

審決取消訴訟における商標法39条 (特許法104条の3)の適用可能性

知財高判平成19年7月19日=平成19年(行ケ)第10051号(最高裁ホームページ)評釈

東京経済大学 非常勤講師 小島 喜一郎

事実の概要

原告は、「PINK'S」の欧文字と「ピンクス」の片仮名文字を上下2段に書した商標につき、指定商品・役務を「飲食物の提供」(第43類)等として、平成17年9月12日に商標登録出願(以下、本願)をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けたため、平成18年6月16日付で不服審判請求をした。

この不服審判では、引用商標として、「Pinks」の欧文字(標準文字)から成り、指定商品・指定役務を「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」(第42類)等とする登録商標が用いられ、本願商標と対比された。そこで原告は、自己の商標権に係る「Pinks」の欧文字(標準文字)から成り、指定商品・役務を「飲食物の提供」(第42類)等とする登録商標(原告商標1)や原告商標2および3が、引用商標(平成9年11月4日出願)より先に出願されていることを指摘し、特許庁が原告商標1ないし3と引用商標との併存登録を認め、両者の指定役務が非類似であるとの前提に立つことが明らかであることに照らすと、本願商標の指定役務と引用商標の役務についても非類似として判断されるべきと主張した。

しかし特許庁は、原告主張を排斥し、本願商標と引用商標とを対比するにとどめ、両者が「ピンクス」の称呼を共通にする類似商標であり、かつ、指定役務も本願の「飲食物の提供」(第43類)は引用商標の指定役務と同一または類似であるとして、商標法4条1項11号により商標登録を受けることができないとの審決をした。

原告は、同審決を不服として、その取り消しを求めて

本件訴えを提起した。本件において原告は、審判において問題とした本願商標と引用商標とが「ピンクス」の称呼を共通にする類似商標であり、かつ、指定役務も同一または類似であるか否かを争うことなく、第1に、引用商標の登録は原告商標1ないし3との類否判断を誤り、商標法4条1項11号の適用を誤って登録されたものであるから、本件訴訟において引用商標を当然無効と自判すべきこと、第2に、商標権の付与・無効等の処分は特許庁の専権に属するとしても、商標法39条(特許法104条の3)に基づき、裁判所において、無効審判手続における無効審決の確定を待たずして商標登録の無効性を判断できること、第3に、原告が請求する引用商標に関する無効審判において無効審決が確定し、引用商標に係る本願商標と同一または類似の役務に関しての商標登録が遡及消滅することが見込まれることを理由として、引用商標に基づいて本願商標を商標法4条1項11号に該当すると判断した原審決を取り消すべきと主張した。

【本願商標】

PINK'S
ピンクス

【引用商標】

P i n k s (標準文字)

【原告商標1】

P i n k s (標準文字)

判旨 請求棄却

1. 引用商標の無効を前提とする判断の可否について
「引用商標が無効であるかどうかは、引用商標権者を被請求人とする特許庁の商標登録無効審判手続において

対比される商標（本件では原告商標1ないし3）との関係を中心に判断されるものであり、かつその類否判断の基準も、『対比される両商標が同一又は類似の商品ないし役務に使用された場合に、その出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品または役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品又は役務の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的取引状況に基づいて判断』される（最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）のであるから、引用商標が原告商標1ないし3との関係で無効と判断される可能性が高いとしても、上記のような手続上及び実体上の不確定要素がある以上……引用商標の査定処分に明白かつ重大な瑕疵があったということとはできない。」

2. 無効事由を内包する先願登録商標に基づく商標法4条1項11号の適用について

〔商標〕法4条1項11号の規定は、商品の出所の混同防止のためのものであるから、その類否の判断は当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標（本件においては前記引用商標）との対比においてのみ決定されるべきものであり、たとえ上記他人の登録商標（引用商標）が、第三の登録商標たる原告商標1ないし3との関係において登録を無効とされるべき瑕疵を有していたとしても、そのことによって類否の判断を異にするにいたるものではない。〕

