

〔判例評釈〕

商標の剥離抹消と不法行為

——大阪高判令和4年5月13日(令和3年(ネ)第2608号)
〔ローラステッカー〕を契機として——

鈴木 敬 史

富山大学紀要. 富大経済論集 第69巻第1号抜刷 (2023年9月)

富山大学経済学部

[判例評釈]

商標の剥離抹消と不法行為

——大阪高判令和4年5月13日（令和3年（ネ）第2608号）

〔ローラステッカー〕を契機として——

鈴木敬史

キーワード：商標の剥離抹消、商標法、商標機能論、知的財産権非侵害行為に係る不法行為の成否

一 事案の概要

X（原告・控訴人）は、商品名を「ローラステッカー」とする車輪付き杖（以下、「本件商品」とする）を製造し、販売していた個人である。Y1（被告・被控訴人）は、本件商品の卸売販売に関する契約（以下、「本件基本契約」とする）をXと締結した上で、平成27年2月末より本件商品を市場において販売し、又は、Y2（被告・被控訴人）に卸売りしていた（以下、Y1とY2を併せて「Yら」とする）。もっとも、Y1は、これら販売に際して、X標章（ローラステッカー）が記載された箇所にY標章（ハンドレールステッキ）を貼り付け、かつ、X説明書をYら説明書に差し替えていた。

これに対して、Xは、令和元年8月、本件基本契約を破棄し、Y1との取引を停止した。もっとも、かかる取引停止以前にXから納入されていた本件商品の在庫は、本件基本契約が破棄された後においても、Y1からY2へ卸売され（「Yら行為〔1〕」）、またはY1のオンラインショップにおいて廉価で小売販売されていた（「Yら行為〔2〕」）。他方、Y2は、XとY1の上記契約破棄の後、Xに対して本件商品に係る直接の取引を申し入れ、Xからの本件商品の納入を開始した。もっとも、この時期に納入された本件商品についても、Y2は、X標章をYら標章へと差し替えた上で訴外Aに卸売販売していた（「Yら行為

〔3〕)。なお、Xは、上述した本件基本契約の破棄に先立って、平成31年2月21日、指定商品を「つえ」とする「ローラステッカー」という標準文字からなる商標について商標登録出願をし、同年12月6日に商標権¹（以下、「本件商標権」とする）の設定登録を受けた。

Xは、以上の事実関係の下、本件商標権に係る公報が発行された時点（令和2年1月7日）を基準として、①それ以前（以下、「前半期間」とする）になされたYら行為〔1〕～〔3〕が不法行為に該当するとしてYらに損害賠償を請求し、かつ、②公報発行後の期間（以下、「後半期間」とする）になされたYら行為〔2〕〔3〕が本件商標権を侵害するとして損害賠償および本件商品の販売差止めを請求した。これに対して、大阪地方裁判所は、Yら行為はいずれも不法行為、商標権侵害を構成しないとして、請求棄却の判決²をした（以下、「原判決」とする）。Xは、これを受けて、大阪高等裁判所に控訴した。

大阪高等裁判所は、以下述べる通り、「Xが本件商品をYらに譲渡した際に、合意や指示等、以後もX標章を商品名として販売すべき特段の事情」が存在しなかったために不法行為を構成せず（争点①）、かつ、「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「それ自体で商標権侵害を構成するとは認められない」として商標権侵害を否定し（争点②）、控訴を棄却した（以下、「本判決」とする）。

二 判旨

1. 争点①について

「……商品に商品名を付して販売する場合、一般には出所の識別や顧客の吸引を期待してなされるのであり、複数の製造者が類似する商品を製造販売する場合に、類似する商品名が使用されれば商品の出所の混同を招くおそれがあることから、不正競争防止法や商標法は、同一又は類似の標章の使用を規制する

1 商標第6203564号。

2 大阪地判令和3年11月9日（令和2年（ワ）第3646号）。

ことで商品の本来の主体の利益を守ろうとしたものと解される。しかしながら、前半期間においては、X 標章は商標登録がされていないから、およそ商標法の問題とはなりえず、また、X から、前半期間における Y らの行為が不正競争防止法の規律に抵触するとの主張もされていない。そうすると、卸売業者又は小売業者が製造者から商品名を付した商品の譲渡を受けた場合、卸売業者あるいは小売業者としては、当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、当初の商品名のまま販売することでその顧客吸引力等を生かすこともできれば、より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される。

X は、製造者が一定の商品名を付して流通に置いた商品について、その後の段階の者が商品名を変えることができないのは当然である旨を主張するが、製造者が販売を終えた商品について、以後の者が別の商品名により販売したとしても、直ちに製造者の利益が損なわれることにはならないし、ブランドとしての統一を図る等の必要があれば、販売に際しその旨の合意を得れば足りることであるから、そのような合意等のない場合に、卸売業者や小売業者が、常に当初の商品名によらなければならないと解すべき理由はない。

また、本件事案において、Y らが本件商品を Y 標章により販売することにより、X 標章により販売されている本件商品よりも優れたものであることを表示したとすれば、需要者をして品質を誤認させる表示をしたとすることができるかもしれないが、本件はそのような事案ではなく、X は、商品名を X 標章から Y 標章に変更したことをもって、X 標章を剥離する不法行為にあたるというものであるから、X の主張は採用できないといわざるを得ない。」

「以上によれば、X が本件商品を Y 標章に譲渡した際に、合意や指示等、以後も X 標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず、Y 標章が Y 標章による販売を行って、これにより X に損害を生じさせたと認めら

れる場合には、不法行為が成立すると解する余地があるから、以下、このような観点から検討することとする。」

「……本件基本契約において、Y1 側が X 標章を使用すべきこととはされておらず、Y1 は、Y 標章により本件商品を販売する予定である旨を、本件基本契約締結以前より示し、X との取引開始後もこれを明らかにし、特にこの点を秘匿しようとしたとは認められない。

そして X は、平成 28 年 6 月と平成 30 年 8 月、Y1 が本件商品を Y 標章により販売していることに言及した上で、これに懸念や疑問を表明するに止まり、X 標章を使用するよう求めたり、X 標章の使用が取引の条件である旨を述べたりはしていない。

……X は、平成 31 年 3 月に、Y1 に対し、商品名の変更は受け入れられないこと等を述べると共に価格の統一等を求めたが、Y1 の拒絶に対し、注文があれば従前の卸売価格で提供するとしており、商品名を X 標章に統一することを、それ以上に求めてはいない。そして、X が、令和元年 8 月 1 日、Y1 に対し、最初に本件商品の出荷停止を通告した際の直接の原因は、Y1 による本件商品販売価格の是正がされないことにあった。

……以上を総合すると、X が Y1 に本件商品を納入した平成 27 年 2 月から令和元年 7 月までの間において、X と Y1 との間において、本件商品を X 標章により発売することの合意が成立した、あるいは、X 標章により販売することを、X が本件商品を Y1 に納入する条件としたとの事実を認めることはできない。

そして、前半期間において、Y1 が Y2 に卸売し、Y2 が A に卸売した本件商品 (Y ら行為 [1])、及び Y1 が自社のオンラインストアで販売した本件商品 (Y ら行為 [2]) は、すべて令和元年 7 月以前に X が Y1 に納入したものであるから、これらについて、商品名についての制約は存しないものといわざるを得ない。

……X が Y1 に対し、令和元年 8 月 8 日付けで取引停止を提案した際に、本件商品の名称の変更を理由の一つとはしているものの、前述のとおり、X の

Y1に対する本件商品の納入はそれ以前になされており、商品名についての制約が、遡及的に生じると解することはできない。」

「……XがY1との取引を停止した後に、Y2が直接の取引を打診した際にXが問題としたのは、Y1の卸売先において本件商品の廉価販売がされたことであり…、この時に、XとY2の間で、X標章のみを使用するとの合意が成立した、あるいは商品名を変更しないことをXがY2との取引の条件にしたと認めるべき証拠はない……。

……前半期間において、Y2がXから直接仕入れ、Aに納品した本件商品について（Yら行為〔3〕）、X標章を使用しなければならない、あるいはX標章を変更してはならないとの制約が存していたと認めることはできず、Xの主張は採用できない。」

「以上によれば、前半期間において、本件商品をYら標章の商品名により販売したことは（Yら行為〔1〕ないし〔3〕）、Xに対する不法行為にはならないというべきであり、これに付随する説明書の差替えも（Yら行為〔1〕及び〔2〕）、同様といわざるを得ない。」

2. 争点②について

「……商標法の目的は、信用化体の対象となる商標が登録された場合に、その登録商標を使用できる権利を商標権者に排他的に与え、商品又は役務の出所の誤認ないし混同を抑止することにより、商標権侵害は、指定商品又は指定役務の同一類似の範囲内で、商標権者以外の者が、登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合に成立することが基本である（商標法25条、37条）。すなわち、商標法は、登録商標の付された商品又は役務の出所が当該商標権者であると特定できる関係を確立することによって当該商標の保護を図っているということができる。

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。……」

(判旨における下線はすべて筆者による)

三 検討³

1. 本判決の意義

本件では、原告の販売する商品を適法に入手した者による原告商標の剥離抹消が不法行為・商標権侵害を構成するか否かについて争われた。後述するように、従来よりこうした行為の違法性は議論の対象となっていたものの、裁判例として正面から争われたものは存在しなかった。このような中、本判決および原判決は、(厳密には本判決では傍論であるものの⁴)「商標の剥離抹消」行為の違法性について、正面から判断した初めての事例である。したがって、本判決は、不法行為・商標権侵害のいずれの点においても、「商標の剥離抹消」に関する貴重な先例と位置付けられる。

3 本判決に係る評釈として今田早紀「判批」知財ぶりずむ20巻240号28頁(2022)、小泉直樹「判批」ジュリスト1577号8頁(2022)、木村耕太郎「判批」現代民事判例研究会編『民事判例25—2022年前期』130頁(日本評論社、2022)、青木博通「判批」発明120巻1号52頁(2023)、原判決に係る評釈として生田哲郎=寺島英輔「判批」発明119巻6号37頁(2022)参照。

4 本判決は、商標権侵害を構成しないと(争点②に係る)判示に続けて、「また、その点を措くとしても、……」として、そもそもYら行為は「X標章の剥離抹消行為と評価し得る行為には当たらない」と(控訴審において新たに)認定した。すなわち、事案の解決という点に着目すれば、判旨として引用した判示事項はあくまで傍論に留まる。しかし、本文でも述べたように、本判決の(傍論としての)判断は、商標権侵害・不法行為の両面において重要な意義を有するものである。したがって、本稿では、これら判断を契機として、「商標の剥離抹消」行為の違法性について検討する。

