

ハンドレールステッキ事件

控訴審：大阪高裁令和4年5月13日（令和3年（ネ）第2608号）

原審：大阪地裁令和3年11月9日（令和2年（ワ）第3646号）

第二東京弁護士会
鈴木 智裕

事案の概要(ハンドレールステッキ事件)

- ・原告は、車輪付き杖（本件商品）を「ローラーステッカー」の商品名で製造・販売
 - ・被告フジホームは、本件商品を原告から仕入れ、「ハンドレールステッキ」の商品名で卸売り又は小売りを行った
 - ・被告サンリビングは、被告フジホームより本件商品を仕入れ、株式会社ダイワに卸売りし、ダイワが主として通信販売により販売
- 原告は、被告らに対し、「ハンドレールステッキ」なる商標使用差止めと、損害賠償を求めた

事案の概要(ハンドレールステッキ事件)



フジホーム株式会社：ハンドレールステッキⅡ
22000 円



バイコロ技研：ローラーステッカー
19800 円

事案の概要(ハンドレールステッキ事件)

- ・原告は、健康維持を目的とした個人で、運動器具、福祉用具当を開発・商品化し、卸売り及び小売りを行う。
- ・原告は、平成10年ころ、本件商品を開発し、台湾メーカーに委託製造させ、「ローラーステッカー」の商品名で卸売り及び小売りで販売
- ・被告フジホームは、介護用品の開発・販売当を目的とする株式会社
- ・被告サンリビングは、健康器具等の卸売りを目的とする株式会社
- ・平成27年2月23日、被告フジホームが、原告に申し入れ、本件商品の卸売りに関する基本契約を締結
- ・平成27年2月以降、被告フジホームは、以下の方法で販売
 - 同梱箱の原告の屋号 → 「ハンドレールステッキ 販売元フジホーム株式会社」貼り付け
 - 同梱「ローラーステッカー使用説明書」 → 「ハンドレールステッキ取扱説明書」
- ・平成29年以降、被告サンリビングは、被告フジホームより本件商品を仕入れ、株式会社ダイワに卸売り

事案の概要(ハンドレールステッキ事件)

・平成31年2月21日、原告は、指定商品を第18類「つえ」、原告標章「ローラーステッカー」として商標登録出願

・令和元年12月6日、登録、令和2年1月7日、公報発行

- ・令和元年8月以降、原告は、被告フジホームに対し本件商品の出荷停止、取引の停止を通告
- ・令和元年8月から11月にかけて、被告フジホームは、被告サンリビングに納入
- ・令和2年3月ころまで、被告フジホーム、在庫残余を自社オンラインショップで廉価販売

- ・令和元年8月又は9月、被告サンリビングは、原告に直接の取引を申し入れ、本件商品の納入を受ける
- ・被告サンリビングは、以下の方法で販売、同梱使用説明書を差し替えたかは争いあり

原告の屋号 → 「ハンドレールステッキ」貼り付け

- ・令和2年3月、原告は、被告サンリビングとの本件商品の取引を終了

争点(ハンドレールステッキ事件)

令和2年1月7日までの共同不法行為の成否

- ・ 被告ら行為①
 - ・ 令和2年1月7日より前、被告フジホームから被告サンリビングへの納入、被告サンリビングからダイワへの納入
- ・ 被告フジホームの行為②
 - ・ 令和2年1月7日をまたいで、被告フジホームは、本件商品を自社オンラインショップでの廉売
- ・ 被告ら行為③
 - ・ 令和2年1月7日をまたいで、被告サンリビングは、本件商品をダイワへ納品
(同梱「ローラーステッカー使用説明書」の差し替えの有無による)

令和2年1月7日以降の商標権侵害の成否

- ・ 被告フジホームの行為②
- ・ 被告ら行為③

争点1：共同不法行為の成否(ハンドレールステッキ事件)

