

〔商法 五二二〕 商号の一部である標章「モンシユシユ」の使用が、  
商標法二六条にいう「著名な略称」に当たらない

として商標権侵害が認められた事例

大阪地裁平成二三年六月三〇日判決  
平成二二年(ワ)第四六一号  
商標権侵害差止等請求事件  
判例タイムズ一三五五号一八四頁

〔判示事項〕

一 本件訴訟提起を報じた新聞記事の見出しにおいて、Yを「堂島ロールの会社」などとして扱っていることから、「モンシユシユ」が、Yを指す名称として一般には認知されていなかったことが窺われ、また、アンケートの結果によれば、「モンシユシユ」という名前を知らない人は、京浜地区で四二・六%、大阪・京都・兵庫（神戸市除く）で三一・九%、札幌市で二三・七%、仙台市で二一・〇%、名古屋市で五七・〇%、広島市で三一・〇%、福岡市で一七・三%であり、モロゾフが九五%前後、ゴデイバが

九〇%前後、ユーハイムが八五%前後の認知度であるのに比べて、かなり低く、「モンシユシユ」が、Yの略称として著名であるとは認められない。

二 平成一八年に、Xの権利行使が可能になったとしても、実際の権利行使までには三年ほどしか経過していないのであり、この程度の期間経過をもって、権利行使が遅延したということも困難であり、Yに係る業務拡大、売上増、消費者の信頼形成が、短期間のうちに行われたからといって、それ以前に権利行使を行う必要があり、それ以後に行われた権利行使が濫用的なものであるということはできない。

〔参照条文〕

商標法二条六項・二六条一項一号、民法一条三項

〔事例の概要〕

一 X (ゴンチャロフ製菓株式会社) は、昭和二二年に設立された、菓子の製造販売等を業とする株式会社であり、株式会社ビアンクール (以下「ビアンクール」という。) は、その子会社である。

Y (株式会社モンシュシュ) は、平成一五年九月に、有限会社サンドウルオンとして設立され、平成一九年七月に、現商号に商号変更したことにより株式会社へ移行した、洋菓子の製造販売等を業とする株式会社である。

二 X は、次の商標権 (以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。) を有している。

登録番号 第一四七四五九六号

出願年月日 昭和五二年六月二九日

登録年月日 昭和五六年八月三一日

更新登録年月日 平成三年二月二四日、平成一三年四月二四日

指定商品及び役務の区分 第三〇類

指定商品 菓子、パン

登録商標

MONCHOUCHOU  
モンシュシュ

X は、昭和六一年から平成一六年までと平成一九年以降、ビアンクールに対し、本件商標を付したチョコレート (以下「X 商品」という。) を販売し、ビアンクールは、パレンタイン商戦時期 (毎年一月から二月中旬) において、これを小売販売している。

三 Y は、平成一五年一月以降、その製造ないし製造委託に係る洋菓子 (以下「Y 商品」という。) を販売するにあたり、別紙 Y 標章目録記載一ないし九の各標章 (以下、同目録の番号に従って「Y 標章一」などといい、併せて「Y 各標章」という。) を、次のとおり使用している (ただし、平成二二年一月以降、Y 標章一ないし六を包装箱、紙袋、保冷バッグに使用することについては、中止している)。

ア 包装等における使用 Y は、Y 商品の包装に Y 各標章を付している。

イ 店舗等における使用 別紙Y店舗目録記載の店舗

(以下、同日録の番号に従って「Y店舗一」などとい  
い、併せて「Y各店舗」という。)において、看板  
(店頭表示板)、案内板、外壁及び入口ガラス壁面に、  
Y各標章が使用されている。

ウ 広告等における使用 Yは、Y商品に関する車体  
広告、インターネット上のウェブ広告、チラシなどの  
広告及び取引書類、Yの会社案内、Yの運営するホー  
ムページに、Y各標章を表示している。

四 Xは、Yに対し、本件商標権に基づき、Y各標章の使  
用禁止、Y各標章の抹消ないしY各標章を付した物の廃棄  
を求めると共に、不法行為(本件商標権侵害)に基づき、  
二億四三八〇万九〇〇〇円の損害賠償及びこれに対する平  
成二二年二月一八日(訴状送達の日翌日)から支払済み  
まで年五%による遅延損害金の支払を求めて、提訴した。  
なお、Y標章二ないし四は、本件商標と類似することには、  
争いが無い。

争点は次の八つである。

- (1) Y各標章は、本件商標の指定商品又はこれに類似す  
るものを使用されているか(争点一)
- (2) Y標章一及び五ないし九は、本件商標に類似するか

(争点二)

- (3) Y標章四は商標として使用されているか(争点三)
- (4) Y標章二ないし四は、Yの著名な略称を普通に用い  
られる方法で表示したものか(商標法二六条一項一  
号)(争点四)

- (5) 仮に(4)が認められるとして、Yは、Y標章二ないし  
四を、不正競争の目的で用いたか(商標法二六条二  
項)(争点五)

- (6) Xの損害の発生の有無(争点六)
- (7) Xの請求は権利濫用か(争点七)
- (8) Xの損害額(争点八)

本稿では、争点一・二・四・七について検討を行う。  
争点に係る当事者の主張は次のとおりである。

争点一について、Xは、Y各標章は、本件商標の指定商  
品の「菓子」に含まれる「洋菓子」に使用されていると主  
張したのに対して、Yは、Y各標章は、洋菓子の小売とい  
う役務を示す標章として使用され、本件商標の指定商品を  
示す標章として使用されていない、「洋菓子」という商品  
と「洋菓子の小売」という役務は類似しない、本件商標に  
は知名度がない一方、Yの店舗名「モンシユシユ」は知名  
度が高いから、需要者に出所混同が生じるとは考えられな

