

# 悪意の商標出願

早稲田大学法学学術院 教授 上野 達弘

## 目次

- I. はじめに
  - 1. 問題の所在
  - 2. 従来の議論
  - 3. 本稿の課題
- II. 日本
  - 1. 不正の目的による出願（商標法4条1項19号）
  - 2. 公序良俗違反（商標法4条1項7号）
  - 3. その他の規定
  - 4. 侵害訴訟における抗弁
- III. 諸外国
  - 1. ヨーロッパ
  - 2. 中国
  - 3. EU=メルコスール
- IV. 若干の検討
  - 1. 日本法の立法論
  - 2. 国際的ハーモナイゼーション

## I. はじめに

### 1. 問題の所在

本研究部会は、「日本商標法の未来のための方策検討」をテーマとしているが、本稿に与えられた課題は、いわゆる「悪意の商標出願」(Bad-faith trademark application; Bösgläubige Markenmeldung)である。

ただ、「悪意の商標出願」の意味ないし範囲は必ずしも明らかでない。従来の議論においても、外国における周知・著名商標を事業提携関係等のない者が出願する行為、使用する意思がない商標の出願、競業者の営業活動を妨害する目的で行われる出願など、様々なものが「悪意の商標出願」として論じられており、「悪意の商標出願」を定義すること自体が困難とも言われる<sup>(1)</sup>。本稿では、これをさしあたり「他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為」と捉えた上で<sup>(2)</sup>、これまで「悪意の商標出願」として論じられてきたものを幅広く取り上げるものとする。

なお、わが国の法律用語としての「悪意」は、単に「ある事実について知っていること」という意味で用いられるのが一般的であるため、本問題について日本語で論じる際に「悪意」という用語を用いることが妥

- 
- (1) 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(平成30年3月)」ix頁も、「悪意の商標出願について、『使用意思』の観点から定義づけることを試みたが、『使用意思』とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった」とした上で、「悪意の商標出願の特徴に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延について明確化を図ることが望ましい」としている。
  - (2) 日米欧中韓商標担当五庁(TM5)「日本における悪意の商標出願への取組み(報告書第1章)」日本語仮訳(2015年)1頁参照([https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad\\_faith\\_report/chapter1\\_ja.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad_faith_report/chapter1_ja.pdf))。

当かどうかは問題になり得る<sup>(3)</sup>。例えば、「不正な目的」等の用語を用いることも考えられるが、本稿では、慣例に従い、本問題を「悪意の商標出願」と呼ぶことにする。

## 2. 従来議論

「悪意の商標出願」に関しては、学説上も議論の蓄積があるが<sup>(4)</sup>、近時は、さらに政府レベルでの国際的な調査研究も盛んである。日米欧中韓の商標担当五庁 (TM5)<sup>(5)</sup>は、2015年に各国の制度・運用に関する報告書を取りまとめており (原文英語<sup>(6)</sup>)<sup>(7)</sup>、また、2017年には、「悪意の商標出願対策プロジェクト」の一環として、日本特許庁主導の下、各庁に出願された50事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」(英語版)が公表されており<sup>(8)</sup>、その後、2019年の第8回TM5会合(2019年12月9日～11日)において、各庁5件ずつの25事例と、国際商標協会 (INTA) との協力で収集したTM5以外の40の国・地域の93事例の合計118事例を新たに追加した拡充版が作成されている (英語版<sup>(9)</sup>)。

## 3. 本稿の課題

「悪意の商標出願」については、諸外国には明文の規定を設ける立法例が少なからず見られる中、わが国商標法は「悪意の商標出願」に関する明文の規定を有しない。ただ、「悪意の商標出願」とされるものに適用し得る規定として、同法3条1項柱書、4条1項7号・8号・10号・15号・19号、53条の2が挙げられ、事例も数多く見られる。

もっとも、これらの規定をめぐっては、適用の限界や妥当性をめぐって様々な問題が指摘されているところである。そこで、これらの規定やその適用にどのような問題があるのか、問題があるとすれば日本法をどのように見直すべきか、といった点が課題となる。

本稿は、わが国において「悪意の商標出願」とされてきた事例を幅広く検討した上で、諸外国の動向についても触れつつ、「日本商標法の未来のための方策」に関する若干の考察を試みるものである。

## II. 日本

わが国商標法は、「悪意の商標出願」に関する明文の規定を有しないが、これに適用し得るものとして、いくつかの規定 (商標法3条1項柱書、4条1項7号・8号・10号・15号・19号、53条の2) が挙げられている。以下、特に問題となる同法4条1項19号および同項7号を中心とする出願拒絶事由について検討

(3) 日本政府による「日本法令外国語訳データベースシステム」(<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>)においても、日本語にいう「悪意で」の訳語としては、「害意」の程度に応じて、「in bad faith」「knowingly」「with knowledge」「maliciously」「with malice」といった訳語が示されている。

(4) 小塚莊一郎「悪意 (bad faith) の商標出願をめぐる制度論と実質論」商標懇116号7頁 (2018年)、友利昂「『悪意の商標出願』は、本当に『悪意』で出願されているのか」商標懇116号52頁 (2018年)、小川宗一「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程——悪意の商標出願への対応——」日本大学知財ジャーナル10号23頁 (2017年)、室谷光一郎「悪意の商標出願 (先取り) への対策」会社法務A2Z113号32頁 (2016年)、齋藤崇「公序良俗違反に係る悪意の商標出願」日本大学大学院法学研究年報46号147頁 (2016年)、橋本正洋「アジアから世界に発信する商標制度と戦略——悪意ある商標出願——」日本知財学会誌13巻1号27頁 (2016年)、土肥一史「悪意の商標出願」知的財産法研究55巻1号18頁 (2014年) (同『商標法の研究』[中央経済社、2016年]110頁所収)、石井美緒「悪意の商標出願」知財研フォーラム95号76頁 (2013年)、広瀬文彦「悪意の登録 (悪意の出願)」『松田治躬先生古稀記念論文集』(東洋法規出版、2011年)259頁、小泉直樹「いわゆる『悪意の出願』について——商標法4条1項7号論の再構成」日本工業所有権法学会年報31号153頁 (2007年)、渋谷達紀「悪意の出願」日本商標協会誌39号1頁 (2000年) 等参照。

(5) <http://tmfive.org/>

(6) Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”, Version 1.1, June 2015, Available at [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad\\_faith\\_report/all.pdf](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/bad_faith_report/all.pdf)

(7) [https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/bad\\_faith\\_report.html](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/bad_faith_report.html)

(8) <https://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170522001/20170522001-1.pdf>

(9) TM5 Bad Faith Project, Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings, Updated December 2019, Available at <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/index/bad-faith-examples-2019.pdf>

した上で、侵害訴訟における抗弁としての「悪意の商標出願」について触れる。

## 1. 不正の目的による出願（商標法4条1項19号）

### (1) 条文

商標法4条1項19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの」について、商標登録を受けることができないものと定めている。

同号の規定は、平成8年改正[同年法律第68号]によって導入されたものであり（平成9年4月1日施行）、その趣旨は、「主として、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稀釈化から保護する」点にあるとされる<sup>(10)</sup>。

同号の適用を受けるためには、「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている」ことが要件となるが<sup>(11)</sup>、立法過程においては、この周知性要件を設けるべきかどうかをめぐって議論があった。当初は、周知性を問わずに「不正の目的により出願された商標」を排除する規定を設けるべきとの方向性が見られたものの、政府部内における検討の結果、周知性要件が課されることになったという<sup>(12)</sup>。その理由として、「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つ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（1条）、かつ先願登録主義を建前とする（8条1項）我が国法制の下では適切ではない」との説明が見られる<sup>(13)</sup>。

### (2) 審査基準

では、商標法4条1項19号にいう「不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的……）」とは、どのようなものを意味するのであろうか。この点について、特許庁の逐条解説は、「図利目的・加害目的をはじめとして取引上の信義則に反するような目的のことをいう」とした上で、①「外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取りの出願した場合」、②「日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまでも出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合」、③「その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合」という具体例を挙げている<sup>(14)</sup>。

その上で、審査基準によれば、①「その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実」、②「その周知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か」、③「その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が国への輸出、国内での販売等）を有している事実」、④「その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実」、⑤「出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、

(10) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（発明推進協会、第21版、2020年）1514頁参照。

(11) 同号には「日本国内又は外国」（下線筆者）とあるため、ある商標が外国において周知性を有する場合は、わが国における周知性は問われない。

(12) 経緯について詳しくは、小川・前掲注(4)24頁以下参照。また、田村善之『商標法概説』（弘文堂、第2版、2000年）106頁注1も、周知性を要件としないことを主張していたと述べている。

(13) 特許庁編・前掲注(10)1514頁参照。

(14) 特許庁編・前掲注(10)1514頁以下参照。

又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実」, ⑥「出願人がその商標を使用した場合, その周知商標に化体した信用, 名声, 顧客吸引力等を毀損させるおそれがあること」といった要素を考慮した上で, 「一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するもの」であり, かつ, 「その周知な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」商標出願については, 「他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとする」とされる<sup>(15)</sup>。また, 審査基準によれば, 商標法4条1項19号の要件を満たすかどうかの判断においては, 「周知度, 商標の同一又は類似性の程度, 不正の目的のそれぞれの判断要素を総合的に勘案して判断する」とする<sup>(16)</sup>。

### (3) 事例

#### ① ETNIES 事件 (適用例)<sup>(17)</sup>

登録商標 (商標登録第 3116038 号) (株式会社レバンテが取得した商標権が一部移転により原告が共有権利者となったもの) に関する無効審判について, 特許庁が商標法4条1項19号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は, 「ETNIES USA 社及びそれが取扱い, 引用商標が付された商品が, 本件出願時, 既に, 日本のスケートボード用具を扱う業者から注目され, 同商標は, これら業者の間で広く知られるに至っていた。……レバンテは, 引用商標の存在を知り, それを付した ETNIES USA 社の製品が, 日本でも人気を博する蓋然性があると予測, 期待した上で, 同社に商談を持ちかけ, 同社が誠実に対応するという状況の下で, 交渉における自己の立場を有利にするためなどの目的で, 本件出願をしたものと認められる。……以上のほかに, 本件では, 本件商標を含む商標の出願により, レバンテないし原告が, ETNIES USA 社との交渉を有利に進めようとしたことを推測させる事情がある。すなわち, 本件出願直前の, 平成4年11月ころ, レバンテと ETNIES USA 社との取引の過程で, レバンテは, ETNIES USA 社の製品を, 日本で独占的に販売する権利を得たい旨申し述べるなど, 取引上自己に有利となる条件を持ちかけている。……本件出願がこのような状況の下でレバンテによってなされたものである以上, これを, 商標法4条1項19号にいう『不正の目的』をもって, 本件商標を使用するためになされたものとみるのは, むしろ, 当然のことというべきである」などと判示して, 請求棄却した。

