

## 横流し品の商標権侵害に関する検討

石 居 天 平\*

**抄 録** 製造受託先からの商標を付した横流し行為につき5つの類型に整理を行い、フレッドペリー事件上告審判決で示された要件の解釈適用による商標権侵害の検討を行った。製造委託では発注者である商標権者への納品が約され、検品等の品質管理を行う上で重要性の高い契約条項である。そのため、納品義務に反する横流しは商標権者の品質管理権能が阻害され、品質保証機能が害されるため商標権を侵害するものと考えられる。転々流通するなかで、各取引者が納品義務違反の商品か否かについて確認することは困難な場合が多いと思われる。しかし、近年は海外ECサイトより直接仕入れる小売業者も多く、侵害性の微妙な商品を選択した場合には、軽過失の参酌がされることなく損害賠償が認められるものと考えられる。

### 目 次

1. はじめに
2. 横流し品の類型と構造
3. 従来の判例と商標機能論によるアプローチ
4. 機能論による検討
5. 商標権侵害についての考察
  5. 1 横流しへの機能論の適用について
  5. 2 担当者間による黙示の承諾の問題
  5. 3 製造受託企業の経営破綻に伴う処分
  5. 4 差止請求と損害賠償請求
6. おわりに

### 1. はじめに

近年は、製造を外部化する企業が多くなっている。特に、コストダウンを目的とした場合には、コストが安価な海外での製造が活発である。このような製造委託に関する事業提携を行う場合には、提携先（以降、製造受託企業）からの商品の横流しといった問題がしばしば生じる。工場が海外に存在する場合や、製造受託企業より下請け工場へ再委託されるケースもある。サプライチェーンの複雑化により、委託企業（以降、商標権者）の管理が難しくなり、横流し防

止が難しい一面もあろう。

近年はECサイト(Electronic commerce site)上での取引の増加に伴い、国境を越えた横流し品の取引も多い。国内ECサイトにおいては、法人格の無い個人レベルの出店者も多いが、現在では中国ECサイトより商品を仕入れるケースが多いようである。中国ECサイトでは、輸出品やその輸出残り品等の意味で「外単」「原単」「日単」等と表記されて、横流し品が多く取引されている。

製造委託の事業提携では、商標権者の指示で製造受託企業は商標を付して製造を行っているが、これは締結された製造委託契約に基づくものである。従って、横流しを働く提携先に対しては、直ちに事実関係を明らかにして製造受託企業の責任を問い、契約解除などの措置をとるべきであろう。しかし、横流しはECサイトなどで検出することが多く、発覚した時点ですでに市場へ流れてしまっていることが多い。真正品と横流し品がいずれも同じラインで製造され

\* 株式会社フェリシモ法務知財部 一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) Tempei ISHII

ているため、製造時点での見極めや製造差止めが難しい。また、一部の従業員により密かに横流しされていることも多く、横流し現場を押さえぬ限り、市場流入前の対策が困難である。

真正品に依拠して製造された商標権等を侵害する模倣品の場合には、関税法第69条の11第1項第9号に規定されている「輸入してはならない貨物」に該当し、関税法第69条の13第1項の規定により、税関での輸入差止が可能である。しかし、模倣品とは異なり、真正品を製造する工場で量産された横流し品は、真正品と外形的には同一であり、異同を検出することは容易ではない。横流し品に対して侵害の事実の疎明が仮に税関で受理されたとしても、外形上真贋判定が難しければ、真正品も通関手続きが停止してしまう弊害が生じうる。

このように、真正品と横流し品の識別の困難さにも一因があるのかもしれないが、商標権者として市場の横流し品に対峙する議論は模倣品対策に比べて盛んではない。これは、横流し品は契約上適法に商標を付す立場にある製造受託企業と商標権者間の内部的な問題に起因したものであり、調達管理上の問題に原因があるとされている面が大きいように思われる。しかしながら、横流し品は一般的に安価で取引されるため、真正品との競争が生じる。また、商標権者のコントロール外の商品であるが、真正品と誤認して購入されてしまうおそれがある。その際に、横流し品の欠陥による事故等の発生時には、商標権者の信用が失われることともなり得る。そのため、商標権者としては市場の秩序回復や、ブランドイメージ維持のために、市場で取引される横流し品を見逃すことは許容されるものではない。本稿では、このような背景を有する横流し品に対して、横流しの構造の整理・類型化を行い、転々流通する取引段階での横流し品への権利行使が許容され得るのか検討を試みた。

## 2. 横流し品の類型と構造

製造委託をした商品が商標権者へ納品されず、製造受託企業から流出するケースとして、以下の5つの類型に整理が可能と考えられる。

### 類型A. 横流しを目的とした製造

製造受託企業が受注数量以上に真正品と同一の製品を製造し、商標権者の承諾なく第三者へ横流しする類型である。真正品が特に高いブランド価値を有する場合、横流しによる利得を当初から予定して製造委託を受注する悪質な場合もあるようである。

