

令和2年10月22日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成30年(ワ)第35053号商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 令和2年8月27日

判 決

5

原 告 ハリス ウィリアムズ デザイン インコーポレイテッド  
(以下「原告ハリス」という。)

10

原 告 株式会社 アイインザスカイ  
(以下「原告アイインザスカイ」という。)

原告ら訴訟代理人弁護士 遠 山 光 貴

15

被 告 株式会社 ブ ラ イ ト  
(以下「被告ブライト」という。)

被 告 A  
(以下「被告A」という。)

20

被告ら訴訟代理人弁護士 中 野 丈  
被告ら訴訟代理人弁理士 飯 島 紳 行  
同 藤 森 裕 司  
同 伊 藤 大 地

主 文

25

- 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告らの負担とする。

3 原告ハリスのために、この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

## 事 実 及 び 理 由

### 第1 請求

- 5 1 被告ブライトは、別紙本件標章目録記載の標章を付した別紙商品目録記載の商品を譲渡し、引き渡し、輸入してはならない。
- 2 被告ブライトは、別紙商品目録記載の商品の広告に、別紙本件標章目録記載の標章を付して、これを展示し、頒布してはならない。
- 3 被告ブライトは、第1項に記載した商品を廃棄せよ。
- 10 4 被告らは、連帯して、原告ハリスに対して282万5758円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
- 5 被告らは、連帯して、原告アイインザスカイに対して1130万3030円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
- 15

### 第2 事案の概要等

#### 1 事案の概要

本件は、商標権者である原告ハリス及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが、被告ブライトによる別紙  
20 本件標章目録記載の標章（以下、同目録の番号に従い「本件標章1」などといい、  
本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。）が付された男性用下  
着の輸入、販売、所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する  
商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して、被告ブライトに対し、商  
標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の  
25 譲渡し、引渡し、輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品  
の廃棄を求めるとともに、被告ブライト及び被告Aに対し、民法709条、民法

7 1 9 条 1 項及び商標法 3 8 条 2 項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実）

5 (1) 原告ハリスは，カナダ法人であり，後記(2)の商標権（以下「原告商標権」といい，その商標を「原告商標」という。）を有し，カナダなどでも原告商標（2 UNDR）についての商標権を有する。

原告ハリスは，販売代理店を介するなどして，日本を含む複数の国で，原告商標（2 UNDR）を付した男性用下着（以下，それらを総称して「2 UNDR 商品」ということがある。）を販売している。

ランピオンエンタープライゼスリミテッド（以下「ランピオン社」という。）は，所在地及び代表者等を原告ハリスと同じくするカナダ法人である。

原告アイインザスカイは，原告商標権について，日本国内における独占的通常使用権の設定を受けた株式会社である。（弁論の全趣旨）

15 被告ブライトは衣料品の販売等を目的とする株式会社であり，被告Aは遅くとも平成23年8月20日から現在まで被告ブライトの代表取締役である者である。（弁論の全趣旨）

(2) 原告商標権の内容は以下のとおりである。（争いがない）

ア 登録番号

20 商標登録第5696029号

イ 商品及び役務の区分

第25類

ウ 指定商品

25 男性用下着，男性用ズボン下，肌着，ボクサーブリーフ，ボクサーショーツ，男性用水着，男性用水泳着，男性用ボード用ショーツパンツ，下着，水泳着，被服，運動用特殊衣服

エ 登録日

平成26年8月22日

オ 登録商標（標準文字）

2 UNDR

5 (3) ランピオン社は、平成27年1月頃、シンガポール法人であるMST GOLF PTE LTD（以下「Mゴルフ社」という。）に対して意向表明書（Letter of Intent）を交付して、Mゴルフ社との間で2 UNDR商品の販売等についての代理店契約を締結した（以下「本件代理店契約」という。）。(甲30の1及び2，弁論の全趣旨)

10 本件代理店契約では、Mゴルフ社は、2 UNDR商品をシンガポール国内で販売することができること、2 UNDR商品の販売促進等について努力をすることなどが定められていた。(甲30の1及び2)

15 (4) ランピオン社は、Mゴルフ社に対し、平成27年2月頃に1248点、同年6月頃に1200点の合計2448点の2 UNDR商品（箱型のパッケージに包装されていたもの）を販売した。(甲29の1及び2，乙31の2ないし7)

20 Mゴルフ社は、被告ブライトに対し、平成28年5月27日に380点、同年9月28日に38点、同年10月7日に1969点の合計2387点の2 UNDR商品（箱型のパッケージに包装されていたもの）を販売し、被告ブライトは、それらを日本国内に輸入した（以下、被告ブライトがMゴルフ社から輸入した上記の2 UNDR商品（包装のパッケージを含む。）を「本件商品」といい、本件商品の輸入行為を「本件輸入行為」という。）。(乙34ないし36，弁論の全趣旨)

本件商品は、ランピオン社が本件代理店契約に基づいてMゴルフ社に販売したものであった。(乙23の1，弁論の全趣旨)

25 本件商品には、本件標章6，7又は9が商品又は包装に付されていた。(争いがない)

5 (5) 被告ブライトは、遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間、ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ショッピング」や楽天株式会社が運営する「楽天市場」(以下、これらのウェブサイト「本件各サイト」という。)や実店舗において、本件商品を販売し(以下「本件販売行為」という。)、本件各サイトの販売のためのウェブページにおいて広告に本件標章(本件標章1ないし9)を付して電磁的方法により提供した(以下「本件広告行為」という。)(争いがない)

10 被告ブライトは、ランピオン社がMゴルフ社に販売した際のパッケージに包装された状態で本件商品を販売した。(甲2, 3(いずれも枝番を含む。), 乙9, 弁論の全趣旨)

(6) 被告ブライトは、遅くとも平成28年8月頃から現在に至るまで、本件商品を譲渡や引渡しのために所持している(以下「本件所持行為」といい、本件輸入行為、本件販売行為、本件広告行為及び本件所持行為を「本件各行為」と総称する。)(争いがない)

### 15 3 争点

(1) 原告商標と本件標章の類否(争点1)

(2) 被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか(争点2)

(3) 過失の有無(争点3)

20 (4) 損害額(争点4)

### 4 争点に対する当事者の主張

(1) 争点1(原告商標と本件標章の類否)について

(原告らの主張)

ア 原告商標について

25 原告商標の外観は、数字1文字(「2」)とアルファベット大文字4文字(「UNDR」)からなるものである。

原告商標の観念について、指定商品が男性用下着等であることを考慮すれば、アンダーウェアの観念が生じるほか、ゴルフ用の下着として販売しているという取引実態からすれば、ゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念も生じる。

5 イ 本件標章1及び2について

本件標章1及び2の外観、称呼及び観念は、いずれも原告商標と同一又は類似のものである。

ウ 本件標章3について

10 本件標章3は、「ツーアンダー」の片仮名文字を普通の書体で横書きしてなるものであり、「ツーアンダー」の称呼が生じ、ゴルフ用の下着として販売しているという取引実態からすれば、アンダーウェア又はゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念が生じる。