#### ② ManhattanPortage 事件 (適用例)<sup>(18)</sup>

登録商標 (商標登録第 2325691 号/第 2527329 号) に関する無効審判について, 特許庁が商標法4条1項19号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は, 「引用標章は, 本件各商標の登録出願前には, 少なくとも米国内のバッグ類を取り扱う業界及び当該商品の需要者の間で広く認識されていたとの審決の認定判断に誤りはない。……引用標章は米国内において周知となっていたものと認めるべきものである。……原告は, 本件各商標の登録出願前である 1988 年 (昭和 63 年) 10 月には, 引用標章の存在を知る立場にあったことが認められる。そして, ……1988 年 (昭和 63 年) 10 月当時, 被告と原告との間には, 被告商品の取引について詳細な話し合いがあり, その結果, 原告が被告から被告商品を買受けることなどについて基本的な意見が一致した……ものの, 被告商品について原告が日本における独占販売権を取得することについて何ら確定的な合意は成立していなかったものと認

(15) 商標審査基準 [令和2年3月改訂] 「第3 第4条第1項及び第3項 (不登録事由)」 「十七 第4条第1項第19号」 1頁以下参照。

(16) 前掲注 (15) 2頁参照。

(17) 東京高判平成14年10月8日 (平成14年 (行ケ) 第97号) [ETNIES 事件]。

(18) 東京高判平成15年11月20日 (平成14年 (行ケ) 第514号/平成14年 (行ケ) 第515号) [ManhattanPortage 事件]。

められる。……原告ないし（株）レジャープロダクツは、Pからの1988年（昭和63年）11月3日付けの書簡……の受領によって、被告との商品取引が成立しないと察知したことから、被告商品に類似するかばん類を、1989年（平成1年）3月27日付けの注文書により、韓国において製造させ、これら商品に赤地のラベルに白抜きで表した『ビル群の図形』及び『Manhattan / Passage』の文字を要部とする商標を使用して販売したものと認められるのである。……原告のこの行為には、米国内で広く認識されているに至っていた標章を使用する許諾を得ていないことを認識しつつ、日本でこれと外観において（本件結合商標については称呼においても）類似する本件各商標の登録出願をしたものとして、そこには不正の目的があったというべきである」と判示して、請求棄却した。



【被告使用商標／登録商標（米国）】

【原告登録商標】

### ③ Lamborghini 事件（適用例）<sup>(19)</sup>

本件商標（商標登録第5256629号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号・10号・15号・19号のいずれにも当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「被告は、上記のとおり、原告が世界的に著名な自動車メーカーであり、引用商標も原告の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることや、かかる引用商標と本件商標が類似の商標であることを認識しながら、自動車等を指定商品等とする本件商標登録を行い、実際に『Lamborghini』や『ランボルミーニ』との商標を使用して、原告の製造、販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造、販売していることが認められる。そうすると、本件商標は、被告が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認められる。したがって、仮に本件商標が商標法4条1項10号、15号に該当しないとしても、同条同項19号に該当するものと認められる」と判示して、請求認容した。



【本件商標】

【原告・甲2商標】

(19) 知財高判平成24年5月31日判タ1388号300頁〔Lamborghini事件〕。

④ S 状図形・DESIGN 事件（適用例）<sup>(20)</sup>

登録商標（商標登録第 4768661 号）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 19 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、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。……〔1〕スポーテックジャパンは、平成 15 年秋に開催された東京モーターショーで、被告の同意を得ることなく、日本車用の被告製品を販売するものと誤解されるような展示方法を採用した等の行為を行ったことから、被告とスポーテックジャパンとの関係は悪化し、結局、同年 12 月 9 日、スポーテックジャパンは、被告に対し、協力関係の解消を申し出る書簡を送付し、両者の協力関係は解消した、〔2〕原告が本件商標登録の出願を行ったのは、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間の同年 11 月 13 日であった、〔3〕平成 16 年秋には、被告からスポーテックジャパンの取引先にスポーテックホイールの模造品の販売の中止を求める書簡が発せられ、被告とスポーテックジャパンの取引関係の継続の可能性は、完全に消滅した、〔4〕原告は、平成 18 年 11 月において、自己が経営するティーエスエムの店舗の壁面に『SPORTEC』の商標を掲げるとともに、店舗内に引用商標が付された被告製品のカタログを備えていた事実経緯を総合すると、原告による本件商標の登録出願及び登録は、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了後も引用商標及び被告製品の顧客吸引力を利用して、自己の経営する事業の収益を図るためにされたものであって、不正の目的でされたものといえる」と判示して、請求棄却した。

⑤ ポール・ヘニングセン PH5 事件（適用例）<sup>(21)</sup>

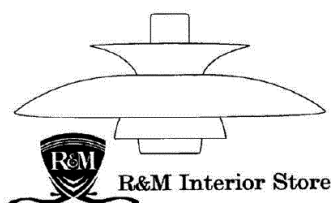
登録商標（商標登録第 5643726 号）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 19 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「引用商標が被告商品に長年使用された結果、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時（登録査定日・同年《引用者注：平成 25 年》12 月 27 日）において、被告の業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められる。……原告は、平成 25 年 2 月当時、被告商品を元にできるだけ忠実に複製生産したランプシェードの商品（原告商品）を『ポール・ヘニングセン PH5』のリプロダクト品として原告のウェブサイト上で販売していたこと……を併せ考慮すると、原告は、本件商標の登録出願時（同年 6 月 14 日）において、被告商品は、ヘニングセンがデザインした被告が製造販売する商品であること及び被告商品の立体的形状（引用商標）について十分に認識していたことが認められる。……原告は、被告から、被告商品（PH5 のランプシェード）のリプロダクト品である原告商品の販売が被告の商標権及び著作権を侵害し、不正競争に当たるので、原告商品等の販売の差止め及び損害賠償を求めることなどを記載した電子メールの送信を受けた後、被告との交渉を進める中で、本件商標の登録出願を行い、しかも、被告が、商標登録された引用商標の商標権に基づき、引用商標又はこれに類似する商標を付したランプシェードについて東京税関長に対して輸入差止申立てをしたことの対抗措置として、本件商標の商標権に基づいて被告商品について東京税関長に対して輸入差止申立てをしたことが認められる。……原告は、被告商品の立体的形状（引用商標）が被告商品を表示するものとして需要者の間に周知著名であることを十分に認識しながら、被告から原告商品の販売が被告の商標権及び著作権を侵害し、不正競争に当たる旨の警告を受けた際に、引用商標が未だ商標登録されていないことに乗じ、被

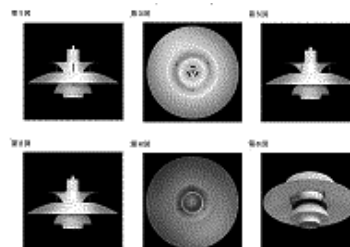
(20) 知財高判平成 22 年 3 月 30 日（平成 21 年（行ケ）第 10220 号）〔S 状図形・DESIGN 事件〕。

(21) 知財高判平成 30 年 7 月 25 日（平成 30 年（行ケ）第 10004 号）〔ポール・ヘニングセン PH5 事件〕。知財高判平成 30 年 7 月 25 日（平成 30 年（行ケ）第 10005 号）〔ポール・ヘニングセン PH スノーボール事件〕も参照。

告との交渉を有利に進め、あるいは対抗手段を確保することを意図して、本件商標の登録出願を行い、しかも、現に本件商標の商標権に基づいて被告商品に対する輸入差止申立てを行っていることが認められるから、原告による本件商標の登録出願は、被告による被告商品の営業活動に支障を生じさせることを目的とするものというべきである。そうすると、本件商標は、原告が不正の目的をもって使用をするものと認められる」と判示して、請求棄却した。



【本件登録商標】



【引用商標】

⑥ KCP 事件（適用例）<sup>(22)</sup>

登録商標（商標登録第 5779610 号）「KCP」（標準文字）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 19 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「被告商標は、本件商標の登録出願時（登録出願日同年《引用者注：平成 27 年》2 月 18 日）及び登録査定時（登録査定日同年 6 月 1 日）において、韓国におけるコンクリートポンプ車を取り扱うコンクリート圧送業者等の需要者の間で、被告製コンクリートポンプ車を含む被告商品を表示するものとして広く認識されていたものと認められる。そして、本件商標は、『KCP』の欧文文字 3 字の標準文字を横書きに書してなり、『ケーシーピー』の称呼が生じ、特定の観念を生じさせるものではないこと、……本件商標はと被告商標は、称呼が同一であり、外観が極めて類似するものであって、両商標が本件商標の指定商品であるコンクリートポンプ車に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められるから、本件商標は被告商標に類似する商標であるものと認められる。……『GSF Inc.』の名称でコンクリートポンプ車の輸入、販売等を行っていた原告代表者は、日本国内において、原告代表者自らが又は原告が被告からエンジン産業を通じて仕入れた被告製コンクリートポンプ車の販売及びその営業活動を行う中で、本件商標の登録出願時点までに、被告商標が付された被告製コンクリートポンプ車は、韓国のトップ商品であること、被告商標が被告製コンクリートポンプ車を表示するものとして韓国国内のコンクリート圧送業者の間で広く知られていたことを認識していたが、被告が日本に進出してその営業拠点を作り、事業展開を行うための営業活動に着手したことを知るや、被告商標が商標登録されていないことを奇貨として、被告の日本国内参入を阻止又は困難にするとともに、本件商標を有償で被告に買い取らせ、あるいは原告が日本における被告の販売代理店となる販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的をもって、原告による本件商標の商標登録出願をしたものと認められる。……以上によれば、本件商標は、被告の業務に係る被告商品を表示するものとして、韓国における需要者の間に広く認識されている被告商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものといえるから、商標法 4 条 1 項 19 号に該当するものと認められる」と判示して、請求棄却した。

⑦ MARIEFRANCE 事件（適用例）<sup>(23)</sup>

本願商標「MARIEFRANCE」に関して特許庁が商標法 4 条 1 項 19 号に当たるとした拒絶査定に対する

(22) 知財高判令和元年 5 月 30 日（平成 30 年（行ケ）第 10173 号）〔KCP 事件〕。

(23) 特許庁審決平成 11 年 8 月 11 日（平成 7 年審判第 25958 号）〔MARIEFRANCE 事件〕。

不服審判請求である。

特許庁は、「フランスの女性週刊誌『MARIE FRANCE』誌は、1944年にフランス国において週刊誌として創刊され、『MARIE FRANCE』の欧文文字は、……本願商標の登録出願時（平成5年7月27日）にはフランス国において周知著名なものであったと認められる。……本願商標の指定商品は、『女性用の洋服、コート、セーター類、寝巻き類、下着、水泳着』等を含む商品であるところ、『MARIE FRANCE』誌の掲載内容は女性のファッションに関する情報等であり、しかも、フランスのファッションについては我が国においても高い関心が寄せられている事情をも考慮すると、女性ファッション誌の需要者と本願商標の指定商品の需要者とは、ある程度重なることが想定される。そうとすれば、『MARIE FRANCE』誌の正当な商標所有者又はこれと関連のある者が我が国に参入しようとする場合には、本願商標との出所の混同のおそれが生じ、ひいては我が国への参入が阻止されるという結果を招来するものである。したがって、本願商標は、外国で周知著名な商標についてこれをほとんどそのまま流用して出願されたものであって、信義則に反する不正の目的をもって使用をするものといわざるを得ない」として、不成立審決をした。

⑧ M. A. C 事件（適用例）<sup>(24)</sup>

登録商標（商標登録第4181084号）に関する登録異議申立事件である。

特許庁は、「本件商標は、引用商標と偶然に一致したものととは考え難く、商標権者は、本件商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一若しくは類似の商標であることを承知のうえ、当該商標が未だ登録されていないことを奇貨として外国権利者の国内参入を阻止し、又は国内代理店契約を強制する目的、又は引用商標の顧客吸引力を希釈化若しくは便乗し不当な利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものと推認せざるを得ないところであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標に該当するものといわなければならない」として、取消決定をした。

