

国外の著名標章の権利者からの輸入品に対する国内の登録
商標権者の権利行使の可否
ロビンソン事件

田村善之

[*191]

(商標権侵害差止等請求事件, 大阪地裁昭 63(ワ)3368号, 平成2年10月9日民21部判決, 一部認容, 一部棄却(控訴), 判例時報 1392号 117頁, 無体集 22巻 3号 651頁)

【事実】 本件はヘリコプターの製造販売業者として世界的に著名なロビンソン社の製品を輸入販売し、「ROBINSON」あるいは「ロビンソン」を要部とする表示を用いている被告に対し、「ROBINSON」なる登録商標権を有する原告が商標権侵害を主張したという事案である。原告 X は、昭和 37 年に、指定商品を「輸送機械器具、その部品及び付属品(他の類に属するものを除く)」とし、呼称を「ROBINSON」とする商標(以下、本件商標)の登録を受け、2 度の更新を経たうえで、現在も本件商標の商標権者である。これに対して、被告 Y は、小型ヘリコプターのメーカーとして世界的に著名なロビンソン・ヘリコプター・カンパニー(以下、ロビンソン社)から本件ヘリコプターを輸入し日本国内にて販売している会社である。Y は、本件ヘリコプターに関し、宣伝パンフレット、パイロット用操縦ハンドブック、雑誌広告等について「ロビンソン式 R22 Beta 型」「ROBINSON R22 Beta」「ロビンソンヘリコプタ 直輸入特約店」等の記載を用いているところ、X が登録商標権侵害を理由に差止および 450 万円の損害賠償等を請求し、本訴に及んだ。なお、X 自らは、本件商標を自転車およびその部品について使用しているにすぎないが、ロビンソン社製のヘリコプターの輸入、販売をなしている訴外 A に対して本件登録商標につき通常使用権を設定している。ただし、Y 主張によれば、訴外 A は、昭和 61 年 12 月の通常使用権設定契約締結より以前、昭和 61 年 10 月ロビンソン社の日本総代理店である訴外 B の株式の 3 割を取得するとともに、B と業務提携をなしている会社である。

【判旨】 「ロビンソン式 R22 Beta 型」「ROBINSON R22 Beta」等の表示については慣用的な表示方法に従ったものであるとして、商標権侵害を否定。これに対して、「ロビンソンヘリコプタ 直輸入特約店」あるいは「ROBINSON」と大書した下に小さく「R22 Beta ヘリコプター」と記載した表示については慣用的な表示方法ではないとして請求を認容。

被告の使用態様は多岐に渡るが、その主なものについての判旨の判断を紹介する。

登録原簿(謄本)、航空機登録証明書、耐空証明書及び運用限界等指定書の「航空機の型式及び製造者」欄等に「ロビンソン式 R22 Beta 型」「ロビンソン・ヘリコプター・カンパニー」等と記載されていることにつき、商標権侵害を否定。いわく、「被告表示……が表示されてい

登録原簿(謄本)、航空機登録証明書、耐空証明書及び運用限界等指定書は、いずれも航空法の規定に従って登録されたところに基づき運輸大臣又は航空局長が作成する公文書であり、商標法2条3項3号にいう『商品(本件ヘリコプター)に関する広告、定価表又は取引書類』に該当するとは解し難い。従って、Yが本件ヘリコプターについて航空法に従った登録をして右書類を展示、交付したりしても、その行為は、被告の取扱商品である本件ヘリコプターに関する『広告、定価表又は取引書類に標章を附して展示し又は頒布する行為(商標の使用)』(商標法2条3項3号)とはいえない。そして、他に被告表示……が『商品』である本件ヘリコプターやその『包装』に『使用』されていることについての主張、立証はない。」

本件ヘリコプターの機体に「ROBINSON HELICOPTER CO.」と表示されていることにつき、商[*192]標権侵害を否定。いわく、「被告表示……は、……製造業者であるロビンソン社の所在地、製品名(ロビンソン社がつけた型番)及び製造番号等とともに表示されているものであり、右の使用態様からみると、それらは、商品(本件ヘリコプター)の製造元、機種、製品番号等を特定、説明したものであり、その表示方法も、ごく普通の表示方法であるといえる。」「それらは、商標法26条1項2号にいう『当該指定商品の……産地、……品質、……形状……を普通に用いられる方法で表示する商標』に該当するか少なくともこれに準ずるものと解するのが相当である。」

本件ヘリコプターの宣伝パンフレットに「ROBINSON R22 Beta」「ロビンソン R22 Beta」と表示されていることにつき、商標権侵害を否定。いわく、「わが国では、航空機は型式等を登録しなければならないことになっているところ(航空法3条、5条)、右航空機の型式の表示は、……メーカーがつけた型番の前にメーカーの略称……に『式』を付加したものを冠し、右型番の後に型を付加する形で行われることになっているものと認められる。そして、航空機の型式の表示が、右のように型番の前にメーカー名の略称を冠する形で行われることになっているのは、そうすることが当該航空機の製造元を明らかにし『航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図る』(航空法1条)との公益上の目的にも合するからであると考えられる。」「また、航空機の特定、説明にあたっては、……右型式から『式』や『型』の文字を除いた表示を用いることが広く行われ、航空機の取引、宣伝においては、右のような表示方法によって、商品の特定、識別が行われるのが一般であり、それが慣用的な表示方法になっているものと認められる。」「そして、こうした方法で航空機の特定、説明がなされていることと、わが国の航空法上、前記のような形で航空機の型式の登録が行われていることは無関係ではなく、それは、これと整合し、前記公益上の目的にも合するものであると考えられる。また、右のような表示方法は、航空機の出所(製造元)を明らかにし、品質保証を明確にする最も簡明、直截な方法であり、それが右慣用的な方法に従い航空機の特定、説明のために正当に使用されている限り、取引業者、需要者に対し出所(製造元)識別、品質保証についての誤認、混同を生じさせるおそれはなく、むしろそれに資するものであると認められる。」「以上のようなことを考慮すると、右のような慣用的な表示方法の使用には、社会的に承認され保護されるに値するものがあるということが出来る。そして、このような慣用的な方法に従っ