いとした。

争点二について、Xは、次のように主張した。Y標章一、五ないし七は、本件商標の欧文字部分「MONCHOUCHOU」と、外観（文字構成）、称呼（モンシユシユ）、観念（フランス語で「私のお気に入り」が同一である。Y標章八の構成中、「Baby」は基本的な英単語で、「Monchouchou」は一般的に知られていないフランス語であるから、需要者は、この二つを分離して認識する蓋然性が高い。「baby」は、小さい形状や可愛らしいデコレーション等を指称する語と認識されるから、識別力が弱い。外観上も、「Monchouchou」と切り離されて小さく表記されているから、Y標章八の要部は「Monchouchou」である。Y標章八の要部「Monchouchou」は、本件商標の欧文字部分「MONCHOUCHOU」と外観（文字構成）、称呼、観念が同一である。Y標章九の構成中「ペビー」は識別力が弱いし、「ペビーモンシユシユ」は、「モンシユシユ」の姉妹ブランドとして、「モンシユシユ」との密接な関係を示す使用態様及び営業形態で展開されており、需要者もそのように認識しているから、Y標章九の要部は「モンシユシユ」である。Y標章九の要部「モンシユシユ」は、本件商標の「モンシユシユ」と、外観、称呼、観念が同一である。Y

各標章は、本件商標に類似する。Y各標章の知名度は、商標の類否判断に無関係であり、本件商標には、過去二〇年以上の使用実績により業務上の信用が化体しており、顧客吸引力が十分認められる。また、洋菓子が「ブランド名＋商品名」で識別されている事実はなく、個別の商品名も重要視されている。Y各標章の著名性を示すものとしてYが提出した証拠は、いずれも本件商標の登録後のものであり、ほとんどが、洋菓子（スイーツ）を特集した雑誌に他の洋菓子と同列程度に紹介されているもの、大阪市内のある地区に存在する店舗の一つとして広告的に紹介されたもの、関西地区限定の雑誌で紹介されたもの、Yの販売する堂島ロールが取り上げられたものであって、Y各標章の著名性を示すものではない。

これに対して、Yは、次のように主張した。Y標章一は、花と文字がデザインされた、一体としてのマークで、本件商標とは外観及び観念が異なる。Y標章八は、花と文字がデザインされた形状となっており、本件商標とは外観及び観念が異なる。Y標章九の「ペビーモンシユシユ」を「ペビー」と「モンシユシユ」に区切る理由はなく、不可分一体のものとして本件商標と対比すべきである。取引の実情について洋菓子業界では、店舗名がブランド化して消費者

の信頼の対象となっており、「ブランド名+商品名」で、他の商品との識別がされている。「モンシユシユ」は、洋菓子店、洋菓子ブランドとしての知名度が高く、Yを指すものとして著名である一方、X商品としての知名度は低い。Y商品の中心は、ケーキ類や焼き菓子であり、直営店と百貨店で直接販売されているが、X商品は、バレンタイン用チョコレートであり、スーパー等の量販店で小売販売されているから、Y商品は高級なイメージであり、X商品は庶民的なイメージである。本件商標とY各標章とは、出所混同のおそれがなく、類似性は否定されるべきである。

争点四について、Xは、次の主張を行った。Y各標章は著名ではない。商標法二六条一項一号は、人格権あるいは人格的利益保護のために、特定人の自己同一性の表示を可能にする例外規定であつて、必要最小限度の範囲で認めれば足りる。したがつて、商標法二六条一項一号が適用されるのは、書体、表示場所、位置、大きさ、他の文字との結合等の表示態様が、商品の製造者・販売者名等を示す方法として一般的な場合に限られるが、以下のとおり、Y標章二ないし四の態様は、そのようなものとはいえない。Y標章二は、「パティスリー」や「スウィートファクトリー」といった、社名に含まれない文字と二連に表示されたり、

文字の大きさや位置が、一般消費者の注意を惹くように表示されている。Y標章三、四は、Yの社名が記載されていない状況で、商品（洋菓子）と関連して使用されており、需要者は、洋菓子又は洋菓子店の出所表示・広告表示としか理解しない。Y標章四は、Yのホームページアドレスの一部を抽出したものであつて、ホームページアドレスそのものではない。

これに対して、Yは、次の主張を行った。Y標章二は、Yの社名から「株式会社」を除いた略称であるところ、平成一六年九月には、雑誌においてYの名称として使用され、一般にYの名称と認識され、そのころまでにYの略称として著名となつた。仮にそうでないとしても、堂島ロールが雑誌で紹介されるようになった平成一七年六月ころには、一般にYの名称と認識され、Yの略称として著名となつた。Y標章三、四は、Y標章二のフランス語表記であるから、Y標章二と同様、少なくとも平成一六年九月には、Yの略称として著名となつた。Y標章二は、特に装飾を施すことなく、通常のフォントを用いて表示されているし、使用方法も、洋菓子の販売元であるYを示すものであつて、普通に用いられる方法といえる。Y標章三は、カードで使用されているが、イメージを大切にしている洋菓子のカードの表記

としては、普通に用いられる方法で使用されているといえる。Y 標章四は、Y のホームページのアドレスの表記の一部として使用されているが、インターネットが普及した現代においては、Y を表す略称として普通に用いられる方法で使用されているといえる。

争点七について、X は、以下の事情からすれば、X の請求が権利の濫用であるとはいえないと主張した。(一) 権利行使の時期について、X は、平成一八年時点で、Y 各標章の使用を知らなかったであり、権利行使を怠っていない。そして、X は、平成二一年五月二一日には、Y 代表者に対し、Y への申入れを検討中であつたことを伝え、X 商品のパンフレットを提示し、本件商標の使用状況の説明を行っていた。Y は、交渉経緯において、商標権侵害を認めていたにもかかわらず、X が本件商標権の譲渡に応じないことが判明した途端に態度を変えたことから、X は、やむを得ず権利行使を行ったものである。(二) 本件商標の使用状況として、X は、本件商標について、設定登録後間もなく使用を開始し、過去二〇年以上、ほぼ継続して使用していた。平成一七年及び平成一八年に本件商標の使用を中断したのは、本件商標と併記して使用していた「ピアンクール」の認知度を高めるためであつたが、量販店向け商品のシリー