【引用商標】

【本件商標】

## 2. 公序良俗違反（商標法4条1項7号）

### (1) 条文

前述したように、不正の目的による出願に関しては、平成8年改正によって商標法4条1項19号が設けられたが、従来の事例においては、同号の要件を満たさない事案、あるいは現実には同号の要件を満たし得る事案であっても、同号ではなく「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（同項7号）を適用するものが多数見られる<sup>(25)</sup>。

### (2) 審査基準

審査基準においても、第13版（平成29年4月1日適用）以降、商標法4条1項7号に該当する類型の一

(24) 特許庁決定平成12年3月28日（平成10年異議第92239号）〔M. A. C 事件〕。

(25) なお、7号違反商標は、登録後に該当した場合でも無効審判の対象となり（商標法46条1項6号）、また、商標登録無効審判請求の除斥期間（登録日から5年）についても同号違反商標は対象外である（同法47条）。



つとして、「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」が掲げられている<sup>(26)</sup>。これは、同号の判断において「出願の経緯」を考慮することを明示すると共に、そうした出願経緯に「社会的相当性」を欠く出願を「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」ことを明らかにしたものと言える。

### (3) 事例

商標法4条1項7号の適用が問題となった事例で、「悪意の商標出願」に関するものは多数ある<sup>(27)</sup>。

#### ① 母衣旗（ほろはた）事件（適用例）<sup>(28)</sup>

登録商標（商標登録第2434423号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「石川町の母畑地区（大字母畑）が、源義家の母衣と旗に因んで、かつて『母衣旗』と称されており、これが転訛して『母畑』の地名になったとの伝承が存在することは前示のとおりである。しかるところ、……原告においては、同伝承に係る『母衣旗』の名称を、既に昭和47年から、同伝承に直接関係する母畑地区に限ってとはいえ、公共的な刊行物に使用してきたところ、昭和62年に、いわゆる町興しの施策の一つとして、石川町の製品の開発宣伝により町の経済の振興を図る目的で、そのためのイベントを開催し、あるいは町の製品に共通の標章を付すことを業者に奨励してその知名度を向上させる方策を策定して、これを実行し始めたが、その際に、前示のような伝承を有する『母衣旗』を、イベントの名称や町の製品に付すことを奨励する共通の標章にふさわしいものとして、選定採択し、いわば該施策の中心に位置付け、これにより地域周辺の業者等において、誰もが自己の商品に『母衣旗』の標章を使用できるとの認識を有する状態となっていたことが認められ、他方、被告は、その代表者が石川町に居住するから、原告のこのような施策や、『母衣旗』の名称が該施策の中心に据えられ、町内の各業者に対し使用が奨励されていることを十分承知しているものと推認されるところ、それにもかかわらず、平成元年に本件商標の登録出願をし、平成4年にその設定登録を受けて、指定商品の範囲とはいえ、『母衣旗』の標章の独占的使用権限を取得して、他業者の使用を不可能又は困難とし、現に、原告の奨励に応じて、これをその製造販売する商品に付して使用していた業者に対し、その使用を断念させたことが認められる。そして、これによると、被告は、本件商標出願が、原告の行っている施策を阻害するに至ることを認識し、少なくともその結果の招来を是認していたものと認められる。そうすると、被告による本件商標の取得は、仮に、その主張するとおり、本件商標を自ら使用する意思をもってその出願に及んだものであるとしても、原告による、町の経済の振興を図るといふ地方公共団体としての政策目的に基づく公益的な施策に便乗して、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、指定商品が限定されるとはいえ、該施策の中心に位置付けられている『母衣旗』名称による利益の独占を図る意図でしたものといわざるを得ず、本件商標は、公正な競争秩序を害するものであって、公序良俗に反するものというべきである」と判示して、請求認容した。

#### ② のらや事件（適用例）<sup>(29)</sup>

登録商標（商標登録第5556038号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たらない

(26) 商標審査基準・前掲注(15)「第3 第4条第1項及び第3項（不登録事由）」「六 第4条第1項第7号」1頁参照。

(27) なお、フランク三浦事件（知財高判平成28年4月12日判時2315号100頁）では、商標法4条1項7号の適否が争われないまま商標登録が維持されたが、同号違反を問題にする余地もあったように思われる（上野達弘「著名商標のパロディ」パテント72巻4号76頁注18〔2019年〕参照）。

(28) 東京高判平成11年11月29日判時1710号141頁〔母衣旗事件〕。

(29) 知財高判平成27年8月3日（平成27年（行ケ）第10022号）〔のらや事件〕。

いとする審決に対する審決取消訴訟である。原告代表者 A は、平成 13 年 9 月 21 日、「のらや」の標準文字からなる商標（「旧 A 文字商標」）および猫の図形からなる「旧 A 図形商標」につき商標登録を受けたが（商標登録第 4508388 号／商標登録第 4508389 号）、更新登録申請を行わなかったため、平成 23 年 9 月 21 日に存続期間が満了していたものであり、被告は原告チェーン店のフランチャイジーの実質的経営者である。

裁判所は、「被告による本件出願は、原告チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、旧 A 商標に係る商標権を尊重し、原告による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が、旧 A 商標に係る商標権が存続期間満了により消滅することを奇貨として本件出願を行い、原告使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用して原告との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものといえることができる。そして、このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不当であって、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』という商標法の目的（同法 1 条）にも反するというべきである。してみると、本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法 4 条 1 項 7 号所定の『公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標』に該当するものといえる」と判示して、請求認容した。



【旧登録商標】



【本件登録商標】

### ③ KUmA 事件（適用例）<sup>(30)</sup>

本件商標（商標登録第 4994944 号）に関する登録無効について、特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号および 15 号に該当するとの審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「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信用、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、原告は上記の事情を知らずながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。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、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ことができる。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、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的（商標法 1 条）に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道德に反するものといえるべきである。したがって、本件商標は 7 号に該当するとの審決の判断に誤りはなく、取消事由 1 は理由がない」と判示して、請求棄却した。

(30) 知財高判平成 25 年 6 月 27 日（平成 24 年（行ケ）第 10454 号）〔KUmA 事件〕。



【本件商標】



【引用商標】

④ 激馬かなぎカレー事件（適用例）<sup>(31)</sup>

本件商標（商標登録第 5346443 号）「激馬かなぎカレー」（標準文字）に関する異議申立について、特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号に当たるとした決定に対する取消訴訟である。

裁判所は、「地域住民及び商店のために活動する申立人が、国の経費支出を受け、伝統ある金木町全体の地域活性化のために行う本件事業の一環として、金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発し、その名称『激馬かなぎカレー』を考案したにもかかわらず、金木町内で飲食店を営む原告が、申立人の活動に参加したに止まるのに、申立人において上記名称に係る商標登録出願をしていないのに乗じて、本件商標の登録出願に及んだものと評価せざるを得ない。また、原告が申立人からの本件商標権の譲受けの申入れに応じず、申立人が特定非営利活動法人であることからみて必ずしも少額とはいえない金額の対価による通常使用権の設定にこだわっていることにかんがみると、原告の意図次第で、申立人や金木町内の他の飲食店等が本件商標の使用を妨げられることにもなる。だとすると、『(原告の本件出願は) 該事業の遂行を阻止し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、『激馬かなぎカレー』の名称による利益の独占を図る意図でしたものであって、剽窃的なものといわなければならない。』との決定の判断は是認することができる」と判示して、請求棄却した。

⑤ Asrock 事件（適用例）<sup>(32)</sup>

登録商標（商標登録第 5072102 号）（韓国商標登録〔平成 14 年 7 月 3 日出願〕を基礎とした国際登録出願）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号等に当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である。なお、平成 14 年 7 月 2 日に、台湾最大手メーカー ASUSTeK 社が、中国において「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨のニュース報道があった。

裁判所は、「被告による本件商標の韓国における原基礎登録出願は、本件ニュース報道の翌日に偶然に被告が独自に選択して韓国において出願されたものとは考えられず、むしろ、被告は、上記一連の報道を知り、将来『ASRock』という商標を付した電子機器関連製品が市場に出回ることを想定し、ASUSTeK 社あるいは ASRock 社に先んじて『ASRock』という商標を自ら取得するために、本件商標の原基礎登録商標を出願したと推認するのが相当であり、少なくとも、本件商標の出願日（平成 15 年 9 月 18 日）においては、ASRock 社が同社の製造販売する製品に引用商標を使用していることを知りつつ、本件商標の国際出願をしたと認めるのが相当である。……そして、被告の韓国における事業の実体は明らかではなく、実際に電子機器関連の製造・販売業を行っているか疑わしく、仮に真実事業を行っているとしても、個人営業であると認められ、事業の規模も極めて小規模と思われること、証拠上、製品の販売形態はインターネットオークションへの出品という特異な形態に限られていること、被告は、韓国在住であり、過去我が国において事業を行っていた形跡はなく、本件商標の出願から既に 6 年 8 か月が経過し、また、本件商標の登録後 2 年 10 か月が

(31) 知財高判平成 24 年 8 月 27 日判タ 1406 号 261 頁〔激馬かなぎカレー事件〕。

(32) 知財高判平成 22 年 8 月 19 日（平成 21 年（行ケ）第 10297 号）〔Asrock 事件〕。

経ち、まもなく3年を経過しようという現在においても、我が国で事業を行っている証拠は存在しないことから……、今後近い将来、我が国において本件商標の指定商品に関する事業を行う意思があるとは思われず、少なくとも、その可能性は限りなく低いと思われること、事業の実体がほとんどないにもかかわらず、電子機器関連の多数の商標を出願し、その中には、前述のとおり、他社が海外で使用する商標と同一類似の商標を故意に出願したとしか考えられない商標も複数含まれていること、被告は我が国で事業を行っていないにもかかわらず、本件商標登録後、原告を含め、引用商標を付した ASRock 社の製品を取り扱う複数の業者に対して、輸入販売中止を要求し、要求に応じなければ刑事告発・損害賠償請求を行う旨の多数の警告書を送付していること、韓国においては、ASRock 社の製品の販売代理店に対して、過度な譲渡代金を要求していたこと、以上の事実を総合考慮すると、本件商標は、商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいは ASRock 社及びその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざるを得ない。……以上のとおり、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いうべきであり、また、商標法の目的（商標法1条）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』に該当するというべきである」と判示して、請求認容した<sup>(33)</sup>。



【原告使用商標】



【被告登録商標】

⑥ COMEX 事件（適用例）<sup>(34)</sup>

登録商標（商標登録第 4145349 号）（出願日：平成 8 年 12 月 16 日）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。なお、被告ロレックス社は、被告コムメクス社に深海用時計を提供して、その使用結果の報告により製品改良等を行うこと等を内容とする契約を昭和 47 年に締結していた。

裁判所は、「原告による本件商標『COMEX』の商標登録出願は、出願の経緯及び商標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、時計の部品及び付属品』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って、『comex』、『COMEX』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、本件商標『COMEX』が原告の販売する比較的廉価なダイバーズウォッチに使用されれば、ごく少数のサブマリナー及びシードゥエラーにのみ使用されることによって希少性と名声を保っている『comex』、

