

《論 説》

# 国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の 輸入の差止

——コンバース事件を題材として——

渡 辺 昭 成

- 1 本稿の目的
- 2 コンバース事件判決
- 3 国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の輸入
- 4 国内商標権者の信用の化体
- 5 商標法と独禁法の関係
- 6 結 語

## 1 本稿の目的

本稿の目的は、国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の輸入が、国内商標権者の商標権を侵害するとされたコンバース事件判決<sup>(1)</sup>を通じ、フレッドペリー事件最高裁判決<sup>(2)</sup>により示された商標品の並行輸入が許容されるために必要とされる要件の必要性について検討するとともに、商標法と独禁法<sup>(3)</sup>の関係を検討することにある。

商標権者ないし商標権者のライセンサー以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一であり、外国において適法に拡布された商品を輸入するという真正商品の並行輸入に関し、商標法が特段の規定を持たない中、これまで判例により、並行輸入は商標法の趣旨、商標の機能を損なわない場合には、実質的な違法性がないとして、許容されてきた。その中で、判例が積み重ねられていくにつれ、実質的な違法性がないとされる要件が挙げられ、フレッドペリー事件最高裁判決ではその要件が明確化された。

しかし、最高裁判決で挙げられている要件については、それが必要とされる理由が不明確なものが存在している。それにもかかわらず、最高裁判

決以前、以後ともその要件の必要性が明確とされないまま、必要とされ続けてきている。

また、商標法と独禁法の関係については、これまで知的財産法と独禁法の関係として検討され、両者の関係につき様々な意見が述べられてきた。しかし、商標法と独禁法の関係について、個別に検討されてはいない。知的財産権の中でも特許法、著作権法等と商標法はその性質、機能が異なるものであり、知的財産法と独禁法という大きな枠組みではとらえきれない部分が存在する。また、コンバース事件判決では、商標権の行使とされる行為に対してはすべて独禁法の適用から除外されるかのように判示されているが、知的財産権の行使とされる行為すべてが独禁法の適用除外となるわけではなく、商標権の行使についてもまた、同様である。

コンバース事件については、田村教授の<sup>(3)</sup>詳細な評釈が既に公表されている。以下では、田村教授が取り上げられた論点の中で、並行輸入の可否に関する要件とされる内外権利者の同一人性の問題、国内商標権者の信用の化体<sup>(4)</sup>の問題について私見を示すこと、すでに自身で行った<sup>(4)</sup>評釈において検討した独禁法と商標法の関係について改めて、検討を行うこととする。

## 2 コンバース事件判決

### (1) 事実の概要

本件は、米国コンバース社（以下、Z1）を買収した者（以下、Z2）から日本における商標権を取得したX1（原告、被控訴人）が、後にZ2が米国において販売した商品を輸入し、販売した者（被告、控訴人。以下、Y。）に対し、輸入の差止等を求め、X1が保有する商標の独占使用権を得た者（以下、X2）、X1の黙示の承諾のもと、X2からさらに独占使用権を得た者（以下、X3）が、Yに対し損害賠償を求め（第1事件）、Yが、X1、X2がZ2の商品に付された商標と同一の商標を付した商品を販売している行為等が不正競争防止法に違反し、また、X1等がZ2商品

の輸入を妨害した行為等が独禁法に違反する行為であるとし、これらの行為の差止を求めた事件である（第2事件）。

Z1は、コンバース商標を付した靴をアメリカにおいて製造販売し、昭和39年より訴外Aを通じて、日本における販売を開始し、日本において履物等を指定商品とする商標権を取得した。昭和48年から昭和56年まで、Z1は訴外Bを通じて日本において商品を販売し、昭和56年に訴外CがZ1から商標権についてのライセンスを取得し、日本国内において同商標を付した靴を製造販売していた。X1の子会社は、平成5年、Z1からカジュアルウェア等の商品についての商標権のライセンスを取得し、同商標を付した商品を製造販売し、平成11年11月に靴以外の商品に関する商標権をZ1から取得した。

Z1は平成13年1月、倒産手続が開始され、Z1買収のために設立されたZ2がZ1を買収し、X1はZ2の株式の5%を取得した。X1は、平成13年2月、コンバース商標としての統一ブランドを構築するために、コンバースブランド商品のマーケティング、デザイン、製造および開発の分野において、互いのアイディアを調整し、共有することを希望し、共同マーケティングを行うことを内容とする契約（以下、マーケティング契約）を締結した。また、X1は、Z2が日本において所有する靴に関する商標権を譲り受け、同時に、Z2製品の独占的販売権を取得し、かつ、訴外Cに対するライセンスラーとしての地位を承継した。その後、X1は、Z2から譲り受けた商標以外の商標について、独自に出願し、商標登録を受けた。また、X1とCとの間のライセンス契約が終了したが、Z2から譲り受けた商標権に係る商標等につき、新たなライセンス契約を締結した。

平成14年4月、X1は、X2に対し、X1が保有するないし将来的に保有することになるコンバースブランドに関連するすべての商標について独占的通常使用権を許諾し、また、Cに対するライセンスラーとしての地位を承継させた。Cはこれに基づき、平成17年6月までZ2のコンバースシューズの輸入販売を行っていた。なお、同年7月以降は、Cは、同年6月に

X1 商標の独占的使用権を X2 から許諾された X3 からコンバースシューズを購入し、販売している。また、X3 は X2 から Z2 製品の独占的販売権を取得し、これに基づき、少なくとも平成18年12月まで Z2 製品の輸入販売を行っていた。

Z2 は、平成15年7月、ナイキ社により買収され、X1 はその保有する株式をナイキ社に譲渡したが、上記マーケティング契約は平成18年6月まで継続された。

X3 は、ナイキホールディング社99%、Z2 が1%の株式を保有する会社（以下、Z3）と業務委託契約を締結しており、X3 の商品と Z2 の商品が同一の工場で製造されることがあった。ただし、X3 は、破裂試験の実施、変色試験等、Z2 のものと異なる独自の品質管理基準により商品管理を行っている。また、C はコンバースシューズの輸入にあたり、Z3 との間で買付代理契約を締結し、その際、Z3 は、Z2 ないしその子会社が全面的に開発またはデザインした商品について、C が承認した標準・品質検査システムに従って検品を行い、検品結果を報告するものとされており、C はそれに基づき、品質管理を行っていた。

Y は、遅くとも平成15年4月より、Z2 が製造し、X1 が Z1 より取得した商標および X1 が Z1 より商標を取得した後に取得した商標と同一、ないし、類似する商標が付された靴を輸入し、日本国内において消費者に直接販売する、ないし、小売量販店に卸売販売している。

## （2）判 旨

### ①並行輸入の抗弁

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又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、商標権者の許諾を受けない限り、商標権を侵害する。しかし、そのような商品の輸入であっても、（ア）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、（イ）

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、(ウ) 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（最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁参照）。商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであり（同法1条）、上記各要件を充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、商標を使用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えることができるからである。

外国において、我が国の登録商標と同一又は類似する商標を付した商品が拡布された場合に、これを輸入する行為は、形式的には、我が国における商標権を侵害することになるが、外国において商標を付した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ときは、実質的な違法性を欠くものとして、我が国の商標権者の有する商標権を侵害しないものといえる。この点につき、Yは、出所表示機能が害されるか否かの観点からすると、登録商標権者が外国拡布者から商標権を取得する以前より、それと同一または類似の外国拡布者の商標が世界的に著名であり、登録商標権者が使用する商標より需要者が識別している出所が登録商標権者ではなく外国拡布者である場合、登録商標が示す出所は我が国における登録商標権者ではなく、むしろ外国拡布者であると解すべきであるから、法律的に同一または経済的に同一人と同視し得るような関係があることを要件とする必要はないと主張する。し

かし、商標権の効力により、商標の独占的な使用が認められるのは、我が国における登録商標権者に対してであり、商標法により保護される出所は、我が国における登録商標権者である。本件のように、商標権が譲渡されたような場合に、需要者が、商標を付した商品の出所について、譲受人であるとの認識を有していないような状況があったとしても、それは事実上のものにすぎず、譲渡人と譲受人との間の法律的または経済的に同一人と同視し得るような関係があることを要件とすることが必要である。以下の事実関係の下において、X1とZ2の間に経済的ないし法律的に同一人と同視し得る関係があるとは認められない。

第一に、X1とZ2の間の共同マーケティング契約は、両者の製造する商品を、統一ブランドの構築に必要な一定のデザイン及び一定の品質基準を充足する商品とすることを義務付けるものとは解されず、また、X1がZ2製品の生産管理を行っているとは認められない。第二に、X3が、Z3と業務委託契約を締結していることについて、X3の商品とZ2の商品が同一の工場で製造されるとしても、その契約内容は、Z2製品の買付の代理とそれに伴う業務の委託を内容とするものであり、検品について、Z3は、X3により承認、提供された標準、品質検査システムに従って検品を行い、その内容を報告することにとどまるものであり、X3が製造するコンバースシューズの製造管理までを委託したということとはできない。また、X1がZ2から商標権を譲り受けた後も、CおよびX3は、Z2製シューズを輸入販売しているが、そのようなZ2製シューズがX1等の販売するコンバースシューズの販売数中に占める割合は低いものとどまっておき、その品質管理もCまたはZ3が行っていたものである。加えて、X1は、平成15年9月までZ2の株式を保有していたが、その割合は5%にとどまっていた。

Yは、また、X1がX1商標につき、独自のグッドウィルを獲得していないことから、X1とZ2は、法律的に同一人と同視し得るような関係にあると主張する。しかし、グッドウィルとはどのような事実または概念を

指すかは必ずしも明確ではなく、また、X1商標について商標法により保護されるべき出所は、我が国の商標権者であるX1だというべきである。

また、X3は、Z2の設定する品質管理基準とは異なる独自の品質管理基準を設定し、これに基づいて試験を実施して品質管理を行っている。仮に、過去又は現時点において、Z2商品とX1商品の間に、ほとんど同様の品質を有するものが存在するとしても、X1は直接的にも間接的にも、Z2商品の品質管理を行い得る立場にあると認めることはできず、Z2商品は、X1の品質管理のもとにあると認めることはできないことから、YによるZ2商品の輸入販売は、真正商品の並行輸入として違法性が阻却されるとはいえない。

## ②権利の濫用の抗弁

Yは、X1が商標権の譲受けを契機に、従前の国内商標権者であるZ1が化体していたものとは別個独立の信用をX1商標権に化体しようと努力するのではなく、むしろ、従前の商標権者が培ってきたX1商標に化体したグッドウィルを積極的に便乗利用しつつ、かたや同一の信用の化体した標章を付したY商品に対し、商標権を行使し、これを否定するという矛盾行動を行っており、このようなX1等の行為は権利濫用に該当すると主張する。

しかし、X1等は、商標権を譲り受けた後、自らX1商標を付した商品を製造し、新製品を独自に開発し、独自の品質管理を行い、雑誌、テレビ等において多額の費用をかけて宣伝広告を行うなどしており、X1等が独自の信用の形成に努力していないとはいえない。X1等は、その宣伝広告の中において、コンバースがZ1に由来するものである旨の説明をしていることが認められるものの、商標権の譲受人が当該商標に付着している信用を利用することはむしろ自然なことであって、何ら不当であるとはいえない。X1とZ2の間に、同一人と同視し得る密接な関係がない以上、X1等において、自らの商品ではないにもかかわらず、X1商標と同一又は類似の商標が付されている商品の輸入販売行為の差止めを求めることは正

