

並行輸入と商標権侵害

——並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び
「品質管理性の要件」——

東京地方裁判所 平成21年7月23日判決
平成18年(ワ)第26725号 商標権侵害差止等請求事件

廣 田 美 穂*

抄 録 本稿で取り上げる事件では、外国商標権者の子会社が製造した商品を輸入する被告の行為が、商標権侵害に該当するか否かが争われた。

商標が付された商品の輸入行為につき、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるためには、「輸入商品の真正商品性の要件」、「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」の3要件の具備が必要とされている。これら3要件の該当性の基準に関する解釈は、経済政策等に影響され、個々の事案等によっても変化し得るため、今後の動向を正確に予測することは容易でない。しかしながら、過去の判決でどのような場合にどのような解釈がなされたかを知れば、今後の対策への手掛かりになる。

そこで、本稿では、本判決で詳細に検討された「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」につき、本判決を題材としつつ、過去の判決を取り上げながら、本誌の趣旨に鑑み、正規ルートサイドの者が留意すべき事項について検討する。

目 次

1. 事件の概要
 1. 1 当事者
 1. 2 原告商標権の取得の経緯、及び外国商標権者・原告らの関係
 1. 3 コンバースブランドの靴の製造
 1. 4 被告の行為
2. 事件の争点
3. 裁判所の判断
 3. 1 真正商品の並行輸入として違法性が阻却される要件について
 3. 2 同一人性の要件について
 3. 3 品質管理性の要件について
4. 考 察
 4. 1 同一人性の要件について
 4. 2 品質管理性の要件について
5. おわりに

1. 事件の概要

本事件は、外国商標権者の子会社が製造した商品を輸入する被告の行為に対し、原告らが、原告所有の国内商標権（10件）を侵害するとして、販売、輸入等の差止め、損害賠償の支払いを求めた事件である（以下では便宜上、本事件の原告及び被告をそれぞれ「原告」「被告」という）。

1. 1 当 事 者

(1) 原告ら

・原告X1：コンバースの国内商標権（10件）の商標権者。

* 弁理士 Miho HIROTA

・原告X2：原告X1の子会社であり、コンバースブランドの管理等を行う。なお、X3（以下「原告引受人X3」という。）を訴訟引受人としている。

・原告X4：原告X1の子会社であり、靴の製造、販売及び輸出入等を業とする。

(2) 被 告

被告Y：靴等の輸入、販売等を業とする。

(3) 外国商標権者

米国法人Footwear Acquisition, Inc.（以下「新米国CO」という。）：コンバースブランドの靴の製造販売等を業とする。平成13年に米国法人Converse, Inc.（以下「旧米国CO」という。）が倒産した際に設立され、同社の重要資産を譲り受けたが、平成15年に米国ナイキ社に買収された。

1. 2 原告商標権の取得の経緯、及び外国商標権者・原告らの関係

(1) 旧米国COは、昭和39年に、日本国内の

他社を通じて日本における旧米国COの製造に係る靴の販売を開始し、日本において履物等を指定商品とする図示しない10パターンの原告商標権のうち商標権1～3, 6, 9及び10を有していた。

原告X1の子会社は、平成5年、旧米国COから靴以外の商品（カジュアルウェア、時計等）に関する商標権についてライセンスを受け、同商標を付した商品を日本国内において製造販売していた。また、原告X1は、平成11年に、旧米国COから靴以外の商品に関する商標権を譲り受けた。

さらに、原告X1は、平成13年に新米国COが設立された際に、同社と5%の株式取得・商標権契約及び共同マーケティング契約を締結し、同商標権契約に基づき、原告商標権1～3, 6, 9及び10を譲り受けた。

その後、原告X1は、原告商標4, 5, 7及び8について、独自に出願して商標登録を受けた。

一方、原告X1は、新米国COが米国ナイキ社に買収された際、保有していた新米国COの

表1 原告商標権の取得の経緯、及び外国商標権者・原告らの関係

	米国		日本国内
S39			旧米国CO, 他社を通じて国内で靴の販売開始
			旧米国CO, 国内商標権1～3, 6, 9, 10取得
H5			旧米国CO→X1 子会社に靴以外の商標権のライセンス許諾
H11			旧米国CO→X1 に靴以外の商標権譲渡
H13	旧米国CO倒産→ 新米国CO設立	→	X1, 国内商標権1～3, 6, 9, 10譲受, 5%株式譲受, 共同マーケティング契約締結
			X1, 独自に商標権4, 5, 7, 8取得
H14	↓		X1→X2 にコンバース商標の独占通常使用権許諾
H15	米国ナイキに買収される	←	X1, 新米国COの5%株式譲渡
H17			X2→X4 に製造販売の独占許諾
H18	新米国COとX1との共同マーケティング契約有効期限		