### 類型B. 滞留在庫の横流し

継続的な製造の委託を契約している場合、追加発注時の納期遵守を目的として商標権者の正式発注前に前倒し製造するケースがある。また、追加製造を見越して大量に素材を押さえて、追加発注に備えるケースもある。しかし、商標権者側より追加発注されなかった場合には、真正品や素材が工場に滞留してしまう。このような場合に、製造受託企業で行き場を失った真正品が横流しされる場合がある。

### 類型C. 調達上のトラブル分の横流し

商標権者が発注したにもかかわらず、商品売れ行きの問題から発注のキャンセルや商品引き取りを拒否した場合に、製造済みの真正品が滞留することとなる。製造受託企業は、商標権者による引き取り拒否などの取引上のトラブルに対して、引き取りを要求することや、場合によっては下請法違反による法的な措置が可能であろう。しかし、商標権者との関係性の維持に努めて次の製造依頼を得る方が得策なため、滞留した真正品の在庫の引き取りを強く求めない場合が考えられる。その際に、行き場を失った真正品に対して横流しという選択肢が取られる。

#### 類型D. 不良品・廃棄予定分の横流し

不良品（いわゆるB品）のような廃棄予定品を第三者へ販売する横流しである。製造時の不良品に対して商標権者が適切な管理を行えば、当該類型の横流しは防止可能である。被服のボタンやファスナー等の部材の切除や、ペンキを塗布して商品価値を減失している事例もあるようである。しかし、中国ECサイト上において不良品が取引されている事実は、管理が徹底されていない現実が推認される。真正品と基本的に同一の仕様であるが、品質上は真正品よりも劣っているものと推認される。

以上の類型Bないし類型Dの横流しが発生する背景として、生じた滞留在庫や不良品の引き取り対価、廃棄処分コスト負担をめぐる解決策の一つとして、非正規ルートでの販売を認めるという水面下の承諾が双方の担当者間でされている場合もあり得るようである<sup>1)</sup>。

#### 類型E. 製造受託企業の経営破綻に伴う処分

製造した商品を商標権者へ納品する前に、製造受託企業が経営破綻する場合に生じる問題が当該類型である。破産手続きや特別清算手続きにより、管財人や特別清算人により製造受託企業の財産は換金され、債権者への返済に支弁されるが、納品前の真正品についても債務者の財産として処分される。このような処分品が「倒産放出品」として取引されている事例が散見される。商標権者としては商品が調達不可能になることはもちろん痛手であるが、自社商標の付された商品が第三者によって取引される事態ともなるため問題としては大きい。

以上の各類型においては、商標がそのまま付されて販売されるケースと、商標が切除されて販売されるケースがあり得る。ブランドに顧客吸引力がある場合には、商標が付されたまま販

売されよう。類型Aでは、真正品と同等の価格帯でも販売される可能性もあり、商標は切除されずに取引される場合が多いものと思われる。

一方、中国のECサイトで販売されている横流しアパレル商品を試買すると、商標の記された織ネーム等が切除された横流し品が多い。担当者間における黙示の承諾による横流しの際には、織ネーム等は切除することが多いのではないかと思われる。なお、商標が切除されているケースであっても、洗濯表示等は切除されることなく縫い付けられており、商標権者の商号、住所等の表示が視認できる場合もある。

また、いずれの類型においても、商品本体にブランドの縫い付けやプリントがされて物理的な商標の切除が難しい場合には、商標は付されたまま転売されることとなる。

なお、以上の類型以外にも横流しの手口は存在するであろう。例えば、製造受託企業の工場から、真正品の金型や設計図面が横流しされ、第三者が真正品と同じ設計の物品を製造することがある。その場合には、より安価な原材料に変更されることや、製作機械装置が異なるため完成品の品質に違いが生じる場合がある。このように、製造受託企業以外の第三者が横流し品を製造し、販売されるパターンも存在するが、本稿では真正品を製造する事業提携先から商標が切除されずに横流しされる事例を対象として検討を進めた。また、本稿では商標権による保護はされているものの、その他の産業財産権の登録は、特に断りがない限りは特段登録されていない前提で検討を試みた。

### 3. 従来の判例と商標機能論によるアプローチ

イタリア国内で製造された手提げバッグの横流し品について、被告が日本国内へ輸入した行為が適法な並行輸入か否かが問われた刑事事件判決において、製品自体が偽造品とまで認めら

れないとしても、委託企業などで真正品と同様に製造された上で横流しされることがあり、その場合には商標権侵害の事実があるというべきである<sup>2)</sup>と判断されている。イタリア製手提げバッグの流通経路が明らかになっておらず、横流し類型AないしEのいずれの類型に該当するかは明らかではないが、商標権者が正規に出荷した製品ではないことから商標権侵害にあたりと判じられている。

また、製造受託企業からの横流しではないが、日本国内のデザイナーズブランドのファッション製品に関する廃棄予定のサンプル品、キズ物、旧品が横流しされた行為では、適法とはいえず、商標権を侵害する不法行為を構成するものといわなければならない<sup>3)</sup>とされた。商標権者が製造し、適法に商標を付したものではあるが、サンプル品及びキズ物は、当初から商標権者の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められない。その他の相当数の旧品は、いったんは商標権者の意思に基づいて流通過程に置かれたものの、回収されて廃棄処分の対象となったもので類型Dに該当する横流しである。たとえ一度は商標権者の意思に基づいて流通過程に置かれた真正品であっても、商標権者の意思に反して廃棄予定品を第三者が販売する行為は商標権侵害にあたりとされている。

