




大阪地判平成29年6月22日
平成28年(ワ)第6792号
不当利得返還請求事件

弁護士 植松大雄

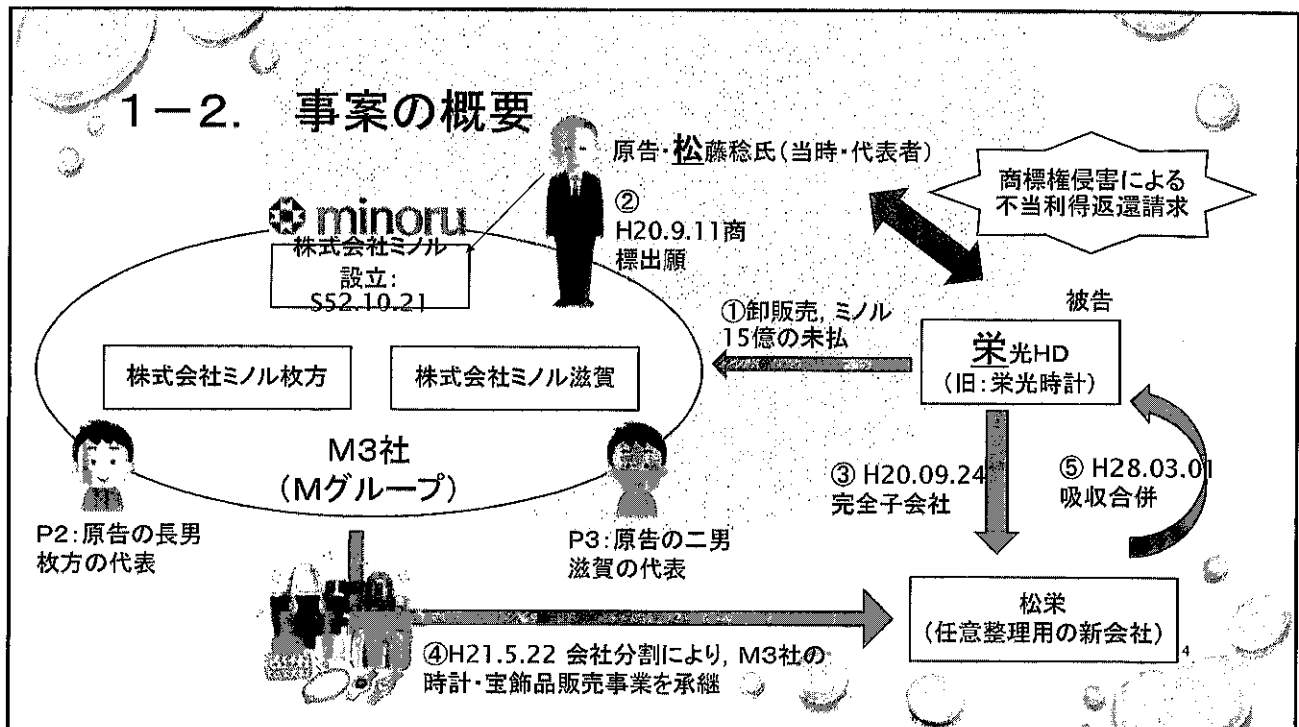
0. はじめに

- ①先使用権が認められた裁判例です。
- ②商標権に基づく不当利得返還請求が権利濫用で許されないとされた裁判例です。

1-1. 事案の概要

- 原告 松藤稔氏
 - 時計・宝飾品等の小売業者「 minoru」の創業者。ミノル時計店という個人事業(S39)から、株式会社ミノルを設立(S52)。 minoru
 - 登録商標「」等の出願人。
- 被告 栄光ホールディングス株式会社
 - 時計・宝飾品等の卸小売等を業とする。
 - 旧商号: 栄光時計株式会社
 - (株)ミノルグループの任意整理のスポンサー

1-2. 事案の概要



1-3. 事案の概要

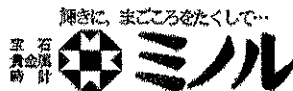
• 本件商標1

- 出願日:H20.9.11
- 登録日:H21.5.22
- 第5232242号
- 14 時計, 貴金属, 身飾品, 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品



