

機器類の消耗品における適合機種表示と商標の使用

東京高裁平成 17 年 1 月 13 日 平成 16 年(ネ)第 3751 号

「ブラザー・インクリボン商標権侵害事件」

関西特許研究会（KTK）

担当：弁理士 鶴本 祥文

1. はじめに

本件高裁判決では、機器類（ファクシミリ）に使用される消耗品（インクリボン）について付された一部標章の使用が商標的使用であるか（商標権侵害を構成するか）が争われた事案である。

機器類の消耗品については、純正の消耗品を製造、販売する当該機器類のメーカーが特許権侵害等(注 1)(注 2)に基づき、非純正の消耗品の製造、販売を禁止することで、消耗品市場で優位な立場を確保しようとする対応がとられることがある。本事案は、この対応の商標版とでもいえるもので、消耗品に付された標章が消耗品が使用される適合機種のメーカーの登録商標を含んでいたことから、当該メーカーがその標章が付された消耗品の販売の差し止め等を求めていったものである。

本稿では、本件高裁判決を紹介した上で、類似事件を参照し、適合機種表示と商標の使用について若干の検討を加えることとする。

2. 事案の概要

本件は、控訴人（原告：ブラザー工業株式会社）が被控訴人（被告）ら（株式会社オーム電機、ダイニック株式会社）に対し、被控訴人ダイニック株式会社（被控訴人ダイニック）が被告標章（「brother」（被告標章1）、「ブラザー」（被告

標章2))を付してインクリボン(被告製品1, 2)を製造しこれらを被控訴人オーム電機(被控訴人オーム。単に「被控訴人会社」ないし「被告会社」ということがある。)に販売する各行為, 及び被控訴人オームがこれら製品を販売する行為が, 控訴人の有する本件商標権を侵害すると主張して, 被告標章を付したインクリボン(被告製品1, 2)の製造, 販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めた事案である。

原判決は, 被告(被控訴人)らによる被告標章の使用は, 本件商標権の侵害には当たらないとして, 原告(控訴人)の上記請求をいずれも棄却した。

そこで, 控訴人は, 原判決を不服として, 本件控訴を提起した。

原告が有する本件商標は以下の通りである(原審:H16. 6.23 東京地裁 平成15(ワ)29488 参照)。

ア 本件商標権1

登録番号 第4425377号

登録年月日 平成12年10月20日

商品及び役務の区分並びに指定商品または指定役務

第1類ないし第34類(第9類の電気通信機械器具, 第16類の印字用インクリボンを含む。)

登録商標



イ 本件商標権2

登録番号 第4425378号

登録年月日 平成12年10月20日

商品及び役務の区分並びに指定商品または指定役務

第1類ないし第34類(第9類の電気通信機械器具, 第16類の印字用インクリボンを含む。)

登録商標

ブラザー

また、被告標章の使用態様は例えば、以下の通りである（他の使用態様としては、乙第2号証～乙第4号証が挙げられている）。

正本

乙第 号証



3. 本件高裁判決

(1) 結論

控訴棄却（控訴人（原告）敗訴。原審維持（本件商標権の権利侵害とならず））

(2) 理由（下線は全て筆者による）

当裁判所も、被控訴人らによる被告標章の使用は、本件商標権の侵害には当たらな

いから、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これらを棄却すべきものと判断するが、その理由は、下記の2以下に付加するほかは、原判決が「第4 当裁判所の判断」（別紙を含む）として説示するとおりである。

