

ライセンス契約における販売地域制限条項 違反の並行輸入も商標権侵害の違法性を欠 くとされた事例

東京地裁平成15年6月30日判決 平成15(ワ)3396号
輸入差止請求権不存在確認請求事件 一部認容、一部却下（確定）
判例時報1831号149頁

板 倉 集 一**

【要 旨】

本件は、いわゆる並行輸入による商標権侵害事件である。判決は、①登録商標と同一又は類似の商標を付した商品を輸入する行為は、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ライセンスを受けた者によって付された場合には、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視できるような関係があれば商標権侵害の実質的違法性を欠くとする。②仮に、当該商標に関するライセンス契約において販売地域制限条項に違反して本件商品の輸入、販売行為がなされたとしても、当該条項は商標権者の販売政策上の理由によるにすぎず、商品の品質管理や品質保持の目的とは無関係であるから、商標権者の出所に係る商品の品質あるいは信用の維持を害することにならないので商標権侵害としての実質的な違法性を欠くとする。

上記判決に賛成である。

〈参照条文〉 商標法1条、25条

【事 実】

X（原告）は、米国法人BGIの有するボディーグローブの商標権についてライセンス契約を

締結している、マレーシア法人BGMが製造・販売するBGIの商標と同一又は類似の標章（以下「マレーシア商標」という）を付した商品であるティーシャツ及びポロシャツ（以下、「本件商品」という）を輸入し、国内において販売をしようとした。Y（被告）は、BGIの有する商標の専用使用権者であるが、BGIの商標はマレーシア及び日本において登録され、日本における商標権者はBGIである。Xの本件商品輸入行為に対して、Yが東京税関大井出張所長に対して本件商品は関税率法21条1項5号に該当するとの申立をした。そのため、東京税関大井出張所長は、同条4項に基づいて禁制品認定手続を開始したが、本件商品はこれに該当しない旨の認定がなされた。

そこで、Xからそもそも本件商品は真正商品の並行輸入であるから実質的違法性を欠くとして、Yは本件商標権の専用使用権に基づく差止請求権を有しないとの確認を求めた事案が本件である。一方、Yは、①本件商品の商品下げ札には“USA APPROVED”との表記が付されて

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 姫路獨協大学大学院法務研究科教授
Shuichi ITAKURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いるが、BGIはBGMにこのような表記の使用を許諾していないので、BGMはBGIから許諾された範囲を超えた形態でマレーシア商標を使用していること、②BGIとBGMとの間のライセンス契約において、BGMは本件商品をマレーシア国内での販売のみを許諾されており、日本での販売について許諾を受けていないこと、③本件商品は、Xの発注に基づきXが日本で販売するために製造されたもので、BGMがマレーシア国内用に製造販売したものをXが輸入したのではないことから、本件商品の輸入、販売は、ライセンス契約における販売地域制限条項に違反するから、実質的な違法性を欠くとはいえない旨を主張した。

【判 旨】

真正商品として並行輸入の違法性を欠く場合とその例外について、

「登録商標と同一又は類似の商標を付した商品を輸入する行為は、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って付されたものであり、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視できるような関係があれば、原則として、商標権侵害としての実質的な違法性を欠くといえるが、上記のような場合であったとしても、我が国の商標権者が、自己の出所に係る商品の品質ないし信用の維持を図ってきたという実績があり、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の維持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、商標権侵害を構成するというべきである。」

「本件商品はBGMによりマレーシアにおいて製造されたものである。そして、……BGMは、本件商標の商標権者であるBGIとの間でライセンス契約を締結し、同契約によりTシャツ及びポロシャツにマレーシア商標を使用することの許諾を得たこと、マレーシア商標は本件商

標と同一ないし類似していることから、マレーシア商標の商標権者と本件商標の商標権者とは同一人であるか、実質的に同一人と同視できるものと推測される。

したがって、マレーシア商標が付された本件商品を輸入するXの行為は、いわゆる真正商品の並行輸入として実質的な違法性を欠く。また、……マレーシア商標が付された本件商品が輸入されることによって、BGIの出所に係る商品の品質ないし信用の維持を害する結果が現に生じたと認めることはできない。」