加えて、本判決は、一般論として、「商標の剥離抹消」（という商標権を侵害しない行為）が不法行為を構成する要件を示したようにも解せる点で意義を有する。後に論ずるように、「商標の剥離抹消」が不法行為を構成するか否かを考えるに当たっては、知的財産権非侵害行為と不法行為の成否との関係について検討する必要がある。本判決の不法行為の成否に係る判断は、こうした論点に対して再考する契機を与える点でも、重要な意義を有する。

以上の次第で、本稿では、「商標の剥離抹消」による不法行為・商標権侵害の成否について、それぞれ別個に検討する。なお、本判決は、争点①に係る不法行為の成否を先に判断したが、本稿では、論述の便宜に鑑み、争点②に係る商標権侵害の成否について検討した後、争点①に係る不法行為の成否について論ずる。

2. 商標の剥離抹消行為と商標権侵害（争点②について）

(1) 問題の所在

我が国商標法は、商標権者に対して、登録商標に関し、一定の範囲でその専用権及び禁止権を付与している。すなわち、商標法 25 条は、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。……」と規定し、同法 37 条 1 号は、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に係る登録商標と類似する商標の「使用」行為が商標権を侵害するものとみなしている。

ところで、これらの権利は、いずれも「商標の使用」行為を対象としている。それでは、商標法上、「使用」とはどのような行為をいうのだろうか。

商標法上の「使用」について定義した商標法 2 条 3 項は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為（1号）」「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為（2号）」などと規定し、少なくとも「標章を付する」ことを前提としている。

以上の規定を素直に解釈すれば、「商標権に係る標章」が（出所識別標識として）用いられていない限り、商標権侵害は認められないこととなる⁵。すなわち、「標章の剥離抹消行為」は、商標権侵害とは認められない。

しかし、商標法の目的を「商標に係る信用の保護」と抽象的に捉える限り、「商標を剥離抹消することによって、信用蓄積を妨害する行為」は、商標法の目的を害する行為とも評価し得る。このような立場からすると、これを商標法上違法と捉える考え方も、一種の価値判断としては否定できない。例えば、卸売販売の過程で製造業者の商標が剥離抹消され、エンドユーザーへ当該商品が到達する時点で、当該商品の出所が認識されなくなっていた場合、当該商品に係る信用蓄積の機会が奪われることになるため、これを放置しては商標法の目的に悖る、という立論が成り立ち得る。

以下述べる通り、従前、裁判例において「商標の剥離抹消」が商標権を侵害するか否か争われるものは見られないところ、本判決は、正面からその判断をした点で注目される。そこで、本章では、現行商標法の枠組みの中で「商標の剥離抹消」行為がどのように取り扱われるべきかを検討し、本判決が従前の裁判例・学説との関係でどのように位置づけられるかを論ずる。

(2) 裁判例

従前、「商標の剥離抹消」が商標権を侵害するか否かについて争われ、あるいは、それと関連する判示をした最高裁判決は存在しない。他方、下級審裁判例においては、わずかながら、「商標の剥離抹消」に関連する事例が存在するため、これらを検討した上で、本判決がこれまでの裁判例との関係でどのよう

5 なお、商標法37条2号以下に具体的に規定された「商標権……を侵害するものとみなす」行為も、本文で述べたものと同じく、商標的に「使用」され、又は「使用」される蓋然性が認められることが商標権侵害の前提となる。

に位置づけられるか論ずる⁶。

まず、「商標の剥離抹消」が商標権を侵害すると判示した、と理解されている裁判例が2件存在する。

その第一は、旧々商標法下の東京控判明治37年4月15日⁷である。この事案では、原告（被控訴人）が、自らの所有する倉庫を被告（控訴人）に賃貸した後、当該倉庫に（被告の了解なく）原告商標を付したところ、被告が当該商標を原告に無断で塗抹し、代わりに被告商標を掲記したことが問題となった。このような事実関係の下、裁判所は、「倉庫の賃借人は賃貸人の商標を尊重し之を保存す可きの慣習あること明白なり然るに控訴人は右の慣習に背き擅に被控訴人の広告文字を塗抹し自己の商標を掲記したるものなれば其所為たるや被控訴人の権利を侵犯するものにして不法行為たるや論を俟たず」（下線筆者。以下同じ）と判示し、原告の損害賠償請求を認容した。

この判示を素直に読めば、「権利を侵犯する」と明確に述べていること⁸から、確かに、「商標の剥離抹消」行為が商標権侵害となると解釈する余地もある⁹。もっとも、同事案には、注意が必要な点が複数存在する。すなわち、第一に、

6 以下に掲げるもののほか、金沢地決平成7年6月8日知的裁集27卷2号472頁〔たばこ包装用フィルム〕でも、原告によって販売されたタバコから原告標章を抹消し、被告標章を付して販売したことにつき、当該抹消行為が商標権を侵害し、又は不法行為に該当するものである旨の主張がなされていた。しかし、同決定は、当該主張とは別個に、原告タバコのパッケージデザインが周知の商品等表示に該当するため不正競争防止法2条1項1号に該当し、よって差止めは認められると結論付けた。そのため、裁判所は、商標の剥離抹消行為の違法性の有無には言及しなかった。

7 法律新聞207号14頁。

8 同判決は、不法行為の成立に「権利」侵害を厳格に要求した大判大正3年7月4日刑録20輯1360頁〔桃中軒雲右衛門〕よりも前になされたものであるが、当該大審院判決以前から「権利」を厳格に解する立場が支配的であった（潮見佳男『不法行為法Ⅰ』61頁（信山社、第2版、2009）参照）。そうすると、本件で問題となった「権利」も、抽象的な法律上の利益では足りず、何らかの具体的な権利であったと推察できる。

9 そのように解する見解として、西沢茂稔「商標の消極的侵害について」特許管理14巻3号173頁、174頁（1964）、筒井四満治「判批」矢沢淳編『商標・商号・不正競争判例百選』118頁、119頁（有斐閣、1967）参照。

同判決は、原告商標に係る商標権の存在を前提とした判示をしたものではなく、実際に、同事案に関する資料（判決文及び判例集、判例解説等）から知得し得る範囲では、原告商標に係る商標権の存否は明らかでない。第二に、本件商標の剥離抹消が問題となった倉庫に係る所有権は原告が有していることから、同判決が、賃貸関係における「慣習」を前提に、「所有権の侵害」を問題とした事例と理解することもまた否定されない。このように解することの適否は措くとしても、少なくとも、所有権が原告に留保されているこの事案と、商品の流通によって所有権がYへと移転している本件（[ローラーステッカー]）とでは、事案が異なると評価すべきであろう。

「商標の剥離抹消」による商標権侵害を認めたものと位置付けられているもう一つの事例は、大阪地判平成6年2月24日¹⁰[マゲアンプ]である。同事案は、原告が原告商標を付して販売した園芸用肥料について、これを購入した後、小分けし、原告商標と類似する商標を付して販売した被告の行為が問題となったという、典型的な「商標の使用」に関する事案である。もっとも、裁判所はその判示において、「商標の剥離抹消」についても言及している。すなわち、「……したがって、……商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の途中で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。」と判示した。その判断内容の当否

10 判時1522号139頁。

については議論があるものの、上記判示をもって、同判決を「商標の剥奪抹消行為が商標権を侵害すると判断したリーディングケース」と位置付ける見解が多々見られる¹¹。

しかし、上述した通り、同事案で問題となったのは、小分け商品の販売に係る原告商標に類似する「商標の使用」であり¹²、「剥奪抹消」に係る判示は、判決主文との関係ではあくまで傍論に留まると評価すべきである¹³。加えて、同判決では「剥奪抹消」が「商品標識としての機能を途中で抹殺する」と論じているところ、上記引用部分冒頭の「したがって」以前の判示においては、「権利者以外の無権限の者に登録商標の使用を許すと」商標の機能が発揮し得なくなることしか記述されておらず、「剥奪抹消」が「商標の機能を途中で抹殺する」ことについては、判決文中で説明がなされていない。以上の2点に鑑みると、事案解決という観点からも、判決の論理という観点からも、「剥奪抹消」の違法性を積極的に論じた事例として同判決を位置づけることは相当でないと言える。

他方、「商標の剥離抹消」行為について商標権侵害の成否を争い、その結果、商標権侵害を否定した事例は、存在しない。

これに対して、大阪地判平成26年3月27日¹⁴ [PANAVAC] は、「被告商品の梱包ケースには、元々本件商標3と同一の文字標章が付されていたが、……

11 眞島宏明「商標の剥奪抹消と商標権侵害について—商標の冒用以外の行為にも商標権侵害は成立するか」パテント61巻4号120頁、121頁（2008）、川瀬幹夫「商品の改造と商標の使用—マグアンプ事件から—」パテント62巻4号44頁、49頁以下（2009）、大島厚「マグアンプ事件における機能論再論」パテント64巻5号24頁、37頁（2011）参照。

12 実際に、同判決の主文は、「被告は、肥料について、別紙第二目録記載（1）及び（3）の標章を使用してはならない」であり、「剥奪抹消行為」が直接問題とされたわけではない。

13 同判決の「剥奪抹消」に係る判示を「傍論」として明示するものとして、長谷川遼「Reverse passing offについて」飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法—実務と課題—』1001頁、1002頁（発明協会、2015）参照。

14 判時2240号135頁。

被告が被告商品を販売するに際しては、同標章部分にシールが貼付され、需要者が視認することはできない状態にあったのであるから、シールを貼付した後は、同標章を使用したとは言えない。……本件商標権3の侵害があったとする原告の主張は採用できない。」と判示しており、一見すると、「商標の剥離抹消」行為が商標権侵害とならないとした事例と読み取れる。しかし、同事案では、原告商標を維持して販売された商品について商標権侵害責任を問うことに加えて、「視認できない状態であっても、見えない部分で商標が維持されているために、同じく商標権侵害が成立する」旨の主張の当否が争われ、後者の主張が排斥されたものであった。要するに、同事案において原告は、「商標の剥離抹消」自体を問題視したわけではない。そうすると、本件のように「商標の剥離抹消」行為の違法性が否定された事例として同判決を位置づけることは、相当でない¹⁵。

