

“小僧”商标注册人诉“小僧寿し”连锁加盟店商标侵权案*

萩原 有里 译

案件背景

一般来说，商标或其他商业标志是否构成近似，可以根据商标的外观、含义或称呼予以判断。不过日本法院在判断商标或其他商业标志是否构成近似时，不是仅仅对标志的外观、含义或称呼进行比较，而是充分考虑实际交易中混淆的可能性。在“小僧”¹商标注册人诉驰名²特许经营“小僧寿し”³连锁加盟店商标侵权上诉案中，日本最高裁判所（最高法院）认为，虽然被上诉人的“小僧寿し”标志与商标注册人的商标在外观、含义或称呼方面近似，但不可能发生商品来源的混淆，因而判断该标志与上诉人的商标不构成近似。最高裁判所的判决为终审判决，不过，在日本知识产权法学界，有的学者对本案的判决有不同的看法⁴。

此外，日本判决书的结构与中国判决书的结构不同。这也是中国读者应当注意的。中国判决书首先要记载事实，然后记载判决理由，最后记载判决结果，而日本判决书首先记载主文，“主文”就是指裁判官（法官）针对案件所作出的结论，然后记载事实，最后记载判决理由。日本民事诉讼制度采取三审终审制，初审和二审对事实和法律均进行审理，但终审只审理法律问题。因此，日本最高裁判所的判决书中没有认定事实的独立部分，只在判决理由的部分概述原审判断的事实。日本最高裁判所判决书首先在“判示事项”部分列举需要在判决书中得到解决的法律问题，即论点。接下来，在“要旨”部分对上述论点进行概述。然后记载主文，最后记载判决理由。

参考条款

《商标法》

第26条第1款 商标权的效力不及于下列商标（含成为其他商标之一部分的）

(1) 以常用方法标示自己的肖像或者自己的姓名或者名称或者著名的雅号、艺名或者笔名或者它们的简称的商标。

第38条第2款 商标权人或者基于商标独占实施许可合同使用商标的人⁵对因故意或过失侵害自己商标权或者专用权的人，请求损害赔偿时，如果侵害人由于该侵权行为获得利益，该利益额推定为商标权人或基于商标独占实施许可合同使用商标的人受到的损害额。

* 本案判决书由中国社会科学院研究生院知识产权专业博士研究生萩原有里（日籍）翻译。为便于中国读者理解判决书的内容，译者在译文前增加了案件背景介绍，在译文中增加了注释。

¹ 含义是小和尚、（在日本过去）商家小伙计、或者年轻男孩子（带有轻视含义的称呼）。

² 日语原文为“著名”。

³ 这是使用汉字和日语字母结合标示“小僧寿司”。

⁴ 参见田村善之《法学协会杂志》116卷2号333-340页。

⁵ 日语原文为“商标专用使用权者”，在日本《商标法》中，“商标专用使用权者”的确切含义是指“基于商标独占实施许可合同使用商标的人”。中国《商标法》没有规定“商标权”，而代之以“商标专用权”，故日本《商标法》中的“商标专用使用权者”不同于中国《商标法》中的“商标专用权人”。

最高裁判所 平成9年(1997年)3月11日第三小法庭・判决⁶ 停止侵害商标权等（以下判决书全文）

判示事项：

- 一、关于特许经营（Franchise chain）名称和《商标法》第26条第1款第(1)项所规定的自己名称。
- 二、“小僧”注册商标与“小僧寿し”⁷、“KOZO ZUSHI”⁸等文字标志不构成近似。
- 三、“小僧”注册商标与图形标志（判决书结尾附件）不构成近似。
- 四、对于根据《商标法》第38条第2款的损害赔偿请求，没有发生损害为由的抗辩事由。

