

平成20年4月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成18年(ワ)第28616号 損害賠償本訴請求事件

平成19年(ワ)第32052号 商標使用権確認反訴請求事件

口頭弁論終結日 平成20年3月11日

判 決

長崎県佐世保市<以下略>

本訴原告(反訴被告)	株式会社プレナス
同訴訟代理人弁護士	小林俊夫
同	荒井紀充
同	小原淳見
同	上田一郎
同訴訟復代理人弁護士	野島梨恵
同	海老沢宏行
同訴訟代理人弁理士	高橋康夫

東京都港区<以下略>

本訴被告(反訴原告)	株式会社ほっかほっか亭総本部
同訴訟代理人弁護士	新保克芳
同	高崎仁
同	大久保暁彦
同	洞敬
同	井上彰
同訴訟代理人弁理士	大橋弘

主 文

1 本訴請求

本訴原告(反訴被告)の請求を棄却する。

2 反訴請求

(1) 本訴被告 (反訴原告) の主位的請求を棄却する。

(2) 本訴原告 (反訴被告) と本訴被告 (反訴原告) との間で、本訴被告 (反訴原告) が、別紙商標目録 1 ないし 3 記載の各商標権について、無償の独占的通常使用権を有することを確認する。

本訴被告 (反訴原告) のその余の予備的請求を棄却する。

3 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを 1 0 分し、その 9 を本訴原告 (反訴被告) の負担とし、その余を本訴被告 (反訴原告) の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

1 本訴請求

本訴被告 (反訴原告。以下「被告」という。) は、本訴原告 (反訴被告。以下「原告」という。) に対し、金 9 5 1 9 万円及びこれに対する平成 1 8 年 1 2 月 2 8 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

2 反訴請求

(1) 主位的請求

原告と被告との間で、被告が、別紙商標目録 1 ないし 4 記載の各商標権について、無償の専用使用権を有することを確認する。

(2) 予備的請求

原告と被告との間で、被告が、別紙商標目録 1 ないし 4 記載の各商標権について、無償の独占的通常使用権を有することを確認する。

第 2 事案の概要

本件は、持ち帰り弁当のフランチャイズチェーンのサブフランチャイザーである原告が、マスターフランチャイザーである被告に対し、被告の使用する 2 つの標章について、原告の有する 4 つの商標権を侵害すると主張して、不法行為に基づき、使用料相当額の損害賠償金 4 億 0 7 1 8 万 7 0 0 0 円の一部請求として 9 5 1 9 万円及びこれに対する不法行為の後 (訴状送達の日翌日) で

ある平成18年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め（本訴請求）、被告が原告に対し、上記の各商標権について、黙示の使用許諾合意に基づき、主位的に被告が無償の専用使用権を有することの確認を、予備的に被告が無償の独占的通常使用権を有することの確認を求める（反訴請求）事案である。

1 前提となる事実

(1) 当事者等

被告は、持ち帰り弁当のフランチャイズチェーン「ほっかほっか亭」（以下「本件フランチャイズ」という。）のマスターフランチャイザー（「総本部」）である。（争いが無い）

原告は、被告との間で本件フランチャイズのフランチャイズ契約を締結したサブフランチャイザーであり、北海道、九州、山口、沖縄全域及び首都圏を含む東日本地域（青森、岩手、秋田、茨城を除く。）を担当し、九州の地域本部及びその他の地区本部（都道府県単位）として、直営店を営み、加盟店を指導している。（争いが無い）

なお、株式会社ハークスレイ（以下「ハークスレイ」という。）は、本件フランチャイズの関西の地域本部であって、被告の親会社である。（弁論の全趣旨）

(2) 原告の商標権

原告は、別紙商標目録1ないし4記載の各商標権を有している（以下、各商標権を「本件商標権1」、各登録商標を「本件商標1」などという。また、各商標権を併せて「本件各商標権」といい、各登録商標を併せて「本件各商標」という。）。（争いが無い）

(3) 被告の行為

被告は、別紙標章目録記載1及び2の各標章（以下、各標章を「被告標章1」などという。また、各標章を併せて「被告各標章」という。）を、別表

1 及び 2 記載の「品目等」欄の個々の品目等の各行につき「ハークスレイ」, 「京滋地区」, 「秋田地区」, 「青森・岩手地区」欄の各列の「 」印のとおり, 被告と本件フランチャイズ契約を締結した地域本部, 地区本部及びその傘下の加盟店を通じて, 別表 1 及び 2 の「品目等」欄記載の品目等に付して, 持ち帰り弁当の販売を行っている。(争いが無い)

なお, 被告は, 別紙被告商標目録 1 ないし 4 記載の各商標権を有している(以下, 各商標権を「被告商標権 1」, 各登録商標を「被告商標 1」などという。)(争いが無い)

(4) 被告各標章と本件各商標との類似性

被告各標章は, 本件各商標といずれも類似している。(争いが無い)

(5) 本件フランチャイズの沿革, 組織等

原告と被告の設立を含む本件フランチャイズの沿革, 本件各商標権の登録経緯等は, 別紙時系列表記載のとおりであり, 本件フランチャイズの組織は, 別紙組織(契約)体系図記載のとおりである。(争いが無い)

2 争点

(1) 被告各標章の使用の意味

(2) 本件各商標権の使用許諾合意

(3) 使用許諾合意の終了

(4) 被告各標章と自己の名称

(5) 本件各商標権の行使と権利濫用

(6) 被告の責任と原告の損害

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)〔被告各標章の使用の意味〕について

〔原告の主張〕

(1) 被告における被告各標章の使用状況は, 別表 1 及び 2 記載のとおりである。

これらの被告各標章の使用は, 別表 1 及び 2 の「根拠条文」欄に記載のと

おり、商標法2条3項1号、2号、8号のいずれかに該当するものである。

(2) 被告は、「弁当容器」(甲25)以外の品目等について、商標としての使用を否定する。しかしながら、被告各標章が「べんとう」についての自他商品識別標識として使用されていることは明らかであり、このことは、被告各標章が本件フランチャイズやグループの名称の表示の側面を有しているとしても何ら妨げられるものではない。

すなわち、「看板」(甲6)については、限定された分野の商品しか取り扱わない店舗の看板に付された標章につき当該店舗の主力商品に関して使用されるものであり、実際に被告各標章が大書されており、使用にあたる。

「包装紙」(甲5の1)は、もとより弁当の包装紙であって、被告各標章が使用されており、たとえ店舗の広告としての機能を有しているとしても、弁当の出所を示す表示として使用されている。

「箸(袋)」(甲16、24)、「お手ふき」(甲16)、「持ち帰り用袋」(甲17の1・2)、「各種ソース類」(甲18の1・2)は、弁当の販売とともに配布される付属品であり、弁当の販売に不可欠なものであって、まさに弁当の一部である。

〔被告の主張〕

(1) 被告標章1が青森・岩手地区の「弁当容器」(甲25)に使用されていることを除けば、被告各標章は、いずれも、「べんとう」に関して使用されるものではない。

すなわち、加盟店の「メニューパンフレット」(甲7の2)、「ホームページ」(甲7の1)、「ちらし」(甲5の2)、「看板」(甲6)に被告各標章が付されているのは、被告が展開する本件フランチャイズの一員であることを示すものであって、「べんとう」を示すものではない。「ほっかほっか亭」という標章が本件フランチャイズを表示するものとして用いられた結果、出所を示すこととなっても、商品に使用していることにはならない。な

お、看板における被告各標章は、当該店舗の名称やサービスマークでない限り、使用として問題とならないものである。

弁当の「包装紙」（甲5の1）も、本件フランチャイズの店舗広告であって、「ほっかほっか亭」の名前が具体的な店舗名や連絡先等とともに記載されているにすぎず、商品である「べんとう」の包装として付されているのではない。

