

登録商標「日奈久」使用の虚偽事実告知差止請求事件：大阪地裁平成22(ワ)5536・平成23年10月20日(21部)判決<棄却>〔特許ニュースNo.13134〕

### 【キーワード】

商標の類似，商標法26条1項2号，不競法2条1項14号（虚偽事実の告知），民法709条（一般不法行為）

### 【事 実】

本件は，原告各標章を付したちくわ（竹輪）を販売している原告が，本件各商標権の商標権者である被告に対し，被告が，原告の取引先に対し，原告の上記販売行為が被告の本件各商標権を侵害する行為である旨の原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張し，かかる告知行為が不正競争防止法2条1項14号の不正競争に当たることを理由に同法3条1項に基づきその差止めを求めるとともに，上記告知行為により損害を受けたと主張して同法4条又は民法709条に基づき損害賠償金845万0752円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成22年4月22日（本訴状送達の日）から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

#### 1 判断の基礎となる事実

以下の各事実は，当事者間に争いが無いが，又は掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる。

##### (1) 当事者

原告（株式会社おにさか）は，平成4年に設立されたちくわ，かまぼこ及びてんぷらの製造並びに卸小売等を業とする株式会社であり，本社を熊本県八代市 以下略 に置いている。

被告（株式会社日奈久竹輪今田屋）は，昭和54年に設立されたちくわの製造販売等を業とする株式会社であり，本社を熊本県八代市 以下略 に置いている。

##### (2) 本件各商標権

被告は，別紙商標権目録記載1ないし8の各商標権を有している。

本件各商標権（別紙商標権目録記載1ないし6の各商標権）に係る商標は，いずれも別紙商標権目録記載7，8の各商標権に係る商標（いずれも図形部分の中に「日奈久竹輪今田屋」と記載された文字部分がある。）等との連合商標として商標登録出願がされ，出願公告，登録査定後に登録されたものである。

本件各商標の一部である「日奈久」，「ひなぐ」又は「ヒナグ」とは，現在，熊本県八代市に含まれる地域の名称であり，日奈久温泉があることから，古くから観光地として有名な地域である。

##### (3) 原告各標章の使用

原告は、原告商品（原告各標章を付したちくわ。商品名は「日奈久竹輪」又は「日奈久ちくわ」である。）を販売している。

原告商品の取引先としては、九州旅客鉄道株式会社（以下「JR九州」という。）、P1（高速道路のサービスエリアや空港の売店でちくわを販売する業者。以下「P1」という。）、P2（スーパーにちくわを卸販売する業者）、P3（小売業者）、P4（小売業者）等がある。

なお、原告とP1との間の原告商品の取引は、平成21年1月以降、商品名を「鬼坂の竹輪」に変更した上で継続されている。

(4) 被告の原告及びJR九州に対する商標権侵害に基づく差止・損害賠償請求訴訟

被告は、原告商品の販売行為が本件各商標権の侵害に当たると主張して、平成20年10月16日、原告及び原告の取引先であったJR九州を共同被告として、商標権侵害に基づく差止・損害賠償請求訴訟を福岡地方裁判所に提起した（甲13の1。以下「別件訴訟」という。）。

JR九州は、別件訴訟の平成22年2月23日の和解期日において、別件訴訟原告（本诉被告）と裁判上の和解をし、その中で、別件訴訟原告（本诉被告）に対し、分離して残った別件訴訟原告（本诉被告）の別件訴訟被告（本訴原告）に対する訴訟が終局的に解決するまでの間、原告標章1を付した商品の販売を行わないことを約した（乙82）。

分離後の別件訴訟被告（本訴原告）に対する訴訟について、福岡地方裁判所は、平成22年6月22日、請求を棄却する旨の判決を言い渡し（甲25）、別件訴訟原告（本诉被告）が控訴したが、福岡高等裁判所は、同年11月9日、控訴を棄却する旨の判決を言い渡した（甲30）。これに対し、別件訴訟原告（本诉被告）は上告提起及び上告受理申立てをしており、現在も係属中である。

