

名称使用開始後に第三者が出願した商標による商標権侵害が認定された裁判例 「シルバーヴィラ」事件

H22.7.16 判決 東京地裁 平成 20 年（ワ）第 19774 号

商標権侵害差止等請求事件：請求認容

概要

被告が商標の使用を開始した後に出願がなされた原告商標権について、被告は**先使用权を有しておらず**、また原告標章が**慣用商標であるとはいえない**として、商標権侵害が認定された事例

【原告登録商標および被告使用標章】

原告登録商標：シルバーヴィラ

被告使用標章：シルバーヴィラ揖保川

シルバーヴィラ居宅介護支援事業所

【主な争点】

- ・原告登録商標と被告各標章の類否
- ・被告の先使用（商標法32条）の成否
- ・原告登録商標が慣用商標といえるか否か
- ・被告の過失の有無

【裁判所の判断】

1. 商標の類否

被告使用標章「シルバーヴィラ揖保川」は、片仮名部分と漢字部分とから構成され、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまでいうことはできないし、「シルバーヴィラ」と「揖保川」との間に観念上の結び付きがあるとも認められない。また、「シルバーヴィラ揖保川」の称呼が「しるばう` いらいぼがわ」と長いことからすれば、その利用者の間では、「しるばう` いら」との称呼も生じ得るものと推認される。（被告使用標章「シルバーヴィラ居宅介護支援事業所」についても、同様の判断により「シルバーヴィラ」が要部であると認定）

被告各標章の要部は、いずれも「シルバーヴィラ」であって、原告登録商標とは外観、称呼及び観念において一致しているものと認められることからすれば、被告各施設の利用者が、主として兵庫県たつの市及びその近郊に居住する者であることを考慮してもなお、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められ、原告登録商標と被告各標章とは、全体として類似していると認められる。

2. 被告の先使用（商標法32条）の成否

被告各標章が、原告商標権の出願より前に、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。したがって、被告各標章につき、先使用权は成立しない。

3. 原告登録商標が慣用商標といえるか否か

「シルバーヴィラ」が使用された例は、全国でわずかに7件にすぎず、他方で、原告は、「シルバーヴィラ」の標章を用いている介護老人保健施設等に対して、その使用の中止を求める等していることからすれば、「シルバーヴィラ」の自他役務識別標識としての機能が希釈化して、慣用商標化していると認めることはできない。そして、他に、「シルバーヴィラ」が慣用商標化していると認めるに足る証拠もない。

4. 被告の過失の有無および損害額

命名の経緯は、被告各標章の使用開始当初の事情をいうにすぎず、被告による被告各標章使用開始後に原告商標権の登録がされた本件においては、このような事情が、過失の推定を覆す事情となるとは認められない。

侵害者の過失が推定される趣旨は、商標公報や商標登録原簿によって商標権が公示され、かつ、商標の利用者は、業としてこれを使用する者である（商標法2条1項参照）ことから、商標の利用者に商標権を調査する義務があるものとして、過失についての証明責任を転換したものであると解される。このような過失が推定される趣旨からすれば、商標公報が発行されるまでは、侵害者の過失を推定する基礎を欠き、侵害者の過失は推定されないと解するのが相当である（大阪高裁平成17年7月14日判決）。

したがって、本件において被告の過失が推定され、過失があると認められるのは、原告商標権に係る商標公報発行日以降であると認められる。（被告各施設の売上額の0.5%を損害額と認定）

【検討】

本件事案は、昭和56年に原告が「シルバーヴィラ向山」有料老人ホームの営業を開始し、被告が平成9年4月に「シルバーヴィラ揖保川」、平成12年4月にシルバーヴィラ居宅介護支援事業所」をそれぞれ開設し、原告が商標登録出願をおこなったのはその後の平成12年11月との経緯を有する。すなわち、本件は、被告の営業開始後