以上のことからすると、これまでに、「商標の剥離抹消」行為が商標権侵害に当たるか否かについて正面から争われた事例は存在しないと考えられる。すなわち、本判決は、従来判断がなされてこなかった「商標の剥離抹消」行為の違法性について判断した初めての事例として位置づけられる。

(3) 学説

前項で述べた通り、これまでに、「商標の剥離抹消」行為が商標権侵害となるか否かについて正面から判断した事例は認められない。これに対して、学説上は、商標権侵害を肯定する見解と否定する見解がともに主張されている。

まず、商標権侵害を肯定する考え方は、「商標の剥離抹消」行為が商標権の保護法益（＝商標の機能）を害することを主たる根拠とする。すなわち、論者

15 商品の内容や商標を見えなくするための方法は異なるが、概ね同一の事実関係が問題となり、上記判決と同じく商標権侵害を否定した事案として、東京地判平成23年7月22日（平成21年（ワ）第24540号）[elegance卑弥呼] 参照。

によれば、商標権の保護範囲は、専ら商標権の保護法益から画定されるべきという。そして、判例上、「出所表示機能」が商標権の保護法益に含まれることは異論がない¹⁶ところ、「商標の剥離抹消」行為は、商標権に係る標章の信用蓄積を剥奪するものにはかならず、「出所表示機能」を直接害するものである。それゆえに、「商標の剥離抹消」行為は商標権侵害とすべき、というものである¹⁷。

しかし、上述したように、商標法上の侵害行為（25条、37条各号）や「使用」行為（2条3項各号）を素直に解釈すれば剥離抹消行為が該当するとは言えないこと¹⁸、上記論者はいずれもこれら条文の文言に対応する解釈論を提示していないことからすると、商標権侵害を肯定する見解の根底には、「商標権侵害行為と商標の機能を害する行為とは一致すべきであって、条文中定められている侵害行為や使用の定義規定はあくまで例示に過ぎない」という考え方がある

16 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁〔フレッドベリー〕参照。

17 このような立場を採用する見解として、西沢・前掲注（9）175頁、満田重昭『不正競争法の研究』36頁（発明協会、1985）、網野誠『商標』846頁（有斐閣、第6版、2002）、大塚理彦「商標機能論の拡張」『特許』73巻5号15頁、19-20頁（2020）、小野昌延=三山峻司『新・商標法概説』309-310頁（青林書院、第3版、2021）など参照。

18 これに対して、川瀬弁理士は、商標法が禁止権（37条）と別個に専用権（25条）を定め、かつ、一定の場合に限って商標の使用を禁止する調整規定（29条）を置いていることから、29条に該当しない場合には、その専用権に基づいて、積極的な商標使用状態維持の権利が認められると論ずる（川瀬・前掲注（11）50頁参照）。

しかし、商標の専用権はあくまで、「他者の商標権の禁止権の範囲内であっても、自身の登録商標の使用であることを根拠に商標権侵害の責任を負わない」という抗弁の役割を有する（＝登録商標使用の抗弁）にすぎず、29条で規定された各知の財産権や所有権その他の権利、行政的規律、刑事法上の規律に対抗しうるものではない（愛知靖之ほか『知的財産法』413-414頁（有斐閣、第2版、2023）〔愛知靖之〕など参照）。すなわち、商標権者の所有を離れた流通後の商品について、譲受人の所有権と抵触する態様で登録商標を使用し続けること（＝当該譲受人による所有権侵害の主張に対する抗弁）は当然に認められるものではないし、ましてや、当該譲受人に対してそれを強いる（所有権に優越する）請求権が認められると解することはできない。

したがって、この見解は、採用することができない。

のだろう¹⁹。

これに対して、商標権侵害を否定する論者は、商標法上の規律を根拠に、上記解釈を否定する。すなわち、先に述べたように、商標法は、その条文を素直に解釈すれば「商標の冒用行為」のみを侵害と定めるのであって、非冒用行為である「剥離抹消」行為は対象外である。そして、商標権侵害に対しては刑事罰が規定されている（78条、78条の2）ことから、商標法上特定されていない「剥離抹消」を商標権侵害とすることは罪刑法定主義に反する、というのである²⁰。

以上の両見解を対比すると、前記の通り、商標の機能と商標権侵害との関係についての理解が、肯定説・否定説との決定的な相違点と考えられる。しかし、いずれの見解を採用する論者においても、「剥離抹消行為」が法によって規制されるべきという価値判断は概ね共有しているように思われる。すなわち、商標権侵害を認めないまでも、不正競争防止法2条1項20号（品質等誤認表示規制）²¹や不法行為による規制²²は認められるべきと述べる者が大勢

19 例えば、小野=三山・前掲注（17）310頁（「一般に、商標権侵害は、……『他人が登録商標を使用すること』と解されるが、これは典型的な商標権侵害例を説明しているにすぎない。」）参照。

20 大島・前掲注（11）37頁、眞島・前掲注（11）122頁、土肥一史「判批 [マグアンプ]」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』503頁、513頁（信山社、1999）、田村善之『商標法概説』150頁（弘文堂、第2版、2000）など参照。

21 田村・前掲注（20）150頁。ただしこの見解に対しては、同号の文言解釈上、製造元や販売元の誤認を規制対象とすることは不可能であり、かつ、同規定も刑事罰の対象であるために、その保護は認められるべきでないとする批判が存在する（眞島・前掲注（11）122-123頁参照）。なお、この点について、大阪高判令和3年3月11日判時2491号69頁〔ハッ橋控訴審〕（「……20号の表示事項は明確に特定されるべきである。規制対象をたやすく拡張するような解釈は、規制範囲が不明確となって、事業者の営業活動を過度に委縮させるおそれがあり、相当でない。……したがって、20号の定める『品質』『内容』に、これらの事項を間接的に示唆する表示が含まれる場合がありうるにしても、そのような表示については、具体的な取引の実情の下において、需要者が当該表示を商品の品質や内容等に関わるものと明確に認識し、それによって、20号所定の本来的な品質等表示と同程度に商品選択の重要な基準となるものである場合に、20号の規制の対象となると解するのが相当である。」）も参照。

22 眞島・前掲注（11）123-124頁、土肥・前掲注（20）513頁など参照。

を占めている²³。

(4) 検討および本判決の評価

以上みたように、剥離抹消行為が商標権侵害に該当するか否かについては、商標の機能を害することを重視するか、条文の文言を重視するかによって、大きく結論がわかれていた。それではどのように考えるべきか。

そもそも、商標機能論とは、「形式的に商標権侵害が認められるとしても、商標の機能を害しない場合には商標権侵害としての実質的違法性を欠く」という最高裁判例²⁴によって広く認められた理論である。他方、「条文上は商標権侵害が認められないとしても、商標の機能を害する場合には、商標権を侵害するものとする」という考え方は、本来の商標機能論の裏の命題であって、必然的に導かれるものではない。すなわち、少なくともこの考え方を所与の前提とする理解は適当でない²⁵。

そして、前項の否定説でも指摘されていたように、商標権侵害に対しては刑事罰が設けられている（78条、78条の2）ことに鑑みると、商標の機能を害することを根拠に商標権侵害を認めるためには、その旨の条文上の裏付けが要求される。すなわち、商標法25条又は37条から直接に導かれる範囲を超えて

23 他方、このような価値判断に対しては、有力な異説も存在する（長谷川・前掲注（13）参照）。この点については、不法行為の成否について検討する際に言及する。

24 前掲最判平成15年2月27日〔フレッドベリー〕。

25 大島・前掲注（11）37頁（「侵害事件における機能論は、あくまでも侵害非成立ないし違法性阻却事由として論じられるべきものとする。」）も同旨。

商標権侵害を認めることは相当でない²⁶。そうすると、条文の文言の解釈として規制が説明されていない以上、「商標の剥離抹消」を商標権侵害と捉えることはできない。

なお、このような考え方に対しては、先にも触れたように、商標法2条3項は単なる例示規定であって、観念的な「使用」も同項に含むことが当然予定されているとの主張が考えられる。しかし、商標法の改正作業の経緯を鑑みると、2条3項は「使用」概念を限定列挙したものと解することが相当である²⁷。ことに加え、仮にこれを包括的に解釈して「商標の剥離抹消」も「使用」概念に含めるとすると、商標法上の他の規定との平仄がとれなくなる。例えば、商標権の効力が及ばない範囲を規律する26条1項は、その6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない〔場合〕」を掲げている。「剥離抹消」された商標は、明らかに「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが

26 なお、このような考え方に対しては、民事上の「商標権侵害」と刑事上の「商標権侵害」を別異に解釈すればよいとの反論が考えられる。しかし、以下述べるように、商標法78条および78条の2の規定ぶりからすると、そのような理解は困難である。

すなわち、商標法は、「商標権……を侵害した者（第37条……の規定により商標権……を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）」（78条）、「第37条……の規定により商標権……を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」（78条の2）にそれぞれ刑罰を科すと規定する。この規定ぶりからは、商標法が、民事上の「商標権侵害」が認められた場合にはすなわち刑事罰を科するという態度をとっていると考えられる。より具体的に言えば、ある行為が商標権を侵害するとした場合、それが37条各号に基づく場合は78条の2によって刑事罰の対象となり、そうでない場合は78条によって刑事罰の対象となるのであって、刑事罰に該当しない「商標権侵害」は想定されていないと解すべきである（著作権法に関するものであるが、同様の指摘を行うものとして、前田健「[はるか夢の址事件] 著作権法の解釈態度はどうあるべきか——刑法からの問題提起を受けて」法律時報95巻1号145頁、148頁（2023）参照）。したがって、いずれにせよ、現行法の規律から「商標の剥離抹消」行為を商標権侵害と解することは、罪刑法定主義に反すると考えられる。

27 なお、かつて、商標法2条3項各号の「使用」の定義について、包括的な規定を設けるべきでないか検討がなされた（産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」31-32頁（2006））が、現在に至るまで、個別的な規定を逐次改正するという形で対応がなされている。このことからすると、商標法は、「法律上の規定によることなく、商標の機能に害するあらゆる行為を侵害行為と考える」という態度を採用していないと考えられる。

できる態様により使用されていない」ため、「商標の剥離抹消」行為を商標法25条、37条各号に該当する「使用」行為と解釈したとしても、商標権の効力が及ばない。このように、「使用」概念に「商標の剥離抹消」行為を含めても現行法上意義が認められない以上、(後述する通り、立法論として規制することを否定するものではないが、あくまで解釈論としては)その文理に反して強引に「使用」概念を拡張することは適当でない。

