

使用料相当額の算定基準・登録商標使用の 抗弁について

——モンシュシュ事件——

大阪高等裁判所 平成25年3月7日判決
平成23年(ネ)第2238号, 平成24年(ネ)第293号
商標権侵害差止等請求控訴事件

松 本 久 美 子*

抄 録 モンシュシュ事件（大阪地方裁判所平成23年6月30日判決及び同控訴審判決の大阪高等裁判所平成25年3月7日判決）において、裁判所は、使用料相当額の損害を被告の売上の0.2%～0.3%と認定した。本稿では、商標権侵害の使用料相当額の算定基準や認定額について、他の裁判例と比較検討した。

その他、モンシュシュ事件の控訴審では、被告（控訴人）から登録商標使用の抗弁が主張されたが、被告の登録商標には無効事由があるとされ、被告の抗弁は排斥された。多くの場合、登録商標使用の抗弁が主張されるケースでは、モンシュシュ事件のように、被告登録商標に無効事由があり、登録商標使用の抗弁が功を奏するケースは多くないと考えられるが、本稿では、登録商標使用の抗弁が意味をもつ場合について考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要及び判決の内容
 2. 1 事案の概要
 2. 2 判決内容
3. 損害額の認定について
 3. 1 損害の発生について
 3. 2 損害の額（使用料相当額）
4. 登録商標使用の抗弁について
 4. 1 はじめに
 4. 2 登録商標使用の抗弁の内容
 4. 3 登録商標使用の抗弁と無効事由
5. おわりに

1. はじめに

本稿で取り上げる裁判例は、①大阪地方裁判

所平成23年6月30日判決商標権侵害差止等請求事件（以下、「本件一審判決」という）、同控訴審判決の②大阪高等裁判所平成25年3月7日（以下、「本件控訴審判決」という）である。

これらの判決の事案は、堂島ロールで有名な株式会社モンシュシュが、チョコレート等の製造販売を行うゴンチャロフ製菓株式会社から、商標権侵害を主張され、「モンシュシュ」等の標章の使用禁止と損害賠償を請求された事案である。

上記裁判例には、複数の論点があるが、本稿においては、損害額の認定及び控訴審で争点となった登録商標使用の抗弁を中心に論じたい。

* 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士
Kumiko MATSUMOTO

2. 事案の概要及び判決の内容

2.1 事案の概要

原告であるゴンチャロフ製菓株式会社は、菓子の製造販売等を行う会社で、本件商標(MONCHOUCHEU モンシュシュ 指定商品及び役務の区分：第30類 指定商品：菓子、パン 登録番号第1474596号)を有しており、昭和61年から平成16年までと平成19年以降、子会社に、本件商標を付したチョコレートの販売し、当該子会社がバレンタイン商戦時期に当該チョコレートを小売販売していた。

被告である株式会社モンシュシュは、平成15年11月以降、その製造ないし製造委託に係る洋菓子を販売するにあたり、「MONCHOUCHEU / モンシュシュ」「BabyMonchouchou / ベビーモンシュシュ」「モンシュシュ」等の標章(被告標章)を、包装、店舗の看板、広告、ドメイン名等に使用していた。

そこで、原告から、本件商標権に基づき、被告各標章の抹消や被告各標章を付した物の廃棄、ドメイン名の使用の中止等を求めると共に、不法行為に基づき使用料相当額の損害として金2億4,380万9,000円の賠償請求がなされた。

2.2 判決内容

(1) 本件一審判決

一審における争点は、①指定商品の類否(洋菓子の小売役務と指定商品(菓子)との類否)、②被告各標章と本件商標との類否、③ドメイン名の商標としての使用の該当性、④原告の損害の発生の有無及び損害額が主な争点であり、その他、⑤商標法26条1項1号の抗弁の成否(著名な略称を普通に用いられる方法で表示したのか)、⑥原告の請求が権利濫用かも争われた。

