

登録商標「KAMUI」侵害差止等請求事件：東京地裁平成22(ワ)32483・平成24年1月24日(民47部)判決<棄却>〔特許ニュースNo.13194〕

### 【キーワード】

共同経営者，商標の類似，先使用权，登録無効の抗弁，報復目的，権利の濫用

### 【事 実】

#### 第1 請求

1 被告は，ゴルフクラブに，別紙被告標章目録記載1，3，5の各標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を通じて提供してはならない。

2 被告は，キャディバッグに，別紙被告標章目録記載3の標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を通じて提供してはならない。

3 被告は，ゴルフクラブ及びキャディバッグに関する広告に，別紙被告標章目録記載1ないし4の各標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。

4 被告は，その所有し，占有する別紙被告標章目録記載1，3，5のいずれかの標章を付したゴルフクラブ，同目録記載3の標章を付したキャディバッグ及び同目録記載1ないし4のいずれかの標章を付したゴルフクラブの広告用パンフレットを廃棄せよ。

5 被告は，原告に対し，8000万円及びこれに対する平成22年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

#### 第2 事案の概要

本件は，「KAMUI」の商標（商品及び役務の区分は第28類，指定商品は運動用具）を有する原告が，被告が同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ及びキャディバッグの譲渡等を行い，これらの商品の広告に同標章を付して展示等をしていることが原告の商標権を侵害するとして，商標法（以下単に「法」という。）36条1項に基づく被告の上記侵害行為の差止め及び同条2項に基づく上記各商品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

#### 1 争いのない事実

##### (1) 当事者

ア 原告株式会社カムイワークスジャパンは，ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。原告の旧商号は，株式会社北陸ゴルフ製作所で

あり、その後、商号が株式会社カムイワークスに変更され、平成9年10月22日に、現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更された。  
イ 被告株式会社中条は、ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。

(2) 原告は、次の商標権（以下、「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有する。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 登録番号      | 第5142685号   |
| 出願年月日     | 平成19年4月23日  |
| 登録年月日     | 平成20年6月20日  |
| 公報発行日     | 平成20年7月22日  |
| 商品及び役務の区分 | 第28類        |
| 指定商品      | 運動用具        |
| 登録商標      | KAMUI（標準文字） |

(3) 被告は、遅くとも平成20年7月23日から、被告が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ（以下、これらを総称して「被告製品」ということがある。）に、別紙被告標章目録記載1ないし5記載の各標章（以下、それぞれ「被告標章1」などといい、これらを総称して「被告各標章」ということがある。）の少なくともいずれかを付して、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、電気通信回線を通じて提供し、また、被告製品に関する広告に被告各標章の少なくともいずれかを付して展示し若しくは頒布し、同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供している。例えば、被告は、ゴルフクラブに被告標章1、3又は5を付し、キャディバッグに被告標章3を付し、また、広告用パンフレットに被告標章1ないし4のいずれかを付している。

(4) 被告標章1ないし3は、いずれも本件商標と同一又は類似の商標である。

## 2 争点

- (1) 本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか（争点1）
- (2) 被告に法32条1項の先使用权が認められるか（争点2）
- (3) 本件商標は、商標登録無効審判により無効にされるべきもので、原告の本件商標権の行使は許されないか（争点3）
  - ア 本件商標は法4条1項7号に該当するか（争点3-1）
  - イ 本件商標は法4条1項10号に該当するか（争点3-2）
- (4) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか（争点4）
- (5) 原告の損害（争点5）

## 【判 断】

1 争点1（本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか）について

(1) 本件商標と被告標章4について

本件商標は、標準文字から構成される「KAMUI」の外観を有する商標で、「カムイ」の称呼が生じる。その称呼である「カムイ」は、アイヌ語の「神」を意味する語である（広辞苑第6版）ものの、このような意味が取引者、需要者に浸透して良く知られていると認めるに足りる証拠はないから、本件商標から特定の観念が生じるとまで認めることはできない。