また、そもそも根本的な問題として、「商標の剥離抹消」によって「商標」の出所表示機能を当然に害するというのもできないように思われる。すなわち、「剥離抹消」という行為それ自体によってもたらされる不利益は、その「商品」が誰によるものかわからなくというものであり、ある「商標」が付されたものが特定の者であることを示す機能(=「商標」の出所表示機能)は損なわれていないのではないか。この点、確かに、特定の「商品」に真正の「商標」が付されなくなることにより、その「商標」に蓄積されるはずであった信用は失われる。しかし、これを「商標」の(出所表示)機能侵害と呼んでよいかは疑問であり、せいぜい「宣伝広告機能」が妨げられたというべきである²⁸。そして、「宣伝広告機能」が商標法の直接の保護法益ではないと考えられている²⁹ことからすると、仮に条文上の根拠を欠くという上記の問題を措くとしても、これを商標権侵害とする必要はないと考えられる。

以上の次第により、「商標の剥離抹消」行為は商標権侵害とならないと解すべきであり、「商標法の予定する保護の態様とは異なる」として商標権侵害を否定した本判決の判旨2は妥当なものとして評価できる。

28 なお、確かに長期的に見れば、「商標の剥離抹消」によって「商標」の出所表示機能が害されることもあり得よう。しかし、それはあくまで「宣伝広告機能」が害され続けた後に生じる反射的効果に過ぎず、直接的な被侵害法益として「商標」の出所表示機能が認められるということを意味しない。

29 田村善之「商標法の保護法益」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』53頁(商事法務、2007)など参照。

4.3. 商標の剥離抹消行為と不法行為（争点①について）

(1) はじめに

前章で論じた通り、現行商標法の下では、「商標の剥離抹消」行為を商標権侵害に含めることは不可能である。このとき、「剥離抹消」からの保護を求め
るための手段として考えられるものは、不法行為法上の損害賠償請求（民法
709条）である³⁰。そこで、本章では、（商標権侵害が否定される）「商標の剥離
抹消」行為が不法行為を構成するか検討する。

(2) 判例

これまでに、「商標の剥離抹消」行為が不法行為となるか否かについて判断
した最高裁判例は存在しない。他方、仮に、これを「知的財産権侵害が認めら
れない行為に対する不法行為の成否」と一般化するのであれば、関連する最高
裁判例が2つ存在する。そこで、本項では、「商標の剥離抹消」行為について
検討するための前提として、これら最高裁判例を整理、分析する。

「知的財産権非侵害行為に係る不法行為の成否」に関してまず挙げられる最
高裁判決は、最判平成16年2月13日³¹[ギャロップレーサー]である。そこでは、
競走馬の所有者らが、その名称を用いてゲームソフトを製作、販売した被告の
行為に対し、競走馬の名称に関する「物のパブリシティ権」侵害が認められる
と主張し、損害賠償、差止めを請求した。

本件において、最高裁判所は、次のように判示し、新たな権利としての「物
のパブリシティ権」を否定し、かつ、競走馬の名称等の無断利用による不法行
為の成立を否定した。

30 その他、不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認表示による保護も考えられるが、前注
(21)の通り、商標権侵害の成否と同様に、条文の文理に照らして、「商標の剥離抹消」行
為を同号の保護対象とすることは困難である。

31 民集58巻2号311頁。

現行法上、物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用に関しては、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため、各法律は、それぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。

上記の各法律の趣旨、目的にかんがみると、競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできないものというべきである。したがって、本件において、差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。

もっとも、同判決は、あくまで「新たな権利として『物のパブリシティ権』を認めることはできないこと」及び「同事案の事実関係³²においては不法行為が成立しないこと」を述べたまでであって、「知的財産権侵害が認められない行為一般に対して不法行為が成立しない」ことまで論じたものではない³³。し

32 同最判の担当調査官は、同じく競走馬の名称の使用に係る事案であっても、異なる事実関係の下では、(物のパブリシティ権を根拠とするのではなく)不法行為法上の請求として損害賠償が認められる可能性があることを示唆している(瀬戸口壯夫「判解 [ギャロップレーサー]」最判解民事篇平成16年度97頁、118-119頁(2007)参照)。

33 田村善之「知的財産権と不法行為—プロセス志向の知的財産法政策学の一様相」同編著『新世代知的財産法政策学の創成』3頁、8頁(有斐閣、2008)(「あくまでも、本件 [[ギャロップレーサー] 最判] のようなケースで所有権や物のパブリシティ権を持ち出したとしても不法行為は成立しないということに過ぎず、他の法律構成により不法行為を主張することまでもが否定されたわけではない、と解することもできる。」)など参照。

かし、上記結論を導き出すにあたって同最判が用いた論理に着目すると、より一般的な規範構造をも導き得る。

すなわち、上述した通り[ギャロップレーサー]最判は、(ア)知的財産権には、権利者保護の側面だけでなく、「国民の経済活動や文化的活動の自由」を制約するという性質があることを所与のものとして、(イ)知的財産権関係の各法律は、かかる制約が過剰にならないようにするために、「それぞれの知的財産権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、その排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にして」おり、それゆえに、(ウ) (a)「法令等の根拠もなく」「排他的な使用権等を認めること」を否定し、かつ、(b)「違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない」段階では、「物の無体物としての面」を無断で利用したとしても不法行為を構成しないと論じた。この論理からは、「物の無体物としての面の利用」の性質——有体物のようにフォーカル・ポイントがないために権利範囲が無限定に拡張し得るという性質³⁴などがあり得よう——に照らして立法と司法の役割分担が意識されており（以下、「立法・司法の役割分担論」、それゆえに、司法が積極的な規制を及ぼすためにはその限界が明確でなければならない（以下、「規制範囲の明確性の要請」という抽象命題が導き出される³⁵。換言すると、「物の無体物とし

34 文脈は異なるが、田村善之「日本の著作権法のリフォーム論—デジタル化時代・インターネット時代の『構造的課題』の克服に向けて—」知的財産法政策学研究44号25頁、31頁（2014）〔同『知財の理論』279頁（有斐閣、2019）所収〕参照。

35 同最判の調査官解説も概ね同旨を述べる（瀬戸口・前掲注（32）114-115頁（「……情報の自由利用（模倣）を禁止することによる社会的利益と、独占の弊害とを衡量しながら、前者が後者を上回ると評価されるときに、情報の自由利用と独占とを調和するに足りる限度で、模倣を規制するのが知的財産関係法である。そして、規制に当たっては、何が禁止される模倣であるかをあらかじめ可能な限り明確にして、法的安定性を確保する必要がある。……結局のところ、物のパブリシティ権を保護するか否か及びいかなる範囲・手段で保護するかは、知的財産権関係の法体系全体を視野にいれて、その整合性を十分検討した上で、立法的措置により解決が図られるべき問題であり、……判例により、その要件、効果、存続期間等も不明確な新たな権利を創造することには、法的安定性の観点から疑問があると考えられる」（下線筆者）参照。

ての面の利用」やそれと同等の性質を有する行為であって、かつ、知的財産権侵害が否定される種の行為について不法行為の成否を考えるにあたっては、認定事実に基づく素の利益衡量を行うのではなく、問題となる行為に規制を及ぼすことが事前に明確であるかという要素を重視した検討が必要となる^{36 37}(もちろん、判決のテキストの過剰な一般化は慎むべきであり、個別事案に対するあてはめは当該個別の状況に応じた解決が図られるべきことは言うまでもない。すなわち、この論理からただちに、「『商標の剥離抹消』が不法行為を構成する／しない」と結論付けることはできない。そのため、項を改めて、「商標の剥離抹消」と不法行為の成否との関係という「個別事案に対するあてはめ」の問題を検討する。本項での論述の趣旨は、かかる検討の前提として便宜上用いられる「一定の枠」を設けることにある)。

そして、このような考え方(とりわけ、「立法・司法の役割分担論」)は、専ら著作権法に関する事案ではあるが、最判平成23年12月8日³⁸ [北朝鮮映画]において、より明確に表されている。すなわち、同最判は、(著作権法6条に基づく日本の著作権法上保護を受けない)未承認国で製作された映画の著作物の日本国内での利用について、次のように判示し、不法行為の成立を否定した。

著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消

36 同じく、知的財産法上の保護が否定される場合に、同法の価値判断が不法行為の成否に影響する旨論ずるものとして、窪田充見「集团的・集合的利益の保護と知的財産権法—知的財産の保護をめぐる知的財産権法と一般不法行為法—」民商150巻4-5号507頁、525-527頁(2014)、島並良「知的財産法の規律対象—判例の統合的理解に向けて—」『知的財産紛争の最前線(L&T別冊)』5号41頁、43-44頁(2019)など参照。ただし、不法行為法への影響の及び方については、論者によって理解が異なる。

37 田村・前掲注(33)42-43頁も、厳密な効率性の測定が困難という知的財産法の特徴を踏まえて第一次的には立法の決定に委ねるべきとする。

38 民集65巻9号1569頁。

滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって、ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

同最判では、先に見た「ギャロップレーサー」と概ね同様の文言を用いつつ、立法・司法の役割分担論が著作権法において妥当することを論じた上で、著作権侵害を構成しない行為については、広く不法行為責任を否定する（＝「……特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」）ように理解できる判示をした。本判決において注目されるのは、「ギャロップレーサー」が（権利性を否定された）「競走馬の名称等の無断利用行為」に係る不法行為責任を否定したが、他の法律構成による不法行為責任の成否については一般論を提示しなかった³⁹のに対し、「北朝鮮映画」では、他の法律構成による不法行為責任⁴⁰に関し「〔著作権法〕が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」との一般論を示した点である。

もっとも、「ギャロップレーサー」と「北朝鮮映画」との関係は、判決の文

39 ただし、「ギャロップレーサー」においても、「他の法律構成による不法行為責任の成否」について争われなかったわけではない。後注（65）参照。

40 同事案では、北朝鮮の著作者と原告との間で締結した契約に基づいて得られる、日本国内において本件映画を独占的に利用することにより享受する利益が違法に侵害されるとして、不法行為の成否が争われた（原判決はこれを認容したが、上告審判決は、「本件映画を利用することにより享受する利益は、同法が規律の対象とする日本国内における独占的な利用の利益をいうものにほかならず、本件放送によって上記の利益が侵害されたとしても、本件放送が……不法行為を構成するとみることはできない。」としてこれを否定した）。

