

商品販売等差止請求権不存在確認請求事件：横浜地裁平成 23(ワ)4872 / 知財高裁平成 25 年（ネ）10021・平成 25 年 9 月 5 日（2 部）判決＜控訴棄却＞

### 【キーワード】

特約店契約，本件商標の使用許諾と店舗内掲示，基本契約の債務不履行，商標権侵害，不正競争行為（不競法 2 条 1 項 1 号）

### 【控訴の趣旨】

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人が，商標登録第 3 0 5 5 9 7 2 号，商標登録第 3 3 0 7 6 3 9 号，商標登録第 3 3 3 5 1 9 4 号又は商標登録第 3 3 4 4 9 6 6 号の商標権のいずれに基づいても、控訴人がその店舗内に別紙店舗掲示標章目録記載の各標章を掲示することを差し止める権利を有しないことを確認する。
- 3 被控訴人が，前項の商標に係る商品等表示について不正競争防止法 3 条 1 項に基づき控訴人がその店舗内に別紙店舗掲示標章目録記載の各標章を掲示することを差し止める権利を有しないことを確認する。
- 4 被控訴人は，控訴人に対し，2 億 5 4 1 0 万円及びこれに対する平成 2 4 年 7 月 1 9 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 5 第 4 項について仮執行宣言。

### 【事案の概要】

#### 1 事案の要旨

##### (1) 本件請求の要旨

控訴人（株式会社高木）は，被控訴人（株式会社 T A S A K I）との間で被控訴人商品の売買取引をしていた者であり，被控訴人は，指定商品に同商品を含む商標権を有する者であるが，被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから，控訴人は，被控訴人に対し，商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに，上記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金 2 億 5 4 1 0 万円及び附帯金の支払を求めている。

##### (2) 原審の判断

原審は，被控訴人は控訴人に対して上記控訴の趣旨第 2 項及び第 3 項に係るものと同旨の差止請求権をいずれも有する，被控訴人に上記基本契約の債務不履行はない，として，控訴人の請求をいずれも棄却した。

#### 2 前提となる事実

##### (1) 当事者

控訴人は，昭和 5 1 年 1 0 月に設立された各種アクセサリ製造及び販売並

びに貴金属の加工及び販売等を目的とする資本金1000万円の株式会社である。(争いのない事実, 甲29, 弁論の全趣旨)

被控訴人(平成24年2月1日「田崎真珠株式会社」から商号変更)は, 昭和34年12月に設立された宝石及び貴金属の輸入, 加工, 販売に関する業務等を目的とする資本金1億円(平成22年2月26日201億6494万8855円から75億円に減資し, さらに平成24年3月1日減資した後)の株式会社である。(争いのない事実, 弁論の全趣旨)

(2) 商標権に係る差止請求に関して

ア 商標権

被控訴人は, 次の商標権を有する。(乙30~33)

図形商標1(乙33)



【登録番号】 第3055972号

【出願日】 平成4年6月 1日

【登録日】 平成7年6月30日

【商品及び役務の区分並びに指定商品】

第14類 貴金属, 貴金属製食器類, 貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ・ナプキンリング・盆及びようじ入れ, 貴金属製の花瓶及び水盤, 貴金属製針箱, 貴金属製宝石箱, 貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て, 貴金属製のがま口及び財布, 貴金属製靴飾り, 貴金属製コンパクト, 貴金属製喫煙用具, 身飾品(「カフスポタン」を除く。), カフスポタン, 宝玉及びその模造品, 宝石の原石, 時計, 記念カップ, 記念たて

文字商標1(乙30)

## 田崎真珠

【登録番号】 第3307639号

【出願日】 平成7年5月22日

【登録日】 平成9年5月16日

【商品及び役務の区分並びに指定商品】

第14類 貴金属, 身飾品(「カフスポタン」を除く。), 宝玉及びその模造品, 宝石の原石, 貴金属製食器類, 貴金属製のくるみ割り器, こしょう

入れ，砂糖入れ，塩振出し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキンリング，盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製喫煙用具，カフスポタン，時計，記念カップ，記念たて

図形商標 2 (乙 3 1)



【登録番号】 第 3 3 3 5 1 9 4 号

【出願日】 平成 7 年 5 月 2 2 日

【登録日】 平成 9 年 7 月 2 5 日

【商品及び役務の区分並びに指定商品】

第 1 4 類 貴金属，身飾品（「カフスポタン」を除く。），宝玉及びその模造品，宝石の原石，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製喫煙用具，カフスポタン，時計，記念カップ，記念たて

文字商標 2 (乙 3 2)

