

[10 月分]

● ポエット事件

知財高裁 R2.10.8 R2(行ケ)10021 審決取消請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

第 9 類「翻訳業務を支援するためのコンピュータソフトウェア・コンピュータプログラム」を指定商品とする本願商標「**POET ポエット**」が、「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする引用商標「**POET**」により拒絶されたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。争点は、指定商品の類似性である。

しかし、商標の実務家であれば、本願商標の指定商品が、第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれることは何の疑問もなく、商標もほぼ同一である以上、拒絶は免れられないところであり、事実、審決もそのように判断したのである。

審決取消事由として原告本願出願人は、審決が挙げた引用商標中の指定商品「コンピュータソフトウェア」はいずれも翻訳機械(註: 翻訳機能?)を搭載し、自動翻訳を行うことを主な機能とする「翻訳ソフト」であるので、原告の指定商品である、プロの翻訳者が技術分野ごとの専門辞書を使って翻訳を行う「人手翻訳」を支援するための「翻訳支援ツール」「翻訳支援ソフト」とは生産部門、販売部門、用途、需要者が異なるので、非類似の商品であると主張した。

しかし、判決も本願商標の指定商品「翻訳支援ツール」もコンピュータプログラムであるところ、引用商標の「コンピュータプログラム」も特に限定がない以上、一般のコンピュータプログラムを含むと解されるので、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一であると判断した。

その上で判決は、原告の主張についても検討しているが、そもそもそこまで原告の主張に添って判断する必要性は法的にあったのであろうか。審決の判断も、本願商標の「コンピュータプログラム」と引用商標中の「コンピュータ」との類似性を検討し、類似と判断したに過ぎない。

それが、本件訴訟になって原告が、引用商標の「電子応用機械器具及びその部品」という上位概念の指定商品の中から、あえて自動翻訳を行う「翻訳ソフト」だけを取り出して、本願指定商品との類否を主張することが、果たして意味があることなのか分からない。まして、そのような主張の当否を判決までもが丁寧に審理する必要があったのであろうか。

● 空調服事件

知財高裁 R2.10.13 R2(行ケ)10017 審決取消請求事件(高部眞規子裁判長)

商標「**空調服**」(引用商標)を使用する原告が、第 25 類「作業服、その他の被服」を指定商品とする本件商標「**空調風神服**」(標準文字)の商標権者である被告が、本件商標を右図のように「**空調・服**」の部分**を強調して使用したことで、原告使用商標との関係で、故意に、商品の品質を誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとして、商標法 51 条 1 項を理由に取消審判を請求したが、これが不成立とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。**

空調服とは、暑い時期に服に小型ファンを設けて外気を取り入れて戸外での作業を快適に行えるようにするという服である。原告は空調服を開発し平成 16 年 6 月から販売している。その後原告商品は原告ウェブサイトで公開され、CM を流し、新聞、雑誌、業界紙、テレビ番組等で紹介されたが、判決は、原告ウェブサイトの閲覧者数は不明であり、原告商品の売上高やシェアを裏付ける証拠もなかったことから、原告商品の周知性を否定した。

むしろ、原告商品カタログにおいては、「空調服」の語が、ファンを備えた作業服一般を示すものとして記述的に使用され、各種新聞においても「空調服」の語が普通に使用され、実用新案公報や特許公報においても、

ファンを備えた作業服等を示すものとして用いられていたことなどから、判決は、原告使用商標は、「空調」と「服」という日常的に用いられる平易な言葉を組み合わせた構成で、独創性の程度は高いとまでは言えないという理由も示し、引用商標の周知性を否定した。

そうすると、被告商標のように、登録商標が標準文字商標でありながら、これを使用するに当たって、商標中の一部を構成する「空調」と「服」の文字をブロック体で目立つように表記して使用することは問題ないのかという点が疑問になってくるが、この点について判決は、「空調」と「服」が太字であるといっても、「空調風神服」の文字が同じ書体・ポイントのフォントにより 1 行の横書きで構成されたものであるから、全体として一体のものとして看取されるというべきであり、需要者らが、5 文字の中から冒頭の 2 文字と末尾の 1 文字を取り出した上でこれらを一連のものとして看取するとは考えられないので、両商標は類似しないという見解に立っている。

