

著名なフランチャイズ名に対する商標権に基づく請求が棄却された事例  
小僧寿し 事件

田村善之

[\*322]

最高裁平成9年3月11日 第三小法廷判決  
(平成6年(オ)1102号, 入船対サニーフーズ, 商標権侵害禁止等請求事件)  
民集51巻3号1055頁  
(参照条文) 商標法26条1項1号・37条・38条2項(1998年改正前)

(事実) 判旨の理解に必要な限度で, 事案を簡略化して紹介する。

X(原告・控訴人・上告人)は, 昭和31年10月29日出願, 同32年7月25日設定登録に係る指定商品を旧第45類「他類に属しない食料品及び加味品」とする登録商標「小僧」の商標権者である。Y(被告・被控訴人・被上告人)は, 訴外株式会社小僧寿し本部との間でフランチャイズ契約を締結してその加盟店となるとともに, 自らも四国地域におけるフランチャイザーとして各加盟店との間でフランチャイズ契約を締結していた。Yは, 四国地域において, 昭和47年から持ち帰り品としてのすしを製造販売している自らの店舗の看板や壁面, その車両等に「小僧寿し」等の標章を表示して使用するとともに, その傘下の加盟店にこれと同様に各標章を使用させている。XがYに対して商標権侵害を理由とする差止めや損害賠償等を請求して本訴に及んだ。一審, 二審ともにYの使用していた標章のうち「KOZO」標章についてのみ商標権侵害を肯定し, Xの差止め等の請求を認容したが, 損害賠償請求は棄却した。Xが上告。

[\*323]

(判旨) 上告棄却。

一 「小僧寿し」(Y 標章一(1)ないし(9))「KOZO SUSHI」(同二(2))「KOZOSUSHI」(同二(4))「KOZO ZUSHI」(同二(5))について商標法26条1項1号該当を理由に商標権侵害を否定。

「フランチャイズ契約により結合した企業グループは共通の目的の下に一体として経済活動を行うものであるから, 右のような企業グループに属することの表示は, 主体の同一性を認識させる機能を有するものというべきである。したがって, 企業グループの名称もまた, 商標法26条1項1号にいう自己の名称に該当するものと解するのが相当である。本件において, 「小僧寿し」は, フランチャイズ契約により結合した企業グループの著名な略称であり, YによるY 標章一(1)ないし(9), 同二(2)(4)(5)の使用は, その書体, 表示方法, 表示場所に照らし, 右略称を普通に用いられる方法で表示するものといえることができるから, 右各標章の使用に

は、本件商標権の禁止的効力が及ばないというべきである。」

ただし、人物像の前掛け部分に「小僧寿し」と表示した標章(Y 標章三(5))については、「図形標章と一体的に組み合わせて、商標を構成する一部として用いているものであるから、略称を普通に用いられる方法で表示するものということとはできない」として、26 条 1 項 1 号該当性を否定。

二 「KOZO」(Y 標章二(1)(3))以外の標章(人物像をあしらった図形標章とその前掛け部分に「小僧寿し」と表示している図形標章)について類似性を否定して商標権侵害を否定。

「小僧寿しチェーンは、外食産業において上位の売上高を上げ、知名度も高く、遅くとも昭和五三年には、本件商品の製造販売業者として著名となっており、「小僧寿し」は、小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として一般需要者の中で広く認識されていたというのであるから、Y 標章については、一般需要者が「小僧寿し」なる文字を見、あるいは「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」なる称呼を聞いたときには、本件商品の製造販売業者としての小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンを直ちに想起するものというべきである。そして、「小僧寿し」は、一般需要者によって一連のものとして称呼されるの[\*324]が通常であるというのであるから、右によれば、遅くとも昭和 53 年以降においては、「小僧寿し」「KOZO SUSHI」「KOZOSUSHI」「KOZO ZUSHI」の各標章は、全体が不可分一体のものとして、「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」の称呼を生じ、企業グループとしての小僧寿しチェーン又はその製造販売に係る本件商品を観念させるものとなっていたと解するのが相当であって、……Y 標章一(1)ないし(9)、同二(2)(4)(5)においては、標章全体としてのみ称呼、観念が生ずるものであって、「小僧」又は「KOZO」の部分から出所の識別標識としての称呼、観念が生ずるとはいえないのである。

そうすると、本件商標と右 Y 標章とを対比すると、外観及び称呼において一部共通する部分があるものの、Y 標章中の右部分は独立して出所の識別標識たり得ず、右 Y 標章から観念されるものが著名な企業グループである小僧寿しチェーン又はその製造販売に係る本件商品であって、右は商品の出所そのものであることからすれば、右 Y 標章の付された本件商品は直ちに小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することのできる高い識別力を有するものであって、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれがあるとは認められないというべきである。したがって、Y 標章一(1)ないし(9)、同二(2)(4)(5)は、本件商標に類似するものとはいえない。」

「また、Y 標章三(1)ないし(6)は、本件商標と外観において類似せず、また標章自体は「商家で働く人物」を観念させるとしても「商家で使われている年少の男子店員」を観念させるものではなく、「コゾウ」の称呼を生ずるものでもない。」

「本件において、Y 標章三(1)ないし(6)は、小僧寿しチェーンの各加盟店において「小僧寿しチェーン」又は「小僧寿し」の名称と共に継続して使用されたことから、右各標章のみを見ても著名な企業グループである小僧寿しチェーンを想起し、右各標章から「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」なる称呼を生ずる余地はあるが、……右各標章から生ずる観念、称呼が商品の出

