

～後発で商標登録された商標権について～  
日本商標判例紹介(9)

2021年11月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

相手方が使用する商標の存在を知らずながら後発的に商標登録がなされる場合がある。かかる商標登録の商標権に基づく侵害事件では、不正な商標権の取得であるとして権利濫用が争われる場合がある。

本稿では権利濫用が争われた商標権の侵害事件を紹介する。

## 2 本事案の商標

### 【原告商標】

登録番号： 第5883054号

商標： たこ焼工房（標準文字）

指定商品等：第30類（たこ焼き等）、第41類（たこ焼きに関するセミナー等）

出願： 平成28年4月22日

### 【被告商標】

登録番号： 第4653322号



指定商品等：第43類（飲食物の提供等）

出願： 平成14年4月22日

## 3 訴訟までの経緯

### 被告について

被告は、たこ焼き専門店のフランチャイズ展開等を業とする法人である。

平成11年頃に、被告は「蛸焼工房」を屋号としてたこ焼き専門店としてフランチャイズ展開を行う。

平成14年に、被告は上記「」の商標登録出願を行う。

平成15年頃までに、被告は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県及び滋賀県に29店舗を出店した。

平成17年頃までに、被告は更に京都府を含めて34店舗を出店した。

平成30年度時点で、被告は37店舗を出店している。

なお被告店舗の多くは地域密着型の総合スーパーマーケット内に店舗を構える。

#### **原告について**

平成9年頃に、原告は「たこ焼工房43」の屋号を用いてたこ焼きの移動販売を開始し、その販売地域は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、岐阜県、三重県、東京都、愛知県及び長野県に及ぶ。

原告は保健所から営業許可を取得する際に「たこ焼工房43」「たこ焼工房43（伊たこ焼）」「たこ焼工房シーアンドサン」「たこ焼工房Sea & Sunシーアンドサン」「たこ焼工房Sea & Sun」の複数の屋号を使用し、その後の販売ではこれらの商標を使い分けて使用した。

原告の事業はマスメディアを通じて度々掲載された。

平成20年に、原告は第30類（たこ焼き等）について「」の三段書きの文字列を商標登録出願した。

平成28年に、原告は上述「**たこ焼工房（標準文字）**」を商標登録出願した。被告は出願の際に、被告が使用する商標を問題とする早期審査を請求した。

商標登録後の平成30年に、原告は、被告に対して警告書を送付し、ライセンス契約の締結による解決を提案した。被告はこれを拒否した。

原告は、原告商標と被告商標との関係についての判定を特許庁に請求し、判定の結果に基づき、改めてライセンス契約の交渉を提案した。被告は再度拒否した。

原告は、平成31年に訴訟を提起し、令和3年4月26日に判決の言渡しがなされた（平成31年（ワ）第784号、商標権侵害差止等請求事件、大阪地方裁判所第26民事部）

## **4 本事案での主張**

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

### **第一 原告の権利濫用**

原告は、実際に使用していない「たこ焼工房」の文字列単体を商標登録出願し、且つ出願の際に、被告の商標の存在を問題とする早期審査を請求している。原告の商標登録は、被告への損害賠償請求を目的とする不当な目的による商標登録であり、商標権に基づく権利行使は権利濫用である、と主張した。

### **第二 被告の先使用权**

被告は、平成11年から「蛸焼工房」の文字列の商標を使用し始め、大型ショッピングセンタ内に店舗を構えてたこ焼き等の販売を行っている。被告はフランチャイズ契約を通じて店舗の拡大に行い、平成30年時点で37店舗を有する。被告は広告宣伝費として約2700万円を支出している。

これらの事情を鑑みれば被告は先使用权を有する（商標法第32条第1項）。

## 5 裁判所の判断

上記の主張に対して裁判所を以下の通り判断した。

### 第一の主張に対して

原告は複数の使用態様では「たこ焼工房」の文字列を含めて使用していることから、実質的に「たこ焼工房」の文字列単体で使用している。

原告が保有する登録商標「」の一部である「たこ焼工房」の文字列単体を商標登録出願することに不当性はない。仮に被告が使用する商標の存在を知らずながら商標登録出願する場合であっても変わらない。

確かに原告は、被告が売上額及び店舗数を著しく伸ばした段階で商標登録出願している。しかしながら原告は平成9年頃から「たこ焼工房」を含む屋号を用いて移動販売を始め、その活動地域は大阪府のほか、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、岐阜県、三重県、東京都、愛知県及び長野県に及び、更に大阪市内に実店舗を有する。原告のたこ焼き販売事業はマスメディアを通じて度々取り上げられている。

これに対して被告店舗の多くは愛知県及び隣接県に存在する。

これらの事情を鑑みれば当該登録商標の商標権に基づく権利行使は権利濫用とはいえない。

### 第二の主張に対して

複数の被告店舗は、最多の出店時には愛知県28店舗、岐阜県3店舗、三重県2店舗、滋賀県2店舗、京都府2店舗、静岡県5店舗を出店したが、愛知県内では500店舗超のたこ焼き店が存在する事実を鑑みると先使用权を認める程度の店舗数とはいえない。

被告店舗は地域の総合スーパーマーケット内に出店されているが、総合スーパーマーケットでの買い物をする客層が被告商標に払う注意は高いと言いがたい。

宣伝広告費については、被告の売上及び店舗数を鑑みると同業者の宣伝広告費と比較して顕著な額とは言いがたい。

よって被告の先使用权の成立は認められない。

## 6 本事案から学ぶ点

### 第一の主張において

相手方が使用する商標の存在を知らずながら後発的に商標登録がなされる場合、その判断は、第一に商標権の取得に不正の意図があるか否か、第二に相手方に考慮すべき事情があるか否か、第三に需要者の信用の帰属が商標権者にあるか否かに基づく、とされている。

本事案は原告の商標の開始時期が被告の商標の開始時期より古いこと、原告の活動

地域の多くが人口の多い地域であるのに対し、被告の活動地域は愛知県を除き人口が多い地域とはいいがたいと認定されている。判例では需要者の信用の帰属が商標権者側にあると判断され、それにより権利濫用ではないと判断されたと考える。

### **第二の主張について**

商標権の侵害事件では当事者が自らの先使用权を主張することが定石であるが、商標の使用実績を保管している当事者は多くなく、先使用权の存在を認定させることは容易でない。

## **7 弊所コメント**

本事案では、商標の開始時期が古い側の当事者が原告となり勝訴した一例を紹介したが、後発的に商標登録した商標権者が原告となり、商標の開始時期が古く長年使用している当事者を訴えるケースがある。長年使用している商標については、商標登録する等の防衛策を検討することが大切である。

以上