

主 文

原判決を次のとおり変更する。
被控訴人が金一〇〇万円の保証をたてることを条件として控訴人の占有する「のじぎく」という商標を付してある商品および販売に使用するため右商標を印刷した印刷物の占有を解き、神戸地方裁判所姫路支部執行官にその保管を命ずる。
執行官は控訴人が右商標の抹消、削除を申し出たときはこれを許し、控訴人において抹消、削除したときはその保管を解かなければならない。
被控訴人の申請中「野路菊」という商標に関する部分を却下する。
訴訟費用は第一、二審を通じてこれを四分し、その三を被控訴人の、その一を控訴人の各負担とする。
この判決は仮に執行することができる。

事 実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の仮処分命令申請を却下する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担する。」との判決を求め、被控訴人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上・法律上の主張および証拠関係は、控訴人の主張（原判決四枚目表五行目以下六枚目裏七行目まで）を次のとおり改め且つ新たな主張を加え、これに対する被控訴人の認否を附加するほか、原判決事実摘示と同じであるからこれを引用する（但し原判決三枚目裏七行目「野路菊」のとあるのを「野路菊」と更める）。

第一、控訴人の主張

一、控訴人は先使用により「野路菊」、「のじぎく」の商標を使用する権利を有するものである。

控訴人会社の菓子「野路菊」の製造販売の沿革は現代表取締役Aの先代Bの時代に遡るものであり、同先代は戦前から自己の創案にかかる「のじぎく」（乙第八号証の二の書体）の名称を附した菊の花の形状の生菓子を製造していた。Aは昭和四年六月先代の営業を承継し昭和五年頃から桃山製菓子「のじぎく」の製造販売を再開したのであるが、昭和三〇年兵庫県が「のじぎく」を県花に選定した頃から右商品に普通の漢字書体で「野路菊」という商標を付するに至った。かような次第で右「野路菊」の商標は被控訴人が有する登録第五三六四二二号の商標（以下本件登録商標という。）の登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく使用されていたものである。

（一）、ところで商標法施行法四条によれば現行商標法（昭和三四年法律第一二七号）の施行された昭和三五年四月一日以前の時点における先使用権の成否は右改正商標法以前の旧商標法に則つて決すべきこととされており、旧法九条一項によれば、「取引者又ハ需要者ノ間ニ広く認識セラレタ同一又ハ類似ク標章ヲ善意ニ使用スル者」は先使用権を有する旨定めているのであるから、控訴人のように昭和三〇年以降「野路菊」、「のじぎく」の商標を使用してきたし右商標が高砂地方の取引者（業者）は勿論需要者にも広く知られていた者は旧法の同条により先使用権を認められるべきである。

（二）、尤もAは昭和三六年三月一日個人営業の柴田最正堂を株式会社（控訴人会社）に組織替えしたが、それはAを代表取締役として設立された個人的色彩の濃厚な会社であつて、いわゆる法人成りといわれる組織替えをしたにすぎず、その実体は殆ど変化はなく個人の営業は法人に承継せられ商標の使用も承継せられたものである。

（三）、そして先使用権者の使用しうる商標は登録商標の出願前に使用せられていた商標と類似であるだけではならず同一性のあるものに限定さるべきではあるが、本件の場合適用法条である旧商標法九条一項の「ソノ使用ヲ継続スルコトヲ得」なる規定の解釈を、「出願前から使用していた商標そのものの使用」といつた厳格なる同一商標の使用に限る必要はなく「出願前から使用していた商標」と同一性のあるものの使用にまで広げるべきであつて、本件「野路菊」の書体の相違は勿論、漢字とかな、すなわち「野路菊」と「のじぎく」の相違も右の同一性の中に包摂されるというべきである。

仮に右法条にいう「其ノ使用」の定義を前記の厳格な同一商標の使用であると画一的に解釈しなければならぬとすれば、「工業所有権の保護に関する一八八三年

三月二〇日のパリ条約」(以下同盟条約という。)に違反し、ひいては憲法九八条に違反する。

二、仮に右先使用権が認められないとしても、控訴人は商標法三三条一項一号の中用権を有するものである。

中用権制度は本来登録商標無効審判請求の予告登録前の登録商標既使用者の利益状態保護と共に、いわゆる過誤登録の結果無効とされた商標の使用者を救済する制度であるところ、本件無効審判請求の登録日たる昭和三九年六月一〇日より前に控訴人代表者A名義の第六二〇二六一号の商標登録が被控訴人の有する本件登録と二重登録になつており、控訴人は右二重登録の事実およびこれが商標法四六条一項一号に該当することを知らず、柴田最正堂または控訴人設立後は控訴人の製造販売する菓子について前記商標が使用され、その広告、宣伝等により高砂地方を中心とする兵庫県下の需要者間に広く認識されていたのである。

