

判例研究

商標権の譲渡後の従前の真正商品の 並行輸入の可否 —Converse 並行輸入事件—

田村善之

知財高裁平成22年4月27日判決

(平成21年(ネ)10058号、商標権侵害差止等、商標権侵害不存在確認等請求控訴事件)

(平成21年(ネ)10072号、同付帯控訴事件)

原審・東京地裁平成21年7月23日判決

(平成18年(ワ)26725号、商標権侵害差止等請求事件：第1事件)

(平成19年(ワ)15580号、商標権侵害不存在確認等請求事件：第2事件)

[事案の概要]

本件は、スポーツシューズの製造販売業者を示す表示として著名である可能性がある「CONVERSE」等に関し訴外新米国コンバース社の許諾の下、国外で製造販売された商品を日本国内に輸入し販売する被告株式会社ロイヤル(Y)の行為が、訴外米国コンバース社から日本の商標権を譲り受けた原告伊藤忠商事株式会社(X1)の商標権を侵害する行為に該当するかかということが争われた事件である。

原審の東京地裁も控訴審の知財高裁も、ともに商標権侵害を肯定したので、商標権が譲渡される前は真正商品の並行輸入として許容されていたはずの行為が、商標権譲渡後は新商標権者の商標権を侵害する行為に変容することになった。しかし、本件では商標権の譲受けの前後を通じて、「CONVERSE」は新旧米国社製コンバースを示す表示として需要者に著名

であった可能性がある。しかも、日本の新商標権者である原告伊藤忠商事株式会社も自己が販売する商品は旧コンバース社に由来する商品であることを謳ったことがあるほか、伊藤忠商事株式会社が「CONVERSE」商標の下で販売する商品には新米国コンバース社と同一工場で製造されているものもあり、またそのライセンシーである月星化成株式会社に新米国コンバース社製の商品に本件商標を付すことをライセンスしたことすらあった。このような事情があるにもかかわらず、形式的に商標権が米国コンバース社から原告に譲渡されていることを理由に、日本国内の需要者が本件商標によって米国コンバースの商品を認識しているかということは顧慮する必要はない旨を説き、商標権侵害を肯定した原判決と本判決に対しては疑問を禁じえないところがある。本稿はかかる問題意識の下、本判決を批判的に検討する。

[事実]

1 事案の概要

(1) X1によるX商標権取得の経緯

旧米国コンバース社は、コンバース商標を付した靴を製造販売していた米国法人であり、日本において、履物等を指定商品とするX商標権1ないし3、6、9及び10を有していた。

X1（伊藤忠商事株式会社：被控訴人、第1事件原告・第2事件被告）の子会社は、平成5年、旧米国コンバース社から、カジュアルウェア等の商品についての商標権についてライセンスを受けた。

X1は、平成11年、旧米国コンバース社から靴以外の商標に関する商標権を譲り受けた。

旧米国コンバース社は、平成13年に、倒産手続が開始され、新米国コンバース社が設立された。X1は、新米国コンバース社が旧米国コンバース社から譲り受けたX商標1ないし3、6、9及び10を譲り受け、移転登録手続きを完了した。

その後、X1は、X商標4、5、7及び8について、独自に出願をして商標登録を受けた。

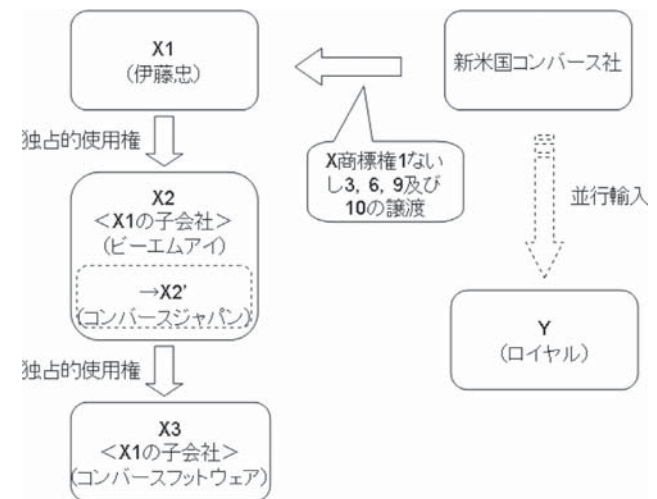
(2) Xらの権利関係

平成14年、X1の子会社であるX2（ビーエムアイ・ホールディングス株式会社：被控訴人、第1事件原告・第2事件被告）が設立され、X1は、X2に対し、X1が商標権を現に保有し、又は将来的に商標権を保有することになるコンバースブランドに関連するすべての商標（X商標を含む）について、独占的通常使用権を許諾した。X2は、平成17年、同じくX1の子会社であるX3（コンバースフットウェア株式会社：被控訴人（付帯控訴人）、第1事件原告・第2事件被告）に対し、上記商標（X商標を含む）の独占的使用権を再許諾した。このことについて、X1は少なくとも黙示に承諾していた。

平成20年、X2訴訟引受人X2'（コンバースジャパン株式会社：被控訴人（付帯控訴人））がX2の権利義務及び契約上の地位を承継した。

(3) Yの行為

Y（株式会社ロイヤル：控訴人（付帯被控訴人）、第1事件被告・第2事件原告）は、遅くとも平成15年4月から現在に至るまで、X商標と同一であるか又は類似しているY商標が付された靴及びその包装を輸入し、日本国内において、販売等を行った。



(以下(4)、(6)は、控訴審で追加されたXらに関する事実)

(4) 株式買取商標権譲渡契約等

旧米国コンバース社と月星化成株式会社は、旧米国コンバース社が有するX商標権1ないし3、6、9、10に係る商標について、従前からライセンス契約を締結していた。その後、旧米国コンバース社が破産し、新米国コンバース社は、X商標権1ないし3、6、9、10を譲り受けるとともに、上記ライセンス契約のライセンサーの地位を承継した。

X1と新米国コンバース社との間で、平成13年2月24日付け株式買取商標権譲渡契約が締結され、同契約により、新米国コンバース社からX1にX商標権1ないし3、6、9、10が譲渡され、新米国コンバース社と月星化成の間のライセンス契約のライセンサーの地位がX1に承継された。また、X1に対し、日本における新米国コンバース社製品の独占的販売権が付与された。

その後、X1と月星化成の間のライセンス契約が終了し、X1と月星化成は、X商標権1ないし3、6、9、10に係る商標等につき新たなライセンス契約を締結した。X2設立後は、X1と月星化成の間のライセンス契約のライセンサーとしての地位はX2に承継された。このライセンス契約は、少なくとも平成17年6月30日まで継続され、月星化成は、このライセンス契約に基づいて、新米国コンバース社のコンバースシューズの輸入販売を行っていた。

X3は、X2から再許諾されたX商標の独占的使用権に基づいて、平成17年以降、X商標の付されたコンバースシューズの製造販売を行った。また、X3は、平成17年、X2からコンバースシューズの独占的販売権を与えられ、その権限に基づき、新米国コンバース社のコンバースシューズを輸入販売していた。

(5) 株式保有

X1は、新米国コンバース社との間の平成13年2月24日付け株式買取商標権譲渡契約により、新米国コンバース社の株式を取得した。その後、米国ナイキ社が新米国コンバース社を買収し、X1は、平成15年、米国ナイキ社に新米国コンバース社の上記株式を譲渡し、米国ナイキ社は、新米国

コンバース社の全株式を取得するに至った。

(6) 月星化成の債務の保証

月星化成は、平成14年、新米国コンバース社の99%出資の子会社であるTD社との間で、新米国コンバース社製シューズの買付業務の代行業を委託する買付代理契約を締結した。平成15年12月ころ、上記買付代理契約は改定され、月星化成は、TD社に対し、実際の輸入量にかかわらず、年間最低保証手数料を支払う債務を負い、X1は、この月星化成の債務を保証した。

そこで、Yの行為に対し、①X1が、X商標の商標権を侵害するとして、差止め等を求め、②X3が、独占的通常実施権の侵害として、不法行為に基づき、損害賠償を求め、③X2及びX2'が、独占的通常実施権の侵害として、不法行為に基づき、損害賠償を求めたのが第1事件である¹。

