

並行輸入と商標権侵害

——「真正商品性の要件」の読み替えと
「品質管理性の要件」におけるグッドウィルの成否——

知的財産高等裁判所第2部 平成30年2月7日判決言渡
平成28年(ネ)第10104号 販売差し止め等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第10643号)

廣 田 美 穂*

抄 録 本件（NEONERO事件）では、外国商標権者から輸入した商品についての広告に商標を表示する原審被告の行為が、商標権侵害に該当するか否かが争われた。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3要件（①「真正商品性の要件」、②「内外権利者同一人性の要件」、③「品質管理性の要件」）につき、広告表示行為に合わせて要件①の読み替えを行った上で、いずれの要件も充足するとして、商標権侵害を否定した。本稿では、要件①の読み替えと要件③で言及された独自のグッドウィルとについて検討し、本件をベースとして実務上の留意点及び対策について述べる。

目 次

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. はじめに | 7. 3 第3要件について |
| 2. 事件の概要 | 7. 4 並行輸入3要件の拡大法理－独自のグッドウィルの法理－ |
| 2. 1 当事者 | 8. 実務上の留意点及び対策 |
| 2. 2 X社の商標権取得までの経緯 | 8. 1 外国権利者の方針が統一的である場合 |
| 2. 3 X社の商標権取得後の経緯 | 8. 2 外国権利者の方針が緩やかである場合 |
| 2. 4 X社の商品及びY社の商品 | 9. おわりに |
| 2. 5 被疑侵害行為及び被告標章 | |
| 3. 原審での争点及び判決 | |
| 4. 本件（控訴審）での争点 | |
| 5. 裁判所の判断 | |
| 5. 1 結 論 | |
| 5. 2 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 | |
| 5. 3 第1要件について | |
| 5. 4 第2要件について | |
| 5. 5 第3要件について | |
| 6. 考 察 | |
| 7. 本判決における判断について | |
| 7. 1 第1要件について | |
| 7. 2 第2要件について | |

1. はじめに

海外ブランドが著名であればあるほど、種々業者に輸入されやすくなるのは宿命といえるが、輸入が適法に行われている限り、自由かつ公正な競争のために認められるべきである。一方で、商標の並行輸入問題は、正規ルートサイドの国内業者（国内権利者、国内権利者のライセンスンシー等）にとって、悩ましい問題である。

* 弁理士 Miho HIROTA

海外ブランドの国内ビジネスを優位に進めようとして商標権取得や販売契約締結等に費用や時間をかけても、第三者の別ルートの輸入販売が適法と認められてしまうと、防御にかけた努力が報われないことになる。それだけに、並行輸入3要件の該当性を否定できるロジックや方策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。

以下では、本稿の趣旨を踏まえ、主として正規ルートサイドの国内業者の視点から本件を概観、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) 被控訴人 (= 原審原告。以下、「X社」という。)

X社は貴金属製品の製造及び卸売業を営む会社である。X社は図1に示す本件商標1及び図2に示す本件商標2の商標権者である。

(2) 控訴人 (= 原審被告。以下、「Y社」という。)

Y社は宝石・貴金属類の輸入、加工及び販売業を営む会社である。

(3) 外国権利者

イタリアのP.V.Z.srl社(以下、「PVZ社」という。)は、「NEONERO」ブランド(以下、「本件ブランド」という。)名の下に、本件商標2と同一の標章を用いて、ペンダント、ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪、腕輪等の身飾品を販売している。PVZ社は、図3に示す欧州連合登録商標(以下、「PVZ社登録商標」という。)の商標権者である。

2.2 X社の商標権取得までの経緯

(1) X社は、平成25年3月、本件ブランドの商品の取扱いを開始した。

登録番号	第5799743号
商標	NEONERO (標準文字)
指定商品/役務区分	第14類 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、記念カップ、記念たて、身飾品、貴金属製靴飾り、時計
出願日	平成26年10月15日 (商願2014-086695)
登録日	平成27年10月16日

図1 本件商標1

登録番号	第5799744号
商標	PIZZO D'ORO NEONERO
指定商品/役務区分	第14類 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、宝石箱、記念カップ、記念たて、身飾品、貴金属製靴飾り、時計
出願日	平成26年10月15日 (商願2014-086696)
登録日	平成27年10月16日

図2 本件商標2


欧州連合登録番号	第5914387号
商標	
指定商品/役務区分	第14類 貴金属及びその合金並びに貴金属又はそれを被覆した製品(他の類には含まれない)、ジュエリー、宝石、時計用器具
出願日	平成19年5月17日
登録日	平成20年5月15日

図3 PVZ社登録商標

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) Y社は、平成26年2月に、PVZ社との取引を開始し、同年7月頃にはPVZ社からポスターの送付を受け、「NEONERO」標章を付したプライスカード作成の許可を得た。