た表示の使用を承認、保護することは、公益上、登録商標権者一人に独占させることが適当でない商標の使用を認めていこうとする商標法 26 条 1 項の趣旨に反せず、かつ、その表示方法が慣用的なものであるという点からすれば、それは、『慣用されている商標』に対して登録商標の効力を制限する同項 3 号の趣旨に通じるものであるということが出来る。そうだとすれば、右のような慣用的な方法に従って航空機の特記、説明のために正当に使用されている表示の使用に対しては、登録商標の効力は及ばないと解するのが相当である。」

右の慣用的な方法に従った表示方法という理由により、雑誌広告やパイロット用操縦パンフレットに「ROBINSON R22 Beta」「ロビンソン R22(ベータ型)」と記載した点についても、商標権侵害が否定されている。

しかし、右と同一の雑誌広告において Y が「ロビンソンヘリコプタ 直輸入特約店」と表示したことは、前記慣用的な表示方法に従ったものとは認め難いとされ、また、コンテナトラックの車体に「ROBINSON」と大書したうえで、その下に小さく「R22 Beta ヘリコプター」と記載した点についても、「ROBINSON」の部分と片仮名で書かれた「ヘリコプター」の部分が見る者の印象に残りやすいということを理由に、やはり慣用的な表示方法に従ったものとは認めがたいとされ、いずれについても、商標権侵害が肯定された。そして、Y から提出された、真正商品の並行輸入であり実質的違法性を欠くという主張や、X の本訴請求は先発競争企業である訴外 A に加担する目的でなされた権利濫用であるという主張に対して、以下のように述べてこれを退けた。「X が昭和 37 年 7 月にロビンソン社と関わりなく本件登録商標を取得したものであること、X は、Y も認めるとおり、自転車及びその部品についてはあるが、本件登録商標を使用してきているほか、A に本件登録商標を使用させていること、Y が主張するロビンソン社、A、X 3 社の関係も X とロビンソン社を法律的、経済的に一体視させるほどに密接なものであるとは考えられないこと、X や A および Y の営業活動が自由競争の原理の下で行われるものであることはいうまでもないこと、以上のような事情を考慮すると、右の表示についての Y の実質的違法性の欠如、権利濫用の主張は、いずれもたやすく採用できない。」したがって、これらの表示について、差止および表示部分の抹消請求が認められた。なお、損害賠償請求に関しては、「原告は、本件登録商標を付した自転車及びその部品を製造、販売しているものの、本件登録商標を付したヘリコプターを輸入、製造、販売していないのであるから、本件に商標法 38 条 1 項の推定規定の適用はなく、結局、原告は被告に対し、同条 2 項に基づき、本件登録商標の使用料相当額の損害賠償を請求できるにすぎないものと解すべきである」と判示され、具体的には、A に対する期間を 15 年余とする通常使用権設定契約に対する対価と、訴外 C に対する期間 17 年余の通常使用権設定契約に対する対価とが、各々 50 万円であったことが斟酌されて、Y の 4 年余の使用による使用料相当損害金が 12 万 5000 円の限度で認容されてい[*193]る。

【評釈】 — 1 本件は、小型ヘリコプターの製造業者として世界的に著名なロビンソン社の標章と同一の標章に関して、ロビンソン社とは別個の者が国内における商標権を有してお

り、この内国商標権者が原告となって、ロビンソン社の商品を輸入販売する被告に対して商標権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を請求したという事案である。本件訴訟において被告は、商標権の行使が権利濫用として認められないのではないか、あるいは、被告の行為はいわゆる並行輸入として権利侵害とはならないのではないか、という主張をなしているが、判決は簡単にこれを退けるとともに別個の議論を持ち出して商標権侵害を一部否定した。まずは、その論法から吟味することにしよう。

2 本判決が、登録原簿等の航空機の型式及び製造者欄等の記載に関し、商標としての使用に当たらないと判示して、商標権侵害を否定した点について。

登録原簿等は航空法に基づいて作成される公文書であり、航空機の広告に用いられることを目的とするものではなく、判旨の説くように、これらの文書自体は商標法 2 条 3 項 3 号にいう「広告、定価表又は取引書類」には当たらない。したがって、登録原簿等に登録商標に類似する表示が記載されているからといって直ちに商標権が侵害されているということになるわけではない。もちろん、これらの文書が、広告の手段として用いられる場合には、そのような使用方法を商標権侵害として差止めが認められることになる可能性はあろうが、その場合でも登録原簿等自体の記載の抹消が認められるわけではないであろう。いずれにせよ、単にこれらの文書に登録商標と類似する表示が存在するという点だけを指摘する被告の主張のみでは、商標権侵害を構成するに十分ではない。

