


登録商標「」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 26(行ケ)10196・平成 27 年 4 月 27 日 (2 部) 判決<請求棄却>

### 【キーワード】

商標法 4 条 1 項 19 号 (他人の周知商標の不正目的による使用), 西本願寺ゆかりの銘菓, 不正の目的

### 【事案の概要】

本件は, 商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は, 商標法 4 条 1 項 19 号該当性の有無である。

#### 1 特許庁における手続の経緯

原告 X (京都市上京区) は, 下記商標 (以下「本件商標」という。) について, 指定商品及び指定役務を, 第 30 類「菓子, パン, 穀物の加工品」として商標登録 (出願日: 平成 24 年 8 月 16 日, 登録査定日: 同年 11 月 27 日, 登録日: 同年 12 月 14 日。登録第 5543850 号。以下「本件商標登録」という。) を受けた商標権者である (甲 27, 36)。

#### 【本件商標】



被告 (株式会社亀屋陸奥) は, 本件商標を色無地の上に白抜きにして表示した商標又は本件商標を白無地の上にエンボス加工して表示した商標 (以下, 併せて「引用商標」という。) の使用者であるところ, 平成 25 年 11 月 19 日, 特許庁に対し, 無効審判の請求をした (無効 2013-890081 号。甲 27)。

特許庁は, 平成 26 年 7 月 16 日, 「登録第 5543850 号の登録を無効とする。」との審決をし, その謄本は同月 25 日, 原告に送達された。

#### 2 審決の理由の要点

審決は, 次のとおり, 本件商標は, 商標法 4 条 1 項 19 号に該当し, 無効であるとした。

##### (1) 引用商標の周知性について

被告 (請求人) は, 1421 年ころから京都において菓子の製造及び販売を行う会社であり, 1715 年以降に「亀屋陸奥」の屋号を名乗りはじめ, 昭和 39 年 7 月, 現在の「株式会社亀屋陸奥」 (被告) となった。そして「松風」

及び「西六條寺内松風」等の菓子は、「西本願寺ゆかりの銘菓」として、被告の代表的な菓子である（以下、これらの菓子を総称して「松風」ということがある。）。

被告は、「松風」の包装紙等に本件商標と同一又は類似の引用商標を使用しているところ、箱入り「松風」の包装紙（２種類）、掛紙及び掛紙を留めるシールについては、平成元年から２５年以上にわたり、内装袋については、平成１１年から１４年以上にわたり、本件商標の指定商品及び類似する商品等について、異なる数量の商品の大きさに合わせて使用している。これら包装材は、平成１８年以降の７年間で、毎年約８万枚以上使用されている。

そして、「松風」を販売する店舗は、大都市圏の有名百貨店に出店されており、少なくとも、京都を中心とした一定の範囲においては、多くの需要者の目に触れる販売がなされており、「松風」の包装材に表示された引用商標は、一定の周知性を有するに至っていたものと推測され、その状態は本件商標の登録査定時にも継続していたものと認められる。

## (2) 本件商標の使用について

本件商標は、前記第２，１のとおり構成よりなり、左向きの鶴のような鳥がくちばしに茎のある葉をくわえ、左右の羽を円形状に広げた図形であるところ、これは、被告の引用商標（本件商標を白抜きに表した表示又はエンボス加工した表示）と非常に近似した構成よりなるものである。

そして、原告は、「三木都」という屋号で本件商標を「松風」という名称の菓子（被告の販売している上記「松風」と同種の菓子。）を販売する際のカタログやウェブサイト上に以下のように掲載し、自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして使用している。

- ① 原告は、自身のカタログに、被告の以下の内容や写真を掲載している。
  - a 「龜屋睦奥」の屋号の由来
  - b 被告が「御本山御用菓子」を提供してきたこと
  - c 被告の販売している「松風」の写真
  - d 被告が自社カタログに使用している被告を連想させる亀の置物の写真
  - e 被告が西本願寺に納めた御供物であり、被告の「松風」を使用した御供物の写真
- ② 原告は、被告が以前使用していたカタログの写真を原告のウェブサイトにも載せている。

## (3) 不正の目的について

被告は、原告がウェブサイトやカタログに表示している文言や画像（上記①及び②の内容及び写真等）の使用の差止めを求める仮処分を京都地方裁判所に申し立て、平成２５年９月９日にこれを認める決定を得た。

原告は、かつて被告の取締役であった者であり、その当時、被告が本件商標と同一の構成よりなる引用商標を被告の主要商品である「松風」の包装材に使用していたことを熟知していた。

そして、原告は、被告の取締役を解任された後、被告が引用商標を継続して使用していることを知りつつ、周知な引用商標と非常に近似した構成よりなる本件商標を登録出願したものであり、これは、被告が本件商標を商標登録していないことを奇貨として、これを先取りし、引用商標に化体した顧客吸引力、信用、名声を不正に利用し、不正の利益を得る目的をもって、本件商標の登録を受けたものといわざるを得ない。

#### (4) 小括

以上によれば、本件商標は、被告の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていた引用商標と類似する商標であって、不正の目的をもって使用する商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項19号に該当するものと認められる。