3. 審決取消訴訟と商標法39条(特許法104条の3)との関係について

〔原告は、〔商標〕法39条が特許法104条の3を準用していることを理由に、裁判所は商標法の定める無効審判手続における無効審決の確定を待たずして商標登録の無効性を判断できる旨主張するが、同条が適用されるのは、『特許権または専用実施権の侵害に係る訴訟』（商標法に則していえば『商標権または専用使用権の侵害に係る訴訟』）についてであるから、前提において失当であり、本件のような拒絶査定不成立審決〔ママ〕の取消訴訟に適用されるものではない。〕

4. 引用商標に対する無効審判請求との関係について

〔平成19年4月13日付けで引用商標の無効審判請求を

しており、その手続の中で無効審決がなされることが確実である等と主張するが……無効審決がなされるかどうか確実でなく、かつ未だ無効審決はなされていないのであるから（なお原告は、前記のとおり本件訴訟提起後、初めて引用商標の無効審判請求を行ったところ、それまでも原告において無効審判請求を行うについては何らの障害もなかったものであり、本件訴訟において引用商標の無効を前提問題として判断することを相当とする事情は全く存しない。）……原告の主張は理由がない。〕

評釈

結論に賛成するものの、一部理由づけに疑問を覚える。

1. 本件訴訟の制度的背景

一般に、商標法の目的の一つとして、商標が有する自己識別機能に基づく出所表示機能を維持することが挙げられる^(注1)。この目的達成へ向けた方策の一環として、商標法は、同法4条1項11号において、他人の先願に係る登録商標と同一・類似する商標で、同一・類似の指定商品・役務に関する出願については、商標登録ができないこととし、商品・役務の出所の混同を生じさせるおそれのある商標の登録を予防している^(注2)。

もっとも、商標法4条1項11号該当性は、その判断時が基準となると解されている（商標法4条3項^(注3)）。

したがって、他人の先願に係る登録商標と同一・類似の商標に関する出願がなされた場合でも、後願に係る商標出願に関する登録の可否を判断するときに、先願に係る商標権が、存続期間の満了（商標法19条1項）や登録を無効にすべき旨の審決の確定（商標法46条の2条）等を理由として消滅していたならば、後願に係る出願について商標法4条1項11号該当性は問題とされることはない^(注4)。

そのため、先願に係る商標権が消滅していなくとも、それが無効とされる蓋然性が高い場合には、そのことを理由として、商標法4条1項11号の適用を免れ得るのではないかとの考え方が生じてくる。とりわけ、商標法39条（特許法104条の3）が規定され、無効審判手続を経由して商標権の無効が確定していなくとも、商標権の無効を前提とした判断を裁判所が行えることとされたため、より一層こうした期待を生じさせることとなる。

本件は、原告出願に対する商標法4条1項11号の適

用の前提となった引用商標が、原告商標1ないし3との関係において、商標法4条1項11号に基づいて無効とされる（商標法46条1項1号）蓋然性が高いことから、原告がこれを根拠に、商標法4条1項11号に基づいて原告商標出願に関する拒絶査定を維持した審決の取り消しを求めた事案であり、本判決は、こうした原告の主張に対して判断を示したものである。

2. 審決取消訴訟と商標法39条(特許法104条の3)との関係について

原告は、引用商標の無効を前提とした判断を求める根拠の一つとして、商標法39条（特許法104条の3）を掲げている。これに対し本判決は、同規定の文言上、その適用は商標権または専用使用権の侵害に係る訴訟に限定されていることを指摘して、本件のような拒絶査定を維持する審決に対する取消訴訟に同規定の適用はないと述べ、原告の主張を排斥している（判旨3、参照）。