(33) なお、同判決は、「上記認定の被告の本件商標の原基礎登録出願の経緯からすれば、……引用商標と本件商標の外観上の相違は、被告の悪意の出願を否定する根拠となるものではないというべきである」（下線筆者）と判示しているが、裁判所が「悪意の出願」（ないし「悪意の商標出願」）という用語を用いたものは本件のみのように思われる。

(34) 東京高判平成 17 年 1 月 31 日（平成 16 年（行ケ）第 219 号）〔COMEX 事件〕。

『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。加えて、原告は、『comex』の商標の付されていない被告ロレックス社製の時計に『COMEX』のロゴ入れ加工を独占的に行うことを正当化する理由として、本件商標『COMEX』が原告の登録商標であることをうたっている。以上のような諸事情を総合考慮すれば、本件商標の登録を容認することは、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』（商標法1条）という商標法の予定する秩序に反するものというべきであり、このような観点から見て、本件商標は、商標法4条1項7号にいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』に当たるものとして、その登録が許されるべきものではない」と判示して、請求棄却した。

⑦ Kranzle 事件（適用例）<sup>(35)</sup>

登録商標（商標登録第4620432号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「Kranzle 標章は、ドイツランツレ社（ヨゼフ・ランツレ社及び被告）のいわゆるハウスマークであり、第三者はドイツランツレ社の承諾を得ることなく商標登録を受けることができるものではなかったところ、上記……のとおり、原告は、被告に無断で、被告の販売代理店であることを示す資料のみをもって、ドイツランツレ社の同意又は承諾があるとして本件出願行為をし、本件商標の商標登録を受けたものであり、ドイツランツレ社の Kranzle 標章を剽窃したものである。そして、その目的は、本件商標の排他的効力により、日本での Kranzle 標章の使用の独占を図ることによって、出石や日本ランツレによるランツレ製品の日本国内における輸入、販売を阻止しようとしているのであるから、不正の目的をもって登録出願をしたことは明らかというべきである。したがって、本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることは、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、到底容認し得ないものというべきである」と判示して、請求棄却した。



【本件商標】

⑧ 赤毛のアン事件（適用例）<sup>(36)</sup>

登録商標（商標登録第4470684号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「〔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、原作者又は主人公の価値、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

(35) 知財高判平成18年1月26日（平成17年（行ケ）第10668号）〔Kranzle事件〕。

(36) 知財高判平成18年9月20日（平成17年（行ケ）第10349号）〔赤毛のアン事件〕。

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、〔5〕本件著作物は大きな顧客吸引力を持つものであり、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、〔6〕原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないことなどを総合考慮すると、本件商標は、商標法4条1項7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』に該当し、商標登録を受けることができないものであるというべきである」と判示して、請求棄却した。

Anne  
of Green Gables

【本件商標】

⑨ 野外科学 KJ 法事件（適用例）<sup>(37)</sup>

登録商標（商標登録第 3368883 号）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「原告は、被告が KJ 法を創案し、提唱した後、その研究と発展に努めたこと、また、被告が中心となって KJ 法学会を設立して、野外科学のみならず、様々な分野において KJ 法の普及に努めてきたこと、及び、KJ 法学会における多数の賛同者の協力と研究者の発表等を通じて、KJ 法が様々な分野で利用され、普及していったこと等の事実を知りながら、第 41 類を指定役務として、本件商標『野外科学 KJ 法』を出願し、その登録を得たものであることが認められる。このような状況の下で、原告が『野外科学』及び『KJ 法』と類似する本件商標を出願しその登録を受けることは、指定役務についてこれを排他的に使用し、第三者による同一又は類似の商標の使用を排斥することになるのであるから、前述した被告及び KJ 法学会の関係者及びこれを利用するものの利益を害するものであり、剽窃的であって、信義則に反するものという以外にない。……商標法4条1項7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』には、〔1〕商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字、図形、又は、当該商標を指定商品あるい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、あるいは、社会の一般道徳観念に反するような商標……等が含まれる、と解すべきである……。そして、上にいう、社会の一般道徳観念に反するような場合には、本件のように、ある商標をその指定役務について登録し、これを排他的に使用することが、当該商標をなす用語等につき当該商標出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し、剽窃的行為である、と評することのできる場合も含まれ、このような商標を出願し登録する行為は、商標法4条1項7号に該当するというべきである」と判示して、請求棄却した。

⑩ Tarzan 事件（適用例）<sup>(38)</sup>

登録商標（商標登録第 5338569 号）「Tarzan」（標準文字）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項7号に当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「被告が雄叫びを挙げながら藁を使ってジャングルを飛び回る男性（青年）というターザンのイメージと被告が製作する樹脂成形品取出しロボットの動きを重ね合わせて、このようなロボットの商品名

(37) 東京高判平成 14 年 7 月 16 日（平成 14 年（行ケ）第 94 号）〔野外科学 KJ 法事件〕。

(38) 知財高判平成 24 年 6 月 27 日（平成 23 年（行ケ）第 10400 号）〔Tarzan 事件〕。

として使用することを想定して本件商標登録をしたのだとしても、そのことをもって、『Tarzan』のイメージやその顧客吸引力に便乗しようとする不正の意図に基づく剽窃行為であるとまでいうことはできない。……しかしながら、日本では広く知られていないものの、独特の造語になる『ターザン』は、具体的な人物像を持つ架空の人物の名称として、小説ないし映画、ドラマで米国を中心に世界的に一貫して描写されていて、『ターザン』の語からは、日本語においても他の言語においても他の観念を想起するものとは認められないことからすると、我が国で『ターザン』の語のみから成る本件商標登録を維持することは、たとえその指定商品の関係で『ターザン』の語に顧客吸引力がないとしても、国際信義に反するものというべきである。……原告は……『ターザン』の原作小説及びその派生作品の価値の保存・維持に努めるとともに、米国のみならず世界各国において『ターザン』に関する商標を登録して所有したり、ライセンス契約の締結・管理に関わることによって、その商業的な価値の維持管理にも努めてきた。このように一定の価値を有する標章やキャラクターを生み出した原作小説の著作権が存続し、かつその文化的・経済的価値の維持・管理に努力を払ってきた団体が存在する状況の中で、上記著作権管理団体等と関わりのない第三者が最先の商標出願を行った結果、特定の指定商品又は指定役務との関係で当該商標を独占的に利用できるようになり、上記著作権管理団体による利用を排除できる結果となることは、商標登録の更新が容易に認められており、その権利を半永久的に継続することも可能であることなども考慮すると、公正な取引秩序の維持の観点からみても相当とはいえない。被告は、『Tarzan』の語の文化的・商業的価値の維持に何ら関わってきたものではないから、指定商品という限定された商品との関係においてはあっても『Tarzan』の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為といえる」と判示して、請求認容した。

① ハイパーホテル事件（非適用例）<sup>(39)</sup>

登録商標（商標登録第4501098号）「ハイパーホテル」（標準文字）に関する異議申立について、特許庁が商標法4条1項7号に当たるとした決定に対する取消訴訟である。

裁判所は、「商標の登録出願が適正な商道德に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認めることが商標法の目的に反することになる場合には、その商標は商標法4条1項7号にいう商標に該当することもあり得ると解される。しかし、同号が『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』として、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法4条1項各号に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、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ような場合に限られるものというべきである。……本件において、原告が本件商標の登録出願をしたのは、申立人ハイパーホテル商標の登録出願が麒麟ハイパー商標と類似するとの理由により拒絶査定を受け、これに対し申立人から不服申立てがなされることもなく、拒絶査定が確定した後、1年以上を経過した時期（平成12年4月）のことであり、当時、原告は、既に『ハイパーホテル青森』の名で原告のホテルを開業し、営業していたのである。他方、上記拒絶査定後、申立人が片仮名文字の『ハイパーホテル』又は欧文字の『HYPER HOTEL』からなる商標（以下、一括して『ハイパーホテル商標』という。）の商標権取得に向けて何らかの方策を講じたことを窺わせる事実はない……。このような事情の下で、原告が本件商標を登録出願し、商標登録を取得（平成13年8月）したことは、既に営業を開始していた原告のホテル営業について、ハイパーホテル商標を安定して使用し得る地位を確保するための安全策という要素を持つものであって、原告自らが

(39) 東京高判平成15年5月8日（平成14年（行ケ）第616号）〔ハイパーホテル事件〕。

商標登録出願することが当時の状況の下で最善の選択であったかどうかはともかく、その商標登録出願から商標権取得に至る行為をあながち不当、不徳義と評価することはできない。また、上記の経緯からすれば、原告の本件商標登録出願が不正の目的でなされたと断定することもできない」と判示して、請求認容した<sup>(40)</sup>。

⑫ コンマー事件（非適用例）<sup>(41)</sup>

登録商標（商標登録第 4774951 号）に関する無効審判について、特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「[1] 原告と被告との間の紛争は、本来、当事者間における契約や交渉等によって解決、調整が図られるべき事項であって、一般国民に影響を与える公益とは、関係のない事項であること、[2] 本件のような私人間の紛争については、正に法 4 条 1 項 19 号が規定する『他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的・・・をもって使用をするもの・・・』との要件への該当性の有無によって判断されるべきであること、[3] 被告が米国において有している商標権は、あくまでも私権であり、被告がそのような権利を有したからといって、原告が、日本において、同商標と類似又は同一の商標に係る出願行為をすることが、当然に『公の秩序又は善良な風俗を害する』という公益に反する事情に該当するものとは解されないこと、[4] 被告は、スコービル社から承継した『CONMAR』との文字からなる米国商標（第 324689 号）に係る商標権については、平成 8 年 3 月、更新せずに消滅させており、また、ファスナーについて『CONMAR』との文字からなる米国商標の登録を平成 13 年 12 月に受けた者から、同米国商標に係る商標権の譲渡を受けているなどの事情があり、その子細は必ずしも明らかでないこと、[5] 審決において、原告が本件商標の登録を受けたことは認定されているが、それを超えて原告が被告の日本国内への参入を阻止していることを基礎づける具体的な事実は、何ら認定されていないこと、[6] 原告の本件商標の出願は、後記認定のとおり、法 4 条 1 項 19 号に該当するのみならず、同項 10 号、15 号にも該当する事由が存在するといえること等を総合すると、本件について、原告の出願に係る本件商標が『公の秩序又は善良な風俗を害する』とした審決の判断には、誤りがあるというべきである」と判示して、請求認容した<sup>(42)</sup>。

コンマー  
CONMAR  
【本件商標】

(40) 同判決は、「付言するに、前記 1 に認定した本件の事情の下で、本件商標『ハイパーホテル』の使用関係を原告と申立人グループとの間でいかに律するかは、当事者間における利害の調整に関わる事柄である。そのような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法 4 条 1 項 7 号の問題ではないというべきである」（下線筆者）とも判示している。

(41) 知財高判平成 20 年 6 月 26 日（平成 19 年（行ケ）第 10392 号）〔コンマー事件〕。

(42) なお、同判決は、被告（本件無効審判の請求人）が、商標法 4 条 1 項 7 号・10 号・15 号・19 号の該当性を理由に行った本件無効審判請求に対して同項 7 号に当たるとした審決について、同号の該当性を否定して当該審決を取り消したものであるが、「本件紛争のすみやかな解決に資するため、以下のとおり付加して判断を示すこととする」とした上で、「原告は、『CONMAR』との表示がコンマー社及びそのファスナーに関する事業を引き継いだ被告のファスナーの表示として需要者の間で広く認識されていることを知りながら、その表示と類似する本件商標の登録を得てこれを使用するものであり、本件商標は、原告が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであると認められる。したがって、仮に本件商標に法 4 条 1 項の 1 号から 18 号までの各号に掲げる無効事由がないとしても、本件商標には、法 4 条 1 項 19 号の無効事由があると認められる」などと判示して、同項 10 号・15 号・19 号の該当性を肯定している。



