

並行輸入と商標権侵害

——「輸入品の真正性の要件」及び「品質管理性の要件」——

知的財産高等裁判所第3部 令和3年5月19日判決言渡
令和2年(ネ)第10062号 商標権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所 平成30年(ワ)第35053号)

廣 田 美 穂*

抄 録 本件では、外国の販売業者から商品を輸入及び販売した被告の行為が、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるか否かが争いとなった。本件では、外国の販売業者が、正規代理店との契約解除後に手元に残った在庫品を、当該契約での販売地制限条項に反して我が国に流通させたという点で、特殊性を有する。

真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるための3つの要件のうち、本稿では、本判決で詳細に検討された「輸入商品の真正性の要件」及び「品質管理性の要件」につき、本判決を題材として検討する。また、商標権者の意思が及ぶ範囲で締結される各種契約条項がこれら要件に与える影響を整理し、正規ルートの国内業者の立場での対策を検討するとともに、正規ルートとは別ルートの輸入業者の立場での留意点についても考察する。

目 次

- はじめに
- 事件の概要
 - 当事者
 - 経 緯
- 原審及び本件（控訴審）での争点及び判決
- 本件裁判所の判断
 - 争点2に関する裁判所の判断
 - 第1要件について
 - 第2要件について
 - 第3要件について
 - まとめ
- 考 察
 - フレッドペリー事件と本件
 - 第1要件について
 - 第2要件について
 - 第3要件について
- 実務上の留意点及び対策
 - 各種契約条項が第1要件及び第3要件に

与える影響

- 2 商標権者の立場での対策
- 3 別ルートの輸入業者の立場での留意点
- おわりに

1. はじめに

商標の並行輸入問題との関係で、流通経路に登場する各業者を、その経路での段階で大雑把に分けると、①適法に外国商標を付す行為を行って得る製造業者、②製造された商品を最初に流通させる、流通経路の最上流の販売業者（以下、「第1流通業者」という。）、③製造業者又は「第1流通業者」と直接的に契約の締結等を行う直下の販売業者等（以下、「第2流通業者」とい

* 弁理士 Miho HIROTA

う。), ④「第2流通業者」より川下の販売業者(以下、「川下流通業者」という。), の4つに分けられると考えることができ, ①の製造業者が②の「第1流通業者」を兼ねることも多い。このうち, 外国商標権者の意思がライセンス契約等の内容に影響を及ぼすことができるのは「第2流通業者」の段階までと考えられる。

このような契約内容が並行輸入の3つの要件にどのような影響を及ぼすのかを知っておくことは, 正規ルートサイドの国内業者にとっては有効である。一方, 国内商標権者から直接的に商品を購入しない別ルートの輸入業者の立場上, 侵害行為とならないための留意点を知っておくことは, 有効なリスク管理となる。

以下では, 本件を概観, 検討し, 最後に実務上の留意点及び対策について述べる。

2. 事件の概要

2.1 当事者

(1) 控訴人 (=原審原告)

控訴人らは, 以下のA社及びB社である。

A社は, カナダ法人である。A社は我が国において図1に示す本件商標の商標権(以下、「本件商標権」という。)を有し, カナダ等でも商標「2 UNDR」についての商標権を有する。A

登録番号	第5696029号
商標	2 UNDR (標準文字)
指定商品/役務区分	第25類 男性用下着, 男性用ズボン下, 肌着, ボクサーブリーフ, ボクサーショーツ, 男性用水着, 男性用水泳着, 男性用ボード用ショートパンツ, 下着, 水泳着, 被服, 運動用特殊衣服
出願日	平成26年3月13日 (商願2014-19217)
登録日	平成26年8月22日

図1 本件商標

社は, 2 UNDR商品に関し, 各国に販売代理店を有しており, これら販売代理店を介する等して, 日本を含む複数の国で, 商標「2 UNDR」を付した男性用下着を販売している。

B社は, 本件商標権について, 日本国内での独占的通常使用権の設定を受けた法人であり, 日本の2 UNDR商品の販売代理店である。

(2) 被控訴人 (=原審被告)

被控訴人らは, 以下のD社及びEである。

D社は, 衣料品の販売等を目的とする法人であり, Eは遅くとも平成23年8月20日から現在までD社の代表取締役であった者である。

2.2 経緯

(1) C社は, 所在地及び代表者等をA社と同じくするカナダ法人であり, カナダにおける2 UNDR商品の販売代理店である(「第1流通業者」に相当する)。C社は, 平成27年1月頃, シンガポール法人M社との間で2 UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結した(以下、「本件契約」という。)。このM社は, 「第2流通業者」に相当する。本件契約において, M社はシンガポール国内で販売すること等が定められた。

なお, A社やC社が他の販売代理店と締結している契約書では, ①販売代理店は, 一定の地域以外の場所で直接的又は間接的に製品を販売, 配布等しない旨(以下、「地域制限条項」という。)と, ②販売代理店は, 契約が解除された後は, 製品の販売を中止しなければならず, 商品の売主(商標権者等)は, 当該商品を買戻す権利を有すること(以下「販売禁止等条項」という。)が定められている。

M社との間での本件契約等には, 前記①②のような条項がなかったが, 裁判所は, M社との間でも, 明示ないし黙示の合意により地域制限条項や販売禁止等条項が適用されていた可能性があることは否定できないとした。

(2) C社は、M社からの注文に応じ、平成27年2月頃と同年6月頃に合計2,448点の2UNDR商品(箱型のパッケージに包装されていたもの)を販売した。しかし、M社は、その後、2UNDR商品を注文せず、売上げ等の報告もせず、C社からM社の代表者に対してメールを送信しても返信がなかった。