要旨⁹：

- 一、依据特许经营合同结合而组织的特许经营名称符合《商标法》第26条第1款第(1)项所规定的自己名称。
- 二、在需求者之间普遍认为“小僧寿し”是指驰名特许经营简称的情况下，对于该特许经营使用的“小僧寿し”、“KOZO ZUSHI”等文字标志，只有在整体上才产生该标志的称呼和含义，“小僧”或“KOZO”等部分不产生标示识别来源的称呼和含义，故该特许经营使用的标志与“小僧”注册商标之间，不构成近似。
- 三、虽然由驰名特许经营使用的其名称或“小僧寿し连锁”简称或与“小僧寿し”结合连续使用的图形标志（判决书结尾附件）有可能产生“kozou zushi”或“kozou sushi”¹⁰称呼的余地，但两者之间，对商品来源不可能产生混淆，不构成近似。
- 四、对根据《商标法》第38条第2款的商标权人的损害赔偿请求，侵权人可以主张、举证不可能发生损害为抗辩，避免承担损害赔偿责任。

参照条款：

《商标法》第26条第1款(1)项，旧《商标法》（平成3(1991)年修改前）第37条，《商标法》第38条第2款

判决内容：

案件 停止侵害商标权等（最高裁判所 平成6(1994)年(オ)1102 第三小法庭・
判决 驳回)
驳回
原审 平成6(1994)年3月28日 高松高等裁判所

主文（判决结果）¹¹：

驳回本案上诉。
上诉费用由上诉人负担。

判决理由：

关于上诉代理人小野昌延的上诉理由第1项和上诉代理人芹田幸子的上诉理由第2项到第8项。

⁶ 民事裁判集 51 卷 3 号 1055 页（原审：高松高等裁判所判决平成6(1994)年3月28日民事裁判集 51 卷 3 号 1222 页，高知地方裁判所判决平成4(1992)年3月23日民事裁判集 51 卷 1148 页）。

⁷ 这是使用汉字和日语字母结合标示“小僧寿司”。

⁸ 这是使用罗马字母标示“小僧寿司”的日语读音。

⁹ 判决结果要旨，即与前项判示事项对应。

¹⁰ 日语原文是“コゾウズシ”和“コゾウスシ”，是使用日本字母标示读音，为了翻译方便对读音标示使用汉语拼音。

¹¹ “判决结果”系译者所加。

一、由原审合法确定的有关事实概述如下：

1、由另附件《商标目录》记载内容构成的商标（以下称为“本案商标”），指定商品为旧第45类“不属于其他类的食品及加味品”，上诉人依法取得该商标权（以下称为“本案商标权”）。注册号为第0505891号，昭和31年（1956）年10月29日申请，昭和32（1957）年7月25日注册。

2、被上诉人是以销售寿司（以下称为“本案商品”）为目的而设立的股份有限公司。被上诉人与小僧寿し股份有限公司总部签订特许经营合同而成为加盟店，同时被上诉人自己也作为日本四国地区一级加盟店与下级加盟店签订了特许经营合同，小僧寿し股份有限公司总部、被上诉人或者其他一级加盟店和其下级加盟店依特许经营合同结合、形成了系统的特许经营。至迟在昭和52（1997）年，小僧寿し总部称为“小僧寿し总部”或简称为“小僧寿し”，作为特许经营名称使用“小僧寿し连锁”。

3、上诉人在日本四国地区从昭和47年（1972）年开始使用另附件《标志目录》（以下称为“被上诉人标志一（1）”等）记载的标志，在制造或销售本案商品的店铺牌子、墙壁、车辆等等上标记。同时让其下级加盟店与自己同样使用上述标志。被上诉人标志三（1），指定商品为第32类“食品、鸡蛋、食品水产品、蔬菜、果实、加工食品”，小僧寿し总部申请商标注册，依法取得商标权，昭和51（1976）年12月16日注册，注册号为1242315号。

4、从店铺数量和销售额角度来看，小僧寿し总部和其他经营一系列小僧寿しの连锁店是在日本销售食品行业上屈指可数的特许经营，至迟在昭和53（1978）年，需求者之间已经形成了广泛的认识，认为“小僧寿し”是指小僧寿し或小僧寿し连锁，在本案商品交易上，一说“小僧寿し”，就是指“小僧寿し总部”或“小僧寿し连锁”，在一般需求者之间已经成为通用的简称。

