

# インターネット上の著名商標保護

## —商標的使用の問題を中心に—

立命館大学法学部 教授 宮脇 正晴

### 目次

1. はじめに
2. インターネット上の特殊な「使用」
  2. 1. メタタグ
  2. 2. 検索連動型広告
  2. 3. その他の広告的「使用」
3. 検討
  3. 1. 2つの商標的使用論
  3. 2. 具体的な解釈論
  3. 3. 無断「使用」によってもたらされうる社会的便益についての考慮の要否
4. おわりに

## 1. はじめに

インターネット上においては、様々な非典型的・非伝統的な商標の「使用」形態が問題となっており、長らく議論されてきている。筆者自身もかつて本誌においてメタタグについて検討したことがあり<sup>(1)</sup>、また別の媒体において検索連動型広告が問題となった裁判例の検討をしたこともある<sup>(2)</sup>。本稿においては、インターネット上の様々な広告的な商標の「使用」類型について、上記の業績においては扱われていなかった問題やこれら業績の公表後に登場した裁判例についても含めて検討することとしたい。

## 2. インターネット上の特殊な「使用」

### 2. 1. メタタグ

#### (1) メタタグとは

「メタタグ」とは、HTML 文書の「ヘッドタグ」内に記述される情報であり、サーバや検索エンジンに利用させるためのものである。たとえば「<meta name="keyword" content="〇〇">」と記述することにより、そのウェブページのキーワードを「〇〇」に指定することができる（このようなメタタグを「キーワード・メタタグ」という）。また、「<meta name="description" content="…">」と記述することで、そのウェブページの説明文として、「…」を指定できる（このようなメタタグを「ディスクリプション・メタタグ」という）。これらのメタタグの使用目的は、そのページのキーワードを検索エンジンに参照させたり（キーワード・メタタグの場合<sup>(3)</sup>）、検索エンジンの検索結果表示画面においてそのページの説明文を表示させる（ディスク

(1) 宮脇正晴「メタタグと「商標としての使用」」パテント 62 巻 4 号 179 頁（2009 年）。

(2) 宮脇正晴「判批」L&T76 号 53 頁（2017 年）。

(3) ただし、検索エンジン側が必ずメタタグの内容を参照するというわけではない。ページの内容と無関係な情報がメタタグに記述されることによる検索品質の低下を防ぐため、特定のメタタグの内容は無視あるいは軽視される。例えば、Google のサポートするメタタグにキーワード・メタタグは含まれていない（<<http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=79812&topic=15262>> 参照）。

リプション・メタタグの場合) ことなどにあり、ブラウザを使ってウェブページを閲覧する際、画面にこれらのメタタグが表示されることは通常はない。

## (2) 学説

キーワード・メタタグに関しては、ウェブページを閲覧する通常の過程においてユーザーがこれを視認することはないため、視認性をめぐって議論がなされることがあるが、視認性そのものよりも、メタタグによりどのような混同が惹起されうるのかを検討すべきとの立場<sup>(4)</sup>も有力である。そして、キーワード・メタタグにより惹起されうる混同の種類として、"initial interest confusion"という概念がある。

"initial interest confusion"とは、ある商品や役務に需要者を導くきっかけをつくるための混同であり、購入時の混同が存在しない場合にも法で規律すべきかという点について議論がある<sup>(5)</sup>。しかし、キーワード・メタタグに関する我が国の学説を見る限り、このような混同概念を全面的に認めるような学説は見当たらず、このような混同概念を認めることに懐疑的<sup>(6)</sup>であるか、認めるとしても「被疑侵害者の提供する商品や役務の評価が誰に向けられるかという問題に影響を与えうるものであることが、少なくとも必要<sup>(7)</sup>」、「購買時の出所の混同につながる限りで考慮すべき<sup>(8)</sup>」といった限定をつけている<sup>(9)</sup>。

他方、ディスクリプション・メタタグに関しては、メタタグに記述された文字列が、問題となるページの説明文として検索結果表示画面に表示され、当該文字列がリンク先のページの内容と関連付けて理解されることとなるのが自然である。このため、ディスクリプション・メタタグについては原則として商標的使用を認めるという見解<sup>(10)</sup>が有力である。そのような見解においては、商標的使用を否定するためにはリンク先のサイトが指定商品・役務と同一または類似の商品・役務と登録商標とを結び付けるおそれがないといえるだけの積極的な事情が必要とされている<sup>(11)</sup>。

