

水谷直樹◎弁護士・弁理士

登録商標が、商標侵害の有無が争われた時点で既に普通名称化していたと判断された事例

(大阪高等裁判所第8民事部 平成22年1月22日判決 平成20年(ネ)第2836号)

1. 事件の概要

被控訴人(株)小鯛雀鮓 鮓萬は、指定商品を第32類「加工食料品、その他本類に属する商品(旧商品分類)」とする登録第2033007号に係る登録商標「招福巻」を有していました。

これに対して、控訴人イオン(株)は、平成18年1～2月および平成19年1～2月にかけて、全国のスーパーマーケット「ジャスコ」で、節分用の巻き寿司に「十二単の招福巻」との標章を付して販売していました。

そこで被控訴人は、控訴人の上記行為は被控訴人の商標権を侵害するとして、平成19年に差し止め、および損害賠償を求めて、大阪地裁に訴訟を提起しました。

大阪地裁は、平成20年10月2日に判決を言い渡し、被控訴人の請求について、差し止めを含め一部を認容したため、控訴人が大阪高裁に控訴したのが本事件です。

2. 争点

本事件の争点は、以下のとおりです。

- ① 控訴人標章は本件商標に類似するか
- ② 本件商標権の効力は、控訴人標章に及ぶか

3. 裁判所の判断

大阪高裁は、平成22年1月22日に判決を言い渡しましたが、まず争点①につき、

「(1) 本件商標は、……、『招福巻』の文字を筆記体で縦書きしてなるものであり、他方、控訴人標章は、……、『招福巻』の部分とこれを修飾する『十二単の』の部分から構成され、ゴシック体の文字で『十二単の』

の部分小さく『招福巻』の部分大きく又は両者を同じ大きさで、横書き又は縦書きしてなるものである。(2) 控訴人標章は、その構成自体から、本件商標の『招福巻』の前に『十二単の』という修飾語を付加したものにすぎないことは明らかである上、『十二単の招福巻』の語が漢字等で7文字、読みとしては更に長くなること、広告チラシにある『十二単の』の表記部分の多くは『招福巻』の文字部分よりもポイントを小さくしていること、広告チラシ中には『十二単の招福巻』とともに『瀬戸内産穴子の幸運巻』等の産地表示であることが明らかなものを並記しているものもあることを総合勘案すると、控訴人標章にいう『十二単の』の部分は、消費者等には、巻き寿司に12種類の具材が入っていることを示す記述的説明(甲3参照)が付加されたものと受け取るのが自然であって、控訴人主張のように、『十二単の招福巻』の表示をもって全体として一連一体のものとするのは困難である。

そして『十二単』の部分に独立した自他識別力がない以上、後記のとおり『招福巻』が普通名称化しているとしても、控訴人標章に接した消費者等が『招福巻』の部分に着目することは明らかというべきであり、その意味で、『招福巻』の部分共通する本件商標と控訴人標章とは類似するものといわざるを得ない

と判示し、次に争点②につき、

「(1) 商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有し(法25条)、指定商品について登録商標に類似する商標の使用をする等の行為(法37条1号)を禁止する権利を有するが、法37条1号

に該当する行為があっても、その使用に係る商標（他の商標の一部となっているものを含む。）が法26条1項所定の商標に該当する場合は、登録商標の禁止的効力はこれに及ばない。これは、同項所定の商標は、いずれももともと識別力がないか乏しいとともに、公益的な見地や商標保護の目的からして特定人に商標権として独占させるに適しないからであると解される。

本件において、控訴人は、仮に本件行為が法37条1号の行為に該当するとしても、控訴人標章中の『招福巻』の部分は法26条1項2号（普通名称又は記述的商標）あるいは4号（慣用商標）所定の商標に該当し、本件商標権の禁止的効力が及ばないから、控訴人に対して差止め等を求めることはできないと主張している。この点について検討する。

とし、過去の文献や商品チラシを検討したうえで、「招福巻」の由来とされる「恵方巻」について、

「節分に恵方に向けて巻き寿司を丸かぶりする風習は遅くとも昭和7年の段階で少なくとも大阪の一部地域で行われていたものであり、大阪の巻き寿司関連業界の宣伝活動によって次第に広がり、昭和の終わりころには、大阪以外の関西地方、さらには関西地方以外の地域にも広がり、近年は、乙8のような全国の一般家庭向けの冠婚葬祭事典にも紹介される等、さらに広範囲に広がりつつあるといえることができる」

と認定しました。そのうえで、

「(4) 本件行為の具体的態様

……本件行為は、具体的には、平成18年と19年のいずれも節分に向けた時期において、①『2月3日（土）節分恵方巻』『予約承り中』と大書した広告ビラに『イオンの太巻で、今年も福招き。恵方に向けて、丸かぶり。』『2月3日の節分の日には、“恵方（えほう）”と呼ばれるその年の縁起の良い方角を向き、太巻きを切らずに一本がぶり黙って食べ、福を招くという習わしがあります。今年の恵方は“北北西”です。』との一般的説明を付した上、『穴子、海老など色とりどりの12種の具材を贅沢に使った恵方巻です。』として、価格とともに控訴人標章をゴシック体文字で『十二単の』部分を小さく『招福巻』なる部分を大きく横書きし（甲3）、宮城県、……三重県のジャスコ各店舗の広告チラシ中

