

# 16 商標機能及びその侵害事件における役割 - EU と日本は相互の経験から何を学ぶことができるのか? -

招聘研究員 イラーナ・サイモン(\*)

日本と欧州連合は、100年以上にもわたって商標登録制度を運用してきた。それにもかかわらず、いずれの法域にも、商標のどの機能を、法的および経済的に認知すべきかをめぐってコンセンサスが存在しない。

この研究では、商標の機能が何を意味するかを検討し、商標の機能について分析する際に、これを単に出所表示機能、品質保証機能、又は宣伝広告機能のいずれかに分類するという方法が、商標の機能を単純化しすぎることを論ずる。本稿では、このような方法に代えて、発展し続ける市場の性格を反映する相互に関連し合う機能という、より複雑な枠組みについて認識し、商標が使われる商品の性質により、これらの(1以上の)機能も異なる事実について認識することを提案したい。

その次に、裁判所が並行輸入の問題をどのように扱ってきたか、すなわち、日本の裁判所と欧州裁判所が、商標の機能を参照することでそれぞれの判決を繰り返し根拠付けてきたことを考察する。

結論として、EUは、商標の品質に関する側面についてはっきりと認知している日本の姿勢から学ぶことができ、日本は、商標の宣伝広告機能について認知しているEUの姿勢を参考にすることができる。

## はじめに

以下では、日本及び欧州連合(EU)の商標法の下で、商標の様々な機能がどの程度認知、保護されているかを分析、比較する。本稿の狙いは、このテーマについて、日本とEUが相互に何を学べるかを検討することにある。手始めに、商標の広く認識されている機能(及びそれほど認識されていない機能)について明らかにしたい。これは、その次に紹介する判例を検討するための枠組みとなる。その次に、日本とEUの裁判所において、これらの機能が、並行輸入及び商標としての使用という文脈で、どの程度認識されているかを検討する。並行輸入を事例として取り上げた理由であるが、並行輸入品に使われる商標は、消費者に対して、商標を付した商品の出所、また品質についてさえ、真正な情報を発信している場合が多い一方、輸入国において、商標権者の許諾を受けずに、また、商品が輸入市場で販売されても商標権者が商標から経済的な報酬を受けられないような方法で、使われるという、商標法が直面している難問の一つだからである。商標としての使用を選んだ理由は、この要件を根拠付け、定義する際に商標の機能を参照している場合が多いためである。まとめの部分では、それぞれの法域が相互に何を学べるかを明らかにしたい。

## 商標の機能: その理論的考察

商標をめぐっては、これまで、(1) 出所表示機能、(2) 品質保証機能、(3) 宣伝広告機能、の主に3つの機能が認識されていた。しかしながら、商標には、これ以外の機能も存在すると考えられる。ただし、そのような機能に対する評価は、まだ定まっていない。

### 1. 出所表示機能

商標は、本来、商標が付されている商品の物理的な出所を識別するために使われてきた<sup>(\*)</sup>。しかしながら、大量生産の発達とともに、商標の役割が変化し、特定の既知の出所について消費者に知らせる代わりに、同一の商標を付したすべての商品の出所が同一であることを示していると解釈されるようになってきた。その場合、その出所表示の主体自体について消費者が知らなくても良いとされる。

これは、商品の出所が同一であり、しかもその出所が匿名であることで、購買意欲が刺激されるとする考え方である。この仮説は、まだ十分に検証されていない。それでは、消費者が、なぜ、出所が同一であるというだけで、具体的な出所が分からないような商品を買いたいと考えるのであろうか? 例えば、この共通する出所に、消費者が好ましいと考えるような属性が

(\*) フルネル大学 法律学講師(前ロンドン大学クイーンメアリー知的財産研究所研究員)

(\*) 商標が発展してきた歴史については、Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of Historical Foundation of the Law Relating to Trademarks* (The Lawbook Exchange, NJ, 2002 - reprint) に詳しく説明されている。

あるとすれば、このような欲求の存在を想定することも、あながち不合理ではない。例えば、その出所に信用がある場合、又は、消費者が過去に同じ出所の商品を購入、若しくは、使ったことがあり、これを再度購入したい場合である。消費者のこのような購入動機について考えると、商標の二つ目の機能である品質保証機能が浮かび上がってくる<sup>(2)</sup>。

## 2. 品質保証機能

品質保証機能とは、消費者が、過去の経験に基づき、自分が気に入りそうな商品を識別するために商標を利用する場合である。消費者が、ある商品を気に入れば、その商品の商標を記憶し、類似の商品を購入する時に、同じ商標の商品を買おうとする可能性がある<sup>(3)</sup>。さらに、過去に購入したものと異なる種類の商品であっても、商標が同じであれば、その商標に関する過去の学習から、過去に購入した商品に匹敵する品質があるのではないかと考える傾向にある。