このほか、学説の中には、とくに"initial interest confusion"のような混同概念を用いることなく、「登録商標の冒用禁止を通じた営業上の信用保護という商標法の制度趣旨」から、メタタグへの標章記載はそれだけでも商標としての使用に該当しうるとの説<sup>(12)</sup>や、出所識別機能の利用があることを理由に商標的使用を

- (4) 茶園成樹「インターネット上の標識の新たな使用形態への対応」知的財産研究所『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報告書』18頁(2002年)、宮脇・前掲注1・181頁、小嶋崇弘『米国商標法における混同概念の拡張について〔特許庁委託 平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22～24年度)報告書〕』(知的財産研究所、2012)106頁。
- (5) キーワード・メタタグに関して、"initial interest confusion"による侵害を認めた米国の判例として、*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)。このほか"initial interest confusion"の詳細については、注4に掲げた諸文献を参照されたい。
- (6) 小嶋・前掲注4・107頁。
- (7) 宮脇・前掲注1・182頁。
- (8) 井上由里子「米国における商標権の効力制限法理の制度設計」中山信弘先生古稀記念『はばたき —21世紀の知的財産法』(弘文堂、2015年)873頁、平澤卓人「インターネット上での標章の使用と商標法・不正競争防止法」L&T別冊2号94頁(2016年)。
- (9) なお、"initial interest confusion"の考え方を取り入れたと評しうる裁判例として、東京地判平19・5・16平成18(ワ)4029 [ELLE GARDEN 一審]がある。同判決においては、「現在のようにウェブページが氾濫する状況にあつては、消費者が目的のウェブサイトを発見するためには、検索サイトにおいて、自己が興味を有する単語をキーワードとして検索し、検索結果として表示されたウェブサイトを訪れるところ、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、被告ウェブサイトが、原告の正規のウェブサイトや原告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、原告の商品を探している消費者であっても、被告ウェブサイトが容易に到達し得ることが認められる」という取引実情を類似性の判断に際して考慮している。しかしながら、控訴審判決(知財高判平20・3・19平成19(ネ)10057)は、「被告ウェブサイトが本件ロックバンドのファンサイトであることは1, 2箇所をクリックすれば容易に理解に達する」等の事情を考慮して類似性を否定している。
- (10) 次注に掲げる諸文献参照。
- (11) 宮脇・前掲注1・186頁、小嶋・前掲注4・107頁、田村善之『ライブ講義 知的財産法』(弘文堂、2012年)186-187頁、平澤・前掲注8・99頁。
- (12) 島並良「判批」小松陽一郎先生還暦記念『最新判例知財法』(青林書院、2008年)373頁。具体的な理由としては、「店舗看板の記載と同じく、他人の登録商標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る」一方で、「たとえ差止請求が認容されてもメタタグ記載者は当該標章を削除すれば足り、さほど酷でもない」ことを挙げている。

認める説<sup>(13)</sup>もある。これらの説においては、ディスクリプション・メタタグはもちろんのこと、キーワード・メタタグについても商標的使用は肯定されることとなろう。

### (3) 裁判例

#### (a) ディスクリプション・メタタグに関するもの

裁判例においても、検索結果表示画面の説明文については原則としてそのリンク先のページの内容に関する広告であると理解されており、当該説明文に存在する登録商標に類似する文字列（ディスクリプション・メタタグとして記述された文字列）がリンク先のページに存在しないといった事情<sup>(14)</sup>や、リンク先のページの最下部に打消し表示が付されているといった事情<sup>(15)</sup>のみでは、商標的使用は否定されないとされている。

直近の裁判例として、大阪地判平 29・1・19 平成 27(ワ)547 [バイクシフター] が挙げられる。同判決は次のように述べて、ディスクリプション・メタタグとしての類似文字列の記載 (<meta name="description" content="バイクシフター&スタンドムーバー 使い方は動画でご覧下さい">)を商標的使用としている。「…一般に事業者がその商品又は役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その商品又は役務に関する広告であるということが出来るから、インターネットの検索サイトの検索結果画面において表示される当該ページの説明についても、同様に、その商品又は役務に関する広告であるというべきである。そして、これが表示されるように html ファイルにディスクリプションメタタグないしタイトルタグを記載することは、商品又は役務に関するウェブサイトが検索サイトの検索にヒットした場合に、その検索結果画面にそれらのディスクリプションメタタグないしタイトルタグを表示させ、ユーザーにそれらを視認させるに至るものであるから、商標法 2 条 3 項 8 号所定の商品又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使用行為に当たるといえるべきである。また、上記のディスクリプションメタタグないしタイトルタグとしての被告標章 1 の使用は、それにより当該サイトで取り扱われている被告商品の出所を表示するものであるから、被告商品についての商標的使用に当たるといえるべきである。」

