

商標の剥離抹消・変更が、不法行為、商標権侵害に該当するか否か争った事例

—ローラステッカー事件—

大阪高判令和4年5月13日令和3年(ネ)第2608号

金沢工業大学大学院 客員教授・弁理士 青木 博通

◆事案の概要

X（原告、控訴人）は、下記商標の商標権者である。

商標：ローラステッカー

指定商品：18類 つえ

登録番号：第6203564号

登録日：令和元（2019）年12月6日

登録公報発行日：令和2（2020）年1月7日

Xは、Xが製造している車輪付きつえである商品（本件商品）を「ローラステッカー」との商品名（以下、X標章）で販売しており、本件商品の軸には「Roller Sticker」の文字が印字されている（図1）。

卸売業者または小売業者であるYら（被告、被控訴人、Y1、Y2）が、本件商品を「ハンドレールステッキ」（以下、Yら標章）との名称で販売した行為（図2）が、上記登録商標に係る商標権（本件商標権）の侵害に該当すると、Yらに対し、本件商品に対するYら標章の使用の差止めを求めるとともに、XがY1との取引を停止した令和元年8月以降、上記登録商標の公報が発行されるまで（以下、前半期間）のYらの上記行為が、X標章に化体する信用および出所表示機能を毀損する共同不法行為に該当し、また、上記登録商標の公報が発行された令和2年1月7日から同年3月31日まで（以下、後半期間）のYらの行為は、本件商標権侵害の共同不法行為に該当すると、損害賠償300万円を求めた事案である。

Yら標章は、ホームページ、梱包箱および取扱説明書に使用されていた。

XとYらの間にX標章を使用するとの取り決めはない（図

3）。

XがYらに納入した本件商品の梱包箱の外側には、X標章は表示されておらず、Yらが仕入れ後に貼付したYらシールによってX標章が覆い隠された事実はない。XがYらシールによって覆い隠されたのを問題としているのは、Xの屋号であって、X標章ではない。

Yらの行為によって、本件商品本体に英文字で印字された「Roller Sticker」という標章（称呼および觀念においてX標章と同一のもの）に何らかの変更が加えられた事実もない（本件商品の品質にも変更はない）。

X標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、Y1がXから本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱されていたX説明書をY説明書に差し替えた行為のみ（後述のYら行為②に関する）である。

原審^{*1}はXの請求をいずれも棄却したため、Yはこれを不服として本件控訴を提起した。

争点は、以下のとおりである。

Yらの行為は、令和元年8月から同年11月までのY1によるY2への、Y2による訴外Aへの本件商品の各卸売り（Yら行為①）、令和元年8月から令和2年3月までのY1による本件商品の個別販売（Yら行為②）、令和元年8月から令和2年3月までの、Y2がXから直接仕入れた本件商品を訴外Aに卸売りした行為（Yら行為③）に区別される。これらの行為について、次のとおり、前半期間と後半期間における不法行為の成否等が争点となった。

（1）前半期間におけるYらの共同不法行為の成否（Yら行為①～③）（争点1）

（2）後半期間におけるYらによる商標権侵害の成否（Y

ら行為②および③) (争点2)

(3) 損害の発生および額

図1 Xの商品(全体および軸の拡大写真)



図2 取引経路

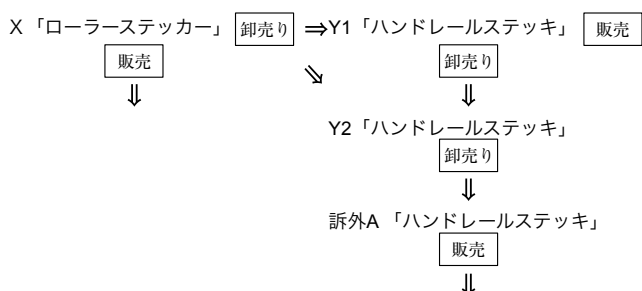


図3 平成27年2月23日付の取引基本契約書(XとY1)

「第2条(本製品の内容):本製品とは以下のアイテムとする。

①ローラーステッカー(S・M)

②歩行補助及び関連商品他」

「第7条(価格):乙が購入する本製品の価格は乙の発注に先だって甲が乙に提出する見積書に基づき、甲乙協議の上決定する」

「第13条(所有権移転):本製品の所有権は、第8条に規定する受入検査の合格をもって甲から乙に移転するものとする」

「第16条(販売終息):乙が本製品の販売を終息する場合、甲へ1ヶ月前までに書面で通知する。甲は、乙に速やかに専用の残存資材の報告を行ない、最終時点で資材在庫がなくなるように協議を行う」