3 機体に製造業者名「ROBINSON HELICOPTER CO.」をその所在地とともに記した行為について商標権を侵害した点について。

判旨は、商標法 26 条 1 項 2 号を理由とするが、むしろ、製造業者であるロビンソン社が自己が製造する商品に自己の名称を記したのであるから、商標法 26 条 1 項 1 号を問題とすべきであろう(参照、小谷武(本判決研究)日本商標協会誌 10 号(1991 年)39 頁)。1 号の問題として扱う場合には、登録出願後に不正競争の目的で製造業者名が用いられる場合には 26 条 2 項の規定により商標権侵害を肯定することができる。これに対して、2 号にいう「産地」は、地理的な名称を指称しており、使用者の一存により創設ないし変更しうる性質のものではないがためにこの 2 項の適用はないという法構造になっている。しかるに、判旨のように、その者の一存で創設ないし変更しうる製造業者の名称に 2 号を適用してしまうと、製造業者名が不正競争の目的で用いられるような場合にも、2 号により商標権侵害を否定しなければならないという事態を招くことになり、柔軟な解決が図れないこととなろう。なお、本号ではなく不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の自己の「氏名」に関しては法人の名称は含まれないと解する見解がある(濱野英夫執筆担当・田倉整 = 元木伸編・実務相談不正競争防止法(1989 年・商事法務研究会)289 頁)が、商標法 26 条 1 項 1 号に関する従来の裁判例においては、商号から「有限会社」の部分除去した表示は同号にいう「名称」には当たらず、また該事件においては著名とも認められないから「著名な略称」にも該当しないとされたり(名古屋地裁昭和 60 年 7 月 26 日判決無体集 17 巻 2 号 333 頁(東天紅事件) - 著名性を否定 -)、あるいは、同号にいう「普通に用いられる方法」で使用されていないとされたりすることはある(岐阜地裁昭和 40 年 5 月 10

日判決判例タイムズ 178 号(赤札堂事件), 東京地裁昭和 57 年 6 月 16 日判決判例タイムズ 471 号 223 頁(山形屋海苔店事件), 大阪地裁昭和 58 年 4 月 27 日判決判例タイムズ 499 号 204 頁(曾呂利事件)のもの, 法人の名称が 26 条 1 項 1 号の「名称」に該当しうことは前提にされている(なお, 自然人が営業上の活動において自己を表す名称として使用する「経営近代化研究所」という表示を「自己の名称」に該当すると認めたとうえで本号により商標権侵害を否定した判決として, 東京地裁昭和 56 年 5 月 27 日判決判例不正競争法 2502 の 136 頁(経営近代化研究所事件))。あるいは, 判旨は, 被告がロビンソン社自身ではないことから, 1 号を適用しなかったのかもしれない(このような論法を明示したうえで, 26 条 1 項 1 号の適用を否定する判決として, 東京地裁昭和 48 年 8 月 31 日判決無体集 5 巻 2 号 261 頁(マーキュリー事件))が, 被告はロビンソン社から輸入した商品を販売する者である。ある業者の名称が付された商品が, 当該業者の手元から販売される場合には商標法 26 条 1 項 1 号により商標権侵害とならないというのであれば, そのような表示を付された商品が以降転々流通する場合にも商標権侵害にはならないと解しないと, 流通の過程で当該表示を抹消する必要が生じることになる。かりにそうだとすると, 商標法 26 条 1 項 1 号は, 事実上, 最終消費者に販売する者のみが恩恵を受けることができる規定ということになり, 同号はその趣旨に反してその適用範囲を狭められることになる(なお, この局面を論じたものではないが, 商品が転々流通したとしても, 商標を「使用」する者はあくまで元々の商標を付した者であると解すべきであると説く見解として, 網野誠・商標法の諸問題(1978 年・東京布井出版)16~18 頁)。いずれにせよ, とくに本件で問題とされた表示は, CO. が付記されたうえに所在地が並記されており, またその記載されている態様においても商品名ではなく製造業者を記すものであることが明白であるから, 商標としての使用を構成しないことを理由として, 商標権侵害を否定すべきであろう(この論法に関連させるべき従来の判決例につき, 井上由里子「人形劇のポスター, 入場券等に付された標章と商標権侵害」ジュリスト 979 号(1991 年)102~105 頁。なお, 参照・田村善之執筆担当・中山信弘編・知的財産権研究(1991 年・東京布井出版)98 頁)。

4 宣伝パンフレットや雑誌広告にて用いられた「ロビンソン R22 Beta」「ROBOINSON R22 Beta」等の表示につき商標権侵害を否定した点について。

判旨は, 製造業者名の略称に型番を付した方法で航空機を特定, 説明することが広く行われていることを理由として, 商標法 26 条 1 項 3 号を持ち出している。しかし, 商標法 26 条 1 項 3 号は, 慣用されている商標の使[*194]用を商標権により禁止することができない旨, 定めたものである。慣用商標は特定の出所を識別する表示として機能していないがために商標権者に排他的に使用させたとしても少なくともしばらくは出所を識別する表示たりえないこと, 他方で商品の名称として通用しているために商標権者の排他権に服させることなく広く一般に使用させることに意義があることから, 商標権の効力の範囲外としたものであろう。本号が適用されるのは, 表示の内容が当該商品の種類の呼称として慣用されているものである場合であって, 表示の方法が慣用されている場合は本号の予定するところではない。なぜならば, 慣用された表示の方法に従ったとしても, 本件の「ロビンソン R22 Beta」のように特定の出所

