

登録商標「ART」商標権侵害差止等請求事件：東京地裁平成 27(ワ)28149・平成 29 年 11 月 8 日（民 40 部）判決＜請求認容＞▶特許ニュース No. 14600

【キーワード】

商標の類否，商標の使用許諾契約，商標使用料率（3%），不当利得額（民法 703 条）

【主 文】

- 1 被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載 1 及び 2 の各標章を，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し，又は自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
- 2 被告山商は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載 1 及び 2 の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
- 3 被告箱崎貿易は，自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載 1 及び 2 の各標章を付したものを販売し，又は輸出してはならない。
- 4 被告らは，別紙被告標章目録記載 1 及び 2 の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装，パンフレット，カタログ，ポスターその他広告物を廃棄せよ。
- 5 被告平塚金属は，別紙被告標章目録記載 1 及び 2 の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
- 6 被告平塚金属は，原告に対し，**2156万7943円**及びこれに対する平成 27 年 10 月 29 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 8 原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを 5 分し，その 2 を被告平塚金属の負担とし，その余を原告の負担とし，原告と被告山商との間の訴訟費用はこれを 3 分し，その 2 を被告山商の負担とし，その余を原告の負担とし，原告と被告箱崎貿易との間の訴訟費用はこれを 3 分し，その 2 を被告箱崎貿易の負担とし，その余を原告の負担とする。
- 9 この判決は，第 1 項ないし第 3 項及び第 6 項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 本件は，別紙商標権目録記載 1 及び 2（以下，それぞれ「原告商標 1」及び「原告商標 2」といい，併せて「原告各商標」という。）の商標権を有する原告が，被告平塚金属が製造・販売・輸出し，被告山商及び被告箱崎貿易が輸出している内燃機関用ピストンに，被告平塚金属が別紙被告標章目録記載 1 な

いし3の各標章（以下、番号に応じて「被告標章1」などといい、被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。）を付し、また、被告らが、被告各標章を付した箱に同ピストンを収納して、販売・輸出していると主張して、被告らに対し、被告各標章を付した同ピストンの販売等の差止め並びに同ピストン、包装及びパンフレット等の廃棄を求め、併せて、被告平塚金属に対し、同ピストンの金型の廃棄を求めるとともに、不当利得返還請求として商標使用料相当額の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実）

(1) 当事者

ア 原告（アート金属工業株式会社）は、昭和20年12月28日に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。

被告平塚金属（平塚金属工業株式会社）は、昭和33年12月6日に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である。

原告及び被告平塚金属は、いずれもA（以下「A」という。）を代表者として設立された会社である。Aは、昭和49年まで両社の代表者を務め、同氏の死去後はその子であるB（以下「B」という。）が両社の代表取締役役に就任した（乙5, 6）。

イ 被告山商（株式会社山商エンタープライズ）は、自動車部品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

ウ 被告箱崎貿易（箱崎貿易株式会社）は、大型車両用修理部品、用品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

(2) 原告各商標と被告各標章

ア 原告は、原告各商標の商標権を有している。

イ 原告商標1及び2は、それぞれ、被告標章1及び2と同一である（以下、これらの標章を総称して「ART」といい、同各標章が付された製品を「ART製品」ということがある。）。

ウ 被告平塚金属が製造し、被告各標章を付して販売等していた内燃機関用ピストン（以下、被告平塚金属が製造する内燃機関用ピストンを「被告製品」という。）は、原告商標1の指定商品である第7類の「自動車の発動機の部品」に含まれ、また、原告商標2の指定商品である第7類の「陸上の乗物用の動力機械の部品」に含まれる。

(3) 被告らによる標章の使用

ア 被告平塚金属は、平成6年7月以降、被告製品に被告標章1及び2を付し、又は被告標章1及び2を付した箱に被告製品を入れて販売し、又は中

東、東南アジアなどへ輸出している。

イ 被告平塚金属は、平成26年頃から、被告製品に被告標章3を付し、又は被告標章3を付した箱に被告製品を入れて販売又は輸出している。

ウ 被告山商は、被告標章3を付した被告製品を中東などへ輸出している。

エ 被告箱崎貿易は、被告標章3を付した被告製品を東南アジアなどへ輸出している。

3 争点

- (1) 原告各商標と被告標章3の類否
- (2) 原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性
- (3) 原告の請求は権利濫用に当たるか
- (4) 不当利得の発生及びその額

【判 断】

1 認定事実

前記第2、2の前提事実に加え、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。

(1) 被告平塚金属の設立当初の状況等

ア 被告平塚金属は、原告の関連会社として、昭和33年12月に設立され、原告と被告平塚金属の代表者は、昭和49年までAが務め、同人の死後は、その子のBが代表取締役役に就任した。原告と被告平塚金属は、いずれも、自動車の内燃機関用ピストン等を製造し、同被告は、三菱自動車工業株式会社、ヤンマーディーゼル株式会社、三菱重工株式会社など、主として神奈川県内に工場等を有する企業と継続的な取引を行っていた。(乙5～7、15～18)

