

# 登録商標付き印刷用インクボトルのインク詰替えと 商標権侵害

——リソグラフ事件——

東京高裁平成16年8月31日判決 平成15年(ネ)第899号  
商標権侵害差止等請求控訴事件 一部変更，一部棄却（上告）  
判例時報1883号87頁

宮 脇 正 晴\*\*

## 【要 旨】

原告（X）製造の印刷機（「リソグラフ」）のみに使用される，Xの登録商標が付された印刷インクボトルの使用済み容器を被告ら（Y）が回収し，Yが製造するインクを充填して，Xの印刷機の利用者に販売した。Xは，商標権侵害にあたるとしてYに対し当該行為の差止，損害賠償等を求める訴訟を提起した。原審はXの請求を棄却したので，Xが控訴した。本判決は，Yの商標権侵害を認めた。判旨は支持するが，詰替え事業自体は適法であり，当該ビジネスの具体的な実現手段の検討を要する。

原判決及び本判決についての判例研究は，本稿後掲注記4）を参照されたい。

<参照条文> 商標法2条3項，36条，38条2項，民法709条

## 【事 実】

### 1. 当事者とその行為等

Xは，孔版印刷機及び孔版印刷用インク等の製造販売等を業とする株式会社である。Xは「印刷インキ」その他の商品を指定商品とする

3種の登録商標（以下，「本件商標」という）にかかる商標権（以下，「本件商標権」という）を有している。

X印刷機は，通常，Xの製造販売に係る，孔版印刷用インクの充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであり，内容物たるインクを使用し切った場合には，インクボトルごと新品に交換するものとされている。インクボトルは，対応する印刷機の該当部分に嵌合するために特徴的な形状となっており，対応する印刷機のみで使用できるようになっていると共に，本件商標が表示されている。

Y<sub>1</sub>は，プラスチック原材料販売及びプラスチック製品の製造販売等を業とする株式会社であり，Y<sub>2</sub>は，プラスチック原材料等の販売を業とする株式会社である（以下，Y<sub>1</sub>およびY<sub>2</sub>を，「Y」と総称する）。

Yは，X印刷機用の，Xの製造販売に係るインクボトルに，Y<sub>1</sub>が製造したインク（以下，「Yインク」という）を充填して販売している。

Yの販売態様には，X印刷機の利用者から使

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 立命館大学法学部助教授 Masaharu MIYAWAKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）にYインクを充填して販売する場合（販売態様①）と、顧客が空のインクボトルを提供することを前提としない場合（販売態様②）とがある（ただし、販売態様②の存在については、原審では認定されておらず、控訴審においてはじめて認定されたものである）。

XはYの行為が本件商標権を侵害するものであるとして、Yに対して、その販売する孔版印刷用インクのインクボトルに本件商標を使用することの差止め、本件商標を付したインクボトルの廃棄、および損害賠償を求めている。

## 2. 原判決<sup>1)</sup>の判旨

原判決は、以下のように判示して、Xの請求を棄却した。

「一般に、商標法上の商標の「使用」に該当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必要がある。

この点に照らせば、個別の取引において、買主から商品の容器又は包装紙等が提供され、売主が商品を当該容器に収納し、あるいは当該包装紙等により包装して、買主に引き渡す場合には、当該容器ないし包装紙等に商標が表示されていたとしても、商標法上の商標の「使用」には該当しない。けだし、この場合には、容器ないし包装に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく、当該商標が商品の出所を識別するものとして機能していないことが外形的に明らかだからである（例えて言えば、顧客が酒店に空瓶を持参して、酒を量り売りで購入する場合や、顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と、同様である。）」

「…これを本件についてみると、前記認定によれば、Yの孔版印刷用インクの販売において

は、顧客はY<sub>2</sub>ないしY<sub>1</sub>の地域特約店に空インクボトルを引き渡し、Y<sub>1</sub>が当該空インクボトルにYインクを充填し、これが再びY<sub>2</sub>ないしY<sub>1</sub>の地域特約店から顧客に納品されるものであり、インクボトル上の本件商標の表示は、当該インクボトルがもともとXから購入されたものであることから、当初からインクボトルに付されていたものである。

そうすると、Yの孔版印刷用インクの販売においては、本件商標は顧客からYインクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件商標とインクボトルの内容物である商品たるYインクとの間には何らの関連もなく、本件商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、Yの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しないものというべきである。」

「…Xは、X印刷機を使用している顧客（事業所等）においては、購買部門と使用部門とが異なるので、実際にYインクを使用する者はインクボトルにYインクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている本件商標を見てインクボトルにはXのインクが充填されていると誤認する旨を主張する。

