# 商標のデザインとしての使用に関する一考察



辻本法律特許事務所 弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

被服の製造・販売を業とする者は、第25類の被服などを指定商品として登録商標を有し、Tシャツやトレーナーなどの被服製品に当該登録商標を一部分又は全面に付すことがあり、登録商標を付した商品のデザインを模倣する第三者が現れた場合、その者に対し、商標権侵害に基づく差止等の請求をする。

しかしながら、かかる差止等を求めて訴訟を提起した場合、たびたび被告側より、デザインとしての使用であり、商標としての使用(商標的使用)ではない旨の抗弁が出される。そして、裁判所もかかる被告の抗弁を採用し、原告の権利行使が妨げられる場合がある。したがって、ある標章の使用が商標としての使用にあたるか否かは、権利者にとって商標権侵害に基づく差止等の請求をする上で非常に重要な問題であるが、商標としての使用にあたるかの判断には明確な基準がなく、ケースバイケースに判断されるため結論を予測することが難しい<sup>1</sup>。

そこで、本稿では、商標のデザインとしての使用が商標的使用にあたるかに関し、商標的使用 を判断する上での考慮要素を中心として検討していきたい。

## 第2 商標的使用とは

商標権者は、指定商品/役務について登録商標の使用をする権利を専有している(商標法〔以下、「法」という。〕25条本文)。したがって、自己の登録商標と同一の標章を指定商品/役務と同一商品/役務に使用する者に対し、当該標章の使用差止や損害賠償の請求をすることができる(法36条)。また、指定商品/役務についての登録商標に類似する商標の使用、指定商品/役務に類似する商品/役務についての登録商標又は登録商標類似の商標の使用は、商標権侵害とみなされるため(法37条1号)、自己の登録商標と類似の標章を指定商品/役務と同一又は類似する商品/役務に使用する者に対しても、同様に当該標章の使用差止や損害賠償を請求することができる。

商標とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩と

<sup>1</sup> この点につき、小野昌延・三山峻司「新・商標法概説」青林書院・2009年、51頁においても、「商品に標章が付されている場合、それが商品の出所を表示するものか商品の内容物を表し、あるいは商品の模様、図柄等であるかは、具体的事案によっては、かなり微妙である。」と評されている。

の結合(以下「標章」という。)であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者が その商品について使用をするもの又は業として役務を提供し、又は証明する者がその役務につい て使用をするもの」をいい(法2条1項)、また標章の使用とは、「商品又は商品の包装に標章を 付する行為」等(同条3項)をいう。

したがって、条文の文言を素直に読むと、商品又は商品の包装に文字等を使用する行為については標章の使用にあたるため、たとえ模様やデザインとして標章が使用されていたとしても、「商品に標章を付する行為」、すなわち標章の使用にあたり、商標権侵害が成立するものと思われる。

しかしながら、条文上何ら規定はないものの、ある標章を使用する行為が商標権侵害を構成するためには、当該標章が自他商品を識別するための標識としての機能を果たす態様で使用されていること、すなわち当該標章の使用が商標としての使用(「商標的使用」)にあたることが必要であるとの解釈が裁判例上確立している<sup>2</sup>。

# 第3 商標的使用にあたらない旨の抗弁の理論構成

形式的には商標権侵害にあたるものの、商標的使用にあたらないとして実質的に商標権侵害を 否定する理論構成としては、以下の3つのアプローチに大別できる<sup>3</sup>。

#### ① 商標の本質論からのアプローチ<sup>4</sup>

「本来の商標」は、自己の営業に係る商品を他の商品と区別するための「目じるし」として、すなわち、自他商品を識別することを直接の目的として商品に付されるものであり、商標法における商標の保護とは、「本来の商標」が指定商品について商品の出所表示等の機能等を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することを意味すると考える。

# ② 商標の定義からのアプローチ5

商標を定義した法2条1項は、標章であって業として商品を生産等する者がその商品について 使用をするものはすべて商標であるというような規定の仕方をしているが、同条項の中には当然 自他商品識別の機能を有するものとしての商標の概念が前提され、かつ含まれているものと解さ なければならないものと考える。

## ③ 登録要件からのアプローチ6

法3条の規定によれば、登録商標とは、同条の要件に適合するものとして「商標登録を受けている商標」であって、(法2条2項)、本来、何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標、すなわち、出所表示機能を有する商標であることは明らかであり、したがって、

