



2022.冬号

No.08

知的 財産 Newsletter

判例

商標権者が製造した真正品を元販売代理店から購入し、かつ、「訳あり品」として販売したことに
関する並行輸入の成否

判例の解説ポイント

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

大江橋法律事務所

OH-EBASHI

判例

商標権者が製造した真正品を元販売代理店から購入し、かつ、「訳あり品」として販売したことに関する並行輸入の成否

杉野 文香

Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)令和3年5月19日判決(令和2年(ネ)第10062号)裁判所ウェブサイト「[2UNDR]事件」

裁判例はこちら

本件は、商標権者であるカナダ法人のX1及びX1からX1商標(「2UNDR」)について日本国内における独占的通常使用権の設定を受けたX2が、YによるY標章が付された男性用下着の輸入、販売、所持等の各行為がXらの有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、Yに対し、商標法(「法」)36条1項及び2項に基づきY標章を付した本件商品の譲渡、引渡し、輸入の停止等を求めるとともに、Y及びYの代表取締役に対し、民法709条、民法719条1項及び法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案です。

Yは、本件商品についてのシンガポールにおける販売代理店であったA(この時点で代理店契約は解除されていたと認定されています。)から本件商品を購入して日本に輸入しており、パッケージに汚れがあった等の理由から本件商品を「訳あり品」として販売していました。

原審は、Y標章はX1商標と同一又は類似のものであるとして、Yの各行為はX1の商標権を侵害すると判断した上で、並行輸入を認めてYの各行為は商標権侵害としての違法性を欠くと判断しました。この判断を不服としたXらは控訴しましたが、知財高裁も、原審と同様に、並行輸入を認めて、控訴を棄却しました。

本件では、①商標権者自身によって製造した製品が輸入されていた、②販売代理店AはYによる本件商品購入時、既に代理店契約を解除されていた、③Aとの代理店契約においてはシンガポールにおいてのみ本件商品を販売できるという地域制限が付されていた、④Yは本件商品を「訳あり品」として販売していた、という事情が存在し、各事情が並行輸入の成否に影響を与えるかが問題となりました。以下では、知財高裁の判断の詳細についてご紹介します。

1 最高裁平成15年判決について

知財高裁は、真正品の並行輸入について、フレッドペリー事件最高裁判決(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁)にて示された、①真正商品性、②内外商標権者の実質的同一性、③品質の同一性の三要件を示し、各要件を満たした場合には、商標権侵害としての実質的違法性を欠くとの規範を示しました。最高裁平成15年判決は商標権者から商標の使用許諾を受けた者が当該商標を付して製造販売した商品を輸入したという事案に関するものであり、商標権者自らが製造した製品を販売代理人から購入し輸入した本件とは事案が異なります。もともと、知財高裁は、本件のような事案においても、基本的には、上記三要件をベースに判断すべきであるとの判断を示しました。

2 第1要件(真正商品性)について

知財高裁は、第1要件は当該商標が当該商標権者等によって適法に付されたものであるかどうかを問題とするに留まるから、商標権者が製造した本件商品の輸入が問題になっている本件においては、第1要件が満たされることは明らかであり、本件代理店契約の解除や地域制限等の事情はこの判断に影響を及ぼすものではないと判断しました。

この点に関して、Xらは、本件においては、単に適法に商標が付されたことだけでなく、適法に商標が付された商品が、商標権者の意思に基づいて流通に置かれたことまで必要であると主張しました。これに対して、知財高裁は、Xらの主張は本件事案の事情からして一理あるとしながらも、(i)代理店契約の解除によって直ちにAの本件商品に対する所有権が失われるものではなく、Aが代理店契約解除後に本件商品を売却したとしても、それは債務不

次ページへ続く

履行を生じさせるだけで、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価を覆すものではない、(ii)代理店契約に付された地域制限条項についても、同条項はあくまでも債権的な効力を有するにすぎず、Aの処分権限を奪うものではないから、同条項に違反したことによっても、「適法に流通に置かれた」という評価を覆すものではないと判断し、第一要件は充足されていると判断しました。

