

～暖簾分けにおける商標について～

日本商標判例紹介 (15)

2022年5月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

日本では長年勤務した従業員に暖簾（屋号）を用いた独立を認める「暖簾分け」という商慣習がある。本事案では暖簾分けの関係者で争った商標権侵害について紹介する。

2 本事案の商標

【原告保有登録商標01】

登録番号：第638104号

商標：

指定商品等：

- 29類 食肉、卵、食用魚介類（生きているものを除く。）、冷凍野菜、…
- 30類 コーヒー豆、穀物の加工品、アーモンドペースト、お好み焼き、…
- 31類 食用魚介類（生きているものに限る。）、海藻類、野菜、…
- 32類 飲料用野菜ジュース

出願日：昭和37年9月12日

登録日：昭和39年3月6日

【原告保有登録商標02】

登録番号：第6118681号

商標：ぼてぢゅう総本店（標準文字）

指定商品等：

- 30類 茶、コーヒー及びココア、…穀物の加工品、…
- 35類 広告、…飲食料品の小売又は卸売…、

出願日：平成30年3月20日

登録日：平成31年2月1日

【被告保有登録商標01】

登録番号：第1504323号



商標：株式会社 ぼてぢゅう総本店

指定商品等：

30類 お好み焼き、たこ焼き、ピザ

出願日：昭和52年4月8日

登録日：昭和57年3月31日

【被告保有登録商標02】

登録番号：5864224号



商標：

指定商品等：

29類 お好み焼きのもと

30類 お好み焼き

出願日：平成28年1月15日

登録日：平成28年7月8日

【被告保有登録商標03】

登録番号：5920405号



商標： ぼてぢゅう総本家

指定商品等：

29類 お好み焼きのもと

30類 お好み焼き

出願日：平成28年7月5日

登録日：平成29年2月10日

【被告使用商標01】



商標：

【被告使用商標02】



商標：

【被告使用商標03】

商標：



3 本事案の経緯

【暖簾分けの関係者】

株式会社ぼてぢゅう総本家：最初に「ぼてぢゅう」の屋号で開業したA氏により設立された。同社は**被告保有登録商標01**を商標登録した。その後同社は倒産した。

原告（株式会社東京フード／BOTEJYU Groupホールディングス株式会社）：A氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」から暖簾分けを受けたC氏により設立された。C氏は原告保有商標登録01～02を商標登録した。

大阪ぼてぢゅう株式会社：A氏の開業後に「玉出ぼてぢゅう（後の大阪ぼてぢゅう）」の屋号で開業したB氏により設立された。和解契約によりC氏から「ぼてぢゅう」の使用許諾を条件付きで受けている。

被告（北山食品工業株式会社）：A氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」の委託で商品を製造し、その後倒産した同社から**被告保有登録商標01**の譲渡を受けた。その後**被告保有登録商標02～03**を商標登録した。

【訴訟に至る経緯】

昭和21年6月頃、A氏は「ぼてぢゅう」の屋号でお好み焼き店を開業した。

昭和28年頃、B氏は「玉出ぼてぢゅう」の屋号でお好み焼き店の事業を開始した。B氏はA氏から暖簾分けを受けた。

昭和32年12月頃、B氏は「大阪ぼてぢゅう株式会社」を設立した。

昭和34年4月15日、A氏は「株式会社ぼてぢゅう総本家」を設立した。

昭和37年7月頃、C氏はA氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」から暖簾分けを受け、お好み焼き店の事業を開始した。

昭和39年3月6日、C氏は原告保有登録商標01を商標登録した。

昭和43年9月3日、C氏は原告（株式会社東京フード）を設立した。

昭和55年10月2日、C氏はB氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社との間で、大阪ぼてぢゅう株式会社及びその暖簾分け先が、関西以西の地域で「ぼてぢゅう」を使用することを許諾する和解契約を締結した。

昭和57年3月31日、A氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は**被告保有登録商標01**を商標登録した。

平成4年頃、A氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は被告との間で、ぼてぢゅう商品の製造委託及び商標使用許諾に係る製造委託契約書を締結した。

平成21年10月5日、A氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は破産手続開始の決

定を受けた。

平成22年7月15日、被告はA氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家から**被告保有登録商標01**の譲渡を受けた。

