

# 商標法 4 条 1 項 7 号, 8 号及び 19 号と 周知・著名性

弁理士 中村 仁

## 目 次

- I. はじめに
- II. 商標法 4 条 1 項 7 号における周知・著名性
  - (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性
  - (2) 要件, 判断方法など
  - (3) 効果, 判断時期など
  - (4) 裁判例
  - (5) 検討
- III. 商標法 4 条 1 項 8 号における周知・著名性
  - (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性
  - (2) 要件, 判断方法など
  - (3) 効果, 判断時期など
  - (4) 裁判例
  - (5) 検討
- IV. 商標法 4 条 1 項 19 号における周知・著名性
  - (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性
  - (2) 要件, 判断方法など
  - (3) 効果, 判断時期など
  - (4) 裁判例
  - (5) 検討
- V. むすび

## I. はじめに

我が国商標法においては、従前より、4条1項7号（公序良俗に反する商標の登録排除）、10号（未登録周知商標と抵触する商標の登録排除）、15号（非類似範囲での混同を生ずる商標の登録排除）、64条（防護標章制度）などにより周知・著名商標の保護を図っており、また、平成8年法改正で4条1項19号（不正目的での周知商標出願の登録排除）が加えられ、その保護は強化されてきているといえよう。

ブランド価値の向上が企業価値向上に貢献することが言われて久しいが、これに伴い、周知・著名商標の保護のニーズはより高まっていると考えられる。

商標五庁会合（TM5）の協力プロジェクトとして「悪意の商標出願」（Bad-faith Trademark Filings）が検討されていたが、周知・著名商標の保護という文脈での説明が多いように思われる<sup>(1)</sup>。

このような状況の下、4条1項7号、8号及び19号について、周知・著名商標の観点から検討してみたい。

(1) 悪意の商標出願に関する報告書第1章「各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要」（[https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad\\_faith\\_report/chapter1\\_ja.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_report/chapter1_ja.pdf)）参照

## II. 商標法4条1項7号における周知・著名性

公序良俗を害するおそれがある商標の登録を排除する商標法4条1項7号の適用対象は、本来的には、「商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的な形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。」又は「他の法律によって、当該商標の使用などが禁止されている場合。」であるが、現在の審査基準（改訂第13版）で、「特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合。」、「商標の構成自体が上記でなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般道徳観念に反する場合。」、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。」と説明されているように、適用対象が広がってきていると考えられる<sup>(2)</sup>。

4条1項7号に、周知性、著名性は規定されていないが、その該当性の判断において周知著名性が考慮されている例も多くあることから、4条1項7号における周知著名性を検討してみたい。

### (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性

#### 1) 目的

4条1項7号は、公序良俗を害するおそれがある商標は登録を受けることができない旨を定めている。公序良俗とは、国家・社会の公共の秩序と普遍的道徳を意味する（「広辞苑」第7版）。

#### 2) 必要性

4条1項7号の条文上には、「周知」又は「著名」は要件として含まれていないが、その適用において、周知著名性が考慮されることがあるので、以下、商標審査便覧<sup>(3)</sup>（以下、「審査便覧」という。）の記載に沿って具体的に見ていきたい。なお、下線は筆者が加筆した。

#### i) 歴史上の人物名（周知著名な実在した故人）（審査便覧42.107.04）

「周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。…当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。」

現存する者以外の人物名の商標登録を排除するための明文の規定は、存在していない。例えば、8号の適用は現存する者に限られ、10号及び19号は「商標」の保護規定であり、人物名に適用するのは困難であり、15号は出所の混同を要件とするので適用が容易ではない。したがって、現存しない人物名の登録排除は、4条1項7号によるところとなる。

#### ii) 周知・著名な家紋（審査便覧42.107.06）

「我が国において伝統的に利用されてきた家紋の中には、時代劇や歴史ドラマに登場する歴史上の人物の

---

(2) 「近時、4条1項7号は、社会の一般的道徳観念に反するか否か、国際信義に反するか否かというフィルターを通して適用の拡大傾向にあり、7号が問題となる裁判例は、明らかに増加している。」（高部眞規子「商標登録と公序良俗」（発明推進協会飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実務と課題」）955頁）、「7号は、商標を構成する標章それ自体が公序良俗に反するような場合を超えて、商標登録を受けるべきでない者からされた登録出願についても適用されるなど、拡大傾向にある。かつて考えられていた以上に広い範囲で公序良俗が問題になり、また、審査基準や裁判例の一部においても、「公序良俗」という概念がかなり広範囲に用いられている。」（高部眞規子「実務詳説商標関係訴訟」（金融財政事情研究会、2015年）237頁）

(3) <http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm>

使用家紋として取り上げられたり、また、地域の祭りやイベントにおいて利用されたりする等により周知・著名となり、一定の経済的価値を有するようになるものも多く存在している現状がある。…このような場合には、当該家紋と関係のない第三者が商標登録を受け、独占的に使用することは社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反するため適当ではない。」

「家紋は、例えば、「和服」、「五月人形」、「武者人形」、「置物の兜」、「こいのぼり」、「仏壇」といった商品等について、出所表示機能としてではなく、本来的な家紋として付され、あるいは、「シール」、「マグカップ」、「ティーシャツ」といった商品等について、装飾や模様として利用されている実体がある。…自他商品役務の識別標識としては認識しない場合も多いと考える。…指定商品又は指定役務との関係から、本来的な家紋として、また、装飾や模様としての家紋を認識するにとどまる場合は、3条1項6号に該当するものと判断する。」とされているので、侵害場面においても、登録商標である家紋を、本来的な家紋として又は装飾や模様と認識される態様で使用する限り、商標的使用に当たらず又は26条1項6号の適用により非侵害と判断されるものとする。

なお、指定暴力団の家紋の同号適用については、周知性を審査する必要はない<sup>(4)</sup>。

### iii) 著名な絵画等（審査便覧 42.107.07）

「著名な絵画等は、高い文化的価値を有し、その作者の知名度や絵画等の芸術的価値の高さから、強い顧客吸引力を発揮するものである。そのような著名な絵画等からなる商標について、何ら関係のない者が登録を受けることは、当該著名な絵画等の名声や、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に、公正な商品又はサービスに関する取引秩序を維持するという法目的に合致せず、不適切である。」

出願された著名な絵画からなる商標が、「指定商品又は指定役務（例えば、第16類「絵画」、第41類「絵画の展示」）との関係において、その商品等の内容を認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断」され3条1項3号に該当し、また、「出所識別標識として認識されるというよりも、デザインや装飾の一種として認識されるにとどまる場合は」3条1項6号に該当するとされているので、侵害場面においても、登録商標である著名な絵画が品質等を表示する又はデザインや装飾の一種と認識される態様で使用する限り、商標的使用に当たらず又は26条1項2号、3号又は6号の適用により非侵害と判断されるものとする。

