アルファベットで横書きにブランド表示したロゴマーク、③壁面に天井近くまである金属製陳列棚を設置した点、④店舗内中央部に、やや低い金属製陳列棚に隣接して商品ワゴンを設置した点、⑤商品を陳列したひな壇とレジカウンターを店舗内入口に設置した点、⑥店舗内の柱上部にロゴマークやモデル写真の内照明式パネルを設置した点、⑦壁面の金属製陳列棚や柱に、モデル写真やパンツのシルエットを表示した大きなポスターを設置した点、各商品の色数を多くし、また色ごとの品ぞろえを充実させ、視覚的な効果を高める手法、⑧赤字に自拔きの文字や数字で価格を表示している点、⑩床は明るい木目調である点などであり、日常着を取り扱うようなアパレル店舗であれば、通常備えているような要素も多く含まれており、仮に判決がでていた場合は、この辺りの要素をどのように評価したか注目すべき点であったといえる。

(18) 前掲田村15頁、「IP」は、商品一つ一つの訴求、購買決定に結びつく重要な陳列技術で顧客が見やすく、選びやすく、買いやすくするためのものを指し、「PP」は、IPの中から特定の商品を選び出して、商品自体のもつ魅力を強調して見せるディスプレイを指し、「VP」は、店舗の顔であり、店舗そのものや売りが全体のイメージを訴求するディスプレイで、顧客を店内に誘導するきっかけとなるように演出されるものである。

＜前掲田村より引用＞

	意図	効果	場所	ツール
IP	実売商品の分類、整理・陳列＝セリングストック	実売商品の訴求＝購買への直結	棚、ハンガーラック、ショーケース	なし
PP	各売り場イメージ訴求、各コーナー、売り場奥への誘引	訴求商品のクローズアップ、コーディネート提案、IPとの連動	ディスプレイテーブル、棚上、ハンガーエンド、柱、壁面、PPポイント	ボディール、マネキン、コーディネートハンガー、器具
VP	店舗そのものや、売り場全体のイメージ訴求、店の顔、お客様の店内・売り場への導入		正面ウィンドー、売り場の入り口、エスカレーター前、フロアメーンステージ、ディスプレイテーブル、VPポイント	マネキン、ボディール、プロップス、オブジェ

部分であり、強い影響を与えやすいのではないかと考える(例：前出の Abercrombie & Fitch)。

## 2. 商標法による保護

### (1) 現状の整理

商標法による保護を受けるためには、登録要件を満たし、特許庁の審査を経て登録査定を受ける必要がある。その視点でいえば、アパレル店舗を構成する要素を商標として(その効果は別とし、かつ有形的なものに限られるが)出願するということは実際には可能である。しかし、実質的な価値のある保護方法として、商標登録を選択する場合に、まず挙げられるのが、店舗外観を立体商標として取得する方法であるといえる。立体商標制度は、一般的には商品自体や商品の容器の立体形状と、商品やサービスの宣伝広告物の立体的な形状が対象となっている<sup>(19)</sup>。店舗内外装については、当該区分けによれば、その性質から後者に該当するものといえる<sup>(20)</sup>。この整理によれば、商品形状自体を立体商標で保護する場合に通常問題となる識別性の問題は、商品やサービスの内容を指し示すものではないため生じず、最初から識別性を有するものとして、その他の登録要件を満たせば、登録することができると思われることが可能である。

また、特許庁の審査基準によれば、「建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その

指定商品又は指定役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。」とされている商標第3条第1項第3号での記述と「商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状に過ぎないと認識される場合は本号(6号)に該当する」としている点<sup>(21)</sup>を検討すると、いわゆる広告的機能が発揮されている店舗外観であれば立体商標としての取得が可能であるといえる<sup>(22)</sup>。ここで、実際の登録例としては、次のようなものが挙げられる。

商標			
権利者	株式会社ファミリーマート	出光興産株式会社	株式会社ドラッグストアモリ
登録番号	第5272518号	第5181517号	第5716696号
登録日	2009年10月9日	2008年11月21日	2014年11月7日

以上、3点については、それぞれの役務適用の際に使用されている商標(屋号・ブランド名称)が付されているため、仮に識別力の問題があったとしても、これら商標の存在による識別力が生まれ登録に至ったものと推察される<sup>(23)</sup>。次に、提供される役務に付され使用される商標が付されていない登録例が以下の通りである。

(19) 小谷武『新商標教室』20頁(弁護士会館ブックセンター出版部 LABO, 2013年)

(20) ジーグリッド・アッシュェンフェルト「立体商標の保護」知財研紀要(2003年) [http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail02j/14\\_14.pdf](http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail02j/14_14.pdf) の分類によれば、店舗内外装は複合的な要素からなる立体的形状であって、商標法においては一個の立体商標として捉え難いものにあたるものといえる。

(21) 特許庁「商標審査基準」33頁(発明推進協会, 12版。2016年)「建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標であって、それが当該建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるときは、役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するものとして、本号(商標3条1項3号)の規定を適用することとする。」という文脈における記述であり、43頁の記述と併せてとらえる必要がある。

(22) 前掲富宅198頁同書においては、「広告として機能する場合に実質上限られる」との関係で、建築物そのものが広告看板とみなされ、広告看板は文字、色彩、記号、図形によって出所が特定されていない限り商標法3条1項3号により商標登録を認めないこととの均衡から、前記した登録例では、いずれも建物外部の外観を主としたもので、文字、色彩、記号、図形により出所が明示されているとの指摘がある(ただし、ここでは空間デザインの保護を中心として論じている部分であるため、本稿とは目的を異にする。)

(23) 商標審査便覧(41.100.02)

商標	
権利者	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 / 株式会社 クライム・ダイサム 株式会社 フジテレビジョン
登録番号	第 5916693 号 第 5751309 号
登録日	2017 年 1 月 27 日 2015 年 3 月 20 日

これら立体商標は、その著名性も影響していることは容易に想定できるところではあるが、建築物の立体商標の取得に関し広告的機能が重要視されるのであれば、広告宣伝機能を有していることは、明らかであるこれらの建築物が立体商標を取得することに妥当性があるのではないかと考える。

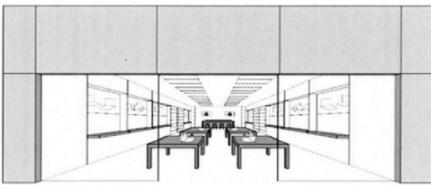
## (2) アパレル店舗の商標法による保護

ここまで見てきた通り、店舗外装に関しては、そのブランド名称の有無は別として、立体商標の登録の可能性はありそうである。特に、宣伝広告が重要性される点を考慮すれば、例えば、前出のルイ・ヴィトンの中心的な商品であるトランクをモチーフとした店舗外観などは登録の可能性は十分あると考えられるし、いわゆる路面店を設けているようなアパレル店舗については、店舗外観を一つのモニュメントとしているため、ブランド側のニーズがあれば、十分、登録を検討すべきであろうと考えられる。次に、内装を立体商標として保護することができるかという点である。筆者の調べた範囲では内装全体を出願し登録されているケースは見受けられなかったが、内装に使用されている特徴的なデザインについて登録されているケース(千葉県浦安市の商業施設「イクスピアリ」のレインフォレストカフェの店舗内装)がある。

商標	
権利者	レインフォレスト カフェ インコーポレイテッド
登録番号	第 4378009 号
登録日	2000 年 4 月 21 日

上記以外にも、当該店舗のイメージにある壁面デザインを平面として商標登録することにより全体的なイメージをコントロールする方法などが考えられる。そ

の意味で、特徴的な模様を登録し、それを壁面に使用するという方法をとれば、手段と目的のアプローチは逆になるが、店舗内装のイメージ(ここではブランドイメージとほぼ一致するものと考えられるが)を保護することになると考えられる。前述の飲食店の場合、このようなブランドイメージを示す模様やモチーフというものは、あまり観念されず、結果として、商標法上の問題は生じていないが、アパレル店舗において十分想定すべき要素であるといえる。なお、日本の事例ではないため、本稿においては詳細に触れないが、有名な Apple 社の店舗内装は米国で商標登録されている。

商標	
権利者	Apple Inc
登録番号	4277914
登録日	2013 年 1 月 22 日

ここで、重要な点としては、これらの登録商標に基づいて、似たような外観等を有する店舗が存在した場合に、権利行使が可能かという点である。そもそも、登録商標の侵害といえるためには、当該登録商標と同一又は類似の商標が(なお、非類似(出所混同の生じない)の役務を提供する店舗には権利行使は原則として認められないと考えられる)商標的に使用されている必要があり、店舗外観のように立体的な形状そのものが商標として登録されている場合、その使用概念が問題となる。この点についても、当該立体的形状は、当該役務との関係における広告宣伝であるとの整理によれば、商標的使用と評価できるであろう。

## 3. 著作権法による保護

### (1) 現状の整理

店舗の内外装やそれらの構成要素のうち、有体物性<sup>(24)</sup>のあるものについては、著作権法上の保護を受けることができるものがあるといえ、また、同時に店舗自体も建築の著作物として、保護される可能性があるといえる。前者については、いわゆる応用美術との関係が問題となるといえる。この点については、未だ統一的に見解がでているとは言えない状況にある。大

(24) 著作権法上、保護されるのは具体的な「表現」であるため、店舗内アイディアレベルのイメージを排除する意図での説明である。

枠の分類としては、美術工芸にあたらぬ応用美術は美術の著作物に当たらないとして著作物性を否定する説(美術工芸品限定説<sup>(25)</sup>)、高度な創作性又は美術性を要求するという説(純粋美術同視説<sup>(26)</sup>)、実用目的に必要な構成と分離して、美術鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、(純粋)美術の著作物と客観的に同一なものとしてみることができるのであるから、当該部分を美術の著作物として保護する説<sup>(27)</sup>(分離可能性説)、一般の著作物と異なる保護要件を課すことなく、表現に創作性が認められれば、著作物として保護すべきとする説<sup>(28)</sup>(創作的表現説)が存在しており、近時、創作的表現説を採用したTRIPP TRAPP判決<sup>(29)</sup>以降は、著作物と判断される範囲が広がる可能性がでてきている状況にある(ただし、TRIPP TRAPP判決以降のいわゆる応用美術に関する判決については、必ずしも同判決で取られた基準に従うものばかりではないため、この点については、最高裁判決が待たれるということも踏まえ、予見可能性が低い部分であることは否めない。)

次に、店舗を建築の著作物と評価できる場合についてである。一般に、建物が建築の著作物といわれるためには、いわゆる建築芸術とみられるものでなければならぬとする立場<sup>(30)</sup>と、そのような芸術性は不要であるとする立場がそもそも対立している。前者の立場は、「通常のありふれた建築物までを著作物として保護すると、後続する建築物の多くが複製権侵害となってしまう」という不都合を根拠としているが、そもそも著作物として保護される著作物は創作性があり、複製権侵害を構成する場合には、これに依拠し、実質的同一の範囲である必要があり、そもそもありふれている建築物であれば、複製権侵害は否定されるため、現実に問題が生じるとは考え難い。このような問題意識は、先に説明した応用美術の議論と同様の議論である。従前の議論として、応用美術の著作権による保護

は、意匠法との調整の問題として議論されることが多いところであるが、ここで対象とする建築物については、そもそも意匠登録の対象ではないため、意匠法との調整の問題も生じず、前記の建築物の著作権法による保護において課されている高いハードルについては、不要であり、一般的な著作物と同様の創作性を要求することで足りるものとする<sup>(31)</sup>。もっとも、この点は、応用美術の保護に関して、裁判上の考え方が分かれている点と同様の事態が生じえると考えられる。

近時の建築の著作物性に関する事件として「STELLA McCartney(ステラマッカトニー青山)店舗設計事件<sup>(32)</sup>があるが、本事案においては、建築の著作物性については、争いのない事実として認めた上<sup>(33)</sup>で、共同創作者であると主張する原告の創作的表現の寄与を認めていない。当該事案における建築物は、極めて特徴的なデザインが施されている建築物であるが<sup>(34)</sup>、原告側の提案部分について「伝統的な和柄である組亀甲柄を立体形状として、同一サイズの白色としている等、間隔で同一方向に配置、配列することは示されているが、実際建築される建物に用いられる具体的な配置・配列は示されておらず、他に、具体的なピッチ、密度、幅、厚さ、断面表示も示されていない。一方で・・・組亀甲柄は、伝統的な和柄であり、平面形状のみならず、建築物を含めて立体形状として用いられている例が複数存在し、建築物の図案集にも掲載されている。そうすると、原告資料及び原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は、被告竹中工務店設計資料を前提として、その外装スクリーンの上部部分に、白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置、配列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり、仮に、表現であるとしても、その表現はありふれた表現の域を出るものとはいえず、要するに、建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何にかかわらず、創作

(25) 加戸守行「著作権法逐条解説」66頁(社団法人著作権情報センター、五訂新版2015)以降、応用美術と実用品の整理については、TMI総合法律事務所岡真也弁護士の複数のご論考及び知財制度・判例分科会第26回判例研究会：知財高裁平成28年11月30日、平成28(ネ)10018のレジュメを参考にさせて頂いた。

(26) 奥邨弘司「判批」判例時報2259号151-52頁(2015年)

(27) 知財高判平成26・8・8判時2238号91頁

(28) 知財高判平成28・11・30

(29) 知財高判平成27・4・14

(30) 加戸守行「著作権法逐条解説」121頁(社団法人著作権情報センター、五訂新版、2015)

(31) 窪田英一郎「判批」知財管理Vol.54 No.8(2004年)1207頁

(32) 東京地判平成29・4・27

(33) 高瀬亜富「判批」コピライトNO.679/vol.57(2017年)37頁 争いのない事実とし認定しているが、「裁判所は、本件建物が建築の著作物が該当しないと考えた場合には、たとえ当事者間では争いがなくても、本件建物の著作物性を否定することが可能であった。それにもかかわらず、本判決は本件建物が建築の著作物に該当すると判示したものである」として、裁判所としては傍論ではあるが、建築の著作物として認定した事例であるとしている。

