

登録商標「2UNDR」商標権侵害差止等請求事件：東京地裁平成30(ワ)35053・令和2年10月22（民46部）判決〈請求棄却〉

【キーワード】

商標の類否，商品の並行輸入

【事案の概要】

1 事案の概要

本件は、商標権者である原告ハリス（ハリス ウィリアムズ デザイン インコーポレイテッド）及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイ（株式会社アイインザスカイ）が、被告ブライト（株式会社ブライト）による別紙本件標章目録記載の標章（以下、同目録の番号に従い「本件標章1」などといい、本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。）が付された男性用下着の輸入、販売、所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、被告ブライトに対し、商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の譲渡、引渡し、輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに、被告ブライト及び被告Aに対し、民法709条、民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いがなく、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実）

(1) 原告ハリスは、カナダ法人であり、後記(2)の商標（以下「原告商標権」といい、その商標を「原告商標」という。）を有し、カナダなどでも原告商標（2UNDR）についての商標権を有する。

原告ハリスは、販売代理店を介するなどして、日本を含む複数の国で、原告商標（2UNDR）を付した男性用下着（以下、それらを総称して「2UNDR商品」ということがある。）を販売している。

ランピオンエンタープライゼスリミテッド（以下「ランピオン社」という。）は、所在地及び代表者等を原告ハリスと同じくするカナダ法人である。

原告アイインザスカイは、原告商標権について、日本国内における独占的通常使用権の設定を受けた株式会社である。（弁論の全趣旨）

被告ブライトは衣料品の販売等を目的とする株式会社であり、被告Aは遅くとも平成23年8月20日から現在まで被告ブライトの代表取締役である者である。（弁論の全趣旨）

(2) 原告商標権の内容は以下のとおりである。（争いがなく）

ア 登録番号

商標登録第5696029号

イ 商品及び役務の区分

第25類

ウ 指定商品

男性用下着，男性用ズボン下，肌着，ボクサーブリーフ，ボクサーショーツ，男性用水着，男性用水泳着，男性用ボード用ショートパンツ，下着，水泳着，被服，運動用特殊衣服

エ 登録日

平成26年8月22日

オ 登録商標（標準文字）

2UNDR

(3) ランピオン社は，平成27年1月頃，シンガポール法人であるMST GOLF PTE LTD（以下「Mゴルフ社」という。）に対して意向表明書（Letter of Intent）を交付して，Mゴルフ社との間で2UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結した（以下「本件代理店契約」という。）。（甲30の1及び2，弁論の全趣旨）

本件代理店契約では，Mゴルフ社は，2UNDR商品をシンガポール国内で販売することができること，2UNDR商品の販売促進等について努力をすることなどが定められていた。（甲30の1及び2）

(4) ランピオン社は，Mゴルフ社に対し，平成27年2月頃に1248点，同年6月頃に1200点の合計2448点の2UNDR商品（箱型のパッケージに包装されていたもの）を販売した。（甲29の1及び2，乙31の2ないし7）Mゴルフ社は，被告ブライトに対し，平成28年5月27日に380点，同年9月28日に38点，同年10月7日に1969点の合計2387点の2UNDR商品（箱型のパッケージに包装されていたもの）を販売し，被告ブライトは，それらを日本国内に輸入した（以下，被告ブライトがMゴルフ社から輸入した上記の2UNDR商品（包装のパッケージを含む。）を「本件商品」といい，本件商品の輸入行為を「本件輸入行為」という。）。（乙34ないし36，弁論の全趣旨）

本件商品は，ランピオン社が本件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。（乙23の1，弁論の全趣旨）

本件商品には，本件標章6，7又は9が商品又は包装に付されていた。（争いがない）

(5) 被告ブライトは，遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間，ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ショッピング」や楽天株式会社が運営する「楽天市場」（以下，これらのウェブサイトを「本件各サイト」という。）や実店舗において，本件商品を販売し（以下「本件販売行為」という。），本件各サイトの販売のためのウェブページにおいて広告に本件標章（本件標章1ないし9）を付して電磁的方法により提供した（以下「本件広告行為」という。）。（争いがない）

被告ブライトは、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本件商品を販売した。(甲2, 3(いずれも枝番を含む。), 乙9, 弁論の全趣旨)