原判決は、第1事件につき、Xらの請求のうち、差止め等の請求については全部、金銭請求については、X3に対する5億6600万円の損害賠償及び遅延損害金、X2'に対する2億2500万円の損害賠償及び遅延損害金の限度で一部認容した。第2事件については、請求を棄却した。

¹ なお、YがXらに対し、①新米国コンバース社の商品に付された標章と同一のX商標を付した商品を販売する行為は、周知性のある新米国コンバース社の商品と誤認混同させる行為であるとして、不正競争防止法2条1項1号(商品等主体混同行為)に基づく差止めを求め、②XらがYの顧客に対してYが新米国コンバース社の商品を輸入販売するなどの権利を有していないなどと宣伝流布した行為は、不正競争防止法2条1項14号(信用毀損行為)の不正競争行為に当たるとして差止めを求め、③不公正な取引方法の禁止(独占禁止法19条)違反として差止めを求め、④私的独占の禁止(独占禁止法3条)違反として不法行為に基づく損害賠償を求めたのが、第2事件であり、いずれも請求が棄却され、控訴が棄却されているが、並行輸入と商標権侵害の成否に焦点を当てる本稿では以下、紹介と検討を省略する。また、第1事件についても損害額の算定など、一部の論点を省略した。

原判決は、以下のように判示した。

2 真正商品の並行輸入の抗弁について

(1) 一般論

「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又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、商標権者の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、37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（以下「同一人性の要件」という。）、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（以下「品質管理性の要件」という。）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（最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁参照）。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』ものであり（同法1条）、上記各要件を充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からである。」

(2) 同一人性の要件について

「同一人性の要件における『法律的に同一人と同視し得るような関係がある』とは、外国における商標権者と我が国の商標権者とが、親子会社の関係にある場合や、総販売代理店の関係にある場合等を指し、『経済的に

同一人と同視し得るような関係がある』とは、外国における商標権者と我が国の商標権者が同一の企業グループを構成している等の密接な関係が存在することをいうものと解するのが相当である。」

①「法律的に同一人と同視し得るような関係がある」といえるかどうか

「そこで、まず、X1と新米国コンバース社との間に、『法律的に同一人と同視し得るような関係がある』といえるかどうかについてみると、…X1は、新米国コンバース社に出資していたことがあるものの、その取得した株式の持分割合は5パーセントにすぎず、それも平成15年9月5日にはすべての株式を米国ナイキ社に譲渡し、その後においてはX1と新米国コンバース社との間に資本関係はない。また、X1は、その子会社であるX2（現在は、X2'）及びX3を通じて、X商標を付した靴製品を製造販売しているのであって、新米国コンバース社の商品の輸入販売を行っている者ではない。

したがって、新米国コンバース社とX1とは、親子会社の関係にあるとも、総販売代理店の関係にあるとも認められず、他にそれらに類する関係にあると認めるに足る事情もないから、両者の間に、『法律的に同一人と同視し得るような関係がある』ということとはできない。」

②「経済的に同一人と同視し得るような関係がある」といえるかどうか

「次に、新米国コンバース社とX1とは『経済的に同一人と同視し得るような関係がある』といえるかどうか、すなわち、新米国コンバース社とX1との間に、同一の企業グループを構成している等の密接な関係が存在するかどうかについてみる。」

「…共同マーケティング契約が定める内容を検討するならば、同契約は、販売促進のための協力義務等を定めているにとどまり、品質管理などについて当事者を互いに拘束する内容のものではなく、むしろX1と新米国コンバース社が別個の経済主体であることを前提とした上で、互いに有益な情報の提供を行うなどの協力を行うことを内容として締結されたものであると解するのが相当である。共同マーケティング契約の存在は、X1と新米国コンバース社とが経済的に同一人と同視し得るような関係にあるとみるべき事情に当たるとは認められない。」

[X3がX商品の品質管理を新米国コンバース社の子会社に委託し、X商品と新米国コンバース社の商品とが同一の工場で製造されていることについて、]「…X3は、独自の品質管理基準を設定して試験を行っていることなどからすれば、X商品と新米国コンバース社の商品とが同一の製造工場で製造されたことがあったとしても、そのことから直ちに両商品が同工場の同一のラインで製造されていたものと認めることはできず、他に両商品が同一のラインで製造されたことを認めるに足る証拠はないから、X商品と新米国コンバース社の商品とが同一の品質管理の下に置かれていると認めることはできず、…X1と新米国コンバース社とが経済的に同一人と同視し得るような関係にあるとみるべき事情に当たるとは認められない。」

③コンバース商標は世界的に著名であり、X1がX商標権を取得した後も、同商標権につきX1に独自のグッドウィルが構築されておらず、X商標によって需要者が識別する出所は新米国コンバース社であるから、同一人性の要件を充たさなくても、新米国コンバース社の商品を輸入販売する行為は、X商標の出所表示機能を害することはないので違法性はない、とのYの主張について

「商標の出所表示機能とは、同一の商標が付された商品や役務は同一の出所に由来することを示す機能であり、商標法が保護する出所は登録商標権者というべきである。本件において、X商標が示す出所は登録商標権者であるX1であるから、前記のとおり、X1と新米国コンバース社との間で『同一人性の要件』を充たしていると認めることができない以上、X商標と同一又は類似する標章を付した新米国コンバース社の靴を輸入、販売する行為はX商標が示す出所とは異なる出所の商品を流通させることによってX商標の出所表示機能を害する違法なものであるといえる。

仮に、Yの主張するようにコンバース商標が世界的に著名であり、X1がX商標権を取得した後も、同商標権につきX1に独自のグッドウィルが構築されていないためX商標によって需要者が識別する出所が新米国コンバース社であったとしても、商標法上、X商標の示す出所として保護の対象とされているのは、譲受け後の登録商標権者であるX1であることは変わりはないというべきである。なぜなら、商標法においては、当該商標を

使用していることは商標登録の要件とされておらず（登録主義）、商標権者は、商標を使用していなくとも、当該商標を権限なく使用する者に対して商標権に基づき侵害行為の差止め等を請求することができることに鑑みると、登録商標権者が当該商標につき、独自のグッドウィルを構築しておらず、需要者の識別する出所が登録商標権者とは異なっていたとしても、登録商標権者を商標法の保護する出所として取り扱うのが相当だからである。実質的に見ても、独自のグッドウィルの構築の有無や需要者の認識内容といった必ずしも明確とはいえない基準で、出所としての保護の有無が左右されるような解釈を採るのは相当とはいえない。」

(3) 品質管理性の要件について

「…共同マーケティング契約は、商品の品質に関する取決めではなく、Xらと新米国コンバース社との間において、品質管理に関する契約があったと認めることはできないこと、X3は新米国コンバース社の設定する品質管理基準とは異なる独自の品質管理基準を設定し、これに基づいて試験を実施して品質管理を行っていることからすれば、X1は直接的にも間接的にも、新米国コンバース社の商品の品質管理を行い得る立場にあるとは認められず、また、新米国コンバース社の商品とX商品とが実質的に差異がないと認めることもできないから、品質管理性の要件を充たすとは認められない。」

「以上のとおり、本件においては、少なくとも同一人性の要件及び品質管理性の要件を充たすとは認めることはできないから、Yの並行輸入の抗弁は採用することができない。」

3 権利濫用の抗弁について

Yの「Xらは、X商標権の譲受けを契機に、従前の国内商標権者である旧米国コンバース社が化体していたものとは別個独立の信用をX商標権に化体しようと努力するのではなく、むしろ、従前の商標権者が培ってきたX商標に化体したグッドウィルを積極的に便乗利用しつつ、かたや同一の信用の化体したY標章を付した商品に対しX商標権を行使し、これを否

定するという矛盾行動を行っており、このようなXらの請求は権利濫用に該当する」等の主張に対し、「Xらは、X商標権を譲り受けた後、自らX商標を付した商品を製造し、新商品を独自に開発し、独自の品質管理を行い、雑誌、テレビ等において多額の費用をかけて宣伝広告を行うなどしており、Xらが独自の信用の形成に努力していないとはいえない。Xらは、その宣伝広告の中において、コンバースが旧米国コンバース社に由来するものである旨の説明をしていることが認められるものの、商標権の譲受人が当該商標に付着している信用を利用することはむしろ自然なことであつて何ら不当であるとはいえない。前記のとおりX1と新米国コンバース社との間に、同一人と同視し得る密接な関係がない以上、Xらにおいて自らの商品ではないにもかかわらずX商標権と同一又は類似の商標が付されている商品の輸入販売行為の差止めを求めることは正当な権利行使であ[る]」等と述べ、Yの主張を認めなかった。