(34) <http://www.omotesando-info.com/shop/fashion/shop/stellamccartney-tokyo-store.html>

的な表現であると認めることはできない。更に付言すると、原告代表者の上記提案は、実際建築される建物に用いられる組亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから、観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。」とされており、共同著作者となるためには創作的表現の作出に(相当程度具体的に)寄与したことが必要であることを示している。この点、次項で述べる点であるが、アパレル店舗の事例であることと、アパレル店舗は通常デザイン性の高い店舗であるため、著名なデザイナーと共同で企画・制作される場合が多いことから、契約上の問題も残しつつ、単なるアイデアを出す程度のいわゆるコンサルティング的な立ち位置の関与なのか、そうでないかという座組を決めるにあたって重要な点であるといえる。この点、商標の項目で示したTSUTAYAの店舗については、当該商標の権利者が、運営会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と、デザイン会社である株式会社クライン・ダイサムの共有になっており、創作的な関与を反映したものと推測できる。

### (3) アパレル店舗の著作権法による保護

アパレル店舗については、ここまで述べた通り、その建築物としての著作権法上の保護については、一般的な基準にて保護を受けるといえるであろう。その意味で、本稿で紹介しているアパレル店舗の実例については、著作権法上の保護を受けることができるのではないかと考える。ただし、これについても、通常はラグジュアリーブランドのような極めて積極的なブランディングの発露としてデザイン性の高い店舗を構えているようなケースに限られると考えられ、独立した路面店を構えていたとしても、汎用的なビルにブランドイメージに沿ったカラーリングを施しているに留まるようなケースは著作権法による保護を得ることは当然ながら難しいものと考えられる。

その他、アパレル店舗内のデザインについてであるが、そもそも内装装飾については、議論の余地なく、著作権法上の保護を得ることができるものと考えられるが、その構成要素としては、什器、棚、マネキン、ポディー等々が存在する。これらも、用途は実用目的であるところから、前述の議論に従い判断されるものといえ、現状では、著作物と判断されるうるものが、従前より、増える可能性があるところではあるが、ケースバイケースといえる。

## 4. 最後に

ここまでのところをまとめると、アパレル店舗を知的財産権法により保護することは、様々な手段で可能であり、最終的な目的であるカスタマーエクスペリエンスを独自性のある形で確保する(盗用を許さない)ということが可能といえるであろう。特に、登録を要求する(つまり権利確保に費用が発生する)ものは商標登録のみであるところから、立体商標を出願し、権利取得を目指しつつ、継続的に同様な店舗内外装デザイン等を取りつつ、フォロワー企業による冒用行為には、一次的は著作権法、段階的に不競法で対処しつつ、権利保護を試みるということになろうかと考える。その他の留意点としては、先に触れたように、現在、アパレル店舗はその販売チャネルを店舗からECサイト(デジタル店舗)に移行しつつある。この状況を踏まえると、ECとの関係でも、知的財産法による保護を検討しなければならぬ状況にあるといえ、今後の継続的な研究課題になるものと考えられる。



# 商品形態の不正競争防止法第2条1項1号 (周知商品等表示混同惹起行為)による保護

鈴木 香織<sup>(\*)</sup>

商品の形態は、本来的には表示的機能を前提とするものではなく、機能を発揮するためや、美感の向上などを目的として選択されているものである。しかしながら、商品の形態が、他の同種商品と識別し得る特徴的なものであること等により、取引の過程において、特定の出所を示すものとして需要者に認識されることもあり得る。その為、商品の形態が、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している場合(特別顕著性が認められる場合)、かつ、②特定の事業者による長期間に及ぶ継続的かつ独占的な使用、強力な宣伝広告等により、需要者において、当該特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至れば(周知性が認められる場合)、不競法2条1項1号の「商品等の表示」に該当する場合がある。また、判決においては、これに加えて技術的形態やありふれた形態を保護の対象から除く調整も行われる。本稿では、商品形態にかかる不競法2条1項1号に基づく保護のあり方について判決の動向を参考に検討を行うものである。

## <目次>

- I はじめに
- II 商品形態の商品等表示性
  - (1) 周知性
    - ① 周知性の立証
    - ② 産業財産権等の独占の下での周知性の獲得
  - (2) 特別顕著性
  - (3) 技術的形態の除外
    - ① 根拠
      - (a) 消極説
      - (b) 積極説
    - ② 技術的形態除外説の発展
      - (a) 技術的形態除外説
      - (b) 競争上似ざるを得ない形態除外説
      - (c) 技術的に不可避な形態除外説
- III 過剰保護に対する調整
  - ① 問題の所在
  - ② ありふれた形態を保護対象から除外する場合
  - ③ 侵害の判断時に保護範囲で調整する場合
- IV おわりに

## I はじめに

不正競争防止法(以下、「不競法」という)2条1項1

号は、他人の商品等表示……として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(混同惹起行為)を不正競争行為としている。

不競法2条1項1号の趣旨は、「事業者間の公正な競争を確保するために(同法1条)、他人の周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示の使用等により当該他人の営業上の信用を自身のもので混同、誤認させる行為を禁止し、周知性ある商品等表示の有する出所表示機能を保護するもの」である<sup>(1)</sup>。

同法2条1項1号所定の「商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいう(同項括弧書き)。

商品の形態は、本来的には表示的機能を前提とするものではなく、機能を発揮するためや、美感の向上などを目的として選択されているものである。しかしながら、商品の形態が、他の同種商品と識別し得る特徴的なものであること等により、取引の過程において、特定の出所を示すものとして需要者に認識されることもあり得る。その為、商品の形態が、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している場合(特別顕著性が認められる場合)、かつ、②特定の事業者

(\*) 校友、株式会社スズキアンドアソシエイツ代表取締役、文教大学非常勤講師

(1) 知財高判平成27・4・14判時2267号91頁[TRIPP TRAPP事件]参照。

による長期間に及ぶ継続的かつ独占的な使用、強力な宣伝広告等により、需要者において、当該特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至れば（周知性が認められる場合）、不競法2条1項1号の「商品等の表示」に該当する場合がある<sup>(2)</sup>。

これらの要件に加えて、判例上、その保護には一定の制約が加わる場合や、保護範囲を一定範囲にとどめる場合がある。例えば、技術的形態を保護の対象から除外する場合等である。これは、周辺法との調整ということを背景としつつ、技術的形態にまで保護が及ばないようにするものであると思われる。また、ありふれた形態を保護対象から除外することによりその保護範囲を調整する場合がある。これらは、商品形態の商品等表示該当性を判断するにあたって、過剰に保護が行われないように調整することが目的であると思われる。

本稿では、商品形態を商品等表示として保護を認めるにあたり、このような過剰保護についての調整が行われていることについて、これまでの判決や学説を参照しつつ検討を加えるものである。

## II 商品形態の商品等表示性

商品の形態が商品等表示に該当し得る場合があることは、異論はないだろう。

商品形態が商品等表示として認められる契機となったのは、ナイロール事件である<sup>(3)</sup>。

ナイロール事件は、旧法下での事件ではあるのだが、「商品の形態は、もともと、その商品の目的とする機能を十分に発揮させるように選択されるものであって、商品の形態の選択には自ずから右目的からくる一定の制約が存する。しかし商品の種類によっては、右制約の範囲内で需要者の嗜好の考慮、構成材料の選択などにより同種商品の中であって、形態上の特異性を取得する場合があるし、それに宣伝などが加わって、商品

の形態自体が、取引上、出所表示の機能を有する場合がある。」と判示した。以降、裁判所は、商品形態の商品等表示該当性を認める場合があることを認めるようになった。

しかしながら、商品形態が不競法の保護を受けることができるハードルは低くはない。少なくとも、不競法2条1項1号に規定する周知性等の要件に加えて、形態が識別力を有するに至っていることが求められている。ただし、そのような識別力を有するに至った場合においても、その形態が機能性に由来する結果であるときには同号の商品等表示性を認めない場合がある（技術的形態除外説）。

### (1) 周知性

#### ① 周知性の立証

周知性については、商品についてのパンフレットやチラシの配布実績や費用額、雑誌・テレビ等のメディアを利用した広告宣伝や報道の実績、展示会での展示が証拠として採用されている他、当該商品が独占的に販売されてきたか、どの程度販売量や市場におけるシェアがあったか、どのような店舗等で販売されていたか等の販売実績、販売期間、受賞歴などが評価される場合がある。なお、販売期間は必ずしも長くなければならないというわけではなく、広告宣伝の実績等により短期間でも周知性を獲得する場合がある<sup>(4)</sup>。その他に、広告宣伝の手法について、iMac事件<sup>(5)</sup>においては、その独創性の高い形態について重点を置いた強力な宣伝がされたことが評価されている。

使用状況において、同一の形状で使用が継続されていることが好ましいところではあるが、細かな部分の変更程度であって、特徴的な部分についての変更が無い場合については認められる場合がある。例えば、ロレックス GMT マスター事件<sup>(6)</sup>では、10種類の製品のうち製品1から7にかかる時計の形態について商品の一部に変更が加えられているとしたものの、その特徴的部分について変更が無いとしており、周知性要件の

(2) 知財高判平成24・12・26判時2178号99頁[眼鏡型ルーベ事件]では、「不競法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには、[1]商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、[2]その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性)、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当であると判示している。当該判決を引用する判決として、東京地判平成27・11・11LEX/DB25447602[3WAY防災キャリアバッグ事件]等がある。

(3) 東京地判昭和48・3・9無体集5巻1号42頁[ナイロール事件]参照。

(4) 「短期間であっても商品形態について強力な宣伝等が伴って使用された結果、特定の者の商品であることを示す表示として需要者の間で広く認識されるに至った場合には、商品形態が、法2条1項1号の商品等表示に当たる」との一般論を示すものは多いが、例えば神戸地判平成10・10・12LEX/DB文献番号28041606LEX/DB文献番号[蛇口用石鹸袋事件]、大阪高判平成18・2・10LEX/DB文献番号2110403[キックスケーター事件]、大阪高判平成24・12・7LEX/DB文献番号25445201[デザインポスト事件]等がある。

(5) 東京地判平成11・9・20判時1696号76頁[iMac事件]参照。

(6) 東京地判平成18・7・26判タ124号306頁[ロレックス GMT マスター事件]参照

判断に影響を与えることはなかった。

## ② 産業財産権等の独占の下での周知性の獲得

特許権や意匠権等の産業財産権を有している形態について、それらの権利に基づいて独占状態が維持できていたことがアドバンテージとなって周知性を獲得した場合に、不競法での保護を同一の客体に対して与えることについてその是非が問題になる。

否定的な立場からすると、不競法は、保護期間について各要件をみだす限りにおいて永久に続くことになることから、20年という保護期間を設ける特許法や意匠法の趣旨を没却しかねないことや、不競法が事業者間の公正な競争を奨励(1条)していることから、何ら市場において努力をしていない者に対して、実質的に保護期間が延長されることについて不競法の趣旨に合わないと考えられることになると思われる。

牛木理一先生は、「ある商品につき何らかのいきさつで生じた独占状態の下でその商品の出所としての周知性をいったん獲得したものは、同法条が目的とする出所の混同の排除を超えて、当該商品一般についての独占の継続をも保証されることになりかねないのであり、このような事態は、寧ろ、不競法がその実現を目指す公正な競争を妨害するものという以外にはない」と述べる<sup>(7)</sup>。

三村量一先生は、「本来一定期間に限って独占権を認められるべき形態について、期間満了後も不競法に基づく保護を与えるのはおかしい」、また、「他の権利に基づく保護の下で独占的に使用を継続したことによる周知性の獲得というものを認めてよいのか」という点で疑問があるとし、「不競法というのは、自由な競争層の下で、売主が一定の努力をした結果、その出所表示として広く認められる表示を保護しようということ」であり、「特許権で保護されている場合には、そういう自由競争というのが前提とはならず、独占的に使用できる地位が別の権利の上で与えられているという前提の下で、例えば20年間は使い放題であるということ、その間に、自由競争の下での努力の結果というよりも、むしろ別の無体財産権による保護の結果として独占使用により周知になったというのは、他の競業者と同じ土俵で勝負して獲得したものではないという意味で、少し前提が違う」と述べる<sup>(8)</sup>。

裁判所は、PCフレーム工法事件<sup>(9)</sup>等で「プレストレストコンクリート製の斜面受圧板を独占的に販売し

てきたことは……PCフレーム工法に関して特許権等を有しており他者が同種の斜面受圧板を製造・販売することが制限されていたためと認められる。特許権等の産業財産権の存在により独占状態が生じ、これに伴って周知性ないし著名性が生じるのはある意味では当然のことであり、これに基づき生じた周知性だけを根拠に、不競法の適用を認めることは、結局、産業財産権の存続期間経過後も、第三者によるその利用を妨げてしまうことに等しい。そのような事態が、価値ある情報の提供に対する対価として、その利用の一定期間の独占を認め、期間経過後は万人にその利用を認めることにより、産業の発達に寄与するという、特許法等の目的に反することは明らかである。もっとも、このように、周知性ないし著名性が産業財産権に基づく独占により生じた場合でも、例えば、産業財産権の存続期間が経過し、第三者の同種競合製品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、産業財産権を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭された後で、なお控訴人製品の形状が出所を表示するものとして周知ないし著名であるとの事情が認められるなどのことがあれば、不競法2条1項1号、2号を適用する余地はあろう」として、特許権の保護期間満了後にもなお周知であるか評価をする必要があると述べる。

このような立場には以下の反論ができると思われる。まず、特許法等の保護下にあった商品形態であったとしても、何ら努力をすることなく商品の周知性を獲得することは極めて難しいと思われるし、保護期間についても延長されたとは直ちに評価できるわけではない。また、不競法2条1項1号にかかる商品等表示として認められる場合には、周知性を獲得することや、特別顕著性が認められる形状であると認められなければ商品等表示にはならないのであるから、それを獲得するまでには不競法の保護は受けられないことであり、問題にはならないはずである。また、対象となる商品形態が特許権そのもののみからなる形態という場合は殆ど存在しえず、仮にそのようなものであった場合は、技術的形態そのものは保護対象から除外されることになることから、問題にはならないと思われる。たしかに、意匠権による保護範囲と商品形態が同一である可能性は否定できないが、保護要件や法益が異なることからこれも問題が生じるとは考えにくいし、技術的形態除外説を採用したとしても、意匠法との調整の観点