• 本件商標2

- 出願日:H20.9.11
- 登録日:H21.5.22
- 第5232243号
- 14 時計, 貴金属, 身飾品, 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品



• 継続使用標章1~3

- 本件商標と同一又は類似するもの
- M3社で使用を始めたものを, 引き続き, 松栄傘下でも使用していた。



2. 争点

- ① 不当利得返還請求権の有無(消極)
 - 継続使用標章の使用許諾の有無(消極)
 - 先使用权の有無(積極)
- ② 権利濫用の有無(積極)
- ③ 利得の有無等(判断せず)

3. 先使用权(商標法32条1項)の要件

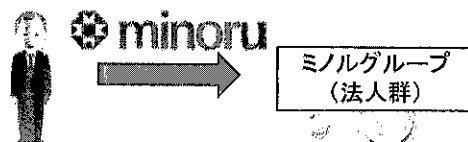
- ①他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用をしていた者
- ②その使用が不正競争の目的でないこと
- ③その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
- ④継続してその商品又は役務についてその商標の使用をすること
- ※先使用に係る「業務」の承継者も、先使用权を取得する(同項後段)。

4-1. 先使用权の認定1(グループが主体)

- 次いで被告は、松栄は、先使用权により、継続使用標章を使用することができるから、本件商標権の侵害による不当利得にはならないと主張している。
- アところで、本件商標の登録出願時である平成20年当時、M3社の営業地域においては、時計・宝飾品とブライダル部門の小売事業者の営業表示として本件商標が需要者の間に広く認識されていたことは当事者間に争いがなく、またそうであれば、同様に使用されていた本件商標に類似する継続使用標章も、当然、需要者の間に広く認識されていたといえる。
- そして、本件商標及び継続使用標章は、M3社を構成員とするMグループの店舗において、商品、広告等に使用されていたものであるから、平成20年当時、本件商標及び継続使用標章は、M3社を構成員とするMグループの商品又は営業の表示として需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

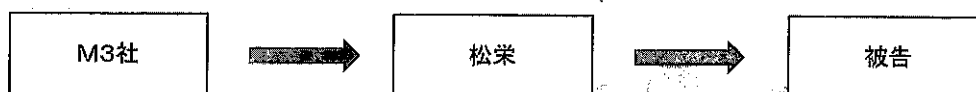
4-2. 先使用権の認定2(フランチャイズではない)

- イ この点、原告は、継続使用標章は原告の表示であり、M3社は特別に借りていただけにすぎず、いわば原告をフランチャイザーとするフランチャイジーにすぎないようにも主張し、また証人P2もそれに沿った証言をする。
- しかし、本件商標及び継続使用標章の要部となる本件片仮名商標が原告の名前に由来するものであり、また同商標が原告の個人事業の屋号として使われ始めた経緯があるとしても、原告は昭和52年10月には事業を法人成りして株式会社Mを設立し、その後、関連会社である株式会社M枚方、株式会社M滋賀等を設立して店舗を増やしていったというのであるから、本件片仮名商標から発展していった本件商標及び継続使用標章が周知性を獲得する段階においては、その事業は、原告の個人事業ではなく、M3社を含むMグループを構成する法人としての事業であることは明らかであって、これら各法人が事業を営まない原告をフランチャイザーとするフランチャイジーに擬えられる関係にあるとはいえない。また、このことはM3社の経営を原告がM本部を介して掌握する関係にあり、また株式保有など資本面でも原告がM3社を実質的に支配しているという関係にあることを考慮しても同様であって、原告が本件商標ないし継続使用商標について何らかの権利ないし法律上保護される利益を有していて、これをM3社が特別に借りていたようにいうこともできないから、原告の上記主張は失当である。