しかしながら、顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員（取引の権限を授けられた代理人）を基準としてその認識を検討すべきであり（民法101条1項参照）、Yインクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件商標が出所表示機能を果たしていると認めることはできない。Xの主張は、法人が取引主体となった場合における法律関係の基本的理解を欠くものといわざるを得ず、到底採用できない。」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに対し、Xは控訴した。

## 【判 旨】

本判決は、Xの差止等請求および損害賠償請求を認容した（損害賠償請求については一部認容）。以下では、Yの商標権侵害を肯定した判示部分のみ紹介する。

「…Yが、本件商標が付された空インクボトルにYインクを充填して販売する行為を行っていることは、当事者間に争いが無いところ、かかる行為が形式的には「商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡（す）行為」（商標法2条3項2号）に該当することは明らかである。しかしながら、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、Yの行為が、本件商標の「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。そこで、以下、この観点から検討する。」

「…認定事実によれば、①Yは、顧客から使用済みの空インクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）にYインクを充填して販売する態様の行為のみならず、顧客が空インクボトルを提供することを前提とせず、空インクボトルに充填されたYインクを販売する態様の行為をも行っており、②Y<sub>1</sub>は、Y<sub>2</sub>及び多数の地域特約店を通じて、約1500もの顧客（販売先）と取引をしており、その取引規模は、個人的な小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり、③YがY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、X印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用されている反面、上記パンフレットには、「YインクがXと無関係に製造されたものである」旨のいわゆる打ち消し表示もされ

ておらず、むしろYインクがXの純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあり、④Yが顧客に納品する、Yインクの充填されたインクボトルにも、本件商標が付されたままであり、いわゆる打ち消し表示もされておらず、⑤Yの顧客において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、YインクがXとは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があり、⑥孔版印刷用インクについては、購入後に再譲渡されることも一般に行われている、というのである。

これらの事情によれば、YのYインクの販売行為が、市場における取引者、需要者の間に、「本件商標が付されたインクボトルに充填されたインクがXを出所とするものである」との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、Yの行為は、実質的にも本件商標の「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。」

「…また、Yが、顧客から使用済みのインクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトルにYインクを充填して販売する態様（…販売態様①）の行為においても、前記認定のとおり、Yのパンフレット等には、X印刷機等の名称がそのまま使用され、打ち消し表示もされておらず、むしろYインクがXの純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあること、Yが納品する、Yインクの充填されたインクボトルにも、本件商標が付されたままであり、打ち消し表示もされていないこと、これらに起因して、Yの顧客（販売先）において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、YインクがXとは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があること等が認められるのであるから、顧客から空インクボトルの提供があっても、それ故に、顧客が「イ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンクボトルに充填されているインクがXと無関係に製造されたYインクである」ことを正確に認識することができるとはいえない。」

## 【研究】

### 1. はじめに

本件においては、印刷機の使用済みのインクボトルにインクを（再）充填し、印刷機メーカー純正のインクよりも廉価で提供するビジネスが問題となっている。このようないわば「詰替えビジネス」は消費者としては歓迎するところであろうが、印刷機メーカーにとっては、当然ながら、歓迎できない存在であろう。このようなビジネスが活発になされるということは、単にメーカー純正のインク（とその容器）の売上が低下するというだけでなく、印刷機本体を安く提供して顧客を囲い込んでから、消耗部品の提供や本体のメンテナンス等で利益を上げるという印刷機メーカー側のビジネスモデル自体が成立しなくなるという事態も招きかねない<sup>2)</sup>。印刷機メーカー側としては、法的対策を含めた、何らかの対策を講じたいところであろう。

本件は、このような詰替えビジネスを行う業者に対する、印刷機メーカー側の商標権の行使が問題となった<sup>3)</sup>、おそらく初めてのケースである<sup>4)</sup>。詰替え業者である本件Yの再利用するボトルには、元から付されているXの登録商標がそのまま残存しているところから、Xの商標権侵害行為該当性が争われたものである。この問題につき、原判決は侵害を否定したが、本判決はその結論を覆し、侵害を肯定している。このように結論が分かれたのは、事実認定の違いによるところが大きいだが、同じ事実認定を前提としている判示部分においても、原審と本判決とでは解釈姿勢に相当な違いがあるものと思われる。

以下においては、本件で最大の争点であった「商標としての使用」の問題を中心に<sup>5)</sup>、原判

決の認定判断についても適宜言及しつつ、本判決の評釈を行うこととしたい。

### 2. 被疑侵害者の行為の実質に着目した侵害否定論

判旨も指摘するように、本件のYの行為は、本件商標の指定商品である印刷インクの包装に本件商標を付したものを譲渡するものであるから、これが形式的には商標法2条3項2号に該当し、本件商標の「使用」を構成するものであることは明らかである。