一審判決は、①指定商品との類似性、②被告各標章と本件商標との類似性、③ドメイン名の

商標としての使用、④損害の発生も認めた上で、使用料相当額の損害を被告の売上の0.3%と認定した。

被告の抗弁である⑤、⑥については、⑤「モンシュシュ」が被告の略称として著名ではない、⑥原告の請求は権利濫用には当たらないと排斥している。

(2) 本件控訴審判決

上記判決を不服とした被告が控訴し、原告も認容金額が不服であるとして附帯控訴を行った。

控訴審においては、控訴人(被告。以下、一審の呼称で統一)が、新たな抗弁として、⑦被告各標章のうち一部について登録商標使用の抗弁、⑧消滅時効の抗弁を主張し、さらに、⑨すでに屋号等を変更したことから被告各標章の使用禁止等を求める必要性がないと主張した。

控訴審判決では、⑧損害賠償金の一部について消滅時効が成立しているとして被告の主張を認めたが、⑦登録商標使用の抗弁については、被告商標登録には無効事由が存在し、無効とされるべき登録商標の権利行使をすることは権利濫用として許されないとして排斥し、基本的には一審判決の内容を支持したが、平成21年度以降の使用料率について0.2%と判断した。

また、⑨屋号等の変更により被告各標章の使用禁止等を求める必要性がなくなったとして、差止請求は棄却した。

3. 損害額の認定について

3.1 損害の発生について

(1) 従来の学説

商標法38条3項は、被侵害行為により、権利者が受けるべき金銭(使用料相当額)を損害として定めた規定である。

特許法の同様の規定(特許法102条3項)について、この規定の趣旨が、損害が発生してい

ることを前提にその損害の額を法定したものと解する説¹⁾と損害の額だけではなく損害の発生をも擬制したものと解する説²⁾があった³⁾。

(2) 最高裁判例

しかし、最高裁は、商標法38条3項（但し、平成10年改正前の旧商標法38条2項）について、「商標権者は、損害の発生について、主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である」とした（最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻三号1055頁）。その理由は、あくまでも商標法38条3項は、不法行為における損害に関する立証の負担を軽減する趣旨の規定であって、損害がないことが明らかな場合にまで損害賠償責任があるという不法行為の基本的枠組みを超えるような解釈は取りえないからだとしている。

そして、当該最高裁判例は、「登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売り上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである」と判示した。

そのため、明らかに著名な登録商標以外では、多くの場合、「登録商標に顧客吸引力が全く認められない」という主張が被告側からなされている。

(3) 本件における損害の有無

本件でも、被告から、本件商標には顧客吸引力がなく、原告に損害が生じていないという主

張がなされた。本件では、特に平成17年及び18年に本件登録商標の使用が休止されたが、原告の売上が減少していなかったという事情もあった。

しかしながら、一審判決では、目立つように本件商標が使用されていたことや、原告に数千万円～数億円の売上実績があり、これらの使用態様や売上から、原告商品の売上に本件商標の寄与がないとは認めがたいことから、本件商標に顧客吸引力が全くないということはできないと判示し、控訴審も同様の判断をしている。

基本的には、登録商標を付した商品について、ある程度の販売実績がある事例においては、顧客吸引力が全くないとはまではいえないと考えられ、使用料相当額の損害もないとの認定がなされることはほとんどないのではないかと思われる。

3. 2 損害の額（使用料相当額）

(1) 本件一審判決・控訴審判決の判示

本件各判決においては、商標法38条3項の使用料相当額が争われ、使用料率について、原告は2%が相当と主張していた。

この点、一審判決は「商標権は、業務上の信用が付着し顧客誘引力が発生することによって財産的価値を生ずるものである」として、「本件商標の顧客誘引力について検討し、併せて、それが被告の売上にどの程度寄与しているかを検討する」という判断枠組みの下、本件商標の顧客誘引力について、本件商標の使用を中断しても売上が減少した事実は認められないことから、本件商標の認知度が低く、本件商標権の売上に対する寄与は大きいとはいえず、その顧客誘引力も高いとは言えないと判断し、さらに、被告の売上は堂島ロールの知名度が大きく寄与していること、原告がバレンタイン用チョコレートの販売であるのに対し、被告は洋菓子全般を通年販売しており、被告標章が需要者の購買