⑬ JUVENTUS 事件（非適用例）<sup>(43)</sup>

登録商標 1～2（商標登録第 1777332 号／第 1795328 号）（出願日：昭和 58 年 1 月 12 日，更新登録：平成 7 年 9 月 28 日）に関する更新登録の無効審判について，特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は，「各審決が，『JUVENTUS』又は『ユベントス』なる名称が，ユベントス・チームのチーム名の略称であり，我が国においても，本件第 1，第 2 商標の存続期間の更新登録時（平成 7 年）において，サッカーファンを初めとするスポーツ愛好者の間で周知・著名であったと認定したことが，それ自体誤りであるということとはできない。しかしながら，本件第 1，第 2 商標の登録出願時である昭和 58 年 1 月当時については，……我が国において，ユベントス・チームの存在並びにそのチーム名の略称が『JUVENTUS』及び『ユベントス』であることが周知・著名であったものと認めることはできないというべきである。……ところで，……その登録出願の際には，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とは解し難く，したがって，商標の登録出願時におけるかかる不正な意図の有無を問うことなく，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。……しかるところ，前示のとおり，原告が本件第 1，第 2 商標の登録出願をした昭和 58 年 1 月当時は，我が国においてユベントス・チームの存在及びそのチーム名の略称が『JUVENTUS』及び『ユベントス』であることが周知・著名であったものと認めることはできず，また，少なくとも当時はプロサッカーの愛好者は男性が多かったものと解される……ところ，原告は，本件第 1，第 2 商標の登録出願後，本件第 1 商標については，存続期間の更新登録の出願の頃までこれを婦人用ハンドバッグに，本件第 2 商標については，現在に至るまでこれを婦人用衣料に，それぞれ使用してきたのであって，かかる事実を照らせば，原告が本件第 1，第 2 商標を採択した理由が何であれ，ユベントス・チームの名声の濫用その他同チームに関連する不正な意図をもって，その登録出願をしたものではないことが認められる。そうであれば，本件第 1，第 2 商標がいずれも商標法 4 条 1 項 7 号に該当し，その各存続期間の更新登録は，同法 48 条の規定によって無効とされるべきものであるとした各審決の判断は誤りであるものといわざるを得ない」と判示して，請求認容した。



【本件商標】

⑭ 日本数学検定協会事件（非適用例）<sup>(44)</sup>

登録商標（商標登録第 4954496 号）（出願日：平成 17 年 7 月 5 日）「日本数学検定協会」（標準文字）に関する無効審判（申立人・被告：財団法人日本数学検定協会）について，特許庁が商標法 4 条 1 項 7 号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

(43) 東京高判平成 11 年 3 月 24 日判時 1683 号 138 頁 [JUVENTUS 事件]。

(44) 知財高判平成 25 年 2 月 6 日（平成 24 年（行ケ）第 10274 号）[日本数学検定協会事件]。なお，第 4995445 号商標（「数検」および「数学検定」の文字を上下二段に横書きしたもの）に関する知財高判平成 25 年 2 月 6 日（平成 24 年（行ケ）第 10273 号）も同旨。

裁判所は、「本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告の設立後、被告によって使用されるようになったが、被告は、上記誓約書を作成した平成23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権を取得したとか、被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると、被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということとはできない。……また、……本件商標権の Patent 料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること、本件商標に係る Patent 料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと、実用数学技能検定事業に関し、原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があることが認められる。しかし、上記のような当事者間の民事上の紛争や受検生等の混乱は、もっぱら当事者間の反目や当事者による本件商標の使用態様その他の行動に起因して発生したものというべきであり、本件商標登録によって生じたとは認められない。そうすると、仮に、被告の実用数学技能検定事業が何らかの公的性格を有するとしても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったということとはできない。加えて、本件商標の構成自体も社会的妥当性を欠くとはいえない。したがって、本件商標登録が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めることはできない」と判示して、請求認容した。

### 3. その他の規定

「悪意の商標出願」に適用し得るわが国商標法上の規定としては、上記の4条1項19号および同項7号が中心であるが、以下の規定もこれに適用し得るものとされる。

#### (1) 使用意思のない出願（商標法3条1項柱書）

商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」と定めているため、商標登録が認められるためには、出願人が当該商標を使用する意思を有する必要があると解されている。したがって、「悪意の商標出願」のうち、使用意思がないと判断されるものについては、同項柱書により出願が拒絶されることになる。

商標審査便覧によれば、「出願人の過去の出願件数から、一出願人が自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標としては、到底想定し得ない多数の出願を行っている（概ね年間1000件以上）」こと、および、「ウェブサイト、報道等から商標の使用及び使用の意思があることが確認できない（例：出願人のウェブサイトによれば、出願人は、もっぱら商標の売買や使用許諾を行っている事実が認められる等）」ことに該当する場合は、「出願人の過去の出願件数等から商標の使用及び使用の意思があることに合理的疑義がある場合」に当たるとして、商標法3条1項柱書違反と判断するものとしている<sup>(45)</sup>。これはいわゆる「商標ブローカー」対策と言えよう。

裁判例においても、登録商標（商標登録第5311184号）に関する無効審判について、特許庁が行った不成立審決に対する審決取消訴訟で、商標法3条1項柱書に当たるとして同審決が取り消されたものがある<sup>(46)</sup>。同事件において裁判所は、「被告は、原告使用商標を認識した上で、原告使用商標（1）と類似する本件商標を出願したものと考え得ること、〔6〕被告は、平成20年6月27日から平成21年12月10日までの短期間に、本件商標以外にも44件もの商標登録出願をし、その登録を受けているところ、現在に至るまでこれらの商

(45) 商標審査便覧〔平成30年4月改訂〕41. 100. 03「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」14頁参照。

(46) 知財高判平成24年5月31日判時2170号107頁〔アールシータバーン事件〕。

標についても指定役務やその他の業務に使用したとはうかがわれぬ上、その指定役務は広い範囲に及び、一貫性もなく、このうち30件の商標については、被告とは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し、確認できているだけでも、そのうち10件については、被告の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものであることが認められる。上記事情を総合すると、被告は、他者の使用する商標ないし商号について、別紙2のとおり多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであって、本件商標は、登録査定時において、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に当たらない上、被告に将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い。……したがって、本件商標は、その登録査定時において、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標にも、将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標にも当たらず、本件商標登録は、『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』に関して行われたものとは認められず、商標法3条1項柱書に違反するというべきである」と判示した<sup>(47)</sup>。

RC TAVERN  
アールシータバーン

【原告使用商標】

アールシータバーン

【本件登録商標】

## (2) 商標法4条1項8号・10号・15号

また、商標法4条1項のうち、8号（「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標」）、10号（他人の周知商標と同一または類似の商標）、15号（その他「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」）も「悪意の商標出願」に適用し得る規定と言われる。事例としては、以下のように、15号適用例が多く見られる。

### ① SONYAN 事件（8号適用例）<sup>(48)</sup>

登録商標（商標登録第783109号）「SONYAN」に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項8号に当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「本件商標『SONYAN』は、本件審決の認定するとおり、これを構成する各文字が同一の書体、大きさで、一連に表示されており、各文字の書体に格別の特異性はないものであるところ、六文字のうち、語頭からの四文字は、さきに認定した原告の著名な略称である顕著な造語表示『SONY』と一致しているのに対し、これに付随する語尾の二文字『AN』は、英語においては、『……の』『……の性質の』『……人』の意の語を形成する場合にしばしば用いられる形容詞及び名詞の接尾辞であつて、わが国における英語の知識の普及度に徴すると『AN』について右の語意を直感するにとどまる者の多いことも明らかである。してみると、本件商標は、一般世人がこれに接した場合、『SONYAN』の構成から、原告の著名な略称である『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構成のものであるといわざるをえない。右のとおりである以上、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標というべきものである。したがって、被告らにおいて特段の主張、立証をしない本件においては、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に該当し、その登録は無効とされるべきものであるから、本件審決は、原告主

(47) なお、同判決は、「付言するに、上記認定の事実関係に照らすと、本件商標は、原告使用商標を剽窃するという不正な目的をもって登録出願されたものとして、商標法4条1項7号（公序良俗に反するおそれのある商標）に該当する余地もあるが、本件においては、同法3条1項柱書該当性の判断で足りるものと解する」とも述べている。

(48) 東京高判昭和53年4月26日判タ364号274頁〔SONYAN事件〕。

張のその余の取消事由につき判断するまでもなく、違法として取消を免れない」と判示して、請求認容した。

② レール・デュタン事件（15号適用例）<sup>(49)</sup>

登録商標（商標登録第2099693号）「レールデュタン」に関する無効審判（引用商標：「L'AIR DU TEMPS」）について、特許庁が商標法4条1項15号に当たらないとした審決に対する審決取消訴訟である（原判決〔東京高判平成10年5月28日民集54巻6号1885頁〕は請求棄却）。

最高裁は、「商標法4条1項15号にいう『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下『指定商品等』という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下『商品等』という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下『広義の混同を生ずるおそれ』という。）がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。……本件登録商標は、本件各使用商標のうち『レール・デュ・タン』の商標とは少なくとも称呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標の表記自体及びその指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより『レールデュタン』の称呼が生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標とも称呼において同一である。また、本件各使用商標及び引用商標は、香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であり、かつ、独創的な商標である。さらに、本件登録商標の指定商品のうち無効審判請求に係る『化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物』と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。以上の事情に照らせば、本件登録商標を『化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物』に使用するとき、その取引者及び需要者において、右商品が上告人と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということが出来る」と判示して、原判決を破棄自判した。

③ JUVENTUS 事件（15号適用例）<sup>(50)</sup>

登録商標1～3（商標登録第2585508号等）（出願日：平成3年7月2日）に関する無効審判について、特許庁が商標法4条1項8号・15号に当たるとした審決に対する審決取消訴訟である。

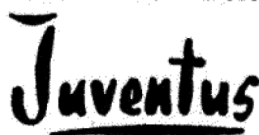
裁判所は、「『JUVENTUS』又は『ユベントス』なる名称がユベントス・チームのチーム名の略称であることが、我が国においても、本件第1～第3商標の登録出願時（平成3年）において、サッカーファンを初めとするスポーツ愛好者の間で周知・著名であったとの各審決の認定が誤りであるとはできない。……他方、本件第1～第3商標の登録出願時よりも相当程度前から、プロサッカーチームを含むプロスポーツチームの経営団体が、営業政策として、当該チームの名称、略称、マーク、ユニフォームのデザイン等の当該チームに因む表示を付した様々な商品を、自ら又は組織的若しくは経済的に関連を有する者等を通じて、