（中略）

~~~~~

参考：【原判決「第4 当裁判所の判断」の一部抜粋】

ア 被告製品の外箱の長方形の面のうちの2面の中央部のもっとも目立つ位置には、被告製品の普通名称である「インクリボン」の表示や、被告製品の用途を示す「普通紙FAX用」との表示が、いずれも消費者の目を引く白抜きで、その他の文字とよりも大きく記載されている。また、他の長方形の面においても、被告製品の取付方法が図示されていたり、インクリボン交換時の注意の記載があるなど、被告製品の種類、用途を表す記載がされている。

イ これに対し、被告標章は、前記アの用途等を示す記載と比較して小さく記載されている。また、前記(1)のとおり、取付方法の記載された面に表示された被告標章を除き、被告標章1の前には「For」の文字が付加され、被告標章2の後ろには、「用」との文字がそれぞれ付加されている。そして、「For」は、「～のために」といった目的を意味する中学で学習する基本的な英単語であり、「用」は、接尾語的に用いられる場合には、何かに使うためのものという意義を有する語である。したがって、被告製品の一般需要者は、被告標章を含む「For brother」、「ブラザー用」、「新ブラザー用」の表示について、被告製品が、原告製造のファクシミリに使用できるインクリボンであることを示すための表記であると理解するものと認められる。

ウ 取付方法の記載された面においては、「対応表」の部分に被告標章2が「用」との文字を付加せずに表示されているほか、被告製品1においては、「取付け方法」との記載の右側に被告標章2を含む「ブラザー対応インクリボン」との表示がされている。

しかし、上記表の部分の被告標章2は、「対応表」の「メーカー」欄の真下の欄に記載され、その右側には、適用機種名として、いくつかの製品名が記載されていることに前記イに判示したところを併せ考えると、需要者は、この「対応表」における被告標章2の表示につき、端的に、被告製品が使用できるファクシミリが原告製造のファクシミリであることを示すための表記であると理解するものと認められる。

また、被告製品1の「取付け方法」との記載部分の右側の「ブラザー対応インクリボン」との表示についても、上記と同様に、被告製品が使用できるファクシミリが原告製造に係る機種であることを示す表記であると理解するものと認められる。

エ 前記(1)のとおり、被告旧製品においては、被告標章と同じ又は小さく、英語表記であるものの、被告オームの名称が記載され、住所等が記載されているが、その記載態様からすれば、これらの記載は、被告オームの連絡先を表示したものと認識できる。また、被告新製品においては、上記の記載に加え、被告標章とほぼ同じ大きさで又はそれより大きく被告オームの名称が英語表記で記載されている。被告オームに関する以上の表示は、被告製品の製造者又は販売者を示すものと認識し得る表示といえる。

オ 前記(1)のとおり、当該機器類と消耗品との適合関係が限定されているような場

合に、ユーザーが誤って自己の使用する機器類に適合しない消耗品を購入することがないように、商品の外箱等に適合機種を表示することが通常行われており、消費者も、そのようなことを十分に認識し、消耗品購入の際の参考としている。また、被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種にのみ使用できるインクリボンであって、被告が、インクリボンを販売するに当たっては、消費者が、他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないように注意を喚起することが不可欠であり、そのような目的に照らすならば、被告標章の表示は、ごく通常の表記態様であると解される。

以上の点を総合すれば、被告が被告製品において前記認定の態様で被告標章を用いた行為は、被告標章を、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為、すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。

したがって、被告らによる被告標章の使用は、本件商標権の侵害には当たらない。  
~~~~~

証拠（甲6～10（枝番号を含む））及び弁論の全趣旨によれば、ファクシミリに使用されるインクリボンにつき、ファクシミリのメーカー以外の業者が製造、販売する実例が見られ、その場合には、「対応機種」との表示に続いて当該メーカーの名称が記載されたり、「○○」部分にメーカーの名称を入れて「○○用」と記載されたり、「適用機種」・「メーカー名」との表示に続いて当該メーカーの名称が記載されたり、「○○」部分にメーカーの名称を入れて「FOR USE ON ○○」と記載されたりして、このような表示によって適合機種が示される実情にあることが認められる（このような態様の表示が直ちにメーカーの商標権侵害となるものとは考えにくい、その具体的な表示のいかんによっては商標権侵害となり得ないわけではないであろう。なお、控訴人の主張では、甲6と10のものは控訴人の抗議により使用されなくなったとのことである。）。被告製品では、原判決認定のとおり（乙1～4）、「For brother」又は「（新）ブラザー用」と記載されているものであり、上記の流れに属するものと認められる。

これらの事情に照らして本件をみるに、本件「brother」又は「ブラザー」との表示に接した被告製品の一般需要者は、控訴人が被告製品の製造者又は販売者であるとは速断せず、むしろ、「For brother」又は「（新）ブラザー用」との態様で表示されていることから、これらの表示が適合機種表示であって、被告製品はファクシミリのメーカー以外の業者により製造、販売されるものであると認識する可能性の方が高いものと判断される。これに、前判示のように、「OHM ELECTRIC INC.」及び「お客様相談室」の表示などから、被告製品の一般需要者は、「OHM ELECTRIC INC.」が被告製品の製造者又は販売者であって、控訴人とは別の主体であると認識するものと認められることをも考慮すると、被告標章が自他商品識別機能や出所表示機能を発揮しているとは認められない。

