

商標法の保護法益

北海道大学法学研究科教授 田村善之

1 本報告の趣旨

一般的には商標法には三つの機能があると説かれています。具体的には、出所識別機能、品質保証機能、宣伝広告機能という三つの機能があるということです。本報告では、この三つの機能があると言われているうち、単にそういう機能を果たしているというだけではなくて、本当に商標法で保護されている機能は何なのか。その理解の違いが具体的な結論に差異をもたらされるのはどのような事例なのか、ということをも、私の考えというよりは、裁判所はどのように考えているのかということを中心にお話ししていこうと思います。

2 3つの商標の機能

実際に商標がこの三つの機能を果たしているということ自体には間違いはないわけです。商標が、登録商標権者の商品や役務を正しく識別するという状態になれば、需要者にとっては、商標を見ればその出所を識別し得ることになるわけで、これが出所識別機能の本質ということになると思います。そして、商標を付している営業者のほうも、そのように必ず自分が識別されるということであれば、正しく識別される自己の評判を落とさぬように、商品や役務の質の維持、改善に努めるでしょう。これが品質保障機能と呼ばれているものです。その結果、商標には一定の信用が化体し、個々の商品や役務を離れて、その商標自体に今度は独自の顧客吸引力が付着する。そして一定の財産的価値を有することになるということです。これが宣伝広告機能ということになります。

保護法益の話からは少し離れますけれども、商標法を知的財産法の中でどのように位置づけるかという問題に関して、一般的には創作法と標識法に分けることが多いのですが、私自身はむしろ根は同じ話だろうと思っています。商標法や不正競争防止法の表示の保護がある結果、営業者は自分の商品や役務のサービスの質の維持、向上に努める。そういう意味ではむしろ創作法の根幹にあるのではないかと考えているところです。その意味でこの品質保証機能は大事な機能でありますし、その結果、商標に財産的な価値が付着することであれば、宣伝広告機能も現実には、そのような機能があることは間違いのないわけです。

3 3つの機能と商標法の保護法益との関係

しかし、この機能という言葉の中で、出所識別機能は保護法益であることは明らかなと思うのですが、それ以外の機能、品質保証機能や宣伝広告機能といったものも現行商標法が直接保護しているのかというと、私自身は疑問に思っているのです。

まず、便宜上、宣伝広告機能なるもののほうからお話ししていきましょう。

実際、企業の方がいちばん保護してほしいのはここではないかと思うのです。商標には多大な宣伝広告費がかけられた結果、具体的な商品の価値を超えた一定の財産的価値が生じている。つまり、同じ商品であってもノーブランドとブランドではえらく販売力が違うということです。ただしこれは保護法益かということ、どうもそうではなさそうだとすることで、不競法に関してはいろいろな意見があるかもしれませんが、少なくとも商標法はそうではないだろうと思っていますところ。商標法は、出所識別機能が害されている場合に限って侵害を肯定するわけで、商標の財産的価値の利用行為の抽出そのものを違法としているわけではありません。

具体的な事件で申しますと、不正競争防止法の事件ですが、有名な「シャネル No. 5 タイプ」、あるいは「香りのタイプ事件」というものがございます(東京高判昭和 56.2.25 無体集 13 巻 1 号 134 頁[シャネル№5])。原告のほうは言わずと知れた有名なシャネルですが、被告のほうは訪問販売業者で、商品名は「SWEET LOVER」とする香水について、「シャネル No. 5 と香りのタイプが同じです。」という説明文を付してより低廉な価格で販売していたということでございます。この事件では、当時の不競法の 1 条 1 号 1 項、今で言えば 2 条 1 項 1 号に該当するかどうか争われたのですが、商標権で考えても同じようなことが考えられるということです。

これは現行法でどうなのかということ、まずひとつ、この「香りのタイプが同じです」というのが、ややわかりにくいあたりで書かれている。たとえば英文で細かく書かれているとか、あるいは「SWEET LOVER」という本当の商品名よりも「シャネル No. 5 」のほうが大きくて、そちらのほうの商品名として受け取れるような態様で表示しているというような場合には、出所識別機能を害しています。消費者のほうで、「シャネル No. 5 の関連品かな」あるいは「シャネル No. 5 そのものかな」と誤解が生じるわけですから、このときは商標権侵害が肯定されます。実際の事件でも、「シャネル No. 5 」がでかでかと書かれていて、横に「タイプ」と小さく書かれていたという事案では、商標権侵害が肯定されています(東京地判平成 5.3.24 判時 1457 号 137 頁[シャネル№5])。

しかしそのような事情が認められなければ、つまり「SWEET LOVER」のほうの商品名であると確実に受け取れる場合には、「香りのタイプが同じです」というのは、一種の比較広告だということになります。その場合は現在の商標法上は、被告は、自分の商品の商標として「シャネル No. 5 」という言葉を使用したわけではない。自分の商品名は別にあって、それで比較するために使っただけですから、商標として使用したわけではないということ

で商標権侵害にはならないということです。実際の事件は、商標権侵害ではなく、不正競争防止法違反が争われたケースですが、商品等表示として使用していないということで同報違反が否定されています。確かにこの場合、「シャネル No.5」は著名ですから、被告の行為は商標権者の登録商標が持つ顧客吸引力とか、その財産的価値にフリー・ライドしていることは明らかなのですが、商標法はこういった行為を放任しているということがまずは肝要かと思われます。

次に、品質保証機能のほうを検討してみましょう。

現在の商標法は、商標権者が登録商標をどのような商品に付すかということは、商標権者の自由に委ねているところがございます。これはどうしてかというと、当然のことですが、同じ品質の商品や役務にしか登録商標を使用できないとなりますと、商標権者のほうはその登録商標に化体した信用を生かしながら、時代、流行に合わせて商品、役務、品質を変化させる。そういう柔軟な営業政策を採用するというのは困難になるわけです。

つまり需要者の間に、商標権者が付しているこの商標に関して「こういった商品なんだな」という期待が仮に生じたといえしなくても、商標権者のほうはいつでもその商品の品質を変えることができる。それで商標法上、何かとがめられることは一切ありませんので、そのような「一定の品質だな」という需要者の期待は、商標法上は直接の保証の対象ではないのではないか。商標法はかかる商品、役務、品質の変更を放任しているので、直接の保護法益ではないのではないかと思っていますところがございます。

裁判例はどう考えているのかというと、完全な保護法益とは思っていないようでもあり、多少思っているようでもありと、難しいところです。そこで節を改めて、裁判例の話をすることにいたしましょう。

4 商標法の保護法益に関する FRED PERRY 事件最高裁判決の紹介

商標法の保護法益を語るうえで外すことは許されない著名な判例として、最高裁平成 15 年 2 月 27 日判決民集 57 巻 2 号 125 頁[FRED PERRY]というものがございます(立花市子[判批]知的財産法政策学研究 9 号(2005 年)参照)。

どのような事件だったかと申しますと(図 1 参照)、原告 X が FRED PERRY という称呼の商標権を持っております。それに対して訴外にライセンサーがあります。このライセンサーはイギリスにいますが、X が 100%の株を持っている、100%の子会社である、ライセンサーでもありライセンサーなのです。X から見ればライセンサーです。その英国法人が、アジア地域において、このサブライセンスする権利を持っているわけです。

そして、このイギリスのライセンサーからさらに、シンガポールにおけるサブライセンスを受けて、この FRED PERRY の商標をポロシャツに付してシンガポールで製造販売するライセンスを得たライセンサーがおりました。

このライセンサーがこのポロシャツをシンガポールで販売したところ、本件訴訟で被告となっているYという法人は、これをシンガポールで買い付けて、日本に輸入したというケースです。外国で売られているXのブランドが付された商品を外国で買ってきて日本に持ってきたということで、典型的な並行輸入ケースということになります。最高裁で並行輸入と商標権侵害の関係が争点として扱われることになった初めてのケースだということになります。

この事件で、何が問題だったか。今までの下級審の裁判例から考えると、この事件でライセンスがきちんと守られていた商品をYが輸入したのであれば、これは商標権侵害にはならなかったはずなのですが、一つ問題がございました。

それは何かと申しますと、実はこの商標使用許諾契約の中には製造地の制限条項が付されていて、製造地は、シンガポールほか5ヵ国のみが指定されていたのです。その中に中国は入っていなかった。それから下請禁止条項がありました。下請は基本的には禁止する。ただし、ライセンサーのほうで申し出たときには不当な留保はしないということで、申し出があれば認めることがあるということでした。

ところが、このライセンサーは、この二つの条項に違反いたしまして、中国で下請業者に製造させた。つまり、一つは製造地制限条項に違反しています。それから、もう一つは許可を得ていけませんので下請禁止条項にも違反した。そういう二つの違反をしてこの製品をつくったということです。これが結局、最高裁まで争われるきっかけになりました。ほかに、東京の訴訟と大阪の訴訟が並行的に遂行され、結論を異にする判決が出たりいたしまして大事件になったということです。