### iv) 王家の有名な紋章等（審査便覧 41.103.01）

「王家の有名な紋章、各国のシンボルマークは、国際信義に反するものとして、4条1項7号により拒絶する。」

### v) 著名な死者の氏名等<sup>(5)</sup>（審査便覧 42.119.02）

著名な「死者の氏名等」は、死亡時の配偶者が生存中であって、その配偶者の承認を得ていない場合等は、4条1項7号に該当する。（「MARC CHAGALL」審判昭 62-15651）<sup>(6)</sup>

商品又は役務について使用されているものであって、標章として既に周知・著名となっているキャラクターは、10号あるいは15号で拒絶する。

(4) 「指定暴力団が自己を示すために用いている標章（代紋等）と同一又は類似の商標について商標登録出願があった場合には、当該商標に付加された反社会性、一般市民に与える威嚇効果等の性質をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標（商第4条第1項第7号）に該当するものとし、すべて拒絶するものとする。」（審査便覧 42.107.03）

(5) 「著名な死者の氏名等」とは、著名な死者の肖像若しくは氏名若しくは著名な死者の雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称

(6) 「本願商標は、シャガールの遺族等の承諾を得たものとはいえず、シャガールの名声を冒認しようとするものであるから、かかる行為は、国際信義に反するものといわざるを得ず、公の秩序を害するおそれがあるとみるのが相当である。」

外国においてのみ周知, 著名な商標は, 19号により処理することとする<sup>(7)</sup>。

## (2) 要件, 判断方法など

### i) 歴史上の人物名 (周知著名な実在した故人) (審査便覧 42.107.04)

「歴史上の人物」には, 現存する者は含まれず, 周知・著名な実在した故人をいい, 外国人も含まれる。現存する者については, 8号の適用が考えられる。

「人物名」には, フルネーム (正式な氏名) も, また, 略称・異名・芸名等も含まれ得るが, いずれも特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければならない。

判断の主体は, 「特定の一私人の認識というよりも, 広く国民や地域住民が全体的にいかに当該歴史上の人物を捉えているかという観点」による。

審査方法としては, 当該歴史上の人物名の周知・著名性<sup>(8)</sup>, 国民又の地域住民の認識などの事情を総合的に勘案するとしている。

### ii) 周知・著名な家紋 (審査便覧 42.107.06)

「周知・著名な家紋を使用した公益的な施策等」に便乗し, その遂行を阻害し, 公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら, 利益の独占を図る意図をもって出願をした場合や特定の家を表す紋として著名な家紋を第三者が出願するなど, 登録出願の経緯や商標を採択した理由に, 著しく社会的妥当性を欠く場合」

当該家紋又は当該家紋に係る人物名の周知・著名性及び利用状況, 当該家紋又は当該家紋に係る人物名に対する国民又は地域住民の認識, 出願の経緯・目的・理由, 当該家紋又は当該家紋に係る人物と出願人との関係等の事実を総合勘案する。

### iii) 著名な絵画等 (審査便覧 42.107.07)

著名な絵画等そのものを直ちに認識させる場合には, その著名な絵画等と偶然に一致する標章を採択したものとみることとはできず, 著名な絵画等に依拠し, これを模倣又は剽窃して, その登録出願をしたものであると推認し得る。

著名な絵画等としての評価や名声等を保護, 維持することが国際信義上特に要請される場合や, 商標登録に対し国民や地域住民の心情を害し, 社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反する場合

「絵画等」とは, 絵画及びイラストレーションを指す。

既に著作権が消滅しているか否かは問わない。

絵画等の著名性は, 例えば, 次のような事実を総合勘案して判断する。

- ① 絵画等を紹介する書籍等に掲載されていること
- ② 美術館等において展覧会が開催されていること
- ③ 当該絵画等が掲載された画集等が出版されていること
- ④ 当該絵画等がテレビやインターネット等により広く紹介されていること
- ⑤ 当該絵画等の作者の周知・著名性

## (3) 効果, 判断時期など

7号は, 拒絶理由, 異議申立による取消理由及び無効理由になる。

(7) 本処理方針の趣旨は, これまで4条1項7号に該当するとされてきたものであるが, 商標法等の一部を改正する法律 (平成8年法律第68号) により, 同19号が新設されたことに伴い改めたものである。

(8) 当該人物名の名声, 評価, 顧客吸引力の高さに関する貴重な情報であるのはもちろん, さらには, 出願人の認識 (歴史上の人物名の名声などを承知していたか否か, 便乗を目的としていたかなど) を判断するための情報の一つにもなり得る。

無効審判に除斥期間はなく(47条1項)、判断時期は査定時又は審決時となる。

7号は、後発的無効理由に該当(46条1項6号)するので、出願時又は査定時(又は審決時)に7号に該当しなければ適用はない。したがって、商標登録された他人の外国商標が後発的に我が国で著名になっただけでは、直ちには不正の意図が認められないので無効理由にあたらぬ(「Juventus事件」後述)。

#### (4) 裁判例

##### ■ Juventus事件<sup>(9)</sup>

(東京高判 H11.3.24 判時 1683号 138頁)

「我が国においてその名称又は略称をもって著名な外国の団体と無関係の者が、その承諾を得ずに当該団体の名称又は略称からなる商標又はこれらに類似した商標の設定登録を受けることは、…当該団体の名声を濫用して不正な利益を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたものと認められる限り、商取引の秩序を乱すものであり、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害する行為というべきである。…出願の際には、当該団体もその略称も我が国において著名ではなく、それ故、登録出願が前示のような不正な意図を伴うものではなかった場合には、その登録出願後に、当該団体及びその略称が我が国において著名なものとなったとしても、そのこと故をもって直ちに該商標に係る商標権を保有することが公序良俗を害するものになることはなく、存続期間の更新登録の当時において、該商標が我が国において著名な外国の団体の著名な略称からなり、あるいはこれと類似するものであったことを理由として、当該商標が商標法4条1項7号に該当し、当該存続期間の更新登録が無効であるものと解することは、誤りというべきである。」として、更新登録を無効とする審決を取り消した。

##### ■ カーネギー・スペシャル事件

(東京高判 H14.8.29 H13(行ケ)529)

「著述家・講演者としてのデール・カーネギーの存在も、デール・カーネギーが提唱した内容、ノウハウに基づくものであり、その氏名が付されている能力養成・人材育成の講座も、本件商標の登録査定時において、既に日本を含めた世界の多くの国で周知となっていた、と認めることができる。…原告は、被告の実施している講座が、長い歴史を有し著名で、一定の評価を受けていることを十分認識した上で、自己の主要な業務に、その評価を利用する意図で、本件商標の出願を行い、その登録を受けたものと優に認定でき、不正の目的を有していたと認められる。…原告は、被告ないしそのライセンサーが、世界各国で行っている事業が高い評価を受け、著名であることを十分承知しながら、その著名性を、専らその主力事業のために利用する意図をもって、本件商標の登録をしたものである。そうである以上、本件商標の登録全体が、公序良俗に反するものとして無効となるというべきである。」と判断して、商標登録を無効とした審決を維持した。

