



® 平成 30 年 12 月 19 日 (水)

No. 14838 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ年32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆商標判例読解⑥

「NEONERO」事件 (1)

☆知財高裁開廷一覧..... (10)

☆知的財産研修会(知財活用の局面・目的
に応じた知的財産価値評価の実務) (11)

商標判例読解⑥

「NEONERO」事件

(「真正商品の並行輸入」について)

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会

弁理士 富所 英子

事件番号：平成28年(ネ)第10104号 販売差し止め等請求控訴事件

係属部：知的財産高等裁判所第2部(裁判長裁判官：森 義之)

判決日：平成30年2月7日

結論：控訴認容(原判決を取消)

関連条文：商標法25条、37条

出典：最高裁判所ウェブサイト

SUN・GROUP

企業経営や事業に貢献する
グローバルな知財戦略のプロ集団

サン・グループ 会長 藤本 昇

サン・グループ 代表 藤本 周一

特許業務法人 藤本パートナーズ

所長 弁理士 藤本 昇

機械・意匠・知財紛争
訴訟・鑑定・契約

【URL】
www.sun-group.co.jp

【大阪】
〒542-0081
大阪市中央区南船場1-15-14
堺筋福地ビル2階
(総合受付5階)

【東京】
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-1-8
麹町市原ビル3階

副所長 弁理士 中谷 寛昭(化学)

副所長 弁理士 野村 慎一(意匠・国際)

弁理士 小山 雄一(特許・国際)	弁理士 北田 明(機械・制御)	弁理士 白井里央子(商標・不競法・著作権・国際)
弁理士 田中 成幸(商標・不競法)	弁理士 大川 博之(機械・制御)	弁理士 石井 隆明(意匠)
弁理士 久米 哲史(化学・国際)	弁理士 山本 裕(化学・薬学)	弁理士 三条 英章(化学)
弁理士 北村 七重(意匠・国際)	弁理士 横田 香澄(化学)	弁理士 道慶 一豊(化学)
弁理士 大西 陽子(意匠)	中国弁理士 展 馨(機械・国際)	

【大阪】TEL:06-6271-7908 FAX:06-6271-7910 【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997 【E-mail】info@sun-group.co.jp

株式会社ネットス

内外国の知財情報の調査・パテントマップ・知財情報の加工・解析・翻訳

代表取締役社長 藤本 周一

取締役 田村 勝宏 取締役 川原 丈夫

【大阪】TEL:06-6261-2990 FAX:06-6261-2993

【東京】TEL:03-3237-4390 FAX:03-3237-4391

【E-mail】nets@sun-group.co.jp

株式会社パトラ

知財教育・PBS・外国法務

リーダー 【大阪】TEL:06-6271-2383 FAX:06-6271-7910

高橋 香央里 【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997

【E-mail】patra@sun-group.co.jp

★キーポイント

並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由の「第3要件」(我が国の商標権者の品質管理可能性)について、「外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる。ただし、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するといえることができる。」との見解を示した。なお、本判決では、我が国の商標権者側に、「保護に値する利益」はないと判断された。

第1 事案の概要

1. 本件は、以下の「本件商標1」及び「本件商標2」につき商標権を有する被控訴人(一審原告)が、控訴人(一審被告)による商品に関する広告に以下の「控訴人標章1」及び「控訴人標章2」を付して頒布する行為が本件商標権を侵害する旨主張して、控訴人に対し、商標法36条1項、2項に基づき、控訴人の商品の販売及び頒布の差止め並びに廃棄を求めた事案である。

<本件商標1>

登録第5799743号「NEONERO」(標準文字)
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

<本件商標2>

登録第5799744号

PIZZO D'ORO

NEONERO

第14類: 同上

<控訴人標章1>

NEONERO

<控訴人標章2>

PIZZO D'ORO
NEONERO

原判決¹は、一審被告による商品の輸入販売行為はいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえず、一審原告の一審被告に対する本件商標権の行使が権利濫用に当たるといってもできないなどとして、一審原告の請求を全部認容したため、一審被告が本件控訴を提起した。

2. 事実関係

(1) 当事者

控訴人(一審被告): 株式会社ジュエリー・ミウラ

被控訴人(一審原告): 株式会社ミツムラ(商標権者)