## 2 争点

- (1) 原告商品の販売が本件各商標権を侵害するか（争点1）
- (2) 被告の原告の取引先に対する商標権侵害の旨の告知が認められるか。認められる場合、それが不正競争防止法2条1項14号に該当し、又は一般不法行為（民法709条）を構成するか（争点2）
- (3) 被告のJR九州に対する別件訴訟提起が不正競争防止法2条1項14号に該当し、又は一般不法行為（民法709条）を構成するか（争点3）
- (4) 原告の損害額（争点4）

## 【判 断】

1 争点1（原告商品の販売が本件各商標権を侵害するか）について

- (1) 原告各標章と本件各商標との類否

#### ア 本件各商標について

本件各商標の構成は、別紙商標権目録記載の「登録商標」（別紙商標目録記載）のとおりであり、いずれも文字のみで、縦書きにそれぞれ「ひなぐちくわ」、「ヒナグちくわ」、「日奈久ちくわ」、「日奈久竹輪」、「ヒナグ竹輪」、「ひなぐ竹輪」と記載されている。本件商標 1 ないし 3 は毛筆体風の字体、本件商標 4 ないし 6 はゴシック体風の字体である。

#### イ 原告標章 1 と本件各商標との類否

(ア) 原告標章 1 の構成は、別紙原告標章目録記載 1 のとおりであり、竹材を連想させる棒状部材を四角形状に組み合わせた図案（緑色）の上に魚の図案（赤色）を描いた図形部分があり、その中央に、太く大きな文字（黒色）で「日奈久竹輪」と横書きに記載された文字部分、そのやや下方に、小さな文字（赤色）で「おにさか」と横書きに記載された文字部分、図形部分の上方に、中程度の大きさの文字（赤色）で「名産」と横書きに記載された文字部分からなる。

(イ) そこで、まず原告標章 1 と本件商標 4（「日奈久竹輪」）との類否について検討するに、外観については、両者は、いずれも「日奈久竹輪」という文字を有する点で共通するものの、その文字の字体、太さ等に違いがある上、原告標章 1 には、当該文字の背景に図形部分が存在し、本件商標 4 と類似する「日奈久竹輪」との文字部分が、原告標章 1 の一部に含まれてしまっていることからすると、全体を比較した場合、その外観は異なっているといふべきである。

しかしながら、称呼については、原告標章 1 は、中央に大きく商品名として「日奈久竹輪」と記載されていることから、これについては「ヒナグチクワ」との称呼が生じるといえ、両者は共通する。また、観念については、原告標章 1 については、文字部分から日奈久を産地ないし販売地とするちくわとの観念が生じ、図形部分の竹材を連想させる棒状部材を組み合わせた図案は、文字部分と相まって、ちくわの語源である竹を想起させ、図形部分の魚の図案は、文字部分と相まって、ちくわの原材料を想起させるものであることから、全体として日奈久を産地又は販売地とするちくわとの観念が生じるといえるところ、本件商標 4 についても同観念が生じるといえることから、両者は共通する。

そうすると、原告標章 1 と本件商標 4 とは、称呼及び観念は共通しており、外観の違いを考慮しても、需要者がその出所について誤認混同を生じるおそれとは否定し難いといふべきであるから、原告標章 1 と本件商標 4 とは類似するといえる。

(ウ) また、原告標章 1 とその余の本件各商標との類否については、本件商

標1との類否の場合と比較して、「日奈久竹輪」の「日奈久」ないし「竹輪」の部分が平仮名ないし片仮名である点において、外観についてより大きな差異があるといえるが、称呼及び観念が共通していることは同様であり、やはり、需要者がその出所について誤認混同を生じるおそれは否定し難いというべきであるから、原告標章1とその余の本件各商標とは、いずれも類似するといえる。

