HOKKAIDO UNIVERSITY

| | |
|---|---|
| Title | 並行輸入と商標権侵害の成否 : 内外拡布者一体性の要件の射程 |
| Author(s) | 石上, 千哉子 |
| Citation | 知的財産法政策学研究, 9, 97-110 |
| Issue Date | 2005-11 |
| Doc URL | https://hdl.handle.net/2115/43459 |
| Type | departmental bulletin paper |
| File Information | 9_97-110.pdf |

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

# 並行輸入と商標権侵害の成否
## ―内外拡布者一体性の要件の射程―

大阪地判平成16年11月30日平成（ワ）11200最高裁 WP［ダンロップ］

石　上　千哉子

真正商品の並行輸入が認められるためには、一般に外国拡布者と内国権利者とが同一または同一視しうる関係にあることが要件とされる。本判決は、内国権利者が元は外国拡布者と同一であったが、その後無関係となり、外国拡布者に対して品質管理を行うことができなくなったという状況において、外国拡布者の商標の付された商品の輸入行為が商標権侵害となるとの判断が示された点に意義がある。

### 事　実

原告（住友ゴム株式会社）は、かつて海外及び国内で古くから著名であった訴外英国ダンロップ社の日本法人であり、英国ダンロップ社と法律的及び経済的に同一の関係にあった。英国ダンロップ社が商標権を原告に譲渡した後、両者はタイヤについては依然として人的資本的関係を有するが、スポーツ用品部門については互いに無関係になった。本件は、このような状況において、外国拡布者である英国ダンロップ社の商標を付したスポーツ用品を日本に輸入し販売する行為が真正商品の並行輸入に該当するかを判断するにあたり、英国ダンロップ者と原告とが法律的及び経済的に同一又は同一視し得る関係にあるかが争われた事案である。

原告は、各種タイヤ・チューブの製造及び販売、各種スポーツ用品の製造及び販売等を業とする株式会社であり、指定商品「ゴルフボール，運動用具等」について日本で商標「DUNLOP」、「MAXFLI」等５つの商標権（以

下、それぞれ「原告商標権1」等と、また、各登録商標を「原告商標1」等といい、原告商標権1ないし5を併せて「原告商標権」と、原告商標1ないし5を併せて「原告登録商標」という。）を有している。

原告商標権1、2は、タイヤ用品、各種スポーツ用品等の製造販売を行っている英国の訴外 DUNLOP Limited 社（以下、DL 社という。）の所有であった。また、原告商標権4、5は、DL 社の関連会社である持株会社の訴外英国ダンロップ・ホールディングス・パブリック・リミテッド・カンパニー（DUNLOP Holdings Public Limited Company 社。以下、「DHPL 社」という。）の所有であった。DL 社と DHPL 社（この2社の双方もしくはその一方のみを指して「英国ダンロップ社」ということがある。）は、日本、台湾および韓国において使用されているダンロップに関するすべての商標権が昭和59年に譲渡された際に、これらの商標権を原告に譲渡した。原告商標3は、原告により出願され、登録された。

原告と英国ダンロップ社との関係はタイヤとスポーツ用品とで異なる。原告は、明治42年に英国ダンロップ社のゴム工場を誘致して創業し、昭和12年に「日本ダンロップ護謨株式会社」に社名変更した。その後住友グループの傘下に入り、昭和38年に現在の商号に変更した。タイヤについて原告は、世界のダンロップタイヤグループに対する技術指導、フランスダンロップ社の買収、米国ダンロップ社への資本参加及び技術指導を行っている。スポーツ用品部門について原告は、当初は英国ダンロップ社からゴルフクラブ等を輸入していたが、徐々に独自に製造販売するようになった。テニスラケットは現在も原告は製造をすべて外注しており、その外注先に英国ダンロップ社のスポーツ部門の関連会社である DUNLOP Slazenger Group Limited 社（以下、「DSGL 社」という。）が含まれているが、テニスラケットの保証書に DSGL 社の記載はない。原告の関連会社として販売担当の株式会社日本ダンロップが存在したが、平成15年のグループ再編以降この商号は使われていない。また、原告はインターネットのホームページでゴルフ用品について英国ダンロップ社と原告とは無関係である旨の表示をしている。DSGL 社は「MAXFLI」商標、「DUNLOP　SPORT」商標を欧州共同体商標庁に登録し、これらの商標を使用して、日本、台湾及び韓国を除く地域でスポーツ用品の製造販売を行っている。DSGL 社のインターネットのサイトにおいて、原告との関連性をうかがわせる記載はない。