TASAKI SHINJU

【登録番号】 第 3 3 4 4 9 6 6 号

【出願日】 平成 7 年 5 月 2 2 日

【登録日】 平成 9 年 9 月 5 日

【商品及び役務の区分並びに指定商品】

第 1 4 類 貴金属，身飾品（「カフスポタン」を除く。），宝玉及びその模造品，宝石の原石，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器，こしょう入れ，砂糖入れ，塩振出し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキンリング，盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製喫煙用具，カフスポタン，時計，記念カップ，記念たて

イ 使用標章

別紙店舗掲示標章目録の左上図，左中図及び左下図のとおり，白鳥の図形部分（図形標章 1）を左側に，「TASAKI」の文字部分（文字標章

2)を右側に並置させた標章と、別紙店舗掲示標章目録の右図のとおり、  
称呼・観念不詳の図形(図形標章2)を左側に、「田崎真珠」の文字部分  
(文字標章1)を右側に並置させた標章の2つ(構成は4つ)である。(争  
いのない事実、弁論の全趣旨)

#### ウ 標章の使用

控訴人は、遅くとも平成8年11月1日以降、被控訴人から宝飾品を仕入  
れ、別紙店舗一覧表記載の控訴人店舗及び高島屋立川店内に存する控訴人立  
川店でこれを販売していた。

そして、控訴人は、[1]遅くとも平成11年ころから平成23年12月ま  
での間、別紙店舗一覧表記載1の店舗(大宮店)の店舗内壁面に図形標章  
1及び文字標章2を掲示し(甲29の別紙、乙27)、[2]遅くとも平成  
17年ころから平成23年12月までの間、別紙店舗一覧表記載1の店舗  
(横浜店)の店舗内壁面に図形標章1及び文字標章2を掲示し(乙27)、  
[3]平成18年9月から平成23年12月までの間、別紙店舗一覧表記載1  
の店舗(泉北店)の店舗内壁面に図形標章1及び文字標章2を掲示し(甲  
29の別紙、乙27)、[4]遅くとも平成11年ころから平成23年12  
月までの間、別紙店舗一覧表記載1の店舗(柏店)の店舗内のディスプレ  
イに図形標章2及び文字標章1を掲示し(乙27)、[5]遅くとも平成11  
年ころから平成23年12月までの間、立川店(高島屋立川店内)の店舗内  
のディスプレイに図形標章1及び文字標章2並びに図形標章2及び文字標章  
1を掲示し(甲29の別紙)、もって、商品に関する広告にこれら標章を  
付して展示していた。(争いのない事実、甲29、乙27)

なお、控訴人は、被控訴人から宝飾品を仕入れてこれを販売していた別紙  
店舗一覧表記載2の店舗(上大岡店)及び同3の店舗(新宿店)においては、  
図形標章1、図形標章2、文字標章1又は文字標章2のいずれも店舗内に掲  
示してはいない。(甲29、乙27)

#### エ 商標の同一性又は類似性

図形商標1(スワンマーク)と図形標章1(白鳥)は、同一である。

文字標章1(田崎真珠)と文字標章1(田崎真珠)は、同一である。

図形商標2と図形標章2は、同一である。

文字商標2(TASAKI SHINJU)と文字標章2(TASAKI  
I)は、類似する。

(以上につき、弁論の全趣旨)

#### オ 指定商品の同一性

被控訴人の販売する商品は上記アの各商標の指定商品に含まれる。(弁論  
の全趣旨)

#### カ 侵害のおそれに係る事情

控訴人は、控訴人がその各店舗内に図形標章1、図形標章2、文字標章1  
又は文字標章2を掲示する権利があると主張している。(顕著事実)

(3) 不正競争に係る差止請求に関して

ア 商品等表示及び周知性

図形商標 1 , 図形商標 2 , 文字商標 1 及び文字商標 2 は , いずれも , 被控訴人の業務に係る商標として被控訴人の商品等表示であるとともに , 需要者の間に広く認識されている。(争いのない事実)

イ 使用標章及び標章の使用並びに商品等表示の同一性又は類似性

上記(2)イ及びウ並びにエと同旨。

ウ 営業の混同

控訴人が図形標章 1 , 図形標章 2 , 文字標章 1 又は文字標章 2 をその各店舗内に使用することは , 控訴人と被控訴人の営業との混同を生じさせる。

(弁論の全趣旨)

エ 営業上の利益の侵害又はそのおそれに係る事情

上記(2)カと同旨。

(4) 確認の利益に関して

被控訴人は , 控訴人に対し , 控訴人が図形標章 1 , 図形標章 2 , 文字標章 1 又は文字標章 2 を別紙店舗目録記載の各店舗で使用することの中止を求めている。(争いのない事実)