<sup>2</sup> 商標的使用の理論の確立過程については、工藤莞司「商標法の解説と裁判例」マスターリンク・2011年、27頁~29頁が詳しい。

<sup>3</sup> 分類方法につき、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋他編『新・裁判実務大系 知的財産関係 訴訟法』青林書院・2001年、398頁~400頁参照

<sup>4</sup> 大阪地判昭和51年2月24日など

<sup>5</sup> 東京地判昭和51年9月29日など

<sup>6</sup> 東京地判昭和63年9月16日など

法25条本文にいう「登録商標の使用をする権利」とは、出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味するものであるから、出所表示機能を有しない商標の使用若しくは出所表示機能を有しない態様で表示されている商標の使用は、「登録商標の使用をする権利」に含まれないものと考える。

# 第4 裁判例の概観

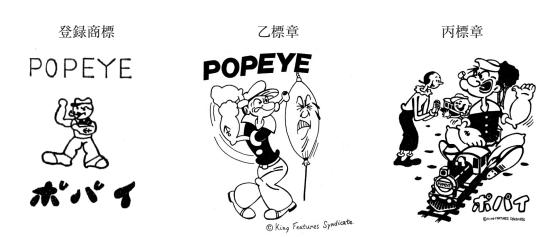
被服に付されたデザインが商標としての使用にあたるかが争点となった5つの裁判例を以下に挙げる。

ポパイ・アンダーシャツ事件<sup>7</sup>

(大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁)

## 〔事案の概要〕

下記登録商標を有する原告が、漫画ポパイの著作権者から許諾を得て標章を使用し、乙及び丙の各標章を胸部中央のほとんど全面にわたり大きく彩色の上、表現した被告商品1及び2のアンダーシャツを製造販売する被告に対し、主位的請求として被告標章を付したアンダーシャツの製造販売等の禁止を、予備的請求として「POPEYE」又は「ポパイ」の文字を付したアンダーシャツの製造販売等の禁止を求めた事案。



<sup>7</sup> 本判決に先立つ東京地判昭和49年4月19日では同一の登録商標に対する異なる被告による同一の侵害態様が問題となっていたが、商標的使用については争点とならず、請求が認容されている。

#### 被告商品1



#### 被告商品2



# 〔裁判所の判断〕

被告の本件乙、丙各標章の使用行為はこれを客観的にみても商標の本質的機能である自他商品の識別機能及び商品の品質保証機能を有せず、また、その主観的意図からしても商品の出所を表示する目的をもって表示されたものではないものというべきであるとして原告の主位的請求を退けた。

また、予備的請求についても文字部分のみ分離してみるのは不自然であり、仮に文字部分のみを観察しても当該文字は普通の書体で、特に図案化ないし模様化したものではないから、文字部分が独立しあるいは付随的に、「本来の商標」として、出所を表示し、自他商品識別の機能を果たしているとは認められないとして、原告の予備的請求も退けた。

裁判所は、「最近技術の進歩に伴って企業間の技術的格差がほとんどなくなったため需要者は同一の品質、機能を有する商品間においてはその審美性のすぐれたものを選択する傾向が強くなったことを反映して、漫画に関する図柄、文字、動物の図柄、文字、ラクビー、サッカー等の運動競技に関する図柄、文字等をシャツの胸部や背部の中央部に大きくプリントした各種のプリントシャツが『ナウな感じ』、『カッコよさ』、『面白い感じ』、『可愛いい感じ』等の審美的効果を狙って製造、販売され、需要者もその審美性にひかれて購買意欲を喚起させられている事実を認めることができる。けだし、前記漫画に関する図柄、文字等をアンダーシャツの胸部などの中央

に大きく表示するのは、商標としてその機能を強力に発揮せしめるためではなく、需要者が右表示の図柄が嗜好ないし趣味感に合うことを期待しその商品の購買意欲を喚起させることを目的とするのと解すべきだからである。」と判示し、また、「もっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛いい感じ』などにひかれてその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ているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない。これに対し、『本来の商標』すなわち、商品の識別標識としての商標は、広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、『本来の商標』の性質から言って、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。『本来の商標』がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあるが、それが『本来の商標』として使用される限り、世界的著名商標であっても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状である。」とも判示した。