また、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に関するものであるが、東京地判平 30・7・26 平成 29(ワ)14637 [タカギ] においてもディスクリプション・メタタグの記載が問題となった。この事件で被告は原告製の浄水器に取り付けて使用できるカートリッジをインターネットを通じて販売しており、問題となったメタタグの記載は大別して 2 種類あった。その一方は「<meta name="description" content="タカギ 取付互換性のある交換用カートリッジ 浄水器カートリッジ 浄水カートリッジ (標準タイプ) ※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。">」といったように「タカギ」の文字列の後に空白があるもの、もう一方は「<meta name="description" content="タカギに使用出来る取付互換性のある交換用カートリッジ (標準タイプ) ※当製品はメーカー純正品ではございません。ご確認の上、お買い求めください。">」といったように「タカギ」の文字列の後に空白が無く助詞が続くものであった。

判決は、前者に属する記載については商標的使用を肯定したものの、後者に属する記載については、次のように述べて商標的使用を否定した。「〔後者に属する記載においては〕いずれも『タカギ』というカタカナ 3 文字の後に『に』又は『の』という助詞が付加され、当該商品が原告商品に対応するものであるという、

(13) 外川英明「インターネット上における商標的使用 ―商標の使用と権利侵害―」日本工業所有権法学会年報 37 号 122 頁 (2013 年)。

(14) 大阪地判平 17・12・8 判時 1934 号 109 頁 [クルマの 110 番]。この事案は、被告サイトのトップページを表示するための html ファイルに「< meta name = "description" content = "クルマの 110 番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリ販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。">」と記載し、当該記載が検索サイトの検索結果表示画面に表示されていたというものであった。当該トップページ自体には原告商標に類似する標章は表示されていないが、車両整備等の被告会社の業務が表示されていたことから、判決は商標的使用を肯定した。

(15) 東京地判平 27・1・29 判時 2249 号 86 頁 [IKEA 通販]。

商品内容を説明するまとまりのある文章が表示されている。そして、このような表示内容に照らせば、需要者が上記の表示に接した場合には、それらにおける『タカギ』との表示は、当該商品が対応する商品を示すものであると受け取り、当該商品自体の出所を表示するものであると受け取ることはない」と認められる」。

(b) キーワード・メタタグに関するもの<sup>(16)</sup>

前掲大阪地判「バイクシフター」においては、キーワード・メタタグの記載（<meta name="keywords" content="バイクシフター">）も問題となった。上述のディスクリプション・メタタグの記載とは異なり、判決はこちらについては商標的使用を否定している。

判決はまず、一般論として次のように述べた。「…商標法は、商標の出所識別機能に基づき、その保護により商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている（商標法1条）ところ、商標による出所識別は、需要者が当該商標を知覚によって認識することを通じて行われるものである。したがって、その保護・禁止の対象とする商標法2条3項所定の『使用』も、このような知覚による認識が行われる態様での使用行為を規定したものと解するのが相当であり、同項8号所定の『商品…に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』というも、同号の『広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布し』と同様に、広告の内容自体においてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である」。

この一般論の下、問題となった記載については「原告商標が知覚により認識される態様で使用されているものではない」として商標的使用に当たらないとしている。原告（商標権者）は、インターネットユーザーがサーチエンジンにキーワードとして「バイクシフター」（原告商標を構成する文字列）を入力した際に原告商標を視認する旨、主張したものの、判決は「検索サイトにおける検索キーワードと検索結果との関係にさまざまな濃淡があることは周知のことであることからすると、検索結果画面に接した需要者において、検索キーワードをもって、検索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識することは認め難いから、検索キーワードの入力や表示をもって、キーワードメタタグが、被告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されていると認めることはできない」と述べて、当該主張を排斥している。

## 2. 2. 検索連動型広告

### (1) 検索連動型広告とは

検索連動型広告とは、インターネット検索サービスの提供者が、インターネットユーザーが検索したキーワードに条件づけられて、検索結果表示画面に表示される広告であり、具体例として Google の Google 広告<sup>(17)</sup> や、ヤフーの提供するスポンサードサーチ<sup>(18)</sup> が挙げられる。