##### ■ COMEX事件

(東京高判 H17.1.31 H16(行ケ)219)

「原告による本件商標「COMEX」の出願は、出願の経緯及び登録後の原告の行為に照らし、被告ロレックス社製の「ROLEX/comex ダブルネーム」時計の人気及び「comex」「COMEX」の商標が被告ロレックス社製ダイバーズウォッチの高い性能と信頼性の証とされていることを熟知しながら、我が国において「時計、時計の部品及び附属品」を指定商品とする「COMEX」の商標登録がされていなかったことを奇貨として、先取的にされたものであり、その商標登録出願に基づいて登録された本件商標「COMEX」を原告の販売する時計に使用すれば、需要者の誤認を招くばかりでなく、そのただ乗りの使用により、「comex」「COMEX」

(9) イタリアのプロサッカーチーム名称

の商標について形成された被告ロレックス社の信用が毀損され, また, …「comex」「COMEX」の商標が希釈化され, その価値が損なわれることになることは明らかである。…」として, 商標登録を無効とした審決を維持した<sup>(10)</sup>。

#### ■ ADAMS 事件

(東京高判 H15.7.16 判時 1836 号 112 頁)

「コトブキゴルフの目的は, 当時, 米国において, 被控訴人アダムスゴルフの製造販売するゴルフクラブを示すものとして, ADAMS の標章が注目されるようになっていたことに着目し, 近い将来, 我が国においても, 同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に, 我が国で登録されていないことを幸い, あらかじめ, 同商標に類似する本件登録商標につき商標登録を受けることにより, 我が国内において, ADAMS の標章を付した商品の輸入総代理店等の有利な立場を得たり, あるいは, 被控訴人アダムスゴルフの名声に便乗して不正な利益を得るために使用することにあつた…」として, 本件登録商標が商標法4条1項7号に該当する無効理由を有していると判断した<sup>(11)(12)(13)</sup>。

#### ■ ASRock 事件<sup>(14)</sup>

(知財高判 H22.8.19 H21 (行ケ) 10297)

「被告の本件商標の出願は, ASUSTeK 社若しくは ASRock 社が商標として使用することを選択し, やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を, 先回りして, 不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから, 商標登録出願について先願主義を採用し, また, 現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても, そのような出願は健全な法感情に照らし条理上許されないとすべきであり, また, 商標法の目的にも反し, 公正な商標秩序を乱すものというべきであるから, 出願当時, 引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず, 本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当する」と判断して, 商標登録を無効不成立とした審決を取り消した。

#### ■ KUMA 事件

(知財高判 H25.6.27 H24 (行ケ) 10454)

「日本観光商事社は引用商標の著名であることを知り, 意図的に引用商標と略同様の態様による4個の欧文字を用い, 引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え, 全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げるにより, 本件商標に接する取引者, 需要者に引用商標を連想, 想起させ, 引用商標に化体した引用, 名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正な目的で採択・出願し登録を受け…。そして, 本件商標をその指定商品に使用する場合には, 引用商標の出所表示機能が希釈化(ダイリューション)され,

(10) 本判決は, 「COMEX」商標を, 「被告ロレックス社製ダイバーズウォッチの高い性能と信頼性の証とされている」と認定しているが, 「周知」又は「著名」とは明言して認定していない。

(11) 「単に外国で注目されるようになった程度であつて, 我が国の周知性が認められない状況の下で7号に該当するとするのは, 19号との関係でも, 問題があるように思われる。」(高部真規子「現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集」956頁), 「周知性の認められない商標について, その名声に便乗するというのみで, はたして出願経緯が著しく社会的に相当性を欠くといえるか疑問である」(小泉直樹「解説」商標・意匠・不正競争判例百選18頁)との批判あり。

(12) 本判決は, 「ADAMS の標章が注目されるようになっていた」とは認定しているが, 「周知」又は「著名」とは明言して認定していない。

(13) 従前から, 日本において, 権利者が, 外国のゴルフ用品製造業者又は販売業者が使用する商標を無断で出願することが少なくとも19件あった。

(14) 本件では, 「周知・著名であったか否かにかかわらず」として, 周知著名性を認定しないまま, 4条1項7号の適用を認めている。

引用商標に化体した信用, 名声及び顧客吸引力, ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるといえる。そうすると, 本件商標は, 引用商標に化体した信用, 名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので, …商標法の目的に反するものであり, 公正な取引秩序を乱し, 商道徳に反するもの」と判断して, 商標登録を無効とした審決を維持した。



### ■ Anne of Green Gables 事件

(知財高判 H18.9.20 H17 (行ケ) 10349)

「①本件商標は, 世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり, 我が国における商標出願の指定商品<sup>(15)</sup>に照らすと, 本件著作物, 原作者又は主人公の価値, 名声, 評判を損なうおそれがないとはいえないこと, ②本件著作物は, カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり, 我が国においても世代を超えて広く親しまれ, 我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること, ③したがって, 我が国が本件著作物, 原作者または主人公の価値, 名声, 評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは, 我が国とカナダ国の国際信義に反し, 両国の公益を損なうおそれが高いこと, ④本件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は, カナダ国において, 公的標章として保護され, 私的機関がこれを使用することが禁じられており, この点は十分に斟酌されるべきであること, …」との理由により本件商標が商標法4条1項7号に該当すると判断して, 商標登録を無効とした審決を維持した<sup>(16)(17)</sup>。

### ■ ダリ事件

(東京高判 H14.7.31 判時 1802 号 139 頁)

「本件商標は…故サルバドール・ダリを想起させるものと認められるところ, …同人は, 生前, スペイン生まれの超現実派の第一人者の画家として世界的に著名な存在であり, …(登録査定時においても)「ダリ」はその著名な略称であったのであるから, 遺族等の承諾を得ることなく本件商標を指定商品について登録することは, 世界的に著名な死者の著名な略称の名声に便乗し, 指定商品についての使用の独占をもたらすこ

(15) 本件登録商標の指定商品は, 9類「眼鏡, レコード, メトロノーム, スロットマシン, ウェイトベルト, ウェットスーツ, 浮袋, エアタンク, 水泳用浮き板, レギュレーター, 家庭用テレビゲームおもちゃ」及び14類「時計, 身飾品, 宝玉及びその原石並びにその模造品, 基金属製のま口及び財布, 貴金属製コンパクト」であり, 9類の指定商品についてのみ無効審判が請求された。

