

登録商標「博多織」商標権侵害差止等請求事件：福岡地裁平成 23(ワ)1188・平成 24 年 12 月 10 日（6 民部）判決〈請求棄却〉

### 【キーワード】

博多織対博多帯，地域団体商標「博多織」（商標法 7 条の 2），商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条），地域内アウトサイダーによる使用，権利の濫用

### 【事案の概要】

本件は，地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙 4 商標登録証記載の商標（以下「本件商標」という。）を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり，本件商標に係る商標権（以下「本件商標権」という。）の権利者である原告が，被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章（以下「被告標章」という。）が，本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し，また，上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして，被告らに対し，商標法及び不正競争防止法に基づいて，被告標章の使用等の差止め，被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消，謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。

#### 1 前提事実（争いのない事実及び証拠等によって容易に認められる事実）

##### (1) 当事者

- ア 原告（博多織工業組合）は，福岡県博多地域に由来する製法（以下「博多織製法」という。）により福岡県又はその周辺で製造された絹織物製の織物等（以下「博多織」といい，そのうち，原告の組合員によって製造・販売等される博多織を「原告商品」という。）の製造業を行う中小企業で構成されている，中小企業団体の組織に関する法律を設立準拠法とする工業組合である。
- イ 被告（日本和装ホールディングス株式会社）は，和服及び和装品の販売促進の企画やこれらの販売代理業及び売買契約の仲介業並びに着物関連事業を主たる業とする株式会社であり，同会社及びその子会社などからなる企業グループ（以下「Bグループ」という。）全体の経営管理を行う者である。
- ウ 被告株式会社（はかた匠工芸）（旧商号（日本和装ホールセラーズ）株式会社から平成 24 年 3 月 12 日に商号変更）は，被告 A 株式会社の 100 パーセント子会社であり，Bグループの一員として，和服等の製造・販売を行っている株式会社であり，自身が博多織製法を用いて織られた織物で製造する帯製品（以下「被告商品」という。）に被告標章を付して販売を行っている者である。

エ 被告（博多織物）協同組合は、証紙の発行に関する事業等を目的とする協同組合であり、被告製品に付するための証紙（被告標章等を記したもの）を作成している。

## (2) 原告による本件商標の登録

原告は、平成18年7月10日、本件商標の地域団体商標出願を行い、本件商標は平成19年3月9日に地域団体商標として商標登録された（登録第5031531号）。

## (3) 被告株式会社はかた匠工芸による被告商品の製造・販売開始及び本件訴訟までの経緯

ア 原告の組合員であった訴外株式会社後藤は、原告が本件商標につき、前記(2)のとおり地域団体商標として商標登録を受ける以前から、本件商標「博多織」が表示された証紙を付した博多織の帯の製造・販売を行い、原告が本件商標につき商標登録を受けた後も継続して本件商標を使用していたものであるが、平成21年1月26日に解散し清算会社になった。

イ 訴外株式会社後藤は、同年2月10日、同社が博多織を製造していた工場や同工場内の機械器具動産一式を被告株式会社はかた匠工芸に賃貸し、被告株式会社はかた匠工芸は、賃借した同工場及び同機械器具動産一式を用いて、訴外株式会社後藤の元従業員を雇用した上、被告商品の製造・販売を開始した。

この際、被告株式会社はかた匠工芸は、原告に対し、原告への加入を求めたが、原告は、これに対して明確な回答をしなかった。

ウ 原告は、同月27日、訴外株式会社後藤に対し、同会社が解散したことによって、原告の組合員資格を失った旨通知した。

また、原告は、同年3月、被告株式会社はかた匠工芸に対し、被告株式会社はかた匠工芸が本件商標ないしこれに類似する商標を使用することは、商標法及び不正競争防止法に違反する行為であり、同使用については刑事罰も定められていること、また、同使用の事実が判明した場合は、法的措置を行う旨の警告を行った。

エ 上記ウの警告を受け、被告株式会社はかた匠工芸は、被告商品に本件商標である「博多織」の表示を使用せず、被告商品に「博多帯」の表示、すなわち、被告標章を付した上、全国に販売することとした。