もっとも、商標法39条（特許法104条の3）は、平成16年特許法一部改正（平成16年法律120号）により新たに導入された規定であり、これに先立って示された最判（三小）平成12年4月11日民集54巻4号1368頁の趣旨を推し進め、無効事由を内包する特許権の行使を許容しない姿勢を明らかにするために設けられたとされている^(注5)。そして、最判（三小）平成12年4月11日は、無効事由を内包する特許権の行使を許容しない根拠として、権利者に不当な利益を与える一方、非権利者に不当な不利益を与えるという、衡平の理念に反する結果を予防すること、訴訟当事者の負担・訴訟経済を視野に入れ、紛争の短期的・一回的解決が望ましいこと、訴訟手続きの中止（商標法56条・特許法168条2項）は権利の無効が確実に予見される場合においてまで訴訟手続きを中止すべき旨を規定したものと解することはできないことを挙げている。

これらの点は産業財産権侵害訴訟のみを視野に入れて示されたものと解されるものの、そこに示された根拠事由は、審決取消訴訟においても基本的に当てはまるものであると思われる。そうすると、商標法39条（特許法104条の3）の趣旨に基づいて、原告主張のように、引用商標の無効を前提とする判断も許容されるとの考え方も成り立ち得るように見受けられなくもない。

しかし、産業財産権侵害訴訟では、判決の前提事実と

して無効と判断される権利の権利者は、通常、当事者として侵害訴訟の手続きに参加していることが予想されることから、当該権利が無効か否かに関する主張の機会が与えられており、権利が無効と判断されることに伴う不利益を甘受すべき立場にあると解され得る。これに対して、審決取消訴訟においては、権利者が当該手続きに参加していないであろうことが少なからず見込まれ^(注6)、権利者の手続保障が図られているとはいえない。それゆえに、手続保障の観点からみて、審決取消訴訟において権利の無効を前提とする判断を許容することには疑問を覚える。

したがって、商標法39条（特許法104条の3）の文言を厳格に解釈し、同規定の適用を否定した本判決は妥当と考える。

3. 当然無効の主張に対する判断について

原告は、商標法39条（特許法104条の3）を根拠とする主張とは別に、「引用商標は商標法4条1項11号の適用を誤った過誤により登録されたことが客観的に明白であり、かつその瑕疵は重大である」として、裁判所において当然無効と自判し、審決を取り消すべきである旨を主張している。

一般に、行政行為にはいわゆる「公定力」があるとされ、その効力を否定するためには、不服申立てや取消訴訟等の手続きを経てその効力の取り消しを求めることが必要とされる。しかし、判例上、「重大かつ明白な瑕疵」のあるものは、所定の手続きを経て取り消されていなくとも、いかなる法律効果も生じない「無効の行政行為」として取り扱うことができるとされている^(注7)。ここで、原告が、単に引用商標登録の無効を主張するのではなく、主張の根拠とする引用商標登録の瑕疵の明白性・重大性を強調していることがうかがえることに鑑みると、上記原告主張は、引用商標登録が「無効の行政行為」であることを前提とした判断を求めているものと解される。

ところで、「無効の行政行為」の確定基準となる、行政行為の瑕疵の「重大・明白性」の意味内容について、学説上、さまざまな議論が積み重ねられてきているところ、現在では、この問題に関する最高裁判例の分析等を通じて、行政行為の瑕疵の重大さや、瑕疵により当事者が被る損害の程度、行政の目的、第三者の信頼保護等を考慮し、個々の事案に応じて「重大・明白性」の意味内

容を柔軟に判断し、具体的妥当性ある結論を導こうとする方向性にあることがうかがえる^(注8)。

そこで、こうした視点から、本件において問題とされている引用商標の登録について見てみると、まず、原告が主張するように、引用商標は、原告商標1ないし3との関係において、商標法4条1項11号の適用を誤った過誤により登録されたものであり、無効審判を通じて無効とされる蓋然性が高いことがうかがわれる。実際に、本件訴訟係属中に原告が請求した引用商標に対する無効審判において、本判決後ではあるものの、引用商標の指定役務中、「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」(第42類)の部分についての登録を、原告商標1との関係において商標法4条1項11号に違反することを理由として、無効とする審決が示されている。そうすると、引用商標の登録を瑕疵ある行政行為と解することについては差し支えないといえる。