しかし、このように形式的には商標の使用にあたる行為であっても、侵害が否定されることはありうる。そのような帰結が導かれる根拠としては、まず、商標法26条などの明文の規定により登録商標権の効力が制限される場合が考えられるが、本件で問題となっているのは、そのような明文の規定がない場合に、法解釈により侵害を否定できるか、という点である。すなわち、本件でYは、Yの行為は（実質的には）商標の「使用」に該当しないと主張しており、これの成否が問題となっているのである。

形式的に侵害を構成する行為に対して、その行為の実質を検討して、侵害否定の結論を導出するための理論としては、本件Yの上記主張のように商標の「使用」を否定する解釈論のほか、商標機能論も挙げられる。商標機能論とは、（形式的には侵害を構成する）被疑侵害者の行為が登録商標の本質的機能を害するものでない場合には、商標権侵害の実質的違法性を欠くものとして許される、とする理論であり、主としてパーカー事件<sup>6)</sup>をはじめ、いわゆる並行輸入の許否が問題となった事案において採用されてきているものであるが、本件においては、次に述べるように、商標機能論の下では侵害は否定されないと考えられる。

すなわち、本件で仮に商標の使用が肯定されたとすれば、YはYインクの出所（すなわちY）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を識別するものとして本件商標を使用していることとなり、これが商標の本質的機能である出所表示機能<sup>7)</sup>を害するものであることが明らかであるからである。なお、商標機能論は、いわゆる並行輸入が問題となる場面のほか、商品の小分け、詰替えや包装替えが問題となる場面においても妥当するものであり、その具体的態様によっては同理論の下で侵害が否定されうるが、ここで問題となる詰替えとは、あくまで商標権者自身の了解の下で流通に置かれた商品の包装を替える行為のことである。本件のように、もともと商標権者自身の商品の包装であったものに、他者に由来する商品を詰める行為は、これまで商標機能論の文脈で議論されてきた「詰替え」とは全く異なる行為であり<sup>8)</sup>、本件において商標機能論によって侵害が否定される余地は、上述のとおり、ないといわざるを得ない。

このように、いったん「使用」が肯定されてしまうと、実質的違法性論からも侵害が肯定されてしまうこととなるので、Yとしては「使用」について争う必要があるのである。

### 3. 商標としての「使用」

形式的に商標法2条3項の下で商標の「使用」に該当する行為であっても、それが自他商品・役務を識別する態様でなされているのでなければ、商標としての使用に該当しない、とする解釈論は多くの裁判例の採用するところであり、学説上も支持されている<sup>9)</sup>。そのような裁判例としては、カルタおよびその容器の蓋に「一休さん」の文字とともに「テレビまんが」と表示する行為が、そのカルタがテレビ漫画映画「一休さん」を基に作られ、絵札に表される登場人物のキャラクター等が当該テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないから、登録商標「テレビまんが」の使用にあたらなかった例<sup>10)</sup>、実物のレーシングカーに表示されている「Marlboro」というマークを、プ

ラスチックモデルカー上に再現表示するためのシールの図柄として用いる行為について、登録商標「Marlboro」の使用にあたらなかった例<sup>11)</sup>などがある<sup>12)</sup>。非純正の消耗部品の第三者による提供が問題となったという点で、本件と事実関係が比較的近い例として、X製のファクシミリに使用する、被告製造にかかるインクリボンの外箱に「For brother」、「ブラザー用」などと表示する行為について、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様でなされていないとして、これをX登録商標「brother」ないし「ブラザー」を商標として使用する行為であると解することはできないとするものがある<sup>13)</sup>。

商標法の目的は商標の保護を通じて商標を使用する者の信用を維持することで需要者が商標を信頼して商品選択を行うこと、および事業者間の品質競争を確保することにある<sup>14)</sup>。ある商標が自他商品・役務の（出所）識別標識として機能していないということは、それが付された商品や役務が特定の出所に由来するものとの認識を需要者は抱かないということであり、そのようなものに保護を与えたところで上記の目的になら資するところがない。かえって、そのような場合にも商標権の効力を及ぼすことは、登録商標（ないしこれに類似する商標）を用いて商品や役務の属性を記述する行為を禁止することに繋がりがねず、同業者の営業活動の自由を著しく阻害する結果となろう。普通名称や慣用表示、品質表示などの構成上本来的に自他識別力を欠く商標について、後発的に自他識別力を獲得したものを除き、商標法はこのような商標の登録を認めておらず（3条1項および同2項）、このような商標は登録商標権の効力範囲からも除外されている（26条1項2号ないし4号）のは、このような趣旨からであろう。そうであるとすると、登録商標それ自体は自他識別力を有しているが、そのような商標の「使用」

