

ボーダレス時代における商標の使用と不使用取消

——「WHITE FLOWER」事件——

知財高裁平成18年5月25日判決

平成17年(行ケ)第10817号 審決取消請求事件（請求認容）

古 関 宏*

抄 録 インターネットが普及した現代，世界各国の商品を直接輸入・購入することが可能であるが，不使用取消審判事件において不使用取消を免れるためには，日本国内における使用があったことを立証しなければならない。外国製品に付された商標が日本国内において使用されたというためには，日本国内に居住する消費者に販売した事実や，輸入された事実を立証すれば足りるのか，或いは，日本国内において流通した事実を立証する必要があるのかが争われた事件において，本件判決は，属地主義の原則に基づき，国内使用について真正面から捕らえ，日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し，当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても，日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない，と明確に判示した重要な判例である。

目 次

1. 事案の概要
2. 争 点
3. 判 旨
4. 考 察
 4. 1 商標の国内使用
 4. 2 本件判決前の2つの判決
 4. 3 「国内使用」とは何か
5. まとめ

パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料」

平成3年4月26日出願

平成6年4月31日登録

平成16年10月27日書換登録

WHITE FLOWER

これに対し，原告は，平成16年11月9日に本件商標の指定商品中「薬剤」について，商標法第50条第1項に基づく取消審判を請求し，同月30日にその予告登録がなされた。

特許庁は，その審判事件を取消2004-31463号事件として審理し，平成17年10月18日に請求不成立との審決をし，その謄本が同月28日に原告に送達された。

* 弁理士 Hiroshi KOSEKI

1. 事案の概要

被告は，以下の登録商標（以下，本件商標）に係る商標権者である。

登録第2635064号商標「WHITE FLOWER」第5類「薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審決の理由の要旨は、以下のとおりである。

被告は、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を香港をはじめとするアジア地域だけではなく、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア等、多くの国々において販売しており、香港国際空港内の複数の免税店等においては、日本からの観光客も多いことからみれば、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」に接する日本人の数も決して少なくない。

また、インターネットによっても、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」は、日本語で紹介されており、我が国においても、被告の業務に係る「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」は、この種商品に関心のある需要者間においては、一定程度知られていたものと推認することができる。

そして、株式会社薬業時報社発行「医薬品等輸入の手引き 2000」によれば、我が国における承認・許可・登録を取得していない医薬品等の個人輸入等については、決められた数量の範囲内であれば、個人用等としての輸入が明らかであるとして、税関限りの確認で通関できることになっており、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」の購入を希望する者は個人輸入の形で被告から輸入していたことを認めることができる。

これらの事実からすれば、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」は、本件審判の請求の登録日（平成16年11月30日）前3年以内に、日本国内に輸入されていたものといわなければならない。そして、使用に係る商標は、「白花油」の漢字とともに「WHITE FLOWER」の欧文字も併せ表示されていたものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり、また、使用に係る商品「薬用油」は、メントール、カンフル油及びユーカリ油、ラベンダー油等の植物油を配合した消炎作用等を有

する商品と認められるものであるから、取消請求に係る「薬剤」の範疇に属する商品と認められる。

原告は、個人輸入は、一般取引における流通を前提とせず、輸入者個人が消費するために搬入されるに止まるから、商標法第2条第3項各号の使用行為には該当しない旨主張しているが、被告は、日本の消費者からの注文に対して、個人輸入の範囲に限り応じていたものであり、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を日本に居住する一般の消費者に販売したものであるから、日本において商標法第2条第3項第2号に該当する行為、すなわち、「商品…に標章を付したものを譲渡」する行為をなしたものであることは明らかである。

また、原告は、被告が「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を正式に販売するため、2003年9月29日に、「医薬品輸入承認申請書」を厚生労働省に提出していることに対して、該輸入許可申請は、商標登録された後、ほぼ9年半後に至って初めてなされたものであって、不使用取消制度の趣旨からみて、このような被告の主張は、それ自体成り立たないものである旨主張しているが、本件商標の場合、被告の主張によれば、被告は、日本におけるディストリビューターと2001年10月15日に契約を締結し、その後、輸入申請に必要な臨床試験を2年ほどかけて繰り返し、2003年9月29日に、「医薬品輸入承認申請書」を厚生労働省に提出しており、日本におけるパッケージデザインも決定し、日本に売り出せる環境を整えて待機している状態にあるから、厚生労働省の許可が下りていないため、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」の日本での正式な販売が未だできていないことは、我が国において本格的な販売ができないことについての正当な理由とみても差し支えないものというべきである。

