

欧州における商標権侵害に際して商標としての使用と 商標機能に関する一考察

尹 復興^(*)

日本では、商標としての使用の概念を、出所表示として機能する態様での使用であると捉えて、この概念によって商標権侵害の成否を判断し、出所表示機能としての使用がなければ、商標権侵害が成立しないとする。これは、商標法の下での商標の機能の保護を狭めるおそれがあり、商標法の目的(1条)に悖る結果を招くものといわざるを得ない。欧州において、商標権の効力の及ぶ第三者による使用(商標としての使用)は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。欧州での商標権侵害の成否と商標権効力の拡大に対し、欧州商標法の下で商標権が全面的・経済的機能としてプロパティの保護を行っていることができる。本稿は、欧州商標法の下で欧州における商標権侵害に際しての商標としての使用と商標機能について考察するものである。

目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標としての使用の内容
 1. 商標としての使用に関する規定上の根拠
 2. 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断
- III. 欧州商標権の効力範囲と商標機能
 1. 欧州商標権の効力範囲
 2. 欧州商標の機能
 - (1) 出所保証機能
 - (2) 品質保証機能
 - (3) 広告宣伝機能
 - (4) コミュニケーション機能
 - (5) 投資機能
- IV. 商標権侵害の成立と商標としての使用
- V. 欧州司法裁判所における判例

Mitsubishi v Duma Forklifts 事件
- VI. おわりに

I. はじめに

日本では「商標としての使用」と同じ意味を持つ用語として、「商標的使用」というものも用いられている。欧州では「Trademark use」「use as a trademark」「use

in the course of trade」等の用語が見られる⁽¹⁾。

日本では、商標としての使用の概念を、出所表示として機能する態様での使用であると捉えて、この概念によって商標権侵害の成否を判断し、出所表示機能⁽²⁾としての使用がなければ、商標権侵害が成立しないとする。これは、商標法の下での商標の機能の保護を狭めるおそれがあり、商標法の目的(1条)に悖る結果を招くものといわざるを得ない。

欧州において、商標権の効力の及ぶ第三者による使用(商標としての使用)は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。欧州での商標権侵害の成否と商標権効力の拡大に対し、「商標としての使用」のさまざまな研究から、欧州商標法の下で商標権が全面的・経済的機能としてプロパティの保護を行っていることを窺見できる。⁽³⁾

商標権の専用権の範囲においては、商標の出所表示機能以外にも、種々の機能の保護が可能となっている。欧州では、商標法の中で、商標権の経済的機能としてのプロパティの保護が、十分に図られていると考えられる。

日本では、禁止権の範囲では、混同のおそれの有無が保護の特有の要件であるが、ここで、混同のおそれには、広義の混同のおそれが含まれる。欧州では、出所混同のおそれを問わず、第三者による標識の使用が

(*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) 金久美子「16. 商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について」知財研紀要(特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20-22年度)報告書要約)の注1。http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21_16.pdf

(2) 本稿においては、日本の学者及び裁判所がよく使用する「出所表示機能」と、欧州の学者及び司法裁判所がよく使用する「出所保証機能」を混用する。

(3) 大西育子「商標権侵害と商標的使用」174頁(信山社、第1版、2011年)

登録商標の識別性又は名声を不正に利用するか害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害が成立する(指令10条2(c))。

欧州指令では、名声を有する商標の保護については、商標法の下でダイリューション(dilution)やフリーライドからの保護規定が設けられていることとなる。

そこで、本稿は、欧州商標法の下で欧州における商標権侵害に際しての商標としての使用と商標機能について考察するものである。

以下のⅡ章では、欧州商標としての使用の内容について、商標としての使用に関する商標指令条文の根拠と商標としての使用に対して、欧州司法裁判所の判断と基本的な見解を説明する。続くⅢ章では、欧州商標権の効力範囲と商標機能との関係について探求する。欧州商標権の効力範囲は出所の狭義と広義の混同を保護することではなく、広義の混同が生じない非類似商品・役務に対しての使用についても効力が及ぶ。その商標権の権利侵害の判断基準は、商標の機能を損なうことの有無である。欧州司法裁判所が公式に認めている欧州商標の機能が、出所保証機能、品質保証機能、広告宣伝機能、コミュニケーション機能と投資機能である。広告宣伝機能、コミュニケーション機能と投資機能は、出所表示機能から派生したものではない。商標権者は、商品の購入者または役務の利用者のリピーター行為とグッドウィルの獲得のため、継続的に金銭・宣伝・努力を投入するのであり、以上の機能は、商標の継続的な使用を通じて自然に発生した機能である。商標権の効力範囲と商標機能との関係は、図形とともに説明する。Ⅳ章では、商標権侵害の成立と商標としての使用の商標権侵害の根拠である商標指令10条(2)における、出所表示機能について損害が無い権利侵害という概念について説明する。また、商標権の保護範囲の拡張に関して、指令14条と15条の調整についても検討する。以上の検討を通じて、Ⅴでは、欧州司法裁判所の最新判例により示された、欧州商標権

侵害における商標としての使用と商標機能に対する欧州司法裁判所の見解について述べる。以上でみてきたように、欧州司法裁判所の判例において、出所混同のおそれを問わず、商標法の下での保護対象である商標の機能を適切に保護することが可能と考えられる。このような商標としての使用の概念の捉え方により、商標権の範囲において商標の様々な機能の保護が可能となる。商標の諸機能を保護している欧州商標法の商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えることで、最後のⅥ章の結びとする。