このような購買行動の前提となっているのは、同じ商標の商品であれば、品質も同等なのではないかという期待である。しかしながら、この品質「保証」という考え方には、疑問の余地がある。それは、消費者の側には、このような商品の種類の別を超えた品質の一貫性への期待が存在するとしても、同等の品質の商品のみに同じ商標を使うよう商標権者に義務付ける法的な仕組みが存在しないためである<sup>(4)</sup>。商標権者が、品質の低い商品に同じ商標を使った場合、顧客を失うおそれはあるものの、商標法に基づいた制裁を受ける心配はない。さらに、同じ商標が一貫した品質の商品に使われたとしても、その商品の品質が一貫して「良い」とは限らず、そのような義務も存在しない。「品質保証機能」論では、消費者が、その商標の商品の品質についてわかっていることだけが要件とされている。したがって、「保証」とはいつても、実際には、商標に、品質を保証するよう義務付け機能がなく、また、商品の品質が一定の水準に達していることを保証する機能もない以上、これを「品質保証機能」よりは、むしろ「性質類似機能」とでも呼ぶべきで

はないだろうか。

## 3. 宣伝広告機能

商標の宣伝広告機能は、商標の最も分かりにくい機能である。商標の宣伝広告機能とされるものが実際に何なのかをめぐって、まだコンセンサスが存在しないように思われる。「商標を宣伝広告に使用した場合、その商標に結び付いた形で、商品それ自体の物理的な性質とは独立したイメージが形成され、消費者が、同じ商標に再度接した時に、このイメージを想起する」という説明が、この機能に関する説明として、最も適している<sup>(5)</sup>。

一部の学者が、この宣伝広告機能を極めて批判的である。こうした人々は、このいわゆる「イメージ」が、商品の有形の特徴に基づいたものではない以上、一種の錯覚であり、このようなイメージを創造、維持するために投資することが、社会的な浪費であり、そうした行為を奨励すべきではないと論ずる<sup>(6)</sup>。これに対する反論もあり、特定の人々にとって魅力的な商品の特徴が、他の人々にとって逆な場合があるという点で、そもそも商品の物理的な特徴に基づいた「品質」でさえ、結局は主観的な概念であることを指摘している。さらに、商標権者が、自分たちの商品について様々なイメージを育てよう努力することは、消費者が、自分たちの望んでいる価値観やライフスタイルを象徴するような商品のイメージに「お金を投じ」、自己表現する助けになるため、消費者にとって有益な可能性がある。

## 4. 商標の機能に対する拡張的理解

一部の学者は、商標に文化的な機能があると主張する。これは、消費者から認知されている商標の場合、こうした認識度ゆえに、多様な人々が対話し、理念を表明し、訴求力を強化するための社会的シンボルとして使われている場合である。商標に文化的機能があるとする考え方を支持する人々は、社会の多様な人々がこれを対話の中で使うことを妨げないよう、商標保護を弱めることに賛成する場合が多い。しかしながら、Jason

(2) J. Thomas McCarthyは、McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (WEST, St Paul, MINN, 1996 and updates), § 3.10において、この理論に基づき、商標の特徴が「品質管理の単一の源泉」 - 事実上、品質管理機能とまったく変わらないような表示であると述べている。

(3) Frank I. Schechterが、商標の宣伝広告機能の最初の提唱者であると考えている人々が多いものの、The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv L Rev 813 (1926-1927) で説明されている商標の機能に関するSchechterの理論は、消費者が気に入った製品を商標で識別し、繰り返し購入するという事実に基づいている。同様にLandes及びPosnerも、品質の一貫性が、商標の機能について経済学的に説明するための不可欠の要素であると考えている。William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MASS, 2003), p. 167を参照。

(4) Fredreich-Karl Beierは、Territoriality of Trademark Law and International Trade, 1 IIC 48 (1970) において、商標により伝達される品質保証が、法律的なものではなく、むしろ経済的なものであることを強調している。

(5) 宣伝広告により、その商標のために選んだ架空の設定で商標をはめ込むことで、商標ごどのようなイメージを持たせることができるかについては、The Transformation and Evolution of the Trademarks - From Signals to Symbols to Myth, 82 TMR 301, 329におけるThomas D. Dresnerの論考を参照。

(6) Ralph S. Brown Jr. は、Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols, 57 Yale LJ 1165 (1947-1948) において、こうした考え方を支持している。

Bosland<sup>(7)</sup>によれば、商標が、このような機能を果たすのは、意見の主題、又は、意見を形成するための道具として使えるような既知の単一の現象を指し示していると一般の消費者が解釈する場合に限るといふ。

これ以外の商標の機能としては、識別機能が考えられる。この考え方では、消費者が、「何らかの」理由で、商標を利用して、ある商標の商品と、別な商標の商品とを識別していると説明され、そのことのみが要件とされ、消費者が商品をなぜ識別しているかを問わない<sup>(8)</sup>。この説明では、消費者が特定の業者の商品を他の業者の商品よりも好む理由を消費者の価値観の違いに委ねることができるため、その点が魅力的である。