動機の形成に寄与することはそれほど大きくないと判断して、0.3%と判断した。

控訴審判決は、上記一審判決の判断を基本的に認め、平成21年11月以降、被告各標章を包装箱、紙袋、保冷バッグに使用することが中止されたことから、被告各標章がその購買動機の形成に寄与する割合が、それ以前よりもさらに低下したとして、「平成21年10月までは0.3%、平成21年11月以降は0.2%」と判断した。

(2) 使用料相当額・使用料率の判断基準

上記の通り、本件では、使用料率が0.2%～0.3%と認定されたが、この使用料率はいったいどこから出てくるのか、果たしてこの使用料率がこれまでの裁判例等と比較して相当な認定であったのかについて、一般的にどのような事情が使用料率算定の際に考慮されており、どの程度の使用料率が認められているのかという視点から、以下、最近の裁判例を基に分析して論じることとしたい。

1) 裁判例

商標法38条3項の使用料相当額が問題となった裁判例としては、以下の事例がある。

① 東京地裁平成25年3月22日LLI/DB 判例秘書登載【とんかつ和幸事件】

原告商標は長きにわたって使用され、幅広い地域において有名なとんかつ料理チェーン店として認知されているが、知名度を形成するにあたっては被告にも相当程度の寄与があるとして、被告の販売額の1%とした。

② 大阪地裁平成24年7月12日判例時報2181号136頁【SAMURAI事件】

原告が原告商標と同一ないし類似する商標を付した商品を全国で販売していることなどから、原告商標に相応の顧客誘引力があり、被告がウェブサイトにおいて原告商標に類似する標章を付した被告商品を販売していることから、

当該標章の使用が被告の売上に貢献した程度は少なくないとし、その他一切の事情を考慮して3%とした。(同控訴審(大阪高裁平成25年8月27日)も一審判決を維持。)

③ 大阪地裁平成23年7月21日最高裁ホームページ【ポリマーガード事件】

原告が原告商標を付して販売活動を行ってきたことから、原告商標に一定の信用が化体しており、顧客吸引力がないと認めるに足りる証拠はないが、原告の製造販売する商品(建築用コーティング剤)と被告商品(自動車の塗装保護用のコーティング剤)は市場において全く競合しないため、原告商標の被告商品の売り上げに対する寄与度は非常に乏しいとした上で1%とした。

④ 東京地裁平成20年6月18日最高裁ホームページ【GABOR事件】

被告が原告の商標として著名となった原告商標と同一の標章を被告商品(シルバーアクセサリー)に使用していた案件で、シルバーアクセサリー製品はブランドが尊ばれる商品であること、原告商標が周知性を有すること等から、売上に高い寄与をするものと認められるとして、使用料率を8%と認定した。

⑤ 東京地裁平成19年11月21日最高裁ホームページ【EPI事件】

「EPI」「エピ」の文字から成る商標を所有するエステティックサロン運営会社(TBCグループ)が、「Epi Salon」「エピ・サロン」「エピサロン」との標章で、東京都を中心に女性の脱毛専門エステティックサロンを経営していた被告に対し、被告標章の使用禁止や損害賠償を請求した案件で、裁判所は、エステティックの分野では、広告宣伝により形成されたイメージや安心感などが顧客獲得の有力な手段であること、原告商標の音感の良さ、原告商標が脱毛を連想させるようになってきていること、さらに、原告が本件登録商標を他にライセンスせず、警告

