

商標権者が品質管理義務を怠り登録商標が抹消された米国事例

——Barcamerica v. Tyfield事件——

伊 藤 知 生*

抄 録 米国連邦商標法は、商標使用权者の商品・役務の質を商標権者がコントロール（質の均一性保持）する限りにおいて商標使用許諾を認めている。商標権者がそのような義務の履行を怠った場合、登録商標は法的保護を放棄（Abandonment）したものとされ、取消審判請求の対象となる。

本稿は、裁判所が実際にそのような判断を下した事案であるBarcamerica v. Tyfield事件（米国連邦第九巡回控訴裁判所2002年判決）の評釈をとおして、米国における商標使用許諾制度がフランチャイジングなどの現実のビジネスの要請から、判例法上、品質理論（商標は均一な品質を保証する）により出所理論（商標の示す出所はひとつ）を克服することで発展してきたことにつき論じている。

そして、わが国が定める商標使用許諾制度（商標法53条）は、そのような歴史的背景や理論蓄積をもとにして定められたものではないこともあり、商標に対する需要者の信頼保護を欠く部分があることに言及する。

目 次

1. 事実の概要
2. 判 旨
3. 検 討
 3. 1 本件の意義
 3. 2 米国商標法と使用許諾
 3. 3 判例の状況と本件の位置づけ
 3. 4 判旨の評価と射程
 3. 5 わが国の使用許諾制度と品質理論

Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Importers, Inc.;
Cantine Leonard Da Vinci Soc. Corp¹⁾.

1. 事実の概要

X（原告・反诉被告・控訴人）は米国のワイン生産業者であり、1984年、アルコール飲料を指定商品として“Leonard Da Vinci”なる商標（以下「本件商標」）を登録し、1988年には、同

業者である訴外Aに使用許諾した。しかし、契約書にはXによる品質管理に関する取決めが明示されていなかったことに加え、実際上もXは使用权者であるAの生産するワインを時折味見する程度で、品質管理についてはAが管轄する著名なマスター・ワイン生産者（契約締結の同年に死亡）の名声を信頼し、自らは何の関わりも持たないでいた。

一方、Y 1（被告・反訴原告・被控訴人）はイタリアのVinci村にあるワイン生産業者であり、1979年からインポータY 2（同）をとおして“Leonardo Da Vinci”の表示を付したワインを米国内で販売していた。Xは1993年ごろからこの事実を知っていたものの、何らの措置を講じることなく放置している。

1996年、Y 1が“Leonardo Da Vinci”を連

* ヤマハ株式会社 法務・知的財産部NT知的財産グループ主査 Tomoki ITO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

邦商標登録出願したところ、本件商標がXによりすでに登録されていることを知る²⁾。そこでY1がさらに詳しい調査を行うと、本件商標を付したワインの販売をXがすでに行っていないことが判明したため、Y1は本件商標が放棄(abandonment)された状態であると結論づけた。そして、米国特許商標庁に対し本件商標登録の取消審判を請求した³⁾。

これに対しXは、特許商標庁に対し取消審判停止手続きを申立てるとともに、Y1とY2を相手取り、カリフォルニア東部地区連邦地方裁判所に本件商標使用仮差止めの申立てを行った。

裁判所は、Xが本件商標を市場で善意使用し、放棄されてはいないことを証明できるかどうかははなはだ疑問であるとして、Xの申立てを棄却するとともに、Xが「Naked License」⁴⁾によって本件商標に関する権利を放棄したと結論付け、Y1、Y2によるサマリー・ジャッジメントの申立てを認容した。

X控訴。

2. 判 旨

控訴棄却。

『商標権者による商標の使用許諾は、使用権者の商品・サービスの質を商標権者がコントロールする限りにおいて認められる』ことはすでに十分確立された法理として認められている⁵⁾。その一方で、『UncontrolledまたはNakedな使用許諾契約は品質管理のシンボルとしての商標の機能を妨げる結果を招来する可能性がある』⁶⁾。したがって、商標権者が使用権者に対し適切な品質管理を行わなかった場合には、『裁判所は商標権者が商標に関する権利を放棄したと判断することができ、商標権者による権利行使は禁反言として許されない』⁷⁾。

「これに対してXは、Aの生産するワインは良質であり、消費者が(品質につき)だまされることもないから、使用許諾契約は法的に有効

であると主張するばかりである。Aの生産するワインの品質が客観的にみて良いか悪いかはここでは関係なく、問題は当該ワインの品質をある一定の水準に保つことにつき、Xがなんらの有効な役割(meaningful role)を演じてはいないことである。』

「Xの代表者によるテイスティングは品質をモニターする最低限の努力であるといえるかもしれないけれども、問題はどのような環境下でどのくらいの頻度でそれが行われてきたのかについて、証明がまったくなされていないことである。』

「また、Xは著名ワイン生産者の名声に信頼を寄せていたと主張するけれども、当該ワイン生産者はすでに生存していないからそのことは正当化できないし、Xは引き継いだワイン生産者に関するいかなる情報も提供していない。さらに、Aの代理人がAは『可能な限り最高の品質基準を保つため極めてハードな努力を行っている』と証言しているにもかかわらず、Xはこれについてもなんらの知識も持ち合わせていない。』