### 【判 断】

#### 1 認定事実

当事者間に争いのない事実、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる（なお、特に断らない限り、証拠番号には枝番号を含む。）。

##### (1) 当事者等

原告の先祖であるA某は、1421年ころから本願寺に仕え、供物調達や慶事に関する諸事を取り扱う商家を創業し、A家の三代目であるCが後記の菓子「松風」を創製し、1715年から「龜屋陸奥」の屋号を名乗るようになった。被告は、昭和39年に「菓子製造業」等を目的として設立された株式会社であり、上記のA某が創業した事業を引き継ぎ、そのカタログ等において、「本願寺御用達 御供物司」を名乗っている。（甲3の1・2・5，12，24，乙1，11）

原告は、平成12年に従業員として被告に入社後、平成19年から取締役の地位に就いていたが、平成22年11月20日、競業行為の制限に違反したことを理由に解任され、その後、「三木都」の屋号で店舗を開業し、菓子「松風」を販売している（甲21，乙9）。

##### (2) 「松風」について

「松風」は、小麦粉に白みそ、麦芽、砂糖等を混ぜて発酵させてから焼き上げた菓子であるところ、その由来について、織田信長と石山本願寺との11年間に及ぶ合戦の最中、A家の三代目であるCが、本願寺の門信徒たちの兵糧の代わりにと創製したのが始まりであり、後に顕如上人が「わすれては波のおとかとおもうなりまくらにちかき 庭の松風」と詠んだ歌から、「松風」との銘を受けたとされる（甲24，39，49，乙11）。

被告は、丸く大きく焼き上げた「松風」を短冊形に切り揃えた「松風」及び、丸いまま小型に焼き上げた「西六條寺内松風」を販売しており、これらは

被告の代表的な菓子である（甲 1 2，乙 6，1 1）。

原告は、丸いまま小型に焼き上げた「松風」を販売している（甲 2 4）。

### (3) 被告による「松風」の販売及び引用商標の使用

#### ア 引用商標の使用について

(ア) 被告は、平成元年から 25 年以上にわたり、「松風」の包装紙（2 種類）、掛紙及び掛紙を留めるシールに引用商標を付して使用し、平成 11 年から 15 年以上にわたり、内装袋に引用商標を付して使用している（甲 3，4，37，40 ないし 42，乙 6）。

上記包装紙は、一般用と仏事用の 2 種類があり、前者は朱色背景に、後者は灰色背景に、いずれも引用商標が白抜きされたものが、包装紙の全面に大きく一つあるいは二つ（仏事用のみ四つ描かれたものがある。）描かれ、その隅に小さく、「本願寺御用達 御供物司 創業応永二八年（西暦一四二一年）」との文字が付され、その横に、亀を想起させる六角形の枠の図形に囲まれた「陸奥」の文字からなる図形商標とその下に「亀屋陸奥」の屋号等が記されている（甲 3 の 1・2，4，37 の 1・2）。

上記掛紙は、白の紙に強圧で図柄を浮き彫りにしたエンボス加工によって、大きく引用商標が描かれている（甲 3 の 3，4，37 の 3）。

上記シールは、黒の略正方形のシール地の全面に、引用商標が一つ白抜きに描かれている（甲 3 の 4，4）。

上記内装袋は、ベージュ色背景に白抜きで引用商標が大きく描かれた紙を、引用商標の鶴の頭部分を中心に左右に折りたたんで形成された紙袋であり、サイズの小さい内装袋は、正面に引用商標の広げた鶴の羽の一部分と公孫樹の葉をくわえた鶴の頭が見え、その裏面に、羽部分と「亀屋陸奥」の屋号が記載され、「陸奥」の図形商標も付されており、サイズの大きい内装袋は、正面に引用商標の全体が示されている（甲 3 の 5，4，37 の 4）。

(イ) 箱入りの「松風」は、内箱に入れた「松風」を引用商標を付した上記内装袋に入れてヒートシールを施し、栞とともに箱に納められ、その上からエンボス加工によって引用商標の付された上記掛紙が巻かれ、引用商標を付した上記シールで留められ、引用商標を付した上記包装紙で更に包装されている（甲 4）。

「松風」が上記のように箱に入れて包装されるのは、16 枚入り以上からであり、それ以下の枚数のものや、徳用袋入り「松風」には、上記の包装は施されていない。

また、「西六條寺内松風」には、上記シールのみが用いられている。（乙 6）

#### イ 販売状況について

##### (ア) 販売実績

引用商標の付された包装紙及び内装袋を使用した「松風」及び引用商標の付されたシールのみを使用した「西六條寺内松風」の販売実績は、平成 24

年3月1日～平成25年2月28日は7万4123個、平成23年3月1日～平成24年2月29日は8万300個、平成22年3月1日～平成23年2月28日は7万2587個、平成21年3月1日～平成22年2月28日は7万9940個、平成20年3月1日～平成21年2月28日は8万6091個、平成19年3月1日～平成20年2月28日は9万6350個、平成18年3月1日～平成19年2月28日は9万4390個であり、7年間の平均販売数は、年間8万3397個である（乙6）。