# ② ポパイ・ワンポイントマーク事件8

(大阪地判昭和59年2月28日判時1182号141頁)

#### [事案の概要]

下記登録商標を有する原告が、漫画ポパイの著作権者から許諾を得て標章を使用し、被告商品 1及び2のとおり、乙及び丙の各標章をマフラーの一方隅部分又はつり札に付して製造販売する 被告に対し、被告標章を付したマフラーの製造販売等の禁止を求めた事案。

POPEYE



1000 T



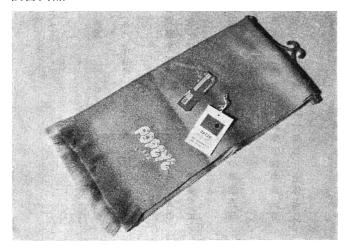


<sup>8</sup> もっとも、本件は上告審(最判平成2年7月20日判時1356号132頁)では、原告による請求は権利 濫用にあたるという理由により原告の請求は棄却されている。

#### 被告商品1



## 被告商品2



#### 〔裁判所の判断〕

本件乙標章も上記被告商品1及び2の態様で用いられるときは、単に装飾的、意匠的な使用のみに止まらず、商品出所表示機能、品質保証機能を持たせた商標としての機能をも兼ね備えた形で使用されていると認めるのが相当であるとして、また前記のとおり丙標章は、いわゆる吊り札としてマフラーに使用されており、このように、吊り札に標章を付して商品の識別標識とすることは世上行われていることであるから、丙標章の使用が専ら商標としての使用に当ることは明らかであるとして、被告商品1及び2の表示のものに限って販売の禁止を認めた。

もっとも、裁判所は、「POPEYE」の文字を使用した乙標章を付したマフラーの販売禁止を求めた原告の請求に対し、被告標章をマフラーに大きく表示するような意匠的使用の場合には、商標権の禁止権は及ばないと解されるから、上記被告商品1及び2の表示のものに限って販売の禁止を求めうるというのが相当であるとした。

裁判所は、ある標章がいわゆるワンポイントマークとして用いられることの意味について、「一般消費者に対して、その標章自体のもつ装飾的、意匠的な美感に訴える面があるのは無視できないけれども、右『ワンポイントマーク』が有する商品全体の単一的色調にアクセントをつける機能上、そこに注目した消費者の目を、次にはその標章の有する外観、呼称、観念に表わされ

るブランド機能にも引きつけ、そのブランドに対する品質面での信頼から、右標章の付された商品の選択をなさしめることに大きな期待を寄せているものと考えられる。」と判示し、「そうとすれば、いわゆる『ワンポイントマーク』の有する商標的機能は無視し得ないものというべき」とした。

#### ③ ルイ・ヴィトン事件<sup>9、10</sup>

(大阪地判昭和62年3月18日無体集19巻1号66頁)

#### [事案の概要]

ルイ・ヴィトン社が同社の偽バッグを販売する業者に対し、下記 2 件の「V」と「L」を組み合わせた登録商標を根拠として、商標権侵害に基づく差止等を請求した事案。



#### [裁判所の判断]

被告は、意匠としての使用であるから商標権の侵害とはならない旨の主張をしたが、かかる主張に対し、裁判所は、「商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべき」として、被告による商標権侵害を認定した。

#### ④ ヘバン事件

(東京地判平成2年1月29日特許と企業255号62頁)

#### 〔事案の概要〕

原告と被告との間で、下記の本件商標について、原告の許諾なしに再使用許諾をしない、本契約に基づく債務不履行があるときは催告を条件として契約を解除することができる旨の定めのある通常使用権許諾契約を締結していたところ、被告が原告に無断で第三者に対し再使用許諾をしたとして再使用許諾の中止及び中止しない場合には本契約が解除される旨の催告をし、また被告が本契約解除後も本件商標を使用していたとして、債務不履行及び商標権侵害に基づく損害賠償を請求した事案。

\_

<sup>9</sup> なお、本判決に対しては控訴及び上告されているが、第1審裁判所の判断は控訴審(大高判昭和62年7月15日)及び上告審(最判昭和63年1月19日)においても維持されている。