オ 被告株式会社はかた匠工芸は、同年9月28日、訴外株式会社後藤から、従前、被告株式会社はかた匠工芸が訴外株式会社後藤から賃借していた建物及び機械器具動産一式を7000万円で購入し、訴外株式会社後藤が行っていた博多織事業の承継を完了した。

カ 被告株式会社はかた匠工芸は、平成22年5月12日、原告に対し、被告株式会社はかた匠工芸の原告への加入を申し込んだが、これに対し、原告は、被告株式会社はかた匠工芸が被告標章を用いていることに異議を唱えるとともに、Bグループに関するいくつかの質問をしたものの、被告株式会社

はかた匠工芸の原告への加入を認めなかった。

キ 平成23年3月18日、原告は本件訴えを提起した。

## 【判 断】

### 1 本件商標権の効力について

#### (1) 平成17年商標法改正による地域団体商標制度の新設

地域における複数の事業者等は、当該地域の特産品に、当該地域名と商品等の普通名称を組み合わせた標章を付して商品を売り出すことがあるが、従前、このような標章については原則として商標登録を行うことができず（商標法3条1項3号）、同標章について、商標登録を受けるためには、それが特定の出所を示すものとして需要者に認識される必要があった。

しかし、上記のような地域ブランドが、商標法3条2項が規定する識別性の要件を充足することは困難なことが多く、そのような識別性を獲得するまでの間、他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することを排除できないなど弊害が多かったことから、地域産業の振興の観点から、上記商標法3条2項が規定する識別性を獲得する以前の地域ブランドについて、所定の要件の下で特別の商標登録ができるように、平成17年の商標法改正によって新たに規定を設けたのが地域団体商標の制度である（甲26、27、弁論の全趣旨）

また、このように地域団体商標は、地域ブランド保護という目的を有するものであるから、地域ブランドに係る商品等を販売する地域事業者全体のための制度であり、地域ブランドに係る商品等を販売する特定の事業者のための制度ではない。そのため、商標法7条の2第1項は、地域団体商標の商標登録を受けることができる者を自由加入が保障された団体に限定したと解することができる。

#### (2) 地域団体商標の効力と商標法26条の適用関係

一方で、地域団体商標は、商標法7条の2第1項が規定するところから明らかにおり、地域の名称及び商品等の普通名称等のみからなる商標であるため、これに対する商標法26条1項2号又は3号の適用が問題になるところ、商標法には、地域団体商標に関して商標法26条の適用に関する特別な規定は存在しない。そして、従来、地域団体商標のような商標につき原則として商標登録が認められなかったのは、同商標が、当該地域において当該商品の生産・販売、役務の提供等を行う者が広く使用を欲する商標であり、一事業者による独占に適さない等の理由によるものであるから、地域団体商標が商標登録された場合においても、地域団体商標権の効力が他の事業者による取引上必要な表示に対して過度に及ばないようにする必要がある。

もっとも、地域団体商標又はその類似する商標について、当該地域以外の事業者が自らの商品の産地又は商品の内容の表示として使用しなければならないといった事態は通常想定できないから（仮にこのようなことが行われる場合は

産地偽装となる。）、上記のような問題は地域内アウトサイダーとの関係において生じることになる。すなわち、地域内アウトサイダーが、自身が製造・販売する商品等の産地や同商品等の一般的名称など取引に必要な表示を全く付せなくなれば、営業活動が過度に制約されるおそれがあり、また、上記のような取引上必要な表示についてまで、これを付すことを禁止することは、同じ地域ブランド事業を行っている事業者のうち、地域団体商標権者たる団体に加入している者とそうでない地域内アウトサイダーを不当に競争において差別することになるから相当ではないし、地域ブランドが識別性を獲得するまでの間、他の地域の事業者等が地域ブランドの名称を便乗使用することの排除を容易にすることによって、地域ブランドを保護しようとした地域団体商標制度新設の趣旨からしても過剰な規制である。