エ 本件標章4及び5について

15 本件標章4は、数字1文字（「2」）とアルファベット小文字4文字（「u n d r」）と、その右側に括弧書きで併記されたカタカナ6文字（「ツーアンダー」）からなるものであり、本件標章5は、数字1文字（「2」）とアルファベット大文字4文字（「UNDR」）と、その右側に括弧書きで併記されたカタカナ6文字（「ツーアンダー」）からなるものである。本件標章4及び5のうち「ツーアンダー」の部分は称呼を併記したにすぎないから、「ツーアンダー  
20 ツーアンダー」と2回称呼されるものではなく、本件標章4及び5からは「ツーアンダー」との称呼が生じる。また、本件標章4及び5からは、アンダーウェア又はゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念が生じる。

オ 本件標章6について

25 本件標章6は、数字1文字（「2」）とアルファベット大文字4文字（「UNDR」）からなるものである。本件標章6のうち、「2」と「UNDR」の間

の縦線は数字とアルファベットを分けるためにデザイン上入れただけであり、「2」と「UNDR」を分けて称呼するとの意味を有するものではないから、本件標章6からは「ツーアンダー」との称呼が生じる。また、本件標章6からは、アンダーウェア又はゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念が生じる。

カ 本件標章7ないし9について

(ア) 本件標章7は、数字1文字（「2」）とアルファベット大文字4文字（「UNDR」）からなるものであり、「2」と「UNDR」が同じ面積になるように「2」と「UNDR」を縦線で区切っているにすぎず、それらを分けるという趣旨ではない。また、「UNDR」の部分については、「2」と同じ形になるように「UN」と「DR」を上下に分けたにすぎず、それらを分けるという趣旨ではない。したがって、本件標章7からは、「ツーアンダー」との称呼が生じる。また、本件標章7からは、アンダーウェア又はゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念が生じる。

(イ) 本件標章8のうち、「PERFORMANCE WEAR」の部分はスポーツ用の服という意味を有する普通名称であり、「2UNDR」の部分とは異なり配列上の工夫がなく、「2UNDR」の部分と文字の大きさも異なる。したがって、「2UNDR」の部分と「PERFORMANCE WEAR」の部分はこれを分離して観察することが取引上不自然であるほどに不可分に結合しているとはいえないから、本件標章8の要部は「2UNDR」の部分である。そして、その要部についての外観、称呼、観念は本件標章7と同様である。

(ウ) 本件標章9のうち、「Swing Shift」の部分は「2UNDR」の部分とは異なり配列上の工夫がなく、「2UNDR」の部分と字体や文字の大きさも異なる。したがって、「2UNDR」と「Swing Shi

f t」はこれを分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているとはいえないから、本件標章9の要部は「2 UNDR」の部分である。そして、その要部についての外観、称呼、観念は本件標章7と同様である。

5 キ 原告商標と本件標章との類否

以上によれば、原告商標と本件標章は、いずれも「ツーアンダー」という称呼が生じ、アンダーウェア又はゴルフで規定打数より2打少ないことを意味する「ツーアンダー」の観念が生じる点で同一であり、また、それらの外観も類似又は同一のものであるといえることから、全体として類似するものであると認められる。

10 (被告らの主張)

ア 原告商標について

原告商標は、「2 UNDR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は造語であるから、原告商標からは特定の観念が生じない。そして、原告商標の構成中、「2」は数字であるから「二」又は「ツー」の称呼を生じるものの、その後続く「UNDR」が欧文字であることから、「ツー」の称呼を生じるのが自然である。また、原告商標の構成中、「UNDR」は、欧文字4文字を羅列してなる造語といえるから、アルファベット読み、「ユウエヌデイアアル」の称呼を生ずるものである。したがって、原告商標からは全体として「ツーユウエヌデイアアル」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

イ 本件標章1及び2について

原告商標と本件標章1及び2の類否は争わない。

ウ 本件標章3について

25 本件標章3は、「ツーアンダー」の片仮名文字を普通の書体で横書きしてなるところ、当該文字は造語であるから本件標章3からは特定の観念が生じ

ない。そして、本件標章3からはその構成文字に相応して「ツーアンダー」の称呼を生ずる。

エ 本件標章4及び5について

5 本件標章4は、「2 u n d r (ツーアンダー)」の文字を普通の書体で横書きしてなり、本件標章5は、「2 UNDR (ツーアンダー)」の文字を普通の書体で横書きしてなるところ、いずれも造語であるから本件標章4及び5からは特定の観念が生じない。そして、本件標章4及び5は、その構成中の「(ツーアンダー)」が読み方を特定したものであると自然に理解できるから、本件標章4及び5からは「ツーアンダー」の称呼のみを生ずる。

10 オ 本件標章6について

本件標章6は、「2」、縦線、「UNDR」の欧文字4文字を横書きしてなるところ、上記の縦線の存在により、本件標章6は「2」の標章部分と「UNDR」の標章部分がそれぞれ独立した標章として理解される。そして、本件標章6の構成中の「2」は数字であるところ、「UNDR」が欧文字であること  
15 ことから「ツー」の称呼を生じるのが自然である。また、本件標章6の構成中の「UNDR」は、欧文字4文字を羅列した造語といえるから、アルファベット読み「ユウエヌデイアアル」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じない。

カ 本件標章7ないし9について

20 (ア) 本件標章7は、大きく「2」の数字が左側に表され、「2」の右側に縦線が設けられ、縦線の右側に上段に「UN」、下段に「DR」の欧文字4文字が並べられている構成であるところ、上記の縦線の存在により、本件標章7は「2」の標章部分と「UN」及び「DR」からなる標章部分がそれぞれ独立した標章として理解されるものである。

25 本件標章7の構成中の「2」は数字であり、「UN」及び「DR」が欧文字であることから「ツー」の称呼を生じ、「(数字の) 2」という観念が生

じる。本件標章7の構成中の「UN」及び「DR」は、上下2段に欧文字2文字を並記してなるものといえるから、アルファベット読み「ユウエヌ」と「ディアアル」の称呼を生ずるものであるが、特定の観念は生じない。

- 5 (イ) 本件標章8は、上段に本件標章7とほぼ同一構成からなる標章が配され、下段に黒く塗りつぶされた横長長方形図形内に「PERFORMANCE WEAR」の文字が白塗りされた標章が配されてなる。

上段の標章部分については、本件標章7と同様に、その構成中の「2」からは「ツー」の称呼と「(数字の)2」の観念が生じ、その構成中の「UN」「DR」からは「ユウエヌ」と「ディアアル」の称呼を生ずるものであるが、特定の観念は生じない。

下段の標章部分については、「PERFORMANCE WEAR」の文字に相応して「パフォーマンスウェア」の称呼が生ずるものであるが、特定の観念は生じない。

- 15 (ウ) 本件標章9は、上段に本件標章7とほぼ同一構成からなる標章が配され、下段に手書き風の「Swing Shift」の欧文字が横書きされた標章が配されてなる。