このように、商標権者の意向に反する第三者の販売という理由から、横流し品は商標権侵害と判じられている。しかし、横流しには、商標権者の意向に反する転売であるとは一律には言い切れないケースがあり得る。すなわち、商標権者側の担当者が水面下で承諾をしている場合もあり、このような製造時の実情を勘案すれば、商標権者の意思に反する輸入や販売であると言えるのか検討を要しよう。そもそも横流しが生じる理由は、商標権者自身の調達管理上の不手際が一因となっていることも多い。そのような製造時の実情を知ることが一般的に困難、かつ

真正品との異同がほぼ認められない横流し品について、小売業者等に商標権侵害の過失の推定を行うのは酷だという見方もできよう。

そこで、横流し品の販売行為が形式的に無権利者による行為であるだけでなく、実質的にも登録商標の機能を阻害するおそれがあるのか否かという視点で、深掘りをして検討を行う意味があるものと考えられる。商標の機能としては、自他識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能があるとされている<sup>4)</sup>。並行輸入品について争われたリーディングケースであるパーカー事件では、権利者が商標権侵害を理由に第三者の行為を差止めるには、その行為が形式的に無権利者の行為であることのほか、実質的にも違法な行為であることが必要であると解すべきであると説示し、商標の機能を害さない場合には違法性が阻却されるとしている<sup>5)</sup>。そのため、流通経路における横流し品の取引行為が、外形的に無権利者や無許諾者による商標権者の商標を使用する行為であるということに加えて、出所表示機能もしくは品質保証機能が害されているのか否かの検討がポイントとなろう。フレッドペリー事件上告審判決では、日本国外における商標権者によって適法に商標が付された商品を輸入する行為である並行輸入問題について、商標の機能を害しないために違法性が阻却されるべき基準が示されている<sup>6)</sup>。

- (1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、
- (2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、
- (3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあること

から、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される

以上のすべての要件が満たされる場合には、「商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である」と判じられた。このうち第1要件と第2要件が出所表示機能に係る判断基準であり、第3要件が品質保証機能に係る判断基準とされている<sup>7)</sup>。

この事件は、被服のブランド「FRED PERRY」の商標権を英国法人より譲渡された日本法人が、同商標の付された中国製ポロシャツを輸入販売する者に対して、輸入販売の差止め等を求めた事件である。輸入された中国製ポロシャツは、訴外ライセンサーから許諾を受けていたシンガポール法人のライセンサーが販売するものであった。しかし、ライセンサーの同意なく、契約地域外である中華人民共和国内の工場に下請け製造をさせていた。許諾条件に定められた範囲を逸脱して、中華人民共和国での商標を付して製造されたものは、商標の出所表示機能を害するものであり、許諾条件で定められた製造国の制限及び下請けの制限は、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と認定された。そのため、「許諾契約条項中の製造国の制限及び下請けの制限に違反した商品は商標権者の品質管理が及ばず、日本国内の商標権者の真正品と品質において実質的に差異を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」と判じられている。

並行輸入、特にフレッドペリー事件ではライセンス契約による製造であるが、横流し品は製造受託企業が商標権者の手足となる製造委託契約による事業提携である。横流しと並行輸入(特に海外ライセンス品の場合)とのビジネスモデルの違いから、所在する問題点の構造にも差異

を有するものと思われる。そのため、横流し品において、真正品との間に出所を混同し、品質誤認を招くおそれがあると言えるのかについて、フレッドペリー事件上告審判決で示された3要件を解釈適用により検討を行ってみたい。

## 4. 機能論による検討

### (1) 第1要件

製造受託企業は製造委託契約に従い商標権者の手足として製造する立場であることから、契約の範囲内で商標を付す行為は、適法に付されたものと言えよう。そのため、類型Cないし類型Eに関しては、製造時点では適法に商標が付されたと判断し得る。類型Bに関しては、商標権者からの追加発注を見越して、製造受託企業が事前に増産に備えるケースである。すなわち、形式的には商標権者の正式な指示を受けることなく、製造に着手したことになろう。しかし、商標権者の調達上の要求に柔軟に対応できるように備えることが慣例となっているケースもあり得るため、類型Bが適法に付されたものではないとは言い難いようにも思われる。

類型Aについては、横流し目的で受注数量を超過して製造したものであり、製造委託契約の範囲内による製造とは言えない。しかしながら、商標権者の信用や需要者の利益の保護に結びつかない契約違反においては、ライセンサーの契約違反を問うという以上の手段を商標権者に与える必要は低いとされている<sup>8)</sup>。第1要件は出所表示機能に係る判断基準とされているが、どのような契約条項違反についても出所表示機能が害されるわけではない。出所表示機能というのは商品の責任主体を明確にするという意味を有しており、商標権者による品質管理に関する条項に違反しない場合には、出所表示機能は害されることはないとも解されている<sup>9)</sup>。数量を超過して製造する最高数量制限条項違反となる場合においては、商標の品質保証には直