株式をすべて米国ナイキ社に譲渡し、その後は原告らと新米国COとの間に資本関係はない。

なお、新米国COが米国ナイキ社により買収された後、原告X1と新米国COは、共同マーケティング契約の有効期限を平成18年6月30日までと変更する合意をした（表1参照）。

（2）原告X1は、平成14年に原告X2に対し、原告X1が現に保有し、又は将来的に保有することになるコンバースブランドに関するすべての商標について、その使用を独占的に許諾した。また、原告X2は、平成17年、原告X4に対し、上記商標を付したフットウェア全般の製造及び販売を独占的に許諾した（表1参照）。

1. 3 コンバースブランドの靴の製造

（1）概 要

原告X4と新米国COは、新米国COの子会社である香港法人Twin Dragons Global Ltd.（以下「TD社」という。）と業務委託契約を締結し、同契約に基づき製造工場が決定された結果、両社の商品が同一の製造工場で製造されることがあった。

（2）靴の品質管理基準

原告X4は、靴に使用される素材の品質を定める「物性基準」、及び靴の完成品が有すべき品質を定める「完成品品質基準」等を定め、これらに基づき、検査を行って品質管理を行って

いる。原告X4は、新米国COは行っていない検査を行っており（「物性基準」に基づく破裂試験、洗濯堅牢度試験、ホルムアルデヒド試験等）、新米国COの基準より原告X4社が定めている基準の方が厳しいものとなっている（「物性基準」に基づくフェード変色試験、湿摩擦堅牢度試験、磨耗試験、「完成品品質基準」に基づくアッパー／テープ接着強度試験等）。

1. 4 被告の行為

被告Yは、遅くとも平成15年4月から現在に至るまで、10パターンの被告標章のうちいずれかが付された靴及びその包装（以下、まとめて「被告商品」という。）を輸入し、日本国内において、自らの店舗又はウェブサイトで被告商品を直接消費者に販売するとともに、小売量販店に対して卸売販売する等の行為を行っている（図1参照）。

なお、10パターンの被告標章は、原告商標1～10のいずれかと同一又は類似であり、被告商品はいずれも原告商標権の指定商品に含まれる。

2. 事件の争点

本事件の争点は、（1）被告商品の輸入販売は、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるか（並行輸入の抗弁）、（2）原告らの被告に対する商標権等の行使は、権利の濫用であるか（権利濫用の抗弁）、（3）原告の商標権は無効理

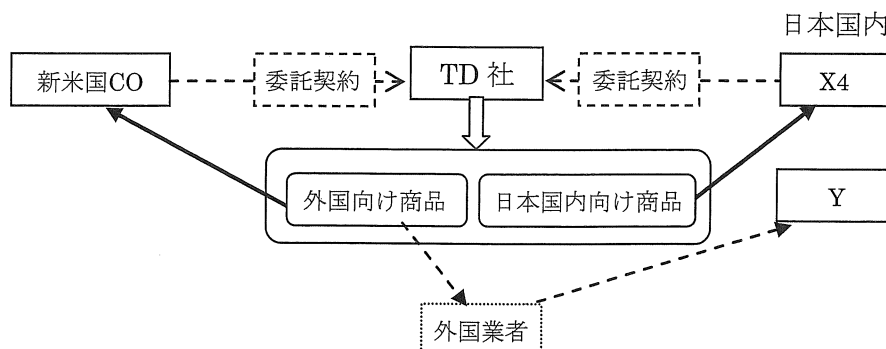


図1 靴の製造販売ルート

由を有するか（無効原因の有無）、（4）原告の損害額はいくらか（原告らの損害額）の4点であった。本稿では、争点（1）「並行輸入の抗弁」に絞って考察する。

3. 裁判所の判断

3. 1 真正商品の並行輸入として違法性が阻却される要件について

『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ことができるからである。』

3. 2 同一人性の要件について

（1）『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。』

（2）原告X1と新米国COの「法律的に同一人と同視し得るような関係」について、裁判所は、以下のように判示した。

『原告X1は、新米国CO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、その後においては原告X1と新米国COとの間に資本関係はない。また、原告X1は、その子会社である原告X2（現在は、原告引受人X3）及び原告X4を通じて、原告商標を付した靴製品を製造販売しているものであって、新米国CO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COと原告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」ということはできない。』

（3）原告X1と新米国COの「経済的に同一人と同視し得るような関係」について、被告は、原告X1と新米国COとの間に品質の同一性を

維持するための品質管理契約である共同マーケティング契約が締結されていること、及び、原告商品の品質管理をTD社に委託し、原告商品と新米国COの商品とが同一の工場で製造されていることを挙げ、両社が同関係にあると主張した。これに対し、裁判所は、下記のように被告の主張を認めなかった。