当な権利行使である。また、X1商品とZ2商品とは品質管理基準を異にし、相互に品質管理を行い得る関係にあるとは認められないから、両者の品質が実質的に同一であるとはいえず、ラベルを付したとしても誤認混同のおそれは解消されるものではなく、YによるZ2商品の輸入販売は、商標の出所表示機能、品質保証機能を害するものであるため、X1等による商標権の行使を否定すべき理由は存在しない。

### ③独禁法に基づく請求の当否

Yは、X1が税関に対し、Y製品の一部について輸入差止申立てを行ったことが私的独占、不当な取引制限に該当すると主張するが、X1による輸入差止申立ては、商標権の正当な権利行使であると認められ、私的独占にも不当な取引制限にも該当しない（独占禁止法21条）。

また、Yは、X1がZ2との間で、X1は日本国外でコンバース商標を付した靴を販売せず、Z1は日本国内でコンバース商標を付した靴を販売しないことを合意しているとして、これが独禁法3条及び6条に違反するとしているが、Yによる並行輸入の抗弁が認められず、商標権侵害の違法性は阻却されないことから、主張はその前提を欠く。

Yは、X1等がYの供給元に対して並行輸入業者へ販売しないよう働き掛けたり、Z2商品の商品を販売しないよう小売店に要請したりすることは、不当な取引妨害に該当すると主張するが、Yの並行輸入の抗弁が認められず、仮にこのような行為があったとしても、正当な商標権行使であると認められ、独禁法違反に当たるものとは認められない。

### （3）本判決の論点

本判決の論点は、多岐に及ぶ。第一は、Z2商品の輸入がX1の商標権を侵害するかという並行輸入の可否に関する問題であり、第二は、Y1等がZ2商品の輸入に対し商標権侵害を主張することが権利の濫用に該当するか否かという問題であり、第三はY1がX2からコンバース商標につき国内における権利を取得した後に出願し、商標登録を受けた商標が無効



であるか否かという問題であり、第四は、X1等の損害の額の算定に関する問題であり、第五は、Yが不正競争防止法2条1項1号に基づく請求を行うことができるか否かという問題であり、第六は、Yが不正競争防止法2条1項14号に基づく請求を行うことができるか否かという問題であり、第七は、X1等がZ2製品の輸入の差止を申し立てる行為が独禁法に違反するか否かという問題である。

以下では、このうち、並行輸入の可否、および、独禁法上の問題に限定して、検討することとする。

### 3 国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の輸入

真正商品の並行輸入に関し、フレッドペリー事件最高裁判決は、「商標法は、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展の寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする』ものであるところ（同法1条）、（ア）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、（イ）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、（ウ）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えることができるからである」とした。

コンバース事件では、Z2からX1への靴に関するコンバース商標の譲渡後、日本国内の商標権者とアメリカにおける商標権者が異なることとな

ったため、判旨（イ）要件に関し、両者が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にあるか否かが問題となった。

本判決において引用されたフレッドペリー事件最高裁判決は、並行輸入と商標権侵害の関係につき、最高裁が判断した初めての事例である。しかし、フレッドペリー事件は、商標権者により許諾された製造地域以外で製造された商標品の輸入が問題となったものであり、本件のように、内外商標権者の同一人性それ自体が問題となったものではない。また、内外商標権者の同一人性については、その要件が必要か否か理由が不明確であり、その必要性は疑問である。以下では、この内外権利者同一性の要件につき、この要件が必要とされた背景をみた上で、検討を行うこととする。

#### （1）パーカー<sup>(5)</sup>事件

真正商品たる商標品の並行輸入が初めて問題とされたのは、パーカー事件であるとされる。

##### ①事実の概要

本件は、アメリカ・パーカー社から日本国内における「PARKER」商標の専用使用権の設定を受けた会社が、他社が同商標を付した万年筆を香港から輸入しようとした際、大阪関税に輸入差止申立書を提出し、これにより輸入が差し止められたことにつき、この差止を請求する権利が存するか否かが問題となった事件である。

Yは、カナダに本店を置き、日本において営業所を設け、貿易を行い、また、各種商品の製造、販売を行っている会社である。Yは、パーカー社から、パーカー社が日本国内において有する万年筆等を指定商品とする「PARKER」商標につき、日本国全域を対象とし、専用使用権の設定を受けていた。Yは、日本において万年筆等を製造したことはなく、パーカー社により製造された万年筆等の指定商品につき、日本における一手販売権を得て、「パーカーペン万年筆代理店」という肩書のもと、パーカー社製品の輸入販売を行っている。

Xは、パーカー社が香港向けに輸出した商品を、同地の商社から買い付け、日本に輸入し、その商品は既に大阪港に到着していた。それに対し、Yは、大阪税関に「無体財産権侵害物についての輸入差止申立書」を提出した。大阪税関は、これを受けて、Xに対し、輸入を認めるためには、Yから輸入同意書を得ることが必要であると通告した。これに対し、Xは、本件輸入は、商標権ないし専用使用権を侵害するものではない旨を大阪税関に主張したが、Yが輸入同意書を発行しないことを表明したこともあり、これが認められなかったため、別件において、行政処分取消訴訟を提起した。

なお、パーカー社がアメリカの市場で拡布している製品と、日本向けあるいは香港向けに輸出している製品の間には、仕様の差異は存在せず、品質はまったく同一である。

## ②判 旨

1883年パリ条約は、1934年改正により初めて商標権の属地主義、独立の原則を明言しており、厳格な規定が設けられていた特許権とは異なり、商標権の属地主義の原則がいかなる程度まで適用されるべきであるかは、同条約及び我が国の商標法上、自明のものではなく、本件の問題の解決のためには、商標保護の本質に遡って検討する必要がある。

商標法1条より、商標法が商標権者に登録商標使用の独占的権利を与えているのは、第三者のなす指定商品又は類似業品についての同一または類似商標の使用により、当該登録商標の営む出所表示作用及び品質保証作用が阻害されるのを防止することにあるものと解される。商標法は、商標の出所表示作用及び品質保証作用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、需要者と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。このように、商標保護の直接の対象は、商標の機能であり、究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あり、この点において、商標権は他の工業所有権と比べて極めて、社会的、公益性の強い権利であるということが出来る。したがって、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。

権利者が商標権侵害を理由に、第三者の行為を差し止めるには、その行為が形式的に無権限者の行為であるほか、実質的にも違法な行為であることが必要である。同一人が世界的に著名な商標につき、外国及び内国に登録を得ている場合に、第三者がその登録商標を付した商品を輸入する行為が実質的にも違法な行為であるかどうかを判断するに当たって、その商標が世界的に著名な商標であること、右商品が外国において権利者により製造され、正当に商標が付されて譲渡されたものであるかなど、外国における事実ないし行為を斟酌することは、商標権独立の原則にもとるものではない。

「PARKER」という著名商標によって識別される商品の出所は、特別の事情がない限り、その製品の生産源であり、内国の販売源ではない。「PARKER」の商標を付した万年筆は、パーカー社の製造販売に係るものであり、舶来品の標識として需要者に認識されており、Yが年間7000万円から8000万円の費用を通じて広告宣伝を行ったからといっても、「PARKER」商標が日本における特定の輸入販売業者から出た商品の標識であることが国内の需要者の意識に浸透しているものとは未だに認めるに足りない。

Xが輸入販売しようとするパーカー社製品とYが輸入販売するパーカー社製品とは全く同一であって、その間に品質上の差異がない以上、「PARKER」の商標が付された指定商品がXにより輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって、商標の果たす機能は侵害されていない。また、そうであれば、商標権者たるパーカー社の業務上の信用、その他営業上の利益も損な

われることはない。

第三者による真正商品の輸入を認めるときは、国内における価格及びサービス等に関する公正な自由競争が生じ、需要者の利益がもたらされることが考えられるほか、国際貿易が促進され、産業の発達が刺激されるといふ積極的利点があり、却って、商標法の目的にも適合する結果を生ずるのである。

### ③判旨の検討

本件では、国内商標権者はパーカー社製品の広告宣伝を年間7千万から8千万の費用を投じて行っているが、「PARKER」商標が付された商品が内国商標権者からのものであることが国内の需要者に浸透しているとは考えられず、並行輸入品といわゆる正規品の間には品質の差異がないことから、出所品質について需要者が混同する危険がないとされ、また、商標権者の信用等も害されないとされた。

本件では、後にフレッドペリー事件最高裁判決において充足する必要があるとされた内外権利者の同一性の要件について言及されていない。商標の機能は、需要者・商標権者双方の出所表示、品質保証にあり、また、特別な事情がない限り、商品の生産源が識別される出所であるとする商標機能論に立脚し、本件においては商標の機能を侵害するような特別な事情は認められないとされている。

これに対し、判決が採用する商標の機能が害されないことにより、容認されることについて、「機能説に立つと、我が国商標法が、専用使用権者は商標権者の使用をも排してその登録商標を使用できる旨規定しているのに（商標法25条但書）、国内の地域を指定して専用使用権を設定した商標権者の場合をも同様に解することになるのか、疑問の存するところである」とする意見が存在する<sup>(6)</sup>。この意見は、国内専用使用権者が、独自の営業上の信用を得ている場合に、外国商標権者の商品が国内に輸入された場合に、需要者間に出所、品質について混同を生ぜしめることを懸念するものである。

しかし、本件においては「PARKER」商標が日本における特定の輸入販売業者から出た商品の標識であることが国内の需要者の意識に浸透しているものとは未だに認めるに足りないとされており、Y独自の信用が得られていないこと、Xが輸入販売するものとYが輸入販売するものとは出所品質が同一であることから、需要者の間に混同は生じない。

また、国内商標権者が独自の信用を得ている場合であっても、両者の商品につき、需要者に混同を生ぜしめないための表示等がなされている場合には、商品の出所、品質の混同を生ぜしめることを防止することが可能であり、その場合には商標の機能は害されない。

## (2) マーキュリー事件<sup>(7)</sup>

その後、昭和47年に公取委により「輸入総代理店契約等における不公正な取引方法に関する認定基準」が公表されたが、内外権利者の同一人性については問題とされていない。しかし、同年大蔵省昭和47年通達<sup>(8)</sup>により、その理由は明らかではないが、真正商品の並行輸入の要件として、内外権利者同一人性が必要とされた<sup>(9)</sup>。その後、内外権利者同一人性が問題となった事件として、マーキュリー事件がある。

### ①事実の概要

本件は、イタリアの会社から標章が付されたミニチュアカーを輸入販売していた者が、その標章が第三者により日本において商標登録されていることを知り、その分割移転を受けたが、イタリアの当該会社が別の会社に国内販売権を授与し、その別の会社により当該商標が付されたミニチュアカーが輸入、販売されたため、商標権の侵害を主張した事件である。

昭和37年5月、Xは、イタリアA社と代理店契約を締結し、同車の製造する「MERCURY」標章が付されたミニチュアカーを輸入して、国内に販売してきた。Xは、業界紙等を通じ、大々的に広告をし、昭和40年頃までには、この標章は、一般に知られるものとなった。その際、Xはかつて自らが輸入販売していた組立模型玩具について、第三者により当該

組立模型玩具に表示されていた商標と同一の商標が登録したため、やむなく当該商標を買い取ったという経緯があることから、昭和40年6月に「MERCURY」商標について出願登録を行った。しかし、Z社が指定商品を玩具及び運動遊戯具とする同様の商標が既に登録されていたため、昭和42年6月に同商標の分割移転を受け、同年8月に登録を受け、また、昭和43年8月に指定商品をおもちゃ、人形とする商標の登録を受けた。