に原告から商標の出願・権利取得がなされ、被告の営業開始から相当期間の経過後に訴訟が提起された事例である。

このように、自己が使用している名称について、第三者が商標出願を行ない商標権を取得してくることは、実務上でも考えられるケースである。

(1) 先使用について

本判決では、原告商標出願の前に、被告各標章が需要者の間に広く認識されていたとはいえないとして、先使用が認められていない。

特許法では、発明の実施である事業または事業の準備をしている者に対して先使用権が認められるのに対して（特許法79条）、商標法において、先使用権が認められるためには、商標の使用のみならず、名称の使用による周知性が要求される

（商標法32条）。すなわち、第三者の商標出願時に自己が名称の使用開始をしていたのみでは、先使用権が認められない点に注意を要する。

なお、商標法の先使用権立証のための資料としては、使用開始時期の特定資料のみならず、新聞、雑誌などのメディアへの掲載例など周知性を示す資料を収集することになる。

(2) 慣用商標化について

本判決では、「シルバークリア」が使用された件数、および原告が同様の名称を使用する他の介護老人保健施設等に対して使用中止を求めていること等を勘案して、「シルバークリア」の自他役務識別標識としての機能が希釈化して、慣用商標化していると認めることはできないと判断している。

したがって、その名称が同種業界において複数の者に使用されているとしても、直ちに慣用商標とは判断できない点に注意を要する。

(3) 過失の推定について

本判決では、商標の使用者に商標権を調査する義務があるとして、過失の推定規定（商標法39条で準用する特許法103条）により、その立証責任が被告に転換され、損害賠償請求が認められている。

本判決のように、第三者の商標出願前から使用を開始したとしても、それのみをもって過失がないとはいえないので、注意を要する。

《実務上の指針》

自己の使用開始後に商標出願を行った第三者からの権利行使に対する救済として、先使用や慣用商標等の抗弁による対抗手段が存在する。しかしながら、本判決にもみられるように、訴訟が提起された場合に、裁判所が先使用や慣用商標の抗弁を認めるか否かは予測可能性が高いとはいえない。

したがって、自己の使用開始後に商標出願を行

った第三者から権利行使を受けるリスクを回避する観点からは、商標調査および商標権の取得が重要であるといえる。

まず、現在使用中の自己の名称で商標出願を行っていないものについては、第三者の商標出願の有無についてのウォッチングが必要である。例えば、特許庁の特許電子図書館などを使用して、自己の使用する名称について、第三者の商標出願の有無を定期的にウォッチングすべきである。なお、無過失が認められた場合であっても、差止請求は免れられない点にも注意を要する。

これらを勘案すると、名称の使用を開始する前に商標調査を行なった上で、商標出願を行い、商標権を取得することが重要であるといえる。施設の名称や、店舗名称、定番商品の商品名など、一旦使用を開始した後は名称の変更が困難なものや長期間使用をする名称については、特にその重要性が高い。

また、本件事案のような施設の名称の場合、施設名の看板のみならず、案内表示、パンフレット、入所案内など、付随するものも多種に及ぶため、名称変更は、多大なコスト及び労力を生じることとなる。さらに、名称変更を行なった場合、自己の使用により築き上げた名称が有するブランド力についても一から築かなければならない。したがって、自己の名称を継続的に安全に使用し、ブランド力を維持する観点からも商標権の取得は、非常に重要であるといえる。

また、慣用商標になっていると思われるものであっても、自己が使用する名称の先行商標の調査は必須である。本判決のように、商標権者以外の複数の者によって同一あるいは類似の名称が使用されている場合でも、商標権が取得される場合もあるからである。

慣用商標であるか否かが微妙で判断がつかない場合は、商標出願を行ない、特許庁の審査で判断を仰ぐのも一つの手段である。その商標が登録された場合は、自己がその名称の使用を独占できる可能性がある。一方で、特許庁から最終的に拒絶された場合は、第三者が後願で同名称の商標出願を行なったとしても、特段の事情がない限り、同様の理由で拒絶されるはずであり、それ故、誰も権利化できないということになる。すなわち、商標登録はできない（＝独占的使用は認められない）が、使用は継続して行なうことができるという客観的な資料が入手できるため、この場合でも商標出願を行なう意義がある。

以上