

登録商標「NEONERO」商標権侵害販売差止等請求事件：東京地裁平成28(ワ)10643・平成28年10月20日（民46部）判決〈請求認容〉

【キーワード】

先使用权（商標法32条1項前段）、真正商品の並行輸入（違法性阻却事由）、権利の濫用（独禁法21条）

【主 文】

1. 本件は、真正商品の並行輸入の問題かと思っていたが、原告も被告も同一のイタリア会社に対し、身飾品について部品の型番、材質、色、部品の組み合わせ方その他の使用を指定して制作を依頼し、これを輸入していたというし、またメーカーであるイタリア会社がわが国で商標登録をしていたのかと思ったが、わが国では原告となった会社が第14類に属する商品について出願し登録していたのである。

この辺の事情は原告によると、P V Z社との間で協議し、第三者による並行輸入を阻止するために、原告のみがわが国で商標権者となる必要性を説き、P V Z社の承諾を得て平成26年10月15日に出願したというのである。

被告としては平成26年2月頃からP V Z社に対して特別仕様を指定した被告商品の製作を依頼し、（別紙）被告標章目録記載の標章の文字直下の2か所の曲線を結んで1本の線としたものを付したプライスタグを、P V Z社の承諾を得て製作した上で、同社から輸入した身飾品に付して販売していたというのである。

ところが、原告は平成26年8月20日にP V Z社に対し代理店契約の締結を打診し協議した結果、同年9月30日に、P V Z社が日本国内においては原告のみに身飾品の製造販売を行う旨の合意をしたことから、P V Z社は同年10月2日に原告に対し、被告から同年7月に受けた注文をどうすべきかを照会したところ、原告から、それは原告を通じて注文するようとの意向が表明されたので、原告は同年10月8日に被告に対しその旨の条件を伝えたが、被告はこれを拒否したので、原告とP V Z社は協議の上で、被告からの上記注文に限り、直接受けることを決定したというのである。

被告は、前記注文後は、平成27年12月まで、香港の業者から本件ブランドの商品を輸入して販売したのであるが、これを以って被告は、真正商品の並行輸入による販売行為は、商標権侵害の違法性阻却事由に該当する、と主張したのである。

これに対し裁判所は、①本件商標の商標権者である原告の販売商品の多くは、原告仕様によっている上、P V Z社製以外の部品を組み合わせた商品もあるから、原告商品のほとんどはP V Z社の本件ブランド品であり、原告以外に販売する商品とは異なるものであること、②被告が販売する商品には被告独自の仕様が含まれており、原告の仕様とは異なるものであり、原告を通さずに被告からP

VZ社に伝えられることからすれば、被告商品の品質管理に原告が直接又は間接に関与する余地はないから、被告商品と原告商品の品質に違いはないということはできないと認定した。したがって、被告による販売行為は真正商品の並行輸入には該当しないから、商標権侵害の実質的な違法性を欠くとは認められない、と判断したのである。

この裁判所の認定・判断について被告は、①需要者には原告商品とPVZ商品とのブランドコンセプトの相違を感得することができないこと、②身飾品業界では部品の配置等を販売者が工夫するのは普通だから、原告商品と被告商品との同一性が損なわれるものではない、と主張した。これについて裁判所はいずれも失当であると判断したが、筆者には納得できないところである。

けだし、わが国の身飾品の取引市場においては、判決が説示するような前記事情はいろいろあったとしても、需要者の知識からすれば、商品に付されているプライスタグ上のブランド（商標）を見て、商品の出所や品質を認識するからであり、それ以上のことをいろいろ詮索することは、普通はないだろうからである。

また、訴外PVZ社について理解することができないのは、第14類に属する商品について、オリジナルデザイナーである企業自身が、なぜ我が国における商標登録をしなかったのかである。自国のみならず、世界に向けて取引をしている企業であれば、各国において商標登録することは当然であるし、真正商品の並行輸入の法問題として処理することができるほどに、ブランド（商標）のパブリシティバリューは高くなるからである。

2. 本件にあつては、前記した並行輸入問題の前に、被告による先使用による商標の使用権の主張があつた。即ち、商標法32条1項前段の規定の適用である。

しかし、これについて被告は、原告が本件商標を出願した平成26年10月15日以前の同年2月頃からPVZ社と取引関係にあり、（別紙）被告標章のうち文字直下の2箇所を結んで1本の線としたプライスタグを同社の承諾を得て制作し、同社からの輸入品に付して販売していたというから、その旨の証拠を提出していたが、法32条1項前段で規定する「需要者の間に広く認識されている」と認定できるほどの証拠の量はなかったようである。

このような事情を考えると、わが国においては、被告側による周知性の要求量は、ハードルが高すぎるといわねばならないが、立法論として検討の余地があるのではないだろうか。