昭和42年3月、Aは、Xとの事前協議もなく、Yに国内販売権を授与し、Xからの注文を拒絶するようになった。Yは、昭和42年6月ころから、「MERCURY」商標が付されたミニチュアカーを輸入販売し、Xから商標権侵害の警告を受けた後は、「イタリー MERCURY 社製ミニカー」「イタリー・マーキュリー社製ミニカー」という表示を用いた広告宣伝を行い、また、同表示を付したミニチュアカーを販売している。

## ②判 旨

Yが昭和42年6月ころから「MERCURY」商標が付されたミニチュアカーを輸入し、国内で販売したことは、昭和42年8月以降は、Xの商標権を侵害することになる。Yは、いわゆる真正商品の輸入として、商標権の効力が及ばない旨の主張をするが、「MERCURY」商標を付したミニチュアカーを輸入販売することは、Xの商標権を侵害するものである。

いわゆる真正商品の輸入として、我が国における商標権者が有する商標と同一の標章を付した商品を輸入することが、その商標権者の有する商標権を侵害するかどうか問題となり得るのは、外国における商標権者が、我が国においても同一の標章に商標権を有しているか、あるいは他人に専用使用権を設定しているか、または、他人が我が国においてその標章について商標権を有してはいるが、その他人と外国における商標権者とが法律的（外国における商標権者の代理人たる総代理店であるなど）、または経済的（外国における商標権者とコンツェルン関係に立つなど）に密接な関係が存在する場合であって、外国における商標権者と我が国における商標権者とが法律的にも経済的にもならぬ関係もない場合には、我が国の商標権者

は、たとえ外国においてその商標と同一の標章について商標権を有する者があったとしても、我が国における商標権者に基づいて、外国の商標権者から発出した商品の輸入を差し止めうることは言うまでもない。

Xは、イタリアにおいて「MERCURY」商標につき商標権を有するマーキュリー社の間には、法律的、経済的に密接な関係は認められず、本件並行輸入はXの商標権を侵害するものである。

### ③判旨の検討

日本向けにミニチュアカーを販売していたAは、この商標をイタリアにおいて有しておらず、この会社の親会社であるマーキュリー社がこの商標を有していたとされている。Yは、このイタリアの会社からミニチュアカーを輸入していたにもかかわらず、マーキュリー社からこれを購入したと主張しており、この点において被告の主張に矛盾があり、曖昧な判決が下された原因があるとされる。<sup>(10)</sup>

しかし、内外権利者同一人性が必要とされた理由は判旨からは不明である。また、本件の場合、元々Xは、マーキュリー社製であり「MERCURY」の商標が付された商品の輸入の便宜を考えて、「MERCURY」商標の登録の譲受、登録を行ったのであり、このような場合に、内外権利者同一人性が認められないということも疑問である。

しかし、その後のテクノス事件においても、理由が明示されないまま、内外権利者同一人性が必要であるとされている。しかし、その理由は判旨からは明らかではない。<sup>(11)</sup>

これらの判示と対照的なのが、ラコステ事件判決である。<sup>(12)</sup>

## (3) ラコステ事件

### ①事実の概要

本件は、我が国をはじめ多数の国でワニの形状およびそれに沿い、胴体部に図案化した「lacoste」からなる商標につき商標登録を行っているラコステ社から、日本国内における専用使用権を得ていた者が、ラコステ社



の子会社からアメリカおよびカリブ海諸国を販売地域とするライセンス許諾を受けていた者が製造し、当該商標と同一ではないが、非常に類似性の高い標章が付された商品を輸入した者に対し、輸入及び販売の差止を求めた事件である。

フランスの会社である X1 は、動物のワニの形態を図案化した図形とそのワニの形状に沿って「lacoste」との文字を表示した標章について日本において、昭和50年9月に商標登録を受けている。X2 は、X1 より、地域を日本全域とする専用使用権の設定を受け、昭和38年より、X1 から当該商標が付されたシャツ等を輸入し、大々的に宣伝をし、大量にその販売を行っている。また、昭和46年からは、X2 は、X1 との間でライセンス契約を締結し、当該商標を付したシャツ等を生産し、大々的に宣伝を行い、その販売を行っている。

X1 は、多数の国で本件商標の商標登録を受けているが、X1 がその全額を出資する子会社が株式の47%を有する会社であり、X1 と代表者を同じくする会社（以下、Z）が、アメリカ、カナダ、カリブ海諸国においてワニマークの商標および本件商標を登録、所有し、そのライセンスの許諾、及び、これら商標の下に販売する商品の品質の管理を行っている。Z は、米国において、アイゾット社との間で、生産した製品の販売地域をアメリカおよびカリブ海地域とするライセンス契約を締結した。このアイゾット社が生産したポロシャツ等の商品を Y1 が輸入し、Y2 がそれを購入し、販売している。Y1 が輸入する商品には、本件商標と同様に右向きのワニを図案化した標章ないし「lacoste」の文字が付されており、販売にあたり、「lasoste」の文字ないし同様の標章が付された下げ札が付けられ、また宣伝広告においても同様であった。

## ②判 旨

Y1 等は、本件商標と類似する標章の商品表示を仕様した商品を販売、拡布しており、両者に差異はあるものの、X2 商品と Y1 等商品とはその内容を同じくし、また、本件商標による表示と Y1 等商品における標章

の使用状況も同一であることから、このような表示を付した商品が一般消費者に販売されることによって、Y1等商品はX2商品と誤認されるものと認められる。

しかし、X1が日本におけるライセンサーであるX2と、X1と資本的なつながりを通じて支配を及ぼすことのできるZの米国におけるライセンサーであるアイゾット社に、本件商標として同一視できる商標の下で、品質、形態等の異なる商品を製造することを許容しているのであるから、商品の品質、形態の差異は、世界的に著名なX1を出所源として表示する商品として、その許容された範囲内での差異というべきであり、このことによって商標の品質保証機能が損なわれることはないというべきである。

したがって、「lacoste」の文字ないしY1標章が付された商品を輸入しても、本件商標およびX1の出所識別機能、品質保証機能を損なうことはなく、X1およびX2の信用を害することも、一般消費者の利益を害することもない。

### ③判旨の検討

本件においては、パーカー事件とは異なり、商標品の製造販売者は同一ではなく、品質も同一ではないが、そのような商品が輸入されても、そのような商品が製造販売されることについては商標権者が容認しており、その品質、形態における差異は許容された範囲内のものであることから、そのような製品の輸入により、商標の出所識別機能、品質保証機能を損なうことはなく、商標権者および原告の信用、および、一般消費者の信用を害することはないとして、本件並行輸入の合法性が述べられている。

本件においては、内外権利者同一性についての言及はなく、商標機能論から結論を導いている。本件は、内外商標権者が異なるマーキュリー事件とは事案を異にする。しかし、マーキュリー事件における国内商標権者は、「MERCURY」商標を有していたとしても、当該商標を付した商品を裁判時には販売しておらず、また、輸入も行っておらず、この場合には、国内商標権者の利益を保護する必要性は低いにもかかわらず、内外権利者同一

人性の要件を満たさないとして、当該並行輸入は違法とされている。本件においては、X1から商品を輸入し、また、自らもライセンサーとして商標品を製造、販売しているX2の利益を保護する必要性が高い。しかし、このようなことを問題とせず、また、内外権利者同一人性の要件を必要とせず、本件では商標機能論のみを理由として、並行輸入の合法性を認めている。

(4) BBS事件<sup>(13)</sup>

しかし、その後のBBS事件において、再度、内外権利者の同一人性の要件を充足することが真正商品の並行輸入にあたり必要とされた。

①事実の概要

本件は、1969年に西ドイツにおいて製造が開始され、その優れた品質とともに、設立後ほどなくして西ドイツ国内外において高い評価を獲得し、遅くとも1977年に日本に輸入が開始されていたBBS社製の自動車部品を将来、輸入する便宜を考慮して、1975年に「BBS」商標を日本において登録した者およびその者から当該商標権を譲り受けた者が、ドイツ国内のBBS代理店を通じてBBS社製のホイールおよびスポイラーを輸入した者に対し、その販売の差止を求めた事件である。

西ドイツBBS社は、その製造、販売する製品に「BBS」の商標を付し、その優れた品質とともに、設立後、ほどなくして西ドイツ国内および国外において高い評価を得てきた。当初は、「MAHLE BBS」の標章を付していたが、後に、単に「BBS」標章として宣伝され、浸透し、「BBS」は、西ドイツBBS社の製品に付せられた標章として認識されるようになった。昭和57年に西ドイツ国内において商標登録がなされた。

日本国内においては、BBSを要部とする商標について、指定商品を自動車用車輪とするものについて、昭和53年に海外において「MAHLE BBS」標章を付したホイールの存在を知った個人が、将来、西ドイツBBS社の製品を取り扱う際の便宜を考慮して、取得していた。昭和58年

に X は、同人から商標権を譲り受け、また、昭和60年に指定商品を輸送機械器具等とする「BBS」を要部とする商標を登録した。X は、ルーフキャリアに「BBS モンテ・ルーフラック」という名称を付して売り出したことがあるが、ルーフキャリアは本件商標の指定商品ではなく、また、ほどなくして販売を中止したため、「BBS」と X を結び付ける効果はなく、国内においても「BBS」は西ドイツ BBS 社の製品に付された商標としての評価が定着している。

西ドイツ BBS 社の商品については、従来、訴外 A が日本総代理店の資格を有していたが、昭和58年に西ドイツ BBS 社と西ドイツの他社とで共同出資し、西ドイツ BBS 社の役員三名を役員とする日本ビービーエスが設立され、以後は、日本ビービーエスが日本総代理店となり、A が関東地区、X が西日本地区の代理店となった。X は、日本ビービーエスに本件商標の使用許諾を与え、また、並行輸入による市場の乱れに対し共同で対処する態勢をとっている。

Y は、本件商標と文字のデザインは多少異なるが「BBS」の文字が付されたホイールやスポイラーを国内の並行輸入業者を通じて、西ドイツ国内にある西ドイツ BBS の代理店に発注し、輸入を行っている。ただし、Y が輸入した並行輸入品からは、シリアルナンバーが抹消されており、このような商品については、西ドイツ BBS 社は、一切、責任を負わない旨を言明していた。

## ②判 旨

Y が輸入するホイールおよびスポイラーは、シリアルナンバーが削り取られていたとしても西ドイツ BBS 社が正規に製造したいわゆる真正商品であり、日本国内で「BBS」を要部とする商標が取得されたのは、西ドイツ BBS 社の商品を国内で取り扱う場合の便宜を考えたものであり、X は、一部を除き、これを独自に使用したことはなく、自動車部品の一般の需要者も「BBS」なる商標は西ドイツ BBS 社ないし日本ビービーエスの製品である旨を表示し、その品質を保証するものであると認識している。

また、西ドイツ BBS 社と日本ビービーエスとは資本的、役員構成的に同系列の企業体の関係にあり、両社と X の間も、商標の管理に関する契約上又は経済上の密接な結合を通じて、同一企業体と同視されるような特殊な関係にある。これらのことに照らせば、Y が西ドイツ BBS 社の真正商品を輸入、販売することにより、商標の出所表示、品質保証の機能は損なわれることはない。また、X が輸入の差止を請求することは、商標法の目的から乖離した市場独占的な観点からなされている権利濫用的なものというほかはない。

