

～商標の越境侵害～
日本商標判例紹介 (30)

2023年8月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

ビジネスのグローバル化に伴い、知的財産権の越境侵害が生じている。近時では、海外サーバによるコメント配信システム特許の越境侵害が報じられた。かかる越境侵害は商標権でも生じている。本稿では商標の越境侵害について紹介する。

2 本事案の経緯

2. 1 当事者

原告（アングロフランチャイズリミテッド社）は、英国ロンドンに本社を置く民間有限企業であり、世界的に著名な「BOY LONDON」のブランド名の衣料品等の製造販売を行う。当該ブランドについて米国及び日本などでの登録商標を保有している。

一方で被告（PAGE-ONER社）は、インターネット関連事業を行う日本企業であり、ECサイトの運営代行業等を行っている。

2. 2 原告の権利

第1の商標 登録第4169226号



商標：

出願日：平成4（1992）年7月22日

登録日：平成10（1998）年7月24日

区分：25類（洋服など）

第2の商標 登録第5704331号



商標：

出願日：平成26年4月11日

登録日：平成26年9月26日

区分：14類（宝玉など）、18類（かばん類など）、25類（衣服など）、35類（小売業，広告業など）

第3の商標 登録第5802810号



商標：

出願日：平成26年4月11日

登録日：平成27年10月30日

区分：14類（宝玉など）、18類（かばん類など）、25類（衣服など）、35類（小売業，広告業など）

2.3 訴訟に至るまで経緯

原告は、1989年頃から商号「ANGLOFRANCHISE」の使用を開始した。また原告は、商標「BOY LONDON」について1992年に米国商標登録を受け、同年に日本商標出願して1998年に日本商標登録を受けた。「BOY LONDON」は、1970年代にロンドンで生まれたファッションブランドであり、1980年代には著名ミュージシャンの間で爆発的に流行した。その後、多数の模倣品が生まれて混乱しブランド管理が立ち行かなくなったため、1990年代に休止された。2012年にブランド再開されたが、休止期間中に、多数の模倣品が更に生まれて混乱する一方で、真正品のブランドが中古市場で根強く継続した。

被告は、自らのウェブサイトで原告の商号「ANGLOFRANCHISE」や正式にライセンスを受けている旨を掲載し、以下の被告標章を付した商品を販売した。



原告は、被告の商号「ANGLOFRANCHISE」の使用行為が、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当するとして、損害賠償（民法709条、商標法38条、不正競争防止法5条2項）を請求した（令和2年（ワ）第23616号 商標権侵害損害賠償請求事件、第1事件）。また被告標章の使用差止め、及び

被告標章を付した商品廃棄（商標法38条、不正競争防止法3条）を求めた（令和2年（ワ）商標権侵害行為差止請求事件 第2事件）。

3 争点、及び裁判所の判断

第1の争点 不正競争行為の成否について

原告の主張】商号「ANGLOFRANCHISE」をインターネット検索すると、著名なブランド「BOY LONDON」と紐付いた情報が常に抽出される。即ち商号「ANGLOFRANCHISE」は周知著名といえる。被告は、自らのウェブサイト上に商号「ANGLOFRANCHISE」を掲載し、原告からライセンスを受けている旨を掲載した。その結果、原告と被告との間で出所混同が発生した。被告の行為は、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する、と主張する。

被告の反論】商号「ANGLOFRANCHISE」と著名ブランド「BOY LONDON」とが紐付く証拠が多数抽出されることは、商号「ANGLOFRANCHISE」の周知著名性を立証することに繋がるものでない。またライセンスを受けた旨の掲載はANGLOFRANCHISE社からライセンスを受けた事実を述べており違法ではない、と反論する。

裁判所の判断】第1の争点では、商号「ANGLOFRANCHISE」の著名性を立証する明確な証拠が提出されていないため、原告の主張を採用できない、と判断した。

第2の争点 サブライセンスの正否について

被告の主張】被告は真の商標権者である、米国企業のBoy London International LLC（以下「ボーイロンドンインターナショナル社」という）から正式にライセンスを受けている。原告は米国商標「BOY LONDON」をアングロフランチャイズ（米国）社に譲渡した。また商品販売権を伴わない商標権の譲渡は譲受側の事業が有名無実となるから、商標権の譲渡と共に商品販売権の譲渡がなされることは明らかである。また韓国経済新聞に依れば、アングロフランチャイズ（米国）社は、米国商標の譲受により「BOY LONDON」の全世界的な商品販売権を取得したと報じられた。またアングロフランチャイズ（米国）社は、ボーイロンドンインターナショナル社に買収された。「BOY LONDON」の商品販売権はボーイロンドンインターナショナル社により保有されている。更にまたボーイロンドンインターナショナル社は、ジャングルグループ社との間で「BOY LONDON」の商品化ライセンスを締結した。被告は、ジャングルグループ社から、日本における「BOY LONDON」の商品化のサブライセンスを受けた。依って被告は日本での「BOY LONDON」において違法性がない。