「箸（袋）」（甲16, 24）, 「お手ふき」（甲16）, 「持ち帰り用袋」（甲17の1・2）, 「各種ソース類」（甲18の1・2）, 「ゆずしょうゆ」（甲23）は、いずれも無償で提供されるサービス品であって、これら自体が独自に取引の対象となるものではないから、そもそも商品に該当せず、「べんとう」でないことも明らかである。

(2)したがって、被告各標章は、商品の標章等として使用（商標法2条3項1号, 2号, 8号）されているものではない。

2 争点(2)〔本件各商標権の使用許諾合意〕について

〔被告の主張〕

(1) A氏は、昭和53年5月2日に個人で本件商標1を出願し、事業の発展とともに、出願人の地位を法人に移すことを意図していた。ところが、当時の商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品について使用をする」ことを要件としていたため、A氏は、昭和56年2月13日、マスターフランチャイザーとして設立予定の被告ではなく、弁当の製造、販売事業を行う株式会社ほっかほっか亭（原告に吸収合併される前の会社、以下「訴外会社」という。）に出願人の地位を譲渡した。

そして、昭和56年7月27日に被告が設立され、この時点で、本件フランチャイズの地域本部契約、地区本部契約におけるマスターフランチャイザーとしての一切の権利が訴外会社から被告に譲渡された。これを受けて、昭和56年10月から、原告を含む本件フランチャイズの各地域本部、各地区

本部は、訴外会社ではなく、被告に対して直接ロイヤリティを支払うようになった。マスターフランチャイザーとしての一切の権利移転に際し、当時、訴外会社の出願した本件商標権 1 も実質的に被告に移転することは当然の帰結であって、その移転につき訴外会社と被告の意思の間に何らのそごもなく、両者間では権利が移転しているが、ただそれが未登録の状態にあるというにすぎない。

これを法的にみれば、遅くとも昭和 56 年 10 月には、訴外会社と被告との間で、本件商標権 1 を無償かつ再許諾権付きで本件フランチャイズが継続する限り、これを独占的に被告に使用させることの黙示の合意（以下「本件黙示合意 1」という。）があった。

(2) 被告は、昭和 59 年 1 月 19 日、いったん自らの名義で本件商標 2 及び 3 を出願し、被告は自ら直接弁当の製造販売業を行わないため、昭和 60 年 10 月 28 日に訴外会社に出願人の地位を無償で譲渡した。この際、本件商標権 1 と同様に、本件商標権 2 及び 3 についても、訴外会社と被告との間で使用の黙示の合意（以下「本件黙示合意 2 及び 3」という。）がされた。

(3) 本件商標 4 は、原告が平成 16 年 3 月 1 日に訴外会社を吸収合併して本件商標権 1 ないし 3 が自らに帰属したことから、同年 7 月 27 日に商標登録の出願をしたものであり、本件商標 1 の類似商標にほかならない。

したがって、被告は、合併存続会社である原告との間で、本件商標 4 についても、本件黙示合意 1 に基づいて無償で独占的に使用する権利を有するか、少なくとも、原告が本件黙示合意 1 に拘束される結果、本件商標 4 と同一の被告標章 1 を含む被告各標章の使用を妨げられない。

(4) また、被告と各地域本部、各地区本部との間で締結された本件フランチャイズ契約においては、総本部である被告が本件各商標権を含めてすべての権利を有することが明記されており、このことは、本件黙示合意 1 ないし 3 の存在を原告を含む本件フランチャイズの参加者が承諾していることを示して

いる。

そして、被告から各地域本部、各地区本部に有償で提供される次の物品には、被告各標章が付されており、このことは、本件各商標権につき被告が使用権を有することを示すものである。

ア 各本部や加盟店が会社案内やパンフレットに被告各標章を使用する際の書体を提供する「ほっかほっか亭清刷り」(乙14)

イ 各店舗の窓等に貼付する「ウィンドシール」(乙15)

ウ 各店舗が掲げる「のぼり」(甲6)

エ 各店舗で従業員等が使用する「クリーンキャップ」(乙16)

オ 「割り箸」

(5) よって、被告は、原告に対し、本件各商標権について、主位的に被告が無償の専用使用権を有することの確認を、予備的に被告が無償の独占的通常使用権を有することの確認を求める。

〔原告の主張〕

(1) 本件黙示合意1ないし3を否認する。

(2) 昭和53年から昭和56年までの当時、商標登録における実務として、商標法3条1項柱書の「自己の業務に係る商品について使用をする」との要件については、可能な限り弾力的に運用されており、A氏が本件商標1の出願人の地位を訴外会社に譲渡した理由は、同要件が存在することによるものではない。

また、マスターフランチャイザーとしての地位が訴外会社から被告に変更されて原告もこれを了承し、本件フランチャイズ契約においてすべての権利が被告にあることが明記されているとしても、訴外会社が被告と本件フランチャイズ契約を締結したのは、平成4年12月の長野地区が初めてであって、平成6年1月に至るまで、被告と訴外会社は、東京地区などの主要な地区について、フランチャイズ契約を締結していなかったから、本件フランチャイ

ズ契約の文言は、本件黙示合意 1 ないし 3 の根拠とはならない。もとより、本件フランチャイズ契約の 1 条には、「総本部の所有するトレードマーク・サービスマーク・シンボル・トレードネームによって同業他社（店）と識別されている。」とされており、これらの権利は、総本部が保有している権利のみを意味することは明白であり、他方、総本部の被告は、本件各商標権について、いかなる意味においても自ら保有しているとはいえない。

(3) さらに、本件商標 1 の登録後、訴外会社から被告に移転登録をすることは何ら問題がなかった。A 氏の意向次第によって、このような権利移転が十分に可能であったにもかかわらず、本件商標権 1 を訴外会社が保持し続けたことは、被告及び訴外会社の大株主であった A 氏の意味として、被告ではなく、訴外会社に権利を帰属させる意思であったことを強く推認させる事実である。

本件商標 2 及び 3 についても、被告が出願した後、訴外会社に出願人の地位が譲渡されており、この事実は、ダイエー株式会社（以下「ダイエー」という。）が訴外会社の発行済み株式総数の過半数を取得したことを踏まえて、本件商標権 2 及び 3 の保有も訴外会社に集中させるために行ったと解釈することが最も理にかなっている。

ダイエーが訴外会社の株式を保有していた当時の訴外会社の社内文書には、「（ダイエーと）提携後、4 社にわかれたが、商標権の帰属問題が総本部と未解決なまま現状に到り、総本部より解決要請あり」（甲 29）との記載があり、これは、本件黙示合意 1 が存在せず、本件商標権 1 の帰属問題が未解決であることを明確に示している。

(4) なお、被告の主張するような「ウィンドシール」（乙 15）や「のぼり」（甲 6）を被告が訴外会社及び原告に販売していたことは、本件黙示合意 1 ないし 3 を推認させるに足りるものではない。被告は、黙示的にではあっても、このような意思表示がされたと評価すべき具体的事実を一切主張しておらず、使用許諾も受けずに、使用行為を繰り返してきたことを主張している

にすぎない。

3 争点(3)〔使用許諾合意の終了〕について

〔原告の主張〕

(1) 仮に、本件商標権1に関する本件黙示合意1、本件商標権2及び3に関する本件黙示合意2及び3、本件商標権4に関しても拘束力を有する本件黙示合意1があったとしても、これらの使用許諾合意は、ダイエーが訴外会社の発行済み株式総数の過半数の株式を購入した昭和61年3月に終了している。