(16) 本判決については, 「我が国の著名な著作物の題号は, 多数登録されているようであり, 上記裁判例は, あいまいな「国際信義」を持ち出して7号を適用したものととも評価される。」(高部真規子「実務詳説商標関係訴訟」(金融財政事情研究会, 2015年)231頁), 「判決が重視する「世界的に著名」という点についても, この登録が無効とされた後, かりに「著作物と関係のある者」による登録が認められるならば(現にこの事件では訴外の著作権相続人の法人による出願がなされている), 重要な文化遺産について, 著作権関係者に, 著作権消滅後も残存しうる強い商標コントロール権を与える結果となる。商標登録の許否に際してまず依拠されるべきなのは, 曖昧な国際信義よりも, 我が国需要者の認識ではなかろうか。」(小泉直樹「解説」商標・意匠・不正競争判例百選19頁)などの批判がある。

(17) 本件商標については, 著作権相続人の法人による商標登録が多数あるが, これらは, 著作権消滅後も維持されうる。

とになり, 故人の名声, 名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく, 公正な取引秩序を乱し, ひいては国際信義に反するものとして, 公の秩序又は善良の風俗を害する」と判断して, 審決を取り消した。

## ■シャンパンタワー事件

(知財高判 H24.12.19 判時 2182 号 123 頁)

「本件商標の文字の構成, 指定役務の内容並びに本件商標のうち「シャンパン」の表示がフランスにおいて有する意義や重要性及び我が国における周知著名性等を総合考慮すると, 本件商標を飲食物の提供等, 発泡性ぶどう酒という飲食物に関連する本件指定役務に使用することは, フランスのシャンパーニュ地方における酒類製造業者の利益を代表する被告のみならず, 法律により「CHAMPAGNE」の名声, 信用, 評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し, 我が国とフランスの友好関係にも影響を及ぼしかねないものであり, 国際信義に反する」と判断して, 商標登録を無効とした審決を維持した。

### (5) 検討

#### 1) 外国商標の周知著名性の程度について

Juventus 事件では, 出願時に当該商標が我が国において著名ではないことを認定した上で, 商標法 4 条 1 項 7 号該当性を否定している。

一方, ASRock 事件では, 「やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を, 先回りして, 不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められ…, そのような出願は健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり, また, 商標法の目的にも反し, 公正な商標秩序を乱すものというべきであるから, 出願当時, 引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず, 本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当する」と判断している。

外国商標について, ASRock 事件のように, 周知・著名であったか否かにかかわらず, 4 条 1 項 7 号の適用を認めると, その適用範囲が不明確になり適用が広がりすぎるのではないかという懸念があるが, 少なくとも, Juventus 事件のように, 外国で周知又は著名となった商標を知り, その商標に似せるような態様で登録商標を使用するような場合には, 不正の意図が認められることにより, 我が国での周知著名性を弾力的に解釈し, 4 条 1 項 7 号の適用が認められる余地もあるのではないかと考える。なお, 現行法下では, Juventus 事件のような場合, 不正の目的及び外国での周知性を認め, 4 条 1 項 19 号の適用が認められるべきとも考えられる。

#### 2) 著名な絵画について

著名な絵画について, その絵画の著作権の消滅後も, 4 条 1 項 7 号が適用される (審査便覧 42.107.07 (2) ①)。

しかしながら, 著作権消滅後は, 当該著作物はパブリックドメインになり使用が自由になるのであるから, 著作権相続人などであっても, 商標権を保有して商標的使用を独占させるのは適切ではない。特に, 商標の使用はビジネスに直結するところ, 顧客吸引力を特定の私人に半永久的に独占させるのは著作権とのバランスからも適当ではないのではないと思われる。

そうすると, 著作権消滅後には当該絵画についての商標権を消滅させるという制度がない以上, 著作権相続人を含めて何人にも商標登録を認めないとするのが適当と考える。

この点, 意匠権については, 存続期間満了後にパブリックドメイン化するにもかかわらず, 立体商標として商標登録して権利化し, 半永久的に独占を図ることが可能であるのに対し, 著作権については著作権相続人を含めて商標登録を認めないとするのはバランスが良くないとの指摘も考えられる。

しかしながら, 著作権は著作者の死後 70 年 (TPP11 施行により) という長期にわたり存続し, その間は

他者の（商標としての使用を含めて）使用及び商標登録を禁止できるのであるから、消滅後は、何人にも使用を自由にするのが著作権法の目的である文化の発展に寄与すると考えられ、他方、権利が消滅した意匠であっても、商標法の登録要件を満たすものであれば、登録を認めて当該デザインに化体した商標としての信用を保護することが商標法の目的である産業の発達に寄与するので、必ずしも両権利の平仄をとることが適当とは思われない。

なお、音の商標の登録が認められるようになったことにより、著名な楽曲の主題部分を使用する音商標について、著名な絵画と同じように4条1項7号が適用されるのか、適用されるとして、当該楽曲の著作権消滅後にも適用されるか、興味があるところである。

### Ⅲ. 商標法4条1項8号における周知・著名性

#### (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性

##### 1) 目的

人格権保護を目的とする規定である<sup>(18)</sup>。つまり、「人は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値する」（国際自由学園事件<sup>(19)</sup>、<sup>(20)</sup>）ため、本人の承諾なしに商標登録されることを阻止する必要がある。

##### 2) 必要性

昭和34年法改正により著名な雅号等が加えられたが、その理由は、「『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』も、氏名と同様に特定人の同一性を認識させる機能があるからであり、人格権保護の規定としてはこれらを保護することが妥当だからである。ただ、肖像あるいは戸籍簿で確定される氏名、登記簿に登録される名称と異なり、雅号等はある程度恣意的なものだからすべてを保護するのは行き過ぎなので、『著名』なものに限った」（産業財産権法逐条解説〔第20版〕1410～1411頁）というものである。

#### (2) 要件、判断方法など

肖像、氏名及び名称については周知・著名は要件ではない<sup>(21)</sup>が、雅号等については著名性が必要である。

(18) 本号の保護法益についてかつては人格権説、混同防止説、折衷説等が存在したが、今日では、他人の承諾が登録の条件となっていること、混同防止については4条1項15号が別個に規定されていること、登録無効審判請求の除斥期間に私益的不登録事由として本号が規定されていること等から人格権説が判例・通説といえる。（小野昌延・小松陽一郎「新・注解商標法」312頁）