### ③判旨の検討

判旨においては、内外権利者の同一人性の必要性について明言されていないが、原告が BBS 社製の製品を販売するのみであり、BBS 社およびその日本総代理店とは製品の供給や商標の管理に関し共同する態勢をとっていることから同一企業体と同視されるような関係にあり、また、一般の需要者が「BBS」商標が BBS 社の製品であり、かつ、その品質が BBS 社により保証されるものであると認識していることをもって出所表示機能、品質保証機能が損なわれることがないとして、真正商品の並行輸入の合法性が述べられている。

本件については、内外権利者同一人性の要件につき、これを緩和したものとする評価が存在する。<sup>(14)</sup> 本件では、事後的に国内代理店となった者が商標権を国内において有している場合であり、MERCURY 事件判決で示された、他人が我が国においてその標章について商標権を有してはいるが、その他人と外国における商標権者とが法律的（外国における商標権者の代理人たる総代理店であるなど）に密接な関係が存在する場合に準ずる場合であると言える。

本件を通じ、並行輸入の合法性について、特許権の消尽理論を採用場合には外国における拡布によっては、国外商標権は消耗されなため、同一人性の要件が必要であるが、商標機能論からは必要ではなく、また、関税当局の通達が示した基準に裁判所が従属する必要はないことから、同一人

性の要件を不要とする意見が示されている。<sup>(15)</sup>

(5) フレッドペリー事件<sup>(16)</sup>

上記の判決を経た後、コンバース事件判決においても引用されている、並行輸入の合法性に関する三要件を明言したフレッドペリー事件判決が下されている。

①事実の概要

本件は、フレッドペリー商標につき、英国の会社からその日本における商標権の譲渡を受けた日本法人が、そのイギリス子会社が有している日本以外のフレッドペリー商標の譲渡を受けていたところ、商標権譲渡前に商標の使用許諾が行われた地域外で生産された製品が日本に輸入された際、当該日本法人が輸入差止の申し立てを行い、また、当該輸入された商品が偽造品である旨を新聞広告したことにつき損害賠償、謝罪広告を求め、逆に、当該日本法人は当該商品の輸入の差止および損害賠償を請求した事件である。

世界的に著名なブランドであるフレッドペリーにつき、英国法人 A が世界110カ国において、商標権を有していた。日本法人 Y は、日本における A のライセンシーであったが、その100%子会社である英国法人 B が、平成7年11月、A より、日本以外のすべてのフレッドペリー商標についての商標権を承継した。日本においては、平成8年1月、Y が商標権の譲渡を受けた。

シンガポール法人 Z は、A から、平成6年4月から3年間、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシアにおいて、フレッドペリー商標を付した商品を製造、販売する許諾を受けていた。Z は、A との間で事前の同意なく、商品の製造等に関する取決めを行わない旨を契約において定めていたが、A の同意なく、契約地域外である中国にある工場に下請製造させた。

X は、平成8年3月ころから7月ころまで、Z が中国において下請け生

産させた商品を他のシンガポール法人を経て、輸入し、国内において販売を行った。

## ②判 旨

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。しかし、そのような商品の輸入であっても、（ア）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、（イ）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、（ウ）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。なぜなら、商標法は、1条に規定されている商標法の目的から、これらの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えることができるからである。

本件においては、Zが商標権者の許可なく、中国の工場に下請製造させたものであり、商標の使用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者であって、商標の出所表示機能を害するものである。

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た本件標章が付された商品は、Yが本件商標を付して流通に置いた商品との間には、品質的に差異が生ずる可能

性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある。

### ③判旨の検討

本件は、ライセンス許諾地域で生産された商品が日本国内に輸入されたことを問題とするものである。これまでの判例とは異なり、いわゆる真正商品の並行輸入が問題となったものではなく、上記判旨で述べられている真正商品であるか否かの要件のみが問題とされており、内外権利者同一人性の要件の必要性はいわば傍論である。

また、本件に関し、Zが製造国および下請の制限の条項に違反して製造した本件商品は、流通におかれると、地理的出所の混同は招くが、企業の出所の混同を招くことはなく、Zがこれらの条項に違反しようとも、本件商品の企業の出所がZであることは変わりがないとし、Yが本件商品を輸入しても、登録商標の出所表示機能は害されることがないと批判するものもある。<sup>(17)</sup>

本件では、また、あらたに、並行輸入の合法性について、国内権利者による商品管理性という要件が付け加えられた。これまでの裁判例では、客観的な商品の品質に差異があるか否かが問題とされてきたが、商標権者による品質に対する管理が及ぶことを必要としている。これについて、「アメリカ合衆国の判例法等に見られる実質的差異の理論の影響を受けたものと思われ」とする見解が存在する。<sup>(18)</sup> 本要件についても、裁判所は明確な理由を述べていない。

### (6) 小 括

これまでの判決を概観してみると、内外権利者の同一性については、それが必要とされる理由は必ずしも明確ではなく、むしろ、当該商標が付された商品に関し、出所表示機能、品質保証機能が損なわれないのであれば、内外権利者の同一性の要件を緩やかに解するか、または、内外権利者の同一性の要件それ自体が必要はないということとなる。<sup>(19)</sup>

また、PARKER 事件判決において述べられたように、商標保護の直接



の対象は、商標の機能である出所表示機能と品質保証機能であるとされ、商標権者の利益のみならず、需要者の利益を含めた公共の利益をあわせて保護しようとするものである。さらに、内外権利者同一人性の要件は、裁判所が採用していないはずの商標権の消尽理論との混同の末に生じたものともいえる。消尽理論は、知的財産権者は、最初の外国での拡布の際に利益を得ていることから、さらにそれが日本国内に輸入された場合には、日本国内における利益を保護する必要がないとするものである。この消尽理論を採用する場合には、知的財産権者の利益を保護するために、内外権利者同一人性の要件が必要となる。しかし、商標機能論からは、当該商標の出所表示機能と品質保証機能が保護されることが必要なものであり、真正商品の並行輸入に際し、内外権利者同一人性の要件は導かれぬ。

コンバース事件についてこれを見るに、現在の国内商標権者である X1 は、平成13年に Z2 から Z1 が信用を化体してきた日本における商標権を譲渡されたこと、Z2 とコンバース商標としての統一ブランドを構築するためにマーケティング契約を締結したこと、Z2 製品の独占的販売権を取得していること、Z1 のライセンサーである訴外 C がコンバースシューズの輸入販売を行っていたこと、および、X3 は、Z3 と業務委託契約を締結しており、X3 の商品と Z2 の商品が同一の工場で製造されることがあったこと等から、品質の違いがわずかなものである場合は、X1 等および Z2 は BBS 事件がいうところの同一企業体とみなすことが可能である。<sup>(20)</sup>

また、X1 等と Z2 が同一企業体とは認められないとしても、内外権利者の同一性の要件を必要としないのであれば、出所識別機能、品質保証機能が害されない範囲、つまり、X1 等が製造販売する商品と Z2 が製造販売した商品の間で、商品の表示において区別がなされていれば、並行輸入として許容される。さらには、品質管理性の要件についても同様に考えられる。しかし、これについて、判旨では、「Z2 製シューズと X1 製シューズが、ラベルの貼付などにより区別されているとしても、X1 商標と同一であるか又は類似する Y 商標の付された Z2 製シューズを輸入するこ

とは、真実は X1 を出所としないにもかかわらず X1 を出所として示す商標を付した商品を輸入することとなるから、X1 商標の出所表示機能を害するというべきであるし、また、X1 は、Z2 製シューズの品質管理を行っていないから、X1 商標の品質保証機能をも害するというべきである」とされている。しかし、少なくとも、その後の流通の可能性のない商品につき、ラベル等による表示がなされていれば、需要者にとっての出所識別機能、品質保証機能は害されておらず、また、X1 の信用も害されることはない。加えて、後述する商標法の最終目的からすれば、商標法の最終目的は、需要者にとっても出所表示機能を保護することであり、ラベル等による表示がなされていれば、この機能を害することはない。

#### 4 国内商標権者の信用の化体

コンバース事件では、X1 等と Z2 の同一人性の問題の前提として、Y は、X1 が現在保有しているコンバース商標の信用が化体していないと主張している。なぜなら、商標の機能とされる出所表示機能、品質保証機能につき、商標権者および需要者の利益を保護するために、同一人性が必要であるとしても、X1 が我が国において独自の信用を保有するに至っていない場合には、そもそも X1 に保護すべき利益が存在しないこととなり、また、需要者にとっての出所表示という保護されるべき利益も存在しないためである。しかし、判旨においてこの主張は否定され、商標権の効力により保護される出所は、我が国における登録商標権者であり、また、本件の事情のもとで独自のグッドウィルの構築が必要になるとは言えず、さらに、本件のように商標権者が譲渡されたような場合に、需要者が、商標を付した商品の出所について、譲受人であるとの認識を有していないような状況があったとしても、それは事実上のものにすぎないとした。

しかし、商標の機能が、出所識別機能と品質保証機能である以上、商標法により保護される商標権者の利益は付随的なものである。商標権者は、

自ら商品を製造、ないし、ライセンスすることにより利益を取得しており、それ以上の保護を要するものではなく、また、商標権の譲受けにより商標権を取得し、譲渡人の信用にフリーライドする形で商標を使用する場合には、譲受人に正当な利益が存するとは考えることができない。

以下では、並行輸入に関し、コンバース事件以前に、国内商標権者と外国商標権者の間に何らかの関係がある中で国内商標権者の独自の信用の形成の有無が問題となった事件を検討する。

(1) ジミーズ事件<sup>(21)</sup>

①事実の概要

本件は、外国商標が外国にて登録される以前にカタカナでの同一音の商標が登録されていたが、国内での使用実績がなく、外国商標権者の商品の輸入に関し、商標権の不行使の契約を締結しており、その契約の締結を行った者以外によってなされた外国商標権者の商品の輸入に対し、その商品の販売の禁止等を求めた事件である。

Xは、昭和47年に指定商品を被服等とする「ジミーズ」商標の出願を行い、昭和56年にその登録を受けている。米国では、A及びAから委託を受けたBが指定商品をシャツ、スポーツウエア等とする「JIMMY'S」商標の登録を昭和61年、62年、63年に受けている。当該商標を付したスポーツ衣料品は米国において著名であり、Yは、平成元年より、A、Bないしその関連企業により適法に当該商標が付された商品を輸入している。

Bは、日本において同商標を登録出願したが、昭和61年に拒絶査定がなされた。また、BはXに対し、「ジミーズ」商標につき、不使用取消審判請求を行ったが、平成元年に不成立の審判が確定し、また、Bの経営傘下にあったと見られる会社を通じて、「ジミーズ」商標の買取請求を行ったが、Xは応じなかった。しかし、Xは、「ジミーズ」商標を付した商品を業として販売しているとは認めがたい状況にあった。

Xは、昭和63年、スポーツ衣料品等の輸入販売会社であるZが、同社

が「JIMMY'S」商標を付した商品を輸入販売することの許諾を求めてきた際に、有償で2年間の契約期間でそれを許可し、商標権を行使しないこととした契約を締結し、当該契約はその後、更新された。また、Xは、Zが輸入した商品をZから仕入れ、販売した。平成4年、Zが倒産したため、当該契約を解約した。

## ②判 旨

商標権は登録商標を指定商品について、独占的排他的に使用することを内容とする権利であるが、商標権に基づく権利の行使が、商標法1条所定の目的に反する場合には、権利の濫用として許されないことになることは当然である。