すなわち、いかなる契約も未来永劫に継続することはなく、黙示によって終了の可能性すら排除するような使用許諾契約が設定されるはずもないことから、当事者の推定される意思の解釈として、合理的と考えられる場合には、黙示の使用許諾契約は終了するものと解釈される。本件黙示合意1ないし3の存在が認められるとすれば、その根拠は、A氏が当時被告と訴外会社の代表取締役を務め、かつ、その親族らとともに両社の株式をほぼすべて所有していたため、両社間であえて契約書の取り交わしまでは行われなかったという密接な関係があったことに求めるほかない。

そうすると、A氏からダイエーに対して訴外会社の発行済み株式総数の過半数が譲渡された昭和61年3月には、両社間のこのような密接な関係が解消されたから、本件黙示合意1ないし3は終了したというべきである。

(2) このことは、ダイエーが訴外会社の株式を保有していた当時の訴外会社の社内文書(甲29)、ダイエーと原告との間の平成11年3月25日付け「株式譲渡等に関する基本合意書」(甲30)の各記載によっても明らかである。

訴外会社の当時の社内文書(甲29)には、本件各商標権の帰属の問題が未解決であることが明確に指摘されており、また、ダイエーと原告との間の上記合意書(甲30)中の訴外会社が登録商標「ほっかほっか亭」を所有していることを確認する条項において、何らの条件も付されていないことは、

ダイエーが、原告に訴外会社の株式を売却する際、本件各商標権の行使について、何らの制限もないと認識していた事実を示している。

〔被告の主張〕

- (1) 本件黙示合意1ないし3が終了したことを否認する。
- (2) 本件フランチャイズシステムが存続する限り、本件黙示合意1ないし3に基づき、被告の有する独占的な使用权は消滅しない。商標権については、更新制度により、事実上永続的に権利の存続が認められ、使用权もこれと同じく永続性がある。一方当事者の合併で包括承継されたというだけの理由で使用許諾の合意が終了するはずもない。

また、密接な関係があるがゆえに行われた黙示の使用許諾の合意は、いったん成立した以上は双方を拘束し、一方当事者の株主が変わったという事実によって、その効力に消長を来すものではない。現に、ダイエーへの株式譲渡時以降、ダイエーから被告に対して本件各商標権に基づく何らの請求もなかった。

そして、ダイエーと原告との間の「株式譲渡等に関する基本合意書」（甲30）については、原告が吸収合併により訴外会社の地位を包括的に承継してその義務も負担も承継したから、株式譲受時の原告の認識をうんぬんしても意味がない。平成11年3月25日の当時、被告と訴外会社との間で、被告に本件商標権1ないし3の使用权があることを前提とする本件フランチャイズ契約が締結されており、原告は、その内容を承知してダイエーから株式譲渡を受けているし、これ以前にも、被告との間で、同じ内容の本件フランチャイズ契約を締結しており、被告に本件商標権1ないし3の使用权があることを認識していた。したがって、上記合意書中の条項の文言上に何らの条件が付されていなくとも、原告において、これらの使用权が設定されていることを前提に株式を譲り受けたことに変わりはない。

- 4 争点(4)〔被告各標章と自己の名称〕について

〔被告の主張〕

(1) 商業ビジネスとしてのフランチャイズチェーンの運営においては、そのフランチャイズを示す統一した名称が用いられ、その名称がフランチャイズチェーンとその加盟者のビジネスを行う主体としての名称であり、取引を行う第三者や消費者が認識する対象となる。

被告は、本件フランチャイズシステムにおけるマスターフランチャイザーとして、原告を含む各地域本部、地区本部及び各加盟店に被告各標章の使用を許容している。これは本件フランチャイズシステム及びその傘下加盟店の統一した名称であって、被告と加盟店にとって、「自己の〔省略〕名称」（商標法26条1項1号）に該当する。

(2) そして、被告は、被告各標章を特別な書体を用いるなどの表現方法で表示しているものではなく、本件フランチャイズの営業主体を表示するものとして、「普通に用いられる方法で表示」（商標法26条1項1号）しているにすぎない。

すなわち、「包装紙」（甲5の1）は、「ほっかほっか亭」の大きさが中心を占める絵柄に比べて小さく、「ちらし」（甲5の2）に至っては、他の広告文字と比べても相当程度小さい。このほか、「持ち帰り用袋」（甲17の1・2）、「各種ソース類」（甲18の1・2）、「箸（袋）」（甲16, 24）、「お手ふき」（甲16）、「メニューパンフレット」（甲7の2）、「ホームページ」（甲7の1）、「CM」（甲19）、「お茶（ペットボトル）」（甲22）、「即席カップスープ（みそ汁など）」（甲20, 21）、「ゆずしょうゆ」（甲23）における被告各標章についても、他の文字、絵柄と比較していずれも小さい。「弁当容器」（甲25）の「ほっかほっか亭」の文字の大きさも、容器の大きさと比較してごく普通である。「看板」（甲6）については、役割や機能からして、本件フランチャイズの名称を示すのに需要者の目を惹くのは当然であり、その意味で文字の大きさは普通で

あり、オレンジの色彩の使用も同様である。また、これらの書体も、毛筆体（「ほっかほっか亭」）ないしブロック体（「HOKKA HOKKA TEI」〔Hマークの中〕）として、普通の書体である。

（３）したがって、被告各標章は、被告の加盟店が本件フランチャイズの一員であることを示すために付されているものであり、主体の同一性を認識させる機能を有するものとして、商標法２６条１項１号に該当する。

なお、「小僧寿し事件」最高裁判決（最高裁平成６年（オ）第１１０２号平成９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁）は、フランチャイズチェーン内部の商標権をめぐる本件フランチャイズにおける紛争にも当てはまる。

また、原告の主張する信義則違反について、その権利処分の実態は、単に登録上の名義を訴外会社にしたというにすぎず、原告がこれまでの経緯を無視して本件各商標権の権利行使をしてきたため、やむを得ず、被告における使用权が否定された場合に備えて、商標法２６条１項１号の主張をしているのであって、信義に反するのは原告による権利行使である。

〔原告の主張〕

（１）被告各標章の被告による使用には、商標法２６条の立法趣旨に照らして、同条１項１号の適用はない。

すなわち、本件各商標は、過誤によって登録されたものでなく、また、本件各商標自体には不登録事由がないがその類似部分に該当する被告各標章に不登録事由があるというものでもなく、さらに、本件各商標の登録後に被告各標章が使用されて同条の状況になったものでもない。加えて、被告の意思又は不作為により、本件フランチャイズのマスターフランチャイザーの被告が保有すべき本件各商標権を被告が保有しない状況が作られたものである。

なお、本件のように、フランチャイズチェーンのグループ内の構成員間で商標権の行使が問題となった場合については、その当事者間の契約関係で決

定すべき事柄であること、また、本件フランチャイズにおいては、マスターフランチャイザーが本件各商標権を保有していないという特殊の事情下にあることから、本件は、小僧寿し事件最高裁判決の射程外である。

(2)そして、被告各標章は、商標法26条1項1号の「普通に用いられる方法で表示」されているともいえない。

被告標章1は、「ちらし」、「包装紙」、「看板」などの別表1及び2の「品目等」欄記載の品目等に相当程度大きく、需要者の注意を惹きやすい場所に、平仮名が連続して踊るように流麗な筆致で特徴的にデザイン化された筆太の書体で、オレンジ色の色彩をもって表示された特殊な構成である。また、被告標章2は、黒、オレンジ、黄色の3色が着色された図形標章のHマークと一体的に組み合わせて、ローマ字を縦書きにした構成により、「ちらし」、「包装紙」、「看板」などの別表1及び2の「品目等」欄記載の品目等に需要者の注意を惹きやすい場所に、相当程度大きく表示されている。