被告(クレス株式会社)は、DSGL 社がマレーシアにおいてその商品を管理させている DSFE 社あるいは他の DSGL 社関連会社（以下、「DS 社」という。）のゴルフ用品を日本に輸入し販売している。被告製品に付された被告標章1ないし3は、原告商標1ないし5のいずれかと同一又は類似である。原告は原告商標権に基づいて、被告に対し商品「ゴルフクラブ、キャディーバッグ等」について被告商標1ないし3の使用の差止め及び損害賠償等を請求した。

## 判　旨

### 請求認容

真正商品の並行輸入の抗弁について

「昭和58年当時には、日本国内において、取引業者や需要者の間では DUNLOP 商標は、古くからある海外の著名ブランドとして認識され、それによって識別される商品の出所も英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社によって形成されるダンロップグループであると考えられていた。昭和58年に、英国ダンロップ社が原告に対してタイヤ事業に関する買収等の交渉を行い、その内容についての合意が成立した後、世界でダンロップ商標を扱う会社はその営業内容において大きく二つに分かれた。一つは、タイヤ部門であり、欧米でタイヤ部門を扱うダンロップ社は原告が買収し、あるいは資金提供することとなった。もう一つは、ゴルフ用品やテニス用品を扱うスポーツ用品部門であり、世界で欧米等、日本等、豪州等の大きく三つに分かれ、それぞれが DUNLOP 商標等を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展していった。その結果、スポーツ用品に関しては、DUNLOP 商標や MAXFLI 商標は、欧米においてはその出所を DSGL 社とし、我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った。…欧米でスポーツ用品部門を扱った DSGL 社は、アジアにも事務所等を開設しているが、DSGL 社自身あるいはそのアジア所在の事務所と原告とは、テニス用品やスカッシュ用品の一部について製造依頼する関係にあるのみで、人的資本的関係を構築していることをうかがわせる証拠はない。…一般的に原告が DSGL 社あるいはその傘下の関連企業に対して品質管理を行い得る状況にあることを示す証拠はない。原告は、我が国に

おいて原告登録商標を付した自社製品を販売する場合、品質の安全を保障するためにSGマークを付し、また公式戦でも使用できるように、財団法人日本ゴルフ協会のゴルフ規則の付属規則の基準に適合させるようにしているが、被告製品は、SGマークが付されておらず、また同規則の基準に適合したものでもない。」

「…被告製品には、被告標章3の欧州における商標権者であり、かつ被告標章1、2及びSPORTの文字からなる標章について商標登録出願している者（DSGL社）から使用許諾を受けた（DSFE社）によって被告標章が付されたということはできるが、原告とDSFE社との関係においても、原告とDSGL社との関係においても、同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視しうるような関係があるとは認められない。また、原告が直接的に又は間接的に被告製品の品質管理を行い得る立場にない上、実際にも、被告製品は、原告が国内の需要者に保証しているだけの品質を有していないというべきである。」

「英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資本的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったことや、タイヤ部門においては原告が欧州のタイヤ関連会社を買収していることや、テニス用品について原告がDSGL社の製造したものを輸入販売し、その限りで宣伝広告活動を一部共有していることなどをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということはできない。また、並行輸入の違法性が阻却されるための品質に関する要件…とは、客観的にいかなる品質であるかという問題ではなく、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うことによって、当該商標の保証する品質に差異がないことをいうのであるから、原告が直接的にも間接的にも品質管理を行うことのできない被告製品については、上記要件を充足する余地はない。」

**権利濫用の抗弁について**

「商標権に基づく権利行使であっても、客観的に公正な競争秩序の維持という商標法の目的の一つに照らし、それが客観的に公正な競争秩序を乱すものと認められる場合には、権利の濫用として許されないと解される。」





