



当社の卸売先が、当社製造の「手押し車」を当社がつけた商品名とは別の名称を付けて販売していることが判明しました。また、そのなかには商品の梱包箱に表示された当社登録商標がシールで消されているものもあります。当社商標権によって卸売先による商品の販売をやめさせることはできないでしょうか。

(新潟県 M. M)



1. 商標権侵害

商標権者は指定商品または指定役務（以下、指定商品等）について登録商標を使用する権利を専有しますので（25条）、権限のない第三者が指定商品等と同一の商品・役務に登録商標と同一の商標を使用する行為は、商標権の侵害となります。

また、この他にも、指定商品等についての登録商標に類似する商標の使用、あるいは指定商品等に類似する商品・役務についての登録商標またはこれに類似する商標の使用等はいわゆる間接侵害となり、商標権の侵害に該当します（37条）。

2. 本件の卸売先の行為

卸売先の行為は下記の2つに分けられます。これが商標権侵害に該当するのであれば、卸売先に商品の販売中止を求めることができます。

行為①：貴社製造の商品に（貴社登録商標が表示されたままの状態）貴社とは異なる商標（商品名）を付して商品を販売した。

行為②：商品の梱包箱に表示された貴社登録商標を抹消し、その商品を販売した。

3. 考察

行為①について、卸売先が使用する商標が貴社の登録商標と同一または類似する場合には、貴社商標権を侵害している可能性が高いといえます。一方、わが国の商標法において、流通過程で正当に譲渡された商品に新たな別の商標を付する行為が侵害に該当するとの規定はありませんので、卸売先が使用する商標が貴社の登録商標と類似しなければ、行為①が貴社商標権の侵害に該当する可能性は低いでしょう。

次に行為②については、商品の流通過程で登録商標を剥離・抹消する行為が商標権侵害に該当するか否かが問題となります。この点については諸説ありますが、商標法上、商標権侵害は正当な権限を有さない者が指定商品等が同一・類似の範囲内で、登録商標と同一・類似の商標を使用する場合に成立することが基本であり（25条および37条）、登録商標を剥離・抹消する行為自体が商標権侵害に該当するとの明文規定はありません。そのため、行為②が商標権侵害に該当する可能性は低いと考えます。

登録商標の剥離・抹消について参考となる判例として令和4年5月13日

大阪高裁判決（令和3年（ネ）第2608号）があります。

「商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められないというべきである」

4. 対策

このように、既に貴社が卸売先へ販売した商品について、商標権侵害を根拠に販売停止を求めることは難しいと思われます。したがって、ブランドの統一化を図る目的等により、卸売先に商品名を変更されたくない場合には、卸売先へ商品を販売する際の条件として、事前にその旨の合意を書面で得ておくことが望ましいと考えますのでご検討ください。