【判旨】

以下のように判示して、控訴を棄却し、請求を拡張した付帯控訴を認め、X3に対する8億7553万3393円の損害賠償及び遅延損害金、X2'に対する2億9361万0647円の損害賠償及び遅延損害金の支払いを、Yに命じた。

1 真正商品の並行輸入の抗弁について

(1) 内外権利者の実質的同一性の要否について

原判決を引用しつつ、「商標権の効力により、商標の独占的な使用が認められるのは、我が国における登録商標者に対してであり、商標法により保護される出所は、我が国における登録商標者である。仮に、本件のように商標権が譲渡されたような場合に、需要者が、商標権を付した商品の出所について、譲受人であるとの認識を有していないような状況があったとしても、それは事実上のものにすぎず、そのような状況から、譲渡人による商標の使用が当然に容認されるものではない。したがって、譲渡人と譲受人との間の『法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係』があることを要件とすることなく、当該商標について譲渡人の出所が保護の

対象とされるべきであるとするYの主張は、その主張自体失当である」とする。

(2) X1と新米国コンバース社との間の実質的同一性の有無

①「経済的に同一人と同視し得る関係」の有無

X1と新米国コンバース社との間の共同マーケティング契約の内容等を考慮して、X1と新米国コンバース社が「経済的に同一人と同一視し得る関係」にあるということはできないとし、その理由として、以下のことを指摘する。すなわち、共同マーケティング契約においては、統一ブランドの構築に必要な一定のデザイン及び一定の品質基準を充足する商品とすること、新商品のデザイン基準・品質基準について協議の上決定すること、Xらが新米国コンバース社商品とその品質管理下に置いていること、互いに相手方が製造した商品がデザイン及び品質の基準に合致しているかを確認することができること等について、そのような法的義務が生じると解することはできない等とし、共同マーケティング契約終了後も協力関係を継続して事実上運用されていることを示すものであることも認めることはできないとした。

また、X3は、新米国コンバース社の子会社であるTD社と、平成20年2月21日付け業務委託契約を締結しているが、「同契約によって、XらがTD社に対し、Xらが製造するコンバースシューズの製造管理までも委託したということはず」で、「また、仮に、Xらが、TD社と製造管理委託契約を締結してTD社にX商品の品質管理を委託していたとしても、Xらが新米国コンバース社製シューズの品質管理をすることができることにはならないから、TD社に品質管理を委託していることをもって、X1と新米国コンバース社が経済的に同一人と同視し得る関係にあるということにはできない」とした。

②「法律的に同一人と同視し得る関係」の有無

原審での事実認定に加え、X1と新米国コンバース社との間で締結された平成13年2月24日付け株式買取商標権譲渡契約やその後のライセンス契約等による、旧米国コンバース社の有する商標権について従前にライセンス契約を締結していた月星化成株式会社、新米国コンバース社、X1、X2、

X3、新米国コンバース社の99%出資の子会社であるTD社らの関係等について事実認定を行い、それをもとに以下のように判示した。

「…X1がX商標権1ないし3、6、9、10の譲渡を受けた後も、月星化成及びX3は、X1又はX2のライセンスのもとで、新米国コンバース社製シューズ(ただし、新米国コンバース社又はその子会社により部分的若しくは全面的に開発又はデザインされたシューズ製品)を輸入販売していたが、そのような新米国コンバース社製シューズの数がXらの販売するコンバースシューズの販売数中に占める割合は、■%ないし■%であり、低い割合にとどまっており、Xらが販売していたコンバースシューズの大半は、上記のような新米国コンバース社製シューズではなかった。また、X1は、平成13年2月24日から平成15年9月5日まで新米国コンバース社の株式を保有していたが、その割合は全株式の■%にとどまっていた。

そして、前記のとおり、X1と新米国コンバース社との間の共同マーケティング契約は、それにより、両者の製造する商品を、統一ブランドの構築に必要な一定のデザイン及び一定の品質基準を充足する商品とすることを義務付けるものとは解されず、また、X1が新米国コンバース社製品の品質管理を行っているとも認められない。

そうすると、X1と新米国コンバース社の間には、総販売代理店や親会社との関係はなく、法律的に同一人と同視する関係があることを裏付ける事情があるとは認められない。」

X1と新米国コンバース社との間の株式買取商標権譲渡契約において、X1にコンバースシューズの独占的販売権が与えられていることについても、「Xらは、自己の計算と管理のもとでコンバースシューズの製造販売を行っており、新米国コンバース社又はその子会社が開発した商品の輸入量は少なく、かつそれについても最終的な品質管理は月星化成又はX3が行っていたものである」とし、同契約において、X1が、コンバースブランドのシューズをアジアで製造して日本に輸入できるという権利を与えられていることについても、「この規定は、日本の登録商標権者であるX1が新米国コンバース社とは別に独自に日本向け製品を生産することを前提とした規定と解され、上記規定をもって、X1と新米国コンバース社が法律的に同一人と同視する関係があることの根拠と解することはできな

い」とした。

また、月星化成とTD社の変更契約書において、月星化成がTD社に支払う年間最低保証手数料が、月星化成の生産量の■%又は■%と定められていたことについても、「そのことから、月星化成又はXらの販売しているコンバースシューズの■%又は■%がTD社を通じて輸入したものであると認めることはできず、その他に、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。また、月星化成又はX3がTD社との間の契約に基づいてTD社を通じて買い付けるコンバースシューズは、上記のとおり、月星化成又はX3が最終的な品質管理を行っているといえるから、仮にその割合が相当程度あったとしても、そのことから、Xらと新米国コンバース社が法律的に同一人と同視する関係があると解することはできない」とした。

さらに、X1がX商標につき独自のグッドウィルを獲得していないことから、X1と新米国コンバース社が「法律的に同一人と同視し得るような関係」にあるとのY主張について、「グッドウィルとはどのような事実又は概念を指すかは、必ずしも明確でない。また、前記のとおり、本件においては、X商標について商標法によって保護されるべき出所は、新米国コンバース社からX商標権の譲渡を受けた、我が国の登録商標権者であるX1というべきである」として、採用を否定する。

Yの「商標権が譲渡された場合、登録商標権者を商標法の保護する出所として取り扱うとの立場に立つとしても、コンバース商標が世界的著名商標であることの他、本件の特段の事情を前提とするならば、本件においては、例外的に、登録商標権者であるX1が独自のグッドウィルを構築していることは、登録商標権者を商標法の保護する出所として取り扱うための要件となる」とのさらなる主張に対しても、「①X1と新米国コンバース社との間に総販売代理店の関係があるとは認められないこと、②共同マーケティング契約により、X1と新米国コンバース社が、品質基準を定めているとは認められず、それによりX1が新米国コンバース社製商品を品質管理下に置いているとも認められないこと、③グッドウィルがどのような事実又は概念を指すかは、必ずしも明確でないことに照らすと、Yが特段の事情として挙げる事項自体を認めることができない。また、仮にその点を

措くとしても、前記のとおり、我が国の商標法の構造に照らすと、X商標について商標法によって保護されるべき出所は、本件においては、登録商標権者であるX1と解すべきであって、上記のような特段の事情があることにより、商標法が保護する出所として取り扱うために独自のグッドウィルの構築が必要になるとはいえない」と退けた。

Xらが新米国コンバース社製商品の品質基準と異なる品質基準を設定している点について、新米国コンバース社製シューズとの差別化を目的とするもの又は独自の信用の形成に努力しているものということではできないとのY主張に対しても、「確かに、Xらが新米国コンバース社製商品の品質基準と異なる品質基準を設定している理由のうちには、日本工業規格(JIS)を充足させること、取引先の要望する品質基準に合わせること等の事情もあるものと推測される。しかし、Xらが様々な観点から詳細な物性基準、品質管理基準を設け、その中には、新米国コンバース社の定める基準として存在しない基準や、新米国コンバース社よりも厳しい基準を設けているものもあり、そのような物性基準、品質管理基準に従って検査を実施して品質管理を行っていることからすると、Xらは、新米国コンバース社とは異なった立場でXらの製品に対する品質管理を行っており、それは、Xらの信用の形成に役立っているものと認められる」と述べた。