(2) 前提事実

被控訴人は貴金属製品の製造及び卸売業を営む会社であり、控訴人は宝石・貴金属類の輸入、加工及び販売業を営む会社である。

被控訴人は、本件商標権を有しており、本件商標を付した身飾品類(以下、「被控訴人商品」という。)を販売している。

イタリアのP.V.Z.s.r.l社(以下、「PVZ社」という。)は、平成20年5月1日から平成29年5月17日までの間において、以下の「PVZ社商標」の欧州における商標権者であった。PVZ社は、その製造に係る身飾品類を、「NE

ONERO」のブランド名（以下、「本件ブランド」という。）下に、本件商標2と同一の標章を用いて販売している。

控訴人は、平成27年12月11日から同月13日にかけて「ベルジュアダチ」にて開催された展示販売会（以下、「本件催事」という。）のチラシ（以下、「本件チラシ」という。）に、本件催事に出品する控訴人の身飾品（以下、「控訴人商品」という。）を広告するため、控訴人標章を掲載して、これを頒布した。

< P V Z 社商標 >



第2 原審（平成28年（ワ）第10643号）の要旨

被告（本件控訴人）は、被告商品を P V Z 社から輸入して販売する行為がいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当すると主張した。

これに対して、原審は以下のように判断して、原告（本件被控訴人）の請求を認めた。まず、①本件商標の商標権者である原告の販売する多くは原告の定めた仕様によっているうえ、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 社が本件ブランド名で原告以外に販売する商品とは異なること、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、その仕様は原告の仕様とは異なるもので、かつ原告を通さずに被告から P V Z 社に伝えられること、以上のことが明らかである。また、身飾品という商品の性質上、部品の組み合わせ方、用いられる金具などが異なるときは、品質が同一であるとはいえない、と解される。そうすると、被告商品の品質管理に原告が直接的または間接的に関与する余地はなく、被告商品と原告商品の品質に差異がないということはできない。したがって、被告による販売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実質的な違法性を欠くとは認められない。

また、被告は、身飾品業界において部品の配置等

を販売者が工夫するのが通常であることからすれば、原告商品と被告商品の同一性が損なわれるものではない旨主張するが、販売者各自により工夫が行われるとの点は、むしろ各商品の品質の同一性を否定する事情と解される。したがって、被告の主張は失当である。

第3 争点

本件の争点は、①並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性、並びに②商標権の行使の権利濫用該当性、である。本稿では、①の争点のみを取り上げる。

第4 裁判所の判断

1 結論

原判決を取消す。被控訴人の請求は棄却する。

2 事実認定

(1) P V Z 社は、「NEONERO」ブランド（本件ブランド）名下に、本件商標2と同一の標章を用いて、ペンダント、ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪、腕輪等の身飾品を販売している。

(2) 以下、被控訴人と控訴人について認定された事実を、時系列で記載する。（表1）

(3) 被控訴人の P V Z 社に対する商品の注文方法

被控訴人は、P V Z 社から受領したデザイン帖や、P V Z 社が展示会に持参した展示品等を元に、約15%はそのまま、約85%は修正を加えて注文する。修正を加える場合には、P V Z 社がデザインして作成した、レース状の細工を施したひし形、楕円等の形状のパーツ（以下「P V Z 社パーツ」という。）の種類、色、サイズ及び個数、各 P V Z 社パーツ間の長さ等を指定し、ネックレス、ペンダントトップ、イヤリン