そうすると、地域団体商標として登録された商標についても、商標法26条1項2号又は3号が適用されるというべきであり、地域内アウトサイダーが、自身の製造・販売する商品等の産地及びその一般名称からなる当該地域団体商標又はその類似の標章を上記商品等に付して使用する限りは、それは主として取引に必要な産地や商品等の種類の表示であると評価することができるから、同使用は商標法26条1項2号又は3号に該当するものとして許されるというべきである。

なお、商標法は、地域団体商標については、原則として、地域ブランドを代表しうる団体に同商標に係る商標権を独占させると同時に、当該団体への自由加入を保障しているのであるから、地域団体商標として登録された商標の使用を希望する地域の事業者においては、できる限り上記団体へ加入した上、これを使用することが望ましいが、何らかの事情で団体への加入が制限され、または、自らの判断で団体へ加入しない場合であっても、上記のとおり、普通に用いられる方法で当該地域団体商標ないしこれに類似する標章を使用することは妨げられないというべきである。

### **(3) 被告株式会社はかた匠工芸による被告標章使用の商標法26条1項2号該当性**

本件においては、福岡県の事業者であり博多織製法によって織られた織物から造られた帯を製造・販売している地域内アウトサイダーである被告株式会社はかた匠工芸が「博多帯」という地域名及び商品の普通名称からなる被告標章を自らの商品に付しているものであり、そのような被告標章の使用は、主として、取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものであると認めることができるから、商標法26条1項2号に該当するものとして許される。

そして、被告株式会社はかた匠工芸による被告標章の使用が許される以上、被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。

原告は、被告株式会社はかた匠工芸による被告標章の使用は、自他商品の識

別機能を発揮する態様のものであるとして、商標法26条1項2号の適用はないなどと主張するが、地域内アウトサイダーが自らの商品等の産地及び同商品等の一般名称からなる商標を商品等に付した場合は、例えば地域団体商標権者が使用している特有のロゴ等を用いているなどの事情がある場合を除いて、同表示は、自身の商品等の産地や種類を表すための取引上必要な表示として商標法26条1項2号に該当するというべきところ、本件においては特有のロゴ等が同一であるといった事情は認められないのであるから、原告の主張は理由がない。

#### **(4) 被告株式会社はかた匠工芸の被告標章使用の不正競争防止法19条1項1号該当性**

本件において、原告が不正競争防止法2条1項1号又は2号違反であると主張するのは、被告株式会社はかた匠工芸が被告商品等表示として被告標章を使用すること及びその他被告らによるその被告商品の販売仲介や貼付する証紙の作成等の行為であるところ、被告株式会社はかた匠工芸による被告標章の使用が、取引上必要な情報である自らの産地及び帯の製法等を表すためのものと評価できることは前記(3)記載のとおりであるから、同使用は、商品の普通名称を普通に用いられる方法で使用しているものであるといえ、不正競争防止法19条1項1号に該当するものであるとして許される。そして、被告株式会社はかた匠工芸による被告標章の使用が許される以上、被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成などを行っている他の被告らの行為も同様に許される。

## **2 権利濫用**

なお、本件の経緯に鑑み、権利濫用に係る被告らの主張についても検討する。

本件商標である「博多織」については、前記前提事実(3)アのとおり、原告が同商標について地域団体商標の登録を受ける以前から、訴外株式会社後藤が同商標を使用し、原告が同商標について商標登録を受けた後においても、訴外株式会社後藤は同商標を継続して使用したものであるところ、前記前提事実(3)イないしカのとおり、被告株式会社はかた匠工芸は、訴外株式会社後藤から博多織事業の譲渡を受けたものであるから、被告株式会社はかた匠工芸は、商標法32条の2第1項に基づいて本件商標を使用する権利を有していた者である。

もともと、被告株式会社はかた匠工芸は、現在本件商標を使用しておらず、被告標章を使用しているものであるから、被告標章の使用が、直ちに商標法32条の2に基づくものであるということはできない。しかしながら、被告株式会社はかた匠工芸が、本来は使用できるはずの本件商標を使用せず、被告標章の使用を始めたのは、前記前提事実記載(3)ウ及びエのとおり、原告から本件商標使用につき警告を受けたため、次善の策として被告標章を使用したものであると認められる（弁論の全趣旨）。