二、在本案诉讼中，上诉人根据自己所有的本案商标权，对被上诉人使用该标志造成的自昭和55（1980）年到57（1982）年之间的损害，要求赔偿。按照上述事实原审判断被上诉人使用标志二（1）（3）的行为构成侵权，但使用其他标志行为不构成侵权，具体判断概述如下：

1

（一）本案商标由竖写“小僧”汉字组成的标志，其外观如另附件《商标目录》记载，产生“kozou”称呼，而且产生“商家小伙计”、“小和尚”或者“年轻男孩子（带有轻视含义的称呼）”含义。

（二）被上诉人标志一（1）到（9）由竖或横写“小僧寿し”文字组成的标志，具备可识别自己和他人商品功能的地方是“小僧”。因为该核心地方与本案商标之间，在外观上构成近似，在称呼和含义上相同，所以该标志与本案商标构成近似。

（三）被上诉人标志二（1）（3）横写“KOZO”、标志二（2）（4）（5）横写“KOZO SUSHI”、“KOZOSUSHI”和“KOZO ZUSHI”，均由罗马字母文字组成的标志，具备可识别自己和他人商品功能的地方都是“KOZO”。该核心地方的外观与本案商标不构成近似，但其称呼和含义相同。从整体上看，无论是被上诉人标志二（1）（3），还是标志二（2）（4）（5），均与本案商标构成近似。

（四）被上诉人标志三（1）到（6），如另附件目录三（1）到（6）记载，由从正面角度画日本发髻的男孩子头上缠头巾，穿漂布贴身衣，穿和服外褂，扎围裙，穿高木履，双手放在腹部，点头的图形组成的标志，其外观与本案商标不构成近似。虽然标志本身使人想起“商家工作人员”，但不一定想起“商家小伙计”，也不一定产生“kozou”称呼。可是，鉴于该标志的使用方式和原委，尤其是在多数被上诉人和其下级加盟店的牌子上一并记载使用上述标志和被上诉人标志一（1）到（9）、二（1）到（5）的情况下，可以认定昭和52（1977）年当时，一般需求者一看被上诉人标志三（1）到（6），就想起“小僧寿し”而称呼“kozou zushi”。因此被上诉人标志三（1）到（6）与本案商标在含义和称呼相同，构成近似。

2

但是至迟在昭和53（1978）年，作为“小僧寿し总部”或“小僧寿し连锁”简称的“小僧寿し”已经成为驰名，该称呼符合《商标法》第26条第1款第（1）项所规定的自己名称的著名简称，被上诉人使用标志一（1）到（9）、二（2）（4）（5）的行为，因为以常用方法标示该简称，

所以本案商标禁止权的效力不及于使用该标志的行为。

3

关于被上诉人标志三(1)，小僧寿し总部已申请商标注册依法取得商标权，因为被上诉人标志三(1)与标志三(2)到(6)构成近似，小僧寿し总部所有在指定商品被上诉人标志三(1)到(6)的商标专用权。依据特许经营合同小僧寿し总部许可被上诉人使用该标志，本案商标禁止权效力不及于使用该标志的行为。因为在被上诉人标志三(5)男孩子围裙上横写的“小僧寿し”文字符合以常用方法标示小僧寿し总部或小僧寿し连锁的驰名简称，所以不构成商标侵权。

三、研讨上述原审判断是否适当

1

根据《商标法》第26条第1款(1)项的规定，原审判断本案商标禁止权的效力不及于被上诉人使用被上诉人标志一(1)到(9)、二(2)(4)(5)的行为，本所认为正当。依据特许经营合同结合的特许经营以共同目的团结进行经济活动，应当认定标示属于该集团的行为有可识别主体是否同一的功能。因此应当认定该特许经营名称符合《商标法》第26条第1款(1)项所规定的自己名称。¹²在本案，“小僧寿し”是依据特许经营合同结合的特许经营名称“小僧寿し连锁”的驰名简称，按照字体、标示方法或标示地方等，被上诉人使用被上诉人标志一(1)到(9)、二(2)(4)(5)的行为以常用方法标示上述简称，应当认定商标禁止权的效力不及于使用该标志的行为。