結果的に最高裁はどのように判断したのかというと、Yの輸入行為は違法行為だということになったのです。今後は、そのような判断を下すに当たり最高裁の定立した要件論とその具体的な当てはめ方が判例として意味を持つことになります。

最高裁は、真正商品の並行輸入として商標権侵害が否定されるべき要件を三つ掲げております。

「(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わ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。」

最高裁は理由も述べております。

「けだし、商標法が、『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、もっ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，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からである。」

ここで重要なことは，まず一つは，冒頭で私が説明いたしました商標の機能と呼ばれる三つの機能，すなわち出所識別機能，品質保証機能，宣伝広告機能のうち，三番目の宣伝広告機能については，最高裁の説示中，その影も形も見ることができないということです。すなわち，最高裁は，宣伝広告機能については一切考えていないということがわかるわけです。この点は，おそらく異論がないところではないかと思えます。その代わり出所識別機能と，さらに品質保証機能がどうやら保護法益であると捉えられていることがわかります。もっとも問題は，ここでいわれている品質保証機能は具体的にはどのようなものなのかということなのですが，これはあとからお話することにいたします。その上で，本件の具体的な当てはめが非常に重要になってくるわけです。判決中，関連する部分を読ませていただきます。

「本件商品はシンガポール共和国ほか3ヵ国において，本件登録商標と同一の商品の使用許諾を受けたオシア社が，商標権者の同意なく，契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものである。本件契約の許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され，本件商標が付されたものであって，商標の出所表示機能を害する。」

つまり，本件は，そもそもライセンス契約に違反して中国で製造され，さらに，下請禁止条項に違反して下請に製造された。その時点で，出所識別機能を害されているということをもまず認定しているわけです。

続きをみてみましょう。

「また，本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は，商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は，商標権者による品質管理が及ばず，本件商品と被上告人ヒットユニオンが本件登録商標を付して流通に置いた商品とが，本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり，商標の品質保証機能が害されるおそれがある。」

わざわざこのような説示が付加されたという点は重要です。単に契約違反があるとかそれだけではなくて，違反された条項が，品質管理をする上できわめて重要だと強調したわけです。これらの制限に違反して製造され，本件商標が付された本件商品は，商標権者による品質管理，これがキーワードのように使われるわけですが，商標権者による品質管理が及ばず，本件商品とXが本件登録商標を付して流通においた商品，つまり，Yが輸入してきた本件商品と，Xが日本で販売している商品において，本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり，商標の品質保証機能を害する恐れがある。こういって，本件は真正商品に当たらない，ゆえに違法だと言ったわけです。

肝要なことは、実際の品質は一切比べていないということなのです。Yが並行輸入した商品と日本でXが流通させている商品との実質的な差異みたいなものは一切見ていない。そうではなくて、これはこの許諾にかかる制限条項が品質管理の上で非常に重要だと言った上で、実質的に差異を生ずる可能性がある。これに違反して製造されたものである以上、品質において実質的に差異を生ずる可能性があるという言い方をして、侵害だと言ったということが非常に重要です。

それでは、以下では、この説示の具体的な意味について検討していこうと思います。判決自身は、並行輸入が商標権侵害の違法性を阻却されるための要件として(1)から(3)という三つのものを要求しているのですが、本日は、このうちの(2)と(3)を問題にしていこうと思います。その際には、並行輸入とは関係ない事件も含めて、一般的に本判決の射程に関係する裁判例を紹介していきます。

5 出所識別機能について

1) 問題の所在

最高裁判決は出所識別機能を非常に強調しているわけです。真正商品として商標権侵害が否定される要件としては、問題の商品が同一の出所から出たものであることを要求しています。

具体的な説示としては、「(2) 当該外国における商標権者とわ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」であることを要するといっております。

ただ、最高裁では必要がなかったために明示的に取り扱われていないのですが、過去の裁判例では、商標法で保護している「出所」というものが、形式的な登録商標権者を示す機能に止まるのか、それとも、それはたしかに原則ではあるのだけれど、例外的に現実の取引において商標が識別している出所のほうが優先されるのか、ということを本来、問題とすべき事例が相当数、争われています。

以下、しばらく時間をとって、検討してみることにしましょう。

2) 同一の「出所」を判断する基準時 - 商標権の譲渡が絡むなど物別れケースの取扱い -

もっとも、最初は、いきなり本題に入る前に、肩慣らしということで、この同一の出所という基準は何時の時点で判断するのかということを問題にした裁判例をいくつか見ておくことにしましょう。

これにつきましては、すでに FRED PERRY 最高裁判決の前からこの問題を扱った裁判例がございます。その事件では、もともと日本と韓国の商標権は一人に帰属していたので

すが、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のものに分かれた。それだけではなくて、両者には資本的関係がなく、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がたい事案でした。同事件で、東京地裁は、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、と帰結しております（東京地判平成 11.1.18 判時 1687 号 136 頁 [ellesse]）。

つまり、この事件は、昔はいざしらず、現在では、日本の商標権者と韓国の商標権者とが同一人、あるいは同一人と同視できるような法律上または何らかの密接な関係がないと目される事案でありまして、このような場合には、その輸入品は韓国では適法に販売されたものであったとしても、それを日本に持ってくると、真正商品の並行輸入には該当せず、人の商標権を侵害することになるということでもあります。

FRED PERRY 最判の後、もう少し複雑なケースでこの理を確認した判決として、大阪地裁平成 16 年 11 月 30 日平成(ワ)11200[ダンロップ]という判決がございます(石上千哉子[判批]知的財産法政策学研究 9 号(2005 年)参照)。ダンロップという商標は、現在でもタイヤに関しては、有名な英国ダンロップと、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ようなのです。

しかし、ゴルフを含むスポーツ用品に関しては、現在どのような資本関係になっているかということ、日本で著名なあのダンロップについては住友ゴムが「ゴルフボール、運動用具等」とする商標権を持っている。昔はいざ知らず、住友ゴムは、タイヤではいまだに英国ダンロップとそれなりの関係があるのですが、スポーツ用品部門については、全く無関係に商品を製造販売しているというケースです。

具体的には、いろいろと資本のやり取りなどがあったようなのですが、それはともあれ結果的に、昭和 59 年を境に関係がなくなったということですので、それはずいぶん前のことになります。判決の認定によりますと、ゴルフ用品等スポーツ用品に関しては、ダンロップという商標はイギリスのダンロップと無関係のかたちで、二十数年前から日本で独自に商品が製造販売されており、住友ゴムのほうが商標権者になっているということなのです。

本件で被告のほうが入ってきたのは、タイヤについて世界的に著名な会社で、しかもタイヤに関してはいまだに原告とそれなりの資本関係がある英国ダンロップ社のスポーツ部門における関連会社のゴルフ用品です。これに対して、住友ゴムが権利行使をしたという事案です。判旨は、これ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、請求を認容しています。

つまり、裁判所は、この同一の出所かどうかということは、商標権侵害が問題となる現時点で日本の商標の出所識別機能を害するかどうかという問題であると捉えているということになります。昔はいざ知らず、とにかく現時点では、日本の商標権者とその日本の登録商標が示している出所と、並行輸入された商品を示す出所が同一の出所とは言えないよう

な場合には、侵害が肯定されるわけです。このような場合、過去の取得の経緯を言っても意味がないことになります。

たとえば、日本で商品展開されていなかった登録商標について、外国企業から商標権の独占的使用の許諾を受け、後に商標権も譲り受ける。そうすると、もともとは同一かもしれないけれど、その商標を譲り受けたという関係以外にはいまは何もなくなっているのです。商標権を譲り受けた後は、当該外国企業とは無関係に、経営面、商標面について全く関係なく、デザイン、原材料等々を独自に決定するという状況下では、登録商標について独自のグッドウィルを日本の商標権者が持っていることになります。この場合、たまたま外国の当該企業から、もともとの商標権者である当該企業の商品を日本に並行輸入しようとしても、そもそも並行輸入と言うかどうかの問題になるわけですが、それは侵害になるということを、この大阪地判[ダンロップ]が明らかにしたということになります。

3) 同一の「出所」の意味 - 商標が実際に識別している出所ではなく登録商標権者を指すという原則が弊害を有む例外的な事例について -

判断基準時の話はこれぐらいにして、次なる問題は、日本の商標が示す出所と外国の出所が同一でなければいけないとすると、不都合を起こす場合があるのではないかということです。

この話をするときによく私が挙げるのが、ずいぶん前の事件になりましたので、今ではこういった判決にならないのかもしれませんが、大阪地裁平成 2 年 10 月 9 日判決無体集 22 巻 3 号 651 頁[ROBINSON]という事件です(田村善之[判批]判時 1427 号(1992 年))。