### (2) 学説

検索連動型広告に関しては、基本的にメタタグと同様の議論が繰り返されているといつてよい<sup>(19)</sup>。すなわち、上記のメタタグ全般に商標的使用を肯定する論者は、出所識別機能の利用があることを理由に（広告主による）商標的使用を認めている<sup>(20)</sup>。他方、キーワード・メタタグとディスクリプション・メタタグ

(16) キーワード・メタタグが問題となったその他の事例として、大阪地判平 24・7・12 判時 2181 号 136 頁 [SAMURAI JAPAN 一審] がある。この事件で原告はメタタグとして記載された標章の削除を求めたが、既にその標章が削除されており、差止の必要性が認められないとして、商標的使用該当性の判断に踏み込むことなく当該差止請求が棄却されている。

(17) [https://ads.google.com/intl/ja\\_jp/home/#](https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/#)

(18) <https://promotionalads.yahoo.co.jp/service/sponsored-search/>

(19) 宮脇・前掲注 2・59-60 頁。

(20) 外川・前掲注 13・135 頁。

とを区別する論者は、検索連動型広告に関しても、検索連動型広告の表示に登録商標と同一・類似の標章が掲載されないような場合には商標の使用を原則として否定し、掲載されているような場合には商標的使用を肯定しようとの立場<sup>(21)</sup>を採っている。

なお、上記のキーワード・メタタグとディスクリプション・メタタグとを区別する説を唱える論者の中には、キーワード・メタタグや検索連動型広告に関して、これらが需要者に代替的な商品や役務の選択肢を示して需要者のサーチコストを削減するという便益がもたらされることをも考慮して、これらに登録商標と同一または類似の標章を用いることの規制に謙抑的な態度を示している<sup>(22)</sup>。

### (3) 裁判例

検索連動型広告における商標的使用が問題となった事件はこれまでに2件しか存在しておらず、そのうちの1件<sup>(23)</sup>は、「原告商品の名称及び原告商標をキーワードとして検索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ原告商標の使用に該当するのか、原告は明らかにしない。のみならず、上記の被告の行為は、商標法2条3項各号に記載された標章の『使用』のいずれの場合にも該当するとは認め難いから、本件における商標法に基づく原告の主張は失当である。」とのみ述べられており、詳細な検討はなされていない。

もう1件<sup>(24)</sup>については、検索連動型広告について詳細に検討をしているものの、被告（被控訴人）である検索連動型広告の広告主がオンラインショッピングモールの運営者であり、直接には商品の販売等を行う者ではないという特殊事情があった。すなわち、本件で問題の広告（「石けん百科」やこれに類似する文字列が表示される広告）をクリックして表示される商品はその出店者の販売にかかる商品であり、しかもその商品が表示される理由は出店者が運営者との契約に違反して隠れ文字を使用していたためという事情があった。このため、判決はモール運営者の責任について詳細に論じているが、仮に出店者が広告主であったのであれば当該行為が商標の使用に当たることを前提に判断したものと思われる。

## 2. 3. その他の広告的「使用」

### (1) ソフトウェアによる自動ポップアップ

その他の特殊な「使用」の例としては、1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.<sup>(25)</sup>で問題となったような、ソフトウェアの自動ポップアップ等がある。この事件においては、被告が無償配布していたソフトウェアによって、原告のウェブページをユーザーが閲覧する際に自動的に競合ブランドの広告がポップアップされることが問題となった。被告ソフトウェアは、ユーザーの検索やウェブページの閲覧行動に応じた広告をポップアップさせる機能を有しており、そのような広告はユーザーのPCの被告ソフトウェアをインストールした領域に格納された著名ブランドのURLやキーワード等を参照することで実現されていた。原告が商標権侵害に当たると主張した行為は、①原告商標と類似する文字列から構成される原告ウェブページのURL (<http://www.1800contacts.com/>)をユーザーのPCに格納する行為、及び②原告ウェブページをユーザーが閲覧する際ポップアップ広告を表示する行為であった。

第2巡回区連邦控訴裁判所は、①の行為については取引における「使用」を構成するものではないことを理由に、②の行為については、ポップアップ広告表示自体には原告商標は表示されていないことを理由として、それぞれ商標権侵害を否定した。

(21) 小嶋・前掲注4・108頁、平澤・前掲注8・95-96頁。宮脇・前掲注2・60頁。

(22) 小嶋・前掲注4・108頁、平澤・前掲注8・96頁。平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(2)」知的財産法政策学研究49号238頁(2017年)も参照。