(7) 牛木理一「判批」知財管理51巻5号797頁参照。

(8) 牧野利秋(監)＝飯村敏明(編)〔三村量一〕「座談会 不競法をめぐる実務的課題と理論」22-23頁(2005年、青林書院)参照。

(9) 東京高判平成15・5・22判時1823号135頁[PCフレーム工法事件]参照。

から商品等表示性を否定するようなことは行っていない<sup>(10)</sup>。さらに、同一の客体に対し、法益の異なる複数の法律による保護は可能であるし、条文の根拠なく、一方の法律が保護をしているからといって、その保護を遠慮する必要はないと考えられると思われる。

産業財産法等によって保護をうけ独占されていた時期があったとしても、不競法2条1項1号による重畳的な保護を否定すべきではないし、その要件を充足することにおいて、産業財産権等の存在はアドバンテージになることはあるかもしれないが、周知性の獲得、識別力を有するに至るまでの労力は相当なものだと思われることから、このような重畳的な保護あるいは、産業財産権満了後も、要件を充足する限りにおいて、引き続き区別することなく保護を認めていくべきであると思われる。

## (2) 特別顕著性

特別顕著性については、他の同種商品の形態と比較して、需要者において通常認識し得る商品についての形態であるかについて検討がなされるものである。なお、特別顕著性と同じ意味で、「独自性<sup>(11)</sup>」、「独自の特徵<sup>(12)</sup>」、「独自の形態的特徴<sup>(13)</sup>」等といった表現もみられる。

特別顕著性の有無にかかる保護要件は、その他の商品等表示が同一の表示を表示する商品が同一の営業主体からの出所であるか取引上認識せられる程度であることを要している程度であって、新規性や独創性の有無は問わないのに比べて、商品形態が商品等表示性を認めるにあたって設けられた独特な要件であるといえよう<sup>(14)</sup>。

これらを検討するにあたっては、商品の外観にかかる特徴的部分の検討を行い、看者の注意を惹く点についての検討、販売開始時点において我が国で販売されていた同種商品においてどのような形態のものが販売されていたかについての検討が行われる。

特別顕著性がみとめられる形態であれば、需要者の認識がされやすくなると思われることから、周知性の獲得においても有利に働く場合が多いと思われるが、周知性や識別力を有するに至るには発売当初からの対応の努力が必要である。

Jet ライン事件<sup>(15)</sup>では、「原告商品の形態は、その発売当初、相当程度の特異性を有していたと認められるものの、その後の市場の状況や呼び線の取引の実情に照らして考えた場合、……需要者の間において、原告商品の形態は特定の事業者が製造、販売する商品であるとの認識が浸透していたとは認められない」としている。

特別顕著性の判断においては、需要者の性質について検討が行われ、当該需要者がどのような点に着目するかを検討すること等が行われる場合がある。つまり、特別顕著性等の判断においては、形態の独自性や顕著性そのものだけではなく、需要者の性質も重要になる場合があるといえよう。例えば、連結ピン事件<sup>(16)</sup>では、商品の販売ルートについて、直接住宅メーカーに納入するルートと原告商品のみを販売する特約店から内装業者や設備業者等のユーザーが購入するルート、他社の商品も販売する金物店、建築資材店、工具店などの販売店からユーザーが購入するルートの3つのルートにいるユーザーらを需要者とし、建材についての知識があるこれらの需要者において広く認識されていると認めている。また、かかとの角質除去具事件<sup>(17)</sup>においては、商品名を「SCRATCH」とする「かかと」の角質を除去する商品についてその形態の独自性の検討を行うに際し、需要者を美容に関心の高い女性を中心とした一般消費者と認定したうえで、当該需要者の性質として、「機能のみならず外形的なデザインの美しさや新しさにも着目する傾向が強い」としており、そのような需要者によって構成される市場において短期間でヒットしたことも評価されている。

同じ機能を持つ製品の商品形態は、構成が似てしま

(10) 横山久芳「商品形態の標識法上の保護」69巻4号[別冊14号](2016年)81頁脚注(74)では、「[技術的形態除外説]は、技術的形態について特許法等との調整の観点から商品等表示該当性を否定する一方で、美的形態について意匠法との調整の観点から商品等表示該当性を否定するということをしていない。これは、美的形態については、技術的形態とは異なり、そもそも特定の美感(美的機能)を実現するために不可欠な形態というものを観念するのが困難であり、美的な形態を商品等表示として保護しても美感の独占を招くことはないため、意匠法との調整を図る必要はないという理解を前提としたものということができる。もっとも、仮に特定の美感を実現するために不可欠な形態というものが存在するとすれば、これを商品等表示として保護することは競業者の商品開発の自由を過度に制約し、意匠法の制度趣旨に反することになるため、技術的形態と同様に、商品等表示該当性を否定すべきであろう」と述べる。

(11) 東京地判平成27・12・10LEX/DB文献番号25447655[水槽用吸水パイプ事件]参照。

(12) 東京地判平成9・2・21判時1617号120頁[キッズシャベル事件]参照。

(13) 知財高判平成23・5・19LEX/DB文献番号25443416[交換ランプ事件]参照。

(14) 小野昌延(編)三山俊司=芹田幸子(著)『新・注解・不競法(上巻)』129頁(青林書院、第3版、2012年)参照。

(15) 大阪地判平成11・12・2128042918[jetライン事件]参照。

(16) 大阪地判平成19・4・26判時2006号118頁[連結ピン事件]参照。

(17) 知財高判23・3・24LEX/DB文献番号25443271[かかとの角質除去具]参照。

うことがある。例えば、腕時計などは、時計という機能を成立させるために、文字盤や分針、短針、秒針、竜頭(リュース)などが必要になることからその点においては似ており、ありふれているといえる。しかし、このような製品にかかる商品形態でも特別顕著性を見いだせるデザインのは多数ある。例えば、パネライ事件<sup>(18)</sup>では、「原告各製品は、…… [1]リュースプロテクターの形状、[2]ケース及びベゼルの形状とケースが大型であることにおいて形態上の特徴があり、これらを組み合わせたことにより、原告各製品の形態として独自の特徴を有するに至っていると考えられる」としている。

### (3) 技術的形態の除外

技術的形態とは、その形態が技術的な機能に由来する必然的な結果をいう。このような技術的形態については、商品の形態が識別力を有するに至った場合であったとしても、商品等表示性を否定するとする考え方がある(技術的形態除外説)。他方で、技術的形態除外説を採用する必要があるとする考え方もあり、裁判所の見解は統一をみていない<sup>(19)</sup>。また、技術的形態除外説を採用する判例は多いが、どのような根拠に基づいて、技術的形態についてどの程度の範囲を商品等表示の保護対象に含むのかについても統一した見解は見られていない。

#### ① 根拠

技術的形態除外説を採用する場合の根拠について、他の産業財産法との調整(調整説)を根拠とするものがあるが、そのような調整を不要とし、技術的形態除外説を不要とする説(非調整説)がこれまでの裁判所の判断に見られている。また、学説においては、技術的形態除外説の根拠として不競法の趣旨に鑑み、特定の形態を採用することが商品の価格や品質等の点で競争上有利に働く場合の商品等表示該当性を否定すべきとする見解がある<sup>(20)</sup>。

##### (a) 消極説

技術的形態について商品等表示性を認めない場合について初めて言及したタンスセット事件<sup>(21)</sup>において

「商品の形態が商品の技術的機能に由来する必然的な結果であるときは、これを除外する必要がある。ただし、技術は万人共有の財産であり、ただそのうち新規独創的なものに特許権、実用新案権が附与され、特定の人に存続期間を限って独占を許すことがあるにすぎない。ところで、いまもし技術的機能に由来する商品の形態を商品表示と目して不競法の名の下に保護を与えるときは、この技術の特許権、実用新案権以上の権利として、すなわち一種の永久権として特定の人に独占を許す結果を招来し、不合理な結果が生ずる」と判示した。つまり、他の産業財産法との調整が技術的形態を除外する根拠であるとしているものである。

##### (b) 積極説

伝票会計用伝票事件<sup>(22)</sup>において、「不競法上、その商品表示としての保護と、特許法、実用新案法をはじめとして、意匠法、商標法を含む所謂工業所有権四法に基づく保護との競合を排除する規定ないし根拠も見出せない。また特許権及び実用新案権の保護法益は、より抽象的な技術的思想の創作そのものであつて、たまたまその技術的思想に基づく特定の具体的実施形態が商品の表示として出所表示の機能を備えて不競法上の保護の対象となりうるとしても、本来その保護の対象とする実質的内容・保護法益、またその適用のための実体的要件を異にするものであるから、特許法・実用新案法の法理と矛盾するものではない。このことは、その実施形態が当該特許権・実用新案権の実施態様として唯一無二のものであり、また、その不競法上の保護が、当該特許権・実用新案権の存続期間はいうまでもなく、これを超えて与えられるものであつても変わらない。ただし、この場合における不競法上の実質的な保護の対象は、動的な営業活動における企業の信頼性ないし商品の需要吸引力であり、その保護を受けるためには、出所表示の機能の具備とこれに伴う周知性の獲得を裏付ける営業活動の具体的事実の存在が必要であるとともに、その保護の持続のためには、これらの要件を現実のものとして常時維持すべく、企業の信用性・商品の信頼性の確立と、表示機能としての特別顕著性の確保のために、極めて流動的な需要者の商品

(18) 東京地判平成16・7・28判時1878号129頁[パネライ事件]参照。

(19) 宮脇正晴「商品形態の商品等表示該当性」パテント67巻4号[別冊11号](2014年)15頁参照。

(20) 前掲注10・横山60頁では、不競法は「商品間の自由競争が行われることを前提としてその商品等表示の保護を図るものであるため、問題となる商品形態に商品等表示の保護を認めることが他者の商品開発の自由を過度に制約し、商品間の自由競争を不当に制限するような場合には、商品形態の商品等表示該当性を否定すべきである」とし、商品形態の独占適応性に鑑み、①商品が必然的に備えるべき形態、②商品の機能を確保するために不可欠な形態、③同一の機能を実現する形状が他に多数存在する場合でも、特定の形態を採用することが商品の価格や品質等の点で競争上有利に働く場合の商品等表示該当性を否定すべきとしている。

(21) 東京地判昭和41・11・22判時476号45頁[タンスセット事件]参照。

(22) 東京高判昭和58・11・15無体集15巻3号720頁[伝票会計用伝票事件]参照。

選択の動向を背景とする競争の激しい流通過程における、広告・宣伝・品質管理・販売活動にいたるまでの絶えざる企業努力を継続していることが前提となるから、技術的思想に関する永久権の設定とはいえないものであつて、特許権・実用新案権に存続期間を設けた法意に何らもとるところはない」として産業財産権法との調整を根拠に技術的形態を保護の対象から外すことについて否定的な立場を示している。

## ② 技術的形態除外説の発展

### (a) 技術的形態除外説

技術的形態を除外することとは、その形態が機能性に由来する結果であるときには同号の商品等表示性を認めないことをいう<sup>(23)</sup>。つまり、商品形態を保護することにより、「実質的機能」に保護が及んでしまうようなものは除外するというのである。裁判所は、「商品表示を付された他人の商品本体が本来有している形態、構成や、それによって達成される実質的機能をその商品主体の専有として、他者の模倣、利用から保護することを目的とするものではない」と説明する<sup>(24)</sup>。

技術的形態除外説は、以下に挙げる「競争上似ざるを得ない形態除外説」や「技術的に不可避な形態除外説」のいわば上位概念であり、現在においては、除外すべき技術的形態の範囲を解釈上絞り込むような判断が散見される。

このような考え方が登場した背景としては、技術的形態であるからといって直ちに商品等表示性を否定できるものばかりではないということが挙げられよう。裁判所も、蛇口用石鹼袋事件<sup>(25)</sup>では、技術的に必然な商品形態が商品表示性を有しないと考える方は一般化できず妥当であるとはいひ難いと述べているし、エジソンのお箸事件<sup>(26)</sup>においても「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来するものであつても、他の形態を選択する余地がある場合」は、特別顕著性及び周知性が認められれば、「商品等表示」に該当し得ると述べている。さらに、テラレット(TELLERETTE)事件<sup>(27)</sup>では、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来するものであつても、他の形態を選択する余地がある場合は、そのような商品の形態が『商品等表示』に当たるとして同形態を有する商品の販売が禁止

されても、他の形態に変更することにより同一の機能及び効能を奏する商品を販売することは可能であり」該商品についての事業者間の公正な競争を制約する弊害は生じない」と述べる。

商品形態は、少なからず技術的制約を受けているものであるから、技術的制約があることをもって直ちに商品等表示性を認めないということが妥当ではないということもあるし、商品形態を構成する要素を分解し細かく見ていけば技術的形態に行きついてしまうものが殆どであろう。故に、技術的形態除外説は、理論的な調整が必要になったのである。

### (b) 競争上似ざるを得ない形態除外説

競争上似ざるを得ない形態除外説とは、田村善之教授が提唱する学説である。この説は、「技術的形態その他の理由により、市場において商品として競合するためには似ざるをえないものは同号の出所を識別する商品表示には該当せず1号の請求は否定されるべき」であるとの見解であり、現在においては、裁判所においても、競争上似ざるを得ない形態除外説を採用するものがある。

