

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

## 男性用下着「2UNDR」の輸入等について、 真正商品の並行輸入の抗弁を認め、 商標権侵害の違法性を欠くと判断した事例

[東京地方裁判所 令和2年10月22日判決 平成30年(ワ)第35053号]

### 1. 事件の概要

本件は、商標権者および商標権者から独占的通常使用権の設定を受けた原告らが、原告商標（登録第5696029号）と同一または類似の標章（以下、本件標章）が付された男性用下着（以下、2UNDR商品）の輸入等の行為が原告らの商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、被告会社（プライベート社）に対し、本件標章を付した商品の譲渡、引き渡し、輸入の停止等を求め、併せて被告会社およびその代表者Aに損害賠償を請求した事案です。

訴訟のなかで被告らは、一部標章につき原告商標権との類否を争うとともに、被告の輸入行為等はいわゆる真正商品の並行輸入に当たり、商標権侵害としての違法性を欠くと主張しました。

いわゆる真正商品の並行輸入と認められる3要件のあてはめが参考になる事案ですので、本稿にてご紹介します。

### 2. 事実関係

(1)原告商標権者（ハリス社）はカナダ法人であり、カナダ等でも原告商標の商標権を有しています。ハリス社は、販売代理店等を介し、日本を含む複数国で2UNDR商品を販売しています。

被告会社が輸入、販売、広告、所持をした商品（以下、本件商品）は、シンガポール法人であるMゴルフ社から購入した2UNDR商品でした。

(2)ハリス社と所在地および代表者等と同じくするカナダ法人ランピオン社は、Mゴルフ社との間で、平成27年1月ころ、2UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結しました（以下、本件代理店契約）。なお、代理店契約は、ランピオン社が販売代理店に意向表明書(Letter of Intent)を交付する形で締結することもあれば、ハリス社と販売代理店が正式に締結することもありました。ランピオン社は、平成27年2～6月ころ、本件代理店契約に基づき、Mゴルフ社に対し2UNDR商品を販売しました。

ランピオン社は、平成28年5月上旬、Mゴルフ社に対し本件代理店契約を解除する旨のメールを送信し、契約は解除されました。

ところが、Mゴルフ社は、平成28年5月27日から10月7日にかけて、被告会社に対し、2UNDR商品（箱型パッケージに包装されていたもの）を販売し、被告会社はそれらを日本国内に輸入していました。本件商品は、被告会社が輸入したこれらの2UNDR商品であり、ラ

ンピオン社が本件代理店契約に基づきMゴルフ社に販売したものでした。

被告会社は遅くとも平成28年8月ころから平成29年12月15日ころまでウェブサイトや実店舗を通じて、ランピオン社がMゴルフ社に販売した際のパッケージに包装された状態で2UNDR商品を販売していました。

### 3. 争点

(1)①原告商標と本件商標の類否、②被告らの輸入行為等がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか、③過失の有無、④損害額——が争点となりました。本稿では、争点②のみ取り上げます。

(2)真正商品の並行輸入については、最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決民集57巻2号125頁（フレッド・ペリィ事件。以下、最高裁判決）が、「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」と判示しています。本稿では、上記(1)～(3)の要件をそれぞれ「第1要件」「第2要件」「第3要件」とします。(3)争点②について、原告らは、①被告会社が本件商品を購入したのは本件代理店契約解除後であること、②本件代理店契約には販売地をシンガポールとする販売地制限条項があること、③被告会社の広告に「訳あり／パッケージ汚れ」の表示があり、本件商品の包装が汚れていてシールをはがした跡があるほか、著しく安価であること、④本件代理店契約の解除により、本件商品は欠陥等があってもハリス社から保証を受けられないこと——を根拠として、商標権侵害の違法性は阻却されない旨主張しました。

#### 4. 裁判所の判断

(1)裁判所は、前記2の事実関係に加え、本件代理店契約には、販売地域をシンガポール国内に制限するなどの定めがあることを認定しましたが、他方、「ランピオン社が販売した2UNDR商品のM

ゴルフ社における管理についての定めや、代理店契約解除後のMゴルフ社における2UNDR商品の販売や在庫の処分等についての定めがあったことを認めるに足りる証拠はない」としました。

(2)次に、裁判所は、最高裁判決を引用したうえで、第1要件について、次のとおり判示しました。

「本件標章が付されていた本件商品は、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った。

本件商品を被告ブライトがMゴルフ社から購入したのは、……本件代理店契約の解除後であるが、ランピオン社がMゴルフ社に販売した2UNDR商品に対する……ランピオン社の管理内容等に照らし、……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。また、本件代理店契約では、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が、……我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められず、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」としたうえで、「本件商品に付された標章は、外国における商標権者である原告ハリスから使用許諾を受けたランピオン社又はランピオン社と実質的には一体ともいえる原告ハリスによって、適法に付されたものである」として、本件輸入行為は第1要件を具備すると判示しました。