4-3. 先使用権の認定3

- ウ そして、M3社は、不正競争の目的なく本件商標及びこれに類似する継続使用標章を本件商標権の指定商品に使用していたものであり、その結果、上記のとおり、本件商標及び継続使用標章は、Mグループの商品又は営業を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたのであるから、Mグループの構成員であるM3社について継続使用標章につき商標法32条1項の規定に基づく先使用権を認め得る事実状態にあったと認められる。
- そうすると、松栄は、平成20年11月1日にM3社から20店舗の事実上の事業の承継を受けて、これに伴い継続使用標章の使用を開始し、加えて本件商標が登録される前である平成21年5月1日に、その当時、営業を継続していた14店舗の関係で本件会社分割によりM3社の時計・宝飾店販売事業を分割して承継したというのであるから、松栄は、いずれの時点をもっても商標法32条1項後段の「業務を承継した者」として、継続使用標章につき、先使用権を有するといえる。
- (4) したがって、松栄による継続使用標章の使用は、本件商標権の侵害を構成せず、松栄に不当利得があるとはいえないから、原告の被告に対する不当利得返還請求は、その余の判断に及ぶまでもなく理由がない。



5-1. 権利濫用の認定(なお念のため?)

- さらに事案に鑑み争点2についても検討すると、上記1のとおり、松栄が継続使用標章の使用を始めたのは、原告自らが実質的に経営を支配しているM3社の任意整理を進めるためであり、より具体的には、M3社当時の外観を保ったまま営業を継続することで商品の販売を進めて債権の回収を図ろうとしていたものと認められ、そのような方針は、不本意であろうとも原告が受け入れていたことが認められるものである。
- そうであるのに原告は、被告の負担においてするM3社の任意整理進行中、被告及び松栄の関係者に隠れて、商標権取得後の行使の在り方によっては任意整理のためにする事業の障害となる本件商標権を取得していたというのであり、しかも、商標登録後に直ちにその権利行使に及ばず、M3社の任意整理が終了して相当期間経過後、M3社の被告に対する債務問題も生じないようにしてから権利行使に及んでいるものである。

11

5-2. 権利濫用の認定2

- そして証拠(甲41)によれば、被告は平成21年3月期にM3社に対する総額10億円を超える債権を放棄し、M3社から20店舗の事業が松栄に事実上承継された後も、さらに債務が増加していたというのであるから、以上のような状況下においては、仮に本件商標及び継続使用標章の価値が認識されたとしても、松栄から原告に使用料を支払うべきことが検討される余地は全くなかったとみるのが合理的である。
- そうすると、以上のような事実関係のもと、本件商標及び継続使用標章についての松栄の使用権原が明確に協議されていなかったことを奇貨として、本件商標権を密かに取得した上、任意整理が終了した後、継続使用標章の使用が不当利得となる旨主張して金銭請求に及ぶという本件における原告の本件商標権侵害を理由とする不当利得返還請求は、その請求が法的に成り立つ余地があろうとも商標権の濫用に当たり許されないというべきである。

12

大阪地判平成29年4月10日
判時2364号88頁
損害賠償等請求事件

弁護士 植松大雄

0. はじめに

- ①過失の推定が覆滅された裁判例。
- ②トロフィー・優勝旗等の返還が認められた(国内唯一?)の裁判例。

0. はじめに

•春といえば...



0. はじめに

•夏といえば...

•青春

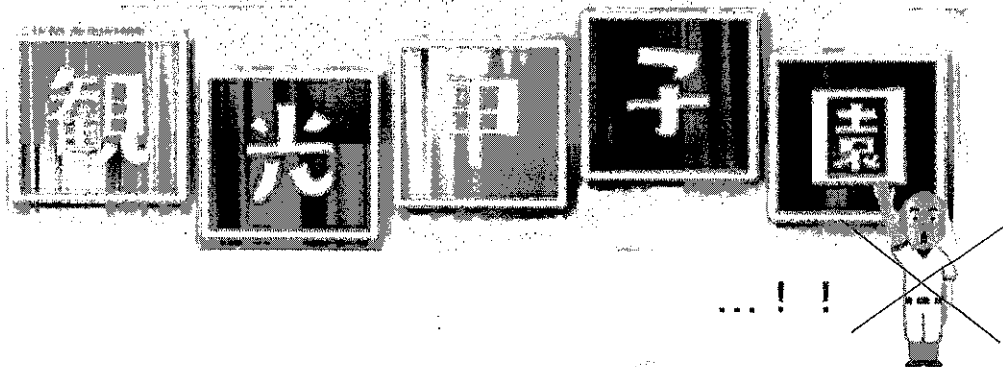
•高校生

•各校からの代表が競い合う といえば





0. はじめに

- 夏といえば...