また、被告が、平成10年から平成24年までの間に、引用商標の付された包装紙及び内装袋を購入した数は、平均して、それぞれ約9万個である（甲42）。

#### (イ) 販売店舗

被告が「松風」を販売する店舗は、京都に所在する本店（注文により全国各地に発送もする。）の他、高島屋（京都店、洛西店、大阪店、泉北店、日本橋店、新宿店、JR名古屋高島屋）、JR西日本伊勢丹（ジェイアール京都伊勢丹、SVACO、JR大阪三越伊勢丹）、京都駅観光デパート（ザ・キューブ店、ポルタ店、ASTY大原店など）、近商ストアハーベスト店、JR東海関西開発京のみやげ、三越日本橋本店、伊勢丹新宿店、京阪百貨店等である（甲12、乙6）。

また、注文販売の際の都道府県別得意先数は、総数1万1535件のうち、関西地方が6324件であるが、次いで、東京都578件、高知440件、広島、徳島各334件であり、北海道、神奈川、愛知、三重、福岡が200件台で、47都道府県のいずれにおいても得意先が存在している（乙8）。

#### (ウ) 各種催事等

被告は、三越百貨店の各店舗の食品フロアにおいて、平成24年5月に開催された「菓遊庵まつり」に出店し、その広告において、新鶴本店（長野）の塩羊羹や白玉屋榮壽（奈良）のみむろ最中などと並んで、「京都〈亀屋陸奥〉松風」が紹介された（甲43の3）。

また、被告は、東武百貨店池袋店の催事場において、京都市の後援、社団法人京都市観光協会の協賛の下に、平成17年3月に行われた京都102店の老舗で構成される「京洛老舗の会」や、そごう大宮店で平成24年3月に行われた「京都老舗の会」に参加した（甲44、45）。

### ウ 引用商標を付した広告宣伝状況

#### (ア) カタログ及びウェブサイト

被告は、ジェイアール京都伊勢丹やJR大阪三越伊勢丹の中元歳暮カタログ（平成9年～）（乙3の1・2）、高島屋オンラインストア（平成19年～）（乙4）、京都駅ビル専門店街「ザ・キューブ」のウェブサイト（平成22年～）（乙5）に箱入り「松風」の広告を掲載した（弁論の全趣旨）。これらのいずれについても、包装を施さない「松風」自体の横に、引用商標

が付された内装袋に包装された状態の「松風」が配置された写真が用いられている。

また、被告は、京都定期観光バスの案内（甲8）の広告欄に、引用商標が付された朱色包装紙を敷き、その上に「松風」を皿に盛った様子を写した写真を掲載し、JTBパブリッシングが管理するるるぶ.comにも同じ写真を掲載して、「松風」を紹介した（甲10）。

(イ) 店頭における陳列

被告の商品を販売している百貨店やショッピングモール等の店頭において、引用商標を付した朱色包装紙に包装された「松風」が平積みされており、ショーケース内にも、引用商標を付した包装紙や内装袋に包装された状態の「松風」が展示され、「西本願寺ゆかりの銘菓」であることや、その由来が、銘のもととなった和歌などとともに説明書のプレートによって表示されている（甲38）。

エ 引用商標とともに紹介された出版物等の記載について

(ア) 出版物

平成19年10月26日に発行された書籍「京都を包む紙」には、京都の包み紙が多数紹介されており、その中の一つとして、半ページの大きさで引用商標が付された包装紙の写真が掲載され、その下に「松風 亀屋陸奥」と記載されている（甲11の1）。

また、平成22年10月10日に発行された書籍「はじめまして京都」には、京都のお店、お土産、寺社仏閣、美術館等が紹介されているところ、そのおみやげの項目に、「亀屋陸奥の『松風』」として、引用商標の付された朱色包装紙で包装された箱入り「松風」が、その商品自体の横に置かれている写真が1頁を使って掲載され、被告の「松風」の由来とともに、「お持たせの定番」である旨が記載されている（甲11の2）。

(イ) ブログ等のウェブサイト

a 近畿日本ツーリストが管理するウェブサイト「旅の道しるべ」に、「とっておき！おすすめ京菓子（京都府 京都駅周辺）」として、西本願寺御用達の京菓子店「亀屋陸奥」の「松風」が紹介され、引用商標を付した朱色包装紙上の皿に「松風」が積み重ねられた写真が掲載されるとともに「松風」の由来及び「西本願寺御用達の京菓子店」であることが記載されている（甲48）。

b ウェブサイト「食べログ」のクチコミ欄において、平成20年8月16日の投稿には、「松風」の写真のほかに、引用商標の付された朱色包装紙の上に、エンボス加工された掛紙に巻かれた箱入り「松風」の写真が掲載され（甲18の3）、平成24年5月5日の投稿には、「松風」の写真のほかに、引用商標の付された朱色包装紙に包まれた箱入り「松風」と、引用商標の付された内装袋入りの「松風」とが置かれた写真が掲載され（乙14の2）、同月20日の投稿には、「松風」の写真のほかに、引用商標

の付された朱色包装紙に包装された箱入り「松風」の裏面と、引用商標の付された箱入り「松風」の内装袋の写真とが掲載され（乙14の4）、同年6月1日の投稿には、引用商標の付された朱色包装紙に包まれた箱入り「松風」の写真と、包装を解いて広げられた包装紙の写真とが掲載されている（乙14の7）。