## 5. 結論

商標には、いくつかの機能があると考えられるものの、どの機能にも欠点があり、普遍的に受け入れられている機能は存在しない。疑問の余地が極めて大きいような機能もあり、また、かなり重複していると思われる機能（特に、出所表示機能と品質保証機能）もある。

以下では、欧州及び日本の司法当局が、上述の商標のどの機能を認知しているかを引き続き検討する。特に並行輸入及び商標としての使用問題に焦点を当てる。そうするに当たって、どの機能を認識「するべきか」も問う。

## 1. 並行輸入事件における商標機能の認識

### 1. 並行輸入の基本

並行輸入とは

知的財産権の権利者又はライセンス者が、ある市場で販売している、知的財産権により保護されている商品を、他の業者が購入、別な市場に輸出し、その市場において、権利者の意に反し、また同等の保護を受けている類似の商品と競合する形で、販売する場合である<sup>(9)</sup>。

このような状況は、商標の機能をめぐる認識について検討するのに特に適している。その理由は、問題となる商品が（商標権者、その子会社、又はその機関がこれを生産しているという

意味で）「真正」であり、したがって、商標が、消費者を誤認させるような情報を発信していない場合が多いためである。とはいえ、その商標は、これが輸入された法域において、権利者の許諾を受けずに使われている。したがって、裁判所は、商標の機能を重視するか、それとも、消費者にとって有害ではないものの、商標権者の意に反する使用を禁止することで、商標権者の私的な利益を保護するか、の選択を迫られることになる。

これ以外の要因が大きく影響するため、事態を複雑にしている面がある。これは、特に、国境のない「共通市場」の形成を優先課題としている欧州連合（EU）の場合に当てはまる。欧州裁判所（ECJ）では、この目標を追求するために、（時には、以下で検討するように、商標の機能を犠牲にする形で）域内物資の自由移動を特に強調している。

### (1) ポイントとなる背景：EUにおける域内物資の自由移動

EUにおいて、域内物資の自由移動と商標の機能が、どのような関係になっているのかを理解するためには、域内物資の自由移動の原則が知的財産権（IPR）に基本的にどのように適用されているかを理解しなければならない。

EC条約の第28条に基づき、加盟国は、他の加盟国からの輸入を制限してはならない。この条項は、問題をはらんでいる。というのも、知的財産権は属地主義であるため、各加盟国の知的財産権制度は独立して運用され、同一の対象をめぐる、加盟国ごとに、別々の知的財産権が存在する。したがって、知的財産権の権利者は、理論上、商品が国境を越える度に、自らの権利に基づいて異議を申し立てることができる。その場合、知的財産権は、域内物資の自由移動に対する障害となる。しかしながら、知的財産権の積極的な側面が認識されているため、EC条約の第30条では、（財産権を含む）産業上又は商業上の財産を保護するのに必要な制限を設けることが、貿易に対する恣意的な制限ではない場合、すなわち、域内物資の自由移動を制限するための口実であり、事実上、知的財産権を保護する必要性以外の理由に動機付けられていない場合に限り、このような制限を認めている。

### (2) 並行輸入 - 日本及びEUの基本的な枠組み

EUにおいても、日本においても、最終的には、一定の種類

(7) Jason Bosland, The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, (2005) 10 (2) Media & Arts Law Review 99

(8) Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, 51 UCLA Law Rev. 621 (2004) は、本質的に、このような考え方に基づいている。Beebeは、同書で、「最近では、商標を定式化する上で、真に斬新な考え方が登場しつつある。これは、『一価』主義とも呼べるもので、この考え方では、商標の標識としての機能を必ずしも重視しない。商標は、なお、標識として機能するもの、これに何か具体的な内容があるわけではない。同様に欧州では、商標が「ある企業の商品を他の企業の商品から識別することができる」（商標ハーモナイゼーション指令第1条）ことが主な要件とされ、識別する理由については一切要件を設けていない。

(9) Thomas Hays, Parallel Importation Under European Union Law (Sweet & Maxwell, London, 2004), p.1

ものの、この結論に至る道筋は、それぞれの法域で異なる。

EUでは、商標権者自身の商品に商標権者自身の商標を使っている結果として同一の商品に同一の商標を使っていることになる場合でも、再販売業者が、この二重の同一性の要件を満たしている以上、商標ハーモナイゼーション指令（指令89/104）の第5条1項(a)に対する違反となるため、純粋な並行輸入であっても、一応は侵害となる。しかしながら、商標ハーモナイゼーション指令第7条1項では、再販売された商品が、当初、商標権者により、又は商標権者の許諾を受けて、欧州経済地域（EEA）<sup>(\*)10</sup>で販売されたものである場合の抗弁を定めている。ただし、その場合でも、商標ハーモナイゼーション指令の第7条2項に基づいた正当な理由がある場合に、商標権者は、その商品のそれ以上の販売に反対することができる。