平成24年3月31日、被告は**被告保有登録商標01**を失効させた。

平成27年11月20日、原告（株式会社東京フード）はC氏から**原告保有登録商標01**の譲渡を受けた。

平成28年7月8日、被告は**被告保有登録商標02**を商標登録した。

平成28年12月18日～令和元年8月31日、被告は**被告使用商標**を付した商品を製造販売した。

平成29年2月10日、被告は**被告保有登録商標03**を商標登録した。

平成30年11月22日、原告（株式会社東京フード）は被告に対し**被告使用商標**を付した商品の製造販売が**原告保有登録商標01**を侵害するおそれがある旨の警告書を送付した。

平成31年2月1日、原告（株式会社東京フード）は**原告保有登録商標02**を商標登録した。

平成31年2月6日、原告（BOTEJYU Groupホールディングス株式会社）は原告（株式会社東京フード）から**原告保有登録商標01**の譲渡を受けた。

令和元年6月12日、原告（株式会社東京フード）は被告に対し被告商品のパッケージのデザインを変更するとの回答があったにもかかわらず変更が実行されていない旨の警告書を送付した。

令和元年12月27日、原告らは**被告使用商標**の使用差止等を求める訴訟を提起し、令和4年3月18日に判決の言い渡しがなされた（令和元年（ワ）第34096号、商標権侵害行為差止等請求事件、東京地方裁判所民事第40部）。

4 本事案での主張

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

第1 原告保有登録商標01に係る権利濫用その1

（被告主張） 原告保有登録商標01は周知著名なA氏の店舗名に反して違法に商標登録された（商標法第4条第1項10号）。**原告保有登録商標01**はA氏の店舗のうちの1店舗名として使用されていた。これに対して被告はA氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家から商標の使用許諾を受け、その後倒産した同社から**被告保有登録商標01**の譲渡を受け27年間継続使用してきた。被告は当該継続使用を通じてぼてぢゅう総本家が獲得した周知著名性を継承したといえる。

依って**原告保有登録商標01**に基づく権利行使は権利濫用である。

（原告主張） A氏の店舗名の周知著名性の証拠の開示がない。1店舗名での使用を主張しても店舗全体での周知著名性が不明である。原告はA氏から営業権を買い取っ

ている。依って原告保有登録商標01は商標法第4条第1項第10号違反ではない。

第2 原告保有登録商標01に係る権利濫用その2

(被告主張) C氏は和解契約においてB氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社及び暖簾分けを受けた者に対し原告保有登録商標01を権利行使しない旨を合意した。当該合意はB氏に暖簾分けをしたA氏設立のぼてぢゅう総本家に対して権利行使しない旨、更にぼてぢゅう総本家から使用許諾を受けた被告に対して権利行使しない旨を含むと解される。これに対して被告はぼてぢゅう総本家から被告保有登録商標01の譲渡を受けて商標を継続使用している。

依って原告保有登録商標01に基づく権利行使は権利濫用である。

(原告主張) 合意についての被告の主張を否認するが、仮にぼてぢゅう総本家が原告保有商標登録01を使用できる立場にあったとしても、当該立場が被告保有登録商標01の譲渡を通じて被告に移転するものでない。

5 裁判所の判断

第1の主張に対して

原告保有登録商標01の設定登録時である昭和39年3月6日時点で、A氏の店舗名「ぼてぢゅう」が周知著名である事実を認めるに足りる証拠がない。また当時A氏の店舗名「ぼてぢゅう」と併存してB氏の店舗名「玉出ぼてぢゅう（後の大阪ぼてぢゅう）」が併存していたことからA氏の店舗名「ぼてぢゅう」が周知著名性を取得したとは言いがたい。依って被告がA氏設立のぼてぢゅう総本家の周知性を継承して商標を使用していたという主張を認容できない。従って権利濫用に該当しない。




第2の主張に対して

C氏の和解契約を精査してもA氏らとの関係に何ら触れていないことから、合意の効力がA氏らに及ぶという解することはできない。被告の主張は失当である。従って権利濫用に該当しない。

判決

被告は被告使用商標を使用してはならない。

6 本件事案から学ぶ点

A氏の暖簾分けからはじまった本件事案では本判決で一区切りがついたものの、ウェブサイト上では原告保有の「」とB氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社（現在の株式会社ぼてぢゅうコーポレーション）保有の「」と被告保有の「」とが未だ併存し、三者を混同して紹介しているウェブページが存在する。暖簾分けをする側及び受ける側は夫々が識別されるよう努めなければならない。

以上