Yが輸入した商品も、XがZに対し商標権の不行使をしてその輸入販売を許諾し、自らが販売した商品も、米国商標の権利者ないしその関連企業により適法に米国内において米国商標を付されて拡布され、我が国に輸入された商品であり、品質においても差異はなく、また、米国商標を付した商品として販売されたものである。また、Xは、Zとの間で商標権の不行使の合意をし、Zはそれ以降、Xが対価が少なすぎると感じるほど多数の米国商標商品を輸入販売し、自らもそれを販売していた。これにより、米国商標は、X以外の者を信用の主体とする標識として日本国内における相当数の取引者や需要者に認識され、その結果、「ジミーズ」商標の標識としての価値は、毀損され、その有すべき出所表示、品質保証等の諸機能は、米国商標との間では発揮できない状態になっている。このようなXの行為は、商標の出所表示機能等の諸機能を自ら毀損し、商標を商品選択の指標とする需要者の利益をも害する行為であって、商標法1条所定の目的や、同法が登録商標の保護を確実にするために類似範囲に対する禁止権を定めた趣旨に明らかに反するものである。

Yは、Xが「ジミーズ」商標が機能を発揮できない状態にした後に、米国商標商品と出所も品質も同一の商品を輸入販売したものであり、Xが自ら積極的に招来した状態を質的に超えて、商標の諸機能を害するもの

ではない。また、Xは、Zから契約更新時に、Yが米国商標を付した商品を輸入している問題を解決しない限り、対価を支払う価値がないと告げられたこと、Xが自らの商標の諸機能を害する行為をしつつ、本件訴訟を提起したことに照らすと、本件請求は、商標権の禁止権を利用して、Yによる米国商標を付した商品の販売を差し止めることにより、我が国における米国商標商品の販売を実質的に独占支配する機能を確保し、国内商標の諸機能を害する行為を継続して利益を得ようとする意図によるものであり、商標法1条所定の目的に反する。

### ③判旨の検討

本件において、Xは、自ら商標権者として「ジミーズ」商標を使用することはなく、もっぱら、外国商標権者の商品の輸入販売の許可、自らの当該商品の販売を行っていたという者であり、自らの「ジミーズ」商標の信用を化体していない。このような状況のもとで、自ら商標権を行使し、並行輸入商品の販売中止を求めることが商標権の濫用と見なされている。

なお、本件においては、内外権利者同一性について触れられることなく、Yが輸入された商品とZが輸入している商品とが同一出所、品質であることのみが触れられている。

## (2) クロコダイル事件<sup>(22)</sup>

### ①事実の概要

本件は、商標権者による日本における販売実績がなかった状態で、アジア地域の国々において商標権を有する者から日本における専用使用権の設定、後に、商標権の譲渡を受けた者が、他国で適法に拡布された商品の販売中止等を求めた事件である。

ワニを図柄化したマークに「Crocodile」のローマ字を併せた商標（以下、クロコダイル商標）につき、昭和26年、香港において個人が商標権を取得し、昭和31年には三兄弟であるA1、A2、A3が、昭和46年にはA1、A2を社長等とする香港クロコダイル社がこれを取得した。日本にお

ける商標権については、A3が代表者であるシンガポール・リー社がこれを取得し、マレーシアにおける商標権については、A2、A3が経営する会社およびA3が支配人を務めるクロコダイルガーマンツ社がマレーシア各地域においてこれを取得した。これらの会社は経営者が互いに兄弟であり、相互に密接な関係にあったが、平成4年以降については、香港クロコダイル社の経営権は三兄弟とは関係のない会社に移転している。

Xは、昭和44年、シンガポール・リー社から国内におけるクロコダイル商標の独占的使用の許諾を受け、昭和52年に専用使用権の設定登録を受け、さらに昭和54年に国内商標権を譲り受け、昭和55年にその登録を受けている。昭和44年当時、シンガポール・リー社は、日本においてクロコダイル商標を付した商品を全く展開していなかったため、Xはクロコダイル商標を付した衣料を製造して、専門店などに取引を依頼したが、当初は受け入れられなかった。そのため、昭和46年、47年のワンポイントブームに対応して積極的にクロコダイル商標を使用した広告宣伝活動を開始し、イメージキャラクターに野球選手を起用する等し、昭和57年から平成3年までの間、毎年1億円から2億2400万円を広告宣伝費として投じた。Xは、経営面においても資本面においても、シンガポール・リー社とは全く関係がなく、クロコダイル商標を付した商品の開発、デザイン、原材料等につき、独自に決定し、縫製メーカーに対しても自ら注文をつけている。

Yは、平成4年、マレーシア・クロコダイルガーマンツ社をメーカーとする商品の輸入を行い、日本国内において販売した。

## ②判 旨

商標法の目的は、商品の出所表示機能、品質保証機能を果たすことを本質とする商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用（いわゆるグッドウィル）の確保を図るとともに、併せて、需要者の利益に資することにある。そうすると、国内における登録商標と同一の商標を付した商品が外国から輸入され、国内で販売される等する場合、当該商品が国外において右商標を適法に付された上で拡布されたものであって、か

つ、右国外で商標を適法に付して拡布した者と国内の商標権者とは同一であるか又は同一人と同視されるような特殊な関係があるときは、両商標が表示し、又は、保証する商品の出所、品質は同一ということができ、出所表示機能及び品質保証機能を何ら害するものではないから、当該商品を国内において販売等する行為は、いわゆる真正商品の輸入として、商標権侵害行為としての違法性を欠き、許容されるものというべきである。ただし、国内の商標権者が登録商標の宣伝広告などによって、当該商標について独自のグッドウィルを形成し、当該商標と国外で適法に付された商標が表示、保証する出所、品質が異なるものであると認められるときは、商標権の機能から、真正商品の並行輸入として許容されない。

Yがマレーシアからクロコダイル商標が付された商品を輸入した平成4年当時、Xは既にシンガポール・リー社、香港クロコダイル社に依拠することなく本件商標について独自のグッドウィルを形成していたものと認められ、また、Yが輸入した商品は、Xがクロコダイル商標を付して販売している商品と品質、形態等において差異がある。

また、Xが香港クロコダイル社と平成元年に中国の縫製会社に間接的に出資する目的で合弁会社を設立したことはあるが、現在では株式を他に譲渡しており、また、その縫製会社は、クロコダイル商標とは全く関係がない。香港クロコダイル社、シンガポール・リー社、マレーシア・クロコダイルガバメンツ社は、現在はグループを形成しているとの事実は認められず、また、Xがグループの一員であるとの事実は認められない。したがって、Xとマレーシア・クロコダイルガバメンツ社は同一視されるような特殊な関係はない。

### ③判旨の検討

本件の特徴は、判旨において、並行輸入が商標法上、実質的に違法性がないとされる真性商品性、内外権利者同一性の要件について述べ、この2要件が満たされる場合にはその上で、商標の出所表示機能、品質保証機能が侵害されないとし、その上で、たとえこれらの要件を満たした場合であ

っても、並行輸入が行われた当時、国内商標権者が独自の業務上の信用（グッドウィル）を形成していた場合には並行輸入は許容されないとした点にある。このような独自のグッドウィルの形成という点に関しては、パーカー事件判決以来、議論されていることであるが、本判決が、初めて、<sup>(23)</sup>内国商標権者の独自のグッドウィルの存在を理由に、並行輸入を認めなかったものとされる。

判旨は独自のグッドウィルの形成について、（ア）シンガポール・リー社が日本において商標を使用していなかったこと、（イ）商標権譲受後、Xが製造した商品が専門店等に受け入れられなかったこと、（ウ）自ら積極的に広告宣伝活動を行ったこと、（エ）Xは、経営面においても資本面においても、シンガポール・リー社とは全く関係がなく、クロコダイル商標を付した商品の開発、デザイン、原材料等につき、独自に決定していたこと等をその理由として挙げられている。これらの理由の中で、（エ）が重要な理由であるとしつつも、ただそれだけでは、Xが外国のクロコダイル商標に関するグッドウィルを利用しようとした可能性を否定できないことから、その他の理由も必要であるとする意見がある。<sup>(24)</sup>

どのような場合に独自のグッドウィルの形成を認めるかということは、一義的に要件を決定することはできないが、本件のように、外国の商標権者の商品の日本における知名度、国内商標権者の自らの商品の販売の実績が目安となることであろう。本件では、クロコダイル商標は、Xに国内商標権の譲渡がなされるまで、国内での知名度があったとは思われず、その後、Xが外国商標権者とは無関係に商品を製造、販売してきた実績が約13年間あることから、事件当時、クロコダイル商標は、Xを出所とし、その品質を保証するものであったと考えられる。この場合には、外国で適法に拡布された商品であっても、クロコダイル商標が付された商品が輸入された場合には、需要者にとっても、商標権者にとっても、一般的には商標の機能が害されるものとなる。



(3) ダンロップ事件<sup>(25)</sup>

①事実の概要

本件は、かつて英国、日本等における商標権者の子会社として日本に設立され、後に他社の傘下に入り、日本等の商標権の譲渡を受けた者が、英国の商標権者の子会社がマレーシアにおいて設立した会社が生産した商品の輸入の差止等を求めた事件である。

Xは、明治42年に英国ダンロップ社の工場として創業を開始し、大正6年に法人化し、昭和38年に、昭和35年より資本参加していた住友グループが経営責任を引き受けることとなった。その際、Xは英国ダンロップ社との間で20年間の技術援助を受ける契約を締結し、また、Xの社名は変更するが、販売会社の社名として「ダンロップ」の名前を残すこと等の合意がなされた。当時のXには、タイヤ部門とスポーツ・特品部門があり、全売上高の約85%を占めるタイヤの他、スポーツ用品等を販売していた。また、英国ダンロップ社から輸入したゴルフクラブ、テニスクラブ等を販売していた。その後、Xは、技術援助契約の更改にあたり、昭和59年、英国ダンロップ社が日本、台湾、韓国において保有する「DUNROP」等の商標（以下、ダンロップ商標）を譲り受け、英国ダンロップ社が有していたXの発行済み株式の40%すべてを日本側が買い受け、また、Xが逆に世界のダンロップグループに対し技術提供を行う等を内容とする契約が締結された。

英国ダンロップ社グループは、日本、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを除く地域において、スポーツ用品を販売するための子会社を設立していたが、昭和60年ころダンロップグループの持株会社及び当該子会社を英国法人Zが買収し、Zグループが英国ダンロップ社グループからダンロップ商標の一部を譲り受け、スポーツ用品を上記地域において製造販売している。マレーシアにおいては、Zグループが子会社を設立して、商品の管理などを行わせている。

ゴルフ用品取扱業者のサイトには、ダンロップブランドを有する会社と

して、ヨーロッパ等についてはダンロップグループの1社、日本及びアジアについてはXとの記載がある。Xは、昭和59年に商標権を譲り受けた後、ダンロップ商標を消費者に浸透させるため、毎年40億円から50億円の費用をかけて広告宣伝活動を行っている。また、Xは独自の商標を付して、新たにゴルフ用品を販売する等している。

Yは、マレーシアにおいてZグループが設立した子会社ないしその関連会社が製造したゴルフ用品を輸入した。なお、ゴルフ用品については、日本では消費生活用製品安全法に基づく表示制度（SGマーク）、日本ゴルフ協会が定める規則が存在するが、マレーシアから輸入された製品はSGマークは付されておらず、また、ゴルフ協会規則に反する製品も存在する。