Ⅱ. 欧州商標としての使用の内容

1. 商標としての使用に関する規定上の根拠

欧州商標指令⁽⁴⁾における規定上の根拠として考えられるものは下記のとおりである。

- (i) 欧州商標指令の前文の第16リサイタル(recital)では、「登録商標によって与えられる保護は、特に出所を示すものとしての商標を表示する機能について、マークと標識、商品又は役務が同一である事案において絶対的である」⁽⁵⁾としている。
- (ii) 商標の定義規定(指令3条)は、商品・役務の識別をその属性としている。
- (iii) 欧州商標指令10条(2)の「商取引の過程において(using in the course of trade)」⁽⁶⁾という文言は「商標としての使用」とするものであると解釈される。
- (iv) 欧州商標指令10条(6)は「商品又は役務を識別する以外の目的による標識の使用から、商標権者を保護する任意の構成国の規定を妨げない」⁽⁷⁾としていることから、商標指令では「商品又は役務を識別する目的の標章の使用」を保護していると解釈される。

2. 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断

商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断に

(4) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1

(5) The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the event of there being identity between the mark and the corresponding sign and the goods or services.

(6) Article 10 Rights conferred by a trade mark

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(7) 6. Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than use for the purposes of distinguishing goods or services,…….

ついて、金氏は以下のように指摘する⁽⁸⁾。

欧州司法裁判所の判断では、当初 BMW 判決⁽⁹⁾に見るように商標としての使用が必要であると思われるような判示があったが、その後の判決によって必要とされるのか否かが不明な状態となっている。Arsenal 判決⁽¹⁰⁾、Adam Opel 判決⁽¹¹⁾では、各国内の裁判所から「被告の行為は商標としての使用に該当するか」という判断を欧州司法裁判所へ付託しているが、その問いには直接の回答をしていない。その代わりに、本来的商標の機能への影響があるか、又はそのおそれがあるかによって侵害に該当するか否かを判断すべきとしている。これらの判決では、考慮すべき商標の機能について「functions」と複数形で述べていたため、本来的機能だけではないことが分かっていたが、その内容については不明であった。L'Oreal 判決⁽¹²⁾では「品質保証、コミュニケーション、投資、広告」の機能も含まれることが明らかとなった。

欧州司法裁判所の判断は、商標としての使用に該当するか否かという問題から、商標の機能を害するか否かの判断に変化している過程にあるのではないか。商標としての使用は各国内の旧法下においても用いられ

てきた概念であるから、根拠規定や対象とされる態様がまちまちである。したがって、欧州全体で統一した侵害の判断をするには、いかなる機能を害するかという方法へと切り替える必要があったものと思われる。

商標としての使用を導き出す理論構成のうち、多くの判例や学説が支持している構成はいずれも無理があるように思われる。形式的侵害要件だけでは商標権の効力範囲が広がりすぎる。そこで、この効力範囲に適度な制限を掛けるために後付けで生み出したものであることが原因ではないだろうか。欧州の最近の判例のように、商標としての使用か否かの判断を経由せず、商標の機能を害することが侵害であるという判断方法を採用しても特段問題はないはずである。

どのような行為を侵害行為とするかは、社会状況によって変化するものだからである。したがって、侵害の際に考慮される商標の機能は、自他商品識別又は出所表示機能だけにとらわれる必要はない。

Ⅲ. 欧州商標権の効力範囲と商標機能

欧州では商標システムが若干複雑であり、欧州共同

欧州における商標権の効力範囲と商標の機能との関係図

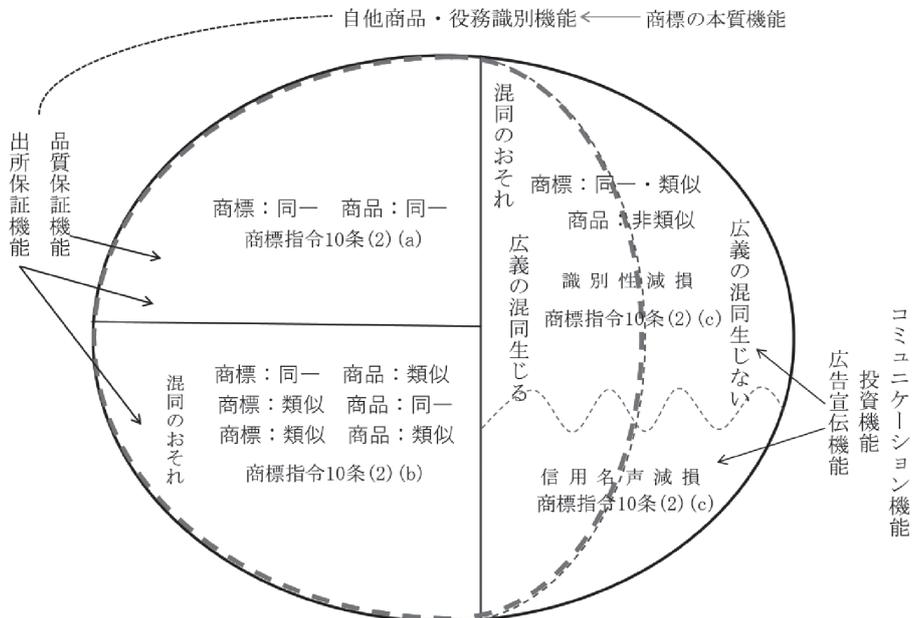


図 1

(8) 金久美子・前掲註(1)3-4頁
 (9) Case C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v Deenik 23 February 1999.
 (10) Case C-206/01 Arsenal Football Club v Reed 12 November 2002.
 (11) Case C-48/05 Adam Opel AG v Autec AG 25 January 2007.
 (12) Case C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV 18 June 2009.