「DUNLOP商標やMAXFLI商標は、英国ダンロップ社を中心とする関連会社の集合体であるダンロップグループを出所として示すものとして、昭和58年頃までには我が国でも著名な商標となっていたものであるし、世界各国で商標登録され、世界的にも知られていたものといえる。しかし、英国ダンロップ社が、我が国、韓国及び台湾における商標権を原告に譲渡し、他の国の同一又は類似の商標の商標権は別の企業に譲渡等したことにより、特にスポーツ用品部門に関しては世界のダンロップグループがいくつかのグループに分かれることとなったものであり、その後、それぞれのグループごとに、独自に商品開発等をしている。特に我が国の場合は、原告が多額の広告宣伝費をかけて消費者にDUNLOP商標等を浸透させると共に、原告独自商標を使用した新製品を開発製造し販売したことによって、現在では、DUNLOP商標やMAXFLI商標は原告を示すものであり、他の国にも同様の商標を保有して営業活動を行っている企業体が存在しているけれども、そのような企業体と原告は別の営業主体であることが取引業者や需要者に認識されるに至っているといえる。…原告が原告商標権を英国ダンロップ社から譲り受けてから、もっぱら過去に英国ダンロップ社が築き上げた世界的名声に依拠して、海外のDUNLOP商標及び権利者の業績を自己と一体化して国内消費者にアピールしてきたというような事実関係が存在するとはいえない。…原告の行為が、商標権の行使を権利の濫用と評価するに足りる程度に客観的に公正な競争秩序を乱すようなものとまでは認められないというべきである。」

## 検　討

**真正商品の並行輸入について**

１．真正商品の並行輸入において違法性が阻却されるための要件

本件は、原告と英国ダンロップ社とは起源を同じくしていたこと、商標権分属後も原告が英国ダンロップ社の関連会社にテニスラケットやスカッシュ用品を外注していること、タイヤ部門については人的資本的関係を有している等の理由から、原告と英国ダンロップ社との間には同一性があり、真正商品の並行輸入に準じて違法性が阻却されるか否かが争点となった。

真正商品の並行輸入のリーディングケースは、大阪地判昭和45.2.27無体集２巻１号71頁[PARKER]事件である。同判決は、並行輸入業者の輸入販売する商品とPARKER社の製品は同一品質であり、PARKER社の代理店である原告の業務上の信用はPARKER社と一体であるから、並行輸入により需要者の品質誤認及び原告の業務上の信用の毀損が生じることはなく、商標の出所表示機能及び品質誤認機能を害することがないという、商標機能論を用いて真正商品の並行輸入を認めた[1]。[PARLER]事件以降、真正商品性、内外権利者の同一性及び内外品質の同一性を満たす場合には、並行輸入が認められるようになった[2] [3]。

そして、商標権侵害と並行輸入について最初の最高裁判決となった最判平成15.2.27民集57巻２号125頁[FRED　PERRY]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とが同一人であるか又は法律的もしくは経済的に同一人と同視しうるような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、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場合には、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実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。」と判示した[4]。これにより真正商品の並行輸入として商標権侵害が否定されるためには、外国拡布者と内国権利者との間に同一又は法律的、経済的に同一視し得る関係が必要であることが最上級審判決として確認されたことになる。

[1] 松尾和子[判批]判例評論152号（1971年）30頁

[2] 中山信弘[判批]（村林隆一還暦『判例商標法』・1991年・発明協会）761頁

[3] 髙部眞規子『知的財産と並行輸入』知財ぷりずむ２巻18号４頁（2004年）、同『最高裁判所判例解説』法曹時報57巻５号221頁、野間昭男[判批]中山信弘編『知的財産研究Ⅰ』（1990年　東京布井出版）70頁

[4] 鈴木将文[判批]ジュリスト1269号（2004年）264頁、前掲・髙部『最高裁判所判例解説』231頁、立花市子[判批]知的財産法政策学研究第９号参照





もっとも、[PARKER]事件は、内国権利者と外国拡布者が同一であり、[FRED PERRY]事件は、外国拡布者が外国権利者のライセンシーであるという内国権利者と同一視し得る関係にあるという事案であり、いずれの判決も外国拡布者と内国権利者の限界線を探る上で参考とはならないといえよう。本件は外国拡布者と内国権利者の同一性が問題となったから、その外延を明確にするために、内国権利者と外国権利者との関係が争点となった過去の裁判例を参照する必要がある。