ライセンス契約における販売地域制限条項について、

「ライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされたにすぎず、商品に対する品質を管理して品質を保持する目的と何らかの関係があるとは解されない。上記取決め違反して商品が販売されたとしても、市場に拡布された商品の品質に何らかの差異が生じることはないから、本件商品の輸入によって、BGIの出所に係る商品の品質ないし信用の維持を害する結果が生じたということとはできない。……Xが本件商品を輸入することが実質的に違法であるとはいえない。」

「なお、商標の品質ないし信用維持の観点からも、……BGIとBGMとの間において、Yの主張するような付加的な表示を禁止する旨の合意があったとしても、そのような合意は、商品に対する品質を管理するために何らかの意味のある合意と解することはできない。……BGMが、そのような合意に違反して、“USA APPROVED”との表示を付加した本件商品を販売し、Xがこれを購入して、我が国に輸入する行為が、BGIの出所に係る商品の品質ないし信用維持を害する結果を生じせしめる行為と評価することはできない。」

【研 究】

本件判旨に賛成する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一 本件における主な争点は、①真正商品の並行輸入として違法性を欠く場合の要件、②真正商品の並行輸入を阻止しうる場合の要件、そして、③ライセンス契約における販売地域制限条項等違反による並行輸入の適否についてである。特に②及び③は比較的新しい問題であり、本件はこの点について判断したことに意義がある。もっとも、②については、すでにパーカー事件¹⁾において指摘され事例の集積が待たれていたが、クロコダイル事件²⁾において具体的内容が明らかとなっており、本件はこれを踏襲する。また、③は、フレッド・ペリー東京事件³⁾以来の新たな問題である。以後の裁判例は判断が分かれているが最高裁判決も登場している。この点についても本判決は、内容的には従来⁴⁾の踏襲であり目新しい議論が提示されているわけではない。それでも真正商品の並行輸入とライセンス契約における販売地域制限条項等との関係は実務上大いに参考になろう。

二 並行輸入について本件は、国内商標権に係る商品と同一の商品に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形式的には商標権を侵害するとしつつ、一定の要件を満たせば商標権侵害としての実質的違法性を欠くとし、要件については、①商標が外国における商標権者又はその商標権者から許諾を得た者によって付されたものであること、②外国における商標権者と国内における商標権者が同一又は同一人と同視できるような関係にあることを挙げている。そして、本判決は、①本件商品がマレーシアにおいて製造されたこと、②BGMとBGIはライセンス契約によってマレーシア商標のライセンスがなされたこと、③マレーシア商標が本件商標と同一ないし類似していること、④マレーシア商標権者と本件商標権者は同一人であるか実質的に同一人と同視できることから、本件輸入行為は実質的違法性を欠くとする。そもそも並行輸入とは、外国企業が海外で販売した商品を現地で購入し、輸入総代理

店等を通さずに直接日本国内に輸入することであるが、すでに多くの判例と多様な議論の蓄積がある。

商標権に関する真正商品の並行輸入は、需要者に商品の出所、品質について誤認混同を生じる危険がなく、商標の有する出所表示機能及び品質保証機能も害されないし、商標権者の業務上の信用その他の営業上の利益も損なわれないばかりか、並行輸入によって国内の価格やサービス等に公正な自由競争が生じ需要者にも利益をもたらす、国際貿易が促進され、産業の発展が刺激されるという積極的利点があるため商標法の目的にも適合する結果を生ずるとして、並行輸入は実質的に違法性を欠くとして商標権を侵害しないとしたパーカー事件が商標機能論を採用して以来、裁判例は一貫してそれを踏襲している⁴⁾。

それでは真正商品の並行輸入として実質的違法性を欠くための要件とはいかなるものであろうか。一般的には、①並行輸入された商品が外国の商標権者又はライセンシーによって適法に商標を付して製造・販売された商品であること、②外国の商標権者と国内の商標権者が同一人であるか又は同一人と同視されるような関係にあること、③並行輸入商品と商標権者が国内で拡布する商品の品質に差異がないことの三要件が挙げられる⁵⁾。ただし、②の要件については、疑問視する見解がある⁶⁾。