上段の標章部分については、本件標章7と同様に、その構成中の「2」からは「ツー」の称呼と「(数字の)2」の観念が生じ、その構成中の「UN」「DR」からは「ユウエヌ」と「ディアアル」の称呼を生ずるものであるが、特定の観念は生じない。

下段の標章部分については、「Swing Shift」の構成文字に相応して「スイングシフト」の称呼が生ずるものであるが、特定の観念は生じない。

- 25 キ 原告商標と本件標章との類否

(ア) 外観

原告商標と本件標章3ないし9は、外観においては文字種や構成文字数が異なり、外観上明確に区別できるものである。

(イ) 称呼

原告商標からは、全体として「ツーユウエヌディアアル」の称呼のみが生ずるのに対し、本件標章3ないし5からは「ツーアンダー」の称呼が生じ、本件標章6からは「ツー」又は「ユウエヌディアアル」の称呼が生じ、本件標章7からは「ツー」、「ユウエヌ」又は「ディアアル」の称呼が生じ、本件標章8からは「ツー」、「ユウエヌ」、「ディアアル」又は「パフォーマンスウェア」の称呼が生じ、本件標章9からは「ツー」、「ユウエヌ」、「ディアアル」又は「スイングシフト」の称呼が生じるから、原告商標は本件標章3ないし9と構成音が全く異なる。

(ウ) 観念

原告商標と本件標章3ないし9は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、比較することができない。

(エ) まとめ

原告商標と本件標章3ないし9は、外観において明確に区別することができ、称呼及び観念において相紛れるおそれもないから、非類似であるといえる。

(2) 争点2（被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか）について

（被告らの主張）

ア 本件輸入行為について

（ア）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ものである。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（第1要件）、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若しくは経済的に同一人と同視し得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（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得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）場合には、商標権侵害としての実質的違法性を欠くと解するのが相当である。

5  
10 (イ) 第1要件について

被告ブライトがMゴルフ社から輸入した本件商品は、原告ハリスから許諾を得て、ランピオン社によってMゴルフ社に販売されたものである。本件商品に付されている本件標章は、商標権者である原告ハリス又は当該商標権者から使用許諾を受けたランピオン社により適法に付されたものであるから、本件輸入行為は第1要件を具備する。

15 (ウ) 第2要件について

本件商品の包装には、原告ハリス又は原告ハリスから使用許諾を受けたランピオン社の住所表示や同社のホームページのドメイン名（2UNDR.COM）が付されている。本件標章は原告商標と同一の出所を表示するものであるから、本件輸入行為は第2要件を具備する。

20 (エ) 第3要件について

本件商品は、Mゴルフ社がランピオン社から購入したものであるところ、ランピオン社と原告ハリスの所在地、代表者はいずれも同一であり、原告商標権の住所表示もランピオン社の旧所在地や同社の代表者の旧住所と一致していることなどに照らせば、原告ハリスは直接的に又は間接的に本件商品の品質管理を行い得る立場にあるといえるから、本件商品と原告ア

5  
10  
15  
20  
25  
アイインザスカイが販売する2 UNDR商品は原告商標や本件標章が保証する品質において実質的に差異がない。また、本件商品と原告アイインザスカイが販売する2 UNDR商品を対比しても、商品の品質、原材料及び産地についての差異はなく、それらの包装も微細な点を除いて一致しているから、需要者が本件商品やその包装から認識できる品質は原告アイインザスカイが販売する2 UNDR商品と同じであるといえる。したがって、本件輸入行為は第3要件を具備する。

(オ) 小括

10  
15  
20  
25  
以上によれば、本件輸入行為は、商標権侵害としての違法性を欠くものであるといえる。

イ 本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為について

15  
20  
25  
上記アに記載した第1要件ないし第3要件を具備し、商標等が付された商品の輸入行為に違法性がないと認められた場合には、その輸入行為後に当該商品を所持し、販売し、販売のための広告に当該商標等を付すことは、輸入行為とは別に商標権の出所識別機能や品質保持機能を害し、新たに違法性を帯びると評価される行為を伴わない限り、違法性が阻却されるというべきである。

20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995  
1000  
本件輸入行為は、上記アのとおり、第1要件ないし第3要件を具備するものである。そして、被告らは、本件輸入行為によって取得した本件商品に手を加えて販売するなど、輸入行為とは別に原告商標の出所識別機能や品質保持機能を害することによって新たに違法性を帯びると評価されるような行為をしていないから、本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為はいずれも違法性が阻却される。

25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995  
1000  
したがって、本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為は、商標権侵害としての違法性を欠くものであるといえる。

(原告らの主張)

ア 本件輸入行為について

(ア) Mゴルフ社が原告ハリスの販売代理店ではなくなったこと

本件商品は、Mゴルフ社が原告ハリスの販売代理店でなくなった後に購入されたものであり、物理的形狀等が真正商品と同じであるとしても法律  
5 的には真正商品ではなく、商標権の出所表示機能及び品質保証機能を害するものであるから、本件輸入行為は、以下のとおり、上記第1要件、第2要件、第3要件をいずれも充足しない。

① 第1要件又は出所識別機能について

第1要件は、商標権者の意思で適法に流通に置かれることまでを含む  
10 ものであり、商標が付された時点で商標権者の許諾があっても、その後、当該商品が流通に置かれる前に販売代理店が販売権限を喪失した場合には、適法に流通に置いたとはいえないから第1要件を具備しない。すなわち、流通とは公衆に譲渡することをいい、商標の使用許諾を受けた者が許諾を受けていない不特定の者に対して譲渡することを意味する  
15 ところ、商標権者が販売代理店に販売権限を与えている場合には、商標権者から販売代理店までの間の商品の流れは特定の者に対する譲渡であるから流通には該当せず、販売代理店から不特定の者に対して譲渡があつて初めて流通に置いたといえる。販売代理店が商品を適法に取得した後、第三者に販売する前に販売権限を喪失した場合も、本来は流通に  
20 置かれるべきではなかった商品が商標権者の意思によらずに流通に置かれたものであるから、商標等の出所表示機能を害する。本件では、商標権者である原告ハリスから許諾を得たランピオン社からMゴルフ社に対する譲渡は流通に該当せず、Mゴルフ社から被告ブライトに対する輸出が流通に該当する。そして、その時点ではMゴルフ社は販売権限を  
25 喪失しているから、本件輸入行為は第1要件を充足せず、原告商標や本件標章の出所表示機能を害する。

② 第2要件について

Mゴルフ社は、本件商品を被告ブライトに販売した当時、本件代理店契約の終了により本件商品の販売権限がなかったのであるから、Mゴルフ社と原告ハリス等との間には法律的経済的に同一人と同視し得るような関係がなく、本件輸入行為は第2要件を充足しない。

③ 第3要件又は品質保証機能について

商標権者は、販売権限のない者が販売した商品については自ら直接又は販売代理店を通じた間接的な商品の品質管理を行うことができないから、本件輸入行為は第3要件を具備しない。また、原告ハリスは、正規代理店が販売した商品については欠陥について保証をするが、正規代理店ではない者が販売した商品についてはそのような保証をしていない。本件商品は正規の販売代理店ではないMゴルフ社が販売したものであり、原告ハリスによる保証がない点で原告商標や本件標章の品質保証機能を害するものであるから、本件輸入行為は第3要件を具備しない。