尤も右六二〇二六一号の商標登録を受けた者は控訴人でなく控訴人代表者A個人であるがそのことは以下の(一)ないし(四)のいずれかの理由により(右(一)ないし(四)理由は択一的に主張する。)控訴人が前記中用権を有することを妨げるものではない。

(一)、前述のとおり控訴人もその代表者も柴田最正堂なる商号で先代、先代から同一名称で営業を継続しており、控訴会社はAの経営する柴田最正堂が何ら営業の実質を変更することなく法人化された会社、すなわちいわゆる法人成りをした会社であつて中用権制度の趣旨からみて両者は実質上同視すべき法律関係にあるものである。

(二)、またAが自己名義で前記六二〇二六一号の商標権者となつたのはその登録出願を指導した高砂商工会議所指導担当者の法の無智による誤りないし錯誤によるものであり、仮りそうでないとしてもAは右商標権の信託的な名義人にすぎず、実質的な商標権者は控訴人である。そのことはAが自己が商標権者となりながら控訴人から右商標の使用料をとらず又徴収の具体的計画もなく、或いは控訴人と別個に個人で右商標を使用して菓子営業を営むこともせず又その具体的計画もなかつたし、終には無償で右商標を控訴人に譲渡していることから裏書されるところである。

(三)、更に中用権を規定した商標法三三条一項一号にいう「無効にした場合における原商標権者」とは審判による商標無効確定時における無効とされた当該商標権者であり、控訴人は前審判による商標無効確定時には前記六二〇二六一号商標の商標権者であつたから同条同号にいう原商標権者であり、かつ、同条本文の要件を充たす使用をしていたことは先にくり返し主張したとおりであるから、控訴人はこの意味においても中用権を有するものである。

(四)、なお、右Aは昭和三六年三月一日控訴会社を設立することによつて税法等の対象である具体的営業はしなくなつたが、前記第六二〇二六一号登録商標に対応する商標法の対象である抽象的営業は有していたのである(商標に対応する営業は抽象的営業で足ると解すべきである。)。そしてこのような具体的営業をしない者が三年内(不使用による取消を受けない期間内に商標権を譲渡する場合には、これと共に譲渡すべき営業は上記の抽象的営業しかないが、この間に中用権発生事由があつたときには、右営業譲渡は中用権の存する商標権と抽象的営業が譲渡されることとなる。右Aは前記商標を控訴人に移転登録した昭和三九年一月二日以前に上りくり返し主張したとおり商標法三三条本文の要件を具えた商標権すなわち当時係属中の無効審判によつて将来当該商標が無効になつても中用権を有するという商標権を有しておりこれを前記抽象的営業と共に控訴人に譲渡し、承継せしめたものである。

以上のいずれかの理由によつて控訴人は中用権を有するものであるから、被控訴人から商標法三二条二項または三三条三項の請求を受けることあるいは格別、この限度をこえて前記商標の使用差止や表示物の廃棄を求められる理由はない。

三、更に右中用権の主張も認められないとしても、被控訴人の本件請求は権利の濫用であつて許されないものである。

控訴人はその代表者の先代、先代から営んだ菓子営業柴田最正堂を受けつぎ「野路菊」なる名称の菓子も同様に受ついで販売してきたものであつて、この未登録商標の使用による権利は憲法二九条にいう広義の財産権に属するものとして十分に保護されるべきものである。

