

商品識別番号の改変と商標権侵害

——商標の品質保証機能を重視する立場から——

玉 井 克 哉*

抄 録 2003年のフレッドペリー事件最高裁判決は、商標の品質保証機能を商標権の法的機能として正面から認め、かつ品質のコントロールをその中心に据えた。しかし、商品が流通に置かれた後で事後的に改変が加えられる類型については、検討すべき課題を残した。その点、米国法には豊富な先例の蓄積があり、商標権者の設定した流通チャネルを不当に逸脱させる商品流通、特に商品識別番号の改変は、商標権侵害を構成する。その考え方は、商標権者に品質保証を促し、消費者の利益となるだけでなく、従前の裁判例とも無理なく整合するものであり、わが国でも採用すべきである。

目 次

1. はじめに
2. 商品識別番号と品質保証理論
3. 米国における判例とその趣旨
 3. 1 権利の消尽と品質の「実質的差異」
 3. 2 国内流通チャネルの逸脱と商標権侵害
 3. 3 商品識別番号の改変と商標権侵害
 3. 4 ネット上の取引と商品識別番号
4. わが国の商標法への示唆
 4. 1 基本的な判断の枠組み
 4. 2 流通過程における商品の改変
——中古品の販売、小分け・再包装など
 4. 3 品質保証と模倣品
5. おわりに

1. はじめに

かつて筆者は、欧州において「商標機能論におけるパラダイム転換」が進行し、出所識別機能に比して副次的と見られてきた品質保証機能が重視されていることを指摘した。また、米国商標法においては品質保証機能が出所識別機能にも優る商標の主要な法的機能としての位置づけを獲得しており、それを害する行為が端的に商標権侵害となることを紹介し、同様の考え方

(品質保証理論)をわが国においても採用すべきことを説いた¹⁾。幸い、比較法を踏まえたこうした考察は判例実務における検討にも参考とされたようであり²⁾、2003年の最高裁判決(最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁・平14(受)1100〔フレッドペリー〕。以下「フレッドペリー事件最判」と呼ぶ)は、「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」ことが、並行輸入が商標権侵害について「実質的違法性」を欠き、権利侵害とされないための要件だとしている。

もっとも、判例というものの性質上当然のことであるが、フレッドペリー事件最判によって、品質保証機能に関わる商標法の作用が十全に明らかにされたとはいえない。それは並行輸入に関する事件であり、製造国制限条項と下請制限条項に違反して外国で生産された商品の輸入が商標権侵害にあたる、としたものである。そのため、国内での品質保証機能は直接の視野の外

* 東京大学教授・信州大学教授 Katsuya TAMAI

にある。また重要なのは、その事案が商標権者が使用許諾を与える際に付した条件に違反する類型（許諾条件違反類型）³⁾であることから、いったん商品が流通に置かれた後で商品や標章に何らかの改変が加えられた類型（事後改変類型）については、具体的な判断基準が明らかにされていないことである⁴⁾。国内流通において「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、実質的違法性を欠くので商標権を侵害しないとされるべきは、いかなる場合であるのか。それは、明示されていない。

従前の裁判例に現れた事後改変類型は、商品自体の改造や、商品を小分けしたり詰め替えたりするという、比較的単純なものであった。だが、それらについても、フレッドペリー事件最判を踏まえた一般的な考え方については、未だに十分な検討がなされていない。

この状況に鑑み、本稿は、商標の使用された商品の国内での流通に着目し、また商標を構成する標章そのものとは別個に付された番号や記号に着目する。事後改変類型の中でも商品や包装そのものの改変は比較的判断が容易であり、標章とは別個の番号等だけを除去する行為（流通事業者が独自の番号に置き換える場合もあるので、以下ではあわせて「改変」という）こそ、品質保証機能についての基本的な考え方の相違が、異なった結論をもたらすからである⁵⁾。

以下では、検討の対象となる「商品識別番号」と品質保証理論について確認したあと（2.）、わが国における事例の乏しさを補うため、フレッドペリー事件最判においても比較対象とされた米国法における取扱いを検討し（3.）、そこで示唆される考え方が日本法でも通用しうるものであり、従前の裁判例をも統一的に説明する立場であることを示すこととする（4.）。

2. 商品識別番号と品質保証理論

本稿の主な検討対象は、商品を流通に置く商

標権者が、自己の商品を識別するため、商標権の直接の対象となる標章とは別個に付す番号や記号である。一つ一つの商品に固有の番号を付する場合もあれば（シリアル番号（serial number）あるいは個体番号（identification number））、一定の生産単位ごとに番号を付する場合（ロット番号）もある。単に製造年月（日）を付す場合もあるが、それが特定の年月（日）に特定の生産ラインを出たことを示しているのであれば、一種のロット番号である。製品によっては番号の所在そのものを隠していることがあり、人の目では認知しがたいバーコードやホログラムを用いていることがあり、さらに、冗長性を持たせた認証用の番号の形を採ることもある。そうした番号や記号の総称として、以下では「商品識別番号」を用いることとしたい。

商品識別番号が付される主な理由は、商品のトレーサビリティ（traceability；追跡可能性）を確保するためである。即ち、商品に事故や不具合が発生して本来有すべき品質に欠ける事態が生じたとき、一定範囲の商品を回収するなどの対応が必要になることがある。また、製造過程や流通過程のどこでどのような問題があったかを把握し、それを解決して将来に備えることが、商品の品質に対する公衆の信頼を保つ上で有益である。そのためには、個々の商品ごとに、あるいは同品質を期待される一定範囲の商品ごとに、商品識別番号を付しておくことが有益である。つまり、コストをかけて商品識別番号を付す大きな理由は、商品の追跡可能性を確保し、第一義的には、品質を確保するためである。

商品識別番号は、法律上の義務に基づいて付されることがある。たとえば、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品については、容器又は包装に「製造番号又は製造記号」を記載せねばならない（薬機法50条3号、59条5号、61条3号、63条1項3号、65条の3第3号）。また、直接に法律によって義務づけ

られていなくとも、リコールなどの法律上の義務を果たすために事実上必須とされることがある。たとえば、自動車については、保安基準に適合しないおそれがある「一定の範囲」の自動車について国土交通大臣の命令によって自動車製作者等が改善措置を義務づけられることがありうるが（道路運送車両法63条の2第1項。なお、同63条の3第1項は自主的な措置について定める）、その範囲に含まれるか否かは、実務的には、自動車に付された商品識別番号（車台番号）によってなされている⁶⁾。より一般的には、消費生活用製品安全法は、一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると主務大臣が認めるとき、製品回収その他の措置を執るよう事業者に命ずることができる⁷⁾と定めるが（32条、39条）、その命令に応ずるには、商品識別番号が事実上必須であろう⁷⁾。さらに一般的には、通常有すべき安全性を欠く製造物を供給した事業者は製造物責任法によって法律上の損害賠償責任を問われる可能性がある（同法3条）、回収や修理によって対応する範囲を定めるには、商品識別番号が必要とされよう。このように、法的責任を問われる事態に対処するという消極的な動機から、商品識別番号が付されることがある。