これに対して、被告標章4は、ゴシック体に類した書体のアルファベットで一列に表記された「KAMUI TyphoonPro」の外観を有し、「KAMUI」と「TyphoonPro」との間には空白があり、「KAMUI」はすべて大文字で表記され、「TyphoonPro」は「Typhoon」の「T」と「Pro」の「P」のみが大文字で、ほかは小文字で表記されている。このような外観からすれば、「KAMUI」の部分と「TyphoonPro」の部分は不可分的に結合しているものとはいえないから、両部分は分離して観察することが可能であり、かつ「KAMUI」の部分は、後記2のとおり、被告のゴルフクラブ等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認められるから、被告標章4の一部である「KAMUI」を取り出して本件商標と比較し、その類否を判断することができるというべきである。そして、「KAMUI」の部分は、本件商標と外観が類似し、本件商標と同一の「カムイ」の称呼が生じる。

よって、本件商標と被告標章4の「KAMUI」の部分とは外観が類似し、称呼が同一であるから、本件商標と被告標章4とは、類似の商標であるといえる。

(2) 本件商標と被告標章5について

本件商標の外観、称呼、観念については、上記(1)で述べたとおりである。

これに対して、被告標章5は、ゴシック体に類した書体のアルファベットで表記された「KAMUI」（「A」に該当する文字は、横線が省略されている。）とゴシック体に類した書体のアルファベットで表記された「PRO」が二列に表記され、「PRO」は「KAMUI」の下方の中央に位置し、文字の間隔が「KAMUI」に比べると狭いという外観を有する。このような外観からすれば、「KAMUI」の部分と「PRO」の部分とは不可分的に結合しているものとはいえないから、両部分は分離して観察することが可能であり、かつ、被告標章5の一部である「KAMUI」を取り出して本件商標と比較し、その類否を判断することができるというべきことは、上記(1)に説示したとおりである。そして、被告標章5の「KAMUI」の部分は、本件商標と外観が

類似し、本件商標と同一の「カムイ」の称呼が生じる。

よって、本件商標と被告標章5の「KAMUI」の部分は、外観が類似し、称呼が同一であるから、本件商標と被告標章5とは、類似の商標であるといえる。

2 争点2（被告に法32条1項の先使用权が認められるか）について

(1) 認定事実

争いのない事実、証拠（甲1～8，11の1～18，12～44，46～51，54～86，95，96，97の1・2，98，乙1，2の1～4，3，4の1～3，5の1・2，6，7，8の1・2，9，10の2，11の1～4，12の1～7，13，14の1～5・7～16，15，16，18の1・2，23の1・2，24の1～8，26，27の1～9，原告代表者本人，被告代表者本人）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

ア 原告と被告との間の「KAMUI」に関する標章を巡る事実経過

(ア) 原告と被告は、平成5年ころ、共同でゴルフクラブを製造、販売することを計画し、平成6年2月1日、ゴルフクラブの開発、製造、販売を目的とする共同企業体カムイクラフト（以下「カムイクラフト」という。）を設立し、製造したゴルフクラブに「KAMUI PRO」（カムイプロ）の名称を付けて販売した。そして、原告と被告は、同月28日、共同で「KAMUI PRO」の商標を、第28類の運動用具で出願し、同商標は、平成9年1月7日に登録された。

当時、カムイクラフトが製造したゴルフクラブ「カムイプロ300」は、非常によく売れ、一大ヒット商品となった。

(イ) 原告と被告は、平成7年2月21日、カムイクラフトによる共同事業を解消し、カムイの新製品については、それぞれが権利を有すること、カムイプロ300の金型については、それぞれが50%の権利を有することを確認した。

(ウ) 原告は、平成7年8月30日、カムイプロ300の部品を製造していた株式会社タカギセイコー（以下「タカギセイコー」という。）に対し、今後カムイプロ300の金型を使用しないことを要求した。そこで、被告は、同年10月、原告とタカギセイコーに対し、カムイプロ300の金型の使用を妨害しないことを求める仮処分を富山地方裁判所に申し立てた。この仮処分事件は、同年11月、和解によって終了し、被告とタカギセイコーは今後ゴルフクラブの製作の取引を継続すること、タカギセイコーが製作するゴルフクラブヘッドにカムイクラフトの名称を刻印しないことなどが確認された。

(エ) 原告は、平成7年の秋ころ、取引先に対し、今後はゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアーに改め再出発を図ること、社名もカムイワ

ークスに変更することを通知し、その後、カムイツアーの名称を付したゴルフクラブを製造、販売するようになった。なお、原告は、平成7年8月24日に、「KAMUITOUR（標準文字）」の商標を第28類の運動用具で登録出願し、これは平成9年12月26日に登録された。