## ２．外国拡布者と内国権利者との関係

外国拡布者と内国権利者との関係が問題となった過去の裁判例では、内国権利者と外国拡布者の関係に同一性が認められるためには、内国権利者と外国拡布者とが法律的（外国における商標権者の代理人たる総販売代理店であるなど）、または経済的（外国における商標権者とコンツェルン関係に立つなど）に密接な関係にあることが必要であるとされている（東京地判昭和48.8.31無体集５巻２号261頁[MERCURY]）。例えば、内国権利者が出資し、代表者も内国権利者の代表者と同一であるラコステ・アリゲーター社の米国におけるライセンシーが外国拡布者であった場合（東京地判昭和59.12.7無体集16巻３号760頁[LACOSTE]）、外国拡布者も内国権利者もともに外国権利者のライセンシーである場合（東京地判平成15.6.30判時1831号149頁[BODY GLOVE]）には、外国拡布者と内国権利者とは同一または同一視し得る関係にあるとされる。また、内国権利者は外国拡布者の製品を取り扱う際の便宜を考慮して、類似の商標について商標権を取得したが、現在は外国拡布者の日本における総代理店に商標の使用許諾を与えるとともに、当該総代理店の西日本地区における代理店となっている場合にも、同一性が認められる（名古屋地判昭和63.3.25判時1277号146頁[BBS Ⅰ]）。

他方、内国権利者が通常使用権を設定している訴外会社が、外国拡布者（ロビンソン社）の日本総代理店の株式の３割を有するとともに同社と業務提携をしていたという場合（大阪地判平成2.10.9無体集22巻３号651頁[ROBINSON]）、もとは外国拡布者のグループ内の企業から使用許諾を受けて製品の販売を行っていたが、その後商標権を譲渡された内国権利者が、商品開発、製造、広告宣伝方法まですべて独自に行ってグッドウィルを形

成している場合(大阪地判平成8.5.30判時1591号99頁[Crocodile])、商標権を譲渡された内国権利者が元の商標権者及び元の商標権者により韓国での専用使用権を与えられた外国拡布者と資本関係等のない場合（東京地判平成11.1.18判時1687号136頁[ellesse])、内国権利者は独自に取得した商標を外国拡布者の商品に付させて輸入販売していたが、外国拡布者が内国権利者との取引終了後も商標の使用を続けた場合（東京地判平成13.10.31判時1776号101頁[Canadian Maple Syrup]）には、内国権利者と外国拡布者の同一性が認められず、並行輸入の商標権侵害が肯定されている。

過去の裁判例を見ると、外国拡布者と内国権利者の同一性は緩和される傾向にあるが[5]、依然として並行輸入が認められるための要件とされていることに変わりないといえる。

本判決は、外国拡布者が元々有していた商標権が原告に帰属した後、外国拡布者はタイヤ部門において原告と資本関係を維持している以外に、テニスラケット、スカッシュ等スポーツ用品の一部について原告が外国拡布者の商品の輸入販売をしているという事実があるとしても、対象となった商品（ゴルフクラブ、キャディーバッグ、ゴルフボール）について「商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない」以上、内国権利者と外国拡布者との間に法律的、経済的関係があるとはいえないとの判断を示した。過去の裁判例の下では、内国権利者が広告宣伝等により独自のグッドウィルを形成している場合（前掲[Crocodile])、元の権利者と現在の権利者とが資本的に無関係な場合（前掲[ellesse]）はいずれも同一性が否定されている。本件のようにタイヤ部門で内国権利者と外国拡布者とが資本関係を有していたとしても、タイヤとゴルフ用品とは商品が非類似であり、需要者層も異なる。また、ゴルフ用品について原告は、商標権取得後20年以上独自に商品の製造販売を行うとともに、広告宣伝費に毎年4、50億円を費やしており、グッドウィルを形成しているといえる。本件では、ゴルフ用品については需要者が出所の混同を生ずるおそれがある以上、同一性は否定されるべきと考える。

[5] 前掲・髙部『知的財産と並行輸入』4頁





3．同一性要件の必要性

(1) 問題の所在

過去の裁判例は商標機能論を採用し、「外国拡布者と内国権利者の同一性」の要件を維持しつつ、それを緩やかに解釈して並行輸入の可否を判断してきた。また、多くの学説は、商標機能論に基づいて真正商品の並行輸入を判断するかこの裁判例を肯定する[6]。