表 1

	被控訴人	控訴人
H25.3月	本件ブランドの取り扱い開始。	
H26.2月		P V Z社との取引開始。
6月18日頃		P V Z社から直接商品を輸入。
7月頃		P V Z社からポスターの送付を受け「NEONERO」標章を付したプライスカード作成の許可を得た。
8月20日～9月22日	P V Z社に対し、被控訴人が日本における独占的な販売代理店になることにつき申し入れ。販売代理店契約の内容について協議し、一定の合意有。(注1)	
H26.8月20日～H27.8月28日		P V Z社の商品を販売。
H26.10月10日	P V Z社に対し、日本において「NEONERO」商標につき、被控訴人とP V Z社が共同で商標登録出願をすることを提案。	
H26.10月14日までに	P V Z社は、日本において「NEONERO」商標の登録出願は被控訴人が単独で行うことを了解。	
10月15日	本件商標を出願。	
10月28日頃		P V Z社から直接商品を輸入。しかしその後はP V Z社から直接輸入することができなくなり、P V Z社に直接メールで注文し、P V Z社が香港のM. C. E社(以下「MCE社」という)に商品を送り、MCE社が開封せずに控訴人に商品を送るという方法で輸入。
H27.5月11日頃		MCE社を介しP V Z社から商品を輸入。
10月16日	本件商標が登録される。	
11月10日	控訴人に対し、被控訴人が本件商標権を有し、本件商標と同一又は類似の商標を被控訴人に無断で使用することは本件商標権の侵害を構成する旨、通知。	
12月8日	控訴人に対し、本件催事において控訴人商品を販売する行為は本件商標権の侵害を構成するとして上記販売の中止を求めた。	
12月11日～13日		本件催事において出品リスト記載の身飾品(控訴人商品)を出品・販売(いずれも控訴人がP V Z社から直接又はMCE社を介して輸入した物)。
12月24日頃		並行輸入品の取り扱いには問題がないと考えており、控訴人が並行輸入を中断するには被控訴人による控訴人の商品在庫買い上げなどの方法があり得る旨を通知。

(注1) 被控訴人は、平成26年8月20日、P V Z社に対し、日本では被控訴人の他控訴人もP V Z社の商品を販売しているとして、被控訴人が日本における独占的な販売代理店になることを申し入れた。その後、被控訴人とP V Z社とは、香港において、販売代理店契約の内容について協議し、平成26年9月22日までに、P V Z社は、日本国内の被控訴人以外の者には商品を販売しないこと等につき合意した。本件販売代理店契約に関する契約書は作成されなかった。

グ、ブレスレット等の作成を注文する。被控訴人は、P V Z社から輸入したペンダントトップには、別途被控訴人が調達したネックレスを付し、P V Z社から輸入したイヤリングには、日本製シリコンパーツの付いたイヤリング部品を付し、P V Z社から輸入したネックレスにはピコ引き輪(被控訴人が開発した、引く突起を大きくし、装飾玉を付けた引き輪)とジョイントの丸カンを付すなどして完成品とする(下線は筆者による。以下同様)。

(4) 控訴人のP V Z社に対する注文方法

控訴人は、P V Z社から受領したカタログや香港フェアでP V Z社が持参したサンプルを元に、カタログ掲載商品やサンプルをそのまま、又は修正を加えて注文する。修正を加える場合は、色や色の組合せを指定する。

3 理由要旨

(1) 争点①(並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性)について

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され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)。しかしながら、そのような商品の輸入であっても、

- (i) 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、
- (ii) 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。)、
- (iii) 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(以下「第3要件」という。)

場合には、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。(最高裁第一小法廷平成15年2月27日判決民集57巻2号125頁)

そして、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広告に付する行為は、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)。しかしながら、そのような行為であっても、登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為と同様に、商標権侵害としての実質的違法性を欠く場合があり、その場合の上記(i)の要件は、当該商品に当該商標を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること(以下「第1要件」という。)とすべきである。

・第1要件について

P V Z社商標は、デザイン化した「NEONERO」の欧文字の下部に左から右にかけて緩やかにカーブしながら下がる曲線を配し、その曲線の下に小さく「FORME PREZIOSE」の欧文字を記したものである。P V Z社は「NEONERO」の本件ブランド名を用いて身飾品を製造及び販売してきたこと等からすると、P V Z社商標の要部はデザイン化された「NEONERO」の文字部分であるものと認められる。

控訴人標章2は、「PIZZOD'ORO」の欧文字を上段に小さく、「NEONERO」の欧文字を下段に大きく配してなるものであり、その文字の大小に各段の差があることから、要部は「NEONERO」部分であるものと認められる。したがって、控訴人標章2の要部は、P V Z社商標の要部とその外観が類似し、称呼を同一にする。以上より、P V Z社商標と控訴人標章2とは類似する。