(5) 債務不履行に関して

ア 本件基本契約

控訴人と被控訴人は , 平成 8 年 1 1 月 1 日ころ , 次のとおりの販売基本契約 ( 本件基本契約 ) を締結した ( 契約書中の当事者の表記は本判決のものに改めた。 ) 。 ( 乙 1 )

「第 1 条 ( 目的 )

被控訴人は , 本契約の定めるところに従い , 控訴人に対し被控訴人の商品を売渡し , 控訴人はこれを買って受けて販売することを約する。

第 2 条 ( 個別契約 )

被控訴人が控訴人に売渡す商品の品名 , 品質 , 単価 , 数量 , 価格 , 売渡条件 , その他販売に必要な条件については , 本契約に定めるものを除き , 販売の都度定めるものとする。

第 3 条 ( 危険負担 )

.....

第 4 条 ( 商品検収 )

.....

第 5 条 ( 商品の所有権の留保 )

.....

第 6 条 ( 返品 )

.....

第 7 条 ( 支払 )

.....

## 第 8 条（期限の利益の喪失）

.....

## 第 9 条（契約の有効期間）

本契約の有効期間は、平成 8 年 1 月 1 日から 1 年間とする。

前項の期間満了 1 ヶ月までに、当事者の一方または双方より書面による変更・解約の申入れのない場合には、本契約はさらに 1 年間更新されるものとする。

## 第 10 条（契約解除）

控訴人または被控訴人は、前条の有効期間中であっても、書面による 2 ヶ月前の予告をもって、本契約を解除できる。

.....

## 第 11 条（紛争の解決）

.....」

### イ 本件解約

平成 22 年 9 月 22 日ころ、被控訴人は、控訴人に対し、本件基本契約 9 条 2 項の約定に基づき本件基本契約の解約を申し入れる旨の書面を送付し、同書面は同月 30 日ころ控訴人に到達した。（争いのない事実、乙 2）

以下、図形商標 1、図形商標 2、文字商標 1 及び文字商標 2 を総称して「本件商標等」と、本件商標等に限定されない被控訴人の商標等を「被控訴人商標等」と、図形標章 1、図形標章 2、文字標章 1 及び文字標章 2 を総称して「本件標章」という。

### 3 争点

- (1) 本件商標等の使用許諾の有無
- (2) 使用許諾契約終了の有無
- (3) 権利濫用の有無
- (4) 債務不履行責任の有無
- (5) 損害の有無及び額

### 【判 断】

#### 1 事実経過に関する認定事実

下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

##### (1) 取引の概要

平成 8 年 1 月 1 日ころ、控訴人と被控訴人は本件基本契約を締結した。

控訴人は、遅くとも同日以降、被控訴人から商品を仕入れて販売する取引を行っていた。また、控訴人は、被控訴人又は第三者から半製品、金具等を仕入れてこれを加工し、これに被控訴人商標等を付して控訴人店舗内で販売をしていたこともある。

被控訴人は、控訴人が被控訴人から仕入れた商品を販売するに当たって、被控訴人商標等の付された商品を譲渡等することや、控訴人が被控訴人商品に被控訴人商標等が表されたタグや値札を付すことや、控訴人が被控訴人から仕入れた半製品に被控訴人商標等を付すことを認めており、被控訴人が控訴人に対して本件商標等に係る清刷りを交付したこともあった。

控訴人は、被控訴人から直接仕入れた商品その他商品の販売に当たって、控訴人店舗内の壁面などに被控訴人商標等の掲示を行っていた。

一方で、控訴人は、控訴人店舗内で、控訴人独自のブランドである「F E L L I N I」に係る商品も販売していた。

(甲3, 29, 乙1, 2, 16, 27, 28)。

#### (2) 被控訴人の業績悪化

被控訴人は、業績低迷から平成19年10月期まで3年連続で連結純損失を計上し、平成20年、第三者割当増資を実施し投資ファンドの傘下に入ったが、拠点統廃合などの合理化に伴い棚卸資産の評価損など91億円を新たな特別損失に計上し、平成20年10月期の連結純損益予想を28億円の赤字から159億円の赤字に大幅下方修正した。また、合理化のために正社員の3分の1以上にあたる約450人の希望退職者を募集し、平成21年10月31日までに被控訴人社員532名が希望退職した。(乙4~7, 28)

#### (3) 本件商標等の使用終了通知

被控訴人は、ブランドの整理刷新のため、平成21年7月27日ころ、控訴人を含む全国の取引先約460社に対し、内容証明郵便にて、次の内容の「商標使用終了のご連絡」を送付した。(乙8~10, 12, 28)