また、本件では例外的に真正商品の並行輸入であっても違法となる場合の要件に触れる。その要件とは、国内商標権者が自己の出所に係る商品として独自の品質ないし信用維持を図ってきたという実績がある場合に、並行輸入によって品質ないし信用維持が害される結果が生じたといえるような特段の事情があるときには、商標権侵害となるとするものである。もっともこの点は、人的にも資本的にも関連する会社が数カ国で保有していた商標のうち、日本の商標について譲渡を受けた商標権者が積極的な宣伝活

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

動を行うなど、独自の努力で独自のグッドウィルを形成した場合には、並行輸入によって商標の出所表示機能や品質保証機能を害することになるので、違法性が阻却されないとした判決を踏襲したものである⁷⁾。学説も独自のグッドウィルが存在していれば並行輸入を阻止できるとする見解⁸⁾が有力であるが、商標の広告宣伝機能に係る点である。

三 次に、ライセンス契約における販売地域制限条項違反は、真正商品としての並行輸入に対する抗弁となりうるのかどうかについて検討する。

判例は、真正商品の並行輸入に当たるとする事例⁹⁾及び並行輸入に当たらないとする事例¹⁰⁾に分かれる。

本判決は、ライセンス契約における販売地域制限条項は、商標権者の販売政策上の理由でおかれているにすぎず、商品に対する品質を管理して品質を保持する目的とは無関係であること、販売地域制限条項に違反して商品が販売されても市場に拡布された商品の品質に差異はないことから、輸入行為によってもBGIの出所に係る商品の品質ないし信用の維持を害することにならないので、真正商品としての並行輸入に該当するとしている。

最初に、この点について判決した商品製造地制限条項違反に関するフレッド・ペリー東京事件東京地判平成11・1・28は、ライセンス契約条項違反の有無は、商標権者とライセンシーの内部関係であり、第三者に対する関係で商品の出所識別機能を害するとはいえず、ライセンス契約に違反する行為があった場合でも製造地の制限に違反しただけでは、真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性を欠くかどうかの判断には影響しないとした。その理由は、①ライセンスの対象となった種類の商品をライセンシーがライセンス契約に定められた地域において製造したかどうかは、商標権者とライセンシー間の内部関係にすぎず、ライセンス契約

における個々の条項の違反があったからといって、当該商品の出所表示機能が害されたとはいえないこと、②商標権者はライセンス契約において、ライセンシーの契約条項違反行為防止措置を講ずることが可能であるし、違反行為があればこれを理由とする契約解除条項を置くことで契約を終了させることもできるので、商標権者には不利にならないこと、③製造地制限条項違反のみで直ちに真正商品性を否定するというのでは商品の流通の自由を害し、取引者・需要者の利益を著しく害することになり、商標法の趣旨に反すること等である。一方、フレッド・ペリー大阪事件最判平成15・2・27は、商標権者の同意なく契約地域外で製造させた場合で、ライセンス契約に定められた許諾範囲を逸脱して製造され商標が付されているので商標の出所表示機能を害すること、ライセンス契約における製造国の制限及び下請の制限は、品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要であるが、これらの制限条項違反は商標権者の品質管理が及ばないため、品質保証機能が害されるおそれがあること、商標権者が築き上げたブランドに対する業務上の信用が損なわれかねないこと、商標権者が流通においた商品の出所及び品質において、同一の商品を購入できるものと需要者の信頼に反する結果となるおそれのあることから、真正商品の並行輸入と認められず実質的違法性を欠くとはいえないとする。

学説は、フレッド・ペリー大阪事件最高裁判決以前より、ライセンス契約における製造地制限条項違反が真正商品としての並行輸入における違法性を阻却する判決に反対する学説の方が多¹¹⁾。反対説の根拠は、①商標権は準物権である工業所有権の一つであるから、善意の第三者（取引者、需要者）に対する関係では被害がなくても差止めを受けるから、ライセンス契約における契約条項違反は内部関係にとどまらないとする見解¹²⁾、あるいは、②ライセンス契約における契約条項違反は、商標権者の意思に反す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることになるとしつつ、商品の生産と標章の付着は商標権者の意思に由来するライセンス契約に基づいてその履行としてなされ、商品の生産及び標章付着は本質的条項に従ってなされたことを要するとするとし、本質的条項は、商標法の趣旨から判断して、許諾商品の種類に関する条項、製造地制限条項であり、非本質的条項は、使用料の支払に関する条項、販売地域制限条項等とされる¹³⁾。このように、商標機能論を前提にライセンス契約における条項ごとにそれぞれの義務違反の類型に即して、それが商標の出所表示機能を害したか否かを具体的に吟味すべきとして、製造地制限条項違反については、製造された商品を商標権者自身が選択しておらず製造管理に服さない場所で製造されたことになるので出所識別機能は害されるとする¹⁴⁾。すなわち、許諾商品の種類に関する条項違反及び製造地制限条項違反は出所識別機能を害するがライセンス料支払義務違反及び販売地域制限条項違反は商標の機能を害するものではないとする。