接的に無関係なことから商標権侵害を構成することはない<sup>10)</sup>。しかし、販売政策上の理由から最高数量制限がされているのではなく、商品の原材料の調達や地域ごとの品質管理等の諸事情を勘案して設けられた条項である場合には、商標が適法に付されたものではないと評価することも可能であると解されている<sup>11)</sup>。また、第1要件は商品が商標権者の意思に基づいて流通に置かれたことを要件とすると解する見解<sup>12)</sup>によれば、類型Aについては商標権者の意思に基づいて流通に置かれていないため、第1要件を欠くとの評価もあり得るかもしれない。

しかしながら、需要に応じて海外商標権者やライセンシーの判断で製造される並行輸入品と異なり、製造委託契約では商標権者からの製造指示に応じて製造されるため、そもそも最高数量制限条項を規定していない場合が多いと思われる。類型Aについては、後述の納品義務違反からの商標権侵害を検討することが妥当ではないかと思料される。

## (2) 第2要件

第2要件では外国商標権者と我が国登録商標権者が同一と言える関係であることを要求するものであり<sup>13)</sup>、我が国と海外の商標の表示する具体的な出所は同一と言えるのかを検討するものである。同一の商標権者が一元的にブランドマネジメントを行うことが一般には多いと思われるが、グローバルで取引され、ブランド自体に顧客吸引力が備わり価値が高まると、当初の商標権者の手から離れて国ごとに商標権が譲渡され、複数の権利者に帰属するケースが生じる。このように、内外で商標権者が異なることの多い並行輸入では、第2要件を満たす必要が生じてくるものと考えられる。一方、海外に製造委託する場合には、商標権者自身が製造国でも商標権を有しているケースが一般的である。これは、製造国からの輸出行為も製造国における商

標の使用に該当すると判断される場合が多いためである。輸出国の税関において商標権の有無を確認された際に、商標登録証が提示できず通関手続きが停止してしまうトラブルに見舞われることもある。そのため、製造国の通関対策等のために、製造国でも商標権を登録することが望ましい。このように、製造受託企業からの横流しにおいては、並行輸入とは内外の権利構造が異なるものと考えられる。

第2要件では、我が国の商標権者と外国拡布者が同一人といえる関係になれば、通常、外国で拡布された商品の輸入販売は商標の出所表示機能を害することになり、侵害を肯定することは適切であると考えられる<sup>14)</sup>。製造受託企業は、製造委託契約により商標権者の手足となって製造する役割を果たしているものの、商標権者との資本関係等がある場合を除いて、同一人と同視し得るような関係であるとは認められない。そのため、横流し品を拡布する者と商標権者は同一とは言えず、横流し品の輸入販売は出所表示機能を害すると評価することが可能であると解される。

## (3) 第3要件

パーカー事件においては、日本国内の専用使用権者の取扱商品と並行輸入品とは仕向け地の消費者の好みに応じた仕様の差異があるわけではなく、商品の性質上、保管取扱方法の如何による変質のおそれ等は常識的に考えられず、その品質において全く同一であり些かの差異もない商品であることから、出所と品質については誤認混同を生ぜしめる危険は全く無いという判断がなされた<sup>15)</sup>。同一商標の付された商品の品位及び性質の同等性を保証する作用を有する機能を品質保証機能としていたが、その後の並行輸入の裁判では、多少の商品の品質や形態等における差異があっても原告の出所源を表示する商品としては許容され得る範囲内の差異である

とする判断も生じていた<sup>16)</sup>。パーカー事件以降、商標機能論からの判決は多く存在するが、判決の論理構成は必ずしも一様とは言えず、学説でも複数の見解が示されている。そもそも、商標の各機能のうち、現行商標法上保護される機能は出所表示機能のみなのか、それとも品質保証機能も保護されるのかについて学説上の論点となっている<sup>17)</sup>。商標の機能自体の意義と商標権の効力との関連が明確ではなく、その倫理的な根拠の不明確性が、かえって判例の射程に関する判断を困難にしていると指摘されている<sup>18)</sup>。

フレッドペリー事件上告審判決文からの解釈としては、実質的な品質の差異の有無ではなく、品質に対する商標権者のコントロール（品質管理）という観点を強調しており、商標権者によって品質管理が及ばない場合において、品質保証機能が害される「おそれがある」と判断されたものと考えられている<sup>19)</sup>。実質的な品質の異同ではなく、商標権者の有する品質管理をコントロールする権能の有無が判断されている。このような判断は、商標法の保護の対象は出所表示機能及び品質保証機能であると解する学説を否定するものではない。また、商標権者が商品や役務の質や、商標の変更を加える自由を有しているため、品質保証機能が独自の保護法益であるということを否定する立場の学説にも対立する解釈ではない。そのため、商標機能論に対するどちらの見解からも、異論は生じない判断であると考えられる<sup>20)</sup>。フレッドペリー事件上告審判決では、製造地制限条項及び下請制限条項は品質管理にとって極めて重要な契約制限条項であったが、ライセンスの同意なく契約地域外で下請け製造をさせていた契約違反の事実により、品質に実質的な差異が生じる可能性があるとの判断がされたものと考えられる<sup>21)</sup>。