虽然原审判断被上诉人的标志三(5)图形中的围裙上的“小僧寿し”文字是以常用方法标示的特许经营名称简称，但在该标志中的“小僧寿し”文字与图形标志结合使用作为组成商标的一部分，不能被认定是以常用方法标示特许经营名称简称。

原审判断，根据小僧寿し总部对被上诉人标志三(1)所享有的商标权，认定还对于与该标志近似的标志三(2)到(6)享有商标专用权，本案商标的禁止权的效力不及于使用该标志的行为。但是商标权是在指定商品范围内独占使用该注册商标的权利，并不包括在指定商品范围内独占使用该注册商标近似商标，只是对使用近似商标的人可以要求停止侵权（参照：《商标法》第25条、第36条、第37条）、因此，本所不予支持。

如上述原审判断被上诉人标志三(5)图形围裙上写的“小僧寿し”文字是以常用方法标示的，而且商标权人所有与注册商标近似的商标专用权，本所认为由原审《商标法》的解释适用不正确。

但是如下述理由，本所不予支持原审判断为除了被上诉人标志二(1)(3)以外，其他标志与本案商标构成近似，本所认为该标志均与本案商标不构成近似，终究原审判决中的上述违法部分不影响其判决结果。

2 商标是否构成近似的判断，在相同或类似商品上使用该商标，通过外观、含义、称呼等等给交易者或需求者的印象、记忆或联想等应当综合考虑，并且只要清楚其商品的实际交易情况，应当尽量根据其实际交易情况判断。由此可见，商标外观、含义或称呼的近似只不过是推定在商品上使用商标有可能产生混淆商品来源的初步标准。如果外观、含义或称呼之一构成近似，但其他地方完全不同或实际交易上不可能产生混淆商品的来源的话，这些标志不能认定近似商标（参照最高裁判所昭和39(1964)年（行ツ）第110号昭和43(1968)年2月27日第三小法庭判决・民事裁判集22卷2号399页）

3 对本案适用上述原则如下；

（一）本案商标由竖写“小僧”文字组成的标志（参照附件《商标目录》），产生“kozou”称呼，产生“商家小伙计”、“小和尚”或“年轻男孩子（带有轻视含义的称呼）”含义。

（二）另外，原审认定，按照店铺数量、销售额、宣传广告规模和内容、小僧寿し有关的一般报纸或杂志上报到的内容、知名度调查资料等等，在昭和47(1972)年到昭和60(1985)年小僧寿し连锁在日本销售食品行业销售额占上位，知名度高，至迟在昭和53(1978)年，作为制

¹² 画横线的部分是判决书的关键部分。

造销售本案商品小僧寿し连锁成为驰名，作为小僧寿し或小僧寿し连锁简称“小僧寿し”使一般需求者广泛地认识。一般需求者一看“小僧寿し”或者一听“kozou zushi”或者“kozou sushi”称呼，就想起作为该商品制作销售企业“小僧寿し总部”或“小僧寿し连锁”。一般需求者整个称呼“小僧寿し”是普遍的，至迟至昭和53年(1978)以后，应当认定“小僧寿し”、“KOZOSUSHI”、“KOZOSUSI”和“KOZOZUSHI”标志全体分别不开，产生“kozou zushi”或“kozou sushi”称呼，使人想起作为特许经营小僧寿し连锁或其制造销售有关的本案商品。“小僧”或“KOZO”部分不能产生“kozou”称呼，也不能想起“商家小伙计”。因此只有被上诉人标志一(1)到(9)、二(2)(4)(5)的整体才能产生称呼和含义，不能认定“小僧”或“KOZO”部分产生具备可识别来源功能的称呼和含义。

本案商标与被上诉人标志进行对比，在外观和称呼上有一部分共同的地方，但被上诉人标志中的上述部分不足以成为独立的可识别来源标示。从上述被上诉人标志想起的是驰名特许经营小僧寿し连锁或其制造销售有关的本案商品，而且上述标志确实标示商品来源，带有被上诉人的标志的本案商品能使人直接认识与小僧寿し连锁制造销售有关，具有很高的识别功能，应当认定需求者之间不可能发生商品来源的混淆。因此，被上诉人标志一(1)到(9)、二(2)(4)(5)与本案商标不构成近似。

