

# 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うことが出来るからである。」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であろうか。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を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、ということをしていっ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、ということをすると考えられる。

## 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、ということをするのであろうか。

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きは、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らう。

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>ヲ生セ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。