言からは明確でない。この点、両者が実質的に同一の規範を提示したと解する立場からは、[ギャロップレーサー] が「物のパブリシティ権」を否定し、かつ、不法行為の成立を否定したのは、それが「知的財産法が規律の対象とする無体物の利用による利益」を対象としたためであるとの結論が導かれる⁴¹。しかし、そもそもパブリシティ権は制定法上の保護の対象となっておらず、かつ、[ギャロップレーサー] において商標法その他の知的財産法上の規律対象との関係が検討されたわけではない。そうすると、[ギャロップレーサー] は、「知的財産法が規律の対象とする無体物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」が侵害される場合において、「規制範囲の明確性の要請」という観点から不法行為責任の成否を判断したものと解することが相当である。ここで、以上を定式化すると、次のように表せる。

まず、①「物の名称の使用など、物の無体物としての面の利用（[ギャロップレーサー]）」や「著作物の利用（[北朝鮮映画]）」のように、「法律上の保護がどの程度まで認められるかという点においてフォーカル・ポイントがないために、仮に保護するとしたらその範囲が際限なく拡張し得る」か否かという観

41 例えば、鳥並教授は、[ギャロップレーサー]、[北朝鮮映画] 及び最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁 [船橋市西図書館] を関連付け、「被侵害利益（『〇〇について～されない利益』のように客体と行為で画定されることになろう）の違いに着目して規律対象であるか否か（＝「一般不法行為法によって保護される『特段の事情』がある」か否か）が判断されると論ずる（鳥並・前掲注（36）48頁、51頁参照）。

点から、「立法・司法の役割分担論」が要求される行為か否かを判断する⁴²。そして、仮に「立法・司法の役割分担論」が要求される行為と判断された場合、② 著作権法6条などの保護客体性要件や各種権利侵害要件を満たさないが、「当該知的財産法が規律の対象とする無体物の利用による利益」が問題となっているときには、[北朝鮮映画]にしたがって、広く不法行為責任が否定される。他方、③「競走馬の名称等の無断利用行為」のように、現在の知的財産法上の規律の対象外の行為が問題となっている場合——すなわち、[北朝鮮映画]における「……などの特段の事情」の一類型に該当する場合——には、ただちには不法行為責任を否定せず、[ギャロップレーサー]にしたがって、(具体的な事実関係の下での)「規制範囲の明確性の要請」という観点を重視して不法

42 他方、知的財産法上の規定が存する種の行為であっても、不法行為法上の保護要件が定型化しており、際限なき保護範囲の拡張となり得ない場合には、「知的財産法が規律の対象とする無体物の利用による利益」につき知的財産権侵害が否定されたとしても、別途不法行為法上の保護を認め得る(後注(64)も参照)。例えば、社会的評価の低下からの保護を規律する不正競争防止法2条1項21号について、同号に該当しないとしても、不法行為法上の保護の余地は直ちに否定されない(ただし、このことは、「不正競争防止法の方がより緩い要件で保護を認めていることから、結果として、同号に該当しないのであれば、不法行為法上の保護も同じく否定される」という結論を排除する趣旨ではない)。

詳細は別稿に譲るが、知的財産法上の特定の規定に関して上記判例の趣旨が及ぶか否かは、上記のように、不法行為法上の保護がある程度明確な形で承認されている行為類型か否かに基づいて、当該知的財産法上の規定が「保護要件緩和型/救済内容拡充型」か「創設的規定型」かを分類し、結論付けるべきであろう。例えば、著作権や特許権は「創設的規定型」であるため判例の趣旨が及び、他方で、不正競争防止法2条1項21号や一部の著作人格権は「保護要件緩和型/救済内容拡充型」と考えられ(ただし、後者については私見(拙稿・後掲注(49))の理解に基づいた場合に限る)、侵害要件を満たさない場合であっても不法行為法上の保護を認める余地は残されている。

行為の成否を判断することとなる^{43 44}。

43 このように知的財産法独自の考慮を不法行為の成否の判断に持ち込むことについては、[ギャロップレーサー] [北朝鮮映画] が判決文中に示した論拠のほか、民法学の立場からも、次のようにも説明される。すなわち、窪田・前掲注(36) 522頁は、「……一定の法益(……)との関係での行為規制ルールとしての著作権法は、単に一定の行為を禁止することを示しているだけではなく、それ以外の行為が適法であるということを示しているものだと言うことを意味する。したがって、一定の行為が法的に適法なものであるとされる以上、そうした著作権法の価値判断を不法行為法においても尊重しなければならないという説明は可能であり、その点で、[厳格な権利判断によって不法行為の成否が左右されることを排除する]現在の不法行為法においても、そうした考え方と整合的な不法行為法を構築することは十分に可能だと考えられる。」と述べる。潮見・前掲注(8) 91-94頁も参照。

44 もっとも、このような考え方には、①と③との関係が不明確との批判が考えられる。すなわち、「法律上の保護をどの程度まで享受するかという点においてフォーカル・ポイントがないために、仮に保護するとしたらその範囲が際限なく拡張し得るか」否かということと、「規制範囲の明確性の要請」が満たされているか否かということとは、実質的に同一のことを述べたにすぎない。したがって、①と③とを分けて考える意味はないという批判である。

確かに、①と③とは相互に重複するところも多く、①において「立法・司法の役割分担論」が要求される行為と認められると、同時に③における「規制範囲の明確性の要請」を満たさないと判断される(=不法行為が否定される)場合も少なくない。しかし、両者は、判断対象の抽象性や考慮事情といった点において区別し得る。

すなわち、①においては、より抽象度の高い(カテゴリーカルな)行為(例えば、物の名称の使用行為)に対する規制範囲につき法的な歯止めがかかっているかという社会的合意・通念の有無、又は物理的な歯止めをかけ得る状態にあるかという現実的な限界付けの有無を問題とするものである。そのため、ここでは、行為の対象となっているものの性質(無体的側面か有体的側面かなど)や知的財産法以外の法律上の規定・判例法の状況(刑法や行政規制がなされているか、名誉権等の人格権として判例法上保護根拠が確立しているかなど)によって判断される。

他方、③においては、より具体的な行為(例えば、ある業界慣行の下で原告が所有する競走馬の名称を無断でゲームソフトに使用する行為)につき、(少なくとも当事者間において)それを規制してもよいと認められる程度に明確かという具体的帰結の許容性を問題とするものである。そのため、ここでは、問題となった(具体的な)行為を規制した場合に生じる帰結や問題点、かかる問題点を解消するために必要となる利害調整の複雑性、当事者間の利害の程度、係争状況において不法行為を認めることに対する事前の予測可能性(具体的な当事者間の状況、取引の実情)などが総合的に考慮される(ただし、本稿での分析は、比較的抽象性の高い「商標権者が自ら販売したことによって所有権が適法に移転した後、所有権者が商標を剥離抹消し、又は、自己の商標に付け替えた」行為一般を対象とする。後の分析からも明らかになる通り、「商標の剥離抹消」を巡っては「許容性」を認める余地が類型的に小さいため、この程度の限定であっても、よほど特殊な事実関係の下でない限り、広く「規制範囲の明確性の要請」が満たされないと判断できるからである)。

なお、以上のような考え方は、[ギャロップレーサー]の規範構造やあてはめの手法とも整合的である(後注(65)も参照)。

(3) 検討

以上の議論に基づき、本項では、「商標の剥離抹消によって不法行為責任が発生するか／発生するとすればどのような場合か」を検討する。

もっとも、「商標の剥離抹消」といっても様々なパターンが想定される。例えば、(i) (前掲東京控判明治37年4月15日のように、) 商標が剥離抹消された有体物の所有権が商標権者に留保されている場合、(ii) 商標権者の商品として販売される予定だったにもかかわらず、それが盗難に遭うなどして、予期せぬ流通ルートから(商標が剥離された形式で)販売された場合、(iii) 商標の剥離に伴って商品本体に傷がつけられてしまう場合、(iv) 消費者が購入する際には原商標を感得できないように剥離されているが、購入後に注意深く観察すれば原商標を発見できる場合など様々なパターンが想定でき、それぞれ、商標権者・消費者に与える影響は異なる。本稿では、紙幅の関係上、これら全てのパターンを検討することはせず、最も基本的、かつ、本件でも争われた「商標権者が自ら販売したことによって所有権が適法に移転した後、所有権者が商標を剥離抹消し、又は、自己の商標に付け替えた」というパターン(以下、単に「商標の剥離抹消」というときは、このパターンの行為をいうものとする)を検討対象とする。上記(i)～(iv)のパターンは、ここで検討するパターンの応用事例であって、本稿の結論に基づいて将来的に検討すべきパターンと考えられるからである。

(a) 最高裁判決との関係

まず、「商標の剥離抹消」行為が不法行為を構成するか否かを考えるにあたっては、前項で検討した2つの最高裁判決との関係が問題となる。というのも、前節で述べたように、かかる行為は商標権を侵害しないからである。

この点について、本件の事案は、既に述べた2つの判例〔ギャロップレー

サー] [北朝鮮映画] の直接の射程⁴⁵には含まれないと解すべきである⁴⁶。すなわち、これら判例は商標法上の保護が否定された場合の不法行為の成否を問題にした事案に関するものではないこと、「商標の剥離抹消」は「ギャロップレーサー」が対象とした「物の無体物としての面の利用」行為ではないこと、そして、「商標の剥離抹消」によって害される直接的な利益・機能（商標の宣伝広告機能）は「[商標法が]規律の対象とする……利益」とは言い難いこと⁴⁷から、「ギャロップレーサー」[北朝鮮映画]の射程を最大限広く解釈したとしても、「商標の剥離抹消行為は、商標法上の保護が否定されることから、不法行為を構成しない」

45 ここでいう「射程」とは、田村善之「判批 [局所的眼科用処方物事件最判]」WLJ判例コラム189号1頁、11頁注24（2020）、同「判批 [音楽教室：上告審]」WLJ判例コラム288号1頁、23頁注33（2023）のいう意味（「その解釈が最高裁の判例法理となる、つまり先例拘束性を有するという意味で論じており、ゆえに、後に最高裁が当該解釈を変更する判断を判例法理として下す場合には、大法廷の開催を要するもの（裁判所法10条3号）という意味」）で用いている。飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力—最三小判昭和43年2月27日判決を中心にして」L&T52号51頁（2011）、同「判例の読み方と先例拘束力について—商標の類否を中心として」『松田治躬先生古稀記念論文集』17頁（東洋法規出版、2011）も参照。