しかも、本件商標は、香港への旅行客を通じ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、また、インターネット情報により、あるいは、個人輸入の形式によって、既に、我が国においても、一定程度の信用が蓄積されているものであるから、何らの信用も蓄積されることなく、長期間に亘って不使用の状態のまま放置されていた商標と同一に扱うことは、むしろ、不使用取消制度の趣旨に反するものというべきである。

そこで、原告は、かかる審決の取消を求めて出訴したところ、当該審決を取り消す旨の判決がなされたのが本件事案の概要である。

2. 争 点

(1) 日本国内に在住する個人消費者が個人輸入により被告から「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を購入したことをもって、被告が日本国内において商標法第2条第3項第2号にいう「商品…に標章を付したものを譲渡」する行為に該当するか。

(2) 商標登録から約9年半経過後に「医薬品輸入承認申請書」を厚生労働省に提出した事実が不使用について正当な理由があるといえるか。

3. 判 旨

(1) 商標法第2条第3項第2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには、譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。

(2) 平成15(2003)年9月29日に、販売名を「白花油YY」とする商品について、「医薬

品輸入承認申請書」が米田薬品から厚生労働大臣宛に提出されたことが認められるものの、米田薬品と被告との関係を認めるに足りる証拠はない。また、この点を措くとしても、米田薬品が厚生労働大臣に対して上記申請書を提出したのは、平成15年9月29日であり、本件商標が設定登録(平成6年3月31日)されてから約9年6か月経過後であるところ、その間、被告(ないしその輸入・販売代理店)において医薬品の輸入商品申請につき何らかの妨げが存在したことをうかがわせる事情も認められないのであって、上記申請書提出前にこのように長期間不使用の期間が継続していたことをも併せ考慮すれば、本件において、本件商標を使用していないことに正当な理由があるということもできない。

4. 考 察

従来、国内使用に関しては、外国語で作成されたパンフレット等が国内における使用に当たるかといった問題が中心であった¹⁾が、ここ数年、海外から発送される商品や商品カタログ、あるいは、海外のウェブサイトへのアクセスが絡む問題が出始めており、後述する「輸入事件」を契機として、日本国内に居住する需要者の注文により、海外の商品を日本国内に販売した場合、国内使用に当たる、との審決が連続していた²⁾。

本件判決は、属地主義の原則に従い、商標法第2条第3項第2号にいう「譲渡」があったというためには、当該譲渡行為が日本国内において行われる必要があると明確に言及した初めての判決であり、注目に値する。

なお、本件判旨(2)の、登録後9年半経過後に医薬品輸入承認申請を行った行為は不使用正当理由に該当しない、との点も、不使用正当理由の問題については重要な判決であるが、この点については、誌面の関係上、言及することを省略する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 1 商標の国内使用

審決は、日本国外の製造・販売業者がその製造・販売に係る商品を日本に居住する一般の消費者に対して販売する行為は、商標法第2条第3項第2号に規定する「商品…に標章を付したものを譲渡」する行為であると判断したが、本件判決は、商標法第2条第3項第2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには、譲渡行為が日本国内において行われる必要がある、と判断している。

「日本国内における使用」あるいは「国内譲渡」とはいったい何か。この点に関する判断が本件判決の最大の意義である。なお、不使用取消審判における「使用」の解釈を、侵害行為における「使用」の解釈にそのまま適用することには躊躇せざるを得ない。商標権維持に関する解釈と商標権侵害に関する解釈とでは法目的が異なる、と考えられるからである。田村教授も「(不使用取消)の場面では、排他権を維持するに足る使用かどうかという、侵害の場面とは異なる衡量も別途、必要となる」³⁾、としている。したがって、本稿では、主として不使用取消を免れるための「使用」について言及していくこととする。

本件判決は、日本国外に所在する者が日本国内に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない、と判断している。

原告は、「在外者が日本国外に所在する商品について在內者との間で譲渡契約を締結したところで、在外者には何ら日本国内での行為が認められない。そして、当該譲渡契約に基づいて、当該在外者が国外から当該商品を日本に向けて

発送したところで、やはり発送行為は日本国外で行われているので、当該在外者の日本国内の行為は認められない。この取引で、日本国内の行為と認められるのは、在內者の商品の『輸入』行為だけである」と主張しており、本件判決は、この原告の主張をほぼ全面的に認容している。