#### ウ 原告標章2, 3と本件各商標との類否

(ア) 原告標章2, 3の構成は、別紙原告標章目録記載2, 3のとおりであり、いずれも、竹材を連想させる棒状部材を四角形状に組み合わせた図案（緑色）の上に魚の図案（赤色）を描いた図形部分があり、その中央に、大きく大きな文字（黒色）で「日奈久竹輪」と横書きに記載された文字部分からなる。

なお、原告によって定義された原告標章2, 3には、上記のほか、その上方にある、小さな文字（赤色）で「熊本」と縦書きに記載され、その右横に続けて中程度の文字（赤色）で「日奈久名産」と横書きに記載された部分、その下方にある、中程度の大きさの文字（赤色）で「おにさか」と横書きに記載され、その右横に続けて四角い枠の中に小さい文字（赤色）で「鬼坂蒲鉾」と記載された部分も含まれているが、これらは、先に指摘した中央部の標章とは別個の標章と認識されることから、原告標章2, 3と本件各商標との類否は、原告標章2, 3の中央部の標章について検討する。

(イ) そこで、まず原告標章2と本件商標4（「日奈久竹輪」）との類否について検討するに、原告標章1と本件商標4との類否の場合と同様に、両者は、その外観は異なっているというべきであるが、称呼及び観念は共通しており、外観に違いがある点を考慮しても、需要者がその出所について誤認混同を生じるおそれは否定し難いというべきであるから、原告標章2と本件商標4とは類似するといえる。

また、原告標章2とその余の本件各商標との類否についても、原告標章1とその余の本件各商標との類否の場合と同様に、いずれも類似するといえる。

(ウ) また、原告標章3と本件各商標との類否については、原告標章2と本件各商標との類否の場合と同様に、いずれも類似するといえる。

#### エ 原告標章4と本件各商標との類否

(ア) 原告標章4の構成は、別紙原告標章目録記載4のとおりであり、竹材を連想させる棒状部材を四角形状に組み合わせた図案（緑色）の上に魚の図案（赤色）を描いた図形部分があり、その中央、太くて大きな文字（黒色）で「日奈久ちくわ」と縦書きに記載された文字部分からなる。

なお、原告によって定義された原告標章4には、上記のほか、その上方に

ある、中程度の大きさの文字（白色）で「熊本日奈久名産」と横書きに記載された部分、その下方にある、中程度の大きさの文字（黒色）で「おにさか」と横書きに記載された部分も含まれているが、これらは、先に指摘した中央部の標章とは別個の標章と認識されることから、原告標章4と本件各商標との類否は、原告標章4の中央部の標章について検討する。

(イ) そこで、まず原告標章4と本件商標3（日奈久ちくわ）との類否について検討するに、原告標章1と本件商標4との類否の場合と同様に、両者は、その外観は異なっているというべきであるが、称呼及び観念は共通しており、外観に違いがある点を考慮しても、需要者がその出所について誤認混同を生じるおそれは否定し難いというべきであるから、原告標章4と本件商標3とは類似するといえる。

また、原告標章4とその余の本件各商標との類否についても、原告標章1とその余の本件各商標との類否の場合と同様に、いずれも類似するといえる。

#### オ 小括

以上のとおり、原告各標章と本件各商標は、いずれも類似するといえる。

#### (2) 商標法26条1項2号所定の商標該当性について

ア 被告は、原告各標章のうち、「日奈久」（原告各標章）は産地又は販売地、「竹輪」（原告標章1ないし3）及び「ちくわ」（原告標章4）はいずれも商品自体を示す表示であるところ、これらを「ちくわ」又は「焼きちくわ」に使用するときは、指定商品の普通名称と産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する商標となるから、商標法26条1項2号により、本件各商標権の効力は及ばない旨主張する。

イ 商標法26条1項は、その柱書に「商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となっているものを含む。）には、及ばない。」と規定し、同項2号に「当該指定商品…の…産地、販売地…を普通に用いられる方法で表示する商標」を掲げている。