また、Y社は、平成26年6月18日頃、PVZ社から直接、商品を輸入し、平成26年8月20日から平成27年8月28日までの間、日本において、PVZ社の商品を販売した。

(3) X社は、平成26年8月20日、PVZ社に対し、X社が日本における独占的な販売代理店になることを申し入れた。その後、X社とPVZ社とは、販売代理店契約の内容について協議し、平成26年9月22日までに、①X社がPVZ社に支払う工賃を、従前1グラム当たり5ユーロであったものを、次回の注文から1グラム当たり6ユーロに値上げすること、及び、②PVZ社は、日本国内のX社以外の者には商品を販売しないことを合意した（以下、「本件販売代理店契約」という。）。本件販売代理店契約に関する契約書は、作成されなかった。

(4) PVZ社とX社は、平成26年10月2日以降、本件販売代理店契約締結以前にPVZ社がY社から受けた注文の処理について協議し、同月9日、PVZ社がY社からの前記注文につき直接取引を行うことにX社が同意する代わりに、同月末に

PVZ社からY社へ発送する商品の工賃を1グラム当たり5ユーロに据え置くことを合意した。

(5) X社は、平成26年10月10日、PVZ社に対し、日本において「NEONERO」商標につき、X社とPVZ社が共同で商標登録出願をすることを提案したが、PVZ社は、平成26年10月14日までに、日本において「NEONERO」商標の登録出願はX社が単独で行うことを了解した。

(6) X社は、平成26年10月15日、商標登録出願をした。

(7) Y社は、平成26年10月28日頃、PVZ社から直接、商品を輸入したが、その後は、PVZ社の商品をPVZ社から直接輸入することができなくなり、PVZ社に対して直接メールで注文して、PVZ社が香港のM.C.E社（以下、「MCE社」という。）に商品を送り、MCE社が開封せずにY社に商品を送るという方法で輸入することとした。

(8) Y社は、平成27年5月11日頃、MCE社を介して、PVZ社から商品を輸入した。

(9) 本件商標1, 2は、平成27年10月16日、登録された。

2.3 X社の商標権取得後の経緯

(1) X社は、平成27年11月10日、Y社に対し、X社が本件商標権を有し、本件商標1, 2と同

	PVZ社	X社	Y社
H25.3		本件ブランド商品の取り扱い開始	
H26.2			PVZ社と取引開始
H26.6			PVZ社から商品輸入
H26.8		PVZ社に独占的販売代理店の申入れ	PVZ社の商品販売開始
H26.9	X社と販売代理店契約締結	販売代理店契約締結	
H26.10	X社の出願を了解	本件商標登録出願	
H26.10	Y社からメールを受け、MCE社に商品を送ることに		MCE社を介して商品輸入することに
H27.5			MCE社を介して商品輸入
H27.10		本件商標登録	
H27.12		Y社に商品販売中止を求めた	本件催事でチラシ頒布、商品出品

図4 経緯の概要

一又は類似の商標を無断で使用することは、これらの商標権の侵害を構成する旨、通知した。また、平成27年12月8日、Y社に対し、平成27年12月11日から同月13日にかけて開催される展示販売会（以下、「本件催事」という。）においてY社商品を販売する行為は本件商標権の侵害を構成するとして、前記販売の中止を求めた。

(2) Y社は、平成27年12月11日から本件催事のチラシ（以下、「本件チラシ」という。）に、本件催事に出品するY社の身飾品（以下、「Y社商品」という。）を広告するため、Y社標章を掲載して、これを頒布した。そして、本件催事においてY社商品を出品し、販売に供した。

(3) Y社は、平成27年12月24日頃、X社に対し、並行輸入品の取り扱いには問題がないと考えており、Y社が並行輸入を中断するにはX社によるY社の商品在庫買い上げなどの方法があり得る旨を通知した。

2. 4 X社の商品及びY社の商品

(1) X社の商品

・X社は、PVZ社から受領したデザイン帖や、PVZ社が展示会に持参した展示品等を元に、約15%はそのまま、約85%は修正を加えて、PVZ社に注文する。修正を加える場合には、PVZ社がデザインして作成した、レース状の細工を施したひし形、楕円等の形状のパーツ（以下、「PVZ社パーツ」という。）の種類、色、サイズ及び個数、各PVZ社パーツ間の長さ等を指定して、ネックレス、ペンダントトップ、イヤリング、ブレスレット等の作成を注文する。X社は、PVZ社から輸入したペンダントトップには、別途X社が調達したネックレスを付し、PVZ社から輸入したイヤリングには、日本製シリコンパーツの付いたイヤリング部品を付し、PVZ社から輸入したネックレスにはピコ引き輪（X社が開発した、引く突起を大きくし、装飾玉を付けた引き輪）とジョイ