「第21条(協議事項):本契約に定めない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上、これを解決する」

◆判旨一請求棄却一

Xの請求を棄却した。

「3. 前半期間における共同不法行為の成否(争点1)」については、原審判決に本判決の補正を反映させた。

1. 前半期間における共同不法行為の成否(争点1)

「ウ そこで検討するに、商品に商品名を付して販売する場合、一般には出所の識別や顧客の吸引を期待してなされるのであり、複数の製造者が類似する商品を製造販売する場合に、類似する商品名が使用されれば商品の出所の混同を招くおそれがあることから、不正競争防止法や商標法は、同一又は類似の標章の使用を規制することで商品の本来の主体の利益を守ろうとしたものと解される。

しかしながら、前半期間においては、X標章は商標登録がされていないから、およそ商標法の問題とはなり得ず、また、Xから、前半期間におけるYらの行為が不正競争防止法の規律に抵触するとの主張もされていない。そうすると、卸売業者又は小売業者が製造者から商品名を付した商品の譲渡を受けた場合、卸売業者あるいは小売業者としては、当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば、より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される。

Xは、製造者が一定の商品名を付して流通に置いた商品について、その後の段階の者が商品名を変えることができないのは当然である旨を主張するが、製造者が販売を終えた商品について、以後の者が別の商品名により販売したとしても、直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし、ブランドとしての統一を図る等の必要があれば、販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから、そのような合意等のない場合に、卸売業者や小売業者が、常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

また、本件事案において、Yらが本件商品をYら標章により販売することにより、X標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば、需要者をして品質を誤認させる表示をしたといえることができるかもしれないが、本件はそのような事案ではなく、Xは、商品名

をX標章からYら標章に変更したことをもって、X標章を剥離する不法行為にあたるというものであるから、Xの主張は採用できないといわざるを得ない。

エ 以上によれば、Xが本件商品をYらに譲渡した際に、合意や指示等、以後もX標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず、YらがYら標章による販売を行って、これによりXに損害を生じさせたと認められる場合には、不法行為が成立すると解する余地があるから、以下、このような観点から検討することとする」

「(ウ) 以上を総合すると、XがY1に本件商品を納入した平成27年2月から令和元年7月までの間において、XとY1との間において、本件商品をX標章により発売することの合意が成立した、あるいは、X標章により販売することを、Xが本件商品をY1に納入する条件としたとの事実を認めることはできない」

「ウ 前半期間において、Y2がXから直接仕入れ、訴外Aに納品した本件商品について（Yら行為③）、X標章を使用しなければならない、あるいはX標章を変更してはならないとの制約が存していたと認めることはできず、Xの主張は採用できない」

「以上によれば、前半期間において、本件商品をYら標章の商品名により販売したことは（Yら行為①ないし③）、Xに対する不法行為にはならないというべきであり、これに付随する説明書の差替えも（Yら行為①及び②）、同様といわざるを得ない」

2. 後半期間における商標権侵害の成否（争点2）

「(1) Xは、商標権者であるXがX標章を付した本件商品について、その譲渡を受けた卸売業者等であるYらが、梱包箱にYらシールを貼付し、本件商品とともに梱包されていたX説明書をYら説明書に差し替えた行為は、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を積極的に毀損するものとして、商標の剥離抹消行為と評価し得る本件商標権侵害に当たる旨主張するとともに、上記譲渡によって本件商標権が消尽するとみるべきではないとして原審の判断を非難する」

「(2) 商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所の誤認ないし混同を抑止することにより、商標権侵害は、指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又

は類似の商標を使用する場合に成立することが基本である（商標法25条、37条）。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を図っているといえることができる。

商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないというべきである。

(3) また、その点を措くとしても、後半期間におけるYらの行為（Yらの行為②及び③に関する。）は、以下のとおり、X標章の剥離抹消行為と評価し得る行為には当たらないと解される。

ア ……前提事実によれば、XがYらに納入した本件商品の梱包箱の外側にはそもそもX標章は表示されていないから、Yらが仕入れ後に貼付したYらシールによってX標章が覆い隠されたという事実はない。XがYらシール①によって覆い隠されたのを問題としているのは、Xの屋号であって、X標章ではない。また、Yらの行為によって、本件商品本体に英文字で印字された『Roller Sticker』という標章（称呼及び観念においてX標章と同一のもの）に何らかの変更が加えられたという事実もない（本件商品の品質にも変更はない。）。

