

販売代理店、事業承継、 並行輸入

令和元年度夏合宿

中小路 大

1

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

事案の概要(知財高裁の認定事実による)

NEONEROは、イタリアのP.V.Z.srl社（以下、「PVZ社」）のブランドであり、同社はゴールド製のアクセサリーを製作している。そのアクセサリーは、ゴールドをレース状に細工したものである（以下の画像は、原告のウェブサイトから引用）。

WOODGROVE
BANK

2

1

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

原告(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、被告(控訴人)は、宝石・金属類の輸入、加工及び販売業を営む会社である。

原告(被控訴人)は以下の商標権(本件商標)を有している。

登録番号	第5799743号(本件商標1)	第5799744号(本件商標2)
商標	NEONERO(標準文字)	PIZZO D'ORO
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分	14類 宝石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	同左
出願日	平成26年10月15日(商願2014-086695)	平成26年10月15日(商願2014-086696)
登録日	平成27年10月16日	同左



WOODGROVE
BANK

3

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

原告(被控訴人)は、本件商標を付した身飾品類(以下、「被控訴人商品」)を販売している。

PVZ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、腕輪などの身飾品を製造・販売している。PVZ社は、平成29年5月17日まで「NEONERO」の欧州における商標権者であった。

原告(被控訴人)は、平成25年3月、本件ブランドの商品の取り扱いを開始した。

被告(控訴人)は、平成26年2月に、PVZ社との取引を開始した。被告(控訴人)は、平成26年6月頃、PVZから直接商品を購入し、平成26年8月から平成27年8月までの間、日本において、PVZの商品を販売した。



WOODGROVE
BANK

4

2

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

原告（被控訴人）は、平成26年9月、PVZ社との間で、原告（被控訴人）を日本におけるPVZ社の独占的販売代理店とする本件販売代理店契約を締結した（契約書はない）。

原告（被控訴人）は、本件販売代理店契約締結前までにPVZ社が被告（控訴人）から受けた注文について、PVZ社が被告（控訴人）と直接取引することに同意した。

原告（被控訴人）は、PVZ社の同意を得て、平成26年10月15日、本件商標登録出願をした。

被告（控訴人）は、平成26年10月28日より後、PVZ社から直接商品を輸入できなくなり、PVZ社に直接メールで注文し、香港のMCE社を介して、商品を輸入することになった。



WOODGROVE
BANK

5

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

本件商標は、平成27年10月16日、登録された。

原告（被控訴人）は、平成27年11月10日、被告（控訴人）に対し、原告（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無断で使用することは本件商標権を侵害する旨通知した。

原告（被控訴人）は、被告（控訴人）に対し、平成27年12月11日から同月13日に開催された展示販売会（本件催事）において、被告（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、上記販売中止を求めた。

被告（控訴人）は、上記催事のチラシに、被告（控訴人）商品の広告を掲載するにあたり、「NEONERO」という文字を含む被告（控訴人）標章を掲示し、上記催事において、被告（控訴人）商品を販売した。



WOODGROVE
BANK

6

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

原告（被控訴人）は、被告（控訴人）の広告に控訴人標章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、被告（控訴人）に対し、商標法36条1項、2項に基づき被告（控訴人）商品の販売及び頒布の差し止め並びに廃棄を求めて、訴訟を提起した。

原審は、①原告の商品の多くは原告の定めた仕様によっている上、PVZ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、PVZ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、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PVZ社に伝えられることから、品質が同一でなく、被告商品の品質管理に原告が直接的又は間接的に関与する余地はないとして、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とした。原告が勝訴した。

（先使用、権利濫用については省略）



WOODGROVE
BANK

7

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

控訴審の判断

知財高裁は、原告（被控訴人）と被告（控訴人）の商品についての事実認定を変えた。

原告（被控訴人）商品：PVZ社のデザイン帖、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、PVZ社がデザインして作成した、レース状の細工を施した菱形、橢円等の形状のパーツ（PVZ社パーツ）の種類、色、サイズ及びパーツ間の長さ等を指定して、注文する。原告（被控訴人）は、PVZ社パーツにネックレス、イヤリング部品、引き輪、丸カン等の部品を付して完成品とする。