<sup>10</sup> 本判決に対しては、被告が口頭弁論に欠席していること、さらにルイ・ヴィトン社が(商標法違反ではなく)不正競争防止法違反行為として構成してくれば模様的使用も不法行為となしえたことからこのように判示したものであって、これを一般化してはならないとの見解もある(平尾正樹「商標法第1次改訂版」学陽書房・2006年、48頁)。

本件商標 HEAVEN

ヘバン



被告標章

#### 〔裁判所の判断〕

被告は、本件表示はその使用態様に照らし、出所表示機能を有せず、商標として使用されてい ない旨を主張したが、裁判所は、「ベビーTシャツの場合、本件表示は、胸部に大きく表示さ れ、1つの模様として見ることもできるが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するも のであり、また、織ネームにも、まさに商標として表示されており、更に、本件表示がグッドバ イブレーションズインクの商標である旨記載された証紙が貼付されており、ネクタイの場合、本 件表示は、着用時正面上部に当たる所に表示されているが、それ自体、商品の出所を表示する機 能をも有するものであり、また、タグにも、まさに商標として表示され、かつ、本件表示がグッ ドバイブレーションズインクの商標である旨記載されており、帽子の場合、本件表示は、表側面 に表示されているが、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであり、その他の商 品の場合も、右と同じような態様で表示されている。・・・本件表示の右使用態様に照らせば、 本件表示は、少なくとも、商品の出所を表示する機能を有するものとして、つまり、商標として も使用されたものと認められる。」とし、また、被告は、本件表示は、著作物であり、商標では ない旨主張したが、裁判所は、「本件表示の著作物性の有無はともかくとして、本件表示は、『H EAVEN』の文字とその下の横線から構成され、前認定のとおり商品の出所を表示する機能を も有するものとして使用されているのであるから、少なくとも本件においては商標として使用さ れているというべきである。」と判示した。

# ⑤ NBA事件

(大阪地判平成5年1月13日判タ840号244頁)

#### 〔事案の概要〕

アメリカ合衆国法人が被服等を指定商品として登録を受けている同国のプロバスケットボール (NBA) チームであるシカゴブルズ及びニューヨークレイカーズのシンボルマーク (チーム名のロゴないしこれと図柄の組み合わせ) をトレーナーの胸部および背部にカラープリント印刷し、販売していた業者に対する商標法違反被告事件。

#### 「裁判所の判断〕

弁護人は、「商標法25条本文にいう『登録商標を使用する権利』とは、自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する商標を使用する権利を意味するところ、本件の真正商品であるトレーナーにあっては、その襟ネーム、アウトラベル、下げ札、包装袋に、『競技中の人の図柄』と『NBA』のロゴを組み合わせたマーク(以下『NBAの登録商標』という。)によって商品識別ないし出所表示を行っており、また、被告人らの意図及び商品を購入する一般消費者の認識は、トレーナーの前面中央部に大きく捺染されたプリントの装飾的又は意匠的効果を狙ったものあるいはこれに魅せられたものであって、本件ブルズ・マーク及びレイカーズ・マークは、出所表示等の機能がなく、右マークを捺染し、あるいは、捺染されたものの販売、販売目的所持は、商標権又は商標専用権の侵害に該当しない」と主張した。

かかる弁護人の主張に対し、裁判所は「真正商品において、襟ネーム、下札、包装に、NBAの商標であることを表示しているものの、シカゴブルズ、ロスアンゼルスレイカーズの前記商標は、一般的に、トレーナーの胸部及び背部にカラープリント印刷されて使用されており、本件模造商品も真正商品と同様にトレーナーの胸部及び背部にカラープリント印刷されているのであって、その使用形態において同一であり、被告人A及び同Cが本件各商標を使用しようとした意図は、その意匠的効果よりも、いわゆるコピー商品を製造し、消費者においてNBAのブランド商品と混合することを期待して本件商標を使用したものであり、一般消費者においても、NBAのブランド商品の特徴的表象である全米プロバスケットボール協会傘下の各チームの名称等に注目して商品を識別していることは明らかであり、当時衣料品販売業界において、NBAのブランド商品のコピーも出回っていたことからすると、右ブランドは著名であって、これらの事情を総合すると、本件シカゴブルズ、ロスアンゼルスレイカーズの前記商標は、商品の出所表示等の機能を有していたと認めることができ、本件が商標権侵害行為に該当することは明白であると言わざるを得ない。」として商標権侵害行為を認定した。