田村善之教授は、技術的形態除外説と競争上似ざるを得ない形態除外説の違いについて、その根拠を特許法等との調整においてはおらず、不競法2条1項1号に内在する問題と捉えており、「同号は、商品の販売自体を禁じるわけではなく、複数の出所が存在することを前提に、その間に誤認混同を生ぜしめる出所識別表示が付されることを禁じる趣旨であり、商品間の競争が行われることを前提にしている<sup>(28)</sup>」と述べており、特許法などとの調整については、「調整が必要な技術的形態か否かという観点からではなく、似ざるをえない形態か否かという観点から商品表示該当可能性を吟味する結果、特許や実用新案の実施品であるか否かという観点はその判断の決め手にはならないということになる<sup>(29)</sup>」と述べる。この説に対し、宮脇正晴教授は「普通名称についての保護を否定する規定(不競法19条1項1号)が存在することに鑑みると技術的形態の保護は、不競法の想定するところではない」としたうえで、「技術的形態が保護された場合には、……競業者の商品の生産コスト自体が上昇するのであるから、

(23) 東京地判昭和41・11・22判時476号45頁[タンスセット事件]参照。

(24) 東京地判平成6・9・21知的財産例集26巻3号1095号[折りたたみコンテナ事件]参照。

(25) 神戸地判平成10・10・12LEX/DB文献番号28041606[蛇口用石鹼袋事件]

(26) 知財高判平成28・7・27LEX/DB文献番号25448082[エジソンのお箸事件]参照。

(27) 東京地判平成29・6・28LEX/DB文献番号25448790[テラレット(TELLERETTE)事件]参照。

(28) 田村善之『不正競争法概説』(有斐閣、第2版、2003年)126頁参照。

(29) 前掲注28・田村128頁参照。

普通名称が独占された場合より大きな回避コストを競業者に課すこととなろう。そうであるならば、技術的形態の保護を否定して、競業者の回避コストがより低いような表示で商品を識別させることを促すほうが、普通名称の保護を否定している法の趣旨にかなうこととなる」とし、技術的形態を除外する根拠は不競法の内在的制約に求めることについて支持する<sup>(30)</sup>。

裁判所において初めて競争上似ざるを得ない形態除外説が採用されたMAGIC CUBE事件<sup>(31)</sup>では、「不競法2条1項1号は、周知な商品等表示の持つ出所表示機能を保護するため、実質的に競合する複数の商品の自由な競争関係の存在を前提に、商品の出所について混同を生じさせる出所表示の使用等を禁ずるものと解される。そうすると、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を發揮するために不可避的に採用せざるを得ない商品形態にまで商品等表示としての保護を与えた場合、同号が商品等表示の例として掲げる『人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装』のように、商品そのものとは別の媒体に出所識別機能を委ねる場合とは異なり、同号が目的とする出所表示機能の保護を超えて、共通の機能及び効用を奏する同種の商品の市場への参入を阻害することになってしまうが、このような事態は、実質的に競合する複数の商品の自由な競争の下における出所の混同の防止を図る同号の趣旨に反するものといわざるを得ない。したがって、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を發揮するために不可避的に採用せざるを得ない形態は、同号にいう『商品等表示』に該当しないと解すべきである」と述べた。

水切りぎる事件<sup>(32)</sup>において、「仮に、商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態を商品表示と認めると、商品表示に化体された他人の営業上の信用を保護するというにとどまらず、当該商品本体が本来有している形態、構成やそれによって達成される実質的機能、効用を、他者が商品として利用することを許さず、差止請求権者に独占利用させることとなり、同一商品についての業者間の競争それ自体を制約することになってしまう。これは差止請求権者に同号が本来予定した保護を上回る保護を与える反面、相手方に

予定された以上の制約を加え、市場の競争形態に与える影響も本来予定したものと全く異なる結果を生ずることとなる。これらのことからすると、商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態は、同号の商品等表示には該当しないものと解するのが相当であると述べている。

#### (c) 技術的に不可避な形態除外説

技術的に不可避な形態除外説とは、商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合について、保護の対象から除外することをいう<sup>(33)</sup>。この説を採用する判例が近年増えているが、田村善之教授の提唱する「競争上似ざるを得ない形態除外説」との違いは、その根拠として、他の産業財産権法との調整という点が強く表れている点にある。例えば、過去にはマンホール用ステップ事件<sup>(34)</sup>、あるいは、最近では、エジソンのお箸事件等でも散見するが、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合、そのような商品の形態自体が『商品等表示』に当たるとすると、当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり、結果的に、特許権等の工業所有権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者に独占させることにつながり、しかも、不正競争行為の禁止には期間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することとなる。したがって、上記のような商品の形態に『商品等表示』該当性を認めると、不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することまで許されなくなり、それは、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することにほかならず、かえって、不競法の目的に反する結果を招くことになる。」と述べている。つまり、不可避な形態の範囲が「競争上似ざるを得ない形態」よりも狭くとらえられているように思われる。なお、商品形態にかかる技術において不可避な形態というものは、概念としては存在するものの、実際にはほとんどあり得ないのではない

(30) 前掲注19・宮脇17頁参照。

(31) 東京高判平成13・12・19判時1781号142頁[MAGIC CUBE事件]参照。

(32) 大阪地判平成23・10・3判タ1380号212頁[水きりぎる事件]参照。

(33) 東京地判昭和53・10・30無休集20巻2号509頁[投釣用天秤事件]参照。

(34) 知財高判平成17・7・20LEX/DB文献番号28101548[マンホール用ステップ事件]参照。

だろうか<sup>(35)</sup>。

仮に、技術的に不可避な形態除外説が今後踏襲されていくことになった場合、技術的形態保護除外説については、商品形態を商品等表示として保護するにあたって、大きな障壁とはならなくなるといえよう。ただし、当事者は「技術的に不可避な形態である」との主張を裁判上行うと思われるため、それに対する反証は必要になると思われる。

### Ⅲ 過剰保護に対する調整

#### ① 問題の所在

商品形態を商品等表示で保護するにあたり、技術的形態除外説が採用されてきた理由としては、周辺法との調整ということを中心としつつ、過剰保護に対する調整が目的であるように思われる。しかし、前章で述べたように、仮に、技術的に不可避な形態除外説が踏襲されていくとすると、対象となる商品形態が殆ど存在しないと思われることから、技術的形態除外を根拠として過剰保護を防ぐことはできなくなるかもしれないという疑問が生じる。この点について、理論的にどのような調整が図れるかについて検討をする必要がある。なお、ここでいう過剰保護とは、商品形態が商品等表示として認める価値のない商品形態あるいは商品形態の部分にまで、保護が及んでしまう場合をいう。

#### ② ありふれた形態を保護対象から除外する場合

商品形態が商品等表示として認められるためには、同種商品の中で、ありふれた形態や、特別顕著性が否定されるようなものであってはならない。実際に、エジソンのお箸事件においても、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合、同形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることはまれであり、同種商品の中でありふれたものとして特別顕著性が否定されることが多い」との一般論が示されている。

特徴的部分がありふれた形態でありその組み合わせであるとして特別顕著性を否定した事例がある。

空調ユニットシステム事件<sup>(36)</sup>においては、「これを構成する個々の部品や装置の形態がすべてありふれたものであるのみでなく、全体としての形態をみても、この種機器を製造するにあたって通常予想される形態選択の範囲を全く出でおらず、特徴的な形状であるとはいえないから、これに商品表示性を認めることはできないものというべきである。」としており、各部品がありふれた形態でしかない場合においては、組み合わせによってもなお、ありふれている形態であるとして商品等表示該当性を否定する判断がされている。

ピックアップカート事件<sup>(37)</sup>では、商品の形態における特徴部分について、「いずれもありふれた形態というべきであり、客観的に他の同種商品と異なる顕著な特徴とはいえない」とし、ありふれた形態を併せただけでは、顕著な特徴とはいえないし本件特徴部分についてその両方を備える他の同種製品も、被告製品の販売開始時までに存在しているなどとして、特別顕著性を否定した。

特徴的部分については、商品形態の各要素に分解して検討すればするほど、特別顕著性が否定される可能性が高まるといえる。

もちろん、各要素の組み合わせからなる全体の形態に特徴があるとして、特別顕著性を肯定した事例もある。例えば、ロレックス GMT マスター事件では、「原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態は、形態自体が極めて特殊で独特であり、その形態だけで商品等表示性を認めることができる場合には当たらないが、同種製品と区別し得る形態的特徴を有しており、……上記の各要素の組合せからなる全体の形態は、原告各製品が原告の製造販売に係るものであることを示す商品等表示に該当するということができる」としている。これは、腕時計はある程度求められる機能が似ているため、結果的に形態が似てしまうことがある他、ありふれた形態の組み合わせである場合も多いと思われることから、構成ごとに特徴があったとしてもその保護には一定の限界があるということだと思われる。そのような前提がありつつも、そのような形態においても形態的特徴を発揮している部分があることから、

(35) もちろん、ある時期においてベストモードというものは存在するかもしれないが、それも技術の発展により変化していくものであるし、不可避であるとははいえないだろう。大阪地判平成 29・1・1 LEX/DB 文献番号 925448552[バイクリフター事件]では、商品形態上の特徴について「その技術的機能を実施するためのほぼ最良の形態であるとはいえるが、その技術的機能に由来する不可避的な構成とまではいかない」としている。

(36) 東京高判平成 12・2・17 判時 1718 号 120 頁[空調ユニットシステム事件]参照。

(37) 東京地判平成 29・9・28 LEX/DB 文献番号 25448953[ピックアップカート事件]参照。なお、本件において特徴部分であると主張された部分は、同種の商品において従来から最近に至るまで多数存在しており、しかも、「需要者が取引の場面において厳密に認識区別することができるのは到底認められず、需要者が認識区別できるのは、せいぜい計量台が緩やかに前傾していること程度に止まるというべきである」と述べられており、同種製品との差異が需要者に認識できるものではなかったことが背景にある。

それらを組み合わせて全体としてみたときに十分な顕著性が発揮されているとの認定がされる場合がある。

シャベルカー型玩具事件<sup>(38)</sup>では、原告商品の形態について、「その形態を採用するにあたっては、原告商品がシャベルカーを模した幼児用乗用玩具であることに由来する一定の制約に服するものと考えられ、例えば、(a)アームとシャベルの形状、(b)車体上面の座部の位置、(c)ハンドルの存在、(d)シャベルカーのキャビンを模した部分やアーム、ハンドルがそれぞれ車体前方に偏位して設けられること等の形状や構成は、原告商品の用途や題材からすれば、必然的、不可選択的あるいはありふれたものであると解される。」として、各部品(a)から(d)についてありふれた形態である旨を認定したが、原告商品が実際のシャベルカーを忠実に縮小した玩具ではないことから生じる、(a)ないし(d)以外の形状や構成である、(1)幼児が乗ったままでアーム先端のシャベルを前後・上下に動かし、本物のシャベルカーのように砂を掻き上げる真似ができるよう、アーム部分に交互に押ししたり引いたりする二つのレバーを設けたこと、(2)ハンドルが航空機の操縦桿に似せた方形であり、方形の一辺の midpoint を軸に固定してあること、(3)操作性を上げるためにキャタピラーではなく車輪式を採用するとともに、前方部に一對二輪、後部に二對四輪を配し合計六輪としていることの三つの要素を組み合わせた点に形態上の特徴があるものと認め、これらについては、原告が適宜選択して採用したものであるとした。

ユニットシェルフ事件<sup>(39)</sup>では、「原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は、原告商品形態[1]～[6]のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではなく、原告商品形態[1]～[6]の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた形態であるかを検討すべきである。したがって、原告商品形態[1]～[6]のうちの各個

別の形態にありふれたものがあることを理由として原告商品形態が商品等表示とならなくなるものではない」として、ユニットシェルフの組み合わせ後の形態で検討をすると判示されている<sup>(40)</sup>。

確かに、ありふれた形態は、単独では特別顕著性が発揮される余地はないと思われる。また、識別性の獲得もないだろう<sup>(41)</sup>。これらについて、特段の資金や労力をかけることなく作り出すことができるものであるし、何人もその形態について自由に使用することが求められるものであるから、保護に値する形状ではないことから当然であるといえよう。具体的には、一般において従来から広く知られているような形態や、既に広く用いられている形態、陳腐化された形態、同種の商品において多数採用されているような形態は、「ありふれた形態」であるといえる。結局のところ、需要者が取引の場面において商品の形態を見た場合に、その特徴の有無を認識区別することができるものでなければならぬということである。

特許法や意匠法の審査において、公知であると判断された形態であったとしても、直ちにありふれた形態と認められるわけではないと思われる。他方で、形態について特許権や意匠権が取得されていた場合には、ありふれていないことの証明になり得る<sup>(42)</sup>。結局のところ、商品形態が商品等表示に該当するかに当たり、ありふれた形状であるか否かの判断は、当該商品や同種商品の特徴により異なることになるから当事者の主張の如何によって結論が異なることになると思われる<sup>(43)</sup>。

なお、構成要素にありふれた部分が多い商品形態であるのに、全体として商品等表示として認められた商品等表示については、商品等表示として認められたとしても、その保護範囲を過剰に広く認めることは適切ではないことから、類似性の判断は極めて厳格に行われなければならない。

(38) 東京地判平成9・2・21判時1617号120頁[シャベルカー型玩具事件]参照。

(39) 東京地判平成29・8・31LEX/DB文献番号25448896[ユニットシェルフ事件]参照。なお、本事案は、本件商品形態は、一般消費者に対して出所識別力を有してから10年近くも同種の商品で同じような形態が市場に存在しなかったことや、周知性の獲得の前提となる商品形態を掲載したカタログ、チラシ等による大規模な宣伝広告活動及び原告商品形態が分かる写真を含む記事を掲載した多数の雑誌等の発行がされた際に、組み立て後の商品形態として認識されていたことが認定されている。

(40) 鈴木将文[判批]ジュリ1514号(2018年)9頁では、ユニットシェルフ事件について「各戸別形態にありふれた形態があれば、当該形態を除外した原告商品形態について特別顕著性の評価を行うべき」と述べる。

