

～未登録商標の使用者から、事業を引継いだ者と、商標登録を許された者～
日本商標判例紹介 (34)

2023年12月22日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

商標では未登録商標を先行使用する者が、後行で商標登録した者から、商標権侵害を主張されることが往々にしてある。

本稿では未登録商標を先行使用する者から、事業を引継いだ者が、後行で商標登録した者に商標権侵害を主張された事案を紹介する。

2 原告及び被告等

A社は、D社の支援を受けて葬儀会館を賃借し、未登録商標を用いて葬儀業を長年営んでいた会社であり、P3を代表者とする。

B社は、本案での被告であり、D社を通じてA社の葬儀会館を引継いだ株式会社である。

C社は、本案での原告であり、A社のP3から商標登録を許され、後行で商標登録して葬儀の請負業を営む株式会社であり、P1を代表とする。

D社は、A社及びB社を支援する株式会社であり、その関連会社が葬儀会館の所有者である。

3 被告標章（未登録商標）と原告商標

被告標章（未登録商標）	原告商標
メモリアルホール久宝殿	【登録6432352号】 商標】久宝殿（標準文字） 出願日】令和2年9月17日 登録日】令和3年8月23日
久宝殿	区分】45類（葬儀・法要の相談又は企画，葬儀・法要の執行，法要のための施設の提供，葬儀・法要のための祭壇の貸与

4 判決言渡までの経緯

A社は、平成12年にD社の支援を受け、D社の関連会社が所有の建物を葬儀会館として賃借し葬儀業を営む。本件葬儀会館の名称は「メモリアルホール久宝殿」（以下「被告標章」という）である。A社は、経営悪化に伴い、令和2年にD社の支援が打ち切られ、建物の賃貸借契約が解約された。

その後令和2年7月に、B社（以下「被告」という）が、D社の支援のもと新たに建物の賃貸借契約を締結した。同年8月に、A社が本件葬儀会館から退去した。代わって同年9月から、被告が、被告標章を用いて本件葬儀会館で葬儀業を開始した。

C社（以下「原告」という）は、原告商標「久宝殿」を、令和2年9月に出願し、令和3年8月に商標登録し、現在まで存続させている。原告は、令和4年4月に、本件葬儀会館から数百メートル離れた場所に「サクラホール久宝殿」という名称の葬儀会館を開業した。

原告は、原告商標「久宝殿」を含む被告標章を継続使用している被告に対し、令和4年に、商標権差止等請求の訴訟を提起し、令和5年11月30日に判決言渡がなされた（令和4年（ワ）第4903号 商標権侵害差止等請求事件、大阪地裁21民事部）。

5 双方の主張

本案では判決記載の事実が仔細であるため、以下では大略を紹介する。

第1 商標の類似性

原告商標と被告標章とは、何れも「久宝殿」の文字部分を含む。当該文字部分は、称呼が同一で、観念が「久宝寺」エリアの葬儀会館の意味合いを有して同一である。依って両商標が類似関係にある、ことを争わない。

第2 被告の先使用権の存否

被告の主張】 A社は、平成12年頃から、「久宝殿」の文字を含む被告標章を付した本件葬儀会館を約20年間に亘り運営した。その結果A社は、被告標章の周知性を獲得した。葬儀会館の商圈は、一般に半径2km程度と言われている。依って本件葬儀会館の需要者は、本件葬儀会館を中心とする半径2kmの居住者である。A社は、平成28年から令和2年の間に実施した葬儀のうち、約82%が当該商圈の居住者の申込で占めている。また参列者数は、8万8000名乃至10万2000名程度であり、当該商圈、及び近傍に居住している。当該商圈での実績を鑑みれば被告標章は、周知性を獲得するに至り、A社には先使用権が認められる。

また被告はA社から事業承継した者として先使用権が認められる（商標法第32条第1項後段）。被告は、葬儀会館、祭壇等の設備、椅子や机等の什器備品類、固定電話の番号等をA社から承継した。また駐車場賃貸・広告契約・電気ガス利用契約・トイレ芳香器具の貸与契約・軽微請負契約等をA社から承継した。またP3との間で顧問契約を締結し、葬儀の執行補助や葬儀業への支援助言を受け、A社のノウハウを承継した。依って被告は、商標法第32条第1項後段の「～当該事業を承継した者～」に該当するから、A社の先使用権が認められる。なお上記の「～当該事業を承継した者」では、会社法467条の事業譲渡の手続が必須でない。

原告の主張】 A社の葬儀は、平成28年から令和2年の間に実施した葬儀のうち、92%が東大阪市及び八尾市の居住者の申込で占められている。A社の商圈は、東大阪市及び

八尾市にまで及んでいる。東大阪市及び八尾市での死亡者の8割が葬儀を実施したと仮定すれば、同地域の年間死亡者数に対する、A社の葬儀数の割合は、2%以下となる。当該商圏での実績を鑑みれば被告標章は、周知性を獲得したとはいえない。

商標法第32条第1項後段の「～当該事業を継承した者～」とは、譲渡人の企業努力で蓄積された業務上の信用を既得権として保護する程度の承継事実が必要であり、会社法467条の事業譲渡の手続が必須である。被告は当該事業承継の手続を行っていない。

依って被告に先使用権は認容されない。

第3 原告の権利濫用

被告の主張】被告は、令和2年4月に、D社が開催した、本件葬儀会館の内覧会に参加し、同年5月に、A社からの事業承継を決定し、同年7月に、D社との間で本件葬儀会館の賃貸借契約を締結した。被告は、P3との間で顧問契約を締結した。P3は、締結に先立ち、顧問契約について原告の代表者P1に相談をしている。その結果、原告は、被告による事業承継の事実を知る後か、又は知り得る状態で、原告商標を出願している。原告商標は、保護に値しない。