次に、この瑕疵が、本件訴訟において、引用商標の登録を「無効の行政行為」として取り扱うことができる程度に「重大かつ明白な瑕疵」といえるかにつき検討を進めると、引用商標の登録を「無効の行政行為」と解することにより、前述のような訴訟経済などの利益があることは否定できない。しかし、引用商標の商標権者に不利益が生じることが予想されるところであり、引用商標の商標権者が本件訴訟の当事者ではないことに鑑みると、手続保障等の観点からみて、本件訴訟において、引用商標の登録を「無効の行政行為」と評価することには躊躇を覚える。また、原告においては、原告商標1ないし3などの、本願商標と同一・類似性を有する役務に係る類似商標について商標権をすでに獲得しており、原告が本願商標について商標権を迅速に獲得する必要性が少ないことが見込まれる。

このように、引用商標登録を「無効の行政行為」と解する必要性は必ずしも高いとはいえず、かえって引用商標の商標権者に不利益を与えることを鑑みると、結論として、「引用商標の査定処分が明白かつ重大な瑕疵があったということとはできない」(判旨1. 参照)とした本判決は首肯できる。

原告は、引用商標の登録を「無効の行政行為」とする根拠として、引用商標の無効審判請求をしていることを

主張しているものの、本判決が述べるように、「本件訴訟において引用商標の無効を前提問題として判断することを相当とする事情は全く存しない」こと(判旨3. 参照)に照らすと、原告による引用商標の無効審判請求がなされていることが、引用商標の登録を「無効の行政行為」ではないとする判断に影響を及ぼすものとはなり得ないと考える^(注9)。

もっとも、その理由づけについてみると、本判決は、最判(三小)昭和43年2月27日民集22巻2号399頁を引用し、「手続上及び実体上の不確定要素がある以上、平成14年9月17日になされた引用商標の査定処分が明白かつ重大な瑕疵があったということとはできない」として、原告の主張を退けている。この趣旨は、引用商標の登録の際に、商標法4条1項11号をめぐる、いかなる判断がなされたのかが定かでないことから、原告商標1ないし3と引用商標との間に、観念、称呼、役務等が類似すると認められるとしても、取引の実情により、引用商標が有効に成立する余地が少なくないとの判断に基づくものと解される。

しかし、引用商標と本願商標とが同一・類似の役務に係る類似商標であるにもかかわらず、本願商標の登録の可否に関する判断に際して、登録審査、拒絶査定不服審判においても、また、本判決においても「取引の事情」が考慮されていない。そうすると、引用商標の登録についてのみ「取引の事情」を考慮する余地があるとする前提を採用することは、本願商標と引用商標との取り扱いに関して一貫性を欠くこととなる。

もとより、前述のように、「重大・明白性」の意味内容は個々の事案に応じて柔軟に判断されるべきとの理解が一般的であり、本判決の上記理由づけも、こうした姿勢に基づくものと解することはできなくはないものの、同一・類似の役務に関する商標である引用商標と本願商標について、一方で「取引の事情」を考慮し、他方でそれを考慮しないという異なる基準を、同一の裁判手続きにおいて用いることは、当該裁判の正当性を損なわせるものとして疑問を覚える。

本件においては商標法4条1項11号の該当性が問題とされていることに鑑みると、同規定に関する瑕疵については除斥期間が定められ(商標法47条)、商標登録の無効事由として主張することに時間的制限が設けられて

いることに着目し、これを理由として引用商標の登録に関する瑕疵は「重大かつ明白な瑕疵」でないとの結論を導くべきであったと考える。仮に、「取引の事情」を考慮する余地があるとする前提を採用するとしても、引用商標に関する登録の判断の時期と本件商標に関する登録の判断の時期との間に時間的ずれがあることに着目する等、引用商標と本件商標との違いを明らかにする配慮が求められるものと思われる。

4. 審決取消訴訟と商標法39条(特許法104条の3)との関係について

以上のように、引用商標の無効を前提とする判断を行うことは困難であることから、本件訴訟において、引用商標の登録は一応有効なものとして取り扱われることとなる。そのため、本判決が述べるように(判旨2. 参照)、引用商標が無効とされる蓋然性が高いとしても、商標法4条1項11号に基づき原告商標出願に関する拒絶査定を維持した審決を取り消すことは困難といえる。