の識別表示として機能するのであり、また、慣用された表示の方法は商品の名称ではないのであるから、これを広く一般に使用させる必要もないからである。したがって、慣用された表示方法自体に 3 号は適用されることはなく、またその趣旨を類推することもできないと解される。判旨は、慣用された表示方法に従って表示されている限り、出所の識別についての混同を生じさせるおそれはないと論じているが、本判決は、方法を問題としたがために、「ロビンソン R22 Beta」や「ROBINSON R22 Beta」は商標権を侵害しないが、このような方法に従わない「ロビンソンヘリコプタ」等は商標権の権利範囲内であるという判断を示している。右のような帰結は、「ROBINSON R22 Beta」と「ロビンソンヘリコプター」とが、別個の出所を識別する表示として併存しうることを法的に認め、出所の混同を惹起せしめることを容認する帰結であり、採用できるものではない。たまたま本件で出所の混同が起きていないのであるとすれば、それはロビンソン社が世界的に著名であるがために「ロビンソン」や「ROBINSON」が同社を識別する表示であるということが一般に明らかであるからであって、「ロビンソン R22 Beta」という表示方法を用いているから出所の混同が生じないわけではないのである。判旨のような慣用された表示の方法という抽象論に従う限り、たとえば甲社が登録商標を有している場合に、全く別個の業者が自己の名称を甲としたうえで、慣用された表示の方法による商品名を使用したとしても、商標権の範囲外であるということになりかねないが、かりにこのような帰結を採らざるを得ないとすれば出所の混同を防ぎえない論理であり不当である。判旨に与したうえでこの帰結を防ぐために、業者名が一定程度知られている等の要件を付加するのだとすれば、それは表示の方法が問題なのではなく表示の内容が問題なのであるということ自認していることになる。

二 1 このように、「ロビンソン R22 Beta」という表示が出所の混同を生じせしめないのだとすれば、それはこの表示が慣用された方法に従ったものであるからではなく、「ロビンソン」という表示が世界的に著名なロビンソン社を指し示す表示として一般に明らかであるからであり、この理は判旨が権利侵害を肯定した「ロビンソンヘリコプタ」等にも及ぶはずのものである。これに関して、原告は、本件において商標権侵害をなべて否定する論理として、権利の濫用と、真正商品の並行輸入という議論を主張したが、判決によって退けられている。

2 まず、権利濫用に関して。

商標権に基づく差止ないし損害賠償請求を権利の濫用であるとして認めない判決は決して少なくない(参照、満田重昭・不正競争法の研究(1985年・発明協会)64～69頁)。本件においても、自己の登録商標権に基づいているとはいえ、小型ヘリコプターの製造業者として世界的に著名なロビンソン社から輸入した商品に ROBINSON 等の商品表示を付すことの差止めを認めることが、はたして妥当といえるのかという観点から、権利の濫用を問題にする余地はあろう。

しかし、従来の裁判例においては、権利行使の時点でよく知られている商品表示や営業表示の主体に対する権利行使だからという理由のみを以て権利の濫用であると断ずる判決はなく、むしろ商標権者の出願時点における諸事情を問題にするものが殆どである。たとえ

ば、最高裁平成2年7月20日第二小法廷判決民集44巻5号876頁判例時報1356号132頁(ポパイ事件)は、出願時においてすでに世界的に著名であった漫画の主人公について登録を受けた者が、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等を請求した事件において、この商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないと認定して、商標権の権利濫用を認めた判決であるが、右漫画の主人公は出願時においてもすでに世界的に著名であったということを顧慮している。下級審に目を移しても、出願時点において既に他人に用いられていた商品表示について当該他人に対して権利行使をしたという事案において、そのような事情に加えて、権利行使をなす商標権者が当該他人の特約店に協力する立場にあったとか(東京高裁昭和37年2月27日判決判例工業所有権法2858の2(サンリョウバック事件))、当該他人が23年に渡り使用しており広島県内において相当の知名度を有するに至っている(広島地裁福山支部昭和57年9月30日判決判例タイムズ499号211頁[DCC事件])等の事情を斟酌して権利濫用を認める判決がある(ちなみに、いずれも、出願時点において未だ「広く認識されている」とはいえないとして商標法32条1項の先使用を否定したあとに権利濫用を論じる判決である)。出願時点においては未だ他人に用いられていたものではない商品表示について権利濫用を認める判決はあるが、そこにおいては、周知の他人の商品表示に対してこれと類似する未使用の登録商標を第三者から譲り受けて権利行使している(東京高裁昭和30年6月28日判決高民集8巻5号371頁(天の川事件))とか、商標権者が自ら権利行使の相手方である会社に入社して当該商標を付した商品の販路の拡張に努めていた等の諸般の事情のために信義則上もはや商標の使用を差し止めることができない関係にある(大阪高裁昭和40年1月22日判決下民集16巻1号63頁(梅花堂事件))などの特段の事情が認められている。この他、[*195]この問題に関する裁判例としては、外国における標章の権利者からライセンスを受けた者が国内にて登録商標権を有している場合にて、ライセンス契約終了後に新たなライセンシーに対して右登録商標権に基づいて権利行使をなしたという事案にて、権利の濫用であると帰結する判決がある(神戸地裁昭和57年12月21日判決無体集14巻3号813頁(ドロデビス事件) - 新ライセンシーが外国権利者のオリジナル商品に商標を使用しても需要者間に商標の出所機能に対する誤解が生じないことも斟酌する - 、東京地裁昭和59年5月30日判決判例タイムズ536号398頁(トロイ・ブロス事件))。