その事案をご紹介します(図 2 参照)。原告 X は自転車とその部品の製造販売業者店で、昭和 37 年から「ROBINSON」という商標登録を持っていまして、自転車にこの商標を使用しています。

問題は、この商標権の指定商品なのです。当時は類の名称を指定する全類指定が実務上許容されておりまして、本件商標の指定商品も自転車を含む類の名称である「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)」というものでした(現在では、このような形式をとることは許されず、当該類に関わるタンザクに掲げられた商品を絨毯爆撃のように全て掲記する形式をとることになります)。もっとも、自転車とその部品以外は実際には不使用だったのですが、とはいっても、とにかく誰からも不使用取消審判を起こされなかったので、原告は全類のままこの商標権をずっと持っていたということです。

話をややこしくしたのが、輸送機械器具の中にはヘリコプターも入ることなのです。しかも、そのヘリコプターの製造販売業者として、昭和 37 年当時の日本ではいざ知らず、少なくとも現在では日本を含めて世界的に著名と思われる米国のロビンソンという会社が存在したということなのです。

このロビンソン社のヘリコプターを日本で輸入している会社に、訴外 A というのがあります。この訴外 A のところで、X との間でライセンス契約を 1 回結んでいるのです。この

事情が曲者です。このときに訴外 A なりロビンソン社なりが、ヘリコプター等について商標を不使用で取り消しておけばそれで済むのですが、あるいは譲り受けておいてくれればもうちょっと話も楽だったのですが、何か中途半端なことになりまして、通常使用権の許諾を受けたのです。期間は商標権が存続する間中とするものですが、対価は一度支払えばよい売り切りで 50 万円というもののようです。

この事情のどこが曲者かといいますと、日本の商標法上は、不使用取り消し審判を免れるためには、本人が使用している必要はないのです。ライセンシーが使用していればいいわけです。本人は、出願の際に使用の意思がなければいけないのですが(3 条 1 項柱書き)、それはある振りをして切り抜けることにして、後発的にはとにかくライセンシーが使用していればよい(商標法 50 条 1 項・2 項)。つまり、私が曲者と呼んでいるこの通常使用権者の使用で、とにかく商標の使用の実績ができたということで、不使用の取り消しにかからなくなっている状態です。

その後、この訴外 A は訴外 B という、アメリカのロビンソン社の日本総代理店と業務提携をすることになったもようです。したがって、A と B とロビンソン社の 3 者はそれなりにつながっているわけです。ところがこの原告 X、つまりたまたま全類指定を持っていたために、ヘリコプターについても商標登録を得ることになっていたこの商標権者 X と、この一連のロビンソン社系統のグループ(A と B とロビンソン社)との関係は、ものすごく薄いのです。たった 1 度、50 万という売り切りの形でライセンス契約をしているだけです。推測ですが、一筆書いているだけだという状況だったのではないのでしょうか。

こういった状況下で、問題は被告 Y という者が現れまして、米国のロビンソン社からヘリコプターを輸入し、日本国内で販売したのです。つまり、ある意味で並行輸入だということができます。これに対して X が、商標権侵害だと訴えたので、本件訴訟となったわけです。X は前に 50 万で味をしめていますから、もう一回、50 万取れると思ったのかもしれませんが。よくわかりませんがそういうケースでございます。

このケースで裁判所はどうしたかという、商標権侵害を肯定いたしました。このケースは、日本の登録商標が示している出所は、やはりあくまでも商標権者である自転車店 X なわけです。それに対して、被告 Y のほうは結局、ロビンソン社のほうのグループというか、その中のまさに本家本元のロビンソン社から商品を輸入しているということです。そして、X とロビンソン社との関係はというと、結局、X が通常使用権を許諾した A 社がロビンソン社の日本総代理店の株式の 3 割を取得するとともに、同社と業務提携をなしているというつながりがあるに止まります。裁判所によると、この程度の関係では、日本の商標権者 X と外国の拡布者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です。この場合は同一の出所を示しているとは言えないということで、商標権侵害が肯定されているのです。

この事件が仮に、商標権者が X ではなくこの訴外 A だったりすると、従来の裁判例からすると(ぎりぎりかもしれませんが)A とロビンソン社とは同一の出所と評価され、本件は真

正商品の並行輸入だということで商標権侵害が否定されたであろうと推察されます。じつは、従来の裁判例との関係でいえば、本件は、同一の出所には当たらないとされて商標権侵害が肯定される限界線上の事例であることがわかります。以下、詳しく従来の裁判例を詳しく見ていくことにしましょう。

裁判例では、この判決より前から、外国の拡布者と日本の商標権者との間に法律的または経済的に密接な関係が存在する場合であることが必要だと説かれておりました（東京地判昭和 48.8.31 無体集 5 巻 2 号 261 頁 [MERCURY], 東京地判昭和 53.5.31 無体集 10 巻 1 号 216 頁 [TECHNOS]）。具体的にも、内国商標権者と外国における商標権者との間に、過去に代理店契約が 1 回締結されたことがあるという程度では、この要件を満たさないの で、商標権侵害だといった判決があったりするわけです（前掲東京地判 [MERCURY]）。

もっとも、そのような説示の下、裁判所は商標権侵害にならない場合を広げてきました。有名なのが東京地裁昭和 59 年 12 月 7 日判決無体集 16 巻 3 号 760 頁 [LACOSTE] です。このラコステ事件では、日本の商標権者はラコステ社で、原告には、専用使用権者も加わっておりました。これに対して外国拡布者は、ラコステそのものではなく、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、さらに米国におけるライセンシーでした。したがって、二重に遠いわけです。ところが、裁判所は、ラコステ・アリゲーター社からのライセンシーが外国拡布者というケースでも、法律的または経済的に見て密接な関係があるということで、こういった商品については同一の出所内だと考えて出所識別機能を害さないとして、商標権侵害を否定したのです。

さらに、いちばん今まででゆい判断が示されたのが、次に紹介する BBS 事件です（名古屋地判昭和 63.3.25 判時 1277 号 146 頁 [BBS]）。これは特許で有名な BBS 事件ではありません。商標のほうの BBS 事件です。どのような事件だったかというと、外国拡布者は当時の西ドイツの BBS 社です。日本の商標権者は、ちょっと遠いのですが、将来、BBS 社の製品を取り扱う際の便宜を考慮して、類似の商標について商標権を取得した会社です。この方は、自分であとで業務提携関係を結ぼうと思って、というよりは業務提携関係の締結を迫ろうとしたのだと思います。現在の法律ですと 4 条 1 項 19 号あたりで商標が無効になる可能性があるのではないかと思います。当時は 19 号はありませんでした。ともあれ、当初は、原告は BBS 社とのほとんど関係がない方だったのです。

ところが、商標取得が功を奏しまして、その後、多少仲良くなり、原告は BBS 社の日本における総代理店、日本 BBS に使用許諾を与えています。これだけだとさきほどお話ししたロビンソン事件と似ているのですが、もう少し密接で、原告はさらに日本 BBS の西日本地区における代理店にもなりました。ですから、さきほどのロビンソン事件から一歩進んで、代理店関係もあったということになります。そうはいっても、この程度で密接と評価するのは困難であるような気もするのですが、裁判所は、西ドイツ BBS と日本 BBS 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。ゆえに、これは同一の出所で、出所識別機能を害さないと判示して、商標権侵害を否定したのです。

これらの商標権侵害を否定した従来の裁判例、特に BBS 事件と、商標権侵害を肯定したロビンソン事件とを比較すると、分かれ目は結局、単に一本、簡単なライセンスがあるだけではだめで、もう一要素が必要である。たとえば、この BBS 事件では、西日本地区の代理店となったという要素。そういった関係があると同一の出所と認めてくれるということで、このあたりが、少なくともこの裁判例を見る限りはどうもぎりぎりの分かれ目だということになります。

問題は、このような区切り方で本当によいのかということです。私は最初、直感的に、このロビンソン事件はおかしいと思ひまして今に至っているのです。どこがおかしいのか。商標が世界的に著名である。日本の商標権者は、一本のライセンス契約を除けば、基本的には、ヘリコプターには商標を一切使用していない。こういった場合には、現在の日本の需要者にとっては、ヘリコプターでロビンソンといえば、このロビンソン社を指すのです。この自転車店 X の商品だと思う人は、日本ではゼロだと思います。

そういった状況下では、少なくともこのロビンソンという表示が実際に現実の日本市場で果たしている商標の機能を考えてみれば、そのロビンソンという表示の出所識別機能で出所識別されているのはむしろ米国のヘリコプターだろうと思うのです。そのような場合に、まさにその米国のヘリコプターに対して、日本の商標権者 X とは出所を異にするということで商標権侵害を肯定してよいのでしょうか。登録主義といっても、あまりにも形式的過ぎないかというのが私の疑問だったわけです。