ズ名が必要となつたため、平成一九年に、既に定着していた本件商標の使用を再開したものである。再開後も、X 商品はバレンタイン用チョコレートであり、使用態様やパッケージデザイン、商品コンセプト、販路も変更がない。(三) Y 各標章の使用につき、Y 各標章は、違法行為によつて信用が蓄積されたものであるから、不正競争防止法で保護されることはない。

他方、Y は、以下の事情からすれば、X の差止請求・損害賠償請求は、いずれも権利の濫用であると主張した。(一) 権利行使の時期情報伝達のスピードが速い現代においては、消費者の信頼は短期間に形成されるから、商標権侵害の事実に対し、速やかに権利行使を行う社会的要請は高い。そして、X は、Y が雑誌で紹介された平成一六年末には Y の存在を知っており、遅くとも、Y の知名度が全国的になり始めた平成一八年には権利行使が可能であつた。ところが、X は、Y 各標章の使用を知らながら放置し、Y の業務が拡大し、売上額が増加するのを待つて、権利行使をしてきた。(二) 本件商標の知名度につき、本件商標は、それ自体出所識別力の強いものではないし、現実にも知名度は低い。他方、「モンシユシユ」は、Y の店舗名として一般に認知され、著名となつている。したがつて、Y 各標章の使用を差止し

めれば、需要者を混乱させ、Yの取引先にも損失を及ぼす一方、本件商標とY各標章を併存させても、需要者に出所混同は生じないし、Xにも実害は生じない。(三)本件商標の使用状況として、Xは、昭和六年から使用していた本件商標を、平成一七年と平成一八年は使用しておらず、Y各標章が著名となった平成一九年になって、再び使用するようになった。Xのこのような行為は、Y各標章にフリーライドするものであるし、不正競争防止法に違反する可能性もある。

## 〔判旨〕

請求一部認容。

争点一（Y各標章は、本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているか）

「Yは、ロールケーキなどの洋菓子を製造し、Y各店舗……で販売しているところ、同店舗で取り扱われる商品は、箱や紙袋等に包装されて販売されていたことが認められ（弁論の全趣旨）、少なくとも、これらに使用されたY各標章については、商品である『洋菓子』に使用されていたということが出来る。」

「商品と役務の類否については、両者に同一又は類似の

商標を使用したときに、需要者において、商品又は役務について出所の混同を招くおそれがあるかどうかを基準にして判断するのが相当である。そして、この判断にあたっては、取引の実情において、商品の製造販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的か、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等が一致するかなどの事情を、総合的に考慮すべきである。

これを、『洋菓子』と、『洋菓子の小売』についてみるに、洋菓子は、製造と販売が同一事業者によって行われるのが一般的であるし（争いが無い）、その用途（飲食）、商品の販売場所と小売役務の提供場所（店舗）、需要者の範囲（一般消費者）は、いずれも一致するといえる。

そして、上記事情からすれば、洋菓子という商品に使用される標章と同一又はこれに類似する標章を、洋菓子の小売という役務に使用した場合、一般には、商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出所の混同を招くおそれがあるといえることになる。」

「YあるいはY商品が、これまで多くのメディアで取り上げられてきたことについては、多数の証拠が提出されている。しかしながら、平成二十一年一〇月に甲南大学で開催された講演会において、同大学教授から、『堂島ロールと

いう商品名が有名すぎて、モンシユシユというブランド・店名は陰に隠れがちである。』『今後の課題は企業ブランドをどう上げていくかである。』『堂島ロールのイメージが強すぎて、ブランドイメージが埋もれている。』といった指摘を受けている……。

また、平成二二年九月に実施したアンケートにおいて、週に一回以上スイーツ（洋菓子）を食べる（購入する）二〇代から五〇代の女性に対し、『モンシユシユ』という言葉からイメージするものという質問をしたところ、回答は次のとおりであった……。

すなわち、Y店舗が複数存在する京浜地区（東京・千葉・埼玉・神奈川）でも、『特になし・知らない・聞いたことがない』との回答が一五・八〇%と最も多く、次いで、『堂島ロール』が一四・四〇%、『ロールケーキ』が一・〇〇%である。そして、大阪（Y店舗が複数存在する）・京都・兵庫（神戸市除く）では、『堂島ロール』が二六・二〇%、『ロールケーキ』が一五・二〇%と、京浜地区よりは高いものの、『特になし・知らない・聞いたことがない』との回答も一〇・四〇%存在する。さらに、堂島ロールの認知度が、京浜地区で八二・二%、大阪・京都・兵庫（神戸市除く）で九六・〇%と高いのに対し、その中で、

『モンシユシユ』が堂島ロールを製造販売する会社であると認識できるのは、それぞれ、四六・二%、五六・七%と半数程度である。

したがって、『モンシユシユ』は、洋菓子に比較的関心が高いといえる需要者層においてすら、Yの店舗名として一律にYを想起させるほどの知名度を有していないといえる。」

「チョコレートとケーキ類や焼き菓子は、同一の営業主体が販売することも多いし、需要者においても、同じ『洋菓子』のカテゴリにあるこれらの商品を区別して、その出所を判断しているとは認め難い。

しかも、Yは、バレンタイン商戦時期にチョコレートを販売しており（争いが無い）、必ずしも商品が異なるわけでもない。」

「Y各標章は、洋菓子について使用される場合であっても、洋菓子の小売について使用される場合であっても、本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているといえる。」

争点二（Y標章一及び五ないし九は、本件商標に類似するか）

「本件商標

## ア 外観

本件商標の外観は、別紙本件商標目録記載のとおりであり、楷書体で、欧文字の『MONCHOUCHOU』を横一列に記載し、その下段に、片仮名の『モンシユシユ』を横書きで併記したものである。

