

## 最新判決情報

2015 年  
[4 月分]

### ○トータルリペア事件

#### 東京地裁 H27.4.15 H27(ワ)906 商標権侵害損害賠償等請求事件(嶋末和秀裁判長)

自動車の内装修理事業を営む原告が、加盟店契約終了後も原告登録商標(右図)の使用を続けた被告に対して、加盟店契約に規定された競業禁止義務違反と商標権侵害に基づき、使用差止と損害賠償を求めた事案である。



なお被告は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書も提出しなかったため、擬制自白となり、原告の請求が認められた。

損害賠償額については、競業禁止義務違反に対しては、加盟店契約に規定された通りの最低月額ロイヤリティ5万円の55か月分275万円と、商標権侵害分としては製作物1件につき100万円との原告の主張が認められた。

なお原告は合計375万円の損害額の遅延損害金として、商事法定利率年6分を求めたが、商標権侵害の損害分(100万円)については、商事法定利率の6分ではなく、民法所定の年5分の割合と修正された。遅延損害金に関する主張は、擬制自白の対象にはならないようである。

### ○京都老舗和菓子「松風」鶴図形商標事件

#### 知財高裁 H27.4.27 H26(行ケ)10196 審決取消請求事件(清水節裁判長)

京都西本願寺ゆかりの銘菓として知られる「松風」を製造販売する(株)亀屋陸奥が創業したのは、一休さんの時代である室町時代の1421年だそうである。また銘菓「松風」は、1570年に始まった織田信長と石山本願寺との合戦中の最中、本願寺の門徒たちの兵糧の代わりに創られ、後に顕如上人の和歌「わすれては 波の音かとおもいなり 枕にちかき 庭の松風」から銘を受けたとされている。



それほどの老舗にまつわる商標事件であるが、想像されるように、1421年から本願寺に仕えていた原告(個人)の先祖A某が家業を創業し、A家の三代目であるCが菓子「松風」を創製し、1975年から「亀屋陸奥」の屋号を名乗るようになり、他方、被告は昭和39年に設立された株式会社であり、上記のA某が創業した事業を引き継いだとされる複雑な関係である。

さらに、原告は、平成12年に従業員として被告会社に入社後、平成19年から取締役役に就いたが、平成21年に「三木都」の屋号で独自に店舗を開業し、同様に「松風」を販売したため、平成22年に競業行為の制限に違反したことを理由に解任されたという、これも複雑な関係である。

この点、原告の主張では、原告が取締役に就任し、「松風」の製造に携わるようになり、被告菓子の製造に関して改善を求めたが容れられず、被告代表取締役が交代したため、原告の発言権や決定権がなくなると考え、個人で工房を作って「松風」の製造を行なうため、「三木都」の店舗と工房を構えたので、原告こそが「亀屋陸奥の松風」の正当な承継人であると発言していたようである。

而して、被告による本件鶴の図形商標の使用開始はさほど古いものではなく、平成元年以降のことであり、「松風」の包装紙、掛紙、掛紙を留めるシール等について使用していたところ、「三木都」を設立したあとの平成24年8月に原告が本件商標を出願し、商標登録された。

これに対して被告は登録異議申立てを行なったが、引用商標でもある被告商標の継続的な使用を立証することができず、周知性が認められず登録維持の決定が下された。

そこで、被告は、十分な使用証拠を揃えた上で、法4-1-19号違反を理由に原告登録商標に対して無効審判を請求し、これにより原告商標登録が無効とされたため、原告が本件審決取消訴訟に及んだ次第である。なお原告商標と被告引用商標とはほぼ同一といえる構成の様様である。

判決に記載された被告引用商標の使用実績は相当なものであり、「松風」の年間販売個数は8万個から9万個で、店舗数も多く、各種出版物やウェブサイトで繰り返し紹介され、その結果、原告商標の出願時、登録査定時とも、引用商標は需要者、取引者の間で相当程度知られていたと判決は認定している。

問題は、被告が引用商標を包装紙等の絵柄として用いているだけで、自他商品識別標識として使用してきたものではないとの原告の反論である。この点は、判決は、包装に標章を使用する行為を商標の使用と定義した法2-3-1号の規定を持ち出し、事実、引用商標は内装袋が見えるように陳列されていたので、商標の使用に当たると認定している。

ここで疑問に思うところは、確かに法2-3-1号は、包装に標章を付する行為を商標の使用としているが、それは飽くまでも標章を自他商品識別のための商標として包装に付した場合を言っているのであり、包装紙のデザインとして描かれている態様までも含まれるという意味ではない。判決からは明らかではないが、本来であれば、被告商標が包装紙等に自他商品識別標識として使用されてきたか否かを判断しなければならないところ、判決は条文を逆に読み、包装に表示されているのだから商標としての使用であると言っているのかのような印象を受ける。

仮に筆者が疑問に思うように、引用の図形が商標としてではなく、被告包装紙のデザインとして使用されてきた場合はどうであろう。この場合でも、十分な使用実績が認められれば、不競法がいうところの周知商品等表示になることは間違いなく、たとえ商標としての使用でなくとも、少なくとも15号の該当性は認められるので、結果的に大きく異なるものではないであろう。

いずれにしても、引用商標が包装紙等にどのような態様で使用されてきたかを見たいものである。

そして最後に19号の要件である「不正の目的」(判決では「不当の目的」と誤記されている。ちなみに、判決4頁でも「第3原告主張の決定取消事由」といっているが、これも「審決取消事由」の誤りである。)であるが、結論として、「原告による本件商標の使用は、引用商標に表象される被告の老舗としての価値、業務上の信用を自身に帰属させようとするもので、商標法4条1項19号の『不当の目的』をもって使用するものに該当する」と認定されている。

特許情報プラットフォームによると、被告名義で12件の商標がヒットしたが、引用商標は見当たらない。これだけ商標に理解があるのになぜ引用商標を出願して来なかったのであろうか。このことは、被告が引用商標を「商標」として認識していなかったことの証左であろうか。

いずれにしても、使用を開始した平成元年当時に引用商標を登録出願しておけば、防げた問題である。

## ○ハイブリッドエアロ／ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード事件

### **東京地裁 H27.4.27 H26(ワ)21249 商標権侵害差止等請求事件(嶋末和秀裁判長)**

第12類「自動車」ほかについて登録商標「HYBRID/AERO(図形)」(右図)および登録商標「ハイブリッドエアロ」(標準文字)を持つ原告が、「ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード」ほかを使用する日産自動車に対して、商標権侵害として使用差止と損害賠償を求めたが、商標非類似として請求が棄却された事案である。



一見して原告登録商標と被告商標とは非類似と判断されるが、原告の主張は、被告商標中「S-HYBRID」の冒頭の「S-」は「special」「super」「small」などの頭文字に過ぎず「HYBRID」の性質を表示した記号である。その後の「エアロモード」の「モード」は「様式」を意味するので、被告商標において「HYBRID」と「エアロ」が近接して並べられているため、原告が販売するエアロパーツを觀念させるので、両商標が類似するというものである。

しかし、判決は、被告商標のうち、「HYBRID」と「エアロ」の部分のみが識別標識として支配的な印象を与えるものではないとして、原告の主張を斥けている。

自動車で「HYBRID」は今や一般的であり、また「エアロ」も「(デザインなどが)空気力学的な[流線型の]」との意味があり、被告日産自動車は「セレナ」「エルグランド」「ラフェスタ」などのスタイリッシュで魅力的な装備を有する特別仕様車に「エアロモード」を使用しているのであるから、原告の主張にはやや無理があったようである。