

～交渉の武器としての商標～

日本商標判例紹介 (23)



2023年1月30日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

商標の権利行使が、知的財産権以外の交渉の武器として用いられる場合がある。本事案では遺産分割協議を促すために、商標の権利行使が用いられた案件を紹介する。

2 本事案の登録商標

原告 株式会社丸忠山田	被告 有限会社つなぎ館丸忠山田石材店
【原告登録商標01】 登録第4093956号  商標： 出願日：平成8年5月28日 登録日：平成9年12月19日 区分：第37類（墓石工事等）	【被告登録商標01】 登録第4792999号  商標： 出願日：平成16年1月23日 登録日：平成16年8月6日 区分：第19類（墓用石材等） 第40類（石材の加工）
【原告登録商標02】 登録第4157372号 商標：つなぎ館 出願日：平成8年5月28日 登録日：平成10年6月19日 区分：第42類（飲食物の提供，葬儀の執行，墓地等の提供） （※旧区分の数字である。）	【被告登録商標02】 登録第6238271号 つ ふ ぎ 館 商標： 出願日：平成31年3月15日 登録日：令和2年3月23日 区分：第19類（墓用石材等） 第37類（墓石の修理又は保守，墓の掃除） 第40類（石材の加工）
【原告登録商標03】 登録第5041731号 商標：丸忠山田	【被告登録商標03】 登録第6252203号 商標：つなぎ館丸忠山田石材店

<p>出願日：平成18年3月17日 登録日：平成19年4月20日 区分：第3類（線香） 第31類（生花） 第37類（墓石の設置工事等） 第45類（墓地管理，葬儀等のための施設の提供）</p>	<p>出願日：平成31年3月15日 登録日：令和2年5月18日 区分：第3類（線香） 第19類（墓用石材等） 第31類（生花） 第37類（墓石の設置工事，墓石の修理又は補修，墓の掃除等） 第40類（石材の加工） 第43類（飲食物の提供） 第45類（墓地の管理，墓地の提供，葬儀の執行等）</p>
<p>【原告登録商標04】 登録第5041732号 商標：つなぎ館 出願日：平成18年3月17日 登録日：平成19年4月20日 区分：上記03と同じ</p>	

3 本事案

【当事者】

c氏：B社の前身「山田石材店」の創業者

A社（原告）：墓石等の販売管理業，飲食業等を目的とする株式会社である。

A社の代表取締役a氏：c氏の長男d氏の子、即ちc氏の孫

B社（被告）：墓地工事、墓寺休憩所の経営等を目的とする有限会社である。c氏の子孫らにより運営される。

【訴訟に至る経緯】

■創業からB社設立まで

c氏は、大正12年頃に屋号「山田石材店」で墓石の取扱業を営み、昭和18年頃には文字「つなぎ屋」を事業で使用した。c氏は、子らの名義で、多磨霊園の近くの土地を購入し店舗建物を建設した。c氏は、子らとともに事業を続け、昭和29年頃には、漢字「忠」を丸で囲む表記、文字「つなぎ館」を事業で使用した。

c氏は昭和31年に死亡した。c氏の子らは、昭和39年に、共同出資して有限会社山田石材店（B社の商号変更前）を設立した。その後の事業では、漢字「忠」を丸で囲む表記と、文字「山田石材店」「山田」「つなぎ館」「つなぎ」夫々とを組み合わせた表記を商標的に使用した。

■a氏の登場とA社の設立

a氏は、造園建設会社の勤務を経て、昭和52年に丸忠造建株式会社（A社の商号変更前）を設立して代表取締役となった。

a氏は、死亡した父d氏に代わり、平成7年に、有限会社山田石材店の経営に参加した。a氏は、有限会社山田石材店を解散させ新組織を立ち上げようとしたが、他の経営陣から反対された。以降、経営に関与していない。

a氏は、平成8年に、原告登録商標1（漢字「忠」を丸で囲む表記）、及び同2（漢字「丸忠山田」）をA社名義で商標出願した。

a氏は、平成9年に、B社の敷地のうちの父d氏名義の土地の明渡しと、当該土地に建設のB社の店舗建物の収去との訴えを提起した（東京地裁八王子支部、平成9年（ワ）第2564号）。和解によりB社が土地を明け渡すこととなる。

■ B社の再出発

B社は、平成15年に、明渡し地から40メートル程離れた場所に、新たな店舗建物を建設し、被告使用商標1（漢字「忠」を丸で囲む表記）、同2（文字「つなぎ館」）、及び同3（文字「つなぎ館丸忠山田石材店」）を事業で使用した。

B社は、被告使用商標1を商標出願した。B社は、平成17年に、「有限会社山田石材店」から「有限会社つなぎ館丸忠山田石材店」に商号変更した。

a氏は、平成17年に、明け渡された土地にA社の新店舗建物を建設し、多磨霊園のユーザ向けの事業を開始した。a氏は、平成18年に、原告登録商標3及び同4（文字「つなぎ館」）を商標出願した。平成22年に、A社の商号を「丸忠造建株式会社」から「株式会社丸忠山田」に商号変更した。