控訴人標章1は、「NEONERO」の欧文字を書してなるものであるから、P V Z社商標の要部とその外観が類似し、称呼を同一にするものであって、P V Z社商標と控訴人標章1は類似する。

そうすると、控訴人標章1及び2は、欧州

においてはP V Z社の許諾なくして適法に使用することはできないものであると認められる。

上記のとおり、控訴人標章1及び2は、P V Z社商標と類似するものであるが、控訴人商品はいずれもP V Z社から輸入されたものである上、控訴人がこれに手を加えて販売したとも認められないから、控訴人が控訴人商品の広告に控訴人標章1及び2を付する行為は、P V Z社の商標権の出所識別機能や品質保持機能を害するものではなく、P V Z社との関係で適法なものといえることができる。

したがって、本件被疑侵害行為は、第1要件を充足する。

・第2要件について

第2要件は、内外権利者の実質的同一性というものであって、「法律的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国における商標権者と我が国の商標権者が親子会社の関係や総販売代理店である場合をいい、「経済的に同一人と同視し得るような関係がある」とは、外国における商標権者と我が国の商標権者が同一の企業グループを構成している等の密接な関係が存在することをいうものである。

被控訴人はP V Z社と本件ブランド商品について日本における本件販売代理店契約を締結し、被控訴人はP V Z社の日本における独占的な販売代理店となったものであるから、P V Z社と被控訴人とは、法律的に同一人と同視し得るような関係にあるといえ、本件被疑侵害行為は第2要件を充足する。

・第3要件について

第3要件は、我が国の商標権者の品質管理可能性についていうものであるところ、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる。ただし、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に

係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するといえることができる。

P V Z社は、本件商標登録以前から本件ブランドを付した商品を控訴人及び被控訴人に対して販売し、日本において流通させていたところ、被控訴人が本件商標権を登録したのは、P V Z社の商品を独占的に輸入し販売するためであり、その登録は、P V Z社の許諾を得て行ったものであり、本件商標1は本件ブランド名そのものであり、本件商標2はP V Z社が本件ブランドのために使用していた標章を用いたものであると認められる。本件において、被控訴人商品は身飾品であり、使用者が他人から見えるように装用して、商品の美しさでもって使用者を飾るという機能を有するところ、被控訴人が、P V Z社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定し、引き輪やイヤリングのパーツを取り付けたことは認められるものの、引き輪やイヤリングのパーツは身体を飾るという被控訴人商品の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない。

被控訴人のウェブサイトには、P V Z社作成の画像及びP V Z社が使用するのと同じ本件ブランドのロゴが用いられ、P V Z社パーツのレース状の模様は明確に認識できるが、被控訴人が独自に付したパーツが強調されている部分はなく、またP V Z社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや、引き輪やイヤリングのパーツが使用しやすいといったことは上記ウェブサイトには記載されておらず、このような事項が需要者に認識されていたとは認められない。さらに、被控訴人は、被控訴人商品について保証書を発行していたものの、その内容は「品番」「仕様」のみであり、保証内容から被控訴人独自のパーツが付されていることを購入者が認識できるものとは認められない。

これらの事情を総合考慮すると、被控訴人が、P V Z社とは独自に、被控訴人の商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、控訴人商品の輸入や本件被疑侵害行為によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたということとはできない。したがって、被控訴人に保護に値する利益があるということとはできない。

- (2) 以上より、本件被疑侵害行為は第1要件～第3要件をいずれも充足し、実質的違法性を欠く。したがって、その余の点を判断するまでもなく、被控訴人の請求には理由がない。

第5 解説及び検討

1. 問題の所在 「真正商品の並行輸入」とは

「外国企業の商品が日本国内に輸入されるルートの中には、外国企業の日本国内における子会社や総代理店等を通して国内に輸入されるという、製造販売元の外国企業が予定していた『正規の』輸入ルートもあるが、他方で、別経路で商品が輸入される場合もある。後者のうち、特に、外国企業が海外で販売した商品を現地で購入したものを代理店等を通さずに、直接、日本国内に輸入することを、一般に並行輸入と呼んでいる。」²