2 権利濫用の抗弁について

原判決を引用しつつ、以下のように述べ、Yの主張を認めなかった。

「X商標について商標法によって保護されるべき出所は、本件においては、登録商標権者であるX1と解すべきである。そのため、X1又はX1から使用許諾を受けた者がX商標を使用したとしても、出所の混同を生ずることはなく、そのX商標の使用が違法とされることはない。

また、新米国コンバース社製シューズとX1製シューズが、ラベルの貼付などにより区別されているとしても、X商標と同一であるか又は類似するY商標の付された新米国コンバース社製シューズを輸入することは、真実はX1を出所としないにもかかわらずX1を出所として示す商標を付した商品を輸入することとなるから、X商標の出所表示機能を害するというべきであるし、また、X1は、新米国コンバース社製シューズの品質管理

を行っていないから、X商標の品質保証機能をも害するというべきである。

したがって、同一人性の要件、品質管理性の要件などを充足してYの並行輸入が実質的に違法性を欠くのでなければ、X1によるYに対する商標権の行使を否定すべき理由はないというべきである。」

【評釈】

1 はじめに

本稿は、スポーツシューズの製造販売業者を示す表示として日本を含む世界各国で著名商標「Converse」に関し訴外新米国コンバース社の許諾の下、国外で製造販売された商品を日本国内に輸入し販売する被告株式会社ロイヤル(Y)の行為が、訴外米国コンバース社から日本の商標権(本件商標権)を譲り受けた原告伊藤忠商事株式会社(X1)の商標権を侵害する行為に該当するか否かということ扱う。

本件に関して、商標権侵害を否定する帰結を導く可能性がある法理としては以下の3つの候補が考えられる。

- ① 真正商品の並行輸入
- ② 禁反言型の権利濫用
- ③ 全国周知商標に対する権利濫用

以下、順次、検討する。

なお、原告コンバースジャパン(X2')、コンバースフットウェア(X3)の請求は、いずれも本件商標権について独占的通常使用権の許諾を受けていることを根拠としているところ、本稿はそもそも基本事件被告の行為により本件商標権は侵害されていないと解するので、当然、伊藤忠商事ばかりでなくコンバースジャパン、コンバースフットウェアの請求もその前提を欠くことになるかと解するものである。ゆえに、以下では特にコンバースジャパン、コンバースフットウェアの請求を取り立てて論じることはしない。

2 真正商品の並行輸入²

(1) 特許権と商標権の違い

特許法、実用新案法、意匠法など、知的財産法のなかでも創作法に分類される法律は、発明、考案、意匠の創作とその利用を促すために、特許権者等の権利者に市場を利用して一定の利益を還流させる機会を与える制度である。

特許法等には取引の安全を慮った法理である消尽理論が存在し、(少なくとも国内で)特許権者等の権利者自身かその許諾を受けた者によって適法に製造販売された製品に関しては、以降、その製品が転々流通しようとも、権利者はその譲渡、使用等に対しては権利行使をなすことができないとされている(最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁[BBS]³、最判平成19.11.8判時1990号3頁[液体収納容器]⁴)。そこでは、権利者自身(それと同視しうる者を含むことになる)かその許諾を得た者によって製品が製造販売されたことが必要となる。権利者自身かその許諾を受けた者が拡布したわけではない製品に関しては、対価の還流の機会が一度も与えられていないからである。

これに対して、商標法は、創作法ではなく標識法⁵に分類される法律であり、商標の出所識別機能と(争いがあるが、最判平成15.2.27民集57巻2号125頁[FRED PERRY]⁶によれば)品質保証機能を保護することを究極の目的としている。商標権者への利益の還流は付随的な意義を有するに止まる。

² 真正商品の並行輸入問題について全般的には、参照、田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)468～481頁、田村善之「商標法の保護法益」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』(2007年・商事法務)。

³ 参照、田村善之[判批]同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)、三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成9年度(中)』(2000年・法曹会)。

⁴ 参照、田村善之[判批]NBL877～878号(2008年)、中吉徹郎[判批]Law & Technology 39号(2008年)。

⁵ 創作法と標識法の区別につき、中山信弘『工業所有権法 上 特許法』(第2版増補版・2000年・弘文堂)11～15頁。

⁶ 参照、立花市子[判批]知的財産法政策学研究9号(2005年)、高部眞規子[判解]法曹時報57巻5号(2005年)。

学説には、第三の機能として、商標権の財産権的な契機と対応する宣伝広告機能を掲げるものもあるが⁷、前掲最判[FRED PERRY]の採用するところではない。

そのため、商標権者かその許諾を得た者等が拡布したいいわゆる真正商品の爾後の流通に対して、商標権者が再度、権利行使をなしえない理由も、商標権者に対価の獲得の機会があったからという消尽理論ではなく、同一の出所と認められるところから商品が拡布されている限り、登録商標の出所識別機能(と品質保証機能)を害さないからというところに求められている(前掲最判[FRED PERRY])。

ゆえに、同一の出所と認められるところから拡布された商品であれば、その商品について商標権者に対価の獲得の機会がなくても、商標権侵害が否定されることになる(東京地判昭和59.12.7無体集16巻3号760頁[LA-COSTE])。

(2) FRED PERRY 最判の要件論と本件との関係

ここでいう同一の出所の意義に関し、最判平成15.2.27民集57巻2号125頁[FRED PERRY]は以下のように説く。

「(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) 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) 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。」

このうち、同一の出所に関する判旨は、(1)と(2)であるが、この文章を細かく分ければ、

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

⁷ 豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980年・有斐閣)12～14頁。

受けた者により適法に付されたものであり、」

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、」

③「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、」
という3つのものに分けることができる。

本件では、内国の商標権が譲渡されたことで、外国の商標権と内国の商標権が別の者に帰属することになったために、特に②の要件の充足の有無が争われている。本稿は、以下の2つの場合には、②の要件を満足すると考えている。

第一に、②の要件にいう「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」とは、真正商品の並行輸入が違法性を阻却すると考えられている趣旨に鑑みてその外縁が画される要件であり、具体的には、内国商標権者と外国拡布者との間に、需要者から見て同一の出所と評価しうるとともに、品質保証機能を害することもないような法律的又は経済的な関係があれば、同要件を充足すると考えられる。

第二に、かりに、第一のような考え方を採用しなかったとしても、商標権の譲渡が絡む場合には、内国商標権者のほうに独自の信用が化体するまでは、なお同一の出所と目して商標権侵害を否定すべきである。

以下、順に検討する。

(3)「法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係」の判断基準

真正商品の並行輸入について商標権侵害が否定される理由は、出所識別機能と品質保証機能が害されることがないというところに求められている。そうだとすれば、「法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係」も、その趣旨に則してその外縁が画されるべきものである。

特に本件との関係で問題となるのは、内国商標権者と外国商標権者若しくは外国拡布者との間に資本的なつながりがあることを要するのかということである。

従来裁判例では、内国商標権者と外国拡布者自身かその者に外国で許諾を与えた外国の権利者との間に何らかの資本的なつながりがあること

に言及するものもあるが、そこで認められている資本的なつながりはかなり希薄なものでしかない。

たとえば、内国商標権者はフランス法人ラコステ社で、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、外国拡布者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があるときに商標権侵害を認める判決(東京地判昭和59.12.7無体集16巻3号760頁[LACOSTE])。あるいは、外国拡布者は西独のBBS社であり、他方、内国商標権者は、将来、BBS社の製品を取り扱う際の便宜を顧慮して類似の商標について商標権を取得した会社であるが、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おいて、「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」を認定して、商標権侵害を否定する判決(名古屋地判昭和63.3.25判時1277号146頁[BBS])がある。