C社は、M社が販売代理店として全く活動していないと判断し、A社及びC社の代表者は、平成28年5月上旬、M社に対して本件契約を解除する旨のメールを送信して、本件契約が解除された。このとき、同メールにおいて2UNDR商品の在庫の処分等の指示をしたことや、在庫の買戻権を行使したことは認められなかった。そして、同月6日を最後に、各国の販売代理店に送信されていたA社の商品に関する一斉送信メールがM社に送信されなくなった。

(3) 一方、M社は、D社に対し、平成28年5月27日を始めとし、その後も同年9月と10月に、合計2,387点の2UNDR商品(箱型のパッケージに包装されていたもの)を販売し、D社は、それらを日本国内に輸入した(以下、D社がM社から輸入した2UNDR商品(包装のパッケージを含む。)を「本件商品」という。)。このD社は、「川下流通業者」に相当する。本件商品は、C社が本件契約に基づいてM社に販売したものである。

(4) D社は、遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間、複数のショッピングサイト(以下、これらウェブサイト「本件各サイト」という。)等で本件商品を販売し、本件各サイトでの広告に被告標章(図2)を付して電磁的方法により提供した。

被告標章1～3

(被告標章4, 5は後記の欧文文字と片仮名との組合せ)
2 u n d r 2 U N D R ツーアンダー

被告標章6



被告標章7

(被告標章8, 9は後記を一部に含むもの)



図2 被告商標1～9

D社は、C社がM社に販売した際のパッケージに包装された状態で本件商品を販売した。本件各サイトでは「訳あり」「パッケージ汚れ」等の注記が付されていた。

D社は、遅くとも平成28年8月頃から現在に至るまで、本件商品を譲渡や引渡しのために所持している(以下、被控訴人の各行為を「本件各行為」と称する。)。その間に、D社は、本件商品の1種を、1点当たり2,980円(税込価格。以下同じ。)で販売していたが、その後価格変更し、平成29年1月頃には1点当たり1,980円に変更した。

(5) その後、原審訴訟が、平成30年11月に提起された。

3. 原審及び本件(控訴審)での争点及び判決

原審では、以下が争点となった。

- ・争点1 原告商標と本件標章の類否
- ・争点2 被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか
- ・争点3 過失の有無
- ・争点4 損害額

原審では、争点1については原告の主張が認められた。しかしながら、その他の争点については原告の主張が認められず、原告の請求を棄却する判決がなされた。

本件では、争点1については、原審と同様に控訴人の主張が認められた。しかしながら、その他は争点2についてのみ判断が示され、控訴人らの請求を棄却する判決がなされた。

以上に鑑み、本稿では、主として争点2に絞って考察する。

4. 本件裁判所の判断

4.1 争点2に関する裁判所の判断

裁判所は、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、フレッドベリー判決(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決(民集57巻2号125頁))を引用した。

『同判決は、いわゆる真正商品の並行輸入について、それが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(以下、「第1要件」という。)、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にあることにより、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、「第2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、「第3要件」という。)には、商標権侵害としての実質的違法性を欠くと判断した。』

一方、フレッドベリー事件と本件との相違について、以下のように述べた。

『フレッドベリー判決は、商標権者から商標

の使用許諾を受けた上で、当該商標を付した商品を製造販売した者から、当該事件の被告が商品を輸入したという事案に関するものであった。これに対し、本件の事案は、商標権者が自ら商品を製造してこれを販売代理店に売却し、その販売代理店からD社が商品を輸入したという事案であり、製品が商標権者自らの手によって製造されていたかどうかという点において、重大な違いがある。このため、後述のとおり、前記の3要件を事案の違いに応じて変容させる必要がないのかという点が問題になり得るものの、基本的には、前記の3要件をベースとしてD社による輸入行為が実質的に違法性を欠くものであるかどうかを判断すべきであると解されるので、以下、各要件について判断する。』

4.2 第1要件について

(1) 前記のとおり、フレッドベリー判決の事案と本件では、商品に商標を付した者において相違点が存在する。この点に関し、裁判所は、以下のように述べた。

『第1要件は、当該商標が当該商標権者等によって適法に付されたものであるかどうかを問題とするのに止まるから、この要件をそのまま適用する限り、商標権者が製造した本件商品の輸入が問題になっている本件においては…、第1要件が満たされることは明らかであるし、本件契約の解除や、地域制限条項の存在等といった控訴人ら主張の事情は、この判断に何ら影響を及ぼすものではないということになる。そして、これが被控訴人らの主張するところでもある。』

(2) 一方、控訴人らは、本件においては、第1要件は、フレッドベリー判決の判断のように単に適法に商標が付されたことだけでなく、適法に商標が付された商品が、商標権者の意思に基づいて流通に置かれたことまで要求するも

のとして理解すべきである、と主張した。

これに対し、裁判所は、以下のように判示した。

『…、最高裁平成15年判決の事案は、商標が、商標権者自身ではなく、商標権者から使用許諾を受けた者によって付された事案であったため、使用許諾権者がその権原に基づいて商標を付したのかどうかという意味において、商標が適法に付されたのかどうかの問題となる余地があったのに対し、本件のように、商標権者自身が商品を製造販売している事案では、この要件が問題になることはほとんど考えられず、果たして、商標が適法に付されたかどうかのみを単独の要件とする意味があるのかという点が問題となり得る。この点や、最高裁平成15年判決以前には、本件のような事案に関し、「商標権者が当該商標を適法に付して流通に置いたこと」を要件とする見解が有力であり、このように「適法に流通に置いたこと」を要件とすることは、非正規のルートで入手された商品が並行輸入された場合を排除するという意味を持ち得るものであることを併せ考えると、最高裁平成15年判決とは事案が異なる本件においては、商標が適法に付されたかどうかだけではなく、それが適法に流通に置かれた（あるいは、商標権者の意思に基づいて流通に置かれた。以下、同じ。）かどうか問題とする必要があるという見解もあり得るものと考えられる。その意味で、控訴人らの主張にはもっともなところがあるといえる。