『…、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、むしろ原告X1と新米国CO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、原告X1と新米国CO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。』

『…、前記認定事実のとおり、原告X4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CO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CO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X1と新米国CO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。』

(4) 被告は、コンバース商標は世界的に著名であり、原告X1が原告商標権を取得した後も、同商標権につき原告X1に独自のグッドウィルが構築されておらず、原告商標によって需要者が識別する出所は新米国COであるから、

同一人性の要件を充たさなくても、新米国COの商品を輸入販売する行為は、原告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、と主張した。これに対し、裁判所は、概ね原告の主張の趣旨に沿って、下記のように被告の主張を認めなかった。

『…、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、原告商標が示す出所は登録商標権者である原告X1であるから、前記のとおり、原告X1と新米国CO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、原告商標と同一又は類似する標章を付した新米国COの靴を輸入、販売する行為は原告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原告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、被告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、原告X1が原告商標権を取得した後も、同商標権につき原告X1に独自のグッドウィルが構築されていないため原告商標によって需要者が識別する出所が新米国COであったとしても、商標法上、原告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原告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. 3 品質管理性の要件について

裁判所は、下記のように、「品質管理性の要件」を充たすとは認められないと判示した。

『…、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、原告らと新米国CO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、原告X4は新米国CO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、原告X1は直接的にも間接的にも、新米国CO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COの商品と原告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。』

4. 考 察

(1) 商標の並行輸入問題については、パーカー事件（大阪地方裁判所昭和45年2月27日判決 判例時報625号75頁）がリーディングケースであり、同判決で初めて「商標機能論」を根拠として並行輸入品の商標権侵害が否定された。「商標機能論」とは、形式的に商標権を侵害する行為（商標法2条3項、25条、37条）であっても、商標法が保護しようとする機能害をすることがなく、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なければ、実質的に違法性がない、とする考え方である。

同判決の考え方は、その後の関税実務や下級審の判決でも踏襲され、下級審の判決が積み重ねられていくうちに、「輸入商品の真正商品性

の要件」、「同一人性の要件」、及び「品質の実質的同一性の要件」の3つが、並行輸入において違法性が阻却される要件として定まっていた。

その後、フレッドペリー事件で、並行輸入の違法性につき、最高裁による初めての判断が示されるに至った。同事件の判決では、それまでの下級審の判決の方向性を踏まえ、かつ、上記「品質の実質的同一性の要件」に品質管理の観点を加味して「品質管理性の要件」とし、3つの要件が改めて具体的に提示された。これが、本稿3.1で引用された①～③の3要件である。

(2) 上記①～③の3要件の具備いかんは、内外商標権者同士の関係、商標権者とライセンサーとの関係等、商標権者側の事情で決定付けられることが多い。国際的な営業活動を行っている企業の外国商標と同一又は類似の商標の権利者は、この点を踏まえ、違法な輸入行為につき並行輸入の抗弁がなされることを想定して対策を講じておくことが必要だと思われる。また、国際的な営業活動を行っている企業から販売権を取得する際等にも、第三者から商標権侵害を問われないよう対策を講じることが必要だと思われる。

しかしながら、上記①～③の3要件の該当性の基準に関する解釈は、経済政策等にも影響を受け、また個々の事案によっても変化し得るため、今後の動向の正確な予測は容易でない。それでも、過去の判決でどのような場合にどのような解釈がなされたかを知れば、今後の対策への手掛かりになる。本コンバース判決も、特に目新しい内容はないものの、「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」について詳細な検討がなされており、参考になる点が多いと思われる。

以上を踏まえ、本コンバース判決で検討された「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」につき、本誌の趣旨に鑑み、内国商標権者、内

国商標権者のライセンサー、外国商標権者から直接販売権を受けた業者等、正規ルートサイドの者が留意すべき事項について述べる。

4. 1 同一人性の要件について

並行輸入問題において商標権侵害を否定するために、外国商標権者と内国商標権者の同一人性を要件とすることには批判もある¹⁾。しかしながら、同一人性の要件は、パーカー事件以降の判決において違法性を阻却する要件として挙げられており、現実的には同要件につき検討することになろう。

同一人性有無の判断においては「法律的又は経済的に同一人と同視し得る関係」という基準が用いられてきており、本コンバース判決もこの基準を採用している。そして、下記過去の事例では、“法律的又は経済的関係”の有無を立証する証拠の多くは、内国商標権者が有するもの、内国商標権者に関わるものであった。すると、自社が内国商標権者であればもちろんのこと、そうでない場合も、客観的な証拠を揃えられる態勢を整えておくことが重要となろう。もっとも、個々の具体的な事案の当てはめにおいては、判決によって“法律的又は経済的関係”の基準の解釈がかなり異なっている。したがって、過去の判決で判示されたものの解釈にも対処できるように、幅広く証拠を揃えられるようにしておくことが万全である。