理論的に考えても、「法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係」というものが、出所識別機能や品質保証機能が害されるか否かということを判断する指標なのだとなれば、そこにいう「法律的又は経済的」な関係は、資本的なつながりがあるために、品質をなんらかの形でコントロールするグループのなかに内国商標権者と外国拡布者が含まれていると認めることができる場合(前掲東京地判[LACOSTE])ばかりではなく、商品の品質管理に向けた契約関係等があるために、内国商標権者の拡布する商品と外国拡布者との商品とに、品質上区別がない場合も含まれると解さなければならない。

本件に関しては、原告商標権者は平成13年2月24日から平成15年9月5日まで新米国コンパース社の全株式中の5%⁸の株式を保有していたり、X1と新米国コンパース社の間で共同マーケティング契約が締結されている

⁸ この数字は公開されている控訴審判決では黒塗りとされているが、原判決では公開されている。

という関係があった。

しかし、控訴審判決は、株式保有の点は割合が低廉なものに止まっていたこと、また共同マーケティング契約に関しても、両者の製造する商品を、統一ブランドの構築に必要な一定のデザイン及び一定の品質基準を充足する商品とすることを義務付けるものとまでは解されないことを理由に、「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」を基礎付けるには足りないと帰結している⁹。

⁹ この点に関し、本件の特殊事情について2点ほど言及することにした。

第一に、原判決は、「原告商品の品質管理を新米国コンバース社の子会社に委託し、原告商品と新米国コンバース社の商品とが同一の工場で製造されていることを挙げて、新米国コンバース社と原告伊藤忠との間に『経済的に同一人と同視し得るような関係がある』とする被告の主張に対して、「前記認定事実によれば、原告コンバースフットウェアがTD社に海外での一部業務の委託を行っていたこと、TD社が新米国コンバース社の子会社であったこと、原告商品と新米国コンバース社の商品とが同一工場で製造されたことがあったことが認められる」としながらも、「しかしながら、前記認定事実のとおり、原告コンバースフットウェアは、独自の品質管理基準を設定して試験を行っていることなどからすれば、原告商品と新米国コンバース社の商品とが同一の製造工場で製造されたことがあったとしても、そのことから直ちに両商品が同工場の同一のラインで製造されていたものと認めることはできず、他に両商品が同一のラインで製造されたことを認めるに足る証拠はないから、原告商品と新米国コンバース社の商品とが同一の品質管理の下に置かれていると認めることはできず、上記被告が主張する事実、原告伊藤忠と新米国コンバース社とが経済的に同一人と同視し得るような関係にあるとみるべき事情に当たるとは認められない」と断じている。

しかし、従来の裁判例においては、同一工場はおろか、資本関係もなく、商標権者と外国拡布者との間には直接のライセンス関係すらないという事案ですら、商標権者とライセンサーとの資本的なつながりと、ライセンサーと外国拡布者とのライセンス関係という連鎖を手がかりに同一の出所の範囲内と認められている(東京地判昭和59.12.7無体集16巻3号760頁[LACOSTE])。そもそも同一の法的な主体から商品が拡布される場合のことを考えると、特にそれが同一のラインはおろか、同一の工場において生産された商品でなかったとしても、商標法上の取扱いとしては同一の出所から拡布されたと評価されるものであり、真正商品の並行輸入の文脈では、これが法的な主体を異にする場合にも、需要者からみて同一の出所と目される範囲内で侵害を否定する範囲が広がられていることになる。ゆえに肝要なことは、現実

に生産ラインが共通しているか否かということなのではない。同一の主体、若しくは需要者にとって同一の出所と目されるところから商品が拡布されているか否かということが重要なのであり、同一の工場において生産されているという事情は、原審に提出されたアンケート調査の結果が示すように、需要者も原告商品と新米国コンバース社に由来する商品の区別がついていないという事情とあいまって、商標権侵害を否定する方向に斟酌される事情であるといわなければならない。

第二に、原判決は、原告コンバースフットウェアが新米国コンバース社とは異なる独自の品質管理基準を設定し、これに基づいて試験を実施していることを商標権侵害を肯定する方向に斟酌していた。

しかし、そこでいわれている「独自の品質管理基準を設定」しているということの実体は、「物性基準に基づく検査」に関しては、破裂試験はJIS規格L1096に、フェード変色試験はJIS規格L0842に、洗濯堅牢度試験はJIS規格L0844に、それぞれ従ったものでしかなく、湿摩擦堅牢度試験はJIS規格L0849に、摩耗試験はJIS規格L1096に、ホルムアルデヒド試験はJIS規格L1041に従ったものでしかなく、水浸堅牢度試験の等級判定も、JIS染色堅ろう度試験用汚染用グレースケールを用いて行われている。JIS規格に基づかないものとしては、いずれも完成品品質基準に基づく検査に分類された製品屈曲試験とアッパー/テーパー接着強度試験に限られる。

このうち、国家標準として採用されているJIS規格については、任意の標準とはいえ、日本国内で広く製品を普及させるためには事実上、遵守をすることが望まれる基準である。このような各国毎に異なる国家標準に従っていることを理由として、原告商品と新米国コンバース社が拡布した商品とでは品質管理の仕方が異なると評価し、後者の並行輸入を阻止する権能を認めていたのでは、およそ真正商品の並行輸入はすべて品質保障機能を害することを理由に商標権侵害とされてしまうであろう。そして、実際に過去の真正商品の並行輸入を認めた裁判例においても一度として、この種のJIS規格に基づく品質管理が語られたことはないのである。

これに対して、本判決は、「原告らが新米国コンバース社製商品の品質基準と異なる品質基準を設定している理由のうちには、日本工業規格(JIS)を充足させること、取引先の要望する品質基準に合わせること等の事情もあるものと推測される。しかし、原告らが様々な観点から詳細な物性基準、品質管理基準を設け、その中には、新米国コンバース社の定める基準として存在しない基準や、新米国コンバース社よりも厳しい基準を設けているものもあり、そのような物性基準、品質管理基準に従って検査を実施して品質管理を行っていることからすると、原告らは、新米国コンバース社とは異なった立場で原告らの製品に対する品質管理を行っており、それは、原告らの信用の形成に役立っているものと認められる」旨を説いている。

たしかに、製品屈曲試験とアッパー/テーパー接着強度試験はJIS規格との関係に

(4) 商標権の譲渡との関係

しかし、かりに、本件の事案で、現時点の内国商標権者と外国拡布者との関係が「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」を認めないという立場を採用したとしても、なお本件では、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されると考える。その理由は、本件で内国商標権者と外国拡布者にそのような食い違いが生じた原因が、商標権の譲渡に起因するものだからである。

商標権の譲渡はいついかなる時代、法制でも自由であったというわけではない。たとえば、日本の旧商標法下では、商標権の譲渡は営業とともになすことが必要とされていた(旧商標法12条1項)。自由譲渡を認めることは、商標の出所表示機能を害すると考えられたのである。他方で、需要者が当該商標で識別している出所に係る営業とともに商標が移転するのであれば、出所の同一性を裏切ることはない。ゆえに、営業とともにする移転のみが認められていた。

現行法では、商標権者の便宜に鑑み、営業とともにするという要件は廃された。したがって現行商標法の下では商標権者は原則として自由に商標権を譲渡しうる。しかし、だからといって、商標権が譲渡されたとはいえ、

は言及がない。しかし、前者は、着用時にテープが剥がれないか否か確認するための試験であり、後者はアッパーとテープの接着強度を確認するための試験でしかなく、靴本体に関わるものではない。この程度の試験を独自の基準で実施していることを理由に商標権侵害の成否に影響させていたのでは、やはりおよそ真正商品の並行輸入は認められないということになりかねない。

従来の裁判例においても、並行輸入品の中に「USA APPROVED」という内国商品にはない表示が商品の下げ札のホログラムシールについていたという事案で、それにもかかわらず品質保証機能を害するものとは認めず、商標権侵害を否定した東京地判平成15.6.30平成15(ワ)3396[BODY GLOVE]、ホイールについてキャップの中に刻印されたシリアルナンバーが抹消されていたという事情を、同じく商標権侵害を否定する結論に影響させなかった判決(名古屋地判昭和63.3.25判時1277号146頁[BBS])がある。具体的に製品の形状に差異があったという事案であったにもかかわらず並行輸入を許容したこれらの裁判例に照らしても、製品屈曲試験とアッパー／テープ接着強度試験における基準の相違をもって商標権侵害を否定する結論を導くべきではないように思われる。

