

「ほっかほっか亭」損害賠償本訴請求・商標使用権確認反訴請求事件：
東京地裁平成 18(ワ)28616・平成 19(ワ)32052・平成 20 年 4 月 25 日（民
47 部）判決 一部認容

【キーワード】

商標の使用，フランチャイズ契約，黙示の合意，無償の独占的通常使用権

【主 文】

1 本訴請求

本訴原告（反诉被告）の請求を棄却する。

2 反訴請求

（1）本诉被告（反訴原告）の主位的請求を棄却する。

（2）本訴原告（反诉被告）と本诉被告（反訴原告）との間で，本诉被告（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。

本诉被告（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 10 分し，その 9 を本訴原告（反诉被告）の負担とし，その余を本诉被告（反訴原告）の負担とする。

【事 実】

第 1 請求

1 本訴請求

本诉被告（反訴原告。以下「被告」という。）H社は，本訴原告（反诉被告。以下「原告」という。）P社に対し，金 9 5 1 9 万円及びこれに対する平成 18 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（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（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。

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。

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。

（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。）。

（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。

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。）。

（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。

(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。

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

【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，当事者間に争いが無い（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えることができる。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、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氏が、「ほっかほっか亭」1号店を埼玉県草加市に開店した。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。

- (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (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。
 - (ネ) 平成14年11月、訴外会社が(株)ライズを吸収合併した。
 - (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。
- 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」のローマ字表記を組み合わせた本件フランチイズ商品のロゴであり、もともと、指定商品と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氏の優位性には変わりはないから、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 の使用権について、これ

を専用使用権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、独占的な通常使用権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についての使用権確認請求は理由があり、本件商標権4についての使用権確認請求は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. まず本件で争われた原告と被告がそれぞれ有している商標権に係る登録商標の文字標章については同一又は類似のものであるが、それらの区分について確認すると、次のようになる。

1.1 本訴原告の商標権（商品）

- (1) 登録第1559683号「ほっかほっか亭」
29, 30, 31, 32
- (2) 登録第2645724号「図形HokkaHokkaTei」
29, 30, 31, 32
- (3) 登録第2706419号「図形HokkaHokkaTei」
29, 30, 31, 32
- (4) 登録第4845424号「ほっかほっか亭」
16, 20, 29, 30, 32

1.2 本訴被告の商標権（役務）

- (1) 登録第3069691号「ほっかほっか亭」
42
- (2) 登録第3093130号「図形」
42
- (3) 登録第3108015号「ほっかほっか亭」
35
- (4) 登録第3269587号「図形」
35

1.3 以上のように、本訴原告の商標権に係る区分及び指定商品は、(4)を除いては、いずれも同一の区分でありかつ商品であるのに対し、本訴被告の商標権にあっては、「42類飲食物の提供」と「35類経営の診断及び指導」という区分と役務に関するものである。

このうち、被告の登録商標(1)と(3)に係る標章態様は、原告の登録商標(1)と(4)と同一である。

したがって、この区分表示を見る限り、商標権の上では各自の商標権を行使することができる。実際にはこれらの商品と役務とは重なり合って使用されるのが現実の姿である。そして、フランチャイズ契約においてはそれにかからむ商標権のあり方が問題になってくるのであり、原告が商品商標の権利者の立場を利用して権利行使したのが本訴事件であり、これに対し、被告が役務商標の権利者となる以前から原告の有する商品商標の商標権に対しては使用許諾の黙示の合意があったことを主張したのが反訴事件である。

2．裁判所は、争いのない多くの証拠（特に乙号証）から、原告の本件各商標権に関する経緯を追って、本件フランチャイズの創業者のA個人が出願した本件商標1，2，3は、出願中に訴外会社に譲渡されるなどして出願人名義が変更され、その間にフランチャイズ契約がなされていたし、Aによって被告が設立されたり、原告が訴外会社を吸収合併したなどの事実が明らかにされた。また、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は、被告の設立後ほどなくして訴外会社から被告に移転された。

すると、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すことを前提に、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に使用権を設定する黙示の合意（本件黙示合意1）があった、と裁判所は認定した。同様に本件商標権2，3についても、使用権を設定する黙示の合意（2）（3）があったと認定した。

しかし、本件商標権4については、その出願時期を考慮すると、本件黙示合意1に基づく使用許諾があると認めることはできないと認定した。

3．原告は、被告における本件商標権1ないし3の使用権の許諾合意の存在を否定したのに対し、裁判所は、原告のこの主張を認めず、被告の主張の本件黙示合意1ないし3に基づき、無償で独占的使用する権利を有することを認めた。

しかし、この黙示合意の場合の法的性質は、被告反訴の予備的請求の「独占的通常使用権」にとどまるものであり、被告反訴の主位的請求であった「専用使用権」を有するとの主張は認められないと判示した。

この結論に至るまでの裁判所の認定事実に基づく法論理の形成には、苦勞の跡がしのばれる。原告の主要商標権1～3に対して、被告に「黙示」の使用許諾の合意があったとの真実を発見するに至った裁判所の功績は大きいといえる。

〔牛木 理一〕

商標目録1〔本件商標権1〕

商標登録 第1559683号
出願日 昭和53年5月2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 昭和58年1月28日

登録商標 **ほっかほっか亭**
更新登録日 平成5年11月29日, 平成15年2月18日
書換登録日 平成17年10月5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2〔本件商標権2〕

商標登録 第2645724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6年4月28日

登録商標  HokkaHokkaTei
更新登録日 平成16年5月11日
書換登録日 平成16年7月14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, ストロー, 盆(金属製のものを除く。), ししゅう用杓, 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, ついで, 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, ベっこう, 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3069691号
出願日	平成4年8月4日
商品等区分	第42類
指定役務	飲食物の提供
登録日	平成7年8月31日
登録商標	ほっかほっか亭
更新登録日	平成17年8月23日

被告商標目録2〔被告商標権2〕

商標登録 第3093130号
出願日 平成4年9月29日
商品等区分 第42類
指定役務 飲食物の提供
登録日 平成7年11月30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17年10月18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