## 第5 検討

上記裁判例はいずれも被服製品に付された被告標章の商標的使用について争点となった事案であるが、①ポパイ・アンダーシャツ事件以外の4件については商標的使用が肯定されている。

以下では、上記裁判例を踏まえて、被服製品に付された被告標章の商標的使用に関する問題点 について検討していく。

### 1 意匠的使用と商標的使用の併存の可否

上記裁判例では、被告側より意匠的使用であって商標的使用ではない旨の抗弁が出されているが、被告側の主張するように意匠的使用である場合には商標的使用ではないとされるのか、そもそも意匠的使用と商標的使用とは併存可能かという問題がある。

この点につき、①ポパイ・アンダーシャツ事件は、被告標章につき、「もっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛いい感じ』などにひかれてその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ているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない。」として、意匠的使用と商標的使用は併存せず、二者択一の関係にあるかのように判示している。

一方、②ポパイ・ワンポイントマーク事件では、「本件乙標章も上記被告商品1及び2の態様で用いられるときは、単に装飾的、意匠的な使用のみに止まらず、商品出所表示機能、品質保証機能を持たせた商標としての機能をも兼ね備えた形で使用されていると認めるのが相当である」として、意匠的使用と商標的使用は併存することを認め、さらに、③ルイ・ヴィトン事件では、「商標と意匠とは排他的、択一的な関係にあるものではなくして、意匠となりうる模様等であっても、それが自他識別機能を有する標章として使用されている限り、商標としての使用がなされているものというべき」と判示し、より明確に意匠的使用と商標的使用の併存を認めている。

ある標章が商品の装飾ないし意匠として認識されると同時にその標章が付された商品の出所を 知る標識として認識されることは、十分にあり得ることであり、あえて否定する理由はない。 よって、意匠的使用と商標的使用とは併存し得ると考える。

#### 2 商標的使用を判断する上での考慮要素

#### (1) 被告標章の構成

被告標章の構成によって商標的使用にあたるか否かの判断は異なり得るか。

被服製品に付される商標の構成としては、(i)文字商標のみ、(ii)図形商標のみ、(iii)文字商標と図 形商標の結合商標の3パターンがある。

上記裁判例のうち、④ヘバン事件は(i)文字商標のみ、③ルイ・ヴィトン事件は(ii)図形商標のみ、それ以外の①ポパイ・アンダーシャツ事件、②ポパイ・ワンポイントマーク事件、⑤NBA事件はいずれも(ii)文字商標と図形商標の結合商標となっている。

まず、(i)文字商標のみの場合、例えば「GAP」や「MIKI HOUSE」の場合、デザインというよりも、製造者の社名を大きく表示することによりまさに出所を表示しているため、より商標的使用にあたると認定されやすい傾向にあると考えられる。

一方、(ii)図形商標のみの場合、ルイ・ヴィトン社の「L」と「V」を組み合わせた標章等のように周知著名な標章でない限り、需用者の側からはデザインとしてしか受け取ることができず、出所を表示している印象は受けづらいため、商標的使用にあたると認定されにくい傾向にあると考えられる。

特に、③ルイ・ヴィトン事件で問題となった標章は商品に大きく表示されるものではなく、標章が商品の全面を覆いつくす模様として散りばめられて表示されているものである。このような模様としての被告標章の表示は意匠的な要素が極めて強いため、より一層商標的使用にあたると認定されにくいと考えられよう。

また、①ポパイ・アンダーシャツ事件や②ポパイ・ワンポイントマーク事件のように被告標章がキャラクターの場合についても、ある製造者の一連の商品には製造者を示すキャラクターが常に付されており、当該キャラクターが製造者の目じるしとなる機能を果たしているような事情(たとえば、ベビー子供服メーカーであるファミリア社のクマのキャラクター、ファミちゃんとリアちゃんなど)があれば当該キャラクターが出所表示機能を果たす役割が大きいといえ、商標的使用にあたると認定されやすいと思われるが、かかる事情がない場合は、単なるデザインとして商標的使用にあたらないと認定されやすいと考えられる。