しかし、「外国拡布者と内国権利者の同一性」を要件とする限り、内国権利者が周知である外国拡布者の商標と類似する商標を不正の目的なく取得していた場合、外国拡布者の商品を並行輸入する行為は商標権侵害となるという問題は解決されない[7] [8]。例えば、前掲[ROBINSON]事件では、ロビンソン社の商標「ROBINSON」がヘリコプターについて我が国で周知と認定される前から、内国権利者がロビンソン社とは無関係に不正の目的なく権利を取得していたため、ロビンソン社製のヘリコプターの並行輸入が商標権侵害となると認定された。この事案で、内国権利者は自転車について商標を使用していたが、ヘリコプターについてはロビンソン社のヘリコプターを輸入販売する訴外会社に使用許諾を与えているだけで、自分では一切商標を使用していなかった。ロビンソン社の商標「ROBINSON」がヘリコプターについて周知であったこと、自転車とヘリコプターは需要者層が異なる商品であること等を考慮すれば、需要者はヘリコプターの出所をロビンソン社と認識していたと考えられるから、並行輸入を認めるべきであったという指摘がある[9]。

[6] 小野昌延『商標法概説』（第2版・1999年・有斐閣）270頁、前掲・中山・761頁、光山雄三「真正商品の並行輸入」小野昌延・小松陽一郎『商標の法律相談』(2002年・青林書院）432頁

[7] 平尾正樹『商標法』(2002年・学陽書房）363頁、宮脇正晴『商標機能論の具体的内容についての一考察』立命館法学第290号（2003年）1頁

[8] 不正の目的（ブローカー等）で外国の周知商標について我が国で商標権を取得しようとして出願した場合、この出願は商標法4条1項19号に該当するとして登録されず、誤って登録されたとしても無効理由に該当する（46条1項1号)。また、無効審判を請求して商標登録を無効としなくても、商標権に基づく権利行使は認められない（39条で準用する特許法104条の3、1項)。

[9] 田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂）475頁

(2) 学説

学説では、「外国拡布者と内国権利者の同一性」を商品の並行輸入の違法性が阻却されるための要件とすることを批判するものがある[10] [11] [12]。

たとえば、外国拡布者と内国権利者の一体性の要件は不要であり、需要者側から見た出所識別機能を有していれば並行輸入が認められるという、需要者側からの出所識別機能を重視する説がある。内外いずれの権利者が国内でのグッドウィルを形成したかによって並行輸入が判断され、需要者側が高価格維持等の影響を受けるのは、過度の権利者保護になるというのである。この説によれば、たとえば内国権利者が外国拡布者に無許諾で商標権を取得し、ライセンシーに外国拡布者の商品を輸入させていた場合に、第三者が外国拡布者の商品を並行輸入する行為は商標権侵害とはならないと解される[13]。

他方、商標法が未使用であっても将来の使用による信用の蓄積をも保護対象とする登録主義を採用している[14]以上、一体性の要件を完全に不要とすることは困難であるとする説がある。この説は、一体性の要件は、登録主義が擁護しようとした内国権利者の登録商標の発展助成機能の促進がもはや無意味になった場合に限り不要であるとする。内国権利者ではなく、内国において商標が具体的に識別している出所に着目し、その出所と外国拡布者が同一であれば商標権侵害を否定するのに十分であり、それ以上の内国権利者と外国拡布者の同一性は不要であるとして、同一性の要件を緩和すべきであるというのである[15]。この説によれば、内国権利者も商標を使用している場合には出所は内国権利者となるから、並行輸入が認められるためには内国権利者と外国拡布者の同一性が必要となる。一方、外国拡布者の商標が著名で、内国権利者はその外国拡布者の商標の付された商品を輸入しているにすぎない場合や、内国権利者が全く商標を使用していないような場合には、商標の出所は内国権利者ではなく外国拡布者となるから、商標権侵害を否定するべきではないことになる。前掲「ROBINSON」事件では、ヘリコプターについて需要者は出所を内国権利者ではなく外国拡布者であるロビンソン社として認識していたと考えられるから、原告がロビンソン社の輸入品を扱う被告に対して商標権に基づき権利行使をすることは認められないこととなる[16]。