「弊社は、より魅力のある宝飾ブランドとして生まれ変わるため、現在、新商品の開発、知的財産戦略の改革を進めております。

つきましては、弊社商標等の知的財産一切(TASAKI, TASAKI SHINJU)のロゴ、スワンマーク等一切)の貴社における使用を平成22年4月末日をもって終了いただきたく、本書面をもって、通知いたします。」

#### (4) 新ブランドの発表

平成21年9月、被控訴人は、新たなTASAKIブランドを発表した。

(甲29, 乙8)

#### (5) 本件確認書の送付

平成22年1月28日ころ、被控訴人は、控訴人を含む各取引先に対し、同年4月末日時点における控訴人の被控訴人商品の在庫に関する対応につき、次のとおりの内容の「平成22年5月以降の弊社商標付商品の貴社在庫に関する販売についての確認書」(以下「本件確認書」という。)を送付し、同意を求めた(甲29の別紙, 乙13)。

「1、貴社が平成22年4月末日時点で保有する弊社商標付商品の在庫につきましては、平成22年5月以降も販売を継続していただいで結構です。

2、弊社商標付商品の販売にあたり、ケース、証明書などの弊社商標付商品に付随して弊社が供給した販売ツールは、そのままご使用ください。

3、ケース・証明書などの弊社商標付商品に付随する販売ツールの供給は4月末日をもって終了させていただきます。つきましては、貴社が保有する在庫につきまして必要と思われるケース・証明書の数量を平成22年2月末日までに弊社担当者までお知らせ下さるようお願いいたします。

4、店頭および催事における弊社商標付商品のディスプレイは、弊社店舗やコーナーとして誤認されない最小限の範囲での設置をお願いいたします。特に、書体の如何を問わず、欧文字表記による「TASAKI」又は「TASAKI SHINJU」の記載はご遠慮ください。

また、漢字で「田崎真珠」と表記することをご希望する場合は、事前に弊社担当者にご連絡の上、弊社法務担当者の書面による事前承諾をお取りください。

.....

5、雑誌・DM・インターネット等の各媒体への記載につきましても「TASAKI」、「TASAKI SHINJU」、「田崎真珠」を含む弊社の登録商標の使用をご希望される場合は、添付の商標掲載依頼書に必要事項をご記入の上、その原稿全文を添付し、事前に弊社法務担当者までご連絡いただき、弊社法務担当者の書面による事前承諾をお取りください。

もし事前承諾の手続きが無く、不当な商標使用を行われた場合は、法的措置を採らざるを得ない事態にもなりかねませんのでご注意ください。」

#### (6) 販売ツールの注文

平成22年4月7日ころ、控訴人は、被控訴人に対し、販売ツールとして、ケースにつき、ネックレス分1441個、ペンダント分1225個、イヤリング分1269個等を、備品につき、ピンク巾着1500枚、ピンクショッパー大2591枚、ピンクショッパー小4663枚等の注文をした。(甲29の別紙)

上記数量は、被控訴人が把握している商品の納品個数と大きくかい離していたため、控訴人と被控訴人との間で交渉が行われ、その後に所定数が納品された。(乙28)

#### (7) 特約店契約の締結交渉開始

平成22年5月から同年9月にかけて、被控訴人と控訴人は、控訴人が被控訴人の特約店となるための契約交渉を行った。この特約店交渉は、控訴人ほか10社以上の候補企業との間で行われたものである。(甲29、乙18、28)

一方で、控訴人は、上記(3)の通知書や同(5)の本件確認書の送付を受けた後も別紙店舗一覧表記載1の各店舗において、本件標章を控訴人店舗内の壁面に掲示し又はディスプレイに掲示していた。(甲29、乙27)



これに対し、平成22年7月、被控訴人は、控訴人に対し、控訴人店舗における本件標章の使用停止の申入れをした。(乙2, 3, 甲29)

(8) 本件解約

平成22年9月22日の本件解約申入れは、上記特約店契約締結交渉の過程でされたものである(前記第2, 2(5)イ)。

被控訴人名義の本件解約申入れを含む書簡の内容は次のとおりである。(乙2)

「9月3日付で貴社より特約店契約書(以下本契約書と言います)の内容を承諾の上、受諾するので本契約書を申請する旨の書面を頂戴いたしました。

貴社よりの申請に基づき、本契約書2通をお送りいたしますので……10月4日月曜日までに当社までご返送下さいますようお願い申し上げます。

なお、本契約の開始日は、平成22年11月1日といたします。

……

なお、今後、本契約書別紙Bに記載すべき対象店舗の選定についての協議が必要となりますが、本契約書の締結をもって、貴社ご提案の店舗を対象店舗として承諾すべき義務が弊社に生じるわけではないことを念のためお知らせ申し上げます。

