

# 購入後の混同のおそれと商標権侵害 （インクボトル事件）

—東京地裁平成14（ワ）第4835号 平成15.1.21商標権侵害差止等請求事件—



会員 倉内 義朗\*

## 目次

[はじめに]

[判決要旨]

[事案の概要]

[事実]

[判決理由]

[判批]

1. 本件登録商標の出所識別機能
2. 真正商品に関する商標の使用の理論
3. 真正商品の改変
4. 真正商品の詰め替え
5. 購入後の混同
6. あてはめ

.....

## [はじめに]

被告らは、原告印刷機の利用者から使用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、これに自らの製造に係るインクを充填して販売している。このインクボトルに原告の登録商標が表示されていることから、被告らの行為が商標の「使用」に該当するか否かが争われた。

判決は、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たしていると認めることができないとの理由で、商標権侵害を否定したのであるが、購入後の混同のおそれがあるのではないかとこの観点から本判決を検討してみる。

## [判決要旨]

1. 被告らのインクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、被告らの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しな

いものというべきである。

2. 被告インクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容物たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件登録商標が出所識別標識を果たしていると認めることはできない。

## [事案の概要]

被告 Y らは、原告 X の製造に係る孔版印刷機（商品名「リソグラフ」。以下、印刷機という。）の利用者に対して、原告 X の登録商標が表示されている使用済みのインクボトル（空容器）に被告自ら製造する孔版印刷用インク（以下、インクという。）を充填して販売している。

原告 X は、被告 Y らの行為は商標の「使用」（商標法2条3項）に該当し、原告 X の商標権を侵害するとして、被告 Y らに対して、インクボトルに上記登録商標を付することの差止め及び同登録商標を付したインクボトルの廃棄並びに商標権の侵害による損害賠償を求めている。

これに対し、被告 Y らは、被告 Y らがそのインクを販売するに当たり容器として用いたインクボトルは、顧客から容器として提供されたものであるから、当該インクボトルに原告 X の登録商標が表示されていたとしても、被告 Y らの行為は商標の「使用」に該当しないものであって、商標権侵害を構成しないと反論して、原告 X の請求を争っている。

## [事実]

1. 原告 X の製造販売する印刷機においては、インクの充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであるところ、内容物たるインク

\* 吉備国際大学教授（政策マネジメント学部 知的財産マネジメント学科）

を使用し切った場合には、通常は、インクボトルごと新品に交換するものとされている。インクボトルは、印刷機の該当部分に嵌合するために特徴的な形状となっており、本件登録商標が表示されている。

2. 被告 Y らは、原告印刷機の利用者から使用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、これに自らの製造に係るインクを充填して販売している。

3. 被告 Y1 は、末端のユーザーによって使用された後の本件登録商標が付されたインクボトルを、末端のユーザーの属する組織（顧客）の購買担当者や事務係等からそのままの状態、被告 Y2 を通じて回収し、被告 Y2 から引渡しを受ける。次に、被告 Y1 は引き渡されたインクボトルを分解・洗浄した後、被告インクを充填し、キャップを取り付けて完成品として、被告 Y2 に対して販売する。そして、被告 Y2 は、同インクボトルに入った被告インクを学校、市役所等の顧客に対して販売し、実際にインクを使用するユーザーに被告インクが到達する。被告 Y1 の地域特約店も、被告 Y2 と同様の行為を行っている。

## 【判決理由】

商標権侵害の有無についての判断

(1) 「一般に、商標法上の商標の『使用』に該当するというためには、当該商標が商品の取引において出所識別機能を果たしている必要がある。

この点に照らせば、個別の取引において、買主から商品の容器又は包装紙等が提供され、売主が商品を当該容器に収納し、あるいは当該包装紙等により包装して、買主に引き渡す場合には、当該容器ないし包装紙等に商標が表示されていたとしても、商標法上の商標の『使用』には該当しない。けだし、この場合には、容器ないし包装に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく、当該商標が商品の出所を識別するものとして機能していないことが外形的に明らかだからである（例えて言えば、顧客が酒店に空瓶を持参して、酒を量り売りで購入する場合や、顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と、同様である。）。」

(2) 「これを本件についてみると、前記認定によれば、被告らの孔版印刷用インクの販売においては、顧客は被告 Y2 ないし Y1 の地域特約店に空インクボトルを引き渡し、被告 Y1 が当該空インクボトルに被告イン

クを充填し、これが再び被告 Y2 ないし Y1 の地域特約店から顧客に納品されるものであり、インクボトル上の本件登録商標の表示は、当該インクボトルがもともと原告から購入されたものであることから、当初インクボトルに付されていたものである。