## ②判 旨

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。しかし、そのような商品の輸入であっても、（ア）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、（イ）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、（ウ）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。なぜなら、商標法は、1条に規定されている商標法の目的から、これらの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受賞者の利益を損なわず、

実質的に違法性がないといえることができるからである。

昭和58年当時においては、ダンロップ商標は、その出所が英国ダンロップ社グループであったと認識されていたことが推測される。しかし、その後、欧州、日本等においてはそれぞれがダンロップ商標を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展しており、日本においてはその商品出所をXとするとの認識が形成されるに至った。また、ZグループとXは、テニス用品やスカッシュ用品の一部について、製造依頼する関係にあるのみで、人的資本的関係を構築していることをうかがわせる証拠はない。さらに、一般的にZグループに対して、品質管理を行い得ることを示す証拠はない。Xは、日本においてスポーツ用品を販売する場合、商品にSGマークを付し、また、ゴルフ協会規則に品質を適合させている。以上からすれば、ZグループとXとの間に、経済的に同一人と同視しうような関係があるとは認められず、また、Xが直接的に又は間接的にマレーシアから輸入された商品の品質管理を行い得る立場になく、真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的な違法性を欠くと判断されるための要件を明らかに充足していない。

### ③判旨の検討

本件は、フレッドペリー事件最高裁判決を踏襲し、並行輸入が実質的違法性を欠くこととなる三要件を上げ、本件がこれに該当しないことを述べている。本件で注目されるのは、Xが昭和58年に国内商標権を譲り受け、その後、事件当時までの間に独自の信用を化体し、ダンロップ商標の出所であると一般に認識されるようになったと認定されていることである。Yの行為は、三要件を満たさないために、この信用の化体の如何の問題は独立して検討されることはなかった。しかし、昭和58年当時は、ダンロップ商標の出所は英国ダンロップ社グループであると認識されていたが、Xが20年の間にわたり、独自の営業活動を行ったことにより、独自の信用を化体していると評価されており、間接事実として挙げられているサイトにもそのようなことが伺われる表示がなされていることが述べられてい

る。ただし、ダンロップ商標が、ゴルフ用品の需要者にとって、その出所が X であると多くの人が認識していたかは疑問が残る。

#### (4) 小 括

ジミーズ事件においては、商標権者が自らが保有する商標を利用したことがなく、もっぱら外国商標権者が商標を付した商品を販売しているのみであることから、独自の信用を化体していないとされ、一方、クロコダイル事件においては外国商標が国内において知名度がない状況で商標権の譲渡を受け、外国商標権者とは無関係に国内での商品の製造・販売を行っていたこと、ダンロップ事件では、商標譲受後の独自の発展が存在することから、信用の化体が認められている。フレッドペリー事件判決後では、<sup>(26)</sup>KELME 事件において、外国商標権者による専用使用権契約の解除後に、外国商標権者が国内において登録している商標の指定商品以外のものについて同様の商標を登録した者の権利行使につき、この登録が不当な目的による商標登録であることから、このような場合には、自らが製造・販売する商品が外国商標権者に由来するかのように表示をしていることを併せ、権利行使は認められないとされた。

一概に、国内商標権者と外国商標権者との間に何らかの関係が存在した場合、どのような条件がある場合に、国内商標権者に独自の信用が化体されているかということを行うことはできない。外国商標権者との関係、国内商標権取得の経緯、国内商標権取得後の国内商標権者の行為、需要者の認識を総合的に考慮する他ない。

コンバース事件についてこれを検討すると次のように考えることができる。

コンバース商標を付した靴は、昭和39年から、現在の国内商標権者である X1 以外の者により輸入販売されており、X1 が我が国における商標権を譲り受けたのは平成13年である。X1 等が自らコンバース商標を付した商品を販売したのは、それ以降にすぎない。また、外国商標権者である Z

2の商品を輸入していたCおよびZ3は、独自の品質管理を行っていたとしても、Z2から商品を継続して輸入し、販売しており、この短期間にX1独自の信用が形成されたとは考えづら<sup>(27)</sup>い。さらには、X1等は、自らが販売するコンバース商標を付した商品につき、Z1に由来することと宣伝としている。また、現実にX1等が販売している商品の中には、日本、アメリカ以外の国で製造されたものであることはその表示から明らかであるものの、それがX1等の製造販売に係るものであるのかは不明である商品が存在し、また、店頭に表示にも当該商品がZ1に由来するものであるとするものが見られる。

このような状況下で、X1等がコンバース商標に関する商標権を主張することは、明らかにZ1、Z2の信用にフリーライドするものであり、かつ、自らの信用を化体しているとは言えない。したがって、X1の商標権は、Z2商品の輸入を差し止めるための行使する場合には、保護に値しないと考えられる。

## 5 商標法と独禁法の関係

コンバース事件において、外国商標権者であるZ2製品を輸入するYのX1等の行為による独禁法違反の主張について、現在の国内商標権者であるX1による輸入差止申立は、「商標権の正当な行使」であり、また、YによるZ2製靴の輸入販売行為が並行輸入の抗弁が認められないことから、X1等の行為は独禁法違反には当たらないと結論づけている。これは、商標権の行使に該当する行為であれば、すべて独禁法違反とはならない旨を述べているとみることができる。しかし、商標権を初めとする知的財産権の行使は、独禁法に抵触する場合があります、これまで両者の関係につき、議論が積み重ねられている。

以下では、これまでの知的財産権と独禁法に関する議論を見ていくこととする。

### (1) 公取委ガイドライン

知的財産権と独禁法の関係について、公取委はこれまで1968年に「国際的技術導入契約に関する認定基準」(1989年廃止)、1989年に「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の規制に関する基準」、1999年に「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」、2008年に「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2010年改正)を公表している。知的財産権と独禁法の関係につき言及している後三者においては、知的財産制度に期待される競争促進効果を尊重するが、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為により競争に悪影響が及ぼされる場合にそれを規制するとしているとするのみであり、どのような範囲の行為が独禁法の適用が及ぶ知的財産制度の趣旨を逸脱した行為に当たるかは必ずしも明確にされていない。

### (2) 権利範囲論

知的財産権と独禁法の関係については、これまで独禁法21条の意義および適用除外の範囲の問題として検討されてきた。独禁法定制当時は、権利範囲論と呼ばれる、知的財産権の存在理由は独占禁止法の下においても尊重され、知的財産権の行使により、私的独占の類似する状態が生じたとしても独禁法は適用されないとし、知的財産制度は独禁法の趣旨とは相容れないものであるが、創設的に独禁法の適用が除外されているという考え方が主流であった。<sup>(28)</sup>

ただし、この考え方においても、知的財産権について、「この種の権利について、現行法のように強大な専有権を認めることは、独占禁止法の理念からすれば決して好ましいことではな<sup>(29)</sup>く、「独占禁止の観点から、合理的な調整が加えられることになるのではあるまいかと推測される」として、知的財産権の行使に対する独禁法に適用可能性について言及がなされている。また、『『正当な権利の行使』の範囲を逸脱して本法の規定に抵触

するような場合には、本条の保護の対象にはなりえない<sup>(30)</sup>とし、無制限な知的財産権の行使を独禁法上認めているわけではない。

### （3）権利範囲論に対する批判—確認的規定説

権利範囲論に対し、その後、特許法と独禁法は、「前者が独占権を創り出すものであり、後者は、これを禁ずるものであり」、「両者は少なくとも法形式上は一応抵触している」が、両者はともに「自由活発な競争を図るという点」においては立場な共通であり、特許権の排他的独占権は産業技術の発展という目的に沿ってのみ利用されるべきであり、それを逸脱して利用された場合には独禁法が適用されるのは当然であるとして、このような当然の内容を現行21条は定めているとする考え方が現れた<sup>(31)</sup>。

また、知的財産権の行使は所有権の行使と同様であり、独禁法に違反することはなく、私的独占の禁止を定める3条、不公正な取引方法の禁止を定める19条とは関係がなく、もともと適用除外の問題は生じないとする考え方が現れた<sup>(32)</sup>。この考え方においては、知的財産権は一般の財産権と同様に、一定の権利として保障されるが、権利の行使に関して、独禁法に違反する行為が行われれば、権利の濫用として、独禁法の適用対象となるとされる。

同様に現行21条を確認的規定とするものとして、特許制度が存在することにより必然的に取得・維持・拡大される市場支配力は「押し付けられた独占」であり、独禁法違反とはならないとするが、その権利行使がすべて独禁法違反とならないということではなく、競争政策上の利益衡量が必要であるとする考え方がある<sup>(33)</sup>。権利範囲論が、特許ライセンス契約における競争制限的条項についても独禁法の適用が除外されるとするのに対し、「条理の原則」の適用があり、「ライセンスが授与されないことによる独占形成のおそれ（将来の競争制限）と当該契約条項に伴う競争制限的効果（現在の競争制限）とを比べ、制限事項つきであってもライセンス意欲を維持したほうが競争政策上プラスが大きいと認められる場合」には、独禁

法を適用すべきではないとする。

また、知的財産権の行使も公正かつ自由な競争を促進すると言う規制原理の立場からの独禁法固有の判断に組み込まれ、独禁法違反行為・状態の構成要素となる場合があり、このような場合には独禁法の適用対象となる<sup>(34)</sup>とする考え方がある。この考え方によると、知的財産権の行使による具体的な競争促進作用に基づいて、競争制限効果との比較衡量をする必要があるとする。

これらの考え方は、知的財産制度の競争促進、産業の発展という側面を考慮する<sup>(35)</sup>か否かの違いはあるものの、知的財産権の行使に対して、その競争へ与える悪影響を考慮して、独禁法を適用する場合があることを述べている。

#### (4) 再構成された権利範囲論

これらに対し、近年、再構成された権利範囲論として、不正競争の排除にあたる知的財産権侵害行為の予防・排除およびそれと同等の行為を知的財産権の「権利の行使と認められる行為」とし、現行独禁法21条の規定を、その行為を独禁法の適用除外とする確認的規定であるとする考え方がある。ただし、「形式的な意味で『権利の行使と認められる行為』も、それが行われる状況と具体的な態様により、『権利の行使』とは到底認められない行為」があり、客観的競争制限効果の存在を前提として、当事者の制限の意図・目的が専ら競争の抑圧にある場合には、独禁法の適用があり、具体的には(ア)もっぱら競争者を排除することを目的として、根拠の乏しい侵害訴訟を提起したり、他の事業者を排除する「仕掛け」として利用したりする場合、(イ)単独の権利者のライセンス拒絶であっても、何らかの独禁法違反行為の実効性を高めるための手段として用いる場合、(ウ)カルテル・談合のような違法な共同行為の偽装手段として用いられる場合<sup>(36)</sup>にあたるとする。

同様に、21条の規定を確認的規定としつつ、知的財産法と独禁法はとも



に公正かつ自由な競争秩序を維持しようとするものであり、前者が知的財産に係わる「特別法」であるのに対し、後者は「一般法」であり、知的財産の関わる分野では前者が後者に優先するとする。また、現行21条にいう権利の行使と認められる行為とは、その行為に従わないことが知的財産権の侵害を構成することになる行為を意味するとする<sup>(37)</sup>。

これらの考え方は、独禁法制定当時の考え方を修正し、独禁法21条を確認的規定とするものの、知的財産権の行使とされる行為に対しては独禁法の適用はないとする点では制定当時の考え方と同様である。

