

商標機能論について

—— 一度販売された商品についての商標権主張可否の根拠として ——

橋 本 千 賀 子*

抄 録 一度頒布された商品がその後何等かの形で再度市場に置かれた場合に、商標権者は権利を主張することができるのでしょうか。並行輸入に関して、裁判所は商標機能論によって結論を導き出していますが、並行輸入以外のケースでも、すでに一度市場で頒布された商品が再度別の形で頒布される際の侵害の存否判断について商標機能論が用いられることがあります。本稿では、実務上是非理解しておくべき考え方である商標機能論について解説します。

目 次

1. はじめに
2. パーカー事件
3. フレッドペリー事件
4. 消尽論と商標機能論
5. 判決において商標機能論が用いられた例
 5. 1 小分け、リパッケージ
 5. 2 改造、加工
 5. 3 詰替え
 5. 4 商標権者の意図に反して流通される商品
6. おわりに

1. はじめに

真正品の並行輸入が権利侵害に該当するか否かの根拠として、従来から消尽論と商標機能論（以下、機能論という。）が用いられています。消尽論は、「商品の最初の販売によってその後、その商品にかかる知的財産権を行使することができなくなる」とする考え方です。機能論においては、「商標権の侵害判断において商標の機能が害されているか否か」が基準となります。

昭和45年のパーカー事件判決¹⁾以来、我が国の裁判所は機能論によって並行輸入の問題における違法性を判断してきました。そして平成15

年のフレッドペリー事件最高裁判決²⁾において、この機能論による並行輸入の商標権侵害該当性判断の基準が明確になったのです³⁾。

機能論とは、商標権侵害に形式的に該当する行為であっても、当該行為により商標の本質的な機能が害されない場合には、当該行為は実質的違法性を欠くものである、とする法理をいいます。商標の本質的機能として、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能（及び自他商品・役務識別機能）があると言われていますが⁴⁾、これらの中で、機能論においては特に出所表示機能と品質保証機能に着目し、これらが害されるか否かを検討することによって並行輸入該当性（非侵害該当性）を判断しています。

2. パーカー事件

大阪地裁が昭和45年に下したこの判決によって、それ以前の属地主義に基づいて並行輸入を商標権侵害とする立場から一変、並行輸入の商標権侵害の当否が機能論によって判断されるよ

* 東京理科大学イノベーション研究科知的財産戦略専攻 教授、ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 弁理士 Chikako HASHIMOTO

うになりました。

上記判決においては以下のとおり判示されています。

「商標法は、商標の出所識別及び品質保証の各機能を保護することを通じて、当該商標の使用により築き上げられた商標権者のグッドウィルを保護すると共に、流通秩序を維持し、需要者をして商品の出所の同一性を識別し、購買にあたって選択を誤ることなく、自己の欲する一定の品質の商品の入手を可能ならしめ、需要者の利益を保護しようとするものである。

…商標保護の直接の対象は、商標の機能であり、これを保護することによつて窮極的には商標権者の利益のみならず公共の利益をあわせて保護しようとするもので、…商標権属地主義の妥当する範囲も、商標保護の精神に照らし商標の機能に対する侵害の有無を重視して合理的に決定しなければならない。」

このように、商標保護の直接の対象は商標の機能であること、商標の機能に対する侵害の有無を重視して商標保護の範囲を決定しなければならないことが述べられています。

3. フレッドペリー事件

その後、ラコステ事件（東京地判昭和59年12月7日）、BBS商標事件（名古屋地判昭和63年3月25日）、GUESS事件（東京地判平成2年12月26日）等の判決において、機能論に基づき、並行輸入が容認されました。

フレッドペリー事件最高裁判決では、真正品の並行輸入と認められる要件を明示し、被告行為は並行輸入に該当せず、商標権侵害であると認定しました。

並行輸入と認められる三要件について、以下のとおり明示されています。

「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、商標権を侵害する（商標法2条3項、25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、(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。…上記各要件を満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うことが出来るからである。…」

上記のとおり、真正品の並行輸入と認められるための要件として、

- ①当該商標が適法に付されたものであること（真正商品性）。
- ②当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示すること（同一人性）。
- ③当該商品と登録商標を付した商品とが品質において実質的に差異がないこと（品質の同一性）。

の3つが挙げられています。

上記①、②は出所表示機能を、③は品質保証機能を担保するために必要となるものです。

最高裁判所は、本件について以下のように判断しています。

「本件商品は、…本件契約の本件許諾条項に

定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害するものである。

また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、…商標の品質保証機能が害されるおそれがある。

…以上によれば、本件商品の輸入は、いわゆる真正商品の並行輸入と認められないから、実質的違法性を欠くということとはできない。」

このように、被告によって輸入された商品によって、商標の出所表示機能及び品質保証機能が阻害されるという理由で商標権侵害が認定されました。

4. 消尽論と商標機能論

上記のとおり、商標の機能（出所表示機能及び品質保証機能）こそが商標を保護すべき本質的な根源と捉えて、この機能が害されず、正当に発揮される限りにおいては違法ではないとする考え方が機能論です。