以上のことに加え、「brother」又は「ブラザー」の表示がされた被告製品上の位置、その表示の大きさ、個数、字体などの事情、「OHM ELECTRIC INC.」などに見られる被控訴人会社の表示がされた位置、その表示の大きさ、個数などの事情、その他、控訴人の主張を斟酌して、被告製品、被告標章などに係る諸事情を総合勘案しても、被告標章は、被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能

を有する態様で使用されているとはいえないとした原判決の認定判断は、是認し得る（以下省略）

4. 評釈

(1) 商標的使用について

商標権侵害の事件においては、商標権者以外の者が形式的に商標権の効力範囲内の行為（登録商標を指定商品・役務に使用する行為（商標法25条参照）、登録商標又は登録商標に類似する商標を指定商品・役務もしくは指定商品・役務と類似する商品・役務に使用する行為（同法37条参照））をなしたとしても、指定商品、役務を識別する機能を全く発揮していない場合（商標的使用といえない場合）、商標権侵害は否定される。

商標法は、自他商品・役務の識別標識として商標が機能することを前提にし、このような商標が他者に無断で使用されることによる出所混同を防止することで、登録商標が使用されることによる具体的な信用の形成、維持を容易にし、需要者の保護をも達成しようとするものである。そのため、このような前提条件を満たさない状況での商標の使用を禁止させることは、他者の営業活動を拘束しすぎるので妥当でないと考えられている（田村善之「商標法概説」弘文堂 140 頁以降参照）。例えば、F1レーシング用自動車のプラスチックモデル貼付用のシール紙に「Marlboro」と印刷する行為（東京地判平成5・11・19判タ844号247頁〔Marlboro〕）が商標として使用されていないということで、商標権侵害が否定されている（前掲田村 142 頁参照）。

(2) 本件高裁判決の妥当性等

1) 概要

本件高裁判決（原審も）では、上述のように、商標的使用か否かが争点となったが、商標的使用ではない（自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されてい

るとはいえない)として、商標権侵害が否定された。

機器類のメーカー側の立場に立てば、機器類自体の販売における利益が落ち込み、消耗品の販売で利益を挙げようとする状況の今日、この高裁判断は受け入れたくはないであろう。しかし、ある表示が真に適合機種表示としてのみ捉えられるのであれば、その判断も致し方ないと考えられる。このような表示を認めないと、機器類のメーカーを過度に保護することになり、消耗品市場の需要者にメリットをもたらさないと考えられるからである。ただ、真に適合機種表示であるか、自他商品識別機能を有する態様での使用であるか(商標的使用であるか)については、具体的事案に応じて慎重に判断する必要がある。消耗品の製造者、販売者は、自らの都合に合わせるために適合機種表示であると安易に判断するのは早計であろう。

2) 類似事件について

本件事件と類似した事件として、機器類(孔版印刷機)の消耗品(孔版印刷用インクが充填されたインクボトル)に関する事件(原審:H15. 1. 21 東京地裁 平成 14(ワ)4835号、控訴審:H16. 8. 31 東京高裁 平成 15(ネ)899号)がある。この類似事件も踏まえ、適合機種表示、自他商品識別機能を有する態様での使用等について考察していくこととする。

この類似事件は、「被告ら(株式会社拓研コーポレーション、コロナ技研工業株式会社)は、原告(理想科学工業株式会社)の製造に係る孔版印刷機(リソグラフ)の利用者に対して、使用済みのインクボトル(空容器)に自ら製造する孔版印刷用インクを充填して販売している。当該インクボトルには原告の登録商標が表示されていることから、本件において、原告は、被告らの行為は商標の「使用」(商標法2条3項)に該当し、原告の商標権を侵害するとして、被告らに対して、孔版印刷用インクのインクボトルに上記登録商標を付すことの差止め及び同登録商標を付したインクボトルの廃棄並びに商標権の侵害による損害賠償を求め」た事案であり、「被告らは、被告

らがそのインクを販売するに当たり容器として用いたインクボトルは、顧客から容器として提供されたものであるから、当該インクボトルに原告の登録商標が表示されていたとしても、被告らの行為は商標の「使用」に該当しないものであって、商標権侵害を構成しないと反論して、原告の請求を争った事案である。