そこで本件の事案を検討すると、原告が商標を出願した昭和37年当時すでにロビンソン社が日本国内において周知であったとの認定はない。また、判旨が指摘する如く、原告はロビンソン社とは無関係に登録商標を取得したものであって、ライセンス契約に基づいて登録商標権を有しているのではない。くわえて自転車およびその部品に関しては、原告は本件登録商標を実際に使用している。これらの事情に鑑みると、本件の原告の権利行使を権利の濫用と断じることが少なくとも従来の裁判例からみる限り突出していると言わざるをえない。

ただし、本件では、原告は本件商標をヘリコプターについて使用したことはない。昭和61年に訴外Aに通常使用権を許諾したことがあるものの、Aは本件商標をロビンソン社製のヘリコプターの販売について使用しているのみである。したがって、本件商標はヘリコプターに関

してはロビンソン社製の商品を識別する表示として使用されたことがあるに止まる、という事情がある。権利の濫用を認める前記裁判例の殆どが、現時点において権利行使に係る商標が現実に識別している出所に対する権利行使であり(例外と認めうるボパイ事件にしても、世界的に著名な漫画の著作権者から許諾を受けた者に対する権利行使である)、とりわけ本件は、我が国を含めて世界的に著名な標章が現に識別している出所から拡布された商品に対して権利行使がなされたものであり、この商品に本件商標を使用する被告の行為により需要者間に該標章の出所機能に対する誤解が生じないという事案である点で、前記ドロデビス事件に似る。この点は、並行輸入に関する裁判例を俯瞰した後で検討することにしよう。

3 並行輸入に関して。

外国の標章に関する権利者から輸入した商品に対して、内国の商標権者が差止め等を請求した場合、真正商品の並行の輸入として、商標権侵害を否定する一連の判決がある(裁判例につき、参照、小野昌延「商品の輸入と商標権侵害」日本工業所有権学会年報 8号(1985年)24～56頁、野間昭男(後掲ラコステ事件研究)中山信弘編著・知的財産権研究 (1990年・東京布井出版)63～82頁)(なお、米国、ドイツ、ECにおける関連裁判例を網羅的に紹介する渋谷達紀「商標品の並行輸入に関する米国・西ドイツ・ECの判例(一)(二)」民商法雑誌 97巻1号(1987年)129～151頁・2号(1987年)118～144頁は、各国の取扱を知るに便宜である。同・アメリカ法 1989-2・425～431頁も参照)。しかし、本判決は、原告が使用許諾を付与している訴外Aとの関係を含めて考えても、内国商標権者である原告と本件商品の輸入元であるロビンソン社との関係は法律的、経済的に一体視させるほどに密接なものであるとは認めがたいということを理由に、真正商品の並行輸入であるから商標権侵害とはならないとの原告の主張を認めなかった。

外国における商品の拡布者と内国の商標権者との関係は、いわゆる商標機能論と呼ばれる議論を展開して並行輸入につき商標権侵害を否定する先駆けとなった大阪地裁昭和 45年 2月 27日判決無体集 2巻 1号 71頁判例時報 625号 75頁(パーカー事件)においては両者が同一人であったがためにとりたてて問題とされなかったのであるが、その後の裁判例には、並行輸入の抗弁を認めるためには、国外にて商品を拡布した者と内国の商標権者との間に「法律的(外国における商標権者の代理人たる総販売代理店であるなど)、または経済的(外国における商標権者とコンツェルン関係に立つなど)に密接な関係が存在する場合」であることが必要であるとか(東京地裁昭和 48年 8月 31日判決無体集 5巻 2号 261頁(マーキュリー事件))、両者が「同一人であるか、又はこれと同旨しうような特殊な関係」にあることが必要である(東京地裁昭和 53年 5月 31日判決無体集 10巻 1号 216頁(テクノス事件第一審))と説く判決がある。具体的にも、内国商標権者と外国における商標権者(ないしその親子会社。いずれであるかは認定されていない)との間に過去に代理店契約が締結されていたという関係(前掲マーキュリー事件判決)や、スイス国の商標権者であるテクノス社と内国の商標権者との関係は、テクノス社から輸入した腕時計のムーブメントを組み立て加工して完成している訴外会社に内国商標権者が使用許諾を与えていたという関係(前掲テクノス事件第一審判決)があ