ントの丸カンを付すなどして完成品とする。
・X社は、本件商標を付した化粧箱、紙袋、カタログ及び保証書を作成した。
・X社のウェブサイトにおいては、PVZ社が製造した商品の画像が用いられているが、これらは全てPVZ社が作成した画像である。

【原審】

被疑侵害行為

被告標章が付された身飾品類の販売及び頒布

被告標章



図5 原審の被疑侵害行為及び被告標章

【本件（控訴審）】

被疑侵害行為

Y社商品の広告用チラシにY社標章を掲載して頒布した行為

Y社標章1



Y社標章2



図6 本件の被疑侵害行為及びY社標章

(2) Y社の商品

Y社は、PVZ社から受領したカタログや香港フェアでPVZ社が持参したサンプルを元に、カタログ掲載商品やサンプルをそのまま、又は、

修正を加えて、PVZ社に注文する。修正を加える場合は、色や色の組合せを指定する。

2. 5 被疑侵害行為及び被告標章

(1) 原審における被疑侵害行為及び被告標章

原審において請求の趣旨の対象となった被疑侵害行為は、被告標章が付された身飾品類の販売及び頒布であった。また、原審での被告標章は、図5に示すとおりであった。

(2) 本件における被疑侵害行為及び被告標章

本件での被疑侵害行為は、本件催事に出品するY社商品を広告するため、図6に示すY社標章1, 2を本件チラシに掲載して頒布した行為(以下、「本件被疑侵害行為」という。)である。なお、このように本件被疑侵害行為及びY社標章1, 2が、原審の被疑侵害行為及び被告標章と異なることとなった経緯は判決文では明らかにされておらず、その妥当性は不明である。

3. 原審での争点及び判決

原審では、(1)先使用による商標の使用をする権利の有無、(2)並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性、(3)商標権の行使の権利濫用該当性、が争点となった。

裁判所は、いずれの争点についても被告の主張を認めず、原告の請求を認容する判決をした。

4. 本件(控訴審)での争点

本件では、(1)並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性、(2)商標権の行使の権利濫用該当性、が争点となった。しかしながら、裁判所は、争点(1)の判断しか示していないため、本稿でも争点(1)に絞って考察する。

5. 裁判所の判断

5. 1 結 論

原判決を取り消す。

5. 2 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

裁判所は、Y社標章1が本件商標1とほぼ同一であり、Y社標章2が本件商標2と同一であり、かつ、Y社商品が本件商標1, 2の指定商品に含まれることを認めた。また、Y社商品はいずれもPVZ社から輸入された商品であることを認めた。

その上で、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、フレッドペリー判決を引用した。

『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され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(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(以下、「第3要件」という。)場合には、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。(最高裁第一小法廷平

成15年2月27日判決民集57巻2号125頁)』

5.3 第1要件について

(1) 前記①の要件について、フレッドペリー判決では『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』が“商品に付した”商標が問題とされるが、本件では、“わが国において”“Y社(被疑侵害者)自身”が“広告に表示した”商標が問題となった。この点につき、特に、裁判所は、次のように述べている。

『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広告に付する行為は、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、そのような行為であっても、登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為と同様に、商標権侵害としての実質的違法性を欠く場合があり、その場合の前記①の要件は、当該商品に当該商標を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること(以下、「第1要件」という。)とすべきである。』

(2) 本件被疑侵害行為について、裁判所は、まず、PVZ社が、本件商標2と同一の標章を用いて商品を販売していることに触れた。

また、Y社標章1、2とPVZ社登録商標とそれぞれを対比し、Y社標章1、2はいずれもPVZ社登録商標に類似すると判断した。

その上で、下記のように判示した(なお、以下、本件の引用判決文中、「被控訴人」は「X社」、「控訴人」は「Y社」、「PVZ社商標」は「PVZ社登録商標」に該当する)。

『そうすると、控訴人標章1及び2は、欧州においては、PVZ社の許諾なくして適法に使用することはできないものであると認められる。』

『前記のとおり、控訴人標章1及び2は、PVZ社商標と類似するものであるが、…控訴人商品

は、いずれもPVZ社から輸入されたものである上、控訴人がこれに手を加えて販売したとも認められないから、控訴人が控訴人商品の広告に控訴人標章1及び2を付する行為は、PVZ社の商標権の出所識別機能や品質保持機能を害するものではなく、PVZ社との関係で適法なものといえることができる。』