原告の反論】 商標権の譲渡に伴う「BOY LONDON」の商品販売権の取得については真実でない。当該譲渡については、取締役会議事録や売買契約書等の客観的資料が提出されておらず、被告の推測に過ぎない。仮に被告がジャングル社から「BOY LONDON」の商品販売権のサブライセンスを受けたとしても、日本商標「BOY LONDON」と無関係である、と反論する。

裁判所の判断】 被告主張の前提は、アングロフランチャイズ（米国）社が全世界的な商品販売権を取得したか否かである。しかし当該取得を裏付ける客観的な証拠が一切提出されていない。また韓国経済新聞での報道についても商品販売権の取得を裏付ける客観的な証拠が示されていない。当該取得は被告の推認に過ぎない。

また、被告は、アングロフランチャイズ（米国）社の「BOY LONDON」の商品販売権の取得の真相や、ボーイロンドンインターナショナル社の「BOY LONDON」の商品販売権の取得の真相、等について一切明らかにしようとしなない。依って被告の主張を採用することができない、と判断した。

第3の争点 並行輸入の成否について

被告の主張】 被告は、真の権利者であるボーイロンドンインターナショナル社が付した真正品を米国から並行輸入しており、商標権侵害の違法性がない、と主張する。

原告の反論】 真正品の並行輸入は、輸入元の商標権者と日本の商標権者とが法律的又は経済的に同一人と同視し得ることを前提条件とする。しかしながら本件では原告とボーイロンドンインターナショナル社とはそのような関係ではない。前提条件を欠いた真正品の並行輸入の抗弁は不成立である、と反論する。

裁判所の判断】 最高裁平成14年（受）1100頁 同15年2月27日 小法廷判決・民集57巻2号125頁に依れば、並行輸入は、外国の商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか又は法律的又は経済的に同一人と同視し得る関係であり、並行輸入品の商標が日本の商標の登録商標と同一の出所を表示することが必要である、とされている。ところで被告の主張は、ボーイロンドンインターナショナル社が商標権者であること前提に並行輸入を主張するものであるが、かかる要件を満たしていない。依って被告の商標を採用することはできない、と判断した。

第4の争点 商標法38条2項の適用について

原告の主張】 独占的通常使用権者は、市場利益を独占し得る地位にあり、商標法38条2項においては商標権者や専用使用権者と変わらない。

2013年、原告は、日本での「BOY LONDON」の商品販売権をボーイロンドン（香港）社に許諾した。依ってボーイロンドン（香港）社は、日本商標「BOY LONDON」の独占的通常使用権者であり、商標法38条2項の類推適用を受ける。そして2022年、ボーイロンドン（香港）社は、独占的通常使用権者として

商標法 38 条 2 項の類推適用を受ける権利を原告に譲渡した、と主張する。

被告の反論】 独占的通常使用権は、債権的請求権の性格を有するところ、商標法 38 条 2 項は、登録商標の使用権を物権的権利として占有することを前提とする。依って独占的通常使用権者は、商標法 38 条 2 項の類推適用を受けることはない。仮に原告が独占的通常使用権者であるとしても、商標法 38 条 2 項の類推適用を受けることはない、と反論する。

裁判所の判断】 証拠に依れば、ボーイロンドン（香港）社以外の複数の企業が日本国内での商品販売を実施している。ボーイロンドン（香港）社は、独占的通常使用権者ではない。原告の主張は、前提を欠くため、採用することができない、と判断された。

4 まとめ

本事案では、同一の商標を付した商品が複数国を跨いで出所混同が生じた。商標の越境侵害は、EC サイトを介した通信販売等の普及で生じやすくなっている。当該越境侵害を回避するには、関係国夫々の商標登録が大切である。

一方で海外商標登録の費用は高額であるため、当該回避策が困難となる場合がある。この点については国及び行政自治体、中小企業者向けに海外商標登録の費用の補助金制度を設けている。

また商標権の譲渡の際には、本事案のように一の国での商標譲渡に伴い全世界的な商品販売権（事業）の取得がなされた等と主張されることがないように契約内容などを精査することが大切である。

以上