- c 平成17年8月8日に投稿されたブログ「懶雑記」に、5枚の写真とともに「松風」が紹介されているところ、引用商標の付された朱色の包装紙に包装された箱入り「松風」の写真が1枚目に、エンボス加工によって引用商標が浮き彫りにされた掛紙に巻かれた上記「松風」が2枚目に掲載され、「内側の包装が上品で凝った作りになっています。紙にエンボス加工がされています。」との記載があり、被告の「松風」は日本橋三越でも購入が可能である旨も記載されている（甲18の1）。
- d 平成19年4月4日に投稿されたブログ「オディール姫の美教師日記」に、包装を解いた「松風」自体の横にエンボス加工された引用商標を付した掛紙を配置し、「京銘菓 松風 亀屋陸奥」と記載のある葉を上に乗せた写真が掲載され、「ここは京都の中でもking級シミセの一つ。創業応永二十八年西暦1421年っていうからすごいっ」と紹介されている（甲18の2）。
- e 平成20年10月7日に投稿されたブログ「京都ぶらぶら」に、包装を解かれた「松風」自体の写真とともに、引用商標の付された朱色包装紙に包装された「松風」の写真も掲載されている（乙14の6）。
- f 平成24年4月2日に投稿されたブログ「甘味礼賛」に、「亀屋陸奥の松風」として、引用商標の付された朱色包装紙で包装された箱入り「松風」の写真がまず掲載され、次に、引用商標がエンボス加工された掛紙に巻かれた「松風」の写真が掲載され、さらに、引用商標の付された内装袋の写真が掲載されており、本文には、「『亀屋』さんですが鶴の絵柄の包装用紙です。陰陽思想？清冽な印象です。鶴の絵柄がエンボス加工されていました。」と記載されている（乙14の1）。
- g 平成25年7月に投稿されたブログ「G通信」に、「黒のおたべと亀屋の松風」との表題のもとに「過日、京都土産の選択に困った。・・・」として、黒ごま生八つ橋と被告の「松風」を外装を施したまま並べた写真が掲載され、引用商標の付された朱色包装紙に包装された「松風」の写真が掲載されている（乙14の8）。
- h ブログ「京都の和菓子ドットコム」に、引用商標の付された朱色包装紙に包装された「松風」の写真や、包装を解いた後のエンボス加工により引用商標が浮き彫りにされた掛紙の写真とともに、「亀屋陸奥（かめやむつ）短冊状『松風』（まつかぜ）」と紹介され、「・・・この紙箱入りは、包装が素晴らしい。」、「このはつとするような朱色の包装は素晴らしい。」、「この鳳凰のような紋が随所に使われている。かけ紙にも。」

と記載されている（乙14の5）。

オ 「松風」の紹介記事

昭和56年12月中央公論社発行の「伝統にいきる京のお菓子」には、見開き両ページに被告の「松風」がその歴史とともに紹介され、司馬遼太郎作の「燃えよ剣」の一節に、土方歳三が亀屋陸奥の「松風」を好んだというくだりがあることが紹介されており、司馬遼太郎の作品には、このほか、「関ヶ原」，エッセイ「司馬遼太郎が考えたこと」にも「亀屋陸奥」の「松風」が登場している（甲39，46）。

また、京都教育委員会が平成18年から発行している「歴史都市京都から学ぶ—ジュニア日本文化検定テキストブッカー—」には、「言い伝えのある京菓子」として、「松風」がその歴史、由来とともに紹介され、「江戸時代 苛，西本願寺に納められる菓子です。」と記載され、被告の短冊形の「松風」の写真が掲載されている（甲49の2）。

さらに、昭文社発行のマッフル観光ガイドのガイドブック及びウェブサイトには、平成23年より前から、被告について「西本願寺御用達の和菓子店。名物は『松風』という歯ごたえがあり、上品な甘さの菓子。ほかにも老舗ならではの上品な和菓子が揃う。」と紹介され、「松風」の写真が掲載されている（甲9）。

**(4) 原告による「松風」の販売及び本件商標の使用等**

ア 原告による本件商標の使用

(ア) 原告は、三つ折りにされたカタログの前面に、本件商標の一部である公孫樹の葉をくわえた鶴の頭を大きく中央に配置して上下左右を切り取った図柄を用い、「松風の歴史は戦国時代にさかのぼります」として、織田信長と本願寺との石山合戦の最中、A家三代目Cが門信徒たちの兵糧代わりにと創製したのが「松風」の始まりである旨などを記載した上で、「その後A家は本願寺寺内町にて御本山への出入りを許され屋号を『亀屋陸奥』と名乗りました 以来歴史とともに息づいて洗練され御本山御用菓子としてまた京銘菓として今日につくり伝えられております」と記載し、その文章の下に、被告の「松風」の写真、被告が納入した西本願寺の御供物の写真、被告がカタログにその一部を使用している亀の置物の写真と同じ写真を掲載した（甲24の1，乙11）。