(6) 被告ブライトは、遅くとも平成28年8月頃から現在に至るまで、本件商品を譲渡や引渡しのために所持している(以下「本件所持行為」といい、本件輸入行為、本件販売行為、本件広告行為及び本件所持行為を「本件各行為」と総称する。)(争いが無い)

3 争点

(1) 原告商標と本件標章の類否(争点1)

(2) 被告らの本件各行為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(争点2)

(3) 過失の有無(争点3)

(4) 損害額(争点4)

【判断】

1 争点1(原告商標と本件標章の類否)について

(1) 前提事実(2)のとおり、原告商標の指定商品には第25類の男性用下着が含まれるところ、本件商品は男性用下着であるから、本件商品は、原告商標の指定商品と同一であると認められる。

(2) 原告商標と本件標章の類否

ア 原告商標は、「2UNDR」の標準文字からなる。これらを文字ごとにみると「ニ又はツー」「ユー」「エヌ」「ディー」「アール」との称呼を生じるが、英語においては略語を作成する際に、原語が容易に推測できる場合に語中の子音を残し、母音(a, i, u, e, o)を省略することがあること(甲26)に照らすと、「UNDR」について「UNDER」の略語であるとして、「アンダー」との称呼を生じ、原告商標について「ツーアンダー」という称呼が生じる場合もあるといえる。また、原告商標から直ちには特定の観念は生じないが、「ツーアンダー」との称呼が生じる場合には、ゴルフで規定打数より2打少ないとの観念も生じ得る。

イ 本件標章1及び2が原告商標と同一ないし類似のものであることは、当事者間に争いが無い。

ウ 本件標章3は、「ツーアンダー」の文字からなるところ、これは原告商標において生じ得る称呼をカタカナで表記したものであり、称呼が同一であることなどから、原告商標と本件標章3は全体として類似するものであると認められる。

エ 本件標章4は、「2undr(ツーアンダー)」の文字からなるところ、これは、原告商標のアルファベットを大文字から小文字に変更した上で、その生じ得る称呼を括弧書きにしたカタカナ文字で併記したものであり、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章4は全体として類似するもの

であると認められる。

オ 本件標章5は、「2 UNDR (ツーアンダー)」の文字からなるところ、これは原告標章と同一のアルファベット文字に、その生じ得る称呼を括弧書きにしたカタカナ文字で併記したものであり、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章5は全体として類似するものであると認められる。

カ 本件標章6は、別紙本件標章目録記載6のとおりであり、「2」と「UNDR」の文字を横書きにして、それらの間に縦線を加えたものであるところ、これは原告商標の「2」と「UNDR」の間にありふれた縦線を加えたものにはすぎず、ひとまとまりの標章として捉えられ、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章6は全体として類似するものであると認められる。

キ 本件標章7は、別紙本件標章目録記載7のとおりであり、全体の左側半分に「2」の文字を配置し、右側半分に上記「2」の文字の4分の1程度の大きさの「U」「N」「D」「R」の文字を、「UN」を上段に、「DR」を下段に配置して、それらの間に縦線を加えたものであるところ、これは、原告商標の「UNDR」の文字のうち「UN」を上段に、「DR」を下段に配置した上で、左側半分の「2」と右側半分の「UN」「DR」の間にありふれた縦線を加えたものであり、ひとまとまりの標章として捉えられ、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章7は全体として類似するものであると認められる。

ク 本件標章8は、別紙本件標章目録記載8のとおりであり、本件標章7の下段に黒く塗りつぶされた横長長方形図形内に白色の「PERFORMANCE WEAR」の文字が表示されたものを配置したものである。このうち、「PERFORMANCE WEAR」の部分は「2」「UN」「DR」の文字に比べて相当に小さい表示であって、また、それらは「性能」、「衣服」などの意味を有する一般的な英単語であるから、本件標章8において、「2」「UN」「DR」の部分が強く支配的な印象を与えるといえる。そして、その部分と原告商標は上記キのとおり類似するといえるから、原告商標と本件標章8は全体として類似するものであると認められる。

ケ 本件標章9は、別紙本件標章目録記載9のとおりであり、本件標章7の下段中央付近に手書きされたような「Swing Shift」の文字を配置したものであるところ、「Swing Shift」の部分は、「2」「UN」「DR」の文字に比べて極めて小さい表示であるから、本件標章9において、「2」「UN」「DR」の部分が強く支配的な印象を与えるといえる。そして、その部分と原告商標は上記キのとおり類似するといえるから、原告商標と本件標章9は全体として類似するものであると認められる。