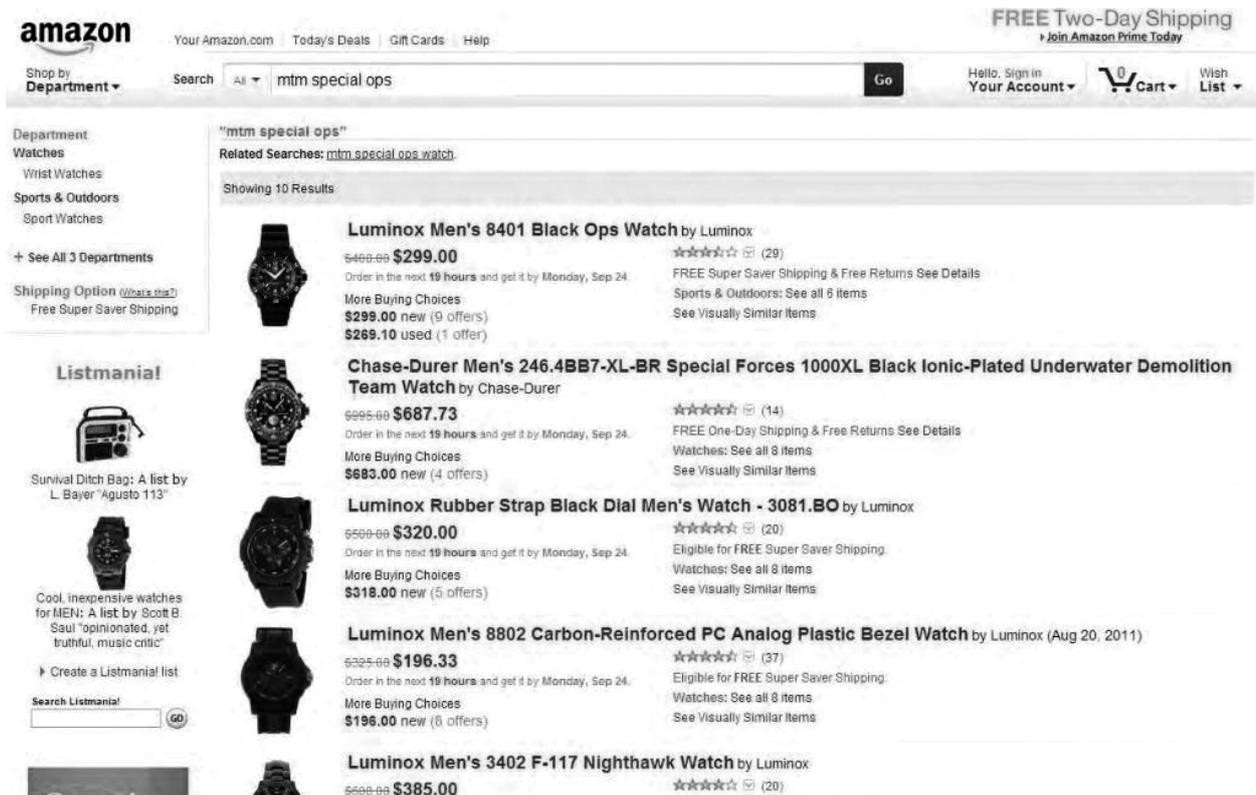
(23) 大阪地判平19・9・13平成18(ワ)7458[カリカセラビ]。

(24) 大阪高判平29・4・20平成28(ネ)1737[石けん百科]。

(25) 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005)。

## (2) 検索システムによる推薦

Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com, Inc.<sup>(26)</sup> においては、ショッピングサイトの商品検索結果表示画面が問題となった。原告が商標権侵害として主張したのは、被告（Amazon.com）のページ上の商品検索ボックスにおいて原告の販売するミリタリーウオッチを意味する "mtm special ops" の文字列を入力して検索を実行すると、競合品が表示されることであった（当時、Amazon.com では原告の時計は販売されていなかった）。具体的には、下図<sup>(27)</sup> のとおりである。



第9巡回区連邦控訴裁判所は、オンラインショッピングをする合理的な需要者が混同するとは考えられないとして、商標権侵害を否定した。

## 3. 検討

### 3. 1. 2つの商標的使用論

以下においては、上述したような特殊な「使用」類型について、商標法上どのように考えるべきかについて検討したい。このためには、まず商標的使用論の基本的な理解から述べることにしたい。

商標権侵害が肯定されるためには、相手方が商品・役務の出所を識別する機能（出所識別機能）を果たす態様での「使用」（商標的使用）でなければならない。商標的使用でない場合には、侵害は否定される。この法理を商標的使用論という。商標的使用論は、かつては明文の規定が存在しなかったが、同法理が多数の裁判例及び学説によって支持された結果、商標法の平成26年改正で26条1項6号として明文化されることとなった<sup>(28)</sup>。このような経緯を考えれば自然なことであるが、この立法によって商標的使用論に関する裁

(26) Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com, Inc., 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015).