体指令によって国内商標制度がハーモナイズされている。国内制度は存在しつつも、欧州共同体指令(さらには欧州司法裁判所による条文解釈)とハーモナイズされており、これを尊重することが求められている⁽¹³⁾。また、共同体商標の制度もあり、これは欧州共同体商標特許庁(OHIM)に登録され、全加盟国で有効である⁽¹⁴⁾。

商標の機能という論点は、商標分野の最重要論点の一つであることは間違いない。実際に、権利の機能を理解することで、権利の内容を把握することが可能となる。すなわち、商標の機能を理解することは、商標権の法的制度の理解につながる。

欧州司法裁判所が公式に認めている機能は出所保証機能、品質保証機能、広告宣伝機能、投資機能、コミュニケーション機能の五つである。

1. 欧州商標権の効力範囲

商標に関する共同体理事会規則は、欧州共同体域内の単一市場の確立と経済的發展を図るために、各国における商標保護の統一を目的として策定されたものであり、従来の多くの加盟国において付与されていた保護範囲が変更されることとなった⁽¹⁵⁾。1988年に商標制度の統一に関する欧州共同体指令(商標に関する構成国の法律を近似させるための理事会第1回指令)⁽¹⁶⁾、1993年に商標に関する共同体理事会規則⁽¹⁷⁾(共同体商標に関する理事会規則、以下「欧州商標規則」とする)が採択された。

商標指令が加盟国の商標法の統一を図るものに対し、商標規則は域内で統一的な効力を有する単一の商標権の確立を可能とするものである。

この商標指令と商標規則⁽¹⁸⁾における保護範囲や商標権の制限に関する規定では、ほぼ同様の文言が採用されている。

商標指令および商標規則の制定の理由として、商標

に化体される経済的な価値は、商品や役務の商業上の出所(origin)を示すという基本的な役割にとどまるものではなく、それを超えて存在しうることから、商標の保護は、出所の表示の機能に限定されないことがある。そうした意図は、欧州商標指令及び商標規則において、非類似の商品・役務への使用にも保護を及ぼしていること、および営業譲渡を伴わない商標権の譲渡が可能となっていること等に、具体的に表れているという⁽¹⁹⁾。

欧州商標権の効力の規定については、欧州商標指令10条に定められている。同条は、次の3つの類型に属する表示を取引において使用する行為が、商標権の侵害を構成することを規定する。

(a) 10条(2)(a)

標識が商標と同一であり、商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用されている場合。

(b) 10条(2)(b)

標識が商標と同一又は類似であり、商標が登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されており、公衆において混同のおそれ(likelihood of confusion)がある場合。混同のおそれには、標識と商標との間における連想のおそれ(likelihood of association)を含む。

(c) 10条(2)(c)

標識が、商標が登録されている商品又は役務と同一、類似又は非類似の商品又は役務について使用されているかどうかを問わず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国において信用名声(reputation)を得ており、標識の使用が正当な理由なく(without due cause)当該商標の識別性又は信用名声を不正に利用し又は害する場合。

商標権の保護範囲において、上述の10条(2)(b)

(13) 商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付欧州議会および欧州理事会の指令2008/95/EC

(14) 欧州共同体商標に関する2009年2月26日付欧州理事会指令207/2009号

(15) 欧州では、国内法を補足する一元的かつ自律的な知的財産法の制定を目指して、欧州の工業所有権法を調和し、統一する目的で、商標については、1964年に欧州商標協定案がされた。1973年よりこの草案の検討がなされ、1976年には欧州経済共同体商標の創出に関するメモランダムが公表された。「共同体全体に適用できるひとつの商標制度は、EEC条約前文で要求されている、商標品及び商標が使用されている役務の自由市場の設立と公正な競争の確保の双方において、特に価値を有するものとなろう。この商標制度の下では、何人かの事業者が同じ欧州経済共同体商標の下で商品を販売することは許されない。加えて、共同体の商標制度は、共同体商標が付された商品の製造者間の競争に影響する法的条件の近似化に繋がるであろう。共同体商標によって付与される保護は、共同体全体で同一であり、構成国によって異なるものにはならないであろう。このことは、EEC条約が要求する、共同市場での歪みのない競争システムの確立に相当寄与するであろう。」

(16) First Council Directive 89/104 EEC of 21 Dec.1988 to approximate the laws of Member States relating to trade marks, OJL 040 11/02/1989 p.0001.

(17) Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 Dec 1993 on the community trade mark, OJL 011, 14/01/1994 p.0001.

(18) REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p.1.

(19) 蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」知財研紀要 Vol.16(知的財産研究所, 2007年)

にあるように、混同のおそれの概念に、連想のおそれも含むということが明記されており、商標権の保護範囲は欧州各国旧法と大きく異なることとなる。また、10条(2)(c)にあるように、商品又は役務の類似性を欠く場合であっても、名声を有する商標に対する保護を認めた点が特徴的である。同条の下で保護されるのが、商標の顧客吸引力、信用名声が、商標所有者のマーケティング努力により築き上げられた広告宣伝機能と投資機能である。次項において、それらを含む欧州商標の機能について整理する。

2. 欧州商標の機能

欧州司法裁判所が判例を通じて公式に認めている欧州商標の機能には、(1)出所保証機能、(2)品質保証機能、(3)広告宣伝機能、(4)コミュニケーション機能、(5)投資機能がある。

図2に示すように、広告宣伝機能、投資機能、コミュニケーション機能はいずれも出所保証機能から派生したものではない。長期に亘る継続的な使用及び商標権者の金銭投入と努力により発生した機能であり、以下に逐一説明する。