『したがって、本件被疑侵害行為は、第1要件を充足する。』

5.4 第2要件について

(1) 『第2要件は、内外権利者の実質的同一性をいうものであって、「法律的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国における商標権者と我が国の商標権者が親子会社の関係や総販売代理店である場合をいい、「経済的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国における商標権者と我が国の商標権者が同一の企業グループを構成している等の密接な関係が存在することをいうものである。』

(2) 『被控訴人はPVZ社と本件ブランド商品について日本における本件販売代理店契約を締結し、被控訴人はPVZ社の日本における独占的な販売代理店となったものであるから、PVZ社と控訴人とは、法律的に同一人と同視し得るような関係にあるといえ、本件被疑侵害行為は、第2要件を充足する。』

5.5 第3要件について

(1) 『第3要件は、我が国の商標権者の品質管理可能性についていうものであるところ、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として、外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる。ただし、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視

できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するといえることができる。』

(2) 『前記1の認定事実によると、PVZ社は、本件商標登録以前から本件ブランドを付した商品を控訴人及び被控訴人に対して販売し、日本において流通させていたところ、被控訴人が本件商標権を登録したのは、PVZ社の商品を独占的に輸入し販売するためであり、その登録は、PVZ社の許諾を得て行ったものであり、本件商標1は本件ブランド名そのものであり、本件商標2は、PVZ社が本件ブランドのために使用していた標章を用いたものであると認められる。本件において、被控訴人商品は身飾品であり、使用者が他人から見えるように装用して、商品の美しさでもって使用者を飾るという機能を有するところ、…、被控訴人が、PVZ社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し、引き輪やイヤリングのパーツを取り付けたことは認められるものの、引き輪やイヤリングのパーツは身体を飾るという被控訴人商品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない。被控訴人のウェブサイトには、PVZ社作成の画像及びPVZ社が使用するのと同じ本件ブランドのロゴが用いられ、PVZ社パーツのレース状の模様は明確に認識できるが、被控訴人が独自に付したパーツが強調されている部分はなく、また、PVZ社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや、引き輪やイヤリングのパーツが使用しやすいといったことは、前記ウェブサイトには記載されておらず、このような事項が需要者に認識されていたとは認められない。さらに、被控訴人は、

被控訴人商品について保証書を発行していたものの、その内容は、「品番」「仕様」のみであり(甲23)、保証内容から被控訴人独自のパーツが付されていることを購入者が認識できるものとは認められない。これらの事情を総合考慮すると、被控訴人が、PVZ社とは独自に、被控訴人の商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、控訴人商品の輸入や本件被疑侵害行為によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたということとはできない。したがって、被控訴人に保護に値する利益があるということとはできない。』

6. 考 察

(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表示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、フレッドベリー事件で、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5. 2で引用された①～③の3要件である(以下、それぞれ、単に「要件①」「要件②」及び「要件③」という。)

(2) 本件は、被疑侵害商品が、実質的に外国権利者から直接輸入された点で、事案としては比較的シンプルである。しかしながら、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、まず、本判決で詳細に検討された「第1要件」及び「第3要件」につき検討する。そして、本稿の趣旨に鑑み、正規ルートサイドの者が留意すべき事項について述べる。

7. 本判決における判断について

7.1 第1要件について

(1) 要件①は『(商品に付された)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』か否かという基準で、商品の真正性を問うものである。

要件①における「適法性」は、出所表示機能の観点から、外国権利者の許諾の範囲を逸脱して製造された商品に付された商標かどうかの問題であると解釈されており^{1), 2)}、外国権利者と、外国において商標を商品に付して拡布した者(以下、「外国拡布者」という。)が異なる場合に問題となることが多い³⁾。フレッドペリー事件でも、外国拡布者がライセンスであり、商標が付された商品が契約違反により製造されたものであったことが問題となった。

一方、外国権利者自身が直接的な外国拡布者である場合、許諾の範囲であることは当然で、出所も明らかであるため、要件①が問題となる事案は少ないだろう。本件でも、外国権利者自身が実質的な外国拡布者であったため、原審でもこの点は問題とはなっていない。

(2) ところが、本件被疑侵害行為には、要件①をそのまま適用できない。要件①では、“外国において”、“外国権利者又はライセンス”が適法に“商標を付した商品がそのままわが国に流入する”場合を許容するのに対し、本件では、“わが国において”、“被疑侵害者”が、商品とは物理的に離れた“広告に表示”したことが問題となったためである。

日本の商標法では、“広告への表示”も、商標の使用行為と認められている(商標法第2条第3項第8号)。そこで、裁判所は、要件①を前記5. 3(1)記載のように読み替え、「第1要件」とした。

このように本判決では、商標が、“わが国において”、“被疑侵害者”によって、商品とは物理的に離れた“広告に表示”された事案であっても、要件①を読み替えて適用できることを明確に判示した点で、意義があると考えられる。