(iii)文字商標と図形商標の結合商標の場合、文字商標と図形商標の両商標の特徴を併せ持つため、図形商標の周知著名性等を勘案の上、判断していくことになろう。

#### (2) 商品に表示された被告標章の大きさ

①ポパイ・アンダーシャツ事件及び②ポパイ・ワンポイントマーク事件はいずれも商標的使用の有無を判断するにあたり、表示された標章の大きさを基準としており、被告標章を商品に大きく表示するような場合は商標的使用にあたらないとし、逆に被告標章を商品に小さく表示するような場合は商標的使用にあたるとしている。このように、商品に表示された被告標章の大きさは、商標的使用にあたるか否かを決定づける要素となりえるのか。

この点、①ポパイ・アンダーシャツ事件において裁判所は、表示された標章について、「『本来の商標』として使用される限り、世界的著名商標であっても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状」である旨判示しているが、まさに「世界的に著名であるクリスチャンディオールは、金色のラウンドイヤリングの中央に『Dior』と大書しているし、シャネルはデニムショルダーバッグの前面に大きくシャネルブランドを表示している。大きく表示する例は、『Falchi』のトートバッグ、グッチの財布、『FENDI』のマフラー(模様状)等、数多く存在するのである。アップル社のパソコンの前面にもアップルのブランドが大きく表示されてい

るし、『GAP』や『MIKI HOUSE』がシャツの全面に大きく表示されているのは有名である。」と指摘されているとおり<sup>11</sup>、商標が商品の全面や背部に大きく表示される例は多数あり、上記裁判所の指摘は現実とは一致しない。

結局、被告標章が商品の全面に大きく付されていようが、片隅にワンポイントマークとして付されていようが、当該被告標章に触れた需用者に商品の出所が明らかになるのであれば、出所表示機能ないし自他商品識別機能を果たしていといえ、商標的使用にあたると考えられる。また、「表示の大小は商品との関係で相対的なものに過ぎず基準とはなりえないといえる<sup>12</sup>。」と指摘されている点も看過できない。

したがって、被告標章が表示された大きさについては商標的使用にあたるか否かを決定づける要素とはなりえないといえる $^{13}$ 。

#### (3) 本来の商標の一般的な付し方

商品の種類によっては本来の商標の一般的な付し方が、製造・販売業者間で定まっているものがあり、そのような商品の場合、被告標章が付された商品の本来の商標の一般的な付し方はどのようなものであるかについて検討することは、被告標章が商標的使用にあたるか否かを考慮する上で一つの要素となり得るか。

この点、①ポパイ・アンダーシャツ事件において裁判所は、商品アンダーシャツについて、「『本来の商標』の性質から言って、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。」と判示した上で、被告商品のアンダーシャツには首筋に縫いつけられたラベルと襟元に下げられたラベルに本来の商標が記載されていることが、被告標章が商標として使用されていない事情として考慮されている。

また、②ポパイ・ワンポイントマーク事件においても裁判所は、「吊り札に標章を付して商品の識別標識とすることは世上行われていることである」と判示した上で、吊り札に被告標章が付されていることをもって、被告標章が商標として使用されていると認定した。

④ヘバン事件においても裁判所は、織ネームやタグに被告標章と同一の本来の商標が付されていることが考慮された上で、被告標章が商標として使用されていると認定した。

このように、被服製品の場合、吊りネームや吊り札、タグ、包装袋に本来の商標が付されることが一般的であることを前提とした上で、被告標章とは別に本来の商標が吊りネーム等に付されている場合には、商標的使用が否定される要素となり、被告標章と同一の標章が吊りネーム等に付されている場合には、商標的使用が肯定される要素となり得る。

もっとも、注視すべきは⑤NBA事件である。この事件では、真正商品であるトレーナーにあっては、その襟ネーム、アウトラベル、下げ札、包装袋に、「競技中の人の図柄」と「NBA」のロゴを組み合わせたNBAの登録商標によって商品識別ないし出所表示が行われており、被告人使用の標章が付された商品の本来の商標が一般的に付される箇所には被告人使用の標章とは別の標章であるNBAの登録商標が付されていた。それにもかかわらず、被告人商品が真正商品と同様に被告人使用の標章がトレーナーの胸部及び背部にカラープリント印刷されて使用されており、その使用形態において同一であることをもって、トレーナーの被告人使用の標章の商標的使

