

最新判決情報

2018 年
〔2 月分〕

○ネオネロ並行輸入控訴事件

知財高裁 H30.2.7 H28(ネ)10104 販売差差し止め等請求控訴事件(森義之裁判長)

並行輸入が否定され、販売差止が認められた平成 28 年 10 月 20 日東京地裁判決の控訴審である。争点は並行輸入の成否である。

PIZZO D'ORO

原審原告は、第 14 類「身飾品ほか」を指定商品とする登録商標「NEONERO」(標準文字)及び「PIZZO D'ORO/NEONERO」(右図)の商標権者である。

NEONERO

原告は、イタリアのジュエリーブランド PVZ 社に対して、独自の仕様によるペンダント等のアクセサリーの製造を委託し、日本において輸入販売している。また並行輸入を阻止するため、PVZ 社の承諾の下に、原告の単独名義で本件商標を登録した。

他方被告も PVZ 社に対して被告仕様のアクセサリーの製造を依頼し、輸入販売していたが、その後、原告が PVZ 社の独占的販売代理店となり、商標登録をしたため、香港の業者を通じて本件ブランド品を輸入販売するようになったが、その際に被告の要望を伝えて商品の仕様に反映させていた。

このような状況において被告は、原告商品、被告商品とも PVZ 社のブランドコンセプトにより製造された商品であるので、品質が同一であると主張したが、原審判決は、身飾品という商品の性質上、部品の組合せ方、用いられる金属等が異なるときは、品質が同一であるとはいえないとして、並行輸入との被告の抗弁を斥け商標権侵害として被告商品の販売差止を命じた。

しかし、控訴審である本件判決は、被告商品を真正商品の並行輸入と認めて原判決を取り消した。

知られているように、真正商品の並行輸入と認められるには、次の 3 つの要件を満たすことが必要とされている(フレッドペリー事件最高判 H15.2.27)。

- (1) 輸入商品に付された当該商標が外国商標権者又は使用権者により適法に付されたこと。
- (2) 外国商標権者と国内商標権者とが同一人または同一視できるような法律的若しくは経済的な関係にあることより、当該商標が同一の出所を表示するものであること。
- (3) 輸入商品の品質と国内商標権者の商品の品質とが、実質的に差異のないものと評価されること。

而して、第 1 の要件について判決は、PVZ 社は控訴人(被告)商標と同一の商標を使用し、「NEONERO」を要部とする商標を EU 商標として登録しているため、欧州においては PVZ 社の許諾なくして控訴人商標は使用できないものである。控訴人商品は、PVZ 社から直接あるいは香港の業者を通じて輸入されたものである上、控訴人はこれに手を加えて販売したこともないので、控訴人商品の販売用広告チラシに控訴人商標を付する行為は、PVZ 社の出所識別機能や品質保持機能を害するものではなく、PVZ 社との関係で適法なものといえる。(注:原審では被告商品の販売自体が問題とされたが、控訴審では被控訴人である原告商標が登録された後の、控訴人によるチラシへの広告行為が「本件被疑侵害行為」として当否が判断された。)

第 2 の要件について判決は、被控訴人は PVZ 社と独占的販売代理店契約を締結しているため、法律的に同一視し得るような関係にある。

第 3 の要件について判決は、第 3 要件は国内商標権者の品質管理可能性に関するものであるところ、外国商標権者と国内商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合は、原則として、外国商標権者の品質管理可能性と国内商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるとして、該当性を認めた。

この部分の判決の理由づけは非常に曖昧のように感じられる。むしろ具体的に控訴人商品つまり、PVZ 社商品と被控訴人商品とが品質において差異がないものかどうかを比較し認定すべきであろう。

原審において被告は、「原告商品、被告商品とも PVZ 社のブランドコンセプトにより製造された商品である」と主張し、原判決はこれを認めなかったが、本件判決では第 8 頁において、PVZ 社製品のコンセプトが、「トスカーナにおいて古くから有名であった伝統的なコットンレースを用いる代わりに、PVZ 社の金細工職人によって金の葉に精細に穴を空け制作されたレース状のパーツ」であることを PVZ 社カタログから認定し、控訴人商品及び被控訴人商品には PVZ 社商品の特徴であるレース模様の PVZ 社パーツが使用されている点を認定している。