このように、被告による被告各標章の使用は、通常の文字を普通に使用したものでなく、顕著に印象付ける形態、自他商品識別標識であることを殊更に強調するような形態での使用であるから、「普通に用いられる方法」には該当しない。

(3)また、別紙時系列表記載のとおり、本件商標1は、A氏により昭和53年5月2日に出願され、昭和56年5月26日に出願人の地位が訴外会社に移転され、同年7月27日に被告が設立された後も、出願人としての地位が被告に移転されず、かつ、本件商標権1が被告に譲渡されることもないまま、訴外会社の株式の譲渡等に伴い、原告が権利者となっている。本件商標2及び3も、被告による出願後、出願人としての地位が被告から訴外会社に移転されている。

このように、自ら商標の出願人としての地位を移転し、その後も当該出願に基づく商標権の取得を怠った被告において、商標法26条1項1号によっ

て当該商標の使用を継続することができるということは、自らの権利処分等の効力を無にするものであって、信義則に反する。

さらに、被告は、被告各標章の使用にあたり、登録商標を有していることを意味する「®」を付して、自ら登録商標を使用していることを第三者に公知せしめておきながら、原告からの本件各商標権の行使に対し、単なる自己の名称の表示であって、商標権の効力が及ばないと主張することは、信義則に反する。

5 争点（5）〔本件各商標権の行使と権利濫用〕について

〔被告の主張〕

（1）原告の本件各商標権に基づく使用料相当額の損害賠償請求権の行使は、次の事実関係に照らし、権利の濫用として許されない。

ア 本件商標1は、A氏が出願し、本件商標2及び3は、被告が出願し、その後、出願人の地位を訴外会社は無償で移転したこと

イ 被告は、本件商標1ないし3については、その登録前から継続して使用していること

ウ ダイエーが訴外会社の株式の過半数を取得した前後を問わず、訴外会社が本件商標権1ないし3の使用料を請求することがなかったこと

エ ダイエーの「ほっかほっか亭ブランドを大事にしていく」とのコメントにあるように、第三者のダイエーも、被告が現に本件各商標権を用いて行っている本件フランチャイズビジネスに容喙する意向はなかったこと

オ 被告は、平成4年にサービスマークの商標出願が認められることになった際、全国の本件フランチャイズを統括するものとして、「ほっかほっか亭」のロゴを含む商標出願を行い、同出願については、ダイエー傘下の訴外会社にも異議がなく、出願のとおり登録されたこと

カ 原告と被告の間の各地域本部契約、各地区本部契約では、総本部である被告がトレードマーク、サービスマーク、シンボル、トレードネームを有

し、同業他社（店）と識別されていること、地区本部は、総本部が全国的権利を有し、各種マニュアル、統一書式、各種資料、上記のマーク、シンボル、ネームに関する著作権の所有者であることを原告が基本的に了解しており、それゆえに原告は総本部の被告から地域本部として認められていること

キ 訴外会社の株式をA氏らが原告に譲渡したのは、「ほっかほっか亭」との標章が創業以来の名称であり、各地域本部、各地区本部及び加盟店は、本件フランチャイズの一員である限り、被告各標章を自らの名称として誰もが使用できるとの共同認識を前提に、訴外会社のサブフランチャイザーとしての自由な運営を希望する原告の求めに応じたものであり、形式的に本件各商標の権利者としての地位が存在することを奇貨とするような請求が起きることは全く想定しておらず、譲渡対価の決定の際にも、本件各商標権による具体的な対価請求を考慮していないこと

ク 原告は、平成16年3月1日、訴外会社を吸収合併し、本件商標権1ないし3の形式的な権利者となり、同年7月27日に本件商標4の登録を出願し、その後これが登録されたことから、平成18年7月、被告に対し、本件商標4についての使用料を突如請求してきたこと

(2) このように、本件フランチャイズのマスターフランチャイザーの業務を行う被告が本件各商標を実質的に保有し、登録上の名義人である訴外会社が別途使用料を各加盟店に請求しないことは、本件フランチャイズ内の基本原則であり、原告のみならず、多くの地域本部、地区本部及び加盟店がこれを了解している。原告が訴外会社の株式をダイエー等から譲り受けて後に訴外会社を吸収合併したからといって、その基本に何らの変動もないはずであり、本件フランチャイズのなかでも中心的な存在である原告がこれを無視して被告に対し本件各商標権の使用料相当額の損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用であり、許されない。

なお、原告による本件各商標権に基づく請求は、本件商標 1 の出願から 25 年以上、本件商標 2 及び 3 の出願から 20 年以上も経過しており、この間、請求が一切なく、標章については、長期間の使用により、使用者にグッドウィルが発生する以上、当該標章についての商標権の不行使は、権利濫用を根拠付けるものとして重大な事実である。

〔原告の主張〕

(1) 権利濫用の根拠として被告の主張する事実関係は、いずれもその評価の根拠となる事実として失当である。

ア 本件商標 1 ないし 3 につきいずれも被告自身又はその代表者であった A 氏が出願したことをもって、なぜ原告の権利行使が許されなくなるのか不明である。

イ 本件商標権 1 ないし 3 につき被告がその登録前から継続して使用していることは、これらが被告各標章と無関係に成立したものでないということから、むしろ権利濫用を否定する方向に働く事実である。

ウ ダイエーによる株式取得の前後を問わず、訴外会社が本件商標権 1 ないし 3 の使用料を請求することがなかったとしても、現に使用料の請求を受けている時期以降につき支払を免れる理由にならないし、原告が平成 11 年 4 月 30 日に訴外会社の発行済み株式総数の約 85.2% を取得してから、請求を行うまでにたかだか 6 年程度しか経過していないこと、ダイエーが訴外会社を子会社化して以後、本件商標権 1 の帰属に関し、被告から訴外会社に対し、解決要請があったこと、長期間の権利不行使による権利の失効を主張しているのであれば、そのような主張は安易には認められないことから、権利濫用の評価根拠事実とはならず、失当である。

エ ダイエーが被告による本件フランチャイズビジネスに容喙する意向がなかったとして、なぜ他人の商標を無償で使用させる理由になるのか不明であり、そもそも、ダイエーは、本件各商標権の存在を明確に認識していた。

オ 被告によるサービスマークの登録がなぜ本件各商標権の権利行使を妨げるのか不明である。

カ 本件フランチャイズ契約のなかの権利とは、総本部が保有している権利のみを意味するものであり、原告と被告がフランチャイズ契約を締結していることは、何ら評価根拠事実とならない。

キ 訴外会社の株式譲渡時の A 氏の認識については、株式譲渡契約当時の両当事者の合意事項ではなく、その当時の A 氏の認識がいかなるものであれ、本件各商標権の権利行使が制限されることにはならない。

ク 原告が被告に本件各商標権の使用料を請求したこと（なお、原告が最初に請求をしたのは、平成 17 年 9 月分であり、被告の指摘は不正確である。）は、ウと同様に、権利濫用の評価根拠事実とはならず、失当である。

(2) また、被告が本件各商標を実質的に保有し、訴外会社が別途使用料を各加盟店に請求しないことが本件フランチャイズ内の基本原則であるはずはなく、り、そもそも、本件訴訟において原告が各加盟店に対して本件各商標権の使用料等の支払を請求しているものでもない。

なお、被告各標章の使用によってグッドウィルが発生したとしても、被告はマスターフランチャイザーとしての義務を何ら履行しておらず、これを発生せしめたのは、訴外会社及び原告であり、その帰属主体も訴外会社及び原告であるから、グッドウィルの発生をもって、本件各商標権の行使を否定する根拠とすることはできない。