(三) 还有被上诉人标志三(1)到(6)与本案商标在外观上不构成近似，虽然标志本身使人想起“商家工作人员”，但不一定使人想起“商家小伙计”，也不产生“kozou”称呼。如果这样由不可能产生特定的含义和称呼的图形或记号组成的标志在长时间作为标示特定人物或者企业使用的，而且已经在需求者之间形成广泛的认识的话，从该标志联想到该人物或企业而有可能产生与该人物和企业同一称呼。在这样的情况下，即使对人物或者企业生产而销售有关的商品该标志作为商标利用，从标志产生的含义和称呼明明是该产品来源有关的该著名人物或驰名企业本身，即意味着有标志的商品具备使人可识别该人物或企业的商品的非常高的知名度。即使在称呼上存在与该标志相同或近似的商标，也不可能发生让需求者误认而混淆商品来源。

在本案中，因为在每个小僧寿し连锁加盟店，被上诉人标志三(1)到(6)与“小僧寿し连锁”或“小僧寿し”名称结合继续使用，所以只有看该标志，使人想起驰名特许经营小僧寿し连锁，有可能产生“kozou zushi”或“kozou sushi”称呼余地。虽然如此，但不能认定一定产生“商家小伙计”含义或“kozou”称呼。鉴于从该标志产生的含义或称呼正是产品来源的驰名特许经营小僧寿し连锁本身，虽然在称呼方面与本案商标有一部分共同部分，但需求者之间不可能发生误认混淆商品来源，所以该标志与本案商标不构成近似。此外，在被上诉人标志三(5)图像的围裙部分上横写“小僧寿し”文字也不能构成近似，因为“小僧寿し”标志与本案商标不构成近似，如同上述判断。即使在被上诉人标志三(5)上有上述文字，也不能认定该标志与本案商标构成近似。

四、由此可见，原审判断被上诉人标志其中除了标志二(1)(3)以外，使用其他标志的行为不构成商标侵权，是从判断结果角度来看予以支持的。总之，上诉人所论述的观点没有理由。本所不能采用上诉人所论述的宗旨。

关于上诉代理人小野昌延的其他上诉理由和上诉代理人芹田幸子的上诉理由第1项。

一、

原审判断被上诉人使用标志二(1)(3)的行为侵害本案商标权，但对于上诉人根据《商标法》第38条第2款所提出的在昭和55(1980)年到昭和57(1982)年的三年之间所受到的损害的赔偿请求予以驳回。判断理由概述如下：

1 《商标法》第38条第2款的规定是从注册商标有一定程度的财产价值前提出发，例如专利权或实用新型专利权等发明创造或方案，它们本身有财产价值，但是商标权与这些知识产

权有所区别，由文字、图形等组成的商标本身没有财产价值，只有结合业务上的信誉，才能获得财产价值。

2 昭和 53 (1978) 年以后，在日本四国地区一般需求者之间，作为本案商品来源的小僧寿し总部或小僧寿し连锁简称“小僧寿し”标志已经在需求者之间形成广泛的认识，有比较高的知名度，而本案商标几乎没有财产价值。

3 被上诉人主要利用的是被上诉人标志一(1)到(9)、三(1)到(6)，利用被上诉人标志二(1)(3)是次要的。鉴于作为小僧寿し总部或小僧寿し连锁简称前者驰名，但后者没有知名度，被上诉人标志二(1)(3)对形成购买本案商品动机没有影响，没有财产价值。

4 因此，《商标法》第 38 条第 2 款不应当适用本案。

二、本所认为原审判断是正当的，理由如下：

1 《商标法》第 38 条第 2 款规定商标权人对因故意或者过失侵害自己商标权的人，受到侵害的赔偿额推定为商标权人在使用其商标权应该受到的金钱利益，可以请求损害赔偿。本所认为，根据上述规定，商标权人不必要举证发生损害，而只要举证侵权事实和应该受到的利益额，就足以证明，侵权人作为抗辩可以主张举证不可能发生损害，避免赔偿责任。因为《商标法》第 38 条第 2 款如 1 款同样，目的在于对侵权行为损害赔偿请求，减轻被害者的损害有关举证负担。如果侵权人负责明确没有发生损害的赔偿责任的话，就是超过侵权行为法的法律结构，《商标法》第 38 条第 2 款的法律解释上不可能采用这个观点。