つまり、商品コンセプトが同じであるとの控訴人(被告)の主張を認めているのであり、原判決が問題視した商品の品質の違いは問題とはされなかった。確かに最高裁によって並行輸入の要件が 3 点提示されたが、要は需要者が国内に正規に輸入あるいは製造販売された商品と並行輸入された商品とが同じ外国の出所、ブランドに由来する商品であると理解するのであれば、真正商品と認められるのであり、品質の違いがあったとしても、それが外国商標権者の許容した範囲にとどまるのであれば、その程度の品質の相違は真正商品の成否に影響するものではない。

本件においても、控訴人、被控訴人とも、それぞれの商品を自己のブランド商品としてではなく、イタリアブランドである PVZ 社の商品として販売している以上、需要者の認識において両者商品が同じブランド商品であることに変わりはないので、控訴人商品が真正商品であることは容易に判断できたはずである。原判決は並行輸入の 3 要件を技巧的に判断することに心血を注ぎ過ぎたきらいがあるが、本質論から単純に判断してもよかったように感じられる。

○ ジョイファーム事件

東京地裁 H30.2.14 H29(ワ)123 差止請求事件(嶋末秀和裁判長)

第 35 類「加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とする登録商標「ジョイファーム」(標準文字)の商標権者が、「緑(あお)みかんシロップ」「梅ジャム」「ブルーベリージャム」について、商標「(有)ジョイファーム小田原」並びに「Joyfirm-Odawara」を使用する被告に対して、被告商標の使用差止が求めた事案である。

争点は、小売役務と商品との類似性、混同可能性であるが、知財高裁は類似商品・役務審査基準とは異なる判断を行なっている点が注目される。

第 35 類「加工食品の小売」は、類似群コードとして「32F01」から「32F17」までの商品コードが付けられている。被告商品のうち「緑(あお)みかんシロップ」は「清涼飲料」(29C01)に該当するので、類似商品・役務審査基準においても原告小売役務との抵触関係にはなく、判決においても侵害は否定された。

なお「シロップ」には「甘味料」(31A03)に該当する「調味料」としての「シロップ」もあるが、被告商品はそのまま飲める「清涼飲料」とのことである。

他方、被告商品「ジャム」は「加工野菜、加工果実」であり、「32F04」の類似群コードが付けられているので、類似商品・役務審査基準では、原告商標権の小売役務に含まれることになる。しかし、裁判所の立場では、審査基準は商標出願審査事務の便宜と統一のために定められたものであり、そのため類似と推測されているだけで、裁判所の判断を拘束するものではない、というものである。

而して、裁判所の認定では、一般に「ジャム」は直接需要者に販売されるものではなく、製造者は小売業者や卸売業者に販売し、彼らによって一般消費者に販売される業態が見られる。本件被告も、そのジャム製品をパルシステム、生協、ケンコーコム等に販売している一方、原告自身も自ら一般消費者に販売する以外に、らでいっしゅぽーや、生協、デパートに販売している事実がある。

したがって、ジャム製造者が直接消費者に販売している事実があるとしても、取引の実情として、製造・販売と小売役務の提供が同一の事業者によって行われているのが通常であるとまで認めることができない、というものである。

さらに、被告「ジャム」の取引先であるケンコーコムの通販サイトでは、ケンコーコムの名称及びロゴが表示され、商品ごとに製造・販売者が表示されている。そうすると、ケンコーコムにおいて、被告商品が小売業者の

商品であると誤認されるおそれがあるとは認めがたい。

また一般消費者においても、製造・販売者とインターネット販売業者を区別して認識すると考えられるから、小売役務を提供するインターネット販売業者の製造または販売に係る商品であると誤認するおそれがあるとは認めがたい。

以上が原告小売役務と被告商品とが混同しないとした判決理由であり、それなりに理屈は通っているように見えるが、何か考え足りない、あるいは問題を残したままのように感じられるのは何故であろうか。

ちなみに「ジョイファーム」だけをキーワードでネット検索すると、圧倒的に被告ジョイファーム小田原がリストされる。原告情報を引き出すには、「ジョイファーム 宮城」として検索しなければならないが、その場合でも被告ジョイファーム小田原のヤフーショッピングサイトの広告サイトがトップにリストされている。