自転車店 X にとっては本件商標は棚からぼたもちなのです。だから始末が悪い。最初から何か X のほうで、ロビンソン社が世界的に著名であるということを意識して商標登録を取っていたような場合であれば、当時はきついと思いますが、現在の日本の商標法上は、ば商標法 4 条 1 項 19 号で、外国で知られている商標について不正の目的で商標を取得することは無効になる。あるいは、4 条 1 項 7 号を使う場合もあります。公序良俗に反する商標は少し拡大に解釈されていますので、経済的な公序、競争秩序に反するという事で、現在の解釈だったら無効になるでしょう。しかし、本件の X のように、たぶん何の悪気もなくぼんと全類指定でヘリコプターにも商標が取れてしまった。それが思いもかけないことに、後に日本でも他人を示す商標として著名なものとなった。このような棚からぼたもちの商標登録を無効に追い込む制度はないのです。そういう問題があります。

4) 例外的な事例に対する対処その 1 - 登録商標に類似する範囲での使用に着目して権利濫用を肯定する裁判例とその限界 -

とはいえ、裁判所もただ手をこまねいているわけではありません。私がいろいろなところで批判したためかどうかは知りませんが、裁判所のほうがからめ手からいくつか対応してきています。

その例が、商標権侵害を否定した判決である大阪地裁平成 5 年 2 月 25 日判決知裁集 25 巻 1 号 56 頁[JIMMY'Z]です(田村善之[判批]ジュリスト 1120 号(1997 年))。これはどんなケースだったかという(図 3 参照)、やはり棚からぼたもちケースではないかと私が推察している事件です。原告 X は、被服等を指定商品とする「ジミーズ」という称呼の商標の登録商標権者であり、「ジミーズ」の営業表示の下、ジーンズ、T シャツ等を実際に販売しています。被告は、米国法人の訴外 JIMMY'Z TRADING INC とその関連企業が米国で販売した「JYMMY'Z」商標(米国法人が米国登録商標権者)を付した T シャツを輸入して日本で販売したところ、X が商標権侵害を主張して訴えた。そういうケースです。

ロビンソン事件と少し似ているところがありまして、いったん訴外 A がやはり同じく「JIMMY'Z」商標を付した商品を輸入したことがあり、それに対して X は 1 年間の対価を 150 万円とする商標権の「不行使契約」を締結しています(更新を経て約 4 年間存続)。もしかすると、X としては、やはりさっきと同じく味をしめたのかもしれません。ここでライセンスを得ているのだから、他のライセンスを取得していない者をどんどん訴えて稼ごうと思ったのかもしれません。また、X 自身も自己の店舗において、訴外米国法人の「JYMMY'Z」商標を付した T シャツ等を売っていましたが、自身信の登録商標を付した商品を販売していたわけではないと認定されています。

このケースで、判決はすごく複雑なことを言ったのです。まず判決が着目したのは、原告が登録していた商標が、さっきのロビンソン事件(商標権者は英文である「ROBINSON」を商標登録)と違って、「ジミーズ」というカタカナ表記だったということです。

次に判決が着目したのは、X から商標権の不行使を許諾してもらった訴外 A が輸入販売している商品、また X 自身が自己の店舗で販売している商品は、いずれも米国法人が登録商標を有する「JIMMY'Z」が付された商品だったのです。米国法人の T シャツ等には当然、カタカナではなくて英語で「JIMMY'Z」と書いてあるわけです。登録商標は「ジミーズ」である。ところが、英語の「JIMMY'Z」は登録商標そのものではない、登録商標に類似する範囲だということです。その上で、A や X が相当量、販売した結果、この「JYMMY'Z」の商標は米国法人の商品を示す表示として、相当数の需要者に認識されることになった、というのが裁判所の認定です。

そのうえで、判決が言ったのは、この原告 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する行為である。自分で類似の範囲内で自分と無関係の商品で需要者にそれなりに認識した商品に使用許諾を一回与えている。類似の範囲というのが、判決にとってはポイントなのです。この場合、判決によると、一度原告はカタカナ「ジミーズ」の出所識別機能を自ら毀損するような行為をやっている。被告 Y が「JIMMY'Z」表示を付した商品を輸入する行為は、原告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。よって本訴請求は権利の濫用として許されない、ということなのです。

これはなかなかわかりにくい説示ですが、本判決がそのような論法を用いたわけではあ

りませんが、ものすごく簡単に言うのであれば、一度お前は訴外Aに、この商品でよいと言っているのではないか、同じ商品についてYにだけ文句を言うな、というようにも言っていいように思うのですが、しかし、判決はそう簡単には言わなかったのです。そうではなくて、類似の範囲で使用を許諾したり、自ら使用したという事情に着目し、それを強調しているのです。

判決が気にしたのは、通常理解に従えば、登録商標そのものについて、誰にライセンスするか商標権者は自由を持っているはずだということなのです。ですから判旨はXが登録商標そのものについて使用許諾をした場合と、本件のように類似の範囲で許諾した場合とは区別しなければならない、とも付言しています。噛み砕いて言えば、登録商標そのものであれば、同一の出所からの商品についてAには許諾する、しかしYには許諾しないとすることは構わない、だけど、類似の範囲ではそうはいかない。類似の範囲には商標の積極的効力はないのだから(かりに本件でXが登録商標に類似する「JIMMY'Z」商標を付した商品を米国商標品ではなく自己の製造する商品に付したとすれば、商標法51条1項により取消される運命にあるといえるでしょう)、類似の範囲でごちゃごちゃするな。簡単に言えばそうやって、商標権の濫用を理由に請求を棄却したのです。

重要なことは、とにかく需要者に現実に認識されているのが「ジミーズ」だ。原告のほうは特に独自の商標がないではないか、そういった事案で請求を棄却する判決が現れたということは、注目すべきことであります。しかし、この判決のように類似の範囲内だからということに着目する論法ですと、その射程はずいぶん限定されてしまいます。たとえば、先ほどのロビンソンのケースにこの論法を使うことはできません。あのケースは、原告はカタカナではなくて英語で登録商標を取っていましたから、米国から輸入されたヘリコプターに付された商標は類似ではなく同一商標となります。このように同一商標に対して使用許諾をなしたような場合には使えないということで、JIMMY'Z判決の射程はかなり狭いものです。

しかし、私は、このような持って回った論法を用いなくても、さきほどのロビンソン事件の場合、日本でもヘリコプターで「ROBINSON」といえばアメリカのロビンソン社製のヘリコプターを示すという状況ならば、「ROBINSON」という商標を識別しているのはあくまで米国のロビンソン社の商品なのだから、Xがたまたま形式的に登録商標を持っていたからといって商標権を行使するのは権利濫用といえよいいのではないかと、前から言っているのです。JIMMY'Z判決のように、類似の範囲内で使っているとか何とか理由にして、たまたまそういう事情があったときからめ手から権利濫用というように難しいことを言わないで、もっと端的に権利濫用を認めればいいのではないかと私は思うのですが、そちらの方向では裁判所は今までどのように動いてきているかというお話をします。

5) 例外的な事例に対する対処その2 - 全国的著名性に着目して権利濫用を肯定する裁判例の登場にいたるまで -

まず、権利濫用を考えるうえで基本となる重要な判決は、最高裁平成 2 年 7 月 20 日判決民集 44 巻 5 号 876 頁[POPEYE]です。

この事件はどのような事件だったかというと、問題となったのは、本件商標の出願時にすでに世界的に著名だった漫画の主人公、つまりあの有名な POPEYE です。ご存じの方も多いと思いますが、POPEYE に関してはさまざまな事件があり、最高裁の判例も二つ重要判決が出ております。本日、お話するのは、そのうちのひとつで、商標権のほうの事件です。これについて、POPEYE の商標については権利者側が日本の商標権を持っていれば別によかったのですけれども、昭和 33 年に、つまりあまり日本市場をアメリカのほうが目していなかった時代に、勝手に日本のほうで商標権を取ってしまった人がいるのです。「POPEYE」「ポパイ」という文字商標と、カタカナだと思いますが、あとは、パイプをくわえているという、あの事件を知っている人はすぐにわかるマークです（実は、絵柄だけですと、そもそも文字がなければポパイとは分からないようなものなのですが。図 4 参照）。

日本で商標権が登録されたので、それほど大々的ではありませんが、一部の方々は日本の商標権者からライセンスを受けて POPEYE のキャラクター商品の販売をやっていました。それに対してまっとうな著作権者、つまりアメリカの著作権者の系列で、そちらのほうからライセンスを受けて商品化事業を展開しているグループも別にあって、そこと日本の商標権者の間でもめにもめたという有名な事件です。

この事件で最高裁は、商標権者のほうの権利濫用だといったのです。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し止めを請求した、そういう事件において、この商標は右人物像の著名性を無償で利用しているということを理由に、商標権の権利濫用を認めました。