「確かに、『商標使用権者に対する品質管理の要件を充足するため、どの程度のコントロールや監査を行えばよいかを定めることは不可能ではないにしろ、難しい問題である』⁸⁾。そして、『商標権者による品質管理の基準・必要な監査・取締りの程度は、今日のマーケットで商標の使用許諾がどのように行われたかにより変わってくる性質のものである』⁹⁾。しかし、本件は比較的シンプルな製品であるワインに関するものであり、Xは少なくとも年度レベルで計画的に適当な数のワインをサンプリングし、本件商標を付すに十分な品質にあるかチェックすべきであったにもかかわらず、その程度の最低限の努力すら行っていない。』

「したがって、当裁判所は原審の判断を支持するとともに、Xによる本件商標の使用許諾は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無効 (Naked) であるから、本件商標に関する X の権利は放棄されたことを認める。また、X の本件商標登録は取消されるのが妥当であると判断する。』¹⁰⁾

3. 検 討

3. 1 本件の意義

本件は商標権者が使用権者の生産するワインの品質管理を怠り、商標使用許諾契約が無効 (Naked) であるとされた結果、本件商標は放棄 (abandonment) したものとされ、商標権者の被告に対する商標権侵害の訴えが禁反言として許されず、また、本件商標登録は取消されるべきと判断されたものである¹¹⁾。

使用許諾対象商標と類似する商標を使用する被告らが、「Naked License」を根拠に、原告の保有する商標登録の抹消請求の申立てを行い認められたことから、そのような場合、実際に商標登録が抹消されてしまうことがあることが確認された点に意義があるといえる。

また、これまでの判例との関係では、使用権者の製品の品質管理につき、商標権者がどの程度の関与を行えば十分なのか、使用権者が優れた品質管理能力を有する場合、それを信頼し任せてよいのか、といった点に関する裁判所の判断も商標使用許諾の指針としての価値を有する。

さらに、本件の場合、使用許諾契約の両当事者がワイン生産業者であり、しかも使用権者が著名企業であることから、果たしてそのような際にも商標権者に品質管理を義務づけることが合理的か、という論点がある。

いずれにせよ、自らの商標登録を失わないためにはどうあるべきかにつき、商標権者にとって多くの示唆を提供する事案である¹²⁾。

3. 2 米国商標法と使用許諾

本件の検討に入るまえに、米国商標法におけ

る使用許諾制度と商標権者の品質管理義務との関係について述べておく。わが国の同様の制度 (商標法53条1項など) とは趣旨・目的を異にする部分が存在するからである。

さて、商標が示すところの出所はひとつ (商標権者) であるから、他者に商標を使用させた場合、出所は複数存在することになり、商標はその機能を失ってしまうはずである¹³⁾。特許の実施許諾や著作物の利用許諾とは異なり、商標の使用許諾にはそのような障害が存在する。

そこで、米国では現実のビジネスからの要請によりその障害を克服し、商標の使用許諾を可能とするための法理を判例法上、発展させてきた。米国商標法第45条に定義されている「関連会社 (Related Company)」と同5条が規定する商標権者による品質管理義務に関する規定がそれである。

米国商標法は「関連会社」につき、「ある商標の使用が当該商標の権利者により管理されており、当該商標が付される商品やサービスの性質・品質を商標権者によりコントロールされているあらゆる者」と定義している¹⁴⁾。

そして、同法は第5条において¹⁵⁾、①使用権者が「関連会社」であり、②使用許諾対象商標が公衆を欺瞞するかたちで使用されておらず、③使用権者の提供する商品・サービスの性質・品質について商標権者がコントロールしていること、を条件として、間接的に商標の使用許諾を認めている¹⁶⁾。すなわち、米国における商標使用許諾は、使用権者を「関連会社」ととらえることにより、商標権者による品質管理をとおして需要者の商標に対する信頼を保護し、本来の意味における「出所」を克服する技術であるといえる。

そもそも、1946年商標法：ラナム法 (Lanham Act) 以前の1905年商標法は、グッドウィルの移転を伴う商標譲渡は認めていたものの、使用許諾に関する規定をもたず、それらに関する判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断のほとんどはコモン・ローによるものであった¹⁷⁾。その中でもマクマハン・ファーマカル事件は¹⁸⁾、「商標とは商標が付されている商品・サービスの物理的な供給源または出所を需要者に示すものである」とする商標の「出所理論 (Source Theory)」に基づき¹⁹⁾、「事業上の利益 (Business Interest)」などの移転を伴わない使用許諾に関する契約は無効であり、商標権者は需要者を欺いたことにより侵害からの救済を求めることができない」と裁判所が判示したものである。そして、その内容はのちに、「マクマハン原則 (Macmahan Rule)」として確立する²⁰⁾。

その後、多くの裁判所がマクマハン原則、すなわち出所理論にしたがった判断を下してきたものの、商標権者が使用権者の商品・サービスの性質・品質管理をコントロールする限りにおいては需要者を欺瞞することにはならないという理由づけにより、商標権者が使用権者に原材料を供給するかたちなどであれば商標使用許諾契約が認められるようになる²¹⁾。コココーラ社が関係する一連の事案がそれである²²⁾。