他方、被告は、平成8年3月ころ、取引先に対し、原告と被告がカムイプロのゴルフクラブを別々に販売することになった旨通知し、その後も、カムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造、販売を継続した。(オ) 有限会社カムイは、平成8年12月25日に設立され、被告代表者の妻がその代表取締役就任した。同社は、被告が製造するゴルフクラブ等の販売を行った。(カ) 原告は、韓国で、平成9年1月25日、「KAMUI」、「KAMUITOUR」、「KAMUI PRO」の商標を、指定商品をゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグとして出願した。しかし、韓国では、被告の販売代理店であるキムズクラブの代表者Aと株式会社プラコが「KAMUI PRO」の商標を有しており、この商標と類似するとして、上記出願は拒絶された。

(キ) 原告の韓国における販売代理店である株式会社ユニオン産業は、平成11年12月18日、上記(カ)の韓国におけるAらの「KAMUI PRO」の商標に対し、無効審判を申し立て、平成12年7月27日、同商標を無効とする審決がされ、その後、平成13年4月13日、同審決に対する取消しの訴えが棄却され、同年5月5日、同審決は確定した。

(ク) 被告は、平成12年1月14日、卑弥呼との間で、卑弥呼が有する次の商標（以下「CAMUI商標」という。）について、商標使用許諾契約を締結した。同契約において、卑弥呼は、被告に対し、CAMUI商標について通常使用権を許諾し、使用商品はゴルフクラブ、使用期間は平成11年3月1日から平成14年2月末日までの3年間、使用地域は日本国内とされ、被告は、卑弥呼に対し、通常使用権の対価として240万円を支払った。なお、同契約において、被告は、卑弥呼に対して、CAMUI商標の有効性を争わないことを約束していた。

登録番号 第2280009号

登録年月日 平成2年11月30日

商品の区分 旧第24類（その後、第15類、第25類及び第28類に書換登録された。）

登録商標 CAMUI（標準文字）

(ケ) 被告は、上記使用許諾契約を締結したころから、ゴルフクラブ等に「KAMUI」の標章を使用し始めた。原告は、程なくして、被告の上記標章の使用について認識したものの、被告に対して特段異議を述べることはなかった。

(コ) 被告は、平成14年3月1日、卑弥呼との間で、CAMUI商標について、上記(ク)の商標使用許諾契約とほぼ同じ内容の契約を締結し、使用期間は、平成14年3月1日から平成17年2月末日までとされ、被告は、卑弥呼に対し、通常使用権の対価として210万円を支払った。

なお、被告は、上記契約を、平成17年3月以降、卑弥呼との間で更新しなかった。しかしながら、その後においても、卑弥呼から、被告が「KAMUI」の標章を使用することについて、異議が述べられることはなかった。

(サ) 被告は、Aから、上記(キ)のとおり、韓国における「KAMUI PRO」の商標が無効とされたとの連絡を受けたため、韓国で「KAMUI」の商標を登録する方法を検討し、最終的に、平成14年5月17日、「KAMUI」の商標をゴルフクラブ、ゴルフボール、キャディバッグ等を指定商品として商標登録出願し、平成15年9月2日、同商標は韓国において登録された。

上記商標が登録された後、被告は、キムズクラブと相談の上、韓国のゴルフクラブの販売店に対し、原告の「KAMUI TOUR」の商標を付したゴルフクラブを取り扱わないことを求めた。

(シ) 原告は、平成19年4月23日、本件商標を登録出願した。そして、原告は、同月24日、CAMUI商標の第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」について、過去3年間使用された事実が認められないとして、商標登録取消しの審判を請求し、平成20年3月18日、上記指定商品についての登録を取り消す審判がされた。

なお、被告は、上記審判がされたことを認識していなかった。

そして、本件商標は、平成20年6月20日に登録された。

(ス) 原告は、平成21年4月3日、被告に対し、今後第28類の運動用具について、「KAMUI」単独での表示を使用することを禁止する旨通知した。さらに、原告は、同年6月22日、被告に対し、今後「KAMUI」商標を使用しないことを求める警告書を送付した。

