

～小売業者等による商品名の変更について～  
日本商標判例紹介(10)

2021年12月23日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

小売業者又は卸売業者により、商品名が変更される場合がある。

本稿では、商品名の変更による販売が商標権の侵害に該当するとして争われた事件を紹介する。

## 2 本事案の商標

### 【原告商標（オリジナルの商品名）】

登録番号： 登録6203564

商 標： ローラーステッカー（標準文字）

指定商品等：第18類（つえ）

出 願： 平成31年2月21日

### 【被告らに変更した商品名】

ハンドレールステッキ

## 3 訴訟までの経緯

### 原告について

原告は、健康維持の運動用具又は福祉用品等を開発販売するとともに、卸売りをを行う個人である。

平成10年頃に、車輪付き杖（以下「本件商品」という）を開発し、台湾の製造業者に委託製造し、「ローラーステッカー」の商品名で販売を開始した。

### 被告1について

被告1は、介護用品の開発販売を目的とする株式会社である。

平成27年2月に、原告との間で、本件商品の取引基本契約を締結した。

契約締結後に、原告から納入した本件商品について、包装箱の原告の屋号の記載箇所名称変更した「ハンドレールステッキ 発売元…」のシールを貼り付け、「ハンドレールステッキ取扱説明書」に差し替えて販売を開始した。

### 被告2について

被告2は、健康器具等の卸売りを目的とする株式会社である。

平成29年以降、被告1から本件商品を仕入れ、株式会社Dに卸売した。

### 株式会社Dについて

株式会社Dは、被告2から本件商品を仕入れ、通信販売により小売販売した。

## その他

平成28年1月に、原告の申出により、本件商品の1台の卸売価格を増額し、平成30年3月頃に、更に増額した。

これに伴い被告1は、自らの販売価格を増額した。被告1の販売価格は、原告のその他の卸売先の販売価格より高額となった。

平成31年2月に、原告は、「ローラーステッカー」を商標登録出願し、令和元年12月に商標登録され、令和2年1月に登録公報が発行された。

平成31年3月に、原告は、被告1に対し、商品名を変更して販売することを止めて「ローラーステッカー」に変更すること、及び被告1の販売価格をその他の卸売先の販売価格と統一するよう申し入れた。

これに対して被告1は、自らの責任に基づき販売しているので、商品名を変更し、独自の販売価格を設定していると回答した。

令和元年7月に、原告は、被告1に対し、被告ら商品による本件商品が、ネット販売サイト上で廉価で販売されているため、これを是正するよう申し入れた。

これに対して被告1は、ネット通販サイトに対して指示する立場にないと回答し、販売価格の是正を行わなかった。

令和元年8月に、原告は、被告に対し、商品名を変更して販売していることを認めないことと、1台の卸売価格を更に増額するよう申し入れた。

被告1は、同月19日に、取引停止を受けることを回答し、令和2年3月末頃までの間、本件商品の在庫分を被告2に卸売りするとともに、ディスカウントして自ら販売した。

被告2は、平成29年頃から、本件商品を被告1から仕入れて、株式会社Dに卸売りしていたが、原告と被告1との取引停止を知り、令和元年9月から令和2年3月までの間、本件商品を原告から直接仕入れ、株式会社Dへの卸売りを続けた。その際、被告2は、被告1と同様の商品名に変更した。

原告は、令和2年に被告1及び被告2に対して訴訟を提起し、令和3年11月9日に判決の言渡しが行なされた（令和2年（ワ）第3646号、商標権侵害差止等請求事件、大阪地方裁判所第21民事部）

## 4 本事案での主張

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

### 第一 原告の商標公報の発行までの行為

原告は、商品名を変更して販売する行為が、未登録であるが原告標章を剥離する不法行為であると主張した。

### 第二 原告の商標公報の発行後の行為

原告は、商品名を変更して販売する行為が、登録商標の出所表示機能を毀損する行

為であり、商標権侵害であると主張した。

## 5 裁判所の判断

上記の主張に対して裁判所は以下の通り判断した。

### 第一の主張に対して

商品名による製造業者の自他識別及び顧客吸引については、製造業者から小売業者又は卸売業者に商品が譲渡された段階で一旦目的を達すると考える。仮にブランドとして統一を図る場合には合意を得れば足りる。

依って当事者間での合意、条件或いは特段の条件がない限り、例えば需要者に訴えることができる商品名や、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行為は許される。

本件事案では、そのような合意等がなく、当初の商品名から変更することなく販売しなければならない根拠がない。また原告と被告1との間で締結した基本契約で、商品名の変更を制限する旨が規定されておらず、基本契約の締結前に、被告1は、原告に対し、商品名を変更して販売する旨を書面を通じて伝えていた。また被告1は、原告に対し、商品名を変更した包装箱の写真を送付するとともに、商品名を変更した商品を展示する展覧会に招待しているが、原告は、それに対して何らかの要求や条件等を提示していない。依って原告と被告1との間の制約は存在しない。同様に原告と被告2との間の制約を認めるべき証拠もない。

### 第二の主張に対して

原告の登録商標による自他識別及び顧客吸引については、原告から被告1又は被告2に商品が譲渡された際に、原告の登録商標と混同する商標を使用する競業者が存在しないことをもって、役割を終えたと見るべきである。

商品名の変更については、商標権の問題でなく、原告と被告1又は被告2との間の合意の存否の問題である。

本件事案では、原告と被告1又は被告2との間で合意が存在しないことから、商標権の侵害にあたらぬ。

## 6 本事案から学ぶ点

製造業者から小売業者又は卸売業者に商品が譲渡された後に、小売業者又は卸売業者が、より消費者に訴えることができる商品名や、商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更されることがあるが、これらを合意や条件等がない状態で当然のように制限することは困難である。

仮にブランドとして統一を図る場合には、予め合意や条件等で制限しておくべきことが大切である。

以上