イ そうすると、X標章の剥離抹消行為として問題となり得る行為は、Y1が、Xから本件商品を仕入れた際に梱包箱に同梱されていたX説明書をY説明書に差し替えた行為のみ（Yら行為②に関する。）であるが、X説明書は、取引によって納入された本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件商品に標章を付した（商標法2条3項1号）とはいえず、X説明書が取引書類（同項8号）に当たると認めるに足りる事情も窺われない。したがって、X説明書に『ローラステッカー使用説明書』との記載があるのは、X標章を商標として使用したものとは認められず、X説明書を差し替えたことがX標章の剥離抹消行為と評

価すべきものとは認められない。

ウ 以上のとおり、後半期間におけるYらの行為は、そもそもX標章の剥離抹消行為と評価される行為には当たらないから、その余の点を判断するまでもなく、商標の剥離抹消を理由として商標権侵害をいうXの主張は採用できない。

なお、Yらの行為②及び③における本件商品について、Xが本件商品本体に付した標章（称呼及び觀念においてX標章と同一のもの）と、Yらが梱包箱に付したYら標章とが併存しているとしても、Xから適法に本件商品を仕入れたYらが、再販売業者としての出所を明らかにするため本件商品に併存して自らの標章を付すことが一般的に禁止される理由もない。

（4）したがって、後半期間におけるYらの行為について、本件商標権侵害は成立しないから、商標権侵害の不法行為は成立しない」

3. 未登録商標（標章）に関する当審におけるXの補充主張について

「Xは、前半期間における未登録のX標章について、Yらが、X標章を剥離抹消した上で自己の標章を使用した行為が不法行為に当たる旨主張するが、Yら行為①に関する行為を含め、前半期間におけるYらの行為が、そもそもX標章を剥離抹消したと評価される行為に当たらないことは、前記……と同様であるから、上記主張も採用することはできない」

◆評釈一判旨賛成一

1. 従来の裁判例

商標の剥離抹消・変更については、古い判決として、倉庫商標回復損害賠償請求事件判決^{*2}がある。倉庫の賃借人が、賃貸人に無断で倉庫前面に掲記されていた賃貸人の広告文字を塗抹し、自己の商標を掲記した事案で、賃貸人が賃借人に対し不法行為に基づく損害賠償を請求し、裁判所が認容している。本件では商標が登録商標であったか否かは不明である。

商品の小分けに関する事件で、傍論ながら、商標の剥離抹消について触れた裁判例として、マグアンプK事件判決^{*3}がある。裁判所は「当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によって当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標

権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない」と判示しており、商標の剥離抹消は商標権侵害になるとの解釈を示している。

被告商品に付された原告商標を剥離抹消したことにより、商標権侵害を認めなかった裁判例として、卑弥呼事件判決^{*4}とノンアルコール事件判決^{*5}がある。前者は被告商標を付した中敷きで原告の靴の商標を覆い隠した案件で、後者は被告が缶ビールに記載された原告商標をシール貼付により、需要者に視認できないようにした案件である。

2. 学説

商標の剥離抹消・変更が商標権侵害を構成するか否かについて、学説は肯定説と否定説に分かれる。

（1）肯定説

肯定説を唱える網野誠博士^{*6}は「指定商品に付された登録商標をその商品が流通している過程において第三者が剥奪抹消し、これに代え自己の商標を使用して流通させる行為も商標権を侵害する行為であると解される。それは他人の登録商標を使用する行為ではないが、他人が流過程において登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹消するためのものであるから、36条の侵害行為に該当する」と述べている。

（2）否定説

否定説を唱える田村善之教授^{*7}は「商標権者が指定商品に付した登録商標を、流過程で抹消したり、さらには、自己の商標を使用して流通させる行為も、商標権侵害となるという見解がある（網野・商標800頁、小野・概説258—259頁）。これらの行為は登録商標への信用の化体を妨害したり、登録商標に帰せられるべき信用を自己の商標に化体させる行為であり、信用形成のインセンティブとして商標が機能することを妨げる点で、競争法上、違法と目するべきである。

しかし、25条、37条に該当するものでない以上、解釈論としてみても、商標権侵害と構成することには無理がある。立法論として考えてみても、商標が登録されているか否かということに拘わらず禁止すべきである。現行法上も、商品に付された商標を抹消して自己の商標等、他の商標を付する行為は、製造元や販売元を偽る行為として、不正競争防止法2条1項12号（引用者注：現20号）に該当する。単に抹消するだけで何の商標も付さずノーブランド品として販売した場合でも、民法709条の不法行為には該当するというべきであろう」と述べている。