そして、原告は、平成22年8月26日、被告に対し、本件訴訟を提起した。

(セ) 原告代表者は、カムイクラブトによる共同事業の解消の際、原告と被告はお互いに「KAMUI PRO」を使用しないようにすることを約束し、被告の「KAMUI PRO」の使用に対しても異議を述べた旨供述するが、上記供述は、具体的な内容についてあいまいであり、同供述に符合する客観的な証拠もないから、これに反する被告代表者の供述に照らし、採用することはできない。

イ 被告による被告各標章の使用について

(ア) 被告は、平成12年の時点で、被告標章3やその他「KAMUI」単

体の標章を，ゴルフクラブのヘッドやネックに付して製造・販売し（有限会社カムイが販売。以下同じ。），また，キャディバッグに被告標章3を付して販売し，さらに，被告のゴルフ用品のカタログにも上記各標章を付していた。また，被告は，このころ，「KAMUIPRO」の標章や名称が付されたゴルフクラブも製造・販売しており，これらが掲載されたカタログには「KAMUIPRO」の標章も付されていた。

(イ) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「KAMUI320」には，ヘッドに被告標章1，シャフトに被告標章3が付されていた。「KAMUI320」は，平成13年には1万1720本，平成14年には8676本，平成15年には2730本，平成16年には924本，平成17年には345本が販売された。

(ウ) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「TYPHOONPRO380」（タイフーンプロ380）には，ヘッドとシャフトに被告標章3と「Typhoonpro」の標章が付されていた。「TYPHOONPRO380」は，平成14年には2808本，平成15年には4316本，平成16年には1199本，平成17年には312本，平成18年には137本が販売された。

なお，被告は，「TYPHOONPRO」（標準文字）の商標を平成7年8月24日に登録出願し，同商標は平成9年8月1日に登録された。

(エ) 「TYPHOONPRO380」を除く，被告が製造・販売した「TYPHOONPRO」シリーズのゴルフクラブには，ヘッドやネックに被告標章3が，また，ヘッドに「Typhoonpro」の標章が付されていた。「TYPHOONPRO380」を除く「TYPHOONPRO」シリーズは，平成12年には2373本，平成13年には554本，平成14年には260本，平成15年には177本，平成16年には94本が販売された。

(オ) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「RD」（RD KAMUIPROFAIRWAYWOOD）には，ヘッドに被告標章3が付されていた。「RD」は，平成16年には592本，平成17年には680本，平成18年には1752本，平成19年には247本，平成20年には141本，平成21年には169本が販売された。

(カ) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「KAMUIPRO430」には，ヘッドに被告標章3が付されていた。「KAMUIPRO430」は，平成17年には2644本，平成18年には3478本，平成19年には971本，平成20年には131本が販売された。

(キ) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「TP-03」（同クラブのカタログ（甲5）では，「TP-03 タイフーンプロ TyphoonPro R」，「タイフーンプロ<TP-03>」と記載されていることからすると，

「TP」は「Typhoon Pro」を意味すると認められる。)には、ヘッドに被告標章3とロゴを用いた「Typhoon Pro」の標章が付されていた。「TP-03」は、平成19年には7093本、平成20年には6150本、平成21年には1886本が販売された。

(ク) 上記(イ)ないし(キ)の被告が製造する被告標章1又は3の「KAMUI」の標章が付されたゴルフクラブは、全国各地で販売され、その販売本数の合計は、平成12年は2376本、平成13年は1万2274本、平成14年は1万1744本、平成15年は7223本、平成16年は2809本、平成17年は4008本、平成18年は5464本、平成19年は8355本、平成20年は6453本であった。

(ケ) 有限会社カムイの平成15年12月21日から平成16年12月20日までの売上高は1億7455万円、平成16年12月21日から平成17年12月20日までの売上高は1億2026万円、平成17年12月21日から平成18年12月20日までの売上高は1億1826万円、平成18年12月21日から平成19年12月20日までの売上高は1億9888円であり、同社の売上高のほぼすべては、被告が製造するゴルフクラブの販売によるものであった。