(イ) 原告ハリスとMゴルフ社との間で販売地域制限の合意があったこと

本件代理店契約には、本件商品の販売地域をシンガポールに限定する旨の合意が存在したから、Mゴルフ社が本件商品を日本に輸出したことは販売地域制限の合意に反するものであるところ、販売地域制限の合意は商品の出所表示機能や品質保証機能にとって重要なものであるから、それに反した本件輸入行為は、以下のとおり、第1要件、第3要件を充足しない。

① 第1要件又は出所識別機能について

販売地域制限の合意は商品の出所表示機能や品質保証機能にとって重要なものであるから、商標権者が販売代理店との間で販売地域制限の合意をしている場合には、その販売地域を越えて販売された商品は、権利者が当該商標を適法に付して流通に置いたものであるとはいえず、第1要件を具備しない。本件では、本件代理店契約には本件商品の販売地

域をシンガポールに限定する旨の合意が存在したにもかかわらず、Mゴルフ社は被告ブライトに本件商品を輸出することによって日本国内に販売しているのであるから、本件輸入行為は第1要件を具備せず、原告商標や本件標章の出所識別機能を害する。

5 ② 第3要件又は品質保証機能について

商標権者は、販売地域制限の合意に反して販売された商品について直接的又は販売代理店を通じた間接的な品質管理を行うことができないから、上記合意に反する本件輸入行為は、第3要件を具備せず、品質保証機能を害する。また、販売地域制限の合意がされた地域以外の地域で  
10 商品を流通させる行為は、流通経路を変えるものであり、輸送時間の長期化や保存環境の変化の結果、商品の品質を変化させるおそれがあるから、上記合意に反する本件輸入行為は、第3要件を具備せず、原告商標や本件標章の品質保証機能を害する。

(ウ) 現実の品質の差異又はそのおそれが存在すること

15 被告ブライトの本件広告行為では、本件商品について「訳あり／パッケージ汚れ」などと表示され、実際の本件商品の包装にはシールをはがしたような跡があるのに対し、原告アイインザスカイの広告や販売する2UNDR商品にはそのような品質に問題があることを疑わせる記載等はないから、本件商品は、原告アイインザスカイが販売する2UNDR商品と比較して現実に品質に差異があるか、少なくとも品質に問題があるのではないかとの疑いを需要者に抱かせるものであり、本件輸入行為は、第3要件  
20 を具備せず、原告商標や本件標章の品質保証機能が害するおそれがある。

イ 本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為について

25 上記アのとおり、本件輸入行為が違法とされる以上、本件販売行為、本件所持行為、本件広告行為についても違法性は阻却されない。

また、本件広告行為はそれ自体でも原告商標や本件標章の出所識別機能や

品質保証機能を害するものである。すなわち、①本件各サイトには、本件標章 8 が各商品の左上に表示されているところ、当該標章は、原告ハリスが有する原告商標（2 UNDR の標準文字）とは異なる表示であり、商標権者の商標と異なる標章を商品の写真とは別個に表示するものであるから、原告商標の出所表示機能を害する、②本件各サイトには「訳あり／パッケージ汚れ」と記載されているところ、「訳あり」とは、単にパッケージが汚れた中古品であることにとどまらず、工場横流し品や廃棄品等といった商標権者の意思によらずに流通した商品であることを需要者に想起させる文言であるから、原告商標や本件標章の品質保証機能を害する。

10 (3) 争点 3（過失の有無）について

（原告らの主張）

商標権を侵害する者については、侵害行為について過失があったものと推定され、輸入業者にも過失が推定される。

15 被告らはMゴルフ社に本件商品を流通に置く権限があることを本件輸入行為の時点で確認していないこと、被告らはMゴルフ社における本件商品の保管状態が極めて悪かったことを認識していたこと、被告らは本件商品が正規代理店で扱われないものであることを知っていたと考えられること、本件商品の輸入は本件代理店契約の終了直後から始まっていること、被告らは原告ハリスが被告ブライトに対して商標権侵害の警告書を送付した後に本件商品を値下げした上でウェブサイト「訳あり」などと追記して販売を継続していることな  
20 どの事情からすれば、本件について被告らの過失が認められることは明らかである。

25 仮に、本件輸入行為の時点での過失の推定が覆されたとしても、被告らは平成 28 年 12 月 22 日付で原告ハリスから商標権を侵害する旨の警告を受けていたにもかかわらず、それ以降も本件商品の販売や広告掲載等を継続していたから、少なくとも同日以降の販売や広告掲載等については過失がある。

(被告らの主張)

本件代理店契約が解除された事実はないから、被告らに販売代理店契約の有無の調査に関する義務や過失は発生しない。

仮に、本件代理店契約が解除されていたとしても、本件代理店契約には正規の契約関係にあることを示す客観的な資料がなく、そのような場合に販売代理店への確認以外の方法によって調査をすることは困難であるから、それを行わなかったことをもって過失があるとはいえない。

(4) 争点4 (損害額) について

(原告らの主張)

ア 原告ハリスが被告ブライトに対して請求する損害額

(ア) 商標法38条1項に基づく損害額

被告ブライトは、平成28年8月頃から現在まで、本件商品を少なくとも8586個販売した。原告らは被告ブライトの本件各行為がなければ、同時期、2UNDR商品を同数個販売することができた。また、2UNDR商品1個当たりの原告ハリスの利益は300円を下らない。

したがって、本件販売行為により原告ハリスの受けた損害は、商標法38条1項により257万5758円となる。

(イ) 商標法38条2項に基づく損害額

被告ブライトは、平成28年8月頃から現在まで、本件商品を少なくとも8586個販売した。また本件商品1個当たりの被告ブライトの利益は1500円を下らない。

したがって、本件各行為により原告ハリスの受けた損害は、商標法38条2項により1287万8788円と推定されるところ、原告ハリスはその5分の1である257万5758円を請求する。

(ウ) 弁護士費用相当額の損害

弁護士費用相当額の損害は25万円を下らない。

(エ) 合計（なお、上記(ア)と(イ)は選択的主張である。）

原告ハリスは、被告ブライトに対し、282万5758円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

5 イ 原告ハリスが被告Aに対して請求する損害額

被告Aは被告ブライトの代表取締役であり、被告ブライトをして本件各行為を行わせたのであるから、被告ブライトと共同不法行為責任（民法719条1項前段）を負う。

したがって、原告ハリスは、被告Aに対し、被告ブライトと連帯して28  
10 2万5758円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

ウ 原告アイインザスカイが被告ブライトに対して請求する損害額

(ア) 商標法38条1項類推適用に基づく損害額

15 被告ブライトは、平成28年8月頃から現在まで、本件商品を少なくとも8586個販売した。原告らは、被告ブライトの本件各行為がなければ、同時期、2UNDR商品を同数個販売することができた。また、2UNDR商品1個当たりの原告アイインザスカイの利益は1200円を下らない。