イ 原告及び被告平塚金属は、同被告の設立以降、資本の系列並びに代表者及び役員を同一とする系列会社として、それぞれ独立採算ではあるものの、ピストンその他の自動車部品の販売の生産・販売に当たり、共通の標章として原告各商標を用いて活動を行っていた。(乙7)

原告は、昭和48年10月、原告各商標のマークの大きさ及び浮出し位置等についての規定を作成し、それ以降、原告及びその関連企業は、同規定に従って製造したピストンに原告各商標を付し、原告に納入するとともに、自らも自社製品として販売及び輸出していた。(乙5、7～10)

ウ 原告においては、トヨタ自動車からの出資を受けたことに伴い、平成2年、その代表者が、BからC(以下「C」という。)に交代した。他方、被告平塚金属の代表者はBが引き続き務めていた。Cは、ピストン等の生産拠点が原告の所在地である(住所は省略)と被告平塚金属の所在地である(住所は省略)に分かれているのは非効率であるとして、同被告の従業員、工場等を(住所は省略)に移し、生産拠点を一本化することを推進した。(争いのない事実、弁論の全趣旨)

こうした方針を受けて、原告と被告平塚金属は、平成3年6月20日、「販売口座の移管に関する契約書」（乙19）を作成し、ART製品について、同被告から直接販売していた顧客に対する販路を、原告経由へと変更することについて同意した。同契約書には、「平塚金属には、損失をさせない前提である」との記載がされているが、その後、同被告の業績は悪化し、従業員のうち約100名が退職するに至った。（乙19、20）

このような業績悪化を受けて、被告平塚金属は、海外市場の開拓に力を入れ、海外向けメンテナンス製品として原告各商標を付したピストンを販売する事業を展開するようになった（こうした海外向けの製品は、原告及び被告平塚金属ではスペア・パーツを意味する「マルS」と略称されている。）。（乙12、13、30の1及び2）

(2) 原告と被告平塚金属の平成6年以降の協議の状況等

ア 被告平塚金属は、平成6年6月頃、原告に対し、「アートグループ」から独立する旨の意思を表明した。これに対し、原告は、平成6年7月4日付け書面をもって、①被告平塚金属が今後原告以外から直接受注する品目について原告各商標を使用しないこと、②原告が被告平塚金属に発注している品目のうち、原告口座から同被告口座に移管するものについて原告各商標を使用しないこと、③上記②のうち、当面原告各商標を使用せざるを得ない事情があるものについては、必要な品目に限り当面の経過措置として両者が使用契約を結び、同被告が原告各商標を暫定的に使用できるものとするなどを条件として、同被告が「アートグループ」から離脱することを了解する旨を同被告に伝えた。（甲12）

また、原告と被告平塚金属は、平成6年7月4日に打合せを開催し、その席上、同被告側からは、アートブランドの使用制限などが記載された書面の内容は承諾できないが、状況によっては、ロイヤルティを支払う用意もあるので継続発注を願いたいとの発言があり、また、原告側からは、状況によりアートブランドのロイヤルティを支払う方向での継続発注を考えるなどの発言がされ、結論的には、協議を継続することとされた。（乙11）

イ 原告は、平成6年9月14日、被告平塚金属に対し、アートブランドの使用は不可である旨通告した。原告は、平成7年9月30日及び平成9年7月24日にも、被告平塚金属に対し、原告各商標の使用について警告をした。（甲2の1ないし3）

ウ 被告平塚金属は、平成8年9月17日、「HART」（称呼：ハート。区分：第7類 ピストン〔機械用又はエンジン用の部品〕）について商標出願をし、平成10年6月5日に登録されたが、平成20年6月5日、上記登録は、期間満了により抹消された。（乙28）

エ 原告と被告平塚金属は、平成11年10月25日、「マルSの営業、生産、販売活動の方向性確認」を議題の一つとして打合せを開催した。同打合せの席上、原告から、被告平塚金属が原告の協力会社としてやっていけない

かという打診があり、同被告側からは、将来原告の協力会社となることには異存がないが、OEMでの新規発注が難しいとなると、過去の経緯もあり慎重にならざるを得ない旨の回答がされた。(乙12)

オ 原告と被告平塚金属は、平成13年3月、打合せを行い、平成3年当時の関係に復帰し、「マルS市場で統一したARTマーク品の販売網で価格の安定化を図る」ことについての話し合いが行われた。平成13年当時、被告平塚金属では、原告からのOEMとしての受注の売上が月4000万円ないし5000万円、被告平塚金属独自販売品の売上が9000万円ないし1億円程度であり、いずれの製品にも原告各商標を付していたところ、原告は、同被告独自販売品の比率を徐々に減少させ、将来的には原告各商標を付した製品に係る営業活動を原告に一本化することを要望した。しかし、両社は合意に至らなかった。(乙13)