このように判決が、原告商標と被告使用商標とは非類似の商標であるとの前提に立ち、引用商標「空調服」に周知性がない以上、被告使用商標が原告商標と混同を生ずるおそれはないので、商標法 51 条 1 項該当性は否定されることになる。

これまでの商標実務では、登録商標の一部の文字書体や色彩を変えたりして使用することは、他人の商標との関係で問題を生ずるおそれがあるので注意する必要があるという考え方が一般的であったと思うが、本判決と同様に、これまでの判決例では、登録商標と使用商標との同一性の範囲は比較的広く解釈され、許容されているように思われる（小谷武著「新商標教室」50 頁以下参照）。しかし、そのような判決例があるからといって、登録商標の態様を無暗に変更して使用することには、やはり問題を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。

● ツーアンダー並行輸入事件

東京地裁 R2.10.22 H30(ワ)35053 商標権侵害差止等請求事件(柴田義明判長)

第 25 類「男性用下着ほか」を指定商品とする登録商標「2UNDR」（標準文字）の商標権者及び独占的使用権者である原告が、「2undr」、「2UNDR」、「ツーアンダー」、「2|UNDR」（ロゴ）（右図）等の商標を使用した被告に対して、その使用差止めと損害賠償を求めた事案である。



争点は、代理店が許諾された販売地域以外の地域に販売し、さらに代理店契約が解除された後で日本国内へ輸入し販売した被告の行為が、真正商品の並行輸入として違法性を欠くか否かである。

本件商標の日本及び本国であるカナダにおける商標権者は、カナダ法人ハリス社（原告）である。カナダにおける販売代理店はカナダ法人ランピオン社であり、日本国内の販売代理店（独占的通常使用権者）は、アインザスカイ社（原告）である。

さらに、ランピオン社は、平成 27 年 1 月頃、シンガポール法人 M ゴルフ社と代理店契約を締結した。M ゴルフ社の販売テリトリーはシンガポール国内であった。

ランピオン社は、平成 27 年 2 月頃、M ゴルフ社に、中国で製造した 2UNDR の男性用下着 2448 点を販売し、さらに M ゴルフ社は被告ブライトに対して、平成 28 年 5 月から同年 10 月にかけて合計 2387 点の 2UNDR 商品を販売し、被告ブライトはこれらを日本国内に輸入し販売した。すなわち、被告ブライトが輸入販売した商品は、ランピオン社が販売したものであった。

その後ランピオン社は、M ゴルフ社が販売代理店活動をしていないと判断し、平成 28 年 5 月上旬、代理店契約を解除するメールを送信した。その際、ランピオン社は M ゴルフ社の在庫処分等については指示していなかった。（注：つまり、ランピオン社は、契約解除後に M ゴルフ社が在庫品を販売することを黙認していたと理解されるのか？）

ランピオン社とMゴルフ社との代理店契約は平成28年5月上旬には解除されたと解されるので、被告ブライトが最初に本件商品を輸入した平成28年5月27日には、Mゴルフ社の代理店契約は解除されていたと認められる。

ランピオン社は、令和元年5月3日、本件訴訟に関連して、Mゴルフ社に対して、本件商品の在庫品を売却したことの正当性を説明するように求めるメールをしたが、Mゴルフ社はこれには応えなかった。なお本件訴訟は平成30年11月に提起されたが、被告らは、本件商品はMゴルフ社から購入したものであるとして真正商品の並行輸入の抗弁を主張した。