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の外観を呈する行為が、当該商標の自他識別機能を発揮させる態様でなされていないようなケースについても、商標法が特に定めを置いていないからといって形式的にこれを侵害とするよりも、上記のような解釈論により侵害を否定するほうがむしろ法の趣旨にかなうといえよう。

本件の原判決および本判決のいずれも、登録商標が自他識別機能ないし出所識別機能を果たしていない場合は、商標としての使用が否定される、という理解を前提に判断を行っており、このこと自体は上記のような従前の裁判例の流れに沿うものであり、支持できる。しかし、具体的にどのような場合に「自他識別機能ないし出所識別機能を果たしていない」とすべきかについては、原判決と本判決とでは理解を異にしているように思われるので、以下において詳しく検討することとしたい。

### 4. Yの顧客の認識

既に述べたとおり、原審においては、Yの販売態様は、販売態様①についてしか認定されていない。本判決が侵害を肯定したのは、控訴審の段階で販売態様②の存在が認定されたことが大きいといえようが<sup>15)</sup>、販売態様①に関する判断についても、原判決と本判決とでは異なっていると思われる。

販売態様①について、原判決は、一般論として、個別の取引において、買主から商品の容器が提供され、売主が商品を当該容器に収納して買主に引き渡す場合には、容器に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく、当該商標が商品の出所を識別するものとして機能していないことが「外形的に明らか」であるので、当該容器に商標が表示されていたとしても、商標法上の商標の「使用」には該当しないと述べている。そして、これを本件にあてはめて、本件商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボト

ルに当初から付されていたものであって、本件商標とインクボトルの内容物である商品たるYインクとの間には何らの関連もなく、本件商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが「外形的に明らか」であるから、Yの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しないと結論している。

原判決の上記判断は、次に述べるように、支持できない。

原判決の一般論が述べるように、買主から商品の容器が提供され、売主が商品を当該容器に収納して買主に引き渡す場合には、容器に付された商標が自他識別機能を果たしていないということが「外形的に明らか」といえるのであろうか。原判決は、この一般論について、「例えて言えば、顧客が酒店に空瓶を持参して、酒を量り売りで購入する場合や、顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と、同様である」とも述べている。確かに、このような例においては、容器に付された商標が（買主にとっては）自他識別機能を果たしていないと直感される。しかし、だからといって上記のような一般論が正当化されるわけではない。買主が提供する容器に売主が商品を収納するケースについても、その具体的内容については多種多様なものが考えられるのであり、そのすべてについて取引の外形から一律に商標としての使用を否定してよいというのは、危険な一般化であろう。原判決のいう上記酒の量り売りの例にしても、売主が収納する酒が、買主の持ち込む空瓶に示された銘柄に対応するものであることが謳われているならば、買主にとって、その瓶に付された商標は、売主によって収納された酒の出所を識別する機能を依然として果たしていると評価すべきであろう<sup>16)</sup>。仮にこのような場合も（取引の外形から）一律に商標としての使用が否定されるとすれば、上記の売主の収納する酒が実際はラベルに示された銘柄とは異なる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

銘柄のものであったとしても商標権侵害に問えないことになるが、このような帰結は妥当ではないと思われる。

結局のところ、このような取引の外形は、顧客の認識を判断する際の一判断要素にすぎず、商標の使用か否かを判断するにあたっては、他の具体的事情も勘案して、問題の商標について顧客がどのような認識を持っているかを探求することが必要なのである。これを行うことなく<sup>17)</sup>、本件販売態様①から「外形的に明らか」として、商標としての使用を否定した原判決の姿勢は妥当なものとはいえないであろう<sup>18)</sup>。

この点、本判決は、販売態様①についても、取引の外形以外の具体的事情を勘案して、「顧客から空インクボトルの提供があっても、それ故に、顧客が「インクボトルに充填されているインクがXと無関係に製造されたYインクである」ことを正確に認識することができるとはいえない」と結論している。こちらのほうが妥当な判断といえよう。

## 5. 「商標としての使用」の判断基準としての 需要者の範囲

原判決には、上記とは別の問題点もある。

原審においてXは、X印刷機を使用している顧客（事業所等）においては、購買部門と使用部門とが異なるので、実際にYインクを使用する者はインクボトルにYインクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている本件商標を見てインクボトルにはXのインクが充填されていると誤認すると主張した。これに対し原判決は、民法101条1項を援用して、「顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員（取引の権限を授けられた代理人）を基準としてその認識を検討すべきであり、「Yインクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らない