同一ブランド名の下で、商品を世界的に販売している外国企業の中には、販売国の経済状況（物価、所得等）等に鑑み、国によって販売価格に差を設けている企業があり、我が国で販売されている商品と同一商品が、他国ではより安価な値段で販売されている場合がある。この価格差に着目した並行輸入業者が、外国で購入した商品を我が国に輸入し、正規の輸入ルートの商品よりも安い価格で販売するということが、現に行われている。その結果、正規輸入ルートの商品の売り上げが減少したり、それに伴って正規輸入ルートの商品価格を下げて販売せざるを得ない、などといった事態が発生することが考えられる。

外国企業は、このような事態を回避するため

に、商標権侵害を根拠として、並行輸入業者に対し、我が国への並行輸入をやめさせようとしてきた。「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有する」（商標法第25条）ので、並行輸入業者が、外国企業が他国並びに我が国において所有する登録商標と同一の商標が付された商品を、我が国に輸入し、販売することは、形式的には商標権侵害に該当すると言えるからである。

その一方で、外国においてその商品を販売したのは当該外国企業自身であり、我が国の商標権者でもある。そうすると、両者の出所は一致していることになるので、出所混同は生じていない（出所表示機能）。また、我が国の商標権者自身が外国において販売した商品であることから、商品の品質も保証されていると考えられる（品質保証機能）。このように商標の本質的機能が害されていないような場合にも、商標権侵害を認めるべきなのであろうか。これが、「真正商品の並行輸入」の問題である。

2. 最高裁判所の判断

並行輸入が問題となった裁判例はいくつが存在するが、「フレッドベリー事件」の最高裁判決³により、本件判決でも述べられた「3つの違法性阻却事由」が示された。商標法の目的は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」（同法1条）であるところ、下記の3要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能や品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわないため、実質的に違法性がないといえることができる、と判断したのである。

- (1) 第1要件：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ること。

本件においては、商品（ジュエリー）に付された登録商標は、外国における商標権者（P V Z社）により適法に付されたものであると言える一方で、控訴人（並行輸入業者）が、我が国

において作成した広告等（本件商標と同一又は類似の商標が付されている）については、「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」には該当しない。そこで、本件判決では、そのような行為であっても、登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為と同様に、商標権侵害としての実質的違法性を欠く場合があるとし、その場合の上記第1要件は、「当該商品に当該商標を使用することが外国における商標権者との関係で適法であること」とすべき、と判断した。

(2) 第2要件：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ること。

本件においては、我が国の商標権者は、当該外国における商標権者から許諾を得て商標登録をしており、且つ我が国の商標権者は、我が国において、当該外国における商標権者の販売代理店となっているから、第2要件（内外権利者の出所の同一性）を満たしていることについては、疑義がない。

一方、この要件が問題となったケースとして、「ダンロップ事件」（平成15年（ワ）第11200号）がある。この事件は、我が国における「DUNLOP」商標の商標権者（原告）が、外国において適法に「DUNLOP」商標が付されたゴルフクラブ等を我が国に並行輸入して販売した業者（被告）を、商標権侵害で訴えた事件である。

タイヤ、ゴルフ用品、テニス用品等を製造販売していた英国ダンロップ社は、世界各国に「DUNLOP」等の名を有する関連会社を有しており、英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社では、「DUNLOP」の文字標章等を使用し、その取扱製品を販売していた。このため、遅くとも昭和58年当時には、日本国内において、取引業者や需要者の間では、DUNLOP商標は古くからある海外の著名ブランドとして認識され、それによって識別される商品の出所も英

国ダンロップ社及び世界各国の関連会社によって形成されるダンロップグループであると考えられていた。その後、昭和58年に、英国ダンロップ社が原告に対してタイヤ事業に関する買収等の交渉を行った結果、原告が、欧米でタイヤ部門を扱うダンロップ社を買収した。一方、ゴルフ用品やテニス用品を扱うスポーツ用品部門は、世界で①欧米等、②日本等、③豪州等の大きく三つに分かれ、それぞれがDUNLOP商標等を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展していった。その結果、スポーツ用品に関しては、DUNLOP商標は、欧米においてはその商品の出所をD社とし、我が国等においてはその商品出所を原告とする、との認識が形成されるに至った、という経緯がある。