6 争点(6)〔被告の責任と原告の損害〕について

〔原告の主張〕

(1) 被告は、本件フランチャイズのフランチャイザーとして、加盟店を指導、監督する立場にあり、本件フランチャイズ契約上、加盟店の外装、内装、装飾などを加盟店に指示する地位を有しているから、原告を除く加盟店らが商標権侵害行為をしている場合には、原告を除く加盟店らに対し、侵害行為を

させないようにする義務を負っている。

しかしながら、被告は、このような義務を履行せず、この不履行により、原告に対し、本件各商標の使用料相当額の損害を与えているから、原告は、被告に対し、同額の損害賠償請求権を有している。

原告は、過去3年間に本件各商標の使用料相当額として4億0718万7000円の損害を被った。すなわち、被告は、本件フランチャイズにおいて、加盟店に対するマニュアルの提供など、本件フランチャイズ契約で定められたフランチャイザーとしての義務を基本的に果たしていないから、被告が地域本部、地区本部から加盟店数に応じて毎月徴収しているフランチャイズロイヤリティーは、主として、本来フランチャイザーの被告が保有しているべき本件各商標権の使用許諾に対する対価としての意味しか有していない。その内訳の詳細は、別紙損害金目録記載のとおりである。

(2) よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、使用料相当額の損害賠償金4億0718万7000円の一部請求として9519万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日翌日)である平成18年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

〔被告の主張〕

九州地区における加盟店の1店舗・1か月あたりのフランチャイズロイヤリティーのうちの被告に支払われる入金額、別紙損害金目録記載の加盟店数は認め、その余はすべて否認ないし争う。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)〔被告各標章の使用の意味〕について

(1) 被告が、被告各標章について、別表1及び2記載の「品目等」欄の個々の品目等の各行につき「ハークスレイ」、「京滋地区」、「秋田地区」、「青森・岩手地区」欄の各列の「」印のとおり、被告と本件フランチャイズ契約を締結した地域本部、地区本部及びその傘下の加盟店を通じて、別表1及

び2の「品目等」欄記載の品目等に付して、持ち帰り弁当の販売を行っていることは、当事者間に争いがない（前記第2の1前提となる事実（3））。

なお、証拠（甲5の1～甲7の2，甲16～19，21～24，乙1の1・2，乙14～16）及び弁論の全趣旨によれば、被告標章2は、専ら、被告商標2又は被告商標4（以下これらを「Hマーク」ということがある。）の右縦棒の中に白抜きなどのブロック体によるローマ字で表示されている。

（2）被告は、「弁当容器」（甲25）を除き、被告各標章を商品の標章等として使用（商標法2条3項1号，2号，8号）しているものではない旨主張するので、別表1及び2記載の「品目等」欄の個々の品目等について検討する。

まず、「包装紙」（甲5の1）、「持ち帰り用袋」（甲17の1・2）、「各種ソース類」（甲18の1・2）、「箸（袋）」（甲24）、「お手ふき」（甲16）、「お茶（ペットボトル）」（甲22）、「即席カップスープ（みそ汁など）」（甲20，21）、「ゆずしょうゆ」（甲23）については、弁当の販売に際し、弁当とともに配布されて弁当の商品と一体となるものであり、あるいは、指定商品の「べんとう」に関連する指定商品の「茶」，「カレー・シチュー又はスープのもと」，「調味料」として弁当とともに販売される商品であるから、商標法2条3項1号，2号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」に該当するものと認められる。

次に、「メニューパンフレット」（甲7の2）、「ホームページ」（甲7の1）、「CM」（甲19）、「看板」（甲6）、「ちらし」（甲5の2）についてみると、このうちの「メニューパンフレット」，「ホームページ」，「CM」，「ちらし」は、その具体的な態様に照らし、いずれも個々の弁当の商品の宣伝や紹介を伴っていることが認められ、本件フランチャイズシステム自体あるいはその運営主体等だけを商品とは無関係に宣伝しているものということとはできない。したがって、これらは、いずれも、「商品〔省略〕に関する広告，価格表〔省略〕に標章を付して展示し，若しくは頒布し，又

はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法2条3項8号）に該当するものと認められる。

さらに、「看板」については、証拠（甲6）及び弁論の全趣旨によれば、道路から駐車場スペースを隔てて立地する店舗建物の入り口上部の複数箇所に、赤、オレンジの色彩を基調とした装飾をもって被告標章2の表示されたHマークと被告標章1とが人目を惹くように掲げられ、駐車場案内の看板にも同様のHマークと被告標章1が掲げられていること、このようなHマーク等の表示は、駐車場の有無を除き、本件フランチャイズの加盟店として、ほぼ統一されていることが認められる。そして、本件フランチャイズの加盟店の店舗は、持ち帰り弁当を商品として販売するための店舗であることが明らかであって、取り扱う商品がほぼ限定されるものであるから、この表示は、商品の出所を識別する機能を果たし得るものであって、弁当の商品に関連して使用されているということが出来る。したがって、「看板」もまた「商品〔省略〕に関する広告〔省略〕に標章を付して展示〔省略〕する行為」（商標法2条3項8号）に該当するものと認められる。

なお、被告の主張するように、「メニューパンフレット」、「ホームページ」、「ちらし」、「看板」、「包装紙」について、加盟店が本件フランチャイズの一員であることを示し、本件フランチャイズ自体を表示する機能や作用を果たすことがあったとしても、それによって、自他商品の識別機能が減殺されるものではない。

（3）以上のとおり、被告における被告各標章の使用は、本件各商標権との関係で、商標法2条3項1号、2号、8号のいずれかに該当するものである。

被告各標章を商品の標章等として使用しているものではないとの被告の主張を採用することはできない。

2 争点（2）〔本件各商標権の使用許諾合意〕について

（1）前記第2の1の前提となる事実には、証拠（甲4、8、29、30、乙10

の1の1～乙13，19）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。

ア 本件各商標権に関する主要な経緯

（ア）昭和51年6月，A氏らが，「ほっかほっか亭」1号店を埼玉県草加市に開店した。（争いが無い）

（イ）昭和53年4月に本件フランチャイズシステムが発足して，同年5月2日にA氏が本件商標1を出願し，同年9月18日，A氏らにより，訴外会社（株式会社ほっかほっか亭）が設立された。（争いが無い，乙10の1の1・2）

（ウ）昭和55年4月に株式会社ほっかほっか亭九州地域本部が設立され，同年5月，株式会社ほっかほっか亭九州地域本部と訴外会社との間で地域本部契約が締結されて，同年7月に株式会社ほっかほっか亭九州地域本部が「ほっかほっか亭」九州1号店を福岡市に開店した。（争いが無い，弁論の全趣旨）

（エ）昭和56年5月26日，本件商標1について，同年2月13日付け譲渡証に基づき，出願人の名義をA氏から訴外会社に変更する旨の商標登録出願人名義変更届が提出された。（争いが無い，乙10の2・3）

（オ）昭和56年7月27日，A氏らが被告を設立し（争いが無い），同月31日と同年9月30日，被告から株式会社ほっかほっか亭九州地域本部に対して本件フランチャイズシステムのマニュアル等が提供され（乙19，弁論の全趣旨），同年10月には，各地域本部，各地区本部からのロイヤリティの支払先が訴外会社から被告に変更された（乙13，弁論の全趣旨）。