網野博士は侵害の根拠を、登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹消する点にあるとしている。

田村教授も信用形成のインセンティブとして商標が機能することを妨げる点で、競争法上、違法と目すべきであるとの考えをとるが、商標法の規定上、侵害とするには無理があると解釈されている。しかしながら、商標権侵害は否定するものの、不正競争防止法2条1項20号、民法709条の不法行為に該当するとの見解をとる。

否定説のなかには、不正競争防止法の適用のみを主張するもの^{*8}や不法行為の適用のみを主張するものもある^{*9}。

3. 諸外国の立法・裁判例

諸外国の立法・裁判例は、以下のとおり分かれている。

フランスでは、フランス知的財産法L713条3-1(7)が「適法に付されている商標を隠滅し又は変更すること」は商標権侵害を構成すると規定する。商標の剥離抹消または変更は商標権侵害となる。

中国では、中国商標法57条(5)が「商標権者の許諾を得ずにその登録商標を変更し、変更した商標を使用する商品を市場に流通させたとき」は商標権侵害を構成すると規定しており、商標の剥離抹消・変更は商標権侵害となる。

米国の場合、商標の剥離抹消は黙示的リバースパッシングオフ（Implied Reverse Passing Off）に該当し、違法ではない。しかしながら、商標の変更は明示的リバースパッシングオフ（Express Reverse Passing Off）となり、米国商標法43条(a)（虚偽の出所表示による出所に関する混同^{じゃっき}）に当たり、違法となる^{*10}。

欧州では、欧州連合司法裁判所が、商標の剥離抹消・変更は「商標の主要な機能と、投資機能及び宣伝広告機能を侵害

する」として、商標権侵害を構成すると判断している^{*11}。

英国、ドイツでは、商標が完全に剥離抹消されている場合には商標権侵害を構成しない^{*12}。

4. 検討

本判決は、商標の剥離抹消・変更について、「商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通过程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないというべきである」と判示して、商標権侵害を否定している。

商標を剥離抹消して他の商標を付しても、商品の出所の混同が生じないことを、商標権侵害を否定する根拠としている。原審は「製造者における自他識別や顧客吸引の問題は、製造者から卸売業者あるいは小売業者へ商品が譲渡された段階で一旦目的を達すると考えられる」と判示して、消尽論を根拠に商標権侵害を否定したが、本判決ではこの部分が削除されているので、商標機能論をとったといえよう。

ただし、本件では商標の剥離抹消・変更はなかったと判断しているので、この判示部分は傍論である。

商標の発展助成機能（商標への信用の化体を促す）を考えれば^{*13}、商標の剥離抹消・変更は認めるべきでないこととなるが、一方で「商標を付したという一事によって、その商品の流通方法や販売方法に対してコントロール権を及ぼすことは、商品の品質を、商標や商品に関わるすべての事項に拡大して理解することになりかねず、商品取引や流通を抑制する危険性が高いといえよう。また、こうした見解は、商標権の保護を出所表示機能や品質保証機能を超えて、販売戦略等を含めたイメージの形成・維持に拡大させる可能性を含んでおり、慎重に検討する必要があると思われる」との見解もある^{*14}。

商標の発展助成機能と商品取引の自由度とのバランスを取りながら、商標の剥離抹消・変更の違法性を検討する必要がある。

フランスや中国の立法例は、商標の発展助成機能に重きを置いたものといえよう。

現行商標法では、他人の商標を付す行為までが商標の使用の定義にあり、商標を剝離抹消・変更する行為は商標の使用の定義に含まれないので、商標権侵害を認容するのは文言上も無理がある。商標権侵害とするには、フランスや中国のような立法が必要となる。

商標法を改正しないのであれば、不正競争防止法2条1項20号（品質誤認）や民法709条（不法行為）での検討が必要である。

裁判所も争点1のところで「Yらが本件商品をYら標章により販売することにより、X標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば、需要者をして品質を誤認させる表示をしたといえることができるかもしれない」と判示しており、品質誤認表示がある場合には、不法行為が成立する可能性がある^{*15}。しかしながら、民法709条の適用については、北朝鮮映画事件最高裁判決^{*16}があり、「同法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護

