

商標の類否判断における取引実情の考慮と
音楽CDにおけるアーティスト名表示の
「商品等表示としての使用」該当性
－ ELLEGARDEN 事件 －

知財高判平成20年3月19日判タ1629号288頁
(原審：東京地判平成19年5月16日平18(ワ)4029)

小 嶋 崇 弘

【事実の概要】

Xは、1945年（昭和20年）、フランス法に基づき設立された会社であり、女性向けファッション雑誌「ELLE」（X雑誌）の発行を世界各国において行うほか、世界各国において商標「ELLE」を管理し、商標登録を受け、当該商標を付した各種商品の製造、販売及び各種役務の提供を展開している会社である。Xが、我が国において有する各種商標（以下、「X商標」という）の指定商品は、雑誌、被服、織物等である。

他方、Yは、音楽録音物・映像物の原盤の企画制作等を目的とする株式会社で、ロックバンド「ELLEGARDEN」（以下、「本件ロックバンド」という）は同社に所属している。Yは、「ELLEGARDEN」のアルファベットをデザイン化した各種標章（以下、「Y標章」という）を付したTシャツ、リストバンド、ステッカー、タオル、帽子、スコアブック、音楽CD（Y商品）を製作している。音楽CD以外の商品は、ライブツアーの際にファングッズとして販売されるほか、Yが運営する本件ロックバンドに関するウェブサイトにおいて通信販売されている。

本件は、X商標の商標権者でありこれを周知又は著名商標として使用す

るXが、Tシャツ等の商品を販売等するYに対し、Tシャツ・リストバンド・ステッカー・タオル・帽子・スコアブックについては商標法36条、不正競争防止法3条（2条1項1号又は2号）に基づき、音楽CDについては不正競争防止法3条（2条1項1号又は2号）に基づき、Y商品へのY標章の使用差止等を求めた事案である。

原審（東京地裁）は、①Y標章の使用態様の大半は商標として使用されているとし、②変形の程度が大きい一部Tシャツ以外の使用態様との間に商標の類似性を肯定し、Xの請求の大部分につき差止請求等を認容した。そこで、これを不服とするYが控訴を提起した。

控訴審において、Xも、敗訴部分の取消しを求めるとともに、TシャツやリストバンドにY標章を異なる態様で使用する行為、および被告商品の広告を被告ロックバンドのウェブサイトに表示する行為を含めた差止等を求める請求を追加する附帯控訴を提起した。

【原審判旨】 一部認容

1. 商標権に基づく請求

(1) 商標としての使用の有無（TシャツについてY標章(2)の使用）

本判決は、「Tシャツの前面や背面に表示された文字及び模様は、商標として使用される場合も、メッセージとして表示される場合もあり得るが、いずれに当たるか又は双方を兼ねているかは、その使用態様を全体として観察して判断すべきである。…その際、商標としての使用であるか否かは、Tシャツの需要者である一般消費者の立場から判断されるべきである。…本件ロックバンドは、ロックを好む若者の間にはある程度有名であるとしても、…一般消費者の間で広く知られていると認めることはできない。…Tシャツ(品番E-002)の背面の表示は、『BRING YOUR BOARD!!』の下に小さくではあるが『TOUR 2003』と記載され、さらに、コンサートの日時及び会場と理解される表示があり、Y標章(2)は、上記『BRING YOUR BOARD!! TOUR2003』とは離れた右下部に、『BRING YOUR BOARD!!』より小さく表示されているとはいえ、『BRING YOUR BOARD!! TOUR 2003』と同様に白地に青字で表示されているから、これらの間に記

述的なつながりを認めることができる」等と判示して、Tシャツ、タオル、帽子およびスコアブックの一部について商標的使用を否定したが、それ以外の使用態様については、商標的使用を肯定した。

(2) 商標の類似性の有無

次に、本判決は、商標の類似性について、「Y標章は、それぞれ具体的なデザインに相違はあるものの、いずれも『ELLEGARDEN』の10文字の欧文字から成る。このうち、『ELLE』の部分は、…我が国において著名な商標である本件ELLE商標と同じ綴りから成る。また、『GARDEN』の部分は、我が国における英語教育の水準からすると、それに接した需要者により、『庭、庭園』等の意味を有する普通名詞であると理解されるため、Y標章は、同需要者により、『ELLE』と『GARDEN』の2つの単語より成るものとして理解されるものと認められる。…」 「著名商標は、その著名性故に看者の強い注意を惹き、結合商標の中に著名商標と同じ綴りが含まれる場合、当該著名商標と同じ綴りの部分に看者の注意が向くと考えられるところ、『ELLEGARDEN』のうち『ELLE』の部分は、著名な本件ELLE商標と同じ綴りから成るから、当該部分は極めて強い出所表示機能を有すると認められる。他方、『GARDEN』の部分は、著名商標と同じ綴りの『ELLE』部分に比し、出所表示機能が弱いというべきである。したがって、Y標章の要部は、『ELLE』の部分であると認められる。…本件ロックバンドが、Y商品の需要者であると考えられる一般消費者の多くが本件ロックバンドを想起するといえるほどの知名度を有するに至ったとまで認めるに足りる証拠はない」と判示して、Y商標の一部との間に、外観、称呼、観念の同一性を認めた。

さらに、取引の実情について、Y商品が、Yウェブサイトのトップページには、本件ロックバンドの音楽CDジャケットの画像が大きく表示されるとともに、ウェブサイトの開設者がYであることが表示されている等の事実を認定した上で、「原告の著名な商標『ELLE』に関連した商品を探す需要者が、『ELLE』をキーワードとしてウェブサイトを検索した場合、Yウェブサイトが、Xの正規のウェブサイトやXの商品を扱うウェブサイトと並列的に表示されること、その結果、Xの商品を探している消費者であっても、Yウェブサイトに容易に到達し得ることが認められる。」「…仮に

購入者自身は、Yウェブサイト中の説明内容により、Y商品を本件ロックバンドに関連するものであるということ認識できたとしても、当該商品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るところであり、そのような第三者は、当該商品が本件ロックバンドに関連するものであるとの認識を有することができず、当該商品の出所がXであると誤認するおそれがあると認められる」「ライブ会場やYウェブサイトを通じて販売されるとの現在の販売方法が今後とも永続する販売方法であるとまで認めることはできない」と判示して、変形の程度の大きいTシャツの一部以外の使用態様との間に商標の類似性を認め、商標権侵害を肯定した。

2. 不正競争防止法に基づく請求（音楽CDについてのY標章(10)の使用）

下記のように、本判決は、音楽CDに関するY標章(10)の使用が2条1項1号所定の不正競争行為に該当するとして、Xの請求を認容した。

「…本件CDは、カタカナで大きく『エルレガーデン』と表示された帯を左側に重ねて販売されていること、本件CDのパッケージ裏面には、『Dynamord Label』、『DISCUS CO.,LTD』などと、通常の音楽用コンパクトディスクにおけるものと同程度の表示の大きさで、製造・販売元としての商品等表示が示されていること、Y標章(10)は、『ELLEGARDEN』を『ELLE』と『GARDEN』の二段に重ね、『ELLE』を大きく、『GARDEN』をその3分の1程度の大きさで表示し、しかも『ELLE』につき本件ELLE商標に極めて類似したデザインの字体を採用したため、容易にXを想起させるものであること、パッケージ表面の右下部のY標章(10)は、風景の一部として描かれているが、上記のとおりY標章(10)は容易にXを想起させるデザインであるため、音楽CDの需要者によって、風景の一部ではなく、商標として使用されていると理解されること、同左上部のY標章(10)も、容易にXを想起させるデザインであるため、帯に大きく書かれた『エルレガーデン』とは異なり、音楽CDの需要者によって、商標として使用されていると理解されることが認められ、このようなY標章(10)の使用態様によると、Y標章(10)は、使用態様(10)において、商品等表示として使用されていると認められる。」

「…Y標章(10)が本件ELLE商標に極めて類似したデザインを採用して

いることからすると、Y標章(10)の要部は『ELLE』の部分であると認められる。このため…、本件ELLE商標とY標章(10)とは、外観、称呼及び観念において類似する。」

「…Xはファッション関係の事業を行うものであり、音楽関連事業その他のエンタテインメント関連事業を行っていないが、…音楽はファッションに関心のある人々が現代における生活の一部として関心を持つ分野であると認められるから、ファッションと音楽とは、商品又は役務の類似性の観点から見ても、類似性のある分野であると認められる。」

「しかも、…その使用態様及び本件ELLE商標に極めて類似した本件標章(10)の字体等から、使用態様(10)に接した需要者がY標章(10)から本件CDのミュージシャンを想起するものではない。」

「よって、Y標章(10)を使用態様(10)で使用したY商品がX又はXと経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあると認められ」、また、営業上の利益の侵害のおそれも認められるとした。

【本件判旨】 原判決変更

本判決は、Tシャツ・リストバンド・ステッカー・タオル・帽子・スコアブックに関するXの請求をすべて棄却し、不正競争防止法2条1項1号・2号に基づく音楽CDに関する請求のみを認容した。

1. X商標権に基づく差止請求の可否

以下のように、本判決は、X商標とY標章とは非類似であるとして、Y標章の使用が商標法2条3項にいう使用（商標的使用）に該当するか否かの判断に立ち入ることなく、Xの商標権に基づく差止請求を棄却した。

(1) X商標とY標章の類似の有無

「商標と標章の類否は、対比される標章が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された標章がそ

の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして、商標と標章の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似の標章と解することはできないというべきである(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。」

『ELLE』ブランドの著名性は、縦に細長くそれぞれの文字の右端が上下に長く伸びた特徴的な字体を持つ本件 ELLE 商標自体の著名性と密接不可分なものとして展開してきたと認めることができる。もっとも、『ELLE』との語はアルファベット4文字、称呼でみれば『エル』の2文字という、極めて簡単な構成からなっており、しかも、その原義はフランス語としては極めて普遍的な代名詞(『彼女』の意)であることから、我が国において『ELLE』を含む商標が被服その他を指定商品として多数登録されているのが実情である。その意味では、上記のような『ELLE』の歴史的経緯ないし特徴ある本件 ELLE 商標を離れてその構成自体をみた場合、識別力が顕著に高いものとは必ずしもいい難い側面がある。」

「…本件音楽CDを除くY商品におけるY標章は、いずれもほぼ同大・同色・同フォントで一連一体にまとまりよく表記してなるものであり、『ELLE』と『GARDEN』との間に顕著な懸隔は見当たらず、これらを殊更に分断して把握すべき外形的な事情も見当たらない。」

「…Y標章の現実的な使用態様は、骸骨が刃物を振りかざしていたり、骸骨から血のようなものが滴り、その下に血溜まりができていたりといったデザインと一体として用いられ、あるいは頭蓋骨を意味する『SKULL』や罵る言葉である『SHIT』といった一般に嫌悪感を催させるような言葉とともに並記されていることが認められる。このようなデザインや言葉のイメージは、女性向け、家庭向けの清潔なイメージを販売広告戦略とする『ELLE』ブランドのイメージとはおよそ重なる余地がないものといわざるを得ない…。その意味で、Y標章ないしその現実的な使用態様から喚起さ

れるY商品の製造販売主体のイメージと、前記のような歴史的な経緯に立脚し、本件ELLE商標とともに形成されてきたXのブランドイメージとは到底合致しないものというほかない。」

「…Y商品の販売方法についてみても、本件ロックバンドの行うライブツアーの際に販売される場合は当該商品の出所の混同を考慮する必要はないといえるし、Yウェブサイトにおける販売についてみても、購入に至るまでには複数のステップがあり、その中には同サイトが一般の被服等を販売するサイト、とりわけXのようなファッションブランドの商品を販売するサイトではなく、ロックバンドのファンサイトであると容易に気付かせるような表示が随所に見られるのであるから、このような販売方法による場合であっても、これを購入しようとする者が当該商品の出所の混同を来す場合があるとは容易に想定し難いといえるべきである。」

これらに加え、本件ロックバンドそれ自体が我が国においてオリコンチャートで1位を獲得する程度に著名なグループであり、『ELLEGARDEN』という名称はそのような本件ロックバンドを表す固有名称として平成10年当時から継続的に使用されていたという事情も、出所の混同の有無を検討する際、無視することができない要素といえることができる。」

2. 不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づく差止請求の可否

本判決は、まず、原判決(65頁11行～66頁2行)を引用して、本件音楽CDにY標章(10)を付す行為は、商品等表示としての使用に該当するとした。

その上で、類似性については、「…Y標章(10)は、…『ELLEGARDEN』の表示を取って2段にし、かつ、そのうち『ELLE』の部分大きく、『GARDEN』の部分小さく表示しており、しかも、当該『ELLE』の部分は、両端の『E』の部分が上下に長くなっているものの、全体の印象としては本件ELLE商標に極めて類似したデザインを採用しているものであるから、Y標章(10)の要部は、その余のY標章と異なり、『ELLE』の部分にあると認められる。」として、「本件 ELLE 商標と Y 標章(10)とは、外観、称呼及び観念において類似する」とした。

混同のおそれについては、「…『ELLE』の部分が突出して目立つような体裁の商品等表示が音楽CDに付されて使用されていた場合、たとえ本件

音楽CDのミュージシャンの名称が『ELLEGARDEN/エルレガーデン』であるとか、本件音楽CDを制作した者の名称が別途表示されていたとしても、Y標章(10)に接した需要者は上記ミュージシャンらとの関連性を直ちに理解するものとはいい難く、むしろ当該音楽CDがX又はこれと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認混同するおそれがあると認められる」とした。また、同様に、Xの営業上の利益が侵害されるおそれも肯定した。

以上のように、本判決は、本件音楽CDについて、不正競争防止法2条1項1号・2号に基づく差止請求を認容した。

【評釈】

1. はじめに

ミュージシャンや芸能人が、ライブ会場等において、自己の名称やロゴを付した商品を販売することは、従来から一般的に行われてきた。加えて、今日においては、それらの商品を自身のウェブサイト上で販売することも行われている。本件は、そのようなライブ関連商品および音楽CDの販売行為が、商標権侵害ないし不正競争防止法2条1項・2号に該当するか否かが争われた事案である¹・²。

本件で差止請求の対象となった被告商品は多岐にわたるが、そのうち、被告ロックバンドの名称をあしらった標章が付されたTシャツ等については、原告登録商標と被告標章の類似性の有無が主な争点となった。原判決とは異なり、本判決は、類似性が否定されるとして、商標の使用の該当性について判断をなさなかった。また、類似性の判断については、原告商標の周知性を斟酌すべきか否か、浮動的な取引事情を斟酌することは許されるか、そして、需要者としていかなる者を想定すべきなのか、という点

¹ 本判決の評釈として、茶園成樹[判批]Law&Technology 40号56頁(2008年)がある。また、原判決の評釈として、宮脇正晴[判批]速報判例解説2号291頁(2008年)がある。
² 本件は、被告ロックバンド名の使用自体の差止めを求めるものではないという点で、東京地判平成10年3月13日判時1639号115頁[高知東急]と異なる。

について、原審と控訴審とでは対照的な判断がなされており、注目されるところである。

他方、被告名称のロゴが付された被告CDに関しては、不正競争防止法に基づく請求のみがなされたが、そこでは、被告標章の使用が「商品等表示としての使用」(不正競争防止法2条1項1号・2号)に該当するか否かが主な争点となった。これについては、被告名称のロゴがアーティスト名として表示されているため、著作権法との関係が問題となってくるように思われる。

以上のように、本判決は、理論的にも実務的にも重要な論点について知財高裁が下した判決であり、検討の意義があるといえよう。

2. 結合商標の類否判断において著名・周知性を考慮することの可否

(1) 商標の類似性判断の手法

商標の類似の範囲について、商標法27条は「登録商標の範囲は、願書に添付した書面に表示した商標に基づいて定めなければならない。」と定めるのみであり、具体的な判断は、解釈に委ねられている。商標の類否の判断基準については様々な見解が唱えられているが、次のような2つの立場に大別することができよう³。第1に、商標の類似性を、二つの商標自体が取引において取り違えられるおそれがあるほど似ていることと捉える見解である⁴。第2に、商標を付された商品や役務の出所を混同するおそれを基準に判断する見解である⁵・⁶。

³ 類似性の判断基準に関する学説を紹介するものとして、網野誠『続商標法の諸問題』(東京布井出版・1983年)65-96頁、島並良「登録商標権の物的保護範囲(1)」法協114巻5号556-558頁(1997年)。

⁴ 豊崎光衛『工業所有権法[新版増補]』(有斐閣・1980年)369頁。

⁵ 渋谷達紀『商標法の理論』(東京大学出版会・1973年)336頁、西田美昭他編『民事弁護と裁判実務8 知的財産権』(ぎょうせい・1998年)480-481頁[塩月秀平執筆]。

⁶ なお、近時、36条と37条の判断基準を違え、前者については、商標・商品自体の同一性という形式的な基準を、後者については、具体の混同のおそれの有無という

また、これと並行する形で、類似性の判断に、どの程度取引の実情を斟酌するかという点についても、様々な見解がある。まず、商標自体の混同のおそれを基準とする立場には、取引の実情を一切考慮しないものや、商標の外観、称呼、観念という3要素を確定するのに必要な限りで具体的事情を考慮するものがある⁷。他方、商品の出所の混同のおそれを基準とする立場には、上記3要素は出所の混同のおそれを判断するための一要素に過ぎず、法的安定性を害さない範囲でそれ以外の具体的事情を総合的に考慮するものや⁸、市場に顕在化したあらゆるファクターを考慮するものもある⁹。