（カ）昭和58年1月28日，本件商標1が登録され，昭和59年1月19日に被告が本件商標2及び3を出願した。（争いが無い，乙11の1の1・2，乙12の1の1・2）

- (キ) 昭和59年3月、ダイエーが被告と業務提携をし、昭和60年3月に訴外会社の株式17%と被告の株式15%を取得した。(争いがない)
- (ク) 昭和60年5月、株式会社ほっかほっか亭九州地域本部と訴外会社との間の地域本部契約が、契約の一方当事者を被告に変更した上更新された。(争いがない)
- (ケ) 昭和60年10月28日、本件商標2及び3についての出願人の地位が被告から訴外会社に譲渡された。(争いがない、乙11の3、乙12の3)
- (コ) 昭和61年3月、ダイエーが訴外会社について50%以上を出資して子会社化するとともに、ダイエーが被告への出資比率を30%に引き上げた。(争いがない)
- (サ) 昭和61年3月31日、本件商標3について、昭和60年10月28日付け譲渡証に基づき、出願人の名義を被告から訴外会社に変更する旨の商標登録出願人名義変更届が提出された。(争いがない、乙12の2・3)
- (シ) 昭和61年6月3日、本件商標2について、昭和60年10月28日付け譲渡証に基づき、出願人の名義を被告から訴外会社に変更する旨の商標登録出願人名義変更届が提出された。(争いがない、乙11の2・3)
- (ス) 昭和62年6月、原告の商号変更前の株式会社タイヨーが株式会社ほっかほっか亭九州地域本部を吸収合併した。(争いがない)
- (セ) 平成2年12月、原告が商号を現在の「株式会社プレナス」に変更した。(争いがない)
- (ソ) 平成4年12月、被告が訴外会社との間で訴外会社をフランチャイジーとする長野地区本部の新規契約を締結した。(争いがない)
- (タ) 平成6年1月、被告が訴外会社との間で契約書の取交しをしていなか

った東京，埼玉・群馬，北海道地区につき地区本部契約書を取り交わした。（争いが無い）

（チ）平成6年4月28日，本件商標2が登録され，平成7年4月28日，本件商標3が登録された。（争いが無い）

（ツ）平成9年11月30日，被告が訴外会社との間で訴外会社をフランチャイジーとする山梨地区本部の新規契約を締結した。（争いが無い）

（テ）平成11年4月，原告がダイエーから被告の株式44.4%及び訴外会社の株式85.2%を取得した。（争いが無い）

（ト）平成11年8月，被告が訴外会社との間で訴外会社をフランチャイジーとする静岡地区本部の新規契約を締結した。（争いが無い）

（ナ）平成12年3月，被告が訴外会社との間で訴外会社をフランチャイジーとする山形地区本部，宮城地区本部及び福島地区本部の新規契約を締結した。（争いが無い）

（ニ）平成12年10月，原告がA氏らから訴外会社の株式を100%取得した。（争いが無い）

（ヌ）平成13年11月，A氏らが，千葉・神奈川地区本部のフランチャイジーである（株）ライズの所有株式をすべて原告に譲渡した。（争いが無い）

（ネ）平成14年11月，訴外会社が（株）ライズを吸収合併した。（争いが無い）

（ノ）平成16年3月1日，原告が訴外会社を吸収合併した。

（ハ）平成16年7月27日に原告が本件商標4を出願し，平成17年3月11日，本件商標4が登録された。（争いが無い）

イ 本件フランチャイズ契約書の規定

（ア）「ほっかほっか亭地区本部契約書」（甲4）には，「第1条（基本的確認事項と解釈基準）」として，「総本部の所有するトレードマーク・

サービスマーク・シンボル・トレードネームによって同業他社と識別されている。」と規定され、「第3条（地区本部の権利範囲）」として、「2．地区本部は、前述の各種マニュアル・統一書式・各種資料・トレードマーク・サービスマーク・シンボル・トレードネームを本契約で定められた方法、範囲内で使用することができる。〔省略〕」と規定されている。

（イ）「ほっかほっか亭地域本部契約書」（甲8）には、第1条（基本的確認事項と解釈基準）と第3条（地域本部の権利範囲）に、地域本部として、「ほっかほっか亭地区本部契約書」とほぼ同様の規定がされている。

ウ 関連する書面の記載

平成4年2月3日付けの訴外会社の社内文書に「サービスマーク登録制度導入に対する対応について」と題する書面（甲29）があり、これによると、現状として、創業時以来の訴外会社や被告等の設立、本件商標1の登録、ダイエーとの提携、持ち株構成等が図示された上、課題として、「提携後、4社にわかれたが、商標権の帰属問題が総本部と未解決のまま現状に致〔ママ〕り、総本部より解決要請あり。」と記載され、対応策として、「商標権は当社にて保有、サービスマークについて総本部と共有登録を行なう。」などと記載されている。

（2）以下、検討する。

ア 前記（1）の事実関係によれば、本件フランチャイズの創業者であるA氏個人によって本件商標1が昭和53年5月2日に出願され、A氏らにより同年9月18日に設立された訴外会社と九州地域をテリトリーとする株式会社ほっかほっか亭九州地域本部との間で本件フランチャイズ契約（地域本部契約）が昭和55年5月に締結された後、本件商標1について、昭和56年2月13日付け譲渡証に基づき、同年5月26日に出願人の名義をA氏から訴外会社に変更する出願人名義変更届がされ、昭和58年1月

28日に商標登録がされている。

そして、この名義変更から登録までの間、昭和56年7月27日にA氏らにより被告が設立され、同月31日と同年9月30日には、被告から株式会社ほっかほっか亭九州地域本部に対して本件フランチャイズシステムのマニュアル等が提供され、同年10月には、各地域本部、各地区本部からのロイヤリティの支払先が訴外会社から被告に変更されているから、本件フランチャイズシステムにおけるマスターフランチャイザーとしての地位については、被告の設立後ほどなくして、訴外会社から被告に移転したものと認められる。

イ 本件商標1は、「べんとう」などを指定商品とする

ほっかほっか亭

なる登録商標であって、本件フランチャイズの名称をゴシック体を用いて表示しており、本件フランチャイズシステムの運営や事業展開上、基本商標となるべきものである。本件商標1は、A氏により、個人で出願された後、本件フランチャイズ事業の拡大を企図して法人化するに際し、その出願人名義が先行して設立されていた訴外会社に変更されて、後に訴外会社を権利者として商標登録されており、他方、本件フランチャイズシステムにおいて、マスターフランチャイザーとしての地位や役割は、この間に設立された「ほっかほっか亭総本部」たる被告が担うこととなったものである。

もっとも、この当時、訴外会社も被告も、創業者であるA氏が支配株主となって代表取締役を兼ねており（乙20〔本件商標1ないし3の出願人代理人弁理士の陳述書〕、弁論の全趣旨）、このような支配関係を前提とすれば、本件フランチャイズシステムを運営する被告においては、本件商標権1の権利者でなくとも、マスターフランチャイザーとして本件商標1を現実に使用することができれば構わなかったのであって、また、そのよ

うに使用させることについても何ら支障がなかったものというべきである（なお、この意味において、実際に、当時の旧商標法3条1項柱書の「自己の業務に係る商品について使用をする」との要件の実務における運用が訴外会社に本件商標権1を保有させる動機となり得たか否かは、さほど重要な問題とならない。）。

そして、前記(1)の事実関係によれば、その後の本件フランチャイズシステムの事業展開において、被告が現にマスターフランチャイザーの地位にあるものとして本件フランチャイズ契約（地域本部契約，地区本部契約）を重ねているから、被告が本件フランチャイズシステムのマスターフランチャイザーの役割を果たすようになった当初の時点で既に、被告と本件商標1の出願名義人たる訴外会社との間において、出願中あるいは登録後の本件商標1について、そのような役割を果たすことを可能とする使用権を設定する合意が黙示のうちに成立していたものと認めるのが相当である。