また、現在貴社との間において平成8年11月1日付で締結しております販売基本契約書は、同契約書第9条第2項に基づき解約の申入れをさせていただきます。また同契約に関連して今まで貴社が製造販売されてきた弊社ブランドが付された商品(田崎真珠商品)の製造販売につきましても、平成22年10末日をもちまして終了することをご通知いたします。」

他方、被控訴人と控訴人との間の上記(7)の契約交渉においては、被控訴人の旧ブランドを付した被控訴人商品を売り場からなくすこと、被控訴人商品の年間規定買受額、預託金などの条件が折り合わず、特約店契約の締結には至らなかった。(甲29, 31, 32, 乙28)

(9) 商品販売の停止

平成22年4月以降、被控訴人から控訴人に対する商品販売は激減し、同年10月以降、被控訴人は、控訴人に対し、アフターサービス(紛失した部品を補充するための部品販売など)を目的とするなどの特別な商品販売を除き、新規の商品販売を停止した。平成23年における控訴人と被控訴人との間の取引額は月額20万円を超えていない。(甲29, 30, 32, 乙18)

(10) 立川店撤退

平成22年11月18日、被控訴人の高島屋立川店出店計画に伴い、高島屋は、控訴人に対し、控訴人立川店の「田崎真珠コーナー」の表示を「F E L L I N I」に変更するよう求めた。(甲29)

平成22年12月9日、控訴人は、被控訴人が高島屋立川店出店を計画していることに対して、被控訴人に対して次の内容の抗議書を送付した。(甲29)

の別紙 )

「ご承知のとおり、(株)高島屋の婦人雑貨部に於いて田崎真珠の取引先口座は(株)高木が取得しているにもかかわらず、特選雑貨部からのT A S A K I立川店出店は弊社としては到底、納得出来るものではありません。

.....

よって弊社、立川店撤退に伴う賠償請求を行うべく、田崎真珠(株)より購入しました(株)高木の所有する田崎真珠立川店、一切の商品在庫の返品を受理していただきますよう申し上げます。」

平成23年2月8日、控訴人は、高島屋立川店から撤退した。(甲29の別紙 )

平成23年2月14日、控訴人は、被控訴人に対し、控訴人立川店の在庫等の引き取りとして、真珠及び金製品のほか、被控訴人が取り扱っていない琥珀を含めたそれらの顧客への販売価額合計8838万1000円と什器の減価償却残44万8756円の支払を求めた。(甲29の別紙 ,乙27)

(11) 標章撤去に至る経緯

平成23年4月13日ころ、被控訴人は、控訴人に対し、控訴人立川店及びその余の店舗の被控訴人商品の在庫処理及び掲示撤去費用について協議に応じる用意があるので、これに関する資料の提出を要望するとともに、本件標章の使用停止を申し入れ、さらに、平成23年5月2日ころ、被控訴人は、控訴人に対し、配達証明郵便にて、控訴人店舗における本件標章の使用停止を求めた。(乙3,14)

平成23年6月28日ころ、控訴人は、被控訴人に対し、高島屋新宿店における「田崎真珠パールフェア」と記載された催事の企画書を送付した。これに対して、平成23年7月8日ころ、被控訴人は、控訴人に対し、内容証明郵便にて、[1]控訴人店舗における本件標章を付した看板等の撤去と本件標章の使用停止、[2]被控訴人の表示を冠しての催事の実施及びその広告宣伝の中止、[3]被控訴人の表示が付された商品の明細の提出をそれぞれ求めた。(争いのない事実、乙3)

平成23年9月20日、控訴人は、被控訴人の申立てによる本件標章の撤去を命じる仮処分命令発令の可能性を考慮し、これを事前に阻止するため、本件訴えを提起した。(甲32,顕著事実)

平成23年9月ころ、控訴人は、高島屋高崎店において、被控訴人の事前通知及び了承を得ないで、「田崎真珠フェア」と称した催事を敢行し(乙15,18,27,29)、さらに、同年10月から11月にかけて、高島屋玉川店、高島屋大宮店及び高島屋柏店において「田崎真珠」を冠した催事を開催しようとした。なお、上記高島屋高崎店において開催された「田崎真珠フェア」の広告中にある「秋の新作」なるものを被控訴人が控訴人に販売したことはなく、

これは、控訴人が被控訴人から仕入れたルース（裸石）にデザインを施して自ら製品化したものである。（乙16，18，27，弁論の全趣旨）

平成23年10月7日ころ、被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人の表示を上記催事に使用することの中止を求めるとともに、次の内容の書面を送付した。（乙17）