このような商標の類否に関する基本的な立場の相違は、一見すると概念上の争いにとどまるようにも思われるが、取引の実情、とりわけ商品の販売態様や商標の周知・著名性などを、類似性の判断に際してどのように考慮するかという形で、結論に影響を与えることがある。

本件でも、商標の類否判断において、原告商標および被告標章の周知・著名性、被告商品の販売方法等の具体的な取引の実情をどのように考慮すべきか、ということが問題となっている¹⁰。以下では、まず、商標権侵害訴訟において、原告商標および被告標章の周知・著名性を考慮することが認められるか否かという点について検討を行う。

(2) 原告商標および被告標章の著名性

i) 従来裁判例

侵害訴訟において、原告の登録商標と対比される対象は、被告が実際に

実質的な基準を採用する二元的な見解も唱えられている(島並良「登録商標権の物的保護範囲(2)」法協114巻8号959頁(1997年))。

⁷ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』(弘文堂・2000年)126頁。

⁸ 渋谷・前掲注(5)336頁。

⁹ 島並・前掲注(3)556-558頁。

¹⁰ なお、本判決は、原告商標と被告標章が3点のいずれにおいても類似しないと判断しており、取引の実情は、これらの判断を行う前提である被告標章の外観、観念、称呼の確定プロセスにおいて考慮されている(茶園・前掲注(1)59-60頁)。

使用していた、ないし現在使用している標章であり、これがどのようなものかということを確認する作業が必要となる。この作業では、登録拒却の場面とは異なり、必然的に、被告標章の使用態様が考慮に入れられることになる¹¹。

本件では、原審判決が被告標章(「ELLEGARDEN」)の要部を「ELLE」であると認定したのに対し、本判決は「ELLEGARDEN」を要部として認定した。この点に関する判断の相違が、両判決の結論を違える大きな要因となっている。

そこで、まずは、従前の裁判例において、被告商標がどのように確定されているかを分析する。従前の裁判例においては、被告が使用する標章を確定する際の考慮要素として、被告標章の周知・著名性を取り入れるということが見受けられた。その一例として、登録商標「GIFT」「ギフト」と被告雑誌の題号「日経ギフト」「NIKKEI GIFT」の類似性が争われた事案がある(東京高判平成3年11月12日知裁集24巻1号1頁[日経ギフト2審])。裁判所は、「日経」の語が日本経済新聞社ないし日本経済新聞の略称として広く知られており、また、被告が「日経〇〇〇」のように他の語と結合した題号の雑誌を多数刊行しているという事情を参酌して、「日経〇〇〇」が雑誌に用いられる場合には、「日経」の語が日本経済新聞社ないしその関連会社が刊行したことを示す語として注意を引くとともに、それに続く語と一体となって「ニッケイギフト」と一連に称呼されると述べて、商品の出所について混同のおそれが生じないことを理由に、類似性を否定した。同様に、世界的に著名なタバコの商標「CAMEL」「CAMEL及びラクダの図形」を「トレーナー」に付す行為が商標権侵害に該当するか否かが争われた事案で、当該商標の著名性を斟酌して、登録商標「ラクダ印メリヤス」との類似性を否定した裁判例がある(大阪地判平成4年1月30日判時1419号101頁[CAMEL I 1審]、最判平成7年9月19日平5(オ)542[同上告審]、大阪地判平成4年1月30日平2(ワ)259[CAMEL II 1審]、最判平成7年9月19日平5(オ)541[同上告審])。これらの裁判例は、被告標章の周知・著名性が類似性を否定する方向へ参酌された事案として理解することが可能であろう。

¹¹ 田村・前掲注(7)126頁。

他方で、原告商標の周知・著名性を類似性の判断において考慮した裁判例は、ほとんど存在しない(例外として、登録商標「松浦漬」と被告標章「美鶴松浦」「美鶴松浦漬」の類似性が争われた事案で、原告の登録商標の周知著名性を斟酌して、類似性を肯定した福岡地判昭和42年3月31日判タ209号225頁〔美鶴松浦漬〕がある)。

このように、侵害訴訟の類似性判断においては、被告標章の周知・著名性のみを考慮するというのが従前の裁判例の趨勢であった。なお、登録阻却の場面に目を向けると状況はやや異なり、ここでは、引用商標と出願商標の双方の周知・著名性が類似性判断において考慮されている¹²。すなわち、引用商標の周知・著名性は類似性を肯定する方向に斟酌され¹³、他方、出願商標の周知・著名性は類似性を否定する方向に斟酌されている¹⁴。

¹² 特許庁の審査実務においては、4条1項10号・11号に関して、他人の周知・著名商標と結合した出願商標は、未登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、その他著しく異なった外観・観念・称呼を生ずることが明らかなものを除き、原則として、当該周知・著名商標と類似するものとして取り扱われているようである(工藤莞司『実例で見る商標審査基準の解説〔第五版〕』(発明協会・2006年)184-187頁・229-239頁)。

¹³ 例えば、最判昭和35年10月4日民集14巻12号2408頁〔SINKA〕など。もともと、最判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁〔eYe miyuki〕は、指定商品「眼鏡」について、引用商標「SEIKO EYE」は、「SEIKO」または「SEIKO EYE」とのみ称呼・観念されるとして、出願商標「eYe miyuki」との類似性を否定している。その他、引用商標「キシリデント」が指定商品の一つである「歯磨き」について周知であることは、歯磨きないし他の指定商品について、被告標章「キシリデンタル」との間に出所の混同のおそれを増幅させる可能性のある事情ということができるとして、かかる取引の実情を斟酌して類似性を肯定したものがある(東京高判平成14年1月30日判時1796号137頁〔キシリデンタル〕)。

¹⁴ 例えば、東京高判昭和60年10月15日無体集17巻3号444頁〔寶Ⅱ〕、東京高判平成3年10月15日判時1415号124頁〔ランパン〕、東京高判平成2年9月10日無体集22巻3号551頁〔KODAK〕、東京高判平成3年10月24日知裁集23巻3号743頁〔Columbia Pictures Industries Inc.1審〕、最判平成4年7月17日平成4(行ツ)71〔同上告審〕(その他、田村・前掲注(7)120頁注(5)にあげられている裁判例を参照)。なお、近時の裁判例として、出願商標の周知性に起因する観念の相違を斟酌して、出願商標「BALMAN」と引用商標「Valman」「バルマン」を非類似としたものがある(知財高

ところが、最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し上告審〕によって状況が一変することとなった。同判決は、「小僧寿し」が被告もその一員である著名な小僧寿しチェーンの略称として広く知られているという事情を斟酌して、被告が持ち帰り寿司に用いる「小僧寿し」は小僧寿しチェーンを観念させ、全体が不可分一体となって「こぞうずし」の称呼を生じると認定し、原告商標「小僧」との類似性を否定した。類似性を否定する際に、裁判所が、出所を誤認混同するおそれの有無をもって類似性を決するという抽象論を展開したために、取引の実情が従来よりも幅広く斟酌される可能性が広がったのである。この点について、本判決は、登録阻却の場面と侵害訴訟の場面を区別しない立場を採用したものとされている¹⁵。

このように、〔小僧寿し上告審〕が、出所を誤認混同するおそれの有無をもって類似性を決するという抽象論を展開したために、その後の裁判例の情勢が変化することとなる。すなわち、従来と同様に、被告標章の著名性を類似性を否定する方向に斟酌する裁判例¹⁶だけではなく、原告商標の著名性を類似性を肯定する方向に斟酌する裁判例も現れるようになった

判平成17年4月19日平17(行ケ)10103〔BALMAN〕)。

¹⁵ 三村量一〔判解〕最高裁判所判例解説民事編平成9年度(上)403頁(2000年)は、同判決が、登録阻却の場面における下級審裁判例(〔Columbia Pictures Industries Inc.1審〕等)で示されていた見解を踏襲したものであると述べている。

¹⁶ 例えば、被告標章「Always Coca-Cola」の要部は、著名商標に該当する「Coca-Cola」の部分にあるとして、原告商標「オールウェイ」と類似しないと、東京地判平成10年7月22日知裁集30巻3号456頁〔Always Coca-Cola〕がある。その他、東京地判平成10年10月29日判時1669号136頁〔NEO・GEO〕、東京地判平成18年12月22日平17(ワ)18156〔ラブ and ベリー〕。

反対に、被告標章の著名性が認められないという事情を、類似性を肯定する方向に斟酌したものとして、大阪地判平成16年4月20日平14(ワ)13569〔DISCO CAREER JAPAN. JP〕(「DISCO」と「CAREER JAPAN」は、意味の上での関係がなく、「DISCO」の部分が需要者の間で被告を示すものと認識されていないとして、「CAREER JAPAN」を要部と認定し、類似性を肯定)や、知財高判平成19年3月6日平18(ネ)10060〔MONSTER GATE〕(控訴人の商品が、我が国において広く認知され高い知名度を獲得するには至っていないので、出所の誤認混同を引き起こすおそれがあるとして、類似性を肯定)がある。

のである。

その一例として、登録商標「ELLE」と被告標章「ELLE MARINE」の類似性が争われた事案で、被告標章の構成や被告標章が2つの別々の単語によるものと認識されることに加えて、原告の登録商標が著名であるため、一般消費者は被告標章のうち「ELLE」の部分に着目すると認定して、類似性を肯定した裁判例がある(東京地判平成10年10月30日判時1673号144頁[ELLE MARINE])。同様に、原告「ELLE」の著名性を認定して、被告標章のうちの「ELLE」を要部と認定した上で、類似性を肯定した裁判例がある(原告の著名性にフリーライドする意図が認定された事案であるが、東京地判平成11年1月29日判時1681号139頁[JOELLE])¹⁷。その他、原告商標「菊正宗」と被告商標「金盃菊正宗」の類似性が争われた事案で、原告登録商標が清酒の商標として著名であるため、被告標章のうち「菊正宗」の部分が要部であると認定し、類似性を肯定した裁判例がある(大阪高判平成12年8月25日平成11(ネ)2815[金盃菊正宗2審]、神戸地判平成11年7月23日平成10(ワ)375[同1審])¹⁸。

もともと、近時、原告商標「clear」が周知となっているとしても、それが意味上の関連を持って名詞と結びつき、しかもその結びつく名詞がそれ自体として識別力を有する場合には、当該結合標章が「clear」のみによって識別されるということはできないとして、被告標章「CLEAR IMPRESSION」の一部との類似性を否定する裁判例も出現している(大阪地判平成

¹⁷ これらの裁判例では、具体的な使用態様において一見して明らかに「ELLE」部分が強調されているという事情([ELLE MARINE])や、「ELLE」の著名性にフリーライドする意図([JOELLE])が認定されている。他方で、本件被告標章は、ロックバンドの名称そのものであり、被告商品は被告ロックバンドの関連商品であるという特殊事情がある。この点で本件と事情を異にしている(判タ1629号289頁のコメントを参照)。なお、前掲[JOELLE]において、「JOELLE」を普通の文字で表示した標章については、原告商標の著名性に言及することなく、類似性を否定している。

¹⁸ なお、原告商標「YODEL」が便秘薬の商標として周知著名ではないことを理由の一つとして、被告標章「Sun Yodel」の全体を要部と認定し、類似性を否定したものがあ(その他の被告標章の類似性が肯定された事案であるが、大阪地判平成18年4月18日判時1959号121頁[Yodel])。

20年2月7日平19(ワ)3024[CLEAR IMPRESSION])¹⁹。

以上のように、[小僧寿し上告審]以降、被告標章の著名性だけでなく、原告商標の周知・著名性をも考慮に入れる裁判例が現われている。

ii) 検討

それでは、侵害訴訟において商標の類似性を判断する際に、原告商標ないし被告標章の周知・著名性を考慮することは妥当であろうか。

まずは、原告商標の方から考えてみたい。条文上、登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて定められている以上(27条1項)、商標権者が実際に使用している商標を判断の対象とすべきではない。商標権者が実際に使用している商標を顧慮する場合には、商標公報(18条3項3号)や商標登録原簿(71条3項、商標登録令3条2項)を見ただけでは登録商標が判然としないことになり、登録制度の存在意義が失われぬからである。

加えて、現実に使用されている原告商標を判断の対象とすることは、我が国商標法が、未使用商標を含めて、商標類似、商品ないし役務類似という形でその権利範囲を設定し、具体の出所の混同を問わないという仕組みを採用していることとの整合性を欠くようにも思われる。

そして、最も重要な問題点は、周知・著名性獲得による保護範囲の事後的拡張により、後行者の予測可能性が害されるということである。すなわち、商標権者の宣伝広告活動次第で、当初は適法であった自己の商標使用行為が、事後的に違法になってしまうおそれがあるのである。このような結論は、商標への信用蓄積を著しく不安定なものとしてしまう可能性がある^{20 21}。

¹⁹ ただし、同事件で問題となった被告標章1ないし5の中、「CLEAR」の部分が「IMPRESSION」に比べて顕著に大きく表示されている標章1については、「CLEAR」の部分が需要者の注意を惹く要部と認められるとして、類似性を肯定している。

²⁰ 渋谷・前掲注(5)348頁は、登録商標が周知・著名であることは、当該商標を使用する者が属する市場における認知度であるから、市場において顕在化している事実を考慮して、それに応じて保護範囲を伸縮したとしても、法的安定性ないし利用者の予測可能性を損なうものではないと述べる。

もっとも、このように商標権侵害を否定したとしても、著名商標の権利者の保護に悖るわけではない。不正競争法2条1項1号や2項に基づく保護が、別途認められる場合があるからである。むしろ、このような周知度を斟酌した類似性の拡大は、専ら不正競争防止法の問題と割り切った方が、同法の定める周知性、混同のおそれ等の所定の要件の下で請求が認められるということが明確になる。また、具体の信用の形成を前提として、表示がよく知られている地域と、そうでない地域とで、保護の範囲を違えることができるという利点もある(「不正競争防止法2条1項1号・2号との役割分担の視点」)²²。

次に、被告商標の周知・著名性を斟酌することは認められるであろうか。これについては、類似性を狭める方向に斟酌するのであるから、後行者の予測可能性などを考慮する必要がなく、問題なからう。

このように考えると、侵害訴訟において、原告の登録商標に関しては、その周知度や著名度を類似性を肯定する方向に斟酌すべきではないということになる。他方で、被告商標の周知・著名性を、類似性を狭める方向に斟酌することは認められることになる。

以上の点に関して、本判決は、被告ロックバンドが我が国において著名なグループであり、本件標章が被告ロックバンドを示す固有名詞として継続的に使用されてきたという事情を、類似性を否定する方向に斟酌されている。上記趣旨に鑑みて、このような判断は妥当であろう。

他方で、原判決は、結合商標の中に著名商標と同じ綴りが含まれる場合には、その部分に需要者の注意が向けられるため、被告標章中の「ELLE」の部分がかきわめて強い出所表示機能を有していると述べている。これは、原告商標の著名性を類似性を肯定する方向に斟酌する前提[ELLE MARINE]や前掲[JOELLE]と同様の判断手法を採用したものであるといえ

²¹ なお、島並・前掲注(6)963頁は、このような弊害を認めつつも、32条を類推適用して、商標権者による出願後に使用を開始した者であっても、商標権者の宣伝広告活動によって事後的に保護範囲に取り込まれた場合にも、先使用の抗弁を提出できるものとすべきと主張する。しかしながら、このような類推適用は、条文の文言との乖離が大きいため、立法論としてはともかく、解釈論としては困難であろう。

²² 田村・前掲注(7)130頁。

るが、このような考え方を採用すべきでないことは前述した通りである。

なお、仮に原告商標の著名性を斟酌するとしても、本判決が指摘するように、「ELLE」を含む他の商標が被服その他を指定商品として多数登録されているという事情が認められる以上、「ELLE」の識別力が顕著に高いものとは必ずしも言い得ないのではなからうか。需要者の観点からみても、同一の部分を含む商標が多数存在している場合には、需要者は些細な差異に着目するため、周知商標といえども類似の範囲は狭いものとならざるを得ないように思われる。この点について、たとえば、「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を含む商標が数多く登録されていることを理由に、引用商標と被告商標が構成中に「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を含む点で共通しているからといって、直ちに「ベアー(熊)」の称呼、観念において類似するとみるのは適切ではなく、他の構成要素を総合勘案して類否を判断すべきであると述べる裁判例がある(4条1項11号に関するものではあるが、東京高判平成15年12月24日平15(行ケ)400[Bear I])。

3. 考慮すべき取引の実情の範囲

(1) 問題の所在

前述したように、商標の類否判断は、商標の外観、称呼、観念を基本として判断されるが、これに取引の実情を加えた総合考慮がなされることが少なくない。類否判断において考慮される取引実情としては、各商標の識別力、被告商品または被告役務の性質、商品また役務の販売・提供方法、取引形態、需要者の性質ないしその範囲、広告方法、市場の特性などが考えられるが、その中でも特に、浮動的な取引の実情をどの程度考慮することが許されるのかという点が問題となる²³。

本件においても、被告商品がライブ会場や被告ウェブサイトを通じて販売されているという事情を、類否判断において考慮すべきかどうかの問題となった。原判決は、被告商品の現在の販売方法が今後とも永続する販売

²³ 知的財産裁判実務研究会「知的財産訴訟の実務(8)」法曹時報60巻1号60頁(2008年)[佐野信執筆]。

方法であると認めることはできないとして、これを考慮に入れなかった。他方で、本判決は、被告商品の現在の販売方法を斟酌した上で、類似性を否定した。このように、浮動的な取引実情の取り扱いの相違が、原判決と本判決が結論を異にすることになった理由の一つであるといえよう。