そうすると、遅くとも、本件フランチャイズシステムにおけるマスターフランチャイザーとしての地位が訴外会社から被告に移転した昭和56年10月に、被告と訴外会社との間で、少なくとも、本件フランチャイズシステムが存続することと被告がマスターフランチャイザーの役割を果たせることを前提に、本件フランチャイズの基本商標として、無償かつ再許諾権付きで独占的に使用させる内容をもって、本件商標権1の使用権を設定する黙示の合意（本件黙示合意1）があったものと認められる。

ウ 他方、本件商標2は、「べんとう」などを指定商品とする



なる登録商標であり、本件商標3も、「べんとう」などを指定商品とする



なる登録商標であって、いずれも、お釜の図形に「ほっかほっか亭」の口

一マ字表記を組み合わせた本件フランチャイズ商品のロゴであり、もともと、指定商品を同じくする本件商標1の連合商標として登録されたものである（甲3の5～7）。

前記（1）の事実関係によれば、本件商標2及び3については、昭和59年1月19日に被告が自ら出願しながら、昭和60年10月28日に出願人の地位を訴外会社に譲渡し、本件商標3につき昭和61年3月31日に、本件商標2につき同年6月3日にそれぞれ出願人名義変更届がされている。また、この間、昭和59年3月には、ダイエーと被告が業務提携を行い、本件商標2及び3の出願人の地位の譲渡がされた昭和60年10月28日の時点で、ダイエーが訴外会社の株式17%と被告の株式の15%を取得していたものである。そうすると、本件商標2及び3につき出願人の地位が譲渡された昭和60年10月28日の時点で、訴外会社と被告の資本関係におけるA氏の優位性に変わりはないから、このような出願人の地位の譲渡自体に特段の意味を窺うことはできない。また、これをもって、原告の主張のように、ダイエーによる訴外会社の株式取得を踏まえて、本件商標権2及び3の保有も訴外会社に集中させる意図であったとすることを裏付ける証拠もない。

そうしてみると、本件商標2及び3については、基本的に本件商標1に従属する関係に立つから、出願人の地位の譲渡がされた昭和60年10月28日ころに、被告と訴外会社との間において、出願中あるいは登録後の本件商標2及び3について、本件黙示合意1と同様の内容の使用権の設定が黙示のうちに成立していたものと認めることが相当である（本件黙示合意2及び3の成立）。

エ なお、原告は、ダイエーが訴外会社の株式を保有していた平成4年2月3日当時の訴外会社の社内文書の「サービスマーク登録制度導入に対する対応について」と題する書面（甲29）の記載をもって、本件黙示合意1

が存在せず，本件商標権 1 の帰属問題が未解決であることを示すものである旨主張する。

しかし，上記書面は，訴外会社の社内において，サービスマーク制度の導入を契機として，本件商標権 1 の帰属関係を改めて問題とするものであって，現に，被告において，本件フランチャイズシステムのマスターフランチャイザーとして，本件黙示合意 1 に基づいて使用していることと矛盾せず，本件商標 1 の権利者である訴外会社として，その使用関係について，契約書面が存在しないことにより，社内的に説明できないことが正に問題とされたにすぎないというべきである。原告の上記主張は採用することができない。

オ　ところで，前記（１）の事実関係によれば，平成 16 年 3 月 1 日をもって，原告は，訴外会社を吸収合併して訴外会社に帰属する権利義務の一切を包括的に承継しているから，被告との関係において，本件黙示合意 1 ないし 3 の権利義務を当然に引き継いでいることになる。

また，本件商標 4 は，平成 16 年 7 月 27 日に原告が出願して，平成 17 年 3 月 11 日に商標登録されたものであり，「カレー・シチュー又はスープのもと」，「茶」，「調味料」，「べんとう」など本件商標 1 と同一ないし類似の商品を指定商品とする

ほっかほっか亭

なる登録商標であり，本件商標 1 から派生するデザインロゴであって，本件商標 1 と類似するものであるから，本件商標権 1 の禁止権の範囲に属するものというべきである。

そうすると，原告は，本件黙示合意 1 の効力として，被告に対し，本件商標権 4 に基づく独自の禁止権を主張することができないと解するのが相当であるから，少なくとも，被告において，本件商標権 4 に基づき，本件商標 4 と同一の被告標章 1 を含む被告各標章の使用を妨げられることはな

いものと認められる。しかし、これをもって、本件商標 1 よりも後に出願、登録された本件商標権 4 自体について、本件黙示合意 1 に基づく使用許諾があるとまでは認めることができない。

(3) まとめ

以上によれば、被告各標章については、これと類似性を有する本件商標権 1 ないし 3 についての本件黙示合意 1 ないし 3 の存在により、訴外会社の権利義務関係を包括承継した原告との間で、被告における使用が妨げられることはないものと認められる。

また、被告において、本件商標権 1 ないし 3 については、本件黙示合意 1 ないし 3 に基づき、無償で独占的に使用する権利を有するものと認められるものの、本件商標権 4 については、このような権利を有すると認めることができない。

なお、被告は、被告における本件商標権 1 ないし 3 の使用权について、これを専用使用权であると主張するが、黙示の合意に基づくものである以上、その法的な性質としては、独占的な通常使用权にとどまるものというべきである。

3 争点(3)〔使用許諾合意の終了〕について

(1) 原告は、本件商標権 1 に関する本件黙示合意 1、本件商標権 2 及び 3 に関する本件黙示合意 2 及び 3、本件商標権 4 に関しても拘束力を有する本件黙示合意 1 があったとしても、これらの使用許諾合意は、ダイエーが訴外会社の発行済み株式総数の過半数の株式を購入した昭和 61 年 3 月に終了している旨主張する。

しかしながら、ダイエーと被告との業務提携の後にされたダイエーによる訴外会社と被告への資本参加は、本件フランチャイズシステムの事業を促進させることを目的とするものであって、これを覆すことを目的とするものではないから、当時、実際に事業展開されていた本件フランチャイズシステム

の現状を前提とすれば、訴外会社と被告における資本関係の変遷があったからといって、両社の間に存在する権利義務関係に変動をもたらすようなものと解することはできない。

- (2) そして、平成4年2月3日付けの訴外会社の社内文書(「サービスマーク登録制度導入に対する対応について」と題する書面, 甲29)については、前記2(2)オのとおりであるから、本件黙示合意1ないし3の終了を示すものには当たらない。

また、ダイエーと原告との間の平成11年3月25日付け「株式譲渡等に関する基本合意書」(甲30)によれば、第4条(譲渡代金)2項(「〔省略〕前項の譲渡代金が〔省略〕次の事項を前提に決定されたものであることを確認する。」)(3)号として、「丁〔訴外会社〕が、登録商標「ほっかほっか亭」を所有していること。」と規定されていることが認められるものの、この規定は昭和61年3月時点での本件黙示合意1ないし3の終了を何ら裏付けるに足りるものではない。

- (3) したがって、本件黙示合意1ないし3は、いまだ終了しておらず、被告と訴外会社の権利義務関係を包括承継した原告との間で、なお存続しているものと認められる。

4 結論

以上のとおりであるから、本訴請求については、その余を判断するまでもなく理由がない。反訴請求については、主位的請求は理由がなく、予備的請求のうち、本件商標権1ないし3についての使用权確認請求は理由があり、本件商標権4についての使用权確認請求は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官 阿 部 正 幸

裁判官 平 田 直 人

裁判官 柵 木 澄 子

商標目録 1〔本件商標権 1〕

商標登録 第 1 5 5 9 6 8 3 号
出願日 昭和 5 3 年 5 月 2 日
(商品の区分 第 3 2 類)
(指定商品 べんとう, その他本類に属する商品)
登録日 昭和 5 8 年 1 月 2 8 日
登録商標 **ほっかほっか亭**
更新登録日 平成 5 年 1 1 月 2 9 日, 平成 1 5 年 2 月 1 8 日
書換登録日 平成 1 7 年 1 0 月 5 日
商品等区分 第 2 9 類, 第 3 0 類, 第 3 1 類, 第 3 2 類
指定商品 下記のとおり