(3) 以上によれば、本件標章は原告商標と同一又は類似のものであると認められるから、本件各行為は、いずれも指定商品について原告商標と同一又は類似する標章を使用等するものであり、原告商標権を侵害するか、侵害するとみなされる(商標法37条1号、2号)。

2 争点2（被告らの本件各行為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）について

(1) 上記1のとおり、被告ブライトの本件各行為は原告商標権を侵害するか、侵害するとみなされるものであるところ、被告らは、第2の4(2)の被告らの主張のとおり、いわゆる真正商品の並行輸入の抗弁を主張し、本件各行為はいずれも商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たると主張する。

(2) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

ア 原告ハリスは、2 UNDR 商品に関し、各国に販売代理店を有している。

例えば、カナダではランピオン社が、日本では原告アイインザスカイが、東南アジアではマレーシア法人であるMST GOLF SDN. BHD. が、それぞれ2 UNDR 商品の販売代理店である。（争いが無い）ランピオン社は、平成27年1月頃、上記のMST GOLF SDN. BHD. の関連会社であるMゴルフ社との間で本件代理店契約を締結し、少なくとも平成28年2月5日時点では、Mゴルフ社は2 UNDR 商品についてのシンガポールにおける販売代理店であった。（前提事実(3)、争いが無い）

イ(ア) 原告ハリス及びランピオン社は、ランピオン社において販売代理店に対して意向表明書（Letter of Intent）を交付して2 UNDR 商品の販売等についての代理店契約を締結することがあり、また、原告ハリスと販売代理店が正式に代理店契約を締結することもあった。（甲30の1及び2）

原告ハリス及びランピオン社における2 UNDR 商品の各国の販売代理店とのやり取りは、概ね以下のようなものであった。以下のとおり、販売代理店は2 UNDR 商品を原告ハリス又はランピオン社から購入することができることとなっていたが、原告ハリス及びランピオン社において、販売代理店に販売した2 UNDR 商品を管理していたことを認めるに足りる証拠はない。（甲30の1及び2、弁論の全趣旨）

- ① 原告ハリス及びランピオン社の代表者又はランピオン社の国際部に属するリアン デュークから、各国の販売代理店に対して2 UNDR 商品の次期モデルのデザインのイラストをメール（電子メールをいう。以下同じ。）で送信する。
- ② 上記と同時又は後日にエクセル表をメールで送り、締切日までに注文をするように促す。
- ③ 販売代理店契約で定められた一定期間の最低注文金額を満たす2 UNDR 商品の注文が認められる。
- ④ 各国の販売代理店が注文をすると、各国の販売代理店ごとに出荷前に配達先の確認依頼をする。その際に先に決済をするため請求書がメールで送られる。
- ⑤ 上記以外に、倉庫の在庫状況のお知らせメールや、年に1、2回倉庫の在庫を安く提供することもある。

(イ) ランピオン社とMゴルフ社は、平成27年1月頃、本件代理店契約を締結し、本件代理店契約において、Mゴルフ社は一定期間に最低注文金額を注文すること、シンガポール国内で販売すること、2UNDR商品等の販売促進の努力をすることなどが定められた。本件代理店契約において、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。Mゴルフ社に対する意向表明書自体は、現在、見当たらないものの、その頃の、ランピオン社と、Mゴルフ社とは別の販売代理店との間の意向表明書においても、当該代理店は一定の領域で2UNDR商品等を販売できること、ランピオン社がマーケティング資料やパンフレット、販売ツールを提供し、販売代理店が宣伝と販売に最善を尽くすことなどが定められていたが、ランピオン社が販売した2UNDR商品の販売代理店における管理についての定めや、代理店契約解除後の販売代理店における2UNDR商品の販売や在庫の処分等についての定めはなかった。

(甲30の1及び2)

(ウ) Mゴルフ社は、ランピオン社に対し、平成27年2月に1248点、同年6月に1200点の2UNDR商品を注文し、ランピオン社は、中国の工場で製造した2UNDR商品をMゴルフ社に販売した。しかし、Mゴルフ社は、その後、2UNDR商品を注文せず、売上げ等の報告もせず、Mゴルフ社の代表者に対してメールが送信されてもその返信をしなかった。（前提事実(4)、甲30の1及び2、乙9、弁論の全趣旨）

