

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

## メーカーが製品に付した商品名を、 卸売業者が流通過程で変更して販売した行為につき、 不法行為の成立と商標権侵害を否定した事例

[大阪地方裁判所 令和3年11月9日判決 令和2年(ワ)第3646号]

### 1. 事件の概要

本件は、原告が製造する車輪付き杖（以下、本件商品）を「ローラーステッカー」の商品名（以下、原告標章）で販売していたところ、本件商品を原告から仕入れた被告らが、「ハンドレールステッキ」の商品名（以下、被告ら標章）により卸売りまたは小売りを行ったことが、原告標章に化体する信用や出所表示機能を毀損する不法行為、または登録商標の出所表示機能を毀損する商標権侵害であると主張し、被告ら標章の使用差止めおよび損害賠償を求めた事案です。いわゆる商標の抹消・変更行為が、商標の機能を毀損する不法行為ないし商標権侵害に該当するか否かが争点となった珍しい事案として紹介します。

### 2. 原告の主張

原告は、令和元年12月6日、原告標章につき商標登録を得て（以下、本件登録商標）、原告が被告フジホームに対し本件商品の出荷および取引の停止を通告した令和元年8月以降、本件登録商標の公報発行（令和2年1月7日）までの期間における被告らの行為が不法行為に、公報発行後の行為は商標権侵害に該当する旨主張しました。

「原告標章である『ローラーステッカー』は、原告が実際に本件商品に使用しているものであり、本件商品を仕入販売する被告フジホームは、商取引の常識として、このような原告標章を抹消して他の標章を付すことを許容する原告の明確な意思が認められるような特段の事情がない限り、原告標章を、商品の流通過程において尊重すべきである。

そもそも、他者が使用する標章は、使用されることでこれに信用が化体するものであり、知的財産としての価値が増していく。このような観点からも、ある商品に標章が適正に付されれば、その商品の同一性が害されない形で流通する限り、当該標章がそのまま使用され続ける（棄損されない）ことは、商標登録の前後を問わず、法的に保護されるべき利益である」

「原告が本件商品に被告ら標章を付して販売等することを許容しないことを明確に伝えた後も、これを継続した被告フジホームの行為は……同一の商品に別の標章を付して取引者・需要者に販売等をする行為であって、実質的に原告の標章を剥離する行為と同視することができ、原告標章の出所表示機能を棄損する不法行為である」

### 3. 裁判所の判断

（1）まず裁判所は、本件の判断の枠組みとして、以下のとおり判示しました。

「商品に商品名を付して販売する場合、一般には出所の識別や顧客の吸引を期待してなされるのであり、複数の製造者が類似する商品を製造販売する場合に、類似する商品名が使用されれば商品の出所の混同を招くおそれがあることから、不正競争防止法や商標法は、同一又は類似の標章の使用を規制することで商品の本来の主体の利益を守ろうとしたものと解される。しかしながら、製造者における自他識別や顧客吸引の問題は、製造者から卸売業者あるいは小売業者へ商品が譲渡された段階で一旦目的を達すると考えられるから、卸売業者あるいは小売業者としては、当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば、より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される。

……製造者が販売を終えた商品について、以後の者が別の商品名により販売したとしても、直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし、ブランドとしての統一を図る等の必要があれば、販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから、そのような合意等のない場合に、卸売業者や小売業者が、常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

また、本件事案において、被告らが本件商品を被告ら標章により販売することにより、原告標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば、需要者をしよて品質を誤認させる表示をしたということができるとはしれないが、本件はそのような事案ではなく、原告は、商品名を原告標章から被告ら標章に変更したことをもって、原告標章を剥離する不法行為にあたるというものであるから、原告の主張は採用できない……

以上によれば、原告が本件商品を被告らに譲渡した際に、合意や指示等、以後も原告標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず、被告らが被告ら標章による販売を行って、これにより原告に損害を生じさせたと認められる場合には、不法行為が成立すると解する余地がある」

(2) そして、本件基本契約において使用されている「ローラーステッカー」の語は、契約の対象となる商品の内容を特定する趣旨で記載されたにすぎないことに加え、本件基本契約締結前後における被告フジホームの原告に対する行為とそれに対する原告の反応につき事実認定したうえで、原告と被告フ

ジホームの間の合意その他特段の事情につき、以下のとおり判示しました。

「本件基本契約において、被告フジホーム側が原告標章を使用すべきことはされておらず、被告フジホームは、被告ら標章により本件商品を販売する予定である旨を、本件基本契約締結以前より示し、原告との取引開始後もこれを明らかにし、特にこの点を秘匿しようとしたとは認められない。

そして原告は、平成28年6月と平成30年8月、被告フジホームが本件商品を被告ら標章による販売していることに言及した上で、これに懸念や疑問を表明するに止まり、原告標章を使用するよう求めたり、原告標章の使用が取引の条件である旨を述べたりはしていない。

……原告は、平成31年3月に、被告フジホームに対し、商品名の変更は受け入れられないこと等を述べると共に価格の統一等を求めたが、被告フジホームの拒絶に対し、注文があれば従前の卸売価格で提供するとしており、商品名を原告標章に統一することを、それ以上に求めてはいない。

……以上を総合すると、……原告と被告フジホームとの間において、本件商品を原告標章により発売することの合意が成立した、あるいは、原告標章により販売することを、原告が本件商品を被告フジホームに納入する条件としたとの事実を認めることはできない」