新しい商標権者が自己に固有の独自の信用を化体することなく、旧商標権者の信用を利用するに止まるような場合にまで、形式的な商標権の譲渡を理由に、これまで同一の出所と目されていた外国の商標権者から拡布された商品の日本国内での流通を商標権侵害として問責する必要はないのではなかろうか。

従前の関連裁判例を検討してみると、この点に関する配慮を看取することができる。

たとえば、もともと日本と韓国の商標権は一人に帰属していたのだが、日本の商標権の方が譲渡された結果、韓国の商標権と日本の商標権が別ものに分かれただけでなく、両者には資金的関係がなく、商品の品質も異にしているために、統一して、両者がひとつのグループとして商品を管理しているとはいいたい事案で、東京地判平成11.1.18判時1687号136頁[ellesse]は、韓国の商標権者ルートの商品につき、真正商品の並行輸入には該当せず、商標権侵害の責任を免れることはない旨を判示している。その際に裁判所は、「本件全証拠によるも、原告がSPAから商標権の分割譲渡を受けた際、エレッセ商標の維持、管理に関して、原告がSPAに対し、何らかの契約上の義務を負っていることを窺わせる事実認められない」という事実認定の下、「原告がSPAと共同して、エレッセ商標を、維持、管理していると解することもできない」ことを理由に、原告とSPAとの間には、「同一人と同視し得る」ような特殊な関係を肯定することは到底できない旨、帰結している。この説示は、商標権者が商標権の譲渡を受けた際に、商標の維持、管理に関して、外国拡布者である元商標権者に何らかの契約上の義務を負っていることを窺わせる事実が認められる場合には、商標権侵害が否定される可能性があることを示すものといえよう。

さらに、大阪地判平成16.11.30判時1902号149頁[DUNLOP]¹⁰の事案は、指定商品を「ゴルフボール、運動用具等」とする登録商標「DUNLOP」等について登録商標権を有する原告住友ゴム株式会社(以下、双方ないし片方を英国ダンロップ社と呼ぶ)の製造販売するゴルフ用品を輸入する被告に対して、商標権侵害を主張したというものであった。この事件の商標はもともと

¹⁰ 参照、石上千哉子[判批]知的財産法政策学研究9号(2005年)。

とは英国ダンロップ社が商標権者であったところ、昭和59年に、原告は英国ダンロップ社から日本、台湾、韓国の商標権を譲り受けた結果、現在では、内外の商標権者が分かれている。しかも、かつては原告は英国ダンロップ社の日本法人であり、現在でもタイヤに関しては、有名な英国ダンロップ社と、日本でダンロップの商標を持っている者との間で人的な関係があるが、スポーツ商品に関してはそのような関係はなく、当初は英国ダンロップ社からゴルフクラブ等を輸入していたが、徐々に独自に製造販売をするようになった。その結果、裁判所の評価では、「我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」。このような事案で、裁判所は、現在では同一の出所の要件を満たさないということで、商標権侵害を肯定し、請求を認容している。「英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったこと…などをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということとはできない」というのである。この判決も、商標権の譲渡に加えて、日本においては「その商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」という事実認定があるがゆえに、内国商標権者と外国商標権者が「別個独立に発展したものとイえることが要求されている点が特徴的である¹¹。

¹¹ 同判決は、次のように説く。

「しかしながら、英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったことや、タイヤ部門においては原告が欧州のタイヤ関連会社を買収していることや、テニス用品について原告がDSGL社の製造したものを輸入販売し、その限りで宣伝広告活動を一部共有していることなどをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということとはできない。」

この説示が、筆者の見解に整合的であることは、同判決を紹介する判例時報1902号141頁(2005年)の解説欄において、筆者の見解(田村・前掲注(2)概説)と同判決の説示が、以下に引用するように並べて紹介されているところからも明らかであろう。

「田村善之・商標法概説[第2版]471は、国内商標権者が外国商標権者から輸入し

これを本件についてみるに、内国商標権者(伊藤忠)の登録商標に外国商標権者(米国コンバース社)とは切り離された独自の信用が未だ化体していないのではないかという疑義がある点が重要となる。原判決も控訴審判決も、商標権譲渡により商標権者が交代した以上、独自のグッドウィルを化体しているか否かとは無関係に商標権侵害を肯定する立場を採用しているので、斟酌されることはなかったが、証拠としては、ラインナップが重複している商品に品質に差異がなく、内国商標権者の商品ラインナップにない商品でも長年、本件商標の下で拡布されていたためであろう、需要者にとっては内国商標権者の商品とは出所を別のものと認識していない状態である可能性を示すアンケート結果が提出されていた¹²。かりに、こ

た商品にのみ商標を使用している出所を偽るものではないから、国内外の商標権者が同一でない場合であっても商標権侵害が否定される場合があり得るとの立場を採る。本判決は、Yの行為が要件②[筆者註：内外の出所の同一性の要件]を満たさない理由として、単にXとDS社が法的に別主体であると認定するのみではなく、英国ダンロップ社から商標権を譲り受けた後に両者が『別個独立に発展』してきた点を挙げている。」

この点に関して、永野周志[判批]知財プリズム8巻86号78頁(2009年)は、前掲大阪地判[DUNLOP]が筆者の見解と整合的ではない旨を説くが、上記説示部分を顧慮していない点に問題がある。

¹² 内国商標権者と外国拡布者との商品は、ラインナップが共通しているものに関しては、需要者にとって両者が同一の出所に由来する商品であると認識されていた可能性がある。たとえば、アンケート調査結果(乙55号証)によると、伊藤忠側が製造販売した商品を購入した者の85.7%がその商品が米国コンバース社のものであると考えていることが分かる。もとより、このアンケート調査結果は、予め米国コンバース社製という選択肢を呈示している点は誘導的であり絶対値を過度に重視するわけにはいかないが(アンケート調査の手法に関しては、井上由里子『混同のおそれ』の立証とアンケート)『知的財産の潮流』(知的財産研究所5周年・1995年・信山社)、同「普通名称性の立証とアンケート調査—アメリカでの議論を素材に—」知的財産法政策学研究20号(2008年)。裁判例については、青木博通「商標・不正競争事件における証拠としてのアンケート調査」同『知的財産権としてのブランドとデザイン』(2007年・有斐閣)、田村善之「裁判例にみる不正競争防止法2条1項1号における規範的判断の浸食」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘選歴・2005年・弘文堂)402～416頁)、ロイヤル側が輸入している商品が米国コンバース社の商

れが事実であると認定されるとすると、内国商標権者に外国商標権者から別個独立して保護すべき利益が未だ発生していないといわざるをえず、かえって、需要者のためにも、これまで同様、外国商標権者の商品を本件商標で識別する利益を認めるべき事案であるといえる。前掲大阪地判[DUNLOP]の説示を借りれば、「その商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った」わけではなく、ゆえに内国商標権者が外国商標権者とは「別個独立に発展し」たとはいいがたい状況にあるといえよう。そうだとすると、内国商標権者に、外国商標権者自身かその許諾を受けた者が拡布した商品に対する権利行使は認めるべきではないと解される。したがって、この点を吟味することなく、商標権侵害を肯定した原判決、そして本判決には疑問を覚えざるをえない。

品であると答えた者の割合が93.5%であることと比較すると歩留り率(85.7%/93.5%)は91.7%に上っている。そして、この91.7%という数字は、同じく原告側が販売している商品とロイヤル側が輸入している商品を見せられた者で、同じ出所と考える者がどのくらいいるのかということを表す相対的な割合であるから、前述した誘導的な要素は払拭されていると考えるべきものである。この数字は、9割以上の者が伊藤忠側商品とロイヤル側商品を区別できないことを物語るものであるところ、とくに、このアンケートではQ4とQ5で立て続けにロイヤル側商品、伊藤忠側商品の出所を尋ねており、被験者に何か両者には違いがあるから同じ質問を繰り返すのだと予想されてしまう可能性が高いと思われるにもかかわらず、歩留り率が9割を超えていることは特筆に値する。