った事案にて、並行輸入の抗弁が認められず、商標権侵害が肯定されている。他方で、内国商標権者はフランス法人ラコステ社であり、原告にはその専用使用権者も加わっており、これに対して、被告が米国から輸入した商品の製造元は、ラコステ社が資本的なつながりを通じて支配を及ぼすことができるラコステ・アリゲーター社の米国におけるライセンサーであるという関係において、被告商品を輸入しても、本件登録商標の出所識別機能、品質保証機能を損なうことがないとして、商標権侵害を否定する判決(東京地裁昭和 59 年 12 月 7 日判決無体集 16 巻 3 号 760 頁判例時報 1141 号 143 頁判例タイムズ 543 号 323 頁(ラコステ事件))があり、さらに最近では、外国商標権者は西独の BBS 社であり、他方、内国商標権者は、将来、西独 BBS 社の製品を取り扱う際の便宜を顧慮して類似の商標(1)について登録を受けた A(原告代表者)から商標権を譲り受け、あるいは自らも別の類似の商標(2)について登録を受けた会社であるが、現在では BBS 社の日本における総代理店日本ビービーエスに商標権の使用許諾を与えるとともに、日本ビービーエスの西日本地区における代理店となっているという事案にて、「西独 BBS と日本ビービーエスとは、資本的、役員構成的に同一系列の企業体の関係にあり、右両者と原告との間も、現在では製品の供給や本件商標……の管理に関する契約上又は経済上の密接な結合を通じて、同一[*196]企業体と同視されるような特殊な関係にあること」を認定したうえで、商標権侵害を否定する判決(名古屋地裁昭和 63 年 3 月 25 日判決判例時報 1277 号 146 頁(BBS 事件判決))がある。

これらの裁判例と本判決を対比すれば、まず抽象論としては、輸入元であるロビンソン社と内国商標権者の関係を、法律的、経済的に一体視させるほどの関係があるとは認められないと述べており、この要件論は従来の判決を踏襲するものである。次にこの抽象論に対する具体的な当てはめをみれば、輸入元であるロビンソン社と内国商標権者である原告との間には何らの資本関係も認められないという点を商標権侵害を肯定する方向に斟酌している点は従来の裁判例と共通である。ただし、ロビンソン社から製品を輸入している訴外 A に内国商標権者が使用許諾を付与しており、しかも被告の主張によれば、この訴外 A はロビンソン社の日本総代理店である大阪航空の株式の 3 割を取得するとともに同社と業務提携をなしたということであるが、判決はこの程度の関係ではロビンソン社と内国商標権者との関係は法律的、経済的に密接なものとはならないと判示している。外国拡布者と内国商標権者の関係の密接度を判断するに際して、内国商標権の使用権者の関係も顧慮している方法自体は、前記 BBS 事件判決に共通するといえよう。しかし、外国拡布者と使用権者の関係は、BBS 事件では後者は前者の日本総代理店であったのに対し、本件では後者は前者の日本総代理店の業務提携者であるに過ぎず、また、内国商標権者と使用権者の関係も、BBS 事件では前者は後者の西日本地区の代理店であるという関係が認められたが、本件では両者の間には使用許諾契約以外の関係が認められないという事情があり、これら二重の意味で本件における外国拡布者と内国商標権者の関係は BBS 事件におけるそれと比べて密接度が相対的に希薄であったといわざるをえない。本件における両者の関係は、商標権侵害が肯定されたマーキュリー事件とテクノス事件よりは密接度が高く、商標権侵害が否定された BBS 事件より

は密接度が低かった事案であり、本判決は商標権侵害の成否の境界線に侵害肯定の側から一步接近した判決として、従来の裁判例の延長線上に位置づけることができよう。

4 商標制度は、商標に排他権を付与し自他商品を区別する機能を営ませることで、商標を使用しつつ自己の信用を維持拡大しようとする営業者の行為を促進することを目的とする。我が国商標法は、登録に際して出願商標が使用されていることを要件としないいわゆる登録主義を採用しており、未使用商標、すなわち未だ信用が化体されていない商標であっても登録を可能としているが、このように使用主義ではなく登録主義を採る現行法の趣旨は、未使用の時点においても登録を可能とすることで、商標権者をして登録商標の排他権の庇護の下で広告宣伝活動を展開することを容易にせしめ、もって使用を促進する、すなわち出所の識別機能を発揮させ信用の化体を促進するというところにあるのであって(参照、渋谷達紀・商標法の理論(東京大学出版会・1973年)24～26頁・251～253頁、網野・前掲95～96頁、満田・前掲30頁)、決して出所を識別しない、信用を化体しない商標を保護することが究極の目的ではないのである。この理は、正当な理由なく商標が不使用である場合にその取消を可能とする不使用取消の審判の制度が存在すること(商標法50条)からも明らかである。ところで、世界的に著名な商標である等のために、商標が識別する出所が我が国の関連取引界にあまねく知られており、くわえて他の出所を識別する機能を全く果たしていない場合に、別個の者に登録商標権が帰属していたというような例を想定してみよう。この場合、商標が識別している出所すなわち商標が化体している信用の主体から拡布される商品にこの商標を使用することを阻止する権能を商標権者に与える帰結は、かえって、商標の出所識別機能の発揮を妨げる帰結であり、商標法制の目的に照らし認めがたいといわざるをえない。まさにここにこそ、並行輸入につき商標権侵害を否定する従来の裁判例の扱いを是認すべき理由を求めることができよう。

