

「グレイブガーデン」事件

[事件の表示、出典]

平成24年2月28日判決（東京地裁平成22年（ワ）第11604号（46部））
知的財産権判例集HP

[キーワード]

使用意思、除斥期間、権利濫用

I 事案の概要

原告は、指定役務を「墓地又は納骨堂の提供」（第42類）とする商標（「GRAVE GARDEN」と「グレイブガーデン」の二段表示）に係る商標権（4426122号（本件登録商標））を有している。

原告は、「グレイブガーデンみどりの森」「グレイブガーデン北本」「グレイブガーデンあさか野」「グレイブガーデンセカンドステージ」の名称の霊園における墓地の永代使用权を被告らが販売するにあたり、本件登録商標と類似する商標を使用したとして、損害賠償を請求した。

争点は多岐にわたるが、判決では、本件登録商標には商標法3条1項柱書の無効理由があり、当該登録商標に基づく権利行使は権利の濫用にあたり、また除斥期間の規定の適用はないとして、請求を棄却した。

II 判決の概要（25頁以下）

1 無効理由の有無

- ◇ 商標法3条1項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、出願人が自己の業務に現に使用する商標又は近い将来において自己の業務に使用する意思がある商標であることを要し、また、ここでいう「自己の業務に使用する意思がある」といえるためには、単に出願人が主観的に使用の意図を有しているというのみでは足りず、自己の業務での使用を開始する具体的な予定が存在するなど、客観的にみて、近い将来における使用の蓋然性が認められることを要するものと解するのが相当である。
- ◇ 墓埋法10条1項の規定とこれに関する行政上の通知及び各都道府県等の条例の内容からすれば、本件商標の商標登録がされた当時（平成12年10月20日）から、個人である原告が自ら墓埋法10条1項の許可を得ることは實際上不可能であったものと認められ、したがって、原告は、「墓地又は納骨堂」の経営主体として「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を行うことはできなかったものといえる。
- ◇ 原告が主張する、原告が本件商標の登録出願（平成11年6月11日）以前から世界

平和寺の相談役として同寺の運営に関与し、同寺からその業務を委託される立場にあったとの事実、原告が平成11年ころから平成18年ころまで世界平和寺の委託により本件商標を使用した霊園開発事業（X町における事業）の計画を進めていたとの事実、原告が平成18年以降も世界平和寺の委託により本件商標を使用した霊園又は納骨タワーの開発・建設に係る事業（Y地における事業、鳴門市における事業及びZ町における事業）の計画を進めてきたとの事実は、いずれも認めることができない。

- ◇ 本件商標の商標登録がされた平成12年10月20日当時、原告が、本件商標を「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務に現に使用していたとの事実が認められないことは明らかである。
- ◇ 加えて、その当時の原告が、「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務において本件商標の使用を開始する具体的な予定を有していたとの事実も認められないこと、更に、その後の経過をみても、本件商標の商標登録日から本件口頭弁論終結日（平成23年11月24日）に至るまでの11年余りの間に、原告が、本件商標を使用して「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る自己の業務を現に行い、又は、これを具体的に計画したという事実は認められないこと、これらの事情を総合考慮すると、本件商標の商標登録当時の原告には、客観的にみて、本件商標を自己の業務に使用する意思があったとは認められないというべきである。また、その他に、原告が、これまでに、本件商標を使用して「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務を現に行い、又は、これを具体的に計画していたとの事実を認めるに足りる証拠もない。

2 除斥期間の適用の有無

- ◇ 本件商標は、その商標登録当時、出願人たる原告において、自己の業務に現に使用していたとは認められず、かつ、自己の業務に使用する意思があったとも認められないものであって、その商標登録に商標法3条1項柱書きに違反する無効理由があることは明らかである。加えて、・・・本件商標の商標登録後においても、原告が、本件商標を「墓地又は納骨堂の提供」の役務に係る業務において現に使用した事実は認められず、また、将来において本件商標を使用する具体的な計画があることも認められないものであるから、本件商標には、原告の信用が化体されているとはいえない。
- ◇ これらの事情に鑑みれば、原告の本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使を容認することは、商標法の趣旨・目的、とりわけ、いわゆる登録主義の法制下における濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという同法3条1項柱書きの規定趣旨に反する結果をもたらすものといえるから、原告の被告らに対する本件商標権に基づく損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たるものとして許されないというべきである。
- ◇ 商標法47条1項の規定は、商標登録を対世的かつ遡及的に無効とするための無効審

判請求との関係において、その請求のないまま一定の期間が平穩に経過した場合に、現存の法律状態を尊重し維持するために、商標登録についての瑕疵が消滅したものと扱う趣旨の規定であると解されるところ、商標権者の特定の相手方に対する具体的な商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断は、商標法47条1項の規定が対象とする無効審判請求の可否の問題とは異なる場面の問題である。上記権利濫用の成否は、当事者間において具体的に認められる諸般の事情を考慮して、当該権利行使を認めることが正義に反するか否かの観点から総合的に判断されるべきものであって、ここで考慮され得る事情については、特段の制限が加えられるべきものではない。

III 検討

◇ 除斥期間経過後の権利濫用の抗弁について、

<肯定>

・東京地判平成17年10月11日（ジェロウィタール）

「原告は、同号違反を商標法39条の準用する特許法104条の3に基づくのではなく、権利濫用の抗弁としてこれを主張するものである。商標登録に無効理由が存在し、それが本来登録されるべきでないものであったのにもかかわらず、過誤により登録された場合には、仮に無効審判請求により無効とされることがなくても、そのような無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく請求は、衡平に反し、権利の濫用として許されない（最高裁平成10年（オ）第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集第54巻4号1368頁参照）。よって、商標権の設定の登録の日から5年を経過した本件商標1及び2についても、不正競争の目的で商標登録を受けたか否かにかかわらず、商標法4条1項10号違反の無効理由の存否について判断することとする。」

<否定>

・東京地判平成17年4月13日（LEGACY）

「なお、先願登録商標であるA株式会社の「LEGACY」商標との関係では、本件商標権の登録は無効であると解する余地があるとしても、既に5年の除斥期間（商標47条）が経過しており、その登録の無効を請求することはできない。そのような地位にある本件商標権に基づき、A株式会社の「LEGACY」商標ではなく、本件商標に極めて類似したものとわざるを得ず、被告の主張によっても本件商標権の登録後に使用を開始した被告標章の使用の差止めを求めることが禁反言の原則に反するとか、権利の濫用に当たるものと解することはできない」

・東京地判平成19年12月21日（マッキントッシュ）

「仮に、本件商標の登録時点において、何らかの無効事由に該当する瑕疵があったとしても、本件商標については、既に登録後5年間の除斥期間を経過し、もはや無効審判を請求することができないものであることは明らかであるから、これを権利濫用の抗弁の根拠とすることはできないというべきである。」

- ◇ 本件は、除斥期間経過後の権利濫用の抗弁を認めたが、商標を使用していなかった点を重視しており、他の無効理由（4条1項10号等）についてまで、権利濫用の抗弁を認めたものではないと思われる。

（弁護士 小林英了）