横流し品の事案においても、品質管理に関わりのある契約違反に関しては、商標権者による品質管理を行うことができないため、品質保証

機能が害されるとして商標権侵害が肯定されるものと考えられる。製造委託契約において製造地制限条項及び下請制限条項を規定していることはあり得る。製造受託企業の有する技術力の違いがロス（不良品）率、リードタイム、品質などへ影響を及ぼすため、商標権者は一定品質の商品を安定調達するために限定した製造地や下請け先で委託を求める政策となることがあり得る。同条項に違反した上で横流しがされた場合には、品質保証機能を害するおそれがあるとして、商標権侵害が認定される可能性が高いと考えられる。

しかし、製造委託契約においては、製造地制限条項及び下請制限条項が存在しないケースがある。需給に応じた調達が重視され、製造受託企業の裁量で適宜下請工場を割り振り、納期通りの納品がされる方が好ましい場合もある。場合によっては、商標権者からの発注は商社に対して行い、商社から実質的な製造受託企業へ下請けするケースもある。その場合、製造地制限条項及び下請制限条項以外の契約条項違反で、品質保証機能を害していると言えるのかどうか問題となってくる<sup>22)</sup>。

製造委託においては、完成品は商標権者が販売することから、商標権者の定めた地点に全数納品される。納品時には、商標権者によって検品される品質管理が行われている。また、瑕疵が認められた場合、下請法第4条第1項第4号で禁止されている返品には該当しないように商標権者側は配慮した対応が必要である。そのため、契約書において製造委託内容、納品物の検査基準を明確にし、瑕疵のある納品物については受領後一定期間内に製造受託企業へ返品する必要がある。この納品に関する条項は、商標権者が品質管理を行うために極めて重要な条項である。横流しが生まれる経緯は各類型で異なるものの、結果として商標権者へ納品されておらず、商標権者による検品等の品質管理がなされ

ぬまま市場に置かれることとなる。したがって、横流し類型Aないし類型Cでは、商標権者の品質管理権能が阻害される契約違反となり、品質保証機能が害されるため商標権を侵害すると判断されるのが相当であるものと考えられる。

横流し類型Dに関しては、製造委託契約において生じた不良品の扱いについて規定していると想定される。すなわち、不良品について横流しを防止するために全数商標権者へ納品することを契約上規定している場合や、製造受託企業側での減却が規定されているものと考えられる。不良品を排除し一定の品質が担保された商品の流通を維持することは品質保証上重要であり、類型Dにおける横流しは、これら品質管理が阻害される契約違反となろう。

## 5. 商標権侵害についての考察

### 5.1 横流しへの機能論の適用について

フレッドベリー事件上告審判決によって確立された基準は、その後の並行輸入に関する下級審でも概ね同様に判断されている。商標の品質保証機能を害することから商標権侵害が認められたが、この要件は並行輸入が主張された場合のみ考慮される要素なのか一般的に活用される考慮要素なのかは明らかではなく、今後の裁判例の積み重ねになるものとの見解もある<sup>23)</sup>。そのため、フレッドベリー事件上告審判決の判断基準の外延で、並行輸入とは異なる構造を有する横流し品に対して判断することが妥当か否かは検討を要するものと思われる。

横流し品については、商標権者の検品は受けられないままに流通に置かれるという特徴がある。また廃棄予定品については、品質上の問題から販売が見送られたものである。そのような問題を有しながら、横流し品が真正品として誤認されるリスクを伴い取引されることは、需要者の利益を害し、商標権者の信用を毀損することか

ら出所混同や品質誤認のおそれがある。出所表示機能や品質保証機能を害するものと考えられ、商標権侵害の判断をすることは妥当であるものと考えられる。

### 5.2 担当者間による黙示の承諾の問題

製造受託企業で行き場を失った真正品の横流し防止のためには、商標権者が主体的に破棄や引き取り等の適正処分を行う必要がある。しかし、後発的に発生した処分費用の負担が問題になることも多く、担当者レベルでは生じた真正品の在庫や廃棄予定品に対して、近視眼的に横流しを黙認することがあるようである<sup>24)</sup>。

判例では、権利者側の担当者が横流しに関与していたとしても、横流し品の販売について違法性は阻却することはできないと判断されている。特許権を有する企業の取締役会長が、当該特許実施品の廃棄予定品について、横流しを被告へ持ちかけ、シール貼り替えや再生処理が施された上で被告によって流通に置かれた。このように、特許権者側の取締役会長による横流し行為であるものの当該取締役会長は代表権限を有しておらず、原告代表取締役の意思に基づいて流通に置かれたものでなかった。そのため、特許権者側取締役会長からの持ちかけであったとしても被告会社による横流し品の販売について違法性は阻却されず、当該横流し品の販売は特許権侵害と判断されている（ただし、原告会社の取締役会長が主導して行われた行為であることから、最終的には原告9：被告1の過失相殺を認めている<sup>25)</sup>）。