このようにライセンス契約条項違反については、商標機能論を前提にいかなる条項がそれを害することになるかを個別に検討すべきであり、本件で問題となった商標外の付加表示違反についても出所表示機能を害するとはいえないことになろうし、販売地域制限条項違反は、それが許諾商品の種類に関する条項、許諾数量制限条項あるいは製造地制限条項等に反して製品化されていればともかく、その商品の並行輸入は消費者の利益にこそなれ、商標の機能を害するとはいえず真正商品の並行輸入として実質的違法性を欠くものと思われる。

注 記

- 1) 大阪地判昭和45・2・27無体集2巻1号71頁。
- 2) 大阪地判平成8・5・30判時1592号99頁。
- 3) 東京地判平成11・1・28判時1670号75頁。
- 4) マーキュリー事件東京地判昭和48・8・31無体集5巻2号209頁、テクノス事件〔第一審〕東京地判昭和

53・5・31無体集10巻1号216頁、同〔控訴審〕東京高判昭和56・12・22無体集13巻2号969頁、ラコステ事件東京地判昭和59・12・7無体集16巻3号760頁、BBS事件名古屋地判昭和63・3・25判時1277号146頁、ロビンソン事件大阪地判平成2・10・9無体集22巻3号651頁、クロコダイル事件大阪地判平成8・5・30判時1592号99頁、フレッド・ペリー事件最判平成15・2・27判時1817号33頁。

- 5) フレッド・ペリー事件最判平成15・2・27判時1817号33頁、愛知靖之「判批」商事法務1631号42頁、小野昌延『商標法概説〔第2版〕』274頁（1999年、有斐閣）。
- 6) 木棚照一「判批」判例評論497号45頁（判例時報1709号223頁）。
- 7) クロコダイル事件大阪地判平成8・5・30判時1591号99頁、木棚照一・前掲注6)45頁、辰巳直彦「判批」知財管理47巻12号1845頁。
- 8) 松尾和子「判批」判例評論152号34頁（判例時報640号140頁）。
- 9) フレッド・ペリー東京事件〔第一審〕東京地判平成11・1・28判時1670号75頁、同〔控訴審〕東京高判平成12・4・19 <http://courtdonino2.courts.go.jp>。
- 10) フレッド・ペリー大阪事件〔第一審〕大阪地判平成12・12・21判タ1063号248頁、同〔控訴審〕大阪高判平成14・3・29民集57巻2号185頁、同〔上告審〕最判平成15・2・27民集57巻2号185頁、第二次フレッド・ペリー東京事件〔控訴審〕東京高判平成14・12・24判時1816号128頁。
- 11) 小野昌延「商標権の地域的譲受と真正商品の並行輸入」判例評論489号45頁（判例時報1685号230頁）、愛知・前掲注5)42頁、田中 豊「並行輸入と商標権侵害」NBL677号16頁、678号52頁）、賛成する見解として、田村善之『商標法概説〔第2版〕』（有斐閣、2000年）480～481頁参照。
- 12) 小野昌延・前掲注11)236～237頁。
- 13) 田中 豊・前掲注11)NBL678号52頁。
- 14) 愛知・前掲注5)45～46頁。許諾商品の種類に関する条項違反は当該商品が商標権者に由来する商品といえないので商標の出所識別機能を害するが、ライセンス料支払義務違反は重大な違反でも商標の付与とは無関係なので商品の真正性は否定されないとする。

（原稿受領日 2004年5月24日）