被告（控訴人）商品：PVZ社のカタログ、サンプルを元に、そのまま、また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。



WOODGROVE
BANK

8

NEONERO事件（東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7）

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、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、

②当該外国における商標権者と我が国の商標権者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うる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（第2要件）、

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う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（第3要件）



WOODGROVE
BANK

9

NEONERO事件（東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7）

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（最判H15.2.27民集57巻2号125頁。フレッド・ペリー事件最高裁判決）。

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、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①の要件は、

①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との関係で適法であること（第1要件）

とするべきである。



WOODGROVE
BANK

10

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

第1要件について

被告（控訴人）標章は、PVZ社商標と類似するが、被告（控訴人）商品は、PVZ社から輸入されたものである上、被告（控訴人）が手を加えて販売したものでもないから、控訴人が控訴人商品の広告に控訴人標章を付する行為は、PVZ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、PVZ社との関係で適法なものであり、第1要件を充足する。



WOODGROVE
BANK

11

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

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をいうものであって、「法律的に同一人と同視しう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う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。

原告（被控訴人）は、PVZ社の日本における独占的な販売代理店であるから、PVZ社と原告（被控訴人）とは、法律的に同一人と同視しうるような関係にあり、第2要件を充足する。



WOODGROVE
BANK

12

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

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。但し、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。

*この但し以下の部分につき、東京地裁H15.6.30判時1831号149頁「BODY GLOVE」参照。同判決は、フレッドペリー最判後のものであるが、同最判のロジックを使っていない。



WOODGROVE
BANK

13

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

- ①PVZ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被告及び原告に対して販売し、日本において流通させていた
- ②被控訴人が本件商標権を登録したのは、PVZ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、PVZ社の許諾を得て行ったもの
- ③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PVZ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
- ④PVZ社のパーツが主たるものであり、被控訴人が独自に付したパーツは付隨的な部分に過ぎない。

これらの事情を総合考慮すると、被控訴人がPVZ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はできない。



WOODGROVE
BANK

14

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

以上により、控訴人商品と被控訴人商品とは、本件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すべきであり、本件被疑侵害行為は、第3要件を充足する。

以上により、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。

以上のように判示して、知財高裁は、原判決を破棄し、原告（被控訴人）の請求を棄却した。



15

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

検討

パーカー事件 (大阪地判昭和45.2.27無体裁集2巻1号71頁)

この事件判決前は、並行輸入は全て違法とされていた。

パーカー事件判決の3要件を満たせば並行輸入は合法となった。

- ①真正商品性
- ②権利者の同一性
- ③品質の同一性

WOODGROVE
BANK

16

NEONERO事件（東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7）

税関での通達（昭和47.8.25蔵関第1443号）

商標権に係る商標と同一の標章を付した物品がその商標権者又は当該物品を輸入する権利を有する者以外の者によって輸入される場合において、当該商品が

当該標章を適法に付されて頒布されたものであって、

当該標章を付して頒布した者と我が国の商標権者が同一人である場合または同一人と同視できるような特殊な関係がある場合には、

当該物品は当該商標権の侵害とはならない並行輸入品として取り扱うものとする。

ただし、当該頒布された物品に付された標章と、我が国の商標権者に係る標章について、その表示する出所又は保証する品質がそれぞれ別個のものとして評価される場合における当該物品を除くものとする。



NEONERO事件（東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7）

フレッドペリー事件（最判小1平成15.2.27民集57巻2号125頁）

被上告人（日本における商標権者＝ヒットユニオン）：元の商標権者（フレッド・ペリー・スポーツウェア・リミテッド。「FPS社」）から、日本の商標権の譲渡を受けた。ヒットユニオンの100パーセント子会社（フレッドペリー（ホールディングス）リミテッド。「FPH社」）は、FPS社から事業譲渡を受け、日本以外の商標権の譲渡を受けた。

FPS社は、オシア社との間で、商標の使用許諾契約を締結した。当該ライセンス契約には、製造国制限条項（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ボルネイでのみ製造）と下請制限条項（下請を使うときは事前にFPS社の同意が必要）が含まれていた。