担当者レベルへは通常代理権の授与はされておらず、有権代理にはなり得ず無権代理になると考えられる。また、商品の調達を担当する実務者レベルの黙示の承認であれば、代理権授与表示による表見代理が成立する可能性（民法第109条）も少ないように考えられる。担当者間の横流しについては、口頭による水面下のやり



とりの域を出ないであろう。そのような水面下の取り決めに対して、商標権者側からの追認(民法第113条第1項)がされるとは考えられない。よって、横流しについて黙示の承諾があったとしても有効となることは無く、横流し行為は製造委託契約上の納品義務に違反し、商標権者の品質管理が及ばず、真正品と品質において実質的に差異を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と判断することが可能であるように思料される。

ただし、横流しに対する担当者レベルでの黙示の承諾を与えてしまわぬよう、契約において全数納品義務について明記するだけではなく、商標権者側のサプライチェーンマネジメントには考慮の余地があろう。

### 5. 3 製造受託企業の経営破綻に伴う処分

類型Eでは、製造受託企業の経営破綻により、商標権者の品質管理コントロール外の商品が流通に置かれることとなり、登録商標の品質保証機能を害すると考えられる。なお、「倒産放出品」等の表記がサイト上に付されていることも多いが、いわゆる打ち消し表示が、商標権侵害の成否に影響することも考えられる。偽ブランド品の場合には、偽物であることを表示して販売されていたとしても、購入者が他人に贈呈したり中古品市場に売却したりすると誤認混同が生ずるおそれがあり、商標権侵害の成立が認められると考えられている<sup>26)</sup>。類型Eの処分品を卸販売する者が「倒産放出品」と記して当初流通に置いたとしても、その後の小売店にて打ち消し表示が徹底されるかは定かではなく、転売先で混同が生ずるおそれがある。混同の危険性を生ぜしめている以上、商標権侵害に問われる可能性があるのではないかと考えられる<sup>27)</sup>。

### 5. 4 差止請求と損害賠償請求

商標権者又は専用使用権者は、商標権又は専

用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、差止請求をすることができる(商標法第36条第1項)。故意又は過失を要件としないため、横流し品の販売者に対しても差止請求は認められるものと解される。

一方、損害賠償の請求については、他人の商標権を侵害した者は、過失が推定される(商標法第39条により特許法第103条準用)ため、横流し品の取引を行う者が故意及び過失の無いことを立証しない限りは、請求は認容されよう。特許法第103条による推定は法律上の事実推定であるから、推定を覆すことは可能であるが、判例では登録公報発行前の侵害以外には、この推定の覆滅を認めた例は殆ど存在しておらず<sup>28)</sup>、抗弁の成立は極めて困難である。

商標権の登録内容は商標公報・商標登録原簿等で公示されており、何人もその存在及び内容について調査が可能であり、商標権等の侵害は業としてなされる行為のみが該当するものであることなどの事情を考慮して、侵害者は過失によってその行為をしたものと推定されるものとされている<sup>29)</sup>。ところが、製造受託企業が商標権者との契約に違反して横流しをした商品であるか否かについて、商標公報からその事実は分かり得ず、また転々流通するなかで各取引者が確認するのは煩瑣である。特に多種多様の商品を販売する末端小売店舗では、逐一取扱商品に対して調査を求めることは酷であり、当該商標が周知・著名という事情が無ければ過失の推定を覆すべき判断が認められる場合もあるのではないかと考えられている<sup>30)</sup>。しかし、フレッドペリー事件上告審判決では、輸入業者は契約条項違反を伴う商品であるのか否かについて調査義務を有すると判断された。このように、公示されている情報以上の事実関係について調査義務を課すことについては賛否がある<sup>31)</sup>。

輸入貨物の内容について税関長に申告し輸入許可を受ける必要がある(関税法第67条、関税

法施行令第59条第1項)、輸入申告に際しては仕入書又は契約書、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類の提出が必要である(関税法第68条、関税施行令第61条)。フレッドペリー事件上告審判決においては、このような通関実務を考慮に入れ、製造国における商標権者からの使用許諾の契約書等の証拠による証明が輸入時には必要であり、輸入業者に対して調査義務を負わしたとしても過大な要求ではないとされている<sup>32)</sup>。

しかし、同上告審の原審においては、侵害者とライセンサーとが交渉したことが認定されている<sup>33)</sup>。このような侵害者とライセンサーとの特殊な事情を踏まえたうえで、フレッドペリー事件上告審では調査義務について判断したものと理解することが可能であり、そのような特殊な事情が存在しない事案においては、出所表示機能に影響する一切の契約違反が存在しないことについてまで調査義務を負わせると理解する必要はないとも解されている<sup>34)</sup>。しかし、その後の並行輸入が問われた事件においても<sup>35)</sup>、輸入業者を経て中間業者から仕入れた商品を被告が販売した件について、被告の販売者は当該商標が付された国、付した主体について事実関係に係る的確な主張立証をしておらず、フレッドペリー事件上告審判決で示された違法性阻却事由の3要件を満たしていることの確認を怠っていたと判断された。したがって、横流し品の販売をする小売業者であっても、仕入れた商品の商標を付した主体については少なくとも確認が必須と言え、調査を怠った場合には、損害賠償が認められる可能性が高いものと考えられる。