しかし、仮にそのように考えるとしても、本件において、M社は、C社から正規に本件商品を購入したのであるから、この時点において、本件商品が「適法に流通に置かれた」ことは明らかである。』

(3) また、本件契約の解除や地域制限条項の存在により、本件商品は商標権者の意思に基づいて流通に置かれたものではないとする控訴人

らの主張に対し、裁判所は、以下のように判示した。

1) 本件契約解除との関係について

『…、M社は、前記解除によって本件商品を販売してはならない義務を負うと解する余地はある。しかし、このような条項があるからといって、M社が本件商品の処分権限を失うわけではない（本件契約解除によって、直ちにM社の本件商品に対する所有権が失われるものではないことは控訴人ら自身が自認しているところであるし、C社が買戻権を行使した事実が存在しないことも既に指摘したとおりである。）。そうであるとすると、M社が、本件契約解除後に本件商品を売却したとしても、それは、C社との間で債務不履行という問題を生じさせるだけで、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価を覆すまでのものではないというべきである。実質的に見ても、M社が正規に購入した商品を本件契約解除後に他に売却したからといって、直ちに商標の出所表示機能が害されるとはいえないのであって、この点からしても、第1要件該当性を否定する理由はない。』

2) 地域制限条項との関係について

『…地域制限条項は、あくまでも債権的な効力を有するにすぎず、M社による本件商品の処分権限を奪うものではないのであるから、これに違反した処分がされたからといって直ちに、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価が覆るものではないというべきである。実質的にみても、M社が正規に購入した商品を契約地域外で販売したからといって直ちに商標の出所表示機能が害されるとはいえないのであって、この点からしても、第1要件該当性を否定する理由はない（なお、最高裁平成15年判決は、地域制限条項違反を理由の一つとして第1要件該当性を否定しているので、この判断との関係についても念のため触れておく。同判決の事案は、商標の使用許諾契約において地域制限がさ

れていたという事案であったため、使用権者は、そもそも、契約地域外において商品に商標を付す権限を有していなかった。このため、契約地域外で商標を付したとしても、それは「適法に」商標を付したことになるまいとの評価を免れなかった。これに対し、本件において、M社の商品処分権限は何ら制約されていないことは既に説示したとおりであり、この点において、本件と最高裁平成15年判決の事案とは事案を異にするというべきである。』

(4) 『以上の次第で、第1要件の内容を最高裁平成15年判決の判断どおりとみた場合でも、それに「適法に流通に置かれたこと」との要件を加えたものとして理解したとしても、いずれにせよ、同要件は満たされているというべきである。』

4. 3 第2要件について

『本件においては、A社が我が国における商標権者であると同時に外国における商標権者でもあるから、本件商品に付された商標と我が国の登録商標（原告商標）とが同一の出所を表示するものであることは明らかである。

なお、D社は、我が国において被告各標章を利用した宣伝広告活動を行っているが、これは本件商品の輸入後の行為であることからすると、そもそも、かかる事情が第2要件該当性の判断に影響を及ぼすものであるのかは疑問である。また仮に、これらの事情を考慮に入れる必要があるとしても、原告商標と被告各標章が類似のものであることは…説示したとおりであるから、出所表示の同一性に影響を及ぼすものではなく、いずれにせよ第2要件該当性は肯定されるべきである。』

4. 4 第3要件について

(1) 前記のとおり、フレッドベリー判決の事

案と本件では、商品を製造した者において相違点が存在する。この点に関し、裁判所は、以下のように述べた。

『最高裁平成15年判決の事案は、商標権者自身ではなく、商標の使用許諾権者が商品を製造したという事案であった。そこで、商標に係る商品の品質保証のため、商標権者が、商標使用許諾権者（あるいは、その下請等の立場にあった者）の行為に対して、直接的に又は間接的に品質管理を行い得る立場にあったかどうかが重要な問題になり得たものである。これに対し、本件のように、商標権者自身が商品を製造している場合には、商品の品質は、商標権者自身が商品を製造したという事実によって保証されており、後は、その品質が維持されていれば品質保持機能に欠けるところはないといえる。そして、本件商品は男性用下着であって、常識的な期間内で流通している限り、その過程で経年劣化等をきたす恐れはないし、商標権者自身が品質管理のために施した工夫（商品のパッケージ等）がそのまま維持されていれば、商品そのものに対する汚損等が生じるおそれもないといえる。

そうであるとする、少なくとも、本件のように商標権者自身が商品を製造している事案であって、その商品自体の性質からして、経年劣化のおそれ等、品質管理に特段の配慮をしなければ商標の品質保証機能に疑念が生じるおそれもないような場合には、商標権者自身が品質管理のために施した工夫（商品のパッケージ等）がそのまま維持されていれば、商標権者による直接的又は間接的な品質管理が及んでいると解するのが相当である。』

『そこで、以上の観点から、第3要件が満たされているかどうかを検討するに、本件商品と2UNDR商品の日本における販売代理店が販売する商品とが、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いえる…。そして、商品のパッケージ等はそのまま維持されていたも

のと推認できるから、「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」との要件も、満たされているものといつてよい。』

(2) 一方、控訴人らの主張に対し、裁判所は、以下のように判示した。

1) 地域制限条項の存在及び本件契約解除について

『控訴人らは、地域制限条項は、商品が最終消費者に販売されるまでの間の品質を商標権者がコントロールするために重要な条項であるから、同条項の違反は商標の品質保証機能を害する旨主張するが、販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎず、商品に対する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から、前記主張は失当である（なお、最高裁平成15年判決の事案における地域制限条項は、商品を製造する地域を制限する条項という意味も持っていたため、どこで商品を製造するかは品質の保持に影響すると解する余地があった。これに対し、本件においては、商品自体は商標権者によって製造済みであり、それをどの地域で販売するかが問題になるのにすぎないのであるから、両者が全く事情を異にすることは明らかである。）。また、本件契約が解除されたという事実も、第3要件の充足性に影響を及ぼす事情とはいいい難い。』