(49) 最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁〔レール・デュタン事件〕。

(50) 東京高判平成11年3月24日（平成10年（行ケ）第13～15号）〔JUVENTUS事件〕。

主として当該チーム又は当該プロスポーツのファン層に販売しており、本件第1～第3商標の各指定商品に含まれる文房具類、おもちゃ、人形、運動具、時計等が、かかる商品として比較的頻繁に用いられるものであることは公知の事実である。そして、前示のとおり、本件第1～第3商標の登録出願時に、我が国において、ユベントス・チームのチーム名の略称である『JUVENTUS』が周知・著名であったものと認められるから、これと極めて類似する本件第1～第3商標をそれぞれその指定商品に使用したときは、これに接する取引者・需要者において、それがユベントス・チームの販売に係る商品、又はユベントス・チームと何らかの組織的又は経済的関連を有する者の販売に係る商品であるものと誤認するおそれがあるものとして、商標法4条1項15号に該当するものといわなければならない、各審決のこれと同旨の判断に誤りはない」として、請求棄却した。

### 本件第1～第3商標



#### ④ BOZU 事件 (15号適用例)<sup>(51)</sup>

本件登録商標 (商標登録第 4093734 号) (指定商品：第 25 類「被服」) に関する異議申立事件である。

特許庁は、「本件商標は、使用に広く認識されるに至った引用商標中の『BOSS COFFEE』の『BOSS』の文字を単に『BŌZU』の文字に置き換えたにすぎず、かつ、マドロスパイプをくわえた男性の図形は頭髪部分を除けば顔の向き及び表情等が引用商標とほとんど同一といえるものであるから、前記したことよりして、これに接する取引者・需要者に容易に引用商標及び申立人を想起させるものである。してみれば、本件商標は、これをその指定商品 (被服) に使用した場合、申立人の業務に係る商品、若しくは、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によつて取り消すべきものである」として、取消審決をした。



【本件商標】



【引用商標】

#### ⑤ レッド・ブル事件 (15号適用例)<sup>(52)</sup>

本件登録商標 (商標登録第 5664585 号) に関する商標法4条1項15号・19号・7号を理由とする無効審

(51) 特許庁審決平成10年10月27日 (平成10年異議第90851号) [BOZU事件]。

(52) 知財高判平成29年12月25日 (平成29年 (行ケ) 第10080号) [レッド・ブル事件]。

判請求について、特許庁が行った不成立審決に対する審決取消訴訟である。

裁判所は、「本件商標が、指定商品に使用された場合には、これに接した需要者（一般消費者）は、それが引用商標と基本的構成が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状などの差異に気付かないおそれがあるといえる。また、引用商標は、自動車関連の分野においても、レッドブル社の商品等を表示するものとして、取引者、需要者の間において著名であり、引用商標をその構成とする使用商標について、多数のライセンスが付与され、自動車関連商品等の多様な商品について引用商標を含む使用商標が付されて販売されているところ、本件商標の指定商品には、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されている自動車関連の商品を含むものといえるのであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品がレッドブル社又は同社との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録を受けることができないというべきであるから、これと異なり、本件商標が同号に該当しないとした審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない」として、請求認容した。



【本件商標】



【引用商標】

⑥ ローリングストーンズマーク事件（15号非適用例）<sup>(53)</sup>

本件登録商標（商標登録第5116209号）に係る登録異議申立について、特許庁が商標法4条1項15号に当たるとした決定に対する取消訴訟である。

裁判所は、「本件商標と引用商標とでは、称呼及び觀念の共通性がないことに加え、外観においても、本件商標では正面方向から見た平面的な図形であるのに対して、引用商標ではやや右斜め方向から見た立体的な図形である点でかなり印象を異にするものである点、本件商標では舌上に3本の黒色の図形が描かれているのに対して、引用商標ではそのようなものがない点において相違していることも看過し得ない構成の特徴である。そして、引用商標がローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして音楽関係の取引者・需要者の間で周知・著名であることは、また、それ故に、引用商標と本件商標との上記の相違点は、看者にとってより意識されやすいものであると解されるところである。しかも、需要者についてみると、音楽は嗜好性が高いものであって、音楽CD等の購入、演奏会への参加等をしようとする者は、これらの商品又は役務が自らの対象とするもので間違いなにかをそれなりの注意力をもって観察することが一般的であると解されること、取引者についてみると、音楽について通曉していることが一般であるレコード店や音楽業界関係者等である本件指定商品等の取引者が、本件指定商品等において、本件商標をローリングストーンズの業務に係る商品又は役務と混同することは考え難いことなどの事情が認められるのである。これらの事情を総合考慮すると、引用商標に係る商品又は役務は本件商標に係る本件指定商品等に含まれるものとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標を本件指定商品等に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、著名な商標である引用商標を連想・想起して、本件指定商品等がローリングストーンズ若しくはローリングストーンズとの間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業

(53) 知財高判平成22年1月13日（平成21年（行ケ）第10274号）〔ローリングストーンズマーク事件〕。

を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品又は役務であると誤信するおそれがあるものと認め  
ることはできないといわざるを得ない」と判示して、請求認容した。



【本件商標】

【引用商標】<sup>(54)</sup>

### (3) 代理人等による不正登録（商標法 53 条の 2）

商標法 53 条の 2 は、パリ条約等の同盟国における商標に関する権利を有する者の承認なしに、その代理人・代表者がわが国に当該商標と同一または類似の範囲にある商標について出願をした場合であって、それが登録されたときは、商標に関する権利を有する者がその登録取消審判を請求できると定めたものである。この規定は、パリ条約 6 条の 7 [代理人、代表者による商標の登録・使用の規制] に基づくものであり、他の同盟国において商標に関する権利を有する者の保護を強化することがその目的とされる<sup>(55)</sup>。

裁判例では、登録商標（商標登録第 5276520 号）「Chromax」（標準文字）に関する無効審判について、特許庁が同条に当たるとした審決に対する審決取消訴訟で、同決定が維持されたものがある<sup>(56)</sup>。裁判所は、「原告は、本件商標出願をした『正当理由』に係る事情として、『本件商標の価値を高めるため、宣伝活動を行い、多額の宣伝広告費用を投じて、これにより、日本国内における本件商標の価値が高まったこと』のみを挙げている。……原告が、被告の製造するゴルフボール（『クロマックスボール』）の日本国内における販売を促進するため、雑誌等に広告を掲載するなどの宣伝広告活動を行ったことが認められるものの、原告がその費用として負担した金額、規模及び上記宣伝広告活動によって、本件商標が、上記ゴルフボールを表示するものとして、商標の価値を高めた事実は認定できない。そうすると、原告は、日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではなく、原告及び原告代表者が、被告との間で、継続的な取引を続けていたとの事実があるにすぎないこと等の諸事実を総合すると、本件商標登録は、『正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで』されたものであると認定するのが相当である」と判示した。

## 台湾登録商標



### 4. 侵害訴訟における抗弁

「悪意の商標出願」に当たるような商標は、それが登録されている場合であっても、その商標権の行使が否定される場合がある。具体的には、以下のような形で侵害主張に対する抗弁となり得る。

(54) 申立人商標 1～3「の商標の構成とはほぼ同様の態様の図形に赤色又は橙色で着色した標章」。

(55) 特許庁編・前掲注 (10) 1710 頁参照。

(56) 知財高判平成 24 年 1 月 19 日判時 2148 号 121 頁 [Chromax 事件]。

### (1) 商標無効の抗弁

商標法 39 条は、特許法 104 条の 3 第 1 項・2 項〔特許権者等の権利行使の制限〕を商標権の侵害に準用している。そのため、ある商標権が無効審判等により無効にされるべきものと認められる場合、当該権利の行使は認められないことになる。

裁判例でも、登録商標（商標登録第 5779610 号）「KCP」（標準文字）について、商標権侵害を理由とする損害賠償請求が棄却されたものがある<sup>(57)</sup>。裁判所は、「原告代表者は、KCP 社が日本に進出しようとしていることを知ると、未だ KCP 社商標が商標登録されていないことを奇貨として、同社の日本国内参入を阻止・困難にするとともに、同社に対し本件商標を買い取らせ、あるいは原告との販売代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、KCP 社商標と同一又は類似する本件商標を登録出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ない。……以上によれば、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして韓国国内における需要者の間に広く認識されている KCP 社商標と同一または類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法 4 条 1 項 19 号に該当する。したがって、本件商標は、商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められ、原告は、被告らに対し、その権利を行使することができない（商標法 39 条、特許法 104 条の 3）」と判示した。

### (2) 権利濫用

また、「悪意の商標出願」に当たると考えられる場合において、商標権侵害を理由とする差止請求等を権利濫用（民法 1 条 3 項）に当たるとする裁判例が少なからず見受けられる。

#### ① JUVENTUS 事件<sup>(58)</sup>

原告商標権 1・2（商標登録第 1795328 号／第 1777332 号）を有する原告（ナショナル商事株式会社）が、プロサッカーチーム「JUVENTUS FOOTBALL CLUB」のオフィシャルグッズとして被告商品を販売している被告（株式会社日本スポーツビジョン）に対して差止等の請求を行った事件である。

裁判所は、「原告商標は『JUVENTUS』チームの名称に由来するものといわざるを得ず、原告はこれを知った上でその商標登録出願をしたものというべきである。そして、原告が『JUVENTUS』チームからその名称を使用することについて許諾を得たことをうかがわせる証拠がない一方、原告は、我が国において『J リーグ』が創設された平成 3 年以降、自らの事業内容とは関連性のない別の指定商品について、原告商標とほぼ同一の外観を有する商標や、上段に欧文大文字で『JUVENTUS』と横書きされ、下段に片仮名で『ユベントス』と横書きされた商標について商標登録出願をしたり、平成 6 年 2 月ころ、伊藤忠から同チームのグッズを日本で商品化する当たり原告商標の使用許諾を得たい旨の申入れを受けて、同年 4 月、伊藤忠に対しその使用許諾をしたこと、現在『JUVENTUS』チームの名称が日本国内で広く知られていることなどの諸事情に照らせば、原告は、我が国においてサッカー人気が高まるなか、原告商標が『JUVENTUS』チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといる。原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たるといふべきである」と判示して、請求棄却した。

(57) 知財高判平成 31 年 1 月 29 日（平成 30 年（ネ）第 10057 号）〔KCP 事件：控訴審〕（原判決〔東京地判平成 30 年 6 月 28 日（平成 29 年（ワ）第 12058 号）〕引用部分）。

(58) 東京地判平成 12 年 3 月 23 日判時 1717 号 132 頁〔JUVENTUS 事件〕。





【原告商標】



【被告商品】

## ② 漢検事件<sup>(59)</sup>

本件商標 1～3 の商標権（商標登録第 3074190 号等）を有する原告（株式会社オーク）は、被告（財団法人日本漢字能力検定協会）に対して、平成 12 年 8 月 25 日、本件商標権 1 および同 2 について専用実施権を設定（本件商標権 3 については平成 14 年 4 月 5 日に無償で独占的使用権を許諾）したが、被告が平成 22 年 3 月 31 日に本件各商標の無効審判請求をしたこと等を理由に、原告は、平成 23 年 1 月 18 日、被告に対して本件各商標の使用差止請求をした。