カ 原告は、平成16年12月22日、被告平塚金属に対し、「ART. METAL. MFG」の使用を停止するよう通告し、被告平塚金属は、平成17年1月、箱の表示を「“ART” ART KINZOKU KOGYO CO. LTD.」から「“ART” HIRATSUKA METAL MFG. CO. LTD.」に変更した。その後、原告が、変更後の表示について異議を述べたことはなかった。

原告は、平成17年に箱のデザインを変更し、青い色で斜体のARTという文字が連続して印刷された箱(乙25)を使用するようになった。この結果、海外では、「青箱」は原告製品、「白箱」は被告平塚金属の製品と認識されるようになったが、原告は、平成22年に一部の国について箱のデザインを「白箱」に戻した。(乙14, 24~26, 争いのない事実)

キ 原告は、平成23年度まで、被告平塚金属に対し、自動車の内燃機関用ピストンの製造を委託していた。(争いのない事実)

(3) 本訴に至る経緯

ア 原告は、平成25年10月、被告平塚金属に対し、「ART」の使用停止を求める本件警告書(甲2の4の1)を送付し、本件警告書は、同月22日、被告平塚金属に到達した。(甲2の4の1・2)

イ 原告は、平成26年9月12日、被告平塚金属を相手方として、被告各標章の使用の差止等及び原告各商標の使用料相当額の不当利得返還を求めて、調停を申し立てたが、平成27年7月3日、不成立となった。(乙27の1ないし9)

ウ 被告平塚金属は、平成26年2月19日、被告標章3について商標出願をし、同年6月27日、登録を受けた。指定商品は第7類(陸上の乗物用動力機械の部品、動力機械器具〔陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。〕)と第12類(陸上の乗物用の動力機械〔その部品を除く。〕)である。(乙3, 4)

エ 被告平塚金属は、平成26年頃、「ART」刻印の金型について、「AR

T」の横に「H」の刻印を追加し、「HART」刻印の金型に順次切り替えた。被告平塚金属は、同年6月から被告標章3を付した被告製品の製造を開始し、同年12月には原告各商標を付した製品の製造を終了した。（乙31, 38）

2 争点(1) (原告各商標と被告標章3の類否) について

(1) 商標の類否の判断方法

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称等呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁判所昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁、最高裁判所平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照）。

(2) 原告各商標と被告標章3の対比

ア 原告各商標

原告各商標の外観は「ART」又は「“ART”」であり、称呼は「アート」である。「ART」は、日本国内の需要者にとって容易に意味が理解できる英単語であるから、原告各標章は、英単語のARTが有する意味である「芸術」といった観念が生じるものと認められる。

イ 被告標章3

被告標章3の外観は「HART」であり、称呼は「ハート」である。「HART」は、「雄鹿」の意味を有する英単語であるが、日本国内の需要者にとって容易に意味が理解できるということとはできず、特定の観念を生じさせるものと認めることはできない。

ウ 取引の実情

証拠（甲3, 4, 甲14の1ないし3）及び弁論の全趣旨によれば、原告各商標及び被告標章3は、自動車のメンテナンス製品である内燃機関用ピストンの本体に浮出し刻印され、また、同ピストンが平均4個収められた中箱の側面に赤色で表示され、さらに、中箱に貼付されたホログラムシールにも赤色で表示されているものと認められる。また、上記各証拠によれば、原告の使用する中箱と被告平塚の使用する中箱は、いずれも白地で、原告各商標又は被告標章3の表示の下には、青色の枠内にモデル名とパーツ番号が黒字で記載されており、同枠の下には青字で原告会社又は被告平塚金属の会社名が英語で記載されていることが認められる。また、証拠（甲14の1ないし3）によれば、被告らの取引先は、中箱に入れた状態で被告製品を在庫として保管していることが認められる。

エ 類否判断

上記ア及びイのとおり、原告各商標と被告標章3とは、その外観が、前者

の文字数が3文字の「ART」であるのに対し、後者の文字数が4文字の「HART」である点で異なる。両者は、後半3文字を共通にするものの、文字数が少ない英単語において語頭の文字が相違することは外観上の相違を看者に印象付けるものというべきである。

また、観念については、原告各商標が「芸術」の観念が生じるのに対し、被告標章3から特定の観念が生じない点で異なり、称呼も、原告各商標が「アート」であるのに対し、被告標章3は「ハート」である点で異なっている。このように、原告各商標と被告標章3は、観念及び称呼においても、相当程度異なる。