2) 包装箱の汚れや広告記載について

『控訴人らは、本件商品の包装箱にシールを剥がした跡があることや、広告に「訳あり／パッケージ汚れ」との記載があることは、商標の品質保証機能を害する旨主張する。

しかし、包装箱（パッケージ）の汚れ等の不具合は、商品（男性用下着）自体の品質とは直接の関係がなく（パッケージの汚れが、単に表面にとどまらず、内部にまで影響を及ぼしてい

たことを認めるに足りる証拠はない。）、本件商品の品質が控訴人らの扱う2 UNDR商品の品質よりも実際に劣っていたことをうかがわせる証拠もない。また、「訳あり／パッケージ汚れ」との記載は、商品そのものではなく、そのパッケージに汚れがあることを「訳あり」と称しているのにすぎないものと理解できるから、これによって、2 UNDR商品そのものの品質に疑念が生じるおそれはないものといえる。

したがって、この点に関する控訴人らの主張は失当である。』

3) 交換保証について

『さらに、控訴人らは、控訴人ハリスは、正規代理店を経由して日本に輸入された商品については交換に応じる等の保証をしており、品質について独自の信用を構築しているところ、本件商品は保証の対象外であり、本件商品の購入者は、商品に欠陥があった場合も交換等を受けられないのであるから、控訴人ハリスの保証を受けられないことは、品質保証機能を害するとも主張する。

しかし、控訴人ハリスが、顧客からの要請に基づいて、商品の交換に応じることがあるというだけで、独自の品質管理体制が構築されていたとまでいうことはできないし、そのほかに、控訴人らが、商品の品質について、並行輸入を排除するのに足りるような独自の信用を構築していることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、この点に関する控訴人らの主張も失当である。』

4. 5 ま と め

以上より、裁判所は、第1要件ないし第3要件は、いずれも満たされているとして、D社による本件商品の輸入行為は、実質的な違法性を欠くというべきである、と結論付けた。

5. 考 察

5. 1 フレッドペリー事件と本件

(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、商標法が保護する出所表示機能及び品質保証機能を害することがなければ、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、その後の税関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」、「内外国権利者同一人性の要件」、及び「品質の実質的同一性の要件」の3つを満たす場合には、並行輸入が認められるようになった。

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、前記「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、前記4. 2～4. 4で引用された第1要件～第3要件である。

(2) フレッドペリー判決の事案では、商標権者から使用許諾を受けた者が、契約地域外の下請け工場に商品の製造を行わせて商標を付し、かつ、商品を流通させていた。これに対し、本件では、商標権者自身が商品の製造を行って商標を付し、商標権者と密接な関係がある販売代理店が流通元であるという点で、フレッドペリー判決の事案とは異なる。また、本件では、

特に、本件商品が、本件契約解除後にM社の手元に残った在庫品を契約地域外で流通させたものであったという点でも、特殊性を有する。

このように、本件は、フレッドペリー判決の事案と比べて、前記の相違点及び特殊性を有するものの、判決には、今後の参考となるであろう判示内容が含まれている。そこで、以下では、本判決で詳細に検討された「第1要件」及び「第3要件」に重点を置いて検討する。

5. 2 第1要件について

(1) 製造時点での適法性

第1要件は、『商標が外国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』か否かという基準で、輸入商品の真正性を問うものである。

ここでいう「適法性」は、商標の出所表示機能の観点から、商標を付す行為が外国権利者の許諾の範囲で行われたかどうかの問題であると解釈されており^{1), 2)}、外国商標権者と、外国において商標を商品に付した者（商品の製造者）が異なる場合に問題となることが多い。フレッドペリー事件でも、外国商標権者から使用許諾を受けた者が、契約地域外の下請け工場に商品の製造を行わせて商標を付したことが問題となった。

一方、外国権利者自身が商品を製造し商標を付した者である場合に、第1要件が問題となる事案は少ない。

本件でも、商標権者は本国カナダでも商標権を有しており、自ら商品を製造して商標を付した者であったため、裁判所は、第1要件が満たされることは明らかであるとした。そして、控訴人が主張する本件契約の解除や、地域制限条項の存在等の事情は、この判断に何ら影響を及ぼすものではないと判示した。

(2) 流通過程での適法性

しかしながら、裁判所は、本件のように、商標権者が商標を付したことが明らかな場合は、商標が適法に付されたかどうかのみを単独の要件とするのではなく、『それが適法に流通に置かれたかどうか（あるいは、商標権者の意思に基づいて流通に置かれたかどうか）も問題とする必要があるという見解もあり得る』とした。すなわち、「第1流通業者」以下の流通行為についても、商標権者の許諾の範囲であるかどうかの問題である。

1) 本件では、C社（「第1流通業者」）がM社（「第2流通業者」）に正規に本件商品を販売した。このことから、裁判所は、本件商品が「適法に流通に置かれた」ことは明らかであるとした。

一方、本件では、M社が本件契約解除後に手元に残った在庫品を契約地域外で流通させたという特殊性を有する。このことから、控訴人らは、本件契約の解除や地域制限条項の存在を根拠に、本件商品は「適法に流通に置かれた」ものでないと主張した。しかしながら、裁判所は、M社は本件商品の処分権限を失うわけではなく、C社との間では債務不履行という問題を生じさせるだけで、本件商品が「適法に流通に置かれた」という評価を覆すものでもなく、直ちに商標の出所表示機能を害するものではないとし、第1要件の充足は肯定される、と結論付けた。

