

## 2 登録商標の使用に該当しない商標の使用（商標的使用を肯定した事例を含む）

弁護士 坂田 均

### Q2-1

他人の商標を無断で使用した場合、使用の態様がどのようなものであっても商標権侵害となるのでしょうか。実際の事件でお尋ねしますと、例えば、登録商標が上部に「POPEYE」下部に「ポパイ」の文字が付されていて、その中央部にポパイの漫画の主人公の絵が描かれたものであったとして（指定商品は被服とします。）、他人が無断で、商標と同一または類似の主人公の絵柄を胸部全面に大きく描かれた、また、その絵の周辺に「POPEYE」または「ポパイ」の文字を付した幼児用アンダーシャツを販売する行為は、商標権の侵害行為に該当しますか。

### A2-1

他人の商標と同一または類似の絵柄などを無断で使用したとしても、その全てが商標権侵害になるわけではありません。なぜなら、わが国の商標法は、他人の商標の使用のうち、その使用が自他商品等識別機能または出所表示機能を生じさせるもののみを「商標的使用」として商標権侵害としているからです。

上記具体例では、幼児用アンダーシャツは漫画の主人公と付随する文字で構成されており、当該商標を構成する重要な要素を具備しています。しかし、その使用の態様を見ると、それは自他商品等識別機能または出所表示機能を生じさせるものではなく、幼児用アンダーシャツのデザインまたは装飾として使用されているに過ぎません。いわば装飾的機能を果たしているに過ぎないのです。従って、そのような態様の商標の使用は、「商標的使用」には該当せず商標権の侵害行為には該当しないのです。

### 解説

わが国では、商標は、本来的には自他商品等の識別のためまたは出所表示のため使用するものであるとして、そのような態様の使用のみを「商標的使用」として商標権の効力が及ぶものとし、そうでない態様の使用については商標権侵害にならないとしている（商標

法26条1項6号）。本号は、平成26年の商標法改正によって加えられた規定で、文言上は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」は、いわゆる「商標的使用」にあらず商標権の効力が及ばないとしたものである。これに対して、商標機能論、実質的違法性論、および需要者の誤認混同論を理由にして、より広くかつ実質的に商標権侵害を検討すべきであるとの立場もありうるが、わが国は商標権の効力を狭く解することで、より厳格な立場を採用したということがいえる。

商標法26条1項6号の「商標的使用」の範囲に関しては、改正以前から多くの判例が蓄積されていて、自他商品等識別機能または出所表示機能が認められない態様の使用について一定の類型化が試みられている。

上記事案は、ポパイ・アンダーシャツ事件（大阪地裁昭和51年2月24日判決判時828号69頁）から引用したものであるが、同判決では、絵の部分は、「装飾的あるいは意匠的効果」によって「商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されたもの」であるとして、商品の出所を知り得る目印と判断することはできないと判示しており、「商標的使用」であることを否定した一例である。

### Q2-2

段ボールの側面の見やすい位置に大きく「巨峰」や「KYOHU」の文字を記載して段ボールを製造および販売する行為は商標上問題となりますか（指定商品は包装用容器とします。）。

### A2-2

段ボールの「内容物」であるぶどうの品種「巨峰」を表示するために印刷したものであると認められる場合は、その使用は「商標的使用」ではなく商標権侵害とはならない。

### 解説

上記の通り、商標法26条1項6号は、商標の使用のうち「商標的使用」についてのみ商標権の効力が及ぶとしている。設問の事例は、包装用容器のよく見えるところに大きく「巨峰」や「KYOHU」の文字を記載していたというのであるが、その目的は何であろうか。その表示位置や大きさからして、包装用容器の出所を表示しているものとは理解しがたい。この事案は巨峰事件（福岡地裁飯塚支部昭和46年9月17日判決判タ274号342頁）から引用したものであるが、裁判所は、「取引

上の経験則」からして、「包装用容器の見易い位置に見易い方法で表されている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章」とみている。