原告各標章には、本件各商標と類似する「日奈久竹輪」（原告標章1ないし3）、「日奈久ちくわ」（原告標章4）の文字部分が含まれているところ、当該文字部分に、本件各商標権の効力が及ばないといえるかが問題となり、もし及ばないといえるのであれば、原告各標章を付した商品（原告商品）の販売が本件各商標権を侵害しないことは明らかである。

ウ 原告各標章の上記文字部分（原告標章1ないし3につき「日奈久竹輪」、原告標章4につき「日奈久ちくわ」）についてみるに、「竹輪」及び「ちくわ」は本件各商標権の指定商品である「焼きちくわ」又は「ちくわ」の普通名称である。また、「日奈久」（原告各標章）は、地域の名称であるところ、商品の産地又は販売地を表示する際に、単純に地域の名称と商品の普通名称とを

組み合わせて一体として表示し、これにより当該商品の産地又は販売地を表示するという手法は、商標において周知慣用されていることから、原告各標章の「日奈久」は、需要者又は取引者にとって、その商品の産地、販売地と認識されるといえる。

さらに、原告各標章の上記各文字部分（原告標章1ないし3につき「日奈久竹輪」、原告標章4につき「日奈久ちくわ」）は、いずれも毛筆体で書かれたものであるが、日本食の食料品類に毛筆体の文字で商品名を記載することは、取引上一般に行われているといえる。

そうすると、原告各標章の上記各文字部分（原告標章1ないし3につき「日奈久竹輪」、原告標章4につき「日奈久ちくわ」）は、いずれも「当該指定商品...の...産地、販売地...を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当し、本件各商標権の効力が及ばないといえることから、原告各標章を付した商品（原告商品）の販売は本件各商標権を侵害しない。

エ 被告は、「日奈久竹輪」、「日奈久ちくわ」について、これまで商標組合の構成員により、独占的に使用されてきた経緯があり、同業者や需要者に日奈久産のちくわを意味する表現として認識されている事実はないと主張する。

しかしながら、本件各商標が、商標組合によって管理されていることが対外的に明示されていた事実がうかがえない上、証拠（甲10）によれば、商標組合の構成員である複数の業者による本件各商標の使用態様は、各業者によって相当異なっていて、本件各商標は、統一的な外観で使用されていなかった様子がうかがえるところである。そうすると、商標組合の組合員が、長年、本件各商標を独占して使用する主観的意図を有して使用してきた事実があったとしても、需要者にしてみれば、その商標は、日奈久産のちくわを意味する普通名称のように使用されているとしか理解されないから、当該商標に接した需要者には、日奈久産のちくわという観念は生じるものの、これを超えて特定の団体の商標であるとの認識が生じるものとは考えられず、これを認めるに足りる証拠もない。

したがって、商標法26条1項2号該当性を否定する被告の主張は失当である。

### (3) 小括

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告商品の販売行為が本件各商標権の侵害に当たるとは認められないから、本件各商標権侵害を理由とする請求は認められない。

2 争点2（被告の原告の取引先に対する商標権侵害の旨の告知が認められるか。認められる場合、それが不正競争防止法2条1項14号に該当し、又は一般不法行為（民法709条）を構成するか）について

(1) 口頭での告知について

ア 原告は、平成20年10月16日以降、被告代表者のP5は、原告の取引先であるP1に対して、原告が被告の商標権を侵害していることなどを告知した旨主張するところ、原告の取締役である証人P7（以下「証人P7」という。）は、証人尋問において、原告従業員P8が、平成20年12月頃、P1からの電話で、被告代表者がP1に対し、原告を商標権侵害で訴えており、販売している人も訴えることができること、これには罰則があり、犯罪に値することなどを告げたことを知らされ、何回か原告商品の商品名を「鬼坂の竹輪」に変更して欲しい旨依頼を受けたと証言する（証人P7 2頁）。