により他社の使用を中止させていることを認定したが、出所表示は原告の「TBC」の商標に寄るところが圧倒的に大きいとして、使用料率を売上高の約2%とした。

⑥ 大阪地裁平成18年4月18日判例タイムズ 1238号292頁【YODEL事件】

原告商標（「YODEL」の英文字と「ヨーデル」のカタカナ文字を二段に横書きしたもの）と類似する「ヨーでる」、「よーでる」との称呼を含む標章を被告製品（ダイエット用健康補助食品）に付していた事案で、「よく出る」との意味の関西弁をイメージさせる包装を用いることで、ダイエット用健康補助食品である被告製品を使用すれば便通が改善し減量効果が生じるというイメージを需要者に想起させ、これにより顧客吸引力を生じさせるから、原告商標に類似する被告標章を使用することは、被告製品の売り上げに寄与しているとして、被告製品の売上の3%が使用料相当額とした。

被告は、ホームページに同様の表示をした上で、被告製品を販売していたが、このホームページ上における使用行為の使用態様は相当限定されたものであり、被告が雑誌での広告に注力しており、雑誌にホームページアドレスも記載していなかったことから、ホームページにおける商標の使用料相当額は、被告製品の売買代金の0.15%とした。

⑦ 東京地裁平成14年7月31日判例タイムズ 1121号223頁【DOG・DEPT事件】

被告が、原告商標（犬の図形からなる商標と、犬の図形の下に「DOG・DEPT」という文字からなる商標）と類似する犬の図形を標章として被服等に付して販売していた事案で、原告が原告各商標を付した商品を全国的に販売していること、広告を掲載する等原告各商標の周知に努めていること、原告各商標を付した商品が女性週刊誌に紹介されて話題になったこと、正常取引における原告各商標の使用許諾料は販売価格

の3ないし5%であること、被告は、被告標章を付した商品を直営販売だけでなく卸販売も行っていること、他方で、原告が被服等に用いている犬の図形の標章は、原告各商標における犬の図形以外にも存在し、原告の商品及び主体を示すための各種標章で「DOG・DEPT」は周知であるといえるが、原告商標の犬の図形部分がこれと同じ程度に周知であると解することは困難であること等の諸事情を総合勘案し、原告各商標の使用料率を、被告の販売額の3.5%とするのが相当であるとした。

⑧ 大阪地裁平成13年3月13日最高裁ホームページ【ICOM事件】

被告が開発した自動配車システムに原告商標と類似の標章を付して販売したとして、原告から被告標章の使用差止等と損害賠償が請求された事案で、原告と被告の業種が類似しており、競合する商品を販売していること、被告の本件被告標章の使用態様、被告の営業態様、その他本件口頭弁論において明らかとなった一切の事情を斟酌して、3%と見るのが相当であるとした。

⑨ 大阪地裁平成12年4月11日最高裁ホームページ【ASUKA事件】

被告が原告商標と類似する標章を、通信販売の際の広告に被告が販売する化粧品等の統一的品牌として使用していた事案で、本件に現れた一切の事情（本件商標が有する顧客吸引力、被告の使用態様等）を考慮すれば、被告が原告に対し支払うべき使用料相当額は、被告が被告標章を使用したことにより得た売上額に1.5%を乗じた金額と認めるのが相当であるとした。

なお、本件商標が有する顧客吸引力について具体的な判示はない。

⑩ 東京地裁平成13年9月28日 LLI/DB 判例秘書登載【迷奇事件】

原告の商品は女性のシワ予防クリームとしての効果を有する中国の漢方の化粧品で、共産圏

内での発明コンクールで金賞受賞したこと、香港や上海で国際線のスチュワーデスや日本人観光客の間で人気が出るようになり、テレビでの通信販売を通じて全国的に販売が展開されたり、各雑誌や広告媒体でしばしば取り上げられたりするようになったこと、原告商標は、そのような商品を識別するために付された標章であって、その顧客吸引力は決して低いとはいえないこと等の諸事情を総合考慮して、本件商標の使用料率を、被告の販売額の5%とするのが相当であるとした。