以下では、商標の類批判断に際して、取引の実情をどの程度斟酌することが許されるのかという問題について、登録阻却の場面と侵害訴訟の場面に分けて検討を行う。

(2) 登録阻却の場面

まず、登録阻却の場面において、最高裁は、同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いという取引実情を考慮して、商標および指定商品の類似性を肯定している（最判昭和36年6月23日民集15巻6号1689頁〔橋正宗〕）。その後の下級審裁判例の中にも、広知の商標について、取引の実情を考慮して類似性を肯定したものがある²⁴。

他方で、取引の実情を類似性を否定する方向に斟酌した最高裁判決として、最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印〕がある。この事件では、「氷山」の文字を有する図案化された出願商標が「しょうざん」という先願の登録商標と類似するか否かということが争われたが、指定商品である硝子繊維糸は特定の取引者によって取引されており、メーカーも大手5社以外目立った者もなく、商標を称呼のみによって識別することは殆どないという事情を斟酌して、類似性が否定された。その後の下級審裁判例においても、同様の判断をなしたものが少なくない²⁵。

²⁴ 東京高判昭和53年12月20日判タ381号162頁〔小倉屋〕、東京高判平成5年3月3日平4(行ケ)82〔LIZZA〕、東京高判平成7年4月20日知裁集27巻2号508頁〔マルエムマーク〕等。

²⁵ 例えば、東京高判平成8年1月30日平7(行ケ)14〔HEINEKEN LAGAR BEER〕(ラベル中央において「TRADE」「MARK」の文字で挟持し、図形を表示する場合、一般的にそのメーカーのシンボルマークを表示するのが通常であるという社会通念を斟酌して、引用商標との類似性を否定)、知財高判平成18年12月25日平18(行ケ)10334〔ProMOS/TECHNOLOGIES〕(当該指定役務について、取引者ないし需要者

これらの裁判例は、浮動的・一過性ではない取引の実情を考慮に入れて、類似性を判断したものであると位置付けることが可能である。

では、浮動的な取引の実情は、どうであろうか。この点について、最判昭和49年4月25日昭和47(行ツ)33〔保土谷化学社標〕は、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみ特殊的、限定的なそれを指すものではない」と判示して、浮動的な取引の実情は考慮すべきではないとしている²⁶。

ところが、その後、浮動的な取引実情を類似性を狭める方向に斟酌したと思われる下級審裁判例が現れ、若干の揺らぎが見受けられた。例えば、「SPA」と図形とを結合してなる出願商標について、「SPAR」と「スーパー」を二段書きしてなる登録商標との類似性を否定する際に、「SPA」の文字の上部に「歴史あるベルギーの“偉大な水”」と表示され、説明文に「ベルギー国内でもひととき大自然に恵まれた…スパ市。そこに湧き出す清らかな泉がスパの故郷です」等の記載があることや、「ベルギーから、SPA上陸」という新聞広告がなされていること等の取引実情を斟酌して、出願商標の文字部分がベルギーのスパ市に源泉を有するミネラルウォーターであることを示すものとして用いられているとして、類似性を否定した裁判例がある(東京高判平成8年4月17日知裁集28巻2号406頁〔SPA〕²⁷)。その他、引用商標がコンビニエンスストアで販売される商品に限定して使用されていることを理由に、出願商標との間に出所の混同が生じるおそれがないとして、類似性を否定した裁判例がある(東京高判平成9年7月29日平

が一定以上の知識経験を備えた少数の者に限られること、当該役務の提供には相応の人的・物的資源を要するため、慎重な検討の上で発注がなされること等の取引実情を斟酌して、引用商標「ブラモス」との類似性を否定)、知財高判平成19年10月25日平19(行ケ)10205〔大阪プチバナナ〕(引用商標「大阪バナ奈」の不使用取消審決が確定している事案において、出願商標の登録査定時点において引用商標は使用されておらず、何らかの信用が形成されていたとは認められないという取引実情を考慮して、類似性を否定)がある。これらの裁判例で斟酌された事情はいずれも、恒常的な取引事情に含めることができよう。

²⁶ 参照、知的財産裁判実務研究会・前掲注(23)60頁。

²⁷ 同判決を批判するものとして、田村善之〔判批〕ジュリ1140号136頁(1998年)。

8(行ケ)269 [ココ]²⁸。

もつとも、近時は、前掲〔保土谷化学社標〕を引用しつつ、浮動的な取引実情を考慮することを否定する裁判例²⁹が多く存在しており、一時期の裁判例の揺らぎは見受けられなくなっているといえよう。

²⁸ 近時の裁判例として、商標登録無効審決取消訴訟において、「魚幸」の漢字を横書きしてなる原告商標とデフォルメされた「魚」と「耕」の文字を左右に、頭部と尾びれを表す三角形の図形を付加して全体として左向きの魚の形状を表した構成からなる被告商標の類否が問題となった事案で、需要者（一般消費者）は、直接店頭に出向いて、商品の鮮度等を確認した上で商品を購入するのが通常であること、原告と被告の店舗が直接に競合していないこと、被告商標の特徴のある形状に接した需要者は、特徴のある魚の形状をしたマークの「ウオコー」として記憶にとどめることが多いこと等の事情を斟酌して、類似性を否定したものがある（東京高判平成16年11月29日平16(行ケ)229 [魚耕]）。ここで考慮されている事情は、浮動的なものであると捉えることができよう。

²⁹ 類似性を否定した裁判例として、東京高判平成14年1月29日平13(行ケ)254 [Naturea]（原告商標「Naturea」と引用商標「NATURIE/ナチュリエ」の類否が問題となった事案で、原告商標を付した商品が「ナチュレアピュアシリーズ」の名称で販売されるなど、原告商標が「ナチュレア」の読みと共に美容店業界に浸透しているとの原告の主張について、現時点における商標の具体的使用態様等の将来変動する可能性もある個別事情は必ずしも重視する必要はないとして、類似性を否定）、東京高判平成14年9月30日平13(行ケ)518 [塩沢緋/越後織物同人会]（一部の絹織物業者の中で、無効審判の対象である本件商標ないし引用商標を、3部分からなる別の商標と共に使用していたという事情は、指定商品である絹織物全般について一般的・恒常的なものではないとして、類似性を否定した審決を維持）がある。他方で、類似性を肯定したものとして、東京高判平成15年12月26日平15(行ケ)316 [パテントマップくん]（出願商標「パテントマップくん」と社会通念上同一と認められる商標が、指定商品の一つである「電子応用機械器具及びその部品」について原告らの商品に使用され、同商品が専門雑誌等に紹介されているとしても、これらは出願商標の広範な指定商品全般についての一般的・恒常的な取引実情に該当しないとして、類似性を肯定）、知財高判平成18年2月16日平17(行ケ)10618 [SANYO SHINPAN GROUP]（引用商標「山陽信販株式会社」の商標権者が解散し、貸金業者として登録されていないため、引用商標が現実に使用されていないとしても、引用商標の使用の有無は類否判断に際し考慮すべき取引の実情には当たらないと判示して、類似性を肯定）がある。

以上の分析を踏まえた上で、登録拒却の場面において、浮動的な取引の実情を考慮することが認められるべきかどうかを検討する。まず、広知の商標について取引の実情を類似性を肯定する方向に斟酌することに問題はないであろう。4条1項15号により登録拒却する商標について、4条1項11号でも拒却するという適用法条の問題に過ぎないからである³⁰。

しかしながら、取引の実情を類似性を否定する方向に斟酌することは、単なる適用法条の問題として片付けるわけにはいかないであろう。まず、4条1項11号は、商標法が登録主義を採用している関係上、判断時点において具体の混同が生じようがない未登録商標についても商標類似、商品類似という形で抽象的に混同のおそれがある範囲を設定することを可能とするための規定である。さらに、浮動的な実情を斟酌して既登録商標との類似性を否定し後願商標の登録を認めてしまうと、その後、いくら情勢が変化しても、更新を重ねられることにより、両商標登録が併存するという問題点が指摘されている³¹。結論として、登録拒却の場面において、浮動的な取引実情を類似性の範囲を狭める方向に斟酌することは認められるべきではない³²。

³⁰ 田村・前掲注(7)116頁。

³¹ 田村・前掲注(7)118頁。同様の観点から、査定系事件において、取引の実情を重視すべきでない主張するものとして、松田治躬『冰山の一角『冰山事件』は怒っている—三点観察（外観・称呼・観念の類似）と取引の実情—』パテント58巻9号52頁（2005年）がある。

³² 土肥一史『知的財産法入門（第10版）』（中央経済社・2007年）57-58頁は、具体的な取引の実情を考慮して商標の類否判断を行う裁判例の傾向が、特許庁での出願審査段階における商標の類否判断を困難にしているきらいもあるとした上で、出願商標の著名性、周知性等審査段階でどの程度具体的取引状況を判断すべきことになるのか、定型的に大量に処理される審査実務への過度な期待を寄せないような制度が必要かもしれないと述べる。

傾聴すべき見解ではあるが、上記の観点は必ずしも決め手にはならないように思われる。すなわち、出願審査段階において取引の実情を考慮することを要求するとしても、それは限られた資源の中でどの程度法の要件を吟味していくかという運用基準の問題として考えればよいのであって、審査実務に過度の負担を課すものとはならないであろう。その上で、取引の実情を詳細に考慮した修正は、審決取消訴訟や侵害訴訟に委ねればよく、両者の運用を別次元のものとして捉えることが適切であ

(3) 侵害訴訟の場面

侵害訴訟において具体的な取引事情を考慮した裁判例としては、最判平成4年9月22日判時1437号139頁[木林森上告審]がある。同事件では、「大森林」の漢字を楷書体で横書きした文字からなる登録商標(指定商品は化粧品等)を有する原告が、「木林森」の漢字を行書体で縦書きまたは横書きした文字からなる標章を育毛剤およびシャンプーに付して販売していた被告の行為は商標権侵害に該当すると主張した。裁判所は、「綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合がある」と述べた上で、全体的に観察対比して、両商標は少なくとも外観、観念(頭髪を増毛していく状況をイメージさせる)において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によっては需要者が両者を見誤る可能性が否定できないとして、商品の販売態様、展示態様などの取引状況について審理を尽くすよう、事件を差戻した³³。

その後、最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁[小僧寿し上告審](前掲)も、具体的な取引事情を重視し、商標の類否は取引の実情に照らして出所混同のそれがあるか否かによって決すべきであるという立場を一

らう。

その他、松尾和子「商標法の再構築について考える」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』(商事法務・2007年)251-252頁は、先願登録主義の下であっても、出願人は自分が「使用する商標」(3条1項)について登録をすることを法は予定しているのであるから、ある程度具体性をもって意図された使用態様というものが、具体的な取引の実情に応じた使用を考慮した審査がある程度は可能である。そして、特許庁の審査・審判の判断と裁判所の判断を統一することにより、商標権がより強力かつ安定した権利になるはずであると指摘する。

³³ その他、アルファベットを図案化した被告標章の称呼を確定する際に、「アン」または「an」を表示する他の標章と併記して用いられているという事情を斟酌して、需要者には「an」の図案化されたものであり「あん」と称呼され得ると認定し、登録商標「an/アン」との類似性を肯定した裁判例がある(東京地判昭和51年1月28日判時836号73頁[an]。なお、田村・前掲注(7)128頁注(2)を参照)。また、同様の判断をなしたものとして、大阪地判平成12年4月11日平9(ワ)10750[aska]がある。

層明確にしている。

近時の裁判例においても、被服等にワンポイントマークとして付された犬の図形からなる被告標章が、同じく犬の図形からなる原告の登録商標に類似するか否かが争われた事案において、両者は細部において形状が異なり、また、犬の種類が相違しているが、いずれも被服等にワンポイントマークとして縫いつけられるなど比較的小さく表示され、前記の細部における相違点は目立たないからこのような相違点をもって類似しないということではできず、また、本件商標の指定商品である被服の需用者には犬等に特段の関心を持たない者も含まれるから、需用者の一般的な注意力をもって犬の種類を相違を区別できるとはいえないとして類似性を肯定した裁判例がある(東京地判平成14年7月31日判時1812号133頁[ゴールデンレトリバー]³⁴)。

他方で、否定例としては、原告商標と称呼の共通する被告標章「(ドコモ)eサイト」が、被告ホームページ上で使用されたという事案で、被告標章がウィークマークであるという事情に加え、ウェブにアクセスする需要者が、被告会社のウェブであることを認識しており、また、トップページおよびそれに続く下層ページに被告の著名商標「NTT DoCoMo」の表示があるため、ウェブの出所が被告であることを認識した上で、被告標章に接することになるという取引事情を考慮して、類似性を否定した裁判例がある(東京地判平成16年12月1日平16(ワ)12137[(ドコモ)eサイト]³⁵)。また、原告商標「Cutie」と称呼の共通する被告標章「Qt」の類似性が争われた事案で、被告商品(レンズ付きフィルム)の包装紙上に、被告標章

³⁴ 他方、渋谷達紀「知的財産法判例の動き」『I.P. Annual Report 知財年報2005』(商事法務・2005年)37頁は、浮動的な取引実情は考慮に入れるべきではないとしつつも、ここで問題とされる被服類における商標の使用態様は、恒常的な取引実情といえるものであるとして、外観における類似性を肯定した判旨に賛成する。

³⁵ 同判決の評釈である青木博通[判批]同『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣・2007年)216-217頁が指摘するように、一般的にウェブの階層性が商標の類否判断に与える影響はそれほど大きくはなく、被告標章が被告の著名商標とともに使用され、被告標章の識別力が弱いなどの特殊事情がない場合には、ウェブの階層性による打ち消し効果をもってしても、商標の類似が肯定されることが多いであろう(参照、田村・前掲注(7)155-157頁)。

と共に「Kodak」、「スナップキッズ」等の表示が付されていること、および、被告商品のパンフレットやホームページにおいて、「キューتنا Qt」、「レンズ付きフィルム Qt」、「コダック Qt」等のせりふ、ナレーションが付されているという取引実情を斟酌して、類似性を否定した裁判例がある(東京地判平成11年7月23日平10(ワ)26638頁 [Qt 1 審]、東京高判平成12年1月26日平11(ネ)4571 [同 2 審])。

以上のように、多くの裁判例は侵害訴訟の類否判断において、取引の事情を広く斟酌することを認めている。しかしながら、近時、少数ではあるがこれらとは異なる立場を採用する裁判例が現われており、そこでは、登録阻却の場面と同様に、浮動のないし非永続的な取引事情を考慮すべきではないとされている。例えば、被告が製造販売するゲーム機のキャラクターが周知であり、問題となっている被告商品が当該ゲーム機の夏休みキャンペーンにおいてのみ販売されているという事情を、今後とも永続する販売方法であると認めることはできないとして、斟酌しなかった裁判例がある(東京地判平成18年12月22日判タ1262号323頁 [ラブ and ベリー]³⁶)。

本件原判決も、被告商品の現在の販売方法が、ライブ会場や被告ロックバンドのウェブサイト上に限定されているとしても、被告ロックバンドの人気上昇等に従い、デパートや衣料品の通販チャンネルで販売されることも十分ありうることを理由に、永続的でない販売方法は考慮しないと判示している。

では、どのように考えるべきか。まず、未使用商標を含めて、商標類似、商品ないし役務類似という形で権利範囲を設定し、具体的出所の混同を直接の侵害成立要件としていない商標法の枠組みの下では、原告の登録商標に関する取引の実情を考慮することは原則として認められるべきではない³⁷。すなわち、商標権者の販売活動や宣伝広告活動により形成された(図

³⁶ 同判決および本件原審判決のいずれも、市川正巳判事が裁判長として関与されたものである。なお、同判決を紹介するものとして、寺田雅裕 [判批] パテント60巻4号54頁(2007年)がある。

³⁷ 田村・前掲注(7)129頁にあげられている仮想事例を参照。この点について、松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号92-93頁(2008年)は、被告商標の取引実情だけでなく、原告商標の取引実情をも考慮に入れることを認めてい

形商標の) 称呼や原告のブランド・イメージなど、原告商標を見ただけでは把握できない事情を類似性の判断の中に取り込んでしまうと、権利範囲が不明確なものとなり、後行者の予測可能性が害されてしまう。また、原告商標に関する取引実情を考慮しないことによって類似性が否定されたとしても、商標権者は、不正競争防止法2条1項1号・2号に基づく保護を別途求めることができるのであるから、商標権者の保護に悖るといってもない。従来裁判例において斟酌された取引の実情は、被告商標に関するものがほとんどであり、裁判例もこのような立場を前提としているものと考えられる。ただし、登録商標が周知性・著名性を獲得することにより、特定の称呼等が極めて著名となり、それが日本語として定着している場合には、半永続的に混同のおそれが生じなくなっているのであるから、そのような事情を類似性を狭める方向に斟酌する分には差し支えないであろう(登録阻却の場面に関するものであるが、東京高判平成4年3月10日知裁集24巻1号384頁 [Dodgers])。

次に、被告商標に関する浮動する取引実情を斟酌することは許されるのだろうか。上述したように、一部の裁判例([ラブ and ベリー] および本件原判決)は、浮動する取引実情を斟酌することを否定している。また、学説においても、登録阻却の場面と侵害訴訟の場面を区別せずに、法的安定性や商標使用者の予測可能性等を重視して、浮動する取引事情を考慮すべきではないとする見解が従来から唱えられてきた³⁸。

しかしながら、侵害訴訟の場面では、特定の時点において類似性が否定されて非侵害とされたとしても、双方の商標が永続的に併存するという事にはならない。そのため、ここでは、登録阻却の場面で論じられているような浮動する取引実情を斟酌することの問題を考える必要はない。