1930年代になるとフランチャイズ・ビジネスが急速に発展し、フランチャイジーが必ずしもフランチャイザーの商標を付した商品のみを販売するわけではなく、ある商標や商号のもとでなんらかのビジネスを遂行するというタイプのフランチャイジングが出現する²³⁾。そして、フランチャイジングにおける商標使用許諾契約の重要性から、当初、親子会社といった資本関係の存在を要件としていた「関連会社」の範囲を、契約関係のある者にまで広げる努力が連邦議会を中心に続けられ²⁴⁾、最終的に現在の商標法45条に定義されるかたちとなる²⁵⁾。

さて、このように米国における商標使用許諾は、商標権者が使用権者の製造・提供する商品・サービスの質をコントロールする限りにおいて認められる。その裏付けとなるのが1930年

代より判例法上、それまでの出所理論を克服するかたちで発展してきた「品質理論 (Quality Theory)」である²⁶⁾。

品質理論とは「需要者は、商品の供給源がどこであるとか、誰が製造したかなどを気にすることはなく、同じ商標のもとで販売されている商品の品質は均一 (Equal) だと当然に考えるものである。ただ、均一とは必ずしも高い品質を意味するものではない。高いか低いか劣悪かということではなく、単に均一なのである。」と説明され²⁷⁾、まさにこの品質理論の発展こそが商標使用許諾やフランチャイジングを可能せしめたといえる。商標が表象するものは実際の出所のみであるとする出所理論のもとでは、実際の製造元とは関係のない者によって商標が使用されるという商標使用許諾やフランチャイジングは理論的に認められないからである。

では、同じ商標のもとで提供されている商品・サービスの質はなぜ均一でなければならないのか。また、商標法が保護する需要者の商標への信頼とは実際、どのような類のものなのであろうか。

これにつき、「希釈化理論の父」²⁸⁾、と呼ばれたニューヨーク州弁護士フランク・スケッチャーは1927年に著述した名著「The Rational Basis of TradeMark Protection」において²⁹⁾、「商標の本来の機能は、ある製品を満足のゆくものであると需要者に見分けさせ、それによって更なる購買へ結びつけるものである。(中略) 今日、商標はただ単にグッドウィルの象徴であるというよりも、グッドウィルを創造するための最も効果的なエージェントであり、公衆の心の中に満足 (satisfaction) を保証 (guarantee) するとともに、更なる満足を得ようとする欲望を生み出す。商品を現実に販売するのは商標なのである。」と述べている³⁰⁾。

スケッチャー自身、直接的には商標の品質理論であるとか品質保証機能に言及していないけ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れども、その後、商標法に関するあらゆる著者は商標の品質保証機能を認め、それをある一定で画一的な品質を需要者に保証するものであると解釈してきた³¹⁾。

確かに、需要者の満足は商標を付されている対象が商品であるかサービスであるかを問わず、その品質から得られるといえる。「更なる満足を得ようとする欲望」は品質の均一性が保証されてはじめて実現すると考えることが可能だからである。そうであれば同じ商標のもとで販売されている商品の品質は均一であるとの需要者の期待は商標法上、保護されるべきであり、一方で商標権者には自らの商標が付された商品・サービスの質のコントロールが義務づけられ、その限りにおいて商標の使用許諾が認められることになる。

さて、商標権者がそのような規定に反して使用権者の提供する商品・サービスの質につきなんらのコントロールも行っていなかった場合、両当事者間の使用許諾契約は「Naked License」との評価を受ける³²⁾。「Naked」とは約因(Consideration)のない契約、すなわち契約としての基礎を欠くものであり、無効ということになる。商標の使用許諾が商標権者による品質管理への関与があってはじめて可能となるとする法制度のもとでは当然の結論である³³⁾。また、商標権者に品質管理義務を課さなければ公衆が商品・サービスの出所につき誤認混同するおそれは高まり、それこそが米国商標法の防ぐべきことだからである³⁴⁾。

また、そもそも商標は当該商標のもとで提供される商品やサービスの性質や品質を商標権者が管理しているというメッセージを伝える情報デバイスであり、品質管理が存在していなければこのメッセージは虚偽となり、この虚偽性こそが正しい出所を表すものとしての商標の重要性をむしろむしむことになる³⁵⁾。

「Naked License」の結果、使用許諾された

商標は法的保護を放棄(Abandonment)したものと解される³⁶⁾。第45条の「放棄」に関する三つの定義のうち、「登録者の作為不作為を含むあらゆる行為が商標の重要性(Significance)を失わせた」場合に相当するからである³⁷⁾。つまり、商標権者がある商品の品質をコントロールしなければ品質の不安定さを誘引し、需要者は自らが購入しようとしているそのものを示す商標を信頼できなくなる³⁸⁾。そして、商標権者自らの不作為で商標の「出所表示としての重要性」が失われることをもって「放棄」と評価されるのである。

商標が放棄されることにより、何人も同14条(3)により当該商標登録の取消を求めることができる³⁹⁾。その結果、商標権者による権利行使は禁反言として認められなくなる場合がある。著作権者、特許権者、営業秘密の保持者には品質管理義務が課せられないことを考えれば、このような結果は商標法にのみユニークなことだといえる⁴⁰⁾。

3. 3 判例の状況と本件の位置づけ

さて、品質管理義務の履行に関して最もよく引用されるのが⁴¹⁾、1959年のドーン・ドーナツ事件(連邦第二地区巡回控訴裁判所)であり⁴²⁾、「米国商標法における使用許諾は(商標権者による)品質管理をともなう限りにおいて認められる」⁴³⁾、という判例法を確立する。