46 実際に、商標法、不正競争防止法、特許法（実用新案法）上の保護が否定された後の不法行為の成否を考えるという文脈で前記各最判を直接引用し、又はその判旨を修正して用いた事例はわずかしか存在せず（「ギャロップレーサー」について知財高判平成28年10月27日（平成28年（ネ）第10011号）[テレホンカード]（実用新案権の存続期間満了後の不法行為責任の否定）、[北朝鮮映画]について東京地判平成29年11月16日（平成28年（ワ）第19080号）[消防支援車]（不正競争防止法2条1項3号が適用される期間を大幅に超えた時点における形態模倣による不法行為責任の否定）、知財高判令和元年9月20日（平成30年（ネ）第10049号）[放射能汚染水からの多核種除去に関する事業]（営業秘密の要件を充足しない情報の使用に対する不法行為責任の否定）、多くは、（少なくとも形式上は）各事案固有の判断として不法行為責任の成否を判断しているものと考えられる。

例えば、「ギャロップレーサー」より後の大阪地判平成16年11月9日判時1897号103頁 [ミーリングチャック] は、不正競争防止法2条1項1号非該当と判断した後、模倣の悪質性を考慮して不法行為を認めた。なお、学説は、知的財産法と連続的な範囲で不法行為の余地を認めた事例ではなく、むしろ、特殊の悪質性を有するという、知的財産法とは別個の特殊事案に関するものとして同判決を位置付けている（宮坂昌利「判批」中山信弘ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選』224頁、225頁（有斐閣、2007）参照）。

47 前述した通り、「商標の剥離抹消」によって商標法が保護対象とする「商標」の出所表示機能・品質保証機能が当然に害されるわけではなく、せいぜい反射的な保護対象である「宣伝広告機能」が害されるにとどまる。

という帰結が当然に導かれるわけではない。

もっとも、[ギャロップレーサー][北朝鮮映画]とは事案が異なるという一事をもって、ただちに、不法行為の成否を検討する際に知的財産法上の考慮を含めるべきでない結論付けることもまた適当でない。あくまで各行為や各法の趣旨に鑑みて、知的財産法上の不保護が不法行為の成否の判断へどのように影響するか——すなわち、「判例の射程」には含まれないとしても）「判例の趣旨」からいかなる結論が導かれるか——検討すべきである⁴⁸。

この点、「商標の剥離抹消」行為は、次の理由により、前項でいう①「『立法・司法の役割分担論』が要求される行為」に該当するため、これが知的財産法上保護されないことを踏まえた解釈が必要になると考えられる。というのも、第一に、「商標の剥離抹消」行為からの保護が求められる対象は「商標に係る信用」であって、日本法上、このような無体的情報については、まずは知的財産法によって規律がなされている。第二に、「商標の剥離抹消」行為に対する保護には、その保護の水準について様々な方策を採り得るが、無体的情報に係る行為であるために物理的な限界はほとんどなく、かつ、社会的又は法的に定まったフォーカル・ポイントも見出しがたい。したがって、「商標の剥離抹消」には「物の無体物の側面の利用」が認められないとしても、それと同程度に「立法・司法の役割分担論」という考え方が妥当する。さらに言えば、比較法的に見ても、こうした利益保護は、各法域における商標法において検討され、かつ、実際に

48 関連して、上野達弘「『知的財産法と不法行為法』の現在地」日本工業所有権法学会年報45号190頁、201頁（2021）は、「仮に、北朝鮮事件およびギャロップレーサー事件の2つの最高裁判決を『参照』したとしても、知的財産法一般について、『〇〇法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない』という一般論が導かれるとは言い難いように思われる」と述べ、各知的財産法の趣旨に基づく個別の考慮が必要である旨論ずる（同203-205頁参照）。このような観点から、上野教授は、特許法による保護を受けないアイデアの利用については不法行為法の保護は得られない旨述べる一方、「商標法や不正競争防止法についてどのように考えるべきかという点は難しい問題である」として、回答を留保している（同205頁）。この点に関する一般的な私見につき、前注（42）参照。

なされている⁴⁹。以上の各点と、日本法上も「商標の剥離抹消」については商標法・不正競争防止法の領域で学説上の議論が積み重ねられていたことを併せ考えると、まずは知的財産法にかかる立法判断との関わりを考慮して不法行為の成否を検討する必要があるように思われる。

他方、先述した通り、「商標の剥離抹消」によって害される利益は、少なくとも「(“商標”の出所表示機能・品質保証機能を保護法益とする)商標法が規律の対象とする無体物の利用による利益」とは異なるため、前項でいう②の[北朝鮮映画]の趣旨は及ばないと解される。以上をまとめると、「商標の剥離抹消」が商標権侵害とならないという事実がただちに不法行為非成立という結果を導くものではないが、前項③の通り、「規制範囲の明確性の要請」という観点から不法行為が成立するか否かを検討すべきという考え方が導き出される。

(b) 商標の剥離抹消と不法行為

以上述べたように「商標の剥離抹消が不法行為を構成するか」を検討する際に知的財産権侵害が否定されていることを考慮した場合、どのような解が得られるだろうか。

前項の検討によれば、[ギャロップレーサー]の趣旨は、「立法・司法の役割分担論」が妥当する知的財産法との関わりを有する行為について不法行為の成否を検討するにあたっては、「規制範囲の明確性の要請」という一定の制約が

49 例えば、米国法について、長谷川・前掲注(13)、拙稿「米国における Moral Rights 保護—裁判例の観察による保護法益の抽出—」神戸法学雑誌70巻3号181頁、219-232頁(2020)参照。実際に、米国連邦最高裁判所は、傍論ではあるが、他者の商品を購入した者が、その表示を差し替えた場合に、商標法上の違法を構成することを確認している(See *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23, 31 (2003) (「仮に、被告が原告製品を購入し、それを自身のものとして repackage したに過ぎないのであれば、本件請求〔筆者注：Lanham法(米国連邦商標法)43条(a)(1)(A)に基づく損害賠償請求〕は疑いなく認められる))。他方、欧州経済圏外から欧州経済圏内へ輸入した際に、原商品の商標を剥離した行為は、欧州経済圏内において自己の商標の下で商品を販売する利益を侵害するなどの理由により、欧州商標指令に基づく商標権侵害行為に該当すると判断した欧州司法裁判所の事例として、See *Case C-129/17, Mitsubishi v Duma Forklifts* (ECJ, 25 July 2018)。

課されるべきというものであった。この点、「商標の剥離抹消」を不法行為法上の規制対象とすることが「規制範囲の明確性の要請」を満たすものと評価できるだろうか？

この問いについて、本稿は、「商標の剥離抹消」を規制することにはなお不明確性が付きまとうため、商標権侵害が否定される以上、解釈論としては法的規制の対象から除外すべきと考える。以下、その根拠を述べる。

まず、「商標の剥離抹消」には、複雑な利害が絡み合う。すなわち、長谷川准教授が指摘するように、「商標の剥離抹消」からの保護を広く認めてしまうと、改良品や組込み品に係る競争・商品開発を阻害するという問題点が発生する⁵⁰。例えば、適法に購入した商品についても、それを再度流通させる際に商標を維持しなければならないとすると、商品を加工等することが実質的に不可能となる。つまり、商標を剥離抹消した場合には不法行為責任が問われ、かつ、反対に商標を維持した場合には商標権侵害の責任が問われる⁵¹ため、(商標と

50 長谷川・前掲注(13)1020-1022頁参照。

51 従前の裁判例においては、商品の加工はもちろん、小分け販売の場合であっても、商標の品質保証機能を害するとして、商標権侵害が認められる傾向にある(最決昭和46年7月20日刑集25巻5号739頁[ハイミー]、大阪地決昭和51年8月4日無体集8巻2号324頁[STP]、東京地判平成4年5月27日知的裁集24巻2号412頁[Nintendo]、大阪地判平成6年2月24日判時1522号139頁[マグアンプ]、東京地判平成14年3月26日判時1805号140頁[パイアグラ]、東京高判平成16年8月31日判時1883号87頁[リソグラフ]、東京地判平成17年12月20日判時1932号135頁[アフターダイヤモンド]、名古屋高判平成25年1月29日(平成24年(ウ)第125号)[Wii]、東京地判平成28年11月24日(平成27年(ワ)第29586号)[TWG]、千葉地判平成29年5月18日判時2365号118頁[脱獄iPhone]、知財高判平成30年3月29日(平成29年(ネ)第10082号、平成30年(ネ)第10005号)[マイクロソフト]など参照)。

なお、この点、渋谷達紀「判批[STP]」村林隆一先生還暦記念『判例商標法』775頁、781頁(発明協会、1991)は、適法に小分け商品の販売を行う方策として、元々の商標を剥離抹消し、無印あるいは小分けした者自身の商標を付して販売する方法を指摘する。このことからすると、渋谷教授の見解は、商標の剥離抹消行為が不法行為にも当たらないことを前提にしたものと理解される。

観念的に分離して理解されるべき) 商品自体へのコントロール⁵²が商標権者の手に委ねられることとなる⁵³。また、自動車のように多くの部品を組み込んだ商品を販売する際に、これら部品メーカーの商標を剥離してはならないとすると、商品流通の際に多大な情報コストがかかり、却って消費者が知りたい情報を効率的に得ることを困難にしさえする。このように、「商標の剥離抹消」に規制を及ぼすと競争環境や市場における取引に著しい弊害をもたらすこととなるため、一定の限界を設けることが必要である。しかし、その限界の画定にあたっては、利害関係を有する者が多く、かつ、複雑な利害調整を必要とするため、明確かつ一義的な線引きをすることは困難又は不可能である⁵⁴。そうすると、司法はこれを謙抑的に扱い、立法判断を待つべきといえよう⁵⁵。

52 こうしたコントロール権は、本来的には、所有権または当該物に化体する他の知的財産権(特許権・著作権・意匠権)によって正当化されるものであろう。なお、商標権がこのような機能を実現するために用いられることを批判的に論ずるものとして、蘆立順美「商標機能論の検討」日本工業所有権法学会年報42号95頁、111頁以下(2018)参照。

53 極端な例を挙げると、流通過程で傷がついた商品を「おつとめ品」として商標を付して販売しても、その販売態様によっては、商標的使用があり、かつ、商標の品質保証機能を害するために(商標機能論の抗弁も容れられず)商標権侵害となる。このとき、商標を剥離して販売することも許されないとすれば、(特に流通に責任を負わない、販売のみを対象とするサプライヤーや中古品販売業者にとって)酷な結果をもたらすこととなる。