4. 2 本件判決前の2つの判決

本件判決の前、「輸入」に関する不使用取消審判の審決取消請求事件として、以下の2件がある。一つは、東京高裁平成14年10月29日判決、平成14年(行ケ)第174号である(以下、「頒布事件」という。)。他の一つは、東京高裁平成15年7月14日判決、平成14年(行ケ)第346号である(以下、「輸入事件」という。)。これらは、結論としては本件判決と全く異なり、国内使用が認められた事例である。

「頒布事件」は、訴外アバークロンビー アンド フィッチ インク(以下、フィッチ社という。)が日本の消費者に商品カタログを頒布し、日本の消費者から商品の注文を受け、「Abercrombie & Fitch」標章を付した被服等の商品を日本に居住する一般の消費者に販売した場合、日本において商標法2条3項2号に該当する行為、すなわち、「商品…に標章を付したものを譲渡」するとの商標の使用をなしているものであることは明らかである、と判断した。また、フィッチ社が「Abercrombie & Fitch」標章が付された通信販売用の商品カタログを日本の消費者に対し頒布する行為は、商標法2条3項7号の、「商品…に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して…頒布する行為」に当たるものといえることができる、としている。

即ち、この判決は、日本に居住する一般の消費者が日本国外から商品カタログを入手し、そのカタログに掲載されている商品を日本国外に注文した場合、その通信販売用の商品カタログを日本の消費者に頒布する行為は、商標法上の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「使用」に当たる、としているのである。

一方、「輸入事件」は、商標権者の取引先である日本における輸入販売業者が登録商標と社会通念上同一と認められる商標を付した商品を輸入した行為をもって、商標法50条に規定する商標権者による本件商標の「使用」があったものと認めることができる、と判断し、その前提として、以下のとおり説示している。

商標法2条3項が同法上の標章の「使用」の定義を規定した趣旨は、商品に標章が表示される場合において、それが何人の使用と認められるものであるかについては社会通念にゆだねるとともに、同法の目的との関係を考慮し、特に商品の識別標識として機能すると認められる事実についてのみ、これを「使用」として定義することにより、同法上の「使用」としての法的効果を認めるべき行為の範囲を限定したものであると解される。そして、商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるから、その商品が実際に何人によって所有、占有されているとを問わず、同法2条3項に該当する行為が行われる限り、その行為は、当初、商品に商標を付した者による商標の「使用」行為であるというべきである。これを本件のような我が国で商標登録を有する外国法人との関係についてみれば、商標権は、国ごとに登録を経て権利として認められるものであり、属地主義の原則に支配され、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるところから、当該外国法人が商標を付した商品が我が国外において流通している限りは、我が国の商標法の効力は及ばない結果、我が国の商標法上の「使用」として認めることはできないものの、その商品がいったん日本に輸入された場合には、当該輸入行為を

とらえ、当該外国法人による同法2条3項2号にいう「商品に標章を付したものを輸入する行為」に当たる「使用」行為として、同法上の「使用」としての法的効果を認めるのが相当である。

つまり、外国法人が商標を付した商品を日本国外において流通させている場合は、属地主義の原則から、我が国の商標法の効力は及ばず、我が国商標法上の「使用」としては認められないが、日本国内の輸入販売業者がその商品を日本に輸入した場合は、その外国法人による「商品に標章を付したものを輸入する行為」に当たる、と判断しているのである。なお、先に注記2)において言及した平成15年10月2日審決の取消2002-30980事件は、「我が国で商標登録を有する外国法人の商品がいったん日本に輸入された場合には、当該輸入行為をとらえ、当該外国法人による同法2条3項2号にいう『商品に標章を付したものを輸入する行為』に当たる『使用』行為として、同法上の『使用』としての法的効果を認めるべきである」として、この「輸入事件」を引用している。しかし、当該審判事件は、日本国内の輸入販売業者によって当該商標を付した商品が日本国内に輸入された事実が何ら主張立証されていない点で、「輸入事件」は事案を異にしており、引用は曲解であるとする。

本件判決のように、日本における消費者が海外に注文票を送付して、その商品が日本に輸入された場合、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえないとする判断と、上記2判決のように、日本に居住する一般の消費者が日本国外から商品カタログを入手し、そのカタログに掲載されている商品を日本国外に注文した場合、その通信販売用の商品カタログを日本の消費者に頒布する行為は、商標法上の「使用」に当たるとする判断、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