2) 裁判例等の基準の分析

上記の裁判例を分析すると、はっきりと何を考慮したのかが明確でないものもあるが、主に以下のような事情が考慮されているようである。

ア 顧客吸引力

商標権の顧客吸引力（顧客誘引力）の判断において、まず重要であるのが当該商標の知名度（著名か否か）である⁴⁾。

当該商標が著名であれば、高い使用料ないし使用料率が認められる傾向がある（上記④事件参照）。

旧商標法38条2項においても、著名な商標であることなどを理由に高い使用料率を認めた事例がある（東京地裁昭和63年4月27日無体集20巻1号209頁【ヴィトン図柄事件】10%、東京地裁平成5年3月24日判タ812号262頁【CHANEL No.5事件】10%、東京地裁平成4年5月27日知財集24巻2号412号【Nintendo事件】8%）。

イ 自他識別力

上記⑤、⑥事件のように、当該商標自体の知名度が著名というほどでなくとも、商標が目につきやすい等、自他識別力が強いものや、商標自体のもつイメージがよく、そのことが顧客の誘引につながるものについても、比較的高い使

用料率が認められている。

ウ 混同の有無・可能性

原告と被告の商品の市場が競合しているのか、出所の混同の可能性が高いのか否かも、使用料率を定める際に重要な要素とされている。これは、出所の混同があれば、原告商標が被告の商品の売り上げに高く寄与することになるからであると考えられる。

事件③は市場での競合がないことから、被告の売上げへの寄与が少ないとして1%と比較的低い算定がされている。

なお、旧商標法38条2項において、誤認混同のおそれがほとんどなく、被告標章と原告商標の類似による被告の売上の増加、原告の売上の減少を認めるに足りる証拠がないとして0.2%とした事例がある（名古屋地裁昭和58年1月31日無体集15巻1号15頁）。

エ 被告標章の使用態様

事件⑥、⑦等多くの裁判例で、被告がどのように原告商標に類似した被告標章を使用しているかについて言及しており、それが使用料率に影響を与えているようである。被告が原告商標に類似した被告標章を、目立つように使用しているのか等で、原告商標の被告の売上げに対する寄与が変わってくると考えられるからである。

商品そのものに被告標章を付して販売したものについては3%とした上、インターネット上の使用行為の使用態様は相当限定されたものであるとして被告製品の売買代金の0.15%とした上記事件⑥は非常に参考になる事例である。

オ その他

被告の売上げが相当あっても、それが被告標章の使用とは関係のない被告独自の営業努力によるところが大きければ、それだけ原告商標の被告の売り上げに対する寄与は相対的に低くなると考えられる。

また、原告が類似する標章を使用している第三者に警告書等を送付し、商標の使用を第三者

に許諾していないことが、商標の価値を高める事情としている裁判例もある（事件⑤、ただし、当該事案は、控訴審において商標権を侵害していないと判断されている。）。他方、ストック商標等、当該商標が多数の商標のうちのごく一部で、ほとんど使用されていない場合には、当該商標の価値は低いと考えられ、低い使用料率が認定される（なお、旧法下であるが、原告が愛称とする目的で登録した数百にのぼる商標のごく一部であること等を重視して0.8%とした事例（大阪高裁昭和56年2月19日無体集13巻1号71頁）がある。）。

その他、商品の性質上、商標を重視するものであるかどうか、商標の売上に対する寄与に関わる事情である（旧法下ではあるが、マンション販売の事案で、そもそも標章よりもその他条件を重視する商品である等諸般の事情により0.5%とした事例がある（東京地裁平成11年10月21日判時1701号152頁）。）

なお、通常取引での使用料率について主張されるケースもある。この点については、平成10年改正前の旧商標法38条2項においては「通常受くべき金銭の額」とされていたため、現在あるいは過去に使用許諾をしている場合の使用料を、他に証拠がなければ「通常使用料」と認定していた例は多いが⁵⁾、平成10年改正で「通常」という文言が削除されたことにより、現在の裁判例では、特にそれに縛られることなく具体的な種々の事情を考慮して判断されているようである⁶⁾（事例⑦参照）。

(3) 本件各判決の評価

1) 本件一審判決

上記各裁判例からすると、ホームページ上での使用態様が相当限定されていたとして、0.15%の認定をした事例⑥以外は、著名な商標ではなく、それほど顧客誘引力が高いといえないような事例でも、1～3%程度の使用料率が認め