(イ) また、原告は、「三木都」のウェブサイトのトップページのタイトルに、「『松風』と『浄土真宗本願寺派御供物』の専門工房」，「銘菓『松風』専門工房」と付し、トップ画面に、「三木都」の文字よりはるかに大きく本件商標を掲載した。

そして、「御供物」，「御供物の歴史」，「A家代々の生業」とのウェブページにおいて、Hが家業を創業し、本願寺に御供物を供してきたことなどを述べ、「御供物 写真資料」として、被告が西本願寺に納めてきた御供物等の写真を掲載した。さらに、同ウェブサイトの「ごあいさつ」のページ



に、「代々伝わっている松風の製法を父より受け継ぎ、製造現場で試行錯誤を繰り返した10年の歳月の間に感じ得たのは、様々な『変化』です。原材料の品質の微妙な変化などもありましたが、より顕著であったのは製造設備で、特に生地仕込みで使用する釜や焼成オーブンの『ガス火』は、その衰退が年々目視できるほどでした。現在の製造設備が稼働し続けて約40年。起こるべくして起こっている、当然の『変化』といえます。」と述べた。

(以上、甲24の2、乙12、13)

(ウ) 原告は、自身のツイッターのプロフィール欄において、本件商標を掲載し、「京銘菓『松風』とともに、早30数年。『松風』の継承と未来開拓のため、いろいろ活動しております。・・・余談ですが、ジュニア京都検定の『松風』の写真は私が提供致しました。」と記載し、前記(3)オの「歴史都市京都から学ぶ—ジュニア日本文化検定テキストブッカー」に掲載された写真を、原告が提供したものとして記載した(甲49の1)。

#### イ 原告による販売、広告宣伝状況

原告は、平成23年5月から、東京池袋にある西武百貨店の諸国銘菓コーナーにおいて、「松風」を店頭販売し、店頭のショーケースに入れられた説明プレートに、「三木都の松風」として、「室町時代、兵糧代わりに創製したのが始まりの松風(まつかぜ)。・・・伝統銘菓です。」と記載した(甲50の1)。

また、大丸松阪屋オンラインショッピングに、「〈三木都〉松風」、「幾百年の時を越えてつくり伝わる京銘菓『松風』の新提案」、「【ブランド紹介】ひとりの手作業で全製造工程を行う、”原点回帰”の『松風』専門工房です。慶事・仏事などの各種御供物も謹製しております。」と記載した(甲50の2)。

#### ウ ブログ等の記事

ウェブサイト「京都グルメ本【京都旅楽】」には、「老舗若主人のこだわりの『松風』三木都(みきと)」、「あの亀屋陸奥息子さん(みきと)が『松風』と『御供物』を作るために作ったという三木都(みきと)」(甲51の1・2)と記載され、また、ブログ「門徒Iのブログ」には、「お供物も、亀屋陸奥さんの分家?『三木都』さんに検討してもらっていますし・・・」(甲51の3)と記載され、さらに、ブログ「京都コトコト日記」には、「その七条にあるのが亀屋陸奥。そこの息子さんって言うてはったかな・・・」(甲51の4)と記載されている。

また、ウェブサイト「京都くいしんぼうの会」における平成22年6月11日の投稿には、「そんな『亀屋陸奥』が、京都御所の東側(下切り通し)の『イストワール御所東』に開いたのが『三木都』」(甲51の5)と記載されるとともに、ウェブサイト「H a t e n a : : D i a r y」に、平成24年6月3日に投稿されたブログには、「[和菓子探検隊]三木都の松風」、「西本願寺の御用菓子」として、「三木都(みきと)は亀屋陸奥を本家と

し、『松風』と『御供物』を作るために出したお店。」と紹介されている（甲51の6・7）。

#### (5) 「三木都」創設経緯等

ア 原告は、亡Dの長男としてA家に生まれ、平成12年4月から従業員として被告に就職した後、平成19年4月、取締役就任し、被告において「松風」の製造に携わった。原告は、被告における菓子の製造に関し改善を求めたが、平成21年4月、先代である亡Dの妹婿であるB（現被告代表者の1人）が代表取締役に、その妻が非常勤取締役に就任したことから、原告の発言権や決定権がなくなると考え、個人で工房を作って「松風」の製造を行うべく、現在の「三木都」の店舗所在地に工房を構えた。原告は、そこで原告の「松風」を製作し、平成21年12月から販売を開始した。これにより、原告は、平成22年11月20日、競業行為の制限に違反したとして、被告の取締役を解任された。（甲21，乙1，9）

イ 被告は、平成24年7月26日、原告のウェブサイトのトップページのタイトル「『松風』と『浄土真宗本願寺派御供物』の専門工房」の記載、「御供物」、「御供物の歴史」及び「A家代々の生業」のウェブページすべて、御供物の写真資料、「ごあいさつ」と題するウェブページ並びに原告カタログの記載や写真の一部について、掲載等の差止めを求める仮処分申立て（京都地歩裁判所平成24年(ヨ)第301号著作物使用差止等仮処分申立事件）をした。