もっとも本判決は、この判断に先立ち、「そもそも……」と述べ、このことが引用商標の無効を前提とする判断を行うことの根拠となり得るとの立場にあることをうかがわせる説示を行っている。

しかし、引用商標が無効となる蓋然性が高くても、商標法4条1項11号の適否を判断する根拠となり得るのは、本件訴訟において、引用商標の登録が一応有効なものとして取り扱われるからであり、仮に引用商標の無効を前提とする判断が許容されるのであれば、商標法4条1項11号の適否を判断するに際して、引用商標を根拠とすべきではないと考える。したがって、この点に関する本判決の理解には疑問を覚える。

5. 審決取消訴訟の審理範囲との関係について

最後に、原告は審判において、本願商標の指定役務と引用商標のそれとは非類似であると主張したのに対して、本件訴訟においては、引用商標の無効を主張しており、攻撃防御方法の変更がなされている。このことは従来から議論がなされてきている審決取消訴訟における審理範囲との関係で問題となることが予想される^(注10)。

本件においても特許庁は、原告が審査・審判の段階で引用商標登録の無効に関する主張を行っていないことを請求棄却の根拠として主張している。もっとも、本判決はこの問題についてなんら判断を示していないことから、ここでは問題の指摘にとどめることとする。

(こじま きいちろう)

(注1) 豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』12頁(有斐閣・昭和50年=初版・昭和35年)、小野昌延編『注解商標法〔新版〕上巻』69頁〔小野昌延〕(青林書院・平成17年=初版・平成6年)等。

(注2) 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第16版〕』1064頁(発明協会・平成13年=初版・昭和34年)参照。

(注3) 特許庁編・前掲(注2)1069頁は、商標法4条1項各号の要件の判断が査定時を基準としてなされることを原則とする旨を明らかにする。

(注4) 商標法4条1項11号の文言のみに着目すると、同号所定の「他人の登録商標」を、同号該当性の判断時に登録が継続されているものに限らず、過去に登録された商標すべてを包含すると解する余地がある。しかし商標法は、商標権が消滅した後に、同権利に係る商標を改めて登録することを許容しており(商標法4条1項13号等参照)、この点を考慮すると、上記のような理解は成り立ち得ないものと考えられる。

(注5) 近藤昌昭・齋藤友嘉「知的財産関係二法・労働審判法」59頁(商事法務・平成16年)。

(注6) いわゆる「当事者系」と呼ばれる審決取消訴訟においては、判決の前提事実として無効と判断される権利の権利者が当事者として参加している可能性があることは否定できないものの、少なくとも、本件のような、「査定系」の審決取消訴訟においては、当事者として参加しているとは考えにくい。

(注7) 最判(大)昭和31年7月18日民集10巻7号890頁参照。

(注8) 行政行為の瑕疵の「重大・明白性」の意味内容に関する議論の現状について解説したものとして、例えば、原田尚彦『行政法要論〔第六版〕』180頁(学陽書房・平成17年=初版・昭和51年)、藤田宙靖『行政法I(総論)〔第4版〕』47頁(青林書院・平成16年=初版・昭和55年)参照。

(注9) 不登録事由の一つである商標法4条1項13号について、同規定が該当することが明らかになった場合であっても、他の拒絶理由がないならば、拒絶理由を発することなく、同規定に基づく拒絶理由が消滅するまで一定期間手続きを止めるという柔軟な対応がなされていること(小野・前掲(注1)373頁〔工藤莞司=樋口豊治〕参照)に鑑みると、本件においても、引用商標に対する無効審判請求がされていることに着目し、同無効審判に対する審決がなされるまで、本件訴訟手続きを中止する(商標法56条・特許法168条2項)余地もあったのではないかと考える。

(注10) 審決取消訴訟における審理範囲に関する分析を行った代表的論稿のうち近年のものとして、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣・平成15年)がある。