したがって、本件各行為により原告アイインザスカイの受けた損害は、  
20 商標法38条1項類推適用により1030万3030円となる。

(イ) 商標法38条2項類推適用に基づく損害額

被告ブライトは、平成28年8月頃から現在まで、本件商品を少なくとも8586個販売した。また、本件商品1個当たりの被告ブライトの利益は1500円を下らない。

25 したがって、本件各行為により原告らの受けた損害は、商標法38条2項により1287万8788円と推定されるどころ、原告アイインザスカ

イはその5分の4である1030万3030円を請求する。

(ウ) 弁護士費用相当額の損害

弁護士費用相当額の損害は100万円を下らない。

(エ) 合計（なお、上記アとイは選択的主張である。）

5 原告アイインザスカイは、被告ブライトに対し、1130万3030円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

エ 原告アイインザスカイが被告Aに対して請求する損害額

10 上記のとおり、被告Aは被告ブライトとの共同不法行為責任（民法719条1項前段）を負う。

したがって、原告アイインザスカイは、被告Aに対し、被告ブライトと連帯して1130万3030円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告らの主張)

15 否認ないし争う。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 争点1（原告商標と本件標章の類否）について

20 (1) 前提事実(2)のとおり、原告商標の指定商品には第25類の男性用下着が含まれるところ、本件商品は男性用下着であるから、本件商品は、原告商標の指定商品と同一であると認められる。

#### (2) 原告商標と本件標章の類否

25 ア 原告商標は、「2UNDR」の標準文字からなる。これらを文字ごとにみると「ニ又はツー」「ユー」「エヌ」「ディー」「アール」との称呼を生じるが、英語においては略語を作成する際に、原語が容易に推測できる場合に語中の子音を残し、母音（a, i, u, e, o）を省略することがあること（甲26）に照らすと、「UNDR」について「UNDER」の略語であるとして、

「アンダー」との称呼を生じ、原告商標について「ツーアンダー」という称呼が生じる場合もあるといえる。また、原告商標から直ちには特定の観念は生じないが、「ツーアンダー」との称呼が生じる場合には、ゴルフで規定打数より2打少ないとの観念も生じ得る。

5 イ 本件標章1及び2が原告商標と同一ないし類似のものであることは、当事者間に争いが無い。

ウ 本件標章3は、「ツーアンダー」の文字からなるところ、これは原告商標において生じ得る称呼をカタカナで表記したものであり、称呼が同一であることなどから、原告商標と本件標章3は全体として類似するものであると認められる。

エ 本件標章4は、「2 u n d r (ツーアンダー)」の文字からなるところ、これは、原告商標のアルファベットを大文字から小文字に変更した上で、その生じ得る称呼を括弧書きにしたカタカナ文字で併記したものであり、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章4は全体として類似するものであると認められる。

オ 本件標章5は、「2 UNDR (ツーアンダー)」の文字からなるところ、これは原告標章と同一のアルファベット文字に、その生じ得る称呼を括弧書きにしたカタカナ文字で併記したものであり、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章5は全体として類似するものであると認められる。

20 カ 本件標章6は、別紙本件標章目録記載6のとおりであり、「2」と「UNDR」の文字を横書きにして、それらの間に縦線を加えたものであるところ、これは原告商標の「2」と「UNDR」の間にありふれた縦線を加えたものにすぎず、ひとまとまりの標章として捉えられ、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章6は全体として類似するものであると認められる。

25 キ 本件標章7は、別紙本件標章目録記載7のとおりであり、全体の左側半分

に「2」の文字を配置し、右側半分に上記「2」の文字の4分の1程度の大きさの「U」「N」「D」「R」の文字を、「UN」を上段に、「DR」を下段に配置して、それらの間に縦線を加えたものであるところ、これは、原告商標の「UNDR」の文字のうち「UN」を上段に、「DR」を下段に配置した上で、左側半分の「2」と右側半分の「UN」「DR」の間にありふれた縦線を加えたものであり、ひとまとまりの標章として捉えられ、称呼が同一であることなどに照らし、原告商標と本件標章7は全体として類似するものであると認められる。

ク 本件標章8は、別紙本件標章目録記載8のとおりであり、本件標章7の下段に黒く塗りつぶされた横長長方形図形内に白色の「PERFORMANCE WEAR」の文字が表示されたものを配置したものである。このうち、「PERFORMANCE WEAR」の部分は「2」「UN」「DR」の文字に比べて相当に小さい表示であって、また、それらは「性能」、「衣服」などの意味を有する一般的な英単語であるから、本件標章8において、「2」「UN」「DR」の部分が強く支配的な印象を与えるといえる。そして、その部分と原告商標は上記キのとおり類似するといえるから、原告商標と本件標章8は全体として類似するものであると認められる。

ケ 本件標章9は、別紙本件標章目録記載9のとおりであり、本件標章7の下段中央付近に手書きされたような「Swing Shift」の文字を配置したものであるところ、「Swing Shift」の部分は、「2」「UN」「DR」の文字に比べて極めて小さい表示であるから、本件標章9において、「2」「UN」「DR」の部分が強く支配的な印象を与えるといえる。そして、その部分と原告商標は上記キのとおり類似するといえるから、原告商標と本件標章9は全体として類似するものであると認められる。

(3) 以上によれば、本件標章は原告商標と同一又は類似のものであると認められるから、本件各行為は、いずれも指定商品について原告商標と同一又は類似す

る標章を使用等するものであり、原告商標権を侵害するか、侵害するとみなされる（商標法37条1号、2号）。

2 争点2（被告らの本件各行為がいわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害の違法性を欠く場合に当たるか）について

5 (1) 上記1のとおり、被告ブライトの本件各行為は原告商標権を侵害するか、侵害するとみなされるものであるところ、被告らは、第2の4(2)の被告らの主張のとおり、いわゆる真正商品の並行輸入の抗弁を主張し、本件各行為はいずれも商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たると主張する。

(2) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

10 ア 原告ハリスは、2 UNDR 商品に関し、各国に販売代理店を有している。例えば、カナダではランピオン社が、日本では原告アイインザスカイが、東南アジアではマレーシア法人であるMST GOLF SDN. BHD. が、それぞれ2 UNDR 商品の販売代理店である。（争いがない）

15 ランピオン社は、平成27年1月頃、上記のMST GOLF SDN. BHD. の関連会社であるMゴルフ社との間で本件代理店契約を締結し、少なくとも平成28年2月5日時点では、Mゴルフ社は2 UNDR 商品についてのシンガポールにおける販売代理店であった。（前提事実(3)、争いがない）

20 イ(ア) 原告ハリス及びランピオン社は、ランピオン社において販売代理店に対して意向表明書（Letter of Intent）を交付して2 UNDR 商品の販売等についての代理店契約を締結することがあり、また、原告ハリスと販売代理店が正式に代理店契約を締結することもあった。（甲30の1及び2）