ランピオン社は、Mゴルフ社が販売代理店として全く活動していないと判断し、原告ハリス及びランピオン社の代表者は、平成28年5月上旬、Mゴルフ社に対して本件代理店契約を解除する旨のメールを送信して、本件代理店契約が解除された。同メールにおいて2UNDR商品の在庫の処分等を指示したことを認めるに足りる証拠はない。（甲30の1及び2、弁論の全趣旨）

ウ ランピオン社は、上記イ(ア)のとおり、定期的に、日本を含む各国の販売代理店に対して新商品等を知らせるメールを一斉に送信するなどしていた。これらのメールでは、添付ファイルとして、2UNDR商品のカタログや、特定の時点で工場から直送配送することができる2UNDR商品のリスト等が付されることもあった。（乙23、24（いずれも枝番を含む。）、33）

ランピオン社は、平成28年5月6日、各国の販売代理店に対し、同年6月1日の工場出荷が遅れることなどを知らせるメールを送信し、同メールはMゴルフ社にも送信された。（乙24の2、33）

ランピオン社は、平成28年5月29日、各国の販売代理店に対し、工場から直送される商品の注文期限などを知らせるメールを送信したが、同メールは、Mゴルフ社に対しては送信されず、その後も、Mゴルフ社に対してランピオン社から上記の定期的な一斉送信メールが送信されることはなかった。（甲19ないし23の2）

エ ランピオン社は、令和元年5月3日、Mゴルフ社に対し、本件訴訟に関連して、被告ブライイトに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求めるメールをした。これに対し、Mゴルフ社は返信をせず、ランピオン社は、同月16日に回答を催促するメールをした。Mゴルフ社は、同日、ランピオン社に対し、確認をして返信する旨のメールをしたが、その後、Mゴルフ社がランピオン社又は原告ハリスに連絡をすることはなかった。（甲31の1及び2）

原告ハリス及びランピオン社は、平成28年5月より後は、上記のメールをした令和元年5月3日まで、Mゴルフ社に対して連絡をしたことはなかった。

なお、本件訴訟は、平成30年11月に提起され、被告らは、平成31年4月に提出した準備書面で、本件商品がMゴルフ社から購入したものであるとして、いわゆる真正商品の並行輸入の抗弁を主張した。（弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な事実）

オ 被告ブライイトは、ゴルフ用品を中心としたスポーツ用品の卸売りや小売り販売、インターネット上での通信販売等を行っており、Mゴルフ社との間では30年以上にわたって様々なブランドの商品を輸入するなど、継続的な取引関係にあった。（乙42）

Mゴルフ社は、平成28年5月23日、被告らに対し、新たに取扱いを開始したブランドとして2UNDR商品を紹介し、2UNDR商品の春季カタログ（ただし、2015（平成27）年のもの）の電子ファイル、本件商品が紹介されているニュース記事、Mゴルフ社が保有する2UNDR商品の在庫及び価格表をメールで送信した。Mゴルフ社は、被告らに対し、上記のカタログが最新のものでないことは述べなかった。（乙15、39、40、42、48、49、50）

被告ブライイトは、Mゴルフ社から、平成28年5月27日に380点、同年9月28日に38点、同年10月7日に1969点の2UNDR商品である本件商品を購入し、輸入した（本件輸入行為）。本件商品は、箱型のパッケージで包装されたものであった。（前提事実(4)）

カ 被告ブライイトは、遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間、本件各サイト及び実店舗において、箱型のパッケージの包装のまま、本件商品を販売するとともに（本件販売行為）、本件商品に関する広告に本件標章を付して電磁的方法により提供した（本件広告行為）。（前提事実(5)）

上記期間の本件広告行為の概要は、以下のとおりであった。（甲2、3（いずれも枝番を含む。）、弁論の全趣旨）

(ア) Yahoo!ショッピングの表示の概要

- ① タイトルタグに本件標章1、3及び4が用いられている。
- ② ウェブページ上部に表示される、ウェブサイトのツリー構造や現在表示されているウェブページの位置を示すタグに、本件標章2、3及び5が用いら

