

第10回判決研究会

平成2年5月16日

担当 弁理士 小 谷 武

研究テーマ：PRINZ事件

- \* 東京高等裁判所 昭和59年2月28日判決
- \* 東高裁 昭和57年行ケ第236号
- \* 無体集第16巻第1号第132号
- \* 判例時報昭和59年10月11日号(第1124号)第207頁
  
- \* 最高裁判所 昭和59年10月25日判決
- \* 最高裁 昭和59年行ツ第249号

【当事者】

〔原告（被上告人）〕

名称：英国ディクソンズ・フォトグラフィック・リミテッド

〔被告（上告人）〕

名称：プリンツインターナショナル株式会社

【事件の概要】

〔1〕本件登録商標

商 標：PRINZ

登録番号：第728400号

登録日：昭和41年12月27日

商品区分：第11類

指定商品：理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、  
測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および  
附属品、写真材料

原商標権者：フランク・イ・キトウ(住所:東京都、国籍:米国)

〔2〕不使用取消審判事件

(1) 審判請求日：昭和52年11月17日

審判番号：昭和52年審判第15035号

請求人：プリンツインターナショナル社

被請求人：フランク・イ・キトウ

(承継人：ディクソン社、昭和53年9月)

(2) 答弁書提出日：昭和53年3月16日

\* 商標の使用者：(株)カワオプタ(通常使用権者)

\* 証拠

乙第1号証の1：商品写真(双眼鏡)

2：商品写真(フラッシュガン)

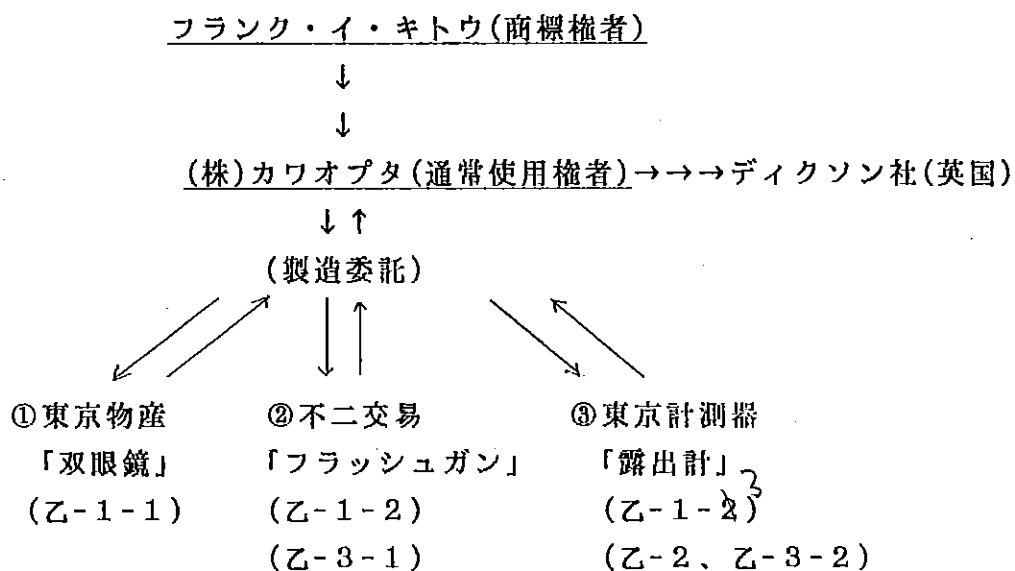
3：商品写真(露出計)

乙第2号証：注文書(カワオプタ→東京計測器、商品「露出計」)

乙第3号証の1：商品説明書(英文、フラッシュガン)

2：商品説明書(英文、露出計)

\* 商品ルート



(3) 審決

審決日：昭和57年6月11日

結論：商標登録の取消

理由：

\* 事実認定：③東京計測器(露出計)ルートのみ

「上記の(カワオプタの)行為は、...輸出において自社ブランドを伏せた輸出先国のブランド(パイヤーズ・ブランドとも称せられている)による一種の下請け生産、所謂OEM(Original Equipment Manufactuirng)にもとづく相手先商標による生産契約であると窺い知れるところである。

ところで、OEM契約における輸出行為は、商標法第2条第3項第2号に規定される商標の使用の定義の何れにも該当するものではなく、従って、商標の使用に該当するものではない。」

(3) 審決取消訴訟 (東京高等裁判所)

出訴日：昭和57年11月12日

(1) 審決を取消すべき理由(原告主張)

- ① 商標の「使用」の定義は、商標法第2条3項1号ないし3号に規定。而るに原審決は2号についてのみ判断し、1号、3号について審理していない。
- ② 商品に商標が附されていれば「使用」となる(法2-3-1)。
- ③ 所謂パイアーズブランドでも、国内で製造され、流通している商品に附されているからには譲渡行為がある(法2-3-2)。
- ④ 輸出品デザイン法の規制を受けるので商品の輸出も使用である。(法2-3-2)。

(2) 被告の答弁及び主張

- ① 取消審判請求の答弁として、原告は「譲渡」のみを主張したので、原審決はこれのみを判断しただけ。主張のない事実は判断不要。
- ② 国内で流通の目的のない商品に商標を附することは日本商標法の関知しないところである。また商品が国内で流通したことの証拠はない。
- ③ 輸出品デザイン法は、国内で違法に製造された商品の輸出を規制することが目的であり、商標法のように国内の商品流通秩序の維持を目的とするものではない。