「……当社は、貴社に対し、口頭及び書面において、繰り返し、店頭及び催事において、当社店舗やコーナーとして誤認を生じさせ得る行為をすることがないように要請してきました。……当社が貴社に対して販売した商品の在庫に対するケース・証明書等の販売ツールの供給は、貴社が、百貨店の店頭及び催事において、当社店舗やコーナーとして誤認を生じさせないことを前提として行われているものです。本件催事の開催は、当社の再三にわたるこのような要請や前提を無視するものです。従いまして、当社は、貴社に対し、本書面により、本件催事において通知人表示を使用しないよう再度求めます。」

平成23年10月12日以降、被控訴人は、控訴人に対する販売済みの商品の修理加工の受注を停止し、さらに、平成23年10月17日ころ、控訴人に対し、被控訴人と控訴人との間の信頼関係が回復不可能な程度に破壊されているとして、ケース・保証書等の販売ツールの供給を取りやめる旨を通知した。（甲15，甲29の別紙，31，乙18，28）。

控訴人は、高島屋から被控訴人商品を撤去し「F E L L I N I」の商品に変更することを求められたことから、平成23年12月から平成24年1月ころまでに、別紙店舗一覧表記載1の各店舗における本件標章に係る掲示をすべて撤去し、被控訴人商品をすべてF E L L I N I商品に切り替えた。（甲29，32，乙27）

## 2 争点(1)（本件商標等の使用許諾の有無）について

### (1) 契約による使用許諾につき

#### ア 契約の成立の有無

控訴人は、平成3年に締結したとする控訴人主張の基本契約には本件商標等の使用許諾が明示又は黙示に含まれていた旨を主張し、控訴人代表者の陳述書（甲29）にも同旨の記載がある。しかしながら、そのほかに控訴人主張の基本契約の成立及び内容を認めるに足りる的確な証拠はなく、契約書類などの客観的裏付けを欠く控訴人代表者本人の陳述のみでは契約の内容を確定するには足りないから、上記控訴人の主張は理由がない。

控訴人の主張は、本件基本契約に本件商標等の使用許諾が明示又は黙示に含まれていた旨の主張を含むものと解されるが、本件基本契約の記載内容は、前記第2，2(5)アに認定のとおり、控訴人と被控訴人との間で被控訴人商品を買受ける際の両者間の売買取引条件の基本的・共通事項に関する条項にとどまるものであり、明示的にはいうに及ばず、黙示的にも本件商標等の

使用許諾を含むものとは解されず，やはり控訴人の主張は理由がない。

控訴人が主張するところの使用許諾は，その主張から明らかなように，使用範囲も使用条件も使用期限も無限定に等しいものであり，かような商標権者そのものが有する権利に匹敵するような強固な権利の設定が，契約書に明記もされずに口頭で一取引業者にすぎない控訴人に付与されたとするのは，特段の事情が存しなければ是認することができない。しかるに，そのような特段の事情についての控訴人の主張立証は認められない。したがって，被控訴人が控訴人に対して本件商標等の使用許諾をしたものとは認め難い。

イ その他控訴人の主張に対して

控訴人は，被控訴人商品の売買契約に本件商標等の控訴人店舗内での掲示についての許諾が当然に付随する旨を主張する。しかしながら，控訴人店舗内で本件商標等を付した商品を販売することについては，商標権者等である被控訴人によって当然に許諾されていると解されるか若しくはその許諾が強く推定されるのに対し（控訴人の商品販売態様によっては商標権が消尽していることも考えられる。），本件商標等を控訴人店舗内に掲示することの許諾の有無についてはこれとは別途の考察が必要である。このことは，本件商標等が付された商品を譲渡等することの許諾がなければ（あるいは商標権が消尽していなければ）被控訴人商品は被控訴人商品として販売できず，また，被控訴人商品を被控訴人商品として売買しても被控訴人商品の出所識別が誤認されることはないが，本件商標等を控訴人店舗内に掲示すれば，あたかも控訴人が被控訴人商品の出所であるかのように誤認され，かつ，控訴人と被控訴人とが営業主体として誤認混同されるおそれを生じることから明らかである。本件商標等を店舗内に掲示することができないことと，本件商標等が付された被控訴人商品の販売ができることとは矛盾するものではなく，両者は個別に論じられるべきことである。被控訴人商品の売買契約に，本件商標等を控訴人店舗内で掲示することの許諾が当然に付随するものではない。

なお，控訴人は，被控訴人から本件標章の清刷りの交付を受けたことを根拠に本件商標等の店舗内への掲示について使用許諾があった旨を主張するが，この清刷りについては，控訴人において被控訴人商品に本件商標のタグや値札を付する必要のために交付されたものと認められるものの（乙28），本件商標等を店舗内に掲示するために交付されたことまでを認めるに足りる証拠はない。