日本でも、商標法第25条により、登録時に指定した商品に付した商標を排他的に使用する権利を商標権者に与えているため、並行輸入は日本でも侵害を構成する。さらに、EUの場合とは異なり、日本法には、並行輸入に関する抗弁が存在しない。しかしながら、以下で検討するように、日本の裁判所では、純粋に並行輸入された商品が、侵害に当たらないと認定している。

## 2. 一般原則としての権利消尽の原則

EU及び日本で権利消尽による例外が発展してきた経緯を詳細に分析すると、商標の機能が尊重されていることがわかる。前述のように、商標ハーモナイゼーション指令第7条では、並行輸入を認めている。これは、欧州の商標法がハーモナイズされる前に形成された欧州裁判所（ECJ）の判例を成文化したものである<sup>(\*)11</sup>。これは、Centrafarm v. American Home Products<sup>(\*)12</sup>に典型的に表れている。この判例において、裁判所は、域内物資の自由移動に対する要請と、市場メカニズムを維持するのに必要な知的財産権に対する認識とのバランスをとる必要があることを強調している。その結果、裁判所は、商標権の範囲を限定し、商標「固有の権利」、すなわち、その商標を付した製品を初めて流通させる権利のみが保護されるとした。しかしながら、裁判所は、商標固有の権利について判断するに当たって、商標を付した製品の出所について消費者又はエンドユーザー

に保証するという、商標の「不可欠な機能」に留意するよう、我々に促している。

この商標の機能という概念は、域内物資の自由移動という一般原則に対する例外としてのみ利用されているものの、裁判所は、商標保護の範囲を決定するためのツールとしてこれを利用した。したがって、遠回しであるものの、出所表示機能を認識保護している。

ただし、この事件の場合には、話が若干控れている。Silhouette判例<sup>(\*)13</sup>が述べているように、欧州の場合、商品が他のEEA加盟国市場で最初に販売された場合にのみ、権利消尽が生ずる。商標の機能には言及しなかった。裁判所は、その代わりに、どのアプローチが域内市場の形成にプラスになるかに焦点を当てている。

日本において商標権の消尽に関する最も指導的な判例は、フレッドベリー事件における最高裁判所判決<sup>(\*)14</sup>である。裁判所は、この判例において、真正な商標を付した商品の並行輸入が、次の3つの条件を満たす場合に、侵害には当たらないと判示した。

1. 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により付されたものであり、
2. 当該外国における商標権者と日本の商標権者とが法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があつて、
3. 日本の商標権者が当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と日本の商品とが品質において差異がないと評価される場合。

最高裁は、以上の3つの条件について述べ、商標の出所表示機能及び品質保証機能を保護している。

二つの法域を比べた場合、日本では、司法判断を下す際に商標の機能が重視され、これが一般原則としての権利消尽の原則を形作っていることがわかる。しかしながら、EUの場合には、最終的には、域内物資の自由移動が決め手となる。EUでも、商標の出所表示機能は認識されており、商品の出所がEU域内である場合には、権利消尽の原則を形成するためにこれを利用

(\*)10 EEAとは、EUの全加盟国と、EUに全面的に加盟していないが、加盟する意思がないものの、なかなか自由貿易協定を含む協定に調印した他の国々を含む欧州諸国の集団である。

(\*)11 このハーモナイゼーションは、全加盟国の実体的商標法の詳細な枠組みを定めた商標ハーモナイゼーション指令により実現されたものである。

(\*)12 [1978] ECR 1823

(\*)13 Silhouette C-355/96 [1998] ECR I-4799

(\*)14 フレッドベリー事件、最判平15.2.27第一小法廷判決 H14 (受) 1100号

するものの、商品の出所がEU域外である場合には、商標権者の権利が優先され、商標の機能が無視される。

### 3. 商品の状態の変更

輸入品の品質が、国内市場で販売されている商品と異なる場合、品質保証機能により、消尽しないと考えられる。EU又は日本のいずれも、この問題について直接扱った判例は、ほとんど存在しないものの、既存の判例は、いずれの法域でも、商品の状態が変更されても、消尽を妨げないことを示唆する。

欧州では、HAG II<sup>(15)</sup>判決により、商標が同一でも、企業間に関係がないために品質が異なる場合には、消尽することが明確にされた。しかしながら、域内物資の自由移動に関する判例<sup>(16)</sup>から類推すれば、商標権者が、販売する商品の品質をそれぞれのEU構成国市場で変えた場合には、消費者に混同を生ずる結果になる場合でも、その商品が任意のEU構成国で流通することに反対できないと思われる。

日本において、ラコステ事件<sup>(17)</sup>を扱った裁判所が、商標権者によるライセンスに基づき、日本で販売されているものと品質の異なる商品を、日本国外で生産し、日本に輸入した場合には、消尽すると認定した。この場合には、商標権者が、外国製品に対する品質管理を行うことを選択しなかったものの、そうする余地があったことも理由の一つとされている。その後の判例は、品質保証機能に対して肯定的なアプローチが有力になったことを示している。しかしながら、フレッドペリー事件において、最高裁は、品質管理の実行ではなく、品質管理の可能性にしか言及していないため、このことは、裁判所が、ラコステ判決の理由に回帰しつつある可能性があることを示している。