これに加えて、上記ウのとおり、需要者との取引時に使用される中箱の側面には、原告各商標又は被告標章3が、同じ赤色で表示されているものの、同一面に、原告の会社名又は被告平塚金属の会社名がそれぞれ表示されていて、会社名により製品の製造者が明らかにされていることに照らすと、自動車の内燃機関用ピストンを購入する需要者が、原告各商標と被告標章3の出所について誤認混同するおそれがあるということとはできない。

したがって、原告各商標と被告標章3は類似しない。

(3) 原告の主張に対する判断

ア 原告は、被告標章3について、「エイチアート」の称呼を生じ、「H社のアート」の観念を生じると主張する。

しかし、被告平塚金属が、「H」と「ART」の色やフォントを変えることもなく「HART」全体を一つの単語として用いていることに照らすと、被告標章3について、「H」と「ART」を区別した称呼や観念が生じると認めることはできない。

イ また、原告は、被告平塚金属が「HART FROM HIRATSUKA “ART”」というポスター等を作成し、キャンペーンを行ったことなどを指摘し、こうした取引の実情を踏まえると、原告各商標と被告標章3は類似すると主張する。

しかし、上記アのとおり、被告平塚金属は、被告標章3について、「H」と「ART」を区別することなく、「HART」という一単語のものとして使用しており、「ART」が独立して需要者に印象を与えるような態様で使用しているものではない。

また、証拠（甲5の1ないし3、乙37）によれば、確かに、被告平塚金属が、取引先に対し、被告標章3の使用を開始するに当たり、「もう一方のARTブランドと区別する為に平塚ARTはHIRATSUKAの「H」をARTの前に付け『HART』をブランドロゴとし表示を変更させていただきます。」と記載した「ブランドロゴ変更のお知らせ」と題する文書（乙37）により通知したことや、同旨のポスター等（甲5の1ないし3）を作成したとの事実が認められる。

しかし、前記認定のとおり、被告平塚が箱に「“ART” HIRATSU

KA METAL MFG. CO. LTD.」と表示して取引者にピストン等を販売していたことを踏まえると、これらの通知やポスター等の記載の趣旨は、取引者に対し、「HART」表示への変更は、上記表示の下で販売していた製品の内容や品質等の変更を伴うものではないことを示唆しつつ、新たなブランドロゴである「HART」は、原告ではなく、被告平塚金属の製品の表示であることを告知するものであるとすることができる。

そうすると、これらの通知、ポスター等に接した需要者、取引者は、「HART」が付された製品は被告平塚金属の製品であると認識するのが自然であり、原告の製造する「ART」が付された製品と同一の出所のものであると誤認混同することはないというべきである。

したがって、取引の実情を踏まえても、需要者、取引者が、原告各商標が付された製品と被告標章3が付された製品の出所を誤認混同すると認めることはできないから、原告各商標と被告標章3とが類似するとはいえない。

3 争点(2) (原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性) について

(1) 本件使用許諾契約の成否

前記第2, 2の前提事実並びに前記1の各認定事実によれば、被告平塚金属は、原告の関連会社として設立され、その設立当初から、原告各商標を付した自動車の内燃機関用ピストン等を製造・販売し、昭和48年10月25日には、原告により原告各商標の使用態様が規定されたとの事実が認められる。これによれば、遅くとも同日までには、原告と被告平塚金属との間に、原告各商標について無償の使用許諾契約(本件使用許諾契約)が成立していたものと認められる(なお、原告商標1の登録日は昭和36年8月15日、原告商標2の登録日は昭和56年11月27日であるが、登録の先後を通じて単に原告商標1又は2と呼ぶものとする。)

これに対し、原告は、Aが、取締役会の承諾なしに、原告と被告平塚金属の双方を代表して本件使用許諾契約を締結したと主張するが、同契約を締結するために必要な会社法等法律上の手続は取られていたと推認するのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) 本件使用許諾契約の解約の有効性

ア 本件使用許諾契約の締結に当たり、原告と被告平塚金属との間で存続期間や解約事由について明示的な合意がされたことを示す証拠はないところ、原告は、本件使用許諾契約は、期限の定めなく、他人の権利を無償で使用することを内容とするものであるから、使用貸借に関する規定を類推適用して、原告は、被告平塚金属に対し、いつでも原告各商標の使用権の返還を求めることができると解すべきであると主張する。

しかし、本件使用許諾契約は、原告とその関連会社である被告平塚金属との間で合意されたものであり、原告各商標を付して製造する製品も共通することから、両者が同一市場において信頼関係に基づき長期にわたり継続的に

取引や事業をすることが前提となっていたものと考えられる。また、商標が顧客吸引力を獲得するためには相応の期間を要することから、原告による自由な解約を認めると被許諾者である被告平塚金属の期待や利益を害する程度が大きい一方、被告平塚が市場において原告各商標を付した製品を販売することは、原告各商標の顧客吸引力やその知名度の向上につながるなど、原告にとっても利益のあるものといえることができる。