られているようであり、このような最近の裁判例で認められている使用料率からすると、本件一審判決の0.3%という判断は、低い認定がされたという印象がある。

しかし、本件において、0.3%と低い使用料率が認定されたのは、被告が、「堂島ロール」の製造販売元として著名になったことから、売上が急激に増加したという特殊性があるからであり、これまでの裁判例と比較しても、結論としては相当な判断であったと思われる。

すなわち、本件においては、被告は平成15年以降被告標章を付して商品を販売していたが、被告の売上は平成18年度を基準に、平成19年度は約4.7倍、平成20年度は約10倍、平成21年度は約14.5倍もの急激な増加があり、その売上急増の原因がメディア等で「堂島ロール」が取り上げられ、被告自身の知名度があがり、堂島ロールの製造販売元である菓子店として、固有の顧客吸引力を獲得したことによるとされたのである。そうすると、かかる急増後の売上に近時の裁判例で一般的に認められているような1～3%という使用料率を認めるのはむしろ不合理であり、「堂島ロール」で著名になったことにより、売上が10倍以上伸びたのであれば、その分を考慮して一般的に認められている使用料の約10分の1程度とされるのは相当な判断であると思われる。

2) 本件控訴審判決

控訴審判決は、基本的には一審判決を維持するものであり、上記の通り相当な判断であると思われる。

さらに、控訴審判決では、被告が被告標章の使用を一部中止したことから、中止以後の使用料率を0.1%下げているが、その点についても、被告標章の使用がどの程度被告の売上に寄与したかという判断枠組みの下では、被告標章の使用の中止があれば使用料率に影響を及ぼすとい

う考え方は妥当であるとする。

ただ、被告が標章の使用をどんな形であれ一部中止すればよいというのではなく、需要者の購買動機の形成に関与するような点についての使用中止があったことが重要であろう。本件では商品の包装箱、紙袋、保冷バッグという、需要者の目につきやすいところで、使用を中止していることから0.1%の使用料率の低下が認められたもので、この点についても相当な判断であると思われる。

4. 登録商標使用の抗弁について

4.1 はじめに

本件の控訴審において、被告側から、本件被告標章は、被告登録商標の使用に該当するから、本件原告商標の禁止権は及ばないとの登録商標使用の抗弁が主張されている。

これに対し、原告は、被告標章の商標登録は商標法4条1項11号に違反して登録されたものであると主張して争った。

ところで、原告は、被告の登録商標について、別途、平成24年1月10日付で特許庁に対し、登録無効審判（無効2012-890003号）の請求をし、特許庁は、平成24年7月5日付で登録無効の審決をしていた。この審決に対し、被告が、審決取消請求を提起し（知的財産高等裁判所・平成24年（行ケ）第10290号）、その審理中に本件控訴審判決がなされたものである。

本件控訴審判決では、被告登録商標は、特許庁の審決とおり、被告登録商標は商標法4条1項11号に違反してされたものであり、無効事由（同法46条1項1号）があるといえ、そのような無効とされるべき登録商標の権利行使をすることは権利の濫用として許されないと判断した。

なお、上記審決取消訴訟についても、本件控訴審判決後の、平成25年3月21日、審決取消しを求めた被告の請求を棄却し、被告登録商標は

無効であるとの判断を示している。

4.2 登録商標使用の抗弁の内容

登録商標使用の抗弁とは、商標権には、指定商品・指定役務について登録商標の使用を独占する権利（専用権・商標法25条）があることから、被告標章の使用が被告登録商標の使用と認められるような場合は、原告は、商標権に基づいて被告標章の使用を差し止めることはできないという主張である（東京地裁平成10年10月30日判タ989号248頁等）。

この登録商標使用の抗弁が認められるのは、被告標章の使用が被告の登録商標の使用といえる場合に限定されており、類似の範囲は含まない。なぜなら、専用権は、登録商標の範囲にのみ認められるもので、類似の範囲には及ばないと解されているからである⁷⁾。