## イ 称呼

本件商標からは、『モンシユシユ』との称呼が生じる。

## ウ 観念

『mon chouchou』とは、フランス語で『私のお気に入り』との意味であり、本件商標からは、『私のお気に入り』との観念が生じる（明らかでない）。」

「Y標章一の外観は、……欧文字の『Mon chouchou』を飾り文字で『Mon』と『chouchou』を上下二段に分けて横書きし、その左側に、バラと思われる花の図形を配置したものである。Xは、その主張において、Y標章一を欧文字部分のみからなるものとして論じている。たしかに、『M』の文字の左端をリボン状に延ばした部分の延長が、花の曲線状の茎と重なっており、花の図形自体が、『M』の文字の一部を構成するようにも見えるが、左端のリボン状は、先にいくに従って細くなっており、必ずしも『M』の文字の一部が花の図形であるとはいえず、Y標章一は欧

文字と花の図形を組み合わせた結合商標と解される。

ところで、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないとすべきである（最高裁判成二〇年九月八日第二小法廷判決・裁判集民事二二八号五六一頁参照）。

この点、Y標章一の図形部分は、花というオーソドックスなモチーフを使用したデザインであって、出所表示となるような特段の意味づけがされているとは認められないし、Yの使用する標章に一律に使用されているものでもない。したがって、Y標章一は、全体が一つのマークとして認識されるのではなく、図形部分は飾りであると認識されると考えられ、図形部分からは、出所識別標識としての称呼、観念は生じないと認められる。

以上のとおりであるから、Y標章一の要部である『Mon chouchou』の部分だけを抽出し、本件商標と比較して類否を判断すべきである。……Y標章一の要部の外観は、欧

文字の『Monchouchou』を二段に分け、『Mon』を上段に、『chouchou』を下段に、いずれも筆記体で記載したものである。このうち『M』の文字は、文字の端がリボン状に延びた飾り文字になっている。……Y 標章一の要部からは、『モンシュシュ』との称呼が生じる（明らかかな争いはない）。……Y 標章一の要部からは、『私のお気に入り』との観念が生じる（明らかかな争いはない）。」

「Y 標章八は、Y 標章一のうち、図形の花をつほみに変え、茎を増やした上（なお、Y 標章一に比べ、花の茎は、『M』の文字の左端と明確につながっているが、一見したところでは、両者の違いはほとんど目立たない。）、蝶などの図形と、『baby』の文字、『from Tokyo』の記載を付加したものであって、Y 標章一をアレンジしたものといえる。そのうち『baby』の部分は、筆記体で記載された『Mon chouchou』の部分とは異なって楷書体で記載され、記載態様も、飾り文字である『M』の左上に、小さく付加された形であるため、『Monchouchou』の部分が、強く印象づけられているといえる。

また、『baby』は、その意味内容が広く知られ、日常的に使用されている英単語であるところ、形容詞として使用される場合は、『ミニ』や『プチ』などと同じく、小さい

ものを表す修飾語として、他の言葉と組み合わせで使用されており、単独で出所識別標識としての称呼や観念を生じるものではない。『from Tokyo』の部分も、地域を示す表示であるから、やはり、単独で出所識別標識としての称呼や観念を生じるものではない。

そして、花や蝶などの図形部分は、Y 標章一と同様、飾りとして認識されると考えられ、そこから出所識別標識としての称呼や観念は生じない。

以上のとおりであるから、Y 標章八は、『Mon chouchou』の部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えており、『Mon chouchou』以外の部分から、出所識別標識としての称呼、観念は生じないと認められる。

したがって、Y 標章八の要部である『Mon chouchou』の部分だけを抽出し、本件商標と比較して類否を判断すべきである。……Y 標章八の要部の外観は、欧文字の『Mon chouchou』を二段に分け、『Mon』を上段に、『chouchou』を下段に、いずれも筆記体で記載したものである。このうち『M』の文字は、文字の端がリボン状に延びた飾り文字になっている。……Y 標章八の要部からは、『モンシュシュ』との称呼が生じる（明らかかな争いはない）。……Y

標章八の要部からは、『私のお気に入り』との観念が生じる（明らかな争いはない。）」

「Y標章九は、片仮名の『ベビーモンシユシユ』を横一列に記載したものである。そして、Y標章九は、全ての文字が、同一の大きさ・書体・間隔で表記されており、『モンシユシユ』の部分だけが強く支配的な印象を与えるとは言い難い。」

しかしながら、Y標章九のうち『ベビー』の部分は、Y標章八について述べたように、単独で出所識別標識としての称呼や観念を生じないと認められる。

また、Y標章九は、Y店舗七及び一七の店舗名であるところ、Y店舗七の開設日は平成二二年六月一七日、Y店舗一七の開設日は平成二二年二月一五日である。他方、Yは、平成一五年に『パティシエリーモンシユシユ』の店舗名で洋菓子の販売を開始し、平成一八年三月に現店舗（本店・Y店舗一）に移転した後、Y店舗七の開設日までに一二店舗を開設している……。そして、Y店舗七は、Yのウェブサイトにおいて「姉妹ブランド」と紹介され……。雑誌等でも、同様に紹介されている他……。『モンシユシユ』の新コンセプト店……。新ブランド（店）……。と扱われている。Y店舗一七の雑誌での紹介文も、『大丸東京

店で展開しているモンシユシユのケーキショップ』であり……。『モンシユシユ』の存在を前提としている。

さらに、Y標章九の使用態様を見ても、Yのウェブサイト……は『モンシユシユ』と共に表記されているし、Y作成のチラシ……。においても、Y標章八の文字部分を、『baby』と『Monchouchou』との間にスペースを空けた上で、一列に記載したものと共に表記されている。しかも、Y店舗七で使用されているシヨッピングバッグでは、Y標章九が、スペースを設けることにより『ベビー』、『モンシユシユ』に区切られて表記されている。

このように、取引の実情において、Y標章九は、『モンシユシユ』に『ベビー』を付加したものと扱われており、需要者もそのように認識していると考えられ、Y標章九は、『ベビー』と『モンシユシユ』の結合商標であり……。その出所識別力は『モンシユシユ』にあるということができる。