・裁判所の判断

当初の商品名により販売すべき旨の合意や、：①

製造者が譲渡する際に付した条件、：②

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のない限り、：③

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うる商品名に変更して販売することも許される

・理由

（不正競争防止法や商標法で保護される）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

争点1：共同不法行為の成否(ハンドレールステッキ事件)

- ・ 本件へのあてはめ
 - ・ 本件基本契約において「ローラーステッカー」の語は、商品の内容を特定する趣旨のみ

 - ・ 以下の被告フジホームの行為に対し、
 - ・ 原告への質問状で、本件商品を「ハンドレールステッキ」と呼ぶ予定である旨を示した
 - ・ 梱包箱の損傷のクレームの際に、「ハンドレールステッキ」と印字したシールが貼付された写真を示した
 - ・ 本件商品に「ハンドレールステッキ」と付して展示した展覧会に原告を招いた
- 原告は、原告標章の使用を求めたり、使用が取引条件と述べたり、商品名を「ローラーステッカー」に統一することを求めている
- ∴ 当初の商品名により販売すべき旨の合意（①）や、製造者が譲渡する際に条件を付した（②）とは認められない（③は本件では認められない）

争点2：商標権侵害の成否(ハンドレールステッキ事件)

- ・ 裁判所の判断

原告から本件商品を譲り受けた被告らが、原告標章以外の商品名で販売できるかは、
商標権の問題ではなく、原告と被告らとの合意の存否の問題

- ・ 理由

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り、
原告が原告標章を付した本件商標を被告らに譲渡した際に、…本件商標権はその役割を終えたと見ることができる

※下線部は原審のみ

∴ 被告らの行為は、いずれも商標権侵害に当たらない

控訴審(ハンドレールステッキ事件)

- ・争点1：共同不法行為の成否 → 補正のみ

- ・争点2：商標権侵害の成否
 - ・判断1：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
理由：商標法は、登録商法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、ところ
剥離抹消等によっても、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い、したがって、剥離抹消等を抑止することは商標法の予定する保護の態様と異なるといわざるを得ない

 - ・判断2：（仮に剥離抹消等が保護されるとしても）被告人らの行為は、控訴人標章の剥離抹消行為と評価し得ない
理由：シールによって覆い隠されたのは屋号であって標章ではない
控訴人説明書は取引書類(2条3項8号)にあたらないうし、同梱は商品に標章を付した(同項1号)といえない
∴控訴人標章を商標として使用したものとは認められない

検討：条文(ハンドレールステッキ事件)

- ・ 商標法が定める商標権侵害行為
 - ① 「使用する権利」（商標法 25 条）の侵害
 - ② 「類似する商標の使用」（37 条 1 号）
 - ③ 使用権侵害及び類似商標使用、の間接侵害（37 条 2 号～8 号）
 - ④ 他人の登録防御標章をその指定商品・役務について使用（67 条 1 号～7 号）

- ・ 通説： 商標権の消極的効力（禁止権）の範囲は「使用」に限定される

- ・ 反対説：商標の機能を害する行為は、自ら使用するかどうかにかかわらず（すなわち剥離抹消等でも）侵害にあたる
理由：商標権者の保護を全うし、商標が機能を発揮して利用されるべきである

- ∴ 通説に従えば、商標の剥離抹消行為は、商標権の「使用」ではない以上、侵害にはあたらない。

検討：判例(ハンドレールステッキ事件)