1-1. 事案の概要

- 原告 学校法人夙川学院  学校法人 夙川学院
 - 神戸夙川学院大学・観光文化学部の単科大学を開学
 - 現在は、神戸山手大学の現代社会学部観光文化学科に承継
- 被告 学校法人追手門学院  学校法人 追手門学院
 - 追手門学院大学を開学している。

2. 争点

- ①本件商標侵害の事実(積極)
- ②過失の有無(消極)
 - ア ホームページにおける本件商標の使用について
 - イ 後継の大会を開催したことについて
- ③権利の濫用(判断せず)
- ④トロフィー等の返還義務(積極)

3. 過失の推定(商標法39条, 特許法103条)

- 他人の商標権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

4-1. 過失の認定1(事務方のみでの協議だが...)

- (ア) 被告がホームページで本件商標を使用した行為については、前記のとおり、商標権侵害を構成するから、過失が推定される(商標法39条、特許法103条)。
- ところで、商標権侵害について過失が推定されることとされた趣旨は、商標権の内容については、商標公報、商標登録原簿等によって公示されており、何人もその存在及び内容について調査を行うことが可能であること等の事情を考慮したものと解される。このことに鑑みると、侵害行為をした者において、商標権者による当該商標の使用許諾を信じ、そう信じるにつき正当な理由がある場合には、過失がないと認めるのが相当である。
- (イ) 本件では、前記のとおり、被告が、原告代表者や原告の理事に対して、本件事業を承継するとの意向を伝えたとは認められず、原被告間の本件事業の承継に関する具体的な協議は、P1、P2及び双方の事務職員の間で行われたにとどまる。

※原告は、
法人として、商標に関し承諾していない。

11

4-2. 過失の認定2(上層部の意向に見えた)

- A しかし、まず、そもそも原告は、財政難のために原告大学の募集停止を決定したことから、本件事業の継続が困難な状況に陥り、本件事業の承継先を探す必要に迫られていたものであり、そのような状況の中で、原告代表者及びP4は、平成26年4月4日に被告を訪問した際に、学生の受入れ及び学科の承継に加えて、本件事業の承継先が見つかるかよと考えている旨を伝えていたのであるから、被告としては、本件事業の承継が原告の意向に沿うものであると考えてしかるべき状況があったと認められる。
- B そして、被告は、上記に近接する同月末の原告のP1からの申入れを契機として検討を進め、同年5月23日にはP1が事務局のP3とともに被告の施設を視察しているのであって、P1が原告における本件事業の中心人物であったことからすると、上記のような原告の状況とあいまって、被告においては、P1の上記申入れが原告の上層部の意向に基づくものであり、原告側の担当者がP1とされたと信じてしかるべき状況にあったといべきである。
- また、被告が同年6月4日の執行部会において本件事業を承継する意向を固め、その旨をP2がP1に対して連絡した後、被告大学が第7回大会の共催校となることを想定して、P2及び被告の事務職員がP1から同年7月11日に原告大学で開催された第6回大会の選考委員会に招かれたことについても、同様のことがいえる。

12

4-3. 過失の認定3(対外的にも被告共催かのような...)