### 4. ライセンシーがライセンス契約に違反して生産した商品

ライセンス契約に違反して商品を生産したことが商標の(1以上の)機能に及ぼす効果は、その違反の性質により左右される。商品を生産するための仕様又は条件に違反した場合、品質保証機能が危険にさらされることは明白である。しかしながら、ライセンシーが、どの金融機関から融資を受けるかなど、これ以外の条件に違反した場合には、商標の(1以上の)機能に影響しない。

響しない。

日本も、EUも、違反の種類をはっきりとは区別していない。日本のそれ以前の判例では、違反が契約法の問題であり、商標権者が消尽することを妨げないと判示しているものの、フレッドペリー事件における最高裁は、商品の生産を外注してはならないこと、また、指定された地域で生産しなければならないことを定めたライセンス契約に違反したことが、消尽を妨げると認定した。

欧州裁判所レベルでは、ライセンス契約に違反した場合の効果について直接扱った判例は存在しない。しかしながら、これに関連する判例<sup>(18)</sup>は、輸入品の製造業者と商標権者との関係を規律する契約が存在する場合、商標権者が、商標法ではなく、契約法に頼るべきであることを示唆する。他方で、英国の判例<sup>(19)</sup>は、ライセンス契約に対するあらゆる違反が、商標侵害となることを示唆する。

### 5. 再包装

再包装とは、再包装した業者が、商品の包装を取り換え、商標権者の許諾を受けずに、新しい包装に商標権者の商標を適用した場合である。再販売業者が、再包装する理由としては、その商品を輸入する法域の規制に包装を適合させる必要がある場合、又は、包装の表示を輸入する法域の言語に置き換える場合、などが考えられる。EUでは、言語が異なり、保健制度や食品安全管理制度が異なる25カ国の加盟国に商品を自由に移動させる必要があるため、特に、こうした問題が一般的である。

再包装の場合、商標権者の許諾を受けていない場合でも、商標が、製品の出所に関する真正な情報を発信しており、商標の出所表示機能に適合しているため、商標法との関連において、特有の問題が生ずる。しかしながら、商品の当初の包装を取り除くことで、商品の状態を損なう危険性があるため、商標の品質保証機能が危険にさらされる。特に、商品が一重にしか包装されていない場合には、商品が空気に触れて劣化する危険性や、他の物質が混入したにもかかわらず、消費者がこれに気付かない危険性があるため、こうした不安がある<sup>(20)</sup>。

EUでは、商品が変質しない限り、再包装が許されるとする一般原則を設けることで、対立する可能性のある利害の調整を

(\*15) S.A. Cnl-Sucal NV v. Hag GF (HAG II) C-10/89 [1990] ECR I-3711

(\*16) 特に、一般に「Cassis de Dijon判決」として知られるRewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 120/78 [1979] ECR 649を参照。

(\*17) ラコステ事件、東京地判昭和59年12月7日、昭和54(ワ)第8489号

(\*18) IHT v. Ideal Standard [1994] C-9/93 1 ECR 2789

(\*19) Primark Stores Limited and Primark Holdings v. Lollypop Clothing Limited [2001] ETMR 30

(\*20) 商品が二重に包装されている場合には、外側の包装を取り除いても、内側の包装が開封されないため、包装されている商品が空気又は他の物質に接触していないことを消費者に保証できる。

試みている。これに関する指導的判決は、Bristol-Myers Squibb v. Paranova<sup>(21)</sup> (以下、「BMS判決」)である。

欧州裁判所では、域内物資の自由移動を促進するために、再包装された商品のEU域内における移動が商標によって妨げられてはならないことを前提とした上で、商標の重要性を認識し、域内物資の自由移動による利益と、商標保護とのバランスをとらなくてはならないと述べている。裁判所は、商標権者の固有の利益が損なわれた場合に限り、再包装に反対できるという妥協案を示した。この固有の利益には、商品の品質を通じて顧客を引きつけ、維持する能力が含まれるとされる。欧州裁判所は、このように述べることで、商標の品質保証機能を認識している。さらに、裁判所は、商標の不可欠な機能に照らして再包装が許されるかどうかを判断するよう我々に促している。その際、再包装により、商品の当初の状態が損なわれるような方法で商品に干渉してはならないと命じ、商標権者が、商標の「品質保証機能」を損ないかねないような使用に反対することを認めている。裁判所では、商標の出所表示機能を保護することが目的だと述べているものの、これにより商標の品質保証機能も同様に保護されるものと思われる。

裁判所は、BMS判決において、再包装に関する一般原則を定めただけでなく、特定の再包装の事例が、前述の原則に適合しているかどうかを判断するための5つの基準<sup>(22)</sup>を定めた。裁判所は、商標の品質保証機能を前提とする推定を行っている。再包装した場合には、商品の品質をめぐって常に一定のリスクが存在するため、この推定は、再包装の合法性を否認する方向に働く。次の5つの要件すべてを満たした場合にのみ、この推定を覆すことができる。