ただし大事なことは、この判決が言ったことは、登録商標の出願時にすでに世界的に著名だったということを認定しているのです。つまり、商標権の取得過程において瑕疵があったということに着目しているわけです。この判決からわかることは、商標権が、取得といっても出願時ですが、出願時にすでに何かの瑕疵があるときには、権利濫用と言えるということだけなのです。

ところがロビンソンのケースは、さきほどから棚からぼたもちと申し上げていますが、出願時点で、原告 X のほうに何かやましいことがあったとは認定されていないので、POPEYE を使うとそのままでは権利濫用とはいえない事件なのです。

実際、その後、同じような棚からぼたもちケースに関し、私なぞからいわせると権利濫用を使ってしまうばいいのにと思うような事案で、権利濫用を使わずに、さまざまな手管を利用して請求を棄却した判決として、これまたたいへん有名な最高裁平成 9 年 3 月 11 日判決民集 51 巻 3 号 1055 頁[小僧寿し]という判決があります(田村善之[判批]法学協会雑誌 116 巻 2 号(1999 年))。

この事件の被告は著名なチェーン店「小僧寿し」の四国のフランチャイザーです。それ

に対して原告のほうは、昭和 31 年に食料品等について「小僧」という商標の商標登録を受けたのです。その後、昭和 42 年に 1 回目の商標権の更新が来るのですが、そこまで 1 度も使っていなかったのですけれども、その「小僧」について 1 回更新しています。何か将来、使うと思ったのかもしれませんが。それに対して、被告は昭和 47 年ごろから「小僧寿し」の表示を使用しはじめています。「小僧寿し」の表示は遅くとも昭和 53 年には被告を含む小僧寿しチェーンの略称として著名となっていたと認定されています。

原告はなかなかの方で、いきなり被告を訴えなかったのです。いきなり訴えることをせず、まずは使おうということで、昭和 49 年から「おにぎり小僧」という表示の下、大阪市を中心とする近畿地区でちょっと商売を始めた。ちょっとと言ったら怒られるかもしれませんが、もしかしたら、ちょっと商売を始めて使用実績をつくって、不使用取り消しにならないようにしてから被告を訴えたということなのではないかと推察いたします。そうだとすると、さすがだなという気がいたします。

たしかに被告といいますか、小僧寿しチェーンのほうにも落ち度がないわけではないのです。きちんと商標のサーチをしていなかったわけですから。しかし、本件の場合、被告にもやむをえないという事情があるのです。小僧寿しチェーンが立ち上がった時点ではまだサービスマーク(役務商標)の登録制度は導入されていませんでした(1991 年商標法改正で導入)。そして、商品商標に関しても当時はまだ持ち帰りのお寿司が商品なのかどうかということに関して明確な裁判例があったわけではないという時代です。今では下級審の裁判例ではありますが、持ち帰りの食品は商品だということで、商品商標の範囲内だという解釈が確立しておりますが、当時はよくわからない。むしろ当時の常識としては、飲食店産業は役務、当時はサービスとっていましたが、サービスマークの登録制度が日本はないのだから商標権の範囲外だというのが普通の理解だったと思うのです。その後、判決がちょこちょこ出てきて、商品商標も持ち帰り食品に広がるということがわかってきたのですけれども、その過渡期であったということがかわいそうなケースだったように思えます。

ともかく、被告のほうにも多少落ち度はあるかもしれないけれど、今となっては被告は、当時で外食産業ナンバーワンの売上額を誇っていたということですから、「小僧寿し」と見れば日本全国ほとんどの需要者がもう被告のことしか考えないのであって、もはや登録商標の庇護の下で原告を保護する理由はなくなっているのではないか。そういうことで私などは、この場合、原告に商標権の行使を認めることは、かえって商標制度が究極的には守ろうとしている具体の商標の出所識別機能を害し、混乱を招来するだけであって、商標制度の濫用に該当する、その意味で権利濫用となると言ってしまうのです。

ところが先ほどお話ししたとおりで、POPEYE 事件最判の法理からすると、原告のほうの登録商標取得時に何の落ち度もないわけです。別に何かやましいところがあって取ったわけではない。自分で取ったらたまたま棚からぼたもちで、被告が現れたというケースです。こういったケースでは、やはり裁判所はなかなか権利濫用とは言ってくれないのです。

それでは最高裁はどうしたのかというと、ずいぶんいろいろな手練手管を用いたのです。

まず一つは、ちょっと無理しすぎだと思うのですが、「小僧」と「小僧寿し」が非類似だといったのです。とにかくセーフにするのだという気合を感じるところです。寿司に「小僧寿し」を使って登録商標「小僧」と非類似になるとは、誰も予想しなかったのではないかと思います。ともかくこの判決のあと商標類似に関して関連するさまざまな裁判例が出てくるきっかけになった判決です。

それから、これで済めばすべてよかったのですが、本当にちょっとややこしいことがあります。被告のほうは「小僧寿し」だけではなくて、たまたま高知のほうの店舗で2ヵ所ほど、正面入口横のウィンドウと店舗壁面に「KOZO」とだけ記していた、つまり「SUSHI」が抜けている店舗があったのです。これも推察ですが、もしかしたら、大きく貼ったらスペースがないといって、そういう例なのかもしれませんが、よくは分かりません。ともあれ、さすがの最高裁も「小僧」と「KOZO」については類似といったのです。

その上で、これもまた多くの方がびっくりしたのではないかと思います。現在の商標法でいえば38条3項(当時は2項)の使用料相当額賠償について、本件では損害額がゼロだと言ったのです。この説示も後にいろいろな議論を呼ぶことになるのですが、ともかく私から見ると、これほどまでに様々な無理をなした背後には、被告側のチェーン店を示す表示として全国的に著名となっている「小僧寿し」に対して、登録があるという一事をもって商標権の行使を認めるべきではないという価値判断があったのではないかと推察してしまうのです。そうだとすれば、むしろ、端的に権利濫用ということで請求を棄却すれば足りるのではないかと、権利の取得過程に瑕疵がある必要があるという法理にそこまでこだわる必要はないのではないかと、そのように思えてならないのです。

その後、このような私の意見が聞き入れられたのかどうか、因果関係は定かではありませんが、権利の取得過程に瑕疵があるということとあまりうるさくいうことなく権利濫用を認める判決が出ております。それが、東京地裁平成11年4月28日判決判時1691号136頁[ウイルスバスター]という判決です。

この事件も小僧寿しと似ておりまして、被告は自己が販売するウィルス対策用ソフトに著名表示「ウイルスバスター」を使用しておりました。それに対して、原告のほうはたまたまのようですが、「ウイルスバスター」という商標権を取っていたのです。ただ本件は、小僧寿し事件とは若干事情を異にしておりまして、原告の登録商標の出願時点で被告商品が販売されていなかったというわけではないのですが、しかし、のちに有名となる被告の「ウイルスバスター」は売り出し開始直後で、その時点でわずか1452個が販売されたに過ぎないという事件でした直後です。日本全国あわせて1452個ではさすがに先使用とはなかなか認めにくい。先使用が認められるためには、「需要者の間に広く認識されている」ことが一応必要とされておりますので(商標法32条1項)、この程度の使用で先使用とはなかなか言いがたいという事案です。実際、裁判所も被告から提出された先使用の抗弁を退けています。ところが裁判所は、結局、以下のような理由により、原告が被告に対して商標権

を行使することは権利の濫用に当たると判示しました。

「本件商標は一般的に出所識別力が乏しく、原告の信用を化体するものでもなく、そのため被告が本件商標に類似する被告標章をウイルス対策用ディスクに使用しても本件商標の出所識別機能を害することはほとんどないといえるのに対し、被告は、・・・標章を原告が本件商標の登録出願をする前から継続的に使用しており、現在では被告標章は一般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から、本件商標権に基づき被告標章の使用の差止めを認めることは、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能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来するものと認められる。」

重要なところですので、繰り返しを厭わず、判旨を確認しておく、本件で決め手となったことは、第一に、原告のほうは登録商標を使用していないので、原告の信用は登録商標になんら化体していないということです。そして、第二に、その反面、被告が登録商標出願前から被告標章を継続的に使用した結果、現在では需要者がただ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という事情があります。本判決は、この二つの事情があることを理由に、本件商標権に基づいて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、と論じまして、商標権の権利の濫用として許されないと帰結したわけです。

ここには、商標権者のほうには登録商標の下ではほとんど独自の信用が化体していないということを条件に、登録商標権者を示す「出所」識別機能ではなく、全国的に著名な商標について当該商標が現実果たしている「出所」識別機能を優先するという私の発想を看取することができます。