25 原告ハリス及びランピオン社における2 UNDR 商品の各国の販売代理店とのやり取りは、概ね以下のようなものであった。以下のとおり、販売代理店は2 UNDR 商品を原告ハリス又はランピオン社から購入することができることとなっていたが、原告ハリス及びランピオン社において、

販売代理店に販売した 2 UNDR 商品を管理していたことを認めるに足  
りる証拠はない。(甲 30 の 1 及び 2, 弁論の全趣旨)

① 原告ハリス及びランピオン社の代表者又はランピオン社の国際部に  
属するリアン デュークから、各国の販売代理店に対して 2 UNDR 商  
品の次期モデルのデザインのイラストをメール(電子メールをいう。以  
下同じ。)で送信する。

② 上記と同時又は後日にエクセル表をメールで送り、締切日までに注文  
をするように促す。

③ 販売代理店契約で定められた一定期間の最低注文金額を満たす 2 U  
NDR 商品の注文が認められる。

④ 各国の販売代理店が注文をすると、各国の販売代理店ごとに出荷前に  
配達先の確認依頼をする。その際に先に決済をするため請求書がメール  
で送られる。

⑤ 上記以外に、倉庫の在庫状況のお知らせメールや、年に 1, 2 回倉庫  
の在庫を安く提供することもある。

(イ) ランピオン社と Mゴルフ社は、平成 27 年 1 月頃、本件代理店契約を締  
結し、本件代理店契約において、Mゴルフ社は一定期間に最低注文金額を  
注文すること、シンガポール国内で販売すること、2 UNDR 商品等の販  
売促進の努力をすることなどが定められた。本件代理店契約において、ラ  
ンピオン社が販売した 2 UNDR 商品の Mゴルフ社における管理につい  
ての定めや、代理店契約解除後の Mゴルフ社における 2 UNDR 商品の販  
売や在庫の処分等についての定めがあったことを認めるに足りる証拠は  
ない。Mゴルフ社に対する意向表明書自体は、現在、見当たらないものの、  
その頃の、ランピオン社と、Mゴルフ社とは別の販売代理店との間の意向  
表明書においても、当該代理店は一定の領域で 2 UNDR 商品等を販売で  
きることを、ランピオン社がマーケティング資料やパンフレット、販売ツ

ルを提供し、販売代理店が宣伝と販売に最善を尽くすことなどが定められていたが、ランピオン社が販売した2 UNDR商品の販売代理店における管理についての定めや、代理店契約解除後の販売代理店における2 UNDR商品の販売や在庫の処分等についての定めはなかった。(甲30の1及び2)

5  
(ウ) Mゴルフ社は、ランピオン社に対し、平成27年2月に1248点、同年6月に1200点の2 UNDR商品を注文し、ランピオン社は、中国の工場で製造した2 UNDR商品をMゴルフ社に販売した。しかし、Mゴルフ社は、その後、2 UNDR商品を注文せず、売上げ等の報告もせず、M  
10  
ゴルフ社の代表者に対してメールが送信されてもその返信をしなかった。  
(前提事実(4), 甲30の1及び2, 乙9, 弁論の全趣旨)

ランピオン社は、Mゴルフ社が販売代理店として全く活動していないと判断し、原告ハリス及びランピオン社の代表者は、平成28年5月上旬、Mゴルフ社に対して本件代理店契約を解除する旨のメールを送信して、本  
15  
件代理店契約が解除された。同メールにおいて2 UNDR商品の在庫の処分等を指示したことを認めるに足りる証拠はない。(甲30の1及び2, 弁論の全趣旨)

ウ ランピオン社は、上記イ(ア)のとおり、定期的に、日本を含む各国の販売代理店に対して新商品等を知らせるメールを一斉に送信するなどしていた。こ  
20  
れらのメールでは、添付ファイルとして、2 UNDR商品のカタログや、特定の時点で工場から直送配送することができる2 UNDR商品のリスト等が付されることもあった。(乙23, 24 (いずれも枝番を含む。), 33)

ランピオン社は、平成28年5月6日、各国の販売代理店に対し、同年6月1日の工場出荷が遅れることなどを知らせるメールを送信し、同メールは  
25  
Mゴルフ社にも送信された。(乙24の2, 33)

ランピオン社は、平成28年5月29日、各国の販売代理店に対し、工場

から直送される商品の注文期限などを知らせるメールを送信したが、同メールは、Mゴルフ社に対しては送信されず、その後も、Mゴルフ社に対してランピオン社から上記の定期的な一斉送信メールが送信されることはなかった。(甲19ないし23の2)

5 エ ランピオン社は、令和元年5月3日、Mゴルフ社に対し、本件訴訟に関連して、被告ブライトに本件商品の在庫品を売却したことの正当性を説明するよう求めるメールをした。これに対し、Mゴルフ社は返信をせず、ランピオン社は、同月16日に回答を催促するメールをした。Mゴルフ社は、同日、ランピオン社に対し、確認をして返信する旨のメールをしたが、その後、M  
10 ゴルフ社がランピオン社又は原告ハリスに連絡をすることはなかった。(甲31の1及び2)

原告ハリス及びランピオン社は、平成28年5月より後は、上記のメールをした令和元年5月3日まで、Mゴルフ社に対して連絡をしたことはなかった。

15 なお、本件訴訟は、平成30年11月に提起され、被告らは、平成31年4月に提出した準備書面で、本件商品がMゴルフ社から購入したものであるとして、いわゆる真正商品の並行輸入の抗弁を主張した。(弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な事実)

20 オ 被告ブライトは、ゴルフ用品を中心としたスポーツ用品の卸売りや小売り販売、インターネット上での通信販売等を行っており、Mゴルフ社との間では30年以上にわたって様々なブランドの商品を輸入するなど、継続的な取引関係にあった。(乙42)

25 Mゴルフ社は、平成28年5月23日、被告らに対し、新たに取扱いを開始したブランドとして2UNDR商品を紹介し、2UNDR商品の春季カタログ(ただし、2015(平成27)年のもの)の電子ファイル、本件商品が紹介されているニュース記事、Mゴルフ社が保有する2UNDR商品の在

庫及び価格表をメールで送信した。Mゴルフ社は、被告らに対し、上記のカタログが最新のものでないことは述べなかった。(乙15, 39, 40, 42, 48, 49, 50)

被告ブライトは、Mゴルフ社から、平成28年5月27日に380点、同年9月28日に38点、同年10月7日に1969点の2UNDR商品である本件商品を購入し、輸入した(本件輸入行為)。本件商品は、箱型のパッケージで包装されたものであった。(前提事実4))

被告ブライトは、遅くとも平成28年8月頃から平成29年12月15日頃までの間、本件各サイト及び実店舗において、箱型のパッケージの包装のまま、本件商品を販売するとともに(本件販売行為)、本件商品に関する広告に本件標章を付して電磁的方法により提供した(本件広告行為)。(前提事実5))

上記期間の本件広告行為の概要は、以下のとおりであった。(甲2, 3(いずれも枝番を含む。)), 弁論の全趣旨)