(3) 本件の第1要件への当てはめにおいて、裁判所は、Y社が広告に表示したY社標章1, 2とPVZ社登録商標とを対比した。そして、両者が類似すると判断し、Y社標章1, 2は『欧州においては、PVZ社の許諾なしでは適法に使用することができないものと認められる』とした上で、Y社が商品広告にY社標章1, 2を付す行為は、PVZ社の出所標識機能や品質保持機能を害するものではなく、PVZ社との関係で適法なものと結論付けた。

(4) ところで、本件のように、商標が、“わが国において”、“被疑侵害者”によって、“広告に表示”されたことが問題になった事件として、本件の約5か月前に判決言渡しがあったゾランヴァリ事件(平成29年(ネ)第245号)がある。ゾランヴァリ事件では、原審被告が、(実質的な)外国権利者⁴⁾から直接買い受けた商品を輸入し、また、その商品を宣伝するためウェブサイ

トに商標を表示していた。

ゾランヴァリ事件でも、フレッドペリー判決の3要件が引用されているが、要件①と“広告への表示”とのズレについては、殊更には言及されていない。また、ゾランヴァリ判決では、3要件を明確には分けず、次のように、要件①及び②をまとめて判示していると思われる（なお、下記引用判決文中、「被控訴人」は原审被告、「控訴人」は原告、「ゾ社」は（実質的な）外国権利者に該当する。）。

『被控訴人各標章が付された広告において宣伝された被控訴人商品は、被控訴人が、控訴人商標の外国における商標権者と同視できるゾ社から、日本国内で販売することを前提として、購入して輸入したものである。そして、控訴人は、ゾ社の日本における総代理店であって、ゾ社の直営店と同じ扱いと待遇を受けており、控訴人商標の出所表示機能を検討する際には、控訴人とゾ社とは同視することができる。そうであれば、被控訴人商品の広告に、控訴人商標と類似する被控訴人各標章を付して被控訴人ウェブサイトに掲載しても、控訴人商標の出所表示機能を害することがないといえる。』

(5) 本判決とゾランヴァリ判決では、わが国における広告に表示する行為に外国権利者等が関わっていなくても、外国において外国権利者等が「適法」に商標を付した商品（真正商品）を、被告が輸入販売していれば、出所表示機能等が害されることがないとし、要件該当性を肯定している点で共通している。本件とゾランヴァリ事件に関する限り、原审被告は外国権利者から真正商品を実質的に直接輸入していて、広告表示行為は小規模であった。このため、広告表示行為は輸入販売行為の付随的行為と捉えられて、前記判断となったのかもしれない。

しかしながら、これを一歩進めると、輸入品の真正性が認められる限り、様々な宣伝広告を

行うことが可能となり、（本件のように外国権利者の登録商標と被疑侵害者の使用商標とが類似と判断されたとしても）それが外国権利者等の想定範囲を超えている場合に「適法」といえるか、問題になるように思える。

一方で、転売が繰り返された真正商品の場合等、わが国での広告表示者（被疑侵害者）と外国権利者等との間の関係が遠くなっていると、広告表示者側から外国権利者等の許容範囲を確認するのは容易ではなく、現実的ではない。

(6) 以上を考慮すると、広告等に表示された商標が「適法」と認められるためには、その商標が、外国権利者が商品に付した商標と実質的に同一といえるかどうかを厳密に検討し、同一といえる場合に限るのが妥当と思われる。このように解釈すれば、要件①で、商標が、外国権利者の許容範囲で製造された商品に付されたときに「適法」と認められることと整合性が取れると考えられる。

前記のように、本件において裁判所は、Y社が広告に表示していたY社標章1、2とPVZ社登録商標とを対比し、日本の商標法の観点で両商標を類似と判断した上で、「適法」性を認めているが、実際にPVZ社の許諾が得られるか否かは不明である。

一方、本判決では、Y社標章2は本件商標2とほぼ同一と判断されており、また、本件商標2とPVZ社使用商標とは同一であるため、この判断をもって、PVZ社の許諾を認め「適法」とすることが妥当と思われる。しかしながら、本判決では、Y社商標1とPVZ社使用商標との関係には触れられていない。また、ゾランヴァリ判決でも、広告に表示された原审被告標章と外国権利者の使用商標との関係には触れられていない。

7. 2 第2要件について

「内外権利者同一人性の要件」につき、本件では、PVZ社とX社との同一性が問われたが、X社がPVZ社の独占的販売代理店となっていることから、法律的に同一人と同視し得るとして、内外権利者の同一性要件の該当性が肯定されている。X社の商標権取得がPVZ社の承諾のもとで行われたことから、妥当な判断と思われる。