したがって、被告株式会社はかた匠工芸が被告標章を使用するに至った上記経緯に照らすと、原告が、被告株式会社はかた匠工芸による被告標章の使用又は他の被告らによる被告商品の販売仲介や被告商品に貼付する証紙の作成等の行為に対して損害賠償等の法的措置を求めることは権利の濫用であるといわざるを得ない。

3 よって、原告の請求は、その余を判断するまでもなく、いずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1. 特許庁をはじめとする国の奨励策もあって、地域団体商標制度が普及している今日、その地域において昔から生産されていた製品は、伝統工芸品の一種として今日、奨励されているところ、その製品に使用する標章（ブランド）が何であるかは、一般国民は注目するようになっている。

その中であってわが国では「博多織」とか「博多帯」とかいえば、福岡県産品として国民は何人も承知しているところ、この言葉（文字）が、商品に付けられる普通名称として、産地において織機を操作して製品を仕上げる製造者は何人もその名称を使用してきたし、特に商標登録の意識なしに自由に使用できるものと思われていた。

2. ところが、わが国においては平成17年商標法改正によって、「地域団体商標制度」が確立したのであり、法7条の2には次のような規定があり、単なる「団体商標」についての制度（法7条）とは別異の制度が施行されているのである。

「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、又はこれに相当する外国に法人（以下「組合等」という）は、その構成員に使用させる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る商品、又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは、第3条の規定（同条1項1号又は2号に係る場合を除く）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。」

（詳細は法7条の2の1号～3号を参照）

ここに「地域の名称」については、「自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。」と定義されている（法第7条の2第2項）。

3. そこで、この制度は、その地域における産業振興の点から、法3条2項が規定する識別性を獲得する商標となる以前の商標について、所定の要件下で特別な商標登録ができるようにするために制定された地域事業者全体のための制度であり、地域ブランドの商品を販売する特定の事業者のための制度ではないと

いうことである。

したがって、地域団体商標の登録出願にあつては、法3条1項3号の規定は適用除外されている（法7条の2第1項）から、地域団体商標の商標登録を受けることができる者は、自由加入が保障された団体に限定したと解することができる、と本件判決が説示していることは妥当であり、この制度の趣旨を理解している判決であるといえる。

4. また、本件判決は、「地域内アウトサイダー」の存在について言及し、何らかの事情で団体への加入が制限されたり、自分の意思で団体に加入しない事業者が、製造、販売する商品に産地や一般名称からなる当該地域団体商標またはその類似標章を付して使用する場合には、法26条1項2号又は3号に該当するものとして許されるから、それを妨げるべきではないと説示していることは、注目すべきである。関係者は、この点をよく理解しておくべきであろう。

この論理から裁判所は、原告の主張に対し、その行為を権利濫用と判断したのであり、妥当といえる。

5. 筆者が本件判決を知ったのは、日本商標協会判決研究部会（今年2月25日）において、新池義明弁護士が担当され、事件判決について紹介されたからである。

〔牛木 理一〕

〔 本 件 登 録 商 標 〕

(190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】 平成19年4月10日 (2007. 4. 10)

【公報種別】 商標公報

(111) 【登録番号】 商標登録第5031531号 (T5031531)

(151) 【登録日】 平成19年3月9日 (2007. 3. 9)

(541) 【登録商標 (標準文字)】 博多織

(551) 【地域団体商標】

(500) 【商品及び役務の区分の数】 2

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第24類 福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物

第25類 福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物製の和服

【国際分類第8版】

(210) 【出願番号】 商願2006-64184 (T2006-64184)

(220) 【出願日】 平成18年7月10日 (2006. 7. 10)

(732) 【商標権者】

【識別番号】 594024958

【氏名又は名称】 博多織工業組合

【住所又は居所】 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目14番12号

(740) 【代理人】

【識別番号】 100080160

【弁理士】

【氏名又は名称】 松尾 憲一郎

【法区分】 平成13年改正

【審査官】 大橋 信彦

(561) 【称呼 (参考情報)】 ハカタオリ

【検索用文字商標 (参考情報)】 博多織

【類似群コード (参考情報)】

第24類 16A01

第25類 17A03