- 大阪地判平成 6.2.24（マグアンプ K 事件）

園芸用肥料の販売において、小分け再包装して手書きで原告類似商標を記載

→小分けすることで品質変化、異物混入もあり得るから、商標権者たる原告の信用を害し、需要者の利益も害する

※被告は、原告販売の大袋から小分けしたことを明示しているから、需要者は小分けの主体を間違える可能性がなく、例外的に商標権侵害を否定すべき事案（田村）

- 東京地判平成 23.7.22（卑弥呼事件）

婦人靴の販売において、被告らが貼った自社ブランドの中敷きによって原告商標が完全に覆い隠される

→原被告間の取引規定書には違背するが、需要者は原告商標を認識できないから、商標権侵害なし

- 大阪地判平成 26.3.27（ノンアルコールビール事件）

ノンアルコールビールの販売において、被告が梱包ケースに貼った（屋号記載）のシールが、原告標章を隠した

→販売に際して、標章部分にシールが貼付され、需要者は視認できないから、シール添付後は同標章の使用なし

※缶表面に原告商標と同一又は類似する標章を使用したことについては、商標権侵害を認定

検討：学説(ハンドレールステッキ事件)

・剥離抹消行為を商標権侵害と認める学説

①流通過程を経る前の剥離抹消行為は、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能の実効化を害する

一方、流通過程を経た後の商標は、目的達成により用い尽されて消滅し、剥離抹消行為は問題とならない（紋谷説）

②流通過程における剥奪抹消行為は、他人が登録商標を独占的にしようする行為を妨げ、その商品としての機能を途中で抹消する（網野説）

・認めない学説

①商標権侵害は25条、37条に該当するものに限られ、剥離抹消して自己の商標等を付する行為は、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20号に該当し、剥離抹消するだけでも民法709条の不法行為に該当する（田村説）

②剥離抹消して自己の商標等を付する行為につき、不正競争防止法2条1項20号に該当する（竹田説）

③剥離抹消行為は「法律上保護される利益」を侵害するから不法行為に該当する（眞島説）

検討：考察1（ハンドレールステッキ事件）

- ・剥離抹消行為は条文で定義された「使用」ではないが、商標の機能を害する場合がある
- ・一方で、条文に規定のない行為について消極的効力（禁止権）を認めるのは、予測可能性を害する

→商標機能の保護と予想可能性担保の利益衡量の問題

- ・剥離抹消行為は、不正競争防止法や不法行為法で救済することができる

→現行法を前提とすれば、商標権侵害は「使用」に限ってもよいのではないか

検討：考察2（ハンドレールステッキ事件）

- ・ 権利侵害は「使用」行為に限られるのは、法規定があるからか、自明（法改正不可）か
 - ・ 特許権侵害は、「使用」（特許法100条, 101条）により、購入すればその後の毀棄行為は侵害ではないが、
商標では、剥離抹消により、商標機能が害される
→法規定があるからであり、自明ではない
 - ・ 日本で法改正がないのは、日本国特許庁のキャパシティの問題か、商標法担当の法制専門官がないから？
 - ・ 海外では、剥離抹消行為について規定 例え、フランス知的財産法 L713 条 3-1(7)、中国商標法 57 条(5)（青木）
 - ・ 剥離抹消について、少なくとも商標権については、商標法で保護すべきではないか
 - ・ 本件原告代理人は、後半期間（商標登録後）商標権侵害は主張しているが、不正競争防止法違反や不法行為は主張していない（少なくとも、裁判所はそのように整理）
- ☆ 一定の剥離抹消行為については、商標法に規定を設け、商標権侵害を肯定すべきでは

参考文献

裁判例評釈

小泉直樹,ジュリスト,1577号,2022.11,8頁

今田早紀,知財プリズム,20巻,240号 2022.9,28頁

青木博通,発明,1号,2023,52頁

参考判例

大阪地判平成 6.2.24（マグアンプ K 事件）

東京地判平成 23.7.22（卑弥呼事件）

大阪地判平成 26.3.27（ノンアルコールビール事件）

商標権侵害に当たるとする見解

紋谷暢男,商標法 50 講,1979,163 頁

網野誠,商標第 6 版,2002,846 頁

商標権侵害に当たらないとする見解

田村善之,商標法概説第 2 版,2000,150 頁

竹田稔＝服部誠,知的財産訴訟用論〔不正競争・商標編〕第 4 版,2008,514 頁

眞島宏明,パテント,61 巻,4 号,2008,112 頁