上記の本件使用許諾契約の締結の経緯、内容、性質等を考慮すると、本件使用許諾契約は無償ではあるものの、原告が被告平塚金属の同意なく同契約を一方的に解約するには、原告と同被告との間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難であることや、同被告が原告各商標のブランドイメージを損なうような背信行為を行ったことなど、その解約を正当とする理由が必要であると解すべきである。

なお、本件使用許諾契約には終了事由の定めはないので、上記の理由が存在する場合に同契約が当然に終了したと解するのは相当ではなく、本件使用許諾契約が終了するには解約の意思表示を要するというべきである。

イ これに対し、原告は、仮に本件使用許諾契約の解約について正当な理由が必要であるとしても、同契約の許諾期間は被告平塚金属がアートグループの一員である期間に限られ、かつ、原告の管理下において原告各商標を使用する限りで許諾されるという制限の付されたものであると解すべきであり、被告平塚金属が平成6年7月に原告からの独立を選択した以上、原告が同契約を解約することについて正当な理由があると主張する。

しかし、本件使用許諾契約の際に、被告平塚金属が原告の管理下で原告各商標を使用する限りで使用が許諾される旨の制限が存在したり、その使用期間が、同被告が「アートグループ」の一員である期間に限られる旨の黙示の合意があったことをうかがわせる証拠はない。むしろ、前記認定のとおり、被告平塚金属が設立以降、自社の顧客を開拓し、自社製品を製造・販売していたことに照らすと、原告と被告平塚金属は、本件使用許諾契約に際し、同被告が一定の独立性を保持することを認めつつ、相互の協力関係を可能な限り永続的に維持し、社会・経済状況の変化に対応しつつ、取引を継続することを想定していたというべきである。

これによれば、本件使用許諾契約を一方当事者から解約するには、両者間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難であることなどの事情が存在することを要すると解すべきである。

ウ 以上を前提として、平成6年7月4日付け書面（甲12）又は同年9月14日付け書面（甲2の1）による原告からの本件使用許諾契約の解約について、解約を正当とする理由があるかどうかについて検討する。

この点について、原告は、被告平塚金属は独立後に原告各商標の使用ができないことを承知の上で独立を選択したものであり、平成6年7月4日の原告と被告平塚金属との打合せの席上、同被告側の出席者から、「ロイヤリテ

イーを支払う用意もある。」との発言がされたのであるから、同被告が原告各商標を無償で使用する権限がないことを認識していたと主張する。

しかし、原告が、平成23年度まで、被告平塚金属に対し、自動車の内燃機関用ピストンの製造を委託していたことについては、当事者間に争いなく、平成6年当時、原告と同被告との間で取引が継続していたことは明らかである。そうすると、平成6年の時点で両者の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難であることなどの事情が存在したと認めることはできない。

また、前記認定のとおり、原告と被告平塚金属は、平成6年以降も協議を継続しており、①平成6年7月4日の被告平塚金属側の「ロイヤリティー」に関する発言も、アートブランドの使用制限などが記載された書面の内容は承諾できないとした上で、状況によっては、ロイヤリティーを支払う用意もあるとの発言があったにすぎず、②平成11年10月25日の打合せにおいては、両者がマルS事業を協力して行うことについて協議され、その際、原告から被告平塚金属が原告の協力会社としてやっていけないかという打診がされ、③平成13年3月の打合せの際には、原告と被告平塚金属が平成3年当時の関係に復帰し、「マルS市場で統一したARTマーク品の販売網で価格の安定化を図る」方向での協議が行われたことが認められる。これらの打合せは、原告と被告平塚金属との関係を修復し、取引関係を継続することを志向するものであり、原告が、少なくともマルS市場において被告平塚金属が原告各商標を使用することを黙認していたことを示唆するものといえることができる。

さらに、前記認定のとおり、原告は、被告平塚金属が、平成17年1月に包装材の表示を「“ART” HIRATSUKA METAL MFG. CO. LTD.」に変更した後に、同表示について異議を述べておらず、その後、平成25年10月22日に警告するまで、被告平塚金属による原告各商標の使用について異議を述べたことがなかったと認められる。こうした事実も、被告平塚金属が原告各商標を使用することを黙認し、両者間の取引を継続させる意思を有していたことを推認させる事実であるといえることができる。