このケースでは、もともとは外国及び我が国における出所が同一（同一商標権者）であったが、裁判当時においては、欧米における商標権者であるD社と、我が国における商標権者である原告の間には何らつながりがなく、よって、両者の間に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とは認められない、と判断され、第2要件は充足しないと判断された。

(3) 第3要件：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

本件判決は、第3要件について、「我が国の商標権者の品質管理可能性についていうものであるところ、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる」と述べた後、「ただし、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合であっても、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用

の維持を図ってきたという実績があるにもかかわらず、外国における商標権者の出所に係る商品が輸入されることによって、そのような品質又は信用を害する結果が生じたといえるような場合には、この利益は保護に値するということができる。」と述べた。

一審では、この第3要件を満たさないことを理由に、いわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却を認められなかったように思われる（但し、一審判決中では、第1要件から第3要件の各要件について、個別に検討結果が記載されているわけではない）。

具体的には、「本件商標の商標権者である原告（注：本件被控訴人）の販売する商品の多くは原告の定めた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社が本件ブランド名で原告以外に販売する商品とは異なること」及び「被告（注：本件控訴人）が販売する商品には被告独自の使用が含まれており、その仕様は、原告の仕様とは異なるもので、かつ、原告を通さずに被告からP V Z社に伝えられること」が明らかであり、「身飾品という商品の性質上、部品の組み合わせ方、用いられる金具等が異なるときは品質が同一であるとはいえない。（中略）そうすると、被告商品の品質管理に原告が直接又は間接的に関与する余地はなく、被告商品と原告商品の品質に差異がないということはできない」と判断した。つまり、実際の商品について、原告の商品は原告が指定した仕様で、被告の商品は被告が指定した仕様で、それぞれP V Z社により製造されるから、両者の商品の品質は同一とは言えず、また被告が直接P V Z社に仕様を指定する以上、原告はその品質管理には関与できないということを、第3要件を充足しない根拠としている。

ここで、上述の最高裁判決において示された第3要件の基準は、我が国の商標権者が品質管理を行いうる立場にあれば、商品の品質同一性が認められる、というように読めるが、商標権者が品質管理を行いうることと、商品の品質が同一であることは、本来的には別問題である

ように思われる。商標権者が品質管理を行いうるとしても、品質の同一性がない場合もあれば、商標権者による品質管理可能性がないとしても、商品の品質が実質的に同一である場合もある。

しかしながら、この点、上述の「DUNLOP」事件の判決でも「並行輸入の違法性が阻却されるための品質に関する要件とは、客観的にいかなる品質であるかという問題ではなく、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うことによって、当該商標の保証する品質に差異がないことをいうのである」と述べられている通り、実際の商品の品質が同一であるかどうかは、第3要件の判断基準ではないと言える。

本件判決でも、「我が国の商標権者の品質管理可能性についていうものであるところ、外国の商標権者と我が国の商標権者とが法律的又は経済的に同一視できる場合には、原則として外国の商標権者の品質管理可能性と我が国の商標権者の品質管理可能性は同一に帰すべきものであるといえる」と述べている。

一方、本件判決では、上記の例外として、我が国の商標権の独占権能を活用して、自己の出所に係る商品独自の品質又は信用の維持を図ってきた実績があり、外国における商標権者の商品の輸入によって当該品質又は信用を害する結果が生じている場合には、この利益は保護されるべきであるとの判断を示した。

上述の通り、本件は、実際の商品について、被控訴人の商品は被控訴人が指定した仕様で、控訴人の商品は控訴人が指定した仕様で、それぞれP V Z社により製造されるため、両者の仕様は同一ではない。このような品質における差異点が、被控訴人側において保護されるべき利益と言えるか否かを問題にしたのである。そして、本件判決は、身飾品（ネックレス、ペンダント、プレスレット、指輪など）の主たる機能は「使用者が他人から見えるように装用して、商品の美しさでもって使用者を飾る」ことであるから、例えば被控訴人が、P V Z社パーツの組合せや鎖の長さなどを指定したり、引き輪やイヤリングのパーツを独自に取り付けたことは