所たる著名な企業グループである小僧寿しチェーンそのものであることに照らせば、称呼において本件商標と一部共通する部分があるにしても、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれを生ずるものではないから、右各標章が本件商標に類似するものとはいえない。なお、Y 標章三(5)の前掛け部分には「小僧寿し」の文字が横書きで記載されているが、「小僧寿し」なる標章が本件商標に類似するものといえないことは前判示のとおりであるから、Y 標章三(5)に右記載があるからといって、同標章が本件商標と類似するということはできない。」

三 「KOZO」(Y 標章二(1)(3))による侵害行為について損害賠償義務を否定。

「商標法 38 条 2 項……によれば、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。けだし、商標法 38 条 2 項は、同条 1 項とともに、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、損害の発生していないことが明らかな場合にまで損害賠償義務があるとするとは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかなく、同条 2 項の解釈として採り得ないからである。

商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、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。」

「これを本件についてみると、原審の認定事実によれば、(一) Xは昭和 49 年 11 月ごろから大阪市を中心とする近畿地区において「おにぎり小僧」の名称で持ち帰り用のおにぎり、すし等の製造販売を始めたが、Yないしその傘下の加盟店の店舗の所在する四国地域では本件商標を使用しておにぎり、すし等を販売したことがない、(二) 遅くとも昭和 53 年には、「小僧寿し」の名称は、……小僧寿しチェーンの製造販売に係る本件商品を示すものとしても著名となっており、Y標章三(1)ないし(6)も同様の標章として著名性を獲得し、いずれも業務上の信用及び顧客吸引力を有していた、(三) 本件商標は、四国地域において全く使用されていないものであって、一般需要者の間における知名度がなく、業務上の信用が化体されてお[\*326]らず、顧客吸引力が殆どなかった、(四) 昭和 55 年から同 57 年までの間は、……高知県下の 21 店舗の中に、正面出入口横のウィンドウにY標章二(1)を表示したものと、店舗壁面に同二(3)を表示したものが各 1 店舗ずつ存在しただけであって、Yは、主としてY標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)を使用し……、というのである。そうすると、Yの本件商品の

売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名性、その宣伝広告や商品の品質、Y標章一(1)ないし(9)、同三(1)ないし(6)の顧客吸引力によってもたらされたものであって、Y標章二(1)(3)の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、YのY標章二(1)(3)の使用により、Xの販売する商品の売上げにつき損害が生じたものと認められないことはもちろん、Xには本件商標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべきである。」<sup>(1)</sup>

(評釈)

一 商標登録制度の目的は、出所識別表示の機能を保障して出所の混同を抑止し、もって、信用の化体を促進することにある(田村善之『商標法概説』(1998年・弘文堂)1~2頁)、現行商標法の採用する登録主義も、未使用の商標でも登録を可能とすることで、排他権の庇護下で出所の識別および信用の化体を促進せしめるところにあるのであって、決して出所を識別しない、信用を化体しない商標の保護を目的とするものではない(渋谷達紀『商標法の理論』(1973年・東京大学出版会)24~26・251~252頁、田村・前掲9~10頁)。

本件商標の商標登録はXに帰属しているが、Xは大阪市を中心とする地域で営業活動を続けているに過ぎない。他方で、「小僧寿し」はYの属するフランチャイズ・チェーンを示すものとして全国的に著名であった。もちろん、登録商標と類似の範囲内にある表示が周知となっていたとしても、周知となったのが登録商標の出願後であった場合には、先使用の抗弁が成立しないので(商標法32条1項)、当該表示の使用行為は商標権侵害となるのが原則であるが、問題の表示が信用の蓄積を継続した結果、単なる周知に止まらず、全国的に知れ渡るに至った場合には、別異に解すべきではなからうか。全国的に著名となった以上、もはや、商標権者の権利行使を認めてY等に「小僧寿し」の使用を止めさせ、もって商標権者の類似商標の使用を促しても、需要者を混乱させかえって出所の混同を促すだけに終わるという状態に至っており、商標法の目的に[\*327]沿わないことは明らかだからである。

ゆえに、全国的に著名な「小僧寿し」に対するXの商標権の行使を許す意味はなくなっており、その法律構成はともあれ、「小僧寿し」に対するXの請求を認めなかった本件最判の結論は、商標法の趣旨を体現するものとして歓迎しなければならないであろう。「KOZO」に対する差止請求は認容されているが、Yとしては全国的に著名な表示「小僧寿し」を使うことができればよいのであるから、「KOZO」が使えなくなってもさして痛痒を感じないであろう。だとすれば、Xの本件商標「小僧」と極めて紛らわしい表示の使用をYにあえて認める必要はない<sup>(2)</sup>。

問題は、Xが有する登録商標「小僧」の存在にも拘わらず、Yに「小僧寿し」の使用を許容するその理論構成である。

二 最高裁は、本件において侵害を否定する根拠を、最終的には、「小僧寿し」等と本件の登録商標「小僧」とが類似しないというところに求めている。「小僧寿し」がYが属する著名な小僧寿しチェーンの略称として広く知られているという事情を斟酌して、Yが持ち帰り寿司に用いる「小僧寿し」「KOZO SUSHI」等は小僧寿しチェーンを觀念させ、全体が不可分一体