された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」と判示して、不法行為の適用できる場合を制限している点に注意を要する。

本判決では、「取扱説明書」におけるYら標章の使用が、商標法2条1項8号の「取引書類」への使用に該当しないと判断されている^{*17}。「取扱説明書」への標章の使用が一律に否定されたのではなく、本件における使用方法（本件商品に添付等されず梱包箱の中に取扱説明書が単に同梱されていたにすぎない）において、否定されたものと解される。

本判決によると、商標を剝離抹消・変更させないで、確実に商標の発展助成機能を確保するためには、商品の譲渡時に商標の剝離抹消・変更を行わない旨を契約書に規定したり^{*18}、図形商標について部分意匠として意匠登録をしたりするといった手当てが必要になる。

（あおき ひろみち）

※1）大阪地判令和3年11月9日令和2年（ワ）3646号

※2）東京控判明治37年4月15日明治37年（子）222号倉庫商標回復損害賠償請求・法律新聞207号14頁、判例評釈として、筒井四満治「他人の商標抹消行為」別冊ジュリストNo.14（1967年8月）118～119頁がある。

※3）大阪地判平成6年2月24日平成4年（ワ）11250号

※4）東京地判平成23年7月22日平成21年（ワ）24540号

※5）大阪地判平成26年3月27日平成24年（ワ）13709号

※6）網野誠『商標（第5版）』（有斐閣、1999年）800頁。その他の肯定説には、満田重昭「商標の使用とその保護の範囲の関係を述べよ。」紋谷暢男編『商標法50講』（有斐閣、1975年）162～163頁、小野昌延『商標法概説（第2版）』（有斐閣、1999年）257～258頁がある。

※7）田村善之『商標法概説（第2版）』（弘文堂、2000年）150頁。その他の否定説には、渋谷達紀「商品の小分けと商標権の侵害」『判例商標法』（発明協会、1991年）781頁、土肥一史「真正商品の小分け行為と広告表示」中山信弘ほか編『知的財産法と現代社会－牧野利秋判事退官記念－』（信山社、1999年）513頁がある。

※8）竹田稔『知的財産権訴訟要論（特許・意匠・商標編）』（発明推進協会、2012年）700頁。

※9）眞島宏明「商標の剝奪抹消と商標権侵害の成否について－商標の冒用以外の行為にも商標権侵害は成立するか－」パテント61巻4号（2008年）121～125頁、平尾正樹『商標法〈第2次改訂版〉』（学陽書房、2015年）308～309頁。

※10）長谷川遼「Reverse passing offについて」設楽隆一ほか編『飯村敏明先生退官記念論文集 現代知的財産法－実務と課題－』（発明推進協会、2015年）1001～1024頁。

※11）三菱フォークリフト2018年7月25日判決、In Case C-129/17

※12）三菱フォークリフト事件における法務官の2018年4月26日付意見書。

※13）田村・前掲注7）1頁。

※14）蘆立順美「商標機能論の検討」日本工業所有権法学会年報42号（2018年）111頁以下。

※15）生田哲郎・寺島英輔「メーカーが製品に付した商品名を、卸売業者が流通過程で変更して販売した行為につき、不法行為の成立と商標権侵害を否定した事例」発明119巻6号（2022年6月）37～39頁、今田早紀「ローラーステッカー事件」知財ふりずむ20巻240号（2022年9月）28～35頁。なお、小泉直樹「流通過程における登録商標の剝離抹消」ジュリスト1577号（2022年）9頁は、「品質誤認表示（不正競争防止法2条1項20号）を示唆している」との見解をとられる。

※16）最判平成23年12月8日平成21年（受）602号。知的財産法と不法行為の関係については、田村善之『ライブ講義知的財産法』（弘文堂、2012年）494～531頁、上野達弘「『知的財産法と不法行為法』の現在地」日本工業所有権法学会年報45号（2021年）205頁を参照。

※17）特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第22版）』（発明推進協会、2022年）1532頁は、「〈取引書類〉注文書、納品書、送り状、出荷案内書、物品領収書、カタログ等である」と記載され、取引書類に取扱説明書が含まれていない。また、コスメディカルズ事件判決（東京高判平成16年10月27日平成16年（行ケ）150号）は、「パンフレットA及びBは、その購買者向けの単なる商品取扱説明書ではなく、一般消費者をも念頭に置いた『広告』であると認めるのが相当である」と判示して、商品取扱説明書が広告的使用に該当しないことを前提としている。

※18）今田・前掲注15