「久宝殿」は、本件葬儀会館を示す標章として周知化している。これに化体する業務上の信用や顧客吸引力は、A社の長年の葬儀業の運営で獲得されたものである。被告は、A社の事業承継した者であるから、業務上の信用や顧客吸引力は、被告に帰属する。

一方で原告商標の使用期間は、本訴提起時で僅か1ヶ月半である。原告は、独自の業務上の信用、及び顧客吸引力の獲得に至っていない。

原告の葬儀会館は、本件葬儀会館から僅か数百メートルの場所にある。当該場所付近の需要者は、被告標章を本件葬儀会館を示す指標として認識するはずであり、被告標章と原告商標との間で出所の混同誤認が生じることはない。

以上から原告による原告商標の権利行使（本訴提起）は、権利濫用である。

原告の主張】被告は、被告標章を商標登録しておらず、保護される利益がないから、権利濫用を主張することはできない。

その点を措くとしても原告は、P3との間で、共同経営を前提とした原告商標の登録の合意を得ており、その権利行使は、権利濫用ではない。原告は、P3の許可がなければ原告商標の登録がなく、不当に登録した事実はない。原告の代表者P1は、P3から「これからはP1がホールを建て一緒に頑張ろう」と言われたことを信じ、原告商標を商標登録したものであり悪意はない。

6 裁判所の判断

裁判所は以下のように判断した。

A 認定事実

1) 被告標章の周知度については、平成25年発行の雑誌で、本件葬儀会館が特集さ

れ、エリアの自治会の回覧板でも紹介された。平成29年頃から、八尾市所在の電柱に看板を設置した。また平成31年頃には、近鉄大阪線の線路横に看板を設置した。令和元年発行の新聞紙では折込広告を配布し、東大阪市の町内会掲示板には広告を表示した。

2) 次いで被告が本件葬儀会館で葬儀業を開始した経緯は、A社の経営悪化で、支援元のD社がA社に代わる葬儀業者を探すべく、内覧会を開催した。被告は、当該内覧会への参加を通じてD社との間で話しが進み、D社が買い取った本件葬儀会館内の設備等を引き継いだ。その他駐車場賃貸借契約、広告契約、館内備品の貸与契約、軽微請負契約等をA社名義から被告名義に切り替えた。

3) 次いで原告が商標登録を行った経緯は、P3とP1とは、葬儀業の組合を通じて顔見知りとなり、平成26年頃から、時折会食する間柄であった。P3は、D社から賃貸借契約の申渡された際にP1に愚痴をこぼした。P3は、被告との顧問契約の締結前にP1に相談している。P1は、被告がP3の事業を引き継ぐことを認識していた。

P1は、令和2年8月頃、P3に対し、未登録状態の「久宝殿」を商標登録する旨を確認したところ反対されなかったため、同年9月に商標出願した。原告は、別地域で「サクラホール」の名称の葬儀会館を運用していたが、令和3年に、P3の近くの土地を取得し、葬儀会館を建設した。P1は、P3の同行のもと、周辺の自治会への挨拶回りを行った。その後、商標登録を機に、令和4年4月29日から、「サクラホール久宝殿」の名称の葬儀会館を開業した。開業までの経費は、全て原告が負担した。P1は、令和4年4月に、P3に対し、LINEメッセージを通じて「久宝殿」の登録商標に係る裁判を提起する際に原告と被告の何れに付くのか、と確認したところ、「久宝殿」の登録商標に係る権限はD社にあるので、自らは何れの側にも付かない、との回答をP3から受けた。

B 第2について

商圏が葬儀会館の半径2kmである、との被告の主張は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のウェブサイトの情報に基づくが、直ちに商標法第32条第1項の周知性の範囲を限定するものでない。A社の宣伝広告活動を鑑みれば、東大阪市及び八尾市の全域というべきである。そして当該全域での、A社の被告標章の使用実績に鑑みると、周知性を獲得するに至るとは言えない。

従ってA社は「～当該事業を承継した者～」か否かを争うまでもなく、先使用権が認められない。

C 第3について

P3から商標登録の合意を得ている、との原告の主張には、これらの事実を示す証拠がない。P1は、顧問契約の相談をP3から受けた時点で、被告がA社の被告標章を引き継ぎ継続使用することを認識できた。

一方でP 1は、上記の認定事実を鑑みれば、P 3から了解を得た上での原告商標の登録であり、それを権利行使するとしても不当なものではない。殊更に被告の権利を妨害する意図も認められない。依って原告による原告商標の権利行使は権利濫用ではない。

7 結び

本稿では原告は、長年使用された被告標章を含むA社の葬儀会館を引継いだところ、後行で商標登録した原告に訴えられた形であり、原告及び被告の何れの主張に非があるとは言い難い。

何れにしても本判決が確定すれば被告は、被告標章を失い、被告標章に化体した業務上の信用や顧客吸引力を喪失する。一方で原告は、他意がなくとも被告標章の顧客吸引力を獲得することが無くもない。

同様の事案で大半の先行使用者が主張する、周知な未登録商標ならば継続使用できるという先使用权（商標法第35条第1項）の主張が認容されるのは困難である。

本稿での最適解は、長年使用している標章をA社が商標登録すべきか、又はA社から事業の全てを引き継いだ際に、未登録状態の標章を被告かD社かが商標登録すべきだったと思料する。

未登録商標を長年使用するのであれば、商標登録に要する費用や労力と、慣れ親しんだ標章を手放す将来や損失とを天秤に掛け、中長期的に判断することが重要である

。

以上