となって「こぞうずし」の称呼を生じ、「小僧」「KOZO」の部分から出所の識別表示としての称呼が生ずることはないというのである。

これまでの裁判例でも、登録商標「GIFT」「ギフト」と雑誌の題号「日経ギフト」「NIKKEI GIFTS」の類似性が問題となった事件で、「日経」の語は日本経済新聞社ないし日本経済新聞の略称として広く知られており、また、被告(日本経済新聞社の子会社)は「日経」「につけい」の語と「ビジネス」「エレクトロニクス」等を結合した題号の雑誌を多数刊行しているという事実を斟酌し、「日経」が雑誌に使用される場合には、「日経」の語が日本経済新聞社かその関連会社が刊行したことを示す語として注意を引くとともに、それに続く語と一体となってニッケイギフトと一連に称呼されると認定し、原告の登録商標と相紛れることはないという理由付けて、類似性を否定する判決がある(東京高判平成 3.11.12 知裁集 24 巻 1 号 1 頁〔日経ギフト二審〕)(同様の手法を採るものに、大阪地判平成 4.1.30 判時 1419 号 101 頁〔CAMEL 一審〕、最判平成 7.9.19 判例工業所有権法〔2 期版〕8247 の 37 頁〔同上告審〕、大阪地判平成 4.1.30 判例工業[\*328]所有権法〔2 期版〕8247 の 16 頁〔CAMEL 一審〕、最判平成 7.9.19 判例工業所有権法〔2 期版〕8247 の 37 頁〔同上告審〕)。

しかし、雑誌に「日経ギフト」と用いる場合はともかく、寿司に「小僧寿し」と使用すれば「小僧」という称呼も生じるか、あるいは少なくとも「小僧寿し」に接したことがある者が持ち帰り寿司(指定商品)の「小僧」と聞けば、出所の混同を起こす可能性があるのではなからうか(布井要太郎(本判決判批)知財管理 48 巻 3 号 369 頁(1998 年))。商標類似という要件が取引における混同を定型的に抑止するために設けられている以上、両商標を直接対比するのではなく、被告標章(もしくは登録商標)に接した需要者が、離れた時間、離れた場所、場合によっては人伝で間接的に登録商標(もしくは被告標章)に接することがあることを念頭において、紛らわしいか否かということ判断しなければならないとされており(離隔的観察)(東京高判昭和 58.11.7 高刑集 36 巻 3 号 289 頁〔盛光 二審〕)、この離隔的観察により、両商標の相違している部分が称呼として省略、分離され、共通部分のみで他者に伝達されると推測される場合は、類似性が肯定されるというのが、これまでの裁判例であった。たとえば、登録商標「森田ゴルフ株式会社」のうち、「株式会社」は会社の種類を、「ゴルフ」はスポーツの種類を表すに過ぎないから、ゴルフ用品に使用された場合に看者の注意を強く引くのは「森田」の部分であり、被告標章「MORITA」と類似する(大阪地判平成元.9.13 無体集 21 巻 3 号 677 頁〔森田ゴルフ〕)。被告標章「チョコクリスピー」ないし「米フロストクリスピー」のうち「チョコ」や「米」は商品の味覚や原材料を感得させるので、需要者等の注意を惹く部分は「クリスピー」であり、登録商標「KRISPIES」と類似する(大阪地判平成 3.4.26 知裁集 23 巻 1 号 264 頁〔チョコクリスピー一審〕、大阪高判平成 4.9.30 知裁集 24 巻 3 号 757 頁〔同二審〕)。この他の類似性肯定例として、それぞれアコースティック・ピアノを模した音色を奏しうる楽器、デジタル式ピアノ・レコーダー、自動リズム伴奏装置、拡張用音弦装置に用いられた被告標章「ピアノプラス」「レコーダー・プラス」「リズム・プラス」「サウンドプラス」と登録商標「プラス」(大阪地判昭和 63.2.9 無体集 20 巻 1 号 47 頁〔ピアノプラス〕)、「ナルド ピオ クリーム」と「BIO」「ピオ」

を二段書きしてなる登録商標(東京高判平成 9.10.20 判時 1623 号 136 頁[\*329](ナルド ビオ クリーム))などがある。

最判が無理を侵した背景には、商標権者の方が狭小な地域でしか営業をなしていない以上、既にその名で全国的に著名なチェーン店が「小僧寿し」を使用することを止めさせるべきではないという価値判断が働いているとおもわれる。最判自身、Y 標章の付された本件商品は、直ちに Y が属する著名な小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することができ、需要者において商品の出所を混同するおそれはないと自己を理由づけている。

一般論をいうのであれば、商標登録を「小僧」を取得したにも拘わらず、他者が「小僧寿し」を使用することを止めえないというのでは、登録主義が守ろうとした登録商標の発展助成機能を妨げるようにおもわれる<sup>(3)</sup>。局地的に他者の「小僧寿し」が局地的に周知、著名となったとしても、この理に変わるところはないであろう。他者としては、商標登録をサーチすれば「小僧」が登録されていることを知りえたのであるから、その使用を停止させたとしても不測の不利益を与えることにはならないであろう。したがって、「小僧」と「小僧寿し」の類似性を否定した本判旨は、本件の事案、すなわち、全国的に「小僧寿し」が著名であるために、もはや商標権者をして排他権の庇護の下に「小僧」の使用を促すことが需要者を混乱させかえって出所の混同を招来するだけに終わるといふ例外的な事態に至っている事案に限定して、その射程を理解すべきである。

もっとも、本件の特殊性を勘案するのに、類似性の要件という一般的な射程を有するものとして理解されがちな器を用いることが適切であったのかという疑問は残る。判旨の用いた商標法 26 条 1 項 1 号について一瞥したのち、また触れることにしよう。

三 最判は、「小僧寿し」については、類似性の問題に立ち入るまでもなく、人物像の前掛け部分に表示されたものを除き、商標法 26 条 1 項 1 号該当性を理由に商標権侵害を否定しうると明言している。