3 第2要件(内外商標権者の実質的同一性)について

知財高裁は、X1は日本における商標権者であると同時に外国における商標権者でもあるから、本件商品に付された商標と日本の登録商標(X1商標)とが同一の出所を表示するものであることは明らかであると判断しました。

4 第3要件(品質の同一性)について

知財高裁は以下のとおり判断し、第3要件も充足すると認定しました。

- ✓「商標権者自身が商品を製造している事案であって、その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合には、商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されていれば、商標権者による直接的又は間接的な品質管理が及んでいると解するのが相当である。」
- ✓ X1商品と日本の販売代理店が販売する商品とは登録商標の保証する品質において実質的に差異がない。また、商品のパッケージ等はそのまま維持されていたものと推認できるから、「我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること」との要件も、満たされている。
- ✓ 販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎないから、同取決めの違反は商標の品質保証機能を害するものではない。
- ✓ 包装箱(パッケージ)の汚れ等の不具合は、商品(男性用下着)自体の品質とは直接の関係がない。また、「訳あり/パッケージ汚れ」との記載は、商品そのものでは

なく、そのパッケージに汚れがあることを「訳あり」と称しているのにすぎないものと理解できるから、これによって、X1商品そのものの品質に疑念が生じるおそれはない。

本件は、事例判決ではありますが、最高裁平成15年判決の事案と異なり、商標権者が製造販売した商品を輸入し販売している場合等における並行輸入の成否について判断している点で参考になると思いますので、ご紹介させていただきます。

判例の解説ポイント



重富 貴光
Takamitsu Shigetomi

PROFILEはこちら

本件は、いわゆる真正商品の並行輸入が商標権侵害を構成するか否かが争われた事案です。並行輸入とは、外国で製造された商品を輸入する際に、輸入国における販売権を有する総代理店等(「総代理店」)による輸入販売という流通ルートを通るのではなく、外国で販売された商品について総代理店を経由することなしに、総代理店以外の第三者が異なるルートにて輸入することをいいます。並行輸入は、商品の内外価格差や商品のブランド・品質管理の問題を生じることが少なくなく、輸入国における商標権者及び商標権者から独占的ライセンスを付与された者(専用使用権者及び独占的通常実施権者)が並行輸入を行う業者に対して商標権侵害責任を追及することが少なくありません。本件においても、X1商標(「2UNDR」)に関する我が国の商標権者及び独占的通常実施権者が並行輸入業者Yに対して商標権侵害に基づく商品の輸入等の差止及び損害賠償請求を行ったものです。

真正商品の並行輸入がどのような場合に商標権侵害を構成するかという問題については、リーディングケースであるフレッドペリー事件最判¹(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁)が重要な判断を示しています。そこで、まず、その判断部分を紹介しておきます(下線は筆者が付したものです)。

〔フレッドペリー事件最判が示した法理〕

- 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する(商標法2条3項、25条)。
- しかし、そのような商品の輸入であっても、(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適法に付されたものであり²、(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は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ることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって³、(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合⁴には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。

- 商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条)、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないといえることができる。

フレッドペリー事件最判は、商品に商標を付した主体が使用許諾を受けた者であった事案です。これに対し、本件は、商品に商標を付した主体が商標権者自身であったという事案です。このような事案の相違に照らし、フレッドペリー最判における第1要件及び第3要件をどのように適用すべきかについて争われ、知財高裁が第1要件及び第

¹ https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/352/052352_hanrei.pdf

² 杉野弁護士報告稿記載の第1要件としての「真正商品性」要件(「第1要件」)

³ 杉野弁護士報告稿記載の第2要件としての「内外商標権者の実質的同一性」要件(「第2要件」)

⁴ 杉野弁護士報告稿記載の第3要件としての「品質の同一性」要件(「第3要件」)

3要件の意義・解釈について判断を示した部分が注目されるため、この部分について解説します。

〔第1要件について〕

本件では、商標権者ら(「Xら」)は、第1要件にいう「適法に付された」との意義に関し、単に適法に商標が付されたことだけでなく、適法に商標が付された商品が、商標権者の意思に基づいて流通に置かれたことまで要求するものとして理解すべきであると主張しました。すなわち、第1要件は、商標が付される段階のみならず、商標が付された商品が流通に置かれる段階まで適法であることが要求されるべきであるとの解釈論を展開しました。