とはいえ、商標法における理論構築にとって重要なのは、商品識別番号が法律上の義務を超えた品質保持のために付される場合である。安全性の確保などとおおよそ関わりがなく、何ら法的義務を生じない場合でも、事業者は、期待に沿わない品質の原因を探求し、場合によっては回収措置などを執ることがある。単なる品質のバラツキとして処理せず、期待される品質を流通経路の末端まで確実に保持することが、高いブランド・イメージの確立には必須だからである。それこそが、現代の経済において商品の追跡可能性の確保が求められる要因である。

このことは、前稿で筆者の述べた「品質保証

理論」と関連する。それは、(i) 商標権者が流通過程に置かれた自己の商品の品質をよく管理し、(ii) それが無滑に機能すればするほど需要者が商品の品質に対する信頼を厚くし、(iii) それにより確立した需要者からの信頼は商標権者にとって大きな価値を持つので、その維持保全にいつそう尽力するという、好循環を期待したものである（これを以下「品質保証の循環」と呼ぶ）。商標の品質保証機能を保護するのは、この品質保証の循環が構築されるよう、商標権者に必要な法的権能を与えるためである。その基礎には、次のような考え方があ

「商標の機能とは、つまるところ、商品の同一性を顧客に対して保つということである。それには、ただ単に同じ商品を供給するというだけではなく、真に一貫した品質を有する商品を供給するよう努めること、つまり〔顧客が〕常に一貫して同じ商品を得られるようにすることが、〔商標権者に〕求められる⁸⁾」。

食品や酒類のように流通過程で品質が変わりやすいものについては、商標権者が品質保証の努力をしていることを前提に、需要者はその価格を評価する。ベアリングや特殊フィルムのような工業製品でも、実は同様である。いずれも、きちんと品質保証のために努力しているとの信頼を顧客から得られれば、事業者は、そのコストを商品の価格に反映させることができる。

商品識別番号は、商標権者による品質管理を可能にするための有力なツールである。それをみだりに改変するのを放置すれば、上記のような品質保証の循環が脆弱となるであろう。それを問題とするのが、本稿の基本的視座である。

3. 米国における判例とその趣旨

3. 1 権利の消尽と品質の「実質的差異」

周知の通り、フレッドベリー事件最判が「実質的違法性」として述べ、一般にわが国の知的

財産法で「消尽」の名の下に語られる法現象が、米国商標法⁹⁾においては、「第一譲渡理論 (first sale doctrine)」と呼ばれてきた。「商標権者の商標が付された商品を最初の購買者が元通りの状態で再販売することは、特段の事情がない限り、商標権侵害にも不正競争にもあたらない」というのがその定式である¹⁰⁾。しかしながら、前稿で述べた通り、商標権者が自ら管理する流通ルートで提供される商品と品質について「実質的差異 (material difference)」のある商品を流通させる行為にはこの第一譲渡理論が及ばず、商標権侵害となる。これが米国商標法の特徴であり、既に確定した判例法である¹¹⁾。

この「実質的差異」の法理は並行輸入に関して形成されたものであるが、前稿でも瞥見したように、米国では、こうした基本的な考え方が国内流通にも適用されてきている¹²⁾。たとえば、「スクラップ」としていったん廃棄を予定した商品の再販売¹³⁾、食品スーパーのオリジナル商品を大量に仕入れ、元の商標を付したまま自己の店舗で販売する行為は¹⁴⁾、商標権者の品質コントロールに沿わない商品が供給されることで世評を下げ、高い価格やアフター・サービスの不在によって営業上の信用を毀損する可能性があるから、商標権侵害となる。図書館向けと一般消費者向けとで異なるオーディオ・ブックを商標権者が販売しているとき、両者の区別を不分明にして流通させることも、同様である¹⁵⁾。以下では、まず並行輸入法理に関して形成されたこの法理が国内流通に適用される様相を確認したあと、本稿の主題である商品識別番号の改変について述べることにする。

3. 2 国内流通チャネルの逸脱と商標権侵害

今日の米国における最前線の問題は、商標権者が特別な流通チャネルを構築し、その中で厳格な品質保証のプログラムを敷いているとき、その流通チャネルから逸脱し、商標権者が設定

した品質コントロールの仕組みから漏れることとなった商品の扱いである。そのような商品は品質に実質的差異があるから、商標権者の許諾なく流通させれば商標権侵害となるとした判決が多い。もとより、本来の取扱店が契約に反して横流しした製品を量販店やネットで販売するとき、自らが特約店であるかのような誤信を顧客に与えれば、出所を偽っているからそもそも第一譲渡理論が適用されず、実質的差異の有無に立ち入るまでもなく、商標権侵害となる¹⁶⁾。そうではなく、商標権者の設定した「正規ルート」以外の流通チャネルで商品を販売すること自体が実質的差異を招来し、商標権侵害を構成するのではないか、それはどういう場合かというのが、米国商標法の最前線の問題なのである。

もちろん、ただ単に商標権者が販売ルートを「正規ルート」に絞り、他の流通チャネルを許さない姿勢を示しているというだけで、他のルートを通じた販売が商標権侵害になるとしたのでは、知的財産権の名の下に恣意的な垂直統合を認証することとなりかねない。「正規ルート」以外の流通チャネルに載る物品が商標権侵害だというためには、商標権者の単なる願望や恣意的な設定を超えた要件を課す必要がある。

この点に関する米国の判例は、一般論として、こういう。即ち、まず(i)特定の販売チャネルを用いるのがビジネスとして正当で (legitimate)、意味のあるものであり (substantial)、かつ取引制限の単なる口実として用いられているものではない (nonpretextual) ことを要する。それに加え、(ii) 商標権者がその品質保証の基準を守るよう努力しており、(iii) そこから逸脱する商品の流通を放置すれば商標の価値を損なう状況であれば、それは保護に値する。

この基準を定立したホールズ (HALLS) 事件判決¹⁷⁾ は、キャンディ・ドロップに関わるものであった。原告は製造後18ヶ月を販売期限と定め、それを経過した商品は店頭から引き揚げ

るのを方針としており、卸売業者にも小売業者にも周知してただけでなく、流通過程に要員を送り込んで期限遵守を励行していた。被告が販売する期限切れ品には商品の品質に実質的な差異があるから、販売の差止めを商標権者が求めることができるとしたのである。

近年の裁判例の多くは、この基準を適用して、商標権者の設定する「正規ルート」を逸脱する商品がこの要件を満たすかどうかを勝敗の分かれ目としている¹⁸⁾。たとえば、契約した「ビューティ・コンサルタント」のみを通じて商標権者が販売する化粧品やスキンケア商品について、契約期間中に大量に仕入れた期限切れ商品をネットで販売する行為や¹⁹⁾、商標権者の指定した美容サロンを通じて流通すべきヘアケア物品をインターネットで販売する行為が商標権侵害とされた²⁰⁾。同様、ハーブを用いた健康食品について、特定の正規代理店(authorized reseller)のみを卸売業者として認め、品質維持基準の遵守を小売店に指導させたり顧客サービスに対応させたりしている場合に、その販売チャンネルを介さずネット上で商品を販売する行為が、有効期限の表示が除去されていたなどの苦情が現に顧客から寄せられていたなどの事情の下に商標権侵害とされた²¹⁾。さらにハイエンドのヘッドフォン等について、商標権者の意図しないインターネット上の流通チャンネルによって販売する行為も商標権侵害となるとされた²²⁾。