そのような中、原告は、同年8月16日、本件商標の登録出願をした（甲27，乙13，弁論の全趣旨）。

ウ 原告は、平成25年2月1日、被告に対し、内容証明郵便により警告書を送付し、その中で、原告が、Jのひ孫であって、A家の戸籍に登録され現存するA家の血筋を引き継ぐ唯一の者であること、三枚の公孫樹の葉を鶴が口にくわえながら翼を円形に広げている模様は、A家固有の男性用紋章であること、したがって、被告による外包装紙、のし紙、のし紙を留めるシール及び内袋の各々に家紋を使用することは、被告の経営者又は筆頭株主がA家の正統であるかのような誤解を第三者に与えることなどを理由に、これらの使用の中止を求めるとともに、上記家紋を商標登録出願し、本件商標の登録を得たので、上記使用は本件商標権侵害ともなる旨を述べた（乙10）。

## 2 取消事由1（引用商標の周知性の認定・判断の誤り）について

### (1) 引用商標の自他商品識別性について

原告は、被告が、引用商標を包装紙等の絵柄として用いているにすぎず、自他商品識別標識として使用しているものではない旨主張する。

本件商標は、前記第2，1のとおり構成よりなり、左向きの鶴がくちばしに公孫樹の葉をくわえ、左右の羽を円形状に広げた図形であるところ、被告の引用商標とは、色付きの背景に白抜きに表したもので、あるいは、エンボス加工によって浮き彫りにされている点で異なるものの、その形状は酷似しており、

実質的に同一の商標であるといえる。その形状は、ありふれた図柄ではなく、特徴的で印象的に残るものである。

そして、商標の使用には、商品の包装に標章を使用する行為（商標法2条3項1号）や、商品の包装に標章を付したものを譲渡、展示等する行為（同項3号）も含まれるところ、被告は、前記1(3)のとおり、「松風」の包装紙（2種類）、掛紙及び掛紙を留めるシールに平成元年から引用商標を付し、内装袋に平成11年から引用商標を付して使用しており、本店及び各百貨店等の店頭において、「松風」の商品自体を陳列するとともに、引用商標の付された朱色包装紙で包装した箱入り「松風」を積み重ね、また、あえて、引用商標の付された内装袋が見えるように陳列しており、有名百貨店における中元歳暮カタログや、オンラインショップにおいて、引用商標を用いた包装を商品自体とともに掲載している。そして、前記1(3)エのとおり、複数の出版物やブログにおいて、引用商標を付した包装紙、掛紙及び内装袋とともに被告の「松風」が紹介されており、被告における特徴的な包装材に注目している様子が窺われ、取引者・需要者において、引用商標が「龜屋陸奥」の「松風」の出所を示すものと認識していることは明らかである。さらに、原告自身が、引用商標と実質的に同一である本件商標の登録出願を行った上で、前記1(5)ウのとおり、被告による包装紙等における引用商標の使用が、本件商標権の侵害に当たる旨警告書を送付しており、被告によるこれらの引用商標の使用が商標的使用に当たることを認めている。

これらの事実<sup>に</sup>照らすと、被告は、引用商標を自他商品識別標識として「松風」に用い、また、取引者・需要者においてもそのように認識されているものであり、上記の包装材における引用商標が自他商品識別性を有することは明らかである。

## (2) 引用商標等の周知性について

前記1(1)ないし(3)に認定したとおり、被告は、1421年に創業され、1715年以降に「龜屋陸奥」との屋号を用い、古くから西本願寺の御用達菓子司として、「松風」を代表的菓子として販売を続けてきたものである。そして、その販売は、被告本店における店頭販売のほか、全国各地からの注文販売、有名百貨店やショッピングモールの店頭を中心として販売し、さらに、有名百貨店における和菓子の老舗を集めた催し物にも出店しており、関西地区にとどまらず、全国各地に多くの取引先を有する。その引用商標を付した「松風」の販売数量は、年間約8万個に上っており、各種の出版物やブログ等においても「松風」とともにその特徴的な包装が数多く紹介されている。

以上の事実<sup>に</sup>照らすと、被告は、「松風」を販売する西本願寺御用達の和菓子の老舗として全国規模で認識されるとともに、「松風」の包装に付された引用商標も、取引者・需要者の間で本件出願時及び登録査定時において相当程度知られていたものと認められる。

### (3) 原告の主張について

#### ア 引用商標の自他商品識別性に関し

(ア) 原告は、引用商標について、①包装紙ではほぼ全面にわたって引用商標が描かれているから、包装された「松風」が置かれている売り場などで客が商品を凝視したとしても、その一部を認識するだけで、引用商標の全体を認識することはできないこと、②シールは、箱の底面側に貼られるから、購入時には全く見られることはなく、購入後は直ぐに破られて原形を失うものであること、③内装袋及び掛紙については、それぞれ箱及び包装紙で覆われてしまうために、購入時には全く見られないことなどから、自他商品識別性を有しない旨主張する。

しかし、そもそも、前記(1)のとおり、被告による引用商標の使用は、商品の包装に標章を付する行為や、包装に標章を付したものを譲渡等する行為(商標法2条3項1号、2号)に該当するものであるところ、購入時に店頭においてこれらの引用商標が一覧できるように展示しなければ使用に該当しないものではないことは明らかである。