イ 確かに、原告は、平成21年1月頃、P1に対しては原告商品の商品名を「鬼坂の竹輪」に変更して販売するようになったこと、このような商品名の変更がP1からの依頼に基づくものであることについては、当事者間に争いがないのであるから、その変更時期からすれば、P1が商品名の変更を依頼したのは、原告と被告間で本件各商標権の侵害を巡って法的紛争になっていることを知ったことがきっかけになったことは容易に認められるといえることができる。

しかしながら、P1が、原告と被告間での法的紛争を知り、商品名変更の依頼をした経緯に関する証人P7の上記証言については、その内容は伝聞にすぎないし、また内容を裏付ける客観的資料があるわけではない。

他方、P1は、高速道路のサービスエリアや空港の売店など比較的大きな取引先と取引をしているというのであるから、P1が、同業他社からの情報等で別件訴訟の係属を知り、自らの判断で商品名変更の依頼を行った可能性も否定できない。

そうすると、上記のとおりの問題がある証人P7の証言は、そのまま採用することは困難であるといわなければならない。

そのほか、被告代表者が、P1に対して、原告が被告の商標権を侵害していることなどを告知した旨の事実を認めるに足りる証拠はない。

ウ 原告は、被告代表者が原告の取引先であるP2に対しても、上記主張と同内容の告知をしたことを主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

エ したがって、被告代表者がP1及びP2に対して上記告知行為をしたことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に当たることを前提とする請求には理由がなく、また、一般不法行為の成立も認めることはできないから、これを前提とする請求にも理由がない。

(2) 本件文書の作成・送付について

ア 証拠（甲14の1ないし4）によれば、原告の取引先であるP4には、平成21年3月8日頃、「【おにぎかの竹輪】では全然売れない」、「あるのは産地偽装だけである。」「日奈久特産『日奈久竹輪』日奈久が永年努力してき

たブランド名である。」「関東・関西始め全国各地から年何十件も苦情が舞い込んでくる『日奈久の本当の竹輪だと買って帰ったら、これは違う騙された全然味が違う、旨くない』と。」、「悪徳商人産地偽装専門店【おにざか蒲鉾】」、「こういう商人だから原材料の保証はない」等と記載された文書（本件文書）が郵送されたこと、同じく原告の取引先であるP3にも、同月10日頃、本件文書が郵送されたことが認められる。

イ 原告は、これら文書送付は、被告又は被告関係者が行ったものであると主張する。

しかしながら、同文書及び同文書が封入されていた封筒に、その作成及び送付に被告が関わったことをうかがわせるものは何も認められない。

原告は、本件文書の内容が、別件訴訟における証人P6の尋問調書（甲15）の内容と符合していること、本件文書の送付された時期が、同尋問調書の謄写が可能となった頃であること、本件文書に「司法の結果はどうあれ」と記載されていることが、別件訴訟の進行と整合すること等を理由として、被告及び被告関係者（具体的には、被告顧問と自称する証人P6とされている。）が作成・送付したものである旨主張する。しかしながら、本件文書の内容は、証人P6の証人尋問の結果や別件訴訟の進行を踏まえなければ作成できないものとははいえない上、これらの事情は、原告や被告を通じるなどして、被告以外の者も知り得ることからすれば、いずれにしても、上記事実関係をもって、被告が本件文書を作成、送付したと推認することはおよそできないといわなければならない。

ウ したがって、本件文書の記載内容について検討するまでもなく、いずれにしても被告による不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争があったと認めることはできず、また、一般不法行為の成立も認めることができないから、これを前提とする請求はいずれも理由がない。

3 争点3（被告のJR九州に対する別件訴訟提起が不正競争防止法2条1項14号に該当し、又は一般不法行為（民法709条）を構成するか）について（1）原告は、被告のJR九州に対する別件訴訟提起が、不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当し、又は一般不法行為（民法709条）を構成する旨主張する。

（2）確かに、被告のJR九州に対する別件訴訟の提起は、原告を共同被告として提起されたものであり、その訴状（甲13の1）には、原告各標章を付した商品（原告商品）が原告によって販売されている旨、すなわち、原告が本件各商標権を侵害している旨の事実が含まれていることから、上記1のとおり、原告商品の販売が本件各商標権を侵害するとは認められない以上、当該訴状の送達によって、被告は、原告の取引先であるJR九州に対し、原告が本件各商標