(コ) 雑誌等における被告のゴルフクラブの掲載状況

- a 被告のゴルフクラブ「KAMUI 320」(上記(イ)参照)は、被告(中条)の表示と共にゴルフメイト2001年8月号に掲載され、また、ゴルフダイジェスト2001年10月号にも掲載された。
- b 被告のゴルフクラブ「TYPHOONPRO 380」(上記(ウ)参照)は、週刊ゴルフダイジェスト2002年10月1日号に「カムイ」のクラブとして掲載され、また、同年に発行されたゴルフクラシックにも被告の表示及び「カムイ」の記載と共に掲載された。さらに、同クラブは、ゴルフダイジェスト2004年2月号にも「カムイ」のクラブとして掲載された。
- c 被告のゴルフクラブ「KAMUI 320改」(このクラブは、上記(イ)の「KAMUI 320」同様、ヘッドに被告標章1が付されている。)は、チョイス2002年11月号に「カムイ」のクラブとして掲載された。
- d 月刊ゴルフ用品界2004年9月号に、被告のゴルフクラブ「KAMUI PRO V」の広告が、被告及び「KAMUI PRO」の表示と共に掲載された。このクラブのヘッドには被告標章3と「KAMUI」と「PRO」を二段に表記した「KAMUI PRO」の標章が付されていた。
- e 月刊ゴルフ用品界2005年8月号に、被告のゴルフクラブ「KAMUI PRO 430」(上記(カ)参照)の広告が、被告標章3、被告及び「KAMUI PRO」の表示と共に掲載された。

- f 月刊ゴルフ用品界2006年3月号に、被告のゴルフクラブ「KAMU I P R O 4 3 0」と「KAMU I P R O 4 3 0 C F M」を紹介する記事が、被告及び「KAMU I」の表示と共に掲載された。「KAMU I P R O 4 3 0 C F M」のヘッドにも被告標章3が付されていた。
- g 月刊ゴルフ用品界2006年8月号に、「KAMU I P R O 4 3 0 C F M」を被告のゴルフクラブとして紹介する記事が、「KAMU I」の表示と共に掲載された。
- h 平成18年10月27日の読売新聞に、被告のゴルフクラブ「KAMU I P R O 4 3 0 C F M」の広告が被告及び「カムイ」の表示と共に掲載された。
- i 月刊ゴルフ用品界2007年3月号に、被告のゴルフクラブ「KAMU I P R O V」、「KAMU I P R O W E D G E」、「KAMU I T P」、「R D」(上記(オ)参照)の広告が被告標章3、被告及び「KAMU I P R O」の表示と共に掲載された。また、同誌には、被告、「KAMU I P R Oブランド」のニューモデルとして、「KAMU I P R O V」を除く上記各クラブと「KAMU I P R O P U T T E R」を紹介する記事が掲載された。
- j 被告は、2007(第9回)ゴルフダイジェストドラコン日本選手権の協賛企業となり、同選手権のパンフレットに、被告標章3及び被告の表示と共に被告のゴルフクラブ「T P - 0 3」(上記(キ)参照)の広告が掲載された。
- k 月刊ゴルフ用品界に掲載される、全国の主なゴルフ用品販売店における売れ筋のクラブの情報を提供する「定店観測」と題する記事において、被告のゴルフクラブ「KAMU I P R O V」が2004年12月号、2005年1月号、同年12月号に掲載され、また、「KAMU I P R O 4 3 0」が2005年10月号、2006年2月号、同年9月号、同年11月号、同年12月号、2007年1月号、同年2月号に掲載された。
- (サ) 被告は、これまで被告標章3や被告標章1などの「KAMU I」の標章を付したゴルフクラブを、100名を超えるプロゴルファーに納品している。
- (シ)被告は、上記(イ)の「KAMU I 3 2 0」や上記(ウ)の「T Y P H O O N P R O 3 8 0」を製造・販売していたころ、キャディバッグに被告標章3を付して販売していた。また、上記(キ)の「T P - 0 3」を製造・販売していたころ、キャディバッグに被告標章3を付して販売していた。
- (ス) 被告が製造・販売したゴルフクラブ「T P - 0 5」(同クラブの「T P」が「T y p h o o n P r o」を意味するのは、上記(キ)の「T P - 0 3」と同様である。)には、ヘッドに被告標章5が付されていた。

「TP-05」は、平成21年には5611本が販売された。

ウ 原告による「KAMUI」に係る標章の使用等について

(ア) 原告は、上記ア(エ)のとおり、カムイクラフトの解消後は、製造・販売するゴルフクラブの名称として、「KAMUITOUR」、「カムイツアー」を採用した。原告が製造・販売したゴルフクラブのうち、「KAMUITOUR300」(カムイツアー300)には、ヘッドに「KAMUITOUR」、「KAMUIWORKS」の標章が付された。