オシア社は、FPS社の同意なく、中国の下請業者に製造をさせた。

上告人は、オシア社の製品を日本に輸入した。



NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

並行輸入は、形式的に商標権侵害であるとしつつ（商標法2条3項、25条）、

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（真正商品性）、

②当該外国における商標権者と我が国の商標権者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うる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（権利者の同一性）、

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う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（品質管理の可能性）

の3要件を満たす場合は、実質的に違法性を欠くとした。

最高裁は①と③を充足していないとして、違法とした。



WOODGROVE
BANK

19

NEONERO事件 (東京地判H28.10.20、知財高裁H30.2.7)

NEONERO事件の特徴

フレッドペリー事件では、日本の商標権者は、元の商標権者（ブランド保有者。FPS社）から事業譲渡を受けた会社（FPH社）の100%親会社であったのに対し、NEONERO事件では、日本の商標権者は、日本の販売代理店であり、ブランド保有者からライセンスを受けていただけであった。

このような関係の場合にも、フレッドペリー事件判決の法理を適用するため、第3要件（品質管理の可能性）を修正した。

フレッドペリー事件では、並行品の輸入が問題となつたが、NEONERO事件では、並行輸入品の販売のために広告に標章を付する行為が問題となつた。このため、第1要件（真正商品性）を修正した。

（参考文献：田村善之「商標法の保護法益」ライブ講義知的財産権法、小松陽一郎「並行輸入と商標権の侵害」同281頁以下）



WOODGROVE
BANK

20

10

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

事案の概要(東京地裁の認定事実による)

原告：(株)オクタル・ジャパン

被告：(株)マックシステムズ

OKTAL(以下、「フランス・オクタル社」)：フランスに本社を置く会社であり、1989年(平成元年)にフランス法に基づいて設立され、設立時から商号は変わっていない。フランス・オクタル社は、平成13年9月ころから、「SCANeR」又は「SCANeR studio」の名称を付した自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェア(「フランス版スキヤナー」)や関連するハードウェアの製作・販売等を行っている。その主な購入者は日本国内外の大手自動車メーカー等の自動車関連企業、大学や研究機関である。



OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

フランス・オクタル社は、フランスにおいて平成13年9月に「OKTAL」の、平成19年12月に「SCANeR」の各商標について商標登録出願をし、商標登録を受けている。日本での出願状況は下記のとおり。

出願番号	商願2014-109176	商願2014-109178
商標	OKTAL(標準文字)	SCANeR(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	9類 自動車運転技術技能訓練用シミュレーター等 4.1類 自動車運転の教授等 4.2類 乗物運転技能訓練用シミュレーター用ソフトウェアの設計、作成または保守等	9類 自動運転技術訓練用シミュレーター等 4.1類 自動車運転の教授等 4.2類 乗物運転技能訓練用シミュレーター用ソフトウェアの設計、作成または保守等
出願日	平成26年12月24日	同上
手続情報	平成27年4月24日拒絶理由通知(4条1項11号) 令和2年1月10日登録査定	平成27年4月24日拒絶理由通知(4条1項11号) 審査中



OKTAL事件（東京地判H29.3.28）

原告は、平成14年3月、フランス・オクタル社と原告代表者の出資により、インフラコンサルタント業務及びフランス・オクタル社のソフトウェア販売代理業務を行う会社として設立され、フランス・オクタル社の日本における販売代理店として、「SCANeR」、「OKTAL」の商標を使用してフランス版スキャナーの輸入販売を行っていた。

平成17年2月にフランス・オクタル社との資本関係が解消された以降も、原告は、フランス版スキャナーを基に日本の道路や天候のデータ等を取り込むなどしてその機能を拡張し、これにコックピット等のハードウエアを組み合わせたドライビングシミュレーター（「日本版スキャナー」）の販売をした。