しかるに被控訴人はたまたま昭和三三年七月一〇日本件商標を出願し昭和三四年五月二二日登録されるや、これを根拠として控訴人に対し本件差止請求等をなして

いるものであるが、右請求は次の（一）、（二）、（三）の理由により権利の濫用として許されないものである。

すなわち

（一）、被控訴人は控訴人が申立てた被控訴人の登録商標の不使用による登録取消申立審判事件においては（すなわち自己の商標の消滅を防ぐ立場においては）

（イ）、被控訴人個人の使用と申立外株式会社播磨屋の使用とは実質的に同一であると主張し、（ロ）、また使用商標の同一性についても被控訴人の登録商標と同会社の使用商標とは同一性があれば足るとのゆるやかな解釈を主張し、右主張が認められ実質的な判断を受けて自己の商標の消滅を免かれ、立場を代えて本件商標によつて控訴人の商標使用を差止める立場（攻撃的立場）に立つや、忽ち控訴人会社代表者個人の使用と控訴人の使用（法人の使用）とを形式的に峻別し、かつ、使用商標の同一性についても控訴人会社代表者の登録した商標そのものに限定する厳しい解釈を主張して自己の権利を行使しているのであつて、自己の便宜により相反する解釈をとることは禁反言の原則に反するものである。

（二）、のみならず、被控訴人は兵庫県が昭和三〇年三月「野路菊」を県花として選定したことに起因して本件商標の出願をなし、更に兵庫県が県樹として「くすのき」を選定するや「くすのき」の商標出願をなしながら、控訴人との本件紛争が起るまで右二つの登録商標を使用していないのであつて、被控訴人の右商標出願は、それが県花や県樹であるから第三者が必ず使用するであらうと考えて出願したものと推察すべく、そのような不純な動機で出願され登録された本件商標を保護する正当性は疑わしいものである。

（三）、更に被控訴人の本件商標の使用は不使用による取消を免かれるための僅かな名目的な使用（それも申請外株式会社播磨屋の使用である。）であるのに反し、控訴人側は控訴人会社代表者の先代以来の営業における使用であつて、権利濫用における利益衝量要素としての使用の態様において大差があり、右差止請求によつて控訴人の蒙る損害は回復不能のものであるにも拘らず、本訴以前から種々和解の話をあつたのに対し控訴人の「野路菊」なる商標使用を一切拒絶して実質的には不使用の本件商標によつて控訴人が現実に使用している商標の差止請求を固執することとは正しく権利の濫用であり、特に控訴人には審判庁の二重登録による商標登録を受けたという要素の加わっている本件においてはなお更である。

四、本件仮処分は仮の地位を定める仮処分であつて緊急事態に対処する非常救済手段であるから当事者双方の利益の衝量を要するところ、被控訴人に本件仮処分の必要性のないことは三、の権利濫用の基礎的事実として主張したところからも明らかであるのみならず、被控訴人の株式会社播磨屋に対する本件商標の使用許諾契約は本件仮処分の必要性を主張するために当事者間に急拗締結されたものというべきであつて、同会社の名目的な販売と共に本件仮処分の必要性の根拠となるべき事実に当たらないというべきである。

第二、被控訴人の主張

一、控訴人が先用権を有するとの主張を争う。

（一）、控訴人が「野路菊」の名称をつけた菓子の製造を始めたのは控訴会社代表者Aが前記第六二〇二六一号商標の登録を受けた昭和三八年一〇月以降のことであつて（かなの「のじぎく」については更に後れた昭和四三年六月以降である。）、それ以前に「野路菊」の製造販売した事実はなく、この点の控訴人の提出援用する証拠はすべて事実と反するものである。

右のとおり、先使用の要件たる使用の事実もなく、況んや周知性はなお更認められないのであるから、使用商標の同一性、類似性の点を論ずるまでもなく右先使用の主張は失当である。

（二）、控訴人の法人成りの主張は争う。

（三）、先使用の認められる範囲は同一商標のみならず同一性のある商標をも含むとの主張も争う。その範囲は厳格に同一商標に限られるべきである。

なお、控訴人は右の解釈は、商標不使用取消の場合における同一性で足るとの解釈に比し不衡平であると主張するが、先使用の場合と不使用取消の場合とは制度の趣旨、適用の実情からみて差異のあることは当然でありこの二つの場合を俄に同一視することはできない。

（四）、のみならず、控訴人が現在使用中の「野路菊」の商標（疎甲第六号証の二ないし四、なお右は疎甲第二号証の二の審判により無効とされた前記第六二〇二六一号登録商標と同一である。）と被控訴人の有する本件登録商標（疎甲第二号証の一）とはその字の相違から明らかなように類似商標であつて同一性はなく、況んや