また、侵害訴訟の判決の既判力の時的限界の議論に照らしても、事実審の口頭弁論終結時より後に取引の実情が変化して、新たに誤認混同が生じた場合には、商標権者は、侵害訴訟を再度提起することが可能である³⁹。そうであるならば、浮動する取引実情を斟酌して類似性を否

るように読めるが、そうだとすれば妥当ではなからう。

³⁸ 渋谷・前掲注(5)345頁、西田他編・前掲注(5)483-484頁。

³⁹ 前訴判決の標準時(事実審の口頭弁論終結時)後に実体関係が動いていけば、そ

定しても、商標の発展助成あるいは品質保証に対する投資に関する商標権者のインセンティブを失わせることにはならないであろう。

加えて、被告の商標が取引の実際においては登録商標と間違われぬような態様で使用されているにもかかわらず、類似性を肯定し、被告商標の使用の差止めを認めるという帰結の方が、かえって、具体の信用の形成を促進させようとする商標法の趣旨に悖ることになりかねないという点も指摘されている⁴⁰。

ただし、登録主義を採用している以上、混同のおそれを防ぐために最低限、必要な範囲で他者の商標の使用等を阻止する権能は認めなければならないであろう。したがって、商標自体が取り違えられるほど類似している場合には、取引事情を考慮して侵害を否定するということは認められるべきではないであろう。このような観点からは、原告商標と被告標章がその称呼において取り違えられるほど似ていたにもかかわらず、取引事情を考慮して類似性を否定した前掲「小僧寿し最判」を正当化することは困難であろう⁴¹。

結論として、侵害訴訟の場面では、現時点での誤認混同が生じているかを判断すればよいのであるから、一過性や永続性といったことを問題にする必要はないといえよう。そして、商標自体が取り違えられるほど類似している場合を除けば、そのような浮動的な取引事情を斟酌して類似性の判断を行うことは認められるということになる。

本件においても、現時点での被告の販売態様を考慮することは認められるべきであり、これを否定した原判決の判断は形式的に過ぎるといえよう⁴²。

の新事由を判断に加えて、本案判決がなされることになる(高橋宏志『重点講義 民事訴訟法(上)』(有斐閣・2005年)532頁)。なお、松村・前掲注(37)93頁も参照。

⁴⁰ 田村・前掲注(7)127頁。

⁴¹ 田村・前掲注(7)128頁注(1)。

⁴² 前掲「ラブ and ベリー」と同様に、原判決は、商標的使用該当性の判断において被告標章のデザインを考慮するものの、被告標章が付された商品の具体的な販売態様は考慮していない。原判決のように両者を区別する必要性は取り立てて見当たらないように思われる。判文からは明らかではないが、渋谷説(注(34)を参照)と同様に、被服の使用態様は恒常的な取引実情で、販売方法には浮動的な取引実情とした上で、前者のみを考慮するという判断枠組みを採用しているのかもしれない。

具体的には、ライブツアーの際に販売される場合、需要者であるライブ参加者は、本件被告標章が、単に意匠的なものかと考えるか、被告の出所を表示しているかと考えることはあっても、原告商標と混同することは考えられない。このように、需要者が原告商標と被告標章を混同するおそれは少ないといえる本件において、被告標章の使用態様、被告標章が付された商品の販売方法等を、類似性を否定する方向に斟酌したという点で、本判決の判断は妥当である。

もっとも、本判決は、被告商品の販売方法に加えて、原告のブランド・イメージを斟酌することをも認めている。すなわち、判旨は、被告標章は、骸骨が刃物を振りかざしていたり、骸骨から血のようなものが滴り、その下に血だまりができていたりなどといったデザインと一体として用いられている等の事情が認められるのであり、これらのデザインやイメージは、女性向け、家庭向けの清潔なイメージを販売広告戦略とする、原告ブランドのイメージとは重なる余地はないとしているが、このような判断は行き過ぎであろう。原告商標を見ただけでは読み取ることができない商標権者のブランド・イメージのようなものを類似性の判断要素に含めるべきでないことは前述した通りであり、この点に関する本判決の判断は妥当ではない。

4. 需要者の確定 一購買前の混同と購買後の混同一

(1) 問題の所在

商標の類否は、商標が使用される当該商品または役務の取引者・需要者が普通に払う注意力を基準にして判断されるが⁴³、当該商品または役務の販売ないし提供に関する態様を考慮して、より具体的な需要者が基準とされる⁴⁴。

⁴³ 参照、東京高判昭和58年11月7日高刑集36巻3号289頁[盛光]。なお、4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無の判断主体につき、最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁[ルール・デュ・タン]を参照。

⁴⁴ 知的財産裁判実務研究会・前掲注(23)58頁。

前述したように、本件被告商品は、被告ロックバンドのライブ会場で販売されているのであるから、ライブ会場に来る人々(被告ロックバンドのファン、あるいは少なくとも被告ロックバンドの存在を知っている者)が必要者ということになる。もっとも、被告商品は、ライブ会場のみならず、同ロックバンドのウェブサイト上で通信販売が行われているため、一般消費者が必要者に含めるべきかどうかの問題となった。また、原判決が指摘するように、Tシャツ等の被告商品を着ている者を見た第三者を、需要者に含めるべきか否かという問題もある。

そして、被告標章を分断するかどうかについて本判決と原判決が判断を違えることとなった要因は、前述したような類否判断において考慮される取引実情の範囲が異なったことに加えて、両判決における商標の類否の判断主体の相違に求めることができよう⁴⁵。

(2) 購買前の混同について

被告商品は、被告ロックバンドのライブ会場で販売されていただけでなく、被告ウェブサイト上でも通信販売されていた。このような販売方法は、本件における類似性の判断にどのような影響を及ぼすのであろうか。この点に関しては、原告が主張するように、検索サイトを利用して原告の商品を探そうとする消費者が、被告商品と本件ロックバンドとは無関係であるということに気付かずに、被告のウェブサイトに到達してしまうということが考えられる。原判決は、このような取引の実情を考慮して、広く一般消費者が必要者であるとし、原告商標と被告標章の間に誤認混同が生じると結論づけている。

これに対して、本判決は、仮に一般消費者が意図せずに被告ウェブサイトに到達したとしても、商品の購入に至るまでには複数のステップが存在すること、被告ウェブサイトにはロックバンドのファンサイトであると容易に気付かせるような表示が随所にみられること、商品購入に至る前に商品の出所を確認するのが通常であることなどを理由に、誤認混同のおそれを否定した。

⁴⁵ 茶園・前掲注(1)60-61頁。

本判決が正当に指摘するように、被告ウェブサイトの態様に鑑みて、同サイトを偶然訪れてしまった消費者は、被告ウェブサイトが原告とは無関係のものであると容易に認識することができよう⁴⁶。そして、消費者が、原告商標と何らかの関係があるとの誤信を抱いたまま被告商品を購入するに至ってしまうということは考えにくいであろう。もっとも、購入の初期段階において、一般消費者が、被告商品が原告に関連する商品であると誤認混同をしている可能性は否定できない。そこで、このような購入の初期段階における混同をいかに考えるべきかが問題となる。

購入の初期段階における混同の問題を考えるに当たっては、この点について比較的議論の蓄積がある米国法を参照することが有益であろう。米国では、被告標章に接したばかりの初期段階で需要者に混同が生じるが、最終的な購入時点では混同が解消していると考えられる事案において、初期段階に認められる「混同」に需要者の関心を被告商品に引き寄せる効果(initial interest)があることに着目して、商標権侵害を肯定する考え方は、「購買前の混同(initial interest confusion)」として知られている⁴⁷。今日において、購買前の混同理論は、インターネット関連の事案における適用の可否が問題となることが多い。例えば、原告の商標に類似する標章をメタタグ⁴⁸に使用する被告の行為について、購買前の混同理論に基づいて商標

⁴⁶ 宮脇・前掲注(1)292頁。

⁴⁷ インターネット特有の商標権侵害の問題と購買前の混同に関する欧米の議論を紹介するものとして、青木博通「インターネットと商標権の侵害」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』(商事法務・2007年)344-351頁、同『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣・2007年)180-192頁、岩崎一生「国際電子商取引法の基本問題(3)」国際商事法務36巻8号1043頁(2008年)がある。

⁴⁸ 「メタタグ」とは、ウェブサイトの内容を記述するHTMLコードである。メタタグの中には、通常はユーザーが視認することができない「キーワード・メタタグ(keyword meta-tag)」と、検索結果表示ページの説明文に表示される「ディスクリプション・メタタグ(description meta-tag)」がある。前者については、画面上には表示されないが、検索エンジンの中には、キーワード・メタタグを検索対象とするものがあり、他者の登録商標を自社のウェブサイトのキーワード・メタタグに書き込んでおくと、ユーザーが当該商標を検索した際に、検索結果リストに自社のウェブサイトが掲げられることになり、結果的に自社のウェブサイトユーザーを誘導

権侵害を肯定した裁判例がある (Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999))。第9巡回区控訴裁判所は、原告商標と同一または類似の標章を使用し、原告のウェブサイトを検索しようとする需要者を被告ウェブサイトに誘引する行為は、通常の出所の混同が生じていない場合であっても、原告が当該商標に蓄積した信用を不当に利用するものであり、商標権侵害を構成すると判断した⁴⁹。なお、商標権侵害との結論を導くにあたり、裁判所は、“高速道路わきに立てられた看板”の比喩⁵⁰に言及しているが、このようなオフラインの事例とインターネット上の事例を同列に扱うことは妥当でないとの批判が

することができることとされてきた (参照、土肥一史「インターネットにおける商標保護」大阪大学大学院法学研究科付属法政実務連携センター編『企業活動における知的財産』(大阪大学出版会・2006年) 215頁)。もっとも、現在では、多くの検索エンジンが、キーワード・メタタグを迂回するようになってきているため、検索結果のランキングにおけるキーワード・メタタグの重要性は従来ほど高くはなくなっていると指摘されている (See, 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 25:69 (4th ed.))。実際に、キーワード・メタタグにおける商標の使用が問題となった近時の米国の裁判例において、検索システムにおけるキーワード・メタタグの重要性が低下していることを指摘し、購買前の混同を否定するものが現われている (Standard Process, Inc. v. Banks, 554 F. Supp. 2d 866 (E.D. Wis. 2008))。なお、Google の検索結果ランキング方法において、様々な手法が複合的に組み合わせられていることを指摘するものとして、西田圭介『Googleを支える技術—巨大システムの内側の世界』(技術評論社・2008年) 3-9頁がある。

⁴⁹ なお、アメリカの学説においては、購買前の混同を認めやすい事情として、原告と被告の商品が競合しており、安価であり、かつ、知識を十分に有していない人々に対して販売されることがあげられている (McCarthy, § 23:6.)。

⁵⁰ 「他人の商標を使用することは、自己の店舗の前に、他人の商標を付した看板を置くことに似ている。West Coast の競業者 (“Blockbuster” と呼ぶことにする) が、高速道路わきに “West Coast Video: 2マイル先出口7” と書かれた広告看板を掲げたという事例を想定する。ところが、実際にはWest Coastは出口8に、Blockbusterは出口7にそれぞれ店舗を構えている。West Coast の店を探す消費者は、出口7で高速道路を降り、その付近をドライブして同店舗を探そうとする。消費者は、結局West Coastを見つけることができなかったものの、高速道路の入り口付近でBlockbusterの店を見て、競業者の店でビデオを借りてしまうかもしれない。」(Id. at 1064.)。

学説によってなされている⁵¹。

他方で、侵害を否定したものとして、Playboy Enters. v. Welles, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002) がある。同事件では、Playboy Playmate に選出された被告が自己の経歴を説明するために、メタタグにおいて “Playmate of the Year” を使用する行為が商標権侵害に該当するか否かが問題となったが、裁判所は、被告の使用は指示的使用 (nominative use) であるとして侵害を否定した。その他、原告の製造販売する潤滑装置の取り換え用部品を販売している被告が、メタタグに原告の商標を使用したという事案で、侵害を否定した裁判例がある (Bijur Lubricating Corp. v. Devco Corp., 332 F. Supp. 2d 722 (D.N.J. 2004))。このように、裁判例の趨勢は、ウェブサイト上で原告の商標に言及する正当な理由が存在するか否かということによって侵害の有無を決している、と捉えることが可能であるように思われる。

もっとも、限界線上の事例として、ドメイン・ネームについて購買前の混同を肯定した People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001) がある。同事件は、被告 Doughney が、「peta.org」をドメイン・ネームとして登録し、原告 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA: 食肉、毛皮、動物調査に反対する団体) をパロディ化したウェブサイト “People Eating Tasty Animals” を開設したという事案である。第4巡回区控訴裁判所は、たとえ被告ウェブサイトの訪問者が同サイトと PETA が無関係であることにすぐに気付き、また、Doughney と PETA が商業的に競合していないという事情が認められるとしても、被告による当該ドメイン・ネームの使用は購買前の混同を生じさせており、商標権侵

⁵¹ この点に関する批判として、第1に、高速道路上の看板により生ずる損害を取り除くのが困難であるのに対して、正しいウェブサイトを検索し直すことは極めて容易であるという指摘がある (See, Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309 (S.D.N.Y. 2000))。第2に、メタタグによって、ユーザーは、単一のウェブサイトに導かれるのではなく、多数のウェブサイトがリストアップされた検索結果画面が表示されるに過ぎない。そのため、メタタグとして原告の商標を使用することにより生ずる効果は、検索結果画面に、被告のウェブサイトが原告のウェブサイトと共に表示されるということに過ぎないとの指摘がある (See, Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use,”* 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006))。

害に該当すると判示した⁵²。

また、近時は、検索連動型広告が大きな問題となっている。例えば、Playboy Enters. v. Netscape Communs. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) において、検索エンジンは、ユーザーが“Playboy”という語を検索した際に表示される広告を流すように原告の競業者に促しているとして、検索エンジンの行為は直接侵害ないし寄与侵害に該当するとされた。他方で、大手自動車保険会社である原告の登録商標をキーワードとして検索結果が表示されるようにしたというだけでは混同のおそれがあるとするには不十分であるが、ヘッダーやテキスト内で登録商標を用いる場合には混同のおそれがあり、商標権侵害に該当すると判示した裁判例もある (Gov't Empl. Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. 2004), 77 U.S.P.Q.2D 1841 (E.D. Va. 2005))。また、キーワード購入者の責任について、Google や Yahoo などの検索サイトからキーワード検索で検索結果が表示される権利を購入したというだけでは商標的使用に該当しないとされた裁判例がある (Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. 2006))。

その他、ポップ・アップ広告について、ユーザーのコンピュータにおいて原告サイトが表示される場合にポップ・アップ広告が立ち上がるように仕向けるため、被告がユーザーのコンピュータ内に組み込んだプログラムのディレクトリにおいて原告のアドレス「www.1800 contacts.com」が用いられていたとしても、公衆に呈示するものでない以上、商標的使用に該当しないと判示した裁判例がある (1-800 CONTACTS, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005))。

では、日本法においてはどうかであろうか。我が国の裁判例の中にも、メタタグや検索連動型広告に商標を付す行為が商標権侵害に該当するか否かが争われたものがあるが、購買前の混同理論を適用して侵害を肯定した

⁵² なお、同事件では、通常の商標権侵害に加えて、Anticybersquatting Consumer Protection Act (15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A)) に違反するかどうかの問題となった。1999年に制定された同法は、ドメイン・ネームの保護を商標法に編入したものであり、害意ある使用であって、顕著であり著名な標章と同一ないしは混同するほど類似しているか、もしくはそれを希釈化するドメイン・ネームの使用等を規制している。

ものは存在しない。まず、メタタグに関しては、被告が原告商標と類似する標章をメタタグとして使用したという事案で、商標権侵害を肯定したものがあつた (大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁 [中古車 (くるま) の110番])。同事件では、通常はユーザーが視認する可能性が低いキーワード・メタタグではなく、ディスクリプション・メタタグとして原告商標に類似する標章を使用する行為が、商標的使用に該当するか否かが問題となった。そのため、検索サイトの検索結果表示における被告サイトの説明文に、被告標章が表示されていたという事情が認定されている。判旨は、検索結果画面のウェブサイトの内容とそこからリンクされたウェブサイトの内容が全く異なる場合はともかく、両者の内容が異なっているとはいえない場合は、検索結果画面に表示される標章は、商標として使用されていると判示して、侵害を肯定した。このように、同判決は、購買前の混同を認めたものではなく、あくまでも最終的な購買時における混同に着目して、混同のおそれを肯定したものと位置づけられる⁵³。また、判旨の射程は、需要者にとって視認されにくい、キーワード・メタタグには及ばないものと考えらるべきであろう⁵⁴。

次に、検索連動型広告が問題となった事例として、大阪地判平成19年9月13日平18(ワ)7458 [PS501] がある。同事件では、検索エンジンに原告商標 (「カリカセラピ」、「PS501」) をキーワードとして入力した場合に表示される検索結果ページの広告スペース (スポンサーサイト) に原告商品と同種の食品を販売している旨の広告および自社ホームページを表示する行為が、商標権侵害に該当するかが争われたが、裁判所は、被告の行為は商標の「使用」(2条3項) に該当しないと原告の請求を棄却した。

これまでの学説は、主にキーワード・メタタグを念頭に議論を行ってきた

⁵³ 島並良「htmlファイルのメタタグへの記述と商標としての使用」小松陽一郎選譯『最新判例知財法』(青林書院・2008年) 372頁。なお、同判決の結論に反対するものとして、板倉集一 [判批] 判時1953号213頁 (2006年) がある。