とはいえ、前記(i)-(iii)の基準を満たすかどうかはしばしば微妙であり、特に(ii)で要求される品質保証の努力の水準は曖昧である。「ビューティ・コンサルタント」を介する化粧品等の流通のケースでは、ホールズ事件判決とは異なり、商標権者が販売チャンネルに監視要員を派遣してはいなかった。だが判決はその点は結論を左右しないとされた。またホールズ事件でも、正規ルートで販売された商品の一部に期限切れ品が含まれていたが、それは結論を左

右しないとされた。しかし他方、ロシア産のキャンディについて類似の事案に臨んだ裁判所は、必要な品質保証の努力に欠けていたと判断し²³⁾、ファッション・ウォッチ²⁴⁾、高級紳士服²⁵⁾やカラオケ用画像付きCD媒体²⁶⁾についても、(ii)の要件を満たさないとして差止めなどを認めなかった。

これは、前記のような「品質保証の循環」の成立に関わる問題である。即ち、品質保証理論の下では、商標権者が品質保証の努力をすればするほど権利の範囲は広がる。だが、個々の具体的な状況において、果たして必要な努力を尽くしたかどうか、限界線は引きにくい²⁷⁾。出所識別機能のみを認める立場でもあいまいな事例は生じうるものの、品質保証機能をも主要な法的機能とすると、基準が不明確になることは避けられない。ホールズ事件判決が建てた(i)-(iii)の基準をより明確にすることができれば、実務的に有用だといえることができる。

3.3 商品識別番号の改変と商標権侵害

こうした文脈において、近年の米国で目立つのが、商品識別番号の改変を伴う類型である。

既に1990年代、並行輸入品でない国内流通品につき、ロット記号(batch code)が「製品を同定し不良品や期限切れ品を回収するための唯一の手段であり、原告〔商標権者〕による品質コントロールにとって死活的に重要」であるとして、それをボトルから除去したヘアケア製品を流通させる行為が「品質をコントロールする権利」である商標権の侵害にあたることとした判決があった²⁸⁾。また、人工甘味料を商標権者の供給した大箱から許諾なく消費者向け小箱に分けて販売した事案で、元の大箱にロット番号が付されており、事故品の回収や品質保持期限の遵守に用いられていたのに、小分けによってそれが除去されてしまうことを一要素に商標権侵害とした判決(モンサント事件)もあった²⁹⁾。さ

らに、それらを踏まえ、ドイツ製高級万年筆「モンブラン」について、シリアル番号が除去された並行輸入品を大手文具チェーンが販売することは、番号こそ「モンブラン社が品質をコントロールする上で死活的に重要であり、それなしでは品質保証の仕組みを適用できなくなる」として商標権侵害を認めた判決があった³⁰⁾。

このような傾向が強まる中で第2巡回区控訴裁判所（ニューヨーク）が下したのが、2009年のダヴィドフ事件判決である。そこでの対象商品は香水（オー・デ・コロン）であり、商標権者とメーカーは模倣品の識別と不良品の回収や交換のため製品本体と外箱に個別番号（unique production code；UPC）を付して販売していた。そして、大手量販店「CVS」において模倣品が販売されているのを疑って調査したところ、外箱の番号部分を切り取ったり、ラベルの表面を化学的に処理したり、あるいはボトルに付された番号を削り取ったりするなどして個別番号を除去した商品を多数発見した。その多くの場合に、いったん外箱が開けられたのは明らかであった。固有番号の除去された商品の販売について商標権者が予防的差止命令を申し立てたところ、第一審はこれを認容した。

被告は、販売したのは真正商品であり、それに商標を付して販売するのは商標権侵害とならないと主張したが、裁判所は、それは第一譲渡理論（消尽理論）によって一般論としては成り立つが、商標権者の品質コントロールをはずれた商品や、品質面で実質的差異のある商品については成り立たないと指摘する。商標を付しているということは、商標権者の立てた品質の水準を需要者に保証するということである。それが良いか悪いかは、商標権者の努力による。「良きにつけ悪しきにつけ、品質への評価が需要者の心裡にある標章と結びつくのである」。

商品識別番号の改変された商品は、商標権者による品質保証システムを逸脱している。裁判

所は、これを二つの面から説明する。まず、模倣品の識別が困難になる。ホールズ事件判決の建てた要件についていえば、(i) 模倣品を排除するため商品識別番号を付加するのは正当な目的であり、(ii) 現に原告はそれを用いて模倣品の排除に努めており、かつ (iii) 模倣品の流通が増えれば商品に対する市場の評価を下げ、商標の価値を損なうのは明らかである³¹⁾。

さらに、裁判所は、いま一つ、商品識別番号の改変が事故品の回収など正規品の品質保証も困難にすることも理由にする。これがホールズ事件判決の建てた要件 (i) (ii) を満たすのは明らかである。そして、被告商品は単に固有番号を改変しただけで何ら品質が劣っているわけではないとの主張に対し、要件 (iii) については、商品の現実の品質は問題ではないのであり、現に品質が劣っていることは必要でないとする。なぜなら、「品質のコントロールそれ自体が商標権者の権能だからである」³²⁾。

このダヴィドフ事件判決は、影響力の大きな第2巡回区控訴裁判所（ニューヨーク）がホールズ事件における自らの先例を明確化する方向で展開したもので、米国全体に通ずる判例法の形成にとって、大きな意味を持った。特に、その要件 (iii) について、商標権者が品質をコントロールする可能性が重要であって現実に商品の品質が劣っていることを要しないとすることが重要である³³⁾。この判決の基準は、第2巡回区控訴裁判所傘下の裁判所が極めて類似する事案で適用したほか³⁴⁾、日焼けサロン向けローションについて第7巡回区控訴裁判所（シカゴ）傘下の裁判所が同様に判断し³⁵⁾、ハイエンドのオーディオ製品についてシリアル番号の改変が商標権侵害を招来するとした判断³⁶⁾に、第9巡回区控訴裁判所（カリフォルニア）管内の裁判所も追隨した³⁷⁾。品質保証のために付された商品識別番号の改変は、米国では、それだけで商標権侵害に問われるのである。

3. 4 ネット上の取引と商品識別番号

ダヴィドフ事件に現れた化粧品のほか、シャンペンなどの高級酒などの嗜好品、ハイエンドのオーディオ製品に代表される高級消費財については、最終消費者のイメージが特に重要である。「商標の付された商品の豪華な外装が損なわれると、本来の商品とは実質的に異なったものとなる」³⁸⁾ からである。また、一般に消費財については、需要者が細心の注意を払って商品ごとの差異を判断することは期待できないから、少しでも品質に差異があれば誤認混同の危険が高いといえよう。では、「BtoB」などと呼ばれる、企業間で取引される製品はどうか。

これについての基本的な判例は、2009年のベルトロニクス事件判決(第10巡回区控訴裁判所, カンザス)である。事案は、こうであった。車載用品の販売を業とする原告X社は、2003年、レーダー探知機(radar detector)の販売を開始した。同社は製品に固有番号(serial number)を付していたが、取引先のうち、A社はそれを別の番号に変え、またB社はそれを完全に除去して、Y社に販売した。Yは、もともとの固有番号が残っている稀な製品については自ら除去した上、A社とB社から供給を受けたX製品を、インターネット上のオークション・サイト“eBay”において「新品」として販売した。ソフトウェアのアップデート、割戻金の支給、使用方法の提示、保証、製品の取り替えなどのアフター・サービスについて、Xは、固有番号が付いた製品についてのみ提供する方針であった。しかし、番号の改変された製品を購入した顧客の中には、アフター・サービスについて問い合わせたり、それを要求したり、Xから欺罔されたとして憤激する者もあった。