また、引用商標の図柄は、包装紙に使用した際には注目されず自他商品識別性を失うようなありふれた文様ではなく、前記のとおり、印象に残る特徴的な図柄である。そして、包装された「松風」が、店頭で展示をされたり、有名百貨店のカタログやウェブサイトにおいて広告宣伝されたりする際にも、正面に鶴の頭が配されるように包装されており、前記1(4)ア(ア)のとおり、本件商標の出願登録を得た原告自身が、「三木都」のカタログに、本件商標の一部である公孫樹の葉をくわえた鶴の頭を大きく中央に配置して上下左右を切り取った図柄を用いていることから窺われるとおり、引用商標の一部が隠れているとしても、引用商標の特徴的な、公孫樹の葉をくわえた鶴の頭や丸く羽を広げた様子などが感得できるのであり、これに触れた取引者・需要者は、その出所を識別するものである。

さらに、これらは、いずれも取引者・需要者の目につきやすい包装材に用いられており、箱中や裏面に存在するとしても、「松風」の包装の開封前及び開封時において十分に認識できるものである。

したがって、原告の上記主張は、いずれも上記の認定を左右するものではない。

(イ) また、原告は、取引者・需要者には、亀の甲の図形中に「陸奥」の漢字記載されたロゴの方が記憶に残るのであり、引用商標は自他商品識別性がない旨主張する。

しかし、一つの商品に使用される商標は一つであるとは限らず、他に商標が用いられていることは、当該商標の自他商品識別性に直ちに影響を及ぼすものではない。

また、前記のとおり、被告の「松風」の包装材における引用商標の図柄は特徴的であり、前記1(3)エからも窺われるように、それが需要者を惹きつ

けている点でもあるから、上記主張は採用できない。

(ウ) その他、原告は、被告が引用商標の登録出願をしていなかったことや、被告が自身のウェブサイト等において引用商標を使用していないこと等を挙げ、被告自身が商標的使用をしていないことの証左である旨主張するが、これらの事情は、自他商品識別性に何ら影響するものでなく、失当である。

#### イ 被告及び引用商標の周知性に関し

(ア) 原告は、全国和菓子協会及び全国銘産菓子工業協同組合に被告が加盟していないことをもって、被告が全国的に周知であるとはいえないと主張する。

しかし、被告の知名度と引用商標の周知性とは直ちに結びつくものではない上、証拠（甲1、2、乙2）によれば、全国和菓子協会は、和菓子業者の結束を得て、共同で諸問題に対処し、必要な事業を行い、和菓子業界の発展向上を図るとともに、協会委員相互の親睦を図る目的で設立されたもので、入会について売上規模や周知要件などは求められておらず、全国和菓子協会に所属する和菓子店は京都に8店、全国銘産菓子工業協同組合加盟店は京都に6店にすぎず、全国的に周知性を有する和菓子店がこれらに限られないことは明らかであるから、上記協会等に加盟していないことが、被告の知名度を否定する根拠となるものではない。

(イ) また、原告は、ウェブサイト「京都人が選んだ京都のおいしいもん」（甲20の1）や、ブログ「コトログ京都和菓子」（甲20の2）に「松風」が掲載されていないことをもって、被告の「松風」が周知でない主張するが、周知であれば、必ず同サイト等に記載されるわけではなく、他の多くのウェブサイト等に「松風」が掲載されているのは、前記1(3)ウ(ア)及び同エ(イ)のとおりであるから、原告の上記主張は、失当である。

(ウ) さらに、原告は、被告が設立されたのは昭和39年7月であるから、1715年から昭和39年7月まで「龜屋陸奥」を屋号として営業していたのはA家であって、被告ではない旨主張する。

しかし、被告及び引用商標の周知性に関しては、前記(2)のとおり、本件登録出願時及び登録査定時において、取引者・需要者に相当程度知られていたものと認められ、前記のとおり、平成元年以降からの長年の包装材における引用商標の使用により引用商標に表象される業務上の信用は被告に帰属するのであって、それ以前の被告の故事来歴が上記周知性を左右するものではないから、原告の上記主張は失当である。

### 3 取消事由2（不正な目的の認定の誤り）について

(1) 被告は、前記1(3)のとおり、引用商標を平成元年から25年以上にわたり、箱入り「松風」の包装紙（2種類）、掛紙及び掛紙を留めるシールに引用商標を付して継続使用し、平成11年から14年以上にわたり、内装袋に引用商標を付して継続使用しており、これにより、引用商標が被告の「松風」を表

すものとして取引者・需要者に相当程度知られるに至ったことは、前記2認定のとおりである。

一方、原告は、被告の前代表取締役であった亡Dの長男であり、平成12年に被告に入社し、平成19年からは取締役就任していることに加え、原告も引用商標が「松風」の包装紙として用いられてきたことを争っていないことや、上記に認定した警告書の内容をも考慮すると、原告が、被告による引用商標の使用及びその自他識別力を認識していたことは明らかである。