または、商品が日本国内の輸入販売業者によって日本に輸入された場合は、その外国法人による「商品に標章を付したものを輸入する行為」に当たるとする判断は、正反対の結論になっているが、これらの判断は相矛盾するものであろうか。それとも一貫した判断なのであろうか。あるいは「譲渡」の問題と、「輸入」又は「頒布」の問題とでは、「使用」の考え方において判断が異なるのであろうか。以下、商品商標を中心として、商標の「使用」について具体的に検討する。

4.3 「国内使用」とは何か

(1) 使用の定義

商標法第2条第3項における商品に関する標章の「使用」は、以下のように定義されている。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

(中略)

八 商品(中略)に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

これらの定義規定において、行為そのものを抽出すると、一号の「付する」行為、二号の「譲渡する」行為、「引き渡す」行為、「展示する」行為、「輸入する」行為及び「提供する」行為、並びに、八号の「展示する」行為、「頒布する」行為及び「提供する」行為がある。そして、不使用取消を免れるためには、商標権者、専用使用権者または通常使用権者による行為でなければならない。なお、「輸入事件」のよう

に、日本国内の輸入販売業者による輸入を商標権者による使用と解釈する説もあるが、少なくとも、商品の購入者である日本国内の需要者の行為をもって「使用」に当たるとした説はない。即ち、「使用」に当たるというためには、その行為主体が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者である必要がある。

次に、属地主義の原則に従い、我が国における使用というためには、これらの行為が我が国においてなされる必要がある。一号の「付する」行為や、二号の「輸入する」行為が日本国内においてなされたか否かはさほど問題にはならないであろう。しかし、それ以外の行為に関しては、ボーダレス社会の現在、日本国内において、その行為がなされたか否かは、微妙な問題である。

ここで、「譲渡」とは、一般に、「有償・無償を問わず商品を他人に移転する行為」をいう⁴⁾とされ、「引渡し」とは、「法律上の占有権を移転することではなく、物に対する現実の支配を移転すること」⁵⁾である、とされる。

商標の使用をたる外国法人が日本に在住する需要者に対し、外国に所在する商品を譲渡する行為、即ち、移転する行為というのは、我が国においてなされたとみるべきなのであろうか。その「譲渡」または「移転」は、外国で発送する行為をいうのか、それとも、日本に所在する需要者が受領する行為まで含まれるのか。「引渡し」や「頒布」等についても、同様の問題がある。

本件は、日本国内に在住する需要者が海外に注文書を送付し、その商品が日本国内に輸入された事案である。審判において主張、立証された資料によると、日本人旅行者が香港やフィリピンの土産として本件商標を付した商品の購入を機に、日本での販売の有無や香港から日本への送付の可否の問い合わせが永年に亘り相次いでおり、被告は、日本からの注文に対し、個人輸入の範囲に限り応じている、という。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

以下、具体的な行為を題材に、国内使用に当たるかを検討する。

(2) 海外からの持ち帰り等

日本人旅行者が海外の土産として日本国内に当該商標を付した商品を持ち帰ったとしても、これ自体、日本国内における「使用」に該当しないことは明らかである。また、日本国内に在住する需要者が海外に注文書を送付することもまた、同様である。つまり、需要者の行為は、もとより商標の使用行為には該当しない。

(3) 日本への輸出

本件の場合、海外の商標権者である被告の行為の一つとして、日本国内に在住する需要者に本件商標を付した商品を日本に向けて輸出した行為がある。関税法第2条第1項第2号において、「輸出」とは内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう、と規定されている。したがって、被告が本件商標を付した商品を日本に向けて送り出す行為は、被告の所在地である香港において行われていたのであるから、日本における行為ではない。

(4) 日本国内への輸入

ところが、「輸入事件」のように、海外の商標権者と取引のある輸入販売業者が日本国内に所在する場合、その輸入販売業者の輸入行為は、日本国内における使用を構成する。しかし、海外の商標権者が日本国内の消費者に対し直接商品を送付する行為、或いは日本国内の消費者による「輸入」行為をもって、これを海外の商標権者による「輸入」と解するには無理がある。海外の商標権者は、「輸入」行為の主体ではないからである。

