

商標権侵害の判断に関する裁判例

－「たこ焼工房」事件－

R3.4.26 判決 大阪地裁 平成 31 年（ワ）第 784 号

商標権侵害差止等請求事件：請求認容

概要

被告標章「蛸焼工房」を包装等に使用し、被告のたこ焼きを販売する行為について、先使用権の成立が認められず、原告登録商標「たこ焼工房」の商標権の侵害に該当すると判断された事例。

原告登録商標（判決文から引用）

登録商標（標準文字）	たこ焼工房
------------	-------

- (1) 登録番号 商標登録第 5 8 8 3 0 5 4 号
 (2) 出願日 平成 2 8 年 4 月 2 2 日
 (3) 第 3 0 類 たこ焼き、たこ焼きソース、たこ焼き用の粉

第 4 1 類 たこ焼きに関する知識の教授、たこ焼きに関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供

被告標章（判決文から引用）

被告標章	蛸焼工房
------	------

被告登録商標（判決文から引用）

登録商標	
------	---

- (1) 登録番号 商標登録第 4 6 5 3 3 2 2 号
 (2) 出願日 平成 1 4 年 4 月 2 2 日
 (3) 第 4 3 類 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、会議室の貸与、展示施設の貸与、布団の貸与、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用食器乾燥機の貸与、業務用食器洗浄機の貸与、加熱器の貸与、調理台の貸与、流し台の貸与、カーテンの貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、タオルの貸与

主な争点

- 1 先使用権の成否（争点 1）
- 2 損害の発生及び額（争点 5）

裁判所の判断

- 1 先使用権の成否について
 『(ア) 「需要者の間に広く認識されている」(商標法 3 2 条 1 項) といえるためには、全国的に知られている必要はないものの、商品又は役務の性質等を踏まえつつ、取引の実情を考慮して、一定の地理

的範囲において広く知られているものといえることを要すると解される。本件においては、たこ焼きの需要者はたこ焼きを購入しようとする一般の消費者であると見られること、たこ焼きは、通常、加熱調理されて温かい状態で食べられる食品であることなどを考慮すると、被告標章が「需要者の間に広く認識されている」といえるためには、被告店舗が多数存在する愛知県及びその近隣県の需要者の多くに認識されていることを要するといえる。』

『被告は、本件商標の登録出願まで 1 5 年以上にわたって被告標章を使用し、店舗を展開してきたものであり、また、被告の売上、愛知県内の店舗数、各店舗の総来店者数のいずれも、決して少ないとはいえない。』

しかし、本件商標の登録出願当時における愛知県を除く隣接県の店舗数は、各県とも数店舗にとどまる（前記（1）ア）。愛知県においても、本件商標の登録出願後の数ではあるものの愛知県内に 5 0 0 店舗を超えるたこ焼き店が存在すること（前記（1）ア）に鑑みれば、被告店舗数は、それ自体をもって被告標章が需要者の多くに認識されていることを裏付けるに足りるほど多数であるとまではいえない。しかも、基本的には S C 内、しかも多くは地域密着型の総合スーパーマーケットに出店し、単独で又は他のファーストフード店その他の飲食店と共に、専門店として 1 階に位置し、店舗出入り口付近又はフードコートに配置され、たこ焼き、お好み焼き、たい焼き、焼きそば、フライドポテト、杄つき団子、ソフトクリーム等を主要な取扱商品とするという被告店舗の出店態様等（前記（1）イ）を考慮すると、その来店客は、基本的にはスーパーマーケットを中心とする S C 内の他店での買い物を目的とする買い物客のうち、買い物の合間の食事や持ち帰りの軽食として手軽に食べられる飲食物を購入するために来店する者が多数を占め、被告店舗での購入を主要な目的として来店する者は必ずしも多くないものと推察される。』

『(ウ) したがって、本件においては、被告につき被告標章に係る先使用権（商標法 3 2 条 1 項）の成立を認めることはできない。』

- 2 損害の発生及び額について

『商標法 3 8 条 3 項によれば、商標権者は、損害の

発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と受けるべき金銭の額を主張立証すれば足り、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解される（最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照。）』