平成9年6月ころから販売された「KAMUITOUR ASIRI」(カムイツアーアシリ)には、ヘッドに「KAMUITOUR」、「KAMUIWORKS」の標章が付され、平成10年6月ころから販売された「アシリアイアン」においては、ヘッドに筆記体の「Kamuitour」の標章と、ブロック体の「Kamuiworks」の標章が付された。

さらに、平成13年11月ころから販売されたカムイツアー360や、それ以降に販売されたカムイツアーアシリ等のゴルフクラブにおいては、ヘッドに筆記体の「Kamuitour」の標章等が付された。

なお、原告は、本件商標が登録されるまで、日本国内で原告が製造・販売するゴルフクラブに「KAMUI」単独の標章を使用することはなく、その広告にも「KAMUI」単独の標章は使用せず、「KAMUITOUR」、「カムイツアー」、「ASIRI」、「アシリ」等の標章を使用していた。

(イ) 原告のゴルフクラブが「カムイ」のゴルフクラブとして扱われている雑誌等の記事は、以下のとおりである。

- a 平成9年6月2日のスポーツニッポンに、原告の「カムイツアーアシリ」が「カムイ」の新製品として紹介された。
- b パーゴルフ1997年9月号に、原告の「カムイツアーアシリ」が「カムイ」の「ニューモデルチタン」として紹介された。
- c 平成10年2月19日のスポーツ報知に、原告の「カムイツアーアシリ」が「カムイのドライバーはめちゃくちゃ飛ぶ」と紹介された。
- d アルバトロス・ビュー1998年4月23日号の原告の「カムイツアーアシリ」を紹介する記事の中で、同クラブが「カムイ」と記載され、また原告も「カムイ」と記載された。
- e 平成10年4月27日の北日本新聞に、原告代表者へのインタビュー記事が掲載され、この記事の中で「アイアンからパター、ゴルフバッグまで『カムイ』ブランドがそろった」との記載がされた。
- f 平成10年8月5日のデイリースポーツに原告の「カムイツアーアシリ」を紹介する記事が掲載され、この記事の中に「カムイのクラブの申し込み・問い合わせは」との記載があった。
- g 平成10年9月4日の大阪日刊スポーツに、「カムイのドライバー」と

して原告の「カムイツアーアシリ」のモニターを募集する記事が掲載された。

h 平成11年4月7日のデイリースポーツに、原告の新製品を紹介する記事が掲載され、この記事の中で原告が「『カムイ』ブランドで一躍、名を売った」と紹介された。

i 平成11年3月18日の読売新聞に掲載されたゴルフクラブの広告記事の中で、原告の新製品が紹介され、「ドライバーはカムイ。カムイの名前は・・・」との記載がされた。

j ゴルフダイジェスト2006年12月号に、原告がかつて製造・販売していた「KAMUITOUR300」を「カムイ」のクラブとして紹介する記事が掲載された。

(ウ) 原告の製造するゴルフクラブの年度別（各年度は、4月から翌年の3月まで）の売上本数と売上高は、平成8年度は2万4794本、11億0456万円、平成9年度は2万6054本、15億0672万円、平成10年度は1万5809本、6億7474万円、平成11年度は1万2496本、4億7806万円、平成12年度は6657本、2億3993万円、平成13年度は4242本、1億2150万円、平成14年度は4721本、1億4809万円、平成15年度は4751本、1億3398万円、平成16年度は5376本、1億2697万円、平成17年度は6676本、1億2905万円、平成18年度は1万1613本、1億9242万円であった。