品質管理義務については他にも、「品質が一定レベルに維持されていないにもかかわらず、使用許諾商標がある特定の出所を示す状態は需要者を欺瞞すること」であるとか⁴⁴⁾、「仮に使用権者が契約に定められた品質管理条項にしたがわなかった場合には、使用権者は契約違反の責めに問われるとともに、商標権侵害者である」⁴⁵⁾、といったかなり踏み込んだ判断がなされている。結局、商標権者が他人に自らの商標を使用許諾できる権利は、商品・サービスの質の均一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

性を確保するためある程度のコントロールを行う義務とトレード・オフの関係にあるといえる⁴⁶⁾。

では、どの程度のコントロールが商標権者に要求されるか。この点につきケンタッキー・フライド・チキン事件は⁴⁷⁾、「商標を保有し続けるためにはほんの最小限の品質管理でよく、……品質管理への努力がなされているかどうかは需要者が判断することであり、その観点から、ケンタッキーはフランチャイジーの運営を十分にコントロールしているといえる」と判示し、商標権者に求められる品質管理のレベルに言及した。ただ、「ほんの最小限」という表現は微妙であり、著名なフランチャイザーであり恒常的な品質管理が行われていることが容易に想像できる原告だからこそもいえる⁴⁸⁾。本件の裁判所の判断にも引用されているように、「どの程度のコントロールや検査が使用権者に対し必要かを正確に示すことは、不可能ではないにしろ困難」である⁴⁹⁾。また、それは事例ごとに判断されるべきことであり、事実関係の問題であるといえ⁵⁰⁾、提供される商品やサービスの種類によって異なるものである。

ところで、たとえ商標権者による品質管理が実際に行われていなかったとしても、裁判所は使用権者自らの品質管理を信頼することで商標権者は品質管理義務を履行したものと判断してきた。それは①使用権者の商品が過去において製造上問題がなく品質も安定していた場合⁵¹⁾、②使用権者が商品につき熟知しており、原材料の90%を商標権者が供給していた場合⁵²⁾、③商標権者と使用権者は兄弟であり、約8年にわたる密接な協働関係(Close Working Relationship)により均一な品質の維持に努めていた場合⁵³⁾、などがそれである。ただ、使用権者への関与がまったく必要ないというわけではなく、①の事例の場合などは使用許諾契約に至るまでの過程で、商標権者は使用権者の品質管理能力につい

て十分な調査を行っていたという事情に注意しなくてはならない。

なお、商標権者に義務づけられる品質管理責任は使用許諾契約上、明示的に規定されている必要はなく⁵⁴⁾、品質管理が実際に行われていることで十分である⁵⁵⁾。その逆に、契約書上に品質管理条項が規定されていたとしても、事実上の管理が行われていない場合には義務の履行があったとはいえない。

また、「Naked License」は商標権の意図的でない放棄の形成により、それが対世的に失われる結果をもたらすことに関係するものであるから、「Naked License」による使用許諾商標の(保護の)放棄を主張する側には高度な証明責任が課せられるというのが判例の立場である⁵⁶⁾。

本件は商標権侵害を根拠としたXの仮差止請求に対し、Y1らが「Naked License」の抗弁を行ったことで本件商標の放棄が認められ、類似の商標を使用する被告による本件商標登録抹消請求が支持されたものである。これまでの関連判例は当然のことながら「Naked License」が認められるか否か、すなわち商標権者による品質管理義務の履行の有無をめぐる争われており、その意味で本件は基本的にはそれら判例法の延長線上にあるものといえる。ただ、本件の使用権者は世界的に著名なワイン生産者である。そのような場合に果たして、商標権者に品質管理への関与を義務づけることが法目的上、合理的であるかどうかという問題は残る。

3.4 判旨の評価と射程

本件の争点は、①商標使用許諾契約に品質管理に関する条項が存在しない場合、商標権者が事実上どの程度まで品質管理に関与すれば「Naked License」を免れるのか、②商標権者が使用権者の品質管理に関する名声を信頼することで、商標使用許諾契約上、商標権者に課せられる品質管理義務を果たしたといえるかどうか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

か、のふたつである。

既述のとおり、品質管理に関する取り決めは契約書に規定されているだけでは足りず、実際に管理が行われていなければ義務の履行があったとはいえない。本件における使用許諾契約は品質管理に関する条項が規定されていないものである。また、商標権者であるXはAのワインを時折、味見していたと主張しているものの、いつ、どのような方法でそれが行われたかについての具体的な事実を提供していない。

これに対し裁判所は、本事案は比較的シンプルな製品であるワインに関するものであり⁵⁷⁾、少なくともXが毎年、ある決まった方法で適当な数のワインをサンプリングする程度のこと、自らの商標が付されるに十分な品質レベルにあるかどうかを確認する意味で当然行うべきであるのに、Xは「その程度の最小限の努力すら行っていない」と判示している⁵⁸⁾。

これにつき、この程度の品質管理であれば「Naked License」とはみなされないという基準を裁判所自らがヒントとして示しているとの見解もあるものの⁵⁹⁾、その基準は「商標の使用許諾が今日のマーケットでどのようにして行われたかで変わってくる性質のものである」とする裁判所の判断（結論的には明確なルールを定めてはいないということなのであるけれども）を尊重すべきである。