また、内国商標権者の商品ラインナップに含まれていない商品に関しても、需要者としては、従前から本件登録商標を付された商品として馴染んだ商品であり、別個の出所とは理解していないと推察される。アンケート調査結果によると、シューズブランド「Converse」「コンバース」についてアメリカのブランドと思っている者は60.3%に達するが、逆に、日本のブランドであると思っている者はわずか3.0%に過ぎない。前者の数字は、調査対象となった13ブランド中、第3位に位置し、1、2位であるLAギア(63.6%)とナイキ(61.7%)に匹敵する数字であり、後者の数字は、ミズノ(86.8%)やアシックス(60.3%)の日本ブランドに遠く及ばないことはいかに及ばず、本来は外国ブランドであるアディダス(20.2%)、プーマ(13.9%)、ナイキ(9.1%)にすら届かない数字であり、消費者がいかにコンバース商標を従前と同様外国のブランドと認識しているかということを示しているように思われる。

3 禁反言型の権利濫用

本件の内国商標権者である伊藤忠ら原告がその登録商標を使用するコンバースジャパンのウェブサイトにあつては、1908年の米国におけるコンバースの創業から現在に至るまでの歴史が連続して語られており、自らが伝統と歴史を有する米国コンバースシューズの販売主体であることを需要者に訴えていた(乙9号証)¹³。裁判所は、この事実を認めつつ、「原告らは、その宣伝広告の中において、コンバースが旧米国コンバース社に由来するものである旨の説明をしていることが認められるものの、商標権の譲受人が当該商標に付着している信用を利用することはむしろ自然なことであつて何ら不当であるとはいえない」(原判決の説示)と述べて、特にこれを問題視することはなかった。

しかし、従前の裁判例では、もともとは外国拡布者に由来する商標を取得した日本の商標権者が、外国拡布者の商品と自己の商品を区別することなく商標に関する広告をなしているという事情を、商標権侵害を否定する方向に顧慮したものがあつた。

たとえば、スペインにおける周知商標「KELME」の主体であるケルメ社が販売した商品を輸入販売していた原告が、日本において他者が取得していた既登録商標「KELME」にかかる商標権を譲り受け、ケルメ社の商品の輸入の差止めを請求したという事案で、原告が「KELME」商標に類似した商標を付した商品を独占的に販売するという不当な目的のために商標権を譲り受けていること等を斟酌して、右請求は権利濫用に該当する旨、帰結する際に、ホームページ上で自社商品が外国商標権者と関連があるような説明をしていたことも考慮に入れた判決がある(東京地判平成15.6.30平成14(ワ)6884[KELME]、東京高判平成15.11.27平成15(ネ)4087[同2審])¹⁴。特注品の製造を依頼したゴルフメーカーから商標「COBRA」に因んで提案された「KING COBRA」という商品名について、無断で商標登録

¹³ 注(12)で前述したアンケート調査結果がかりに事実であるとする、大半の需要者が両製品を区別することができないことになるが、このような原告らの広告の態様に与るところもあるように思われる。

¹⁴ 参照、石上/前掲注(10)108～109頁。

を取得した商事会社が契約解除後に当該メーカーの子会社に対して権利行使することは、商標権者が登録商標につき独自の標章であるという積極的な宣伝等をなしていないことをも斟酌すると、権利濫用として許されない旨を説く判決がある(東京地判平成11.5.31判時1692号122頁[KING COBRA])。

また、偶然、外国の商標と類似する商標を取得していたというケースであるために4条1項7号や19号に該当する事情がないと認められる事例でも、権利の濫用を認める裁判例として、大阪地判平成5.2.25知裁集25巻1号56頁[JIMMY'Z]¹⁵がある。事案は、登録商標「ジミーズ」に類似する商標「JIMMY'Z」が付されて外国で拡布された商品を自ら登録商標に類似する商標の下で販売していたところ、同じ外国拡布者から拡布され、同じく登録商標に類似する商標が付されている商品に対して権利行使をなしたというものであった。裁判所は、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く、ゆえに本訴請求は権利の濫用として許されない旨を説いている。

それぞれ登録商標権の不正取得という事情、正当取得ではあるが同一商標ではなく類似商標に対する権利行使であったという事情等、本件とは区別されるところはあるが、商標権者が自らその信用を積極的に登録商標に化体しようとしている当の外国拡布者から拡布された本件商品に対して、登録商標権の行使をなそうとしているという点は共通する。登録商標制度の究極の目的は、商標権者に対価を還流させるところにあるのではなく、登録商標の出所の識別機能を発揮させ、登録商標の信用の化体を促進するところにある(登録商標の発展助成機能)。同一の信用についてかたやこれを積極的に利用し、かたやこれを否定する矛盾行動は商標法が保護しようとする排他権の行使とは認められず、権利の濫用に該当する場合がありうることを、これらの裁判例は示唆しているように思われる。

¹⁵ 参照、田村善之[判批]ジュリスト1120号(1997年)。

4 全国周知商標に対する権利濫用¹⁶

以上、本件が真正商品の並行輸入や、禁反言型の権利濫用の法理の適否を吟味し、本件が、商標権侵害を否定する従前の裁判例の延長線上に位置付けられる可能性を検討してきたが、これらの要素にもまして肝要なことは、日本国内において本件商標が新旧米国コンバースを示す商標として全国的に周知、著名である可能性があるという事情である。もし、かりにこれが事実であるとする¹⁷、本件商標が示す主体(米国コンバース社)から拡布された商品に対しては、かりに商標権が右主体とは別の者に帰属していたとしても、権利の濫用として商標権侵害を否定すべきではないかと思われるからである。

もっとも、従来裁判例では、商標登録の出願時点か、商標権者の商標登録の取得過程に何らかの瑕疵がある場合に限り、商標権の濫用を認めるに止まっていた。たとえば、最判平成2.7.20民集44巻5号876頁[POPEYE]は、出願時にすでに世界的に著名であった漫画の主人公を模した商標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する者に対して差止め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と認定して、商標権の権利濫用を認めている。問題の商標登録の出願時には未だ他人に使用されていなかったという場合でも、現在、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商標の登録を第三者から譲り受けて権利行使しているとか、商標権者が自ら相手方会社に入社して商標品の販路の拡張に努めていた等の事情を斟酌して、権利の濫用を認める判決もある(東京高判昭和30.6.28高民集8巻5号371頁[天の川]、大阪高判昭和40.1.22下民集16巻1号63頁[梅花堂])。

他方で、登録商標の取得過程に格別の問題が認められない場合、たとえ

¹⁶ 参照、田村/前掲注(2)保護法益74～81頁。

¹⁷ 本件ではCONVERSEが新旧米国コンバースの商品を示すものとして国内で著名であると認定されたわけではないが、裁判所は著名であるという被告の主張を前提としたとしても商標権侵害が否定される旨を説き、本件商標に接する需要者の認識を問わないと判示している。かかる取扱いの当否を吟味するためには、CONVERSEが著名であったと仮定した場合の法律関係を検討する必要がある。

ば「ROBINSON」表示が日本でも広く認識される以前に、自転車製造販売業者が全類指定により輸送機械を指定商品とする「ロビンソン」なる登録商標を取得していたという事案では、現時点で「ROBINSON」が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を示す表示として国内の取引業界に知れ渡っていたとしても、ロビンソン社製のヘリコプターに関して「ROBINSON」を使用する行為に対する商標権者の権利行使が権利濫用とされることはなかった(大阪地判平成2. 10. 9無体集22巻3号651頁[ROBINSON]¹⁸)。

しかし、商標法が登録主義を採る趣旨は、未使用の商標でも登録を可能とすることで、排他権の庇護下で出所の識別及び信用の化体を促進せしめるところにあるのであって、決して、出所を識別しない、信用を化体しない商標の保護を目的とするものではない。表示(ex. 「ROBINSON」)が商標権者以外の者(ex. ロビンソン社)の商品(ex. ヘリコプター)を識別するものとして国内の需要者にあまねく知られており、他の出所を識別する機能を果たしていない場合には、もはや商標権者をして排他権の庇護の下で登録商標を使用させることは、需要者に混乱を招来するだけの状態に至っている。この場合、表示が識別している出所から拡布される商品に表示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。現時点(差止請求の場合。損害賠償請求であれば問題の過去の行為の時点)において商標権者以外の者の商品や営業を示すものとして全国的に知られている表示に対する商標権者の請求は、権利の濫用として棄却すべきであろう。