裁判所は、「原告が本件各商標権に基づき被告による本件各商標の使用差止めを求めることは、権利濫用に当たり、許されないと判断する。……被告は、原告の内部組織であった、日本漢字教育振興会及び日本漢字能力検定協会の事業を承継したが……、その中心的な事業は『日本漢字能力検定』である。本件商標 1 は、上記事業の役務の主体を意味するものであり、被告の名称から『財団法人』を除いたものに過ぎない。……これらの事情によると、本件各商標は、いずれも被告の役務を表示する基幹となる商標（本件商標 1, 2）や、これを含むもの（本件商標 3）であり、本来、被告が出願し、その商標権者となるべきであるといえる（商標法 3 条 1 項柱書）。……本件各商標は、その商標登録から現在に至るまで、被告の事業の中心である『日本漢字能力検定』の事業を表すもの（本件商標 1, 2）、あるいはこれに付随する事業を表すもの（本件商標 3）として使用されてきた商標であり、前記 1（2）のとおり、受検者の増加に伴い、その旨一般にも広く認識されてきたといえる。……ところが、前記 1（4）のとおり、原告は、平成 21 年 11 月以降、本件各商標権を、被告とは関係のない第三者に移転したり、被告に対して本件各商標の使用を中止するよう通告したりした上、ついには被告による本件各商標の使用差止めを求める本件訴えの提起にまで至った。このことは、まさに原告が本件各商標権を有することに伴う前記潜在的危険性を顕在化させたものであり、原告は、その権利保有及び行使が許容される根拠を自ら喪失させたといえる。しかも、前記 1 に認定の事実経過からすれば、原告が本件訴えを提起したのは、本件各商標権が自己に帰属していることを奇貨とし、被告からの損害賠償請求等への対抗策として利用するためといえるが、商標制度が保護すべき権利、利益とは、およそかけ離れた目的といわざるを得ない。……以上のとおり、本件訴えにおける原告の請求は、本件各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく、しかも、商標本来の機能とは関わりなく、被告からの損害賠償請求等への対抗策として本件各商標権を利用しているというのであるから、そこにもはや何らの正当性はなく、権利濫用に当たるといふほかない」と判示して、請求棄却した。

## ③ 天の川事件<sup>(60)</sup>

被告・控訴人（有限会社銀河商会）は、昭和 28 年 9 月 2 日、訴外人から、登録商標（商標登録第 346636 号の 2）「銀河」の商標権を譲り受けたところ、原告・被控訴人が饅頭の製造販売業を営み、その製造販売に係る饅頭および商品の包装紙等に「天の川」なる商標を使用しているとして、本件商標権に基づき「天の

(59) 大阪地判平成 25 年 1 月 17 日（平成 23 年（ワ）第 3460 号）〔漢検事件〕。

(60) 東京高判昭和 30 年 6 月 28 日判時 58 号 9 頁〔天の川事件：控訴審〕。

川」の商標使用の差止請求を行った。

裁判所は、「控訴会社は、結局被控訴人が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至った商標『天の川』の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し、全然使用されていなかった登録商標『銀河』を譲り受け、これによつて被控訴人の前記商標『天の川』の使用を禁圧しようとしたものと推断するの外なく、以上認定された一切の事情のもとにおいて、かかる行為は権利の濫用として許されないものといわなければならない」と判示して、請求棄却した。

### Ⅲ. 諸外国

#### 1. ヨーロッパ

##### (1) 欧州規則

欧州商標規則 ((EU) 2017/1001)<sup>(61)</sup>は、「悪意の商標出願」に関する明文の規定を有している。すなわち、同規則 59 条 1 項 b 号 [無効の絶対的理由] は、「出願人が不正に商標の出願をしていた場合」(where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark) を掲げ、これを無効としているのである<sup>(62)</sup>。

その上で、欧州商標ガイドラインにおいては、「bad faith の存在を示し得る要素」(Factors likely to indicate the existence of bad faith) として 3 点 (①標識の同一性/混同されるほどの類似性, ②同一又は混同されるほど類似している標識の使用に関する知識, ③ CTM 所有者側における不誠実な意図) が掲げられている<sup>(63)</sup>。

最近の裁判例として、Koton v. Nadal Esteban 事件においては、参加人 (Nadal Esteban) の欧州連合商標に対して上訴人 (Koton) による欧州商標規則 ((EC) No 207/2009) 52 条 1 項 b 号<sup>(64)</sup>にいう「出願人が不正に商標の出願をしていた場合」に当たるとする無効宣言請求が行われた事案で、欧州一般裁判所が参加人の「bad faith」に関する立証がないことを理由にこれを一部棄却した判決に対する上訴審で、同判決が維持された<sup>(65)</sup>。



【上訴人登録商標】



【参加人登録商標】

(61) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, (June 16, 2017), p.1.

(62) 日本語訳は、特許庁訳 ([https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou\\_rijikai.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf)) による。

(63) Guidelines for Examination European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part D [Cancellation], 3.3.2.1 Factors likely to indicate the existence of bad faith. 同ガイドラインの日本語訳については、日米欧中韓商標担当五庁・前掲注 (2) 9 頁以下も参照。

(64) 2017 年 9 月 30 日まで有効の欧州商標規則 ((EC) No 207/2009) における「悪意の商標出願」に関する規定は 52 条 1 項 b 号であった。

(65) Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 12 September 2019, C-104/18 P-Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO.

## (2) 欧州指令

欧州商標指令 ((EU) 2015/2436)<sup>(66)</sup>も、「悪意の商標出願」に関する規定を有する。すなわち、同指令4条2項は、「商標は、商標登録の出願が出願人によって不正でなされた (the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant) 場合は、無効宣言される。加盟国はまた当該商標が登録されるべきでないと規定することができる」と規定すると共に、同指令5条4項c号は、「商標について、外国で保護されている先の商標と混同の虞があるとき。ただし、出願日において出願人が不正で行動していた (the applicant was acting in bad faith) 場合に限る」は、「商標は登録されない旨又は登録された場合でも無効宣言される旨を規定することができる」と定めている<sup>(67)</sup>。加盟国は、これらの規定を2019年1月14日までに国内法化する義務を負う (同指令54条1項)<sup>(68)</sup>。

## (3) ドイツ

ドイツ商標法は、1998年以降、21条[権利の喪失]において、「悪意」で行われた (bösgläubig vorgenommen) 出願に関する規定を有するほか (同条2項但書・3項)<sup>(69)</sup>、2004年改正<sup>(70)</sup>以降、絶対的拒絶事由 (8条2項) の末尾にも規定が設けられており、現行法では8条2項14号に「悪意で出願されたもの」 (die bösgläubig angemeldet worden) が掲げられ、これに当たる商標は登録されないものとされている<sup>(71)</sup>。

## 2. 中国<sup>(72)</sup>

中国では、従来、信義誠実の原則 (中国商標法7条)、先使用の存在を知っている場合の拒絶 (同法15条2項)、不正な手段による抜け駆け登録 (同法32条) によって、「悪意の商標出願」に関する一定の対応が行われてきたが<sup>(73)</sup>、近年、使用意思のない商標ブローカーによる大量の先取出願が増えたことから、第4次商標法改正 (2019年4月23日公布) によって、「悪意の商標出願」を抑制するために、「使用を目的としない悪意の出願」が、拒絶事由 (同法4条)、異議申立事由 (同法33条)、無効理由 (同法44条1項) に追加された (同年11月1日施行)<sup>(74)</sup>。

そして、国家市場監督管理総局は、2019年10月16日、「商標の登録出願行為を規範にするための若干の規定」 (国家市場監督管理総局17号令) を公表し (2019年12月1日施行)、その8条は、「使用を目的としない悪意による商標登録出願」の判断基準として6要素 (①出願人またはそれと関連がある自然人、法人、その他の組織が登録出願した商標数、指定商品役務の区分、商標の取引状況など、②出願人が所属する業種、経営状況など、③出願人が、既に効力が生じた行政的決定または裁定、司法判決によって、かつて悪意の商

(66) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336 (December 23, 2015) p.1.

(67) 日本語訳は、特許庁訳 ([https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-harmo\\_shirei.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-harmo_shirei.pdf)) による。

(68) なお、この規定は、2008年の欧州商標指令 (2008/95/EC) では3条2項d号であったが、これは2019年1月14日に廃止された (欧州商標指令 [(EU) 2015/2436] 55条)。

(69) 1994年10月25日の現行ドイツ商標法制定当時の状況 (当時の50条1項4号) に関する詳しい解説として、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質 (9) 悪意の出願」日本国際知的財産保護協会月報42巻6号426頁 (1997年) 参照。

(70) Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts vom 12.3.2004 (BGBl. 2004 I S.390).

(71) 日本語訳として、特許庁訳 (1999年1月1日施行版) も参照 (<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/germany/trademark/index.html>)。

(72) 茂野祥子「悪意により出願登録された商標に対し、信義誠実の原則違反を認定した最高人民法院判決」国際商事法務47巻9号1157頁 (2019年)、傅稚翔「悪意の商標出願に関する中日比較——中国商標法第32条後段を中心として——」日本国際知的財産保護協会月報64巻4号327頁 (2019年)、水落洋「中国における商標出願の動向と悪意商標出願の対策について」商標懇34巻116号20頁 (2018年) 等参照。

(73) 中国商標法の日本語訳として、JETRO訳 (2013年8月30日改正版) も参照 ([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20140501\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20140501_rev.pdf))。

(74) 馬彦華「中国商標法第4次改正——悪意の商標出願への規制、商標権の保護の強化」知財ぶりずむ206号14頁 (2019年)、河野英仁「第4次改正中国商標法のポイント (2019年5月10日)」 ([http://www.knpt.com/contents/china\\_news/2019.05.10.pdf](http://www.knpt.com/contents/china_news/2019.05.10.pdf)) 参照。

標登録行為があり、他人の商標権を侵害する行為があったと認定されたこと、④登録出願の商標が一定の知名度がある他人の商標と同一または類似すること、⑤登録出願の商標が有名人の姓名、企業の屋号、企業名称の略称またはその他の商業的標識など同一または類似すること、⑥商標登録部門が考慮しなければならないと認めるその他の要素)を掲げているという<sup>(75)</sup>。

### 3. EU =メルコスール

EUとメルコスール(Mercosur)4か国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)は、2019年6月28日、貿易協定に関する基本的な合意に達し<sup>(76)</sup>、その知財章案には、「悪意の商標出願」に関する規定が見られる<sup>(77)</sup>。すなわち、同25条[悪意の登録出願の無効](Invalidation of the registration application in bad faith)は、「商標は、商標登録の出願が出願人によって悪意でなされた(the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant)場合は、無効宣言される。加盟国はまた当該商標が登録されるべきでない」と規定することができる」と定めている。これは、無効事由としては義務的規定とする一方、拒絶事由としては任意的規定としており、欧州商標指令4条2項に相当するものと言えよう。

## IV. 若干の検討

### 1. 日本法の立法論

#### (1) 19号の限界と7号適用の是非

前章に見たように、諸外国には「悪意の商標出願」に関する明文の規定を持つ立法例が散見される。これに対して、わが国商標法は「悪意の商標出願」に関する明文の規定を有しないが、これに適用し得る規定として、同法3条1項柱書、4条1項7号・8号・10号・15号・19号、53条の2が挙げられ、それぞれに多数の事例が見られるのは、前述した通りである(II章)。

このうち商標法4条1項19号は、「不正の目的」で使用する商標の登録を排除するために平成8年改正[同年法律第68号]によって設けられた規定であるが、同号は、「不正の目的」のみならず、「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている」ことを要件としているため、例えば、事業の準備段階で事業計画を発表した段階など、同号の適用が難しい場合があり得ると考えられる。