「氏名」と別個に「名称」を掲げる 26 条 1 項 1 号の文理に鑑みれば、同号にいう「自己」には会社等、自然人以外の者が含まれると解さざるを得ない(肯定例として、東京地判昭和 56.5.27 判例不正競争法 2502 / 136 頁(経営近代化研[\*330]研究所))。裁判例でも、本件と原告を同じくする事件で、被告「株式会社小僧寿し本部」が使用する「小僧寿し」等につき商号の略称としても、被告を含む企業グループの名称としても著名であると認めて 1 号を適用する判決があり(大阪地判平成 2.3.15 無体集 22 巻 1 号 174 頁(小僧寿し 一審)、大阪高判平成 4.10.28 知裁集 24 巻 3 号 840 頁(同二審))、本件は、その加盟店も、それが属する企業グループの名称「小僧寿しチェーン」の著名な略称ということで「小僧寿し」等を使用しうるとしたことに適用事例を一つ広げたものだといふことができよう(既に、高知地判平成 4.3.23 民集 51 巻 3 号 1148 頁参照(本件一審)、高松高判平成 6.3.28 民集 51 巻 3 号 1222 頁参照(同二審))<sup>(4)</sup>。

最判が、「小僧寿し」を「略称」と位置づけた点は、「株式会社」等の会社の種類を含む登記

商号そのものでない限り「名称」ではなく「略称」に該当するという従来の裁判例の延長線上にある(大阪地判昭和 57.1.19 判例工業所有権法 2855 の 28 頁〔曾呂利〕, 名古屋地判昭和 58.1.31 無体集 15 巻 1 号 15 頁〔十五屋〕, 名古屋地判昭和 60.7.26 無体集 17 巻 2 号 333 頁〔東天紅一審〕, 名古屋高判昭和 61.5.14 無体集 18 巻 2 号 129 頁〔同二審〕, 大阪地判平成 9.12.9 判タ 967 号 237 頁〔古潭〕)。登記商号がなく, したがって, 何が正式名称か判然としないフランチャイズの名称について「小僧寿し」を略称としたことには奇異を感じる向きもあるが, 「名称」に当たるとしてしまうと, そう名乗るだけで直ちに 26 条 1 項 1 号の問題に持ち込むことができるという弊害があるために, 「著名」の要件のところでは柔軟な処理が可能となる「略称」になるべく押し込めようとする従前の裁判実務の傾向に鑑みると(この点を指摘したものとして, 田村善之「会社の商号と登録商標権」, 発明 91 巻 9 号(1994 年), 同・前掲商標法概説 205~208・210~214 頁), それほど不自然ともいえない。いずれにせよ, 著名と認められた本件では, この点を取り立てて論じる実益はない。

むしろ, 問題は, 人物像の前掛け部分に「小僧寿し」と表記したことについて, 図形標章と一体的に組み合わされている場合には, 26 条 1 項 1 号の「普通に用いられる方法で表示するもの」とはいえないと判示した点であろう(別途, 類似性が否定されているので, これも傍論ではあるが)。

これまでの裁判例でも, 会社の名称を特殊な字体を用いるなど需要者の目を引く態様で使用する場合には, 26 条 1 項 1 号[\*331]の「普通に用いられる方法」に該当しないとされていた。たとえば, 「株式会社東京山形屋海苔店」が使用する標章は, これらが付される缶, 瓶, 箱に比して相当程度大きく, 需要者の注意を惹きやすい場所に表示されており, しかも特徴のある崩し書きの書体が用いられているということを考慮して, 「普通に用いられる方法で表示する商標」に当たらないと帰結する判決がある(商標登録以前から問題の標章が用いられていた事例で, 東京地判昭和 57.6.17 無体集 14 巻 2 号 418 頁〔山形屋海苔店〕)(同様の傾向を示すものに, 岐阜地判昭和 40.5.10 判タ 178 号 200 頁〔大アカフダ堂〕, 大阪地判昭和 58.4.27 判タ 499 号 204 頁〔曾呂利〕, 大阪地判昭和 59.2.28 判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋〕, 前掲名古屋地判〔東天紅一審〕, 前掲名古屋高判〔同二審〕)。本判旨が, 前掛け部分に用いた「小僧寿し」について, 「普通に用いられる方法」で表示されたものではないと帰結した点は, 従来の裁判例を最高裁として踏襲するものであるということができよう。

「普通に用いられる方法で表示する」との外延を画するためには, 26 条 1 項 1 号の趣旨を把握しておく必要がある。商標法は, 類似商品, 役務に類似商標を使用等するか否かという基準で侵害の成否を判断し, 具体の混同のおそれを問わない法制度を採用しているが, かかる形式的基準を貫徹する場合には, 商品の容器, 包装や役務を提供する店舗の何処にも会社名を表示しえないことになる。これでは, 取引の相手方, 万一の場合の責任追求の相手方すら分からないことになりかねず, 取引上の不都合が甚だしい。あるいは, 形式的判断の例外となる商標的使用の法理(田村・前掲商標法概説 141~144 頁)を活用することにより対処するという意見があるかもしれない。裁判例でも, 商品パンフレットの説明文中に記載され

