

並行輸入品につき権利濫用を理由に商標権侵害を否定した事例
JIMMY'Z 事件

田村善之

[*124]

大阪地裁平成 5 年 5 月 25 日判決

(大阪地裁平成 2 年(ワ)第 3368 号, 伊吹一誠対トランス・グローバル株式会社, 商標権侵害
差止及び損害賠償請求事件)

知的裁集 25 卷 1 号 56 頁

[参照条文] 商標法 25 条, 37 条, 民法 1 条 3 項

(事実) X(原告)は, 指定商品を旧 17 類「被服, その他本類に属する商品」として「ジミーズ」と呼称される本件登録商標権(昭和 47.4.21 出願, 昭和 58.8.30 登録)の権利者である。他方, Y(被告)は, 米国から「JIMMY'Z」に加えてその上部に自動車の図形が組み合わされた図形標章(米国商標)を付した T シャツ, ショーツ, パンツ(被告商品)を輸入し, 販売している業者である。米国商標については, 米国で, 米国法人訴外 JIMMY'Z TRADING INC.が登録商標権を有しており, 米国商標を付したスポーツ衣料品は米国において著名であり, 被告商品は米国商標の権利者ないしその関連企業により適法に米国内において拡布され, 我が国に輸入された商品である。X が, Y に対し, 本件商標権に基づいて, T シャツ, ショーツ, パンツについて「JIMMY'Z」商標を使用することの差止めおよび損害賠償等を請求し, 本訴に及んだ。

ちなみに, X は自己が経営する株式会社鶴屋(平成 3.4.30 以降, 「株式会社ジミーズ」に商号変更)の本店店舗において, 昭和 46 年以降「ジミーズ」「JIMMYS」の営業表示を使用してジーンズ, T シャツ, トレーナー等を販売している。X は, 昭和 63 年 5 月頃, スポーツ衣料品等の輸入販売業者の訴外株式会社 A から同社が米国商標を付した商品を輸入販売することを許諾してほしい旨の申込みを受けてこれを承諾し, 商標権不行使の代償として 1 ヶ年当たり 150 万円, 対価を受け取る契約を締結した。契約期間は 2 年間であり, その後更新されたが, A の倒産に伴い, 平成 4 年 7 月 6 日に契約は解約された。A が X の許諾を受けて一般に販売していた米国商標商品も米国商標の権利者ないしその関連業者により適法に米国内において拡布され, 我が国に輸入された商品であり, 被告商品と A が輸入した商品は出所を同一とするものであって品質においても差異はない。なお, 現在, X は, 自己の店舗内において米国商標商品は販売しているものの, 別途, 本件商標を付した商品を業として販売しているわけではない。

〔判旨〕 請求棄却。

「被告商品も、X が A と禁止権不行使合意をしてその輸入販売を許諾し、自らも実質的経営の店舗で販売した米国商標商品も、いずれも、米国商標の権利者ないしその関連企業により適法に米国内において米国商標を付されて拡布され、正規の経路を経て米国内から我が国に輸入された商品であり(根源的には出所を同一とする。)、品質においても差異はなく、我が国で米国商標を付した商品として販売されたものである(省略)。……A は……、X 本人が年間 150 万円の対価は少なすぎると不満を感じるほど多数の米国商標商品を輸入、販売した(省略)のであるから、本件商標権者である X が、A と米国商標の使用に禁止権不行使合意をして米国商標商品の輸入販売を許諾し、自らも実質的経営の店舗で米国商標商品を販売したことにより[*125]り、Y が被告商品の輸入販売を開始した当時には、本件商標に類似する米国商標が、本件商標権者以外の者を信用の主体とする標識として日本国内における相当数の取引者や需要者に認識され、その結果、本件商標の標識としての価値は毀損されて、その有すべき出所表示、品質保証等の諸機能は、米国商標との関係では発揮できない状態になっており、それは現時点においてもなお同様であるといわざるを得ない。かかる X の行為は、本件商標の出所表示機能等の諸機能を自ら毀損し、商標を商品選択の指標とする需要者の利益をも害する行為であって、商標法 1 条所定の目的や、同法が登録商標の保護を確実にするために類似範囲に対する禁止権を定めた趣旨に明らかに反するものである。」