れている。

- ③ 本件商品を販売するためのウェブページに、その種類に応じて本件標章6又は7が付された本件商品の画像が掲載されている。その画像の左上部にはロゴマークとして本件標章8が表示され、右側には本件商品の商品名やサイズ、色等とともに本件標章1、3及び4が表示されている。上記の画像や文章付近に、黄色の四角枠の中に赤字で「訳あり」と記載されているロゴマークや、【訳あり／パッケージ汚れ】、【高性能アンダーウェア】という表示がある。

(イ) 楽天市場の表示の概要

- ① タイトルタグに本件標章1、3及び4が用いられている。
- ② 商品等を検索ないし表示するために列記されているメンズウェアのブランド名の一つとして、本件標章5が表示されている。
- ③ ウェブページの上部に商品等の紹介や特売品の広告を目的とした複数のバナーが表示されており、そのうちの一つに、ロゴマークとして本件標章8が表示され、本件標章6が付された本件商品の画像が表示され、「高性能アンダーウェア 訳あり品 大放し！！」などと記載されたバナーがある。
- ④ 本件商品を販売するためのウェブページに、その種類に応じて本件標章6又は7が付された本件商品の画像が掲載されている。その画像の左上部にはロゴマークとして本件標章8が表示され、右側には本件商品の商品名やサイズ、色等とともに本件標章1、3及び4が表示されている。上記の画像や文章付近に、黄色の四角枠の中に赤字で「訳あり」と記載されているロゴマークや、【訳あり／パッケージ汚れ】、【高性能アンダーウェア】という表示がある。
- ⑤ 上記④の本件商品の画像が表示された部分の下には、本件標章9が付された本件商品のパッケージの画像と、黄色の四角枠に赤字で「訳あり」と表記されたロゴマークと、「パッケージ汚れ。新品未使用ですが…シールを剥がした様な汚れがあります。※汚れ箇所は商品により異なります。商品には問題はありません。ご理解の上、ご注文ください。」という記載がある。

キ 被告ブライトは、本件商品のうち、「2 u n d r (ツーアンダー) メンズ 01 SWING SIFT LONG LEG」を、1点当たり2980円(税込価格。以下同じ。)で販売していたが、その後、遅くとも平成28年12月15日頃には当該商品の販売価格を1点当たり2480円に変更し、平成29年1月頃には当該商品の販売価格を1点当たり1980円に変更した。

(甲32(枝番を含む。), 乙51, 52, 弁論の全趣旨)

(3) 事実認定の補足説明

原告らは、被告らがMゴルフ社から本件商品を購入した当時、本件代理店契約は解除されていてMゴルフ社⁵は2 UNDR商品の販売代理店ではなかったと主張するのに対し、被告らはそのような事実はないと主張する。

上記(2)イ(ウ)のとおり、原告ハリス及びランピオン社の代表者は平成28

年5月上旬にMゴルフ社に本件代理店契約を解除する旨のメールを送信した。そして同ウのとおり、同月6日を最後に、各国の販売代理店に送信されていた原告ハリスの商品に関する一斉送信メールがMゴルフ社に送信されなくなっており、その後、令和元年5月3日まで両社の間で連絡が取られた形跡がないことに照らせば、本件代理店契約は平成28年5月上旬に解除され、被告ブライトがMゴルフ社から初めて本件商品を購入した同月27日には、本件代理店契約は解除されていたと認めるのが相当である（上記(2)イ(ウ)）。

(4) 本件輸入行為の違法性について

ア 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又は類似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。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（以下「第1要件」という。）、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（以下「第2要件」という。）、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（以下「第3要件」という。）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（最高裁平成14年（受）第1100号同15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁）。

イ 本件商品は、ランピオン社から2UNDR商品の販売代理店であったMゴルフ社に販売されたものであった。上記(2)イ、ウによれば、本件代理店契約において、代理店契約の解除後の販売代理店における販売や在庫の処分等についての定めはなく、また、本件代理店契約の解除後、ランピオン社又は原告ハリスがMゴルフ社に対して在庫の処分等について指示をしたことはなかった。他方、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（同ウ）から、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、2UNDR商品の販売代理店の販売地域の制限が、販売政策上の合意を超えて、2UNDR商品の品質の維持や管理等と関係することをうかがわせる事情は見当たらない。また、本件商品は箱型のパッケージに包装された男性用下着であり、通常は流通の過程でパッケージ内の商品自体の品質が劣化するものではなく、また、本件で、流通の過程で商品の品質を変化させるおそれが存在したことを認めるに足りる証拠はない