(ア) Yahoo!ショッピングの表示の概要

- ① タイトルタグに本件標章1, 3及び4が用いられている。
- ② ウェブページ上部に表示される、ウェブサイトのツリー構造や現在表示されているウェブページ的位置を示すタグに、本件標章2, 3及び5が用いられている。
- ③ 本件商品を販売するためのウェブページに、その種類に応じて本件標章6又は7が付された本件商品の画像が掲載されている。その画像の左上部にはロゴマークとして本件標章8が表示され、右側には本件商品の商品名やサイズ、色等とともに本件標章1, 3及び4が表示されている。上記の画像や文章付近に、黄色の四角枠の中に赤字で「訳あり」と記載されているロゴマークや、【訳あり／パッケージ汚れ】、【高性能アンダーウェア】という表示がある。

(イ) 楽天市場の表示の概要

- ① タイトルタグに本件標章1, 3及び4が用いられている。
- ② 商品等を検索ないし表示するために列記されているメンズウェアのブランド名の一つとして, 本件標章5が表示されている。
- ③ ウェブページの上部に商品等の紹介や特売品の広告を目的とした複数のバナーが表示されており, そのうちの一つに, ロゴマークとして本件標章8が表示され, 本件標章6が付された本件商品の画像が表示され, 「高性能アンダーウェア 訳あり品 大放出!!」などと記載されたバナーがある。
- ④ 本件商品を販売するためのウェブページに, その種類に応じて本件標章6又は7が付された本件商品の画像が掲載されている。その画像の左上部にはロゴマークとして本件標章8が表示され, 右側には本件商品の商品名やサイズ, 色等とともに本件標章1, 3及び4が表示されている。上記の画像や文章付近に, 黄色の四角枠の中に赤字で「訳あり」と記載されているロゴマークや, 【訳あり/パッケージ汚れ】, 【高性能アンダーウェア】という表示がある。
- ⑤ 上記④の本件商品の画像が表示された部分の下には, 本件標章9が付された本件商品のパッケージの画像と, 黄色の四角枠に赤字で「訳あり」と表記されたロゴマークと, 「パッケージ汚れ。新品未使用ですが…シールを剥がした様な汚れがあります。※汚れ箇所は商品により異なります。商品には問題はありません。ご理解の上, ご注文ください。」という記載がある。

キ 被告ブライトは, 本件商品のうち, 「2 u n d r (ツーアンダー) メンズ01 SWING SIFT LONG LEG」を, 1点当たり2980円(税込価格。以下同じ。)で販売していたが, その後, 遅くとも平成28年12月15日頃には当該商品の販売価格を1点当たり2480円に変更し, 平

成 29 年 1 月頃には当該商品の販売価格を 1 点当たり 1980 円に変更した。(甲 32 (枝番を含む。), 乙 51, 52, 弁論の全趣旨)

(3) 事実認定の補足説明

原告らは、被告らが M ゴルフ社から本件商品を購入した当時、本件代理店契約は解除されていて M ゴルフ社は 2 U N D R 商品の販売代理店ではなかったと主張するのに対し、被告らはそのような事実はないと主張する。

上記(2)イ(ウ)のとおり、原告ハリス及びランピオン社の代表者は平成 28 年 5 月上旬に M ゴルフ社に本件代理店契約を解除する旨のメールを送信した。そして同ウのとおり、同月 6 日を最後に、各国の販売代理店に送信されていた原告ハリスの商品に関する一斉送信メールが M ゴルフ社に送信されなくなっており、その後、令和元年 5 月 3 日まで両社の間で連絡が取られた形跡がないことに照らせば、本件代理店契約は平成 28 年 5 月上旬に解除され、被告ブライトが M ゴルフ社から初めて本件商品を購入した同月 27 日には、本件代理店契約は解除されていたと認めるのが相当である (上記(2)イ(ウ))。

(4) 本件輸入行為の違法性について

ア 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又は類似の商標を付し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。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 (以下「第 1 要件」という。), 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若しくは経済的に同一人と同視し得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 (以下「第 2 要件」という。), 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得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場合（以下「第3要件」という。）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（最高裁平成14年（受）第1100号同15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁）。

5 イ 本件商品は、ランピオン社から2UNDR商品の販売代理店であったMゴルフ社に販売されたものであった。上記(2)イ、ウによれば、本件代理店契約において、代理店契約の解除後の販売代理店における販売や在庫の処分等についての定めはなく、また、本件代理店契約の解除後、ランピオン社又は原告ハリスがMゴルフ社に対して在庫の処分等について指示をしたことはな  
10 かった。他方、各国の販売代理店に対して同じ2UNDR商品のカタログや注文のための商品のリストが送付されていたこと（同ウ）から、我が国で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められず、2UNDR商品の販売代理店の販売地域の制限が、販売政策上の合意を超えて、2UNDR商品の品質の維持や  
15 管理等と関係することをうかがわせる事情は見当たらない。また、本件商品は箱型のパッケージに包装された男性用下着であり、通常は流通の過程でパッケージ内の商品自体の品質が劣化するものではなく、また、本件で、流通の過程で商品の品質を変化させるおそれが存在したことを認めるに足りる証拠はない

20 そして、前提事実(1)、上記(2)イ(ア)及び弁論の全趣旨によれば、ランピオン社と原告ハリスとは実質的には一体であるともいえる。

#### ウ 第1要件について

本件標章が付されていた本件商品は、ランピオン社が代理店契約に基づいてMゴルフ社に販売したものであった。

25 本件商品を被告ブライトがMゴルフ社から購入したのは、上記(2)、(3)のとおり本件代理店契約の解除後であるが、ランピオン社がMゴルフ社に販売し

た 2 U N D R 商品に対する上記イのと通りのランピオン社の管理内容等に照らし、このことによって、原告商標の出所表示機能が害されることになるとはいえない。また、本件代理店契約では、Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定されていたが、上記イのとおり、そもそも我が国で販売される 2 U N D R 商品が他国で販売される 2 U N D R 商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められず、販売地域の制限が本件商品の品質の維持や管理等と関係していたとも認められないから、Mゴルフ社の販売地域が限定されていたことによって原告商標の出所表示機能が害されることになるとはいえない。

これらによれば、本件商品に付された本件標章は、外国における商標権者である原告ハリスから使用許諾を受けたランピオン社又はランピオン社と実質的には一体ともいえる原告ハリスによって、適法に付されたものであるということが相当である。

したがって、本件輸入行為は第 1 要件を具備するものと認められる。

#### エ 第 2 要件について

前提事実(1)のとおり、原告商標についてのカナダなどの海外における商標権者と日本における商標権者はいずれも原告ハリスであり、本件標章は原告商標と同一又は類似のものであるから（上記 1）、それらは同一の出所を表示するものであるといえる。

したがって、本件輸入行為は第 2 要件を具備するものと認められる。

#### オ 第 3 要件について

本件標章が付された本件商品は、本件代理店契約に基づきランピオン社によってMゴルフ社に販売されたものである。そして、ランピオン社と原告ハリスは実質的には一体ともいえた。