右各漢字の「野路菊」商標とかな書きの「のじぎく」商標（疎乙第八号証の二）との間には同一性のないことは明らかである。右のような文字商標であつても図形その他の結合商標と区別すべきものではないのである。

二、中用権についての主張も争う。

（一）、控訴人が「野路菊」の製造販売を始めたのは前述のとおり昭和三八年一〇月からであるところ、前記第六二〇二六一号商標権者のAは右商標を使用しての菓子の製造販売業を営んでおらず、まだ控訴会社は右昭和三八年一〇月頃同商標の商標権者でなく、無登録の使用権者にすぎなかつたことは明らかである。控訴人はこの点につき法人成りの主張をしているが、中用権制度の解釈上かかる解釈を容れる余地はない。

（二）、また商標の同一性の点については先使用権についての被控訴人の主張のとおりであり、周知性のないことも既述のとおりである。

（三）、控訴人主張の第一、二、（三）も争う。

右主張は立法論としての一学説として格別現行商標法三三条の解釈としてはどうてい受容する余地はない。

（四）、同二、（四）の主張も争う。

商標法が商標権と営業を分離する立前をとつたため、商標権が従来のような出所表示機能を中心とした営業と関連する人格権的なものから商品の品質保証機能を中心とした商品に対する消費者の信用を化体する財産権的なものに転化したことは否めないが右は商標法が商標権を営業と分離して自由に譲渡し、或いは使用許諾や質権設定等ができる旨の制度を取入れた丈のことで商標が営業と無関係になつたのではなく、商標は商品を介して営業と密接な関係があるもので控訴人の主張するような抽象的業務やその譲渡を中用権の規定する業務やその承継として考えることはできない。

三、権利濫用の主張は争う。

控訴人は被控訴人の本件商標不使用をくり返し主張しているが、被控訴人がこれを使用していたことは控訴人の申立てた不使用取消審判でも使用の事実を認定していることから明らかである。

また被控訴人が右不使用取消審判において使用中の商標と登録商標に同一性ありと主張したのは事実同一性があつたから当然のことを主張したにすぎず、控訴人の如く類似商標を同一性ありと主張したのではないからその点を禁反言と言われる理由はなく、

更に被控訴人が「くすのき」の商標を得て使用しなかつたのも、これが後願であることが判明して直ちに登録を取消したからに外ならず、このことから本件商標登録の動機を云々されるいわれはない。

以上のとおり本件差止請求は本件登録商標の内容に属する正当な権利行使であつて今更控訴人からとかく言われる筋合はない。

四、そして控訴人自身も本件商標の継続使用は不能であると自覚し「高砂路野路菊」の商標を出願登録を受け原判決言渡の日から使用を開始していたが、控訴審における執行停止を得て再び「野路菊」の使用を始めたもので控訴人が本件商標につき先使用権、中用権ありとして虚偽の事実まで主張してその使用に執着しているのは、「野路菊」が兵庫県花であることに因んでその売上が飛躍的に増大したからであり、その故にこそ被控訴人（及び使用権者株式会社播磨屋）は重大な損害を受けつつあるのであつて、右の損害を防止するため本件仮処分は是非必要なものである。

第三、新たな証拠（省略）

理 由

一、被控訴人が昭和三三年七月一〇日出願に基き昭和三四年五月二二日第五三六、四二二号をもつて登録された指定商品第四三類「菓子その他本類に属する商品」にかかる「野路菊」（楷書体）という商標（以下本件商標という。）の商標権者であること、

しかるに控訴人がおそくとも昭和三八年一〇月頃以降高砂市において「野路菊」といわれる近衛流の漢字書体で縦書した商標（以下控訴人商標、又は第六二〇、二六一号商標という。）を使用した自己の製造にかかる菓子を販売しており、またおそくとも昭和四三年六月頃以降更にかな書の「のじぎく」という文字商標をも併用して姫路市、神戸市等でもこれを販売していることは、いずれも当事者間に争いのな