以下、同一人性が問題となった代表的な判例を紹介する。

4. 1. 1 内国商標権者の権利取得が外国商標権者の認識の下で行われたケース

1) 最初に、国内の権利取得が外国商標権者の認識の下で行われたケースでの同一人性の判断について見る。自社が正規ルートサイドの商標権者である場合は²⁾、違法と思われる輸入を行っている業者によって並行輸入の抗弁がなさ

れた場合に備えて、参考になると思われる。

2) まず本コンバース事件を振り返る。本事件は、内国商標権者は外国商標権者から商標権を譲り受けたが、同一人性が否定された事例である。

本判決では、「法律的に同一人と同視し得るような関係」として、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が挙げられている。具体的な事案の当てはめにおいては、原告X1が得た新米CO株は5%にすぎず、後には米国ナイキ社に完全譲渡されたことが考慮された。原告X1と新米COは当初から互いの独立性を保つことを前提としていたように考えられ、両社は資本的に希薄又は無関係といえるであろう。また、裁判所は、原告X1が新米COの商品の輸入販売を行っていない（子会社を通じて、原告商標を付した靴を製造販売しているにすぎない）ことも考慮した。過去の判決の流れに沿って、株の所有比率・譲渡関係や、内国商標権者の取り扱い商品が考慮されたことは参考になると思われる。

また、判決では、「経済的に同一人と同視し得るような関係」として、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場合等が挙げられている。具体的な事案の当てはめにおいては、両社間の共同マーケティング契約の内容が当事者を品質管理について拘束しない点が重視され、また、両社商品が同一の品質管理下に置かれていないと判断された。そして、両社が同一の企業グループを構成する関係にないと判示された。同一人性の判断において、共同マーケティング契約の内容に基づき、品質管理の有無が詳細に検討されたことが注目される。

3) 次に、過去の判決を見る。国内の権利取得が外国商標権者の認識の下で行われたケースで、同一人性が否定された事案として、クロコ

ダイル事件（大阪地方裁判所平成8年5月30日判決 判例時報1591号99頁）、エレッセ事件（東京地方裁判所平成11年1月18日判決 判例時報1687号136頁）³⁾、ダンロップ事件（大阪地方裁判所平成16年11月30日判決 判例時報1902号140頁）等がある。

このうちクロコダイル事件では、内国商標権者はもともと外国クロコダイル社から使用許諾を受けて製品の販売を行っており、その後、グループ内企業から商標権を譲り受けたが、判決では経営面においても資本面においても外国商標権者・グループ内企業と全く関係がなく、同一人性が否定された。

また、ダンロップ事件は、本コンバース事件のように、内国商標権者が外国商標権者から商標権を譲り受けたが、同一人性が否定された事案である。外国商標権者（タイヤ用品、スポーツ用品等の製造販売会社として著名）を起源とする商標が内国商標権者に譲渡されたが、スポーツ用品部門については、その後、外国商標権者と内国商標権者が個別に営業を展開しており、判決では、スポーツ用品部門について、両者の間に人的資本的関係がないとされ、同一人性が否定された。

4) 一方、国内の権利取得が外国商標権者の認識の下で行われたケースで、同一人性が認められた事案として、ラコステ事件（東京地方裁判所昭和59年12月7日判決 判例時報1141号143頁）、ボディーグローヴ事件（東京地方裁判所平成15年6月30日判決 判例時報1831号149頁）⁴⁾ 等がある。

このうちラコステ事件は、同一人性の基準が拡大されたと評価された代表例である⁵⁾。正規ルートサイドの者として、最も安全サイドに立って対策を講じるならば、同判決に留意する必要があるだろう。

ラコステ事件では、内外商標権者が同一人でその商標が世界的に著名であり、内外商標権者

が資本的なつながりを通して支配を及ぼす子会社（ライセンス管理会社）のライセンシーが、外国拡布者であった。子会社（ライセンス管理会社）はライセンシーに対し、厳格な品質管理を行っていたとされている。判決では、出所表示機能及び品質保証機能が害されないとされ、輸入行為の違法性が阻却された。外国拡布者は、内外商標権者の直接的な子会社ではなく、子会社のライセンシーであったことから、同一人性の範囲が拡大されたと評価されている。

同事件より、国内又は外国商標権者が、世界各国で同一の商標について商標権を所有し、世界を数地域に分けて地域ごとに異なるライセンス管理会社の経路で商品を販売する場合は、同一人性の範囲が拡大し得ることに留意すべきである。