(1) 出所保証機能

欧州では、出所表示機能は商標の主要機能だと考えられている。欧州司法裁判所は1976年に、Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co. 事件において出所保証機能を認めた。裁判所は、「原権利の分割により、商品の出所同一性を消費者に保証するという商標の基本的機能がすでに害されている」と判示した⁽²⁰⁾。この判示内容は、2002年のArsenal 事件⁽²¹⁾判決以降、商標法関連判例ではほとんど適用されている。また、欧州商標指令の前文⁽²²⁾でも掲げられている。

出所保証機能(出所表示機能)を意味する「Guarantee of origin」や「identity of origin」という表現を和訳する際に、「保証(guarantee)」という言葉は明らかに誤解を招く表現である。また、欧州で使われる「identity」という言葉は、「同一」という意味に理解すべきである。「origin」とは、商標を付され流通におかれた商品の出所が当該商標の正当な所有者であることが、商標によって保証されることを意味する⁽²³⁾。

商標権者が商標を使用するのは、商品・役務を識別させるためである。この出所保証機能は、欧州共同体の商標指令3条においても規定されている。

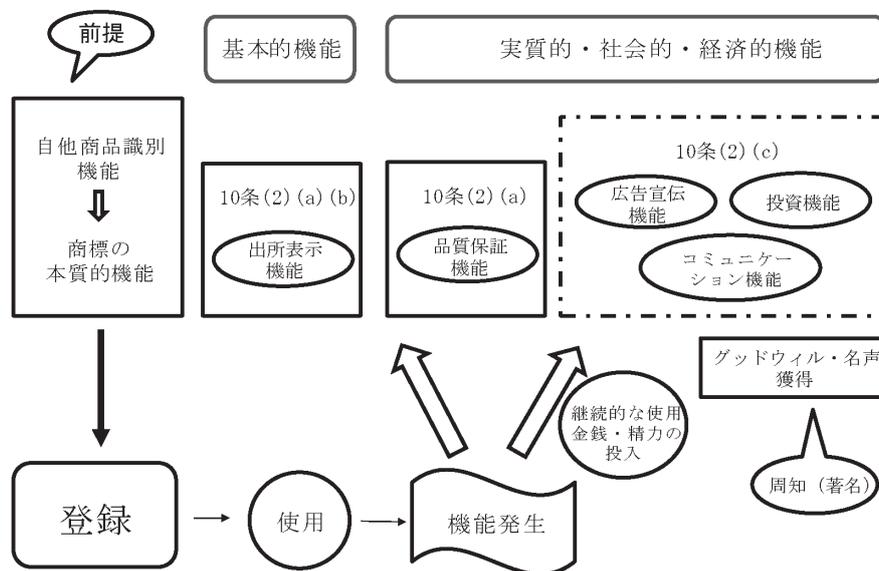


図2

(20) ECJ, 22 June 1976, aff.119-75, Terrapin/Terranova, Rec. 1976, p.1039, para.6.

(21) ECJ, 12 Nov. 2002, C-206/01, Arsenal football club, Rec. 2002, p.10273.

(22) 前文第16リサイタル(登録商標により付与される保護の機能は、特に出所表示としての商標を保障することであり、かかる保護は、商標と標識及び商品又は役務が同一である場合には絶対とされる。)

(23) Yann Henri Basire, Why are Trademarks Protected? A Comparative Approach to the Questions of Trademark Functions in Europe and Japan, *IIP Bulletin* 2013 Vol.22 P.2

欧州では、商標が商品・役務を識別する役割を果たすものだという判例が数多く出ている⁽²⁴⁾。商標により、その所有者は自己の商品・役務を他社のものと識別することが可能となる。

(2) 品質保証機能

欧州では、出所表示機能よりも重要とされる機能が、品質保証機能である。同一の商標を付した商品の品質は同一でなければならないという商標権者の法律上の義務は存在しないが、品質保証機能が重要な経済的機能の1つであることに異論はない⁽²⁵⁾。

品質保証機能は、出所表示機能が害されていない場合であっても、商標法上独立して保護される機能と考えられる。流通の過程における小分け行為と権利の消尽の関係、さらには真正商品の並行輸入において実質的に商標権が侵害される場合をみると、品質保証機能が商標法上保護される機能の1つであるということを理解させる⁽²⁶⁾。

欧州では、この品質保証機能が認められている。「標章が保護に値するのは、消費者が一定の商品・役務について想定する品質を表象し、その商品・役務が期待に応えるものであることを保証するからである」⁽²⁷⁾といわれている。

判例に関して述べると、数件の欧州司法裁判所判決において、品質の概念が取り上げられている⁽²⁸⁾。品質保証機能が公式に認められたのは、2009年6月のL'Oréal 対 Bellure 事件判決においてである⁽²⁹⁾。

(3) 広告宣伝機能

商標のシンボル性は、商品・役務を広告宣伝する作用をもつ。すなわち、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り、商標は単なる品質保証を超え、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⁽³⁰⁾。