したがって、Y標章九の要部である『モンシユシユ』の部分だけを抽出し、本件商標と比較して類否を判断すべきである。……。Y標章九の要部の外観は、片仮名の『モンシユシユ』を横一列に記載したものである。……。Y標章九の要部からは、『モンシユシユ』との称呼が生じる。……

Y 標章九の要部からは、『私のお気に入り』との観念が生じる（明らかな争いはない。）。

「Y は、本件商標は X 商品の商品名として使用され、Y 各標章は Y のブランド名として使用されているところ、洋菓子業界では、一般的な名称が多い商品名ではなく、ブランド名こそが信頼の対象となると主張する。

しかしながら、Y 商品のうちロールケーキだけを見ても、『プリンセスロール』、『シンデレラロール』、『ミファ』、『チュナ』、『ピンクローリー』など、決して一般的な洋菓子の名称とはいえない商品名が使用されている……。

また、Y のウェブサイト……やパンフレット……など、Y 自身が情報発信しているものを含め、Y 商品を紹介する文章には、堂島ロールのクリーム・生クリームを使用していること……、堂島ロールのチョコレート生地・スポンジ生地を使用していること……などが記載されており、堂島ロールという商品名が、需要者の注意を惹いていることが窺われる。

しかも、本件商標は、特定の商品ではなく、ピアンクルが販売するチョコレートのシリーズ名のひとつとして使用されている……。

このように、Y の上記主張は、その前提となる事実を欠

くものといえる。

……『モンシユシユ』は、洋菓子に比較的関心が高いといえる需要者層においてすら、Y の店舗名として一律に Y を想起させるほどの知名度を有していない。

そして、『モンシユシユ』について、ピアンクルのチョコレートの商品商標として認識される割合よりも、Y の店舗名として認識される割合の方が、相対的に高かったとしても、それだけでは、必ずしも洋菓子への関心が高くない、一般消費者という広範囲な需要者における、出所混同のおそれを否定することはできないといえる。

……Y は、X 商品はバレンタイン用チョコレートであり、Y 商品の中心はケーキ類や焼き菓子であつて、商品が異なっていると主張する。

しかしながら、これが出所混同のおそれを否定する事情とならないことは、前記……で述べたとおりである。

……Y は、X 商品は量販店で小売販売され、Y 商品は百貨店や直営店で直接販売されているため、X 商品は庶民的なイメージであり、Y 商品は高級なイメージであると主張する。

しかしながら、X 商品は、これまで、百貨店においても販売されていたと認められる……。

また、バレンタイン商戦時期のように、量販店においてもプレゼント用の高額商品を置き、百貨店においても常設の店舗以外でチョコレートを販売する時期には、同一の営業主体が、量販店と百貨店の両方の販路を用いて販売活動を行うことは、十分考えられる（……大丸神戸店において、ピアンクールがチョコレートの販売を行っている。実際、X商品も、平成二三年においては、百貨店と量販店のいずれにおいても販売が予定されていたのであり……、両方の販路が利用されていたといえる。

さらに、Y商品については、インターネットを利用した通信販売も行われており……、Y商品の販路が、百貨店や直営店での直接販売に限られているわけでもない。

……以上のとおりであるから、本件においては、出所混同のおそれを否定するような取引の実情は存在しないといえる。」

争点四（Y標章ないし四は、Yの著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか）

「本件訴訟提起を報じた平成二二年一月二一日付け新聞記事の見出しのうちYに関する記載は、読売新聞が『堂島ロール製造 モンシユシユを提訴』……、産経新聞が『堂島ロール販売元を損賠提訴』……、毎日新聞が『堂島ロー

ルのモンシユシユを訴え』……、日刊スポーツ新聞が『堂島ロール』の会社を提訴』……、神戸新聞が『堂島ロール』社を提訴』……、日本経済新聞が『堂島ロール』の会社を提訴』……といふものである。このように、全国紙を含む各紙が、見出しにおいて、Yを『堂島ロールの会社』あるいは『堂島ロールを製造販売しているモンシユシユ』として扱っていることから、この時点で、『モンシユシユ』が、Yを指す名称として一般には認知されていたことが窺われる。日本経済新聞の記事には、堂島ロールとの関連づけを行うことなく『モンシユシユ』の名称が見出しに出ているものも存在するが……、これらは経済界向けの記事であり、需要者である一般消費者向けの記事ではない。

また、……平成二二年九月段階で行われた、週に一回以上スイーツ（洋菓子）を食べる（購入する）二〇代から五〇代の女性を対象とするアンケートの結果……によれば、『堂島ロール』を知っている人の中でも、『モンシユシユ』という名前を知らない人は、京浜地区で四二・六％存在し、大阪・京都・兵庫（神戸市除く）においてすら三一・九％存在する。また、同年一〇月段階で行われた同様のアンケートの結果……においても、洋菓子の営業標章としての

『モンシユシユ』の認知度は、札幌市（Yの店舗が存在する。）で二三・七％、仙台市（Yの店舗が存在しない。）で二一・〇％、名古屋市（Yの店舗が存在する。）で五七・〇％、広島市（Yの店舗が存在する。）で三一・〇％、福岡市（Yの店舗が存在しない。）で一七・三％である。この数字は、同じアンケート結果において、これら全市で、モロゾフが九五％前後、ゴディバが九〇％前後、ユーハイムが八五％前後の認知度であるのに比べて、かなり低いといえる。

これらのことからすれば、『モンシユシユ』が、Yの略称として著名であるとは認められない。」

争点七（Xの請求は権利濫用か）について

「登録商標の商標権者であっても、登録商標の商標権の侵害を主張することが、客観的に公正な競争秩序を乱す場合は、権利の濫用に当たり許されないというべきである（最高裁判成二年七月二〇日第二小法廷判決・民集四四卷五号八七六頁参照）。

そして、Yは、①Xの権利行使が速やかに行われなかつたこと、②『モンシユシユ』は一般にYの店舗名として認知されていること、③XがY各標章にフリーライドしていることなどを理由に、Xの請求が権利濫用であると主張す

