

商標権に基づく使用差止め、損害賠償請求

当社は、数年前から「ひまわり」という店名で飲食店を営業していますが、最近、知らない人物から、「ひまわり」という商標を登録したので「ひまわり」という店名の使用は商標権の侵害になるから使用を禁止する。使用を続けるなら使用料を支払えとの書面が送付されました。

当社の店名使用は商標権の侵害にあたるのでしょうか。

1. 商標と商号

商標とは、自他の商品又はサービスを識別するための目印です。商標法は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用」する「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定義しています（商標法 2 条 1 項）。

商標と似た名称で混同されやすいものに商号があります。商号とは、商人が営業上自己を表示するために用いる名称です（商法 11 条、会社法 6 条 1 項）。

商標は特許庁に登録出願し商標登録できれば独占権が発生し、日本国内においては商標登録した者だけがその商標を指定商品又は指定役務に使用することができ（専用権、商標法 25 条）、他人が指定商品又は指定役務にその商標を使用すること等を禁止することができます（禁止権）。

商標権者は商標権につき使用差止め（商標法 36 条 1 項）、損害賠償（民法 709 条、商標法 38 条による損害額の推定規定の適用がある）、謝罪広告等による信用回復措置等（商標法 39 条、特許法 106 条）を請求することができます。

2. 商標権侵害の要件

商標権者以外の者が、登録商標と同一の指定商品又は指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。

また、商標権者以外の者が、以下の行為をすることも侵害とみなされます（商標法 37 条 1 号）。

- ① 指定商品若しくは指定役務について登録商標に類似する商標を使用すること
- ② 指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について登録商標を使用すること
- ③ 指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について登録商標に類似する商標を使用すること

3. 先使用权の抗弁

商標法 32 条 1 項は、他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく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の使用をしており、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ときは、その者はその商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有するとして、先使用权を定めており、この先使用权が認められる者は、他人の商標登録にかかわらず継続して当該商標を使用することができます。

4. 権利濫用の抗弁

形式的にみれば商標権侵害にあたる場合であっても、個別具体的な事情によれば商標権者の商標権の行使を認めることが公正な競争秩序を乱す場合、そのような商標権の行使は、商標法の趣旨に反し、権利濫用であって許されず商標権の行使は認められません。このような権利濫用には、①個別事情を勘案して公正でない権利行使を制限する類型と、②明らかな無効理由を有する商標権の行使を制限する類型とがあります。

①の類型は、商標権の取得過程に不正の目的がある場合や、不正の目的のもと第三者の商標権を譲り受けて商標権を行使する場合などがこれにあたり、商標権の取得経過に関することから権利行使時点にいたるまでの当事者間の事情を総合考慮して権利行使の不正性を評価します。主に、当該商標を使用して保護に値する法的利益を有する者と悪意ある商標権者との間における場面において問題になるものと考えられます。

①の類型は、特許庁長官の当該商標登録の無効審判を待つまでもなく無効とされるべきものと認められるような商標の商標権を行使する場合などがこれにあたります。本来登録無効となるべき商標の商標権が行使されることにより、行使する者と行使される者の間だけでなく社会全体の利益に反するといえるような場面において問題になるものと考えられます。

5. 商標法 39 条による特許法 104 条の 3 準用

商標につき商標法 3 条等の登録要件を欠く場合、当該商標登録の特許庁長官に無効審判を求めることができますが（商標法 46 条 1 項 1 号）、無効審判がなされていなくても裁判所が侵害訴訟において当該商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認めるときは、商標権者は商標権に基づき差止請求権・損害賠償請求権等を行使することができないとされています（商標法 39 条、特許法 104 条の 3）。

この規定は前記②の類型を法定化したものと解されます。

6. 本件の場合

相手方の登録商標における指定役務が「飲食物の提供」である場合、当社は、登録商標と同一の指定役務である飲食物の提供について登録された商標と同一の「ひまわり」という商標を使用していることになるので、形式的には商標権侵害にあたるものと考えられます。

しかし、当社は相手方の商標登録出願以前から長年にわたり「ひまわり」という商標を使用し営業してきたという実情がありますから、これにより「ひまわり」という商標が当社の業務に係る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ときは、先使用权の抗弁が認められ、「ひまわり」の店名を使用継続できるでしょう。

また、商標登録をしたという相手方が、指定役務である飲食物の提供について自己の業務に「ひまわり」という商標を使用しておらず、かつ、客観的にみて近い将来にも自己の業務に使用する蓋然性が認められないような場合には、当社に対する使用禁止や損害賠償請求は権利濫用として許されないと考えられます。