広告宣伝機能は、商標を広告に使用することにより、その事業者の商品・役務であることを需要者に伝え、商品・役務の購買・利用を喚起させる機能である。広告宣伝機能は、商標の経済的機能として最も重要な機能であり、事業者が多大な資金を投入してでもこの機能の確立と維持に努めようとしていることは、よく知られているところである⁽³¹⁾。「使用の結果、特に広告宣伝の結果として、良質の商品イメージなり商標イメージが商標に蓄積され、当該商標に具体化することで生まれる。つまり、広告宣伝機能は使用して初めて認められる機能である。広告宣伝機能が確立すると、当該商標が付されている商品の市場優位性の確保だけでなく、新商品の市場化においてもこの機能を新商品に移すことができる。いわゆるブレンド・トランスファー・ライン・エクステンションである。この機能があることで、基幹商品からの利益を他の商品に用いることで、新しい市場への参入コストを少なくすることができる。この広告宣伝機能は、他人によっても利用することが可能である。著名商標のライセンスの目的はこの利用可能性があるためである。出所表示機能あるいは品質保証機能は毀損されていない場合、広告宣伝機能が毀損されるあるいは不当に利用される場合、商標権に基づく損害賠償の請求をすることができる。」⁽³²⁾

「商品が需要者に浸透し、商標が明確に商品ないし商品イメージとともに需要者に記憶されるようになると、需要者は商標にだけ接しても商品をイメージするようになる。需要者に商品をイメージさせるこの機能を商標の広告機能とよんでいる。」⁽³³⁾

欧州司法裁判所は、L'Oréal v. Bellure 事件において、広告宣伝機能を法的機能の一つと認めた。その後、この機能は Google Adwords 事件⁽³⁴⁾判決で具体化された。この判決に関連して、この機能が害されるのは、商標権者の商標を使用している競合他社が、商標権者の商品宣伝を妨げる場合に限られるといえる。

(24) ECJ, 8 Feb. 2011, aff.157/08, Paroc/OHIM, para.44.

(25) 土肥一史「商標法の研究」28頁(中央経済社, 2016年)

(26) 土肥一史・前掲註(25)29頁

(27) W. CORNISH, D. LLEWELYN and T. APLIN, Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights, Sweet and Maxwell, 7th ed., 2010, pp.16-22.

(28) ECJ, 11 July. 1996, C-427/93, Bristol-Myers Squibb c/ Paranova, C-429/93, Boehringer, C-436/93, Bayer, Rec. 1996, p. I-3457; ECJ, 23 Apr. 2009, C-59/08, Copad, Rec. 2009, p.I-3421.

(29) L'Oréal e.a., 前掲註(12)para.58.

(30) 小野昌延・三山俊司「新・商標法概説」59頁(青林書院, 第2版, 2013年)

(31) 土肥一史・前掲註(25)29頁

(32) Ibid. 29頁

(33) Ibid. 201頁

(34) CJEU, 23 mars 2010, C-236/08, C-237/08 and C-238/08, Google France et Google, Rec. 2010, p.I-02417, para.91.

欧州商標法では、毀損 (tarnishment) (又は、欧州共同体で使われている用語では「名声を害する行為 (detriment to repute) 」) からの保護という形で、2008 年制定した商標指令 5 条 2 項に基づき、商標の信用名声を法律で保護しており、この点を考慮すれば、商標の広告宣伝機能が認知されている。

さらに、2015 年改正欧州商標指令の 10 条 (2) (c) の規定により、この機能の保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

(4) コミュニケーション機能

コミュニケーション機能について明確に示されたのは、L'Oréal 判決においてが初めてである。この判決でいうコミュニケーション機能は、需要者に対し商品に関するさまざまな種類の情報を伝達する機能をさすことである。コミュニケーション機能は商標の主要な経済的機能の前提として認められる機能であり、前掲した商標の出所保証機能、品質保証機能、広告宣伝機能は、コミュニケーション機能を前提として成立する機能といえることができる⁽³⁵⁾。出所に関する識別さえもコミュニケーション機能であり、伝達される情報として、他に商品の品質に関する情報及び商品イメージ、さらには商品によって醸し出す豪華さや、生活スタイルという出所には関係のない情報までも含まれている。したがって、事業者がワールドカップやオリンピックゲームといったスポーツイベントや文化的・社会貢献的なイベントのスポンサーとして、商標を通じて伝達しようとするイメージの伝達ということまでも含むことになる⁽³⁶⁾。

商標のコミュニケーション機能を保護するということは、事業者と需要者との間で、商標が情報チャネルとして果たしているあらゆる情報伝達の役割を保護することになる。

「商標のコミュニケーション機能は、商標に基づく商標保有者と需要者との間のコミュニケーション関係を表すものである。コミュニケーションの内容は商品のイメージを決定する。商標は、需要市場と供給市場の間の情報経路において、供給差別化のシグナルコードとして働く。コミュニケーション機能は、識別機能

を基礎として、商標の経済的機能を市場において発現することを可能とする」⁽³⁷⁾。

商標がコミュニケーション機能を十全に発揮するようになるには、長期の継続的使用が必要である。商標が、事業者にとって好ましい社会的・文化的地位を取得するためには、資源の集中的、計画的かつ効率的な投入と、これに裏付けされた当該商標の識別力を高め、信用名声を蓄積する不断の努力が必要となる。

(5) 投資機能

投資機能は 2009 年の L'Oréal 事件判決でも認められているが、2011 年 9 月の Interflora 事件判決でその意義が理解できるようになった⁽³⁸⁾。

投資機能とは、消費者を惹き付け、その忠誠心を保持する名声を獲得し、維持するために資源を投入する機能といわれている。

商標権者がすでに評判を有している場合には、投資機能は「第三者が商標と同一の標識を同一の商品・役務について使用することが、評判に影響を及ぼし、その維持を妨げる場合」に害される⁽³⁹⁾。