WOODGROVE
BANK

23

OKTAL事件（東京地判H29.3.28）

原告は、本件商標1、2につき、平成26年1月9日に商標登録出願をし、同年6月13日に商標登録を受けた。

登録番号	第5677364号（本件商標1）	第5677365号（本件商標2）
商標	OKTAL（標準文字）	SCANeR（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	9類 コンピュータソフトウェア等	9類 コンピュータソフトウェア 42類 コンピュータソフトウェアの更新プログラムの設計、作成または保守等
出願日	平成26年1月29日(商願2014-5937)	平成26年1月29日(商願2014-5938)
登録日	平成26年6月13日	同上
備考	令和元年6月13日、フランス・オクタル社が無効審判請求(4条1項8号他人の名称)。6月21日無効審判	令和2年1月17日、フランス・オクタル社が無効審判請求



WOODGROVE
BANK

24

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

被告は、平成21年12月ごろから原告と日本版スキャナーに関して取引をするようになり、原告は被告を通じて2社の企業に日本版スキャナーを販売した。原告の被告の間で、受注したドライビングシミュレーターの費用負担を巡るトラブルが平成25年に発生し、原告とフランス・オクタル社との関係も悪化するに至った。上記トラブルのさなか、原告は、平成26年1月29日、本件商標1及び2につき商標登録出願をした。

被告は平成26年3月にフランス・オクタル社の日本における販売代理店となつた。被告は被告標章2（「SCANeR studio」）を付したフランス版スキャナーを販売するとともに、その宣伝のために、広告に被告標章2を付して頒布し、被告のウェブサイトにおいて被告標章2を付するなどしている。原告が本件訴訟において差止請求等の対象とするのは、被告が取り扱うフランス・オクタル社のドライビングシミュレーターである。

WOODGROVE
BANK

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

争点

- (1)被告による被告商標1及び3の使用の有無
- (2)権利濫用の有無
- (3)無効理由の有無（商標法39条、特許法104条の3第1項）

商標法4条1項19号違反

同項10号違反

同項15号違反

同項7号違反

同項8号違反

WOODGROVE
BANK

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

裁判所の判断

- ①「OKTAL」はフランス・オクタル社の商号、「SCANeR」は同社の製品名
- ②原告はこれらの商標をフランス・オクタル社の販売代理店の立場でフランス版スキャナーの販売のために使用
- ③原告は、フランス・オクタル社との資本関係が解消された後も、同社との関係を示して日本版スキャナーの販売を続けた
- ④原告がフランス・オクタル社との関係が悪化した時期に、本件商標1及び2につき商標登録出願をした
- ⑤被告はフランス・オクタル社の販売代理店としてフランス版スキャナーの輸入販売をしている

WOODGROVE
BANK

27

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

以上を総合すると、「SCANeR」、「OKTAL」の商標は商品の出所がフランス・オクタル社に由来を示すものとして取引者及び需要者に認識されていると認められるから、かつての販売代理店であった原告が、現在の代理店である被告に対して本件各商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の濫用に当たる。

原告が、日本版スキャナーとフランス版スキャナーは全く別の製品であり、わが国では、「SCANeR」は日本版スキャナー、「OKTAL」は原告をそれぞれ表示するものと認識されており、原告には本件当職商標1及び2について商標登録を受ける正当な利益があると主張したのに対し、裁判所は、日本版スキャナーとフランス版スキャナーは全く別の製品であるとは言えないとして、原告の主張を排斥

WOODGROVE
BANK

28

OKTAL事件 (東京地判H29.3.28)

本訴外での経過等

原告が日本で商標登録したことを契約違反として、フランス・オクタル社は、フランスにおいて、原告を相手取って、契約無効、不当利得の返還、損害賠償等を命じる判決を求める訴えを提起し、フランス・オクタル社の主張がほぼ認容された（2018.1.11付、2019.3.14付フランス・オクタル社の代理人の上申書）。

原告は、本件商標権の放棄に応じる姿勢を示したが、フランスの代理人との連絡が途絶え解決の見込みが無くなったので、フランス・オクタル社は、本件商標の無効審判を申し立てることとし（2019.3.14付フランス・オクタル社の代理人の上申書）、本件商標1については、令和元年6月13日、無効審判を請求し、同年10月21日、4条1項8号（他人の名称を含む商標）違反として無効審判がなされた。そこで、フランス・オクタル社が出願した「OCTAL」は、R2年1月10日、登録査定がなされた。本件商標2については、R2年1月17日、審判請求がされている。