2) 「適法に流通に置かれた」かどうかについて、控訴人らは、「流通の起点から最下流」の全段階に及ぶ適法性、すなわち「川下流通業者」に亘る流通行為の適法性を問題とし、転々流通した後の川下側での流通も商標権者の意思に基づかない場合は適法ではないと主張したといえる。これに対し、裁判所は「流通の起点」での適法性、すなわち、「第1流通業者」の行為が適法であるか否かを問題とし、流通の最上流で適法性が認められれば出所表示機能は害されないと判断した。

3) ところで、本件のように、第1要件の適法性につき、外国商標権者以外の者が流通させた行為が争いとなった事例として、例えば、以下のものがある。

①ボディグロブ事件（平成15年（ワ）第3396号）

外国のライセンス（製造業者及び「第1流通業者」に相当）が流通させた商品を輸入販売した行為が争いとなった。

商標権者は、商品の下げ札の表示（“USA APPROVED”）につき、ライセンス契約中の販売地制限条項及び付加表示禁止条項違反を主張した（なお、付加表示禁止条項とは、商標権者が予定していない「USA APPROVED（アメリカ合衆国承認）」といった表示を付すことである）。しかしながら、裁判所は、条項の存在を認めず、そもそも契約違反の余地がないため出所表示機能を害しないと、第1要件充足性を肯定した。

また、仮に販売地制限条項があったとしても、ライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎないから、これに違反して商品が販売されたとしても、当該商品の輸入によって、商標の出所表示機能も信用の維持も害する結果にはならないと判示した。

②TWGティーバッグ事件（平成27年（ワ）第29586号）

原告（製造業者及び「第1流通業者」に相当）から、「第2流通業者」に相当する第三者と「川下流通業者」に相当する他社との2者を介して商品を輸入販売した行為が争いとなった。

裁判所は、商品の流通経路につき、『原告が製造した真正商品につき原告を起点、被告を終点とする取引がされ、当該商品が被告の下に到達したこと、当該商品が被告商品に当たることが明らかである。その上、原告においても本件第三者が原告の真正商品の販売先のいずれかであると推測したことにも鑑みれば、本件第三者

が何者であるかにかかわらず、被告商品は原告を起点とし、被告の下に到達したと認められる』として、第1要件充足性を肯定した。

4) 前記①②の事例では、「流通の起点」、すなわち「第1流通業者」の段階において、その流通行為が商標権者によるもの又は商標権者の許諾の範囲のものであれば、第1要件充足性が肯定されているといえる。第1要件が商標の出所表示機能の観点から商品の真正性を要件とするものであること、及び、商品が転々流通する過程の終点にまで亘って商標権者の許諾を必要とする機能を商標に持たせることは実質的に取引の公正性を阻害するとも考え得ることから、合理的な判断と考えられる。本判決も、これら事例の判断の方向性に沿うものといえよう。

5.3 第2要件について

第2要件は、『商品に付された商標と日本の登録商標とが同一の出所を表示するもの』か否かという基準で、外国の商標権者と日本の商標権者との実質同一性を問うものである。

本件では、A社が本国カナダでの商標権者でもあり、日本での商標権者でもあることから、第2要件の充足性が肯定された。

なお、D社は、日本で被告各標章を利用した宣伝広告活動を行っていたが、商品輸入後の行為であったことから第2要件の判断に影響はないとされ、また、被告標章と本件商標は類似するものであるため出所の同一性に影響はないとされた。

5.4 第3要件について

(1) 第3要件は、商標の品質保証機能の観点から、『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(「品質管理性」)』、及び、品質管理性の要件を満たす前提で『当該商品と正規ルートの商品とが登録商標の保証する品質において実質的に差異が

ないこと(「品質の実質的同一性」)』を要件とする。

「品質管理性」の要件では、前提として、外国で製造された商品に対し、商標権者が直接的又は間接的に品質管理に関わり得るか否かが問われる³⁾。フレッドペリー事件では、商品の製造者が商標権者ではなく商標の使用許諾権者であったことから、「品質管理性」の有無が問題となった。

ただし、フレッドペリー判決では、「品質の実質的同一性」を検討すべきか否かは明らかにされていない。

(2) 商標権者自身が外国での商標権者でもあり、自ら商品を製造している場合は、商品の品質は商標権者によって保証されていることは明らかであるため、「品質管理性」を満たすと考えられる。また、当該商品と正規ルート商品とは品質において変わることがないと考えられ、基本的には、「品質の実質的同一性」も満たすと考えられる。

本件でも、商標権者は本国カナダでも商標権を有しており、自ら商品を製造した者であったため、裁判所は、品質管理性を肯定した。

(3) 一方、製造時点より後の流通過程、すなわち「第1流通業者」以降の流通過程においても品質が維持されているか否かが問題となる場合がある。典型的には、経年劣化や流通業者が商品に手を加えること等によって、消費者が期待する商品の品質が変化し、品質保証機能を欠くものとなっていないか否かという問題である。

本件で裁判所は、本件商品が男性用下着であることに鑑み、品質保証機能が維持される前提として、『常識的な期間内で流通している限り、その過程で経年劣化等をきたす恐れはないし、商標権者自身が品質管理のために施した工夫(商品のパッケージ等)がそのまま維持されて

いれば、商品そのものに対する汚損等が生じるおそれもない』とした。

そして、本件への当てはめでは、本件商品と日本の販売代理店が販売する2UNDR商品とが、登録商標の保証する品質に実質的に差異がないといえ、かつ、商品パッケージ等はそのまゝ維持されていたと推認できるから品質管理性の要件も満たされるとした。

(4) 流通業者との契約条項等が品質保証機能に与える影響

1) 控訴人らは、地域制限条項の存在及び本件契約の解除が品質保証機能に影響を与える旨を主張した。これに対し、裁判所は、『販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎず、商品に対する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』とし、影響を否定した。また、本件契約の解除についても、影響を否定した。