原告ジョイファームは、ブルーベリーが旬の 7 月だけ開かれる観光農園であり、ブルーベリーの収穫体験、食べ放題を提供している。あるブログによると、ブルーベリーの実の販売やジャム、ソース、ピューレなどのブルーベリー製品の製造販売も行っているようである。

他方、被告サイトでは、「生産者 130 名程が集まって農産物や農産加工品を販売している会社です。」と記載されているし、みかん、ブルーベリー、梅等の栽培や収穫体験も行っている。「会社概要」では「事業内容」として「農産物の販売・加工」と記載されているので、需要者への直販も行なっているのかも知れない。

そうすると、原告と被告とは同じような業態の農園事業であることが分かるし、原告農園を訪れた需要者が「ジョイファーム」でネット検索することで、原告サイトよりも被告サイトに誘導される可能性が大きいとすると、判決がいうように、混同は生じないと明瞭に言い切れるものだろうか。

今や、誰もがスマホで簡単にネット検索する時代なので、このようなネット検索の状況やネット情報を通じての誤認の可能性も検討する必要があるであろう。

ちなみに、観光農園は第 41 類で「観光農園・観光果樹園・観光牧場の提供」(41K01)が J-PlatPat ではリストされている。「41K01」は「娯楽施設の提供」の役務である。

他方、収穫体験は第 41 類に「農業体験行事(田植・稲刈り・野菜の植付け・収穫等)の企画・運営又は開催」があり、こちらはいわゆるイベントの企画の「41F06」の類似群コードが付けられている。

そうすると、原告、被告とも行なっている事業は第 41 類の役務も商標登録の対象となっているが、原告は第 35 類のブルーベリージャム、つまり加工食品の小売りに絞って商標登録したようである。

なお仮に被告が「ジョイファーム小田原」を第 29 類「加工野菜及び加工果実」で出願した場合、原告登録商標「ジョイファーム」によって拒絶される可能性が高いと思われる。審判に進んだとしても、審判部が今回の判決を根拠に、同じ類似群の商品と役務の並存登録を許すかは疑問である。

しかし、今回の判決によれば、問題の小売役務と商品とは混同の可能性がないので、被告が「ジョイファーム小田原」を商標登録できなくとも、「ブルーベリージャム」に使用することはできることになる。つまり、特許庁が流通秩序の維持と需要者の保護のため登録を拒絶した商標であっても、実際には使用できることになる。それでは、商標法の目的はどこに行ったことになるのであろうか。

単純な事例のようであるが、色々問題が多いケースである。

OSHOEI 防護標章侵害事件

東京地裁 H30.2.28 H29(ワ)39594 商標権侵害差止等請求事件(佐藤達文裁判長)

あまり現実的ではないような印象を受ける制度に「防護標章登録」がある。商標法第 67 条に規定されているように、登録防護標章権(防護標章登録に基づく権利)に対する侵害は、基礎となる商標権の侵害と見なされる。筆者もこれまで数件の防護標章登録の依頼を受けた経験があるものの、他人の防護標章登録についてさえ、侵害事件など聞いたことがない。これが、あまり現実的ではないという印象をもった理由である。

本件は正にその稀有な事例ではあるが、筆者が知りたいと思っていたことまで解決あるいは解決の糸口さえ与えるものではなかった。

バイク用ヘルメットで広く知られる「SHOEI」は、第9類「運動用保護ヘルメットほか」や第25類「運動用特殊衣服ほか」を指定商品とする登録第1780508号商標(右図)の防護第1号として、第16類「ラベル(布製のものを除く)、レッテル(布製のものを除く。)、シール、ステッカー」及び第24類「布製ラベル、布製レッテル」を指定商品として防護標章登録を受けていた。



他方被告は、ネット通販サイトからダウンロードのステッカー20枚を購入し、「ヤフオク!」において原告従業員に対して合計4枚売り渡した。



以上の侵害行為により、原告は、弁護士に委任し本件訴訟の提起を余儀なくされたとして、侵害の差止めと侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用50万円の損害賠償の支払いを求めた。