4. 1. 2 独自のグッドウィル、需要者の認識について

ところで、前掲クロコダイル事件の判決には、特徴的な点があった。内国商標権者が登録商標を盛んに宣伝広告等したことによって、国内で当該商標につき独自のグッドウィルを形成しており、これが輸入行為の違法性を肯定する根拠として挙げられたことである。仮に並行輸入3要件を充足したとしても、独自のグッドウィルの構築が認められれば、商標権侵害が認められる可能性があることを判示した点に注目したい。

また、前掲ダンロップ判決にも、特徴的な点があった。被告が、権利濫用の抗弁の中で、原告の権利行使は外国商標権者の商標の著名性に依拠するものであると主張したのに対し、裁判所は、原告の独自の宣伝広告・新製品開発等により、我が国では当該商標が内国商標権者を示すものであるとの認識が取引業者や需要者によって形成されている、と判示したことである。独自の宣伝広告・新製品開発等が商品出所に影響を与え得ることに言及された点が注目される。

なお、本コンバース判決でも、同一人性の要件に関する判示中において、独自のグッドウィルや需要者の認識する出所について触れられている。被告Yの主張に対し、裁判所は、『登録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、登録権者を商標法の保護する出所として取り扱うのが相当』、『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。』と判示した。法的安定性を重視して登録商標権者を出所として取り扱うとしたが⁶⁾、逆に、原告X1が独自のグッドウィルを構築しており、需要者の識別する出所が原告X1であることを相当程度立証できたならば、判示も異なったであろうか（権利濫用の抗弁に関する判示において、裁判所は、原告が商標権を譲り受けた後、独自の信用の形成に努力していないとはいえない、と述べている）。

いずれにしろ、クロコダイル事件及びダンロップ事件を見る限り、独自のグッドウィルや需要者の認識を上手く立証できれば、並行輸入3要件を充足したとしても、商標権侵害が認められることを期待できるかもしれない。したがって、これらを立証できるような証拠を揃えておくことは無駄ではないと思われる。

4. 1. 3 内国商標権者の権利取得が外国商標権者の認識外で行われたケース

1) 次に、内国商標権者の権利取得が外国商標権者の認識外で行われていたケースを見る。自社が外国商標権者から直接販売権等を取得した正規ルートサイドの者であっても、内国商標権者から権利行使を受ける可能性があることの参考になると思われる。

2) まず当該ケースで同一人性が否定された

例として、マーキュリー事件²⁾、ロビンソン事件（大阪地方裁判所平成2年10月9日判決 無体例集22巻3号651頁）、ターキーマープルシロップ事件（東京地方裁判所平成15年5月28日判決 最高裁HP 平成14年(ワ)第6889号）を見つつ、テクノス事件²⁾にも触れる。

マーキュリー事件では、外国商標権者の子会社と代理店契約を締結し、一方で第三者から商標権を譲り受けていた者が内国商標権者であった。前記子会社は内国商標権者に事前協議なく他企業に販売権を授与し、内国商標権者には納品を拒絶したので、内国商標権者が同他企業に対し訴えを起こした。裁判所は、内外商標権者と外国商標権者との間に『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』がないとして、同一人性を否定した。

また、ロビンソン事件では、外国拡布者と別業種の内国商標権者が所有する商標権がたまたま外国商標権者の製造販売する商品を含むものであったため、外国拡布者の直輸入店に対し内国商標権者が訴えを起こした。なお、内国商標権者は、外国拡布者の日本総代理店の株式を3割取得し業務提携をしていた輸入販売店に対し、通常実施権を設定していたが、内国商標権者と外国拡布者とは法律的、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され、同一人性が否定された。

さらに、ターキーマープルシロップ事件では、外国製造業者の代理店であった内国商標権者が、独自に商標権を取得したが、そのことを知らせずに外国製造業者にその商標を使用させて商品を輸入販売していた。外国製造業者は内国商標権者との取引終了後も商標の使用を継続したため、内国商標権者は、外国製造業者から商品を輸入した企業に対し訴えを起こした。裁判所は、外国製造業者と内国商標権者との契約上

又は経済上の結合関係があるとは認められないとし、同一人性を否定した。

マーキュリー事件も、ロビンソン事件も、ターキーメープルシロップ事件も、内国商標権者の商標権取得の経緯に不正目的が認められていない。このような場合、自社が外国商標権者や外国製造業者等から直接販売権を受けた正規ルートサイドの者でも、販売行為が商標権侵害と認められ得ることを示した事案として参考となる。

なお、テクノス事件では、外国商標権者が本国において商標権を取得する前、あるいは当該商標が同国において周知性を獲得する前に、内国商標権者が我が国で商標権を取得した場合は、同一人性が否定されると判示された。同事件はそもそも真正商品性が否定された事案であるが、同一人性の要件判断において内国商標権者の権利取得のタイミングに言及されている点で参考になると思われる。