「Y は、X が自ら本件商標が米国商標との関係で出所表示、品質保証等の諸機能を害し、各機能を発揮できない状態にした後に、米国商標商品と出所も品質も同一の被告商品を輸入販売したものであり、X が自ら積極的に招来した状態を質的に超えて本件商標の諸機能を害するものではない。……本訴請求は、本件商標の諸機能が害されることを防ぐためではなく、本件商標権の禁止権を利用して、Y による米国商標を付した被告商品の販売を差し止めることにより、我が国における米国商標商品の販売を実質的に独占支配する権能を確保し、本件商標の諸機能を害する行為を継続して利益を得ようとする意図によるものであり、商標法 1 条所定の目的に反し、登録商標の保護を確実にするために法定された禁止権を、その趣旨と全く逆の目的実現のために利用するものといわざるを得ない。なお、商標権は、指定商品について当該商標を独占的に使用することができることをその内容とするものであり、指定商品について当該登録商標に類似する標章を排他的に使用する権能まで含むものではない(最判昭和 56 年 10 月 13 日民集 35 巻 7 号 1129 頁)から、X が本件商標そのものの使用許諾をする場合と、本件商標そのものではなくそれと類似する米国商標に対する禁止権不行使合意をする場合とを混同してはならない。」

〔評釈〕 判旨の結論に賛成。

一 本件は、登録商標権者が一輸入業者に登録商標と類似する商標を付した他人製造の商品の輸入販売を許諾し、自らも専らこの他人の商品を販売している場合に、当該他人の商

品を別途輸入しようとした別業者に対して登録商標権の権利行使をしようとしたところ、これが認められなかったという事件である。判旨は、権利濫用を理由としているが、その吟味に当たっては、並行輸入に関する裁判例との関連も重要となる。

二 権利濫用を認める従来の裁判例は、商標権者の出願時点か(なお、平成 8 年改正により新設された商標法 4 条 1 項 19 号参照)、商標権の譲り受けの過程における諸事情を問題としており、本判決のように、権利の行使の時点における登録商標の出所識別機能を問題とするものはほとんどない(田村善之『不正競争法概説』(1994 年・有斐閣)166～167 頁参照)。

たとえば、登録商標権者が、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求めたという事案において、権利濫用と認めず、商標権侵害を肯定した判決として、大阪地判平成 2.10.9 判時 1392 号 117 頁〔ROBINSON〕がある。この事件では、原告は登録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 年に訴外会社に通常使用権を許諾したことがあるものの、訴外会社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った。とはいうものの、商標権者が商標を出願した時点において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く、また、ロビンソン社とは無関係に登録商標権が取得されているという事案であり(くわえて自転車およびその部品に関しては、登録商標権者は登録商標を実際に使用していた)、ために、従来の裁判例の基準が適用され、簡単に権利濫用の抗弁が退けられたのである。

これに対して、本件は、原告の登録商標の出願時点である昭和 47 年当時さらには登録時点である昭和 58 年当時においても、米国商標は日本国内では未だ周知であったとはいえない事案のようである。また、昭和 46 年頃から原告が自己の店舗に「ジミーズ」等の営業表示を掲げているというところから推察すると、本件商標権の取得に特に不審な点はないようである(ただし、この使用態様では、指定商品に登録商標を使用しているとはいえないであろう)。その意味で、本判決の事案は、権利濫用が否定された ROBINSON 事件に似る。そうだとすると、このような事案で権利の濫用を認める本判決は従来の裁判例からは突出した新たな基準を示したものと評価することができる。

権利濫用を認めるに当たって、本判決は、原告がストロークドに米国商標商品を輸入することを許諾し、自らもこれを販売したために、被告の米国商標商品の輸入開始時点においては、登録商標権と類似する米国商標が、登録商標権者である原告以外の商品を示す表示として取引者や需要者に認識されていたということに着目する。このような場合に、米国商標が識別していると一般に認識されている米国商標商品を輸入する行為は、商標権の出所の識別機能を新たに害するものではない、というのである。要するに、本判決は、権利行使の時点において商標が[*126]いったいどの出所を識別する機能を発揮しているのかということの問題にする点で、過去の裁判例と一線を画すものである。ただし、登録商標権者以外の出所を識別しているということからただちに権利行使を認めないとするのではなく、そのような出所を識別するに至った経緯が登録商標権者自身の行為に起因していることを重視している。したがっ

て、登録商標権者の行為とは無関係に外国から登録商標に類似する商標を付した他人の商品が多量に輸入された結果、国内においても商標が登録商標権者以外の出所を示す表示として認識されるに至った場合には本判決の射程は及んでいない。