2) 本件のように、第3要件につき、外国商標権者以外の流通業者との契約条項が争いとなった事例として、前掲のボディグローブ事件（平成15年(ワ)第3396号）がある。

この事件で裁判所は、ライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされるにすぎず、これに違反して商品が販売されたとしても、当該商品の輸入によって、商品の品質ないし信用の維持を害する結果にはならないとした。また、販売地制限条項違反によっては、商品の品質に差異は生じないとした。

この事件で裁判所は、製造と直接的に関わらない販売地域契約条項は、品質保証機能に影響を与えるものではないと判断している。本判決も、この判断を踏まえたものといえよう。

(5) 商品へ手を加えることが品質保証機能に与える影響

1) また、控訴人らは、本件商品の包装箱にシールを剥がした跡があることや、広告での「訳あり／パッケージ汚れ」との記載等が品質保証機能に影響を与える影響を主張した。これに対し、裁判所は、シールを剥がした跡等の包装箱の汚れ等の不具合は商品（男性用下着）自体の品質とは直接関係ないこと、本件商品の品質が正規ルート商品の品質より実際に劣っていたことはうかがわれないこと、「訳あり／パッケージ汚れ」との記載は商品そのものでなく包装箱に汚れがあることを表すにすぎないこと、といった理由から、品質に疑念が生じるおそれはない、と判示した。

2) とところで、流通過程で商品に手を加えられ、真正品といえるか否かが争いとなった事例として、以下のものがある（並行輸入の事例でないものもあるが、参考として挙げる）。

2-1) 小分け・詰め替え・再包装が問題となった事例

①ハイ・ミー事件（最高裁昭和46年7月20日第三小法廷）商標権侵害認定

被告は、パチンコ業者に景品用に販売した調味料を買い戻し、商品に付してある登録商標と同じ標章を印刷した新しい段ボールに入れ、あたかも新品のように装って、再びパチンコ業者に卸売した。

②マグアンプK事件（平成4年(ワ)第11250号）商標権侵害認定

被告は、原告商品（園芸用肥料）を透明のビニール袋に小分けし、商標を付して販売した。被告は警告書を受け取った後は袋に商標を付すことを中止したが、小分け品である旨を記載した表示を商品の近くに掲示して販売を継続した。

裁判所は、小分けによって品質の変化のおそれや異物混入が容易となるため、商標権者の信用を損ない、需要者の利益をも害することにも

なるという理由で、商標権侵害を認めた。

③TWGティーバッグ事件（平成27年(ワ)第29586号）商標権侵害非認定

前掲の事件である。被告が輸入した商品は、種類別に、ビニール等で覆われないまま、間仕切りや中箱等がない状態で、原告の会社名等を記載したラベルが貼付された段ボール箱に詰められていた。被告は、商品を透明のビニール袋に小分けして詰めた上、品名、原材料名、内容量、賞味期限等を記載したシールを貼付して販売した。

裁判所は、商品は原告が製造したままの状態ですべて流通され、輸入時の外観及び内容が変更されずに販売された等の理由で、被告商品と原告商品とは、商標の保証する品質に実質的に差異がないとした。

2-2) 改造・加工が問題となった事例

④N i n t e n d o 事件（昭和63年(ワ)第1607号）商標権侵害認定

被告は、ゲーム機本体とコントローラーに改造を加えた商品に登録商標を付したまま販売した。

裁判所は、被告行為により、登録商標の出所表示機能・品質表示機能が害されるおそれがある等の理由で、商標権侵害を肯定した。

⑤キャラウェイ事件（平成6年(ワ)第5563号）商標権侵害認定

被告は、ゴルフクラブのシャフトをスチールからグラファイトに変更したり、結合部分にネックセルを装着したりして、もとの商標を付したまま販売した。

裁判所は、商標権者が厳密な品質管理を実施しているといったことから、商標の出所表示機能・品質保証機能を害している等の理由で商標権侵害を肯定した。

⑥アフターダイヤモンド事件（平成17年(ワ)第8928号）商標権侵害認定

被告は、腕時計のベゼル等や身飾品にダイヤ

モンド（原告製品よりも小さく、一見して傷が見られるもの）を付して販売した。

裁判所は、原告製品が独自の品質管理に関する基準に基づき製造されていること、付け加えられたダイヤモンドは品質が良くないこと等の理由から、原告商標の出所表示機能・品質保証機能を害するとして、商標権侵害を認めた。

2-3) 消耗品の再充填

⑦インクボトル事件（平成15年(ネ)第899号）商標権侵害認定

被告は、原告印刷機の利用者から使用済のインクボトル（空容器）を回収し、自己が製造したインクを充填し、もとの商標を付したまま販売した。

裁判所は、被告行為が、出所誤認混同のおそれを生じさせており、原告登録商標がインク取引において出所識別機能を果たしているという理由から、被告行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当するとして、商標権侵害を認めた。

3) 前記事件のうち、品質保証の観点で商標権侵害か否かを検討している事件（②～⑥）を概観すると、商品の性質上、商品の内容が変化するような行為や、商標権者の品質管理の及ぶ範囲を逸脱するほどの行為を行うと、商標の品質保証機能を害すると認められやすくなるのがわかる。本件では、シールを剥がす等してパッケージに手を加えられているものの、商品自体の品質には影響がないものであったため、これら判決での判断の方向性に沿うものといえるだろう。

4) 一方で、パッケージは商品のブランド価値に大きな影響を与え得るものであり、パッケージに汚損や変形が認められる場合はブランド価値が下がると考えるのが一般的である。したがって、ブランド価値維持のため、正規ルートの流通業者であれば、パッケージに汚損や変形を生じさせない努力・工夫を行うと考えられる