3) 一方、同一人性が肯定された判決として、BBS事件（名古屋地方裁判所昭和63年3月25日判決 判例時報1277号146頁）を見る。同事件では、内国商標権者が著名な外国商標権者の商標を許諾なく登録した。その後、外国商標権者の総日本代理店にライセンスを与え、かつ、外国商標権者と地区代理店委任契約を締結したところ、前記総日本代理店等から商品を仕入れた企業に対し訴えを起こした。裁判所は、外国商標権者・総日本代理店とが「資本的、役員構造的に同一系列の企業体の関係」にあり、両者と内国商標権者とが「製品の供給や本件商標の管理に関する契約又は経済上の密接な結合を通じて」同一人性が肯定されるとしている。内国商標権者は外国商標権者の総代理店ではなく、地区代理店契約を締結した関係にすぎないことから、同一人性の範囲が拡大されたと評価されている⁷⁾。

4) BBS事件には、内国商標権者の商標権取

得の経緯からしてその権利行使が権利濫用的であると判示された特殊な事情があり、それ故に同一人性が認められやすくなったのかもしれない。

現在では、外国で著名な商標を、外国商標権者の認識外で不正目的で権利取得しようとしても、当該商標登録出願は商標法4条1項19号（あるいは7号）の規定に該当するとして登録されないと考えられる⁸⁾。また、看過により登録されたり、そのような権利を譲り受けたりしても、内国商標権者の権利行使は権利濫用として認められない可能性が大きい。過去にも、内国商標権者の権利取得の経緯に不正目的があったとして、権利行使が権利濫用だと認められた判決がある（ドロテビス事件（神戸地方裁判所昭和57年12月21日判決 無体例集14巻3号813頁）、ケルメ事件（東京地方裁判所平成15年6月30日判決 最高裁HP 平成14年（ワ）第6884号））。

並行輸入3要件を充足しなくても、権利濫用の抗弁が認められれば、商標権侵害が否定される可能性がある。内国商標権者の権利取得が外国商標権者の認識外で行われていたケースにおいては、権利濫用の抗弁が認められ得るか否かが鍵となると思われる。この観点から、内国商標権者が出願前に外国商標を知り得る立場にいたこと等を客観的に立証できる証拠を揃えておくことが有効であろう（場合によっては、登録異議申立や無効審判等の証拠としても利用できるであろう）⁹⁾。

なお、第三者の無断登録に対しては、自ら早めに商標権を取得しておくことが最も有効であることはいうまでもない。また、国内で当該商標の使用の予定がなくても、ウォッチング等の対策を採り、早めに無断登録を阻止できる態勢を整えておくことが有効である。

4. 2 品質管理性の要件について

(1)「品質管理性の要件」は、外国拡布者が拡布した商品に対する内国商標権者の関わり方についての要件であり、本誌の趣旨からすると、自社が正規ルートサイドの内国商標権者や、そのライセンサー等である場合に留意すべき問題となろう。

「品質管理性の要件」は、フレッドペリー判決において、従来の「品質の実質的同一性の要件」に品質管理の観点を加味されたものであった。

ここで、品質の実質的な同一性は、内外商品そのものを比較・分析すれば、誰の目から見ても客観的にその有無が明らかになるものである。しかしながら、「品質管理性の要件」の具備判断において、内外商品の品質の実質的同一性が必須であるか否かについては、解釈が分かれている¹⁰⁾。

一方、「品質管理性の要件」具備判断において、内国商標権者が品質管理に関わっているか否かは必ず検討されるため、それを否定できる立証の可否がより重要になると思われる。加えて、内国商標権者が「間接的に」商品の品質管理を行い「得る」立場にあるにすぎなくても、品質管理性が是認され得ることに注意すべきである。この点、過去の判決で品質管理の有無に関しどのような判示がなされたかを理解し、対策に反映できると有利である。

以下、品質管理性が問題となった代表的な判例を紹介する。

(2) まず本コンバース事件を振り返る。本事件では、原告X1と新米国COとの共同マーケティング契約に基づき、原告X4と新米国COが同じTD社と業務委託契約を締結した結果、原告商標を付した商品と新米国CO商品が同一工場で製造されることがあった¹¹⁾。しかしながら、裁判所は、原告X1と新米国COとの

共同マーケティング契約が品質管理について両社を拘束する内容でなく、かつ、原告X4が独自の品質管理基準に基づいて試験を行っていることを重視し、原告X1が『品質管理を行い得る立場』にあることを否定した。本事件では共同マーケティング契約の内容及び品質管理基準につき詳細な検討が行われ、特に、同契約の内容が内国商標権者の品質管理への関わりの有無を判断する際の中心材料の一つとなったことは参考となる。