1. EU市場内に人為的な障壁が存在すること<sup>(23)</sup>。これは、域内物資の自由移動という要請に動機付けられた基準である。
2. 包装された商品の内部の状態が変化していないこと。これは、出所表示機能を保護するためだとされているが、品質保証機能も同様に重視しているように思われる。
3. 再包装業者は、再包装について、商標権者に責任がないことを消費者に知らせるため、自分が商品を再包装した

ことを新しい包装に記載しなくてはならないこと。品質保証機能の保護。

4. 再包装業者は、再包装について商標権者に通知することで、再包装によって自らの信用が損なわれないことを商標権者が確認できるようにしなくてはならないこと。欧州裁判所では、この要件により、商標に関係するどの利益が保護されるのかについて述べていないものの、信用を理由としているため、宣伝広告機能と何らかの関係があるように思われる。
5. 例えば、包装が乱雑な場合など、再包装後の商品の外観により、商標又は商標権者の信用が損なわれる危険性がある場合、商標権者は、再包装に反対できること。この場合も、裁判所は、どの利益が保護されるかを述べていないものの、信用に言及しているため、宣伝広告機能と関係があるように思われる。

日本では、再包装に関する判例が、EUほど発達していない。特に、商品の品質が危険にさらされていない場合の侵害事件判例が存在しないように思われる。ただし、商品の状態が危険にさらされた場合の判例は存在する。

LT Peabel 事件<sup>(24)</sup>において、輸入した大きな瓶に入った香水を商標を付した小瓶に詰め替えたことで、香水の品質が損なわれたため、再包装した被告が商標を侵害したと認定された。これは、全体として商標の品質保証機能を認知したものだと考えられる。同様に、エステーピー事件<sup>(25)</sup>においても、裁判所は、大きな缶に入ったSTPのオイルトリートメントにSTP商標を付した小型の缶に詰め替えた行為を侵害であると認定した。しかしながら、その理由は異なっていた。オイルトリートメントの品質が変化すると認定した点を考慮すれば、裁判所は、意外なことに、出所表示機能を重視している。また、他の者が登録商標を真正商品に使っている場合であろうと、登録商標が、出所表示機能を発揮し得るのは、第三者が商標を使用するのを権利者が制止できる場合である。裁判所は、登録商標に対する「信頼の基礎」が失われるのを防ぐことが目的だと説明している。

日本の裁判所は、マグアンプK事件判決<sup>(26)</sup>において、この

(\*21) Bristol-Myers Squibb v. Paranova Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 [1996] ECR I-3457

(\*22) 裁判所は、判決において、実際には、4つの基準しか述べていないものの、その後の判決において、商標権者の信用に及ぼす損害を別な要因として独立させている。

(\*23) これは、商標を効果的に保護するために必要な要素とは無関係に、加盟国間における商品の流通を妨げる何らかの要因が存在するという意味である。

(\*24) LT Peabel, Societe en non collectif v. Tanizo Kanazawa, Tokyo Court of Appeals, 9 August 1922, reproduced by Teruo Doi in Digest of Japanese Court Decisions in Trademarks and Unfair Competition Cases (The American Chamber of Commerce in Japan, Tokyo, 1971), p.61

(\*25) Teruo Doi in Trademark and Unfair Competition Law of Japan - Digest of Court Decisions (AIPPI Japan, Tokyo, 1980), p.114所収、エステーピー事件、大阪地裁、昭和51年(三)第2469号、昭和51年8月4日判決

(\*26) マグアンプ事件、大阪地方裁判所 H06.02.24 4 (ワ) 11250号

品質保証機能が害される点が重要ではないことをさらに明確にしている。この事件の事実関係を見る限り、商品の品質が危険にさらされた可能性が高いように思われる（被告は、肥料を大きな袋から、商標権者の商標を付した小さな袋に詰め替えた）にもかかわらず、裁判所は、小さな袋に小分けしたことで商品の品質又は性質が変化した可能性が低い場合でも、侵害が生じ得ると述べている。その理由は、商標権者の利益が損なわれたからであり、また、被告が、商品の品質に関する商標権者の信用を取引に利用することで、消費者が誤認するおそれがあったためである。信用に言及しているという点だけをとってみれば、商標の宣伝広告機能と関係があるように見えるものの、裁判所が商標権者の信用を全く異なる文脈で使っているため、そうではないことが明白である。裁判所の関心は、むしろ、商標を利用することで、被告が得た不当利得にあり、これは商標の機能とは関係がなく、裁判所は、商標権者が、自らの商標に、他の者がそれから利益を得るのを妨げることのできる、ある種の財産権的な利益を有することを指摘している。