確かに、日用雑貨のようなものであればさほどの品質管理は不要であろう。そもそも、最低限の品質管理のレベルを探ることはあまり意味のあることではない。なぜならば、要は均一な品質の確保のために必要とされる十分な関与への努力を商標権者は怠るべきではないということだからである。

ふたつ目の論点である、使用権者の品質管理力を信頼することで商標権者に課せられた義務を履行したことになるかについて、これまで、両当事者が長期間にわたり協働関係にあり、商

標権者が使用権者の品質管理につき熟知しているなどの場合に、使用権者に品質管理を委ねることで義務の履行を認めるという判断がなされてきた。その根拠は使用権者の専門性の度合いが高いことと、公衆に損害が生じないというところに求めうる⁶⁰⁾。

XとAはそのような協働関係にはない。一方で、Aは数々のワイン・コンクールでこれまでに200以上の受賞経験のあるワイン生産業者であり⁶¹⁾、「World Famous（世界的に著名）」なワイン生産者をかかえていた⁶²⁾。XはAによりXの商標が付されて生産・販売されるワインの良質なものであることに加え、Aのワイン生産者の名声を信頼することができるから、必要とされる品質管理は行われていると主張する。

これに対し裁判所は「Xがワイン生産者の名声に信頼を寄せていたことについては、当該ワイン生産者がすでに死んでしまっていることから正当化はできないし、Xは引き継いだワイン生産者に関するいかなる情報も提供していない。また、訴外Aの代理人が訴外Aは『可能な限り最高の品質基準を保つため極めてハードな努力を行っている』と証言する一方、Xは訴外Aの当該品質管理についての知識をなんら持ち合わせていない」としてXの主張を退けている⁶³⁾。

既述のとおり、使用権者の品質管理を信頼することで義務の履行が認められる場合であっても、そこには使用許諾契約の前提としてのなんらかの協働関係や、事前の調査が必要となるわけであり、そのような関係・尽力のない全面的な信頼が義務の履行と認められるわけではない。

XはAの品質管理の実態につきなんらの知識を持つこともなく、ただ単にそのワインが著名な生産者による「よい (good)」ワインであることを理由に訴外Aの品質管理への信頼に至ったわけであり、当該著名ワイン生産者が亡くなってしまっている以上、その信頼が合理的であるとは言い難く、裏付けとなる証拠も何ら提出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されていない⁶⁴⁾。逆に、Aの側から、Xは「ワインの品質をある一定の水準に保つことにつき、Xがなんらの関与もしていない」との証言がなされているような状態であり、裁判所が「Naked License」によるXの商標の放棄を認めたことに異論はない。

しかし、ワイン生産業者として確固たる地位を築き、「可能な限り最高の品質基準を保つため極めてハードな努力を行っている」Aのような使用者に品質管理上、どのような関与を行えば商標権者は「有効な役割(meaningful role)」を演じたといえ、使用許諾契約が「Naked」ではないと評価されるのか、といった疑問が生ずる。

同業者としてのXが微々たる数のワインしか販売しておらず⁶⁵⁾、会社の規模としてもAがはるかに大きいことが推測される状況のもとでは⁶⁶⁾、仮にXが品質管理への自らの関与をAに申し入れたとしても、それが受け入れられる余地がほとんどないはずである。事実、使用許諾契約が発効した直後、XはAに対し品質管理条項の含まれた新しい契約書の締結を提案したけれども、訴外Aはこれを拒絶している⁶⁷⁾。Aにとってみれば当然であろう。Xによる品質管理の履行は「可能な限り最高の品質基準」に影響することも場合によってはあろうし、そもそも、商標権者といってもワイン生産に関しては自らよりも格下の会社に自社の品質管理を部分的にせよ委ねることは、常識的にもあり得ないはずである。

また、商標権者による品質管理義務の履行により求めうるとされる「等しい品質(Equal Quality)」とは、同じ商標が付されたふたつの商品、すなわち、XのワインとAのワインの品質が同等であることを意味していなければならないはずである。フランチャイザーとフランチャイジーであればともかく、XとAのような関係ではそのようなことはありえないし、そうす

べきでないこと勿論である。

そうであるとする、同じ商標が付された商品に均一な品質を期待する需要者の信頼は本案のような類型には当てはめるべきではないことになるはずである。商標使用許諾契約における品質管理のレベルは事案の性質により異なるものとすべきであるし、場合によっては両者の関係のみで「Naked License」と認められないだけの品質管理が行われているとみなすという判断も可能であろう。

なお、商標権者による品質管理義務はあらゆる当事者間の商標使用許諾契約に必要とされ、それは親会社と子会社との関係においても同様である⁶⁸⁾。つまり、親子会社間での使用許諾契約において、商標権者である親会社(多くの場合はそうであろう)が子会社の商品・サービスにつき品質管理を行っていなかった場合には、当該契約は「Naked License」と評価され、商標の放棄という結果を招来する可能性がある。重要なのは、使用者の商品・サービスの品質が商標権者により十分コントロールされているかどうかであり、親会社が子会社につき、そのような義務を履行していなかったとすれば、例え親会社・子会社の関係であるといっても、それだけでは十分でない⁶⁹⁾。「関連会社」はあくまでも商標法上の概念であり、資本関係は当然に商標法上の「関連会社」を意味するわけではないからである。

