

判決年月日	平成28年2月18日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成27年(ネ)第10103号		
○ 1審被告会社の有する商標権に基づく差止等請求及び損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないとされた事例。			

(関連条文) 商標法36条1項, 2項, 38条3項

(関連する公報番号等) 商標登録第5177809号, 商標登録第5107897号, 商標登録第5363878号, 商標登録第5363879号, 商標登録第5506264号, 商標登録第5506267号, 商標登録第5506263号

判決要旨

1 事案の概要等

本件本訴請求は, 1審原告らが, 1審被告らの債務不履行により, 1審原告らと1審被告ら間の1審原告Xのノウハウ及びブランドを使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意, その一環としての1審原告らと1審被告会社間の営業譲渡契約及び1審原告Xと1審被告会社間の顧問契約をいずれも解除した旨主張して, A 1審原告Xが, 1審被告らに対し, 上記共同事業合意又は営業譲渡契約の債務不履行に基づく損害賠償の支払, B 1審原告Xが, 1審被告会社に対し, 上記顧問契約に基づく未払顧問料等の支払, C 1審原告らが, 1審被告会社に対し, 上記営業譲渡契約の解除による原状回復請求権に基づき, 本訴商標権1ないし4の移転登録の抹消登録手続をそれぞれ求めたものである。

本件反訴請求は, a 1審被告会社が, 1審原告らが原告標章①ないし③を使用する行為が1審被告会社の有する反訴商標権1ないし3の侵害に当たる旨主張して, 1審原告らに対し, 商標法36条1項, 2項に基づき, 上記使用の差止め及びウェブサイトからの原告標章①ないし③の抹消並びに損害賠償(商標法38条3項)の支払を, b 1審被告会社が, 1審被告会社と1審原告Xが上記顧問契約に係る過払顧問料の返還合意をしたなどと主張して, 1審原告Xに対し, 過払顧問料残額の支払をそれぞれ求めた事案である。

原判決は, 本件本訴請求について, Aの請求を棄却し, Bの請求につき, 1審原告ら主張の営業譲渡契約と顧問契約は, 両契約の目的とするところが1審被告会社によるパーソナルトレーニング事業のフランチャイズ展開という点において相互に密接に関連付けられているものであり, かつ, 社会通念上, 営業譲渡契約のみが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められるから, 1審被告会社の顧問料の支払債務の債務不履行を理由とする1審原告らによる両契約の解除は有効である

などとして、未払顧問料等請求の一部を認容し、Cについては認容し、本件反訴請求についてはいずれも棄却した。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり判断して、原判決を一部変更した。

- (1) 本件本訴請求については、A及びBについての原判決の判断を是認し、Bについて講師料3万円分につき追加して認容したが、Cについては、本件商標権1につき、原判決の口頭弁論終結後に、商標登録を取り消す旨の審決が確定していたことから、同商標権に係る請求については棄却し、その余は原判決を是認した。
- (2) 本件反訴請求につき、bについては、原判決の判断を是認したが、aについては、1審原告らは、平成18年ころから、パーソナルトレーニング、パーソナルトレーナーの養成スクール等の事業活動において、原告標章①及び②を使用を開始し、本件営業譲渡契約の締結後も、その使用を継続しているものであり、1審原告らにおいてはその使用の必要性が極めて高いこと、一方で、1審被告会社は、本件営業譲渡契約の締結前には、1審原告会社との関係では、1審原告会社との間のライセンス契約上、商標登録出願をすることができなかったが、本件営業譲渡契約により商標登録出願をすることが可能となったものであるが、本件営業譲渡契約は、1審被告会社の本件顧問契約に基づく顧問料の支払債務の債務不履行により解除され、遡及的に効力を失い、1審被告会社は、上記解除により原状回復義務を負うに至ったことなどに鑑みると、1審被告会社の反訴商標権1及び2に基づいて、1審原告らがパーソナルトレーニング、ダイエット、ボディメイク、健康管理についての知識の教授の役務において原告標章①及び②の使用を禁じることは、当事者間の衡平を著しく欠く結果となるものと認められるから、1審被告会社による1審原告らに対する反訴商標権1及び2の行使は、権利の濫用として許されないというべきであるとして、反訴商標権1及び2に基づく請求部分に関しては、原判決の結論を是認した。これに対し、原告標章③については、1審原告らが本件営業譲渡契約の締結前から使用していたものではなく、本件営業譲渡契約締結後に1審被告会社によって商標登録出願がされ、商標登録がされたものであって、本件営業譲渡契約の原状回復義務の対象にならないことに鑑みると、1審被告会社が反訴商標権3に基づいて、1審原告らが上記役務において原告標章③の使用を禁じることは当事者間の衡平を欠くということとはできないから、1審被告会社による1審原告らに対する反訴商標権3の行使は、権利の濫用に当たるものと認めることはできないとして、1審原告らの原告標章③の使用が、反訴商標権3の侵害となるものとした。

その上で、ウェブサイト及びブログにおける原告標章③の使用の差止めを求める限度で1審被告会社の差止等請求を認容するとともに、商標法38条3項に基づく損害賠償認めた。