一方、内外商品の品質の実質的な同一性に関しては、被告が、両社商品が同一工場で製造された結果、専門家でも判別困難であったことを主張したのに対し、裁判所は、両社商品に実質的に差異がないと認めることもできないと判断した。判決では、原告X4と新米国COの品質管理基準が異なることの事実は認定されたが、品質の差異を直接的に決定づける証拠には触れられておらず、実際に品質の差異が存在したのか否かは明らかでない。

(3) 次に、過去の事件のうち、判決中で品質の実質的同一性に言及されたものを見る。例えば、前掲パーカー事件、前掲ラコステ事件、前掲クロコダイル事件が該当する。このうち、パーカー事件及びクロコダイル事件では、品質の同一性について厳格な判断がなされた上、パーカー事件では同一性が認められたが、クロコダイル事件では認められなかった。

一方、ラコステ事件では、内外商品の品質、形態等の差異が認められたが、その差異は内国商標権者を出所源として表示する商品として許容された範囲内であり、品質保証機能も損なわれないと判断された。前提として、外国拡布者に対し厳格な品質管理が行われていたとされているが、その品質管理は内国商標権者が「直接的に」行っていたわけではなく、内外商標権者が資本的なつながりを通して支配を及ぼす子会社が行っていた（なお、同判決が同一人性の基

準が拡大されたと評価されたものであることは前述の通りである)。同判決に従うならば、「間接的に」であっても、厳格な品質管理が行われていると判断されれば、実質的な品質の差異は問題とされない可能性がある。

しかも、同事件では、本コンバース事件と比較しても一見してわかるような品質の差異があったようであるが、判決は、どの程度の品質の差異が、内国商標権者を「出所源として表示する商品として許容された範囲内である」のかについて、明確に示していない。

(4) 上記ラコステ事件の他に品質管理の有無について言及された事件を見る。前掲フレッドペリー事件、前掲ボディーグローヴ事件が該当するが、これらの事件は、ライセンス契約中の条項違反が問題となった事件である。

フレッドペリー事件は、ライセンス契約中の製造地制限条項及び下請け制限条項に違反して製造された商品が輸入された事案である。最高裁は、輸入された商品には内国商標権者による品質管理が及ばず、内国商標権者が流通に置いた商品と品質において実質的な差異を生ずる「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」と判示した。同判決は、品質保証機能の判断において、実質的な品質の差異を認定することが必要か否かについては明確に示していない。しかしながら、品質保証機能の判断において、内国商標権者の品質管理が及ぶか否かを重視し、かつ、品質管理が及ぶか否かを契約条項違反に着目して判断している点が特徴的である（なお、内国商標権者は、契約条項違反で製造された商品“以外”の外国拡布商品については、品質管理を行い得ると判断され得る立場にあった）。

一方、ボディーグローヴ事件は、ライセンス契約中の販売地制限条項及び付加表示（“Japan Approved”）禁止条項が問題となった事案である。内国商標権者は、外国拡布商品に

つき品質管理を行い得ると判断され得る立場にあった。裁判所は、販売地制限条項の存在を認めなかったが、仮に同条項があったとしても、通常、商標権者の販売政策上の理由で取決めされたにすぎず、商品の品質を管理して品質を保持する目的と何らかの関係があるとは解されない、と判示した。また、付加表示禁止条項もその存在を認めなかったが、仮に同条項があったとしても、商品に対する品質を管理するために何らかの意味のある合意と解することはできず、仮に需要者が同表示によって流通経路に関する区別をすることがあったとしても、内国商標権者の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はできない、と判示された。

これら2つの事件から、ライセンシーが違反行為を行った条項の内容によって、内国商標権者の品質管理への関わりの有無の判断が分かれ得ることがわかる。ライセンシーの契約違反行為を逐一見つけ出すのは事実上不可能であるが、品質管理に結びつきやすい製造地域の制限、下請制限、設備の整備義務、検品義務等のみならず、その他の条項についても、違反した場合はライセンサーの品質管理外となることを明記しておくことが一策となるかもしれない。また、製造時のみならず、販売ルート、アフターケアまで考慮して明記しておく、より安全だと思われる。

ちなみに、ライセンス契約条項違反は、並行輸入問題に限られず、国内のライセンシーとの関係においても問題になり得られると思われるので、参考となろう。

5. おわりに

本稿は、コンバース事件を題材としつつ、我が国の過去の判例をも振り返り、今後の対策に役立てようとするものであった。控訴審の判決が公開された際は、同控訴審判決と本コンバー

ス判決とを比較検討することにも必要となろう。

このことを了解した上で、本稿で示した留意点をごく簡単にまとめてみる。

1) 国際的な活動を行う企業のブランドが著名になるほど、第三者に並行輸入されやすくなるのは宿命といえるが、輸入が適法に行われている限り、自由かつ公正な競争のために認められるべきである。しかしながら、違法な輸入行為については、下記対策を行っておくことで、並行輸入の抗弁がなされた場合も有利に対処できることになろう。

