

# 1 登録商標の機能を害しない商標の使用

客員弁護士 大瀬戸 豪志

## Q1-1 商標の機能(役割)

市場に出回っている商品には商標が付されていますが、商標は、市場において実際にどのような機能(役割)を果たしているのでしょうか。また、その機能と商標権の侵害とはどのような関係にあるのでしょうか。

## A1-1

商品に商標を付する目的は、自社の商品を他社の商品から識別するためです。このことから、商標は、一般に、①同一の商標が付された商品の出所が同一であるということを表示する機能(出所表示機能)、②同一の商標が付された商品の品質が同一であるということを表示する機能(品質保証機能)、③出所の表示や品質の保証を通してその商標が付された商品を印象付ける機能(広告宣伝機能)を果たすものといわれています。商標権侵害は、これらの機能が害されている場合に成立します。

## 解説

商品に商標を付する目的・機能が上記のようなものであるということから、商標権侵害の成否も、それぞれの機能がどのように害されているかという観点から判断される。すなわち、商標権侵害は、登録商標又は類似商標が指定商品又は類似商品に使用されている場合に成立するのが原則であるが、形式的には商標権侵害の要件を満たしているような行為についても、その行為が登録商標の出所表示機能、品質保証機能又は広告宣伝機能を害するものでないときは、実質的な違法性がないものとして商標権侵害が成立しないことになる。このような考え方を「商標機能論」という。この考え方下では、商標権侵害は、商標の使用が商標の機能を害する場合に成立し、逆に、商標の使用が商標の機能を害するものでない場合には商標権侵害は成立しない。

## Q1-2 登録商標の機能を害する商標の使用(商標権侵害の成立)

商標権侵害になる登録商標の機能を害する商標の使

用とはどのような場合をいうのでしょうか。

## A1-2

典型的には、商標権者に無断でその登録商標又はこれに類似する商標を、登録商標の指定商品又は類似商品に使用して、その商品があたかも商標権者の製造販売に係る商品であるかのごとく商品の出所に混同を生じさせる行為(出所表示機能を害する行為)です。また、この行為によって登録商標が付された商品の品質に誤認を生じさせたときは、品質保証機能を害することになります。さらに、商品の出所の混同や品質の誤認によって登録商標が付された商品のイメージを毀損したときは、広告宣伝機能を害することになります。商標権者以外の者によるこのような商標の機能を害する商標の使用が商標権侵害になります。

## 解説

登録商標の機能を害する商標の使用として商標権侵害が認められる事案には種々のものがある。過去の裁判例のうち代表的なものを分類すれば以下のようになる(広告宣伝機能を害することを理由に商標権侵害を認めた裁判例はない)。

### 1 登録商標が付された商品の小分け・詰め替え

#### (1) 大阪地裁昭和51年8月4日判決(STP事件)

商標権者が登録商標を付した(オイルトリートメントの)大型容器から小型容器に小分けして販売する際に、その小型容器に販売者が作成した登録商標を使用する行為

<理由>「たとえ、真正商品であつても、何人でも自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかである。」  
「本件商品は買受人がこれを小分けして転売することは予想されることであるとしても、登録商標の法律上の性質上、右の事情から直ちに権利者が右商品を売却の際これを新たな容器に小分けして第三者が擅に別に作成した登録商標を付すことまで容認したとは到底解することができない。」

#### (2) 大阪地裁平成6年2月24日判決(マグアンプ事件)

商標権者が登録商標(MAGAMP)に類似する商標(本件商標)を付して販売した園芸用肥料の包装を開披し、これを小分けし、詰め替えて販売する際に、再包装に本件商標に類似する標章(イ号標章)を使用する行為

<理由>「被告は、本件商標と類似するイ号標章を、指定商品(肥料)と同一の商品である被告小

分け品について、その出所表示機能及び品質表示機能等の自他識別機能を果たす態様で使用しているものと認められる。たとえ被告小分け品が原告販売にかかる本件商品(大袋)を開披してその内容物を詰め替えただけのものであったとしても、被告がイ号標章を被告小分け品に使用する行為はいずれも本件商標権を侵害するものといわざるを得ない。

また、実質的にみても、本件商品のような化成肥料は、その組成、化学的性質及び製造方法に関する知識を有する原告や製造者以外の者がこれを小分けし詰め替え包装し直すことによって品質に変化を来すおそれが多分にあり、その際異物を混入することも容易であるから、被告の被告小分け品販売行為が許されるとすると、商標権者たる原告の信用を損い、ひいては需要者の利益をも害するおそれがあるので、被告の被告小分け品販売行為は本件商標権を侵害するものといわざるを得ない。」