た「龍村製」「龍村特製」につき、自他商品を区別するものとはいえないとして、商標権侵害を否定する判決がある(東京地判昭和 51.9.29 無体集 8 巻 2 号 400 頁〔龍村製 一審〕、東京高判昭和 54.11.14 無体集 11 巻 2 号 577 頁〔同二審〕)(千葉地判平成 8.4.17 判時 1591 号 143 頁〔ウォークマン〕も参照)。しかし、商品の販売や役務の提供に際して自己の名称を表示する際に、それが商品や役務の識別表示として機能していないと認められる場合は多くはないであろう<sup>(5)</sup>。そこで、26 条 1 項 1 号は、自己の名称を使用する行為が、多少なりとも自他商品、役務識別機能を発揮するとしても、なお、商標権侵害を否定することにしたのである。

[\*332]

同号が「普通に用いられる方法」で使用されることを要件としているのは、使用者の名称という情報を需要者に開示するために必要最小限のものに止まることを要求する趣旨であろう<sup>(6)</sup>。ゆえに、特徴のある字体を用いたり、大書したりする場合には、原則として、この要件を欠き、本号に該当しないというべきである(田村ノ前掲発明 91 巻 9 号 111～112 頁、同・前掲商標法概説 211 頁)。

もっとも、人物像の前掛け部分に「小僧寿し」と表記することで、特に出所の混同のおそれが増すとはおもえない<sup>(7)</sup>。Xも類似の人物像に本件商標を使用していたというのであればともかく、そうでないとなれば、単に「小僧寿し」と表記するよりも、人物像と「小僧寿し」を併用する方が、出所の混同を回避することに資するであろう。くわえて、本判旨は、保護範囲を画すべき類似性のところで、結局は、前掛け部分に用いられているY標章を含めて、Yが属するフランチャイズ・チェーンを示すものとして著名であることを理由に、侵害を否定しているのである。そうだとすれば、類似性の問題として処理するよりは、26 条 1 項 1 号の枠内で解決する方が、まだしも事案適合的な法律構成になったようにおもわれる<sup>(8)</sup>。

四 本件のような例外的な事案に適合的な法律構成として想起されるのは、権利濫用の法理の活用であろう(土肥一史〔本判決判批〕ジュリスト 1135 号 260 頁(1998 年)参照)。

従来 of 裁判例では、商標登録の出願時点か、商標権者の商標権の取得過程に何らかの瑕疵がある場合に限り、商標権の濫用を認めるに過ぎない。たとえば、最判平成 2.7.20 民集 44 巻 5 号 876 頁〔POPEYE 上告審〕は、出願時に既に世界的に著名であった漫画の主人公を模した商標について登録を受けた者が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売する者に対して差止め等を請求した事件において、この商標は右人物像の著名性を無償で利用していると認定して、商標権の権利濫用を認めている。問題の商標登録の出願時には未だ他人に使用されていなかったという場合でも、現在、周知の他人の商品表示に対してこれと類似する未使用の商標の登録を第三者から譲り受けて権利行使しているとか、商標権者が自ら相手方会社に入社して商標品の販路の拡張に努めていた等の事情を斟酌して、権利の濫用を認める判決もある(東京高判昭和 30.6.28 高民集 8 巻 5 号 371 頁〔天の川〕、大阪高判昭和 40.1.22 下民集 16 巻 1 号 63 頁〔梅花堂〕)<sup>(9)</sup>。他方で、[\*333]登録商標の取得過程に格別の問題が認められない場合、たとえば「ROBINSON」表示が日本でも広く認識される以前



に、自転車製造販売業者が全類指定により輸送機械を指定商品とする「ロビンソン」なる登録商標を取得していたという事案では、現時点で「ROBINSON」がヘリコプターの製造業者として世界的に著名なロビンソン社を示す表示として国内の取引業界に知れ渡っていたとしても、ロビンソン社製のヘリコプターに関して「ROBINSON」を使用する行為に対する商標権者の権利行使が権利濫用とされることはなかった(商標権者がロビンソン社製のヘリコプターを輸入する訴外会社に使用許諾を与えていたので、不使用により取消すことを得ないという事案で、大阪地判平成 2.10.9 無体集 22 巻 3 号 651 頁〔ROBINSON〕・田村善之〔判批〕判時 1427 号(1992 年))。

本件商標は、Y 標章の使用が開始される昭和四七年よりもはるか前の昭和 31 年に出願されており、その取得過程に特に瑕疵があるわけではない。最判が、権利濫用の法理を一顧だにしなかったのは、これまでの判例法理に鑑みると特に異とするに値しないといえよう。しかし、表示(「ROBINSON」)が商標権者以外の者(ロビンソン社)の商品(ヘリコプター)を識別するものとして国内の需要者にあまねく知られており、他の出所を識別する機能を果たしていない場合には、もはや商標権者をして排他権の庇護の下で登録商標を使用させることは、需要者に混乱を招来するだけの状態に至っている。この場合、表示が識別している出所から拡布される商品に表示を使用することを阻止する権能を商標権者に与える帰結は、かえって、商標の出所識別機能の発揮を妨げる帰結であり、商標法制の目的に照らし認めがたい。現時点(差止請求の場合、損害賠償請求であれば問題の過去の行為の時点)において商標権者以外の者の商品や営業を示すものとして全国的に知られている表示に対する商標権者の請求は、権利の濫用として棄却すべきである(田村善之「並行輸入と登録商標権」発明 91 巻 11 号 122 頁(1994 年)、同・前掲商標法概説 84~86 頁)。先願の既登録商標が存在していても、全国周知を要件とすると解される防護標章の登録が妨げられていないこと(68 条 1 項・68 条 2 項 2 文)も参考となる。