1-1) 正規ルートサイドの内国商標権者等が、違法な輸入行為に並行輸入の抗弁がなされた場合に備えて、「同一人性の要件」に関し留意すべき事項は、“法律的又は経済的關係”が「無い」こと（例えば、経営面・資本面・品質管理面等で関係がないこと）を立証する客観的な証拠を揃えられる態勢を整えておくことである。

1-2) また、「品質管理性の要件」に関し留意すべき事項としては、並行輸入品に内国商標権者の品質管理が及んでいないことを立証できるように、子会社やライセンシー等と締結する契約の内容に注意を払うことである。それとともに、実際の品質の相違を間接的にでも立証できる態勢を整えておくと、品質の相違が目に見えにくくても、本コンバース事件のように肯定的な判断が得られるかもしれない。

1-3) さらに、仮に並行輸入の3要件を充足するとしても、独自のグッドウィルや需要者の認識を上手く立証できれば、商標権侵害が認められるかもしれないことも、念頭に置いて対応すべきであろう。

2) 一方、国内で商標を使用する予定があれば、自ら早めに商標登録を受けておくべきである。また、当面は使用予定がなくても、他国で周知著名なブランドを所有している場合は、ウォッチング等で第三者の登録を阻止できる態勢を整えておくことが有効である。

それでも第三者に商標権を取得されてしまった場合は、その権利取得の経緯に不正目的が認められること（内国商標権者が出願前に外国商標を知り得る立場にいたこと等）を立証する証拠を揃えられることが重要となる。場合によっては、商標登録の取消し、無効等の対策を検討すべきであろう。

注 記

- 1) 川島富士雄「BBS事件研究」『ジュリスト992号』（1991年）134-138頁、石黒一憲『国際知的財産権』（NTT出版、1998年）198-211頁等。
- 2) テクノス事件（東京高等裁判所昭和56年12月22日判決 無体例集13巻969頁）では、内外商標権者が同一人と同視し得る関係として、内国商標権者が外国商標権者の承諾を得て商標権を取得した場合、外国商標権者から商標権を譲り受けた場合を挙げており、これらに該当するなら正規ルートサイドの商標権者となろう。
また、マーキュリー事件（東京地方裁判所昭和48年8月31日判決 無体例集5巻2号261頁）では、外国商標権者が我が国で専用使用権を設定していることも、同一人性と同視し得る関係の一例として挙げられており、専用実施権者も同様の注意が必要と考えられる。
- 3) 外国と日本の商標権が同一人に帰属していたが、日本の商標権が譲渡され、外国商標権者と内国商標権者が同一人でなくなった。内国商標権者は、外国商標権者や外国での専用実施権者（外国拡布者）と資本関係等がなく、同一人と同視し得ない、と判断された。
- 4) 内外商標権者は同一人で、外国拡布者は外国商標権者のライセンシーであった。
- 5) 田村善之 公開講座「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』（商標法事、2007年）68頁等。
- 6) なお、宮脇正晴は、「論説 商標機能論の具体的内容についての一考察」立命館法学290号、16頁（2003年4月）において、例えば外国商標権者の商標が世界的に著名で、内国商標権者がその商標を付された商品を輸入販売する限りで登録商標を使用しているに過ぎない場合、「同一人性」を充足しないからといって、侵害が肯定されるのは不当に思われる、との主旨を述べている。

- 7) 田村・前掲注5)。なお、BBS事件とロビンソン事件は同一人性に関し限界線上の事例であり、BBS事件では内国商標権者が地区代理店契約を締結したという要素が付け加わっていたため、同一人性が認められた、と比較している。
- 8) 場合によっては、商標法4条1項10号、15号等の規定に該当するとして登録されないかもしれない。
- 9) ちなみに、内国商標権者の商標権取得の経緯には不正目的が認められていないが、内国商標権者の権利行使が権利濫用と認められた判決もある（JIMMIY'Z事件（大阪地方裁判所平成5年2月25日 判決知的裁集25巻1号56頁））。同事件では、内国商標権者らが、登録商標と類似の範囲で使用していたことに着目して権利濫用が肯定されている。このため、田村・前掲注5）73頁等においても、判決の射程がかなり狭いと評価されているが、需要者が認識するのが内国商標権者独自の商標でなければ、権利濫用の抗弁が認められ得ることを示した判決として参考になり得る。
- 10) 田村・前掲注5）84頁等。
- 11) ただし、製造ラインは異なり、また、原告らの商品全てが同工場で製造されていたというわけではないようである。

（原稿受領日 2010年3月10日）