る。

しかしながら、上記②の事実が認められないことについては、これまで述べたところであるので、以下、上記①、③の点について検討する。

……本件訴訟前において、XとYが交渉を行ったのは、平成二一年五月以降であるところ（争いが無い）、Yは、Xは、平成一六年末にはYの存在を知り、遅くとも、平成一八年には権利行使が可能であつたと主張する。

しかしながら、上記Yの主張を認めるに足りる証拠はない。

また、平成一八年に、Xの権利行使が可能になつたとしても、実際の権利行使までには三年ほどしか経過してないのであり、この程度の期間経過をもって、権利行使が遅延したということも困難である。そして、Yに係る業務拡大、売上増、消費者の信頼形成が、短期間のうちに行われ、それからといって、それ以前に権利行使を行う必要があり、それ以後に行われた権利行使が濫用的なものであるということではできない。

……Xは、本件商標について、昭和五六年八月三十一日に登録を受け、昭和六一年から平成一六年まで継続使用していたところ、平成一七年及び平成一八年に使用を中断し、

平成一九年から使用を再開している……。

もつとも、パレンタイン商戦時期に商品を販売するためには、前年の三月ころから準備を行う必要があると認められるから……、平成一九年のパレンタイン商戦時期にX商品を販売するにあたり、Xは、平成一八年三月ころには、本件商標の使用再開を決定していたと考えられる。

そして、平成一八年というところ、Yが、同年一月に、従業員を大幅に増やして、新たに開設した工場での製造を開始し、同年三月に、現在の本店（Y店舗一）に移転し、洋菓子の販売を本格的に開始した時期であるが……、このころ、Y各標章に、Xによるフリーライドが行われるほどの知名度があったとは認められない。

……以上のとおりであるから、Yの権利濫用の抗弁には理由がない。」

## 〔研究〕

### 判旨賛成。

一 本件は、Xが、Yに対し、本件商標権に基づき、Y各標章の使用禁止、Y各標章の抹消ないしY各標章を付した物の廃棄を求めると共に、不法行為（本件商標権侵害）に基づき、二億四三八〇万九〇〇〇円の損害賠償及びこれ

に対する平成二二年二月一日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで年五％による遅延損害金の支払を求めて訴えを提起した事件である。

Yは、自社商品の堂島ロールの大ヒットにより、メディアの露出が急増し、近年、非常に注目を集めている企業である。判決文では一七店舗展開されているとされているが、現在ではさらに店舗数が増加し、さらに東京・銀座に一〇〇％出資の子会社による別ブランドの店舗を有し、中国・上海にも進出している（Yサイト「会社概要」<http://non-chouchou.com/company.html>）。

他方、Xも洋菓子業界の老舗であり、株式会社としての設立は一九四七年（昭和二二年）であるが、社名にもなっている創業者のロシア人、マカロフ・ゴンチャロフが神戸で営業を開始したのが一九二三年（大正一二年）である（Xサイト「ゴンチャロフの歴史」[http://www.goncharoff.co.jp/com/f\\_rekishu2.html](http://www.goncharoff.co.jp/com/f_rekishu2.html)）。

このような両者が、商標権侵害を争ったということ、社会的に注目を集めた事件である。判決文中にもあるとおり、XがYを提訴したことが各紙で報じられ、本判決が出された際にも紙面が割かれた（朝日新聞二〇一一年七月一日朝刊三四頁「モンシユシュは商標侵害」堂島ロールの

会社、敗訴 大阪地裁)、日本経済新聞二〇一一年七月一日大阪朝刊一六頁「堂島ロール製造会社、『モンシユシユ』使用差し止め、『同名チヨコの商標侵害』」、毎日新聞二〇一一年七月一日大阪朝刊二九頁「損賠訴訟…『モンシユシユ』使用認めず『堂島ロール』の会社敗訴——大阪地裁判決」、読売新聞二〇一一年七月一日大阪朝刊三六頁「堂島ロールの会社 敗訴 『モンシユシユ』マーク禁止 ゴンチャロフの商標侵害」。

なお、その後の各紙の報道によれば、Yは、本判決を不服として控訴したとのことである(朝日新聞二〇一一年七月六日朝刊三二頁「『モンシユシユ』社、控訴 標章をめぐる訴訟で」、毎日新聞二〇一一年七月六日大阪朝刊二八頁「損賠訴訟…モンシユシユが控訴」、読売新聞二〇一一年七月六日東京朝刊三七頁「モンシユシユ社が控訴」)。

二 Y各標章が、本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているかが争点一である。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標法二五条本文)。したがって、商標権者は自己の登録商標を無断で使用されれば、それは当然に権利侵害となり、差止めや損害賠償を請求できる(商標法三六条一項、民法七〇九条)。しかし、自己

の登録商標と同一のものの無断使用のみが商標権侵害とすると、若干でも異なる商標の使用に対しては何も主張することができず、類似の商標の出現によって、多大な損害を被ることになる。そこで、商標法は、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用なども、権利侵害とみなし、商標権者が使用を禁止することができることとしている(商標法三七条)。また、このことは、商標権者はもとより、需要者の利益も保護することを目的としている商標法一条にも資する。

本件商標の指定商品は、菓子・パンである。Yが、堂島ロールをはじめとする洋菓子の包装にY各標章を使用していることは明らかである。

その一方で、Yが、Y各標章は洋菓子の小売という役務を示すものとして使用されており、洋菓子という商品と洋菓子の小売という役務とは類似しないと主張している。

商標法二条六項は、商品と役務が類似することがあることを明らかにしているが、この規定は、平成三年改正で役務商標制度を導入するにあたって定められたものである(当時は二条四項)。それ以前は、商品商標のみが認められ