(19) 最判 H17.7.22 H16（行ヒ）343

(20) この判決については、「『自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益』が法的保護に値するとしても、商標法4条1項というのには「商標登録を受けることができない」ことを定めた規定にすぎない。したがって、この規定は、他人の氏名や名称等を含む商標が登録されることを防ぐものであるが、「商標に使われる」ことまで直接禁じるものではない。」（上野達弘「解説」商標・意匠・不正競争判例百選23頁）との指摘がある。一方、「商標制度は、登録をすることにより、出願商標が使用され、業務上の信用が形成・維持されることを促そうとするものであるから、その使用が他人の人格的利益を害する可能性のある商標の登録を拒絶することは合理的であり、8号が『自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益』を保護しているとの理解は適切なものである。」（茶園成樹「商標法4条1項8号による人格的利益の保護：氏名権を中心に」（別冊パテント 第11号 Vol.67 No.4 46頁）、「このような商標の登録を認めるよりも、不登録とすることで、商標の独占的・全国的な使用を望む者に対して、可能な限り他人の氏名・名称等に関する人格的利益を害するおそれのない商標を出願し、使用することを促すほうが望ましいと考えられる」（宮脇正晴「商標法4条1項8号の解釈における基礎的問題の考察」（Law & technology 49（49）2010.10 54頁）のように、最高裁判決の立場に賛成する意見もある。また、「最判〔国際自由学園〕は、自己の氏名や名称を含む商標が商標として使用されない利益を論じているのではなく、まさに他人による商標登録の場面で、自己の氏名や名称を商標に使用されない利益について論じている」（横山久芳「批判」批評580号32頁（判時1962号194頁））との見解もある。

(21) 「雅号、芸名、筆名は著名であることを要するが、氏名・名称は著名でなくてもよい。本号の立法趣旨は混同防止でなく、人格的利益保護より定められた規定であるからということにある。しかし、社会通念上特定人を指すものとして認識される程度にありふれたものでないことを要する。」（小野昌延・小松陽一郎「新・注解商標法」315頁）

「著名」にあたるかの判断は、人格権保護の見地より、商品役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、「一般に受け入れられるか否かを基準として判断されるべき」（「国際自由学園事件」）とされており、「CECIL McBEE 事件」や審査基準<sup>(22)</sup>も同様の判断基準をとる。（後述）

「略称」の著名性は、一地方のものではならず全国的なものでなければならないとの裁判例があるが（東京高判 S56.11.5 無体集 13 卷 2 号 793 頁「月の友の会事件」）、その上告審（最判 S57.11.12 民集 36 卷 11 号 2233 頁）は、全国的な著名性の要否について明示しておらず、判断基準は定まっていない状況である<sup>(23)</sup>。

法人名は、株式会社等を含めて「他人の名称」となり、その部分を省略した場合は、著名性が要求される「略称」と解されることになる（「月の友の会事件」最高裁<sup>(24)</sup>）。したがって、例えば、「株式会社月の友の会」については著名性が不要であるが、「月の友の会」については著名性が必要となる。

法人格のない社団についても、8号は適用される<sup>(25)</sup>。

なお、当該他人<sup>(26)</sup>の「承諾」があれば8号は適用されない<sup>(27)</sup>。

### (3) 効果, 判断時期など

8号は、拒絶理由, 異議申立による取消理由及び無効理由になる。

無効審判には除斥期間の適用があるので、登録から5年経過後は請求できない（47条1項）。

判断時期は査定時又は審決時であるが、出願時に該当しなければ適用がない（4条3項）。

### (4) 裁判例

#### ■国際自由学園事件

（最判 H17.7.22 H16（行ヒ）343）

「問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当ではなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断すべき。…上告人略称は、教育関係者を始めとする知識人の間で、よく知られているというのである。これによれば、上告人略称は、上告人を示す名称として一般に受け入れられていたと解する余地もあるといえることができる。そうであるとすれば、上告人略称が本件指定役務の需要者である学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として本件商標登録が8号の規定に違反するものではないとした原審の判断には、8号の規定の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

#### ■Cecil McBee 事件

（東京高判 H16.8.9 判時 1875 号 130 頁 H16（行ケ）56）

(22) 「他人の「著名な」雅号, 芸名, 筆名又はこれら及び他人の氏名, 名称の「著名な」略称に該当するか否かの判断にあたっては、人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は需要者のみを基準とすることは要しない。」

(23) 「月の友の会事件において、原審の東京高裁は、8号の著名性に該当するためには、…一地方のものでは足りず、全国的なものでなければならない、と判示していたが、最判は、全国的な著名性を要件とすべきか否かについてその立場を明らかにしなかった。…ボーダーラインは不明のままである。」（田村善之「商標法概説第2版」220頁）。

(24) 「Carrefour」「カルフル」はフランス法人であるので、例外的に略称でなく名称とされた（東京高判 H13.7.18 判時 1761 号 114 頁）

(25) 法人格のない社団が一定の範囲で商標法上の権利の主体となり得ないものとされているとしても、同法が、一般私法上の人格権的利益の保護を主たる目的とする本号から、法人格のない社団を除外している、すなわち、本号にいう「他人」に法人格のない社団は含まれないと解する理由はなく、その名称又はその著名な略称を含む商標は、本号によって商標登録を受けることができないと解すべきである。（「フリーフレーム事件」東京高判 H10.1.14 知的裁集 30 卷 1 号 212 頁）

(26) 「他人」とは、自己以外の現存する者をいい、自然人（外国人を含む）、法人のみならず、権利能力なき社団を含む。（審査基準）

(27) 出願時に他人が承諾していても査定時にその承諾を撤回していた場合には、他人の人格的利益を害さないようにする制度であるから登録は受けられない。（最判 H16.6.8 裁判集民事 214 号 373 頁 H15（行ヒ）265「LEONARD KAMHOUT 事件」）

「当該略称が、我が国において、特定の限られた分野に属する取引者、需要者にとどまらず、その略称が特定人を表示するものとして、世間一般に広く知られていることが必要である。

「CECIL McBEE」が…我が国におけるジャズ・ミュージック関係の分野に属する者の間において、ある程度知られていたとの事実は認められるものの、それを超えて、「CECIL McBEE」が、特定人である原告を指し示す氏名の略称として、世間一般に広く知られていたとの事実を認めることはできないというべきである。」

#### ■ SONYAN 事件

(東京高判 S53.4.26 判タ 364 号 274 頁)

織物、布地などを指定商品とする登録商標「SONYAN」につき、ソニー株式会社が無効審判を請求した事案である。

「SONY」及び「ソニー」が、「国内的にも国際的にもきわめて著名となり、本件商標出願時すでに一般世人の間において、原告が製造販売する商品の商標としてだけでなく、原告の略称としても広く認識されて周知著名となっていることが認められる。一方、本件商標「SONYAN」は…全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、これに付随する語尾の2文字「AN」は、わが国における英語の知識の普及度に徴すると「～の」「～の性質の」「～人」の意の語を形成するものと直感することも多い。そうすると、本件商標からは、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取し、その主要部を「SONY」として理解する蓋然性がきわめて大きい」と判断して、無効とした。

#### ■ HENG 事件

(東京高判 S56.11.26 S54 (行ケ) 154)