また，控訴人は，控訴人主張の基本契約に本件商標等を店舗内に掲示する許諾があった根拠として，平成3年10月撮影とするショーケース内の本件商標等に係るディスプレイの写真（甲34の1・2）及び電飾看板の写真（甲34の3）を提出するが，これらがその主張に係る撮影時期に撮影されたことを認めるに足りる証拠はなく，また，上記ディスプレイや電飾看板を設置することを被控訴人が許諾したこと又は被控訴人が作製したことを認めるに足りる証拠もない。

以上のほか控訴人が主張立証する点を考慮しても，控訴人が本件商標等を控訴人店舗内に掲示する許諾を得たことを認めるに足りない。

したがって，控訴人の上記主張はいずれも理由がない。

## (2) 黙示の許諾につき

控訴人は，平成3年以降控訴人は本件商標等の使用を継続してきたにもかかわらず被控訴人から異議を述べられたことはなかったから，被控訴人より本件商標等の店舗内の掲示等について黙示の許諾があった旨を主張する。

しかしながら，控訴人と被控訴人との間の取引が継続している間に被控訴人が控訴人による本件商標等の店舗内への掲示に特段の異議を述べなかったとしても，それがその間に関する限り本件商標等の使用に係る責任を免責する効果を生ずるとしても，被控訴人から後日その事実状態の解消を求められたにもかかわらず（上記1(3)(5)(8)(11)），なおその状態を継続することが正当化されるものではない。

したがって，控訴人の上記主張は理由がない。

## (3) 小括

以上のとおり，本件商標等を控訴人店舗内に掲示することについて許諾があったものと認めることはできない。

## 3 争点(4)（債務不履行責任の有無）について

次に，争点(4)についての判断に進むこととする。

控訴人は，平成3年に締結したとする控訴人主張の基本契約には，被控訴人の控訴人に対する継続的商品等供給義務が約定されたことを前提とする趣旨の主張をしている。しかしながら，控訴人主張の基本契約の成立及び内容を認めるに足りる的確な証拠がないことは上記2(1)のとおりであり，上記控訴人の主張は理由がない。

また，控訴人の主張は，本件基本契約に被控訴人の控訴人に対する継続的商品等供給義務があることを前提とする趣旨の主張を含むものと解されるが，本件基本契約書の記載内容は，前記第2，2(5)アに認定のとおりであって，控訴人と被控訴人との間で被控訴人商品を買受ける際の売買取引条件の基本的・共通事項に関する条項であり，これらは個別の具体的売買契約が成立する際の約定が中心である。

控訴人が債務不履行として主張するのは，販売ツールの提供義務も本件基本契約の約定に含まれていたことを根拠にするものであるが，販売ツールの提供に関する約定は本件基本契約書に記載はない。前記認定のように交渉が続けられていた特約店契約では販売ツールの提供の約定が盛り込まれることは想定されるものの，この契約締結には至らなかった以上，そのような約定がされたことを認めるべき根拠はないというべきである。

以上のとおりであり，被控訴人に本件基本契約を含む基本契約の債務不履行は認められない。

#### 4 争点(4) (権利濫用の有無) について

上記2に認定判断のとおり控訴人は本件商標等を控訴人店舗に掲示する許諾を得ておらず、また、上記3に認定判断のとおり被控訴人に契約違反も認められないのであるから、被控訴人の差止請求が権利濫用となる余地はない。

控訴人の権利濫用の主張は理由がない。

#### 5 まとめ

以上のとおりであり、前提事実を併せかんがみれば、控訴人が本件商標等を控訴人店舗の壁面に掲示して使用することは、本件商標等に係る被控訴人商標権の侵害であり、かつ、不正競争防止法2条1項1号の不正競争である。そして、控訴人が平成23年12月から平成24年1月までの間に本件商標等の使用を止めているとしても(前記1(11))、控訴人自身が本件標章を控訴人店舗に掲示することについて被控訴人に差止請求権がないことの確認を求める本件訴訟を維持していること自体から、控訴人は被控訴人の商標権を侵害するおそれがあり、かつ、被控訴人の営業上の利益を侵害するおそれがあることが明らかである。したがって、被控訴人は、控訴人に対し、本件商標等に係る商標権に基づいて控訴人が本件標章を控訴人店舗に掲示すること差し止める権利があり、かつ、本件商標等に係る商品等表示に基づいて控訴人が本件標章を控訴人店舗に掲示することを差し止める権利を有し、これら各差止請求権がないことの確認を求める控訴人の債務不存在確認請求は理由がない。