もっとも、本件の商標権者 X は、全く商標を使用していなかったわけではなく、独自に大阪市を中心とする近畿地区です[\*334]し等の製造販売をなしている。そこで使用されている商標は「おにぎり小僧」であって、本件商標「小僧」のものではないが、使用態様に変更があるとすると、登録商標(たとえば、「クリン」)に一般的な商品名(「エキスパナナグ」)を付加しただけの商標は、商標法 50 条 1 項の不使用による取消しを免れることができるとされている(東京高判平成元.10.26 判時 1369 号 147 頁〔クリン・エキスパナナグ〕(「おにぎり」と「すし」という相違がある点が気にならなくはないが)。その意味で、本件は限界線上の事例であるといえようが、X の使用開始時点は、商標登録後十数年を経過した Y 標章の使用開始後のことであり、しかもその営業地域はけっして広範なものとはいえないことに鑑みると、なお全国的に著名な標章に対する権利行使を商標登録制度の目的に沿わないとして権利の濫用と断ずる余地があるようにおもわれる<sup>(10)</sup>。判旨のように、より一般的な射程を有する類似性の要件ところで無理を侵すぐらいであれば、端的に本件が例外的な事例であることを直視し、権利濫用論を用いるべきであったようにおもわれるのだが、いかがなものだろうか。

五 「KOZO」標章に対する損害賠償請求を、損害が発生していないことを理由に棄却した点について。

商標法 38 条 2 項の損害賠償請求が認められるためには、商標権者の売上げが減少していることを主張、立証する必要はないとされていた(真正商品の改造事例で、東京地判平成 4.5.27 知裁集 24 巻 2 号 412 頁〔Nintendo〕)。未使用であっても商標権を有している限り、他者に対して排他権を行使しない代わりにライセンス料を収受することは可能であるから、全く財産的価値がないとはいえない。これまでの裁判例も、38 条 2 項の請求は認めていた(大阪地判昭和 54.3.23 無体集 11 巻 1 号 247 頁〔PPOLE SAFETY BELT〕、大阪地判昭和 54.9.14 無体集 13 巻 1 号 82 頁参照〔VENUS 一審〕、大阪高判昭和 56.2.19 無体集 13 巻 1 号 71 頁〔同二審〕)。

しかし、商標が一切使用されていないとか、使用されていても全く関連しない商品や役務に関するものであり著名でもない場合には、商標に顧客吸引力がほとんどなく、商標法によって保護すべき財産的な価値に乏しいといえよう。このような場合には、従前から、2 項の賠償額は低廉なものとなるとされていた(名古屋高判昭和 56.7.17 判時 1022 号 69 頁〔花紋二審〕、大阪地判昭和 59.12.20 無体集 16 巻 3 号 832 頁〔浜千鳥〕)。たとえば、売上高の 0.8% (前掲大阪高判[\*335]〔VENUS 二審〕)、1% (前掲名古屋高判〔花紋二審〕)、2% (前掲大阪地判〔浜千鳥〕)、2.5% (前掲大阪地判〔POLE SAFETY BELT〕) など(各事件の具体的な当否につき、松尾和子「商標権侵害と損害賠償請求」日本工業所有権法学会年報 20 号 85～86 頁(1997 年))。競合地域で未使用であるという場合にも同様である。たとえば、売上高の 0.3% (大阪地判昭和 57.1.19 判例工業所有権法 2855 の 28 頁〔曾呂利 〕)<sup>(11)</sup>。

この点に関し、本判旨は、「損害の発生していないことの明らかな場合」には 2 項の損害賠償義務はないと説いており、最高裁が、従来の理解とは異なる考え方を提示したのかということが問題となる。しかし、その意味するところは、最判自身により、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、……類似する標章を使用することが……商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなとき」であると言い換えられている。具体的にも、登録商標「小僧」の商標権者が全国的に著名な「小僧寿し」チェーンの四国地域のフランチャイザーを訴えたという事件であり、商標権者(大阪市を中心とする近畿地区で「おにぎり小僧」の名称で持ち帰り用のおにぎりやすし等を製造販売している業者)が侵害地域(四国)で登録商標を未使用であったことに加えて、判旨が類似性を肯定せざるを得なかった「KOZO」標章は、使用態様が限定的であり(出入口横のウィンドウに表示していた店舗が 1 店、壁面に表示していた店が 1 店)、むしろ全国的に著名な表示「小僧寿し」「KOZO ZUSHI」等(類似性が否定されている)が主として使用されていた。最判は、これらの事情を斟酌したうえで、問題の「KOZO」標章は何ら被告の売上げに寄与していないから、被告の「KOZO」の使用により原告に損害は生じていない、と帰結したのである(既に、高松地判平成 4.3.23 民集 51 巻 3 号 1148 頁参照〔本件一審〕、高松高判平成 6.3.28 民集 51 巻 3 号 1222 頁参照〔同二審〕が同旨を説いていた)。単

に侵害地域で未使用であったというばかりでなく、使用態様も僅少であり、従来の判例理論を延長すると、賠償額は限り無くゼロに近いと算定されると予想される事件である。そうだとすると、判旨の一般論は、その射程を本件のような事案に限定して理解すべきであろう(渋谷達紀〔本判決判批〕民商法雑誌 118 巻 1 号 84 頁(1998 年)、土肥ノ前掲 261 頁)<sup>(12)</sup>。

ちなみに、使用していないために顧客吸引力を化体していない商標の登録を認める商標法も、その目的が使用の促進にあ[\*336]る以上、未使用商標について規範的に高額の財産的価値を認めてその賠償を容認することは、商標法の趣旨に適合しない。対して、技術水準を凌駕していることが登録要件とされており、実施されていようがいまいが守られるべき価値を有していると捉えうる特許権、意匠権等に関しては、商標法と異なる取扱いが必要とされる(以上につき、田村善之『知的財産権と損害賠償』(1993 年・弘文堂)274 頁、ドイツ法における議論につき、同 72 頁)。本判旨も、その理由付け中で、(やや不分明ながら)商標法の特殊性に配慮しており、特許法 102 条 2 項他にまでその射程が及ぶものではないことは明らかであろう。