認められものの、引き輪やイヤリングのパーツは、身体を飾るという被控訴人商品 (= 身飾品) の主たる機能からみて付随的な部分にすぎない、として、控訴人独自の品質又は信用とは言えず、保護されるべき利益はないと判断した。その根拠として、被控訴人のウェブサイトでは、P V Z社パーツのレース状の模様 (= 他者から見える部分であって、使用者を飾るという機能を果たす部分) は明確に認識できるが、被控訴人が独自に付したパーツが強調されている部分がない点、P V Z社パーツのレース状の細工以外のデザインが良いことや、引き輪やイヤリングのパーツが使用しやすいといったことは上記ウェブサイトには記載されていない点を挙げ、被控訴人独自の仕様やパーツが需要者に認識されていたとは認められないと認定した。その結果、被控訴人が、P V Z社とは別に、独自に被控訴

人の商品の品質又は信用の維持を図ってきたという実績があるとまで認めることはできず、控訴人商品の輸入は本件被疑侵害行為によって、被控訴人の商品の品質又は信用を害する結果が生じたということとはできない、と結論付けた。

¹ 当該判決の解説は、特許ニュースNo. 14364 (平成29年1月18日発行) を参照されたい。

² 田村善之著「商標法概説 第2版」468頁

³ 平成14年 (受) 第1100号、民集57巻2号125頁、判時1817号33頁、判タ1117号216頁

ーつづくー

㊟は10月18日付掲載

※次回㊟は2月掲載予定



開廷日	担当部	事件番号	事件名	事件進捗状況	原告 (提起人)	被告 (相手側)
27.11.10	2部	平成27年(ホ)第10049号	著作権侵害差止等請求控訴	判決言渡	(株) エスプリライン	エス (株)
〃	2部	平成27年(行ケ)第10037号	審決取消 (特許)	判決言渡	(株) 内藤	大豊工業 (株)
〃	2部	平成27年(行ケ)第10017号	審決取消 (特許)	第1回弁論	アルファ ラヴァール コーポレート アクチボラゲット	特許庁長官
11.11	1部	平成26年(ホ)第10032号	不正競争行為差止等請求控訴	弁論	億光電子工業股份有限公司	日亜化学工業 (株)
〃	1部	平成27年(ホ)第10105号	特許権侵害差止等請求控訴	判決言渡	アテンションシステム (株)	(株) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
〃	1部	平成27年(ホ)第10109号	損害賠償請求控訴	弁論	日亜化学工業 (株)	(株) 立花エレクトック
〃	1部	平成27年(行ケ)第10056号	審決取消 (特許)	第1回弁論	X	特許庁長官
〃	1部	平成27年(行ケ)第10157号	審決取消 (商標)	判決言渡	(株) マリキータ	Y
〃	3部	平成26年(ホ)第10102号	特許権侵害差止等請求控訴	弁論	(株) コンピュータ・システム研究所	吉備システム (株) 外
〃	3部	平成27年(ホ)第10084号	原状回復請求控訴	判決言渡	(株) エナシステム	合同会社MUGEKOM
〃	3部	平成27年(行ケ)第10055号	審決取消 (実用新案)	第1回弁論	(株) ディー・アッブ	(株) コージー本舗
〃	3部	平成27年(行ケ)第10093号	審決取消 (特許)	第1回弁論	吉備システム (株)	(株) コンピュータ・システム研究所
〃	3部	平成27年(行ケ)第10152号	審決取消 (商標)	第1回弁論	X	特許庁長官

知的財産研修会

知財活用の局面・目的に応じた **知的財産価値評価の実務**
～プロパテントからプロイノベーションへ進化した時代の知財評価の実務～

本研修会では、企業において知的財産マネジメントに携わる担当者や、知財ビジネスに投資したり支援するステークホルダーの方々を対象に、新しい時代における知財評価のあり方について、講師の経験を踏まえて、知財活用の局面や目的に応じた多様な評価実務のノウハウを、評価モデルとともにご紹介します。