本件商品が被告ブライトによりMゴルフ社から購入されたのは、本件代理店契約の解除後であるが、ランピオン社がMゴルフ社に販売した 2 U N D R

商品に対する上記イのと通りのランピオン社の管理内容等に照らし、このこと  
によって、原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。  
また、本件代理店契約では、Mゴルフ社の販売地域はシンガポールに限定さ  
れていたが、上記イのとおり、そもそも我が国で販売される2 UNDR 商品  
5 が他国で販売される2 UNDR 商品と比べて格別の品質等を有していたと  
は認められないこと、Mゴルフ社の販売地域の制限が本件商品の品質の維持  
や管理等と関係するとも認められないこと、本件商品が運送中に品質が直ち  
に劣化するものではない男性用下着であることなどから、そのことによって  
原告商標の品質保証機能が害されることになるとはいえない。

10 これらによれば、我が国の商標権者である原告ハリスは、直接的に又は少  
なくともランピオン社を通じて本件商品の品質管理を行い得る立場にあっ  
て、本件商品と2 UNDR 商品の日本における販売代理店が販売する商品と  
は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いえる。

したがって、本件輸入行為は、第3要件を具備するものと認められる。

15 カ 原告らは、被告ブライトが本件商品を購入したのが本件代理店契約の解除  
後であること、本件代理店契約には販売地をシンガポールとする販売地制限  
条項があることを挙げて、本件輸入行為が違法性を欠くことにはならない旨  
主張するが、上記ウ、オに照らし理由がない。

20 また、原告らは、被告ブライトの広告に「訳あり／パッケージ汚れ」など  
という表示があり、本件商品の包装が汚れており、シールをはがしたような  
跡があり、本件商品は原告アイインザスカイが販売する2 UNDR 商品に比  
して著しく安価であることから、本件輸入行為は原告商標や本件標章の出所  
表示機能及び品質保証機能を害すると主張する。しかし、本件商品の需要者  
は、本件標章が付されることによる通常期待される品質を前提として、安価  
25 になっているのは上記事情によるものであると認識すると考えられ、上記事  
情によって原告商標の出所表示機能や品質保証機能が害されるとはいえず、

上記主張は採用できない。

さらに、原告らは、Mゴルフ社は本件代理店契約の解除により正規の販売代理店ではなくなったため、本件商品は欠陥等があっても原告ハリスから保証を受けられないから、原告商標の出所表示機能や品質保証機能が害されると主張する。しかし、商標権者から保証を受けられるか否かが並行輸入の場  
5  
面における商標の出所表示機能や品質保証機能に直ちに影響するとはいえないし、本件において、特定の商品について欠陥等の保証をすることについて原告ハリスが日本国内で独自の信用を構築していたと認めるに足りる証拠もない。原告ら主張の事情によって原告商標の出所表示機能や品質保証機能  
10  
が害されるとはいえず、原告らの主張は採用できない。

#### キ 小括

以上によれば、被告ブライトの本件輸入行為は、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適法なものであると認められる。

#### 15 (5) 本件販売行為、本件所持行為及び本件広告行為の違法性について

ア 商標が付された商品の輸入行為に実質的違法性がないと認められた場合  
20  
において、その輸入行為後に当該商品を販売し、また、その販売のための広告に当該商標等を付する行為は、それらの行為自体によって商標権の出所表示機能や品質保証機能を新たに害する事情がないといえるときは、違法性が  
20  
阻却されると解するのが相当である。

前提事実(4)、(5)によれば、被告ブライトは、Mゴルフ社から輸入した本件商品について、商品や包装のパッケージに改変を加えることなく本件販売行為をした。このような販売の態様に照らせば、本件販売行為は、その行為  
25  
自体によって新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。

また、被告ブライトは、上記2(2)カのとおり本件広告行為を行っていたと

ころ、本件広告行為においては本件商品を販売するために必要であると通常想定される態様により本件標章が使用されていると認められる。そうすると、その使用は、新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。

5           したがって、被告ブライトの本件販売行為及び本件広告行為は、いずれも商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものであると認められる。

イ 原告らは、本件広告行為において、本件標章8が本件商品の左上に表示されているところ、本件標章8は原告商標と異なる表示であり、原告商標と異なる標章を本件商品の写真と別個に表示することは、出所表示機能を害する  
10           と主張する。しかし、上記1のとおり、原告商標と本件標章8は類似するものであるから同一の出所を表示するものといえる。そして、本件各サイトでは、本件標章8は本件商品の画像に近接して表示されていることから、その使用が本件輸入行為とは別に、新たに原告商標の出所表示機能や品質保証機能を害するものとはいえない。原告らの上記主張は採用できない。

15           原告らは、本件各サイトの「訳あり／パッケージ汚れ」という表示は商標権者の意思によらずに流通した商品であることを需要者に想起させるものであるから、品質保証機能を害するものであると主張する。しかし、「訳あり／パッケージ汚れ」という表示によって原告商標の品質保証機能が害されないことは、上記(4)カで説示のとおりである。原告らの上記主張は採用できない。  
20           

ウ 被告ブライトの本件販売行為、本件広告行為は適法であると認められ、本件販売行為や本件広告行為と異なる態様で本件商品の販売及び広告において本件標章が使用されるおそれがあることを認めるに足りる証拠もないから、被告ブライトが本件商品を譲渡や引き渡しのために所持していたとして  
25           も、それは適法なものであるといえる。

## (6) 結論

以上によれば、本件各行為は、いずれも商標権侵害としての実質的違法性を欠き、適法なものであると認められる。

#### 第4 結論

よって、原告らの請求は、その余を判断するまでもなくいずれも理由がないこと  
5 から、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

10 裁判長裁判官 柴 田 義 明

裁判官 佐 伯 良 子

15 裁判官 佐 藤 雅 浩

(別紙)

原告商標権目録

	登 録 番 号	商標登録第5696029号
5	出 願 日	平成26年3月13日
	登 録 日	平成26年8月22日
	商 標	2UNDR (標準文字)
	商品及び役務の区分の数	1
10	商品及び役務の区分	第25類 男性用下着, 男性用ズボン下, 肌着, ボクサーブリーフ, ボクサーショーツ, 男性用水着, 男性用水泳着, 男性用ボード用ショートパンツ, 下着, 水泳着, 被服, 運動用特殊衣服

(別紙)

## 商品目録

- 男性用下着，男性用ズボン下，肌着，ボクサーブリーフ，ボクサーショーツ，男  
5 性用水着，男性用水泳着，男性用ボード用ショートパンツ，下着，水泳着，被服，  
運動用特殊衣服

(別紙)

本件標章目録

- 1 本件標章 1  
5 2 u n d r
- 2 本件標章 2  
2 U N D R
- 10 3 本件標章 3  
ツ－アンダー
- 4 本件標章 4  
2 u n d r (ツ－アンダー)
- 15 5 本件標章 5  
2 U N D R (ツ－アンダー)
- 6 本件標章 6



7 本件標章 7



5 8 本件標章 8



9 本件標章 9



以上