- ・ C そして、同年8月24日、第6回大会終了後に原告大学で開催された大会組織委員会及び大会実行委員会においては、地方公共団体、企業等の委員のほか、原告の理事でもあるP10や原告の事務局担当者が出席する場で、被告大学が共催校となることが承認されている。この場合は、原告の大学組織内の会議でないとはいえ、原案の作成等全て原告の差配の下に執り行われるものであり、しかも、原告の学長も出席する、大会としての最高意思決定の場であって、それまでの単なるP1との間のやり取りとは次元が異なるものである。したがって、そのような場で被告大学が共催校となることが原告のP1から正式に発議され、承認されたのであるから、被告において、その方針が原告の組織内での了解を得たものであると考えることは、極めて自然なことというべきである。
- ・ また、その後、原告の事務局が作成した文書により、被告大学が共催校となることが、本件事業の後援者等の関係者や文部科学省に、対外的に報告されている。これらの文書は、大会組織委員会等の名義で作成されているものではあるが、実質的には本件事業を執り行ってきた原告が発出するに等しい性質のものであるというべきところ、特に、原告が、大学行政を所管する文部科学省に対して正式の報告文書を作成、提出するに当たっては、通常は、しかるべき組織的決裁を経ているはずのものであるから、被告において、そこに記載された内容が原告の組織としての方針でもあると考えることは、極めて自然なことというべきである。

13

4-4. 過失の認定4(ロゴデータももらっていた)

- ・ D さらに、第6回大会の直後から、第7回大会に向けた引継ぎ、準備が始まり、引継ぎの当初から本件商標の移転登録の必要性が協議され、平成26年10月には事務局が発足し、本件商標のロゴのデータを含め、大会の資料、データがP3を通じて被告に引き渡されているのであって、このような事態は、少なくとも原告の事務局内部での組織的な了解を経た上でなければ通常は考え難いことである。
- ・ また、被告としても、原告の理事会の承認を要する前提で、既に同月に本件商標の移転登録のための承諾書及び委任状をP3に送付した後、平成27年2月に見込みを問い合わせたところ、P3からは、同年3月の理事会で予算が承認されれば、その後の手続を進めるとの回答を得ている。被告が執行部会や常任理事会等を経て意思決定をしていることに鑑みれば、原告も同様に、事務局内で本件事業の承継に関する情報が共有され、同月の理事会に向けて各種の会議を経て準備が進められているものと期待する状況があったというべきであり、よもや、P3が3、4か月にわたって、承諾書及び委任状を1人で手元に持ち続け、上司に全く報告していないとは思ってもよらないところであったといえる。

14

4-5. 過失の認定5(帰結)

- E 以上からすると、原告が本件事業を継続することが困難となった中で、原告側の種々の行動の積み重ねにより、被告において、原告が組織として被告を共催校とすることを了解していると考え、被告が第7回大会を行うために必要な事項については原告内部でしかるべき手続が執られ、又は執られることになると信じることは極めて自然なことであったというべきであり、このことに疑いを生じさせるような事情が存したとは何ら認められない。
- そして、第7回大会のためには、平成27年4月の募集開始に合わせて、同年3月にはホームページに募集要項を掲載する必要があり、その前提の下、同年1月には第7回大会の準備を本格的に開始し、関係者に後援や役員への就任を依頼し、同年2月には、大会組織委員会及び大会実行委員会において募集要項が確定している段階にあったから、同年2月25日の時点で、同年3月の理事会決議を待たずに本件商標を使用する必要が生じていたと認められ、このような事情を原告側が理解していると被告側が考えることにも、また理由があったというべきである。そして、通常、登録商標の使用を許諾しない相手方に対して当該商標のロゴのデータを送付するとは考え難い上、本件商標の使用に至るまで、本件事業の承継について原告が異議を述べることがなかったため、被告においては、P3から本件商標のロゴのデータを送付されることによって、本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先行して原告から本件商標を使用することがあらかじめ許諾されていたと受け止めるのも無理はなかったというべきである。

4-6. 過失の認定6(原告主張への処理)