そうすると、被告 Y らの孔版印刷用インクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、被告 Y らの行為は商標法にいう商標の『使用』に該当しないものというべきである。」

(3) 「この点について、原告は、被告らの行為が商標の「使用」に該当し、本件登録商標を侵害する旨を述べ、様々な主張をしているので、これらの点につき補足して説明する。

ア 原告は、本件登録商標が付されたインクボトルに原告のインクとは異なる被告インクが充填されていること自体、商標の有する出所表示機能、品質保証機能、広告機能を害するから、被告らの行為は『商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡す行為』（商標法2条3項2号）に該当し、しかも、被告 Y1 の行為は、本来の役割を終えたインクボトルを完成品として再生させるものであり『商品の包装に標章を付する行為』（商標法2条3項1号）にも該当する旨を主張する。

しかし、既に説示したとおり、個別の取引において買主から提供された容器に商標が付されており、売主が当該容器に商品を収納してこれを買主に引き渡したとしても、市場において商品に商標が付された場合と異なり、当該商標が商品の出所識別標識として機能する余地はない。原告の主張は、買主から容器が提供された場合を、市場での取引において商品が商標の付された容器に収納されて移転する場合と区別せず論ずるものであって、採用することはできない。

なお、原告は、論拠として改造ファミコン事件第一審判決を挙げるが、同判決の事案は、商品に X の商標が付されて市場において流通した事案であり、買主から提供された容器に商標が付されていた本件とは、事案を異にするものであるから、同判決を引いて被告らの商標権侵害をいう原告の主張は、失当である。

イ また原告は、被告らは、特定の顧客から回収された特定のインクボトルを、インク充填後に当該顧客とは別の顧客に販売している場合があると主張し、この場合は、被告インクが充填されて戻ってくるインクボトルは、回収されたインクボトルと規格の点では同じであるが同一物ではないのであるから、被告らの行為は商標の『使用』に該当する旨を主張する。

しかしながら、……被告らは、顧客から提出された空インクボトルに独自のロット番号を印字し、提出を受けた顧客の名称を記入するなどして、インクボトルが同一の顧客に対して返還されるように管理していることが認められるものであり、原告の主張はその前提を欠く（なお、付言するに、仮に特定の顧客から回収されたインクボトルが他の顧客に返還される余地があるとしても、顧客としては同一の種類形状のインクボトルが返還されれば、それをもって自己の提出したインクボトルと同一のインクボトルが返還されたものと認識しているものであり、社会的にも同一物が返還されたものと評価されるものであるから、いずれにしても商標の『使用』に該当するものと解することはできない。この点は、例えて言えば、年賀はがきの印刷において顧客が官製年賀はがきを持ち込んだ場合に、顧客に返還される官製はがきが必ずしも同一の番号のはがきとは限らないとしても、社会的には顧客の持ち込んだはがきに印刷がされるものと評価され、はがきの売買と評価されないのと同様である。）

ウ 原告は、被告インクを充填したインクボトルを見た第三者はいずれも商標権者である原告が製造したインクが入っていると誤認する蓋然性は高い、と主張し、その理由を縷々述べている。

しかしながら、本件においては、被告インクを充填したインクボトルは市場において展示ないし移転することはないので、インクボトルに付された本件登録商標がインクの出所を識別する標識として機能する余地はない。

……略。

エ また原告は、原告印刷機を使用している顧客（事業所等）においては、購買部門と使用部門とが異なるので、実際に被告インクを使用する者はインクボトルに被告インクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている登録商標を見てインクボトルには原告のインクが充填されていると誤認する旨

を主張する。

しかしながら、顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員（取引の権限を授けられた代理人）を基準としてその認識を検討すべきであり（民法101条1項参照）、被告インクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件登録商標が出所表示機能を果たしていると認めることはできない。原告の主張は、法人が取引主体となった場合における法律関係の基本的理解を欠くものといわざるを得ず、到底採用できない。」

### 〔判批〕

結論及び理由ともに疑問がある。

#### 1. 本件登録商標の出所識別機能

被告らは、原告の製造に係る印刷機の利用者から引渡しを受けた使用済みのインクボトルに自ら製造するインクを充填して販売行為を行っている（商標法2条3項2号の「譲渡」に当たる。）。このインクボトルには、「印刷インキ」等を指定商品とする本件登録商標と同一の商標を原告が付しているため被告らの行為が問題となる。