もっとも、完全に登録商標と一致した使用でなければならぬと解されているわけではなく、一般的に、商標権者は登録商標と全く同一の標章ではなく、消費者の動向や流行等にあわせて創意工夫して登録商標の使用をしているため、全く同一でなくても取引の実情に鑑みて社会通念上同一と認識されるものであればよいと解されている（上記東京地裁平成10年10月30日、知財高裁平成25年1月24日最高裁HP⁸⁾）。

なお、裁判例では、そもそも被告の標章の使用が、被告登録商標の専用権の範囲外であるとして、登録商標使用の抗弁を否定したものが多（東京地裁平成15年8月28日判決、東京地裁平成14年8月22日判決）。

4.3 登録商標使用の抗弁と無効事由

ところで、商標法4条1項11号は、他人の登録商標と同一又は類似する標章を当該登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の指定商品・役務について使用するものは商標登録できないと定めており、これに反する商標登録は商標法

46条1項1号により無効審判を請求できるとされている。そして、特許庁の無効審判がなされる前でも、無効事由の存在する商標権の行使については制限される（商標法39条，特許法104条の3。なお，同条制定前は権利濫用として権利行使が制限されていた（特許権に関し最高裁平成12年4月11日判時1710・68【キルビー事件】，東京高裁平成14年4月25日判決【mosrite事件】等）。

登録商標使用の抗弁は、「抗弁」という名のとおりに，理論的には，原告の請求原因事実が認められた後，すなわち，原告の登録商標と被告商標との類似が認められた上で検討される。

原告の登録商標が被告の登録商標よりも後に出願されたものであれば，原告の登録商標自体に無効事由があるとして，被告が商標法39条，特許法104条の3の抗弁（以下，商標無効の抗弁という）を出せばよいため，登録商標使用の抗弁がなされるのは，通常，被告の登録出願の方が後でなされた場合である。

そうすると，請求原因事実が認められれば，すなわち，被告の登録商標と原告商標が類似と判断されれば，通常，被告の登録商標には無効事由が存在することとなり，原告から商標無効の再抗弁が主張されると，当該再抗弁が認められることになるため，登録商標使用の抗弁が功を奏することはあまりないものと思われる。

上記知財高裁平成25年1月24日判決は，被告の登録商標使用の抗弁を認めた数少ない事例であるが，当該事案では，原告被告が過去に共同して事業をしており，被告登録商標は原告と共有であったという事案で，原告からは被告登録商標について権利濫用の再抗弁は出されていない。

この事例のように，原告が登録商標の無効を

主張し得ない事情があれば登録商標の使用の抗弁が認められる余地はあるのではないかと思われる。

上記知財高裁平成25年1月24日判決の他，過去の交渉等により，原告と被告間で，登録商標の無効事由については争わない旨の不爭義務の特約がある場合⁹⁾でも，登録商標使用の抗弁が意味をもつ場合があるのではないかと考えられるが，この点については，今後の裁判例や議論の集積を待ちたい。

5. おわりに

以上，本稿では，モンシュシュ事件に関し，使用料率と登録商標使用の抗弁の点について検討をした。

特に使用料相当額（使用料率）の算定に関しては，裁判例の考慮要素を具体的に挙げ，基準について検討したつもりであり，今後の侵害事例において参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 吉原省三「特許権侵害による損害賠償請求訴訟の要件事実」無体財産権法の諸問題（石黒 淳平先生追悼論集）p.178
- 2) 中山編・注解特許法上（初版）707項等
- 3) 小塚荘一郎・特許判例百選（第三版）p.196
- 4) 古城春美・金融・商事判例No.1236 p.83（2006）
- 5) 小野昌延編（松村信夫），注解商標法（新版）下巻，p.951（2005）
- 6) 前掲注5），p.957
- 7) 小野昌延編（田倉・高田），注解商標法（新版）上巻，p.665（2005）
- 8) 同上
- 9) 小野昌延編（村林隆一），注解商標法（新版）下巻，p.1103（2005）

（原稿受領日 2014年2月1日）