第1要件は、「真正商品」の意義を商標を付す主体の観点から述べたものですが、「真正商品」というためには、「商標権者又は使用許諾を受けた者によっていかなる段階まで適法にコントロールされたものである必要があるか」という論点があり得ます。この論点については、フレッドペリー事件最判が態度を明らかにしているとはいえません。特に、本件のように商標権者自身が商品を製造販売する事案では、商標権者が商標を付すことは当然に予定されていることから第1要件が問題になることはほとんど考えられず、果たして、商標が適法に付されたかどうかのみを単独の要件とする意味があるのかという点(第1要件の存在意義)が問題となり得ます。この点は、知財高裁も判決文において問題意識として指摘しています。そのうえで、知財高裁は、商標権者自身が商標を付した事案においては、第1要件が存在意義を有するためには、Xらが主張するように、流通段階まで商標権者の意思に基づくものであることが要求されると解する見解もあり得るとの指摘をしていることが注目されます。本件事案では、そのような見解に立ったとしても、事実関係に照らして第1要件は充足すると判断されたため、上記指摘は傍論に過ぎませんが、知財高裁の上記判示部分は、今後、商標権者自らが商標を付した事案において、①商標を付す段階、②商標を付した商品を流通におく段階のそれぞれにおいて、商標権者の意思に基づいて各段階の所為がなされることを要するという要件論が提唱・議論される余地を残す

ものといえるため、この部分については動向を注視する必要がありますと思われる。

〔第3要件について〕

知財高裁は、フレッドペリー事件最判事案と本件事案の相違を指摘し、第3要件の解釈の在り方について以下のとおり判示しています(下線は筆者が付したものです)。

- フレッドペリー事件最判の事案は、商標権者自身ではなく、商標の使用許諾権者が商品を製造したという事案であった。そこで、商標に係る商品の品質保証のため、商標権者が、商標使用許諾権者(あるいは、その下請等の立場にあった者)の行為に対して、直接的に又は間接的に品質管理を行い得る立場にあったかどうか重要な問題になり得た。
- これに対し、本件のように、商標権者自身が商品を製造している場合には、商品の品質は、商標権者自身が商品を製造したという事実によって保証されており、後は、その品質が維持されていれば品質保持機能に欠けることはないといえる。
- 本件商品は男性用下着であって、常識的な期間内で流通している限り、その過程で経年劣化等をきたす恐れはないし、商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されていれば、商品そのものに対する汚損等が生じるおそれもないといえる。そうであるとする、少なくとも、本件のように商標権者自身が商品を製造している事案であって、その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合には、商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されていれば、商標権者による直接的又は間接的な品質管理が及んでいるのが相当である。

第3要件は、「商品の品質に対する商標権者のコントロール(品質管理)の可能性」を問題にした要件であると

解されています。知財高裁は、その要件を、商標権者自身が商品に商標を付した事案においてどのように考えるべきかに着目して判断基準を示したことに意義があります。この判断基準は、大要、①商標権者が商標を付して商品を製造したこと、②製造後において(商品自体の性質に照らして品質管理に特段の配慮をしなければ商品の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合を除き)商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)が維持されていることが主張立証された場合には第3要件を充足するというものです。そのうえで、本件においては、杉野弁護士報告稿記載の事情を認定し、第3要件を充足するとの判断がなされました。

以上のとおり、本件は、商標権者自身が商標を付して製造した商品が外国において販売された場合における真正商品の並行輸入に関し、第1要件及び第3要件にて踏み込んだ検討及び解釈が示されたことに意義があるといえます。真正商品の並行輸入問題に関しては、フレッドペリー事件最判解説⁵においても残された未解明の論点が多く紹介されていますので、今後も判例動向に注視しつつ、対応を検討することが重要です。

⁵ 最高裁判所判例解説民事篇平成15年度(上)74頁(財団法人法曹会、平成18年)