7. 3 第3要件について

(1) 「品質管理性の要件」では、外国拡布者が拡布する商品に対し、国内権利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前提として問われる⁵⁾。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) 本判決では、『内外権利者の同一性が肯定されれば、原則として、外国権利者の品質管理性と国内権利者の品質管理性は同一に帰すべき』と判示している。これは、国内権利者が、例えば、販売代理店等の場合、外国で拡布される商品の“製造”時には品質管理を行えず、「品質管理性の要件」が自動的に否定されることになるため、これを修正するためと捉えられる。

(3) この修正基準では、一旦、内外権利者の同一性が肯定されると、一律に品質管理性も肯定されてしまう。これでは、国内権利者が、商品の“国内流通”時に特別に品質管理を行っている場合（例えば、不良品や傷物がないか等を厳格にチェックする品質管理体制を取っていたり、国内市場に合わせたマーケティングに乗る商品選別や改良を行う場合等）も、全て、第三者が別ルートで輸入した商品と品質管理性の面で異ならないと、自動的に結論付けられてしまう。

そこで、本判決では、ボディグロブ判決（平

成15年(ワ)第3396号)を参照して、さらに修正を図っているように思える。すなわち、内外権利者の同一性が肯定される場合であっても、『我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するということができる。』と判示している。

(4) 本件では、X社が独自にPVZ社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し、引き輪やイヤリングのパーツを取り付けていた。しかし、裁判所は、前記5. 5 (2) 記載のように、それらは身体を飾るという身飾品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎず、X社のウェブサイトにはPVZ社作成の画像及びPVZ社が使用する本件ブランドのロゴが用いられている等として、X社が独自に商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、X社に保護に値する利益があるということとはできないと判断した。

なお、X社は、独自の検査体制や無償部品交換によって品質や信用の維持に努めている旨主張したが、裁判所は、『身飾品の輸入販売業者が通常行っている品質や信用を維持するための行為』とし、X社の主張を斥けている。

(5) 本件と原審で並行輸入の結論が逆になったのは、主として、品質管理に関する判断が異なったためと考えられるため、ここで原審判決を振り返る。ただし、原審判決では、フレッドペリー判決の3要件を明確に引用しているわけではなく、X社商品とY社商品を、以下のように評価している（なお、下記引用判決文中、「商標権者」「原告」はX社、「被告」はY社に該当

する。)

『①本件商標の商標権者である原告の販売する商品の多くは原告の定めた仕様によっている上、PVZ社製以外の部品を組み合わせた商品もあるから、原告商品のほとんどはPVZ社が本件ブランド名で原告以外に販売する商品とは異なること、②被告が販売する商品には被告独自の仕様が含まれており、その仕様は、原告の仕様とは異なるもので、かつ、原告を通さずに被告からPVZ社に伝えられること、以上のことが明らかである。また、身飾品という商品の性質上、部品の組合せ方、用いられる金具等が異なるときは品質が同一であるとはいえないと解される。そうすると、被告商品の品質管理に原告が直接的又は間接的に関与する余地はなく、被告商品と原告商品の品質に差異がないということはできない。』

このように、原審判決では、部品の組合せ方や金具等の相違について、“身飾品という商品の性質からして”「品質の実質的同一性」が認められないとし、本判決とは真逆の評価をした。そして、「品質の実質的同一性」が認められないから、「品質管理性」も認められず、被告の販売行為が真正品の並行輸入とは認められないと判断した。

(6) 原審でも本件でも、X社商品とY社商品とで品質に相違があったのは認められているのに、その評価が逆となり、本件では第3要件が肯定された。

本件のように、内外商品の品質に相違があったのに、商標権侵害が認められなかった事件として、ラコステ事件（昭和54年(ワ)8489号）がある。同事件では、内外商品（ポロシャツ）の品質、形態、マーク等の差異が認められたが、裁判所は、これら差異は国内権利者を出所源として表示する商品として許容された範囲内であり、品質保証機能も損なわれまいと判断した。

ただし、どの程度の品質の差異が、「許容された範囲内」であるかについては、明確に示していない。同事件では、前記差異が、ライセンスによって外国権利者が許容した範囲であったことが、商標権侵害とはならない理由になっていると思われる。

本件では、X社もY社もPVZ社のオリジナル商品に修正を加えた商品を外国権利者に注文して輸入しているため、外国権利者が許容した範囲の差異といえる。ラコステ事件の基準に照らすと、この差異によって商標権侵害が肯定されることはなさそうであり、この限りにおいて本判決の判断は妥当ということになる。