54 長谷川・前掲注(13)1023-1024頁も同旨。そこでは、「小分け再包装」という典型的な例を巡っても、同じ保護法益を観念しつつも、保護の射程に多様な理解がなされていることを掲げ、規制の弊害を考慮した政策的な議論が必要である旨示唆する(同1024頁注95も参照)。

55 なお、このような考え方に対しては、「商標品をそのまま用い、単に商標を剥離抹消し、信用蓄積維持の利益を害した場合には、判断の不明確性は生じないため、不法行為と捉えてもよい」とする考え方があり得よう。しかし、商品の再販売の態様も多様化しており、例えば一般消費者が過去購入した商標品をフリマアプリなどで転売する際に、商品説明としては原商標名を記載しないで販売した場合など、商品の自由な流通との関係で不法行為を認めるべきか判断に迷う事例は存在するように思われる(事案は異なるが、一般消費者によるフリマアプリにおける商品の販売につき、商標権侵害が問題となった事例として、大阪地判令和3年9月27日判時2523頁117頁[シャルマントサック]参照)。このような一定の不確実性がおも存在することに鑑みると、一般的に不法行為責任を認めるがごとく解釈論は、リスク回避的な者による商品流通を阻害することにつながり、望ましくない。むしろ、信用蓄積の機会を保護したいのであれば商品の第一譲渡の際に「商標を剥離抹消してはならない」旨の合意を取り付けることを要求するスキームを採用した方が、より社会的厚生に資すると言えよう。

実際に、商標法上の「使用」や不正競争防止法上の禁止行為類型については、それぞれ包括的な規定を設けるべきかといった観点から検討が重ねられている⁵⁶が、いずれも禁止行為と定めた場合の萎縮効果を懸念し、未だに限定列挙・逐次改正の形式を採用している。これに対して、「商標の剥離抹消」と問題状況が類似する「著作者名を表示しない〔行為〕⁵⁷」については、著作権法（19条各項）による利害調整がなされている⁵⁸。このような現状（及び上述した利害関係の複雑性）に鑑みると、現在の商標法や不正競争防止法上の規律と一定の関連性を有しつつもなお規制対象となっていない「商標の剥離抹消」については、解釈論ではなく、立法による解決を期待すべきではないか⁵⁹。

以上述べた通り、規制範囲の明確性の要請という観点からすると、「商標の剥離抹消」を不法行為の規制対象とするには慎重であるべきという結論が導かれる。もっとも、典型的には明確性・予測可能性が低い——換言すると、保護の許容性が低い——としても、営業妨害に相当するような悪質性があれば、保

56 商標法について、産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」31-32頁（2006）参照。不正競争防止法について、山本庸幸『要説不正競争防止法』36頁（発明協会、第4版、2006）参照。

57 仮に著作権法19条1項がこの行為を氏名表示権の対象に含めていなければ、一般的に、著作者氏名の切除は（名誉権の対象となる）社会的評価の低下をもたらさないため、不法行為は成立しないと考えられる。

58 もちろん、著作権法19条1項は、商標権者が自ら販売した商品（有体物）だけではなく、より広範な無体物一般を対象としたものであるため、「商標の剥離抹消」と単純に比較することは適当でない。しかし、後述するように、「商標権者が自ら販売した」という「商標の剥離抹消」特有の性質は、むしろ保護の必要性を低下させるものである。そうすると、比較的必要性の高い氏名不表示行為の規制についてでさえ権利が設定されているのであるから、より必要性の低い「商標の剥離抹消」行為に対する規制については、権利の設定なくして不法行為責任を認めるべきではないという結論が導かれるように思われる。

59 とりわけ、ビジネスの円滑化を一つの目的とする産業財産権法については、より強力に、この趣旨が妥当するように思われる。この点について同旨を述べるものに、鳥並良「一般不法行為法と知的財産法」法学教室380号147頁、153頁（2012）（「知的財産法という青信号を信じて道路を渡ったのに、後から不法行為だとして非難され通行料の支払を求められるといった理不尽は、とりわけビジネスローの色彩の強い産業財産法では回避すべきだろう。」）参照。

護の必要性が優越するとして、不法行為を認めるべきとの結論が導かれる可能性も否定できない⁶⁰。そこで、以下では、「商標の剥離抹消」の悪質性といった観点から、保護の必要性について検討する。

まず第一に、「商標の剥離抹消」は、商標の冒用に比べて商標権者へ与える影響が小さい。すなわち、商標の冒用が当該商標に対して不当な評価を帰属させ、もって負の影響を与える潜在性を有するのに対して、「商標の剥離抹消」は、問題となった商品それ自体に関する信用蓄積の機会を喪失させるにとどまる。したがって、「商標の剥離抹消」からの保護については、そもそも典型的に、保護の必要性が低いと考えられる⁶¹。

加えて、「商標の剥離抹消」をした者は、商標権者から適法に商品を購入している。すなわち、模倣品や代替品を自ら製造し、自らの商標を付して販売する場合——このとき、当該商品に著作権・特許権・意匠権その他の知的財産権が化体せず、かつ、商品等表示該当性が認められない限り、適法である——よりも、対価を還流させることによって商標権者に利益をもたらしている。また、そもそも商品の販売時に、自由契約の下で「商標の剥離抹消」禁止の合意をする機会は存在する。さらに言えば、(厳密には「保護の許容性」の問題であるが)「商標の剥

60 「営業妨害に相当するような悪質性があれば」明確性を欠くとしても不法行為法上の保護対象となるかについては、[ギャロップレーサー] や [北朝鮮映画] は、否定も肯定もしていないと考えられる。もともと、[北朝鮮映画] のあてはめによれば、少なくとも「自由競争の範囲を逸脱し [た]」営業妨害と認められない限り、「……などの特段の事情」に該当したとしても、不法行為とならないように思われる。[北朝鮮映画] より前の裁判例であるが、前掲大阪地判平成16年11月9日 [ミーリングチャック] 及び前注 (46) 参照。

なお、同様に、多大な投資をした (著作物性の認められない) データベースやタイプフェイスへのフリーライドについても、「営業妨害」として害され得る「[著作権] 法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益」のみに着目し、それが「自由競争の範囲を逸脱し」ているか、当事者間に「規制範囲の明確性」が認められるかという観点から、不法行為の成否を判断することとなる。

61 長谷川・前掲注 (13) 1016-1020頁参照。なお、このような考え方に対しては、「得られるはずの信用が得られなくなった」のであるから、保護の必要性があるとの批判も想定し得る。しかし、こうした批判は、論証命題である「『商標の剥離抹消』が法的に規制されるべきである」という価値判断を前提にして初めて成り立つものである以上、形式論理として、妥当ではない。

「商標の剥離抹消」行為者は、入手した商品について正当に所有権を有している⁶²以上、当該商品の有体物的側面について広範なコントロール権を有している⁶³。このような利害関係や商品流通プロセスを考慮すると、商標権者／所有権者の衡平という観点からも、「商標の剥離抹消」行為を規制する必要性に欠けるように思われる。

もつとも、以上はいずれも、それ単体で「商標の剥離抹消」が不法行為を構成しないという結論を導く決定的な論拠ではない。しかし、先述した「規制範囲の明確性の要請」という考慮事情、及び、保護の必要性が低いとする各論拠を併せ考えれば、(立法論としてはともかく、) 現行法の規律構造を前提とした場合、一般的に「商標権者が自ら販売したことによって所有権が適法に移転した後、所有権者が商標を剥離抹消し、又は、自己の商標に付け替える行為」を

62 4.2.(2)で述べた通り、前掲東京控判明治37年4月15日は、商標権者(と推測される原告)に倉庫の所有権が留保された状態で、当該倉庫の賃借人が商標を塗抹したことが問題となった。この事案においては、本文で記載した所有権との調整の必要はないという点で、ここで検討の対象としているものとは前提を異にする。なお、このような考え方によれば、所有権が商標権者に留保された物に対してなされる「商標の剥離抹消」行為が、(所有権侵害を根拠としない形で) 不法行為となるという帰結も(必然ではないものの) 十分あり得る。もつとも、このような法的構成の妥当性については、それを採ることに実益があるか否かという点も含め、結論を保留したい。

63 法律上、所有権者による有体物の自由な使用を妨げるためには、「法令の制限」が認められなくてはならない(民法206条)。すなわち、物の所有権者による「商標の剥離抹消」行為を規制するためには、その権利ないし規制が法定されていなければならない。かかる規定を有しない現行商標法の下では、「商標の剥離抹消」行為を規制することができないというべきである。また、事案は異なるが、そもそも商標権に基づくコントロール権限の範囲は、有体物の所有権者のコントロール権限に劣後する旨判示したと評価できる事例として、知財高判令和3年5月19日(令和2年(ネ)第10062号)[2UNDR控訴審](拙稿「判批」六甲台論集法学政治学篇68巻2号67頁、80頁(2022))参照。

法的規律の対象とすることは相当でない⁶⁴。

すなわち、(少なくとも本稿で検討対象としたパターンにおいては)「商標の剥離抹消」が不法行為を構成するのは、営業妨害に当たる場合——例えば、商標権者が販売する商品の全部又は相当数を買上げ、そこから商標を剥離抹

64 なお、このような考え方に対しては、知的財産法上の保護を受けない「有体物の廃棄」について、知的財産法との調整を考慮することなく不法行為の成立を認めた最高裁判例（最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁〔船橋市西図書館〕）が存在することに照らすと、「商標の剥離抹消」も同じく知的財産法との調整を必要とすることなく広く不法行為を認めることができる、という批判があり得る。すなわち、「商標の剥離抹消」と同じく（商標／著作者の）信用蓄積の機会を失わせる有体物である書籍の廃棄について、知的財産法上の保護を受けないという事実を考慮することなく不法行為の成立を認めた以上、「商標の剥離抹消」についても不法行為の成立を認めるべきであるとの批判である。しかし、以下述べるように、同最判と「商標の剥離抹消」とでは重要な点で事案が異なるため、上記批判は成り立たないと考えられる。