二つの法域における再包装の扱いを比較すると、EUにおいては、域内物資の自由移動を促進するという要請から、再包装がある程度許容されているものの、欧州裁判所は、再包装に不利な推定を働かせることで、商標を随時、強力に保護できるようにしている。さらに、再包装に関する基準では、(時には暗黙のうちに) 商標の3つの機能のすべてが認識されている。日本の場合、再包装によって商品の状態が変化した場合、すなわち、品質保証機能が害された場合に、明白な侵害となる。しかしながら、再包装によって商品の品質が変化しない場合でも、再包装が侵害であるとみなされ得る場合があり、その場合の保護の範囲は、出所表示機能や品質保証機能から導かれる範囲よりも広く、宣伝広告機能の枠をも超えて、商標権者の私的な利益が優先されているように見える<sup>(27)</sup>。

要するに、いずれの法域でも、再包装に対する強力な保護を与えているものの、日本における保護は、商標の機能を保護するのに必要な程度を超えているように思われる。

#### (1) 欧州の特異性

欧州は、並行輸入に関する判例において、商標の宣伝広告機能を認識、保護している点において、商標の機能に対する保護

の範囲が、日本よりも広い。Dior v. Evora<sup>(28)</sup>判決において、DIORの商標を付した香水がEU加盟国からオランダに並行輸入され、ディスカウント業者がこれを宣伝、販売した。これは、商標ハーモナイゼーション指令第7条1項の下で、一応許容される並行輸入であったものの、商標権者は、販売及び宣伝広告の態様によってDIOR商標の信用が損なわれることを理由に、第7条2項に基づき、そのような方法で商品をそれ以上販売することに反対する正当な理由があると主張した。

欧州裁判所は、(上述の) BMS判決における5番目の要因を引用し、商標の信用が損なわれた場合、これが再販売に反対する正当な理由を構成し得ることに原則として同意した。特に、並行輸入商品を宣伝することで、「当該商品の魅力的かつ一流のイメージ及び高級品としての独特の雰囲気」を害してはならず、商標のイメージを害するような文脈でこれを使用してはならないとした。この争点を欧州裁判所に付託した裁判所は、以上のような理由について、商標の「宣伝広告機能」を保護するためのものと述べている<sup>(29)</sup>。EU法では、毀損 (tamishment) (又は、EUで使われている用語では「信用を害する行為 (detriment to repute) 」) からの保護という形で、商標ハーモナイゼーション指令第5条2項に基づき、商標の信用を法律で保護しており、この点を考慮すれば、商標の宣伝広告機能が認知されていることは、それほど驚くには当たらない。

日本には、これに相当する商標判例が存在しない。

## ・商標としての使用事件における商標機能の認識

### 1. 商標としての使用の意味及び法定要件

商標としての使用をめぐっては、被告の使用が侵害を構成するために、被告が、その標章を「商標として」使用している必要があるかどうか問題となる。商標としての使用とは、(通常は、被告であるものの、商標権者の場合もある)<sup>(30)</sup> 商品の出所について消費者に伝えるような使用を意味するとされてきた。したがって、特に商標の出所表示機能が重視され、そのことは、商標としての使用に関する判例を見れば明らかである。

(27) 小野昌延『商標法論第2版』(財団法人知的財産研究所刊) 有斐閣、1999年、東京、英訳版第7章106頁(英訳版が<http://www.iip.or.jp/translation/ono/>から入手可能) 小野昌延博士の次の語句は、このような考え方を前提としている。「[前述の判例において]は詰め替え、再包装する行為が、商標権者のみに許されることを理由に、これらの行為が商標侵害であると認定された。」

(28) Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV v. Evora BV C-337/95 [1998] EIMR 26

(29) ただし、欧州裁判所が、判決文において、この通りの言葉を使っているわけではなく、

(30) 「使用」の口語的な意味が、これよりも広く、被告が、自らの商品に、標章を「貼付する」ための活動を指す点に留意すべきである。例えば、英国の1994年商標法第10条5項及びJeremy Phillips and Hannah Simon (eds), Trade Mark Use (OUP, Oxford, 2005), p.8を参照。

日本の商標法にも、欧州の商標法にも、商標としての使用に関する法定要件は、ほとんど存在しない。いずれの法域も、問題となる標章が、出所を表示するための「商標として」使われていることを要件として明示していない。実際には、いずれの法域でも、商標侵害を構成し得る様々な活動に制限を設けていないため、むしろ、その逆であるかのようにさえ見える。さらに、両法域では、商標と被告の商品とに存在しなければならない関係について、日本の場合には商品「について」の使用、またEUの場合には商品「について (in relation to)」の使用であると説明する。いずれの表現も、出所の表示としての使用を明示するものではない。