し、正規販売代理店等では、汚損や変形が認められる状態で他の商品と同等扱いで販売するとは考えにくい。このことを考慮すると、もともとパッケージに付されていたシールや値札等を剥がしたり、逆に別のシールをブランドロゴの上に貼付したりする等の積極的な行為によって汚損や変形を生じさせる行為は、ブランド価値を毀損する行為であり、商標権者の信用を損なうものであるため、商標権侵害に該当するという考え方もあるのではないかという疑問も生じる。

6. 実務上の留意点及び対策

外国商標権者の意思が及ぶ範囲でライセンス契約等が締結されるのは、製造業者から「第2流通業者」の段階までであると考えられる。本件は、「第2流通業者」による、契約解除後の契約条項に反する行為が元で問題となった事案であり、考えさせられる点が多い。

以下では、各種契約条項が並行輸入問題に与える影響を整理し、契約に関して正規ルートの国内業者（国内権利者、国内権利者のライセンシー等）の立場での対策を検討する。一方で、商標権者から直接購入しない別ルートの輸入業者の立場での留意点についても考察したい。

6. 1 各種契約条項が第1要件及び第3要件に与える影響

本件では、「第1流通業者」と「第2流通業者」との間で契約が交わされ、「第2流通業者」が、契約解除後に手元に残った在庫品を契約での地域制限に反して流通させて問題となったという点で、特殊性を有する。このことに鑑み、以下では、主として、流通業者（外国商標権者の意思が及ぶ範囲である「第1流通業者」又は「第2流通業者」）との間で交わす契約の条項が、本件で詳細に検討された第1要件及び第3要件にどのような影響を及ぼすかを考察する。

(1) 許諾対象商品制限条項

許諾対象商品制限条項に反して許諾された商品以外のものを販売することは、外国商標権者の許諾の範囲で適法に商標を付したとはいえないと認められやすくなるため、第1要件に影響を与えるだろう。また、商標権者による品質管理が及ばないと認められやすくなるとも考えられ、第3要件にも影響を与えるだろう。

(2) 商品引き渡し前の検品義務条項

この条項は、第三者に商品を引き渡す前に、一定の品質が確保されているかについての検品義務を課すものである。

この条項は、品質維持管理のために設けられると考えられるため、この条項に違反して引き渡された商品は、商標権者による品質管理が及ばないと認められやすくなり、第3要件に影響を与えるだろう。また、この条項を実効あらしめるために、検品作業の報告を義務付けることも一案であろう。

(3) 販売数量制限条項

例えば、ブランドイメージ維持の観点から希少価値を高めるための流通数量制限を目的とする場合、商品の品質維持に直接的に関わる違反とは認められにくく、第3要件に影響を与えるとは判断されないかもしれない。

(4) 付加表示禁止条項

前記のように、付加表示禁止条項とは、例えば、商品に、商標権者が予定していない「USA Approved（アメリカ合衆国承認）」といった表示を付すことを禁止するものである。

ボディグロブ事件では、この条項は、出所識別のための合意と解することはできず、この条項に違反しても出所表示機能を害することにならず、また、商品に対する品質を管理するための合意とも解することはできず、この条項に

違反しても品質を害することにはならないとした。

この判旨に沿う限り、この条項に違反しても、第1要件にも第3要件にも影響を与えないと判断されやすいであろう。

(5) 販売地制限条項

前掲ボディグロブ事件や本件で判示されたように、販売地制限条項は、通常、商標権者の販売政策上の理由でされたにすぎないとされ、この条項に違反して流通した商品を輸入販売等しても、商標の出所表示機能も品質保証機能も害することはなく、第1要件にも第3要件にも影響を与えないと判断されやすいであろう。

(6) ライセンス料不払いに関する条項

この条項は、商標の機能に直接的に関係する条項ではなく、単に債務不履行と認められるのみであるため、3つの要件に影響を与えるとは判断されないであろう。

(7) 汚損等商品販売禁止条項

前記のとおり、パッケージは商品のブランド価値に大きな影響を与え得るものであるところ、本件では、第2流通業者によるシール剥がし行為がパッケージの汚損の原因の一つとなった。したがって、ブランド価値維持の観点から、契約において、パッケージを含めて商品であるという位置付けを明確化し、パッケージに汚損や変形が生じた場合は販売を禁止する条項を設けることで、少なくとも、本件のように、「第2流通業者」の段階までに行われたシール剥がし等の積極的な行為を契約違反とすることができ、商標権侵害に問える余地もあるのではないか。また、前記の商品引き渡し前の検品義務条項及び検品作業報告と併せることで、実効性が高まると思われる。

(8) 契約解除後の製造又は販売

本件では、「第2流通業者」が、契約解除後に販売した商品が問題となった。裁判所は、契約解除後の販売は債務不履行という問題を生じさせるだけで、直ちに商標の出所表示機能は害されないため、第1要件に影響を与えないとした。また、第3要件の影響も否定した。

このように、契約解除という行為自体が3つの要件に直接的に影響を与えるとは判断されにくいであろう。

(9) 契約解除後の販売禁止条項及び買戻権特約

本件ではこれら条項が一応認められたが、実際に在庫処分等の指示や在庫の買戻権を行使したとは認められなかったため、裁判所はこれら条項について検討はしていない。

仮に、在庫処分等の指示や買戻権の行使に反して商品を流通させた場合は、どうなるであろうか。

正規に商品が販売された後であり、商品の内容に変更がない限り、出所表示機能や品質保証機能に影響がないように思える。

一方で、長期の在庫により商品の内容に変化が生じる場合（例えば食品等）は、品質維持管理が及ばないとも考え得るため、第3要件に影響を与えると判断される余地もある。とはいえ、在庫処分等の指示や買戻権の行使を行わないと、このような判断もなされ得ないため、これら条項を明記するとともに、契約解除後は、在庫処分を確実に行わせたり、買戻権を行使したりするだけでなく、実際に、できるだけ早く買い戻すことが重要になるであろう。