(3) そして裁判所は、原告と被告サンリビングの間の合意その他特段の事情につき、以下のとおり判示しました。

「原告が被告フジホームとの取引を停止した後に、被告サンリビングが直接の取引を打診した際に原告が問題と

したのは、被告フジホームの卸売先において本件商品の廉価販売がされたことであり……この時に、原告と被告サンリビングの間で、原告標章のみを使用するとの合意が成立した、あるいは商品名を変更しないことを原告が被告サンリビングとの取引の条件にしたと認めるべき証拠はない」

そして、「前半期間において、本件商品を被告ら標章の商品名により販売したことは……原告に対する不法行為にはならないというべきであり、これに付随する説明書の差替えも……同様といわざるを得ない」として、被告らのいずれの不法行為責任を否定しました。

(4) 次に裁判所は、本件登録商標の公報発行後において、被告らが原告標章を使用せず、被告ら標章により本件商品を販売した行為が登録商標の出所表示機能を毀損する商標権侵害に当たるか否かにつき、以下のとおり判示しました。

「商標権侵害は、指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標を同一又は類似の商標を使用する場合に成立することがその基本であり(商標法25条、37条)、原告が原告標章を付した本件商標を被告らに譲渡した際に、原告標章と同一又は類似の商標を使用する競業者が存在しなかったことをもって、本件商標権はその役割を終えたと見るのであり、原告から本件商品を譲り受けた被告らが、これを原告標章以外の商品名で販売することができるかは、商標権の問題ではなく、……原告と被告らとの合意の存否の問題と考えざるを得ない。

したがって、後半期間において、被告フジホームが本件商品を被告ら標章

により、また取扱説明書を差し替えて自社のオンラインストアで販売したこと……あるいは被告サンリビングが、原告より直接入手した本件商品を、被告ら標章によりダイワに譲渡したことは……いずれも商標権侵害にはあたらないといわざるを得ない]

#### 4. 考察

(1) 本件のように、商標権者が指定商品に付した登録商標を流過程で抹消、または自己の商標に変更して流通させる行為は商標法（以下、法）2条3項の「使用」に該当せず、法25条、37条の条文上は商標権侵害行為に該当しません。条文に忠実に、他人の標章を剥離・抹消・変更する行為は商標権侵害に当たらないとする学説もあります（以下、否定説）。

(2) しかし、条文上商標権侵害に該当しなくとも実質的に商標の機能を害する行為は商標権の侵害に当たるとする学説（以下、肯定説）も有力です。例えば他人の優れた製品の標章を抹消・剥離して自己の商標を付し、他人の商品を自己が製造した商品と見せかけ、他人の商品の信用を無断で利用する行為（逆パッシング・オフ）は、他人の標章を無断で付す行為を伴わず条文上は商標権侵害に該当しませんが、かかる行為は商標の機能を害する故に商標権侵害を構成するなど説明されます。一般に商標には、出所表示機能（標章を商品・役務に付すことでその商品・役務の出所を表示する機能）、品質保証機能（需要者に対し、同一の標章が付された商品・役務には同一の品質が備わっているとの期待を保護する機能）、宣伝広

告機能（商品・役務に付された標章自体のイメージ・愛着が営業上の広告価値を有する機能）があるといわれています。肯定説は、前記の例のように他人商標の宣伝広告機能にタダ乗りする行為や、需要者をして品質を誤認させる表示をした事案のように品質保証機能を害する行為を商標権侵害と捉えます。

マグアンプK事件（大阪地裁平成6年2月24日判決）は、商標権者から購入した真正商品を小分け・詰め替え・再包装して販売した事案において、「商標権者が……転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で……故なく剝奪抹消すること」は、「商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成する」と判示しています（もっとも同判決は、被告が登録商標と類似する標章を小分け品に付して「使用」したことを理由に商標権侵害を認めており、商標の機能を害したことは直接の理由とされていません）。

(3) 以上のように、他人の登録商標を抹消・変更する行為が商標権侵害となるか否かについては、否定説と肯定

説があります。否定説の多くも、商標機能の侵害行為につき、不法行為（民法709条）の成立の余地を認めますが、差止請求権（法36条）、損害額の推定（法38条）の各規定の適用がない点で肯定説と大きく異なります。

本件で裁判所は、法25条、37条に該当しない被告らの行為につき、商標権侵害には該当せず、原告と被告らの合意の存否の問題であると判示しており、否定説を採用するものと思われる。もっとも、不法行為の成否を検討する文脈で、あえて「需要者をして品質を誤認させる表示をした」事例に言及していることから、品質保証機能という商標の機能を侵害する行為につき不法行為が成立する余地を認めたといえます。なお、原告は「登録商標は使用頻度の増加に伴い信用が体化し知的財産としての価値が増大する」旨を主張しましたが、本判決は、標章の抹消・変更が上記のような標章の宣伝広告機能に与える影響には特に触れていません。この点には議論の余地がありそうです。

(4) 本判決によれば、メーカーが製品に付した商品名を流過程で変更される事態を確実に防ぐためには、取引基本契約において商品名の抹消・変更を禁止する条項を設けることが必要です。本件は、メーカーが製品に付した標章のブランド価値を維持・増大するための実務上の方策を示しており参考になります。

#### 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。