⁵⁴ 佐藤恵太 [判批] 中央ロー・ジャーナル4巻1号114-116頁 (2007年)、酒井順子「メタタグの使用と商標権侵害」パテント60巻3号21頁 (2007年)、片山信「インターネット上での商標権侵害」飯村敏明＝設楽隆一編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟』(青林書院・2008年) 484-486頁。

た。そこでは、キーワード・メタタグが需要者によって通常視認されるものではないという点をめぐって、商標的使用該当性を肯定する見解⁵⁵と否定する見解⁵⁶に分かれていた⁵⁷。また、視認性の問題以外にも、検索エンジンを通じてユーザーが間違っただけのウェブサイトへアクセスした場合でも、ユーザーは即座にウェブサイトを探し直そうとするのが通常であろうし、探し直すことは極めて簡単であるから、商標権者、商品等表示主体の被害は甚大なものとはならないとの指摘がなされている⁵⁸。他方で、メタタグに商標を使用することは、店舗看板への記載と同じく、他人の商標登録を冒用してその顧客吸引力にフリーライドする行為であり、また、仮に差止めが認められても被告は容易に表示を削除することができるとして、商標的使用該当性を肯定すべきであるとの見解も存在している⁵⁹。

では、本件のように、検索サイトを利用して原告の商品を探そうとした

⁵⁵ 土肥一史「ネットワーク社会と商標」ジュリ1227号30頁（2002年）。

⁵⁶ 茶園成樹「インターネットと商標法・不正競争防止法」高橋和之＝松井茂記編『インターネットと法〔第3版〕』（有斐閣・2004年）285頁、板倉・前掲注(53)216頁。

⁵⁷ もっとも、キーワード・メタタグがユーザーによって視認され得るかという点は、商標権侵害の有無を決する際の決め手とはならないであろう。ユーザーがソース表示のコマンドを実行し、メタタグが視認可能な状態になった場合でも、ユーザーが表示されているキーワード・メタタグを出所識別表示として認識することは極めて低いと考えられるからである（参照、佐藤・前掲注(54)117-118頁注7）。裁判例においても、ウェブサイトのURL上で、サーバーのディレクトリ中のファイルを取得してブラウザに表示するための文字列の表示として、他人の商標を使用したとしても、それが自他商品の識別標識として機能してない場合には、商標的使用には該当しないとされた裁判例がある（大阪地判平成18年4月18日判時1959号121頁[Yodel]）。

⁵⁸ 茶園・前掲注(56)285頁。川崎信男「新しい時代における知的財産保護のための不正競争防止法のあり方に関する調査研究」知財研紀要2002（11号）51頁（2002年）も、メタタグに関して、購買前の混同理論を適用すべきではないと述べている。

⁵⁹ 島並・前掲注(53)372頁。傾聴すべき見解ではあるが、米国で議論されているように、店舗看板への記載とメタタグへの記載とでは事情が異なるという点は無視できないように思われる。加えて、フリーライドを放置することによって、需要者のサーチコストが減少しインターネットの効率性が高められる可能性があることを考えると、顧客吸引力に対するフリーライドがあるからといって即違法とすべきではないだろう。この点については、後述する。

需要者が、被告商品の出所が原告であると誤信したまま、被告のウェブサイトへ到達してしまった場合に、「購入前の混同」理論を適用して、商標権侵害を肯定すべきであろうか。

まず、この問題を考えるにあたっては、対面販売などとは異なる、インターネットの特殊性に着目する必要があるように思われる。すなわち、仮にユーザーが目的としていたものとは異なるウェブサイトへ到達してしまい、結果として初期段階の混同が生じたとしても、当該ウェブサイトが原告のものではないことを知ったユーザーは、ブラウザ上のアイコン（「戻る」）をクリックするだけで検索結果表示のページに戻ることが可能であり、希望するサイトを容易に探し直すことができる⁶⁰。また、購買前の混同が問題となるユーザーは、特定の出所に係る商品や役務に関連するウェブサイトを検索しようとしていた者のみであり、より一般に商品・役務に関連するサイトを検索しようとしていた者は問題とならない。このように、需要者が出所を誤認するのは極めて限られた時間であり、また対象となる需要者も限定的であるため、個々のユーザー、及び原告が被る不利益は大きくないといえよう。

ただし、個々のユーザーが出所を誤認することにより生ずる原告の不利益は小さいとしても、それが蓄積した場合には、原告の不利益を無視することができないようにも思われる。さらに、インターネット上での購買前の混同について商標法による保護を否定し、これを放置したならば、検索サイトの効率性が過度に害されるおそれがある。しかし、このような利益については、そもそも商標法が守ろうとしている利益なのかという疑問も生じうるところであり、更なる検討を要するように思われる。

さらに、メタタグや検索連動型広告等インターネット上で商標への自由なアクセスを認めることにより、需要者のサーチコストが減少するというメリットが考えられる⁶¹。すなわち、自由な利用を認めることによって、

⁶⁰ See, Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 EMORY L.J. 507 (2005). 参照、茶園・前掲注(56)285-286頁。

⁶¹ サーチコスト理論は、Landes & Posner が、商標権の正当化根拠の一つとして提唱したものであるが（William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265 (1987).）、近時は、商標権の保護範囲を

商標権者の商品にこだわらず、自分のニーズに最も適した商品を検索しようとする消費者は、市場における他の代替商品に関する情報を得ることができるようになる。加えて、企業は、商品の品質、品揃え、価格等を消費者のニーズに合致させるように努力し、結果的に、市場における競争促進効果が生じるかもしれない⁶²。

以上のように考えると、仮に購買前の混同が生じているとしても、商標権侵害を認めるべき事案は限定されるべきであろう。まず、ウェブサイト上で原告の商標に言及する正当な理由が存在する場合には、侵害を否定すべきであろう。このような場合には、需要者のサーチコストの減少や競争促進効果をもたらされることが期待できるからである。具体的には、原告商品と競合する商品の販売・広告を目的とした使用、原告商品の販売を行っていることを表示するための使用、原告商品の修理補修サービスを行っていることを表示するための使用、原告の批判ないしパロディーをするための使用等は、商標権侵害の責任を問われるべきではないということになる。他方で、問題となっている商標に言及する特段の理由がなく、ウェブサイトの内容と全く無関係に当該商標が付されているという場合には、侵害を肯定しても問題はなからう⁶³。このような使用を認めた場合、需要者のサーチコストが増加することが予想されるからである。なお、具体的な解釈論としては、商標の類否判断において上記のような要素を考慮するのではなく、より規範的な要件である「商標的使用」該当性の判断で考慮することが適切であるように思われる。

本件のように、検索の対象となるキーワードを通じて、原告と無関係のウェブサイト(被告ロックバンドのウェブサイト)が表示されてしまうと

確定および制限するためにも機能しうることが指摘されている(Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, 97 TMR 1223 (2007).)。

⁶² David W. Barnes, *Trademark Externalities*, 10 YALE J.L. & TECH. 1, 33-36 (2007).

⁶³ なお、米国の学説の中には、購買前の適用を無制限に拡張することは妥当ではないとして、商標権者と被告に競業関係があることを要件とすべきと主張するものがある(Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Search Costs on the Internet*, 41 Hous. L. Rev. 777 (2004).)。仮に競業関係を要求した場合、前掲 Doughney 事件のような事案では非侵害という結論が導かれることになる。

いうケースでは、前述したメタタグや検索連動型広告のケースとは異なり、消費者のサーチコストが減少するということは考えにくい。もっとも、被告は自己のロックバンドの名称として「ELLEGARDEN」という名称を長期にわたり使用してきたという事情があり、ウェブサイト当該商標を付す正当な理由が存在している。したがって、被告商品がウェブサイト上で販売されているという事情を、類似性を肯定する方向に斟酌しなかった本判決の判断は、妥当であるといえよう。

(3) 購買後の混同について

i) 従前の裁判例

原判決は、購入者自身は、被告商品を本件ロックバンドに関連するものであると認識することができたとしても、被告商品を身に付けた者を見た第三者が、当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあるとして、一般消費者を需要者と考えている⁶⁴。

このように、購買時点で需要者に混同が生じていない場合でも、購買時点以降に、被告商品に接した第三者が原告の出所に係る商品であると誤認することをもって商標権侵害を肯定する考え方を、「購買後の混同理論」^{65 66}

⁶⁴ 宮脇・前掲注(1)292頁は、この点が、原判決が一般需要者を判断基準とした際の決め手となったと分析する。

⁶⁵ その他、米国においては「post-sale confusion」「post-purchase confusion」「downstream confusion」と称されることもある。

⁶⁶ 不正競争法における「購買後の混同理論」について検討をなしたものとして、大野聖二「周知表示と被告表示の類似・混同について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 [3 商標法・不正競争防止法]』(新日本法規・2007年) 277頁、龍村全「不正競争防止法における『混同』概念の客観化—わが国におけるポスト・セール・コンフュージョンについての解釈論的対応—」『I.P. Annual Report 知財年報 2006』(商事法務・2006年) 297頁がある。また、米国における「購買後の混同理論」を紹介するものとして、井上由里子「購買後の混同 (post-purchase confusion) と不正競争防止法上の混同概念—アメリカでの議論を手がかりに」中山信弘還暦『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂・2005年) 417頁がある。その他、購買後の混

という。

原判決は、「購買後の混同理論」の適用を明示的に認めた初めての裁判例として注目されたが、他方、本判決は同法理の適用を否定した。もっとも、本判決は、被告標章の使用態様からもたらされるイメージと原告商標とともに形成されてきた原告ブランドのイメージが離れていることを理由に同法理の適用を否定したのであって、原告商標と被告標章からもたらされるイメージが類似している場合に同法理の適用が認められる余地があるのかどうかは、本判決からは明らかではない。

では、従来の裁判例において、購買後の混同はどのように取り扱われてきたのであろうか。購買後の混同理論の適用が問題となった裁判例として、登録商標が付されたインクボトルへのインクの詰替え行為が商標的使用に該当するか否かが争われた東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁[リソグラフ2審]⁶⁷がある。同事案において、原告は、原告印刷機を使用している顧客(事業所等)においては、購買担当者と使用者とが異なるので、実際に被告インクを使用する者は、インクボトルに被告インクが充填されていることは知らず、インクボトルには原告のインクが充填されると誤認するとの主張をなした。原審(東京地判平成15年1月21日平成14(ワ)4835[同1審])は、被告標章が出所識別表示として機能していないことを理由に、商標権侵害を否定した⁶⁸。これに対し、控訴審判決は、

同理論と立体商標の関係について言及するものとして、青木博通「グローバルに観る立体商標制度の違いとその戦略的活用—日本・米国・欧州の比較法的検討」知財管理57巻5号710頁(2007年)がある。

⁶⁷ 同判決の評釈として、田村善之[2審判批]知的財産法政策学研究4号181頁(2004年)、茶園成樹[2審判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣・2007年)55頁、宮脇正晴[2審判批]知財管理55巻8号1117頁(2005年)、嶋末和秀[2審判批]知財ぷりずむ25号32頁(2004年)がある。また、原判決の評釈として、倉内義朗[1審判批]パテント57巻4号43頁(2004年)、石井茂樹[1審判批]時の法令1696号56頁(2003年)がある。

⁶⁸ 前掲[リソグラフ1審]は、民法101条1項を引き合いに出して、登録商標が出所識別機能を発揮しているか否かは、取引を担当する従業員の認識を基準にして検討すべきであり、購入後にインクを使用する従業員が子細を知らないとしても、それは商品購入後の内部事情にすぎないと判示した。同判決に対しては、意思表示の瑕

実際にインクを使用する者だけではなく、購買担当者にも誤認混同のおそれがあるとの事実を新たに認定して、商標権侵害を肯定した。このように、控訴審判決は、事実認定の問題として購買担当者における混同のおそれを肯定したため、購買後の混同理論を明確に採用したわけではない。もっとも、控訴審判決は、「実際にインクを使用する者のみならず」との言及をなしており、購買後の混同理論に一定の配慮をなしたものと理解することも可能であるように思われる。

その他、前掲[リソグラフ]事件と同様に、商品の購買決定者と使用者が異なる事例に分類されるものとして、結婚式の引き出物として使用される商品に商標を付す行為が商標的使用に該当するか否かが争われた事案で、同商品の購入者が結婚式の主催者である以上、需要者に該当するのは主催者のみであるとして、列席者を需要者として考慮しなかった裁判例がある(名古屋地判平成12年9月22日判タ1110号204頁[HAPPY WEDDING II]、名古屋地判平成4年7月31日判時1451号152頁[HAPPY WEDDING I])。

また、特殊な事案であるが、医療用医薬品に付された商標に関する裁判例群がある。4条1項15号の混同の主体として、医師等以外に患者を含めるべきか否かという点について裁判例は、患者を含めないとする裁判例(東京高判平成5年3月30日知裁集25巻1号125頁)と、患者を含めるとする裁判例(東京高判平成17年2月24日平16(行ケ)256[メバスロリン]、東京高判平成16年11月25日平16(行ケ)129[メバロカット]、東京高判平成12年9月4日平11(行ケ)309号[カプトロン])とに分かれている。なお、不正競争防止法上の需要者の認定に際してではあるが、医薬品において処方指定する医師だけではなく、患者も需要者に含まれるとした裁判例がある(知財高判平成18年9月27日平18(ネ)10011[胃潰瘍治療薬カプセル]、知財高判平成18年9月28日平18(ネ)10012[同上])。これらの裁判例で問題となったのは処方薬であり、医薬品を実際に使用する患者が、処方薬の購入決定者に転じ得ることは考えにくいという事情がある。

他方で、やや事情を異にするものとして、ジーンズのバックポケットの

疵の有無を代理人と本人どちらについて判断すべきであるかという問題と、商標権侵害の成否を決する際に、出所識別機能をどこで判断すべきか否かという問題は全く別個の問題であるとの批判が加えられている(田村・前掲注(67)182頁)。

弓形ステッチとタブのデザインの模倣が問題となった東京地判平成12年6月28日判時1713号115頁 [リーバイス弓形ステッチ1審]、東京高判平成13年12月26日判時1788号103頁 [同2審] があげられる。これは、我が国において購買後の混同が論じられる契機となった裁判例である。同事案において、原告(Levi's社)は、被告商品には被告ブランドの紙ラベルが付されている以上、直接の購買者は原告商品と被告商品を混同しないとしても、購買者が被告ジーンズを着用しているのを見かけた第三者に混同が生ずるおそれがあるとして、「購入後の混同理論」の適用を主張したが、裁判所は同理論に触れることなく混同を肯定した。

以上のように、購買後の混同理論が問題となった(なり得た)従来の裁判例は、被告標章が付された商品を実際に使用する者についての混同が問題となる事例(類型①)と、同商品を実際に使用しない者についての混同が問題となる事例(類型②:[リーバイス弓形ステッチ])とに整理することができる。さらに、類型①の事例に関しては、使用者が将来的に当該商品の購入者に転じ得るという事例(前掲[リソグラフ]、[HAPPY WEDDING])と、購買担当者と使用者が完全に分離していて、使用者が当該商品の購入者に転じえない事例に分けられる(前掲[メバスロリン]等)。

本件で問題となる第三者は、Tシャツ等の被告商品を実際に着用するわけではなく、同商品を身につけている者を見ているにすぎない。したがって、本件は類型②に位置付けられよう。

ii) 検討

では、類型②の事案において、購買後の混同理論の適用が認められる可能性はあるのだろうか。この問題を考えるにあたっては、類型①と類型②の相違点、すなわち、問題とされる消費者が被告商品を身に付けている者を第三者として見ているに過ぎないのか、あるいは、被告商品を実際に使用するかという点が重要となってくるように思われる。以下、両類型を比較しつつ検討を行う。

まず、類型①において、使用者は、被告商品を実際に使用することを通じて同商品の品質を把握することが可能である。そして、仮に被告商品の品質が劣悪なものであれば、被告商品の出所が原告であると誤信する使用

者は、(購買担当者から事情を知らされない限り)原告の商品一般について懸念を抱き、以降、家庭や他の職場等で原告の商品を購入するか否かを決定する際に一定の予断を持つことになる⁶⁹ ⁷⁰。また、被告商品が質的に劣っていない場合でも、被告商品の品質に対して原告のコントロールが及ばなくなり、品質保証機能が害されるおそれがある。このように、現時点あるいは将来的に、原告商品の購買決定に影響を与えうる使用者が混同する場合には、購買決定者が混同する場合(購買時の混同)と同様に、商標権者の利益が侵害されるおそれが生じうるのであるから、商標権侵害は肯定されて然るべきであろう。ただし、専ら医師によって処方される医薬品が問題となる事例では、購買決定者と使用者が完全に分離しているのだから、使用者が購買決定者へと転じることは考えられないであろう⁷¹。したがって、この場合には商標権侵害は肯定されるべきではないということになる。

他方で、類型②では、第三者は被告商品を実際に使用することがないのであるから、被告商品の品質を把握するという事は想定されにくい。そのため、「通りすがりの一般公衆」とでも言うべき第三者が、仮に被告商品の直接の購入者が身につけている商品の本物だと混同しても、通例、商標権者の出所識別機能とそれに由来する品質保証機能が害されることはないであろう。とりわけ、視認されうる全ての側面において被告商品と原告商品が同一である場合には、購買後の混同を正当化することがより困難になる。この場合、被告商品を見た第三者は、被告商品を原告商品である

⁶⁹ 田村・前掲注(67)181頁。

⁷⁰ 茶園・前掲注(67)55頁は、被告商品の出所が原告であると誤信する使用者は、被告商品の品質が劣悪なものであれば、原告に問題があるとの意見を購買担当者に述べ、購買担当者はこの意見を受けて原告と取引しないようになる蓋然性は小さくない、と指摘する。しかしながら、このような事情が生ずる可能性は稀であるように思われる。というのも、そもそも購買後の混同が問題となる場合には、購買担当者は問題となっている商品の出所を正確に識別していることが前提とされているからである。