このように考えるときには、いわゆる並行輸入と呼ばれている事例に関し、商標権侵害を否定するために、何故、外国拡布者と内国商標権者との間に法律的、経済的に密接な関係がなければならないのか、疑問が生じることになる(この角度からの優れた考察として、川島富士雄(前掲BBS事件研究)ジュリスト992号(1991年)134-138頁)。商標が具体的に営んでいる自他識別機能の保護という観点からは、内国にて商標が具体的に識別している出所と外国の拡布者が同一であれば商標権侵害を否定するに十分であって、それ以上に内国商標権者と外国拡布者の同一性、密接性を要求する必要はない筈である。もちろん、内国の商標権者自身も商標を使用している場合には、内国にて商標が具体的に識別している出所は内国商標権者なのであるから、内国商標権者と拡布者の同一性を問題にしなければならないことは当然である。商標により需要者が出所であると識別している所から商品が拡布されている場合に、流通過程においてその商品に当該商標を使用することの差止請求を商標権者に認めることは、商標の具体的な識別機能の発揮を妨げることになり、商標法の目的に反する。登録商標権者と同一の出所と認められる範囲の信用主体から拡布された商品に対しては、商標権を行使しえないと解すべきである。しかし、商標が我が国を含めて世界的に著名な

商標である場合において、内国商標権者が外国拡布者から輸入した商品にのみ商標を使用しているにすぎないような場合には、アフターサービスが不可欠なものとなっているとか、部品のみが輸入されており内国において組立が行われているなど、内国商標権者に独自の信用が存すると認められるような特段の事情がない限り、商標が識別している信用の主体は外国の拡布者なのであって、この場合、内国商標権者と外国拡布者との間に密接な関係[*197]係があろうがなかろうが、商標権侵害を否定すべきである。まして、同じく商標が我が国を含めて世界的に著名である場合であって、内国商標権者がまったく商標を使用していないような場合には、内国にて外国拡布者からの商品が流通している等の事情により商標が識別している信用の主体が外国拡布者であると認められる限り、商標権侵害を否定すべきということになる。これを本件についてみれば、内国商標権者である原告は商標を使用していたが、それは指定商品中、自転車についてのみであり、ヘリコプターに関してはロビンソン社の商品を輸入販売する訴外 A に使用許諾を付与していたに止まる。自転車とヘリコプターの隔たりを勘案すると、ヘリコプターに関しては、需要者の中には本件商標をロビンソン社の商品以外を識別する標識として認識していた者はいないのではなかろうか。したがって、ロビンソン社から輸入された商品を扱う被告に対する原告の商標権行使は認めるべきではないということになる。これに対して、本判決のように外国拡布者と内国商標権者との関係の密接性を要求する立場を採用した場合には、内国商標権者も商標が識別している信用の主体の一と認められる場合(の一部)に内国商標権者の権利行使を認めないのに対して、内国商標権者がまったく信用を形成していない場合()に、かえって内国商標権者の権利行使を認めるという帰結となる。あるいは、並行輸入に関して商標権侵害を否定する理由として権利消尽論に依拠するような感覚が、このような帰結を生み出さしめているのであろうか。しかし、商標権に関しては、既述のように、権利消尽論などを持ち出すまでもなく、商標法の趣旨から内国商標権者の権利行使を阻止するべきということになるのであり、権利消尽の観点を要件論に反映する必要はない。また、出所識別機能が損なわれないことを並行輸入を許容すべき根拠とする立場に立つとしても、この出所識別機能をして、登録商標権者を識別する機能と捉えたとすると、この機能が損なわれないためにはやはり登録商標権者との同一性を許容のための要件とすることとなろう(渋谷達紀「登録商標の出所表示機能」日本工業所有権学会年報 11号(1988年)77～89頁。なお、参照、網野・前掲 19～23頁)。しかし、登録主義の合理性が具体的な信用の形成の促進にあるのだとすれば、並行輸入品に付された標章が具体的に識別している出所との同一性を問題にしないわけにはいかないようにおもわれる。

ただし、本稿のような立場からは、商標が具体的に識別している信用の主体の商標使用を認めるというだけでは足りず、逆に登録商標権者が新たに自己独自の商品に商標を使用することをも阻止しなければ片手落ちとなろう。登録商標権者の使用を認めてしまうと、信用主体と登録商標権者との商標の使用が併存することになり、混同が惹起され、結局、商標の識別機能が害される。したがって、商標が具体的に識別している信用の主体の側から登録商標権者が商標を独自に使用することを阻止することをも認めるべきということになる。本件を例に

採れば、ロビンソン社の商品に対する原告の商標権の行使を認めないだけでなく、原告がロビンソン社以外の商品に登録商標を使用することをも阻止すべきであるということである。この問題は、内国商標権者と外国拡布者の同一性ないし密接性を要件とするとしても、BBS 事件判決のような具体的帰結を採用する場合には、やはり顕在化することになる。同判決は外国拡布者である西独 BBS 社に対する内国登録商標権者の権利行使を認めなかったが、逆に内国商標権者が BBS 社以外の商品に BBS 商標を付して販売活動を開始することをも阻止しないと、同じ BBS 商標が二つの出所を表示することになってしまうからである。具体的な解決としては、契約が存すればそれにより、しからざる場合には不正競争防止法 1 条 1 項 1 号・2 号に基づく請求を認めるということになるが、同法 6 条が商標権者に対する請求の場合に適用除外を設けている点が障害になりうる。もちろん、現在の裁判実務は、一定の場合に商標権者の商標の使用を六条にいう「権利の行使」とは認めないという理論により、周知表示の保護を登録商標権に優先せしめている(大阪地裁昭和 32 年 8 月 31 日判決下民集 8 巻 8 号 1628 頁〔三国鉄工事件〕、東京地裁昭和 41 年 8 月 30 日判決下民集 17 巻 7=8 号 729 頁〔ヤシカ事件])が、裁判実務が 6 条の「権利行使」とは認めないと判定する基準は、既述の権利濫用の基準とほぼ拮抗しており、問題が完全に解決しているわけではない。出願時点ではなく現時点において著名な標章であって、他の出所を識別する機能を全く果たしていないような事案においては、1 条 1 項 1 号による著名表示の保護を登録商標権に常に優先するような不正競争防止法 6 条の解釈論を展開すべきであろう。