また、被控訴人に債務不履行は認められないから、その余の点について判断するまでもなく控訴人の損害賠償請求も理由がない。

#### 結 論

よって、本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1. 本件については、控訴審における判決文は入手できたが、横浜地裁における原審判決は入手できなかったため、ここでは専ら知財高裁の控訴審判決に対して論評する。

本件において、控訴人は被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をしていたが、同商品を含む商標権者である被控訴人が、控訴人に対しその店舗壁面等に掲示していた標章の掲示中止を要求するとともに被控訴人商品の附属品の供給を中止したことから、控訴人が被控訴人に対して差止請求権を有しないとの確認を求めるとともに、上記取引に係る債務不履行に基づいて損害賠償金の支払いを求めた事案である。

控訴人(原告)と被控訴人(被告)は、平成8年11月1日頃に、被控訴人が供給する各種商品についての特約店としての販売基本契約(本件基本契約)を締結したが、この有効期間は平成8年11月1日から1年間であった。この基本契約書の中には、特に被控訴人が有する登録商標(図形標章1, 同2, 文

字標章 1 , 同 2 についての使用規定はない。 )

2 . 被控訴人は、プラントの整理刷新のために、平成 2 1 年 7 月 2 7 日頃、控訴人を含む全国の取引先約 4 6 0 社に対し、「商標使用終了のご連絡」との書面を郵送した。これには、被控訴人会社の登録商標 4 件については、相手方において、平成 2 2 年 4 月末日を以って使用を終了してもらいたいとの通知があった。

その他、当事者間にあっては、本件の前提事実として複雑な取引関係があるから、判決も争点に至るまでに長いスペースをさいている。

3 . 争点 1 は、商標権者である被控訴人が控訴人との商品販売の基本契約には、本件商標等の使用許諾が明示又は黙示に含まれているかが問題となったが、裁判所は、本件基本契約の記載内容は両者間における被控訴人商品の買い受け時の売買取引条件の基本的・共通事項に関する条項にとどまり、明示的にも黙示的にも本件商標等の使用許諾を含むものとは解されないから、控訴人の主張は理由がないと認定した。

4 . そこで、この問題で特にクローズアップされたのは、本件商標等の掲示を控訴人店舗内であることが、本件基本契約に当然に付随するか否かの問題については、別途の考察が必要であると、裁判所は解している。

さらに裁判所は、本件商標等を控訴人店舗内に掲示すれば、あたかも控訴人が被控訴人商品の出所であるかのように誤認され、かつ、控訴人と被控訴人とが営業主として誤認混同されるおそれを生じることが明らかだからであると説示する。したがって、本件商標等を店舗内に掲示できないことと、本件商標等が付された被控訴人商品の販売ができることは矛盾せず、両者は個別に論じられるべきであると説示するが、果たして妥当だろうか。

店舗内において商標だけを単独に掲示するという方法は、その文字や図形だけを表示したプレートの商品陳列台や棚板上に載せておいたり、ショーウィンドーの窓ガラスに掲示する場合が考えられるが、ポスターやカタログなどの印刷物も多い。

本件の場合、控訴人の店舗で、被控訴人が製造販売した商品の販売特約店として販売するのだから、顧客や通行客にアピールするために被控訴人提供の商品の出所表示として本件商標を自社店舗内で使用することは、特に違法といわれる筋の行為ではないのではなかろうか。販売特約店として被控訴人と契約している控訴人としては、自店であるあの有名ブランドの「TASAKI」の真珠その他の宝飾品を取扱っていることを需要者に訴えているわけであるから、本件商標の使用は、たとえ契約書に記載された事項でなかったとしても、それは善意の行為として違法性は阻却されるのではなかろうか。

そうすると、本件判決が結論として、控訴人による本件商標を控訴人店舗の

壁面に掲示した行為を、被控訴人の商標権侵害と判断したり、不競法2条1項1号の不正競争と判断し、被控訴人に差止請求権の存在を確認することに、筆者は同意することはできない。

〔牛木 理一〕

〔平成25年(ネ)第10021号判決別紙〕

### 店 舗 一 覧 表

(店 舗 名)	(所 在)
1 大宮店	高島屋大宮店(さいたま市大宮区大門町1丁目32番地)
柏店	高島屋柏店(千葉県柏市末広町3番16号)
横浜店	高島屋横浜店(横浜市西区南港1丁目6番31号)
泉北店	高島屋泉北店(大阪府堺市南区茶山台1-3-1)
2 上大岡店	京急百貨店上大岡店(横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号)
3 新宿店	京王百貨店新宿店(東京都新宿区西新宿1-1-4)