一方、一度販売された商品に関する違法性の存否を判断する際に根拠とされる他の立場として、消尽論があります。消尽論とは、商標権者が商品の販売によって対価を回収した場合は、当該商品についての商標権者の経済的権利は消尽したとする考えです。真正品の並行輸入について消尽論を当てはめると、ある国ですでに販売された商品については、当該商品に関する経済的権利は消尽したと考え、輸入された国でさらに権利を行使することはできないこととなります。特許庁の用語解説においても、「特許権消尽」の項で「特許権者から正当に購入した製品等を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことを説明する理論である。

用尽、消耗ともいう。なお、特許権だけでなく、実用新案権、商標権、意匠権についても、消尽理論が適用されるとするのが一般的である。」と記載されています⁵⁾。

特許権に関して並行輸入を容認する根拠として、BBS事件⁶⁾でも国際消尽の考え方が用いられています。これは、特許権が各国独立であり、原則として特許権者は特許権を有するすべての国において特許製品の販売による利益を受け得るという前提があるからです。もし特許権者が譲受人との間で販売地域から我が国を除外する契約を結び、あるいは製品に販売地域の制限（我が国を除く）の明示を行った場合において、当該製品が我が国で販売された場合には、特許権者は我が国で特許権を行使することができるかとされています。

しかし、商標権において保護されるべき本質は商標の機能であり、商標に化体したグッドウィルです。このような機能、グッドウィルは国境を越えて一体のものであり、国が変わったら違うものになるという性質のものではありません。よって、商標については国際消尽という考え方がなじまないのです。

このような理由から、商標の並行輸入については消尽論ではなく機能論による解決が図られています。

特許に関するBBS最高裁判決では以下のとおり述べられました。

「…国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、…我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提と

して、取引行為が行われるものということができるところ、…我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は…当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合…譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されない…」

このように、特許権においては保護対象が発明であり、商標権においては保護対象が商標の機能又は商標に化体した業務上の信用であることから、並行輸入における侵害の当否の判断においてその根拠が異なることとなります。

5. 判決において商標機能論が用いられた例

機能論は並行輸入以外のケースにおいても、商標権侵害の成否の判断に使用されます。真正商品が商標権者の意図しない方法で流通したり、小分けされて販売されたり、改造されたりという場合にも、機能論が用いられます。

5.1 小分け、リパッケージ

(1) STP事件、バンホーテン事件

真正品(ドラム缶入りオйлトリートメント)を並行輸入した業者が、商標権者が用いる小分けの缶と酷似した缶を製造し、これに小分けしたという事件⁷⁾、あるいは大袋入りのココアを小分けして登録商標と同一の商標を付して販売した行為についての刑事事件⁸⁾において、商標権侵害が認められています。商標権者以外の者が真正品を小分けした上で、権利者の許諾なく商標を付して販売する場合、需要者は、包装された商品は商標権者かその許諾を得た者が包装をなしたものであると期待するので、商標付きの包装がされた商品は依然として商標権者の信

用の恩恵を被ることとなります。このため、商標の出所表示機能、品質保証機能が害されると考えられます。

また、商品を小分けし、登録商標と類似する商標を付して販売した行為が商標権侵害に該当すると判断された事件として、マグアンプK事件があります。

(2) マグアンプK事件⁹⁾

米国から輸入した園芸用緩効性化成肥料を、日本における独占的販売契約を締結した者が一般消費者向けに小分けし、販売した行為が商標権を侵害するかどうかが争われた事案です。ここにおいても出所表示機能、品質保証機能等が侵されるとして侵害認定されています。

判決における判示は以下のとおりでした。

「…当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によつて当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、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つて、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ものといわなければならない。」

実際に品質が変化したかどうかは問わず、品質変化のおそれのみによって品質保証機能は害されるとされています。

5. 2 改造, 加工

真正品に改造を加えて販売された場合にも、機能論によって商標権侵害該当性が判断されることがあります。

(1) Nintendo事件¹⁰⁾

本件では、改造を加えた商品について元の商標が付されたままになっていると、改造後の商品が元の商標権者の商品であると誤認されて出所表示機能が害され、また品質についても元の商標権者は責任を負わないので品質保証機能も害されると判断されました。

「原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。」

(2) Wii事件¹¹⁾

また、家庭用テレビゲーム機について、内蔵プログラム等を改造したうえで元の商標(「Wii」)を付したまま販売したという事件についても、以下のような認定がされました。

「当初は、商標権者又はその許諾を得た者により、適法に商標が付され、かつ、流通に置かれた真正商品であっても、それら以外の者によ

って改変が加えられ、かつ、その改変の程度が上記出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているときには、これを転売等して付されている商標を使用することにつき、実質的違法性を欠くといえる根拠が失われていることも自明である。」