- (1) 簡略化のために本文では紹介しなかったが、本件では、Y 標章三(1)の人物像の図形について訴外小僧寿し本部が商標登録を取得しており、ために、前掛け部分に「小僧寿し」と表記する Y 標章三(6)等の態様でも、登録商標の使用の抗弁を Y が援用することができるのではないかと、ということが争点となっている。原判決はこれを認めたが、最高裁は、登録商標そのものではなく類似するに過ぎない商標については、登録商標使用の抗弁は成り立たない旨を説いている(結局、類似性を否定したので傍論)。商標権の登録排斥効の範囲(商標法 4 条 1 項 11 号)、禁止権の範囲(37 条 1 号)を類似の範囲とした趣旨が、混同のおそれのある商標の登録とその使用を定型的に抑止しようとするところにある以上、そのような保護範囲を認められた当の商標権者自身、およびその被許諾者自身が類似の範囲で登録商標を使用すると、せっかく設けた保護範囲では他との混同を定型的に抑止することができなくなる。ゆえに、類似の範囲での使用は、これを促進しないというのが商標法の立場である(50 条 1 項)(田村善之『商標法概説』(1998 年・弘文堂)24 頁)。登録商標使用の抗弁(田村・前掲商標法概説 299～301 頁)が類似の範囲内で認められないことは自明である。

ただし、具体的な当てはめとして、どの程度の相違から登録商標そのものの使用ではなく、類似範囲内での使用に当たるのかということは、本件でも問題となりうる。最判が、Y 標章三(2)についてまで、登録商標の使用の抗弁を認めないかの如く説く点は厳格に過ぎるであろう。

- (2) 従前の理解を前提とすると、商標権の取得過程の瑕疵がない場合には、不正競争防止法の請求に対して、登録商標の使用の抗弁を提出しうるとされているから、X は、周知、著名表示 Y 標章の存在にも拘わらず、全国的に「小僧」を使用することができる。そうだとすると、よりいっそう「小僧」と「KOZO」の併存は避けるに越したことはない。もっとも、既に全国的に著名な表示[\*337]があるために、排他権の庇護の下で商標権者に登録商標を使用させることが出所の混同を促進するだけに終わる状態に至っている以上、商標法の目的に鑑みて登録商標の使用の

抗弁を認めないという見解(田村・前掲商標法概説 86～88 頁)に立つ場合には、別論となり、先使用地域に不正競争防止法 11 条 1 項 3 号が適用される以外は、X の本件商標の使用は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号に違反することになる。

- (3) しかし、島並良「登録商標の保護範囲(2)」法学協会雑誌 114 巻 8 号 959 頁(1997 年)。それに対する批判として、田村・前掲商標法概説 122 頁。
- (4) 渋谷達紀(本判決判批)民商法雑誌 118 巻 1 号 85～86 頁(1998 年)は、Y にとっての「自己の名称」はその商号(株式会社サニーフーズ)であって、「小僧寿しチェーン」ではなく、また、フランチャイズの名称は、経済的利益に関わる営業表示の一種であり、その選択は商号等の選択と異なり比較的自由に行われるので、商標権の行使を過度に制限しないためには、商標法 26 条 1 項 1 号の適用を否定すべきであると説く(布井ノ前掲 371 頁も否定説に立つ)。しかし、指摘されるような事情は商号についてもさして変わるところはなく妥当し、ただ会社の商号に関してのみ「株式会社」等、会社の種類を示す文字を含まなければならないとされているために(商法 17 条、有限会社法 3 条 1 項)、「株式会社」等を略した表示を商標法 26 条 1 項 1 号にいう「略称」に押し込めることができるために、「著名」性のところで柔軟な処理をなすことが可能であったに過ぎない(田村善之「会社商号と登録商標権」発明 91 巻 9 号(1994 年)、同・前掲商標法概説 205～208・210～214 頁)。もっとも、フランチャイズの名称は、登記商号のように正式な名称として需要者に伝達する必要性があるものとは異なるから、それが一般に当該フランチャイズを指称するものとして通用している場合に限り商標法 26 条 1 項 1 号に該当するというべきであろう。ゆえに、「小僧寿しチェーン」と表示する場合を含めて、ただちに適用除外が肯定される「名称」ではなく、「著名性」を要件とする「略称」に当たると解すべきであろう(前掲高知地判(本件一審)を参照)。
- (5) 前掲東京地判(龍村製 一審)、前掲東京高判(同二審)も、商品の銭入れの裂地についての説明書のタイトルの下部に説明文とは独立して記載された「龍村製」なる文字については、他人の商品と区別する作用をも果たしていると認定して、商標権侵害を肯定している。

**[\*338]**

- (6) したがって、この要件を満たさないとしても、実際に自他商品等識別機能を発揮してないと認められる場合には、商標として「使用」されているわけではないということで侵害を否定すべきである。
- (7) 渋谷ノ前掲 86 頁、土肥一史(本判決判批)ジュリスト 1135 号 261 頁(1998 年)は、判旨に疑問を呈し、26 条 1 項 1 号の適用を肯定する方向性を指向している。
- (8) 商号や名称は後発的に自由に選択、変更しうるものであることに鑑みると、自己の商号や名称ということだけで、看板に大書したり、大々的に広告することを許容すべきではなく、商標法 26 条 1 項 1 号の適用が認められるのは、需要者に営業者の同一性に関する情報を開示するために最低限、必要とされる使用態様に止めるべきである。商標登録後に不正競争の目的のある使用を開始すると、26 条 2 項により、商標権侵害となるのだから、特に 1 項の適用を制限する必要はないではないかという疑問を覚える向きもあろうが、自己の商号や名称というだけで簡単に 26