かりに、被告らの行為が、原告の製造販売した印刷機の利用者から引渡しを受けた使用済みインクボトルへ自らが製造したインクを詰め替えるサービスであるとしても、指定商品と類似する役務について登録商標を使用した行為に該当し、やはり権利侵害を問われることになる（商標法37条1号、2条3項4号、2条5項）。

ところが本判決は、商標権侵害は否定している。被告らのインクの販売行為は、インクの詰め替えを望む利用者から空のインクボトルを預かって、それに被告製造のインクを充填しているに過ぎないから、利用者のところで出所の混同を生ずるおそれがなく、インクボトルに付されている登録商標は出所を識別する機能を果たしていないとの理由からである。

#### 2. 真正商品に関する商標の使用の理論

しかしながら、商標法の法文上は、商品が転々流通する度に「商標の使用」に該当するとされているにもかかわらず、従来の裁判例や学説においては、商標権者もしくは商標権者の許諾の下で登録商標を付して流

通に置いた商品は真正商品であるなら出所の混同が起きるおそれはないとして、以降、転々流通したとしても、商標権侵害にならないと認識されている<sup>(1)</sup>。そこで、本判決とこの真正商品に関する商標の使用の理論との関係が問題となる。

真正商品に関しては、並行輸入について商標権侵害を否定した PARKER 事件（大阪地判 昭和 45. 2. 27 無体集 2 巻 1 号 71 頁 [PARKER]）以来、多くの裁判例がこの理論を採用している。PARKER 事件は、正規代理店が輸入販売しようとするパーカー社の製品と並行輸入業者の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であって、その間に品質上わずかの差異もない以上、「PARKER」の商標の付された指定商品が並行輸入業者によって輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって、商標の果たす機能は少しも害されることがないというべきであると判示されたのである。この真正商品に関する商標の使用の理論は、商標権者が自ら登録商標を付して販売した商品が転々流通したとしても商品に付された商標は、個々の取引者ではなく、販売元である商標権者を示すものとして一般に認識されるため、このような商品の取引は出所について混同が起きるものでないことが明らかであるから、転々流通における各取引者が商標が付された商品を譲渡したとしても、商標権侵害とはならないというのである（東京地判 昭和 59. 12. 7 無体集 16 巻 3 号 760 頁 [LACOSTE]、名古屋地判 昭和 63. 3. 25 判時 1277 号 146 頁 [BBS]、東京地判 平成 11. 1. 28 判時 1670 号 75 頁 [FRED PERRY（一審）]、最判平成 15. 2. 27 民集 5 巻 2 号 125 頁 [FRED PERRY（上告審）]）。

### 3. 真正商品の改変

もっとも、真正商品に関する商標の使用の理論で商標権侵害が否定されるのは、商標権者自らが流通に置いた商品か、商標権者の許諾を得た者が流通に置いた商品に対して商標権者の当該商標が使用されている場合に限られる。当初は真正商品であったが、商標権者かその許諾を得た者以外の第三者が改変を加えた商品は、もはや真正商品ではなくなっているから、その改変された商品に商標権者の元の商標を付したまま取引に置いたら、その行為により出所識別機能が害されるおそれがある。また、商標権者は、改変後の商品の品質につき責任を負うことができないので、品質保証機能

が害されるおそれがある。よって、以下に見るように、裁判例では一般に商標権侵害となると解されている。

真正商品の改変の判決例としては、ゴルフクラブのシャフトをスチールからグラファイトに変更したことや結合部分にネックセルを装着したことが、厳密な品質管理を実施している商標権者の製品と品質・形態等において大きく異なる点を重視して判断して、商標権の出所表示機能、品質保証機能を害し商標権侵害に当たるとした判決（東京地判 平成 10. 12. 25 判時 1680 号 112 頁 [Callaway]）と、非権利者が、登録商標を付して販売した商品を通常の販売経路で購入の上、これに改造を加え、自らの商品表示を付しつつ、当該登録商標の表示をそのままにして販売した行為が、商標権者の商標権を侵害するとされた判決（東京地判 平成 4. 5. 27 知裁集 24 巻 2 号 412 頁 [Nintendo]）を挙げることができる。

また、商品に改変を加えていなくとも、外国における商標権者から商標の使用許諾を受けたライセンサーが、ライセンス契約に定められた条項に違反して、許諾されていない国にある工場に下請製造させて我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは、商標の出所表示機能及び品質保証機能を害するか害するおそれがあるため、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違法性を欠く場合に当たらないとされた判例もある（前掲 [FRED PERRY（上告審）]）。