ており、商品の類似については、同一の出所によるものであるかのごとき出所の混同のおそれをもって類否判別のメルクマールとする混同説が、判例（最判昭和四三年一月一五日民集二二巻一二号二五五九頁）であり、特許庁の類似商品基準もそれに従っていた。そこで、混同説に従えば、当然、商品と役務とで出所が混同するおそれがあり、したがって、同項が確認規定として定められた（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『サービスマーク登録制度』三四頁以下）。

この点、「土地の売買、建物の売買」を指定役務とする登録商標の商標権者が、その登録商標と類似する名称を付したマンション、つまり「建物」という商品を販売した被告に対し、商標権侵害を理由として、当該名称等の使用の差止め及び損害賠償を求めた事案があり、「建物の売買」という役務と「建物」という商品との間では、一般的に右役務提供の主体たる事業者は「建物」という商品の販売主体となるものであり、需要者も一致するから、役務と商品との間において出所の混同を招くおそれがあるものと認められ、したがって、「建物」という商品は、「建物の売買」という役務に類似するといふべきであるとされた（東京地判平成十一年一月二二日判時一七〇一号一五二頁、判タ

一〇一九号二五〇頁）。

本判決も混同説に従い、洋菓子という商品と洋菓子の小売という役務について類似を認めしたが、妥当な結論である（知名度アンケートについては後述）。

ただし、Xは、もともと、Y各標章が本件商標の指定商品の「菓子」に含まれる「洋菓子」に使用されていると主張し、判決は、そのことを認めているのであるから、この時点で争点一は決着がついている。したがって、Yのする主張、つまりY各標章は洋菓子の小売という役務を示すものとして使用されており、洋菓子という商品と洋菓子の小売という役務とは類似しないという点は、とくに判断を示す必要がなく、この部分はいわゆる「なお書き」と考えることができると思われる。

三 Y標章一及び五ないし九は、本件商標に類似するかが、争点二である。

判決は、Y標章一を結合商標であるとした上で、平成二〇年九月八日のつつみのおひなっこや事件最高裁判決を引用しながら、結局、Y標章一は、全体が一つのマークとして認識されるのではなく、図形部分は飾りであり、出所識別標識としての称呼、観念は生じず、Y標章一の要部である「Mon chouchou」の部分だけを抽出し、本件商標と比

較して類否を判断すべきであるとした。

「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（標章）であつて、業として商品を生産等する者がその商品について使用をするもの、あるいは業として役務を提供等する者がその役務について使用をするものをいう（商標法二条一項）。Y 標章一は、「Mon chouchou」という文字と花の図形部分からなるのであつて、結合商標として考えることは妥当である。

本判決が引用する平成二〇年九月八日最高裁判決は、上告人商標「つつみのおひなっこや」と被上告人商標「つつみ」および「堤」との間で類否が争われた審決取消訴訟に關するものである。この最高裁判決は、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、觀念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきであると判示した。

この平成二〇年九月八日最高裁判決は、昭和四三年二月二七日の氷山事件最高裁判決（民集二二卷二号三九九頁）を引用しており、その考え方を結合商標に当てはめた際の基準を示したものである。

氷山事件最高裁判決は次のような判断を示した。すなわち、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それは、そのような商品に使用された商標がその外観、觀念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。ただし、商標の外観、觀念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがつて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。

氷山事件最高裁判決は、登録審査についての商標の類否

判断をしたものであるが、その後の商標権侵害事件においても用いられている（最判平成四年九月二二日判時一四三七号一三九頁「大森林事件」、最判平成九年三月一日民集五一卷三号一〇五五頁「小僧寿し事件」）。

ただし、氷山事件最高裁判決は、外観、観念、称呼の類似は一応の基準にすぎないと述べているが、そのうちの一つが類似していても、他の二つが著しく相違するという特殊な場合に非類似であるということを導くための表現であると解すべきである。外観、観念、称呼の三つのうち、どれか一つが類似していれば類似となるのが通常である。

本判決は、Y標章一の図形部分は、花というオーソドックスなモチーフを使用したデザインであって、出所表示となるような特段の意味づけがされているとは認められないし、Yの使用する標章に一律に使用されているものでもないとして、Y標章一は、全体が一つのマークとして認識されるのではなく、図形部分は飾りであると認識されると考えられ、図形部分からは、出所識別標識としての称呼、観念は生じないと認められるから、Y標章一の要部である『Mon chouchou』の部分だけを抽出し、本件商標と比較して類否を判断すべきであるとした。

したがって、本判決は、平成二〇年九月八日最高裁判決

がいう結合商標の類否を判断するにあたり、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができる例外的場合、すなわち、その構成部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合の一つの事例を認めたものであるという理解が可能であろう。

四 Y標章二ないし四は、Yの著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものが、争点四である。

この点、Yは、抗弁として、商標法二六条一項一号の適用を主張した。すなわち、同号は、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばない範囲を定めるがこの「著名な略称」にY各標章が該当するというものである。

株式会社は、商号中に株式会社という文字を用いなければならず（会社法六条二項）、Yの商号は、「株式会社モンシユシユ」となる。そのため、「株式会社」を除いた「モンシユシユ」では、「自己の……名称」には該当せず、商

標法二六条一項一号の適用を受けるためには、「モンシユシユ」が「著名な略称」でなければならない。

判決は、X 提訴時の新聞報道の見出しで、「モンシユシユ」よりも「堂島ロールの会社」という表現がなされていたことや、アンケート結果を取り入れて、「モンシユシユ」が著名ではないとした。

略称に限らず、商標、商号等の名称が周知である、著名である、という事実状態を立証するには多大な労力が必要である。その立証に、アンケート結果が用いられることが少なくなく、とくに、不正競争防止法二条一項二号に関する議論が多い。しかし、周知性要件等については規範的な判断が決め手になることが多く、アンケート調査の活用が効果的な主張、立証方法になる場面は限定的なものにならざるを得ないと言われている（小野昌延編著『新・注解不正競争防止法〔新版〕（上巻）』二九一頁「芹田幸子」三山峻司）。アンケートはその手法によって結果が異なるものであり、両当事者ともに、自らに有利なものを証拠として提出することになるから、その結果をそのまま採用することに躊躇せざるを得ないであろう。