投資機能は、「顧客を吸引し、そのロイヤルティを保持し得る名声を獲得し又は維持するために資源を投入する」⁽⁴⁰⁾といわれている。

「商標にグッドウィルが蓄積されるには長期的なスパンでの計画的なマーケティングが必要となる。ブランドイメージが重視される高級化粧品や自動車といったマーケットにおいてはこの投資機能が商標の経済的機能として保護される必要があるとしたものであろう」⁽⁴¹⁾。

2011 年 9 月の Interflora 訴訟で、投資機能につき、裁判官は次のように判示した。「商標は、出所表示機能、また、場合によっては広告宣伝機能のほかに、その所有者によって、消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする名声を維持・獲得するために使用される」⁽⁴²⁾。

「出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、商標は、その保有者によって、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる名声を獲得し又は維持するために使用されることもある」、「この商標の

(35) 土肥一史・前掲註(25)35頁

(36) 足立勝「著名商標の保護について—アンブッシュマーケティング規制の検討を中心に—」日本大学知財ジャーナル 2013 年 33 頁

(37) 茶園成樹「欧州商標法における商標の機能」パテント 72 巻 4 号(別冊 21 号) (2019) 176 頁

(38) CJEU, 22 Sept. 2011, C-323/09, Interflora e.a. para.60-62.

(39) Interflora e.a. 前掲註(38) para.63.

(40) Ibid. para.61.

(41) 土肥一史・前掲註(25)34頁

(42) Interflora e.a. 前掲註(38) para.60.

機能『投資機能』と呼ばれる一は広告機能と重なることがあるが、それとは別個のものである。実際、商標が名声を獲得し又は維持するために使用される場合、広告だけでなく、様々な商業的手法が用いられる」⁽⁴³⁾、「商標が既にそのような名声を享受している状況において、第三者が当該商標と同一の標識を同一の商品又は役務について使用することがその名声に影響を及ぼし、それによってその維持を危うくする場合には、投資機能は悪影響を及ぼされる。本裁判所が既に判示したように、商標保有者は、商標によって保有者に付与される排他的権利によって、そのような使用を防止することができるべきである」⁽⁴⁴⁾。

Ⅳ. 商標権侵害の成立と商標としての使用

商標指令 10 条(2)の下における商標権侵害の判断は、条文中に明記されていないが、商標としての使用 (use as a mark) がその成立要件である。

商標としての使用の根拠は、商標指令 10 条(2)が、無権限の第三者によって標識が「商品又は役務について使用」された場合に商標権侵害が成立するとして、標識と商品又は役務との間の関連があることを求めていることである。なお、10 条(6)が同条(2)の適用範囲を、当該標識が第三者によって商品又は役務を識別する目的で使用される場合に限定していることが挙げられている。

「欧州司法裁判所が、商標的使用(商標としての使用)の要件を 2 段階で判断していることを指摘する。具体的には、第 1 段階として、標識が商品又は役務について使用されているかを判断するが、商品の販売について使用されている場合には、Arsenal v Reed 事件⁽⁴⁵⁾や Opel v Autec 事件のように、必ずしも、標識が商業上の出所を表示するものであることを求めず、第 2 段階で、その標識の使用が商標の機能(functions)、特

に、商業上の出所を表示するという機能に抵触するかを判断していると分析している。」⁽⁴⁶⁾

商標としての使用の概念が、商標権侵害(商標指令 10 条(2))の要件であると考え、商標としての使用の概念を標識がその使用者が販売等する商品又は役務を識別する目的で、その商品又は役務に関連して使用することを商標の諸機能を害するかどうかを意味するものと捉えることになる。

欧州司法裁判所は、「出所保証としての使用の有無を問題にせずに、商標権侵害規定(商標指令 10 条(2))の適用範囲を広く捉えた上で、保護対象である商標の機能への影響という観点によって、本質的機能に影響するおそれがある範囲及び混同のおそれの概念をそれぞれ広く捉えて、商標の機能の保護を構成国に義務付けている。」⁽⁴⁷⁾

欧州において、「商標法の下での保護範囲を拡張することについては、同時に競業者や一般社会の利益に配慮し、商標権を侵害する標識の使用が不正で、正当な理由がないものである点が適切に考慮される必要があるとの指摘がなされている。商標指令 10 条(2)が適用されると判断されると、その標識の使用が 14 条(1)又は 15 条(1)の適用を受けない限りは、商標権侵害が成立する。したがって、商標指令 10 条(2)の適用が広く認められることとのバランスの問題として、14 条(1)及び 15 条(1)の規定によって適正に調整が図られていることが必要となる。」⁽⁴⁸⁾。

なお、金は、欧州における商標としての使用を導き出す理論構成として多くの判例、学説が支持しているものには無理がある、と指摘していることは、前述Ⅱの 2 商標としての使用に関する欧州司法裁判所の判断で言及した通りである。

(43) Ibid. para.61.

(44) Ibid. para.60-63.

(45) Arsenal Football Club と土産物屋店を経営し「Arsenal」の表示を付した土産物や記念品を 1970 年以來販売している Matthew Reed 氏との紛争については、イングランド高等法院が、Reed 氏のお土産物や記念品への「Arsenal」の使用は商標の使用として認識されないとして、Arsenal Football Club の商標権侵害及び Passing Off の主張は認められないとの判断を示し、その後、本件は欧州理事会指令に関連する案件であったため、欧州司法裁判所に付託された。しかしながら、イングランド高等法院は、事実関係に立ち入った欧州司法裁判所の意見(2002 年 11 月 12 日)を、管轄を逸脱していると斥け、Reed 氏に有利な判決を下した(2002 年 12 月 12 日)。その後、控訴院(Court of Appeal)は、欧州司法裁判所の意見を取り入れ、商標権侵害か否かを判断する場合に考慮しなければならないのは、「問題となっている使用が、商標の使用(trade mark use)に該当するか否か」ではなく、「商品の出所を保証する機能を害するか否か」であるとして、Arsenal Football Club に有利な判決を下した(2003 年 5 月 21 日)。

(46) 大西育子・前掲註(3)172-173 頁

(47) Ibid. 174 頁

(48) Ibid.