(3) 判決

判決日：昭和59年2月26日

主 文：原審決取消

理 由：

「商標を附した商品をOEM契約により輸出する行為が商標法第2条第3項第2号で規定する商標の定義のいずれにも当たらないとしても、商品露出計に本件商標を附することは同項第1号の定義が示すごとく、その商品が専ら輸出に供されるものであるかどうかにかかわらず、本件商標の「使用」に当たるものというべきであるから、訴外カワオプタが製造の注文した露出計に真実本件商標が附されていたとするならば、訴外カワオプタは本件商標を使用したものというべきである。」

〔4〕 上告審

判決日：昭和59年10月25日

判決：上告棄却

〔5〕 確定審決

審決日：平成1年3月30日

結論：請求棄却

理由：

「露出計には『PRINZLITE』が使用されているが、当該商品説明書（乙第3号証の2）にはその下方部において『PRINZ』の文字の部分を青で採色し浮き出すように表示しているだけでなく、該商品説明書に示す該露出計のケースには『PRINZ』の文字が顕著に表示されている。」

【問題点】

（1）法2-3-1「標章を附する行為」には一切目的を問わないか。

（2）「輸出」について

①法2-3-2「輸出」は使用と認めるべきか。

②法2-3-2が「輸入」を使用行為の類型として挙げ、「輸出」を挙げていない理由は何か。

参考判決「フェドラ事件」

\* 昭和45年（ワ）第2642号

\* 東京地裁 昭和53年2月17日判決

「無商標包装の本件マーキング・ペンと、被告標章を印刷したラベル及び化粧箱とを、各別にフェドラ社に輸出したことがこと（中略）が商標権を侵害するか否か検討するに、商標権者は、一般に、指定商品について登録商標を使用する権利を専有するが、かかる商標権の効力はわが商標の施行地域内に限られるべきであるから（いわゆる属地主義）、被告のわが国における右行為が、標章の「使用」に関する商標法第2条第3項掲記のいずれの行為態様にも該当しない以上、本件商標権を侵害するものとはいえない。」

(3) 商標の「使用」の本質は何か。誰の商標を(商標の帰属)、誰が(使用の主体)、誰の商品(客体)について使用するのか検討。

(4) 本判決の法的影響・社会的影響

商

商標登録第0728400号

第 一 表 示 部					
表示番号 (付記)	登 録 事 項				
1 番	出願年月日	昭和40年 3月 1日		出願番号	40-008858
	出願公告年月日	昭和41年 2月 21日		出願公告番号	41-005113
	査定年月日	昭和41年11月17日			
	商品の区分	第10類			
	指定商品	理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料			
	登録年月日 昭和41年12月27日				
2 番	【存続期間の更新登録】				
	出願年月日	昭和51年 6月 29日	出願番号	51-216975	
	査定年月日	昭和52年 4月 25日	登録年月日	昭和52年 9月 5日	
3 番	【商標撤取消し審判の予告登録】				
	審判請求年月日	昭和52年11月17日	審判番号	52-15035	
	請求の趣旨	第728400号商標の登録はこれを取消す			
	登録年月日 昭和52年12月14日				
4 番	【存続期間の更新登録】				
	出願年月日	昭和61年 8月 18日	出願番号	61-217449	
	査定年月日	昭和61年10月 1日	登録年月日	昭和62年 2月 24日	
甲 区					
順位番号 (付記)	登 録 事 項				
1 番	イギリス国 ミドルセツクス エジウエア ハイ ストリート 18-24 国籍 イギリス国 XXテイクソンス フォトグラフィック リミテッドXX 登録年月日 昭和54年 3月 7日				
付記1号	【登録名義人の表示変更】				
	受付年月日	昭和58年 8月 12日	受付番号	006805	
	原因	昭和57年11月 8日	改称		
	テイクソンス	グループ ビーエルシー	登録年月日	昭和58年10月17日	
(以下余白)					
商標出願 公 告 昭 41-5113					
公告 昭 41. 2.21					
出願 昭 40. 3. 2 商願 昭 40-8858					
出願人 シービーシー、チャールス、ブラウン アンド、カンパニー、インターナショナル、コー ポレーション 東京都港区芝8の22の7シービ ーシー、インターナショナルビルディング					
代表者 チャールス、ブラウン					
代理人弁理士 石原貞吉 外1名					
指定商品 10					
理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具 測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及 び附属品、写真材料					
<b>PRIN2</b>					

昭和62年 6月15日

- 1 -

昭和54年10月11日 改製

# 乙第2号証

## 注文書

52年 4月 22日

東京計測器(株) 御中

貴見様書 年 月 日付第 号  
 に依り下記之通り御注文申上げます  
 折返し御注文請書御送付下さい

希望納期	
支払方法	
運送方法	SEA

東京都新宿区新宿1-34-16  
 清水ビル303号  
 カワオブタ リミテッド

合計金 2,836,800.-

品名	数量	単価	金額	記号
PRINZLITE (P) EXPOSURE METER	760 pcs	1,100.-	836,000	(4-7-2-1)
PRINZLITE (CPS)	650	1,236.-	803,400	P.I. 764464
PRINZLITE (CDS AUTO)	550	2,208.-	1,214,400	DPD 4-2-7
P.O. NO. D.I. 764464 仕向地: 伊予 納入場所: 東京倉庫 納期: 5月初 6月初 6月末 T: 250 300 200 CPS: 200 250 200 AUTO: 250 150 150				MADE IN JAPAN LONDON C/NO. 1-44