本件に関していえば、これらの説をもってしても商標権侵害が否定されることはないと解される。第一に、外国拡布者と内国権利者の一体性の要件を不要とする説を本件に当てはめても、過去において英国ダンロップ社の製品を原告が輸入販売していたという事実があるにせよ、現在の需要者が DUNLOP 商標の出所と認識しているのは内国権利者（原告）であるから、被告が英国ダンロップ社のゴルフ用品を輸入する行為は商標権侵害となるだろう。第二に、一体性の要件は登録主義との関連から必要としつつもこれを緩和すべきとの説に立つ場合、本件は、内国権利者が独自に製造販売する商品について商標を使用していることにより、商標が識別している出所は内国権利者となっているから、内国権利者と外国拡布者の同一性が必要となる[17]。同一性の要件をみたしていない本件において、被告の行為は当然に商標権侵害となると考えられる。

[10] 川島富士雄[判批]ジュリスト992号134頁（1991年）は、外国拡布者と内国権利者の一体性の要件を不要とし、商標機能論から重要となる内国権利者と外国拡布者の表裏一体性を推定させる事実として捕らえれば十分であると指摘する。

[11] 石黒一憲『国際知的財産権』(1998年・NTT 出版) 198-211頁、同『国境を越える知的財産サイバースペースへの道程と属地主義』(2005年・信山社) 49頁も参照。

[12] 美勢克彦「商標権、特許権、著作権による輸入差止について」小坂志磨夫・松本重敏古希『知的財産法・民商法論議』(1996年・発明協会)225頁は、判決例のいう商標の機能を害しないということの内容は、要するに内国商標権が示す出所が外国であるというのであるから、内国商標権者と外国商標権者との同一性は本来不要であり、内国権利者と外国権利者の同一性を満たさないことを理由に並行輸入を商標権侵害とすることは矛盾するという。前掲・野間73頁も参照

[13] 前掲・石黒『国際知的財産権』(187-190頁) は、スイスの商標権者テクノス社と無関係に商標権を取得した原告が、テクノス社の時計のムーブメントを輸入する訴外会社にライセンスを与えていたという関係を、内国権利者と外国拡布者とが同一または同一視し得る関係にないとした判決（東京地判昭和53.5.31[TECHNOS 一審]）を批判する。

[14] 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版・2001年・発明協会) 1050頁

[15] 前掲・田村474頁、田村善之［判批］ジュリスト1120号（1997年）も参照

[16] 前掲・田村475頁

[17] 前掲・田村474頁

**権利濫用について**

本件において原告は、元は英国ダンロップ社の日本法人であり、原告商標権（1,2,4,5）を譲渡される前は、ゴルフクラブ等一部の商品を英国ダンロップ社から輸入し販売していた。このように、外国拡布者と内国権利者とが同一視できる関係にあった頃に輸入し販売していた商品と同一の商品について、関係消滅後も輸入販売する行為に権利行使をすることが権利濫用に当たるか否かがもう一つの争点となった。

過去の裁判例には、米国トロイ社のライセンシーであった原告が、トロイ商標が第三者に登録されていたため、米国トロイ社の了解を得てトロイ・ブロスと変更して商標権を取得し、この会社が米国トロイ社との契約終了後、新たに米国トロイ社からライセンスを受けて商品の販売等を行っていた業者に対して権利行使したという事案（東京地判昭和59.5.30判タ536号398頁[トロイ・ブロス]）[18]がある。裁判所は、トロイ・ブロス商標は、米国トロイ社が権利保全のために原告名義で登録させていたものであり、原告の権利行使は権利の濫用であるとして権利行使を認めなかった。この他、外国拡布者の許可なく取得した商標権に基づく権利行使が認められなかった裁判例として、神戸地判昭和57.12.21無体集14巻3号813頁[dorotée bis]、東京地判平成15.6.30平成14(ワ)6884[KELME]がある。前者は、日本で「dorotée bis」商標を有する第三者から商標を買い取ることを外国拡布者に拒否されたため、無断で譲り受けていた外国拡布者のライセンシーが、ライセンス終了後に新たに外国拡布者のライセンシーとなった被告に対して権利行使したが、原告の商標が不正の目的で取得されたことが考慮されて、被告が商標を使用することにより出所表示機能が損なわれることがないから、原告の請求は権利の濫用とされた。後者は、スポーツ衣料等についてスペインで周知の商標「KELME」の商標権者であるケルメ社の商品を輸入販売していた原告が、ケルメ社に無断で、日本で「KELME」商標を有していた訴外商標権者から商標を譲り受け、ケルメ社の許可なく中国で「KELME」商標を付した商品の製造を計画していたことを理由にケルメ社から取引を拒絶された後、ケルメ社の代理店である被告に対し、ケルメ社の商品の輸入の差し止めを求めた事案であった。この事案では、原告が「KELME」商標に類似した商標を付した商品を独占的に販売するという不当な目的のために商標権を譲り受けたこと、ホームページ上で自社商品がケルメ社と関連があるような説明をしていたことが考慮され、原告の請求は権利の濫用とされた[19]。