(27) <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/10/21/13-55575.pdf>

(28) 特許庁総務部総務課制度審議室「平成26年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」（発明推進協会，2014年）181頁。

判例の運用に特に変化はない<sup>(29)</sup>。したがって、これまでの裁判例に照らし商標的使用が否定されるような行為については、商標法 26 条 1 項 6 号に該当するものと考えてよいであろう。

ただし、この商標的使用論ないし 26 条 1 項 6 号の主張・立証責任については、平成 26 年改正前においては、商標的使用が商標権侵害の要件事実であるとする説<sup>(30)</sup>と、抗弁であるとする説<sup>(31)</sup>とが対立していた。同改正において、一般に抗弁についての規定であると理解されている 26 条に商標的使用論についての規定が置かれたため、このことは抗弁説の一つの裏付けとなりうるものの<sup>(32)</sup>、同改正後もこの点は議論となりうる<sup>(33)</sup>。

このことについては、次のように考えるべきであるように思われる。筆者の見解によれば、商標的使用論には、①相手方使用商標の特定という側面と、②類否判断を経由することなく侵害を否定するための法理としての側面とがある<sup>(34)</sup>。まず①について説明すると、侵害訴訟においては、相手方の使用商標を原告側が特定する必要があるところ、このような特定は出所識別機能を果たしているかという実質的な見地からなされなければならない。商標の類否は、具体的な取引実情を考慮して、需要者による出所の混同のおそれを基準として判断されるものであり<sup>(35)</sup>、被疑侵害者の標章が商品等の識別機能を果たしていることは、出所の混同が生ずることの前提であるからである<sup>(36)</sup>。

②は、利益衡量の結果として侵害を否定するという法理であり、従来の裁判例で用いられてきた法理がこれである。その下においては、商標的使用以外の情報伝達の側面を有する「使用」行為を禁止することの不利益と、出所識別機能を保護することの利益とが衡量され、その結果前者が優越する場合に出所識別機能を「果たしていない」との評価がなされる。

一例として、東京地判平 26・11・28 平成 26(ワ)767 [PITAVA (小林化工)]<sup>(37)</sup> を挙げることができる。この判決においては、「… [被告の] 表示の趣旨は主として、他の有効成分を含有する錠剤と誤って調剤することや、誤って服用することを防止することにあるから、それは自他商品の識別や出所の識別を果たすものではなく、あくまで薬剤の有効成分が何であるかを識別する機能を果たしているにすぎないというべきである」(強調は筆者によるもの)と述べて商標的使用を否定している。この「主として」という言い回しに現れているように、この判決が検討したのは、単純に出所識別機能を果たしているか否かということではな

(29) 金子敏哉「商標的使用と商標法 26 条 1 項 6 号 —法改正の経緯と平成 26 年改正後の裁判例の検討を中心に—」パテント 70 巻 11 号 (別冊パテント第 17 号) 67 頁 (2017 年) 参照。

(30) 田中俊次「商標権侵害の要件事実」西田美昭他編『民事弁護と裁判実務 (8)』(ぎょうせい, 1998 年) 468 頁、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』(青林書院, 2001 年) 400 頁、青柳柳子「商標権の効力が及ばない範囲 (競業者による自由使用の観点から)」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権 法理と提言』(青林書院, 2013 年) 843 頁など。

(31) 宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系 9 工業所有権訴訟法』(青林書院, 1985 年) 434 頁、田村善之『商標法概説 [第 2 版]』(弘文堂, 2000 年) 156 頁など。

(32) 金井重彦ほか編著『商標法コンメンタール』(レクシスネクシス・ジャパン, 2015 年) 399 頁〔西村雅子〕など参照。なお産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について (平成 25 年 9 月)」<[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/shohyo\\_bukai\\_houkoku1/houkoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/shohyo_bukai_houkoku1/houkoku.pdf)>10 頁は商標的使用が「抗弁事実と解されるとの考え方があることに鑑み、このような訴訟実務を踏まえた規定を整備することが適当である」と述べている。