主張しているその中の（一）いわゆる法人成りの主張について考えるに、前頭A本人尋問の結果により真正に成立したと認められる乙第二九号証、第四五号証によれば、柴田最正堂は右Aの祖父Gが明治二六年生菓子の製造販売を始めた高砂市の老舗で二代B、三代Aと続いた個人企業であつたが税理士Hのすすめで税金対策の為昭和三六年三月一日同名の控訴人会社（実質はAの個人会社）を設立して同人が代表取締役となり個人営業時代の一切の債権債務を承継し従来と同じ営業を続けているものであつて、その営業の実態においては個人営業時代と全く同一であることが認められこれに反する証拠はない。

右のように個人企業がその実態の同一性を保つたまま法人格を取得した個人会社において、商標権者であるその代表取締役の管理、監督の下に当該商標が使用されてきたと認められる場合には、商標権者である代表取締役にとつても自己の商標を善意で使用しているものとして商標の継続使用、信用保持の為の注意が払われていたと推認できるから、同人が商標権者として右個人会社と文書等による明示の商標権使用許諾契約を締結した事実がないとしても、当該商標権の実質的な使用許諾契約があつたと認めるに妨げないといふべく、中用権制度の趣旨に照らすと控訴会社の前記第六二〇、二六一号商標の使用は商標権者Aの使用と同視して差支ないものと解するを相当とする。

そして前段二掲記の各証拠に弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第三四ないし四〇号証を総合すれば、控訴人は昭和三八年一月以降その企業努力と共にラヂオ等で宣伝したり、新聞記事で紹介されたり、又受賞したりしたことと相まつて、前記昭和三九年四月当時その製造にかかると山製菓子の「野路菊」は兵庫県西部少く共高砂地方においては生菓業者のみならず一般消費者間にも周知されていたこと、控訴人は当時被控訴人が本件商標を有することを知らず右「野路菊」の製造販売に努め、右昭和三九年当時においてはその売上が控訴人方の売上高の七〇パーセントに達し更に売上を伸ばすべく努力中であつたこと等の事実が認められることができるから、控訴人の他の択一的な主張に対し判断をすまでもなく控訴人は商標法三三条により右「野路菊」商標の使用権を有するものである。

しかしながら、かな書きの「のじぎく」商標については前記昭和三九年四月頃控訴人により使用されていたと認めるに足る証拠がないうに、同商標と前記第六二〇、二六一号「野路菊」商標とは称呼および観念を共通にする類似商標とは認められるが、後者と同一ないしは同一性のある商標とは認め難い（この点の控訴人の主張は採用し難い。）ので右「のじぎく」については中用権の主張も失当である。

四、してみれば第六二〇、二六一号「野路菊」商標については控訴人のその余の主張に対する判断をなすまでもなくその差止請求は失当であり、本件仮処分は同商標に関するかぎり取消しを免れないが、かな書きの「のじぎく」商標については控訴人の先使用権、中用権はともに認められないので、特段の事由の疎明なきかぎり本件仮処分はその必要性があるものといわなければならない。

そこで以下右かな書き商標の関係につき控訴人の権利濫用の抗弁（前記控訴人の主張三）につき考える。

右三の（一）の（イ）および（ロ）の主張について

被控訴人が先の控訴人申立にかかる登録取消申立審判事件において株式会社播磨屋の商標使用と被控訴人個人の使用とは実質的に同一であると主張したことを理由として本件差止請求を権利濫用とする控訴人の主張（イ）は、前記のごとくいわゆる「法人成り」が認められた以上おのずから撤回せられたものといふべく、また控訴人のかな書き「のじぎく」商標と第六二〇、二六一号商標との間には、右両者の同一性をいかにゆるやかに解すべきものとしても、これを認めることができないので、控訴人（ロ）の主張は理由がないこと明らかである。

三の（二）および（三）の主張について

被控訴人が本件商標を使用する意思がないのにその登録出願をなし、また被控訴人ないし訴外播磨屋の右商標使用はほとんど名目的のものにすぎないものであることを認めるに足る証拠はないので控訴人の三の（二）および（三）の主張もまた採用しえない。

以上のとおりであつて被控訴人の本件仮処分申請中かな書き「のじぎく」商標に関する部分は相当でありこれを認容すべきであるが、第二六〇、二六一号「野路菊」商標に関する部分は失当であつてこれを棄却すべきである。よつて原判決を変更することとし民事訴訟法九六条九二条、七五六条ノ二、一九六条を適用して主文のとおり判決する。

（裁判官 加藤孝之 今富滋 藤野岩雄）