しかし、商標法第38条第4項において、実施料相当額を超える損害賠償が求められた場合、故意または重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについてこれを参酌することができるものとされている。一手販売権を得た特約店とは異なり、不特定多数のメ

ーカーの商品を取り扱う一般の小売店においては、仮に過失の推定は覆滅することができなかったとしても、軽過失は参酌されることが妥当な場合があるように思われる<sup>36)</sup>。

近年は、国内小売業者が海外ECサイトから仕入れる際に、小口の国際郵便で輸入する傾向にあり、知的財産侵害品も小口貨物での検出件数が多い<sup>37)</sup>。小口の課税価格が一定額以下の場合には、税関への輸入申告は不要となるため、通関業者を介さずに輸入可能な場合がある。フレッドペリー事件上告審において、輸入業者の通関手続き実務から考えて、公示情報以上の事実関係について調査義務を課すことが過度とは言えないと説明されている。しかし、個人レベルによる国際取引が活発な現代においては、そのような通関手続き実務が伴わないケースもあり、軽過失が参酌されるべきとされる場合もあり得るかもしれない。

また、中国のECサイトでは、ブランド名を示す「品牌」欄が空白で、商品画像にも特段商標が付された態様が掲載されていない販売事例が散見される。現物確認が可能な現地買い付けの場合と異なり、ECサイト上で仕入れる場合には商標権侵害について事前の判別が難しく、軽過失の参酌が認められ得るようにも思われる。しかしながら、「外単」「原単」「日単」等と表記し横流し品であることを表記・示唆し、周知・著名なブランド名を記載して顧客を誘引するような疑わしい商品販売サイトが多数存在している。このようなECサイトで仕入れを行う際には、同一出品者の他ページにおける疑わしい表記の有無や、過去販売履歴の確認、または直接販売者へ確認するなど注意義務を尽くす必要がある。また、「品牌」欄に記載があれば商標権の帰属を確認し、侵害防止が求められる。最低限の確認を行わずに侵害性が微妙な商品を選択した場合には、注意義務が尽くされているとは言えず、軽過失は参酌されずに損

害賠償を認めるべきではないかと考えられる。

## 6. おわりに

製造委託を行う際には、ブランド保護の観点についてはさほど配慮されずに事業提携が合意される場合が多いのではないかとと思われる。すなわち、通関手続きがストップする等の調達上のトラブル回避のために商標権の有無に注意が向けられる場合はあるが、ライセンス契約のように商標が前面に来る事業提携ではない。しかし、商標権者の品質管理を阻害する契約条項違反となる横流しは品質保証機能を害し、登録商標の機能を阻害するおそれがあるものと考えられる。そのため、製造委託の事業提携を進めるにあたり、実務担当者はブランド保護の視点からも納品義務等の委託内容につき交渉にあたるのが重要であると考えられる。