裁判例でも、この種の発想を採用し、登録商標(「ウィルスバスター」)の識別力が乏しいことにくわえて原告商標権者が登録商標を使用していないために、原告の信用が登録商標に何ら化体していない反面、被告が登録商標出願前から被告標章(「ウィルスバスター」他)を継続的に使用した結果、現在では需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であることを理由に、本件商標権に基づき被告商標の使用を差し止めることは、被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機

¹⁸ 参照、田村善之[判批]判時1427号(1992年)。

能を著しく害し、商標法の趣旨に反する結果を招来すると論じて、商標権の行使は権利の濫用として許されない旨を判示した判決が現れた(東京地判平成11. 4. 28判時1691号136頁[ウィルスバスター])。判旨は事例に即した判断を示しているが、識別力に関する言及が登録商標に商標権者の信用が化体していないことを補強する説示に過ぎず、また、出願前からの使用に関する言及が現在の著名性を獲得する継続的な使用の起点を説いているに止まるとすれば、判旨と筆者の見解の間に違いはない¹⁹。

本件に関しても、「CONVERSE」商標は米国コンバース社から拡布された商品を示す表示として全国的に著名であり、商標権者である伊藤忠商事自身、未だ米国コンバース社から独立した信用を獲得しているわけではない可能性がある²⁰。かりにそうだとすると、伊藤忠商事独自の信用の化体を促しても、徒に需要者が混乱するだけに終わると思料されるから、登録商標の庇護の下発展助成すべき信用は商標権者の側には存在しないことになる。「CONVERSE」商標は米国コンバース社から拡布された商品に使用されるのが、商標が現に果たしている出所識別機能を保護することに資するものであり、これを伊藤忠商事にそれを阻止する権能を認めることは、商標法の観点からみて保護に値する利益がないにもかかわらず、権利を保

¹⁹ この他、最判平成9. 3. 11民集51巻3号1055頁[小僧寿し](参照、田村善之[判批]法協116巻2号(1999年))は、「小僧寿し」が被告もその一員である著名な小僧寿しチェーンの略称として広く知られているという事情を斟酌して、被告が持ち帰り寿司に用いる「小僧寿し」は小僧寿しチェーンを観念させ、全体が不可分一体となって「こぞうずし」の称呼を生じると認定し、原告の登録商標「小僧」との類似性を否定した。しかし、寿司に「小僧寿し」と使用すれば「小僧」という称呼も生じるか、あるいは少なくとも「小僧寿し」に接したことがある者が持ち帰り寿司(指定商品)の「小僧」と聞けば、出所の混同を起す可能性があろう。最判が無理を冒した背景には、商標権者の方が狭小な地域でしか営業をなしていない以上、すでにその名で全国的に著名なチェーン店が「小僧寿し」を使用することを止めさせるべきではないという価値判断が働いていると思われる。最判自身、類似性を肯定せざるをえなかった「KOZO」標章に対する損害賠償額をゼロと算定する際に、その種の議論を展開している。本件は、類似性ではなく、権利濫用として請求を棄却すべき事件であったといえよう。

²⁰ 注(12)で前述したアンケート調査結果を参照。

護し、もって全国的に具体的信用を獲得しており、究極的に登録商標制度が実現しようとしている状態に至っている商標の使用を阻止することになる帰結であり、登録商標制度の濫用、換言すれば、商標権の濫用に該当するといえよう。

さらにいえば、本件の伊藤忠商事の請求を許容してしまうと、日本国内の商標の譲渡を受けることで、国外と国内のコンバースシューズの市場が不必要に分割されることを意味する。かような競争阻害効果の観点に鑑みると、そもそも本件は、伊藤忠商事の商標権の取得過程に問題がある事例として、権利濫用を是認する従来の裁判例(前掲東京高判[天の川])の枠組みのなかに位置付けうる事件であることにも留意すべきであろう。

本判決が、「我が国の商標法の構造に照らすと、原告商標について商標法によって保護されるべき出所は、本件においては、登録商標権者である原告伊藤忠と解すべきであって、上記のような特段の事情があることにより、商標法が保護する出所として取り扱うために独自のグッドウィルの構築が必要になるとはいえない」旨を説き、需要者の認識を一切問わない態度を示したことは、大いに疑問があるといわざるをえない。

5 結びに代えて

誤解がないように付言すると、本件で商標権侵害を否定する本稿は、一般的に商標権の譲渡の場面において信用の移転等が必要となると解しているわけではない。日本の商標法において商標権の譲渡の自由が定められており、しかも各国毎に商標権が認められている以上、国毎に異なる者に商標権が分属するようになること自体は商標制度が当然に予定しているところなのであって、その事実だけをもって商標権の譲渡とその後の権利行使を不当視することはできない。

しかし、最も焦点を当てるべきは、通常の商標権の譲渡には見られない本件の特殊性である。本件の伊藤忠商事株式会社の本件商標権の取得とその後の権利行使は、商標法が元来予定していない特殊の状況下で行なわれている可能性があり、ゆえに登録商標(の譲渡の)制度が濫用されている可能性があることが問題なのである。つまり、本件商標は外国拡布者である米国コンバースの商品を示す表示として日本国内で周知、著名である可

能性があり、登録商標を付された内国商標権者の商品に接した大半の需要者が、それを外国拡布者の商品と認識している可能性がある、という本件特有の事情である。本稿は、商標制度からみれば例外的な事案である可能性がある本件に対処するために、①真正商品の並行輸入、②禁反言型の権利濫用、③全国周知商標に対する権利濫用という3つの法理が本件に適用される可能性を論じてみた。

とりわけ、本件商標がかりに外国拡布者を示す表示として全国的に周知、著名であるとすると、商標権者である伊藤忠商事独自の信用の化体を促しても、徒に需要者が混乱するだけに終わる可能性があり、登録商標の庇護の下発展助成すべき信用は商標権者の側には存在しないといわざるをえない。本件のような特段の事情がある場合には、本件商標は外国拡布者から拡布された商品に使用されるのが、商標が現に果たしている出所識別機能を保護することに資するものであり、商標法の観点からみて保護に値する利益がないにもかかわらず、商標権者にそれを阻止する権能を認めることは、もって全国的に具体的信用を獲得しており、究極的に登録商標制度が実現しようとしている状態に至っている商標の使用を阻止することになる帰結であり、登録商標制度の濫用に該当すると考える。そして、このような場合に商標権侵害を否定したところで、この種の特段の事情を欠く一般的な商標権の譲渡の事例において権利行使を否定する結論に至るものではないことについては、もはや多言を要しないように思われる²¹。この点を指摘して、本稿の結びに代えることにしたい。

²¹ 泉克幸[判批] Law & Technology 47号53頁(2010年)は、「需要者の出所の混同という問題は残るものの、登録主義あるいは法的安定性との関係では裁判所の理解は妥当なものである」と評価する。しかし、(かりに本件商標が外国拡布者の商品を示す表示として全国的に周知著名な事例であるとすれば)本件のような特殊な事例において商標権侵害を否定する帰結を採用したところで、一般的に商標の譲渡があった場合に逐一、需要者における出所の混同の有無を問うことにはならないのであって、法的安定性を欠くことにはならず、またそのように全国周知著名な商標の使用行為に関して商標権侵害を否定することこそが登録主義の究極の目的である発展助成機能の促進に資することになると考えるから、泉/前掲の評価は正鵠を射ていないといわざるをえない。

[付記] 筆者は、本件の原審、控訴審を通じて、被告の側に立って、商標権侵害を否定すべきであると帰結する鑑定意見書を三度、提出している。本稿は、その鑑定意見書で得た知見を素材としつつ、控訴審判決を受けて新たに書き下ろしたものである。鑑定意見書作成に当たっては、控訴人の訴訟代理人であった弁護士の浅井正先生、久保田皓先生にお世話になった。また、本稿の事実と判旨の部分の作成は、筑波大学図書館情報メディア研究科講師の村井麻衣子先生のお手を煩わせた。記して感謝申し上げる。