## 2. 使用に関する基本的な要件

欧州も、日本も、侵害訴訟の被告が、問題の標章を商標として使用していることを要件としている。

このテーマに関する欧州の法理論は、だいたいにおいて曖昧であるものの、大部分の判例は、標章が当事者の一方の商品の出所を表示するために使われていることを要件としているように見える。しかしながら、Arsenal v Reed 事件<sup>(31)</sup>において、商標としての使用に関する質問が欧州裁判所に付託されたものの、裁判所は、判決の中で、商標としての使用に一切言及していない。このことは、商標としての使用が要件ではないことを示唆する。しかしながら、欧州裁判所は、少なくとも、原告の商標の機能が損なわれることを、侵害の要件とした。欧州裁判所では、損なわれかねない機能の例として、出所表示機能しか挙げていないため、このような損害を根拠とする、商標としての使用とは直接関係のない基準でも、出所表示機能が重視されていると思われる。とはいえ、EUでは、商標としての使用をめぐる問題に決着がつけられたわけではない。その後の英国の判決は、Arsenal 判決が、商標としての使用を要件としたものであると解釈し、また、その後の欧州裁判所の判決も、このような基準に回帰している。最近では、Adam Opel 事件<sup>(32)</sup>において、法務官が、侵害とされるためには、被告が、(自分の商品である必要はないものの) 何者かの商品の出所を表示するために商標を使用しなければならず、さらに、その使用が、先行する商標の機能

を損なうものでなければならないと述べている。したがって、この法務官は、Arsenal 判決において採用されたアプローチに、商標としての使用要件を組み合わせている。

日本の方が状況は明確であり、ポパイ事件<sup>(33)</sup>において、商標としての使用が侵害の要件とされた。判決では、その根拠として出所表示機能と保証機能の両方を参照しているものの、専ら出所表示機能に重点が置かれている。欧州裁判所と同様、大阪地裁も、商標の機能が損なわれたかどうかを検討し、出所表示機能が商標の「不可欠な機能」であると述べている点が興味深い。しかしながら、裁判所は、この理由に基づいて判決を下したわけではなかった。

## 3. 使用要件の応用

EUでも、日本でも、いくつかの特別な事実状況、すなわち、第三者の商品の出所を真正に識別する目的<sup>(34)</sup>、文字又は音楽の著作物のタイトルとしての標章の使用<sup>(35)</sup>、及び、玩具の自動車など、縮小模型の原寸大のオリジナルを模倣した縮小模型への標章の使用<sup>(36)</sup>について論議されている。いずれの法域も、これらの事件において、商標としての使用を重視しているものの、侵害の有無をめぐる判断が異なる場合もある。これは一面において、欧州裁判所が、商標としての使用について日本の裁判所よりも拡張的にとらえ、商標権者自身の商品の出所について表示するための使用も商標としての使用の一種として認識しているためかもしれない。このような違いが生ずることは、欧州と日本とで、商標の機能についての認識が一致していても、その解釈の仕方の違いにより、結果が異なる場合があることを示している。

## 結論

本稿では、理論上、比較的流動的な広い範囲の機能が認識されていることを示した。しかしながら、日本及びEUの両方の判例は、かなり保守的で、主に出所表示機能及び品質保証機能に重点が置かれている。この点を踏まえた上で、少なくともE

(\*31) Arsenal Football Club plc v Reed, C-206/01 [2002] E.C.R. I-10273, [2003] E.T.M.R. 19

(\*32) Adam Opel AG v Autec AG C-48/05, Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, 7 March 2006

(\*33) Doi Teruo, Trademark and Unfair Competition Law of Japan - Digest of Court Decisions (AIPII Japan, Tokyo, 1980), p.130 で報告されているポパイ事件、大阪地判昭和51年02月24日、昭和49(ワ)第383号及び商標権侵害排除等参加事件、最判平成2年7月20日、昭和60(オ)第1576号、第二小法廷

(\*34) 商標権侵害差止等請求事件(タカラ本みりん入り事件)、東京地判平成13年1月22日、平成10(ワ)第10438号(日本)及びBayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Deenik C-63/97 [1999] E.T.M.R. 339, [1999] E.C.R. I-905 (EU)

(\*35) 損害賠償請求事件 (UNDER THE SUN事件)、東京地判平成2年2月22日、平成6(ワ)第6280号(日本)及びR v. Johnstone [2004] E.T.M.R. 2 (英国)

(\*36) Adam Opel (前述) (EU) 及びT 84 T.M.R. 942 で紹介されているMarlboro事件、東京地判平成5年11月19日、平成5(ワ)第5655号(日本)

Uでは、商標の機能に関する理解が発展し続けており、限定的ながら宣伝広告機能も受け入れられている。日本の判例には、このような展開が見られない。

出所表示機能及び品質保証機能に限れば、二つの法域が、多くの判決において、これらの機能を極めて重視し、これらの機能を利用して類似の結論に達していることが印象的である。また、両方の法域が、並行輸入よりも、商標としての使用の文脈において、商標の機能を制限的にとらえ、出所表示機能が一層重視されている点に注意する必要がある。しかしながら、EUと日本の主な違いは、EUの判例が、域内物資の自由移動を促進するという最優先課題により歪められている、つまり、多くの並行輸入状況において商標の機能が無視されるのに対し、日本は、そうではないことである。