この点、X社が商品の機能からして本質的な部分（例えばボディの部分）のデザイン考案や素材選択等に多少でも関わっていたら、判断が変わったであろうか。

7. 4 並行輸入3要件の拡大法理－独自のグッドウィルの法理－

(1) 本判決で参照されたボディグローブ判決は、国内権利者が積極的な宣伝活動を行う等、独自の努力でグッドウィルを形成した場合は、被疑侵害品の輸入によって出所表示機能や品質表示機能が害されることになった判決を踏襲したものと解されている⁶⁾。独自のグッドウィルについては、否定する判決等もあるが⁷⁾、真正商品の並行輸入が争点となった事案でしばしば言及されてきた。以下、ボディグローブ判決を始め、同判決が踏襲したと考えられる過去の判決も振り返り、どのような場合で独自のグッドウィルに言及されてきたのかを見たい。

(2) まず、ボディグローブ事件では、被告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が主張された。しかしながら、裁判所は条項の存在を認めず、また、仮

に存在したとしても、次のように『商品独自の品質ないし信用』を害しないとして、独自のグッドウィルを認めず、原告の主張を斥けた。

すなわち、並行輸入3要件を満たす場合であっても、『我が国の商標権者が、前記の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質ないし信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質ないし信用を害する結果が現に生じたといえる特段の事情があるときは、例外的に、当該商品が外国の商標権者を出所とするものであるかを識別すべき利益が生じ、この利益は保護に値するといつて差し支えない』旨判示された。ここでは、並行輸入3要件全体を修正するために、独自のグッドウィルに触れている。

(3) 次に、ボディグローブ判決が踏襲した代表的な判決を見ていく。まず、クロコダイル判決（平成5年(ワ)第7078号）では、国内権利者は、外国権利者と資本的又は法律的な関係がなく、商品開発から、デザイン、原材料、裁縫メーカー、販売方法、広告方法まですべて独自に決定していること等によって、登録商標につき独自のグッドウィルを形成したことが認められた。そして、被告の輸入行為は、登録商標の出所表示機能、品質保証機能を害するとして、商標権侵害が認められた。

また、ダンロップ事件（平成15年(ワ)第11200号）では、国内権利者は、外国権利者と資本的又は法律的な関係が切断されており、独自のコンセプトを作り上げて商品開発をし、大々的な宣伝広告を行って販売していた。このことから、被告が、権利濫用の抗弁の中で、原告の権利行使は外国権利者の商標の著名性に依拠するものであると主張したのに対し、裁判所は、原告の独自の宣伝広告・新製品開発等により、我が国

では当該商標が国内権利者を示すものであるとの認識が取引業者や需要者によって形成されていると述べた。

(4) このように、独自のグッドウィルは、本件のように内外商品の品質に差異があれば品質に重点を置いて言及されたり、独自の広告宣伝を盛んに行っていれば出所表示に重点を置いて言及される等、事案に応じて、言及される場面が柔軟に変更され得ることがわかる。

8. 実務上の留意点及び対策

最後に、前記を踏まえ、正規ルートサイドの国内業者（国内権利者、国内権利者のライセンサー等）が、第三者の別ルートの輸入行為に対し、取り得る対策を検討してみたい⁸⁾。

8. 1 外国権利者の方針が統一である場合

(1) 著名な海外ブランドでは、多数の国で、統一的なコンセプトで事業展開する方針を持つことが多い。このような方針の下で外国で拡布され別ルートで輸入される商品は、正規ルートで輸入される商品と見た目では区別がつかない。また、広告宣伝活動には、海外ブランド企業の意向が大きく反映されるだろう。すると、並行輸入が認められやすくなり、第三者の別ルートとの輸入販売を止めるのは、正規ルートサイドの国内事業者にとって相当にハードルが高いと考えられる。それでも、正規ルートサイドの者が取り得る対策として、どのようなものがあるか、検討する。

(2) 外国拡布者が外国権利者以外の者（例えばライセンサー等）である場合、外国拡布者と外国権利者との契約内容を確認する。第三者が別ルートで輸入した商品が、ライセンサーの契約違反により製造されたものであれば、要件①や要件③を充足しないとして、商標権侵害が認

められる可能性がある。ただし、契約違反を行った条項の内容が、出所表示機能や品質保証機能に関わるものである必要がある（例えば、製造地域の制限、下請制限、設備の整備義務、検品義務等）。

なお、“輸入業者は、真正品であるか否かにつき、商品の真偽や入手経路について調査確認すべき注意義務を負う”として、過失の推定（39条）が覆滅されないとする判決も少なくなく⁹⁾、注意義務違反を問うこともできよう。