そして、前提事実(1)、上記(2)イ(ア)及び弁論の全趣旨によれば、ランピオン社と原告ハリスとは実質的には一体であるともいえる。

ウ 第1要件について

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、上記おり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商品に対する上記イのとおりランピオン社の管理内容等に照らし、このことによって、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。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、上記イのとおり、そもそも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。

これらによれば、本件商品に付された本件標章は、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いうことが相当である。

したがって、本件輸入行為は第1要件を具備するものと認められる。

エ 第2要件について

前提事実(1)のとおり、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(上記1)、それらは同一の出所を表示するものであるといえる。

したがって、本件輸入行為は第2要件を具備するものと認められる。

オ 第3要件について

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は一体ともいえた。

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商品に対する上記イのとおりランピオン社の管理内容等に照らし、このことによって、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。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、上記イのとおり、そもそも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。

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2 UNDR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。

したがって、本件輸入行為は、第3要件を具備するものと認められる。

カ 原告らは、被告ブライトが本件商品を購入したのが本件代理店契約の解除後であること、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を挙げて、本件輸入行為が違法性を欠くことにはならない旨主張するが、上記**ウ**、**オ**に照らし理由がない。

また、原告らは、被告ブライトの広告に「訳あり／パッケージ汚れ」などという表示があり、本件商品の包装が汚れており、シールをはがしたような跡があり、本件商品は原告アイインザスカイが販売する2 UNDR商品に比して著しく安価であることから、本件輸入行為は原告商標や本件標章の出所表示機能及び品質保証機能を害すると主張する。しかし、本件商品の需要者は、本件標章が付されることによる通常期待される品質を前提として、安価になっているのは上記事情によるものであると認識すると考えられ、上記事情によって原告商標の出所表示機能や品質保証機能が害されるとはいえず、上記主張は採用できない。

さらに、原告らは、Mゴルフ社は本件代理店契約の解除により正規の販売代理店ではなくなったため、本件商品は欠陥等があっても原告ハリスから保証を受けられないから、原告商標の出所表示機能や品質保証機能が害されると主張する。しかし、商標権者から保証を受けられるか否かが並行輸入の場面における商標の出所表示機能や品質保証機能に直ちに影響するとはいえないし、本件において、特定の商品について欠陥等の保証をすることについて原告ハリスが日本国内で独自の信用を構築していたと認めるに足りる証拠もない。原告ら主張の事情によって原告商標の出所表示機能や品質保証機能が害されるとはいえず、原告らの主張は採用できない。

キ 小括

以上によれば、被告ブライトの本件輸入行為は、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適法なものであると認められる。

(5) 本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為の違法性について

ア 商標が付された商品の輸入行為に実質的違法性がないと認められた場合において、その輸入行為後に当該商品を販売し、また、その販売のための広告に当該商標等を付する行為は、それらの行為自体によって商標権の出所表示機能や品質保証機能を新たに害する事情がないといえるときは、違法性が阻却されると解するのが相当である。

前提事実(4)、(5)によれば、被告ブライトは、Mゴルフ社から輸入した本件商品について、商品や包装のパッケージに改変を加えることなく本件販売行為

をした。このような販売の態様に照らせば、本件販売行為は、その行為自体によって新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。

また、被告ブライトは、上記2(2)力のとおり本件広告行為を行っていたところ、本件広告行為においては本件商品を販売するために必要であると通常想定される態様により本件標章が使用されていると認められる。そうすると、その使用は、新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。

したがって、被告ブライトの本件販売行為及び本件広告行為は、いずれも商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものであると認められる。

イ 原告らは、本件広告行為において、本件標章8が本件商品の左上に表示されているところ、本件標章8は原告商標と異なる表示であり、原告商標と異なる標章を本件商品の写真と別個に表示することは、出所表示機能を害すると主張する。しかし、上記1のとおり、原告商標と本件標章8は類似するものであるから同一の出所を表示するものといえる。そして、本件各サイトでは、本件標章8は本件商品の画像に近接して表示されていることから、その使用が本件輸入行為とは別に、新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。原告らの上記主張は採用できない。