(2) 上記(1)イのとおり、被告は、平成12年以降、ゴルフクラブに被告標章3をはじめ、被告標章1やその他「KAMUI」単体の標章を付して製造・販売し、また、キャディバッグにも被告標章3を付して販売しており、これらの各標章は、「KAMUI」の標章として社会通念上同一のものと認められる。そして、上記(1)イ(ク)、(ケ)のとおり、上記「KAMUI」の標章が付されたゴルフクラブが、平成12年から本件商標が登録される前年の平成18年までに合計して約4万5000本販売されており、平成16年以降は毎年1億円を超える売上げがあったこと、上記(1)イ(コ)のとおり、複数の雑誌等に上記「KAMUI」の標章が付された被告のゴルフクラブが、場合によっては被告の表示と共に、掲載されていたこと、上記(1)イ(サ)のとおり、上記「KAMUI」の標章が付されたゴルフクラブが100名を超える多数のプロゴルファーに納品されていることを併せ考慮すると、上記「KAMUI」の標章は、本件商標が登録出願された平成19年4月23日の時点において、被告の製造・販売するゴルフクラブ及びその関連用品であるキャディバッグを表示するものとして需要者の間に広く認識されていた（法32条1項）というべきである。

そして、上記(1)ア認定の事実経過によれば、被告が「KAMUI」標章を使用することに不正競争の目的は認められないから、被告には、法32条1項

により、ゴルフクラブ及びその関連用品であるキャディバッグについて、「KAMUI」の標章として社会通念上同一の標章と認められる被告標章1ないし3の先使用権が認められる。

他方、被告は、社会通念上同一性が認められる「KAMUI」の標章の周知性について主張・立証するのみで、被告標章4及び5については、具体的な主張・立証がないから、これらの標章について被告に法32条1項の先使用権を認めることはできない。

なお、原告は、被告が卑弥呼との間の商標使用許諾契約が平成17年2月末日に終了したにもかかわらず、「KAMUI」の標章の使用を継続したことを論難するが、上記契約終了後も卑弥呼から被告に対し、「KAMUI」の標章の使用について、特段異議が述べられたことが認められないことからすれば、被告が原告に対し、法32条1項の先使用権を主張することは何ら妨げられないというべきである。

3 争点4（原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか）について

被告標章4及び5について、被告に法32条1項の先使用権が認められないことは、上記2説示のとおりである。

しかしながら、社会通念上同一の標章と認められる「KAMUI」の標章をゴルフクラブ及びその関連用品であるキャディバッグへ使用することについては、上記2のとおり、被告に法32条1項の先使用権が認められ、また、上記2(1)の認定事実によれば、原告と被告は、カムイクラフトの共同事業を解消した後は、原告は「KAMUITOUR」（カムイツアー）、「ASIRI」（アシリ）、被告は「KAMUIPRO」（カムイプロ）、「TYPHOONPRO」（タイフーンプロ）、「KAMUI」（カムイ）の名称でそれぞれゴルフクラブを販売し、日本国内では互いの名称について異議を述べたことは認められないこと、被告が卑弥呼からCAMUI商標について使用許諾を得て、平成12年ころから被告のゴルフクラブに「KAMUI」の標章を使用し始め、被告のゴルフクラブに被告標章1、3等の「KAMUI」単独の標章を付すようになったこと、原告は、被告が「KAMUI」単独の標章を使用していることをその使用開始から程なくして認識していたものの、本件商標が登録されるまで、その使用について特段異議を述べることはなかったこと、原告は、本件商標が登録されるまで、日本国内で製造・販売するゴルフクラブに「KAMUI」単独の標章を使用することはなかったこと、雑誌等においても、原告のゴルフクラブを「カムイ」のゴルフクラブとして扱うものは平成9年から平成11年までのものがほとんどで、「KAMUI」や「カムイ」の単独の表記が原告の標章として浸透していなかったことが認められる。そして、上記2(1)ア認定の事実経過、証拠（甲82、95、原告代表者本

人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告が被告による「KAMUI」単独の標章の使用の事実を知りながら、あえて卑弥呼のCAMUI商標の取消審判を得た上で、本件商標を登録し、被告に対し本件商標権を行使したのは、韓国で被告が原告の「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブの取扱いの中止を各販売店に要請したことに報復する目的があったためであることが認められる。

上記 ないし の事情に、原告の本件商標権の行使の目的を併せて考慮すれば、原告が被告に対し、本件商標(KAMUI)と類似すると認められる被告標章4(「KAMUI TyphoonPro」の標章)及び5(「KAMUI」と「PRO」から成る二段表記の標章)をゴルフクラブに使用する行為について、本件商標権を行使することは、正当な権利行使とは認められず、権利の濫用として認められないというべきである。