しかし、実際問題としては、問題の標章の表示の位置や大きさだけでは包装用容器の製造元や販売元の出所を表示するものかあるいは内容物の商品名もしくは出所を示すものかを、明確に区別することは難しく、一義的に決するものではない。標章としての顕著性、使用方法、内容物表示、生産者表示、需要者の認識等も考慮して総合的に判断されることになる。

なお、実際の事件では、当該標章を付した段ボールは、登録出願前から使用されていたとの主張があり、その関係で権利濫用が抗弁として主張されていた。

#### Q2-3

「つゆ」「だし」の商品に「タカラ本みりん入り」と表示することは、他人が保有する一連の登録商標「タカラ」「宝」および「TAKARA」の商標権を侵害しますか。

#### A2-3

「タカラ本みりん入り」の表示部分は、「つゆ」「だし」に、タカラ本みりんが「原材料」として入っていることを示すもので、商標的使用とはいえず、商標権を侵害しません。

#### 解説

この設問は、タカラ本みりん事件（東京地裁平成13年1月22日判決判時1738号107頁）を引用したものである。上記のとおり、「タカラ本みりん」の表示は、商品の出所を表示することを目的とするものではなく、単に、「つゆ」「だし」に原材料としてタカラ本みりんが使われていることを表示したものであって、「タカラ」の文字は当該商品の出所を表示する商標として使用されたものではないから、「商標的使用」に該当しないということである（商標法26条1項6号）。

同様の判例としてPITAVA事件（知財高裁平成27年10月21日判決TKC文献番号25447521）がある。この事件では、薬品の錠剤の表面に印刷された「ピタバ」の表示が「商標的使用」であるかが争われたが、この表示は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であり、その表示から商品の出所を識別したり、想起したりすることはないとして「商標的使用」に該当しないと判示した（なお、同判決は「商品の原材料」である「含有成分」を表示する商標であるから商標法26条1項2号にも該当するとしている。）。

本判決では、「ピタバスタチンカルシウム」の文字的意味を分析して、「ピタバ」が有効成分の略称であるとの形式的判断から、当該表示から商品の出所を識別したり、想起したりすることはないと断定している。

しかしながら、商標機能論や実質的違法性を重視すべきとする立場からは、「ピタバ」の二次的意味が形成されていないか、顕著性は有さないか、需要者における認識はどうか、需要者に誤認混同を生じさせていないかといった、より実質的な判断がなされるべきであろう。

#### Q2-4

「QuickLook」というコンピューターOS商品中の表示は、ファイルを開かずにファイルの内容をプレビューできるところに機能がありますが、その表示は他人が保有する「QuickLook」という登録商標の商標権を侵害しますか。

#### A2-4

プレビュー表示機能として表示しているものであって、自他商品等識別機能を果たす態様での使用ではありませんので、商標権侵害にはなりません。

#### 解説

設問の事案は、QuickLook事件（東京地裁平成23年5月16日判決）から引用したものであるが、裁判所は、被告商品のディスプレイ上の表示である「～をクイックルック」との表示は、ファイルを開かずにファイルの内容を素早くプレビュー表示する機能であって、被告は自社商品を自他識別機能を有する商標として表示しているものではないとして、「商標的使用」であることを否定した。

#### Q2-5

メタタグは、ホームページの内容を記述したHTMLコードであり、検索エンジンが検索対象とする記述ですが、検索頻度が高い登録商標を書き込んでおけば、当該メタタグ自体はホームページ上には現れませんが、検索エンジンがその記述を検索して、自分のホームページへ誘導する可能性が高まります。このような他人の登録商標の使用は商標権侵害に該当しますか。

#### A2-5

自分のホームページに表示されない登録商標であっても、検索エンジンは検索の対象とし得ますから、その登録商標の記述は出所表示機能を生じさせるもの

で、商標権を侵害します。

解説

そのような登録商標を書き込んでも、自分のホームページに他人の登録商標が表示されることはなく、出所表示機能はないから、商標的使用ではないと考えることも可能である。

しかし、裁判所は、メタタグは検索サイトによって検索される表示であるから、それは役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為に該当し、商標的使用であると判断した(中古車(くるま)の110番事件(大阪地裁平成17年12月8日判決判時1934号109頁))。