V. 欧州司法裁判所⁽⁴⁹⁾における判例 Mitsubishi v Duma Forklifts 事件⁽⁵⁰⁾

欧州司法裁判所は、2018年に、権限なき第三者が欧州経済領域内(EEA)⁽⁵¹⁾に商品を輸入すること、域内市場に投入することを目的として登録商標を剥奪し、商品にあらたな標章を付する行為を、商標権者が阻止できると判断した上で、領域外で取得したMitsubishi製のフォークリフトから「Mitsubishi」商標を剥奪し、あらたな標章を付するDuma社の行為を中止すべきとした。

原告(1)Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd(以下「Mitsubishi」)は、欧州連合商標・ベルギー登録商標「MITSUBISHI」、「▲」(以下、これらを「Mitsubishi 商標」という。)の所有者である。また、原告(2)Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV(以下「MCFE」)は、オランダで設立された企業で、領域内においてMitsubishi 商標を付したフォークリフトを製造し供給する権限を有している。

被告(1)Duma Forklifts NV(以下「Duma」)は、ベルギーで設立された企業で、新品・中古品のフォークリフトを世界各国で購入販売する業務を主に行っている。また、「GSI」、「GS」、「Duma」の商標を付した自社のフォークリフトを販売している。被告(2)G.S. International BVBA(以下「GSI」)は、ベルギーで設立された企業で、Dumaと提携しており、その本社と管理部門を共有している。輸入したフォークリフトを組み立て、修理を行い、部品とともに世界各国に輸出している。また、商品を欧州の仕様に変更し、独自のシリアル番号を付してDumaに配送している。

被告DumaとGSIは2004年1月1日から2009年11月19日まで、同意なくMitsubishi 商標を付したフォークリフトを領域内に並行輸入していた。また、2009年11月20日からDumaとGSIは、領域外でMitsubishi グループの企業からフォークリフトを入手し領域内(税関の倉庫で保管手続きを行っている)に持

ち込んだ。その後、両社はMitsubishi 商標を剥奪し、欧州の基準に適合するよう修正を加え、製造番号標と製造番号を独自の標章に付け替えて領域内に輸入し、領域内外で販売した。

原告のMitsubishiとMCFEは、ベルギー裁判所に被告側の行為の中止を求める請求を行ったが、退けられたため控訴した。

欧州司法裁判所は、権原なき第三者が、まだ欧州市場に置かれていない商品が税関の倉庫で保管されている段階で、欧州経済領域内の市場に輸入・販売するための作業として、登録商標を剥奪し、新たな別の標章を付する行為について判断する上で、まず、商標権侵害における商標としての使用と商標機能の関係について以下のように判示した。

裁判所はまず、「商標としての使用」の概念に関して、裁判所は既に、指令2008/95第5条(3)及び規則207/2009第9条(2)に定めている商標所有者が禁止することができる使用の種類のリスト、が完全ではないと判断した⁽⁵²⁾。その上で、専ら第三者の積極的行動を指すと判示⁽⁵³⁾している。⁽⁵⁴⁾続いて、以下のように判示している。

「裁判所はまた、商標と同一又は類似の標識の商標としての使用は、経済的利益を目的とした商業活動の文脈で発生するものであり、私的な問題ではないことを前提としていると判断した(2015年7月16日、TOP Logistics and Others, C 379/14, EU:C:2015:497, para.43 および引用判例を参照)。「使用」と「商標としての使用」という用語は、取引者と消費者の間の直接的な関係のみを指すと解釈することはできず、特に、当該経済事業者が自らの商業的コミュニケーションにおいて標章を使用する場合には、標章と同一の標識の使用が存在することを明確にしている(2015年7月16日、TOP Logistics and Others, C379/14, EU:C:2015:497 para.40と41 および引用された判例を参照)。」⁽⁵⁵⁾

「最後に、「商標としての使用」の概念に関する上記

(49) 欧州司法裁判所 (Court of Justice of European Union) CJEUの役割は、1. 欧州連合法が欧州連合各国で同じように解釈され適用されることを保証するとともに、欧州連合法を各国および各機関に確実に遵守させる。2. 欧州連合各国裁判所は欧州連合法を適切に解釈し適用しなければならないが、国によっては解釈が異なる可能性がある。欧州連合法の効力につき疑義が生じた場合に各国裁判所は欧州司法裁判所に説明を求めることができる。各国法、もしくは実務がEU法に沿ったものであるか決定する際にも説明を求めることができる。

(50) Case C-129/17 Mitsubishi v Duma Forklifts 25 July 2018

(51) EEA (European Economic Area) 1994年1月1日に発効した協定に基づき欧州連合(EU)と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スイスを除く))を単一市場とする経済領域。

(52) 12 November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, para.38; of 25 January 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, para.16, and of 23 March 2010, Google France and Google, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, para.65 参照

(53) 2016年3月3日判決, Daimler, C 179/15, EU:C:2016:134, para.40 参照

(54) Mitsubishi v Duma Forklifts 前掲註(50) para.38

(55) Ibid. para.39.