したがって、例えば、わが国の企業がその米国子会社と商標使用許諾契約を締結し、国内にて当該商標を付した商品・サービスを提供する場合にも、親会社は契約書上の品質管理条項の設定のみならず、実際に商標使用許諾商品・サービスの質を管理する必要があるということになる。その意味で、本件はわが国の商標権者への警鐘としての意義もあるといえよう。

特に、商標権侵害訴訟において、「Naked License」による登録商標放棄の主張が被告側

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の「unclean hands」な抗弁として行われることがよくあることを考えると⁷⁰⁾、例えば、米国現地子会社と第三者との間の商標品生産委託契約のもとで、当該第三者が無許諾生産等による商標権侵害を行った場合、商標権者による権利行使が認められなくなるというリスクが存在していることは、特に注意すべきである。

3. 5 わが国の使用許諾制度と品質理論

最後に、わが国の商標使用許諾制度（商標法53条）について触れておきたい。米国におけるように、フランチャイズ・ビジネスの要請という背景や制度確立に至るまでの十分な理論蓄積を有しないわが国の商標法の使用許諾制度は、構造上、商標に対する需要者の信頼保護に問題があるのではないかと考えるからである。

さて、わが国の商標法53条1項は使用権者が商標を使用するに際し、「商品の品質若しくは役務の質の誤認（中略）を生ずるものをしたときは、何人も、当該登録商標を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している⁷¹⁾。そして、文言上、品質の誤認防止を謳うことにより、需要者による商標および商標が表象する品質への信頼が米国におけると同様に保護されるかの外観がある。

しかし、商標登録取消請求につながる「商品の品質若しくは役務の質の誤認を生ずる」行為とは、商標権者の品質管理義務違反、すなわち米国商標法が保護する品質の均一性保持を怠れることと同じであるとは考えにくい。なぜならば、同行為の判例上の意義はあきらかでないものの⁷²⁾、4条1項16号の解釈および、「風邪薬を胃腸薬と誤認させるような商標の使用行為」もしくは⁷³⁾、「商標権者の商品より劣悪な商品を提供する行為」がそれであるとすれば⁷⁴⁾、53条1項が規定する誤認惹起行為と品質の均一性保持を怠る行為は次元を異にするからである⁷⁵⁾。

したがって、わが国において商標の品質保証

機能とは、同一商標の付された商品には同一品質を有するとの需要者の期待に応える機能である⁷⁶⁾、つまり品質の均一性を保証する、などと説明されているとしても、そのような期待は少なくともわが国の商標使用許諾制度のもとでは保護されないことになる。すなわち、わが国におけるいわば「品質理論」とは、商標権者が自ら商標を付して提供する商品・サービスに限り妥当するものであり、他人に商標の使用許諾をするという、商標権者にとって品質の均一性保持が最も求められる行為を対象としていない、というおかしな状況にあるといえる⁷⁷⁾。

前出のフランク・スケッチャーが述べるように、「公衆の心の中に満足を保証するとともに、更なる満足を得ようとする欲望を生み出す」という商標の役割は、同じ商標が付された商品の品質は均一であるという需要者の期待に商標権者自らが応えることを前提としてはじめて機能する。そして、それは使用主義・登録主義という法体制の違いや、商標権者自らの使用・使用許諾といった使用主体の違いを越え、需要者が商標品を選択する際の時間的コストを低減させるという、商標経済上の目的達成に資するものであるといえる。

自らの商品・サービスであろうと使用権者のそれであろうと、同じ商標が付される限り、品質の均一性の保持はわが国においても商標権者の責務とすべきであり、法制度整備にむけた更なる理論蓄積をすすめる必要がある。

なお、本稿は執筆者個人の見解であり、所属機関の考えを反映するものではない。

注 記

- 1) 298F. 3d 589 (9th Cir. 2002)
- 2) 1989年に不可抗性 (Incontestability) を獲得し、原則的には第三者がその効力を否定できない状態となっている。
- 3) Incontestability獲得後であっても、登録者により放棄されたなどを理由として抗弁がなされう