(41) 前掲注14・小野(編)三山=芹沢(著)205頁参照。

(42) 前掲注19・宮脇14頁は、「特別顕著性の判断は、現に市場において流通している他の商品の形態との比較により行われるものであるため、公知文献が存在しない場合は、原告商品と同様の形態の先行商品が存在しないことの有効な証拠となるが、そのような文献が存在すること自体は、現にそのような形態の商品が存在することを示すものとはまでは言えない、ということであろう」と述べる。

(43) 例えば、たまごっち事件では、「ゲーム機を対象として過去一五年間に登録された登録意匠に係る意匠公報を調査した結果を報告した先行意匠調査報告書において、ゲーム機ないしゲーム器の先行意匠としては、略方形のもの及びその辺又は角に丸味を帯びさせたものが多く、星型や略円形のものも存在するが、扁平の卵型をなしているものは存在しないこと、原告商品から円形リング及び金属製チェーンをはずした意匠が、原告両名によって意匠登録されたことが認められ、右事実によれば、原告商品の右形態は、液晶ゲーム機分野において、特異性をもった形態といえる」と判示した。

### ③ 侵害の判断時に保護範囲で調整する場合

商品・営業主体混同行為が不正競争とされる理由は、「需要者に混同をもたらす行為の悪性を禁止すること」である<sup>(44)</sup>。

裁判では、類似の概念について、取引の実情を参酌し、「両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否か」を基準に判断する<sup>(45)</sup>。このような方式を採用する場合、個別の部分がありふれている以上、同一デザインの禁圧程度にまで保護範囲を限定する調整が必要であろう。

あるいは、特別顕著性の認められる部分について類似性を検討する場合もあり得るだろう。

TRIPP TRARP 事件<sup>(46)</sup>においては、技術的形態除外についての主張も認定も無いが、商品形態の商品等表示の該当性について言及することなく、当該商品形態における特別顕著性のある部分を特定したうえで、X 製品の特別顕著性が認められる部分と、Y 製品について比較し、類似しないとして非侵害としており参考となる。

## IV おわりに

商品形態が不競法2条1項1号の保護を受けられるためには、出所の表示機能を本来的に有しているわけではないため、例外的に特別顕著性かつ周知性の要件をみとすことが求められている。これらの要件に加えて、保護に当たっては技術的形態を除外することに留意する必要がある。このような技術的形態除外説を採用する判例は多いが、どのような場合について技術的形態を除外するかについては、いまだ定説はない。

最近の判例では、技術的形態除外説のうち、技術的に不可避な形態除外説を採用するのが散見される。なお、商品形態に係る技術において、商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する形態に該当するものは極めて少ないと思われることから、今後裁判所が同説を踏襲する限りにおいては、技術的形態除外説は、商品形態を保護する障壁としてあまり高くないといえる

ころまできており、実際の意義を失ったといえるのではないかと思われる。そもそも、技術的形態除外説の根拠は、他の産業財産法との保護の調整にあると説明する判例が多いが、法文上も根拠がみられないこともあり、過度な調整は不要である。また、商品には実質的な機能が少なからず存在するから、それを突き詰めていけば保護の余地がなくなるため、技術的に不可避な形態除外説は、妥当であると思われる<sup>(47)</sup>。

不競法2条1項1号による保護対象であるかの判断であるから、商品形態が自他商品識別力をもち、需要者がそれを認識できるかということが重要になると思われる。

商品等表示として認める価値のない商品形態の部分にまで、保護が及んでしまうおそれがある場合には、侵害の判断時に保護範囲の問題として調整を行うべきであると思われる。

ありふれた形態を除外する判断において、各部分を細かく見ていくと、多くの場合ありふれた形状になってしまうことがありうるし、そのような部分だけで需要者が当該商品を識別しているわけではないため、どのような販売方法であるか、どのような形態で広告しているかなどを前提として、当該形態がありふれているかを判断するべきであろう。例えば、組立家具のようなものは、組み立てた状態で販売され、広告に掲載されるのが通常であることに鑑みると、組み立て後の形態を全体としてみるべきであろう。ただし、ありふれた部品で構成されているものの、全体として商品等表示として認められたような商品形態については、侵害の判断は厳格に行わざるを得ないと思われる。

以上

(44) 土肥一史『知的財産法入門』11頁(中央経済社、15版、2015年)参照。

(45) 最判昭和58・10・7民集37巻8号1082頁[マンパワー事件]参照。

(46) 知財高判平成27・4・14判時2267号91頁[TRIPP TRAPP事件]参照。

(47) 松尾和子「判批」ジュリ1107号(1997年)147頁では、「商品は、それ自体の目的、効用があるから、商品形態を商品の実質的機能からみると、保護の余地がなくなるか、非常に狭くなるが、それは逆に不当である」と述べる。これに対し、渋谷達紀「財産的成果の模倣盗用行為と判例理論」判例評論405号(1992年)151頁では、「商品の機能の多くは、商品の形態として実現されている」とし、「機能の表現物たる商品形態を表示して保護することは、その限りで間接的に商品の機能ないしその背後にある技術的思想を保護することになる」と述べる。

# 商標の自由譲渡及び使用許諾と商標の機能

齋藤 崇<sup>(\*)</sup>・小川 宗一<sup>(\*\*)</sup>

商標は、識別標識としての役割が主たるものであると考えられるところ、登録商標は商標権という財産権であるため、商標権そのものが取引の対象となる。商標権は、財産権としての側面が重視される場合には、たとえば、自己の商標権を他人に譲渡したり、また、自己の商標を他人に使用許諾したりすることも行われる。ところで、商標の自由譲渡と使用許諾の観点から商標法が保護客体とする商標の機能についてみると、疑問が生じる。すなわち、これらの制度に関する説明では、商標の機能のウェイトが出所識別機能から品質保証機能へと変化しているとされているからである。しかし、商標法が直接の保護客体とする商標の機能は、出所識別機能のみであろう、と考えられるため、その平仄を合わせることができないように思われる。そこで、本稿では、このような疑問を解決すべく、商標の自由譲渡と使用許諾に関し、商標の機能との関係について論じた。

## 目次

- I. はじめに
- II. 商標法の保護客体に関する問題
  1. 商標法の目的及び保護客体
  2. 出所識別機能
  3. 広告宣伝機能
  4. 品質保証機能
- III. 商標権の自由譲渡と商標の機能
  1. 商標権の自由譲渡の成立をめぐる経緯
    - (1) 大正 10 年法時(旧法)
    - (2) 昭和 34 年法への改正時(現行法)
  2. 商標権の自由譲渡に係る措置
  3. 考察
- IV. 商標の使用許諾と商標の機能
  1. 商標の使用許諾の成立をめぐる経緯
    - (1) 大正 10 年法時(旧法)
    - (2) 昭和 34 年法への改正時(現行法)
  2. 商標の使用許諾に係る措置
  3. 品質の誤認に関する問題
  4. 考察
- V. おわりに

## I. はじめに

商標は、識別標識としての役割が主たるものであると考えられるところ、登録商標は商標権として、他の知的財産権(特許権等)と同様に、財産権の 1 つを構成

するものであるため、商標権そのものが取引の対象となる。したがって、商標権は、財産権(私権)である以上、その処分は商標権者の自由な裁量に委ねられている。

商標権は、財産権としての側面が重視される場合には、その具体的方法として、たとえば、自己の商標権を他人に譲渡したり、また、自己の商標を他人に使用許諾(ライセンス)したりすることも行われる。このことは、現在の商取引上、一般的に行われていることであろう、と考えられる。したがって、商標権の財産権たる側面は、とくに商標の自由譲渡と使用許諾についてみると、それは、最も如実に表彰されるともいえる。

ところで、商標の自由譲渡と使用許諾の観点から商標法が保護客体とする商標の機能についてみると、疑問が生じる。すなわち、商標法が本当に保護しようとしているものは何か、という観点において商標の自由譲渡と使用許諾の説明をする場合、これらの制度は、かりに、出所の混同が生じたとしても品質さえ保証されていればよい、と感得しうるところがあり、それゆえに、商標の機能のウェイトが出所識別機能から品質保証機能へと変化しているとされているからである<sup>(1)</sup>。

しかし、商標法が直接の保護客体とする商標の機能は、出所識別機能のみであろう、と考えられるため、商標の自由譲渡と使用許諾に関する説明では、商標の機能との関係において、その平仄を合わせることができないように思われる。

そこで、本稿では、まずは、商標法の保護客体であ

(\*) 日本大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程、洗足学園音楽大学非常勤講師

(\*\*) 日本大学法学部教授

(1) 特許庁(編)『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』1366頁、1383—1384頁(発明推進協会、第19版、2012年)参照。

る商標の機能から検討し、その後、その観点を踏まえ、たうえで、商標の自由譲渡と使用許諾について考察することにより、上記の疑問の解決を試みることをその目的としている<sup>(2)</sup>。

ちなみに、商標の機能に関し考察している文献は、商標権侵害に関するものがその多くを占めるが(たとえば、商標的使用等に関するものであろう。)、本稿の検討対象は、それに関しては扱わず、商標の自由譲渡と使用許諾における商標の機能との関係についてのみ扱う。ただし、本稿の立場をより明確にするために、商標法の保護客体である商標の機能に関しては述べるものとする。

なお、本稿で扱う内容(制度や条文等)は、とくに指示のない限り、わが国現行商標法に関するものである。

## II. 商標法の保護客体に関する問題

### 1. 商標法の目的及び保護客体

商標法の目的は、「この法律は、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。」(1条)と規定されているため、まず、商標法が保護するものは「商標」であることを、その文言から読み取ることができる。

しかし、ここでいう「商標」とは、2条1項にいう商標のことをいうのではなく、それはあくまでも形式的な意味における商標であって、商標法が実質的に保護客体とする「商標」とは、商標の機能のことをいう、と一般的に解されている。

たとえば、真正商品の並行輸入の可否に関し判示されたパーカー事件判決<sup>(3)</sup>では、その判示内容の中における一般論として、「商標法は、その第1条において、『この法律は、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。』と規定している。商標は、ある特定の営業主体の営業にかかる商品を表彰し、その出所の

同一性を識別する作用を営むと共に、同一商標の附された商品の品位及び性質の同等性を保証する作用を営むものであり、商標法が商標権者に登録商標使用の独占的権利を与えているのは、第三者のなす指定商品又は類似商品についての同一又は類似商標の使用により当該登録商標の営む出所表示作用及び品質保証作用が阻害されるのを防止するにあるものと解される。商標法は、商標の出所識別及び品質保証の各機能を保護することを通じて、当該商標の使用により築き上げられた商標権者のグッドウイールを保護すると共に、流通秩序を維持し、需要者をして商品の出所の同一性を識別し、購買にあたって選択を誤ることなく、自己の欲する一定の品質の商品の入手を可能ならしめ、需要者の利益を保護しようとするものである。」と述べている。

さらに、パーカー事件判決と同様に、真正商品の並行輸入の可否に関し判示された最高裁判例であるフレッドペリー事件最高裁判決<sup>(4)</sup>でも、「・・・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』ものであるところ(同法1条)、・・・いわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないといえることができるからである。」と述べている。

したがって、これらの裁判例に鑑みても分かるように、商標法の保護客体は、商標の機能であるということがうかがえる。もちろん、このことについて何か疑問があるわけではない。

それでは、商標法が保護客体とする商標の機能の種類には、どのようなものがあるのだろうか。以下、述べていくこととする。

### 2. 出所識別機能

商標の機能の種類には、商標の本質的な機能として自他商品役務識別機能があり、そこから派生する経済的な機能として、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能があるといわれており<sup>(5)</sup>、現在ではこのよ

(2) もっとも、本稿では、何も商標の自由譲渡と使用許諾の制度そのものを否定しているわけではなく、あくまでも、これらの制度に関し商標法の保護客体とされる商標の機能との関係において生じる疑問について、そこどどのように平仄を合わせればよいのか、ということを検討することに対し、もっぱらの関心を寄せている。

(3) 大阪地判昭和45・2・27無体裁集2巻1号71頁、判時625号75頁。ちなみに、本事件は、あくまでも、真正商品の並行輸入の可否に関し判示されたものであるが、その判示内容の中における一般論として、商標法の目的及びその保護客体について明確に述べているものであるため、本稿で紹介している。ただし、本稿では、真正商品の並行輸入に関する問題については扱わない。

(4) 最一小判平成15・2・27民集57巻2号125頁、裁時1334号3頁、判時1817号33頁、判タ1117号216頁。

(5) 網野誠「商標」74—82頁(有斐閣、第6版、2002年)。

うな整理の仕方が広く浸透しているようである<sup>(6)</sup>。

ところで、このような整理に基づく、商標の機能には自他商品役務識別機能があるがゆえに出所表示機能が生じる、と感得しうるが、このような説明では、あたかもこの2つの機能が、まったくではないにせよ、一種の別物のように捉えられているようにも思われる。しかし、これら2つの機能を分けて説明する必要性は、とくになかろう。たとえば、自他商品役務識別機能の場合、A社、B社及びC社各々の商標保有者がいるとき、それら各社は、商標を通じて需要者から自己の商品・役務を識別してもらうために、商標を使用することになるともいえるし、また、出所表示機能の場合、需要者が、商品・役務について使用されている商標に接した際に、その商品・役務の出所が、A社、B社あるいはC社のいずれかが販売・提供主体であろう、と商標を通じて認識することになるともいえる。

すなわち、自他商品役務識別機能と出所表示機能との関係性は、商品・役務について使用されている商標を、商標使用者の観点からみるのか、あるいは、需要者の観点からみるのか、ということだけであろう、と考えられる。

したがって、自他商品役務識別機能や出所表示機能という用語を使い分けなくとも、商標の機能としての本質的な役割に対して、影響を及ぼすことはなかろう。要するに、あくまでも、用語としての差異にしかすぎない<sup>(7)</sup>。

このように考えられる所以から、自他商品役務識別機能や出所表示機能ではなく、出所識別機能<sup>(8)</sup>という用語が妥当すると考えられる。

さて、商標法に期待されている役割というのが、「・・・一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」<sup>(9)</sup>と説明されているように、とくに識別標識としての役割がその一義的なものであるから、商標の機能のうち、出所識別機能が商標法の直接の保護客体であることは、もはや当然の帰結となろう。