権を侵害しているという、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したのと同様の効果があるということもできる。

しかしながら、別件訴訟において、被告は、ＪＲ九州に対しても、原告商品を販売することによって本件各商標権を侵害していることを理由として差止め及び損害賠償を請求しているのであるから、原告に対する訴えを併合していなくとも、ＪＲ九州に対する関係での訴訟において請求を理由あらしめるためには、原告各標章を付した商品（原告商品）の販売が本件各商標権を侵害する旨の、原告に対する訴訟の請求原因となる事実を主張することは避けられないのである。

したがって、これが反射的に原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するのと同じ効果を奏しているとしても、その点をとらえて、直ちに不正競争防止法２条１項１４号に該当する不正競争であるということとはできない。

原告の主張は、商標権侵害の場合における流通業者に対する訴訟提起行為は、商標権侵害となる標章を商品に付して流通に置いた業者に対する関係において不正競争防止法２条１項１４号の不正競争を構成する潜在的可能性があることから、これを差し控えるべきことをいうに等しく採用できない。

なお、ＪＲ九州に対する別件訴訟において、被告が主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、被告がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときには、ＪＲ九州に対する別件訴訟提起そのものが違法と評価され、同訴訟提起は、適法行為を装って、実質は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を原告の取引先であるＪＲ九州に告知する効果を意図したものであって、不正競争防止法２条１項１４号の不正競争に該当すると解する余地はある。

しかしながら、上記１のとおり、原告各標章は本件各商標と類似しているといえるし、被告が本件各商標権の商標権者であり、原告が原告各標章を付した商品（原告商品）をＪＲ九州に販売し、ＪＲ九州もまた原告商品を販売している事実は明らかである。また、原告及びＪＲ九州による販売行為が商標権侵害に当たるかについては、原告に対する別件訴訟の受訴裁判所は非類似と判断し、他方、当裁判所は、類似であると認めるものの、商法２６条１項２号により商標権侵害といえない旨の判断をしており、結論的には被告の商標権侵害の主張に法律的根拠を欠く点で両裁判所の判断が一致しているとしても、被告がそのことを知りながらであったといえないことはもとより、通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合でないことは明らかである。

(3) 原告は、訴訟提起は、文書や口頭による告知よりも強圧的な方法であり、これによって、J R九州が原告の商品の販売を中止するであろうことは予測できたと主張するが、仮にそのような予測があったとしても、それを根拠に権利行使が制限されるべきではなく、訴訟提起を違法とすることはできない。

また、原告は、被告としては原告に対する訴訟提起をすれば足り、J R九州に対してまで訴訟提起をする必要性はなかった旨主張するが、少なくとも損害賠償請求については、J R九州の販売行為により生じた損害は、J R九州に対してその賠償を求める必要性が認められるのであって、訴訟提起の必要性がなかったとする原告の主張は明らかに失当である。

(4) 以上のとおり、被告のJ R九州に対する別件訴訟提起は、不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するものではなく、また上記説示したところにしたがえば、一般不法行為法上の違法性もないことは明らかであるから、これらを前提とする請求には理由がない。

#### 結 論

以上によれば、原告の請求は、すべて理由がないから、これらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1. 本件にあつては、争点は4つあったが、本件判決にはネット上、被告の有する別紙商標権目録の添付がなく登録商標の登録番号が開示されていないから、登録商標の内容は判決文から読み取ることしかできない。すると、商標権者である被告の登録商標は8件あり、これらの登録商標に係る標章は、縦書き文字の「日奈久」や「ひなぐ」や「ヒナグ」の産地の地域名称と「竹輪」や「ちくわ」とを一体に結合表示しているものである。また、指定商品は「ちくわ（竹輪）」だけであろう。