すなわち、同最判では、社会通念上、公正中立な取扱いが要求される公立図書館において、（書籍の内容の不適切性ではなく）原告ら（著作者）の思想信条に基づき、恣意的に原告ら書籍を廃棄したという事実が問題となった。対して、「商標の剥離抹消」においては、一般的に、「公正中立な取扱い」が期待されるものではない（なお相違点は複数存在するが、「公正中立な取扱いが要求される」という点に着目して上記最判の事案と類似する（例外的な）場合を検討するならば、複数の製造業者の商品を扱う卸売業者であって、一定の市場支配力を有する者が、特定の事業者の商標のみを剥離抹消することにより、製造業者間の公正な競争を阻害する（例えば、独占禁止法上規制される差別的取扱いをする）場合が考えられる）。加えて、〔船橋市西図書館〕では、著作者個人の人格的利益が問題となった（同最判につき、（法人は享受し得ない）名誉感情の侵害事例と捉える可能性を提示する見解として、窪田充見「判批」小泉直樹ほか編『著作権判例百選』104頁、105頁（有斐閣、第5版、2017）、小泉良幸「判批」長谷部恭男ほか編『メディア判例百選』110頁、111頁（有斐閣、第2版、2018頁）参照）ものであって、特別法である著作権法とは別に、不法行為法上の保護の法的根拠が確立されていた——本稿の文脈で言えば、「立法・司法の役割分担論」が要求されない——と言える（なお、傍論ではあるが、不正競争防止法の保護対象とならないとした上で、「宗教法人の名称を冒用されない権利」につき不法行為の成否を検討した事例として、最判平成18年1月20日民集60巻1号137頁〔天理教豊文教会〕がある。これも、宗教法人の名称の冒用について不法行為法上の保護の法的根拠が確立されていたために、保護の抽象的可能性が認められたものと位置付けられる）。これに対して、「商標の剥離抹消」の場合は、必ずしも商標権者の人格的利益を対象としたものではなく、これに法的保護を及ぼすことの必要性は、未だ承認されていない。以上の点からすると、「商標の剥離抹消」は、〔船橋市西図書館〕で問題となった「書籍の廃棄」とは問題状況が異なるのであって、それゆえに、「規制範囲の明確性」が認められない以上、（後述する通り）契約上の債権侵害や営業妨害が認められない限りは不法行為とならないと解される。

消することにより、商標権者が当該商品から信用を蓄積させる機会が実質的になくなってしまう場合——や、契約上の取決めがなされている場合、あるいは、契約に準ずる程度の商慣習が当事者間において形成されている場合などといった、規制対象となることについて予測可能性が認められる場合に限定すべきである⁶⁵。もっとも、後二者の場合には、(もちろん不法行為に基づく救済も不可能ではない⁶⁶が、) 端的に債務不履行に基づく救済がなされることが自然と考えられる⁶⁷。

(4) 本判決の評価

翻って本判決の判断構造を観察すると、「商標の剥離抹消」行為が商標権侵害になるか否かということと「商標の剥離抹消」行為が不法行為を構成するかということとを、相互に重複なく、独立したものとして位置づけているように読むことができる。すなわち、Xは、損害賠償請求を行った期間を、商標権

65 なお、[ギャロップレーサー]においても、馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約の実例があることを根拠として、損害賠償請求がなされていた。この点、最高裁は、そのような契約慣行が認められるとしても、「競走馬の所有者が競走馬の名称等有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない」として、当該主張を退けた。これは、逆に言えば、一定程度の社会的慣習又は慣習法が存在する(本稿の文脈では、「規制範囲に属することに明確性がある」)場合には、法令等の根拠が認められないとしても、法的保護の対象となる可能性が認められたとも考えられる。

66 例えば、「購入者(債務者)による後の転々譲渡に際して、商標権者(債権者)の商標が維持される」という債権に基づいてなされる不法行為の主張も、理論上あり得よう。

67 商慣習違反を理由とする場合も、その趣旨は「(当事者間に)規制範囲の明確性があること」である以上、実質的には、黙示的な合意がなされている場合と同視できるように思われる。

が発生する前の「前半期間」⁶⁸と商標権が発生した後の「後半期間」とに分け、前者については不法行為に基づく損害賠償請求を、後者については商標権侵害に基づく損害賠償請求のみをした。そして、裁判所も、Xの上記主張に従って、商標権が発生していない段階について不法行為の成否を、商標権が発生している段階については商標権侵害の成否のみを判断した。このことを素直に解すると、「商標の剥離抹消」行為が知的財産権を侵害しない行為であるということが不法行為成否の判断に影響するという本稿の立場は、そもそも採用されなかったものと考えられる。

しかしながら、商標権が発生していない「前半期間」において商標権侵害の主張ができないことは当然であるものの、商標権が発生している「後半期間」に当該商標について不法行為の主張が認められないことは必然ではない。すなわち、理論的には、「後半期間」における商標権侵害の主張に加えて、(商標権が発生している期間も含めた)「全期間」における不法行為の主張ができたはずである。それにもかかわらず、争点①に係る判断を「前半期間」固有のもの——換言すると、商標権が発生していない段階にのみ妥当する判断——と考えると、前半期間で認められ得る⁶⁹民事上の救済が、商標権が発生した後には(商標権侵害が否定されるために)認められなくなってしまう。これが

68 なお、Xが行った「前半期間」と「後半期間」の分類は、厳密には商標権の存否と一致しない。すなわち、Xは、商標権設定登録の時点より1か月後の「公報発行」の時点を基準に「前半期間」「後半期間」とに分けている。確かに、公報発行前には過失推定(商標法39条で準用する特許法103条)の根拠を欠き、商標権侵害に係る過失が認められなくなる(このような判断をした裁判例として、特許法に関する事案であるが、大阪地判平成13年7月26日(平成12年(ワ)第4184号)[壁紙糊付機]参照)可能性を慮って商標権侵害主張を差し控えたものとも考えることも不可能ではない。しかし、本件事案の経緯からすると、法律上の推定を必要とせずとも過失を認定することはさほど困難ではなかったように思われる。したがって、(前章で述べた通り、いずれにしても商標権侵害は否定されることにはなるものの)「後半期間」の始期を商標権設定登録の時点として商標権侵害の主張をすることが適切であったように思われる。

69 本件では商標権侵害も不法行為の成立も否定されたが、後述する通り、「商標を維持すること」の合意が認められる場合など、商標権侵害が否定されても不法行為が認められる可能性は存在する。

均衡を失っていることは明らかであるため、争点①に係る判断（のうち、不法行為成立に働く考慮⁷⁰）は、商標権の存否にかかわらず等しく妥当するはずである⁷¹。

そうすると、本件における不法行為の成否に係る判断内容を分析するにあたっては、その「期間」に着目するのではなく、あくまで（商標権が成立している状況にも同じく妥当するように）具体的な「行為」に着目すべきである。換言すると、本判決の争点①に係る判断は、（単に）「前半期間の不法行為の成否」としてではなく、「商標権侵害が認められない行為（商標の剥離抹消行為）に対する不法行為の成否」として位置付けることが相当である。

実際に判旨1を見ると、知的財産権侵害が否定されることをもって、原則として物の自由な処分が認められる旨判断したと解することが可能である。すなわち、裁判所は「……およそ商標法の問題とはなりえず、……不正競争防止法の規律に抵触するとの主張もされていない。そうすると、……当初の商品名により販売すべき旨の合意や製造者が譲渡する際に付した条件、あるいは商品の性質上当然そのようにすべき特段の事情や公的規制のない限り、……より需要者に訴えることのできる商品名に変更したり、あるいはより商品の内容を適切に説明し得る商品名に変更して販売することも許されると解される（傍点筆者）」と述べており、商標権侵害・不正競争防止法違反が認められないことが、不法行為成否の判断基準を導き出す論拠の一つとされている。仮に以上の理解に誤りがないのであれば、まず、判旨1の判断構造について肯定的に評価できる。

70 逆に、不法行為否定に働く考慮が「前半期間」のみに認められることは、理論的な一貫性を損ねることはない。同一の行為であったとしても、商標権が存在するという事情が、不法行為法上、より高度の要保護性を根拠づけることは、（必然ではないが）普遍的な法感情に合致すると考えられるからである。もっとも、このような考え方の当否については、本稿では結論を保留したい。

71 同旨を述べるものとして、木村・前掲注(3)133頁参照。なお、仮にこの命題が否定されるとすると、更新をしないことにより商標権が失効した後に、争点①に係る主張が復活することになる。このような帰結は、上述した不整合よりも更に問題があるものと考えられる。

加えて、本稿の立場からすると、本件判旨1が示した「商標の剥離抹消」の違法性に係る判断基準も適当と考えられる。すなわち、本判決は、不法行為の成否を判断するにあたり、一般論として、「Xが本件商品をYらに譲渡した際に、合意や指示等、以後もX標章を商品名として販売すべき特段の事情が存したにも関わらず、YらがYら標章による販売を行って、これによりXに損害を生じさせたと認められる場合には、不法行為が成立すると解する余地がある」と述べている。要するに、「商標を維持すること」の合意が認められるかが不法行為成否のメルクマールとされている。これは、上述した通り、当事者間の「規制範囲の明確性の要請」を軸に据えた本稿の立場と、結論において一致する。もちろん、以上をもって本判決が本稿の立場を採っているとは言うことができないが、少なくとも整合的と言うことができよう。

おわりに

ここまで述べた通り、本稿では、「商標の剥離抹消——特に、商標権者が自ら販売したことによって所有権が適法に移転した後、所有権者が商標を剥離抹消し、又は、自己の商標に付け替える行為——」について、商標法上も、不法行為法上も、原則規制すべきではないと論じてきた。しかし、このことは、「商標の剥離抹消」は基本的に自由とすべきであって、立法的に規制することも適切でない、と主張するものではない。単に、様々な当事者（一般消費者も含む）の利害が様々に絡み合う「商標の剥離抹消」については、違法／適法の線引きを現時点で明確にすることができないために、まずは立法に委ねることが適当ではないかと論じるものである。

先述した通り、「商標の剥離抹消」行為を直接の対象とした裁判例は、これまで存在しなかった。他方、学説上は、商標権、不法行為といった文脈において、一定の議論の蓄積が見られていた。このような状況の中、（厳密には傍論とはいえ）裁判例という形で「商標の剥離抹消」が注目を浴びたという意味では、[ローラーステッカー]にも重要な意義があったといえよう。今後、関係

当事者の利害調整の下で、立法的にこの点が解決されることを期待したい。

[付記]

本研究はJSPS 科研費JP22K20095、JP23K12398の助成を受けたものである。

(原稿受付 2023 年 6 月 13 日, 採択決定 2023 年 6 月 30 日)