(33) 金子・前掲注 29・68-70 頁参照。

(34) 詳細については、工業所有権法学会年報 42 号掲載予定の拙稿を参照されたい。

(35) 最判平 9・3・11 民集 51 巻 3 号 1055 頁 [小僧寿し]。

(36) 宮脇正晴「商標的使用 (商標としての使用)」ジュリ 1504 号 31-32 頁 (2017 年)。なお、同論文で示した商標的使用論の理解については、本論文で述べているものに考えを改めた。

(37) 控訴審：知財高判平 27・9・9 平成 26(ネ)10137 (26 条 2 項により侵害否定)。この事案においては、「PITAVA」の文字列からなる商標について商標権を有する原告が、被告商品 (ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬) である各種錠剤に「ピタバ」の文字列を表示して販売する行為が商標権侵害になるかが問題となった。被告各商品はいずれも原告が販売している医薬品の後発医薬品であり、被告各商品の販売名は、調剤現場や服薬時の取り違い防止の観点から定められた、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品の販売名についてのルールに従ったものであった。

く、被告表示の有する、(少なくとも一定程度はあると思われる) 出所識別表示としての側面と、含有成分の説明表示としての側面のどちらを重視するかという問題である。前者の側面を重視して侵害を肯定してしまうと、後発医薬品を販売する被告のような立場の者が、自らの商品の属性等について表示することが難しくなってしまう。そのような配慮の結果、後者の側面を重視して、商標的使用を否定したということであろう<sup>(38)(39)</sup>。

このような意味における商標的使用論において、相手方は問題の標章が出所識別機能を一切果たしていないということではなく、当該標章を出所識別以外の目的(製品属性の伝達、芸術的、政治的主張の伝達など)に「使用」する必要性や、当該「使用」を保護することの価値(自由競争、表現の自由)などについて主張立証する必要がある。これについては抗弁として位置づけられることとなろう。

これに対し、①の意味での商標的使用論は、商標権者が請求原因として主張立証すべきものとなるが、ここで問われているのは出所識別機能の発揮(程度ではなく)有無である。すなわち、最小限の出所識別機能が発揮されていることがいえればよいこととなる。

### 3. 2. 具体的な解釈論

以上のような商標的使用論についての理解を前提として、上で述べたような各種の特殊な「使用」類型について検討したい。

まず、広告についての使用(商標法2条3項8号)があったといえるためには、権利者としては、「登録商標と同一・類似の標章が特定の商品や役務と結び付けて認識される可能性があること」(最小限の出所識別機能の発揮)について主張・立証する必要がある。すなわち、この段階においては、権利者側に混同のおそれがある「ある」ことの証明を要求すべきではなく、出所識別機能の発揮を「明白に否定できないこと」を要求すべきこととなる。「使用」要件は類否判断の前提となる要件であり、混同のおそれ<sup>(40)</sup>については類否判断において問題とすれば足りるからである。

視認性(ないし知覚可能性)の問題は、こちらの「使用」の問題として位置づけられるべきであろう。キーワード・メタタグや、ユーザーのPC内部に格納されているに過ぎない情報については、最小限の出所識別機能の発揮があるかどうか疑わしい。前掲大阪地判[バイクシフター]はこの趣旨をいうものとして理解できる。

他方、視認性がある場合には、原則として最小限の出所表示機能の発揮はあるといえるため、原則として上記①の意味での商標的使用は肯定されることとなろう。ディスクリプション・メタタグ、(視認性のある)検索連動型広告や(視認性のある)商品検索結果画面表示などは、こちらの問題となる。この場合、相手方としては、抗弁として、上記②の意味での商標的使用が無いことを主張・立証することとなる。より具体的には、相手方の表示が出所識別機能以外の情報伝達機能(相手方商品の属性の記述や芸術的、政治的主張の伝達など)を果たす側面を有していること、そのような側面のために標章を用いる必要性、及びそのような側面の要保護性(自由競争や表現の自由)などについて主張・立証することを要する。

前掲東京地判[タカギ]において商品等表示としての使用が否定された使用態様については、そのような

(38) 金子・前掲注29・69頁は、一連のPITAVA関連判決について、「実質的に見れば、特に取り違えの防止のために「ピタバ」の表示を付す必要があったとの使用の必要性を重視したものと評価することもできよう」と述べている。また、同71頁注(77)は、商標的使用論において問題となる需要者の認識について、「実質的には、被告が被告標章を使用する理由・必要性(記述的な表示、原告商品への言及、デザイン・パロディとしての使用)が重要な考慮要素となり、需要者がそのような表示等として当該標章の使用態様を認識する(あるいは、規範的に認識すべきものである)がゆえに、自他商品識別機能を発揮する態様での使用に該当しないとの判断がされることとなろう」と述べている。