\_

<sup>11</sup> 外川英明「商標の意匠的使用と商標権侵害」パテント62巻4号35頁

<sup>12</sup> 前掲・外川35頁

<sup>13</sup> 田村善之「商標法概説 [第2版]」弘文堂・平成12年、153頁でも同様に、「大書されているからといってただちに出所識別機能を失うということはないであろう。」と評されている。

用を認めたのである。

本件は刑事事件であるが、「商標権侵害罪が成立するためには、他人の登録商標と同一または類似の使用が『商標的使用』すなわち、『登録商標の正当な権利行使に不当な影響を及ぼす使用』であることを要する」と判示し、商標的使用に関する一連の民事判決とほぼ同一の前提に立った上で、本件での商標の使用方法、被告人らの意図及び使用された商標の著名性という事実関係に基づいて、本件で問題となったシンボルマークが出所表示機能などの機能を有することが肯定された<sup>14</sup>と評されている。したがって、刑事事件においても民事事件と同様の考慮要素により商標的使用の判断を行い得ると考えられるが、本来の商標が一般的に付される箇所に被告人使用の標章とは異なる標章が付されていた場合であっても、被告人使用の標章の使用が商標的使用にあたると認定された点については、果たして本件が民事事件であっても同様の認定がなされたか疑問が残る。

#### (4) 周知性

周知性があれば、自他商品識別機能を果たしている場合が多いであろうとし、商品の周知性によっても商標的使用にあたるか否かの判断が異なる場合もあり得るとの見解がある<sup>15</sup>。この点、 ⑤NBA事件も、出所表示機能の有無を判断する上で、ブランドの著名性を考慮していることを明らかにしている。

周知性のある標章の場合、周知性のない標章に比べて自他商品識別機能ないし出所表示機能の働く力が強いといえ、自他商品識別機能ないし出所表示機能の強い商標の場合はたとえ被服商品の全面にわたり大きく標章が表示されていたとしても、かかる表示はデザインとしての表示のみならず、商品の出所を示す表示としても機能する余地が大きい。したがって、周知性の有無は商標的使用にあたるか否かを判断する上で、極めて大きな考慮要素になると考えられる。

#### 第6 結語

以上、被服に付された商標の使用に関し、商標的使用にあたるかを判断する上での考慮要素を中心として検討してきたが、被告標章の使用が商標的使用にあたるかの判断にあたっては、①ポパイ・アンダーシャツ事件及び②ポパイ・ワンポイントマーク事件で考慮された商品に表示された被告標章の大きさは基準とはなり得ず、むしろ標章の周知性が大きな役割を果たしていると考えられる。

結局は、ある標章が周知性を有していれば、被服製品にそれを全面にわたって大きく表示しようが、あるいは小さく模様状に表示しようが、当該標章は自他商品識別機能ないし出所表示機能を有しているため、被告標章の使用は商標的使用にあたると認定されやすいといえ、被服製品の製造・販売業者としては、保護を求める登録商標については、登録後も権利行使を確実なものとすべく、周知性を高めることに努めるべきであるように思われる。

なお、商標的使用の理論については、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ため、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されたものであると評されているとおり<sup>16</sup>、商標権の効力を制限するための理論であるが、商標的使用の認定にあたっての明確な基準を欠くため、裁判所において結論先にありきの感も否めない。すなわち、原告の請求を

<sup>14</sup> 判例タイムズ840号245頁

<sup>15</sup> 辻井幸一・別冊ジュリスト188号51頁

棄却すべきとの心証を得た裁判所がその理由付けとして便宜的に被告標章の使用は商標的使用にあたらないと判示している印象を受ける $^{17}$ 。

商標的使用の認定にあたっての考慮要素をより精緻に検討すべく、被服製品に付された標章の 商標的使用に関するより多くの裁判例の集積が待たれるところである。

-

<sup>16</sup> 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2010、4 頁

<sup>17</sup> ①ポパイ・アンダーシャツ事件の判決に対しては、「出願時にすでに世界的に著名であった漫画の主人公について商標登録を受けた原告が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売している者に対して差止め等をしたという事情が決定的であり、端的にそれを理由に権利の濫用として商標権侵害を否定すべきである。」との批判がある(前掲・田村153頁)が、まさにそのとおりである。