<プログラム>

- 第一章：知的財産価値評価のために必要な知識
1. 知的財産価値評価の意義と役割
2. 知的財産の価値評価を行うための基礎知識
3. 評価人の心得と留保・制約事項
4. 知的財産の価値評価手法の基礎知識
- A) 資産化アプローチ（定量評価）手法
- B) 用益潜在力アプローチ（定性評価）手法
5. 知的財産価値評価の基本的手順の説明
6. 評価対象となる知的財産の種類別（法域別）特有の考え方
- 【評価モデル1】戦略的知的財産マネジメントの管理を目的とした指標評価
3. 知的財産の移転が適正・公正に取引できるための価値評価
- 【評価モデル2】特許権の移転を目的とする価値評価ガイド
- 【評価モデル3】商標権の移転を目的とする価値評価ガイド
4. 知的財産のライセンスを目的とする価値評価
- 【評価モデル4】特許権のライセンス料算定ガイド
- 第二章：局面別・目的別に応じた知的財産価値評価の実務
5. 知的財産による資金調達とその他の知的財産価値評価
- 【評価モデル5】知財活用事業の経済的価値と担保価値の算定ガイド
1. 局面別・目的別の知的財産価値評価の必要性
2. 知的財産マネジメントによる企業価値最大化のための評価

日本弁理士会会員の皆様へ

（一財）経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時：平成31年2月15日（金） 10:00～16:10（開場 9:30）

場 所：CONFERENCE BRANCH 銀座 E会議室

東京都中央区銀座3丁目7-3 銀座オーミビル 4階

（東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅下車 A13番出口より徒歩約3分）

講 師：大津内外国特許事務所 所長・弁理士 大津 洋夫 氏

（日本弁理士会 元・知的財産価値評価推進センター副センター長）

お申込：一般財団法人 経済産業調査会 業務部

T E L：03-3535-4881 E-mail: seminar@chosakai.or.jp

参加料：各1名につき（資料代・消費税込）

特別会員 10,000円 普通会員・知財会員 15,000円

特許ニュース・
経済産業公報ご購入者 18,000円 一 般 23,000円

主 催：一般財団法人 経済産業調査会

最新のセミナー情報がご覧になれます

経済産業調査会 セミナー

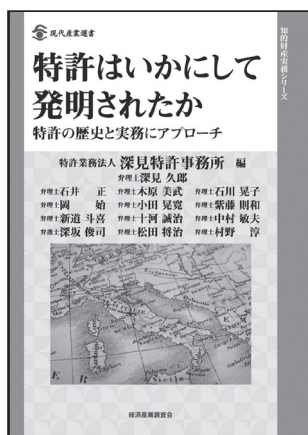
検 索

㊦ 現代産業選書 知的財産実務シリーズ

特許はいかにして発明されたか

特許業務法人 深見特許事務所 (編)

特許という発明を歴史的経緯から紐解き本質を理解する!



A5判 520 頁
本体価格 4,500 円 + 税
ISBN978-4-8065-3030-5

本書は、発明と特許について、歴史からみた全体像と具体的な出願から権利までのプロセス、そして権利の内容またその権利を生み出すために活躍する専門家としての弁理士とその組織である特許事務所の業務等について分かり易い形で取りまとめました。

特許を理解するポイントについてはできるだけ日本、欧州、米国等との違いもみていくこととし、日々の弁理士としての専門業務の経験の中から、発明と特許を理解していくために重要な点を絞り、全体と部分が把握できるよう記述されております。

主要目次

- | | |
|------------------|------------------|
| 第1部 特許の歴史と現代 | 第8章 特許される要件 |
| 第1章 欧州における特許の歴史 | 第9章 ソフトウェア関連発明 |
| 第2章 米国、日本の特許制度創設 | 第10章 医薬特許 |
| 第3章 現代の特許:新たな潮流 | 第11章 バイオテクノロジー特許 |
| | 第12章 特許権 |
| 第2部 出願から特許権まで | 第13章 特許訴訟 |
| 第4章 特許の対象 | 第14章 職務発明 |
| 第5章 出願 | |
| 第6章 明細書・クレーム | 第3部 知的財産の専門家 |
| 第7章 審査・審判 | 第15章 弁理士と特許事務所 |

●発行：一般財団法人 経済産業調査会

東京本部 〒104-0061 東京都中央区銀座 2-8-9 TEL03(3535)4882 FAX03(3535)4884
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町 1-7-4 TEL06(6941)8971 FAX06(6941)8992

オンラインによるご注文も承っております。

<http://books.chosakai.or.jp/books/index.html>

経済産業調査会 刊行物

検 索