■ a氏からの要求

a氏は、「B社の商号『有限会社つなぎ館丸忠山田石材』がA社保有の登録商標1～4の商標権の侵害、及び不正競争行為に該当する」と仄めかし、cの未登記不動産を根拠とする遺産分割協議を要求した。

B社は、平成31年に、被告商標2及び同3夫々を商標出願した。

A社は、令和元年に、被告登録商標1の商標登録無効審判（無効2019-890041）を請求したが、請求棄却となる。

B社は、令和元年に、被告使用商標4を印刷した名刺を頒布し、令和2年に被告使用商標5を掲載したウェブサイトを開設した。

A社は、令和3年に、被告登録商標の、店舗建物、縦看板、店舗庇への使用、名刺への印刷と配布、ウェブサイトへの掲載、商号の使用の夫々の行為の差止め、及び商号変更の登記抹消を求める請求を提起した。

審理の結果、令和4年8月30日に判決言い渡しがなされた（令和3年（ワ）第2722号_商標権侵害差止等請求事件）。

4 本事案の争点と裁判所の判断

第一 A社保有の商標権の権利行使が権利濫用であるか否か

B社（被告）の主張：A社はc氏の正統な後継者でないにもかかわらず、無断で商標出願し、c氏の正統な後継者であるB社に対して訴訟を提起した。A社は、a氏が建物収去土地明渡訴訟を提起したタイミングで、原告登録商標1及び2を商標出願し、B社の商号変更のタイミングで、原告登録商標3及び4を商標出願した。a氏は、c氏の遺産分割協議の要請の際に商標権の権利行使を仄めかしており、商標法の目的と無関係な不当な目的で商標登録したことが明らかである。

A社（原告）の主張：a氏の父d氏は、創業者c氏の長男であり山田石材店を承継し、そのd氏から承継したa氏は、正統な後継者である。正統な後継者が、商標出願をし、権利行使するのは至極当然である。

裁判所の判断：(漢字「忠」を丸で囲む表記)、及び文字「山田石材店」「山田」「つなぎ館」「つなぎや」等の結合文字は、山田石材店及びB社により長年使用され一定の信用が化体した。a氏は、一時的とはいえB社の経営に参加し、B社の商標の使用状況を知っていた。a氏は、B社が長年使用する(漢字「忠」を丸で囲む表記)等を、商標出願し、被告の商号変更のタイミングで商号が含む文字の商標出願を行った。

そうすると、A社は、創業から受け継ぐB社が長年使用して信用が化体する商標を横取的に商標出願した上で、B社に対し、当該商標の使用を制限させる目的で権利行使しており、総合的に見て権利の濫用に該当する、と判断した。

第二 被告B社が、不正の目的をもって、原告A社と誤認のおそれある商号を使用しているため、原告A社が営業上の不利益を被り、又はおそれがあるか否か

A社（原告）の主張：B社は、A社が昭和57年から使用開始の(漢字「忠」を丸で囲む表記)の存在を知りながら、「有限会社つなぎ館丸忠山田石材」に商号変更した。当該商標の使用は、A社と誤認されるおそれがあり、A社の信用にただ乗りしようとする不正の目的をもっている。A社は、例えば郵便物の誤配や、顧客の流出等、営業上の不利益を被っている。

B社（被告）の主張：創業者c氏を敬う意味で、c氏が長年使用する漢字「忠」を丸で囲む表記を使用したに過ぎず、A氏の信用にただ乗り使用とする不正の目的をもつものでない。

裁判所の判断：B社は、(漢字「忠」を丸で囲む表記)等を、太平洋戦争前後から長年にわたり使用していたところ、これらの文字を含めて「有限会社つなぎ館丸忠山田石材」に商号変更した。

よってA社が昭和57年に商号「丸忠造建株式会社」で業務をしても、B社がA社の信用にただ乗りする等の不正の目的をもって使用しているとは認め難い、と判断した。

5 本事案を通じて学ぶこと

原告登録商標 1 及び 2 は、a 氏の意見が B 社内で拒否された平成 7 年直後に、商標出願され、原告登録商標 3 及び 4 は、B 社が商号変更した平成 17 年直後に、B 社の商号が含む文字列で商標出願された、という経緯を鑑みれば、A 社の商標出願が意図的といわざるを得ない。

a 氏は、父 d 氏名義の土地を獲得した後、更に、未登記不動産を根拠に遺産分割協議を要求し、要求の際には、商標の権利行使を仄めかしてプレッシャをかけている。かかる行為は、競争秩序の維持という商標法の目的（商標法第 1 条）を逸脱し、単に民対民の交渉の武器を目的とする商標登録といわざるを得ない。

このような事態に巻き込まれることがないように、自らの事業に関する文字や図形については商標登録しておくことが大切である。

以上