としても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎ」ないとして、この主張を容れなかった。

しかし、原判決のこのような判断は、妥当ではないと思われる。

確かに、法人である顧客の認識については、原判決のいうように、購買担当者を基準に判断すべきであろう。すなわち、当該法人の購買担当者にとって商標が自他識別機能を果たしていないのであれば、取引を担当していない従業員の認識にかかわらず、当該法人にとって当該商標が自他識別機能を果たしていないと評価してよいであろう。しかしながら、Xが主張していたのは、X印刷機の使用部門の従業員の認識をもって法人の認識とせよということではなく、X印刷機の実際のユーザである使用部門の従業員の認識も考慮した上で商標としての使用かどうかを判断せよ、ということだったのではないだろうか。すなわち、X印刷機使用部門の従業員を、販売態様①における取引主体である法人とは別個独立の「需要者」として捉えられるかどうかということが問題となっていたのではないと思われる。

一般に、商標としての使用の有無を判断するときには、その商標の付された商品・役務の取引者のみならず「需要者」を基準として判断される。このことは、商標法が「需要者の利益」の保護を目的として掲げている点（1条）、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」については登録を受けられないと規定している点（3条1項6号）などから裏付けられよう<sup>19)</sup>。従来の裁判例においても、商標の使用行為の外観を呈する行為が実質的に商標としての使用にあたるかどうかの判断に際して、具体的判断要素とされているのは、問題の商標が表示されている位置、大きさや、被疑侵害者の表示に含まれる語の一般的理解などであり<sup>20)</sup>、これらの要素は、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要するに、被疑侵害者の商品に登録商標が付されている態様から、一般需要者が当該登録商標を当該商品の識別表示として受け止めるかどうかを問うものといえよう<sup>21)</sup>。

そして、ここでいう「一般需要者」の範囲には、商標権が指定商品・役務の市場において、独占的かつ全国的に登録商標を使用する権利であることに鑑みると、少なくとも問題となる登録商標の指定商品・役務の一般需要者が含まれるとすべきであろう<sup>22)</sup>。すなわち、本件において、商標としての使用の判断基準者には、本件商標の指定商品のうち、本件で問題となっている「印刷インキ」の一般需要者が含まれるものとすべきであるということである。

しかしながら、原判決は、一般需要者ではなく、顧客である法人のみを判断基準者として商標としての使用について判断している。このような判断を正当化するには、少なくとも、Yインクを充填された本件インクボトルに付された本件商標に接する可能性のある者のうち、「印刷インキ」の需要者といえる者は当該法人に限られるということがいえなければならないであろう。本件で、販売態様①のみの存在を前提とすると、Yインクを充填された本件インクボトルに付された本件商標に接する可能性のある者としては、X主張のとおり、法人内部の購買担当者として、実際のユーザの二者が考えられる。原判決が述べているのは、先述のとおり、購買担当者の認識をもって法人の認識とするということのみであり、購買担当者と実際のユーザとで本件商標に関して認識の齟齬があった場合についても、購入者の内部事情の問題にすぎないとして、それ以上の検討を行っていない。しかし、実際のユーザが、法人における職務を離れて、印刷インキの需要者となりうるかどうかという問題は、法人内部の問題とはいえないであろう。このような問題について一切検討することなく、もっぱら法人の認識を基準として、商標と

しての使用の有無を判断した点についても、原判決には疑問がある<sup>23)</sup>。

この点、本判決においては、原判決と異なり、販売態様②の存在についても認定されていることから、一般市場における取引者、需要者を基準に商標としての使用の有無について判断しており、法人内部のユーザが需要者たりうるかという問題については、検討する実益がそもそも失われている（そして、実際にも検討はなされていない）。また、ここでいう「取引者、需要者」が具体的にどの範囲の者であるのかについては本判決は明らかにしていないが、本件商標が「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」としていることから、本件登録商標の指定商品のうち、本件で問題となった「印刷インキ」の需要者の認識を基準に、商標としての使用について判断しているとも読め、そうであるとする本判決の立場は正当であると評価できよう。

## 6. 補論：打ち消し表示について

本判決は、YがYのパンフレットや本件インクボトルに打ち消し表示<sup>24)</sup>をしていない点も勘案して、Yの行為が商標としての使用にあたりと結論している<sup>25)</sup>。確かに、本件のように、（打ち消し表示の不存在も理由のひとつとして）混同のおそれが肯定されるならば、それをもって商標の使用を肯定してもよいであろう。しかし、このことは、本件でYが打ち消し表示を付してさえいれば侵害が否定されていたという趣旨に解されるべきものではない点に注意が必要である。

打ち消し表示は、通常は需要者の混同のおそれを解消する効果を持つものであるが、本件において問題となったのは、混同の有無ではなく商標の使用の有無である。打ち消し表示により混同のおそれが解消されているとしても、依然として商標としての機能は維持されているとい