以上を総合すると、平成6年の時点においては、原告と被告平塚金属との間では取引が継続し、その協力関係についても一定程度維持され、関係の修復が不可能なほど損なわれていたとは認めることはできないのであるから、平成6年7月4日付け書面及び同年9月14日付け書面による原告からの本件使用許諾契約の解約について、解約を正当とする理由があると認めることはできない。なお、前記認定のとおり、原告は、平成7年9月30日及び平成9年7月24日にも、被告平塚金属に対し、原告各商標の使用について警告をしたとの事実が認められるが、仮に、これらの警告を本件使用許諾契約の解約の意思表示と解したとしても、上記と同様の理由から、同契約の解約

を正当とする理由があると認めることはできない。

エ 次に、原告の被告平塚金属に対する本件警告書（平成25年10月22日到着）による本件使用許諾契約の解約について正当な理由があるかどうかどうにかについて検討する。

この点について、被告らは、本件使用許諾契約の解約の有効性について争うが、①前記のとおり、原告と被告平塚金属との間の取引は平成23年度で終了し、それ以降、原告と被告平塚金属との間で取引の再開や関係回復に向けた協議が行われたと認めるに足りる証拠はないこと、②原告は、本件警告書において、原告各商標を明示した上で、その使用中止等を要求し、求められた措置を講じなかった場合には、法的手続を執ると通知していること、③原告は、平成26年9月12日、被告平塚金属を相手方として、被告各標章の使用の差止等及び原告各商標の使用料相当額の不当利得返還を求めて、調停を申し立てたことの各事実が認められる。

これらの事実によれば、平成25年10月22日の時点においては、原告と被告平塚金属との間の信頼関係は取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難である状態にあったと認めるのが相当である。そうすると、本件警告書による本件使用許諾契約の解約については、正当な理由があるというべきであり、同契約は、同日をもって、解約されたと認められる。

4 争点(3)（原告の請求は権利濫用に当たるか）について

被告らは、原告による本件請求は権利濫用に当たると主張する。しかし、前記3で説示したとおり、本件使用許諾契約は平成25年10月22日をもって終了したと認められるところ、同日以降に原告各商標を付して被告が製品を販売等したことについて、原告が原告各商標に基づいて損害賠償等を請求することが権利濫用に当たるとすることはできない。

したがって、被告らの上記主張は理由がない。

5 争点(4)（不当利得の発生及びその額）について

(1) 売上額

ア 本件使用許諾契約は、上記3で判示したとおり、平成25年10月22日をもって終了したと認められるので、同月23日以降は、被告平塚金属による原告各商標を付した被告製品の販売等は、原告各商標権を侵害することとなる。

そして、被告平塚金属の、同日から平成26年12月までの間における原告各商標を付した被告製品の売上額が少なくとも7億1893万1421円であることについては、当事者間に争いが無い。

イ 被告標章3を付した被告製品に関し、被告平塚金属は、平成26年9月から同年12月までの間の同製品の売上額は、1億6461万6904円、売上個数は14万4253個であると主張するところ、原告は、同被告の主張は裏付けに乏しく、同額の8割は原告各商標が使用された製品であると主張

する。

そこで検討するに、被告平塚金属は、「ART」を付した被告製品の販売数及び売上高を記載した売上一覧表（乙32）並びに「HART」を付した被告製品の販売数及び売上高を記載した売上一覧表（乙34）を証拠として提出し、上記各売上一覧表の裏付け資料として「平成25年（2013年）10月23日以降出荷明細」（乙35。以下「出荷明細」という。）を提出した。そして、被告平塚金属は、「ART」を付した被告製品と「HART」を付した被告製品について、同一の製品番号を用いて管理しているため、帳簿上、「HART」を付した製品と「ART」を付した製品とを区別して販売数を集計することができないとして、生産計画表（乙39ないし45）から「HART」を付した被告製品の製造時期を確認し、その1週間以降の出荷について「HART」を付した被告製品の出荷であると推測して、その販売数を特定したと説明する（乙38）。

この説明については、出荷明細の「品目番号」「品目名」の欄が黒塗りされていてその内容を判別することができず、また、生産計画表上の「HART」を付した製品の製造日が平成26年6月以降であるのに対し、出荷明細上の同製品の出荷日は同年9月以降であるから、出荷明細と生産計画表の記載とを照合することにより、その正確性を確認することは困難である。

他方で、被告平塚金属の帳簿上「HART」を付した製品と「ART」を付した製品とを区別して販売数を集計することができないことを前提とすると、生産計画表に記載された計画生産数から出荷数を推計するという方法自体は、不合理ということとはできない。また、生産計画表に記載された「HART」を付した製品の生産計画数は、被告平塚金属が平成26年9月から同年12月までの間に販売したと主張する数量よりも相当程度多いと認められ、生産計画表の記載に照らして、同被告の主張する同製品の販売数が過大であるとは認められない。