もっとも、この判決は私の見解に完全に与していると断定することはできないのです。あと一步というところで踏みとどまっているのです。あと一步というのは、本件商標が一般的に識別力に乏しいと言っているところなのです。つまり、商標の出願になにがしかの「瑕疵」めいたものが認められるということに言及しているのです。ウイルス駆除ソフトに「ウィルスバスター」という名称を用いることは識別力に問題なしとしないということなのでしょう。でも、そうはいっても大体、ある程度有名な商標というものは、うまく消費者にぱっと商品の特質をわからせるとともに、はっとさせる商標だというものなのでしょうから、この程度の組み合わせで識別力が弱いといわれてしまったらちょっとかわいそうな気がします。私の立場からすると、地裁判決のこの説示の部分は上級審で取り消されないためのリップサービスではないかと思えてならないのですが、そうやってしまっは穿ちすぎなのかもしれません。

6) 出所識別機能に関する今後の展望

ここまで従来の裁判例を分析してきましたので、FRED PERRY 最判の話に戻しましょう。FRED PERRY も同一の出所という要件を立てています。もっとも、本件ではこの同一の出所要件のほうは別に問題にされていないわけです。たしかに、今までの裁判例からしても問題にならない事案だということができるでしょう。輸入されてきたのは、あくまでもX側のライセンサーのサブライセンサーの商品ですから、予定されていないところに下請けに出して作らせたのは悪いけれども、同一の出所という普通のこの流れから行くと出所の同一性は否定しえない。商標権侵害が肯定されたのはなぜかという、違うところに作らせているから初めて文句が言えるケースで、ライセンス契約のつながり自体が悪いとは言えないケースです。

この件に関しては、最高裁の説示はともかく、事案としてはあまり先例にはならないようなところがございます。それでは、いまだにあの ROBINSON 大阪地判が残っているかどうかということが問題になるのですが、ここまでお話ししてきましたように、ROBINSON 事件とは異なり、登録商標がカタカナであって、外国拡布商標と同一ではない場合には、JIMMY'Z 大阪地判で権利濫用とされている。また、登録商標が識別の弱そうなきときには、ウイルスバスター東京地判でやはり権利濫用として請求が棄却されている。その意味で、完全に ROBINSON 大阪地判を覆す裁判例はまだ出ていませんが、もはや風前の灯といってもよいのではないかという気がしております。

出所識別機能の話はこの辺で切り上げることにして、次に品質保障機能の話に移りたいと思います。

6 品質保障機能について

1) 問題の所在

最高裁平成 15 年 2 月 27 日判決民集 57 巻 2 号 125 頁[FRED PERRY]で具体的に問題となったのは品質保障機能のほうですので、この点に関する同判決の説示は極めて重要です。

同判決の説示には、真正商品として商標権侵害が否定されるための要件として「品質において実質的に差異がない」ことが必要であるといっている箇所があります。この文言だけ取り上げると、並行輸入という限られた場面ではありますが、品質の差異が商標権侵害の成否を決する要素として勘案されている。そうだとすれば、品質保障機能というのは、出所識別機能とは別個独立に法的な保護に値する機能として商標法が予定しているものであるということになるかもしれません。

しかし、このように前後の文脈を抜いてこの文言だけ抽出してしまっただけでは、判旨を正確に理解したことにはなりません。私自身は、品質保障機能というものは出所識別機能に従属するものであって独立の保護法益とはされていないのではないかと、もし最高裁の理解

としてそこまでいうのは言い過ぎだとしても、しかし出所識別機能と比べれば、それに従属する機能として捉えられているということはいえるのではないか、と思っている次第なのです。

この問題に対する考え方が具体の結論に影響する例の一つとして、並行輸入に関して、内外の商品で品質の相違がある場合に商標権侵害を肯定すべきなのか、ということが問題となる場合があります。

品質保証機能を重視すると、商標権者が国内で販売している商品と、外国で拡布されて並行輸入された真正商品とで品質が異なる場合にはどうなるのか。例えば気温の高い国で販売しているのでTシャツが薄地であるとか、何らかの理由で日本で販売しているのと商品の品質が異なる場合があります。そういった場合に商標権の品質保証機能を重視して、品質が違うのだから、最初は外国で拡布した商品といえども、商標権者本人か本人のグループが出した、日本の登録商標の品質保証機能を守るために、商標権侵害になるのかどうかということがここでの問題です。

出所表示機能だけが保護法益であると考える立場の下では、同一の出所と目されるところから拡布された商品であれば、品質に差異があったとしても、商標権侵害が肯定されることはありません。

これに対して、品質保障機能も商標法の独自の保護法益に含まれるという立場の下では、内外に品質の差異がある場合にはであれば、かりにそれが同一の出所から拡布された商品であったとしても商標権侵害を肯定するという結論を導くことも可能となります。

2) 品質保障機能の独自性を否定する裁判例 - LACOSTE 東京地判 -

この問題が争点になったのが、先ほども紹介しました東京地裁昭和 59 年 12 月 7 日判決無体集 16 巻 3 号 760 頁 [LACOSTE] のケースです。商標権者側の専用使用権者が日本国内で販売している正規品と被告が販売する並行輸入品とではポロシャツの素材やボタンの数等、品質に多少の差異があったと主張されており、ワンポイントマークもちょっと違っていた。

しかし、裁判所は、原告商品と被告商品とで品質、形態の差異があるとしても、品質保証機能は損なわれないと論じまして、侵害を否定しています。

「原告商品と被告商品との間に被告主張のような品質、形態の差異があるとしても、被服の品質、形態等については、これが一定不変というわけではなく、流行、時代等につれて当然に変化するものであることのほか、前記のとおり、原告ラコステが、日本におけるライセンサーである原告三共生興と、原告ラコステと資本的なつながりを通じて支配を及ぼすことのできるラコステ・アリゲーター社の米国におけるライセンサーであるアイゾツド社に、ラコステ標章として同一視できる商標の下で、品質、形態等の異なる商品を製造することを許容しているのであるから、右商品の品質、形態の差異は、世界的に著名な原告ラコステを出所源として表示する商品として、その許容された範囲内での差異というべき

であり、このことによつて商標の品質保証機能が損われることはないというべきである。」

つまりここではライセンサー、ラコステから、あるいはラコステと同一のグループからライセンスを受けて販売されているのであれば、それ自身はラコステが一度は「うん」といった商品なのだから、それを日本で輸入したところで出所を害さない。したがって品質保証機能も害さないと言っているのです。

この言い方は、実は品質保証機能の独自説を否定しているのです。つまりラコステの出所と認められて、そこで「うん」と言われたところから出てきたのであれば OK だと言っているのですから、品質保証機能を取り立てて議論しているかのように見えて、じつは独自の要件として機能させていないのです。

3) FRED PERRY 最判の立場

では FRED PERRY 最判はどうだったのか。最高裁の文言をもう一回、見てみましょう。

「(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。」

これは実は、両方に取れるのです。文言自体は多義的です。

読み方はいくつかありまして、ひとつは私のように読む立場。つまり(3)の最初の行を重視する。品質管理を行い得るかどうかが大事です。品質管理を行い得るのだから実質的に差異がない。だから後ろのほうの「実質的に差異がない」という言葉は無視するとうか、あるのだけれど、これは品質管理を行っていれば必ず実質的差異がないというように読むのです。品質管理が行われていなければ、逆に実質的な差異がある。そのように読んで、つまり後ろのほうの「実質的な差異がないと評価される場合」というのは独立の要件ではない。単に品質管理が行われているかどうかの結果に過ぎないと読めば、これは先ほどの LACOSTE 東京地判と同じように読むことができます。

それに対して、これは二重の要件だと読む。品質管理を行い得ることと、プラスして「その結果、実質的な差異もない」ことまでが要件なのだと読めば、品質保証機能が独自の意味を持ってくるわけです。

日本語としては前者のように読めるような気がいたします。「品質管理を行い得る立場にあることから」とちゃんと理由になっているのですから、後ろのほうは、品質管理を行い得る立場にあることから実質的に差異がないという、単に因果が流れているだけで独自の原因になっていないのではないかと私は思っています。

とはいえ、同最判がこの説示を具体的な事例にどのように当てはめたのかということのほうが重要です。そして、実際の認定に関しましても、本報告の冒頭のほうで申し上げた通りでございまして、この Y の商品と、X の、日本で流通させている商品の実質的な差異というのは、一切認定していません。そうではなくて、本件のライセンス契約の制限条項

が品質管理にとってきわめて重要であって、それに違反したということは、実質的な差異を生じる可能性がある。そういう言い方をしているのです。ですから私のような立場、つまり品質保障機能が独自の保護法益であるということを否定する立場でも、この判決に賛成できるのです。

それはなぜかという、この事件のライセンス契約の違反行為は、出所表示機能を害しているとも言えるぐらいの違反なのです。製造地限定条項だけではなくて、下請条項にも違反している。つまりX側のグループが許諾をしていない方のところでつくられている商品だということを重視すれば、これは出所識別機能を害している。そのときに、品質管理もできないようなところから出ているのだから、品質保証機能も害されると思うかどうかは、言葉の問題ではないかという気がします。ですからこの品質管理というのはマジックワードで、もし品質管理しうる立場にあるところから出ているかどうかを問題としているだけなのだとすれば、それは同一の出所と見られるかどうかを言っているだけだというのが私の理解です。