#### （5）再構成された権利範囲論に基づく意見

再構成された権利範囲論をもとに、議論を再構成したものとして、種々の意見が存在する。

21条は、「ある行為が知的財産権法上の保護を受ける行為か（正当な権利行使か、権利濫用にあたらないかどうか）だけを判断」し、「ここで保護を受けないとされた行為（独禁法の適用除外を受けない行為）も直ちに違法行為とされるのではなく、独禁法に違反するかどうかをあらためて判断する」とし、前者の問題については、「報酬を獲得する手段の社会的コストを含めた判断」が必要であるとするものである<sup>(38)</sup>。この考え方は、知的財産権者に適切な報酬をもたらすことが必要であるが、それを獲得する手段の社会的コストが過大である場合には、独禁法の適用対象となる知的財産権の濫用とみなすものである。

また、現行21条は、技術の独占が市場の独占と同じものではないことを注意するための規定であるとし、市場に大きな反競争性を与える権利行使は知的財産法の世界においても権利の行使と認められない行為とする考え<sup>(39)</sup>方や、特許法と独禁法はその目的が市場に委ねておいたのでは解決がつかない問題に介入するところであり、特許権の行使により達成される競争促進効果よりも、それによって生ずる競争阻害効果の方が大きい場合には独禁法の規制が及ぶとする考え方がある<sup>(40)</sup>。

## (6) 各学説に関する検討

上記の考え方を大きく分けると、再構成された権利範囲論と知的財産権の行使によりもたらされる競争の促進効果と競争阻害効果を比較し、後者が勝る場合には独禁法の適用がなされる考え方（以下、利益衡量論とする）という二つの考え方に分かれる。個々の学説により具体的な事例への考え方の適用は異なるものと思われるが、再構成された権利範囲論においては知的財産行為侵害行為の予防・排除に該当する行為は原則として独禁法違反とはならないが、利益衡量論においてはその競争への影響を見る必要がある。しかし、上記の考え方には問題点が存在する。

第一に、上記の考え方の多くは特許法と独禁法の関係に着目したものであることである。商標法と独禁法の関係に着目した場合、必ずしも同様の考え方を適用できないのではないだろうか。知的財産法に関し、その保護対象の性質に応じた分類として、人間の知的・精神的活動による創作物を保護する創作法と営業上の標識を保護する標識法という分類ができるとされる。特許法は、著作権法とは異なり、創作物の新規性が必要であるものの、人間の創作意欲を刺激し、より多くの情報を世に送り出し、産業や文化の発達に寄与することを目的とするとされる。それに対し、商標法は、直接の保護対象を営業上の標識とし、真の保護対象を標識に化体されている営業上の信用であるとする標識法に分類されるが、競争秩序維持もまた、その法目的の1つである<sup>(41)</sup>とされる。これは、商標権者に商標の独占的使用権を与えることにより、他者がその商標を不正に利用することを防止し、それにより商標権者の営業上の信用を維持し、かつ、商標への「ただ乗り」による不正な競争を防止することに、商標法の目的があるとされるものである。このように、特許法と商標法は保護対象が異なるものである。したがって、特許法と独禁法の関係、商標法と独禁法の関係については、異なる考え方が必要である。

第二に、特許法に限定された考え方であるとしても、発明の奨励、一定

の報酬の確保、発明公開の代償としての独占権の付与といった特許法の目的と独禁法の目的が必ずしも合致するようにも思われないことである。また、競争の促進という目的が共通しているとしても、特許法は権利の付与および不正競争の禁止、独禁法は競争制限・阻害行為の禁止というように目的を達成する手段が異なることをどのように考慮するのかという問題が存在する。

第三に、再構成された権利範囲論について、どのような行為につき、それを知的財産権の行使と見るのか、当事者の意図・目的、知的財産権の濫用をどのように判断するのかということである。また、利益衡量を行う場合についても同様に、知的財産法の趣旨の逸脱、知的財産権の濫用をどのように判断するのか、利益衡量をどのように行うのかということである。

第四に、これらの考え方を、コンバース事件のように国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の輸入の問題に適用した場合の結果の如何である。ただし、この問題については、再構成された権利範囲論からは、商標法上、並行輸入の差止を行うことが認められるのであれば、それは不正競争を排除するものであるから権利の行使とみなされる、ないし、特別法たる商標法が優先して適用されるため、独禁法の適用はないということになろう。本件においても同様の判断が行われているものとみることが可能であり、商標法上の権利の行使とされる行為には、独禁法の適用可能性はないとされているとみることができる。

#### （7）商標法と独禁法の関係に関する試論

商標法は上記で述べたように、標識法に分類されるものである。また、フレッドペリー事件最高裁判決では、商標法の目的とは、同1条に挙げられている営業上の信用の保護、および、需要者の利益の保護であるとされる。つまり、商標法は、営業上の信用という商標権者の利益を保護するとともに、その商標により需要者の実現される品質保証と出所表示から得られる利益の双方を保護するものであるとされる。

しかし、その直接の保護対象は商標権者、需要者双方にとっての出所識別機能であるとされ、他の利益はそれに付随するものであるとされる。<sup>(42)</sup> また、商標権者への利益の還流は付随的な意義を有するにとどまるとされる。<sup>(43)</sup> このようにしてみると、商標法の究極目的は、需要者にとっての出所識別機能であり、これが保護されていることが、商標権者にとっての出所識別機能よりも優先されると考えられる。

これに対して、商標法の目的は、「自由競争の手段としての商標権を認め、商標の諸機能を保証することにより権利者の利益を保護し、産業秩序維持を図る結果、反射的に需要者の利益の保護を図るものである」として、あくまでも需要者の利益は反射的なものであるとする意見も存在する。<sup>(44)</sup>

しかし、商標権者にとっての出所識別機能、つまり、商標権者にとっての利益である信用というものは、需要者にとっての出所識別機能が前提となっている。商標権者は、自他の商品、役務を他と区別し、信用を確立ないし維持するために商標登録を行うが、これは、需要者が商標権者の生産、販売する商品、役務を認識し、当該商標に対する信頼を持つことにより、初めて確立されるものである。需要者が当該商標品を使用し、品質等に関し、信頼感を得て、その後、宣伝、広告等を通じて広まることにより、信用は形成されるものである。また、商標法は、その目的を述べている1条において、需要者の利益の位置づけを明らかにしていないが、少なくとも、商標法の最終目的として挙げている産業の発達とは、商標品の需要者の利益を含めた一般消費者の利益を最大化するために実現することが求められているのであり、これらの利益を侵害するものは保護に値しない。そのため、商標法の最終目的は、需要者にとっても出所識別機能と言える。

したがって、商標権の行使に対する独禁法の適用は、商標権の最終目的である需要者にとっての出所識別機能を害しない範囲で行われることとなる。これまで、知的財産権の行使に対する独禁法の適用の如何については、知的財産権者の権利の保護に主眼が置かれてきたように思われる。しかし、少なくとも、商標法については、その最終目的は、権利の保護ではなく、

需要者にとっての出所識別機能の保護にあるとみられることから、その他の知的財産権の行使に対し、これまでの考え方を適用するとしても、商標権の行使に対しては異なる考え方をを用いることは可能である。

#### （８）コンバース事件における輸入阻害行為に対する独禁法の適用

##### ①輸入阻害行為に対する独禁法の適用

コンバース事件において、現在の国内商標権者である X 1 が商標登録を行っているコンバース商標につき、どのような場合に、需要者にとっての出所識別機能が侵害されていないと言えるのであろうか。本件においては、そもそも X 1 のコンバース商標は、独自の信用が化体していないと考えられるが、X 1 の信用が化体していたとしても、Z 2 商品につき、それが、Z 2 が製造したものであることが明示されていれば、需要者にとっての出所識別機能は害されていないものと考えられる。シューズ本体における表示、販売時における表示により、需要者が、それが X 1 等の製造・管理に係るものではなく、Z 2 製であることが認識できれば、それで足りる。もし、このようなことが行われておらず、X 1 等の製造、管理に係るものと Z 2 製の商品が需要者に混同されるおそれがあるのであれば、本件において X 1 等が行った Y の Z 2 製品の輸入に対する差止行為その他の輸入妨害行為は、独禁法の適用対象とならない。しかし、そのおそれがない場合には、独禁法の適用対象となる<sup>(45)</sup>。

##### ②不当な取引妨害への該当性

不当な取引妨害とは、一般指定14項に規定されているように、いかなる手段をもってするかを問わず、競争者の取引を不当に妨害する行為である。この手段としては、これまでその目的および効果から価格・品質による競争が歪められるような行為であるとされ、その例として、安売業者の排除を目的としたもの、カルテルの実効性の確保や新規参入者の排除の手段として行われたもの、中傷・誹謗・物理的妨害・内部干渉等の価格・品質によらない競争手段によるものが挙げられている。また、公正競争阻害性に

については、競争手段の不公正さのみではなく、自由競争減殺に求められる場合、および、これら2つの側面双方を有する場合があるとされる。

本件において、X1がZ2商品の輸入、販売を差し止める行為、および、Yが不正競争防止法違反であると主張しているYにZ2商品を輸入販売する権限がないと宣伝、流布する行為により、Yが輸入するZ2商品が排除されることとなれば、競争の減殺がもたらされることは明らかである。また、Yが主張したように、X1等がYの輸入元に圧力を加えた場合もまた、同様である。

## 6 結 語

本稿では、上記において、コンバース事件判決に至るまでの外国商標権者により適法に拡布された商標品の並行輸入に関する判例を概観し、コンバース事件判決における商標法上、独禁法上の問題について検討した。

フレッドベリー事件最高裁判決において示された商標品の並行輸入の合法性に関する三要件のうち、内外権利者同一人性の要件は、それが必要とされる理由が不明確であり、また、並行輸入の合法性を認める理論として裁判所が採用していないはずである消尽理論との混同が見受けられ、かつ、商標機能論からはその必要性は導かれない。商標機能論からは、内外権利者の同一人性が認められなくとも、ラベル等により需要者にとって外国商標権者商品と国内商標権者商品の区別が可能となる表示がなされている状態であれば、国内商標権者の独自の信用が化体されていたとしても、商標の機能とされる商標権者、需要者双方にとっての出所識別機能、品質保証機能は害されることはない。また、商標法の最終目的である需要者にとっての出所表示機能を保護するという観点からも、同様である。

さらに、コンバース事件判決においては、商標法が保護する出所として取り扱うために、国内商標権者がグッドウィル、つまり、信用を化体していることは必要ではないとされたが、商標機能論からは国内商標権者の信

用が化体していなければ、そもそも保護すべき利益も存在しないこととなる。コンバースに関する国内商標権者の商標については、その独自の信用は未だ化体しておらず、国内商標権の存在に基づく外国商標権者商品の輸入の差止請求権は、国内におけるコンバース商標の取得の経緯、国内商標権取得からの期間、宣伝状況等から、外国商標権者の信用にフリーライドするものであり、保護に値しないものである。

したがって、コンバース事件において、国内商標権者による外国商標権者製商品の輸入の差止は、認められないものである。

また、コンバース事件判決においては、商標権の行使に対しては、独禁法の適用がすべて免除されるかのような判示が行われているが、そのすべてが独禁法の適用除外となるわけではない。商標法と独禁法の関係については、従来の知的財産法と独禁法の関係という枠組みにおいて考えられてきたが、その枠組みの中においても、知的財産権の行使に対しては、一定の場合に独禁法の適用があることはすでに論じられてきたことである。ただし、商標法と独禁法の関係に関しては、その枠組みの中では捉えきれない問題が存在する。商標権とその他の知的財産権は、その目的、性質、内容が異なるものであり、商標法と独禁法の関係は、独自の関係として捉える必要がある。その中で、商標法の目的は、商標権者の出所識別機能の保護にもあるが、その最終目的である需要者にとっての出所識別機能の保護にあることからすれば、独禁法の適用にあたっては、その最終目的を害しない限りで、独禁法の適用は認められてしかるべきである。