而して、並行輸入と認められるためには、以下の3要件を満たしていることが必要である。

第1要件：国内に輸入された商品に付されていた商標が、外国の商標権者又は使用権者により適法に付されたものであること。

第2要件：外国の商標権者と国内の商標権者とが同一人か又は法律的又は経済的に同一人と同視し得るような関係にあること。

第3要件：並行輸入された商品と、我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが、登録商標が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(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと)。

まず第1要件について判決は、次の通り判断した。本件商品はランピオン社が代理店契約に基づいてMゴルフ社に販売したものであるが、被告ブライトは、Mゴルフ社が代理店契約を解除された後に、本件商品を購入したことになる。また、Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定されていた。

しかし、代理店契約において契約解除後の販売や在庫管理について定めはなく、我が国で販売される2UNDR商品と他国で販売される2UNDR商品とでは格別の品質の違いがあるとは認められず、また販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管理等と関係していたとも認められないから、Mゴルフ社の販売地域が限定されていたことによって、原告商標の出所表示機能が害されることになるとはいえないので、本件商品に付された本件商標は、原告ハリス社から使用許諾を受けたランピオン社によって、適法に付されたものであるとすることができる。

第2の要件については、本件商標のカナダにおける商標権者並びに日本における商標権者はいずれも原告ハリスであり、本件商標は原告商標と同一又は類似のものであるから、それは同一の出所を表示するものであると判決は判断した。

最後の第3の要件について判決は、ランピオン社がMゴルフに販売した本件商品のランピオン社の品質管理内容等に照らして、契約解除後であっても原告商標の品質保証機能が害されるとはいえず、また、販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管理等と関係するものとは認められず、本件商品が運送中に品質が直ちに劣化するものではない男性用下着であることなどから、販売地域が制限されていたことによって、原告商標の品質保証機能が害されるとはいえない。

これらによれば、我が国の商標権者である原告ハリスは、直接的に又は少なくともランピオン社を通じて本件商品の品質管理を行い得る立場にあって、本件商品と2UNDR商品の日本における販売代理店が販売する商品とは、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いえるので、第3の要件を具備すると判決は結論した。

以上により判決は、被告ブライトの本件輸入行為は、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行為を欠く適法なものであると認定し、原告の請求を棄却した。

並行輸入が許されるのは、需要者の目からみて、正規ルート品と並行輸入品とが、商標がほぼ同一であることから、同一の品質の商品であることを期待することによって並行品を購入することにあるのであり、需要者らは、その商品がどのようなルートを経て輸入されたものであるかを知ることはできないので、商標がほぼ同一であり、品質に変わりがないのであれば、真正商品の並行輸入として許されることになるのであろう。

もっとも、この品質というのが厄介であり、飲食料品であれば品質の同一性はある程度物理的に判断することができるかも知れないが、衣料品では、その国に合った素材やデザインが選択されるため、それらの違い

が品質の相違といえるのかどうか、判断が難しいことも多くある。

そうすると、要は正規ライセンスによって製造された商品であることさえ間違いなければ、素材やデザインの差異は、ライセンスが許容したものである以上、需要者にとっては好みの違いに過ぎず、同様に許されることになるのであろう。

ちなみに、筆者が原告補佐人を務めたラコステ事件(東京地裁 S59.12.27)では、日本で販売されている商品には鱈の図形中に「Lacoste」の文字がある一方、輸入品には文字がなく、同一性があるとは言えない上、原告の日本製商品と被告商品である米国アイゾッド社製のポロシャツとでは、デザインもサイズ、素材も違っていた。また出所についても、被告アメリカ製は仏国ラコステ社と米国アイゾッド社との合弁企業が製造していたもので、必ずしも同一の出所を表示していると言えない商品であった。

ところが、東京地裁は、多少商標や品質が違っていても、それらはいずれも原告ラコステが許諾し、厳格な品質管理を行った結果であり、需要者にはいずれも仏国ラコステ社を表示する商品であると認識されるので、これを輸入することは実質的違法性がないとして、並行輸入が認められている。

この判決が、並行輸入の本質を言い得ているように思われる。