本件において、判旨は原告の商標権取得の趣旨を明確にしてはいないものの、原告商標2が世界各国のダンロップ関連会社に使用されていること、原告が商標権を譲り受ける前からゴルフボールを独自に製造販売していたことを考慮すると、本件商標権はゴルフ用品に関する原告の信用を維持発展させるために原告に帰属させたと考えるべきではないだろうか。また、実際に商標権譲渡後は、原告が独自に開発したゴルフ用品を製造販売するとともに、多額の広告宣伝費をかけて消費者にダンロップ商標は原告を出所とするものとして浸透させている。判旨は、「原告が原告商標権を英国ダンロップ社から譲り受けてから、もっぱら過去に英国ダンロップ社が築き上げた世界的名声に依拠して、海外 DUNLOP 商標および権利者の業績と自己を一体化して国内消費者にアピールしてきたというような事実関係が存在するとはいえない」として、原告の権利行使は権利の濫用ではないと判断した。

過去の裁判例では、商標権取得の経緯に不正の目的がなくても、内国権利者がライセンス契約中は外国拡布者の商品の輸入販売のみに商標を使用し、ライセンス終了後は自己の商品には商標を使用していないか（[トロイ・ブロス]、[dorotée bis]）、または外国拡布者の信用にフリーライドする目的で使用していた（[KELME]）場合に権利の濫用であると認定されている。一方、本件は、商標権取得の経緯に不正の目的はなく、その後スポーツ用品について英国ダンロップ社とは無関係に商標を使用し、現在はゴルフ用品に関して原告商標は出所を原告と消費者に認識されるに至っている。権利濫用を認めなかった判旨は妥当であると思われる[20] [21]。

[18] 関連する事件に大阪地判昭和55.11.28無体集12巻2号683頁［Troy Bros 一審］、大阪高判昭和60.12.20無体集17巻3号614頁［同二審］、最判昭和63.5.20判工所2837の181頁［同上告審］がある。

[19] 前掲・宮脇17頁。なお、本件の控訴審も同様の理由で原判決を維持している（平成15.11.27平成15年(ネ)4087）。

[20] 平野和宏[判批]知財ぷりずむ3巻29号（2005年72頁）。

[21] 内国権利者と外国拡布者との間に何ら法的経済的関係がない場合、内国権利者が外国拡布者の商品を輸入する業者に対して権利行使をすることは、権利の濫用として認められない（大阪地判平成5.2.25知裁集25巻1号56頁[JIMMY'Z]）。この事件は、「ジミーズ」との称呼が生ずる商標の商標権者であって、自己の商標と類似する米国商標「JIMMY'Z」を付した商品の輸入販売を他人（ストークド）に許諾するとともに、自らも当該米国商品を輸入販売していた原告が、原告の許可なく米国商標を付した商品を輸入販売下被告に対して差し止め等を請求したが、権利の濫用として認められなかった。なお、前掲・石黒『国際知的財産権』197頁は、本件を内外権利者間の一体性の要件を不要とする根拠の一つとする。また、前掲・田村[判批]は、内国権利者が自己の商標に類似する外国拡布者の商標を自己の製造する商品に使用すれば、類似する商標を使用して出所混同を生ずるおそれの有る行為をしたとして、自己の商標は取消審判（51条1項）の対象となることを指摘する。なお、前掲・平尾366頁は、本判決について、商標権不行使契約により外交拡布者の商品が輸入され、日本で周知となったことによって出所表示機能を発揮しなくなったから、商標権不行使契約を結んでいない輸入業者に対して商標権を行使できないというのでは、登録主義を採用する我が国商標法の理解を超えることになる可能性があると批判する。