電気機械器具等を指定商品とする登録商標「HENG / ヘンク」につき、ヘンクストラ社が無効審判を請求した事案である。

「原告は、1846年に創業され、…わが国に対しても、昭和36年ごろ製品を販売し、昭和41年2月には、被告を日本における総代理店と定めて、主として電磁カウンタを輸出してきたこと、…被告は原告の了解も得たうえ、「ヘンクストラ社のカウンタ」という意味で「ヘンクカウンタ」という名称で販売することを決定し、強力に宣伝・販売したため、遅くとも本件商標登録当時には、取扱業者のほとんどに対し、原告の電磁カウンタについて「ヘンクカウンタ」の名称は徹底し、…「ヘンク」が「ヘンクストラ」ひいては原告を指称するものであることが、取引者、需要者の間に広く知られ亘るにいたった…、本件商標の登録出願の時点において、原告が当業界においては「ヘンク」と略称され、その略称は著名であったというべきである。」と判断して、無効とした。

#### ■ ダイレクトライン事件

(東京高判 H12.1.27 H11 (行ケ) 184)

生命保険契約の締結の媒介等を指定役務とする登録商標「DIRECT LINE / ダイレクトライン」につき、登録異議の申立がされた事案である。

「登録異議申立人(ダイレクト ライン インシュアランス パブリック リミテッド カンパニー)は、1985年に設立された英国の保険会社であり、保険の直接販売を成功させた会社として欧米では極めて著名であると認められる。また、異議申立人は、「ダイレクトライン社」…などの略称をもって、本件商標の登録出願前に、我が国においてもしばしばその事業活動が業界新聞や業界誌上で紹介されていた事実を認めることができる」と認定し、本件商標が異議申立人の著名な略称を表す商標であることを認めた。

## (5) 検討

### 1) 著名性の判断基準

「著名」にあたるかの判断は、国際自由学園事件が判示するように、商品役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、「一般に受け入れられるか否かを基準として判断されるべき」とされている。

国際自由学園事件では、指定役務（「知識の教授」など）の需要者は学生であるので、よほど全国的に有名な学校で無い限り、学校名である商標が、需要者において、全国的な周知性を獲得するのは困難であり、したがって、著名性を認めるのも困難となる。そのため、紛争解決の（8号適用を認める）ため、需要者基準ではなく、「一般」に受け入れられるか否かという基準を持ち出したようにも思われる。

この判断自体は妥当と思われるが、それでは、「一般」というのはどのような人的範囲を指すのか、そして、それは「需要者」とどのような関係に立つのかという問題は残されている<sup>(28)</sup>。」との疑問は残る。

### 2) 著名性の程度

学説上は、社会通念上特定人を指すものとして認識し得る程度の知名度があれば足りるとする考え方（紋谷暢男「商標法4条1項8号の趣旨、『他人の名称』の範囲及びその著名性具備の要否」特許管理29巻5号571頁）、4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている」と同程度以上のものであることを要するとの見解（田村善之「商標法概説（第2版）」219頁）などがあるが、問題とされた略称が著名であるかどうかについては、個別事案ごとに考慮すべき事情が異なるため、一般的な基準を定立することは困難であるとの指摘もある（長谷川浩二「重要判例解説 登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例」(Law & technology 31 (31) 2006.4 75頁)。

### 3) 著名性の地理的範囲

前述のように、「略称」の著名性の地理的範囲について、「月の友の会事件」上告審は、全国的な著名性の要否について明示しておらず、判断基準は定まっていない状況である。

判例解説では、「一般的に一律に全国的に著名であることを要するといえることができるかどうかは疑問であり（たとえば、Xの略称が一地方でのみ著名である場合に、他の地方で知られているYの商標登録を否定することは、Xの私権保護に傾きすぎると思われるが、事案によっては、一地方のみにおける著名であっても保護される場合があり得る）、著名性は、一地方か全国的かという観点のみからではなく、そのほかの事情も含めて判断されるべきものである」と説明されている（清永利亮「判解」『最高裁判所判例解説』〔昭和57年〕844頁）。

この点、「全国的な著名性を要求することは、あまりに氏名権の保護が過小なと思われるが、全国的な保護を与える商標権に優先するためには、狭小な地域でしか知られていないことは十分ではないであろう。」（前掲茶園51頁）との見解がある。

### 4) 著名性判断と指定商品との関係

審査基準12版では、「本号でいう「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係を考慮するものとする」とされていた。その理由としては、一部の分野で著名である場合に、あらゆる商品または役務に共通して8号に該当するとするのは行き過ぎであり、著名な分野に係る商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合にのみ著名な略称とする取扱いであると説明されていた（工藤莞司『実例で見る商標審査基準の解説〔第4版〕』158頁）。

---

(28) 上野達弘「解説」商標・意匠・不正競争判例百選23頁

しかし、審査基準13版で改訂され、「人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない」となっている。

これは、国際自由学園事件や Cecil McBee 事件のように、人格的利益保護を重視して、指定商品役務の需要者だけでなく、「世間一般」基準を採る裁判例を参考にしたものと考えられる。

#### 5) 外国でのみ著名な略称等についての適用の可否

外国でのみ著名な略称について、4条1項8号の適用があるかについて判断された事例はないが、「外国の個人、法人等もすべて対象とすることはいうまでもない」（審査便覧41.103.01の5）とされていることからすれば、外国でのみ著名な略称についても、4条1項8号の適用は可能と考えるべきである。

もっとも、出願人が調査により外国でのみ著名な略称を検出することは困難であり、審査においても、外国でのみ著名な略称を見つけ出して引用することは困難であるので、異議申立や無効審判を待って判断することとしてもよいのかもしれない。

この点、「8号の「著名」要件は、著名でない芸名等や氏名等の略称について人格的利益の侵害が生じないという理由で設けられているのではなく、問題となる人格的利益よりも出願人側の予測可能性を優先すべきという理由で設けられていると解すべきである。」（前掲宮脇56頁）のように、出願人側の予測可能性を重視すると、外国でのみ著名な略称については、4条1項8号の適用は認められないとなるのかもしれない。

### IV. 商標法4条1項19号における周知・著名性

#### (1) 周知・著名商標等の保護の目的及び必要性

##### 1) 目的

19号は、平成8年法改正であらたに規定された条文であり、周知・著名商標等との関係においては、以下を目的とするものである（産業財産権法逐条解説〔第20版〕1416頁）。

- ・外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除すること、さらには、
- ・全国的に著名な商標について出所の混同のおそれがなくとも出所表示機能の希釈化から保護すること

なお、19号は、EC指令4条3項と同趣旨の規定と解される<sup>(29)</sup>。しかし、EC指令4条3項は、域外において周知であっても域内で周知でなければ適用を受けないので、外国周知商標の無断登録を排除することはできない<sup>(30)</sup>。この点、19号の方が周知・著名商標の保護が広いといえる。