また、登録商標権者側が独自に使用することを認めないということであれば、さらに登録自体の抹消も認められるかということも問題としなければならない。しかし、現行商標法上は、登録時点において他人の商品を識別する表示として周知の商標であった場合に、登録を無効とすることを認めるのみであり(商標法 46 条 1 項 1 号、4 条 1 項 10 号・15 号)、しかもその後登録商標に関し信用が付着した場合を慮って、この無効事由は設定登録後五年の除斥期間に係るとしている。また登録の更新の際には、この要件は問題とされず(19 条 2 項 1 号参照)、登録商標権者が信用を付着しない場合の措置としては、継続して 3 年間不使用か否かが問題とされるのみである(19 条 2 項 2 号、50 条)。しかし、このような法制にも一定の合理性がないわけではない。商標が具体的に発揮している識別機能を保護する場合には、その識別機能に即して商標権者が商標を使用すること、たとえば BBS 事件の内国商標権者のように識別されている信用の主体の傘下に入って商標を使用することは許容すべきであり、そのような使用が継続する限りにおいて商標権の存続を認めるべきであるからである。かようにして使用が許容される範囲を商標権者が逸[*198]脱する場合には、既述したように不正競争防止法に基づいて、あるいは、契約に基づいて、その逸脱した使用のみを阻止することを認めれば足りる。また、商標権者がそのような使用にのみ終始している場合には、その使用を差止めることで不使用状態を形成し、商標法 50 条あるいは 19 条により登録を消滅せしめることを可能とする方策が考えられないわけではない。

三 最後に損害賠償に関して。すでに述べたような次第で本件では一部といえども商標権

侵害を肯定する判旨に賛成することはできないと考えるが、この点を措くとして、商標法 38 条 1 項の侵害による利益額の推定を否定して使用料額賠償に止めた本判決の賠償額の算定方法に関して付言しておこう。従来の裁判例においては、商標権侵害者が販売している商品について商標権者が商標を使用していない場合(東京地裁昭和 53 年 3 月 27 日判決無体集 10 卷 1 号 71 頁〔金切鋏事件〕)、使用はしているとしても商品の販売地域が異なる場合(長野地裁昭和 61 年 6 月 26 日判決無体集 18 卷 2 号 239 頁〔みぞれ事件〕)、同じく使用はしているとしても侵害者と商標権者との商品間に混同が殆ど認められない場合(名古屋地裁昭和 55 年 4 月 25 日判決判例時報 992 号 93 頁〔天井材事件〕)など、侵害者の商品に商標権者の商品の需要を奪われることにより発生する売上減退としての逸失利益を観念しえないような場合には、商標法 38 条 1 項の推定規定は機能しないとされてきていた(特許権侵害に対する裁判例を含めて詳細は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)」法学協会雑誌 108 卷 6 号(1991 年) 863～874 頁)。本件は、商標権者が商標を使用しているものの、侵害者の商品(ヘリコプター)とは全く異なる商品(自転車)について使用するのみであったという点で、やはり右のような逸失利益を観念しえない事例であり、その意味で商標法 38 条 1 項の適用を否定する本判決は、従来の裁判例の結論を踏襲するものである。ちなみに、特許法 102 条 1 項 2 項に関しては、2 項の賠償額となるべき裁判時点からみて相当な実施料額の算定に際して侵害利益額が果たす役割の重要性に鑑みて、1 項は 2 項の損害額を推定すると解すべきであり、その結果、特許権者不実施の場合といえども 1 項の推定は維持され、侵害利益額中、特許権者に帰属すべきでない額の証明は侵害者が行わなければならないと解すべきである(詳細は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(4)」法学協会雑誌 108 卷 10 号(1991 年) 1575～1600 頁)。条文の構造を同じくする商標法 38 条 1 項 2 項に関してもこのような解釈論を採用することになるが、技術水準を凌駕するがために実施されていようがいまいが財産的価値を有していると考えられる特許発明と異なり、商標権においては、使用されていないがために顧客吸引力を化体していない商標の登録も認められるのであって、その場合には、商標を使用することの財産的価値は極めて僅少であることが多いであろう。このような場合には、一項の推定を用いたとしても、利益額中商標権者に帰属すべき配分額は僅少なものとして算定されるべきであり、むしろ、民法 709 条の逸失利益として賠償を求めうると解されるところの適法に許諾を求めたとしたならば支払わなければならない筈の逸失使用料額(この概念およびその算定方法については、田村・前掲法学協会雑誌 108 卷 10 号 1556～1560 頁・1571～1575 頁を参照)の方が高額となる。したがって、とくに未使用商標に関しては、実際の契約における使用許諾料に依存して損害賠償額を算定する従来の裁判例の扱いを、抽象論として 2 項を持ち出す点は別として、是認しうる。ただし、本件に関しては、ヘリコプターの著名商標である本件商標「ROBINSON」をヘリコプターに付すことの財産的価値は決して少なくないと考えられるが、これはロビンソン社の信用によるものであって、まさにこれを契機として商標権侵害を否定する解釈に至るべきこと前述の通りである。