商標法第67条が規定するように、登録防護標章の侵害と見なされるのは、当該商標と同一の商標を同一の指定商品、指定役務について他人が無断で使用した場合であるが、上掲のように、本件においては、被告標章は登録防護標章と同一の商標であり、被告商品も指定商品中の同一の「ステッカー」であるので、侵害行為の成立は争えない。

したがって、争点は商標権侵害行為と相当因果関係のある損害額となる。被告は、ステッカー4枚が1枚の台紙に付されたものを1800円でヤフオクに出品し、原告従業員に落札販売したことが、侵害行為と認定され、これに対する損害が賠償の対象となる。

本来であれば、侵害行為によって原告がこうむった実損害とその弁護士費用が対象となるどころ、本件では弁護士費用のみが損害と主張され、裁判所は、ステッカーの販売枚数、価格、態様など本件に現れた全ての事情を総合して、相当因果関係のある弁護士費用を10万円と認定し、損害額として10万円の支払いを命じた。

そこで良く分らないのが、弁護士費用50万円の請求が10万円とされた根拠である。判決は侵害状況のすべての事情を総合して判断したというが、侵害状況は簡単なものであり、侵害行為によって得た被告の利益も大した額ではない。

被告自身、問題のステッカーを20枚程度購入し、すべてをヤフオクで販売したことを認めているが、その4枚セットの単価は1800円なので、売上総額は1800円×5セット=9000円となる。しかし、当然仕入原価がかかっているので、被告の利益の額は9000円の中の何パーセントかに過ぎないものとなる。それにも拘わらず、10万円の支払いが命じられたのである。

まず第一に、この程度の被害で通常裁判までも起こすものであろうか。侵害の差止めや損害賠償請求訴訟は弁護士に依頼することになるが、そもそも弁護士への委任は任意的なものであり、当然に損害賠償の対象となるものではないであろう。通常侵害事件では、原告が請求した損害額に対して、裁判所が認定した損害額の比率に応じて、弁護士費用が損害額に加算されるのが通例のようである。

しかし、本件においては、被告による侵害行為によって、原告にどの程度の損害発生したかについては、議論の対象となつて居らず、そもそも論として、原告に損害の発生が無ければ損害賠償請求もできないことになる。

もちろん、著名商標が無断で使用されれば、不正競争行為として、不競法の規定によって差止請求、損害賠償が可能であるが、その場合でも賠償額は原告の実損害額であり、その立証が難しい場合、損害額の推定規定が働くことになる。

しかし、本件では被告が得た利益の額は9000円をはるかに下回るものであり、使用料相当額の損害を求めにしても、不競法第9条が規定するように、「損害が生じたことが認められる場合において」という条件が推定規定には付くので、本件においても原告の損害の発生が立証できない場合には、使用料相当額の損害さえ、認められないように思われる。

このように考えてくると、判決が弁護士費用10万円を原告の損害と認定した根拠がますます分らなくなってくる。

防護標章登録の侵害については、これまであまり議論されて来なかったように思われる。商標法の概説書には、登録防護標章登録の侵害については、基礎なる商標権を侵害することになるので、通常の差止請求、損害賠償請求ができる、とだけ説明され、その本質について解説した文献は見当たらないようである。

防護標章登録の侵害が、本来の商標権侵害と同じように実損害の補填を本質とするものか、あるいは使用料相当額の損害を目指しているものか、もっと議論されても良いように思われる。

防護標章登録は、周知著名となった商品や役務とは異なる商品・役務について、混同を生ずる恐れがある場合に登録が認められる制度であるので、極端な場合には全くの異業種についても防護標章登録されるので、防護標章登録の侵害が実損害の補填ということは難しいであろう。

本件の場合も「SHOEI」が周知されているのは「ヘルメット」であるのに対して、本件防護標章登録の指定商品は「ステッカー」であるので、被告「ステッカー」が売れたことで原告「ヘルメット」の売上が減少することもないであろうから、原告に実損害はないことになる。

そうすると、周知著名商標を異業種にライセンスした場合を想定し、その使用料相当額が防護標章登録の損害となりそうだが、この場合でも商標権者側における損害の発生の実態が問われることとなるので、その立証は容易ではないように思われる。

そして、損害の発生が証明できた場合に初めて使用料相当額の賠償請求が認められることになるのであろう。

以上の見解について、商標関係者諸氏のご意見を頂きたい。