一方、原告標章は商品名と結合した横書きの「日奈久竹輪」と「日奈久ちくわ」であるという。この原告商品の取引先としては、J R九州をはじめ、P1とP2の販売業者がある。このうち、P1と原告との間では、平成21年1月以降、商品名を「鬼坂の竹輪」と変更して取引されている。

また、被告は原告やその取引先との間で福岡地裁で訴訟をしており、一部は和解したが、他の一部はまだ係争中であるという。しかし、これについてはここでは触れない。

2. 争点1の原告商品の販売が被告の本件各商標権を侵害するかについては、まず原告標章1, 2, 3, 4と本件各商標との類否から入ることになる。

これについて裁判所は、いずれの商標との関係も、その「外観」はそれぞれ異なっていると認定したが、他の要素である「称呼」と「觀念」においては、

両者は共通であると認定した。すると、需要者にとってはその商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるから類似すると判断したが、これを非類似と判断しなければならない根拠は特になくある。

次に裁判所は、被告が有する本件各商標の商標権は、商標法26条1項の規定によりその効力の行使に制限が及ぶことになるか、について検討した。

すると、本件各商標に係る文字標章の構成態様は、「日奈久」という産地名と「ちくわ」という商品名とを結合したものであるから、法26条1項2号が適用され、商標権の効力は及ばないと判断した。

その結果、争点1にあっては原告が勝訴した。

3. 争点2は、不正競争防止法2条1項14号又は民法709条の適用の可否であった。これについて、裁判所は次のように判断した。

(1)原告は、被告代表者のP5は、原告の取引先のP1に対し、原告商品の商品名を「鬼坂の竹輪」に変更して販売するようになったこと、これはP1からの依頼に基づくものであったことについては当事者間に争いはないが、P1が商品名変更の依頼をした経緯に関する原告取締役の証人P7の証言の内容は伝聞にすぎず、その内容を裏付ける客観的資料があるわけではないし、またP1は同業他社からの情報等で別件訴訟の係属を知り、自らの判断で商品名変更の依頼を行った可能性も否定できない。とすると、証人P7の証言は採用できない。また被告代表者がP1に対し、原告は被告の商標権を侵害していることなどを告知したという事実を認めるに足りる証拠はない、と裁判所は認定した上で、被告代表者がP1とP2に対し前記告知行為をしたことは、不競法2条1項14号の不正競争に当たることを前提とするから、原告の請求には理由はないと認定したが、この辺の真実は第三者にはわからない。

(2)また、文書の作成、送付についても、その封筒にその作成、送付に被告が関わったと伺わせるものは何にも認められないから、被告による不競法2条1項14号の不正競争があったことも、一般不法行為の成立も認められないとし、原告の請求はその前提事実がくずれたことになり、理由なしと判示されたのである。

4. 争点3は、被告のJR九州に対する別訴が、不競法2条1項14号又は一般不法行為(民709条)に該当するかであった。

これについて裁判所は、被告としては別訴における請求を理由づけるためには、原告各標章を付した商品の販売が本件各商標権を侵害する旨の、原告に対する訴訟の請求原因となる事実を主張することは避けられないのだから、これが反射的に原告の営業上の信用を害する虚偽の真実を告知するのと同じ効果を奏しているとしても、その点だけをとらえて、直ちに不競法2条1項14号に該当する不正競争ということはできないと判示したが、裁判所の苦慮がうかがえる。

これについて裁判所は、原告の主張は、商標権侵害の場合における流通業者

に対する訴訟提起は、商標権侵害となる標章を商品に付して流通に置いた業者は、不競法2条1項14号の不正競争を構成する潜在的可能性があるから、差し控えるべきであるというに等しいから、採用できないと説示しているのである。

いずれにせよ、裁判所は、被告によるJR九州に対する別訴の提起は、不競法2条1項14号の不正競争に該当するものでも一般不法行為に該当するものではないから、原告の請求には理由がないと判示したが、妥当といえるであろう。

〔牛木 理一〕