原審では、「個別の取引において、買主から商品の容器又は包装紙等が提供され、売主が商品を当該容器に収納し、あるいは当該包装紙等により包装して、買主に引き渡す場合には、当該容器ないし包装紙等に商標が表示されていたとしても、商標法上の商標の「使用」には該当しない。ただし、この場合には、容器ないし包装に付された商標とその内容物である商品との間には何らの関連もなく、当該商標が商品の出所を識別するものとして機能していないことが外形的に明らかだからである（例えば、顧客が酒店に空瓶を持参して、酒を量り売りで購入する場合や、顧客が鍋等の容器を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と、同様である。）。」との考え方に基づき、「被告らの孔版印刷用インクの販売においては、本件登録商標は顧客から被告インクを充填するための容器として提供されたインクボトルに当初から付されていたものであって、本件登録商標とインクボトルの内容物である商品たる被告インクとの間には何らの関連もなく、本件登録商標が商品の出所識別標識としての機能を果たす余地のないことが外形的に明らかであるから、被告らの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しないものというべきである。」として商標権侵害を否定した（下線は筆者による）。

一方、控訴審では、「被控訴人らのパンフレット等には、控訴人印刷機等の名称がそのまま使用され、打ち消し表示もされておらず、むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあること、被控訴人らが納品する、被控訴人インクの充填されたインクボトルにも、本件登録商標が付されたままであり、打ち消し表示もされていないこと、これらに起因して、被控訴人らの顧客（販売先）において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控

訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があること等が認められるのであるから、顧客から空インクボトルの提供があっても、それ故に、顧客が「インクボトルに充填されているインクが控訴人と無関係に製造された被控訴人インクである」ことを正確に認識することができるとはいえない。」として、原審の判断を覆し、商標権侵害を肯定した（下線は筆者による）。

これら類似事件を鑑みると、「インクボトルに充填されているインクが控訴人（商標権者）と無関係に製造された被控訴人（侵害者）インクである」と正確に認識するかが判断の分かれ目になっているようである。原審ではこの点を「買主から商品の容器又は包装紙等が提供され、売主が商品を当該容器に収納し、あるいは当該包装紙等により包装して、買主に引き渡す場合」という状況に着目し、判断しているのに対し、控訴審ではこの点を打ち消し表示の不存在、インクボトルの再譲渡の可能性、正確な理解をしていない事例の存在等に着目し、判断している。商品（孔版印刷用インク）の再譲渡市場の存在等を考慮すると、打ち消し表示も明確に行なっていなかった本事案では、控訴審の判断の方が妥当であると考えられる。なお、本事案については、購入後の混同（購買決定者は混同していなくとも、それ以外の実際利用するユーザー等は混同しうる）、商標権者の製造販売している商品の再包装、入れ換え事件における商標権侵害肯定例と比較し、商標権者以外の商品に入れ換える行為も特段の事情がない限り、商標権侵害が肯定されるとの意見もある（田村善之「インクの詰め替えと商標権侵害の成否ーリソグラフ事件ー」知的財産法政策学研究 Vol. 4 (2004) 181, 182 頁。倉内義朗「購入後の混同のおそれと商標権侵害（インクボトル事件）ー東京地裁 平成 14 (ワ) 4835 号 H15. 1. 21 商標権侵害差止等請求事件」パテント 2004 Vol. 57 No. 4 43 頁以降参照）。

このように上記類似事件では、ある商品に付された商標が商標権者（原告）と無関係の者（別主体）によって製造販売されていると認識できるかという点が、商標的使用か否か、ひいては商標権侵害を構成するか否かの重要なポイントとなっている。

3) 本件高裁判決について

本高裁事件について、上記類似事件を参考に考察してみると、やはり上記類似事件と同様の点が重要であると考えられる。両事件において異なるのは、この点に対する判断のもととなった各事実である。両事件を比較してみると、本高裁事件では商標権者の登録商標をそのまま使用せず、適合機種表示的に使用（「F o r」や「用」とともに使用）するとともに、自らの名称、住所、問い合わせ先電話番号、ホームページアドレス等を記載し自らの存在を明らかにしようとしているのに対し、類似事件では登録商標をそのまま使用し、打ち消し表示もせず、商標権者との誤認混同を招く記載がある。また、本高裁事件では商品包装の目立つ位置に登録商標以外の普通名称等が表示されており、また消耗品市場で行われている適合機種表示と合致した表示が商品包装自体になされているため購入後の混同が生じにくいと考えられるのに対し、類似事件では登録商標をそのまま使用しているため当然目立つのは登録商標であると考えられ、また商品包装自体に打ち消し表示等がなされていないため購入後の混同が生じうる。上記類似事件と比較すると本高裁事件は妥当であるように思われる。その中でも特に影響を与えたのは、消耗品市場における適合機種表示の実情ではないだろうか。かかる実情が存在していたため、製造者又は販売者の記載が適合機種メーカーとは別主体であること等が正確に認識されていると判断されたと考えられる。

