

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

男性用下着「2UNDR」の輸入等について、 真正商品の並行輸入の抗弁を認めた一審判決の結論を 維持した控訴審判決

[東京地方裁判所 令和2年10月22日判決 平成30年(ワ)第35053号] (第一審)
[知的財産高等裁判所 令和3年5月19日判決 令和2年(ネ)第10062号] (控訴審)

1. 事件の概要

(1) 本件は、本誌2021年1月号にて紹介した事件の控訴審判決です。控訴人商標(登録第5696029号)と同一または類似の標章(以下、本件標章)が付された男性用下着(以下、2UNDR商品)の輸入等の行為が控訴人らの商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、被控訴人会社(ブライツ社)に対し、本件標章を付した商品の譲渡、引き渡し、輸入の停止等を求め、併せて被控訴人会社およびその代表者Aに損害賠償を請求した事案です。

(2) 商標権者以外の者が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の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り商標権侵害となります(2条3項、25条)。

もともと、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(フレッド・ペリィ事件。以下、最判)は、①当該商標が外国における商標権者また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ること、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または法律も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、当該商標がわ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、③わが国の商標権者が直接的にまた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、当該商品とわ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こと——のいわゆる真正商品の並行輸入の3要件を満たす場合は、商標権侵害の違法性を欠くとしています。

原審は前記最判を引用し、被控訴人らの輸入等はいわゆる真正商品の並行輸入の3要件を満たすとして商標権侵害を否定し、控訴人らの請求をいずれも棄却しました。

2. 事実関係

(1) 控訴人商標権者(ハリス社)は、カナダ法人です。カナダ等でも控訴人商標の商標権を有しており、販売代理店等を介し日本を含む複数の国で2UNDR商品を販売しています。

ハリス社と所在地および代表者等と同じくするカナダ法人ランピオン社はMゴルフ社との間で平成27年1月ころ、2UNDR商品の販売等について代理店契約を締結し(以下、本件代理店

契約)、同年2～6月ころ、本件代理店契約に基づき、Mゴルフ社に対し2UNDR商品を販売しました。

(2) その後、ランピオン社は平成28年5月上旬、Mゴルフ社に対し本件代理店契約を解除する旨のメールを送信し、契約は解除されました。

ところが、Mゴルフ社は平成28年5月27日から10月7日にかけて被控訴人会社に対し、2UNDR商品(箱型パッケージに包装されていたもの)を販売し、被控訴人会社はそれらを日本国内に輸入していました。

被控訴人会社は遅くとも平成28年8月ころから平成29年12月15日ころまでウェブサイトや実店舗を通じて、ランピオン社がMゴルフ社に正規販売した際のパッケージに包装された状態で2UNDR商品を販売していました。

3. 控訴審における当事者の補充主張

(1) 本件で控訴人は、最判の前記3要件に関する解釈・当てはめを主張しました。本稿では主に第1要件、第3要件に関する主張を紹介します。

(2) 控訴人は、「第1要件は、商標を付したことについての適法性のみでなく、商標を付した商品が商標権者の意

思により流通に置かれることをも要求している」と主張しました。その理由として、前記最判が「流通に置いた」ことを要件としなかったのは、「同判決の事案においては、並行輸入業者が輸入した商品が、商標権者と商標実施権者との間の契約の製造地制限条項に違反して製造されたものであり、製造した時点で当該商品に付された標章が『適法に付された』ものとは評価できなかったため、それ以上に『流通に置いた』という要件を課する必要がなかったからにすぎない」と事案の違いを指摘し、「各要件は出所表示機能、品質保証機能を害するか否かの見地から解釈されなければならない、第1要件が『流通に置いたこと』という文言を用いていないからといって、これを不要であると解釈すべきではなく」、出所表示機能を害する場合には第1要件を充足しない旨主張しました。

(3) また、控訴人は第3要件について、最終消費者への販売まで品質をコントロールするための販売地域制限条項への違反や、広告に「訳あり／パッケージ汚れ」との記載があったことなどの事情は品質保証機能を害する旨主張しました。

4. 知財高裁の判断

(1) 知財高裁は、原審が認定した前記2の事実関係に加え、「控訴人ハリスやランピオン社が代理店との間で取り交わしている一般的な代理店契約書……においては、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。）が定められ、ま