第38パラグラフで想起される判例を考慮すると、第三者の側で、商標と同一の標識を自ら付するために除去する行為は、当該第三者の積極的な行為を伴うとみなさなければならない。この行為は、当該商品をEEAに輸入し、そこで販売することを目的として行われ、したがって、本判決の第39パラグラフで想起される判例の意味において、経済的利益を目的とする商業活動の実施において行われるものであるため、取引過程における使用とみなすことができる。⁽⁵⁶⁾

「裁判所は、商標の所有者の排他的権利は、所有者としての特定の利益、すなわち、商標がその機能を果たすことを保証することを保護できるようにするために付与されたものであり、したがって、この権利の行使は、第三者による標識の使用が商標の機能に影響を与えるか、または影響を与える可能性がある場合に限定されなければならないと、何度も判示してきた。これらの機能の中には、商品または役務の出所を消費者に保証するという標章の本質的な機能だけでなく、特に商品または役務の品質を保証する機能や、コミュニケーション、投資、広告といった標章のその他の機能も含まれる(2002年11月12日判決、Arsenal Football Club, C 206/01, EU:2009年6月18日判決、L'Oréal and Others, C 487/07, EU:C:2009:378, para.58, 2010年3月23日判決、Google France and Google, C 236/08 to C 238/08, EU:C:2010:159, para.77 and 79, 2011年9月22日判決、Interflora and Interflora British Unit, C 323/09, EU:C:2011:604, para.37and38 参照)。⁽⁵⁷⁾

「商標が剥奪され、新たな標章が付されたことによって、まだ商標権者や使用権者が商標を付した商品を販売していない地域において、商品の品質により消費者を惹き付ける機能を妨害し、投資機能、広告宣伝機能に悪影響を及ぼした。登録商標を付した商品が市場に投入される前、つまり消費者が商品を商標と関連付けるより先に商品を知ったことは、消費者を惹き付け維持するための名声を高める道具、販売促進活動や営業戦略の道具としての商標権者の使用を著しく妨害するものである。加えて、最初に欧州経済領域に商品を投入することで得られる経済的価値や投資の価値を奪うこととなる。⁽⁵⁸⁾

本判決からは、商標権者が最初に商標を付した商品

をEEAの市場に投入する権利を侵害すること、商標の機能を害することは、健全な競争秩序を維持するという法目的に反すると思われる。

また、本判決は、従前の同裁判所の判決を踏まえた上で、商標の所有者には、商標の機能が表示されるという特別な利益を保護するために排他的権利が与えられる。第三者が商標を使用することで商標の機能に影響する、あるいは、影響するおそれがある事案に対し権利行使が認められるべきであるとし、商標の機能は商品・役務の出所を需要者に表示するという商標の本質的機能だけでなく、特に商品の品質、役務の質を表示する機能、コミュニケーション機能、投資機能、広告機能がある、と述べていると考えられる。

VI. おわりに

各国・地域で認められている商標の機能には、商標権者に与えられる保護について、正当な理由が示されている。商標権の存在(識別力、取消し)及び権利の行使(模倣活動、消尽)を判断する上で、それらの商標の機能が適用される。欧州の商標制度は、司法裁判所の影響を受け、公式にではないとはいえ、商標権は排他的独占権の一種であり、その効力の範囲は相対的なものであり、商標の機能によって決定される⁽⁵⁹⁾。

本論文でこれまでにみてきたように、欧州司法裁判所は明確に、指令10条の規定の下で商標の諸機能は保護されることを示した。商標の広告宣伝機能やコミュニケーション機能の保護を認めるということ、さらには著名商標に特別な保護を認めるということは、商標権の効力範囲が出願時よりも拡大することを認めるということでもある。

欧州では、登録商標が有する商標の諸機能を広告宣伝機能・コミュニケーション機能・投資機能なども含めてきちんと保護する上で、商標法の下での対応が完備している。欧州商標制度も名声を伴う著名商標の特別保護を認めている。

このように見てくると、商標制度は静的な制度ではなく、動的な制度であることを認めるべきであり、また、欧州にみられるような世界的な動向についても、見通すべきである。

現在、日本では、商標の商標権侵害の成否は出所混

(56) Ibid. para.48.

(57) Ibid. para.34.

(58) Ibid. para.46.

(59) Yann Henri Basire 前掲註(23)p.5.

同の有無にあるとされている。この点について、金は、「経済状況や社会的状況によって、第三者の侵害行為から保護すべき内容は変化する。欧州の事例で確認したように、今後様々な商標の機能が認めざるを得ないであろう。そのような場合に、商標としての使用という概念がかえって弊害となることも考えられる。個々の商標に化体した機能に目を向けることによって、事案に応じた柔軟な判断が可能になると思われる。」⁽⁶⁰⁾と指摘している。また、大西も、「商標の機能への影響の有無という観点からの商標権侵害の成否を判断するのであれば、かかる影響のおそれがある限り、混同のおそれが認められない非類似商品・役務の範囲においても、商標法の下で著名商標の保護を図ることも検討すべきであろう。」⁽⁶¹⁾と述べている。

また、日本の現行商標制度の下では、狭義又は広義の出所の混同が商標の保護範囲を画するが、混同の有無を問わず、商標の機能とブランドイメージを適切に保護する制度の検討が必要となっている。日本の商標法において、商標権の完全な保護、すなわち著名商標の保護の在り方の再検討とともに、古典的な意味での「商標としての使用」の概念からの脱却が求められている。

ここから、日本でも、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・経済的な諸機能について、商標法のみを通じて十全な保護を図っていくためには、消費者の利益だけではなく、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。

(60) 金久美子・前掲註(1)7頁

(61) 大西育子・前掲註(3)260頁