本件商標は、前記のとおり、引用商標と実質的に同一の商標であるところ、原告は、「三木都」のウェブサイトや自身のツイッターに本件商標を大きく掲載し、カタログに、西本願寺御用達の御供物を提供してきたことなどの「亀屋陸奥」の由来を載せるとともに、被告の「松風」の写真、被告が納入した西本願寺の御供物の写真、被告がカタログに使用している亀の置物と同じ写真を掲載し、さらに、ツイッターにおいて、前記1(3)オの「歴史都市京都から学ぶ—ジュニア日本文化検定テキストブッカー」に掲載された写真を原告が提供した旨記載するなどしていることに照らすと、原告が被告の「松風」と同じ名称の「松風」なる菓子に引用商標を使用する場合、商品の出所混同を招くことは明らかである。実際、前記1(4)ウのとおり、需要者は、原告の「三木都」を被告自身が出店した店舗、あるいは、被告から暖簾分けした店舗と誤認している様子が窺われる。

また、原告は、陳述書(甲21)において、被告の代表取締役として登記されている2名のうち、Bは、亡Dの妹婿であり、Eは、養子であって、A家の血筋を引く者ではないことから、原告のみが「松風」に本件商標を正当に使用できる人物であると確信していた旨述べなど、「亀屋陸奥の松風」の正統な継承者は自身であり、引用商標に表象される業務上の信用も自身に帰属するかなのような発言をしており、前記1(4)のとおり、原告は、「三木都」のカタログやウェブサイト、原告自身のツイッター等において、外部的にもそのように振る舞っていたことが認められる。

そうすると、原告による本件商標の使用は、引用商標に表象される被告の老舗としての価値、業務上の信用を自身に帰属させようとするもので、商標法4条1項19号の「不正の目的」をもって使用するものに該当するというべきである。

## (2) 原告の主張について

原告は、原告の商号、「松風」の形態及び包装材と被告のそれらとは著しく相違しており、本件商標を原告が原告の「松風」について使用したとしても、これに接する取引者・需要者が本件商標に起因して被告の「松風」を連想、想起することはあり得ず、引用商標の顧客吸引力等を利用する意図は全くなかった旨主張する。

しかし、原告は、引用商標と実質的に同一である本件商標を、前記1(2)及び同(4)のように、被告の「松風」と同様の「松風」に用いているのであるか

ら、取引者・需要者において誤認混同を生ずるおそれがあることは明らかであって、包装材の相違などにより、これらが払拭されるものではない。また、原告は、「三木都」のウェブサイトやカタログ、自身のツイッターにおいて、前記1(4)のような記載をし、自身を被告あるいはその前身の「龜屋陸奥」の正統な継承者であるかのように印象付ける行為をした上、これによって、前記1(4)イ及び同(5)アに認定したように、「老舗」として三木都の事業を立ち上げ、有名百貨店等において伝統銘菓としての出店を可能にしたものと推認できるのであり、被告の信用等を利用しているものと優に認定できるのであるから、原告の上記主張は採用できない。

その他、原告は、るる主張するが、いずれも前記認定を左右するものでない。

## 結 論

以上によれば、原告の取消事由にはいずれも理由がないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

### 【論 説】

1. 本件の場合、原告（審判被請求人・商標権者）は、被告（審判請求人）が被告商標（引用商標）を登録出願しなかったことや自分のウェブサイト等において引用商標を使用していないことを奇貨として、出願し登録をしたのだと主張しているが、このような主張は、被告による引用商標の周知性の立証によって全部問題外となった。

このような事案はよくあることであり、被告による過失も原因となるから、関係者に対する警告的な判決となったともいえるのである。

商標権取得のための費用は、登録商標に対する無効審判請求や商標権侵害の差止等の請求訴訟のための費用に比すればはるかに安価なのであるから、気づいた時には早く出願しておくべきなのである。本件は、そのような義務を怠った結果の事件であるともいえるのである。

2. 被告が提出した証拠資料から、引用商標の自他商品の識別性については認定され、また周知性についても取引者・需要者間で本件商標の出願時と登録査定時において、相当程度知られていたものと認定されたのである。

3. ところで、被告による主張は、「不正な目的の認定の誤り」について言及しているはずなのに、判決文には「不当な目的」とあるのは誤記である。商標法4条1項19号の規定をよく見るべきである。

ここに「不正の目的」とは、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。」と、同規定はカッコ書きしているから、本件にあっては原告（審判被請求人）の行為はどれに該当するのだろうか。それについて判決は特に明記せず、「引用商標に表象される被告の老舗としての価値、営業

上の信用を自身に帰属させようとするもの」と婉曲に表現している。しかし、原告にはそのような目的があつて商標登録行為をしたのかどうかは、立証されていないから不明であるし、目的の有無は専ら不正行為者の意思の問題となるから、結果を問わないとする19号の規定の適用には疑問が残ることになる。

ただ原告には、専ら自分の利益を得るのが目的であつて、被告に損害を加える目的はなかった、というのであれば、適用されてもよいのだろうか。

4. 本件判決の認定は、裏を返せば、その前段にある被告商標（引用商標）の周知性に理由があることを原告自身よく承知していた利害関係の深い者による商標登録行為であつたのである。しかし、このような事件が起こるのは、周知商標の存在の上にあぐらをかいていた被告側にも半分の法的責任があるといえるだろう。この事件を他山の石としたい業者は、わが国には多いただろう。

〔牛木 理一〕