⁷¹ もっとも、原告である製薬会社が市販用の医薬品を製造・販売している場合は、事情が異なる。原告の処方箋薬に関する信用が、市販薬の信用にも影響を及ぼさるからである。

と考える可能性が高く、品質保証機能が害される可能性が低いからである。

むしろ、需要者の観点からは、商品の露出が増加した結果、原告の商品(例えば、トレード・ドレス)がより広く認知され、顕著性を獲得するようになり、原告商品の販売を増加させるバンドワゴン効果(bandwagon effect)をもたらせば、原告が利益を得る可能性さえある⁷²。

ただし、例外的に、被告商品を実際に使用していない第三者についても、商標権者の品質保証機能が害される可能性がある。例えば、フェラーリ等の高級車のレプリカ車が道路上で炎上した事例を想定するならば、公衆が被告商品を使用することなしに、商標権者の品質保証機能が害されるおそれがある。この場合には、需要者が将来的にフェラーリを購入する際の購入決定に影響を与える可能性が高いため、商標権侵害を肯定すべきであろう⁷³。

また、真正品以外の商品が市場に出回った結果、需要者のサーチコストが増加するという弊害も考えられる。すなわち、真正品を購入しようとする消費者は、自分の購入した商品が真正品ではないのではとの懸念を抱くようになり、結果として、真正品の販売が減少する可能性がある。さらに、中古品市場においては、販売の際に真正品と偽物を見分ける専門知識を要することになる。

ところで、これまで論じてきた品質保証機能とは別の観点から、類型②における購買後の混同理論の適用を正当化することが可能であるかもしれない。すなわち、ここで問題とすべきは、希少性あるいは高級であるという価値(prestige)の減少によって原告商品の顧客吸引力が低下する可能性であるというのである⁷⁴。

⁷² Robert G. Bone, *Enforcement Costs and Trademark Puzzles*, 90 VA. L. REV. 2099, 2171-2173 (2004). なお、後述するように、希少性が問題となる商品については別途考慮する必要がある。

⁷³ ただし、この場合、仮にフェラーリ等の高級な商品の品質保証機能が害されたとしても、そのような商品を購入することができる需要者層は限られているため、原告商品の購買決定に与える影響は必ずしも多くはないと考えることも可能である。

⁷⁴ 井上・前掲注(66)432-434頁。実際、米国の裁判例の中には、購買前の混同理論の適用を認める際の根拠として、高級商品の希少性の減少に言及するものがある

しかしながら、このような価値は、商標法が通常保護している商品情報の価値(出所識別機能およびそれに付随する品質保証機能)とは大きく異なるものである。また、ある商品に希少性やprestigeが備わっている場合、これらの価値を体現する商標は、消費者にとってある種のシンボルとして機能しており、当該商標は商品そのものとなっている。したがって、これを理由に排他権を付与すれば、商標法をして商品の独占につながってしまう危険性がある。なお、仮に希少性により購買後の混同を正当化するとしても、このような議論はフェラーリやロレックスなどの高級品に関する事例にのみ当てはまるのであり、前掲[リーバイス弓形ステッチ]などの通常の商品が問題となる事例には当てはまらないということに留意すべきである。

この点に関しては、希少性やprestigeを、商標の出所識別機能と密接に関連付けられる、商品情報の一類型(広義のグッドウィルの一要素)であると考えることが可能かもしれない。フェラーリのデザインがprestigeを有している理由の一つは、需要者がフェラーリのデザインと単一の出所を関連付けること、そして、フェラーリ社が同車の宣伝広告に対して行う投資によるものであるからである。実際、prestigeは、商品に関する感情的・情緒的な情報を伝達する、宣伝広告の副産物である場合がある。したがって、prestigeを保護することにより、その種の情報を需要者へ提供する企業のインセンティブを増加させることができるというのである⁷⁵。

確かに、商標権者が宣伝広告に多大な投資を行ったことにより発生する顧客吸引力にフリーライドすることを認めると、商標権者が宣伝広告を通じて商品に関する感情的ないし情緒的な情報を需要者へ提供するインセンティブが害されるであろう。すなわち、ブランドイメージに対するフリーライドを放置した場合、商標権者の売り上げが減少したり、商品の価格を下げざるを得なくなるかもしれない。しかし、前述したように、このよ

(Ferrari S.P.A. *Esercizio v. Roberts*, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991); *Hermes Int'l v. Lederer de Paris Fifth Ave., Inc.*, 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000).)

⁷⁵ Bone, *supra* note 72, at 2173-2174.

うな宣伝広告にかかる投資は商標法の直接の保護法益ではない⁷⁶。商標権者の作り上げたブランドイメージは、製品の品質だけから考えればより安価な価格で買い求めることができるはずの商品であるにも拘わらず、多大な宣伝広告費を掛けることによりブランドとして他の製品と自己の商品を差別化していることにより維持されているものにすぎない。競業者が同質の商品を安価で販売した結果、そのようなブランド・イメージが崩壊し、競争により価格も低下するという事態は、消費者にとってはむしろ好ましいことであるとさえいえよう⁷⁷。

また、価格が高いこと自体が消費者の効用を高めるような商品 (Veblen 効果) や、一般に普及することにより効用が減少するような商品 (snob 効

⁷⁶ 例えば、著名な車をそのエンブレムとともに背景に置いて自社のビールを宣伝する行為など、他人の登録商標を自己の商品の商標として使用するのではなくイメージ戦略として広告に使用しても、商標権侵害および不正競争防止法違反のいずれにも該当しないとされている (田村善之『不正競争法概説 [第2版]』(有斐閣・2003年) 253-254頁)。なお、立法論として反対するものとして、土肥・前掲注(32)14-15頁。

⁷⁷ この点に関しては米国において従来から議論されてきたが、論者の中には、宣伝広告により商標自体にもたらされる価値は、本来の商品の価値とは無関係なものであり、商標法の保護に値しないと説くものがある (Ralph S. Brown, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L.J. 1165 (1948))。すなわち、Brownによれば、広告には、情報伝達機能 (消費者に商品に関する情報を伝達すること) と説得的機能 (競合品との差別化を図ることにより、消費者に高価な購買活動をするを促すこと) という2つの機能が存在するところ、後者は、市場における競争を抑制するものであり、また、このような行動は法による支援がなくても行われるものである。

しかしながら、Brownの見解に対しては、ある商品にどのような価値を見出すのかということは消費者が決定するのであって、広告の説得的機能によりもたらされる価値も、本来の商品の価値と変わるものではなく、また、このような機能も新たな需要を創出しているとの反論がなされている (Jessica Litman, *Breakfast with Batman*, 108 YALE L.J. 1717 (1999))。その上で、Litmanは、広告によって作り出された商品の価値は、広告を行った企業だけではなく消費者の自発的な参加によって形成されたものであるため、このような価値を企業に独占させるべきではなく、消費者の混同を超えた保護は望ましくないと結論付けている。

果)に関しては、ブランド・イメージを破壊して価格を低下させることが、かえって消費者の総余剰を減じることにつながる可能性がある⁷⁸。しかし、Veblen 効果や snob 効果を有する商品とそれ以外の商品との線引きを行うことは必ずしも容易ではなく、また、一般的に、ブランド品をよく購入する人々の方がそうでない人々に比して所得が高いという傾向があるとすれば、資産効果を無視しえないから、その見極めはさらに困難であるとされている⁷⁹。

最後に、上述した希少性や prestige 価値について問題とされる要素の中、ダイリューションについては、不正競争防止法2条1項2号により、商品形態のデッドコピーについては同3号によって別途規律されているのであるから、そちらに委ねるべきということになる⁸⁰ ⁸¹。

結論として、原告商品のデザインや商品形態等が模倣された事案 (類型②) においては、通例、購買後の混同理論の適用を認める必要性はそれほど高くはないように思われる。しかしながら、商標権者の品質保証機能が害される可能性が存在する例外的な場合には、購買後の混同に基づいて商標権侵害を肯定することも考えるべきであろう。そして、本件においては、そのような事情が認められない以上、仮に本件で原告商標と被告商標のイ

⁷⁸ 林敏彦『需要と供給の世界 [改訂版]』(日本評論社・1989年) 180-191頁・203-209頁。

⁷⁹ 田村善之『市場・自由・知的財産』(有斐閣・2003年) 80-83頁は、企業に完全に操作された効用で消費者が踊らされることを、裁判制度というさらなるコストを掛けて法的に応援することには躊躇せざるを得ないと指摘する。

⁸⁰ 井上・前掲注(66)435頁。なお、米国の裁判例の中には、購買後の混同理論を用いてダイリューションの請求を認めたものが存在する (Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 218 (2d Cir. 1999))。

⁸¹ ただし、商品の模様・形態を不正競争防止法2条1項2号で保護することについては、混同のおそれがないにもかかわらず、競争をいわずに制約する事態を防ぐために、慎重であってしかるべきであるとされている。具体的には、著名性の要件の中に、需要者が表示に価値を認めていることを読み込むべきであるとする見解 (宮脇正晴「ブランド・エクイティと不正競争」国際公共政策研究4号2号199-200頁・202-204頁 (2000年)) や、特別顕著性や営業上の利益の侵害の要件で絞りかける見解 (田村・前掲注(76)240-243頁・248-250頁) がある。

メーが類似していたとしても、購買後の混同を認めるべきではないと言えよう。

5. 音楽CDにおけるアーティスト名表示の「商品等表示としての使用」 該当性

(1) 問題の所在

本件では、被告音楽CDのジャケットおよび帯に被告標章(「ELLEGARDEN」)を表示する行為が、不正競争防止法により禁止される商品等主体混同行為(2条1項1号)あるいは著名表示の不正使用行為(同2号)に該当するかどうか争われた⁸² ⁸³。

不正競争防止法2条1項1号は、「商品等表示を使用」等して、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を禁止している。また、同2号は、著名表示の冒用者が当該表示を「自己の商品等表示として」使用する行為を禁止している。

不正競争防止法と同様に商品表示を規制する商標法にあつては、出所識別機能を害さない使用について侵害を否定するために、商標的に使用されていないものは商標法上の「使用」(2条3項)に該当しないとす法理(いわゆる「商標的使用」の法理)が発展している。そこで、不正競争防止法2条1項1号・2号においても、「使用」の意義について何らかの限定を付すべきかどうかという点について議論がなされている。本件でも、上記被告の行為が、1号および2号における「商品等表示としての使用」に該当するか争点となった。

さらに、被告標章は音楽CDのアーティスト名を表示するものである。後述するように、著作物の著作者名および実演家名の表示は著作権法によ

⁸² 本件音楽CDについて、商標権に基づく請求がなされなかったのは、原告各商標の指定商品(被服等)に音楽CDが含まれていなかったからではないかと推測される。

⁸³ なお、音楽CD以外の被告各商品についても不正競争防止法2条1項1号・2号に基づく請求がなされているが、原告商標と被告標章の類似性が既に否定されているため、それ以上の判断はなされていない。

って規律されているため、これらの表示を付する行為を不正競争防止法により禁止することについては、著作権法との関係を考慮する必要があるように思われる⁸⁴。

(2) 従来の裁判例

これまでの裁判例において、「商品等表示としての使用」は多くの場合に肯定されてきたが⁸⁵、著作物の題号や著作者名表示が問題となる場合など特殊な事案においては、これを否定するものが見受けられる。

例えば、不正競争防止法2条1項1号に関し、書籍の題号や著作者名表示が、商品等表示として使用されているか否かが争われた事案がある(東京地判平成12年9月29日判時1733号108頁[デール・カーネギー1審]、東京高判平成14年2月28日平12(ネ)5295[同2審])。同事案において、裁判所は、「自己の商品等表示に他人の商品等表示と同一又は類似する表示が含まれているとしても、それが専ら商品の内容、特徴等を表現するために用いられた場合は、他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用したということとはできない」と判示して、商品等表示としての使用を否定した(同様の理由付けで、書籍の題号について、「商品等表示としての使用」該当

⁸⁴ 不正競争防止法における著作物の題号の取り扱いについて論じた近時の論稿として、宮脇正晴「不正競争防止法による著作物の題号の保護」斎藤博退職『現代社会と著作権法』(弘文堂・2008年)379頁がある。

⁸⁵ 肯定例として、例えば、京都地判平成10年7月16日平9(ワ)780他[STUSSY](被告表示がかばん等に意匠的な態様で利用された場合であっても、商品等表示の使用に該当するとした)、大阪地判平成9年7月17日知裁集29巻3号703頁[ファイティングスティックNEO]・大阪高判平成10年12月21日知裁集30巻4号981頁[同2審](原告のゲーム機に適合するコントローラーであることを示す用途表示として原告表示を用いることは許される余地があるとしつつも、商品等表示として混同を生じさせる態様で使用される場合には、1号に該当するとした)、富山地判平成12年12月6日判時1734号3頁[jaccs.co.jp]・東京地判平成13年4月24日判時1755号43頁[j-phone.co.jp](ドメイン名をウェブページ上に表示する行為につき、当該ページ内に商品等の広告とともに、ドメイン名と要部を共通にする表示が掲げられている場合には、商品等表示の使用に該当するとした)等がある。

性を否定したものとして、東京地判平成11年8月31日判時1702号145頁[脱ゴーマニズム宣言]⁸⁶、東京地判平成11年2月19日判時1688号163頁[スイングジャーナル青春録]⁸⁷がある。)⁸⁸。

他方、肯定例としては、著名な原告雑誌の題号である標章「VOGUE」をベルト、バッグ等に使用した被告の行為が、1号および2号に該当するとした裁判例(大阪地判平成元年9月11日判時1336号118頁[VOGUE])や、テレビゲームソフトのタイトルについて、商品等表示該当性を認めた裁判例(東京高判平成16年11月24日平14(ネ)6311[エムブレムサーガ])がある。

これらの裁判例は、著作物の題号や著作者名表示が「商品等表示」に該当する余地を残しつつも、被告書籍の内容と題号の関係、被告書籍の体裁等を考慮した上で、「商品等表示としての使用」に該当しないことを理由に、保護を否定したものである。また、そこで考慮されている事情は、問題となっている商品分野における通常の表示態様や需要者の認識などであり、これらの裁判例が、著作物の題号ないし著作者名表示について特別な取り扱いをなしているのかは定かではない。これらの裁判例が、著作物の題号等の特殊性とは無関係に商品等表示としての使用を否定しているとすれば、モデルガンについて、実銃に似せるために実銃と同一の表示を付したとしても、出所識別機能を有する態様で使用されていないとして1号および2号該当性を否定した東京地判平成12年6月29日判時1728号101

⁸⁶ 原告書籍「ゴーマニズム宣言」を批判する内容の被告書籍の題号として、「脱ゴーマニズム宣言」という表示を用いる行為について、商品等表示該当性を否定した。なお、同判決の評釈として、村井麻衣子[判批]北大法学論集51巻3号1154頁(2000年)がある。

⁸⁷ ただし、判旨も指摘するように、類似性を否定すれば足りた事案である。

⁸⁸ その他、債権者が翻訳出版する書籍の題号「チーズはどこに消えた?」について、原著物の題名を翻訳したものであり、原著作者の創作に係るものとして、著作物と一体をなしていることを理由に、自己の「商品等表示」該当性について疑問を呈したものがあがる(東京地決平成13年12月19日平13(ヨ)22090[バターはどこへ溶けた?])、最終的には、類似性および混同のおそれを否定することにより、2条1項1号・2号に基づく請求を退けている。

頁[ベレッタM92F]⁸⁹(同旨、東京地判平成12年6月29日判時1728号101頁[M92ミタリーモデル])と同様の手法を用いて、商品等表示としての使用を否定したものと理解することができる。いずれにせよ、従前の裁判例は、著作物の題号や著作者名表示の不正競争防止法による保護をカテゴリカルに否定する態度をとってこなかったということになる。

もつとも、近時、従来の裁判例とは毛色を異にするものが現われている。例えば、テレビ映画「超時空要塞マクロス」等の制作者である原告が、映画「マクロスII」、「マクロスセブン」等を製作販売した被告に対して、原告の周知表示「マクロス」と類似の表示を使用する被告の行為が2条1項1号および2号に該当すると主張した事案がある(東京地判平成16年7月1日平15(ワ)19435[超時空要塞マクロスII1審]、知財高判平成17年10月27日平17(ネ)10013[同2審]⁹⁰)。裁判所は、題号「マクロス」は、「著作物たる映画を特定するものであって、商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主を識別する表示として認識されるものではない」として原告表示の商品等表示該当性を否定し、さらに、映画の題号として「マクロス」の語を含む表示を使用した被告の行為は商品等表示としての「使用」に該当しないと判示した^{91 92}。

⁸⁹ 同判決の評釈として、佐藤達文[判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣・2007年)140-141頁、板倉集一[判批]判時1743号(判評508号)188頁(2001年)、光石俊郎[判批]知財管理51巻6号949頁(2001年)がある。

⁹⁰ 2審判決の評釈として、茶園成樹[2審判批]コピライト542号14頁(2006年)、諏訪野大[2審判批]『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣・2007年)126-127頁が、1審判決の評釈として、土肥一史[1審判批]コピライト528号44頁(2005年)、岡邦俊[1審判批]JCAジャーナル51巻12号36頁(2004年)がある。