(5) 商品カタログの頒布

それでは、「頒布事件」のように、海外の商標権者が日本国内に居住する需要者に対し通信販売用の商品カタログを頒布した場合はどうであろうか。「頒布事件」は、日本の消費者に商品カタログを頒布し、日本の消費者から商品の

注文を受け、商品を日本に居住する一般の消費者に販売した場合、日本において商標法2条3項2号に該当する行為、すなわち、「商品…に標章を付したものを譲渡」するとの商標の使用をなしている、と判断した。これを本件判決と比較すると、相違するのは、日本の消費者に商品カタログを頒布したか否かのみである。それ以外の行為、即ち、日本の消費者から商品の注文を受け、商品を日本に居住する一般の消費者に販売する行為は同一である。

この日本国内に居住する消費者に商品カタログを頒布する行為は、国内使用と言えるのであろうか。「頒布事件」においては、フィッチ社が「Abercrombie & Fitch」標章が付された通信販売用の商品カタログを日本の消費者に対し頒布している行為自体を捉え、かかる行為は、商標法2条3項7号の、「商品…に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して…頒布する行為」に当たるものといえることができる、としている。したがって、この「頒布事件」に従えば、外国企業が日本国内に居住する消費者に対し通信販売用の商品カタログを頒布する行為は、国内使用を構成することになるのであろう。しかし、「頒布事件」の判決と本件判決は、使用者の行為の解釈について相反する、と考えられる。即ち、「頒布事件」は、日本国内に居住する消費者の手に渡っていれば、「国内頒布」があったというが、本件判決は、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない、としている。即ち、商標使用者の行為は、日本国外において日本国内に発送した行為によって終止する、と判断しているからである。筆者は、本件判決が妥当であると考え、商標使用者の行為としては、「日本国内に向けて頒布」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ただけでは足りず、「日本国内において頒布」する必要がある。なお、日本国内の需要者が商品カタログを入手した事実を捉えて、海外の商標権者が日本国内において頒布したと言えるか否かは疑問である。もしかかる解釈が成立するとすれば、日本国内の需要者が商品を受領した事実を捉えて、外国の商標使用者による日本国内における譲渡があったということができてしまい、本件判決と矛盾することになる。

(6) 海外のホームページでの広告

また、海外の商標権者が海外におけるホームページ等で商品の広告宣伝をした場合はどうか。

この問題を考えるに当たっては、そのホームページがいずれの国に所在するサーバーであるのかが出発点であろう。そして、ホームページの運営者の所在地と、当該ホームページにアクセスするユーザーの所在地の、3つの地点を考慮する必要がある。

平成14年の法律改正（平成14年法律第24号）において、経済社会のIT化に伴う商品・サービス・広告の多様化に対応するため、標章の「使用」の定義が改正された。それに先立ち、平成13年12月に産業構造審議会の知的財産政策部会が「ネットワーク化に対応した特許法・商標等の在り方について」をまとめ、「今後取り組むべき課題」の一つとして、「国境をまたがる事業活動への対応」として、以下の課題を提言している⁶⁾。

国境を容易に越えて事業活動を行うことが可能なネットワーク社会においては、我が国の知的財産権侵害行為の全部又は一部が海外で実施され国内で被害が生じているような場合、そもそも日本の法律上違法と評価されるかという問題、また、国際裁判管轄、判決の承認・執行等の問題を解決していく必要がある。こうした問題については、国際裁判管轄に関するハーグ国

際私法会議、WIPO等でも一部について検討が開始されたが、我が国としても、基本的対応方針の具体化に早急に取り組むとともに、紛争解決に向けた国際的なルール形成等にも積極的に貢献をしていくべきである。

あれから5年を経過した現在もなお、ボーダレス社会における商標権侵害や商標の使用に関しては、国際的なルールが形成されるには至っていない。

しかし、上記「今後取り組むべき課題」において言及されたWIPOにおける検討については、「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告 (Joint Recommendation)⁷⁾」がその成果としてある。これは、あくまでも共同勧告であり、条約としての国際的な拘束力を持たないが、参照すべき点がある。

その第2条「インターネット上の標識の使用」において、以下のような規定がある。

インターネット上の標識の使用は、その使用が加盟国における第3条に規定する商業的効果 (commercial effect) を有する限り、加盟国における使用を構成する。