で、②『1/30火までご予約承り』『2月3日は節分節分恵方巻』と大書された枠内に、価格とともに控訴人標章をゴシック体で『十二単の』部分を小さく『招福巻』なる部分を大きく横書きし……、又は、『イオンの節分』と大書した枠内に『福を呼ぶ“巻き寿司”丸かぶり今年も家族の幸せを迎えましょう。』『その年の縁起の良い歳徳神が司る方位、つまり恵方（えほう）を向いて、無言で巻き寿司（福を巻き込む）を丸かぶり（縁を切らないために包丁を入れない）すると福を呼ぶと言われています。』との一般的説明を付した上、価格とともに控訴人標章を同じ大きさのゴシック体文字で横書き又は縦書きした控訴人標章を付し……、これを配布する等し、節分用巻き寿司を包装するパックに同じ大きさのゴシック体文字（タイプ文字）で横書きしてなる控訴人標章の記載された商品シールを貼付し（甲5）、これを展示、販売したというものである」と認定したうえで、

「(5) 控訴人標章の法26条1項2号（普通名称）該当性について

『招福』はもともと『福を招く』を名詞化したもので馴染みやすい語であり、これと巻き寿司を意味する『巻』……を結合させた『招福巻』なる語を一般人がみれば、節分の日恵方に向けて巻き寿司を丸かぶりする風習の普及とも相まって、極めて容易に節分をはじめとする目出度い行事等に供される巻き寿司を意味すると理解し、被控訴人の本件商標が登録されていることを知らないで『招福巻』の文字を目にする需要者は、その商品は特定の業者が提供するものではなく、一般にそのような意味づけを持つ寿司が出回っているものと理解してしまう商品名といえることができる。

現に、上記(3)によれば、遅くとも平成17年以降は極めて多くのスーパーマーケット等で『招福巻』の商品名が用いられていることが認められる上、同じ頃頒布されたと思料される阪急百貨店の広告チラシ……中では、被控訴人の商品（小鯛雀鯛『すし萬 招福巻』）と並んで『京都・嵐山“錦味”錦の招福巻』や『“大善”穴子招福巻』が並記されていることから、スーパーマーケット等のチラシをみて、『招福巻』と表示される巻き寿司が特定のメーカーないし販売業者の商品で

あると認識する需用者はいなくなるに至っていたことが窺われるというべきであるし、それより早い平成16年の時点で全国に極めて多くの店舗を展開するダイエーのチラシに『招福巻』なる名称の巻き寿司の商品広告が掲載されたことも、それ以前から『招福巻』が節分用巻き寿司の名称として一般化していたことを推認せしめるものといえる。

なお、広辞苑に『招福』の語が収録されたのは平成20年発行の第6版……からであるが、……『新辞林』や『大辞林』にはそれ以前から収録されていたし、上記広辞苑への収録も、それまでの少なくとも数年間の使用実態を踏まえてのことと考えられるから、その収録の事実は平成16年当時に『招福』の語も普通名称化していたことを裏付けるものといえる。

したがって、『招福巻』は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、遅くとも平成17年には普通名称となっていたというべきである。

もっとも、『招福巻』が、本件商標の指定商品に含まれる巻き寿司についての登録商標であることが一般に周知されてきていれば格別であるが、被控訴人が警告をし始めたのはようやく平成19年になってからであり、……本件全証拠によってもその時点までに本件商標が登録商標として周知されていたと認めるに足りず、かえって上記警告の時点までに『招福巻』の語は既に普通名称化していたものというべきである」

と判示して、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却しました。

4. 検討

本事件は、控訴人が節分用の巻き寿司に「十二単の招福巻」という標章を付したことが、被控訴人の登録商標である「招福巻」の商標権を侵害することになるか否かが争われた事件です。

本判決における両者の相違点は、控訴人標章に「十二単の」の部分が付加されている点にあります。同部分は記述的な部分であり、自他商品識別力がないとして、両者は類似すると判断しています。この点については、おそらく異論はないものと考えられます。

次に、控訴人標章が本件商標に類似しているとすれ

ば、控訴人による控訴人標章の使用行為は商標法37条1号に該当し、商標侵害を免れないことにもなりますが、本事件では、控訴人標章の使用が商標法26条1項2号または4号に該当するか否かが争われています。

換言すれば、本件商標である「招福巻」が、仮に普通名称または慣用名称と化している場合には、それ自体で特定の者の出所識別力を有していないことになるため、同条の規定どおり、商標権の行使は認められないこととなります。

本事件ではこの点が大きな争点となり、第1審判決では、本件商標「招福巻」は、平成19年2月の時点では普通名称化も慣用名称化もしていなかったと認定されています。

これに対し本判決は、前記引用のとおり、本件商標は遅くとも平成17年には普通名称化していたと認定しています。

上記のとおり、本事件では控訴人による巻き寿司の販売時期が平成18年1～2月、平成19年1～2月であったために、遅くともこれらの時期において本件商標「招福巻」が普通名称化していたか否かが争いになり、この点について裁判所の判断が分かれました。

換言すれば、控訴人による巻き寿司の販売が、本件商標の普通名称化の過程でなされたのか、あるいは普通名称化後に行われたのか、そのどちらを前提とするかによって結論が分かれたということになります。

自己の保有する登録商標が普通名称化しているか否かは、商標権者の利益を大きく左右することになりますが、本判決は、登録商標の保有者にとって、自己の保有する商標が普通名称化へと向かっている場合に、早急、かつ的確に対応することの重要性を示しています（本判決によれば、被控訴人が警告を開始したのは平成19年になってからであり、手遅れであったと認定されています）。

本判決は、ブランドの管理の観点からも参考になるものと考えられます。

みずたに なおき

1973年 東京工業大学工学部卒、1975年 早稲田大学法学部卒業後、1976年 司法試験合格。1979年 弁護士登録、現在に至る（弁護士・弁理士、東京工業大学大学院客員教授、専修大学法科大学院客員教授）。
知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手がけている。