原告らは、本件各サイトの「訳あり／パッケージ汚れ」という表示は商標権者の意思によらずに流通した商品であることを需要者に想起させるものであるから、品質保証機能を害するものであると主張する。しかし、「訳あり／パッケージ汚れ」という表示によって原告商標の品質保証機能が害されないことは、上記(4)力で説示のとおりである。原告らの上記主張は採用できない。

ウ 被告ブライトの本件販売行為、本件広告行為は適法であると認められ、本件販売行為や本件広告行為と異なる態様で本件商品の販売及び広告において本件標章が使用されるおそれがあることを認めるに足りる証拠もないから、被告ブライトが本件商品を譲渡や引き渡しのために所持していたとしても、それは適法なものであるといえる。

(6) 結論

以上によれば、本件各行為は、いずれも商標権侵害としての実質的違法性を欠き、適法なものであると認められる。

結 論

よって、原告らの請求は、その余を判断するまでもなくいずれも理由がないことから、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件は、商標権者である原告ハリスと、その原告から独占的通常使用権の設定を受けていたもう1人の原告アイインザスカイとが、被告による本件標章目録記載の標章が付された男性用下着等の輸入、販売等の行為は商標権侵害であると主張し、商標法36条1項、2項に基づいて、被告に対し、民法769条、719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金等の支払いを求めた事

案である。

原告ハリスはカナダ国の法人であるところ、原告商標権をカナダ国などにおいても専有する会社である。

原告ハリスは、日本を含む複数の国で、原告商標（2 UNDR）を付した男性用下着を販売している会社である。

また、被告ブライトは、楽天市場において本件商品を販売し、本件各サイトで本件商品を販売し、本件各サイトの販売のためのウェブページに被告に本件標章を付して電磁的方法によって提供したのである。

争点としては、被告らの本件各行為が、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相当するのからである。

2. まず争点1については原告商標と本件商標の類否について、裁判所は原告商標「2 UNDR」に対して、本件標章1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8とを各対比し、いずれも指定商品同一又は類似のものと認められるから、原告商標権を侵害するか侵害するとみなされると認定したのである。

3. 次に争点2については、被告らの本件各行為は真正商品の並行輸入であるから、商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか否かについては、しかし、原告ハリスとランピオン社における2 UNDR商品の各国販売代理店とのやり取りは、原告ハリスとランピオン社とにおいて、販売代理店で販売した2 UNDR商品を管理していたことを認める証拠はない、と裁判所は認定したのである。

4. さらに争点3の本件輸入行為の違法性について、裁判所は、最高裁の判例を引用し、真正商品の並行輸入品であっても、第1要件、第2要件、第3要件を欠如していれば、商標権侵害としての実質的違法性を欠くことになることと認定したのである。

5. そうすると、ランピオン社と原告ハリス社とは、実質的に一体の企業であると認定したのである。

そして、裁判所は、被告による本件輸入行為は第1要件と第2要件と第3要件の全部を具備しているものと認定したのである。

その結果、被告ブライトの本件輸入行為は、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実情にあるものと判断したのである。

そして、さらに裁判所は、本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為については違法性を欠く、適法な行為であると認定したのである。

6. 本件は長文な判決ではあるけれども、説得力を有する名判決であると評価したいのである。

[牛木 理一]

〔原告商標権目録〕

登録番号	商標登録第5696029号
出願日	平成26年3月13日
登録日	平成26年8月22日
商標	2UNDR（標準文字）
商品及び役務の区分の数	1
商品及び役務の区分	第25類 男性用下着，男性用ズボン下，肌着，ボクサーブリーフ，ボクサーショーツ，男性用水着，男性用水泳着，男性用ボード用ショートパンツ，下着，水泳着，被服，運動用特殊衣服

〔商品目録〕

男性用下着，男性用ズボン下，肌着，ボクサーブリーフ，ボクサーショーツ，男性用水着，男性用水泳着，男性用ボード用ショートパンツ，下着，水泳着，被服，運動用特殊衣服

〔本件標章目録〕

- 1 本件標章1
2 u n d r
- 2 本件標章2
2 U N D R
- 3 本件標章3
ツーアンダー
- 4 本件標章4
2 u n d r（ツーアンダー）
- 5 本件標章5
2 U N D R（ツーアンダー）

6 本件標章 6



7 本件標章 7



8 本件標章 8



9 本件標章 9