⁹¹ なお、商品形態の商品等表示該当性が問題となった従来の裁判例では、形態が周知であることに加え、当該形態が特別顕著性を有していることを要求している(例えば、東京地判平成14年12月19日平13(ワ)12434[PCフレーム]。参照、宮川美津子「商品等表示性の認定・判断について(不正競争防止法2条1項1号)」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務[商標法・不正競争防止法]』(新日本法規・2007年)242-245頁。)。本判決は、商品形態の商品等表示該当性に関する裁判例の説示を用いている点に特徴があるといえよう。

⁹² 本件の原告と被告および訴外株式会社の間で争われた別訴(東京高判平成14年10

その他、書籍の題号は、普通は出所の識別表示として用いられるものではなく、当該書籍の内容を表示するものとして用いられているものであると述べて、原告書籍「時効の管理」および被告書籍の題号「時効管理の実務」はいずれも商品等表示に該当しないとした裁判例がある（識別力の極めて低い題号が問題となった事案ではあるが、大阪地判平成20年5月29日平19(ワ)14155〔時効管理の実務〕⁹³）。

このように、前掲〔超時空要塞マクロスⅡ〕をはじめとする近時の裁判例は、著作物の題号であることをもって、原告表示が「商品等表示」に該当しないことを明らかにした上で、さらに、被告の使用態様を考慮して商品等表示の使用を否定するという判断枠組みを採用している⁹⁴。そして、近時の裁判例の特徴は、著作物自体（映画や書籍など）を特定するための識別力と、商品等表示としての出所の識別力を別個に捉えているという点にある。これは、著作物の題号の特殊性を考慮して、2条1項1号および2号に基づく著作物の題号の保護を従来よりも厳格に判断するという傾向を示しているとみることができるとも考えられる。

月2日平14(ネ)1911〔マクロス〕、東京高判平成15年9月25日平成15(ネ)1107〔マクロス〕において、テレビ映画「超時空要塞マクロス」の著作権は原告が、アニメ設定画・原画・動画の著作権は被告および訴外株式会社共同して有しているとされた。このように、本判決は、原告と被告の間の複雑な事情を背景としており、本判決の射程を限定的に捉えることも可能であろう（諏訪野・前掲注(90)127頁）。なお、参照、才原慶道「内部分裂と不正競争防止法2条1項1号の請求権者」知的財産法政策学研究18号194-195頁注(8)(2007年)。

⁹³ その他、「究極の選択」という名称は、言葉遊びを意味する一般名称として社会に定着しているため、債権者のラジオ番組のコーナー名および債権者の書籍の商品等表示に該当せず、同名称を書籍の題号として用いる被告の行為は商品等表示の使用に該当しないとした裁判例がある（東京地決平成2年2月28日無体集22巻1号108頁〔究極の選択〕）。

⁹⁴ なお、土肥・前掲注(90)は、〔超時空要塞マクロスⅡ1審〕の読み方について、需要者から見て、商品の出所を表示する態様で使用されていると認識される場合には、商品等表示に該当する可能性のあることを否定したものではないとする。

(3) 商標法における書籍の題号や著作者名表示の取扱いとの比較

不正競争防止法2条1項1号・2号における著作物の題号や著作者名表示の取扱いに関しては、上述したように裁判例の数が少ないこともあってか、必ずしも十分な議論がなされてきたとはいえない。他方で、商標法の領域においては、書籍の題号や著作者名表示がいわゆる「商標的使用」に該当するか否かという点について、従前から盛んに議論されてきた。そこで、不正競争防止法についての検討を行う前提として、商標法における議論を参照することにする。

i) 著作者名の表示

これまでの裁判例の趨勢は、著作者名を表示する行為は商標的使用に該当しないと、商標権侵害を否定してきた。例えば、登録商標「高嶋象山」（指定商品は図書他）の商標権者が、不使用取消しを免れるために、使用の事実として書籍の表紙・背表紙に「高嶋象山」と記していたと主張した事案で、商標的使用を否定したものがあつた（東京高判平成2年3月27日無体集22巻1号233頁〔高嶋象山〕⁹⁵）。裁判所が、侵害を否定した理由は、有体物である商品「書籍」について出所を表示し自他商品の識別のための標識として機能しているのは出版社を示す「金園社」の表示であり、「高嶋象山」が自他商品の識別機能を有するとは認められないというものであつた。その他、著作者名そのものではなくその肩書きの表示が問題となつた事案において、同様の理由付けで、商標権侵害を否定した裁判例がある（東京地判昭和56年5月27日昭49(ワ)3157等〔経営近代化研究所〕）。

この点に関しては、学説も、結論として上記裁判例の判断を是認している。その理由付けとしては、著作者名を商標権の庇護の下に置くことを許容してしまうと、著作権の存続期間の前後を問わず、商標権者以外の者が著作物の著作者名を表示することができなくなり、著作物の利用に支障を来すことになりかねないとの指摘がある⁹⁶。加えて、著作者名の表示に関

⁹⁵ 同判決の評釈として、田村善之〔判批〕ジュリ1050号184頁（1994年）。

⁹⁶ 田村・前掲注(7)頁232頁。

する著作権法上の規定との関係も指摘されている。著作権法は、自己の著作物について著作者名をどのように表示するのかということについて、著作者に氏名表示権という排他権を付与するとともに(著作権法19条)⁹⁷、そのような著作者人格権の制度とは別個に、著作者でないものを著作者名として表示した複製物を頒布することに対して罰則を設けている(同121条)。とりわけ121条は、自己の著作物につき他人の実名を著作者として表示するような、著作者人格権侵害とならない行為も禁止しており、端的に、著作物の創作者が正しく表示されることを目的としている。したがって、著作者名に関する規律は、著作権法121条に委ねることとし、カテゴリカルに商標法の規律から外すべきであると主張されている⁹⁸。

ただし、商標権侵害を否定する理由付けとして、有体物である商品としての書籍の出所を問題とする前掲[高嶋象山]のような立場は、役務商標の登録可能となった現在では、採用することができなくなっている。このような理由付けでは、著述業などを指定役務として著作者名について商標登録を取得し、維持することを妨げえないからである⁹⁹。

⁹⁷ 実演家に対しても氏名表示権が認められており(90条の2第1項)、音楽CDを販売する場合や、劇場用映画を製作する場合などに、実演家は、CDのジャケット、歌詞カードや映画のエンディングロールなどに自分の氏名・芸名等を表示すること、又は表示しないことを求めることができる。ただし、氏名表示権を持つのは個人としての実演家であるので、グループ名は、「その他氏名に変えて用いられるもの」には該当しないとされている(加戸守行『著作権法逐条講義[五訂新版]』(著作権情報センター・2006年)481-483頁)。

⁹⁸ 田村・前掲注(7)232-233頁。なお、このような解釈が苦しいというのであれば、他人の氏名や著名な筆名については4条1項8号を用いて商標登録を拒絶し、仮に本人自身やその承諾の下に出願がなされているとか筆名が著名名ではないなどのために登録が認められることとなったとしても、書籍に著作者名を表示する行為については、自己の氏名を表示する行為、もしくは、自己の氏名を表示した物を流通させる行為として、26条1項1号の援用を認めるべきである、としている(同234頁注(6))。

⁹⁹ 省令別表には、著述業に該当する役務は示されていないが、ある商品や役務が別表に掲げられていないからといって、それを指定商品ないし指定役務とする商標登録が当然に認められないということにはならない(田村・前掲注(7)232頁)。

ii) 著作物の題号

著作物の題号が商標的使用に該当するかどうか争われた裁判例として、「POS 実践マニュアル」等の題号を付したPOS(Problem oriented system=問題指向型診療記録)の解説書を販売する行為は、指定商品を「印刷物」等とする「POS」という商標権を侵害するものではないとした裁判例がある(東京地判昭和63年9月16日無体集20巻3号445頁[POS 実践マニュアル]¹⁰⁰)。同様に、「がん治療の最前線」という題号を付した書籍の販売が、指定商品を「新聞、雑誌」とする「がん治療の最前線」という商標権を侵害するのかが争われた事案で、商標的使用を否定した裁判例がある(東京高判平成16年7月30日平成16(ネ)2189[がん治療の最前線])。また、特許庁の審決においても、夏目漱石の遺族が、著作権の存続期間経過後も引き続き漱石作品の販売の独占権を保持するために、「夏目漱石小説集」等々の文字について商標登録出願に及んだという事案で、登録が拒絶されている(昭和23年抗告審判第181ないし190号審決¹⁰¹)。さらに、気功術を解説した通信講座のテキストに付された「気功術実践講座」につき、テキスト教材の内容を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないということを理由に、商標法26条1項2号により侵害を否定した裁判例がある(東京地判平成6年4月27日判時1510号150頁[気功術実践講座])。

このように、通常の書籍の題号については商標権による保護が否定されている一方で、新聞、雑誌等の定期刊行物や百科事典、辞書等に関しては、商標登録および商標権の行使が認められている(東京地判昭和29年8月30日下民集5巻8号1379頁[週刊海事新報]、東京地判昭和62年10月23日判時1255号32頁[おとなの特選街]、東京高判平成13年10月23日平13(行ケ)190[賃貸住宅情報]、東京地判平成17年12月21日判時1970号95頁[本当に出会ったHな話])。

さらに、音楽CDやゲームソフトのタイトルについては、通常の書籍の

¹⁰⁰ 評釈として、石井誠[判批] 村林隆一選『判例商標法』(発明協会・1991年)587-604頁。

¹⁰¹ 同審決は、工藤・前掲注(12)74-75頁に転載されている。

題号と同様の取り扱いがなされている¹⁰²。例えば、音楽 CD アルバムに「UNDER THE SUN」というタイトルを付して製造販売する行為が、指定商品をレコード等とする登録商標「UNDER THE SUN」の商標権を侵害するかが争われた事案で、被告標章の使用は商標的使用に該当しないとした裁判例がある（東京地判平成7年2月22日知裁集27巻1号109頁 [UNDER THE SUN]）。ゲームソフトのタイトルとして用いられた被告標章「三国志武将争覇」は、題号として創作物の内容を表示しているにすぎないことを理由に、登録商標「三国志」（指定商品はコンピュータ用プログラムを記録した磁気テープ等）の商標権を侵害しないとした裁判例がある（千葉地判平成6年3月25日知裁集26巻1号301頁 [三国志武将争覇1審]、東京高判平成6年8月23日知裁集26巻2号1076頁 [同2審]）¹⁰³。

以上のように、従来の裁判例は、書籍の題号については商標的使用を否定する一方で、雑誌等の定期刊行物の題号については商標的使用を否定するというように、商品媒体ごとに取扱いを異にしているとみることができるとも、従来の裁判例の中には、「POS」や「三国志」のように識別力の極めて低い商標が問題となったものがあり、そのような事案では、著作物の題号という特殊性を考慮せずとも侵害を否定することが可能であったようにも思われる。

著作物の題号について商標の使用該当性を否定するという裁判例の判

¹⁰² 登録実務においても、これらの裁判例と同様の取り扱いがなされているようである。具体的には、書籍の題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示すると捉えて、3条1項3号に基づき登録を拒絶する。また、CDやゲームソフト等の題号も、書籍の題号と同様に扱われている。他方で、新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとして登録が認められているようである（参照、工藤・前掲注(12)75-76頁）。

¹⁰³ 東京地判平成14年5月31日判時1800号145頁 [ぼくは航空管制官] は、被告が、原告商標「ぼくは航空管制官」と同一のタイトルを付したゲームソフトのタイトルを販売する行為につき、商標的使用であると認めつつも、原告が当該商標を取得した経緯に鑑みて、原告の主張は権利濫用であるとして、商標権侵害を否定した。小林他編『最新判例からみる商標法の実務』（青林書院・2006年）21頁 [小谷武執筆] は、被告標章が著作物の題号であることを理由に、商標的使用に該当しないとすることにより侵害を否定する解決方法もあったとする。

断については、学説もこれを支持している。その論拠としては、次の点が指摘されている。まず、著作物の創作活動を制限しないようにするためには、書籍の題号は自由に選択しうるものとしておくべきであり¹⁰⁴、また、著作権法の存続期間の規律を無にしないためには、少なくとも著作権の存続期間の切れた著作物の題号に対して商標権の行使を認めるべきではなく、存続期間が切れていないものに関しても、同じ著作物を出版する者に対しては、著作権の行使を認めれば足りるとの指摘がある¹⁰⁵。加えて、異なる著作物に関して同じ題号が付されていたとしても、通常は、著作者名や出版社名などで両者を区別しうるのであるから、あえて、特定の著作物の題号として使用することが明らかな商標について商標登録を認めるべきではないとの指摘もなされている¹⁰⁶。

ただし、侵害を否定する際の理論構成としては、従来から様々な見解が唱えられてきた。第1に、書籍の題号は、商品としての「書籍」の「内容」を示すものであって、その出所を識別するものではないとする見解がある¹⁰⁷。しかしながら、1991年改正により役務商標の登録が認められるようになって以降は、このように有体物概念を用いた説明は、困難となっているという批判がなされている¹⁰⁸。また、2002年改正で、標章の使用の定義規定（2条2項2号）に、商品に標章を付したものを「電気通信回線を通じて提供する行為」が追加されたため、商品の有体物を前提とした、このような見解は今日において妥当性を失っているとの指摘もある¹⁰⁹。

第2に、上記見解と同様に、書籍の題号が、通常は出所の識別表示として用いられるものではないとしつつも、具体的な解釈論としては、「商標

¹⁰⁴ 田村善之「書籍の題号、著作者名の表示と登録商標権」発明91巻10号127頁（1994年）、村井・前掲注(86)1153-1154頁、宮脇・前掲注(84)381-383頁。

¹⁰⁵ 田村・前掲注(7)229-230頁。

¹⁰⁶ 田村・前掲注(7)230頁。

¹⁰⁷ 中山信弘「書籍の題号」同編『工業所有権法の基礎』（青林書院新社・1980年）260頁、紋谷暢男（編）『商標法50講 [改訂版]』（有斐閣・1979年）[中山信弘執筆]。旧説として、田村・前掲注(104)127頁。

¹⁰⁸ 玉井克哉「商標登録の阻止事由としての『自由使用の必要』」知的財産研究所5周年『知的財産の潮流』（信山社・1995年）246頁注(147)。

¹⁰⁹ 宮脇・前掲注(84)393-394頁。

の使用」を否定する見解がある¹¹⁰。この見解によれば、書籍の題号は、通例、出所の識別表示として用いられるものではないから、商標として「使用」されるものではなく、ゆえに、登録も認められなければ（3条1項柱書き）¹¹¹、権利侵害にもならない。そして、仮に登録が認められたとしても、書籍の題号に用いている限りは、商標として「使用」されていないので、不使用取消しの対象となる（前掲 [POS 実践マニュアル]）。

第3に、書籍の題号であっても、それが普通名称であるとか、その著作物の内容を直接表示するようなありふれたものでない限りは、出所識別機能を有するものと解さざるを得ないとする見解がある（前掲 [気功術実践講座]）。ただし、この見解も題号に商標権を認めることの不都合を考慮しており、26条を活用して保護を否定することを提唱している¹¹²。もっとも、このような手法については、第2の見解から、前掲「UNDER THE SUN」のように直接的に内容を表示しているとは言い難い語であっても、商標権侵害を否定すべきなのであるから、26条1項2号によるのではなく、商標的使用に該当しないことを理由に侵害を否定する手法を採用することが有用であろうとの指摘がなされている¹¹³。

（4）検討

i）著作物の題号、著作者名等の表示に関する著作権法上の規定との関係

これまでの議論を踏まえた上で、不正競争防止法2条1項1号・2号において、著作物の題号、著作者名等の表示をいかに取り扱うべきかを検討する。

第1に、著作物の題号や著作者名等の表示として使用されるものの中には、普通名称や語義的に書籍の内容を記述したにすぎない表示がある。例えば、商標権侵害が問題となったものではあるが、「POS」や「三国志」、

「気功術」、「がん治療」といった表示（「5.（3）ii」を参照）がこれに該当するであろう。これらの表示は、取引秩序を維持するためにそもそも特定の表示主体に独占させるべきではないものであり¹¹⁴、「普通名称等」（19条1項1号）に該当しうる。したがって、普通名称等に該当する著作物の題号や著作者名等の表示は、それが普通に用いられる方法で使用される限り、著作物の題号や著作者名等の表示の特殊性を考慮するまでもなく、保護が否定されることになる¹¹⁵。

第2に、19条1項1号の適用がない表示については、不正競争防止法や商標法による保護が認められる可能性がある。ただし、これらを保護する際には、前述したように、著作権法制度との関係を考慮する必要がある。

まず、著作物の題号や著作者名等の表示としての表示の使用行為の不正競争行為該当性を否定する際の正当化根拠としては、商標権に関する議論と同様に、著作権の保護期間の趣旨を没却してしまうことに対する懸念というものが考えられる。2条1項1号・2号所定の各要件を充足している限り、同号に基づく排他権は永続するため、これに基づいて保護期間経過後の著作物の出版が差止められることになってしまう。しかし、これでは、著作物を一定期間保護した後はパブリック・ドメインに帰さしめるという著作権法の趣旨を没却してしまうことにつながりかねない。ただし、このような根拠のみでは、保護期間中に同号に基づく差止請求を否定すること

¹¹⁴ 田村・前掲注(76)96-104頁。記述的表示も、「普通名称等」に含まれるとする見解として、田倉整＝元木伸『実務相談 不正競争防止法』（商事法務・1989年）275-278頁 [青柳吟子執筆]、小松一雄『不正競争訴訟の実務』（新日本法規・2005年）255頁 [守山修生執筆]、小野昌延『新注解不正競争防止法〔新版〕（下巻）』（青林書院・2007年）1153頁 [木村修治執筆]。他方で、記述的表示は、19条1項で適用除外されておらず、商品等表示該当性の要件の中で判断されることになるとする見解として、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（有斐閣・2005年）57-58頁、工藤栄司『不正競争防止法 解説と裁判例』（発明協会・2008年）137頁。