コンバース事件においては、需要者にとっての出所識別機能が害されていない場合、つまり、国内商標品と外国商標権者により適法に拡布された商品との間において、需要者が区別しうる状態であれば、それがたとえ、商標権の正当な行使であるとしても、並行輸入阻害行為は、独禁法の適用対象となる。

このように本稿においては、コンバース事件を通じ、商標品の並行輸入が商標権を侵害しないとされる要件について検討し、また、商標法と独禁

法の関係について検討を行った。これまでの判例、学説においては、商標権者の権利が過度に保護されているように思われたことから、あらためてこれらの問題について検討を行った。

- (1) 知財高裁平成22年4月27日判決・裁判所ホームページ掲載。
- (2) 最高裁平成15年2月27日判決・最高裁判所民事判例集57巻2号125頁。
- (3) 田村善之「商標権の譲渡後の従前の真正商品の並行輸入の可否—Converse 並行輸入事件」北海道大学知的財産政策学研究30号294頁。
- (4) 拙稿「国内商標権譲渡後の外国商標権者製商品の輸入」ジュリスト1441号115頁（2012年）。
- (5) 大阪地裁昭和45年2月27日判決・無体財産権関係民事・行政裁判判例集2巻1号71頁。その他、商標権の内外権利者が同一の事例として、GUESS 事件・平成2年12月26日判決・無体財産権関係民事・行政裁判判例集22巻3号873頁。
- (6) 紋谷暢男「商標権の属地性」別冊ジュリスト133号259頁（1995年）。本件に関するその他評釈として、松尾和子「一 真正商品に対する商標権の専用使用権に基づく輸入及び販売差し止め請求権の不存在確認の訴が適法とされた例 二 商標権の専用使用権に基づき真正商品の輸入販売差し止はできないとされた例」判例時報640号136頁（判例評釈152号30頁）、播磨良承「真正商品の並行輸入と商標権の属地性」法律時報43巻5号97頁（1971年）、土井輝夫「外国ブランド雑貨一手販売業者の営業権保護の限界」商事法務研究530号2頁（1970年）。
- (7) 東京地裁昭和48年8月31日判決・無体財産権関係民事・行政裁判判例集5巻2号261頁。
- (8) 大蔵省昭和47年8月25日付蔵関第1443号通達。
- (9) その理由として、アメリカ関税当局規則の改正の影響があるとされる。石黒一憲『国際知的財産権』201頁（1998年）。
- (10) 上記石黒186頁。
- (11) 東京高裁昭和56年12月22日判決・無体財産権関係民事・行政判例集13巻2号969頁。本件は、「TECHNOS」商標につき、国内において商標権を有する者が、スイスにおいて同商標につき商標権を有するテクノス社の子会社が韓国市場向けに製造した腕時計本体に韓国会社が文字盤等を取りつけ、「TECHNOS ROYAL MASTER」との商標を付した商品を輸入した者に対し、損害賠償を請求した事件であり、テクノス社と日本国内においてテクノス社から輸入したムーブメントを輸入、加工し、商品に「TECHNOS」商



標を付して販売している者との間には同一人性がないことを理由として、輸入品による商標権侵害を認めたものである。日本、スイスにおける商標権の取得の経緯は不明である。本件においては、内外権利者の同一人性は認められなかったが、同一人性が認められる場合として、テクノス社の製造販売にかかる腕時計について仕様するために、テクノス社から承諾を得て商標権を取得した場合や、テクノス社とは無関係に、テクノス社から国内商標権を譲り受けた場合を挙げているのが注目される。

- (12) 東京地裁昭和59年12月7日判決・無体財産関係民事・刑事裁判判例集16巻3号760頁。本件に関する評釈として、渋谷達紀「ラコステ商標事件の意義と問題点」公正取引421号61頁（1985年）、同「内外の商標権者間に資本関係がある場合におけるライセンス商標品の輸入」ジュリスト898号110頁（1987年）、桑田三郎「ラコステ商標と並行輸入の可否」ジュリスト845号（1985年）、土井輝夫「著名商標の並行ライセンスと真正商品の無許可輸入」判例時報1160号231頁（判例評釈320号61頁）（1985年）
- (13) 名古屋地裁昭和63年3月25日判決・判例時報1277号146頁。
- (14) 中山信弘「村林隆一先生還暦記念論文集・判例商標法」761頁（1991年）。
- (15) 川島富士雄「商標権侵害差止請求に対する真正商品の並行輸入の抗弁」ジュリスト992号137頁（1991年）。同旨木棚照一『国際工業所有権法の研究』301頁（1989年）。
- (16) 最高裁平成15年2月27日判決・最高裁判所民事判例集57巻2号125頁。なお、本判決以前に、後に取り上げる二事件以外に、フレッドペリー事件と同様に、国内商標権の譲渡を受けた者が、外国で専用使用権の設定を受けた者が生産した商品の輸入につき、内外権利者同一人性がなく、また、品質の差異があることから並行輸入が認められなかったものとして、ellesse 事件・東京地裁平成11年1月18日判決・判例時報1687号136頁がある。
- (17) 渋谷達紀「商標権者の外国子会社から外国商標の使用許諾を受けた者が製造国制限条項などに違反して製造した商標品を第三者が輸入する行為は商標権を侵害するとされた事例」判例時報1840号184頁（判例評論540号21頁）（2003年）、同「一 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合 二 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例」民商法雑誌199巻4・5号235頁（2004年）。ただし、渋谷教授は、本件商品の輸入により、品質保証機能の阻害のおそれは生じるとされる。また、本件と同様の事例につき、契約条項違反は商標権者とライセンシーの内部関係であるため、商標の出所表示機能が害されないとするものとして、第1次フレッドペリー東京事

件東京地裁平成13年10月25日判決・判例時報1786号142頁。

- (18) 高部真規子「1 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合 2 外国における商標権者からの商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例」最高裁判所判例解説57巻5号1625頁（2003年）。
- (19) 内外権利者の同一人性の要件が不要だとする意見として、上記石黒175から215頁、上記川島137頁（1991年）。
- (20) 田村善之「商標権譲渡後の従前の真正商品の並行輸入の可否—Converse 並行輸入事件—」北海道大学知的財産政策学研究 Vol.30・294頁（2010年）注9。田村教授は、Z3が設定している基準が、JIS規格に基づくもの独自のものに分け、前者はこれまで並行輸入の事案において問題とされたことがないこと、後者については靴本体に関するものではないことから、これを並行輸入における商標権の侵害の成否に影響させるべきではないとしている。
- (21) 大阪地裁平成5年2月25日判決・裁判所ホームページ。
- (22) 大阪地裁平成8年5月30日判決・判例時報1591号99頁。
- (23) 松尾上記評釈140頁、豊崎上記評釈150頁。
- (24) 木棚照一「商標権の差止請求訴訟における真正商品の並行輸入の抗弁が認められなかった事例」判例時報1709号223頁（判例評論497号45頁）（2000年）。
- (25) 大阪地裁平成16年11月30日判決・判例時報1902号140頁。
- (26) 東京地裁平成15年6月30日判決・裁判所ウェブサイト。その他、日本国内の商標権の行使につき、その行使が他の国内業者との間で濫用とみなされた事例については、上記田村論文305、306頁。
- (27) この点につき、Yが証拠として提出したアンケートによると、X1等が製造販売した商品を購入した者の86%がZ1製のものであると考えているとされる。
- (28) 茶園成樹「知的財産権と独禁法（1）」『独禁法の理論と展開[1]』167頁（2002年）による整理における権利範囲論。例として、石井良三『独占禁止法』270、271頁（1947年）、出雲井正雄『新独占禁止法の解説』211、212頁（1953年）。
- (29) 石井同271頁。
- (30) 出雲井同211頁。
- (31) 紋屋暢男「特許権、ノウ・ハウと独占禁止政策」独占禁止法講座『II 独占』297から299頁（1976年）。
- (32) 正田彬『全訂独占禁止法II』223から226頁（1981年）。
- (33) 渋谷達紀「工業所有権と取引制限」丹宗昭信・厚谷襄兒編『現代経済法入

- 門』230から238頁（1981年）。渋谷教授は、「押し付けられた独占」に該当しないものとして、特許権が自家発明によるものではなく、他の事業者の排除を目的として、買収その他の方法によって集中された者である場合には、排他権の行使に対し、独禁法の適用をしても差し支えないとする。「特許法と独占禁止法」『正田彬教授還暦記念論文集 国際化時代の独占禁止法上の課題』590頁（1993年）。
- (34) 江口公典『経済法研究序説』105、106頁（2000年）。
- (35) 知的財産制度が競争に悪影響を与える場合には、既にその競争促進的性格を喪失しているため、そのような性格を考慮する必要がないとするものとして、正田彬『経済法講義』258頁（1999年）。
- (36) 稗貫俊文「独占禁止法二三条再論」金沢法学21巻2号1頁（1989年）、同『知的財産権と独占禁止法』43頁（1994年）、同『市場・知的財産・競争法』10頁（2007年）。
- (37) 根岸哲『独占禁止法の基本問題』189、190頁（1990年）。
- (38) 泉水文雄「独禁法23条についての試論」産大法学25巻3・4号462、463頁（1992年）。
- (39) 白石忠志『技術と競争の法的構造』20頁（1994年）、同『独占禁止法（第2版）』382頁（2009年）。
- (40) 田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引588号27、28頁（1999年）。
- (41) 中山信弘『特許法』11から13頁（2010年）。
- (42) 田村善之『商標法概説（第2版）』4から9頁（2000年）。田村教授は、商標権者が登録商標を付した商品や役務の質を変更する可能性について言及し、このような変更を商標法は放任しているとする。
- (43) 田村善之「商標権譲渡後の従前の真正商品の並行輸入の可否—Converse 並行輸入事件—」北海道大学知的財産政策学研究 Vol.30・294、295頁（2010年）。田村教授は、その理由として、真正商品の並行輸入において、同一の出所と認められるところから拡布された商品であれば、その商品について商標権者に対価獲得の機会がなくとも、商標権侵害が否定されることをその理由としている。
- (44) 紋谷暢男「商標権の属地性」別冊ジュリスト133号259頁（1995年）。
- (45) 上記の正田教授の理論からは、X1等が、商標権に基づき、YによるZ2商品の輸入、販売行為の差止を主張することにより、Z1等の商品とY商品の間の競争が減殺することとなることをもって、独禁法の適用があることになろう。また、知的財産権の行使によりもたらされる競争の促進効果と競争阻害効果を比較するという利益衡量論からみた場合、X1等の商標権者としてのZ2製品輸入差止行為等は、X1等商品とZ2商品の間の競争が消滅し、

消費者の選択の幅が狭まるという競争阻害効果のみがもたらされることから、独禁法の適用が認められてしかるべきだということになろう。それに対し、X1等が生産販売した商品とZ2商品の間の競争を保護に値しない市場と考える、ないし、整理された権利範囲論の立場から、上記行為を商標権に基づく輸入差止請求行為、および、それに伴う行為として、権利の行使と見るのであれば、競争の減殺は問題とならず、独禁法の適用はない。