そうすると、その他の商標の機能であるとされる、品質保証機能及び広告宣伝機能が商標法の直接の保護客体となりうるのか否かが問題となる。そこで、まずは、比較的検討がしやすいと考えられる広告宣伝機能から述べていき、次に、品質保証機能について述べていくこととする。

### 3. 広告宣伝機能

まず、広告宣伝機能について検討する。広告宣伝機能は、商標法の直接の保護客体といえるのであろうか。ちなみに、広告宣伝機能とは、一般的に、「商標が多く使用されることにより、需要者に記憶され、商品・役務の需要を増大・喚起させる機能」<sup>(10)</sup>をいう、と解されているようである。

商標は、商標保有者の長期にわたる使用及び投資などにより、単なる識別標識としての商標から多大な財産的価値を有する周知・著名商標へと変化する。一般的に、この周知・著名商標が有することができる商標の機能が、広告宣伝機能であろう。なるほど、周知・著名商標を例にあげれば、広告宣伝機能も商標の機能の1つとして存在するといえよう。

しかし、よくよく考えてみると、商標は初めから周知・著名商標であるとはいえないはずである。それは、周知・著名商標となるためには、一般的には、その商標の長期にわたる商標の使用及び投資などが必要となってくるといえるからである。そうすると、広告宣伝機能は、あくまでも、事後的に生じるものでしかない、ということとなろう。

そもそも商標法は、商標の財産的価値の利用行為を保護しようとするものではないとされているし<sup>(11)</sup>、また、先にあげたフレッドペリー事件最高裁判決においては、商標の機能のうち、出所表示機能や品質保証機能という用語はあげられているものの、他方、広告宣伝機能については、その姿かたちさえみることができない。

したがって、広告宣伝機能は、商標の機能として存在するものではあろうとも、商標に初めから具わっているものとはいえないため、そもそも商標法の保護客体にすらなり得ない。

(6) たとえば、土肥一史『知的財産法入門』53—54頁(中央経済社、第15版、2015年)参照。

(7) 反対に、網野・前掲註(5)109頁の脚注では、「これまで、商標の機能は、出所表示、品質保証、宣伝広告の3つの機能であるとされていた。これに対し筆者は、商標とは自他商品を識別するために使用されるものをいうとの前提の下に、このほかにこれらの機能を派生させる本質的な機能として商品識別機能を挙げた」と述べている。

(8) たとえば、田村善之『商標法概説』4頁(弘文堂、第2版、2000年)以下では、同じく出所識別機能という用語を用いている。

(9) 特許庁・前掲註(1)1258頁。

(10) 茶園成樹(編)『商標法』4頁〔茶園成樹〕(有斐閣、2014年)。

(11) 田村・前掲註(8)5頁。

#### 4. 品質保証機能

次に、品質保証機能について検討する。品質保証機能は、商標法の直接の保護客体といえるのであろうか。ちなみに、品質保証機能については、一般的に、「同一の商標が使用されている商品・役務の品質が同一であることを示す機能である。需要者は、いったん購入した商品・役務に使用された商標と同一の商標が使用された商品・役務は、質的に同一であることを期待し、営業者は、その営業上の信用を維持し発展させるために、この需要者の期待に応えるように努力することから、商標はこの機能を発揮することとなる。」<sup>(12)</sup>（注：傍点筆者挿入）、と解されているようである。

品質保証機能の定義に鑑みると、商標法の保護客体として、品質保証機能があることは知られているものの、はたして、商標法が品質保証機能を直接の保護客体としているのか、については疑問がある。かりに、品質保証機能を商標法の直接の保護客体と捉えるのであれば、出所識別機能が害されているわけではないが、他方、品質が害されている場合、すなわち、品質保証機能のみが害されていると評価されるときにおいて、品質保証機能も単独で（出所識別機能から独立して）保護される商標の機能ということになる。

この問題の肝要な点は、商品・役務の品質に差異が生じているのであれば、品質保証機能を害するとして商標権侵害となりうることにあろう。かりに、そうだとするならば、たとえば、商標が劣悪な商品・役務について使用された結果をもって商標権侵害である、という結論は考えられなくもないが、このこととは反対の場合、すなわち、商標がより品質の良い商品・役務に使用されるような場合にさえ商標権侵害が成立しうる、という結論にさえなりうる。つまり、品質に差異が生じているからといって、それをもって商標権侵害とすることは、少なくとも商標法上、そのように判断することはできないと考えられるし、商標法もそのことを予定しているとはいえない。

この点に関して、商標法というものが、品質保証機能を直接の保護客体としているわけではないとする旨を述べている次の見解がある<sup>(13)</sup>。

すなわち、「商標法は、登録商標をどのような商品等に使うのかということ商標権者に任せている。同じ品質の商品や役務にしか登録商標を使用することができないとすると、商標権者は、登録商標に化体した

信用を活かしつつ、時代、流行に合わせて商品や役務の品質を変化させていくという柔軟な営業政策を採用することができなくなるからである。需要者の間に、登録商標が付された商品や役務が特定の質を有しているのだという期待感が生じたとしても、そのような期待は商標法上、直接、保障されているわけではない。早晚、需要者の期待に反して商標権者は登録商標を付した商品や役務の質を変更するかもしれないが、商標法はかかる変更をも放任しているからである。」というものである。

この見解は、商標法における品質保証機能についての扱いを考えるうえで、的を射るもののようにも思われる。これは、商標法上、商標が付された商品・役務についての品質の変更に關する規定は、どこにもみることができないことにも由来する。

また、先に述べた品質保証機能の定義に鑑みると、品質保証機能は、出所識別機能から離れて存在することができないともいえよう。というのも、商標の機能には、出所識別機能があり、それに基づいて品質保証機能がある、とする考え方のほうが腑に落ちやすいからである。このことは、商標法の保護客体には出所識別機能及び品質保証機能があるとする旨を述べている従前の判例・裁判例のような場合であっても、変わるところはなかろう。

したがって、品質保証機能も、そのような商標の機能があることは確かであろうとも、それを商標法の直接の保護客体として捉えることはできないように思われる。ちなみに、先に述べたような、出所識別機能が害されていない場合であっても、品質保証機能が単独で害されるとするものには、ほかに、真正商品の小分け行為、真正商品の並行輸入や商標の付された真正商品の改造行為などを例としてあげている見解もある<sup>(14)</sup>。しかし、いずれの問題も、品質保証機能が害されているのか否か、に関わる事例ではあるが、そもそも品質保証機能は、出所識別機能に依拠せざるを得ないものであると考えられるから、これらの問題は、品質保証機能のみが害されていると評価することはできないようにも思われる。というのも、品質保証機能が害されているということは、同時に出所識別機能も害されていることであろう、と思われるからでもある。

ところで、このような前提に基づいても、さほど問題視すらされず、検討そのものがあまりなされてこな

(12) 茶園・前掲註(10)4頁〔茶園成樹〕。

(13) 田村・前掲註(8)4頁。

(14) 土肥一史「標章を商標たらしめるものはなにか」土肥一史『商標法の研究』28—29頁(中央経済社、2016年)。

かったものがある。それが、本稿が検討課題とする、商標の自由譲渡と使用許諾に関する問題である。

さて、これらの商標の自由譲渡と使用許諾について商標の機能との関係をみると、一体どのようなことがいえるのであろうか。この点に関して、以下、述べていくこととする。

### Ⅲ. 商標権の自由譲渡と商標の機能

#### 1. 商標権の自由譲渡の成立をめぐる経緯

##### (1) 大正10年法時(旧法)

現行法である昭和34年法(以下、「現行法」という。)においては、商標権の自由譲渡が認められているが、かつては、旧法である大正10年法(以下、「旧法」という。)のころは、商標権の自由譲渡は認められていなかった。

これは、旧法には、「商標権ハ其ノ營業ト共ニスル場合ニ限り移転スルコトヲ得」という規定がされており(旧法12条1項)、すなわち、商標権の移転は、営業<sup>(15)</sup>とともに移転する場合に限ってすることができる旨、規定されていたからである。その所以としては、「商標権はその初めには人格権的性質が濃く、その営業と固く結びついていた。また、商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の出所の混同を生ずるおそれがあるし、その商標を使用した商品の品質保持についての保証がないという理由で自由譲渡を認めなかった。」<sup>(16)</sup>と説明されている。その他、たとえば、旧法12条1項に係る裁判例であるマルケイ事件判決<sup>(17)</sup>では、「・・・商標権は、その営業と共にする場合に限り移転しうるものなることは、商標法12条1項の定めるところであり、その法意は、商標は本来的に営業を前提とし、その附せられる特定の商品についての営業の得意を荷担するものであり、従つて商標と商品と営業とは不可分の関係にあるから、信用を得た商標がその営業と無関係に譲渡され、他の信用のない

営業にかかる商品に使用されるにいたるときは、一般取引者または需要者はこれを旧営業にかかる商品と誤り、取引上の不安を生じ、商標が商品の出所の標識たる本来の目的に背馳するにいたることを防止せんとするにあると考えられる。」と述べている。

もっとも、旧法のころから、商標権の自由譲渡を行うことは、旧法にこのような商標権の自由譲渡を規制する規定があったことから、形式的には行うことができなかったようだが、実体的には行われていた、ともいわれている<sup>(18)</sup>。また、商標権の自由譲渡を認めることについては、とくに経済界からの要請が強かったようでもある<sup>(19)</sup>。

いずれにせよ、このように、商品の出所の混同が生じることを防止するために、旧法においては明文として商標権の自由譲渡が認められていなかったことは確かである。

##### (2) 昭和34年法への改正時(現行法)

先に述べた旧法と異なり、現行法においては、旧法12条1項に相当する規定がないため、営業から分離するかたちで商標権の自由譲渡が認められている。

旧法から現行法へ改正する際、商標権の自由譲渡を認めることについて、当時の立案経緯に関する立法者の意思は、次の見解にみることができる<sup>(20)</sup>。

すなわち、「・・・従来営業と商標の結びつきを厳格に解していたのは、商標が出所表示の機能を有することによるものであり、特定の商品が一定の出所、営業から流出したものであることを示すものが商標であるという趣旨によるものであろう。

しかしこのように厳格に解する結果、商標権は財産権としての価値を十分に認められていないことになる。多数の商品の生産に従事する者が、営業はそのままにしてその生産を廃した商品の商標権だけを譲り渡したいという要望も自然であるし、またその商標に附随した顧客層の経済的利益を認めてそれだけを譲り受けたいということも当然考えられる。これを救済する理論

(15) ちなみに、東京地判昭和30・4・15下裁民集6巻4号718頁、法曹新聞101号9頁[マルケイ事件]では、ここでいう営業の意義について、「・・・商標と営業との有機的結合関係がすでに客観的事実として形成されるにいたっている場合には、商標によつて指標される指定商品に関する営業構成としての信用、設備、秘訣、得意等有形無形の財を包括すると解すべきであるが、かかる形成の成立するにいたっていない場合においては、観念的な営業または営業者たる地位ないし権利者の指定商品についての営業に関する内心の意思と解して妨げないというべきである。」と述べている。

(16) 特許庁・前掲註(1)1366頁。

(17) 東京地判昭和30・4・15下裁民集6巻4号718頁、法曹新聞101号9頁。

(18) 特許庁・前掲註(1)1366頁。さらに、小野昌延＝三山峻司[新・商標法概説]368頁(青林書院、第2版、2013年)では、「・・・実務的にも営業譲渡証の添付で商標の譲渡が認められ、実質審査はなされなかった。また、国際的には何らかの形で使用許諾を認めるほど、商標を営業と可分的に考える例が多くなってきた。」とも述べている。

(19) 特許庁・前掲註(1)1366頁。

(20) 特許庁(編)『工業所有権制度改正審議会答申説明書』87—88頁(発明協会、1957年)。

として『指定商品毎の営業の存在』を商標権の分割移転の場合に認めているのであるがこの考え方も社会通念にそぐわないものであるといえるのであつて、営業と切りはなして商標権を移転できることに始めて、実際上自由譲渡と全く等しい状況である経済社会の要請に応えることができるのであろう。

このような根拠から自由譲渡を認めたものであるが、このように改正して実際弊害があるかというにまず第一に考えられるのは『公衆偽購』である。仮に出所の混同を惹起したとしても商標によって表彰される商品の品質につき保証せられるならば『公衆偽購』にはならないだろう。商標権の自由譲渡を認めても、商標の品質保証の機能は維持せられねばならないのであるが、譲受人が譲り受けた商標の築いた信用を維持するために商品の品質保証に努力することは一般に期待されるのである。ただ類似商品についての商標権の分割移転の禁止は、消費者の品質の誤認を防止する保証として、これを明定することが要求されるのである。第二に『商標ブローカー』の暗躍が予測されるということである。すなわち、全く営業を開始しないで商標権のみを譲渡すること、または営業が全く存在しないのに転売のみを目的として譲り受けることなどの弊害があり得るのであるが、自由譲渡を要求する経済上の必要を覆すほどの害悪も考えられないとされたのである。」というものである。

くわえて、現在では、24条の2が商標権の移転についての規定であるが、その立法趣旨としては、次のように説明されている<sup>(21)</sup>。

すなわち、「・・・商品の出所の混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質の保証についても商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。かような理由により現行法では商標権の自由譲渡を認めたのである。これによって、商標権は法律的には特許権、実用新案権及び意匠権と同様の性格をもつこととなり、質権の対象となることができる等、特許権等と同様の取扱いを受けることとなった。」というものである。

このような経緯を経たうえで、現行法において商標権の自由譲渡が認められることとなった。商標権の自由譲渡は、商標権の財産的側面をより重視する、ともいえるような時代の流れや社会情勢などに伴って導入された背景がうかがえよう。