#### 4 まとめ

以上のとおり、被告には、法32条1項により、被告標章1ないし3をゴルフクラブ及びその関連用品であるキャディバッグに使用する権利が認められる。また、原告が、被告に対し、被告標章4及び5をゴルフクラブに使用することについて、本件商標権を行使することは、権利の濫用として許されない。

さらに、被告標章4については、証拠上、甲第4号証の被告のゴルフクラブのパンフレットで使用されている事実しか認められず、被告のキャディバッグやその広告に使用されていることを認めるに足りる証拠がないことからすれば、被告標章4がキャディバッグに使用されるおそれも認められないというべきである。よって、原告は被告に対し、キャディバッグに関する広告に被告標章4を付さないことを求めることはできない。

よって、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないこととなる。

#### 結 論

以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1. この判決文の事実の概要および争点に対する判断を一読して、その複雑な事実関係に触れ、よくある話であると思つた。

本件における両当事者は、最初はゴルフクラブの開発、製造、販売を目的とする共同企業体「カムイクラフト」を設立し、また共同で「KAMUIPRO」の商標を第28類運動用具について出願し、平成9年1月7日に登録していた。同社が製造したゴルフクラブ「カムイプロ300」はよく売れ、大ヒット商品となったという。それから1年後に共同事業を解消しそれぞれが独立し

たことから、商標の使用をめぐっておかしくなったようである。これに韓国における商標が絡んで来たり、国内では第三者（卑弥呼）の登録商標が登場し、被告が卑弥呼に通常使用権契約により対価を支払ったりして、ますます複雑な関係になったが、この事実を原告は承知していた。

２．ところが、原告が本件商標「CAMUI」を平成20年6月20日に、登録第5142685号として設定登録したことからおかしくなった。原告は、平成21年4月3日に被告に対し、今後「KAMUI」単独での表示の使用禁止の旨を通知した（被告は、「KAMUITOUR」の商標を使用していた。）。さらに、原告は、平成21年6月22日に被告に対し警告書を送付した後、平成22年8月26日に本件訴訟を提起した。

３．一方、被告は、平成12年以降は、ゴルフクラブに被告標章3や「KAMUI」単体の標章を付して製造販売し、またキャディバッグにも被告標章3を付して販売し、これらの各標章は「KAMUI」の標章として社会通念上同一のものと認定された。そして、この標章は、本件商標が登録出願された平成19年4月23日の時点で、被告の製造、販売する商品として需要者間に広く認識されていた（法32条1項）と認定され、かつ被告には原告に対する不正競争の目的は認められないから、法32条1項によって、ゴルフクラブとその関連用品であるキャディバッグに対しては、被告標章1ないし3について、先使用権の存在を裁判所は認められると判断したのである。

しかし、被告標章4と5については、具体的な主張、立証がないから、これらの標章については法32条1項の先使用権を認めることはできないと判断したのである。

４．裁判所は、被告標章4と5については被告に先使用権は認められないと判断したが、それに対する原告の本件商標権の行使は、権利の濫用に当たり許されないと認定した。その理由について裁判所は、6つの事情の存在と原告の本件商標権行使の目的とを併せて考慮したというが、この目的とは、被告が韓国内で行った原告の「KAMUITOUR」の商標を付したゴルフクラブの取り扱い中止を各販売店に要請したことに対する報復目的のことである。

その結果、原告による本件商標権の行使は、被告には法32条1項により、被告標章1ないし3をゴルフクラブ及びキャディバッグに使用する先使用権は認められ、また被告が被告標章4および5をゴルフクラブに使用するに対し、原告が本件商標権を行使することは、権利の濫用として許されない、と裁判所は判断したのである。

5 . このように本件判決は、きれいに原告敗訴の判決となったのであるが、権利の濫用と認定された理由の一つに、韓国での被告による権利行使に対する原告の報復があると認定したことには疑問がある。当事者は同一であっても、外国における権利行使をそのままわが国における権利行使に影響させることは理解することができない。

ただ経験から言えることは、裁判所の立場としては、判決において全部敗訴させるためには、やや無理があっても、何とか理屈によってまとめてしまえという心理状態になるのではないだろうか。これを、筆者は「mosrite of California」事件（東京地判平成19年10月25日）において経験しており、このような標章表示は産地表示に当たらないと認定され、不競法2条1項13号の適用はないと判断された次第である。

〔牛木 理一〕