他方、わが国では、一般条項である商標法4条1項7号によって「悪意の商標出願」を排除する事例が多い。商標審査基準も、同号について、「出願の経緯」を考慮要素として掲げた上で、そのような出願の経緯に「社会的相当性」を欠く出願を「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」と明示している。一般に、わが国の裁判実務では、公序良俗や権利濫用といった一般条項については、その適用を極力回避する傾向が見られるにもかかわらず、商標法の世界では、商標登録の場面における公序良俗(商標法4条1項7号)や商標権行使の場面における権利濫用(民法1条3項)の適用例が広く見られるというのは、別途何らかの検討を要する興味深い現象と言えよう<sup>(78)</sup>。

ただ、よく指摘されるように、商標法4条1項7号における「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」という文言は、「商標」それ自体が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」かどうかを問題にしているように読める。だとすれば、同号に「出願の経緯」というような商標それ自体とは異なる事情や私人間の利益調整に関する事情を読み込むことの是非は問題になる。実際のところ、同号について制

(75) 馬・前掲注(74)20頁以下等参照。

(76) <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade>

(77) [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc\\_158329.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158329.pdf)

(78) 高部眞規子「商標権の行使と権利の濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務Ⅲ』(新日本法規,2007年)113頁、山田威一郎「商標法における公序良俗概念の拡大」知財管理51巻12号1863頁(2001年)も参照。

限的な理解を示す裁判例（例：ハイパーホテル事件，コンマー事件）も見られるところであり，また学説上もこれに近い見解がある<sup>(79)</sup>。

ただ他方，公序良俗というものに課せられている役割（公益実現／私益調整）については様々な見方があり，民法上の公序良俗をめぐっても近時議論の展開が見られることを踏まえるならば<sup>(80)</sup>，公序良俗を公益実現のみに資するものと位置づける理解を自明の前提にはできないようにも思われる<sup>(81)</sup>。実際のところ，商標法4条1項7号の適用を結論として支持するような見解も少なくない<sup>(82)</sup>。

## (2) 明文規定の要否

ただ，商標法4条1項7号が一般条項であり，「悪意の商標出願」への適否をめぐって現実に見解が分かれている以上，アドホックな適用や裁判所による相違が生じるおそれは否定できない。だとすれば，現行法の解釈上，いわば過渡的な根拠条文として同号に頼らざるを得ないとしても，従来の事例において同号が適用されてきた「悪意の商標出願」をある程度定型化し，結論として商標登録を排除することにコンセンサスが得られるのであれば，具体的な要件効果を定めた明文の規定を設ける方が明確性の観点からは望ましいと言えよう<sup>(83)(84)</sup>。

もちろん，そこでは，「悪意の商標出願」について商標登録を排除することの正当化根拠が改めて問題とならざるを得ない。従来の議論においては，この点に関して「健全な法感情」や「商標法の予定する秩序」（審査基準）といった些か抽象的な説明が目につくところであるが，今後はより具体的かつ論理的な正当化根拠が求められよう<sup>(85)</sup>。そこでは，わが国商標法が登録主義・先願主義を採用し，先使用权（商標法32条1項）を設けていることから，いわば商標の先取りを容認している側面があるとも指摘される点についてどのよう

(79) 井関涼子「著作物のキャラクターからなる商標と商標法上の公序良俗概念——『ターザン』事件——」同志社法学 65 巻 1 号 195 頁 (2013 年)，麻生典「商標法上の公序良俗概念について判断した知財高裁判決」特許研究 62 号 55 頁 (2016 年)，小川・前掲注 (4) 33 頁（「私的領域に関する問題（私的な権利や利害の調整の問題，商標権の帰属を巡る問題）は，公的な秩序の維持を図ることを本来の目的とする 4 条 1 項 7 号の規定に関わる問題とすべきではない」とする），石井・前掲注 (4) 81 頁（「前述のコンマー事件判決やハイパーホテル事件判決で示されているように，先願主義，4 条 1 項の他の無効事由との関係や，同項 7 号の文言（商標自体の性質に着目した規定）からすれば，私人間の紛争に関しては，同号の適用はできるだけ限定的にされるべきであり，商標の有効性を維持した上で先使用の抗弁，不使用取消，権利濫用の抗弁や契約の解釈の問題等として解決するのが妥当」とする）等参照。

(80) さしあたり，山本敬三『公序良俗論の再構成』（有斐閣，2000 年）参照。

(81) 商標法における公序論と民法の公序論の関係については，高野雄史「公序良俗概念の再構成——商標法における公序良俗概念の展開——」国士館法研論集 19 号 25 頁 (2018 年) も参照。

(82) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（有斐閣，第 2 版，2008 年）362 頁以下，小泉・前掲注 (4) 166 頁（「19 号の保護対象は，純粋な『私益』とはいえないのであり，19 号的な剽窃出願を 7 号でとらえることも，体系上誤りとまではいえないのではないかとする），小塚・前掲注 (4) 9 頁以下（公序論の発展に触れた上で，「商標法 4 条 1 項 7 号を出願の態様における公序違反に拡大して適用する解釈論は，同じような法の発展として正当化する議論が可能であろう」〔9 頁〕，「公序良俗のような一般条項が個別的な規定の外側に規制を拡大することは，まったく排除されるわけではない」〔10 頁〕とする）等参照。その他，学説の整理について，麻生・前掲注 (79) 54 頁以下も参照。

(83) 高部真規子『実務詳説商標関係訴訟』（きんざい，2015 年）238 頁（「限定列举されている商標登録の拒絶理由や無効理由について，他の条項の適用との関係でこれを潜脱するような解釈は，7 号の肥大化をもたらし，予測可能性や法的安定性を害するものと考えられる。仮に，類型的に登録すべきでないものがあるのであれば，審査基準という方法ではなく，立法により解決すべきであり，登録した後でも，権利行使の段階で，権利行使そのものを権利の濫用として制限すれば足りるのではなかろうか」とする），知財研・前掲注 (1) 87 頁（「最低限必要とされる判断基準を用意することが望ましいと思われる」とする）参照。小泉・前掲注 (4) 163 頁以下の 3 類型も参照。

(84) なお，ドメイン名の不正取得等については，不正競争防止法 2 条 1 項 19 号が，「不正の利益を得る目的で，又は他人に損害を加える目的で，他人の特定商品等表示……と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し，若しくは保有し，又はそのドメイン名を使用する行為」を不正競争行為とする明文の規定を有しており，具体例として，①特定商品等表示の使用者がその特定商品等表示をドメイン名として使用できないことを奇貨として，当該特定商品等表示の使用者に不当な高額で買い取らせるために，当該特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を先に取得・保有する行為，②他人の特定商品等表示を希釈化・汚染する目的で当該特定商品等表示と同一または類似のドメイン名のもと，アダルトサイトを開設する行為が挙げられている（経済産業省知財政策室編『逐条解説不正競争防止法』〔平成 30 年 11 月 29 日施行版〕117 頁参照）。東京地判平成 14 年 7 月 15 日判時 1796 号 145 頁〔MP3. CO. JP 事件〕も参照。

(85) 小泉・前掲注 (4) 160 頁，小塚・前掲注 (4) 7 頁の指摘も参照。

に理解するか問われざるを得ない。

この点に関して、たとえ「悪意の商標出願」について商標登録が認められたとしても、先使用权や権利濫用（民法1条3項）によって、本来商標登録を受けるべき者に対しては当該商標権を行使できないとも考えられ（II 4参照）、そうであれば商標登録を認めること自体に大きな問題はないという考えもあり得る<sup>(86)</sup>。たしかに、いわゆる商標パロディに関しても論じられるように、ある商標について商標登録を認めたからといって、その使用行為の適法性を保障するものではないとも考えられ、そうであるならば、商標登録は緩やかに認めてもよいとの考え方もあり得よう<sup>(87)</sup>。ただ、商標パロディと異なり、「悪意の商標出願」の場合——特にいわゆる商標ブローカーの場合——は、たとえ法的には行使できない商標権であっても、そのような商標権の取得を容認することによって、当該商標権者が、他人の無知を利用して欺瞞的交渉を行ったり、本来商標登録を受けるべき者の商標登録を結果的に妨害できてしまったりすることを事実上容認することになるかも知れず、そうであるとすれば、やはり問題があると言えよう。

以上のような観点からすれば、「日本商標法の未来のための方策」としては、わが国商標法の特質を踏まえつつ「悪意の商標出願」について商標登録を排除すべき正当化根拠を明らかにした上で、「悪意の商標出願」に関する明文の規定を設けることが積極的に検討されて然るべきであるように思われる。

## 2. 国際的ハーモナイゼーション

「悪意の商標出願」は国内の問題にとどまらない。特に日本企業等にとっては、外国において自己の周知な商標が適切に保護されることが重要と言えよう<sup>(88)</sup>。そのように外国で日本企業等が「悪意の商標出願」から保護されるためには、当該外国法の適切な整備が必要となる。そのような観点からすれば、「日本商標法の未来のための方策」としては、「悪意の商標出願」に関する国際的な制度調和（ハーモナイゼーション）も検討課題となり得るように思われる<sup>(89)</sup>。

(86) 麻生・前掲注(79) 55頁、石井・前掲注(4) 80頁以下(81頁は「商標権そのものは有効としつつ、権利濫用の法理を適用するのであれば、善意の第三者は権利行使ができる一方、悪意の第三者に対しては権利濫用の抗弁が認められるという柔軟かつ妥当な解決を図ることができる」とする)、小川・前掲注(4) 33頁(「上記内閣法制局の指摘を踏まえると、現行法制上は、19号以上に『出願人の主観的悪性』を不登録事由として拡大する立法はできないものというべきである」とした上で、「仮に、私的領域にまでは適用を認めないこととした結果、出願人が、剽窃的に商標登録を取得した後に、本来商標登録を受けるべきだった者に対して、侵害訴訟を提起した場合には、ハイパーホテル事件判決がいうように、先使用により商標の使用をする権利による抗弁(32条)や、権利の濫用の抗弁(民法1条3項)による調整も可能であり、それで足りるように思われる。登録の目的が本来商標登録を受けるべきだった者を排除しようというものであるというのであれば、そのような不正・不当な目的の有無についての判断は、抽象的な一般条項を持ち出して登録の是非を判断するというよりは、権利行使の段階で権利濫用の有無を判断することとし権利行使を制限することとする方が、法の自然な解釈・適用というべきである」とする)等参照。

(87) 上野達弘「著名商標のパロディ」パテント72巻4号81頁(2019年)参照。

(88) 特許庁「海外における商標の抜け駆け出願(冒認商標)対策」(<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/index.html>)、同「中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について」([https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/shohyo\\_syutugantaisaku.html](https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/shohyo_syutugantaisaku.html))も参照。

(89) 知財研・前掲注(1) 91頁も、「海外での対応策については、国内質問票調査や国内ヒアリングの回答から、今後の課題・要望として、我が国での周知商標・著名商標は、他国でも周知・著名として扱われるよう、国家間で取り決めを求める意見が複数あった」とする(ただし、同88頁は、「外国における周知性・著名性を有する商標が他国でも周知・著名であるとして扱われる度合いが高まると、出願人にとっては当該他国において登録が認められる商標の範囲が狭まるといふ別の問題が生じるとの指摘」もあるとする)。小塚・前掲注(4) 10頁以下も参照。