## 2. 商標権の自由譲渡に係る措置

現行法においては、商標権の自由譲渡が認められたため、それに伴ういくつかの措置が講じられている。

まず、商標権の譲渡は、特許法の規定を準用し、登録をしなければその効力が生じない旨、規定されている(35条、特許法98条1項1号準用)。これは、旧法では、商標権の自由譲渡が認められていなかったため、商標権と特許権とはその法律的な性格が異なるものとされていたが、現行法では、商標権の自由譲渡を認めているため、特許法の準用が可能となったからである<sup>(22)</sup>。つまり、商標権の譲渡に伴う権利関係を明確にするために、このような規定が設けられている<sup>(23)</sup>。

次に、かつては、現行法における商標権の譲渡では、分割移転をすることができる旨、認められていたが(平成8年商標法一部改正前の24条1項)、分割しようとする指定商品がその分割しようとする指定商品以外のいずれかに類似しているときは、分割移転することはできないとされており(平成8年商標法一部改正前の24条1項但し書き)、また、連合商標に係る商標権は、分離移転をすることができないとされていた(平成8年商標法一部改正前の24条2項)。

同様に、かつては、商標権を譲渡する際には、通商産業省令の規定するところにより、その旨を日刊新聞紙に公告しなければならないとされていた(平成8年商標法一部改正前の24条3項・4項)。とはいえども、この公告は、そもそも一般需要者がほとんど読むことのない通商産業省公報でたりるとされており、これになされるのが一般的であったことから、その効果のほどについては疑問視されていたようである<sup>(24)</sup>。ちなみに、現在では、商標権の譲渡に伴う日刊新聞紙への公告義務は、商標法条約への加盟に伴い、廃止されている(商標法条約11条(4)参照)。

その後は、平成8年商標法一部改正の際に、連合商標制度の廃止に伴う分離移転を認められたこと、及び、類似関係にある商品・役務についても商標権の分割移

(21) 特許庁・前掲註(1)1366頁。

(22) 特許庁・前掲註(1)1404頁。

(23) 小野ほか・前掲註(18)369頁。

(24) 小野ほか・前掲註(18)369頁。

転が認められたことに対応するための担保措置として<sup>(25)</sup>、現在では、混同防止表示請求(24条の4)及び出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判(52条の2)が規定されている。前者の混同防止表示請求の立法趣旨は、「・・・業務上の利益が害されるおそれのあるときには混同防止表示請求を認めることにより、自己の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる事態を回避し、その商標権者又は専用使用権者の業務上の信用の保護とともに、需要者の利益の保護を図ることとしたものである。」<sup>(26)</sup>と説明されており、後者の出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判の立法趣旨は、「・・・同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標が異なった商標権者に登録されることとなった場合において、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときには、何人も、混同を生じさせるような使用をした登録商標に係る商標登録の取消審判を請求することができることを定めたものである。」<sup>(27)</sup>と説明されている。

このように、商標法では、商標権の自由譲渡を認めつつも、出所の混同の防止の観点から、それを無制限に行うことができるようにしているわけではない、ということが理解されよう。

### 3. 考察

商標権の自由譲渡に関しこれまで述べてきたわけだが、これを商標法の保護客体である商標の機能との関係についてみると、どのようなことがいえるのだろうか。

まず、旧法では、商標権の譲渡は営業とともにする場合に限られており、したがって、商標権の自由譲渡は、出所の混同を防止するという観点から認められていなかった。また、出所の混同の防止とは、商標の機能のうち、商標法が直接の保護客体とする出所識別機能の保護のことをいう、と解することができる。

次に、旧法から現行法への改正に伴い商標権の自由譲渡が認められたが、ここで疑問が生じることは、特許庁の見解にある。すなわち、商標権の自由譲渡を認めるにあたり、かりに、出所の混同が生じて、品質の保証がされていればかまわない、と感得しうる説明となっているからである。これは、出所識別機能から

品質保証機能へとそのウェイトが変化していることを表彰するかのように捉えられる。

しかし、確かに、商標権の自由譲渡を認めるからには、そのような弊害を包含しつつ考えなければならなかったであろうが、そのことをもって商標法の直接の保護客体に品質保証機能があるとする理屈は、いささか首肯しがたい。これは、次の所以からそういえる。

まず、現在においても、商標権の譲渡(移転)の効力は、特許法の規定を準用し、権利関係の明確化の観点から登録をしなければならないとされている。

次に、現行法下において、かつては、商標権の分割移転が認められていたが、分割しようとする指定商品がその分割しようとする指定商品以外のいずれかに類似しているときは、分割移転をすることはできないとされており、また、連合商標に係る商標権は、分離移転をすることができないとされていた。

同様に、かつては、確かにその効果のほどには疑問があったにせよ、通商産業省令の定めるところにより、商標権を譲渡する際にはその旨を公告することが義務づけられてもいた。

さらに、現在では、平成8年商標法一部改正により、先に述べた連合商標制度の廃止に伴う分離移転、及び、類似関係にある商品・役務についても商標権の分割移転が認められたことに対応するための措置として、混同防止表示請求や出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判が設けられている。

これらの商標権の自由譲渡に対する措置に鑑みると、商標の機能との関係でいうならば、いずれも、品質保証機能の保護に関するものではなく、その制度を認めた以上、いかにして出所識別機能を保護すればよいか、ということにつきよう。

したがって、商標権の自由譲渡という制度を認めるにあたり、商標権の財産的な側面に由来し、出所識別機能から品質保証機能へとそのウェイトが変化してきている、という旨の説明がなされてはいるものの、結局のところ、商標法としては出所識別機能のみの保護にとどまっているのである、と考えられる。

## IV. 商標の使用許諾と商標の機能

### 1. 商標の使用許諾の成立をめぐる経緯

#### (1) 大正10年法時(旧法)

前述のように、旧法のころ、商標権の自由譲渡は認

(25) 特許庁・前掲註(1)1371頁、1467頁。

(26) 特許庁・前掲註(1)1371—1372頁。

(27) 特許庁・前掲註(1)1467頁。

められていなかったわけだが、商標の使用許諾は、明文としての規定そのものがなかった。その所以としては、「・・・商標の使用許諾が認められなかった理由は、自由譲渡が認められないとされていた理由と同じである。すなわち、商標の機能はその商標を使用した商品が特定の営業にかかるものであることを表示することであるが、複数の独立の営業(共同営業のばあいは例外)によって同一の商標が使用されると、この出所表示の機能が失われること、また、複数の営業によって同一の商標が使用されると、公衆欺瞞を生ずるおそれがあることである。」<sup>(28)</sup>と説明されている。

また、旧法上では、商標の特質に基づいて商標の使用許諾を認めないとする旨、判示した判例があったとされる<sup>(29)</sup>。それに同調するかたちで、裁判例はもちろんのこと、学説においても、商標の使用許諾は認められない、とする旨の見解が通説・多数説であったとされる<sup>(30)</sup>。ちなみに、商標権は私法上の権利(私権)であるから、その処分は自由になしうるものであるとする旨、判示した判例も古くにはあったようである<sup>(31)</sup>。

いずれにせよ、このように、商標の使用許諾も商標権の自由譲渡と同様に、商品の出所の混同が生じることを防止するために、旧法においてはそもそも規定そのものもなく、認められていなかった。

## (2) 昭和34年法への改正時(現行法)

先に述べた旧法と異なり、現行法において商標の使用許諾は、専用使用権(30条)及び通常使用権(31条)というかたちで規定がされている。

現行法において、商標権の自由譲渡が認められたことと同様に、旧法から現行法へ改正する際、商標の使用許諾を新設することについて、当時の立案経緯に関する立法者の意思は、次の見解にみることができ<sup>(32)</sup>。

すなわち、「商標の使用権(ライセンス)について、これを認めている国としては、英米仏伊等の諸国がある。わが国は従来全くこれを認めていないのであるが、その理由は使用権を認めることにより商標権者の商品と使用権者の商品との間に混同が生ずることを恐れたものである。

現状においてはその商標が著名となればなるほど、

その商標の使用権の設定を得たいという希望が強いのであるがこれを何等の条件を附せず認めることとすれば、消費者にとり品質の保証がなされないという弊害が生ずること(品質が保証されれば、出所の混同により生ずる弊害はない。)が考えられるから、今回の改正においては、使用許諾をうけた者の商標の使用により公益が害される場合にはその審判により使用権を取り消すこととし他方その登録を効力発生要件とすること、あるいは使用許諾の公告等の制限を課することにより一般第三者の利益の保護を期したのである。」というものである。

くわえて、現行法では、専用使用権(30条)及び通常使用権(31条)が商標の使用許諾についての規定であるが、その立法趣旨としては、次のように説明されている<sup>(33)</sup>。

すなわち、「・・・一般公衆が使用許諾の事実を知らないで商標権者の商品だと思って商品を購入したところ、専用使用権者及び通常使用権者の商品で、商標権者のそれより粗悪であったため不測の損害を蒙るおそれがあるというのである。いいかえれば、商品や役務の出所の混同を生ずることにより一般公衆を欺くことになるおそれがあるというのである。しかし、制限をつけるとしても実際上の問題として事務的にその関係を事前に審査することは極めて困難であるし、また、一般的に使用許諾を認めても、もし、使用者の商品が粗悪なものであればその商品に使用された登録商標の信用が失われ、それは商標権者の信用の喪失を意味するのだから、商標権者としては十分に使用できる者に対してのみ使用許諾をし、かつ、使用者の商品の管理には十分に注意するだろうから、使用許諾によって一般公衆が不測の損害を蒙るおそれはないものと考えられるのである。すなわち、商標権者が自らの信用を護ることが自明の理ならば、使用許諾にあたっても同様の注意を払うであろうし、他方、商品の需要者は商品の出所の混同があっても、品質についての誤認が生じなければ問題はないうだろうということが、使用許諾制度の前提となっているのである。なお、その使用が需要者に品質等の誤認を生じさせた場合、商標権者がその事実を知らなかったことについて相当の注意をしていたときを除き、53条で商標登録を取り消すことと

(28) 商標研究会(編)『日本商標大事典』420頁(商標研究会、1959年)。

(29) 網野・前掲註(5)825頁参照。ちなみに、同文献の825頁では、「・・・特許庁の審決例もこの考え方に統一されていた。」と述べている。

(30) 商標研究会・前掲註(28)422頁、網野・前掲註(5)826頁。

(31) 網野・前掲註(5)825頁参照。

(32) 特許庁・前掲註(20)90頁。

(33) 特許庁・前掲註(1)1383—1384頁。

して使用許諾制度の弊害を図っている。」というものである。

このような経緯を経たうえで、現行法においては、商標権の自由譲渡とともに、商標の使用許諾が認められることとなった。また、商標の使用許諾について、「使用許諾の制度は、商標が著名となってその信用が大である場合に特にその効用が大であり、また親子会社、原料供給者と最終製品製造業者、同一資本系統に属する会社相互間等において、商標権の財産的な価値を最大限に利用するためには不可欠な制度であるから、経済界の要請に応じてこのような制度が認められたことは、世界の立法の趨勢に沿ったものであるといえよう。」<sup>(34)</sup>と述べている見解もある。つまり、この見解が述べているように、とくに周知・著名商標であればあるほど、使用許諾を受けたいとする者がいることは確かであろう、と考えられる。

いずれにせよ、商標権の自由譲渡とともに、商標の使用許諾は、商標権の財産的側面が重視された結果として導入されたものであることがうかがえよう。

## 2. 商標の使用許諾に係る措置

現行法においては、商標権の自由譲渡と同様に、商標の使用許諾が認められたため、それに伴う措置が講じられている。

商標の使用許諾に係る措置として、53条1項では、「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。」と規定されている。

53条1項の立法趣旨は、「・・・商標権者から使用許諾を受けた専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標を不当に使用して需要者に商品の品質又は役務の質の誤認や出所の混同を生じさせた場合における制裁規定で

あり、いわば、現行法において自由に使用許諾を認めたことに対する弊害防止の規定である。」<sup>(35)</sup>と説明されており、つまり、この53条1項は、(専用・通常)使用権者の登録商標・類似商標の不正使用により、需要者に対し品質の誤認や出所の混同を生じさせた場合の商標登録取消審判ということとなる<sup>(36)</sup>。これは、むやみに商標権の使用許諾がされることにより、無関係の商品・役務について類似の商標が使用されてしまうと、需要者に対し商品・役務の品質の誤認や出所の混同が生じるおそれがあるなど、公衆が不利益を被りかねないからである。

このように、商標権の自由譲渡に対する措置と比較すると、商標の使用許諾に対する措置には、53条1項のみがあるわけだが、この53条1項の解釈には、商標の機能、とくに品質保証機能との関係において問題がある。すなわち、53条1項には、「商品の品質若しくは役務の質の誤認」(以下、「品質の誤認」という。)という文言があることに由来する。この品質の誤認というのは、商標の機能のうち、品質保証機能のみが害されている、ということを示しているのであろうか。この点に関して、以下、検討する。

ちなみに、出所の混同という文言であれば、商標の機能のうち、出所識別機能が害される、ということを示すと考えられる。

## 3. 品質の誤認に関する問題

先に述べたように、53条1項には、品質の誤認という文言があるわけだが、商標の機能との関係においては、はたして、品質保証機能のみが害されている、ということを示すのであろうか。

商標権者が、他人に対し商標の使用許諾を行うことにより、商標権者と(専用・通常)使用権者という関係が生じるため、本来の商標権者とは異なる者が商品・役務の提供主体となる。もっとも、商標の使用許諾は、このようなことを前提としつつ、すなわち、出所の混同が生じることを前提としつつ、設けられているものでもあるとされる。

商標の使用許諾をした結果、53条1項にいう品質の誤認を生ぜしめた場合には、「・・・その使用により商標権者の商品又は役務より劣悪な商品又は役務を提供して需要者の期待を裏切った場合にも本項の適用

(34) 網野・前掲註(5)830頁。

(35) 特許庁・前掲註(1)1469—1470頁。

(36) ちなみに、大西育子「商標の譲渡と使用許諾—商標の機能からの一考察—」『別冊パテント』第64巻別冊5号169—170頁(2011年)では、商標の使用許諾に対する措置として、比較法的観点からみるとときには、この53条1項のみでは足りないとする旨の見解を述べている。