##### 2) 必要性

19号による周知・著名商標等の保護の必要性は、以下の通りである（審査便覧（42.119.03））。

- ・十分な顧客吸引力を具備し、それ自体が貴重な財産的価値を有する。
- ・出所の混同のおそれなくとも出所表示機能を希釈化させたり、名声を毀損させたりすることが可能である。

(29) 「本号は EC 指令 4 条 (3) と同趣旨の規定と解される。EC 指令 4 条 (3) は、特定の商品又はサービスを標章する先行の登録著名商標にフリーライドして、その識別力と名声を損なうような商標については、登録著名商標の使用されている商品（サービス）と非類似の商品（サービス）に使用される同一又は類似の商標についても、混同の有無を問わず、その登録を排除することができる旨を規定することができる旨定める。これに対応して、ドイツの改正商標法（9 条 (2) 3）、イギリスの改正商標法（5 条 3 項）においても同様の規定が商標の相対的不登録事由とされている。」（竹内耕三「新・注解商標法」549 頁）

(30) 土肥一史「商標法の研究」97 頁

・国際摩擦に発展した事例も少なくなく、外国での周知、著名な商標の保護の重要性もますます高まっている。

## (2) 要件, 判断方法など

### i) 周知性

他人の商標が日本又は外国において周知であるという「周知性」を要件としたのは、「使用に基づく一定以上の業務上の信用を獲得していないような商標であって未登録のものについて他人が出願した場合に、「不正の目的」があるからという理由だけでこの出願を排除することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし、かつ先願登録主義を建前とする我が国法制の下では適切ではないから(産業財産権法逐条解説〔第20版〕1416頁))」である。

なお、19号は、周知性を要件とし、著名であることまでは求めていない<sup>(31)</sup>。

### ii) 外国における需要者の間に広く認識されている商標

我が国以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとする。また、商標が外国において周知であるときは、我が国における周知性は問わないものとする(審査基準第37条1.(2))<sup>(32)</sup>。

### iii) 審査における周知性に関する参考資料

「外国周知商標」については、ドイツ、フランス、イタリア、中国、韓国について、当該国で周知著名商標としてその国から情報提供された資料があり、掲載されている商標については、原則として当該国における需要者の間に広く認識されている商標と推認して取り扱っている(審査便覧42.119.01)。

わが国の有名商標として、「日本有名商標集」(AIPPI・JAPAN)<sup>(33)</sup>に掲載されている商標については、わが国における周知度、指定商品及び指定役務との関係等を考慮して取り扱う。なお、これは、J-PlatPat上の「日本国周知・著名商標検索」により利用可能である。

### iv) 審査運用

「外国においてのみ周知、著名な商標」について、以下のような商標は、他人の周知、著名商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認する。(審査便覧42.119.02)

- 1) 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するもの
- 2) その周知、著名商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するもの

次の各要件を満たす場合には、偶然に周知、著名な商標と一致したものと認め難いことから、「不正の

---

(31) 「同号は、一方で「不正の目的」の存在という要件を設けつつ、周知著名の要件としては、「需要者の間に広く認識されている」商標であることを求めているだけで、「著名」商標であることは求めていない。…単なる周知にとどまる場合と著名の域に達している場合とで、同号の適用の有無に相違が生じることがあるとしても、それは、「不正の目的」の有無を決める一要素となることを通じてである、というべきである。」(「ETNIES事件」(東京高判H14.10.8 H14(行ケ)97)

(32) 周知商標の保護について規定するパリ条約6条の2は、保護が求められる同盟国での周知性を要件としているので、外国のみの周知商標も対象とする19号の方が保護対象が広いといえる。

(33) 防護標章登録、及び異議・審決・判決において周知・著名と認められた登録商標のデータを掲載して。ただし、当該リストに基づく審査については、「周知商標リストに掲載がなくても、周知と思われる商標はあると思う。」「商標の周知性は常に変動しているため、過去のある時点での周知性についてリスト化したものを参考としても適正な審査につながらないと思われる」という日本企業からの批判もある(H18.3 AIPPI・JAPAN「各国における周知商標の保護に関する調査研究報告書」190頁)

目的]をもって使用するものと推認する。(審査便覧 42.119.03)

[日本国内において周知, 著名な商標の場合]

- ① 出願以前より, 全国的に著名若しくは特定の地域において極めて周知な商標
- ② その周知, 著名商標が造語よりなるものであるか又は構成上顕著な特徴を有するものである場合であつて, その商標と同一又は類似するもの

[外国においてのみ周知な商標の場合]

- ① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似
- ② その周知商標が造語よりなるものである

なお, その周知商標が使用されている国の政府等から, 国際信義に反するものである旨等, 何らかの関心が表明されている場合, 十分勘案する

### (3) 効果, 判断時期など

19号は, 拒絶理由, 異議申立による取消理由及び無効理由になる。

無効審判に除斥期間の適用はない。

判断時期は査定時又は審決時であるが, 出願時に該当しなければ適用がない(4条3項)。もっとも, 出願時に周知の要件を満たしていなくても, 出願人に妨害目的などがある場合には, 4条1項7号に該当する場合が多いと考えられる(前掲田村78頁)。

4条1項1号から18号までの規定に該当する場合には, これらの規定が適用され, 19号は適用されない(同号括弧書)。

### (4) 裁判例

#### ■ ZANOTTA 及び SACCO 事件

(東京高判 H14.3.14 H13 (行ケ) 175, 176)

「家具という商品は, 比較的高価な商品であつて, そのデザイン, 色調, 価格等に大きな選択肢があり, とりわけ外国会社のデザインに係るものはこの傾向が顕著である。需要者は, 家具業者や輸入業者のカタログ, あるいは業界雑誌, ファッション雑誌等の幅広い情報源から, 様々な取扱業者の商品を比較し, 好みや予算などに合致する商品を選ぶことが多いのは当裁判所において顕著な事実である。需要者は, 多くの情報から, デザイン, 高級感などを総合して購入を決定し, 実際に購入を希望しないまでもメーカーや製造国などを記憶にとどめる者も少なくないことは, 家具の上記商品の傾向からしておのずと明らかである。そして, 上記選択肢の中には当然海外製品も含まれ, 卓抜なデザインのものがある漠然とであつても知られているイタリア製の家具にも関心が向けられるであろうことは推測に難くない。このような家具の取引の実情にかんがみれば, 原告主張のように, 登録異議申立人の売上高がイタリア家具業界において主要な地位を占めるものではないとしても, 引用「ZANOTTA」及び「SACCO」商標が, …本件商標の登録出願前から, イタリア国において周知・著名であつたものであり, 日本国内の家具の取引業者, 需要者の間においても周知・著名であつたというべきである。」と判断し, また, 引用商標が異議申立人の商品を表すものとして宣伝広告が行われていること, 美術館の永久保存品に選定されたこと, 種々の受賞が紹介されていることなども考慮され, イタリアだけでなく, 国内での周知著名性も認めた。