### 4. 真正商品の詰め替え

改変ではないが、流通の過程で包装が解かれ、商品が詰め替えられていた場合に商標権侵害となるか否かという問題もある。

ドラムかん入りのオイルトリートメントの買受け人が、これを小分けして転売する際に、このドラムかんに付されている登録商標を小型容器に付して販売した行為につき、権利者は、第三者がこのオイルトリートメントを小分けして売却することを予想しているにしても、当該登録商標を使用することまで容認しているとはいえないとして、商標権侵害を肯定する判決（大阪地判 昭和 51. 8. 4 無体集 8 巻 2 号 324 頁 [STP]）がある<sup>(2)</sup>。

また、業者が業務用大袋入りココアを小分けして、登録商標と同一の標章を付した包装袋またはラベルを使用して包装し直し、それぞれの缶入りまたは袋入り

ココアを製造販売した行為に、商標権侵害罪（商標法78条）を適用した判決（福岡高判 昭和41.3.4下刑集8巻3号371頁[HERSHEY'S]）がある。ココアのような商品は包装し直すことによって品質が変化することがあり、その際、他の異物を混入することも容易であるから、商標権者の製造した真正商品を小分けして、その登録商標と同一の標章を付したものを使用して包装し直すことは、商標権者の信用を害し、ひいては需要者の利益を害することになるので商標権を侵害するとしている。

さらに、従来の裁判例として、園芸用肥料を買って、商標権者の許諾を得ずにこれを小分けし小袋に詰め替え再包装し、小分けしたことを明示するとともに、小分け品自体には標章を付さず、それを陳列する際に手書き商標を定価表に付して再度流通に置く行為が、商品が真正なものであるか否かを問わず、商標権侵害に当たるとされた判決（大阪地判 平成6.2.24判時1522号139頁[マグアンプK]）がある。この事件は、園芸肥料の小売りの形態から判断して、需要者は小売り業者が小分けしたことを理解して購入するため、商品の出所識別機能に害することはなく、たとえ品質に変化を来すことがあっても、商標権の品質保証機能を害することはないはずであるから商標権の侵害は否定されてよいであろう。

また、パチンコ遊戯者から買い集めた真正商品である調味料を、商品に付してある登録商標を印刷した新しいダンボール包装箱に詰め替え、あたかも新品のように装って再び業者に卸売した行為について商標権侵害を肯定した判決（最決 昭和46.7.20刑集25巻5号739頁[ハイ・ミー]）がある<sup>(3)</sup>。しかし、ハイ・ミー事件は、小袋に入った調味料をそのまま大きいダンボール包装箱に詰め替えたもので、ダンボール包装箱には商品に付してある登録商標を印刷していたとしても、それが真正商品であって出所の混同がおきるおそれもないことから、商標権侵害を肯定するのには無理があるろう。

## 5. 購入後の混同

いわゆる偽ブランド商品の場合、真正商品ではありえないような低価格や方法で販売されるため、需要者が出所を混同することはないのではないかとと思われる。しかし、たとえそのような場合であっても、いわゆる「購入後の混同」理論を導入してこのような偽

ブランド商品の事例のように、混同の主体を拡張して捉えることで、商標権侵害を肯定することが可能であろう<sup>(4)(5)</sup>。

例えば、バッグの偽ブランド品が露店で安く売られていた場合、このバッグを購入する者は、それが本物でないことを十分承知している。したがって、この時点では出所の混同はない。ところが、購入者が使用しているバッグを見た他人は、それが商標権者から出たものと混同する可能性はあるというのである<sup>(6)</sup>。

## 6. あてはめ

本件は、原告の印刷機の利用者である顧客から使用済みインクボトルの引渡しを受けて、このインクボトルに被告らが自ら製造したインクを充填して販売している。そうすると、被告らのインクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、商標権侵害が否定されてしかるべきであると思われるかもしれない。

しかし、この種の印刷機及びインクの性質上、顧客（事業所）においては購買部門と使用部門が異なることが多い。インクの直接の購入者は、このインクボトルに充填されたインクが被告の製造販売に係るものであることを知っており、出所を混同することはあり得ないだろうが、実際に被告インクを利用する者はインクボトルに被告インクが充填されていることは知らず、インクボトルに表示されている本件登録商標を見てインクボトルには原告のインクが充填されていると誤認することはあり得るのではないだろうか。つまり、商品を直接購入した者は決して出所の混同を生ずることはないのであるが、商品を使用する者が商標権者から出たものと混同するおそれは十分にある。そうだとするならば、本件の場合、商品購入後の使用者にまで混同の主体を拡張して捉えることで、商標権侵害を肯定することができるのではないだろうか。

なお、本件において、被告がインクを販売する際、本件登録商標が読み取れないように隠しておいたなら、つまり混同打ち消し表示の措置がなされていたなら商標権侵害の問題は生じないであろう<sup>(7)</sup>。