条 2 項に持ち込まれてしまうことになると、商標権者は、営業表示関係の事件の大半で、相手方の登録後の不正競争の目的を主張、立証しなければならない羽目に陥り、主観的要素を問うこと無く、差止めを認めることとした商標権の制度の実効性が大きく損なわれることになるおそれなしとしない。また、商標登録より前に、使用を開始する者も存在するから、これまた出願前の使用開始と周知性を侵害を免れるための要件とする 32 条 1 項の趣旨に悖る帰結をもたらしかねないといえよう。この立場を採るのであれば、人物像の前掛け部分に「小僧寿し」と表記することは情報開示に必要な限度を超えるものであるから、26 条 1 項 1 号の適用を受けることはできないと解することになる。

しかし、もともと判旨はこの立場を採っていない。争点とはなっていないが、前掛け部分に用いられたもの以外にも、Y 標章が看板、店舗の壁面、車両等に大書されていたにも拘わらず、これを争点とすることもなく、26 条 1 項 1 号の適用が認められているからである。裁判例では、原告を同じくする事件で、被告がその名称を大書することがあったにも拘わらず、看板、店舗の壁面、車両、領収書等に使用する態様としては「普通に用いられる方法」で表示されたものであると論じて、1 号該当性を肯定する判決があるが（前掲大阪地判〔小僧寿し 一審〕、前掲大阪高判〔同二審〕）、本稿の枠組みでは端的に権利濫用論により処理すべき事案である（四）。少なくともその射程を大幅に限定することが許されると考えるが、看板に大書することを認めておきながら、出所の混同を相対的には回避することにつながる人物像の前掛け部分の表記のみをことさらに区別する理由はないようにおもわれる。

[\*339]

- (9) この他、未登録の商標のライセンス契約中にライセンシーが登録商標を取得し、契約終了後に新たなライセンシーに対してこの商標権に基づいて権利行使をなしたという事案で、権利の濫用と認められた判決がある（神戸地判昭和 57.12.21 無体集 14 巻 3 号 813 頁〔ドロデビス〕、東京地判昭和 59.5.30 判タ 536 号 398 頁〔トイ・プロス〕）。商標権の取得過程に問題があった事案であるが、判旨は、新ライセンシーが外国権利者のオリジナル商品に商標を使用しても需要者間に商標の出所機能に対する誤解が生じないことも斟酌しており、注目に値する。
- (10) 布井 / 前掲 370 ~ 371 頁は、X が Y に警告を出したのが Y 標章使用開始後 5 年を経過した時点であったことを理由に、権利失効の法理（裁判例とともに、田村・前掲商標法概説 301 ~ 302 頁）の成立を示唆するが、この程度の時間の経過のみで失効の抗弁を認めていたのでは、商標権の行使に過度の制約を課すことになる。本件で X の権利行使を否定すべき結論を導くのに決定的とおもわれるのは、権利行使までの時間の経過ではなく、むしろ、「小僧寿し」が全国的に著名であることであろう。
- (11) 理屈を言えば、商標権者は、38 条 2 項の相当な対価額の賠償とは別個に、民法 709 条に基づき、侵害者が支払うべき使用許諾料の逸失分を逸失利益として賠償請求しうると考えられる（38 条 3 項も参照）。侵害者が許諾を求めたとしたならば権利者が収受しうべきライセンス料というものは、侵害なかりせば得べかりし利益に他ならないからである。この場合、侵害者の方が、ライセンス料を支払わなければならないのであれば商標を使用等しないという選択肢を選ぶ予定

であったから権利者はいずれにせよライセンス料を収受しうる謂われはない等として因果関係を攻撃することは、対価を支払わなければならない侵害行為を既になしているという自己の先行行為に矛盾しており、禁反言として信義則上、許されないと解すべきである(田村善之『知的財産権と損害賠償』(1993年・弘文堂)248～250頁)。

そして、理論的には、商標が未使用の場合には、38条2項の賠償額よりは、侵害者が許諾を求めてきたならば支払わなければならなかったであろう使用許諾料の逸失分の方が賠償額が高くなるかもしれない。しかし、ストック商標の相場は一般に低いことが多く、相対的には低めに算定することが許されよう。商標権者の商標政策等により高額になることはありえるが(松尾和子「商標権侵害と損害賠償」日本工業所有権法学会年報20号90～91頁(1997年))、38条3項を活用して減額を図るべきであろう。

**[\*340]**

(12) なお、布井ノ前掲371～375頁は、判旨反対の立場を採る。松尾ノ前掲89頁も一審判旨に反対する。

本判決の評釈として、布井要太郎ノ知財管理48巻3号(1998年)、後藤晴男ノ特許研究25号(1998年)、渋谷達紀ノ民商法雑誌118巻1号(1998年)、土肥一史ノジュリスト1135号(1998年)がある。

脱稿後、商標法38条について改正が成立した。本件に関わる38条2項の項数が3項に繰り下がり、「通常」の文言が削除されている。改正の趣旨につき、田村善之『商標法概説』(1998年・弘文堂)327頁、同「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻3号掲載予定。