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- る (15.S.C. § 1115b)。
- 4) Nakedは「実体のない」であるとか「約因のない」といった意味であるとされ、本件でいえば品質管理を含まない商標使用許諾をさす。
 - 5) Moore Bus. Forms, Inc. v. Ryu, 960 F.2d 486, 489 (5th Cir. 1992)
 - 6) Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition § 18 : 48, at 18-79 (4th edition 2001) 注) 裁判所による引用
 - 7) Moore Bus. Forms, Inc. v. Ryu, 960 F.2d 486 at 489 (5th Cir. 1992)
 - 8) McCarthy, supra note 5, § 18 : 55, at 18-94 注) 裁判所による引用
 - 9) McCarthy, supra note 5, § 18 : 55, at 18-95 同上
 - 10) Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair competition, § 18 : 48, at 18-84 (4th Edition, 2005) には「Naked Licensingは商標の重要性 (Significance) を喪失させる結果を招くことから、その連邦登録は抹消されるべきという結論に至る」とある。
 - 11) 本件の判旨は当然のことながら「ライセンサー」、「ライセンシー」、「ライセンス契約」の表記が行われているが、紛らわしいこともあり、それぞれ「商標権者」、「使用权者」、「使用許諾契約」の和訳を使用する。また、「クオリティ・コントロール (Quality Control)」の訳はわが国でこれまで使用されてきた「品質管理」の用語をあてる。ただ、「クオリティ (Quality)」がただなる「品質」ではなく、「コントロール (Control)」は「管理」ではなく「もっとよくする」の意であるとの見解もあり (尾形尊信『英語の誤訳』丸善ライブラリー (1998年) 113-119頁, 134-140頁), 傾聴に値する。したがって、判旨等で「Control」が使用される場合にはニュアンスを尊重し、そのまま「コントロール」と表現している。
 - 12) Seiter, On Your Mark : Recent Ninth Circuit Opinions Indicate What Should And Should Not Be Included In A Trademark Licensing Agreement, 25 Los Angeles Lawyer 37, 37 (2003)
 - 13) Jacobs, Quality Control - How Much Is Enough?, SK036 ALI-ABA 89, 91 (2004)
 - 14) 15 U.S.C. § 1127
 - 15) 15 U.S.C. § 1055
 - 16) Genel, Keep It Real : A Call For A Broader Quality Control Requirement In Trademark Law, 8 FDMIPMELJ 269, 278 (1997). なお、問題となる第5条の前段は「登録標章または登録出願中の標章が、関連会社によって合法的に使用または使用される可能性のある場合には、当該使用は商標登録者または登録出願人の利益に資するとともに、公衆を欺瞞するかたちで使用されない限り、標章またはその登録の有効性に影響しない」という条文形式であり、商標の使用許諾を間接的に認めるかたちとなっている。
 - 17) Note, Trademark Licensing : The Problem Of Adequate Control, 59 Trademark Reporter 820, 824 (1969)
 - 18) Macmahan Pharmacal Co. v. Denver Chemical Mfg. Co., 113 F. 468 (8th Cir. 1901)
 - 19) McCarthy, supra note 10, § 18 : 39, at 18 : 60
 - 20) McCarthy, supra note 10, § 18 : 39, at 18 : 60は「(本事案は) わが国における出所理論のランドマークであった。」としている。
 - 21) Trademark Licensing : The Problem Of Adequate Control, 59 Trademark Reporter 820, 826 (1969)
 - 22) Coca-Cola Co. v. Bennett, 239 F. 513 (8th Cir. 1916) etc.
 - 23) McCarthy, supra note 10, § 18 : 39-40, at 18-62, 63
 - 24) Coolley, Related Company : The Required Relationship In Trademark Licensing, 77 Trademark Reporter 301 (1987)
 - 25) 前掲注24) 303頁は「関連会社による商標の使用はラナム法における新しいコンセプトであるけれども、コモン・ロー上では新しいわけではない。よくあるように、裁判所は連邦議会よりも法を早く見つけてきた。」と、商標使用許諾の法理が判例法上、発展してきたとしている。
 - 26) McCarthy, supra note 10, § 18 : 40, at 18-62
 - 27) McCarthy, supra note 10, § 18 : 40, at 18-64
 - 28) “The Father of the Dilution Theory”, Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., 875 F.2d 1026, 1028 (2nd Cir. 1989)
 - 29) Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review 813, 22 TM Bull 139 (1927), reprinted at 60 Trademark