また、この被告インクの品質がよくないと、これを利用したものはインクボトルに表示の本件登録商標を見て原告のインクの品質がわるいと判断することはあり得ることで、この利用者が他の事業所に移ってインクを購入する場合などに、本件登録商標が付されたインクは買わないおそれは多分にあるから、商標権者の信用が損なわれるであろう。まして、商標権者はこのインクの品質管理を行うことができないのであるから、甚大な損害を受けるおそれがあるとともに、需要者の利益が損なわれるおそれがあることは容易に察しがつくのである。このように、インクの品質の良し悪しは商品の実際の利用者に影響を与えるため、商品の品質に対する最終判断者を偽るか否かという観点から商標権侵害の有無を決するとよいのではないだろうか<sup>(8)</sup>。

本判決は、さらに、顧客が法人である場合には、当該顧客の第三者との間の取引については当該取引を担当する従業員（取引の権限を授けられた代理人）を基準としてその認識を検討すべきであり（民法101条1項参照）、被告インクの購入後にこれを使用する従業員がインクボトルと内容たるインクとの関係を知らないとしても、単に商品購入後の購入者内部における事情にすぎず、これを理由に本件登録商標が出所表示機能を果たしていると認めることはできないと判示している。この民法の規定は代理行為の瑕疵を定めたもので、たとえば品物を買うのに、その品物にきずのあることを知っていたかどうかはまず代理人について決すべきだから、代理人が知っている以上本人が知らなくても何らの影響もないというのである。代理行為の瑕疵の問題と、商標権侵害における出所識別機能の判断がどこでなされるかということは全く異なる問題である。

以上のように、どのような立場を採ってみても、購入後の混同のおそれがある本件においては、商標権侵害を肯定してよいのではないかと考える。

## 注

- (1) 真正商品に関する商標の使用の理論は、田村善之『商標法概説』（第2版・2000年・弘文堂）157～162頁参照。
- (2) この事件で債務者らは「通常の商取引ルートを経て購入したいいわゆる真正商品たるオイルトリートメントであり、本件登録商標は、日本国内においては、債権者の生産に係るものであるとする生産源を示す商標として認識され、販売源を示す商標としては認識されていないのであるから、債務者らが大型容器のオイルトリートメントを小型容器

に小分けする際に大型容器に付されている本件登録商標と同一のものを小型容器に付したとしても、それはその容器に収容している商品の生産源を継続して表示しているに過ぎず、なんら本件登録商標の権利を侵害するものではない。」と抗争した。しかし、判決文自体は、たとえ、真正商品であっても、何人でも自由に登録商標を付し得るとするなら、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮しえないことになるとして、小分けがなくても登録商標を積極的に付すと侵害になるとの説示をとっており、次に紹介する〔HERSHEY'S〕事件と立場が異なることは注意すべきである。

- (3) 田村・前掲162頁。
- (4) 田村・前掲156頁。
- (5) 島並良「登録商標の物的保護範囲(2)」法学協会雑誌114巻8号941頁（1997年）参照。
- (6) この事例の場合、本物のブランド品と事後的な混同を生じないのであれば偽ブランド品を持つ意味がないのであるから、需要者は偽物を購入することはなかったといえるのではないだろうか。
- (7) 打ち消し表示に関しては、以下に見るような裁判例がある。

真正商品を適法に取得した後にそれを改造し、自己の標識〔HACKER JUNIOR〕を付しつつも原標識である〔Nintendo〕〔ファミリーコンピュータ〕〔FAMILY COMPUTER〕を残存させたまま販売した行為が、商標権侵害及び不正競争行為に当たるとされた判決（前掲東京地判平成4.5.27知裁集24巻2号412頁〔Nintendo〕）がある。この事例は、付加標識の貼付という混同打ち消し表示の措置がなされたが損害賠償請求が認められたものである。

また、先に商標法違反で有罪判決を受けた際の証拠品で没収されなかったため還付された偽ウイスキーを他に有償譲渡した行為が商標法違反になるとして起訴された事例（大阪高判昭和63.9.20判時1306号135頁〔SUNTORY〕）があり、検察官において、商標の表示されているアルミキャップ上面にヤスリで×印を付したり、ウイスキーの瓶にペンキで「偽造」と表示していたとしても、やはり侵害を免れることはないとされた。

この打ち消し表示に関しては、田村・前掲155～156頁参照。

- (8) 島並良〔判批〕ジュリスト1077号148頁（1995年）参照。  
（原稿受領 2003.12.15）