

～青天の霹靂～

日本商標判例紹介 (6)

2021年08月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

長年使用するビジネス上の文字及び図形が端無くも商標権の侵害事件に遭遇し、当該文字及び図形の使用が裁判に巻き込まれる場合がある。

本稿では、かかる場合の商標権侵害事件を紹介する。

2 本事案の商標及び標章

【原告登録商標】

登録第4435958号

商標：夢〈標準文字〉

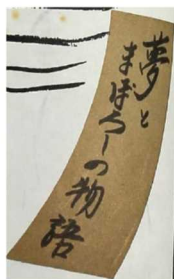
指定商品（指定役務）：第33類 日本酒

【被告標章01】

(正面)

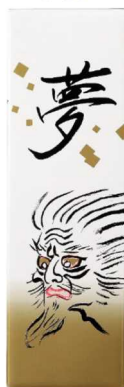


(正面一部拡大)



【被告標章02】

(正面)



(上面)



3 訴訟までの経緯

原告は、印刷業を営み、昭和46年3月出願／昭和48年11月登録の商標「夢〈ゴシック体〉」と、平成11年9月出願／平成12年11月登録の商標「夢〈標準文字〉」とを保有する。

原告は、平成9年3月から平成12年2月までの間、ゴシック体の登録商標の商標権侵害を理由として、酒造会社3社から、和解策として印刷物を受注し、平成13年9月に、他の酒造会社1社から、和解金を取得した。

原告は、昭和55年頃から「夢 純米吟醸」の商品名で日本酒を販売しているI酒造社と平成22年11月に通常使用権許諾契約を締結し、その対価として印刷物を受注した。また平成27年12月にO酒造社と通常使用権許諾契約を締結し、その対価として印刷物を受注した。

原告は、被告に対し、被告標章01及び被告標章02の使用の差止め及び損害賠償請求の訴訟を提起し、令和3年6月28日に判決が言渡された（平成31年（ワ）第8117号、東京地方裁判所）。

4 本事案の争点

本事案で着目すべき争点は以下の通りである。

第一 被告の先使用権の成否

被告は、平成3年4月頃から被告標章01及び被告標章02を用いて日本酒の販売するT酒造社から事業及び商号を承継し、引き続き被告標章01及び被告標章02を用いた日本酒を販売した。依って、被告は、被告標章01及び被告標章02について、長年の継続的な使用に基づき、先使用権を獲得した（商標法32条1項）。

第二 原告の権利濫用の成否

原告は、原告商標を自らが使用することなく第三者に使用させ、第三者からのラベル印刷の受注のみを行い、他の第三者に対し損害賠償の名の下に金銭を獲得した。かかる行為は、商標法1条に反し、社会の正常な経済行為を阻害するものであるから、今回の被告への請求は、権利濫用に該当する。

第三 被告に対する使用差止めなどの必要性の成否

被告は、平成31年4月以降、被告標章01のラベルを貼付せず、被告標章02の外箱を使用していないので、被告に対する使用差止めの請求は不要である。

5 裁判所の判断

裁判所は、上記の争点に対し以下のように判断した。

第一に対し

被告の販路は数多くの酒造会社により多様な日本酒が販売される市場であり、被告標章01及び被告標章02は被告の代表的な銘柄でなく、当該標章を用いた年間の売

上が被告の総売上高に占める割合は小さいことから、先使用権の成立要件の一つである「需要者の間で広く認識されている」という要件が欠如している（商標法32条1項）。依って先使用権の存在を認めない。

第二に対し

通常使用権を許諾し、また通常使用権者のために原告商標を管理し、また日本酒の販売に関連するラベルを印刷するという原告の行為に不合理はない。また原告商標以外の登録商標を多数収集し、それを用いて利益を獲得するような事情、即ち商標ブローカの如き事情は認められない。

依って原告の行為が法1条に反するといひ難く、被告に対する請求が権利の濫用とはいひ難い。

第三に対し

平成31年4月以降、被告が、被告商標01のラベルを貼付せず、被告商標02の外箱を使用していないことを認めるが、廃棄の証明の客観的証拠が被告から提出されていないことから、全てを廃棄させる必要性がある。

6 本事案から学ぶ点

第一 先使用権の立証は非常に困難である。まず使用に関する情報（納品先、販売期間、販売数、売上など）を示す客観的な資料を収集することが困難であり、仮に当該資料を収集し得ても、本事案のように、立証により「需要者の間で広く認識されている」という要件を満たすとは限らない。

ビジネス上の文字及び図形は、原則、商標登録を用いて保護すべきであり、先使用権の存在に頼るべきでない。

第二 ビジネス上の文字及び図形の開始時期より後に登録された商標を理由として、当該文字及び図形の使用の中止を強いられる場合がある。

商標ブローカの如く「原告商標以外の登録商標を多数収集し、それを用いて利益を獲得するような事情」がある場合は、権利の濫用が認められ、商標権の効力が制限される場合がある。

第三 和解策として、侵害品を販売を中止し、侵害に供した物（侵害組成物）を廃棄する場合には、廃棄の証明の客観的証拠、例えば廃棄業者が発行する廃棄証明書、及び廃棄現場の撮像データなどを提出しておくべきである。

7 弊所コメント

本事案は、長年使用するビジネス上の文字及び図形が商標権の侵害事件に巻き込まれ、当該文字及び図形の使用が中止に追い込まれた判例の一例である。

本事案は東京地方裁判所の判決であり、今後の上級審で覆る場合もあり得るが、長年使用するビジネス上の文字及び図形が端無くも商標権の侵害事件に遭遇することに

変わらない。

当該文字及び図形について、商標登録による保護を検討することが大切である。

以上