記

食肉, 卵, 食用魚介類(生きているものを除く。), 冷凍野菜, 冷凍果実, 肉製品, 加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。), かつお節, 寒天, 削り節, 食用魚粉, とろろ昆布, 干しのり, 干しひじき, 干しわかめ, 焼きのり, 加工野菜及び加工果実, 油揚げ, 凍り豆腐, こんにゃく, 豆乳, 豆腐, 納豆, 加工卵, カレー・シチュー又はスープのもと, お茶漬けのり, ふりかけ, なめ物(第 2 9 類)
コーヒー豆, 穀物の加工品, アーモンドペースト, ぎょうざ, サンドイッチ, しゅうまい, すし, たこ焼き, 肉まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, べんとう, ホットドッグ, ミートパイ, ラビオリ, イーストパウダー, こうじ, 酵母, ベーキングパウダー, 即席菓子のもと, 酒かす(第 3 0 類)
食用魚介類(生きているものに限る。), 海藻類, 野菜(「茶の葉」を除く。), 茶の葉, 糖料作物, 果実, コブラ, 麦芽(第 3 1 類)
飲料用野菜ジュース(第 3 2 類)

商標目録 2〔本件商標権 2〕

商標登録	第 2 6 4 5 7 2 4 号
出願日	昭和 5 9 年 1 月 1 9 日
(商品の区分)	第 3 2 類)
(指定商品)	べんとう, その他本類に属する商品)
登録日	平成 6 年 4 月 2 8 日
登録商標	
更新登録日	平成 1 6 年 5 月 1 1 日
書換登録日	平成 1 6 年 7 月 1 4 日
商品等区分	第 2 9 類, 第 3 0 類, 第 3 1 類, 第 3 2 類
指定商品	下記のとおり

記

食肉, 卵, 食用魚介類(生きているものを除く。), 冷凍野菜, 冷凍果実, 肉製品, 加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。), かつお節, 寒天, 削り節, 食用魚粉, とろろ昆布, 干しのり, 干しひじき, 干しわかめ, 焼きのり, 加工野菜及び加工果実, 油揚げ, 凍り豆腐, こんにゃく, 豆乳, 豆腐, 納豆, 加工卵, カレー・シチュー又はスープのもと, お茶漬けのり, ふりかけ, なめ物(第 2 9 類)

コーヒー豆, 穀物の加工品, アーモンドペースト, ぎょうざ, サンドイッチ, しゅうまい, すし, たこ焼き, 肉まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, べんとう, ホットドッグ, ミートパイ, ラビオリ, イーストパウダー, こうじ, 酵母, ベーキングパウダー, 即席菓子のもと, 酒かす(第 3 0 類)

食用魚介類(生きているものに限る。), 海藻類, 野菜(「茶の葉」を除く。), 茶の葉, 糖料作物, 果実, コブラ, 麦芽(第 3 1 類)

飲料用野菜ジュース(第 3 2 類)

商標目録3〔本件商標権3〕

商標登録	第2706419号
出願日	昭和59年1月19日
(商品の区分)	第32類)
(指定商品)	べんとう, その他本類に属する商品)
登録日	平成7年4月28日
登録商標	
更新登録日	平成17年3月15日
書換登録日	平成17年4月20日
商品等区分	第29類, 第30類, 第31類, 第32類
指定商品	下記のとおり

記

食肉, 卵, 食用魚介類(生きているものを除く。), 冷凍野菜, 冷凍果実, 肉製品, 加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。), かつお節, 寒天, 削り節, 食用魚粉, とろろ昆布, 干しのり, 干しひじき, 干しわかめ, 焼きのり, 加工野菜及び加工果実, 油揚げ, 凍り豆腐, こんにゃく, 豆乳, 豆腐, 納豆, 加工卵, カレー・シチュー又はスープのもと, お茶漬けのり, ふりかけ, なめ物(第29類)

コーヒー豆, 穀物の加工品, アーモンドペースト, ぎょうざ, サンドイッチ, しゅうまい, すし, たこ焼き, 肉まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, べんとう, ホットドッグ, ミートパイ, ラビオリ, イーストパウダー, こうじ, 酵母, ベーキングパウダー, 即席菓子のもと, 酒かす(第30類)

食用魚介類(生きているものに限る。), 海藻類, 野菜(「茶の葉」を除く。), 茶の葉, 糖料作物, 果実, コブラ, 麦芽(第31類)

飲料用野菜ジュース(第32類)

商標目録4〔本件商標権4〕

商標登録 第4845424号
出願日 平成16年7月27日
商品等区分 第16類，第20類，第29類，第30類，第32類
指定商品 下記のとおり
登録日 平成17年3月11日
登録商標 **ほっかほっか亭**

記

事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て（第16類）

海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロ

一、盆（金属製のものを除く。）、ししゅう用枠、ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。）、旗ざお、うちわ、せんす、植物の茎支持具、愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱、きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。）、郵便受け（金属製又は石製のものを除く。）、帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。）、買物かご、家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。）、ハンガーボード、工具箱（金属製のものを除く。）、タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。）、家具、屋内用ブラインド、すだれ、装飾用ビーズカーテン、つい立て、びょうぶ、ベンチ、アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板、食品見本模型、人工池、葬祭用具、揺りかご、幼児用歩行器、マネキン人形、洋服飾り型類、スリーピングバッグ、額縁、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、きょう木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮、あし、い、おにがや、すげ、すさ、麦わら、わら、きば、鯨のひげ、甲殻、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨、さんご（第20類）

食用油脂、乳製品、食肉、卵、食用魚介類（生きているものを除く。）、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物、豆、食用たんぱく（第29類）

アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料（精油のものを除く。）、茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットののもと、コーヒー豆、穀物の加工品、アーモンドペースト、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、酒かす、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン（第30類）

ビール、清涼飲料、果実飲料、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料、飲料用野菜

ジュース（第32類）

標 章 目 録

- 1 **ほっかほっか亭**
- 2 HOKKA HOKKA TEI

被告商標目録 1〔被告商標権 1〕

商標登録	第 3 0 6 9 6 9 1 号
出願日	平成 4 年 8 月 4 日
商品等区分	第 4 2 類
指定役務	飲食物の提供
登録日	平成 7 年 8 月 3 1 日
登録商標	ほっかほっか亭
更新登録日	平成 1 7 年 8 月 2 3 日

被告商標目録 2〔被告商標権 2〕

商標登録 第 3 0 9 3 1 3 0 号

出願日 平成 4 年 9 月 2 9 日

商品等区分 第 4 2 類

指定役務 飲食物の提供

登録日 平成 7 年 1 1 月 3 0 日

登録商標



〔Hマークの右縦棒の中に「HOKKA HOKKA TEI」の記載〕

更新登録日 平成 1 7 年 1 0 月 1 8 日

被告商標目録3〔被告商標権3〕

商標登録	第3108015号
出願日	平成4年9月29日
商品等区分	第35類
指定役務	経営の診断及び指導
登録日	平成7年12月26日
登録商標	ほっかほっか亭
更新登録日	平成17年10月18日

被告標章目録4〔被告商標権4〕

商標登録 第3269587号
出願日 平成5年3月30日
商品等区分 第35類
指定役務 経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
登録日 平成9年3月12日
登録商標



〔Hマークの右縦棒の中に「HOKKA HOKKA TEI」の記載〕

以下，目録等省略