『原告は、平成9年頃以降、「たこ焼工房43」その他「たこ焼工房」の語句を含む屋号を使用してたこ焼きの製造販売の事業を行っており、その活動地域も、店舗を構える大阪市内のほか、移動販売によるイベントへの出店又はパチンコ店での営業が主であるものの、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、長野県に及ぶ。また、原告によるたこ焼きの製造販売事業は、マスメディアによりしばしば掲載ないし放送されると共に、インターネット上の口コミでも取り上げられている・・・(略)・・・』

他方、・・・(略)・・・被告は、被告標章を看板等に付した被告店舗を愛知県、岐阜県、三重県、静岡県及び京都府等に出店してたこ焼きの製造販売を行っており、一部店舗の閉店等はあるものの、現在もその状況は基本的に異なる・・・(略)・・・。

これらの事情を踏まえると、原告につき、被告の本件商標権侵害行為による損害の発生があり得ないということはできない。』

『(3) 損害額について

ア 商標法38条3項による損害は、原則として侵害品ないし侵害行為による売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。また、同項所定の「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については、通常の使用料率に比べて自ずと高額になるであろうものといえ、より具体的には、当該商標の使用許諾契約における使用料率や、それが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮に入れつつ、当該商標自体の価値、当該商標を当該商品ないし役務に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様、商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合的に考慮して、合理的な使用料率を定めるべきである。』

『被告標章は被告の業務に係る商品又は役務の表示として需要者に広く知られているとまではいえないことをも考慮すると、上記差額部分に含まれる被告標章を使用し得ることについての対価に相当する部分の割合は、零ではないとしても、ごく限られるものと見るのが相当である。』

『原告の活動地域（前記(2)）と被告店舗の展開地域（前記1(1)ア）が重なり合うのは原告が移動販売に赴いた地域に限られる上、パチンコ店での営業（平成24年5月～平成30年6月の間に104回）を除くと、原告の大阪府以外での主な営業活動は、各都県において1回～数回程度にとどまる（甲37）。・・・(略)・・・被告店舗の展開地域における原告の事業ないし本件商標の知名度は低いと見

るのが相当である。』

『現に、被告の全店舗の令和2年1月～同年6月の間の売上が合計5億7587万8343円であったのに対し、被告の店舗の屋号が「蛸焼工房」から「蛸家くるり」に変更された後である同年7月～同年11月の間の売上は合計4億3656万2122円であったところ（対上半期比約75.8%）、屋号が「蛸焼工房」ではない被告の店舗における同年1月～6月の間の売上は合計32465万2803円であったのに対し、同年7月～11月の間の売上は合計2371万3939円であった（対上半期比約73%）ことが認められる（乙43、44）。すなわち、屋号として被告標章を使用することの有無による売上の顕著な変動はうかがわれない。』

『以上の事情を総合的に考慮すると、・・・(略)・・・本件について被告が原告に支払うべき合理的な使用料率は、被告の被告標章を付した看板等を使用していた被告店舗におけるたこ焼きの売上の0.1%とするのが相当である。』

検討

1 先使用権が認められるためには、「他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・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」が要件となる。

本件では、被告店舗が、地域密着型の総合スーパーマーケットに出店し、来店客は、買い物の合間の食事や持ち帰りの軽食として手軽に食べられる飲食物を購入するために来店する者が多数を占め、被告店舗での購入を主要な目的として来店する者は必ずしも多くないことなどから、来店客が被告標章に払う注意の程度は必ずしも高くないこと、また、愛知県を除く隣接県の店舗数は、各県とも数店舗にとどまるなどとして、周知性が否定された。

2 また、損害賠償の場面で、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるいわゆる損害不発生抗弁が認められる。

本件では、損害の不発生は否定されたものの被告標章は被告の業務に係る商品又は役務の表示として需要者に広く知られているとまではいえないこと、さらには、屋号として被告標章を使用することの有無による売上の顕著な変動はうかがわれないなどを理由に、使用料率は、被告店舗におけるたこ焼きの売上の0.1%と認定した。

実務上の指針

被告は、原告の商標出願前に、商標「蛸焼工房」に第43類のサービス分野で、商標出願を行っていた。しかし、本件被告は、持ち帰りに適用される第30類「たこ焼き」について、商標出願を行っていなかったことが、本件の端を発したといえる。自社の現時点のビジネスについて、商標権を取得するのみならず、今後の展開や、商品とサービスの関係など、広く検討することが必要である。

以上