ウ さらに、証拠（乙48）によれば、被告平塚金属は、平成26年9月に8580個、同年10月に9170個、同年11月に1万6160個、同年12月に1万0100個の被告標章3（HART）が記載された中箱（合計4万4010個）の納入を受けていることが認められる。これに対して、被告平塚金属が主張する「HART」を付した製品の販売個数は、平成26年9月が2万0704個、同年10月が6584個、同年11月が5万2096個、同年12月が6万4869個である（乙34）。中箱には平均4個の被告製品が収納されるものであることについては当事者間に争いが無いところ、上記中箱の納入数と販売個数を対比すると、被告平塚金属の主張する販売個数を収納するに足りる数の中箱は納入されたものと認めるのが相当である。

これに対し、原告は、生産計画表に記載された「HART」を付した製品の数に比べて、中箱の納入数が少ないと指摘するが、生産計画表に記載され

た計画生産数と各月の出荷数は必ずしも対応すると限らず、また、「HART」を付した製品を、異なる標章表示のされた中箱に納入して取引先に納品するとは通常考えられない。

そうすると、被告平塚金属が、在庫として残っているART製品の中箱に、被告標章3を付した製品を入れて出荷したと認めることはできない。

エ 以上を総合すると、被告平塚金属における平成25年10月23日から平成26年12月までの間の、原告各商標を使用した被告製品の売上額は、7億1893万1421円と認めるのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) 使用料率

原告は、「ART」の著名性及び顧客吸引力からすると、全体の平均値の2倍以上の6%を下らないと主張し、被告らは、第7類の平均値よりも低い1%であると主張する。

証拠（乙33の資料3）によれば、商標権の売上額に対する使用料率に関する実態調査によると、全分類の平均が2.6%であり、そのうち第7類（加工機械、原動機〔陸上の乗物用のものを除く。〕その他の機械）における平均が1.8%、最大値が9.5%、最小値が0.5%であったと認められる。

上記の実態調査の結果によると、第7類（加工機械、原動機〔陸上の乗物用のものを除く。〕その他の機械）における平均は1.8%であるが、原告各商標は原告及び被告平塚金属が長年にわたり使用してきたものであり、国内では大手の自動車メーカー等にも製品を納入し、海外においても、需要者、取引者間で原告の製品を示すものとして、相当程度の自他識別力、顧客吸引力を獲得するに至っていると考えられることを考慮すると、原告各商標の使用料は売上高の3%と認めるのが相当である。

(3) 不当利得額の計算

7億1893万1421円×3%=2156万7943円（1円未満四捨五入）

6 結論

以上によれば、原告の請求は、被告らに対し、被告標章1及び2を付した被告製品の販売等の差止及び被告標章1及び2を付した包装、パンフレット等の廃棄を求め、被告平塚金属に対し、被告標章1及び2を付した被告製品の製造のための金型の廃棄を求め、併せて使用料相当額の不当利得金として2156万7943円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これらの限度で認容し、その余の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文第4項及び第5項については仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件にあって裁判所は、争点1として原告各商標と被告標章3との類否判断

において、まず商標の類否判断法について最高裁判例を引用し、しかる後に原告各商標と被告標章とを対比観察している。

しかし、その前に前提事実としていることは、昭和20年12月に設立された原告と昭和33年12月に設立された被告平塚金属は、いずれもAを代表者として設立された会社であるところ、Aが昭和49年に死去後は、その子のBが両者の代表取締役役に就任し、また被告には山商と箱崎貿易とがいるという、やや複雑な関係にある事件である。

また原告は、原告各商標の商標権者であるところ、被告標章1, 2は原告商標1, 2と同一であり、被告平塚金属が製造し販売等している内燃機関用ピストンは、原告商標1の指定商品の第7類「自動車の発動機の部品」に含まれ、また原告商標2の指定商品である第7類の「陸上の乗物用の動力機械の部品」に含まれ、また原告商標2の指定商品である第7類の「陸上の乗物用の動力機械の部品」に含まれる。

そして、被告平塚金属は、被告製品に被告標章1, 2を付し、被告標章1, 2を付した箱に被告製品を入れて販売し、又は中東、東南アジア等へ輸出している。

また、被告平塚金属は、被告製品に被告標章を付し、被告標章3に付し、被告標章3を付した箱に被告製品を入れて販売、輸出している。

被告山商は、被告標章3を付した被告製品を中東などへ輸出している。

被告箱崎貿易は、被告標章3を付した被告製品を東南アジアなどへ輸出している。

2. 被告平塚金属は、平成26年2月29日、被告標章3について商標出願し、同年6月27日に登録を受けたが、指定商品に第7類と第12類に属する商品であり、同社は平成26年頃、「ART」刻印の金型について、「ART」の横に「H」の刻印を追加し、「HART」刻印の金型に順次切り替え、同年6月から、被告標章3を付した被告製品の製造を開始し、同年12月には原告各標章1, 2を付した製品の製造を終了したという。