【論 説】

1. 本件は、真正商品の並行輸入の問題かと思っていたが、原告も被告も同一のイタリア会社に対し、身飾品について部品の型番、材質、色、部品の組合わせ方その他の使用を指定して制作を依頼し、これを輸入していたというし、またメーカーであるイタリア会社がわが国で商標登録をしていたのかと思つたが、わが国では原告となった会社が第14類に属する商品について出願し登録していた

のである。

この辺の事情は原告によると、P V Z社との間で協議し、第三者による並行輸入を阻止するために、原告のみがわが国で商標権者となる必要性を説き、P V Z社の承諾を得て平成26年10月15日に出願したというのである。

被告としては平成26年2月頃からP V Z社に対して特別仕様を指定した被告商品の製作を依頼し、(別紙)被告標章目録記載の標章の文字直下の2か所の曲線を結んで1本の線としたものを付したプライスタグを、P V Z社の承諾を得て製作した上で、同社から輸入した身飾品に付して販売していたというのである。

ところが、原告は平成26年8月20日にP V Z社に対し代理店契約の締結を打診し協議した結果、同年9月30日に、P V Z社が日本国内においては原告のみに身飾品の製造販売を行う旨の合意をしたことから、P V Z社は同年10月2日に原告に対し、被告から同年7月に受けた注文をどうすべきかを照会したところ、原告から、それは原告を通じて注文するようとの意向が表明されたので、原告は同年10月8日に被告に対しその旨の条件を伝えたが、被告はこれを拒否したので、原告とP V Z社は協議の上で、被告からの上記注文に限り、直接受けることを決定したというのである。

被告は、前記注文後は、平成27年12月まで、香港の業者から本件ブランドの商品を輸入して販売したのであるが、これを以って被告は、真正商品の並行輸入による販売行為は、商標権侵害の違法性阻却事由に該当する、と主張したのである。

これに対し裁判所は、①本件商標の商標権者である原告の販売商品の多くは、原告仕様によっている上、P V Z社製以外の部品を組み合わせた商品もあるから、原告商品のほとんどはP V Z社の本件ブランド品であり、原告以外に販売する商品とは異なるものであること、②被告が販売する商品には被告独自の仕様が含まれており、原告の仕様とは異なるものであり、原告を通さずに被告からP V Z社に伝えられることからすれば、被告商品の品質管理に原告が直接又は間接に関与する余地はないから、被告商品と原告商品の品質に違いはないということとはできないと認定した。したがって、被告による販売行為は真正商品の並行輸入には該当しないから、商標権侵害の実質的な違法性を欠くとは認められない、と判断したのである。

この裁判所の認定・判断について被告は、①需要者には原告商品とP V Z商品とのブランドコンセプトの相違を感得することができないこと、②身飾品業界では部品の配置等を販売者が工夫するのは普通だから、原告商品と被告商品との同一性が損なわれるものではない、と主張した。これについて裁判所はいずれも失当であると判断したが、筆者には納得できないところである。

けれど、わが国の身飾品の取引市場においては、判決が説示するような前記事情はいろいろあったとしても、需要者の知識からすれば、商品に付されているプライスタグ上のブランド(商標)を見て、商品の出所や品質を認識するからであ

り、それ以上のことをいろいろ詮索することは、普通はないだろうからである。

また、訴外P V Z社について理解することができないのは、第14類に属する商品について、オリジナルデザイナーである企業自身が、なぜ我が国における商標登録をしなかったのかである。自国のみならず、世界に向けて取引をしている企業であれば、各国において商標登録することは当然であるし、真正商品の並行輸入の法問題として処理することができるほどに、ブランド（商標）のパブリシティバリューは高くなるからである。

2. 本件にあつては、前記した並行輸入問題の前に、被告による先使用による商標の使用権の主張があつた。即ち、商標法32条1項前段の規定の適用である。

しかし、これについて被告は、原告が本件商標を出願した平成26年10月15日以前の同年2月頃からP V Z社と取引関係にあり、（別紙）被告標章のうち文字直下の2箇所の曲線を結んで1本の線としたプライスタグを同社の承諾を得て制作し、同社からの輸入品に付して販売していたというから、その旨の証拠を提出していたが、法32条1項前段で規定する「需要者の間に広く認識されている」と認定できるほどの証拠の量はなかつたようである。

このような事情を考えると、わが国においては、被告側による周知性の要求量は、ハードルが高すぎるといわねばならないが、立法論として検討の余地があるのではないだろうか。

〔牛木 理一〕

(別紙)

商 標 権 目 録

1 登録番号 第5799743号

商標 NEONERO (標準文字)

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第14類

宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計

出願日 平成26年10月15日 (商願2014-086695)

登録日 平成27年10月16日

2 登録番号 第5799744号

商標  PIZZO D'ORO

 NEONERO

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第14類

宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計

出願日 平成26年10月15日 (商願2014-086696)

登録日 平成27年10月16日

(別紙)

被 告 標 章 目 録