2007年9月、Xは、Yの行為が、連邦商標法(ランハム法)で保障された商標権の侵害であるなどとして、本来の固有番号の付されていな

い製品の販売に対して予防的な差止(preliminary injunction)を申し立てた。

この事件で、Yは、商品そのものに物理的な差異がないものについては第一譲渡理論が適用されるべきで、自己の販売した商品はXの商品そのものであって物理的な差異は何もないし、商品そのもののメンテナンスなどとは異なり、単なるアフター・サービスについての差異は製品自体に何らの差異ももたらさないのだから商標権侵害ではない、と主張した。

第一審でのX勝訴を受けた控訴裁判所は、まず、第一譲渡理論に関して、出所が本来の商品と同一であっても「実質的差異」のある商品はその例外となるとの従前の判例の基本線を確認したあと、一方で、「差異が軽微で、顧客の購入した被疑侵害商品がまさに顧客の購入しようとしたものにほかならず、商品についての顧客の観念(perception)が影響されない」ときは商標権侵害とならないが、他方で、「顧客が商品を購入するかどうかを決める上で重要(relevant)と考える」差異のあるときは実質的差異ありといえる、との一般論を展開した。

その上で、控訴裁判所は、本件では固有番号の改変が商品に「それ以上の何物か(something more)」を付加しており、第一譲渡理論を適用する前提を欠くという。そして、保証などのアフター・サービスの差異が「実質的差異」だとした第一審の判断は、他の巡回区の判例にも沿ったもので、妥当だと判示した³⁹⁾。

この判決は、3つの面で注目される。第1に、商標権者が自ら商標を付して流通に置いた商品であっても、商品識別番号を改変すれば商標権侵害物品となるのを、再確認したことである。商品そのものに何ら変化がないばかりか、商標の本体をなす標章にも何ら変更が加えられていない場合でも、商品識別番号の改変によって商標権者による品質保証のコントロールが及ばなくなる場合には、その商品の販売は、商標権侵

害を構成する。有体物としての商品に物理的な変化がなくても、商品識別番号の改変が、商標の法的な意義を変えるのである。これは他の巡回区傘下の裁判所にも受容されており、既に米国商標法における判例法だと言ってよい⁴⁰⁾。

第2に、打ち消し表示との関係が議論されていることである。商品識別番号が改変された商品にアフター・サービスを提供しないというのは商標権者が任意になしうることであるから、それが商標権侵害をもたらすということになれば、商標権者は任意に競争者を市場から排除できることになる、との議論をYは行った。実際、Yは「警告：当社は1年間の不良品交換保証を提供します。製造者は、このサイトで販売した商品に保証を提供しておりません。保証は当社が提供しますので、シリアル番号は除去し当社が付加します」とサイトに表示していた。だが裁判所は、被疑侵害者が商標権者の商品と自己の商品の差異を十分に開示すれば需要者に誤認混同が生じることはないから、競争を制限することにはならないとした上で、サイトへのそのような表示のみでは足りないとした⁴¹⁾。Yの商品についてXに保証を求めたりXが保証しないことに苦情を述べたりする顧客も現にいたことからすれば、Yの商品をXの商品だと誤認し、両者を混同する顧客がいたことは明らかだからである。米国商標法では、顧客のすべて、あるいは大半が誤認混同をしなくとも、そうした顧客が存在すれば足りるとされているわけである。

第3に、商品のネット販売に関わる事案だったことである。ここ20年ほどの間にインターネット上の商取引が大きく発展したことは顕著な事実であるが、それに伴い、商品識別番号の改変に関わる事例が目立っている⁴²⁾。それは、単にネット上の取引が量的に拡大したためではなく、そこでは従前の流通チャンネルのような品質のコントロールが困難で、商品識別番号に依存する度合いが強くなるためでもあろう⁴³⁾。先に

挙げた高級ヘッドフォン等のケースも、その例である⁴⁴⁾。また、シリアル番号を除去したカメラ等を販売した者に対し差止等をキヤノンUSAが求めた最近の事件でも、被告の主なチャンネルは、ネット上の販売サイトであった⁴⁵⁾。

以上の通り、米国商標法においては、本稿にいう事後改変類型について、(i) 特定の販売チャンネルを商標権者が設定し、(ii) そこで流通する商品の品質をコントロールするよう十分な努力を払っており、(iii) そこから逸脱するような商品の流通を許すと商標権の価値を損なう場合には、商標権の品質保証機能を害するものとして、差止め等の権利行使が認められる。そして、模倣品の識別や事故品の追跡・交換といった正当な事業目的で付された商品識別番号の改変は、それらの要件を定型的に満たすため、商標権侵害を構成することになる。

4. わが国の商標法への示唆

4.1 基本的な判断の枠組み

商標権者が流通に置いた商品について、商品に物理的な変更がなく、またそこに付された登録商標が標章として何ら変わりなく維持されているのに、商品識別番号を改変された商品販売するのが商標権侵害にあたることは、わが国での解釈の常識を超えると映るかもしれない。だが、現に米国法が上記のようであることは、その常識の側に、反省を迫るものである。

では、それはわが国での解釈として可能であろうか。商標法の文言上、商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有し(商標法25条1項本文)、商標の「使用」とは、商品それ自体やその包装に標章を付したものを日本国内で流通させること(譲渡、引渡し、譲渡・引渡しのための展示、及び輸入)である(同2条3項2号)。それゆえ、指定商品について登録商標を付したものを販売したり輸入したり

する行為は、すべて形式的には商標権侵害となる（類似商標を付した商品については、侵害とみなされる。37条1号）。商品識別番号を改変した商品に商標を使用する行為等を商標権侵害とすることに、条文上の障害はない。

その例外が、伝統的に商標権の「消尽」と表現されてきた法現象である⁴⁶⁾。既述の通り、フレッドペリー事件最判はこれを「実質的違法性」を欠くと表現する⁴⁷⁾。そして、そこで説示された3つの要件、即ち(1)真正商品性、(2)内外権利者の同一性、そして(3)品質に実質的差異のないことのうち、国内流通での事後改変類型に関しては、(1)と(2)は大きな意味を持たない⁴⁸⁾。(1)を欠くのは端的に模倣品（海賊商品）であり、(2)は主として「輸入」に関わる要件だからである⁴⁹⁾。国内流通については、(3)に即して実質的違法性の有無を判断することになる⁵⁰⁾。

フレッドペリー事件最判の要件(3)については、従来、商標法が保護の対象とするのは詰まるところ出所識別機能のみであるとか⁵¹⁾、実際の品質に差異が見られる場合についての取扱いが不明であるとか⁵²⁾、その意味は詰まるところ品質管理主体が同一だということであり、出所識別機能と異なる意味での品質保証機能を要求する趣旨とは考えられない⁵³⁾などといわれてきた。しかし、米国商標法を踏まえてこの要件に臨めば、出所識別機能とは異なる意味での品質保証機能を商標法において正面から是認し、首尾一貫した法理を提示したものと解することができる⁵⁴⁾。その趣旨を敷衍しておこう。