(39) その他の裁判例等については、宮脇・前掲注34において詳しく述べるつもりである。

(40) なお、類否判断における混同のおそれについて、これを必ずしも個別具体的な混同のおそれと解する必要はないことにつき、宮脇正晴「混同とサーチコスト」本誌65巻13号(別冊パテント第8号)29頁(2012年)参照。

主張・立証が成功した例といえよう。すなわち、相手方の表示が互換性を示す表示としての側面を有しており、そのような表示に「タカギ」の文字列を使用する必要性、及びカートリッジの市場における競争を確保することの価値を認めたが故に、裁判所は商品等表示としての使用を否定したものと思われる。

### 3. 3. 無断「使用」によってもたらされうる社会的便益についての考慮の要否

上述の通り、ある論者は、キーワード・メタタグや検索連動型広告に関して、これらによって需要者のサーチコストを削減するという便益がもたらされることをも考慮して、これらに登録商標と同一または類似の標章を用いることの規制に謙抑的な態度を示している<sup>(41)</sup>。このような態度の妥当性についても検討しておきたい。

需要者のサーチコストを削減する要素は複数考えられるが、その中でも商標は特定の出所に由来する商品・役務のサーチコストを削減するというものであり、商標法は商標のそのような機能を保護するものである<sup>(42)</sup>。その観点からすれば、登録商標を用いて競合品に誘引することは登録商標に本来的に期待されているサーチコスト削減効果と無関係である。また、そもそも競合品といっても様々な品質のものが考えられ、競合品について正しい情報が得られる場合には（競合品を見つける）サーチコストが削減されるとはいえるが、メタタグや検索連動型広告自体はそのことを保証するものでもないことにも留意すべきであるように思われる。

商品や役務の（出所ではなく）特定の属性を伝達するような表示によっても需要者のサーチコストは削減されるが、そのような表示（普通名称や記述的表示等）に対して商標法は、商標権の効力の対象外とすることで（26条）競業者の自由領域を確保している<sup>(43)</sup>。また、相手方の使用する商標が登録商標の出所表示機能も品質保証機能も害していない場合（真正商品を販売しているケース）には商標機能論により侵害が否定される。これらに商標的使用論も含めた既存の権利制限を超えて、特にメタタグや検索連動型広告について競業者の自由領域を確保すべき理由を見出しがたい。

以上から、キーワード・メタタグや検索連動型広告に関して特殊な配慮をする必要は無いように思われる。

## 4. おわりに

以上で主張した通り、商標的使用論には①請求原因としての商標的使用論と②抗弁としての商標的使用論とがあり、視認性（ないし認識可能性）の問題は①の問題に位置付けられる。従来から議論されている通り、視認性そのものは本質的な問題とはいえないものの、商標権者側の①の主張が認められるための重要な要素とはいえよう。すなわち、視認性がある場合には最低限の識別機能が発揮されていることが肯定されやすいため、（類似性が肯定されれば）相手方が②の主張立証に成功しなければ侵害が肯定されることになる。視認性がない場合であっても、何らかの混同の可能性があると見えるのであれば理論上は権利者側の①の主張が認められうることになる。それが具体的にいかなる場合なのか（そもそもそのような場合が現実にあるのか）については、本稿で明らかにすることはできなかったが、いずれにしてもそのような主張は相当に困難であろう。

①が肯定される場合には、抗弁としての商標的使用論の問題となるが、ここで主張されるべきは相手方の標章が出所識別機能以外の機能を果たしていることやその要保護性及び登録商標と同一ないし類似の標章を用いる必要性などであり、基本的にはインターネット上の問題であっても伝統的な商標的使用論と変わるところは無いと考えられる。

(41) 前注 22 参照。

(42) 詳細については、宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論 —Landes & Posner の業績とその評価を中心に—」知的財産法政策学研究 37 号 195 頁（2012 年）など参照。

(43) 宮脇正晴「商標法 3 条 1 項各号の趣旨」高林龍ほか編『現代知的財産法講座 1 知的財産法の理論的探究』361-365 頁（日本評論社、2012 年）参照。