以上、主として、流通業者（外国商標権者の意思が及ぶ範囲である「第1流通業者」又は「第2流通業者」）との間で交わす契約の条項についてみてきたが、フレッドベリー事件に代表さ

れるように、製造業者との間で交わす契約書の条項が、第1要件及び第3要件に影響を与え得ることもある。

典型的には、製造地域制限条項・製造者（下請け）制限条項を設けた場合、これら条項に反して製造された商品は、外国商標権者の許諾の範囲で適法に商標を付したとはいえないと認められやすくなるため、第1要件に影響を与えるだろう。また、これら条項に反して製造された商品は、商標権者による品質管理が及ばないと認められやすくなり、第3要件についても充足しないと判断されるやすくなるだろう。

また、原材料・購入先指定条項は、品質維持管理のために設けられると考えられるため、これら条項に違反して製造された商品には、商標権者による品質管理が及ばないと認められやすくなり、第3要件に影響を与えるだろう。

さらに、前記(1)～(9)の条項等が、製造業者と交わす契約にも適用できる場合もある。

6. 2 商標権者の立場での対策

前記のとおり、外国商標権者の意思をライセンス契約等の内容に及ぼせることができるのは、「第2流通業者」の段階までと考えられる。この段階までに締結する契約等で、3つの要件に影響を及ぼす可能性がある条項を入れておけば、条項違反で製造又は販売された商品については、真正品の並行輸入とは認められず、商標権侵害として止められる可能性がある。したがって、国内商標権者の立場でも、外国商標権者等が「第2流通業者」の段階までに締結する契約等について、その内容を把握するとともに、有効な条項を入れるように助言等を行い、必要に応じて有効な作業を行うよう要請することが、我が国で別ルートの輸入販売行為を商標権侵害として抑えるための対策となり得るであろう。

具体的には、前記のとおり、許諾対象商品制限条項、商品引き渡し前の検品義務条項及び検

品作業報告、汚損等商品販売禁止条項、契約解除後の販売禁止条項及び買戻権特約については、第1要件又は第3要件に影響を及ぼす可能性があり、これら条項の導入の助言や作業の実行の後押しをすること等が有効な対策になるだろう。

6. 3 別ルートの輸入業者の立場での留意点

別ルートの輸入業者側の立場では、そもそも正規ルートでないルートで輸入すること自体、潜在的なリスクを孕んでいることを肝に銘じておくことが重要であろう。一旦、商標権侵害が認められると、商品の輸入販売行為等が差し止められる。また、過失があったと認定されると、損害賠償も認められる。

また、過失に関しては、輸入業者の注意義務という観点で、輸入しようとしている商品が侵害品でないか否かを調査する義務が課せられているといえる⁴⁾。この点、別ルートの輸入業者側の立場では、外国商標権者等が「第2流通業者」の段階まで締結した契約の内容まで調査するのは極めて難しいと思われるが、少なくとも、目に見える形で、正規ルートの商品とは異なる状態を把握できる場合は、リスクがあり得ると考えるべきであろう。例えば、本件のように、シールを剥がした跡等、商品の外観に現れた変形はその兆候であると考えられ、契約違反の商品である可能性がある。

また、パッケージの汚損や変形以外でも、前記5.4(5)2)で述べたように、流通過程で手を加えられた商品は、そうでない商品に比べて争いになりやすいことに注意が必要であろう。特に、商品の性質上、商品の内容が変化している場合は、客観的にも判断ができると考えられるため、そのような点についても注意義務の範囲となり得ることは、念頭に置くべきである。

7. おわりに

以上見てきたように、別ルートで輸入販売された商品を止めることは、正規ルートサイドの商標権者にとって決して容易とはいえない。したがって、商標権者側としては、少なくとも、外国商標権者の意思が及ぶ範囲での契約において、できる限りの対抗策として取れる対策は取っておくことが得策であろう。

一方で、真正品の並行輸入の抗弁につき主張、立証するのは別ルートの輸入業者側である。別ルートの輸入業者の立場では、高度な注意義務が課せられていることを前提とし、また、流通過程で手を加えると争いになりやすいことを念頭におき、真正品の並行輸入であることを確実に確認しておくことが得策であろう。

注 記

- 1) 宮脇正晴, 立命館法学, 4号(290号), p.856 (2003)
- 2) 中村秀雄, 知財管理, Vol.55, No.7, p.910 (2005)
- 3) 筆者は, 知財管理, Vol.60, No.6, pp.949~962 (2010)

- の論考において、コンバース事件（平成18年(ワ)第26725号）を題材とし、「品質管理性の要件」について過去の他の判決の判断にも触れている。
- 4) フレッドベリー判決でも、輸入業者は、輸入申告の際に輸入品の製造地を明らかにする必要があることから（関税法）、許諾の範囲内の製造地で適法に商標が付された商品であるかについて調査義務があり、その義務を尽くしたことについて立証がなければ過失の推定を覆すことはできない、とされた。

その他に注意義務の立証がなく過失の推定の覆滅が否定された事件として、例えば、エレッセ事件（平成13年(ワ)第4981号）、プーマ事件（平成14年(ワ)第28242号）、スパークプラグ事件（平成17年(ワ)第3954号）、バーバリー事件（平成18年(ワ)第20126号）、カルティエ事件（平成21年(ワ)第123号）がある。

また、モエ・エ・シャンドン事件（大阪地判平成5年7月20日判時1481号154頁）では、並行輸入には偽造品を輸入する危険が常にある等の理由から、仕入先の信用状況調査や商品の検査等をすべきとし、輸入業者に高度の注意義務を課した。

（原稿受領日 2022年4月1日）