4. 2 流通過程における商品の改変 ——中古品の販売、小分け・再包装など

一般に、商標権が消尽するとされる典型的な事例は、中古品の販売である。たとえば中古車販売事業者がトヨタの許諾を得る必要があるとは考えられておらず、古物商が中古品を買入れ

て転売したり質屋が質流れ品を処分したりするときに商標権者の許諾を取るということはない。しかしそれは、経年劣化などにより品質に差異の生じた商品だということを顧客が十分に理解しており、そういうものとして品質保証機能を発揮している（中古品につき「登録商標の保証する品質」を保っている）からである⁵⁵⁾。

したがって、反面で、古物を新品と偽って中古品を販売することや、中古品として期待される品質を持たない商品を販売することは許されない。たとえば、事故などにより廃車にすべき「レクサス」、あるいはバッテリーが劣化して容量の著しく低下した「プリウス」を入手し、改造を加えた場合は、「商標の保証する品質」に関して通常の中古車と実質的な差異を有することとなるから、その販売は商標法上違法だと評価すべきである。

裁判例には、使用済みインクボトルにインクを詰め替えて販売したことが商標権侵害としたものがある⁵⁶⁾。そこでは、商標権者と無関係に製造されたインクだとの打ち消し表示がなく、却って逆の誤解を招く表示がされていた⁵⁷⁾。これは、まさに米国商標法におけるベルトロニクス事件判決の事案を彷彿とさせる指摘である。そして、同判決が述べる通り、打ち消し表示がなされている場合でも、実質的違法性を欠くとされるためには、単に本来の出所を識別させるだけでは足りず、商標権者が品質をコントロールしていないことを万人に納得させる態様であることを要する、と解すべきである。

商品の小分けについては、商標が正しく出所を表示していても実質的違法性があるとされることが多い。22キロ詰めの大袋の肥料を200グラムないし1キロの小袋に小分けしたという事案⁵⁸⁾が、典型である。それが商標権侵害となる根拠は、まさに品質保証機能に求められよう⁵⁹⁾。とはいえ、外箱の中の商品が予め小分けされており、その小分けされた単位でバラ売りするよ

うな事案では、(a) 外箱に商品識別番号が付されていてバラ売りすると品質保証が果たせないような事案では商標権侵害となるが(米国におけるモンサント事件)、逆に、(b) 外箱は単なる運搬用の箱に過ぎず、小分け包装に商品識別番号がついているため商標権者による品質のコントロールに問題がないような事案では、商標権侵害を否定すべき場合が多いであろう⁶⁰⁾。

これに対し、商品の再包装や詰め替えについては、立場が分かるとされる。古典的な事例は、パチンコ遊技者から調味料「ハイ・ミー」を買い集め、登録商標を無断で印刷した段ボール紙箱約三百箱に詰め替えて、「あたかも新品のように装って」販売目的で所持した、という刑事事件である⁶¹⁾。もともと商標権者が流通に置いた調味料を単に段ボール箱に入れたとしても出所識別機能を害することはないから、品質保証機能を商標法の主要な機能として認めない立場からは、この判決は是認できないであろう⁶²⁾。また、段ボール箱というのが単なる運搬用だったのであれば、品質保証機能を主要な機能とする立場からも、上記(b)と同様に考えられる。

しかし問題は、被告人がなぜ段ボール箱に登録商標を無断で印刷していたかである。事案は必ずしも明らかではないが、「あたかも新品のように装って」というのが商標権者の品質コントロール下にあることを偽装していたことを意味するのであれば、正規の販売チャネルを逸脱した商品流通に関する米国判例、特に同じく食品(キャンディ)に関するホールズ事件判決が参考になる。そこで提示された要件(i)-(iii)を満たす程度に商標権者が品質をコントロールしていたのであれば、恰も正規の流通チャネルから漏出したかのように装って詰め替え品を流通させる行為は、商標権侵害とすべきである。論者は、商標権者自らの施した包装が改変されていなければ品質にも問題がないはずだというが、品質保証機能というのは、品質のコントロー

ルを逸脱して実質的な差異を生じた商品を排除する権能であり、その閾値は極めて低い⁶³⁾。実質的な差異がないという稀な事情は、被疑侵害者が立証する必要がある。フレッドペリー事件最判を踏まえた裁判実務サイドから、ハイ・ミー事件における被告人の行為が実質的違法性を欠くと断ずるのに「躊躇を覚える」との見解が示されているが⁶⁴⁾、それが正当である。

また、品質保証機能を重視する考え方に対しては、流通過程における改変によって却って品質が上がる場合には商標権侵害に問うべきではない、との見解がある⁶⁵⁾。しかし、たとえばゲーム機を市場に供給する事業者が性能に一定の制限を加えているときは、そのような制限がある製品こそが自己の供給すべき商品だとの判断が背景にある。その制限を外すことは、性能の向上ではあるかもしれないが、やはり品質保証機能を害するのである⁶⁶⁾。また、そのような見解からは、ブレスレットや指輪といった身飾品や腕時計にダイヤモンドを付加しても商標権侵害とならない、とするのが自然である。しかし、裁判例はそのような見解を採用していない⁶⁷⁾。高級腕時計や宝飾品の商標権者にとってはデザインこそが品質の重要な要素であり、それについて商標権者のコントロールの及ばない商品には、通常、本来の商品と実質的な差異がある。商品の品質が向上したから侵害とならないなどという見解は、採用すべきではない⁶⁸⁾。

4. 3 品質保証と模倣品

米国判例に繰り返し現れた商品識別番号の意義は、①模倣品の識別と②不良品の回収や事故の再発防止であった。即ち、ただ単に商品ごと、あるいはロットごとに番号を振っているというだけでなく、この両者を達成するために努力しているということが、ホールズ事件判決の建てた3つの要件を満たすために不可欠である。

上記の①と②は観念的には異なるが、実態と

しては密接不可分である。多くの商品について、品質保証プログラムの始動点は、不良品・事故品が現れたという顧客からの通報である(②)。しかしそれが模倣品であった場合、当然ながら品質保証の対象とはならないので、その旨を顧客に説明して、プログラムの進行を打ち切ることになる(①)。即ち、品質保証プログラムを動作させる不可欠の前提は、両者が区別できることである。模倣品が精巧に造られていけばいほど区別が困難で、そのため商標権者への打撃も大きい。その解決のための決め手として付されるのが、商品識別番号である。それが改変されると、被疑侵害者自身にも出所が定かなくなる可能性がある。事実、模倣品事例とされる高級シャンペンに関するケースでも、模倣品だとの認定は専ら間接証拠によっている⁶⁹⁾。米国のリーディング・ケースであるダヴィドフ事件判決でも、商品識別番号が改変されていたために、大量の対象商品のうちどれが新製品でどれが模倣品か、訴訟終結まで判然としなかった⁷⁰⁾。実際問題としては、商品識別番号の改変された商品というのは、模倣品(海賊商品)を含むことがある。そういう事態を放置すれば、勤勉な商標権者の構築した品質保証プログラムが崩壊しかねない。商品識別番号の改変が商標権侵害とされるべき理由は、そこにもある。