¹¹⁵ 商標法において、これらの題号や著作者名等の表示は、3条1項3号の適用があるので、使用により出所識別力を獲得しない限り（3条2項）その登録は認められない（網野・前掲注(112)238頁）。また、仮に登録された場合であっても、それを商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認めうるのであれば、26条1項2号・3号により侵害が否定される（田村・前掲注(7)230-231頁）。

¹¹⁰ 田村・前掲注(7)230頁。

¹¹¹ 工藤・前掲注(12)47頁。

¹¹² 網野誠『商標〔第6版〕』（有斐閣・2002年）237-242頁。

¹¹³ 田村・前掲注(7)230頁。

を十分に正当化できないように思われる。

ところで、このような根拠に関しては、著作物の同一性が維持されている限り、同一の著作物を特定するために同一の題号を用いる行為は不正競争行為に該当しないのであるから、保護期間の問題を考慮する必要はないとする見解がある¹¹⁶。

なるほど、需要者の目から見て、無体の側面と有体の側面を区別することが容易であるならば、上記の見解のように考えられるであろうが、現実には必ずしも容易に区別することができないであろう。例えば、『吾輩は猫である』について、需要者は、題号をもって著作物（無体物）だけを確認することができるであろうか。これは、特定の商品から、特許やノウハウといった無体の側面だけを切り出すことが不可能であることから明らかであろう。

したがって、著作物の同一性を維持したまま同一の題号を付して出版する行為も、(出版社名等の打ち消し表示がなされていない限り) 有体物としての側面について需要者が誤認混同するおそれがあるため、商標権侵害に該当する可能性は依然として残されている。このように考えると、著作物の無体の側面について誤認混同が生じないという理由のみでは、保護期間の趣旨を没却してしまうおそれを考慮する必要がないということの決め手とはならないように思われる。

第3に、とりわけ著作者名や実演家名の表示については、これらの表示を規律する著作権法の規定との関係が問題となる。すなわち、著作者名等について不正競争防止法による差止めを認めてしまうと、著作権の存続期間の前後を問わず、周知あるいは著名表示の主体以外の者が著作物の著作者名等を表示することができなくなり、著作物の利用に支障を来すことになりかねない。この場合、著作者名や実演家名を表示しないで出版すると、かえって氏名表示権(著19条、90条の2)を侵害することとなる。さらに、著作権法は、著作者人格権とは別個に、著作者ではない者を著作者名として表示した著作物を頒布する行為について罰則を設けている(著121条)。121条の趣旨は、氏名表示権の保護を目的としているわけではなく、著作者名を偽るといふ公衆に対する欺罔行為を禁止するための規定であると

¹¹⁶ 宮脇・前掲注(84)398-399頁。

されている。この点で、むしろ、品質等誤認行為を規律する不正競争防止法2条1項13号と趣旨を同じくするといえよう¹¹⁷。

これらの規定との抵触を回避するためには、少なくとも、不正競争防止法による差止請求権に服さなければならないことを理由に、著作物に本来の著作者の名称を付すことができなくなるような解釈は許されないであろう。

最後に、題号選定の自由について検討する。特定の商品主体を示すものとして周知・著名となった表示を含む題号を書籍に付する行為一般が不正競争行為に該当するとされた場合の弊害として、周知・著名な商品や主体に対する批評・研究・紹介等を内容とする書籍に、付すべき適切な題号を付すことができなくなってしまうという点が指摘されている¹¹⁸。なお、他人の著作物を批評する際に、著作者名等を表示することがあるかもしれないが、そのような態様で使用される場合、需要者にとって出所を識別するものとは考えにくいであろう。

ii) 著作権法において評価し尽くされていないその他の要素について

以上で述べたような事情によれば、一定の場合には、不正競争防止法による書籍の題号、著作者名等の表示の差止めを認めるべきではないということが明らかになったが、そこでは、問題となる表示が付されている著作物のカテゴリーや表示の具体的な使用態様といった事情が考慮されていないことに留意すべきである。

著作物のカテゴリーに関して、商標法において題号の保護が肯定されているものとして雑誌等の定期刊行物がある。これについては様々な理由があげられているが、出版社や個別の著作者名・編者名が表紙・カバーに表示されなかったり、小さく印刷される場合も少なくなく、それらの場合に

¹¹⁷ 田村善之『著作権法概説〔第2版〕』(有斐閣・2000年)476頁、加戸・前掲注(97)740-746頁。旧著作権法40条につき、水野錬太郎『著作権法要義：全』(明法堂：有斐閣書房・1899年)142-143頁。

¹¹⁸ 田村・前掲注(104)127頁、村井・前掲注(86)1155頁。

題号が出所表示として機能するからであると説明される¹¹⁹。その他、定期刊行物は、各号ごとに内容が相違しているため、その題号も内容との結びつきが弱く、需要者も題号が出所を示すものと認識する可能性が高い。

また、単独の著作物であっても、シリーズ物については、そこに付される題号や著作者名等の表示は、定期刊行物と同様に取り扱うべきであろう。というのも、シリーズものについては、著作物の題号等と当該著作物の出所が一定の期間にわたり対応関係にあるため、個々の著作物の出所を識別するだけでなく、シリーズを構成するそれぞれの著作物が同一の出所からもたらされたものであると、需要者が認識するからである。この理由付けのもとでは、同一の出所のもとでバージョンアップが繰り返される辞書や百科事典に付される題号・著作者名表示も、同様に出所識別力を有するものと考えられる。

さらに、ゲームソフトやコンピュータプログラムは、プログラムや画面に登場する様々な著作物の集合体であり、個別の著作物とゲームとの結びつきは弱くなっている。また、商品コンセプトの企画力に秀でていたり、優れたプログラマーを保持している等、信用を化体する自他商品識別表示としての色彩が強い。さらに、ゲームソフトやコンピュータプログラムは、法人の内部で創作されることが多く、その場合、法人自身が著作者となる。これらの著作物に付される題号や著作者名等の表示は営業表示としての性格が強いため、需要者は題号をもって出所識別する可能性が高いといえよう。したがって、特定の業者の製造販売に係るゲームやコンピュータプログラムであるとの出所識別力を獲得したような表示については、不正競争防止法による保護を認めるべきであろう¹²⁰。実際の裁判例においても、前掲 [エンブレムサーガ] のように、ゲームソフトの題号につき不正競争防止法による保護を認めたものがある。

以上で述べたカテゴリーの著作物は、単独の著作物とはかけ離れた性格を有するものであり、そのため需要者は、それらの著作物に付された題号や著作者名等の表示が出所を識別するものと考えるのである。このような著作物のカテゴリーごとの特殊性は、前述した著作権法の規定ないし制度

が評価し尽くしていない要素であり、標識法である商標法や不正競争防止法による規律が入り込む余地がある。また、これらの表示が出所を識別するものとして機能している以上、第三者が類似の表示を使用した場合には、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、それを放置することは公益的にも望ましくない。

最後に、表示の具体的な使用態様についても考慮すべきであろう。著作権法制度との抵触を避けるという観点から、一定の場合には不正競争防止法による規律を及ぼすべきでないことは、前述したとおりである。しかし、著作権法との関係では、著作物の題号や著作者名を、通常の表記方法で表記することを許容すれば十分であり、原告表示と不必要に類似する表示方法までも認める必要性はないように思われる。すなわち、周知ないし著名な表示の主体以外の者が、同表示の具体的な表示方法や装丁等まで模倣することを許容する必要性は小さい。また、そのような場合には、需要者は、当該表示が著作物の内容や著作者に関する情報を表示しているのではなく、原告と何らかの関連性を有するものであると誤認混同する可能性が高い。

したがって、結論としては、著作物の題号や著作者名等の表示は商品等表示に該当しないとして、周知・著名表示を使用する行為に対し、不正競争防止法の規律が及ぶことをカテゴリー的に否定するべきではない。もっとも、ある著作物が、上記の中のどのカテゴリーに含まれるかということについて必ずしも明確な切り分けができるとは限らず、その限界線はなだらかなものである。そのため、最終的には、問題となっている著作物が単独の著作物かそれ以外の著作物かというカテゴリーの問題や、表示の具体的な使用状況を総合的に考慮して、不正競争防止法の規律を及ぼすべきか否かを判断せざるを得ないということになる。後者については、被告書籍の内容と題号の対応関係、被告書籍の体裁といった被告表示の使用状況に応じて、著作物の題号や著作者名等を表示する行為が不正競争行為として禁止される余地を認めるべきであろう。このような観点からは、被告表示の実際の使用態様とは無関係に著作物の題号の商品等表示該当性を否定するような抽象論を展開する、近時の裁判例 ([超時空要塞マクロスII]) の傾向は妥当ではない。

¹¹⁹ 田村・前掲注(7)230頁。

¹²⁰ 田村・前掲注(7)231頁。結論として同旨、宮脇・前掲注(84)403頁。

iii) 具体的な解釈論

それでは、以上で検討した内容を、不正競争防止法2条1項1号・2号の具体的な解釈にどのように反映させるべきであろうか¹²¹。

まずは、前掲[デール・カーネギー1審]等のように、商品等表示としての「使用」に該当しないとすることにより、1号・2号該当性を否定することが考えられる¹²²。1号の「使用」要件を巡っては、これに独自の意義を持たせるべきか否かについて従来から議論がなされてきた。「使用」に独自の意義を持たせるべきであるとする見解は、商品等表示の機能は自他商品の識別機能を基本とするものであり、そこから出所識別機能が生じることからすれば、出所表示機能を有する態様での使用に該当しないときは、商品主体の混同を生じないのが通常であるとする¹²³。

これに対し、「使用」に独自の意義を持たせる必要はないとする見解は、不正競争防止法2条1項1号と商標法の基本的な制度の相違点に着目する。すなわち、商標法は、使用主義ではなく登録主義を採用している関係上、未使用の商標権についても権利範囲を確定する必要がある等のために、混同を生ぜしめる行為という判断基準を採用していない。そこで、抽象的に権利範囲を確定するために、混同基準からは価値中立的に「使用」概念をこと細かに規定している(商標法2条3項)。このように、保護範囲を形式的に定義する商標法にあつては、例外的に出所識別機能を害さない使用について侵害を否定するために、商標的に使用されていないものは商標

¹²¹ なお、土肥・前掲注(90)48頁は、立法論として、2条1項1号の商品等表示の例示の中に、著作物の題号を追加することを提唱している。

¹²² なお、茶園・前掲注(90)17-18頁は、映画それ自体の出所とは著作者であろうが、映画の題号がそのような出所を識別する機能を果たさないのが一般的であること、および、題号を商品等表示として保護しても当該映画の品質向上につながらないことを理由に、著作物の題号の商品等表示該当性を否定しつつ、著作物の同一性につき誤認が生ずる場合には、2条1項1号の類推適用により保護を認めるべきと主張する。しかし、後者の理由付けについては、1号には混同の防止という公益的な側面もあり、品質の向上に資さないという理由だけでは、1号該当性を否定することはできないとの批判がなされている(宮脇・前掲注(84)394-396頁)。

¹²³ 竹田稔『知的財産権侵害要論〔不正競争編 改訂版〕』(発明協会・2003年)68頁。

の使用にあたらぬとする法理が発展していると考えられる¹²⁴。他方で、具体的に混同のおそれを吟味しうる不正競争防止法2条1項1号にあつては、商標法のような判断枠組みを設定する必要はない。そして、混同状態を放置することのないように、混同を生ぜしめる行為であれば、1号の規律する対象となると解すべきである。その結果、商品等表示としての使用に該当するか否かという判断が、混同のおそれの有無の判断に解消される以上、独立の意義を持たせる必要はないというのである¹²⁵。

もともと、これまで論じられていた場面では、「商品等表示としての使用」を否定するか、あるいは、混同のおそれの要件のもとで一元的に判断するのかという手法の違いにより結論が異なることはなく、あくまでも説明の問題に過ぎないとされていた。しかしながら、上述したように、書籍の題号や著作者名等の表示については、著作権法制度との兼ね合いから、混同のおそれが存在している場合であっても、1号該当性を否定すべき場合が存在する。したがって、このような場合に不正競争行為該当性を否定するためのツールとして、「商品等表示としての使用」要件に積極的な意義を持たせるべきであるといえよう。

次に、2号について検討する。2号に関しては、従来から、「商品等表示としての使用」に独自の意義を持たせるべきであると一般に考えられてきた。すなわち、混同のおそれという要件を持つ1号においては、書籍の題号、著作者名表示を許容するか否かを、混同のおそれという要件で一元的に判断することが可能であり、「商品等表示としての使用」それ自体を独立した要件として機能させる必要はなかった。他方で、混同のおそれという要件を持たない2号にあつては、1号と異なり、商品等表示としての使用という要件を、保護範囲を画するものとして機能させる必要がある。したがって、著名表示が物理的に付されていても、出所を識別する機能を果たしていない場合には、商品等表示としての使用に該当しないとして不正

¹²⁴ 田村・前掲注(7)150-165頁。

¹²⁵ 田村・前掲注(104)96頁、田倉整=元木伸『実務相談 不正競争防止法』(商事法務・1989年)136頁[飯村敏明執筆]、経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法〔平成13年度改正版〕』(有斐閣・2002年)29頁。

競争行為該当性を否定すべきであるとされている¹²⁶。

そして、今後はこれに加えて、1号と同様に、書籍の題号や著作者名等の表示が、出所識別機能を果たしていると評価できる場合であっても、著作権法制度との関係で2号の不正競争行為該当性を否定すべき場合には、「商品等表示としての使用」要件を規範的に解釈すべきである。

以上を要するに、書籍の題号や著作者名等の表示に、出所識別力があり、需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとしても、「商品等表示としての使用」要件を規範的に解釈して、2条1項1号・2号該当性を否定すべき場合があるということである。

iv) 本判決の射程

以上を本件についてみると、被告の音楽CD（編集著作物）のアーティスト名表示として標章「ELLEGARDEN」が用いられているのであるから、従前の裁判例に照らしても、2条1項1号・2号該当性が否定されてもおかしくはなかった。にもかかわらず、本判決が不正競争行為該当性を肯定したのは、被告標章の具体的な使用態様が、本来一連のグループ名を敢えて2段に分けた上、「ELLE」の部分については、原告の有する登録商標「ELLE」に極めて類似したデザインを採用し、かつ当該部分が突出して目立つような体裁を有していること、および、そのような表示をアルバムジャケットのデザインに組み込んで使用したという事情によるものであろう¹²⁷。

すなわち、このような態様で使用する被告表示を見た需要者は、被告標章の中の「ELLE」の部分に着目するのであり、需要者にとって、当該

¹²⁶ なお、その判断に際しては、混同のおそれという要件を有しないという点で共通する、商標法における「商標的使用」の要件に関する議論が参考となろう（参照、青木博通「商標権侵害の基準『商標的使用態様』」同『知的財産権としてのブランドとデザイン』（有斐閣・2007年）246頁）。

¹²⁷ 著作物の題号や著作者名等の表示につき商標権侵害ないし不正競争行為該当性が否定された従来の裁判例（前掲）においては、このような特殊事情が認められたものは存在しない。この点で、本判決は従来の裁判例と同列に論じることはできないであろう（判タ1269号289頁のコメントを参照）。

表示が当該音楽CDのアーティスト名を表示しているというだけではなく、その出所を表示するものとして受け取られる可能性がある。加えて、需要者が、原告の登録商標に極めて類似したデザインを採用したことにより、被告と周知を超えて著名な原告の間に何らかの関連性が存在するものと誤認混同する可能性は高まっているように思われる。したがって、本件音楽CDの表示について、1号・2号該当性を肯定した本判決は妥当であると言えよう。

なお、以上のような事情に鑑みれば、本判決は、著作者名等の表示一般について「商品等表示としての使用」該当性を肯定したのではなく、被告表示が原告表示と混同しやすい態様で使用されている場合に限って、商品等表示としての「使用」を肯定したものであると理解すべきである。

また、本件で問題となった表示は、音楽CDのアーティスト名表示であって、著作者名表示でも著作隣接権者名表示でもないという点にも留意すべきである。この点で、本件は、これらの表示に関する著作権法上の規定との関係を考慮する必要がなく、不正競争行為該当性を肯定しやすかった事案であるといえよう。したがって、今後、著作者名表示や著作隣接権者名表示が問題となった場合にも本件と同様の判断がなされるかどうかは定かではない。その場合、考え方としては、著作権法上の規律にすべてを委ねるか、あるいは、本判決と同様に被告の具体的な使用態様との関係で不正競争行為該当性を判断するかのどちらからかということになる。

[付記] 本稿は、北海道大学大学院・知的財産法演習における報告原稿を加筆修正したものである。演習の席上および本稿の執筆にあたり、田村善之教授から懇切丁寧なご指導を賜った。また、宮脇正晴准教授（立命館大学）には、公表前の原稿（同「不正競争防止法による著作物の題号の保護」斎藤博退職記念『現代社会と著作権法』（弘文堂・2008年）379頁）を参照させていただいた他、初校の段階で本稿に対して貴重なコメントをお寄せいただいた（もともと、時間的制約もあり、その大部分を本稿に反映させることが出来なかった。今後の課題とさせていただきたい）。記して感謝申し上げる。

脱稿後、宮脇正晴 [本件判批] 速報判例解説・知的財産法No.17(2008年) <<http://www.tkcllex.ne.jp/commentary/pdf/0401/z18817009-00-110170243.tkc.pdf>> に接した。