

商 標	判決年月日	令和4年11月30日	担 当 部	知財高裁第2部
	事 件 番 号	令和2年（ネ）第10017号		
○ 商標権侵害訴訟において、「守半」の標章を長年使用してきた三者のうち一者である控訴人が「守半」の商標登録を受けた場合において、上記三者のうちの一方である被控訴人に対し、「守半」標章の使用について権利行使することは権利濫用に当たるが、「守半總本舗」の使用について権利行使することは権利濫用に当たらないと判断された事例				

（事件類型）商標権侵害訴訟等控訴事件 （結論）原判決取消

（関連条文）商標法36条、37条1項1号、38条2項・3項、民法1条3項

（原判決）東京地方裁判所平成30年（ワ）第11046号・平成31年（ワ）第1716号令和2年1月29日判決

判 決 要 旨

1 本件は、「守半」の標準文字からなる本件商標を有する控訴人（株式会社守半海苔店）が、被控訴人（株式会社守半總本舗（当時の商号））に対して、被控訴人が「守半」の文字を含む各標章（被控訴人各標章）を使用する行為は、商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して、①同法36条1項に基づき、被控訴人各標章の使用の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人の包装容器・パンフレットの廃棄を求め、③商標権侵害の不法行為による損害賠償請求として、損害賠償金4500万5000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

2 原判決は、本件商標権の出願以前に、控訴人、被控訴人、控訴人補助参加人（株式会社守半本店）の三者（守半三者）がそれぞれ「守半」を含む商号及び標章を用いて海苔の製造販売等の事業を行っていたこと、「守半」の商号及び標章は守屋半助が開業した守半本店の事業に由来するものであり、被控訴人は、半助が開業した守半本店を直接承継する補助参加人から上記商号及び標章の使用許諾を受けてその使用を継続していたこと、「守半」の標章の知名度と信用の獲得については被控訴人による寄与もあったこと、控訴人が被控訴人に対して長期間権利行使をしていなかったことを考慮すると、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は権利の濫用に該当するとして、控訴人の請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。（なお、反訴請求も全部棄却されたことから、被控訴人が附帯控訴をしたが、反訴請求は控訴審において全部取り下げられた。）

3 本判決は、「守半」の使用に対する権利行使は権利濫用に当たるが、「守半總本舗」の使用に対する権利行使は権利濫用に当たらないと判断して、原判決を取り消し、控訴人の請求を一部認容した。その理由の概要は次のとおりである。

①「守半」の使用について

「守半」の標章の知名度と信用は、守半三者が営業活動を行う中で獲得されてものであること、少なくとも昭和56年までは、「守半」の商号や標章を巡って守半三者の間で明

示的な紛争が生じることはなく、本件商標権についても、昭和55年に取得されて以降、40年近くにわたって、被控訴人や補助参加人などの他者に対して権利行使されたことはなかったこと、被控訴人の「守半」の使用について守半本店の許諾があったものと推認できることに照らすと、社会通念上、本件商標権の取得以前から被控訴人によって行われてきた「守半」標章の使用の延長線上にある行為について控訴人が権利行使することは権利濫用に当たるといふべきである。被控訴人が、「守半」に「粋の極み」、「特選」、「の海苔」といった文字を付加した標章を使用することは、上記行為に当たる。

②「守半總本舗」の使用について

控訴人は、平成18年から新たに「守半總本舗」という商号及び標章を使用するようになったものであるが、「總本舗」とは、「ある特定の商品を生産・販売するおおもとの店」を意味する語であり、被控訴人が「總本舗」を「守半」に結合させた「守半總本舗」の商号や標章を用いた場合、取引者、需要者に対し、あたかも被控訴人が三者の中で新たに「本店」としての地位を獲得したかのような印象を与えることとなり、平成18年以前に長年にわたって構築されていた守半三者の関係性を変質させるものといえるから、被控訴人による「守半總本舗」の使用は、長年にわたって被控訴人によって行われてきた「守半」標章の使用とは、社会通念上、同一に考えることはできない。

そうすると、被控訴人が「守半總本舗」を使用する行為に対して、控訴人が本件商標権を行使することは、権利濫用に該当するものではないといふべきである。

③損害額について

本件について、商標法38条2項が適用される。もっとも、被控訴人が「守半總本舗」の標章を使用したことにより控訴人の売上げが相当程度低下したとはいえず、卸売販売については市場が異なっており、店舗数の違いから販売能力に差があるといえ、さらに需要者の8割は固定客であって誤認混同するおそれが少ないといえるから、これら事情を総合すると、同項により推定される損害額について、9割の限度で推定が覆滅される。

上記覆滅事由のうち、被控訴人が卸売販売をしていた部分については、商標権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた競合品の売上げの減少による逸失利益を想定することができないものであるものの、商標権者が使用許諾を行うことができたものといふことができるから、同覆滅部分については、同条3項の適用を認めるのが相当である。

国内同業他社にライセンスすることを想定したアンケート調査の結果では、商標権のロイヤルティ料率（正味販売高に対する料率）は、全体で平均2.6%であり、本件商標権の指定商品である30類では平均1.5%、32類では平均0.5%であり、29類及び31類で回答が得られなかったことが認められる。このことに本件に顕れた事情を考慮すると、本件における使用料率は0.5%と認めるのが相当である。