5. おわりに

品質に関わる商標の機能で最重要なのは、商標の付された商品に対する需要者の期待である。その期待が実現するには、商標権者の努力が必要である。ブランド・イメージに敏感な商標権者は、出荷してしまえば終わり、などという態度はとらない。需要者の期待する品質が流通の末端、最終消費者の手許に届くまで維持されるように図る。むろん、それにはコストがかかる。だが、流通の末端まで品質を維持すべくコストをかけ、需要者の期待に常に応えるよう

努めれば、需要者の安定的な購買行動によって報いられる。だからこそ、商標権者は、流通過程において品質を維持するための投資を行う。

この二つの側面の相互の循環、即ち流通の末端に至るまで品質を保証しようとする商標権者の努力と、それに対する需要者の信頼の好循環(品質保証の循環)を促進することこそ、法的意義で商標権に品質保証機能を認めることの本質である。商標権者は品質保証を義務付けられていないのだから品質保証機能は法的に無意味だなどというのは⁷¹⁾、視野の狭い謬見に過ぎない。前稿に続き、本稿は、フレッドペリー事件最判を踏まえ、品質保証機能こそが商標の主要な法的機能として認められるべきことを、改めて主張した(品質保証理論)。それが従前の裁判例とも調和し、日本の現行法をよく説明するものだというのも、既に述べた通りである。

品質保証理論の下では、商標権の効力は登録商標ごとに異なり、商標権者の努力の多寡と需要者の期待の程度によって伸縮する。商標法がそれを保護するという事は、具体的な状況に応じて、商標権の保護範囲が異なるということである。出所識別機能のみを商標の法的機能とする立場からは奇異に映るかもしれないが、品質保証の循環をより良く達成する法制度こそ、単に商品の出所(でどころ)を確保するだけの法制度より、需要者の利益に適うものである。

商品識別番号は、そのための基本的なツールである。模倣品の識別や事故品の追跡・交換といった正当な事業目的で付された商品識別番号を改変するのを放置すれば、購買行動において需要者が得られる情報を減らし、品質保証システムを構築する商標権者の意欲を削ぎ、その反面で、他人の営業上の信用を毀損しつつ事業を行う者を肥えさせることになる。そのようなことを、許すべきではない。商品識別番号の改変は、商標権の侵害とされるべきである。

注記

- 1) 玉井克哉「ヨーロッパ商標法における並行輸入法理の転換（下）——国際消尽原則を最終的に放棄した欧州裁判所判決をめぐって」NBL652号（1998）40頁，49頁。及び玉井克哉「商標権の品質保証機能と並行輸入——アメリカ商標法を素材とする比較法的考察」パテント58巻11号（2005）17頁，特に35頁以下。後者を本文中で「前稿」と呼ぶ。
- 2) 以下のフレッドペリー事件最判に関する高部眞規子・最高裁判例解説民事篇平成15年度74頁，106頁参照。なお，同判決に関しては，他に，評釈・解説・関連論文として，蘆立順美・パテント64巻5号11頁（別冊5号），飯田圭・パテント69巻11号56頁，大野聖二・判タ1154号（平15主判解）180頁，大友信秀・ジュリ別冊210号（国際私法判例百選 第2版）108頁，小泉直樹・CIPICジャーナル124号16頁，小松陽一郎・Law & Technology 22号4頁，渋谷達紀・民商129巻4・5号230頁，鈴木將文・ジュリ臨増1269号（平15重判解）264頁，立花市子・知的財産法政策学研究9号71頁，茶園成樹・知財ぶりずむ20号20頁，中村勝彦・A.I.P.P.I 48巻12号2頁，野田薫央・発明 113巻8号60頁，堀江亜以子・知財管理54巻4号647頁，宮脇正晴・立命館法学290号1頁，山崎卓也・コピーライト544号2頁がある。
- 3) 興味深い最近の事例として，大阪地判平成24年12月13日平21（ワ）13559〔ユニキューブ〕。
- 4) 立花・前掲注2）93頁，堀江・前掲注2）651頁参照。
- 5) 出所識別機能のみを商標の法的機能として認める立場としては，本来，商品の出所が同一であればその後の流通過程における改変を問わない立場を想定すべきであろう（参照，渋谷・前掲注2）236頁）。しかし，一方で出所識別機能のみを認めるとしつつ，他方そこに「包装された商品の品質について最終的な判断をなした者」を表示する機能をも含むとする立場がある。田村善之『商標法概説 第2版』（2000年）4頁，160頁。これにつき，宮脇・前掲注2）21頁参照。
- 6) 国土交通省「自動車のリコール・不具合情報」<http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/index.html>（参照日：2020年1月8日）
- 7) その特別法として，食品衛生法54条は廃棄等の「必要な措置」を命ずることができるとし，電気用品安全法42条の5，ガス事業法39条の18，有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律6条，液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律65条は，回収等の「必要な措置」を命ずることができるとする。
- 8) *Gorenstein Enters. v. Quality Care-USA, Inc.*, 874 F.2d 431, 435 (7th Cir. 1989) (Posner, J.). 原文の“good or service”を「商品」と訳した。
- 9) 本稿では州による保護は度外視し，連邦商標法（ランハム法）等の連邦法による商標権保護の法体系を米国商標法として取り扱う。
- 10) この理論の先例は数多いが，*Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1076 (9th Cir. 1995)の説明が詳しい。最近の例として，*Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085 (9th Cir. 1998)；*Australian Gold, Inc. v. Hatfield*, 436 F.3d 1228, 1240-41 (11th Cir. 2006)；*Trader Joe's Co. v. Hallatt*, 835 F.3d 960, 970 (9th Cir. 2016)。この三者はいずれも第一譲渡理論の例外を認めて商標権侵害としたものであり，特に最後者は，域外適用を認めたものである。なお，以下の米国判例は，すべて合衆国商標法上の商標権に関するものである。
- 11) *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992)；*Lever Bros. Co. v. U.S.*, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993)；*Gamut Trading v. ITC*, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999)。米国では，合衆国最高裁の判断がなされるまでは，巡回区控訴裁判所ごとに判例が異なることが珍しくない（その例として，*Kelly-Brown v. Winfrey*, 717 F.3d 295, 307 (2d Cir. 2013)）。並行輸入に関するこの法理は全米で確定しているが，国内流通に関しては，巡回区による若干の偏差が残っている。
- 12) *Idaho Potato Comm'n v. G&T Terminal Packaging, Inc.*, 425 F.3d 708, 721-22 (9th Cir. 2005)。原告はアイダホ州法に基づき設立された保証マーク（certification mark）の管理機関。ライセンス契約終了後に被告が原告のマークを続用していることにつき，取り扱っているのが引き続きアイダホ産ポテトであり混同のおそれがないから差し支えないとの被告の抗弁に対し，品質コントロールが欠けているときは権利侵害にあたるとした。厳密には商標事件ではない。
- 13) *Fitbit, Inc. v. Laguna 2, LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 6912, **11-14 (N.D. Cal. Jan. 16, 2018)。廃棄するからサイクルするよう引き渡した商品を廃