そして、改変を加えた商品に商標「Wii」を付したまま販売する行為は商標権侵害であると認められました。

(3) キャラウェイゴルフクラブ事件¹²⁾

本件においては、「被告が製造するゴルフクラブは、原告製ゴルフクラブと品質、形態等において大きく相違するから…本件登録商標の出所表示機能、品質保証機能を害するものであり、違法性を欠く行為とはいえない。」として機能論が採用されています。

改造品、リサイクル品が販売されることによって、本来の商標の機能が害され、商標の価値が棄損される場合があります。そのような場合には機能論によって侵害非侵害を判断するのが妥当でしょう。

5. 3 詰 替 え

さらに、登録商標が付された空インクボトルへのインクの詰替えに関する商標権侵害の事案(RISOインクボトル事件)¹³⁾においても、機能論が採用され、侵害の認定がされています。

「商標の本質は、自他商品の出所を識別するための標識として機能することにあると解されるから、被控訴人らの行為が、本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するというためには、当該商標が商品の取引において出所識別機能を果たしていることが必要となるというべきである。…」

被控訴人らが被控訴人インクの販売の際に使用するパンフレット、注文書等には、…いわ

ゆる打ち消し表示もされておらず、…純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあり、…誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであるから、本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって、被控訴人らの行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきである。」

5. 4 商標権者の意図に反して流通される商品

Y's事件¹⁴⁾では、商標権者がサンプル品、キズ物、いったん流通させたが回収されて廃棄するつもりだった商品が意図に反して販売されたことについて商標権侵害が認められましたが、ここでも機能論によって結論が導かれています。

6. おわりに

以上のように、元々は真正品であった商品が再度別の形で市場に置かれ、そこに付された商標が商標権を侵害するか否か、という判断をする際に機能論で考えることができます。

近年では輸出入のほか、改造品や中古品の販売が増加しています。そのような場合の権利関係について検討する際に、機能論は一つの有力な判断基準となると考えます。

以上簡単に解説しましたが、本稿が実務上重要な機能論を理解する一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 大地判昭和43年(ワ)第7003号 昭和45年2月27日
- 2) 最判平成15年2月27日
- 3) 蘆立順美「フレッドベリー最高裁判決における商標機能論の検討」パテント2011 別冊第5号 pp.11-23
- 4) 小野昌延「商標法概説」第2版 有斐閣 pp.47-51
平尾正樹「商標法」第1次改訂版 学陽書房 pp.5-9

- 5) 特許庁HP「用語解説」
http://www.jpo.go.jp/dictionary/japanese_to.html (参照日：2014年10月26日)
- 6) 東高判平成7年3月23日, 最判平成9年7月1日
- 7) 大地判昭和51年8月4日
- 8) 福岡高判昭和41年3月4日
- 9) 大地判平成6年2月24日
- 10) 東地判平成4年5月27日
- 11) 名古屋高判平成25年1月29日
- 12) 東地裁平成10年12月25日
- 13) 東高判平成16年8月31日
- 14) 大地判平成7年7月11日

参考文献

- ・小野昌延「商標法概説」有斐閣
- ・田村善之「商標法概説」弘文堂
- ・田村善之「知的財産法」有斐閣
- ・平尾正樹「商標法」学陽書房
- ・末吉互「新版 商標法」中央経済社
- ・西村雅子「商標法講義」発明協会
- ・小野昌延, 小松陽一郎編「商標の法律相談」青林書院
- ・峯唯夫「並行輸入と商標機能論—パーカー事件を切り口として—」パテント2011 別冊第5号
- ・大島厚「マグアンプ事件における機能論再論」同上
- ・蘆立順美「フレッドベリー最高裁判決における商標機能論の検討」同上
- ・小野昌延編「注解 商標法」青林書院
- ・高木弘明「知的財産権 重要判例をひも解く(第三回) フレッドベリー並行輸入事件」Right Now 2004/8
- ・富岡英次「商標権, 意匠権, 著作権(映画の著作物等)と並行輸入」現代裁判法大系 第26巻—知的財産権— 新日本法規出版
- ・ヤン・アンリ・バジア「商標はなぜ保護されるのか? 欧州と日本における商標の機能についての比較研究」知財研紀要2013
- ・イラーナ・サイモン「商標機能及びその侵害事件における役割—EUと日本は相互の経験から何を学ぶことができるのか?—」知財研紀要2007
- ・蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」知財研紀要2007
- ・宮脇正晴「商標機能論の具体的内容についての一考察—フレッドベリー事件上告審判決の検討を中心に—」立命館法学 2003年4号

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・土肥一史「判例評釈 商品の加工行為と商標権の効力ーキャラウェイゴルフクラブ事件ー」発明 Vol.97 2000-5

(原稿受領日 2014年10月6日)