なお、本稿は筆者個人の見解であり所属する組織や団体の公式見解ではない。

### 注 記

- 1) 出井直樹, CIPICジャーナル, Vol.60, pp.79~80 (1997)
- 2) 大阪高判平成14年6月12日(平成13年(う)876号)
- 3) 大阪地判平成7年7月11日(判時1544号, p.110) [ワイズ事件]
- 4) 網野誠, 商標(第6版), pp.72~82(2002)有斐閣。小野昌延, 商標法概説(第2版), pp.4~5(1990)有斐閣。小野昌延=三山峻司, 新・商標法概説(第2版), p.56(2013)青林書院
- 5) 大阪地判昭和45年2月27日(判時625号, p.75) [パーカー事件]
- 6) 最判平成15年2月27日(判時1817号, p.33) [フレッドベリー事件]
- 7) 高部真規子, 曹時, 57巻5号, p.1624(2005)
- 8) 宮脇正晴, 立命館法学290号, pp.12~15(2003)。高部真規子, 実務詳説商標関係訴訟, p.151(2015)金融財政事情研究会
- 9) 立花市子, 知的財産法政策学研究, Vol.9, p.91(2005)
- 10) 例えば, 前掲注8) 宮脇, pp.13~15(2003)
- 11) 森川さつき, 知的財産訴訟実務体系II, pp.322~323(2014)青林書院
- 12) 渋谷達紀, 知的財産法講義III〔第2版〕, p.497(2008)有斐閣
- 13) 前掲注8) 宮脇, p.15(2003)
- 14) 茶園成樹, 発明, 2003年2月号, pp.99~100(2003)
- 15) 前掲注5) 大阪地判昭和45年2月27日 [パーカー事件]
- 16) 東京地判昭和59年12月7日(判時1141号, p.142) [ラコステ事件]
- 17) 田村善之, 商標法概説(第2版), p.478(2000)弘文堂。田村善之, ライブ講義 知的財産法, p.102(2012)弘文堂。飯村敏明, 日本商標協会誌, 第84号, p.7(2016)。玉井克哉, パテント, Vol.58 No.11, pp.35~38(2005)。土肥一史, 商標法の研究(日本大学法学部叢書第38巻), p.201(2016)中央経済社。田村(2000)及び同(2012)では, 商品の品質の変更は商標権者に任せており, 需要者の品質に対する期待は商標法上保護対象ではないと述べ, 飯村(2016)は, 法律論と品質保証とを関連させて議論することに対しては限界があると述べる。一方, 前掲注8) 宮脇p.20(2003)では, 品質保証機能は同一の商標の付された商品の同質性を示す機能であり, 商品の同質性を示す機能が保たれるから商標権の保護が「信用の維持」に結びつくことと述べ, 玉井(2005)は, 出所表示機能だけではなく品質保証機能こそが商標権にとって本質的であるとする。また, 土肥(2016)は, 現代においては商標が生産者と需要者を結びつける唯一のチャンネルであり, 需要者は商標の付された商品が生産者の生産時からの状態で流通していると期待を抱くこと等から, 品質保証機能は実質的には商標の中心的機能と述べる。
- 18) 松村信夫, 知的財産法の実務的發展(現在知的財産法講座II), pp.325~330, p.342(2012)日本評論社
- 19) 前掲注7) 高部, p.1629(2005)。前掲注8) 高部, p.153(2015)。高部真規子, ジュリスト, No.1251, pp.169~170(2003)
- 20) 前掲注9) 立花, p.80(2005)。前掲注17) 田村, p.129(2012)。大西育子, 商標権侵害と商標の使用, pp.199~200(2011)信山社。なお, 大西(2011)では, 出所表示機能が品質管理責任主体の品質管理権能の下で提供されたものであるこ

- とが含意されると理解すると、取り立てて品質保証機能の保護を問題とする必要はないように思われるとも指摘する。
- 21) 前掲注8) 宮脇, p.24 (2003)。前掲注17) 田村, pp.129~130 (2012)
- 22) 東京地判平成15年6月30日(平成15年(ワ)3396号)[BODY GLOVE事件]。製造地制限条項及び下請制限条項以外の契約条項違反で、品質管理上の意味がある契約条項ではないために商標権を侵害しないと判断された。
- 23) 前掲注17) 飯村, p.11 (2016)
- 24) 前掲注1) 出井, p.80 (1997)
- 25) 大阪地判平成8年2月29日(判時1573号, p.113)[ガス感知素子事件]
- 26) 蘆立順美, パテントVol.65, No.13(別冊No.8), p.150 (2012)
- 27) 前掲注17) 田村, p.156 (2000)
- 28) 松村信夫, 新・注解商標法(下巻)(小野昌延=三山峻司編), pp.1220~1224 (2016) 青林書院
- 29) 特許庁編, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第19版), p.302 (2012) 発明推進協会
- 30) 過失の推定の覆滅が具体的ケースによっては認められうるという見解として, 前掲注17) 田村, p.336 (2000)。中山信弘, 工業所有権法上特許法(第2版増補版), p.337 (2000) 弘文堂。青柳吟子, 注解特許法(第3版)上巻(中山信弘編), p.1133 (2000) 青林書院
- 31) 渋谷達紀, 知的財産法講義Ⅲ(第2版), pp.476~477 (2008), 有斐閣。権利侵害者と目される者の調査義務が及ぶ範囲は商標原簿上に公示されている事実に限られ, 最高裁判決は法律の解釈を誤った疑いがあると指摘する。
- 32) 前掲注7) 高部, pp.1632~1633 (2005)。前掲注8) 高部, p.155 (2015)。前掲注19) 高部, pp.170~171 (2003)
- 33) 大阪高判平成14年3月29日(民集57巻2号, p.185)
- 34) 宮脇正晴, 三山峻司=松村信夫先生還暦記念最新知的財産判例集, pp.308~309 (2011) 青林書院。(1) 問題の輸入品に商標を付したのが外国商標権者又はそのライセンシーであること, (2) 当該外国商標権者と我が国商標権者の同一人性, (3) 問題の輸入品と商標権者が我が国で流通させている商品との間に品質の実質的な差異が存在しないこと, の3点を調査確認していれば過失の推定が覆るものと解すべきであると指摘している。
- 35) 東京地判平成18年12月26日(平成18年(ワ)20126号)[バーバリー事件]
- 36) 前掲注28) 松村, pp.1201~1202 (2016)。軽過失であるといえるのかについては具体的な事案に応じた個別の判断となり, かつ軽過失を参酌するか否かについては裁判所の裁量があり, 軽過失であるからといって損害賠償額を減額しなければならないというわけではない。
- 37) 財務省, 平成27年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細), [http://www.mof.go.jp/customs\\_tariff/trade/safe\\_society/chiteki/cy2015/20160304b.htm](http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2015/20160304b.htm) (参照日: 2017.2.8)。

(原稿受領日 2017年2月14日)