- 品回収業者が横流しし、それをネット上で再販売した事例。
- 14) *Trader Joe's Co. v. Hallatt*, 835 F.3d 960, 970-71 (9th Cir. 2016). ワシントン州のスーパーで繰り返し大量に購入した商品によりカナダで店舗営業。管轄なしとした第一審判決を取消し、米国内に影響が及ぶとして事件を差戻し。
 - 15) *Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Com-muns., Inc.*, 474 F.3d 365, 370 (6th Cir. 2007).
 - 16) *Australian Gold, Inc. v. Hatfield*, 436 F.3d 1228, 1241 (10th Cir. 2006).
 - 17) *Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp.*, 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996).
 - 18) E.g., *Brain Pharma, LLC v. Scalini*, 858 F. Supp. 2d 1349, 1355 (S.D. Fla. 2012).
 - 19) *Mary Kay, Inc. v. Weber*, 661 F. Supp. 2d 632, 642-43 (N.D. Tex. 2009). 被告は個人であるが、損害賠償として約114万ドルに加えて判決後利息を支払うよう命じられた。同じ商標権者がやはり期限切れ品の販売に対して提起した事件では、品質保持期間を3年と定め、期限切れの商品が商店の販売棚に並ばないよう監視していた場合に、製造後14年以上を経た商品には「実質的差異」があるとされた。 *Mary Kay Inc. v. Anderson*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 82293, **7-8 (N.D. Tex. May 16, 2018).
 - 20) *ABG Prime Grp., Inc. v. Innovative Salon Prods.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 98196, *11 (E.D. Mich. June 12, 2018). 商標権者はヘアサロン等との間で販売に供すべき面積の割合などを細かく決めて実店舗で流通させていたが、被告は“Amazon.com”で販売した。ただし、Warner-Lambert判決は引いていない。
 - 21) *ADG Concerns, Inc. v. Tsalevich LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 155542, **9-11 (N.D. Cal. Aug. 31, 2018). これを含め、第9巡回区控訴裁判所傘下の裁判所ではWarner-Lambert判決を引かないことが多い。
 - 22) *Skullcandy, Inc. v. Filter USA, Inc.*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 104393 (D. Utah June 21, 2019).
 - 23) *Krasnyi Oktyabr, Inc. v. Trilini Imps.*, 578 F. Supp. 2d 455, 468 (E.D.N.Y. 2008).
 - 24) *Technomarine SA v. Jacob Time, Inc.*, 905 F. Supp. 2d 482, 490-91 (S.D.N.Y. 2012).
 - 25) *Burton v. LABEL, LLC*, 344 F. Supp. 3d 680, 701-02 (S.D.N.Y. 2018). 従業員がその義務に反して自己のために商品を販売したとしても、販売したのは商標権者の商品そのものであり、その品質コントロールに服していたから、商標権侵害物品になったとはいえない、とする。
 - 26) *Phoenix Entm't Partners, LLC v. J-V Succes-sors, Inc.*, 305 F. Supp. 3d 540, 549-50 (S.D.N.Y. 2018).
 - 27) *Ford Motor Co. v. Heritage Mgmt. Group, Inc.*, 911 F. Supp. 2d 616, 626 (E.D. Tenn. 2012). See also, *Abercrombie & Fitch v. Fashion Shops of Kentucky, Inc.*, 363 F. Supp. 2d 952, 961-66 (S.D. Ohio 2005).
 - 28) たとえ製品の回収を行った例が一つも存在しなくとも商標権侵害とするに足りるとした *John Paul Mitchell Sys. v. Pete-N-Larry's, Inc.*, 862 F. Supp. 1020, 1026 (W.D.N.Y. 1994). 並行輸入の文脈で形成された判例法から、「製造と流通の両面にわたって製造者の品質コントロールに服しない限り、商品が真に『真正』であるとはいえない」との準則を抽出する (*id.* at 1025). この判決は、類似の事案で商標権侵害を否定した *Matrix Essentials v. Emporium Drug Mart*, 988 F.2d 587 (5th Cir. 1993) を先例とせず、またそこに詳細な説示を付けたことでも有意義である。
 - 29) *Monsanto Co. v. Haskel Trading*, 13 F. Supp. 2d at *Monsanto Co. v. Haskel Trading*, 13 F. Supp. 2d 349, 357 (E.D.N.Y. 1998).
 - 30) *Montblanc-Simplo GmbH v. Staples, Inc.*, 172 F. Supp. 2d 231, 239 (D. Mass. 2001). *John Paul Mitchell, supra.* は別の巡回区傘下の第一審判決であるが、この判決は、それにもかかわらず5回にわたって引用している。
 - 31) *Zino Davidoff SA v. CVS Corp.*, 571 F.3d 238, 243-244 (2d Cir. 2009).
 - 32) *Id.* at 245-46, citing *El Greco*, 806 F.2d at 395. 本件では、個別番号を除去するための各種加工により、現実の品質も劣るという。
 - 33) この点は1990年代の下級審判決で既に説示されていたが、控訴裁判所レベルの判例法になったといえる。 See, *Monsanto v. Haskel Trading*, 13 F. Supp. 2d at 358 fn.5.
 - 34) *L'Oreal USA, Inc. v. Trend Beauty Corp.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 115795, **53-61 (S.D.N.Y. 2013).
 - 35) *ABG Prime Grp., Inc. v. Innovative Salon Prods.*