- (ウ) この点について、原告代表者は、被告側から原告代表者等に対し、本件事業の承継や本件商標の使用について、正式の申入れがなかったと供述する(7頁)。しかし、前記のように、原告側での本件事業の中心人物であったP1が被告との協議に当たり、大会組織委員会で正式に承認されるなど原告の組織的な方針と理解される種々の行動が積み重ねられた本件において、被告側から原告代表者や原告の理事に対して直接の申入れがされず、また、被告側において原告代表者や原告の理事の意思を直接確認しなかったからといって、それをもって被告の過失ということとはできない。
- また、原告代表者は、商標権のような重要な財産を譲り渡すときは、対価や譲渡時期について決定するものであると述べる(甲21)。しかし、本件商標は本件事業と一体の関係にあるところ、本件事業はそれ自体としては経費の負担だけが必要な事業であり、そのために神戸山手学園のように本件事業を承継しない判断を下す学校法人もあったのであるから、被告として、大会の開催に必要な経費の負担に加えて、本件商標権の譲受けに対価の支払を要するとか、本件商標の使用料を支払わなければならないものと予想せず、そのための協議をしなかったとしても、そのことをもって被告の過失ということとはできない。

4-7. 過失の認定7(ホームページの使用＝過失×)

- (エ) 以上からすると、被告には、原告から平成27年5月に本件商標の使用を指摘されて、その買取りを求められるまでの間、ホームページに本件商標を使用するに当たり、本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先行して本件商標を使用することを原告からあらかじめ許諾されており、必要な事項については原告内部でしかるべき手続きが執られ、又は執られることになると信じ、また、そう信じるにつき正当な理由があったというべきであるから、被告による本件商標の使用には過失がなかったものと認めるのが相当である。

17

4-8. 過失の認定8(後継の大会について)

- 次に、被告が原告から本件商標権の買取りを求められた後、ホームページ等において、第1回大会ないし第6回大会を過去の大会として紹介し、後継の大会としての宣伝、開催を続けた行為について検討するに、前記アにおいて検討した事情に加え、被告による本件商標使用後の事情をみると、被告は、平成27年2月にホームページで第7回大会の開催を告知し、同年3月には全国の高等学校へ募集要項を発送し、バードランドとの間で業務委託契約を締結し、同年4月に募集を開始し、文部科学省及び観光庁等にパンフレットの原稿作成や大会への出席を依頼する段階にあり、同月の時点では文部科学省及び観光庁の後援名義の使用及び大臣賞、長官賞の交付を許可されている。
- そうすると、原告が本件商標の使用を指摘してその買取りを求めた同年5月の時点では、既に、被告が開催するのが後継の第7回大会であることが参加者、関係者に周知され、その前提で準備が進められ、参加者の応募を待つ状態となっており、この時点において後継の大会であることを否定して覆すことは、参加者、関係者に著しい混乱を招く事態となることが容易に予想されることから、それまで過失なく第7回大会の準備を進めてきた被告にとって、従前の大会との連続性を否定する行動をとることは、極めて困難であったというべきである。

18

4-9. 過失の認定9(後継の大会について)

- また、被告は、原告からは、同年5月7日には、本件商標の使用を指摘してその買取りを求められたにすぎず、その後の同年6月6日付けの内容証明郵便においても、原告から本件商標の使用をやめるよう求められたにとどまり、後継の大会としての宣伝、開催について抗議を受けておらず(証人P2・12頁)、原告側によってそれが問題であると主張されたのは、第7回大会終了後の同年9月3日に被告に送達された本件訴状によってである。そのため、被告が、本件商標の使用は取りやめたものの、後継の大会としての宣伝、開催を取りやめることまでが必要であると考えなかったとしても無理からぬところがある。
- これらの事情に加え、原告は、本件事業の継続が困難な状況に陥り、第7回大会の準備を自らは特段しておらず、他の共催校も決まらなかったのであり、被告が開催しなければ第7回大会は開催されなかったことを考慮すると、被告が後継の大会として宣伝、開催した行為については、違法性又は過失を欠くというべきである。

19

4-10. トロフィー等について

- 返還義務は肯定
- 即時取得の主張は主張自体失当

20

5. 過失の推定が覆るパターン(判例時報)

- ①権利の存在を知らなかったことにつき相当の理由があること
- ②権利範囲に属することを知らなかったことにつき相当の理由があること
- ③その他自己の行為が権利を侵害しないと信じるにつき相当の理由があったこと
 - 今回は, 禁反言的(もしくは権利外観法理的?)な事例か

21