そこで、被告標章3は原告各標章とは、外観・称呼・観念において相違するし、加えて需要者との取引時に使用される中箱側面には被告標章3とともに被告平塚金属の会社名が表示されていることに照らすと、自動車の内燃機関用ピストンの購入者は原告各標章と被告標章の出所について、誤認混同するおそれはないから、両標章は類似しない、と判断したのであるが、これは取引の実情を踏まえた類否判断であり、妥当といえるのである。

3. 裁判所は、争点2である(1)本件商標の使用許諾契約の成否については、原告は、Aが取締役の承諾なしに、原告と被告平塚金属の双方を代表して本件使用許諾契約を締結したと主張することから、必要な会社法等法律上の手続は取られていたと推認するのが相当であると認定したが、Aが両者の代表者であつてみれば、やむを得ない判断といえるだろう。

(2)本件商標の使用許諾契約の解約の有効性については、契約締結の経緯、内容、性質等を考慮すると、本件契約は無償であるものの、原告が被告平塚金属の

同意なく同契約を一方的に解約するには、両者間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難であることや、同被告が原告各商標のブランドイメージを損なうような背信行為を行ったことなど、その解約を正当化するだけの理由が必要であると解すべきであると説示している。

そして、総合して、平成6年の時点では、原告と被告平塚金属との間では取引が継続し、その協力関係についても一定程度維持され、関係の修復が不可能なほど損なわれていたとは認められないから、平成6年7月4日付書面と同年9月14日書面による原告からの本件契約の解除は、解約を正当とする理由があるとは認められない、と認定したのである。

4. 次に、裁判所は、原告の被告平塚金属に対する契約書による本件契約の解除について正当な理由があるかどうか検討したところ、平成25年10月22日の時点では、原告と被告平塚金属との間の信頼関係は、取引関係を継続できない程度に損なわれ、その修復が困難な状態にあったと認めるのが相当であるから、本件警告書による本件契約の解除については正当な理由があり、同契約は、同日をもって解約されたと認められる、と認定したのである。

5. そこで、争点4の不当利得の発生とその額について裁判所は、本件契約は平成25年10月22日をもって終了したものと認め、同年10月23日以降は被告平塚金属による原告各商標を付した被告製品の販売等は、原告各商標権を侵害することになると説示し、算定したところ、被告製品の売上額は7億1893万1421円と認めるのが相当であると認定し、また使用料率は売上高の3%が相当であるとして計算したところ、2156万7943円と算定され、これが被告の使用料相当額の不当利得額となり、支払い命令が出たのである。

被告が得た不当利得額を、商標権使用料率相当額と算定することが妥当であるかどうか、換言すれば、商標による寄与率はその程度のものなのかについて考えてみる事案ではあるが、裁判所が考えた一つの算定方法であると理解できるのである。

[牛木 理一]

(別紙)

〔商標権目録〕

(1)

登録番号 第578770号
出願日 昭和27年(1952年)8月30日
登録日 昭和36年(1961年)8月15日
商標

A R T

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第7類

自動車の発動機の部品，航空機の発動機，鉄道車両の原動機の部品，船舶の機関（エアクッション艇用のものを除く。）

第12類

荷車，馬車，人力車，自動車並びにその部品及び附属品，自動車の発動機（その部品を除く。），自動車のベアリング，自動車の緩衝器，自動車の制動機，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，鉄道車両の原動機（その部品を除く。），航空機の車輪，鉄道車両の車輪，自動車の車輪，人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの車輪，航空機のタイヤ，自動車のタイヤ，人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーのタイヤ，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。）

(2)

登録番号 第1488595号の1
出願日 昭和46年(1971)1月19日
登録日 昭和56年(1981)11月27日
商標

“ART”

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第7類

金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，包装用機械

器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風水力機械器具，農業用機械器具（蚕種製造用又は養蚕用の機械器具を除く。），漁業用機械器具，ガラス器製造機械，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，機械式の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，機械式駐車装置，芝刈機，業務用食器洗浄機，業務用電気式ワックス磨き機，業務用電気掃除機，電動式カーテン引き装置，陶工用ろくろ，塗装機械器具，乗物用洗浄機，廃棄物圧縮装置，廃棄物破碎装置，軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），動力伝導装置（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），制動装置（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），バルブ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。）

第11類

工業用炉，原子炉，ボイラー，業務用揚物器，業務用食器乾燥機，業務用炊飯器，業務用煮炊釜，業務用焼物器，業務用レンジ，冷凍機械器具，飼料乾燥装置，牛乳殺菌機，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），太陽熱利用温水器，浄水装置，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，業務用ごみ焼却炉

第12類

荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素（緩衝器，ばねを除く。），乗物用盗難警報器，落下傘

(別紙)

〔被告標章目録〕

- 1 ART
- 2 “ART”
- 3 HART