つまり、インターネット上の商標の使用が問題になっている国、即ち、日本において商業的効果があるか否かが判断要因であるとしているのである⁸⁾。

この共同勧告に基づいて考えると、海外におけるホームページ等において、商品の広告が日本語でなされたり、円表示で価格が表示されたり、或いは、日本から海外のサーバーに当該広告を送信したり⁹⁾等、日本に居住する消費者を対象としたことが客観的に明らかである場合は、日本国内の使用と認められるべきである、と理解できる。田村教授は、「日本語のようにネイティブ・スピーカーが日本国に集中している言語で構成される情報が送信される場合は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特段の事情がない限り、どこのサーバーから送られようが、どこから配信されようが、日本の商標法を適用すべきである」としている¹⁰⁾。その反対解釈をすれば、ただ単に日本の消費者が外国のホームページにアクセスして、その商品が日本国内に入ってきたとしても、その事実のみをもってしては、日本国内における使用ということとはできない、と解することもできる。

5. まとめ

上記した内容を前提に、「国内譲渡」について検討すると、外国の商標権者による「国内譲渡」があったというためには、単に外国の商標権者が日本国内に居住する需要者に対し当該商品を発送したという事実では足りず、当該商品が日本国内の取引の場において実際に置かれた事実が必要である、と考える。商標を付した商品が日本国内の取引の場において初めて、商標が我が国商標法の保護法益である自他商品（役務）識別機能を発揮していると言えるからである。外国の商標権者が日本国内に居住する需要者に対し当該商品を発送する行為は、あくまでも当該外国において終了しており、その商品が輸入され、需要者に配送されたとしても、商標権者によって取引行為の場に商標を付した商品がおかれたということとはできない。したがって、外国の商標権者の商品が日本国内における取引の場において置かれたというためには、日本国内に所在する取引業者や支店等が行う当該商品の輸入行為や国内居住者に対する当該商品の引渡し行為等の主張、立証が必要であろう。なお、「国内譲渡」の問題と直接には関連しないが、外国におけるホームページにおける広告等については、日本国内において、共同勧告のいう「商業的効果」があったか否かが一つの判断材料となるであろうが、更なる研究が必要である。

他方、日本国内の商標権者にとって、外国における登録商標の使用があったというために何

をもって必要十分であるかは、当該外国の法制に拠らざるを得ないが、上記共同勧告を参酌する必要がある。

また、本稿の冒頭において、不使用取消における登録商標の使用と、商標権侵害行為とは別の問題である、と述べた。仮に本件判決を侵害行為に当てはめてみると、海外の模倣品の個人輸入者への直接販売行為は商標権侵害を構成しないことになるが、侵害事件において、そのような判断がなされるかどうかは定かではない。不使用取消における使用とは異なる衡量があり得るからである。一方、国内に居住する者による模倣品の輸入行為は、個人輸入の場合、原則として、商標権侵害を構成しないが、「業」として行う場合は、商標権侵害を構成する。また、個人輸入者が模倣品を合法的に輸入したとしても、それをインターネット・オークション等業として販売する行為は、商標権を侵害する。

わが国の商標法は、「使用」について総則として定義をしておき、不使用取消を免れるための「使用」についても、商標権侵害行為としての「使用」について一律に適用されるが、近時の産業構造審議会の商標制度小委員会¹¹⁾において、権利の効力、侵害行為の種類、不使用等、主体の異なる行為をまとめて定義するのではなく、必要に応じ調整した規定をおくべきであるとの提案がなされており、傾聴に値する。即ち、平成19年1月1日から、商標法第2条第3項第2項の「使用」の定義に「輸出」が追加・施行されるが、この規定は、まさに模倣品による侵害行為を目途としており、商標権者等による使用や不使用取消との関係は考慮されておらず、商標法の体系そのものが変質してしまう虞があるからである。

最後に、本件判決は、属地主義の原則に従い、日本国内における「使用」というためには、商標権者による譲渡行為が日本国内においてなされる必要があり、日本に向けて当該商品を発送

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

したこと及び日本国内に居住する需要者が当該商品を受領したことでは足りない、と判断した。かかる属地主義の原則に基づく判断に対し、5. まとめの冒頭で述べたとおり、筆者は賛成である。

しかし、商標を付した商品が世界各国で流通するボーダレスの現在、属地主義の原則との関係において国内使用とは何かをさらに掘り下げながら、ボーダレス社会に対応した国際的なルール作りが急務である。