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うことはありえよう。仮に、打ち消し表示の存在により、当該打ち消し表示と本件商標で構成される表示全体に接した一般需要者が、これを本件インクボトルおよびその内容物がX純正品と互換性を有するものであることを示すものにすぎないと認識するに至っているのであれば、本件商標はもはや自他識別機能を失っているものといえ、商標としての使用を否定することにより、侵害を否定するべきであろう。そうではなくて、打ち消し表示によって、単に混同のおそれが解消されているにすぎない場合については、次に述べるとおり、商標権侵害を否定するには慎重であるべきであろう。

商標制度が需要者の混同を防止して、商標権者の信用を維持するための制度であることは疑いがなく(1条)、そのような目的を達成するための手段として、混同のおそれがあるときのみ侵害を肯定するという立場を(不正競争防止法2条1項1号とは異なり)商標法は採用していない。すなわち、商標法の下では、未使用段階の商標であっても登録により商標権が発生するし、また、商標権の効力範囲は全国一律に及ぶので、登録商標が周知でない地域において登録商標を使用する行為(すなわち混同のおそれの認められない行為)であっても、商標権侵害を構成する。そうすると、被疑侵害者の行為が形式的に商標権侵害の要件を充足している場合において、当該行為によっては需要者の混同のおそれが生じないとしても、そのことをもってただちに商標権侵害を否定するべきではなく、そのような混同のおそれの存在しない状況が、権利行使を認めてよい状況として商標法の想定しているものであるかどうかについての検討を要するという事となる。

それでは、打ち消し表示によって混同のおそれが解消されているような状況については、これが商標権の行使を認めるべき場合として商標法の想定しているものといえるのであろうか。

この点の検討において参考となるのが、混同防止表示付加請求権に関する制度である。商標法は、登録商標の先使用者が登録商標出願時に既に周知性を獲得している場合(32条)などの一定の場合に、混同防止表示付加請求権を商標権者に認めている。このことから、適切な表示を付加することで出所の混同のおそれが解消されること自体は商標法は認めているとはいえない。しかし、そのような場合以外は、当然ながら、商標権者は商標法32条に基づき、問題となる商標の使用行為自体の中止や、本判決の主文にも見られるように、侵害組成物の廃棄なども求めうるものであり、従って混同防止表示付加による混同のおそれの解消は、このような商標権に基づく禁止権が制限される場合に例外的に認められるにすぎず<sup>26)</sup>、登録商標の指定商品への使用行為には、原則として当該使用行為の禁止をもって対処するというのが商標法の基本姿勢であるといえよう。

混同防止表示付加請求権のこのような位置づけを考えると、仮に打ち消し表示によって混同状態が解消されているとしても、そのことをもってただちに商標権侵害を否定するべきではなく、(商標としての使用が肯定されるならば)原則として<sup>27)</sup>侵害を肯定すべきであろう<sup>28)</sup>。よって、本件においても、仮にYが打ち消し表示を付加していたとしても、それが単に混同のおそれを解消するものにとどまり、本件商標が自他識別機能を果たしていない状態に至っていない場合は、侵害を肯定すべきであると思われる。Yとしては、本件商標を削除するか、あるいは、本件インクボトルの立体的形状の一部をなす形で本件商標が表示されているなどの理由で、本件商標の削除がそもそも物理的に不可能なのであれば、本件商標が自他識別機能を果たさないような打ち消し表示を付加する必要があるということとなる。

## おわりに

以上において、主として原判決の認定判断との関係において、本判決を検討した。

原判決と本判決との解釈姿勢は相当に異なっているが、このような差異は本件Yが行っているような詰替えビジネスに対する考え方の違いからくるものであろう<sup>29)</sup>。原判決は、本件登録商標が出所識別機能を果たしていないことが「外形的に明らか」であるとして、具体的な需要者の認識を吟味していない点からもうかがえるように、詰替えビジネス自体は当然許されるべきビジネスであるとの強固な信念の下に認定判断を行っていたのではないかと推測される<sup>30)</sup>。このような信念に固執するあまり、原判決の解釈論は、詰替え業者の利益を偏重したものとなっており、商標権者の利益および需要者の利益との調和を失するものとなっていた感は否めない。詰替えビジネス自体は正当なものであるとしても、それはあくまで商標権者の利益および需要者の利益との調和の上で実現されるべきであるので、当該ビジネスの具体的な実現手段について詳細に検討すべきであったように思われる。

この点、本判決は、「本件損害賠償請求等が認められたからといって、本件商標権を侵害しない態様でのYインク等の販売までもが全面的に禁止される筋合いでもないから、顧客に対し純正インクの購入を強制することにはならないというべきである」として、Yの権利濫用の主張<sup>31)</sup>を退けていることからもうかがえるように、ビジネス自体の正当性とその実現手段の商標権侵害該当性の問題とを適切に峻別しており、こちらのほうが妥当な立場といえよう。