(3) また、本件やゾランヴァリ事件のように、商標の広告等への表示が行われている場合は、広告等に表示されている商標と、正規ルートで販売されている商品に付された商標とを対比し、実質的に同一といえるものでなければ、本件でいう第1要件の「適法」性の否定を主張することも一考の余地がある。これにより、（別ルートの第三者の輸入販売行為自体を止めることはできないにせよ）宣伝広告等が大々的に行われている場合には有効かもしれない。

8. 2 外国権利者の方針が緩やかである場合

(1) 海外ブランドが有名とはいえない段階にある場合や、著名であっても緩やかな方針である場合に、各国でのローカライゼーションが許容されることもある。このような場合、例えば、わが国で流通する商品に限り、国内権利者が独自に商品開発を行うことがある。また、国内権利者等が独自に行う宣伝広告によって、わが国で独自のコンセプトを形成することもある。国内権利者のこのような努力が許容されている場合は、前記の対策に加えて（又は換えて）、以下を検討することができる。

(2) 国内権利者が独自の商品開発を行っていれば、内外商品の品質に物理的な差異があるため、要件③の充足性を否定しやすいだろう。ま

た、国内権利者等がわが国で独自のグッドウィルを形成しているとして、登録商標につき国内権利者が築き上げてきた品質保証機能や信用を保護すべきと判断される可能性もある。

ただし、商品の機能から見て本質的な部分の商品開発に関わっていることが必要だと思われる。本件でも、わが国で販売される身飾品はオリジナルに変更を加えたものであったが、付随的な部分の変更である等として、独自のグッドウィルは認められなかった。

(3) 国内権利者等の宣伝広告によって、わが国で独自のコンセプトを形成していれば、独自のグッドウィルを形成しているとして、登録商標につき国内権利者が築き上げてきた出所表示機能や信用を保護すべきと判断される可能性もある。

また、海外ブランドが有名とはいえない段階で、巨額な広告宣伝費を投じて商標を周知とし相当な信用を独自に形成した場合は、不正競争防止法によって、別ルートの輸入品を排除できる可能性もあろう。

(4) なお、国内権利者に独自のグッドウィルが認められ得る場合に、外国権利者と独占的販売契約を締結していることのデメリットについて言及したい¹⁰⁾。

海外ブランドを利用して、わが国で独占的に販売できる権利を得ることは、販売店側にとっては魅力である。しかし、それにより、外国権利者との法律的关系が認められやすくなり、要件②の充足性が肯定される可能性が大きくなって、独自のグッドウィルが認められるメリットを潰しかねない。これでは、本来目的とする独占的な販売を妨げることになりかねず、契約の意義が見出せない。本件のように外国権利者との間で契約違反を問える場合もあろうが、その他の場合にはそれも出来ない。

このようなデメリットを念頭に置いた上で、特に、独自のグッドウィルが認められ得る場合は、独占的販売契約が却って足かせになり得ることを考慮して、対策をしておく必要があるだろう。

9. おわりに

以上見てきたように、外国で拡布された商品を第三者が別ルートで輸入販売しているときに、これを止めることは、正規ルートサイドの国内事業者にとって決して容易いとはいえない。しかし、並行輸入の抗弁につき主張、立証するのは別ルートの第三者側にあることには変わりがないため、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。

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) 例えば, テクノス事件(東京高裁昭和56年12月22日判決 無体財産権民事・行政判例集13巻2号969頁), アルマーニ事件(東京地裁八王子支部平成9年2月25日判決 判例タイムズ968号242頁)等。
- 4) 実際には, “外国商標権者”ではなかった(外国において商標権を有していなかった)。しかし, その権限を授与されなければ国内商標権者が商

標登録できなかったという経緯から, 裁判所は, “外国において商標権を有する場合と実質的には変わらない”と判断している。

- 5) 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。
- 6) 板倉集一, 知財管理, Vol.54 No.9, pp.1355~1356 (2004)
- 7) 前掲注5) コンバース事件。同判決では, 「外内権利者同一性の要件」の判断の中で, 独自のグッドウィルは必ずしも明確な基準でなく, これによって出所表示機能有無が判断されるのは妥当でない旨判示している。
- 8) 本稿で検討するのは, 外国商標権者自身が実質的な外国拡布者(商品に商標を付した者)といえる場合である。ライセンス等, 外国商標権者以外の者が外国拡布者である場合については, 前掲注5)で検討した。
- 9) 前掲5. 2のフレッドベリー判決, プーマ事件(平成14年(ワ)第28242号), スーパープラグ事件(平成17年(ワ)第3954号), バーバリー事件(平成18(ワ)第20126号)等。
- 10) なお, 外国権利者の方針が統一的である場合は, 特別な事情がない限り, 独占販売契約の有無に拘らず, 商標権取得の経緯等の実態から要件②の充足性が肯定されやすいと考えられる。

(原稿受領日 2018年7月27日)