た、②販売代理店は、販売代理店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。）が定められていることが認められる」「Mゴルフ社も2UNDRブランドの商品を扱う販売代理店の一つであって、他の販売代理店と異なる扱いを受ける理由も見当たらないことから、Mゴルフ社との間でも、販売代理店に一般的に適用されていたと考えられる地域制限条項や販売禁止等条項が、明示ないし黙示の合意により適用されていた可能性がある」「ただし、本件において、ランピオン社が、上記の買戻権を行使したことを認めるに足る証拠はない」と認定しました。そして、Mゴルフ社との販売代理店契約に地域制限条項、販売禁止等条項が適用される可能性があることを前提とした検討を行う必要があるが、買戻権が行使されたことを前提とした検討は不要である旨判示しました。

(2) 次に、知財高裁は、前記最判について、「たしかに、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問題となる余地があったのに対し、本件事案のように、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、本件事案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、……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……）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」としました。

しかし、知財高裁は続けて、「仮にそのように考えるとしても、本件において、Mゴルフ社は、ランピオン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」と判示しました。その理由として知財高裁は、契約解除後の販売禁止等条項や地域制限条項があるからといって、Mゴルフ社が本件商品の所有権や処分権限を直ちに失うものではなく、買戻権が行使された事実もないため、Mゴルフ社が正規に購入した本件商品を契約解除後に売却、あるいは制限地域外で販売したことによって、ランピオン社との間で債務不履行の問題が生じることはあれ、直ちに商標の出所表示機能が害されるとはいえないことを指摘しました。

結論として、仮に最判が示した第1要件に「適法に流通に置かれたこと」の要件を加えたとしても、本件では第1要件は満たされている旨判示しました。

(3) さらに知財高裁は、第3要件につき、商標権者自身ではなく使用許諾権者が商品を製造した最判の事案との違いを指摘したうえで、「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」「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」「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」と判示しました。

そのうえで本件商品は、日本の代理店が販売する商品と登録商標の保証する品質において実質的に差異がなく、商品のパッケージ等はそのまま維持されていたと推認できるため、第3要件も満たす旨判示しました。

5. 考察

(1) 本件の控訴審ではいわゆる真正商品の並行輸入の3要件について、最判の事案との違いに鑑みて第1要件を修正すべきか否かが問題とされました。

最判は、ライセンサーがライセンス契約中の製造地制限条項および製造者制限条項に違反する形で、権限なく商標を付した商品を輸入して販売したという事案でした。これに対し本件は、商標権者自身が商標を付したうえで商品をライセンサーに販売した後、当該ライセンサーとの販売代理店契約を解除したにもかかわらず、当該元ライセンサーが地域制限条項、販売禁止等条項に違反して販売した商品を輸入して販売したという事案です。

1月号でも述べたように、第1要件はあくまで「誰が商標を付したか」という観点から真正商品か否かを区別する要件と解されています（『平成15年度最高裁判例解説民事篇』p.107参照）ので、本件事案のように商標権者自身が商標を付した事案では、「適法に付された」要件を満たすのは当然です。商標の出所識別機能の観点から、さらに「適法に流通に置かれたこと」などの要件を付加すべきか否か、というのが控訴審における問題意識です。

(2) もっとも、本件商品はあくまで商標権者自身が商標を付して販売代理店に正規販売しており、仮にその後

販売代理店が契約に違反して第三者に販売したなどの事情があったとしても、当該商標自体は出所を正しく表示していますので出所識別機能は害されません。知財高裁は「適法に流通に置かれた」要件を付加すべきか否かに直接言及していませんが、上記の事情を考慮して結論を導いたと考えられ、第1要件を満たすとした結論は妥当と考えます。

(3) また、第3要件は商品の客観的な品質そのものを問題とせず、商品の品質に対する商標権者によるコントロールの可能性があることを真正商品の要件とするものです。知財高裁が指摘するように、商標権者が商品を製造している場合は、まさに商標権者自身が品質をコントロールしているといえますし、特に本件では契約解除後の販売禁止条項および買戻権特約も規定されていますので、第3要件も満たすとした知財高裁の結論は妥当と考えます。

(4) なお、知財高裁は第3要件の判断に際し、経年劣化等のおそれがないという商品自体の性質や、商標権者がパッケージ等の品質管理のために施した工夫が維持されているか否かも考慮要素とすべきであると指摘しています。

仮に本件が、飲食品など経年劣化しやすい商品を正規に輸入した後、相当期間を過ぎてから販売したという事案であった場合には反対の結論が導かれた可能性もあり、興味深い指摘です。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。