もっとも FRED PERRY 最判の調査官である高部真規子先生は、私とは異なる考え方をとられております。先生の著した調査官解説によりますと、やはりすべてのライセンス制限違反が品質保証機能を害するわけではないということは認めておられます。たとえばライセンス料不払いであっても解除されるまでは別に関係ないとか、最低数量規制も関係ない。ただ最高数量規制ですと、それが最高数量を規制しているのが品質に関係するのだったら関係あるとか、販売地違反は関係するとおっしゃっています（高部真規子[判解]法曹時報 57 巻 5 号 259～262 頁(2005 年)）。私とは異なり、品質保障機能に一定の独自性を見いだしている、保護法益と考えておられることは明らかです。

このように調査官の御立場は明らかなのですが、ただ最高裁の判文だけからはどちらともとりうるということなのです。

4) 品質保障機能に関する今後の展望

それでは、FRED PERRY 最判を受けて、その後の裁判例はどのように動くのかということが問題となります。

同最判のあと品質保障機能の意義について取り組んだ判決として、東京地裁平成 15 年 6 月 30 日判決判時 831 号 149 頁[BODY GLOVE]というものが出ております。

これもやはり T シャツと Polo シャツのケースです。商標権者であるボディー・グラブ・インターナショナル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー（「B G I」）とライセンス契約を締結したライセンシー（「B G M」）がマレーシアにおいて販売した商品、その商品を原告（差止請求権不存在確認訴訟なので並行輸入者側が原告）が日本に並行輸入してきたということです。この輸入品の中には USA APPROVED という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ことが問題となりました。並行輸入業者の気持ちとしては、もしかするとアメリカで承認された、そういう意味では立派な商品なのだと言

たかったのかもしれません。訴訟には商標権者の専用使用権者がでてきているのですが(差止請求権不存在確認訴訟なので被告側), 専用使用権者はこれがライセンス契約違反に当たるので, 本件商品の輸入は実質的違法を欠くとはいえないと主張しました。また, 本件商品は販売地域をマレーシアに限るという条項に違反したものであり, ゆえに実質的違法性を欠くとはいえないという主張もなされています。

裁判所は, 事実認定の問題として, そもそもそのような表示を禁止する合意であるとか, 販売地域の制限があったとは認められないとしました。そのうえで, かりにそのような表示を付加することを禁止する合意があったとしても, 出所の識別に関わるものではないから, 出所識別機能を害するものではないと論じています。

ここで判文が終了しているのであれば, 出所識別機能のみを保護法益とする立場だということができるのですが, 判旨は, 出所の同一性という要件にくわえて, さらに次のような要件を立てています。

「ただし, …我が国の商標権者が, 前記の商標権の独占権能を活用して, 自己の出所に係る商品独自の品質ないし信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず, 外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって, そのような品質ないし信用を害する結果が現に生じたといえる特段の事情があるときは, 例外的に, 当該商品が外国の商標権者を出所とするものであるか, 我が国の商標権者を出所とするものであるかを識別すべき利益が生じ, この利益は保護に値するといつて差し支えない。」

そして, 具体的な当てはめとしても, 本件の付加的表示を禁止する合意は品質の管理に何らかの意味がある合意とは解することはできないから, 本件商品が輸入されたとしても, 商品の品質ないし信用維持を害する結果を生じせしめる行為と評価することもできないと論じて, 被告の主張を退けています。また, 販売地域制限についても, 販売政策上課されるものであって, 品質と関わるものではないということを理由に, 同じく被告の主張を退けています。

この判決は, 三村量一裁判長の部で下されたものです。三村裁判長の部は, 実は一連の多数ある FRED PERRY 事件の中でかつて商標権侵害を否定する判決を出しておられた部です(東京地判平成 11.1.28 判時 1670 号 75 頁[FRED PERRY])。そのときの判決は, 私と同じで, 出所表示機能の一本槍で商標権侵害を否定していたのです。今回の BODY GLOVE 事件では, 品質保障機能に言及する FRED PERRY 最判が出ておりますので, 品質ないし信用維持を害する場合には例外的に商標権侵害となりうる, という但書きをくわえたと評価することができるでしょう。

しかし BODY GLOVE 判決がくわえたこの但書きはかなり限定的なものです。最高裁が言っている品質保証機能を限定しようとする意図がうかがわれます。また, さきほど述べましたように, そもそも FRED PERRY 最判の読み方としても, 品質保障機能をさほど重視していないと読むことも不可能ではないのです。

ともあれ, FRED PERRY 最判が打ち出した品質保障機能, 特にその具体的に意味すると

ころに関しては、今後の裁判例の展開が注目されます。とにかく確実に言えることは、契約違反が品質にかかわることがないのであれば商標権侵害は否定される結論に変わりはないだろうということです。

7 残された課題

1) 問題の所在

ここまで FRED PERRY 最判を前提にしたとしても、基本的には品質保証機能というのは、出所識別機能に吸収されていると考える立場がありうるというお話をいたしました。また、かりに品質保証機能というものが独自の保護法益であると解したとしても、出所識別機能ということにプラスするプラスアルファの部分はさして大きなものとはならないのではないかという話をいたしました。ということで出所識別機能が大事になってくるのですが、そういたしますと次に、今度は逆に、その出所識別機能を害さない場合、混同の恐れがない場合ということで、商標権侵害が否定される場合が真正商品の並行輸入以外に多々あるのではないかということが問題になってくるわけです。

時間の関係で網羅的に関連する論点を取り上げることはできませんので、以下では代表的なものをあげるに止めます。

2) 購入後の混同の取扱い

ひとつが、購入後の混同というものを出所識別機能に織り込むのか、織り込まないのか、という問題です。

具体例で説明しましょう。東京地裁平成 15 年 1 月 21 日判決判時 1883 号 96 頁[リソグラフ]、東京高裁平成 16 年 8 月 31 日判決判時 1883 号 87 頁[リソグラフ]を例にとります(田村善之[判批]知的財産法政策学研究 4 号(2004 年))。

事案を紹介いたします。原告は印刷機「リソグラフ」を出している理想科学工業です。被告はリサイクル業者で、使用済みのインクボトルをリソグラフのユーザーから回収してきまして、インクを自ら再充填して販売していたというケースです。リサイクルしたボトルに原告の登録商標が付されたままでしたので、商標権侵害の成否が問題となりました。

第一審の東京地裁は、商標権侵害を否定しております。

被告らのインクの販売においては、本件登録商標は当初から付されている。インクボトルの内容物は商品と被告インクとの間になんら関連なく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかである。だから商標の使用に当たらないといったのです。つまりこれはもう被告であるリサイクル業者のユーザーのほうは、自分で自ら志願してリサイクル業者に預けているわけで、それを返してもらっているだけですから、このリソグラフという文字が付されたままになっていても、それが理想

科学を識別する表示としていっさい機能していないということを理由にして、商標権侵害を否定しているわけです。

この説示自体は、そこだけ取ればまっとうな判断だと思います。およそ出所識別機能が害されないことが明らかであれば、商標権侵害を肯定する必要はありません。

ただし、私は本件事案に対する当てはめに関しては反対の立場をとっており、商標権侵害を肯定すべき事件だったのではないかと考えております。私が気になるのは、購入後の混同という問題です。それはどういうことかと申しますと、この場合ですと、私の大学でもリソグラフを使っておりますけれども、物品の購入の担当者、たとえば大学だったら会計掛とかの担当者ですと全く間違えていないわけです。自分のところで、理想科学工業には頼まずにインクの再充填行為をリサイクル業者にお願いしている。ですから理想科学工業のほうが要求しているボトルの回収などに応じないで、リサイクル業者に頼んでいるとわかっていますから、確かに地裁判決のいうとおり、混同は生じようがありません。

問題はそうではなくて、実際のユーザーのところですよ。つまり、購入したあとで会計掛自身が使っているのはごく一部で、大学の関係者、職員、学生が使っているわけです。そういった状況下で、このままですとたとえばインクに目詰まりができると、大半の人はこれは理想科学の商品が問題だ、リソグラフが問題だと考えと思うのです。こういったものを、購入後の混同と申します。

もちろん、そうはいつでも、そうやって不具合があるといっても、文句を言ったときには担当者はちゃんと認識していて、文句を言われたときには、それは理想科学の問題ではなくてリサイクル業者の問題だとわかるだろう。だから問題ないという見方があるかもしれません。