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Reporter 334 (1970)
- 30) Schechter, *supra* note 28, at 337–338
- 31) Hanak, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 *Fordham Law Review* 363 (1974), reprinted as revised in part at 65 *Trademark Reporter* 318 (1975). なお、筆者は原著未読。本稿ではParks, “Naked” is not a Four-Letter Word : Debunking the Myth of the “Quality Control Requirement” in *Trademark Licensing*, 82 *Trademark Reporter* 531 (1992)の参照を引用した。
- 32) 「使用権者の製品の品質管理につき商標権者になんらの権利も認めていない商標使用許諾契約」Doty, *Naked Licensing : It’s Not As Much Fun As It Sounds*, 12 *Nevada Lawyer* 21, 21 (2004)というとらえ方も可能である。
- 33) 「Naked License」はその意味で、「Uncontrolled License」と表現されることもある。
- 34) *Dawn Donut Company, Inc. v. Hart’s Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959)
- 35) McCarthy, *supra* note 9, § 18 : 48, at 18–75
- 36) *Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena*, 239 F. Supp. 892, 918 (S.D.N.Y.1968)
- 37) これ以外に「当該商標を再び使用する意図をもたずして使用を中止すること」および「当該商標が一般名称化すること」があげられている。
- 38) Genel, *supra* note 16, at 275
- 39) 15 U.S.C. § 1064 (3)
- 40) Raymond Nimmer, Jeff Dodd, *Modern Licensing Law*, § 9 : 34 (2005)
- 41) McCarthy, *supra* note 10, § 18 : 42, at 18–68
- 42) *Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358 (2nd Cir. 1959)
- 43) McCarthy, *supra* note 10, § 18 : 42, at 18–68
- 44) *Societe Comptoir de L’Industrie Contonniere Etablissements Boussac v. Alexander’s Dept. Stores, Inc.*, 299 F.2d 33 (2d Cir. 1962)
- 45) *National Bd. For Certification in Occupational Therapy, Inc. v. American Occupational Therapy Association*, 24 F. Supp. 2d 494 (D. Md. 1998)
- 46) Raymond T. Nimmer & Jeff Dodd, *Modern Licensing Law*, § 9 : 34 (Updated 2005)
- 47) *Kentucky Fried Chicken v. Diversified Packaging Corp.*, 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977)
- 48) 使用権者は商標権者が認定する供給元から原材料を購入している。その意味でも品質管理はできているという判断も可能であろう。
- 49) McCarthy, *supra* note 10, § 18 : 55 at 18–94. 3
- 50) *CNA Fin. Corp. v. Brown*, 922 F. Supp. 567 (M.D.Fla. 1996)
- 51) *Syntex Labs., Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 315 F. Supp. 45 (S.D.N.Y. 1970)
- 52) *Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp.*, 768 F.2d 1001 (9th Cir. 1985)
- 53) *Taco Cabana Int’l, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991)
- 54) *National Bd. For Certification in Occupational Therapy, Inc. v. American Occupational Therapy Ass’n*, 24 F. Supp. 2d 494 (D. Md. 1998)
- 55) 前掲注42) のドーン・ドーナット事件など。
- 56) *Kentucky Fried Chicken v. Diversified Packaging Corp.*, 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977), *Moore Business Forms*, 960 F.2d at 489; *Taco Cabana Intern., Inc.*, 932 F.2d at 1113, 1121; *American Foods, Inc. v. Golden Flake, Inc.*, 312F F.2d 619 (5th Cir. 1963)
- 57) なお、Doty, *supra* note 31, at 22 (2004) は、ワインが「Relatively Simple」な製品であるとされたことに対し、ナパヴァレイという有数のワイン産地をかかえる地域の連邦巡回控訴裁判所としてある意味、驚くべきことであり、ワインをよく知る者はその意見に賛成しないはずだ、という批判をしている。ワイン好きの筆者も支持する。
- 58) Doty, *supra*は、したがって、たとえ千人のワイン専門家が欧州で売られているXのワインより同じ商標が付されたYのワインが質的に優れていると証言したとしても、Xの「Naked License」が治癒されることはないとしている。
- 59) Seiter, *supra* note 10, at 39
- 60) *Syntex Labs., Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 315 F. Supp. 45 (S.D.N.Y. 1970)
- 61) <http://www.renaissancewinery.com/>, 2005年5月24日アクセス。
- 62) Karl Werner氏 (判旨597頁による)。なお、以下のウェブサイトと同氏に関する情報。http://www.renaissancewinery.com/tour/main_reawakening.html, 2005年5月24日アクセス。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 63) 「世界的に著名」とされるワイン生産者Karl Werner氏は使用許諾契約が開始された1988年に死亡している。
- 64) Kitterman, *Quality Control in Trademark Licensing*, 821 PLI/Pat 509, at 521 (2005) はこれらの点に着目し、本件は原告による有効な立証が何ら行われていないことから、それほど注目に値しないとしている。
- 65) Xが原審において提出しているインヴォイスによると、1980年から1988年の間、米国において年間160から410本のワインしか販売されていない。ただ、輸出の数量が不明であるので、全体の事業規模は不明である。
- 66) 前掲注61) のウェブサイトには訴外Aの1994年の生産量は28000本、とある。
- 67) これが訴訟提起前に行われていたとすれば、この事実を提示することでXによる品質管理への努力が裁判所に認められていた可能性がある。
- 68) *CNA Financial Corp. v. Brown*, 922 F. Supp. 567 (M.D.Fla. 1996)
- 69) *Coolley*, supra note 23, at 307
- 70) Parks, “Naked” is not a Four-Letter Word: Debunking the Myth of the “Quality Control Requirement” in *Trademark Licensing*, 82 *Trademark Reporter* 531, at 541 (1992)
- 71) 本稿は53条1項に規定するもう一つの行為類型である「他人の業務に関わる商品若しくは役務と混同を生ずる」ものについては検討の対象としていない。
- 72) 本条をめぐる紛争事例において、同行為の意義に言及しているものは見あたらない。
- 73) 小野昌延『商標法概説』有斐閣（1989年）285頁
- 74) 前掲注73)
- 75) 特許庁編『工業所有権法逐条解説（第14版）』発明協会（1998年）1096頁は、「無責任な商標権者および専用使用権者又は通常使用権者に対する制裁を課することとして、使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段としているのである」と述べ、制度趣旨が異なることに言及している。
- 76) 前掲注73) 23頁
- 77) だからこそ、商標法は商標権者による品質変更を放任しているから品質の均一性という需要者の期待は商標法上の保護法益ではない、とするいわば品質保証機能否定論がわが国においてある程度の支持を受けるのであろう（田村善之「並行輸入と登録商標権（3）」発明92巻1号・発明協会（1995年）125頁。ただ、米国にも、Parks, “Naked” is not a Four-Letter Word: Debunking the Myth of the “Quality Control Requirement” in *Trademark Licensing*, 82 *Trademark Reporter* 531, 536-7 (1992) のような同趣旨の主張をするものもある）。田村教授の言われるように、企業には自らの商標品の品質を変更する自由が与えられていることは事実であるけれども、そのような変更は企業にとって「商業的自殺（Commercial Suicide）: *Trademark Licensing : The Problem of Adequate Control*, 59 *Trademark Reporter* 820, 832 (1969)」に通じる部分もあるということも理解されるべきである。

（原稿受領日 2005年11月25日）