#### ■ DonaBenta 事件

(知財高判 H19.5.22 H18 (行ケ) 10301)

「原告の属するジェイマセドグループは, ブラジル国において1939年(昭和14年)9月9日に創業され, その後, ブラジル国内において, 小麦粉等の製粉, 食品, 飲料等, 主として食品分野において事業を展開し,

1979年(昭和54年)から、ブラジル国産ブランドの小麦粉として「Dona Benta」の商標を使用して販売を開始した。…原告を小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位、世界で第8位の会社で、南米における食品産業における最も重要な50社のリストに挙げられたことなどを紹介する記事が…掲載されている。…遅くとも本件商標の出願時までには、ブラジル国内で需要者の間に広く認識されるようになり、その周知性は、本件商標の登録査定時に至るまで継続していたものと認められる。」と判断し、ブラジルにおける周知性を認めた。

#### ■ S DESIGN 事件

(知財高判 H22.3.30 H21 (行ケ) 10220)

本件登録商標の出願日前の、被告商標が使用された、日本を含む数カ国で配布された被告パンフレット、広告記事、プレスリリース・ウェブサイト等、日本での被告商標の使用事実などを総合して、「引用商標は、本件商標の出願時及び査定時において、自動車の改造部品又は改造部品を搭載した自動車である被告の商品を表示するものとして、スイス、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国において需要者の間に広く認識されており、我が国においても特に外国車の需要者の間に相当程度知られていたものと認められる。」と判断し、外国だけでなく我が国での周知性を認めた。

#### ■ HORTILUX 事件

(東京高判 H16.12.21 H16 (行ケ) 7)

「原告は、原告商標が、本件商標の出願日前において、オランダその他複数の外国において周知となっていたものと主張するが、原告が提出した証拠によっては、出願日前の周知性を証するにはならず、原告商標が原告商品に使用されていることも明らかでなく、また、陳述書はその内容を裏付ける客観的証拠もない」として、外国及び国内での周知性を否定した。

### (5) 検討

#### 1) 10号と19号の関係(周知性の程度について)

周知性の程度について、10号には、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含むと解されており、19号の審査基準でも、10号の基準を準用している(審査基準第3十七1.(1))。

この点、19号について、「①出所の混同が要件とされていないことから、10号のそれと同等かそれ以上のもの(全国的に著名若しくは特定の地域において極めて周知)であることを要するとする見解と、②「不正の目的」が要件とされた以上、登録を認めた場合にその表示の主体が被ることになる不利益と登録を認めなかった場合に出願人が被ることになる不利益とを比較衡量して決定するものであるとする見解がある」(前掲高部「実務詳説商標関係訴訟」264頁)との解説がある。

19号の要件である「周知性」と「不正の目的」は、相互に関連すると考えられる。つまり、①周知性がやや弱くても、不正の目的が強ければ、他人の周知商標の無断利用を防止するという観点から、同号の適用を認めるべきであり、また、②著名商標など周知性が強い場合には、不正の目的がやや弱くても、希釈化防止の観点から、同号の適用を認めるべきである、というようにである。したがって、19号においては、周知性と不正の目的という二つの要件は、バランスをとりつつ、柔軟に判断して同号を適用すべきと考える<sup>(34)</sup>。

(34)「どの程度周知、著名であることが必要となるかということは、19号により商標の登録が認められなくなる出願人との関係で相対的に決められるべき問題であって、一概にラインを引くことはできないであろう。19号は、10号や15号と違って、混同を防止するために設けられたものではなく、趣旨を異にするのに応じて、別途、不正の目的という要件が加えられている。…4条1項10号該当性が否定されたDCC事件程度の認知度であっても、妨害目的の出願からは保護されてしかるべきであろう。…」(田村善之「商標法概説第2版」75頁)

## 2) 10号と19号の関係(外国周知商標について)

10号の周知性の判断について、審査基準第3九1.(2)(イ)で、「主として外国で使用されている商標については、外国において周知であること、数か国に商品が輸出されること、又は数か国で役務の提供が行われていること。」も十分に考慮して判断すると説明されている。

我が国においてそれほど使用されていなくても、外国商標が新聞などの報道により我が国で紹介された事実に基づいて、10号の周知性を認めた判決もある(「コンピュータワールド事件」東京高判H4.2.26判時1430号116頁)。

確かに、19号新設(平成8年)前にあっては、外国で周知な商標であることが我が国の業界などで認知されているような場合には、当該周知商標主より先回りして出願して商標登録を取得してしまうことを阻止する必要がある場合もあり、我が国における周知性をやや柔軟に解釈して10号の適用を認めることにより、混同のおそれを防止する合理的理由があると考えられる。

しかしながら、19号新設後にあっては、外国で周知な商標で、我が国では周知に至っていないような場合には、19号で処理すべきであり、10号の適用は認めるべきではないとも考えられる。厳密には我が国での周知性が認められないとすれば、我が国での混同のおそれは低く、混同防止という10号の趣旨に合致しないと考えられ、また、我が国における周知性を柔軟に解釈して10号の適用を認めることは、国内での商標選択を不当に制限し過ぎるとも考えられるためである。

したがって、外国で周知な商標で我が国でも周知に至っている場合には、10号が適用され、外国で周知な商標(我が国での周知性は問わない)で不正の目的が認められる場合には、19号が適用されるとすべきである。

そうすると、外国で周知な商標(我が国では周知ではない)で不正の目的が認められない場合には、10号及び19号のいずれも適用がなく、第三者による登録が許されることになる。

もっとも、そのような場合でも、最近の傾向<sup>(35)</sup>からすると、国際信義などを重視し、7号が適用される場合があると考えられる<sup>(36)</sup>。

## V. むすび

以上、4条1項7号、8号及び19号について、周知・著名商標の観点から検討してみた。

4条1項19号が規定されたことにより、不正目的による他人の周知・著名商標の出願について、伝家の宝刀といわれる公序良俗違反(7号)を適用せずに済むようになり<sup>(37)</sup>、商標制度としては、周知・著名商標の保護は、ある程度の整理がついているものとする。

したがって、判例の更なる集積を待って、運用を適切に行っていくことが大切である。

(35) 前掲高部「商標登録と公序良俗」955頁

(36) 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「悪意(Bad-faith)の商標出願に関する調査研究報告書」85頁には、「第4条第1項第19号の要件を満たさない、「周知性・著名性のない『不正の目的』をもった商標の出願」については、第4条第1項第7号が適用されている事例が見られ」と説明されている。

(37) 19号かっこ書に「前各号に掲げるものを除く。」とあるが、そうすると、前掲Juventus事件のように、現行法の下では、不正の目的及び外国での周知性を認め、7号ではなく19号の適用が認められるべきと考えられるような場合でも、7号が優先して適用されるというようにも読めてしまう。19号かっこ書については、疑問である。