

## 「インクボトル」事件

### [事件の概要]

被控訴人らは、控訴人の製造販売に係る孔版印刷機のユーザーから使用済みのインクボトル（空容器）を回収し、被控訴人の製造するインクを充填して販売しているいわゆる再生業者である。

この再生品であるインクボトルに控訴人の登録商標が付されたままとなっているため、控訴人の商標権行使の可否が争われた事例である。

### [事件の表示、出典]

H16. 8. 31 東京高裁平成 15（ネ）第 899 号事件  
（原審・東京地裁平成 14（ワ）第 4835 号）  
知的財産権判例集HP

### [参照条文]

商標法第 2 条第 3 項第 2 号、38 条 2 項

### [キーワード]

商標の使用 出所識別機能 詰め替え 打ち消し表示

### 1. 事実関係

控訴人の製造販売に係る孔版印刷機（商品名「リソグラフ」、以下「控訴人印刷機」という。）は、孔版印刷用インクが充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであり、インクボトルには、控訴人の 3 種の登録商標（以下「本件登録商標」）が付されている。被控訴人らは、インク使用済みのインクボトル（空容器）に、被控訴人コロナが製造する孔版印刷用インク（以下「被控訴人インク」という。）を充填して、控訴人印刷機の利用者に対して販売している。控訴人は、被控訴人らの上記行為が、控訴人の有する商標権の侵害に当たる旨主張して、被控訴人らに対し、①その販売する被控訴人インクのインクボトルに控訴人の上記登録商標に係る標章を使用することの差止め、②同標章を付したインクボトルの廃棄、③不法行為に基づく損害金 5000 万円及びこれに対する不法行為後である平成 14 年 3 月 1 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた。

原判決は、控訴人の本訴請求をいずれも棄却したのに対し、控訴人が、その

変更を求めて本件控訴を提起した。

## 2. 争点

- (1) 被控訴人らの行為は本件商標権を侵害するか（争点1）
- (2) 原告の損害の内容及び額（争点2）

## 3. 裁判所の判断

(1) 争点1（本件商標権の侵害の成否）について

① 次の事実が認められる。

ア 控訴人印刷機は、通常、控訴人の製造販売に係る孔版印刷用インクの充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであり、内容物たるインクを使用し切った場合には、インクボトルごと新品に交換するものとされている。インクボトルは、対応する印刷機の該当部分に嵌合するために特徴的な形状となっており、対応する印刷機のみで使用できるようになっていると共に、本件登録商標が表示されている。

イ 被控訴人らの販売態様には、控訴人印刷機の利用者から使用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）に被控訴人インクを充填して販売する場合（控訴人主張の販売態様①）と、顧客が空のインクボトルを提供することを前提としない場合（控訴人主張の販売態様②）とがある。

ウ 被控訴人らの上記被控訴人インクの販売に際していわゆる打ち消し表示がされていないこと等に起因して、被控訴人らの顧客（販売先）である官公庁、学校等において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人コロナが控訴人と無関係に製造した被控訴人インクが使用されていることについて、正確な理解をしていない事例がある。

エ 孔版印刷用インクについては、顧客が購入後に、再譲渡が行われる場合がある。

② 控訴人らが、顧客から使用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、これに被控訴人インクを充填した上、当該インクボトルを当該顧客に返還するといういわゆる1対1管理方式を採用しているとは到底認められず、前記認定のとおり、顧客から使用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受けて、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）に被控訴人インクを充填して販売する態様（控訴人主張の販売態様①）の行為や、顧客から空インクボトルの提供を受けることなしに、自ら保管中の空インクボトルに充填された被控訴人インクを販売する態様（控訴人主張の販売態様②）の行為を行っていることは明らかである。

③ 被控訴人らが、本件登録商標が付された空インクボトルに被控訴人インクを充填して販売する行為・・・が形式的には「商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡（す）行為」（商標法2条3項2号）に該当することは明らかである。しかしながら、商標の本質は、自他商品の出所を識別するための標識として機能することにあると解されるから、被控訴人らの行為が、本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するというためには、当該商標が商品の取引において出所識別機能を果たしていることが必要となるというべきである。そこで、以下、この観点から検討する。

上記認定事実によれば、①被控訴人らは、顧客から使用済みの空インクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトル（引渡しを受けた当該インクボトルに限らない。）に被控訴人インクを充填して販売する態様の行為のみならず、顧客が空インクボトルを提供することを前提とせず、空インクボトルに充填された被控訴人インクを販売する態様の行為をも行っており、②被控訴人コローナは、同拓研及び多数の地域特約店を通じて、約1500もの顧客（販売先）と取引をしており、その取引規模は、個人的な小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり、③被控訴人らが被控訴人インクの販売の際に使用するパンフレット、注文書等には、控訴人印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用されている反面、上記パンフレットには、「被控訴人インクが控訴人と無関係に製造されたものである」旨のいわゆる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り、④被控訴人らが顧客に納品する、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、いわゆる打ち消し表示もされておらず、⑤被控訴人らの顧客において、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り、⑥孔版印刷用インクについては、購入後に再譲渡されることも一般に行われている、というのである。

これらの事情によれば、被控訴人らの被控訴人インクの販売行為が、市場における取引者、需要者の間に、「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであるから、本件登録商標は、商品（インク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって、被控訴人らの行為は、実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し、本件商標権を侵害するものというべきである。

(2) 争点2（損害の有無及び額）について

省略

#### 4. 検討

(1) 控訴審判決と原審判決は、結論が全く逆になっている。両判決の法律解釈にあまり違いはないが、事実認定の違いによって結論が異なっている。

原審判決では、再生品の容器に商標が表示されていたとしても、その商標とその内容物との間には何らの関係もなく、その商標は出所識別機能を発揮しないので、これは商標の使用に該当しないと判断している。

一方、控訴審判決では、上記3.(1)③にあるように、販売態様、取引規模、打ち消し表示の有無などの事実認定を詳細に行った上で、「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていることは明らかであると判断している。

(2) 控訴審判決によれば、再生品の容器にもとの登録商標が付されたままとなっても、出所の混同のおそれを排除することにより、商標権侵害に該当しない場合もあり得ると解される。

しかし、控訴審判決の事実認定から考えると、現実的には、出所の混同のおそれを排除できるのは、需要者が直接容器を持ち込んで灯油や焼酎を購入するような個人的な小規模取引に限られ、それ以外の再生事業においては、再生品が容器に付された登録商標の権利者とは無関係に製造されたものである旨の打ち消し表示などを明確にしたとしても、当該登録商標の権利者との出所混同のおそれを完全に排除するのは困難であると考えられる。

したがって、再生品の容器や包装にもとの登録商標が付されている場合には、当該登録商標を削除しなければ、商標権侵害に該当する可能性が高いと考える。

(弁理士 中村 仁)