商標法においても、アンケート結果を斟酌した判決がある。たとえば、前掲小僧寿し事件の第一審（高知地判平成

四年三月二三日民集五一巻三号一一四八頁。高松高判平成六年三月二八日民集五一巻三号一二二二頁も踏襲）では、雑誌等マスコミが行った知名度アンケートを斟酌した。ただし、この事例において、アンケート結果は著名性の判断における一要素に過ぎない。同判決は、他にも、売上高、シェア率と業界順位、新聞等メディアによる報道、受賞歴、強力な宣伝広告活動等を総合的に考慮して、「小僧寿し」というフランチャイズチェーンの略称が著名であるとした。また、衣服の商標の類似性が問題になった事件（東京地判平成九年三月三一日判時一六〇〇号一三七頁）ではあるが、両当事者からアンケート結果が証拠として提出され、被告側提出のアンケート結果がその手法に不備があるとして採用されなかった事例もある。

本件では、両当事者からアンケート結果が提出されているが、小僧寿し事件の場合と異なり、その結果が「モンシユシユ」の著名性判断の主要な理由となっている。また、そのアンケート手法がどのようなものであったか（少なくとも判決文上では）吟味することなく採用されている。この意味で、アンケート結果が著名性判断の重要な要素となった点は、本判決の大きな特徴である。たしかに、アンケート結果において、他社有名洋菓子ブランドと比較して

「モンシユシユ」の知名度が低く、この程度で著名であるとは言えないという結論は妥当である。しかしながら、アンケート結果（とくに今回のように知名度に関して低い値が出た場合）だけで著名性の有無が明確になるということでもない。上記の小僧寿し事件第一審判決のように、著名性の有無を判断するにあたっては、アンケート結果や新聞報道における「モンシユシユ」の取り扱われ方に加え、売上高、シェア率と業界順位、受賞歴、強力な宣伝広告活動等も考慮に入れた多角的な総合的判断をすることも可能であった事案であろう（もつとも、Yから、小僧寿し事件第一審判決のような多種多様な著名性を立証する事実が主張されているわけではない）。

五 Xの請求は権利濫用であるかが問題となつたのが、争点七である。

Yは、①Xの権利行使が速やかに行われなかつたこと、②「モンシユシユ」は一般にYの店舗名として認知されていること、③XがY各標章にフリーライドしていることなどを理由に、Xの請求が権利濫用であると主張する。

本判決は、平成二年七月二〇日のポパイ事件最高裁判決を引用し、登録商標の商標権者であっても、登録商標の商標権の侵害を主張することが、客観的に公正な競争秩序を

乱す場合は、権利の濫用に当たり許されないと述べたが、結論としては、Yの主張を退けた。

理由②については、争点四において著名性がないという判断である以上、退けることは論理的に当然の結論である。理由①について、判決は、三年という期間が決して長過ぎるものではなく、また、事実上、本件商標の使用中断が一年であり、問題がない旨を述べた。

この点、登録後三年以上不使用の状態である商標の商標権者が差止請求権を行使することが権利濫用になるかが争われた事例がある（東京地判昭和六三年二月一二日判時一二七二号一二七頁「ヴォーグ事件」）。このヴォーグ事件における商標権者は、当該商標の出願後間もなく発生した無許諾の使用に対する対策として仮処分申請を再三提起し登録後も仮処分決定を得ている事情と、商標権者が商品化事業の発足については無許諾の使用の存在が障害になる可能性があるので留保しているという事情があるときは、権利濫用にはならないとされた。

Xは、一年間の中断はあつたものの、本件商標の使用をしてくれている。上記のヴォーグ事件と比較して、商標権者として、商標の使用を促進し、そのグッドウィル、顧客吸引力を向上させるよう努力を重ねてきているのであり、判

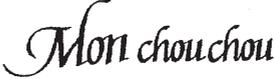
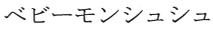
決は妥当である。

理由③については、理由②が前提として肯定されて初めて主張できるものである。理由②が認められないとする以上、理由③を退けた判決の結論も妥当である。

諏訪野 大

(別紙)

Y 標章目録

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、
- 五、
- 六、
- 七、
- 八、
- 九、

(別紙)

Y 店舗目録

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 一、 モンシュシュ堂島本店               | 大阪市〈以下略〉     |
| 二、 モンシュシュ肥後橋店               | 大阪市〈以下略〉     |
| 三、 モンシュシュ南堀江店               | 大阪市〈以下略〉     |
| 四、 モンシュシュ阪急百貨店うめだ本店         | 大阪市〈以下略〉     |
| 五、 モンシュシュ名古屋伏見店             | 名古屋市〈以下略〉    |
| 六、 モンシュシュ・ミッドランドスクエア店       | 名古屋市〈以下略〉    |
| 七、 大丸百貨店東京店 ベビーモンシュシュ       | 東京都千代田区〈以下略〉 |
| 八、 モンシュシュ・ラゾーナ川崎プラザ店        | 川崎市〈以下略〉     |
| 九、 モンシュシュ日本橋三越店             | 東京都中央区〈以下略〉  |
| 一〇、 モンシュシュ銀座三越店             | 東京都中央区〈以下略〉  |
| 一一、 モンシュシュ東急百貨店本店           | 東京都渋谷区〈以下略〉  |
| 一二、 モンシュシュ広島三越店             | 広島県広島市〈以下略〉  |
| 一三、 モンシュシュ大丸札幌店             | 北海道札幌市〈以下略〉  |
| 一四、 モンシュシュ札幌円山店             | 北海道札幌市〈以下略〉  |
| 一五、 モンシュシュ スール羽田空港第1旅客ターミナル | 東京都大田区〈以下略〉  |
| 一六、 ルシェルモンシュシュ              | 東京都大田区〈以下略〉  |
| 一七、 ベビーモンシュシュ大丸梅田店          | 大阪市〈以下略〉     |