このように、本判決の基本姿勢およびそれに基づく判断自体は評価されるものであるが、本判決は侵害肯定例であることもあり、(原判決とは異なり)いかなる場合において詰替え業者

の侵害が否定されることとなるのかについての原判決の立場は明らかではない。今後は、上述の打ち消し表示の問題も含め、詰替え業者の採るべき具体的な措置についての検討がなされるべきであろう。このような課題を指摘しつつ、本評釈を終えることとしたい。

## 注記

- 1) 東京地判平15・1・21平成14(ワ)4835最高裁ウェブサイト
- 2) もっとも、このようなビジネスモデルに基づく事業活動が独占禁止法に違反する場合もあろう。
- 3) インクジェットプリンタ用インクタンクの使用済み品を再加工し、製品化されたものを輸入する行為が、当該インクタンクに関する特許権の侵害に当たるかが争われた例として、東京地判平16・12・8平成16(ワ)8553最高裁ウェブサイト [インクタンクⅠ]、東京地判平16・12・8平成16(ワ)8557最高裁ウェブサイト [インクタンクⅡ]。
- 4) 原判決の評釈として、石井茂樹・時の法令1696号56頁(2003年)、倉内義朗・パテント57巻4号43頁(2004年)。本判決の評釈として、嶋末和秀・知財ふりずむ25号32頁(2004年)、田村善之・知的財産法政策学研究4号175頁(2004年)。
- 5) 損害額などの他の論点については、本稿の考察の対象外とする。
- 6) 大阪地判昭45・2・27無体集2巻1号71頁
- 7) 商標機能論の問題とする商標の「本質的機能」とは、判例(最判平15・2・27民集57巻2号125頁 [フレッドベリー])は出所表示機能および品質保証機能としているが、学説には出所表示機能のみとするものもある。そのような学説の代表的なものとして、木棚照一『国際工業所有権法の研究』(日本評論社、1989)304~305頁、田村善之『商標法概説 [第2版]』(弘文堂、2000年)478頁。その他の学説の整理や、商標機能論の詳細については、宮脇正晴「商標機能論の具体的内容についての一考察」立命館法学290号1頁(2003年)を参照。