注 記

- 1) 例えば、昭和59年審判第16688号、昭和60年審判第7930号及び平成11年審判第30322号。
- 2) 取消2002-30980及び取消2005-30376。なお、国内における販売行為を立証せずに、商品パッケージに日本語が掲載されていても、使用方法や成分表示等が中国語で記載されていること、及び、外国のホームページにおける商品紹介があっても、外国語のみで表示されている場合は、日本における販売を予定していない、として使用に該当しないとされた審決がある（取消2002-30558）一方、上記2005-30376は、外国のウェブサイトが英語表記であり、価格表示も日本円ではない場合、直ちに日本国での商標の使用があったとすることはできないとしても、近時のインターネット上での商品情報の取得がグローバルな範囲に及んでいることをも考慮すれば、日本在住の需要者がこれによって商品情報の取得をして商品の取引に資することはないとまではいうことができない、としている。
- 3) 田村義之「商標法概説〔第2版〕」p.143
- 4) 網野誠「商標〔第6版〕」p.145
- 5) 前掲注4) p.151
- 6) 産業構造審議会・知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標等の在り方について」平成13年12月 p.67
- 7) 工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び世界知的所有権機関（WIPO）一般総会（2001年9月24日～10月3日）において採択された「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」“Joint Recommendation Concerning Provisions on the

Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet” 2001年10月3日

- 8) 「商業的効果」について、第3条「加盟国における商業的効果を決定するための要因」として、以下のように規定されている。なお、以下は筆者による仮訳である。
 - (1) [要因] インターネット上の標識の使用が加盟国において商業的効果を有するか否かを決定するに際して、権限ある当局はすべての関連する状況を考慮しなければならない。関連し得る状況（circumstances）は、以下を含むが、以下に限定されない。
 - (a) 標識の使用者が、加盟国において、インターネット上で標識が使用されている商品または役務と同一または類似の商品または役務に関して、業務を行っているか、または、業務を行うための重要な計画に着手したことを示す状況
 - (b) 加盟国に関して使用者の商業活動のレベルと特色（以下を含む。）：
 - (i) 使用者が加盟国に所在する顧客に対して業務を行っているか否か、または、加盟国に所在する者と商業的に動機付けられた関係を結んでいるか否か；
 - (ii) インターネット上における標識の使用との関係において、使用者が加盟国に所在する顧客に商品を引き渡したまたは役務を提供する意思を有していないことを表明し、且つ、表明した意思を厳守しているか否か；
 - (iii) 使用者が加盟国において保証またはアフターサービスのような販売後の活動を申し出ているか否か；
 - (iv) 使用者が加盟国においてインターネット上では行われませんが、インターネット上の標識の使用に関連する更なる商業的活動を行っているか否か。
 - (c) インターネット上における商品または役務のオファーと加盟国との関係（以下を含む。）：
 - (i) オファーされている商品または役務が加盟国において合法的に引渡したまたは提供され得るか否か；
 - (ii) 価格が加盟国の公式通貨で表示されてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- るか否か。
- (d) インターネット上における標識の使用方法和加盟国との関係（以下を含む。）：
- (i) 標識が、加盟国におけるインターネット利用者がアクセスできる双方向の通信手段に関連して使用されているか否か；
 - (ii) 使用者が標識とともに、加盟国の住所、電話番号または他の連絡方法を表示しているか否か；
 - (iii) 標識が加盟国に関するISO標準の国コード3166のトップ・レベル・ドメインに基づいて登録されているドメイン名に関連して使用されているか否か；
 - (iv) 標識の使用とともに使用されている文言は、加盟国において主に使用されている言語によるものか否か；
 - (v) 標識は、加盟国に所在するインターネット利用者によって実際にアクセスされたインターネットの所在地に関連して使用
- されているか否か。
- (e) インターネット上における標識の使用と加盟国における当該標識に係る権利との関係（以下を含む。）：
- (i) 使用が当該権利に裏付けられているか否か；
 - (ii) その権利が他人に属している場合、その使用が当該権利の対象である標識の識別性または評価（reputation）を不正に利用し、または、弁解できないほど損なうか否か。
- 9) 「模倣品の輸入及びインターネット取引に関する事例集」 pp.24～25 特許庁 2006
- 10) 前掲注3) 田村 p.437
- 11) 産業構造審議会 知的財産政策部会「商標制度の在り方について」平成18年2月 p.32 具体的には、平成15年7月29日の第2回商標制度小委員会の資料1や議事録参照。

（原稿受領日 2006年11月14日）