があることとしているのである。』<sup>(37)</sup>と説明されているため、53条1項は、使用権者の行為により劣悪な商品・役務が提供されることで生じる弊害をも防止しようとしている。

確かに、使用権者がそのような不正使用を行った結果、商標の機能との関係でいえば、品質保証機能が害されている、と評価される場合があるのかもしれない。

しかし、商標の使用許諾をするということは、商標権者と使用権者の双方が存在することを意味するわけであるから、需要者にしてみれば、そもそも提供主体が異なることによる弊害、すなわち、出所の変更に伴う品質の誤認のことを意味する、と考えられる。つまり、出所の混同が生じるがゆえに、品質の誤認が生じるのである。

したがって、一見すると、53条1項により品質保証機能も商標法の直接の保護客体となりそうではあるが、商標の使用許諾により出所の変更が生じ、その結果として品質の誤認が生じると考えられるから、やはり根源的には、出所識別機能の保護でしかなかろう。

ところで、商標法には、53条1項の文言にいう品質の誤認のほかに、商標登録要件の不登録事由を規定する4条1項各号のうち、4条1項16号(以下、「16号」という。)では、「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」は、商標登録が排除せしめられる旨、規定されている<sup>(38)</sup>、この16号も品質の誤認についての規定である。

16号の立法趣旨は、「商標の構成要素とその使用商品等との不実関係(deceptiveness)、すなわち、商標が表す観念と使用商品等とが符合しないために、需要者が誤った商品を購入し又は役務の提供を受けるなどの錯誤を防止するために、商品の品質等について誤認を生ずるおそれのある商標は登録できないとして、需要者の保護を図ったものである。』<sup>(39)</sup>と説明されている。

また、16号は、旧法のころの「商品ノ誤認又ハ混同<sup>(40)</sup>ヲ生シムルノ虞アルモノ」(旧法2条1項11号)の前段に相当する規定であるとされているから<sup>(41)</sup>、旧法にせよ、現行法にせよ、その本質が変わるところはない。

たとえば、商標中に「胃腸薬」の文字があるにもかかわらず、「胃腸薬以外の薬」を指定商品中に含むもの、「栗」の図形があるにもかかわらず、「栗を材料としていない菓子」を指定商品とするもの、あるいは、「フランス料理」の文字があるにもかかわらず、「日本料理」を指定役務とするもの、などがあるとされる<sup>(42)</sup>。

さて、16号は、その規定の書きぶりについてみると、一見すると、品質の誤認という文言のためか、商標の機能である品質保証機能と関わりがあるように考えられなくもない。かりに、そうだとするならば、16号は、品質保証機能を保護するための規定である、とする旨の考え方<sup>(43)</sup>が生じうることも確かではある。

しかし、再度思い起こさなければならないことは、そもそも商標法の保護客体である商標の機能としての品質保証機能とは何か、ということであろう。先に述べたように、品質保証機能とは、同一の商標が使用されている商品・役務の品質が同一であることを示す機能をいう、と解されているわけだが、これは、そもそも出所識別機能に依拠しているものともいえよう。というのも、商標が付された商品・役務に接した需要者は、商標を通じることにより、特定の出所から流出した商品・役務であるため、それらの品質(質)は基本的に同一のものであろう、と思われるからである。

したがって、これが、商標の機能にいうところの品質保証機能というものであるとするならば、品質保証機能の意味するところは、16号にいう品質の誤認と同義のこととはいえない、と解すべきである。

(37) 特許庁・前掲註(1)1470頁。

(38) ちなみに、53条1項の解釈論の1つとして、田村・前掲註(8)413—414頁では、「商標権者が登録商標を使用している場合に、無闇に他者に使用許諾を与えてしまうと、登録商標が複数の出所を示すものとなり、需要者に混乱が生じかねない。類似の範囲内で使用許諾が与えられることにより、4条1項16号、46条1項5号の規律の実効性が図られなくなるおそれもある。そこで、商標法は、これを防止するために、使用許諾者の使用行為により混同が生じたり、品質の誤認が生じたりした場合には、商標登録自体が取消審判による取消の対象となるものと定めている(53条1項)。』と述べている。なお、46条1項5号は、現在では、46条1項6号に該当する。

(39) 小野昌延＝三山峻司(編)『新・注解商標法〔上巻〕』516頁〔工藤莞司＝樋口豊治〕(青林書院、2016年)。その他、茶園・前掲註(10)60頁〔村上画里〕では、「・・・商標によって、需要者が商品・役務の品質を誤認して、商品を購入したり役務の提供を受けることがないように、需要者の保護を図る規定である。』と述べており、また、知財高判平成26・10・29裁判所ウェブサイト〔江戸辛味大根事件〕では、「商標が表す観念と当該商標を付した商品とが符号しないために、取引者、需要者が錯誤に陥ることを防止して、取引者、需要者の保護を図る趣旨のものである。』と述べている。

(40) ちなみに、旧法2条1項11号後段にいう「混同」については、現行法では4条1項15号において「混同を生ずるおそれがある商標」として規定されている。また、15号は、私益的な規定であるとされる。

(41) 特許庁・前掲註(1)1290頁。

(42) 小野ほか・前掲註(39)517頁〔工藤莞司＝樋口豊治〕。

(43) たとえば、金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘(編)『商標法コメンタール』161頁〔西口克〕(レクシスネクシス・ジャパン、2015年)、土肥・前掲註(14)28頁参照。

#### 4. 考察

商標の使用許諾に関しこれまで述べてきたわけだが、商標権の自由譲渡の場合と同様に、これを商標法の保護客体である商標の機能との関係についてみると、どのようなことがいえるのであろうか。

まず、旧法では、商標の使用許諾は明文としての規定はなかったが、そもそも一般的にも認められているものではなかった。つまり、出所の混同を防止するため、すなわち、出所識別機能を保護するためであったのであろう。

とはいえども、とくに経済界からの要請が強かったなど、時代の流れや社会情勢などにより、商標権の財産的価値が重視されることとなり、現行法において商標の使用許諾が認められたわけである。

このように、その立案経緯に鑑みると、商標の使用許諾が認められたことは、一般的には、出所の混同が生じることが前提とされていたようである。それゆえに、かりに、出所の混同が生じたとしても、品質の誤認が生じなければよからう、という旨の立場に依拠することとなったのであろう。ちなみに、商標の使用許諾を認めたからといって、そのことをもって、即、混同が生じるわけではないとする旨の見解もある<sup>(44)</sup>。

そこで、商標法には、商標の使用許諾に伴う措置として、53条1項が規定されている。この53条1項に基づいて、使用権者の不正使用により、需要者に対し商品・役務の品質の誤認を生じさせたり、また、他人の業務に係る商品・役務と混同を生じさせたりしたときには、商標登録そのものを取り消すこととしている。

とはいえども、商標法の直接の保護客体は出所識別機能のみであると考えられるから、53条1項にしても、出所の混同については、出所識別機能が害されていることをいう、と解することができるが、品質の誤認については、出所の変更に伴う品質の誤認のことをいう、と考えられる以上、品質保証機能が単独で保護されることとなるとは解しがたい。

そうすると、商標の使用許諾をした結果、使用権者の不正使用により、品質保証機能が害されている、と考えるのであれば、その前提として出所識別機能が害されている、と解すべきであろう。ちなみに、16号にいう品質の誤認を品質保証機能と同義に解することができない旨は、すでに述べたとおりである。

したがって、商標の使用許諾という制度についても、

商標権の自由譲渡と同様に、結局のところ、商標法としては出所識別機能のみの保護にとどまっているのである、と考えられる。

#### V. おわりに

以上述べてきたことを収斂してみると、商標の自由譲渡と使用許諾の観点からみても、商標法が直接の保護客体とする商標の機能は、やはり出所識別機能のみなのであろう。

したがって、かりに、出所識別機能から品質保証機能へとそのウェイトが変化しているのだ、という見解があっても、そのことをもって、商標法が品質保証機能をもその直接の保護客体としているとは考えがたいのである。

ちなみに、商標法の目的には、「産業の発達に寄与」することのほかに、「あわせて需要者の利益を保護すること」という文言がある。この「あわせて需要者の利益を保護すること」という文言の解釈は、「・・・商標を保護することには、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確認することになる。消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。」<sup>(45)</sup>と説明されているように、「需要者の利益」というのも、やはり「出所」のいかんにより、すなわち、商標の機能のうち、出所識別機能により左右されることとなろう。商標の機能を保護することにより、商標使用者の業務上の信用の維持を図り、「・・・一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持すること」<sup>(46)</sup>が、「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」へとつながっていくからである。

[追記]本論文は、齋藤崇の単独研究・単独執筆によるものであり、指導教員である小川宗一は、求めに応じて必要なアドバイスをしたにとどまる。

(44) 田村・前掲註(8)416頁参照。

(45) 特許庁・前掲註(1)1258頁。

(46) 特許庁・前掲註(1)1258頁。



# 2017年度 事業報告

## 国際知的財産研究会

### (第1回例会)

- ・ 法学部 10号館 1081講堂
- ・ 平成29年7月12日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者  
科学技術イノベーション政策の動向 ～総合科学技術・イノベーション会議の取組～  
内閣府 大臣官房審議官(科学技術・イノベーション政策担当) 進藤 秀夫

### (第2回例会)

- ・ 法学部 10号館 1081講堂
- ・ 平成29年10月18日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者  
AIビジネスにおける知財関連の課題  
株式会社NTT データ 技術開発本部知的財産室 室長 岡 洋子

### (第3回例会)

- ・ 法学部 10号館 1081講堂
- ・ 平成29年11月15日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者  
知財強国建設を急ぐ中国における知財紛争への向き合い方 ―日本企業視点での考察―  
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 法務・知的財産部リーガルフェロー  
小藪江健一

### (第4回例会)

- ・ 法学部 10号館 1081講堂
- ・ 平成29年12月13日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者  
我が国における商標権の効力範囲と商標の機能に関する考察  
日本大学法学部 国際知的財産研究所 研究員 尹 復興



# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### [ARTICLES]

Soichi Ogawa, *Legal Study Concerning Large Number of Trademark Applications without Application Fees*

Yoshihiro Kanazawa, *Role of Academia in the Social Implementation of Research Outcomes*

Fuhsing, Yin, *A study on the Effective Range of Trademark Rights and Functions of Trademark in Japan*

Toshio Kasukawa, *Trends and Problems in Conversion from Patent Applications to Design Applications*

Toru Ogawa, *The Protection of Intellectual Property Law in Fashion and Apparel Stores*

Kaori Suzuki, *“Indication of Goods or Business” under the Unfair Competition Prevention Act Article 2 (1)(i) Including Actions Causing Confusion with Well-known Goodse*

Takashi Saito, Soichi Ogawa, *Free Transfer and License of Trademarks and Functions of Trademarks*

# 『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 日国際知的財産研究所運営委員会決定

## 1 文章・表現

原則として常用漢字，現代仮名遣いを用いる。学術上，必要な限度において，他の漢字を用いるものとする。

## 2 体裁

- ① A4判(縦)にて横書きとし，論説は，20,000字前後を標準とする。  
判例研究等は，10,000字前後も可とする。
- ② フォントの設定は，明朝体の10.5ポイントを基本とする。
- ③ 見出しの数字は，一番大きいものから，Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は，各一点を600字とみなす。
- ⑤ 内容は，知的財産に関わる研究であり，原則として，未発表，未投稿のものとする。(研究領域の具体例としては，知的財産法・制度，知的財産政策，知的財産判例研究，知的財産会計・経営，知的財産国際問題，産業技術と知的財産，知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は，ローマ数字表記とし，条数の前に「第」を記載しないこと。ただし，「1条の2第1項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカグロ)で，他の法令の乗数を並べるときは「，」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法13条・14条，民法90条
- ⑦ 論説には要旨(400字以内)を付すものとする。

## 3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に <sup>(7)</sup> のように注記番号を付して，本文末にまとめて，引用文献・資料等を表示する。

### ① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌〇〇巻〇〇号(20XX年)100頁以下

### ② 単行本

執筆者名『書名』 頁(発行所名，版表示，発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250頁(〇〇出版，第4版，20XX年)

・シリーズ名，サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版，新版等が表示されている場合は，書名の一部として表示し，書名にそれぞれが表示されていない場合は( )内に入れる。版表示については，初版本については入れない。

・共著者の場合は，執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所，発行年)または，共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所，発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎，戊野五郎『知財法』350頁(〇〇出版，20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(〇〇出版，20XX年)

③ 判例研究等

雑誌の場合；執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は、原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合；執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名, 発行年)

④ 判 例

裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁

〔例〕最三小判平成 15・10・7 刑集 57 巻 9 号 1002 頁

知財高判昭和 55・12・24 判時 994 号 51 頁

東京地判平成 10・5・28 判タ 1016 号 121 頁

大阪地判昭和 59・10・30 判タ 543 号 263 頁(手提袋の提手事件)

福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 頁

⑤ 先例, 通達

〔例〕昭 41・6・8 民甲 1213 号民事局長回答

以 上



## 執筆者紹介(掲載順)

小川宗一	日本大学法学部 教授
金澤良弘	日本大学法学部 教授
尹復興	校友, 日本大学法学部国際知的財産研究所 研究員
粕川敏夫	校友, 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 非常勤講師, つむぎ国際特許事務所 代表パートナー弁理士
小川徹	校友, MARK STYLER 株式会社 管理本部 法務部 課長
鈴木香織	校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ 代表取締役, 文教大学 非常勤講師
齋藤崇	日本大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程, 洗足学園音楽大学 非常勤講師

## 編集委員

加藤 暁子  
中村 進  
益井 公司  
坂本 力也  
若林 広二  
友岡 史仁

---

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要  
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

## 日本大学知財ジャーナル

Vol.11 2018.3

平成 30 年 3 月 23 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所  
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)  
〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

印刷 株式会社メディアオ

---