通过商标的识别来源功能，商标权保护商标权人的业务上的信誉，同时商标权的本质是以商品流通秩序维持保护一般需求者，商标权本身没有如专利权或实用新型专利权那样的财产价值。虽然第三者在自己生产销售商品上作为商标使用与注册商标近似的标志，但该注册商标完全没有顾客吸引力，使用与注册商标近似标志行为对第三者商品销售额完全没有作出贡献的情况下，应当认定没有发生权利人应该受到的商标使用费相当的损害。

2 对本案适用上述观点，根据原审的认定事实：（一）上诉人从昭和 49(1974)年 1 月 1 日左右在日本大阪市为中心的畿内地区，使用“おにぎり小僧”¹³名称开始生产销售三角饭团子、寿司等等，但是在被上诉人或其下级加盟店所在的日本四国地区没有使用过本案商标而没有销售三角饭团子或寿司；（二）至迟在昭和 53(1978)年“小僧寿し”名称不仅仅是作为小僧寿し总部或小僧寿し连锁的简称，也是作为小僧寿し连锁制造销售有关的本案商品成为驰名，被上诉人标志三(1)到(6)也获得与“小僧寿し”同样知名度，均有在业务上信用和顾客吸引力；（三）本案商标在日本四国地区一点儿也没有使用过，在一般需求者之间没有知名度，还没结合业务信誉，没多少顾客吸引力；（四）关于被上诉人标志二(1)(3)，自昭和 55(1980)年到昭和 57(1982)年之间在被上诉人或其下级加盟店其中 21 个店铺在日本高知县，展示事例为在正面出入口旁边窗户玻璃里边标示被上诉人标志二(1)和在店铺墙面标示标志二(3)，各个例子只有一个。被上诉人主要使用被上诉人标志一(1)到(9)、标志三(1)到(6)，使用标志二(1)(3)是次要的。那么由于小僧寿し连锁的知名度、宣传广告或商品质量、被上诉人标志一(1)到(9)、标示三(1)到(6)所有的顾客吸引力对被上诉人销售额贡献，被上诉人使用被上诉人标志二(1)(3)对销售额没什么贡献。因此不能认定由于被上诉人使用被上诉人标志二(1)(3)的行为对上诉人所制造的商品销售额造成损害，应当认定没有发生损害为丧失上诉人应该受到的利益。

3 由此可见，本所予以支持原审不承认根据《商标法》第 38 条第 2 款的损害赔偿请求。

三、本所承认，原审对上诉理由所论述的观点的判断自始至终是正当的，原判决在所论述的观点上没有违法。上诉人所论述的宗旨是以其自己的观点责难原判决，本所不能采用。

¹³ 意思是“三角饭团子小僧”

原载于《知识产权办案参考》第九辑，中国社会科学院知识产权中心，北京市高级人民法院民事审判第三庭主编，中国方正出版社，2004年3月出版，176-188页。

<http://commentaries.asia/paper/kozo.pdf>
youli@legalio.com

关于上诉人芹田幸子的其他上诉理由

按照原判决举出证据关系，对上诉理由所论述的观点的原审认定判断，本所可以承认正当，程序过程当中没有违法。上诉理由所论述的宗旨只是批评原审专权的证据的取舍判断或者事实认定，或者没有正确解释而责难原判决，本所不能采用。

依照《民事诉讼法》第401条、第95条、第89条的规定，依全裁判官一致的意见，作出如主文所示之判决。

最高裁判所第三小法庭

裁判长裁判官	可部	恒雄
裁判官	园部	逸夫
裁判官	大野	正男
裁判官	千种	秀夫
裁判官	尾崎	行信

附件：《商标目录》

《标志目录》（一）

《标志目录》（二）

《标志目录》（三）