- 2018 U.S. Dist. LEXIS 98196, **10-12 (E.D. Mich. June 12, 2018).
- 36) Bel Canto Design, Ltd. v. MSS HiFi, Inc., 837 F. Supp. 2d 208, 230-31 (S.D.N.Y. 2011).
- 37) Harman Int'l Indus. v. Pro Sound Gear, Inc., 2018 U.S. Dist. LEXIS 69809, *8 (C.D. Cal. Apr. 24, 2018). citing Davidoff, 263 F.3d at 1302-03. 「それに加え」として、シリアル番号の改変により消費者向けの保証がなされなくなることもまた、商標権侵害を基礎づける、とした。*id.* at *9, citing HM Elecs., Inc. v. R.F. Techs., Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 201896, *3 (S.D. Cal. Oct. 3, 2013).
- 38) Zino Davidoff v. CVS, 571 F.3d at 246.
- 39) Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distrib., LLC, 562 F.3d 1067, 1072-73 (10th Cir. 2009). 訳出に際しては文中の先例引用を省略した。
- 40) Duracell U.S. Operations, Inc. v. JRS Ventures, Inc., 2018 U.S. Dist. LEXIS 138658 **8-9 (N.D. Ill. Aug.16, 2018).
- 41) Beltronics USA v. Midwest Inventory, 562 F.3d at 1074-75.
- 42) 後掲以外, “Amazon.com”での販売に関わるABG Prime Grp., Inc. v. Innovative Salon Prods, *supra*, fn.20, “eBay”での販売に関わるMary Kay, Inc. v. Weber, *supra*, fn. 19, 実店舗でのみ販売していた健康食品(栄養サプリメント)のネット上での販売につき, Wellnext LLC v. OVM LLC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 218128 (S.D. Fla. Feb. 15, 2017) などがある。
- 43) 新たな販売方法であるだけに, 米国の判例法には揺らぎがある。たとえば, ドメイン・ネームが紛らわしい場合, 商標として使用されているかどうかをまず問い, それが否定されればカテゴリー的に商標権侵害を否定する手法を第6巡回区控訴裁判所(オハイオ等)は採用するが(Interactive Prods. Corp. v. a2z Mobile Office Solutions, Inc., 326 F.3d 687, 695 (6th Cir. 2003)), 第2巡回区控訴裁判所はそのような手法を否定する(Kelly-Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295, 307-08 (2d Cir. 2013))。
- 44) Skullcandy v. Filter, *supra* fn.22, *6. 商標権者がネット上の販売サイトを厳格に統制していたのに, 許容しない“Amazon.com”上で被告が独自に販売した事例。
- 45) Canon United States Inc. v. F & E Trading LLC, 121 U.S.P.Q.2d 1693, 1695-96 (E.D.N.Y. Jan. 11, 2017).
- 46) 東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁昭63(ワ)1607〔改造ファミリーコンピューター〕は, 「いわゆる商標権消尽の理論は, 登録商標の付された商品が商標権者により販売された後, 第三者により転々と販売された場合に論じられる理論である」とした。また, 消尽論を否定して商標権侵害を認めた判決として, 東京地判平成14年2月14日判時1817号143頁平12(ワ)26233〔パチンコ型スロットマシン〕。
- 47) もっとも, 同判決が国内流通に関してまで「消尽」との表現を回避する趣旨かどうかは, 明らかではない。参照, 高部真規子『実務詳説 商標関係訴訟』(2015年)92頁。ここでは, 「消尽」と表現するか「実質的違法性」と表現するかは, 内実に関わらない言葉の問題だととらえておく。
- 48) 許諾条件違反類型についてはこの2要件が問題となりうるが, ここでは論じない。
- 49) 登録商標が内外で別々の商標権者に帰する場合に輸入が商標権侵害となるのは当然である。問題となるのは, もともと同一だった商標権者が使用許諾契約の終了, 事業売却や経営再編などによって別々になった場合であるが, 法的にも経営的にも無関係な主体となったのであれば, もともと別個だった場合と区別する理由はない。裁判例もそう解している。東京地判平成15年5月28日平14(ワ)6889〔メープルシロップ〕, 大阪地判平成16年11月30日判時1902号140頁・平15(ワ)11200〔ダンロップ〕, 東京地判平成21年7月23日平18(ワ)26725等, その控訴審知財高判平成22年4月27日平21(ネ)10058等〔コンバースシューズ〕。
- 50) フレッドベリー事件最判の説示は, 国内流通についても先例的価値を有する趣旨だと見られる。高部・前掲注2)94頁参照。
- 51) 立花・前掲注2)79頁。田村・前掲注5)4頁参照。
- 52) 茶園・前掲注2)24頁, 宮脇・前掲注2)28頁。
- 53) 大野・前掲注2)180頁, 立花・前掲注2)89頁, 茶園・前掲注2)25頁, 小野=三山編『新・注解商標法上』(2016年)135頁〔宮脇正晴執筆〕。
- 54) なお, 並行輸入に係る近年の事例として, 東京地判平成15年6月30日判時1831号149頁・平15(ワ)3396〔BODYGLOVE〕は, 「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」に商標権侵害だと説示した。また、大阪地判平成28年12月15日平27(ワ)5578、その控訴審大阪高判平成29年9月21日平29(ネ)245〔ZOLLANVARI〕はイラン製じゅうたんについて、知財高判平成30年2月7日平28(ネ)10104〔NEONERO〕は身飾品について、商標の表示する品質を保証しているのは外国の製造元であり、代理店である日本商標権者が独自に品質をコントロールしていないことから、商標権侵害を認めなかった。いずれも、本稿と立場を共にするものである。他方、東京地判平成29年9月27日平27(ワ)32055〔幼児用首浮き輪〕は、いささか疑問である。
- 55) 裁判例は多くないが、「中古」、「中古品」と明記された中古健康器具の販売が商標権侵害とならないとした大阪地判平成15年3月20日平14(ワ)10309〔ヘルストロン〕は、この見地から首肯できる。この点からすれば、品質保証機能の強調により「極論すれば中古品の販売一般を商標権侵害と認めることになりかねない」とするのは(鈴木・前掲注2)265頁、的場朝子・判批・ジュリ1251号200頁)、当を得ない。
- 56) 東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁・平15(ネ)899〔インクボトル〕。
- 57) 高部・前掲注47)95頁が、これを指摘する。原審東京地判平成15年1月21日平14(ワ)4835は、出所識別機能のみを重視する見地から商標権侵害を否定していた。ただし、田村善之・判批・知的財産法政策学研究4号175頁、181-183頁は、「購入後の混同」の見地から、出所識別機能のみを重視するとしても商標権侵害だとする。
- 58) 大阪地判平成6年2月24日判時1522号139頁・平4(ワ)11250〔マグアンプ〕。判決は、同様の小分け商品について商標権者が厳格な品質コントロールを行っていたことを認定し、「商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがある」と指摘して、実質的違法性の欠如を否定している。妥当である。ただし、疑問を呈するものとして、土肥一史「真正商品の小分け行為と広告表示」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』(1999年)503頁、512頁。判旨不当とするものとして、田村・前掲注5)161頁。
- 59) 高部・前掲注47)93頁。
- 60) 並行輸入事件であるが、東京地判平成28年11月24日平27(ワ)29586〔TWG紅茶〕は、200個ずつのティーバッグを段ボール箱に入れて第三者を経由して並行輸入し、20個ずつ透明のビニール袋に詰めて販売した行為が実質的違法性を欠き商標権侵害とならないとする。
- 61) 最判昭和46年7月20日刑集25巻5号739頁〔ハイ・ミー〕。事実関係は、第一審千葉地判昭和44年4月2日刑集同746頁による。
- 62) 田村・前掲注5)4頁、162頁。
- 63) 米国における確定判例である。前掲拙稿・パテント58巻11号28頁参照。
- 64) 高部・前掲注47)93-94頁参照。
- 65) 堀江・前掲注2)650頁。
- 66) 東京地判平成4年5月27日知裁集24巻2号412頁〔ファミリーコンピュータ〕は、「改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがある」(下線は筆者)とする。
- 67) 東京地判平成17年12月20日判タ1220号239頁・平17(ワ)8928〔カルティエ〕。
- 68) 宮脇・前掲注2)28頁。小松・前掲注2)判批12頁は、フレッドベリー事件においても品質の差異の立証が困難であったことを指摘する。なお、あくまで現実の品質の差異を問題とする渋谷・前掲注2)238頁は、同事件最判を正解していない。
- 69) 大阪地判平成5年7月20日知裁集25巻2号261頁・平3(ワ)8439〔ドン・ペリニオン〕。他に、東京地判平成22年8月31日平21(ワ)123〔カルティエ〕も同様である。
- 70) Zino Davidoff v. CVS, 571 F.3d at 242 fn.3. 他に、Heraeus Kulzer LLC v. Omni Dental Supply, 2013 U.S. Dist. LEXIS 91949, *16 (D. Mass. July 1, 2013)でも、商品識別番号の改変されたデンタルケア用品について被告が出荷時の許諾条件について確認できず、そればかりか真に商標権者が生産したものであるかどうかすら判然としなかった。
- 71) 田村・前掲注5)4頁、立花・前掲注2)79頁。これにつき、宮脇・前掲注2)21-22頁、注86、87。

(原稿受領日 2020年1月9日)