(3)また、第2要件については、「原告商標についてのカナダなどの海外にお

ける商標権者と日本における商標権者はいずれも原告ハリスであり、本件標章は原告商標と同一又は類似のものであるから……、それらは同一の出所を表示するものである」として、本件輸入行為は第2要件を具備すると判示しました。(4)さらに、第3要件については、「本件標章が付された本件商品は、本件代理店契約に基づきランピオン社によってMゴルフ社に販売されたものである。そして、ランピオン社と原告ハリスは実質的に一体ともいえた。

本件商品が被告ブライトによりMゴルフ社から購入されたのは、本件代理店契約の解除後であるが、ランピオン社がMゴルフ社に販売した2UNDR商品に対する……ランピオン社の管理内容等に照らし、……原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。また、本件代理店契約では、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が、……我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められないこと、Mゴルフ社の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とも認められないこと、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、そのことによって、原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない」とし、「我が国の商標権者である原告ハリスは、直接的に又は……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

において実質的に差異がない」として、本件輸入行為は第3要件を具備すると判断しました。

## 5. 考察

(1)本件で争点となった「並行輸入」とは、外国で製造・販売された商品を、日本の総代理店以外の者が総代理店ルートによらず現地において購入し、日本に輸入する行為を指します。

商標権者の許諾を得ない輸入は原則として商標権侵害となりますが、最高裁判決が挙げた3要件を満たす場合には、真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠くことになり、許容されます。3要件を満たす並行輸入は、商標の中心的機能である出所表示機能および品質保証機能を害さず、実質的に商標権侵害の違法性がないからです。

(2)第1要件にいう「適法に付された」とは、外国における商標権者が当該商標を付したこと、または当該商標権者から使用許諾を受けた者が適法に当該商標を付したことを意味します。

本件において原告は、代理店契約条項違反や解除後の輸入である点を捉え、適法に流通に置かれたものでなく、出所表示機能を害するため第1要件を具備しない旨主張しました。しかし、これはあくまで「誰が商標を付したか」という観点から真正商品か否かを区別する要件です。本件商品は、商標権者ハリス社ないしランピオン社により本件標章が付された2UNDR商品であり、ランピオン社が本件代理店契約に基づきMゴルフ社に販売し、被告会社がMゴルフ社から輸入したものですから、第1要件を満たすことは明らかでしょう。

最高裁判決の事案は、ライセンス契約中の製造地制限条項および製造者制限条項に違反する形で、商標を付した事案であるために第1要件を満たさないと判断されたものです。これに対し、本件の事案は、商標権者等が適法に商標を付した後の流通の過程で、代理店が代理店契約条項に違反する形で販売したにすぎない事案であり、権限なき者が商標を付した最高裁判決の事案と異なることに注意が必要です。

(3)第3要件にいう「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」とは、商品の客観的な品質そのものを問題とするのではなく、品質に対する商標権者のコントロールが及び得ることとされています。

本件の事案において、代理店契約解除後や、販売地域制限条項に違反して輸入がなされたことは、第3要件の問題として、商品の品質に対するハリス社のコントロールが及び得るか否かという観点から検討されることとなります。

裁判所も、販売地域制限違反の点について、ランピオン社から「各国の販売代理店に対して同じ2UNDR商品のカタログや注文のための商品のリストが送付されていたこと」から、日本で販売される2UNDR商品が他国で販売される商品と比べ格別の品質を有しておらず、販売地域制限条項は品質の維持や管理等と無関係である旨認定したうえ

で、ハリス社が本件商品の品質管理を行い得る立場にあることを根拠として、第3要件を満たすと判断しています。

(4)なお、被告会社の広告に「訳あり／パッケージ汚れ」と表示され、本件商品の包装が汚れてシールをはがした跡があり、著しく安価であるから、品質保証機能を害するとの原告らの主張に対して、裁判所は、「本件標章が付されることによる通常期待される品質」やこれに対する需要者の認識には影響しない事情であることを根拠として、原告らの主張を排斥しました。

また、契約解除により、本件商品に欠陥等があっても、商標権者からの保証を受けられないから、品質保証機能を害するとの原告らの主張に対し、裁判所は、商標権者からの保証が並行輸入の場面における商標の機能に直ちには影響せず、ハリス社が欠陥等の保証について日本国内で独自の信用を構築していたとは認められないとして、原告らの主張を排斥しました。

いずれも、商品の客観的な品質そのものの差異を重視しない裁判所の考え方が示されているといえます。

(5)本件事案における裁判所の判断には、代理店契約における品質の維持管理に関する条項の重要性、商標権者が品質の維持管理体制を充実させることの重要性が示唆されており、実務上大変参考になります。

### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。