いずれにせよ、出所表示機能が本質的機能であることに争いはないので、本件で商標機能論によっては侵害は否定されないとの結論に影響はない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 8) 田村「本件判批」前掲注4), 180~181頁参照。
- 9) このような解釈論を支持するものとして, 小野昌延『商標法概説 [第2版]』(有斐閣, 1999年) 258頁, 田村前掲注7), 151頁以下, 網野誠『商標 [第6版]』(有斐閣, 2002年) 849頁など。
- 10) 東京地判昭55・7・11無体集12巻2号304頁 [テレビまんが] (控訴棄却: 東京高判昭56・3・25無体集13巻1号333頁)
- 11) 東京地判平5・11・19判タ844号247頁 [Marlboro]
- 12) このほかの例として, 東京地判昭51・10・20判タ353号245頁 [清水次郎長], 東京地判昭62・8・28無体集19巻2号277頁 [通行手形], 東京地判昭63・9・16無体集20巻3号444頁 [POS実践マニュアル], 名古屋地判平4・7・31判時1451号152頁 [HAPPY WEDDING], 千葉地決平6・3・25知裁集26巻1号301頁 [三國志] (抗告棄却: 東京高決平6・8・23知裁集26巻2号1076頁), 東京地判平12・9・29判時1733号108頁 [デールカーネギー] (控訴棄却: 東京高判平14・2・28平成12(ネ)5295最高裁ウェブサイト), 東京地判平13・1・22判時1738号107頁 [タカラ本みりん] (控訴棄却: 東京高判平13・5・29平成13(ネ)1035最高裁ウェブサイト), 東京地判平15・6・27平成14(ワ)16722最高裁ウェブサイト [家庭教師派遣業自主規制委員会], 東京地判平16・3・24平成15(ワ)2534最高裁ウェブサイト [がん治療最前線] (控訴棄却: 東京高判平16・7・30平成16(ネ)2189最高裁ウェブサイト), 東京地判平15・5・31平成15(ワ)28645最高裁ウェブサイト [尿素とヒアルロン酸の化粧水] ほか多数。
- 13) 東京地判平16・6・23判時1872号109頁 [ブラザー] (控訴棄却: 東京高判平17・1・13平成16(ネ)3751最高裁ウェブサイト)。
- 14) 田村前掲注7), 1頁参照。
- 15) 嶋末「本件判批」前掲注4), 34頁, 田村「本件判批」前掲注4), 183頁参照。
- 16) このような場合, 商標としての使用は肯定しつつ, 侵害の成否については商標機能論に委ねるべきであろう。
- 17) 原判決においては, Yの顧客がYの「販売方法」について理解している旨の事実認定があるが, Yインクの出所がXではないことにつき理解しているかどうかについての事実認定はなされていない。
- 18) 嶋末「本件判批」前掲注4), 35頁も, 原判決のこのような一般論が「具体的な事実関係を捨象してよいとするものであるとすれば, 妥当とは思えない」としている。
- 19) 商標権侵害が問題となる場面における商標の類否についても, 「取引者, 需要者」を基準に判断される。最判平9・3・11民集51巻3号1055頁 [小僧寿し]。
- 20) このほか, 東京地判平10・7・22知裁集30巻3号456頁 [ALWAYS] (控訴棄却: 東京高判平11・4・22平成10(ネ)3599最高裁ウェブサイト) においては, 被告がコカ・コーラの缶に「ALWAYS」と表示したものを販売する行為が商標としての使用に該当しないとされたが, その際に勘案された要素として, 問題の商標が表示されている位置や大きさ (問題の表記は, 著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に, 一体的に記載されていること), および問題の標記に含まれる語の一般的理解 (「Always」が, 「常に, いつでも」を意味することは, 一般に知られているものと解されること, および「Always Coca-Cola (オールウェイズ コカ・コーラ)」のキャッチフレーズは, 商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること) に加えて, 「Always Coca-Cola (オールウェイズ コカ・コーラ)」のキャッチフレーズが長期間にわたり, 大規模な広告宣伝がなされてきたこと, が挙げられている。
- 21) 榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法』397, 410頁 (青林書院, 2001年) は, 「被告標章に接した一般需要者が被告標章の意味ないし機能を認識するに当たり, その認識の仕方に影響を及ぼすと考えられる事情が総合的に評価され『商標としての使用』の要件の存否が判断されるのである」と述べている。
- 22) ここで「少なくとも」と表現しているのは, 指定商品の需要者以外の者が含まれるか否かについて結論を留保したためである。この点につき, 田村「本件判批」前掲注4), 182頁は, Yインクの「不具合に遭遇した直接のユーザーは, (購買担当者から子細を告げられない限り) [X]の商品一般について懸念を抱き…、以降, 家庭や他の職場等で [X]の商品を購入するか否かを決定する際に一定の予断を持つことになるだ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ろう」としていることから、Xの商品一般の需要者について、商標としての使用についての判断基準となる者に含めるべきとする立場であるようにも読める。登録商標権者の信用の保護について最大限配慮する解釈といえよう。

- 23) 倉内「本件原判決判批」前掲注4), 47頁および田村「本件判批」前掲注4), 182頁は、実際のユーザに「購入後の混同」が生ずるおそれがあることを理由に、侵害を肯定すべきとしている。
- 24) ここでいう「打ち消し表示」とは、登録商標をそのまま残存させた上で、新たに付加される表示を指している。倉内「本件原判決判批」前掲注4), 47頁は、商標を読み取れない状態にすることも「打ち消し表示」に含めているようであるが、本稿においては上記のように理解している。
- 25) また、裁判所側からYに対し効果的な打ち消し表示をした上でYインクの販売を継続するという和解案も提示されたようである(ただし、Yは過大の費用を要するなど称してこれを拒否)。
- 26) もっとも、32条2項にいう「その他の侵害の予防に必要な行為」として、商標権者は侵害者に対して常に混同防止表示の付加を請求することは可能である。しかし、商標自体の削除や、場合によっては商標が付された物品の廃棄を請求することが可能であるのに、あえて混同防止表

示付加請求を選択する者はいないといってよいであろう。

- 27) もっとも、打ち消し表示をする者の側に、その者が他人の登録商標を使用していることについて、先使用など法が混同防止表示付加による救済のみを認めている行為類型に匹敵するほどの必然性(正当な理由といってもよい)が認められれば、侵害を否定するという考え方もありえないではない(この点については、本評釈での詳述は避け、別稿に譲ることとしたい)。
- 28) 田村前掲注7) 155頁は、「打ち消し表示がなされているという一事をもって、ただちに混同のおそれの有無を吟味しなければならない」とすると、抽象的に権利範囲を設定した商標法の趣旨が達成されなくなる」として、打ち消し表示によって商標としての使用が否定される程の状態に至っている場合に限り侵害を否定すべきであるとしている。
- 29) 嶋末「本件判批」前掲注4), 35頁参照。
- 30) 同35頁参照。
- 31) Yは、Xによる本件商標権の行使を認めると、実質上、顧客に対し純正インクの購入を強制することに帰するから、当該権利行使は権利の濫用に該当し、許されるべきではないとも主張していた。

(原稿受領日 2005年4月27日)