## 2 登録商標が付された商品の改造

### (1) 東京地裁平成4年5月27日判決(Nintendo事件)

商標権者が登録商標(本件登録商標)を付して販売したテレビゲーム機(原告商品)の内部構造を改造したテレビゲーム機(被告商品)に本件登録商標を使用する行為

<理由>「被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、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とも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。」

### (2) 東京地裁平成10年12月25日判決(Callaway事件)

商標権者が登録商標(本件登録商標)を付したゴルフクラブヘッド(原告製のゴルフクラブ)に第三者が製造したクラブシャフトを結合したゴルフク

ラブ(被告製造ゴルフクラブ)に本件登録商標を使用する行為

<理由>「被告製造ゴルフクラブは、そのデザイン、材質等の品質が原告製のゴルフクラブと品質、形態等において大きく相違するから、被告が右態様で被告製造ゴルフクラブを販売する行為は、本件登録商標の出所表示機能、品質保証機能を害するものであり、違法性を欠く行為とはいえない。」

## 3 登録商標が付された商品の輸入

### ○ 最高裁平成15年2月27日判決(フレッドペリー事件)

日本の商標権者から外国で本件登録商標の使用許諾をうけていた者(使用権者)が、使用許諾契約(本件契約)に定められた製造地域制限条項及び製造者限条項に違反して契約地域外の外国(中国)で製造し、本件登録商標と同一の標章(本件標章)を付して販売した製品(本件商品)を輸入する行為

<理由>「本件商品は、…本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害するものである。」

また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が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。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人B1[商標権者]が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する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。」

### Q1-3 登録商標の機能を害しない商標の使用(商標権侵害の不成立)

逆に、登録商標の機能を害さず、商標権の侵害にならない商標の使用とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。

### A1-3

商標権者又は商標権者から使用許諾を得たものにより登録商標が適法に付された商品(真正商品)をその登録商標が付された状態で転売する行為は、形式的には登録商標の使用となりますが(商標法2条3項2号)、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害するこ

とはないと判断される場合には、商標権侵害は発生しません。登録商標が付された商品を輸入する行為も商標の使用に該当しますが(同号)、真正商品の並行輸入については、当該登録商標の出所表示機能も品質表示機能も害することはないので、商標権侵害にはならないものとされています。

#### 解説

前述のフレッドベリー事件の最高裁判決は、外国で登録商標が付された商品の輸入を商標権侵害になるとしたものであるが、同判決は、真正商品の並行輸入について、商標機能論の立場から、以下のように判示している。

「商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する(商標法2条3項、25条)。しかし、そのような商品の輸入であっても、(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場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、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。」

その後、この考え方により真正商品の並行輸入が実質的な違法性を欠くものとして商標権侵害にならないとされた裁判例として東京地裁平成28年11月24日判決(TWG紅茶事件)がある。この事件で、被告は、輸入時に200個ずつ段ボール箱に詰められていた被告商品を20個ずつ透明のビニール袋に詰め替えて販売していたところ、同判決は、次のように判示して、商標権侵害の成立を否定している。

「①被告商品は、原告から本件第三者及びアーバン社を経て被告が輸入し、外観及び内容が変えられることなく販売されたものであり、原告が我が国で販売する商品と包装袋の外観及びその内容物が紅茶のティーバッグである点で同一であることが明らかである。加えて、②原告商標と被告標章は…同一であること、③原告商標の商標権者が原告であること…を併せ考えれ

ば、被告商品の包装袋に記載された被告標章は原告が付したものであって我が国の登録商標である原告商標と同一の出所を表示するものと認められる。また、上記①によれば被告商品は原告において製造されたままの状態ですべて流通されたものであるから、被告商品の品質管理を原告が直接的に行い得ると認められる。

そうすると、被告商品と原告が販売する商品とが原告商標の保証する品質において実質的に差異がないといえることから、被告商品の輸入及び販売は、いわゆる真正商品の並行輸入として、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。」

このように、商標機能論によって商標権侵害の成否を決する裁判例においては、商標の出所表示機能及び品質保証機能を害しない商標の使用は商標権侵害にはないとされている。これに対し、学説上、品質保証機能は、今日、出所表示機能よりも重要な機能であるとの観点から、品質保証機能は出所表示機能とは別個独立の保護法益であるとし、出所表示機能が害されていなくても、品質保証機能が害されている場合には違法性を阻却せず、商標権侵害が成立するという見解が有力に主張されている(土肥一史『商標法の研究』28頁(中央経済社、2016年))。この説によると、商品の流通過程において商標権者が品質保持のために厳格な措置を講じている場合において、その措置を講じないで品質の劣化を来すおそれのある商品に登録商標を使用する行為についても、商標権侵害が成立することになるであろう。商品の自由流通を阻害することなく、この見解の深化を図ることが今後の重要な課題である。