なお、判旨は、商標が登録商標権者以外の出所を識別する原因を作った登録商標権者の行為が、登録商標そのもの(「ジミーズ」)の使用許諾ではなく、登録商標に類似する商標(「JIMMY'Z」)の使用許諾であったということを斟酌する。したがって、登録商標そのものの使用を他人に許諾したことにより、商標が登録商標権者以外の他人の商品を示す表示として機能したとしても、権利の濫用とは判断しないと考えているようである。商標権は、類似商標に関しては単なる禁止権であるが、登録商標そのものに関してはこれを独占的に使用する権利となるという大方の理解(いわゆる消極的効力と積極的効力の区別)に基づき、登録商標についてどのような使用許諾を行おうとそれは商標権に認められた行為であるから、これを理由に権利の濫用とされる謂われはないといった発想がその背後に控えているのであろう。ところで、商標法 51 条 1 項は、登録商標権者本人が登録商標に類似する商標を使用する行為であって商品の品質の誤認あるいは他人の業務にかかる商品と混同を生ずるような行為をなした場合には、何人もこの商標登録を取り消すことができると規定する。本件のような事案で、かりに登録商標権者である原告が、本件登録商標に類似する米国商標を米国商標権者以外のたとえば自己の製造する商品に使用したとすれば、この 51 条 1 項に該当することになる(類似商標ではなく登録商標そのものの使用行為については、条文の文言上、取消の対象とはされていないことに注意)。判旨が、原告は自ら本件登録商標の出所識別機能を害しているというのは、結局、このような意味で、原告が登録商標に類似する商標を自ら使用しても、それが他の出所を識別するような状況に至らしめているということを指しているのであろう。

三 本判旨が用いた権利濫用論の意義を把握するためには、並行輸入に関する裁判例との関係を吟味することが必要となる。外国で拡布され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。しかし、そこでは、国外において商品を拡布した者と内国の商標権者との間に、法律的、経済的に密接な関係が存在することが必要であると説かれている。前掲大阪地判〔ROBINSON〕も、内国商標権者が外国拡布者の商品を扱う訴外会社に使用許諾を与えたことがあるという事案で真正商品の並行輸入の抗弁を退け商標権侵害を肯定している(田村善之「並行輸入と登録商標権」～、発明 91 巻 11 号～12 号(1994 年)参照)。ところが、ほぼ同様の事案で、本判決は、権利濫用論を用いて商標権侵害を否定した。従来の裁判例の要件論に対して筆者が指摘した問題点(田村善之〔ROBINSON 判批〕判時 1427 号(1992 年))に一定限度で対処する方策を示したものと位置づけることができよう。以下、敷衍する(詳細は田村 / 前掲発明に譲る。石黒一憲「知的財産権と並行輸入」貿易と関税 43 巻 6～8 号(1995 年)と田村善之「並行輸入と登録商標権」日本工業所有権法学会年報 19 号(追記)(1995 年)の議論の応酬も参照)。

日本の商標法が採用する登録主義の制度の意義は、未使用の時点で登録を可能とする

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ことにある。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(田村・前掲不正競争法概説 162～163 頁参照)。

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しよう。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。

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。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、内国におい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[*127]求する必要はないはずである。

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、内国におい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に対する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である場合であって、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、内国におい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。

これに対して、従来 of 裁判例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(商標ブローカーの典型例)、かえって内国商標権者の権利行使を認めるといふ帰結を導くものであり、採用するを得ないとする。

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、米国商標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り、判旨の認定に従えば、需要者の中には本件商標を米国商標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もようである。このような認識が存するために、もはや登録商標権者が米国商標権者以外の商品について自身の信用を付着せしめる余地がないというのであれば、米国商標権者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。そのような事案である限り、商標権侵害を否定するに当たって、需要者の認識が原告登録商標権者自身の使用許諾行為に起因するとか、使用許諾が類似商標に関するものであったというような本判旨が着目した事情は不要とならう。

逆に、判旨のような論法では、登録商標と同一の商標がたまたま後に世界的に著名となったので、これを寄貨として、当該著名商標が識別する主体からの輸入品に権利行使したというような事件においては、商標権侵害を肯定せざるを得なくなる(なお、判旨の立場でも、双方の商標が同一であるに至った背景に、登録主義を悪用して当初から外国の著名商標と同一の商標を登録し、もっぱら当該外国の著名商標が識別する主体からの輸入品に使用許諾を与えていたという事情がある等、商標の出願過程に不正の目的が認められる場合には、従来の裁判例を用いても権利濫用論を適用して商標権の侵害を否定することができる)。しかし、日本国内で登録商標の発展助成機能を発揮する余地がなくなっているのであれば、登録商標と著名商標がたとえ同一であったとしても、登録商標権の権利行使を認め全国的に著名な商標の使用を停止するような取扱いを是認する必要はないとする。