4) 実務上の留意点

機器類の消耗品において、他者の登録商標を何らかの態様で使用する場合には、その使用が商標的使用（自他商品識別機能を有する態様での使用）であるかに留意する必要がある。この商標的使用か否かの判断においては、上記の各種事件を考慮すると、商品包装等の目立つ位置にどのような名称等が表示されているか、消耗品の製造者又は販売者であることを認識させる表示があるか、打ち消し表示（打ち消し表示と同等の表示）がなされているか、その消耗品業界（消耗品市場）における適合機種表示（一種の打ち消し表示といえるかもしれない）の方法など消耗品業界の実情等を踏まえ、

消耗品の製造者又は販売者と商標権者とが別主体であることが消耗品の購入後（再譲渡の場面等）においても正確に認識しうるかが重要といえよう。両者が別主体であることを購入後も含めて正確に認識できるような態様での使用は、自他商品識別機能を発揮する態様での使用（商標的使用）でなく、商標権侵害が否定されることが多いだろう。しかし、打ち消し表示が明確になされていない等の事情により、両者が別主体であることを購入後（再譲渡の場面等）も含めて正確に認識できないよう態様での使用は、商標権侵害が肯定されうるだろう。

なお、筆者としては、消耗品がもとなる機器類に依存していることが多い状況を考慮すると、消耗品の製造者、販売者は、当該機器類メーカーの商標使用を通じて当該メーカーの信用にまで依存することは原則として認められるべきではないと考える。消耗品の製造者、販売者は、特に、消耗品業界における適合機種表示（一種の打ち消し表示といえるかもしれない）の方法など消耗品業界の実情を踏まえた上で、明確な打ち消し表示と自己の商標（出所）の明確な表示を行い、もとなる機器類のメーカーの信用に必要以上に依拠していると思われるような表示を行わないことが求められるべきであろう。

注釈

(注1) インクジェットプリンタ用のインクタンクに関し特許権(第3278410号)を有する原告が、上記特許権の実施品である原告製品の使用済み品を利用して製品化された被告製品を輸入する被告に対し、上記特許権に基づき、製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めたのに対し、被告が特許権の消尽等を主張してこれを争った事案がある(弁理士 伊藤寛之著「インクタンクにインクを再充填した製品の販売の許否」(東京地裁平成16年12月8日 平成16年(ワ)第8557号)本誌2005年2月号参照)。

(注2) キヤノン株式会社がキヤノン製カラーレーザープリンタに使用されるトナーカ

ートリッジにICタグを搭載し、ICタグに搭載されたICチップに記録された情報の解析や書換えを困難にし、当該カートリッジの再生品が作動しないようにすることにより、再生業者が当該カートリッジの再生品を販売することを困難にさせている疑いがあり、独占禁止法の規定に基づき公正取引委員会の審査を受けた事案がある。なお、当該事案においては、現在までに再生業者が再生品を再生販売することが可能となっていると認められたことから、審査は終了された「キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」平成16年10月21日 公正取引委員会 (<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/04.october/04102102.pdf>)。

[著者略歴]

鶴本 祥文

1999年 大阪大学法学部法学科卒業

2000年 古谷国際特許事務所に入所

2001年 弁理士登録

2004年 特定侵害訴訟代理業務の付記登録

所属：日本弁理士会 [知的財産価値評価推進センター]、日本商標協会 [ブランド価値評価委員会]、関西特許研究会など

専門分野：国内外商標、意匠、その他、特定不正競争行為・著作権等を含む知的財産権法務

著作・講演：

2002年11月 『ブランドに関する知的財産とその活用』講師、日本経営協会主催

2003年4月 『知って得するソフトウェア特許・著作権』（改訂4版）アスキー出版

2003年9月 『通信機器を用いたシステムの商品性、役務性』本誌2003年9月号

など