

～フランチャイズ契約と商標など～
日本商標判例紹介（４０）

2024年11月1日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1. 概要

フランチャイズ契約ではフランチャイザーは、契約終了したフランチャイジーに対して、ノウハウや資材の返却や、継続利用の禁止を要求する。一方でフランチャイジーは、独自に獲得したノウハウや資材までの返却を拒むが、その切り分けが難しい。本事案では、かかるフランチャイズ契約後に生じた争いを紹介する。

2. 本事案の当事者

原告は学習塾の経営及び経営指導、フランチャイズシステムによる学習塾の経営等を目的とする株式会社であり、個別指導塾のフランチャイズ事業を展開している。

被告はコンサルティング業務等を目的とする株式会社である。

3. 本事案での権利

原告	被告
登録5935831号  商標】 登録日】平29年3月31日 区分】41類（学習塾での個別指導による教授）	■ 被告標章01  ■ 被告標章02 

4. 訴訟までの経緯

被告は、平成26年8月頃に自らが経営する英会話スクールを開校した。

被告は、令和2年7月、原告のフランチャイズへの加盟の契約を締結し、同年10月に本件教室を開校した。同一の賃貸フロアを折半し、従来の英会話スクールと、学習塾（本件教室）とで使用した。

被告は、令和3年7月付け書面で、本件契約を解除する旨を通知し、同年8月に本件教室を閉校した。

被告は、閉校後も、同一の賃貸フロアで英会話スクールを継続し、本件教室で使用した什器や機材を、従来の英会話スクールにて継続使用した。

被告は、令和3年11月頃に、塾予備校の検索サイトに自らの英会話スクールの記事を掲載した。英会話スクールの教室画像には、本件教室時代のブース机が含まれていた。

令和5年6月、原告の従業員P3は、上長の指示に従い、英会話スクールの入塾相談に赴いた。P3は、入塾相談において、チラシの類いの提供を執拗に要求し、本件チラシを獲得した。獲

得の際、被告から、本件教室が既に閉校している旨の説明を受けた。

本件チラシの表面の右上欄には、被告標章が掲載されていた。



5. 原告／被告の主張、及び裁判所の判断

第一 商標権侵害の有無

原告の主張】本経契約終了後の令和5年において、本件商標と類似する被告標章を掲載する本件チラシの配布行為が、原告商標の指定役務「第41類 学習塾での個別指導による教授」における商標権侵害である、と主張する。

裁判所の判断】商標は、出所表示機能や出所識別機能を果たす態様でない場合、商標上の「使用」に該当しない（商標法2条3項）。

この点について被告は、原告の従業員P3の執拗な要求に応じて相談会の終了間際に交付し、本件教室と無関係である旨を説明したのであり、自ら積極的に交付したのではない。P3が、原告被告の紛争を了承の上、上長の指示を受け、証拠収集のために被告の相談会に赴いたことを鑑みると、P3の主張は認容できない。

よって被告の行為は、商標上の「使用」に該当しない（商標法第2条3項柱書）。

第二 混同惹起行為（不正競争防止法2条1項1号）の該当性

原告の主張】本件教室「W a m」が、25年以上継続し、日本全国に295校のフランチャイズ教室を有し、多数の広告宣伝がなされ、不正競争防止法でいう「商品等表示」に該当する。被告による本件チラシの配布行為は、不正競争防止法の混同惹起行為に該当する、と主張する。

裁判所の判断】第一の判示のとおり、被告による本件チラシの配布行為は、本件教室との関係を示すものでないから、混同惹起行為（不正競争防止法2条1項1号）に該当しない、とした。

第三 営業秘密不正使用（不正競争防止法2条1項7号）の該当性

原告の主張】本件契約に基づき、本件マニュアル等を交付し、本件教室の新任オーナー教室長（被告従業員）を研修し、本件教室「W a m」を運営するノウハウを提供した。

当該ノウハウは、秘密管理性／非公知性／有用性の要件を満たし、不正競争防止法2条6項の営業秘密に該当する。

被告が、本件契約の終了後も、本件教室の跡地で、従来の英会話スクールを営み、原告のノウハウを使用し、本件教室の机を使用し、入塾相談では、原告の「保護者に対する入塾営業におけるノウハウ」に基づく質問事項を採用していた。当該行為は、不正競争防止法2条1項7号の不正行為に該当する、と主張する。

裁判所の判断】 本件教室の机の使用については、本件教室の開校時に導入した机として、すでに公知であり、**【営業秘密の不正行為】**ではない。

また被告による質問事項については、いずれも一般的な学習指導の視点で常識な程度であり、非公知といえないから、**【営業秘密の不正行為】**ではない。

また学習指導ノウハウについては、英会話スクールである被告が、いかなる情報をどのように利用して高校合格に寄与したかに関する、原告の主張に具体性を欠いている。

被告の交付行為は、不正競争防止法2条1項7号の**【営業秘密の不正行為】**に該当しない。

第四 その他

原告の主張】 従来の英会話スクールにおいて、フランチャイジー（被告）が、契約期間中に行っていたフランチャイズ事業と同種・類似の営業を実施することができない旨の義務（競業避止義務）を有する、と主張する。

裁判所の判断】 被告の従来の英会話スクールは、中高生の英語知識を含むことから、本件教室との競業事業である。原告は、本件契約時に**【許容条項】**を設けていたのは、本件教室と従来の英会話スクールとの間で、原告のノウハウの共有や混同が避けられないことを予定していたのであるから、これ以上、被告が従来の英会話スクールを継続することを制約することは許されない。

6 まとめ

フランチャイズ契約ではフランチャイザーは、自らのノウハウや資材を提供したフランチャイジーを通じてブランド（商標権）化をすすめる。

一方でフランチャイジーは、ブランド（商標権）化した、フランチャイザーのノウハウや資材に化体する業務上の信用を活用することで、顧客獲得を円滑とする。

フランチャイザーは、契約終了したフランチャイジーに対して、ノウハウや資材の返却や、継続利用の禁止を要求する。一方でフランチャイジーは、独自に獲得したノウハウや資材までの返却を拒むが、その切り分けが難しいため、本件のような事案が生じる。

フランチャイザーは、自らのノウハウや資材を、フランチャイジーに提供（譲渡）することで利益を獲得し、契約終了後に、当該フランチャイジーとの間で混同しないよう、登録商標などの手段で保護を固めることが大切である。

以上