しかし、ユーザーのほうは正確に分かっていませんから、たとえば北大の担当のところでは理想科学工業の信用を失墜することはありませんが、私がたとえば家で何かインクカートリッジを買おうと思ったときとか何か印刷機械を買おうと思ったときに、「ああ、そういえばうちの大学のはよく目詰まりしているから、理想科学のものはやめよう」と思うかもしれない。そういった意味では、本件では混同が起きるのであって、それを防ぐためには、次に述べる打ち消し表示をしておいてもらいたい。打ち消し表示が付されていない以上、購入後の混同を理由に、本件は商標権侵害を肯定したほうがよかったのではないかと私は思っており、実際、その旨の鑑定意見書を控訴審に提出いたしました。

そして、控訴審では逆転判決が下されました。ただ、控訴審判決は、はっきりと購入後の混同を取ったとも、取らなかったとも言えないのです。逆転判決をもたらした主たる原因が事実認定の相違にあったからです。控訴審判決の認定によりますと、リサイクル業者は、ユーザーが空のインクボトルを提供することを前提とせず、リサイクル済みのインクを販売することも行っており、その結果、ユーザーにおいて「実際にインクを使用する者のみならず」、購買担当者もそのリサイクル業者のインクが理想科学工業とは無関係に製造されたものである点について、正確な理解をしていない事例がある。ゆえに、誤認混同の

おそれが生じさせていることは明らかであるから、リサイクル品に付されたままの本件商標は出所識別機能を果たしており、商標の使用に該当する、と論じて商標権侵害を肯定したのです。

つまり、控訴審判決は、事実認定の問題として、そもそも直接の担当者のところでも混同が起きているということを認定している。だから購入後の混同の法理を明確に場採用していません。ただちょっと、リップサービスか何かで、「実際にインクを使用する者のみならず」とひとこと何か言ってくれていて、何らかの配慮は見られるのですが、同法理の行く末は、もう少し今後の裁判例をみないと分からないということになります。

３） 打ち消し表示の取扱い

出所識別機能という観点からは、打ち消し表示というものが問題になります。商品等の出所が明示されているなど、類似商標の出所識別機能を打ち消す表示が付されている場合には、どのように考えるかということです。

結論を先に申しあげておきますと、打ち消し表示がなされているという一事をもって、逐一、混同のおそれが生じていないかないか具体的に吟味していかなければならないということになりますと、抽象的に権利範囲を設定した商標法の趣旨が達成されなくなる恐れがあります。ゆえに、私は、打ち消し表示が類似商標のすぐ傍らでより目立つ態様でなされている。そのために類似商標が商品等の出所識別機能を発揮していないことが明らかの場合に限って、商標として使用していないということで、商標権侵害が否定されると解すべきではないかと思っています。

過去の裁判例では、東京地裁平成４年５月２７日判決知裁集２４巻２号４１２頁[Nintendo]というものがあります。原告の任天堂が販売したゲームのコントローラーについて連射機能を高めるために改造を任天堂以外のところがやっていたという事件があります。

裁判所は、改変後のゲームコントローラーに登録商標「Nintendo」が付されたままとなっている以上、改変後の商品が原告により販売されたとの誤認を生じ、登録商標の品質表示機能が害されるおそれがあるとともに、改変後の商品の品質につき原告が責任を負うことができないので、品質保障機能が害されるおそれもあるということで、商標権侵害を肯定しています。

一般的に、真正商品といえども流通過程で商標権者以外の者による変更が加えられた場合には、登録商標が付されたままであると、当該変更後の商品を商標権者が販売しているとの誤解を生むので、出所識別機能が害されるということで、別に品質保障機能を独自の保護法益と考えない立場の下でも商標権侵害が肯定されることになります。本判決は、その理を確認する判決としても重要ですが、ここで取り上げたのはその趣旨ではありません。

じつは、被告は、ゲームコントローラーに任天堂の文字以外に「HACKER JUNIOR」という表示をつけていたのです。したがって、これは打ち消し表示になっているから商標権侵害にならないというのが被告の主張です。

しかし、裁判所は被告の主張を受け入れませんでした。被告商品の広告が掲載されていた雑誌が一般の店頭で販売されている。被告商品の広告のチラシには、被告の商号が記載されていないものもある。ゆえに、被告商品を購入しようとする者が全て、原告商品を改造して販売している商品であると熟知していたと認めることはできないと論じて、混同の恐れを否定しなかったのです。そもそも、この説示は、併合定期されている不正競争防止法の請求に対する文脈で述べられているように読めるものでして、いずれにせよ打ち消し表示に対する裁判所の冷淡な態度が顕れているように思います。

それから打ち消し表示に似ている問題として、偽ブランド品なので別途、陳列の際の付記表示等で本物ではないことを告知する場合はどうなのかという問題がございます。これはむしろ購入後の混同理論で対処するほうが話が早いのではないかと考えています。つまりこういった場合ですと、その商品は後にどこかで贈呈に使われたり、転々流通する可能性がないわけではない。だから商品に明確に表示されていない限りは、やはり侵害を肯定すべきではないかと考えています。

裁判例では、偽物だから商標権者の商品として処分することはできない旨、告げて売ったというすごいケースで、それにも関わらず、そうした事情を考慮することなく商標権侵害を否定したという判決があります。本当にすごいケースで、ピンのキャップにやすりでバツ印をわざわざつけている。さらに、ピンに白色ペンキで「偽造」とまで表示されている。だけど、「SUNTORY」が消されたわけではないという理由で商標権侵害を肯定した判決です（大阪高判昭和 63.9.20 判時 1306 号 135 頁[SUNTORY]）。これはちょっと乱暴すぎるのではないかと思います。

本件で被告がなにゆえこのような打ち消し表示をなしたのか、定かではありません。何かの情報で権利者側の踏み込みがあるとか官憲が入ってくるということを察知して、急にペンキが何かで書いただけではないかと思うのです。心証が悪いので侵害になっているのではないかと思うのですが、これはやはり容易に消せるわけで、白色ペンキを消して、キャップを取れば普通のピンに生まれ変わるわけです。実際、この事件では、業者に譲渡された問題の偽造品が市場に出回ったもようです。ですから私は、この事件は、ちょっと細かい法技術論になりますが、「偽造」表示を剥離したり塗り直すことにより容易に類似商標として使用される物品を譲渡したということで、37 条 1 項 6 号に該当することを理由に商標権侵害を肯定すればよかったのではないかと考えているところです。

それでは、打ち消し表示により侵害が否定されるケースというものはどのようなものでしょうか。私は、大阪地裁平成 6 年 2 月 24 日判決判時 1522 号 139 頁[マグアンプ K]の事案がそれに該当するのではないかと思います。

この事件で問題となった商品は肥料で、被告は肥料を小分けして販売していたというケースです。裁判例では、真正商品であっても流過程で詰め替えやら小分けがなされた場合には商標権侵害になるという判決が累積しておりまして（大阪地判昭和 51.8.4 無体集 8 巻 2 号 324 頁[STP]、福岡高判昭和 41.3.4 下刑集 8 巻 3 号 371 頁[HERSEY'S]）、この事件

でも裁判所は商標権侵害を肯定しているのです。しかし、私は、この事件に関しては侵害を否定すべきであったと思っています。

具体的な事案を紹介いたしますと、被告の小分け品は、透明のビニール袋に内容物を詰め替えただけの粗末な簡易包装であって、被告ないしその関係者が原告販売の大袋から小分けしたものであるため割安となり、安価に販売されている旨を明示して販売している。そうだとすると、需要者が小分けと主体を間違える可能性はなく、例外的に商標権侵害を否定すべきではないか、というのが私の考えです。かりに、本件が簡易、粗末な包装ではなくて、ちゃんとした包装で小分けされていたのだとすると、転々流通するおそれが出てくるので、前述したとおり購入後の混同の理念を使うべきだと思いますが、このケースでしたらこの小分け品はほぼ全てが最終消費者にわたっている、そしてそこで消費されると見て構わないと思うのです。被告としてはなしうることは全てなしているのです、このケースでは商標権侵害を否定してよいでしょう。

この事件で真っ先に私が想起したのが、大学祭のことなのです。学園祭などでは、学生が開く模擬店が、たとえばコカコーラ等、ソフトドリンクを小分けして販売しています。模擬店が考えることは、1.5 リットルのコーラを買ってきて、それをコップに小分けして 50 円で売ると必ず儲かるというものです。これは見方によっては、小分けしているわけですから詰め替えに当たるのです。だけど誰も、そこに何か虫が入っていたときに、コカコーラなどの飲料水メーカーを訴えようとする人はいないでしょう。模擬店の人を訴えるはずですが、このケースですと、マグアンプのケースの抽象論をそのまま使いますと、模擬店も全部、そういうときはコカコーラと表示してはいけないことになるのですが、私に言わせると、そうしたらどうやって表示したらいいか分からないのです。「どこの商品かいいないけれど、有名ブランドの飲料ですよ」とか表示させる気なのかもしれませんが、それだと消費者には何が売られているのかよく分からないことになるので、市場における情報の提供の仕方として問題があると思います。したがって、そういったときには例外的に、商標権侵害を否定してもよいだろうと思っています。