

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士

剽窃的な出願に係る商標が、公序良俗違反(商標法4条1項7号)に該当するとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成24年8月27日判決 平成23年(行ケ)第10386号]

1. 事件の概要

本件は、登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟です。

原告は、平成22年3月2日、指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として、本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし、同年8月20日に設定登録を受けました(商標登録第5346443号)。

これに対し、特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下、申立人)は、平成22年11月12日、本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号)、本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し、商標を剽窃する目的でされたもので、公序良俗に反する(同項7号)として、登録異議の申立てをしました(異議2010-900367号)。

特許庁は、本件商標の登録は公序良俗に反するとして、これを取り消すと決定しました。

2. 争点

原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1項7号)。

3. 裁判所の判断

(1) 裁判所は、概略、次の事実を認定しました。

① 申立人は、青森県の金木町および周辺の住民に対し、地域伝統文化・芸術を活用した観光振興事業等の各種事業を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的として設立され、地域主体が自主的に地域の活性化に取り組み、国が経費を支出する事業である「地方の元気再生事業」の一環として、金木町内外のメンバーで構成する委員会を設置して検討を重ね、金木町が馬肉の産地であることから、平成22年2月ごろまでに馬肉を使用したカレーを開発したこと。

② 申立人は、金木町特産の馬肉を使用したカレーであることから、「激馬(げきうま)かなぎカレー」と名付けて同月17日に発表し、この発表に関する記事が翌18日の新聞「東奥日報」「陸奥日報」に掲載されたこと。

③ 原告は金木町内で飲食店「A」を経営しているが、同月25日、申立人が主宰する太宰にちなんだ活動「太宰ミュージアム」の参加申し込みをし、このころ上記商品のレシピを受け取り、説明を受けたこと。

④ 原告はその後、自身が営業する飲

食店で馬肉を使用したカレーの提供を始め、同年3月27日の新聞「東奥日報」「陸奥日報」の左記商品「激馬かなぎカレー」に関する記事には、これが申立人が開発した商品であり、その提供店の一つとして原告が営業する飲食店が挙げられていること。

⑤ 申立人の担当者が、平成22年3月2日および16日、国土交通省の担当官に対し、「激馬かなぎカレー」の商標登録出願の可否を確認したところ、本件事業が完了する前に出願することは差し控えられたい旨を告げられたので、申立人は「激馬かなぎカレー」の名称について商標登録出願をしなかったこと。

⑥ 原告は同月2日、申立人に連絡をすることなく本件商標の登録出願をし、同年7月14日に登録査定を受けたが、申立人の担当者は同月26日に至って初めて原告の上記出願の事実を知ったこと。

⑦ 申立人の担当者らは、同年9月ごろ、原告に対し、本件商標権の譲り受けを申し入れたが拒絶されたこと、その後、当初は申立人からも相談を受けていた本訴の原告訴訟代理人弁理士を通じ、有償で通常使用権を設定する用意があるとの連絡を原告から受けたこと(原告は自ら発言していないと主張

するかのであるが、少なくとも、訴訟代理人弁理士が申立人の担当者に対し、10年間で30万円を支払えば、原告が通常使用権を設定すると伝えた事実が認められる。

⑧ 申立人は、同年11月15日、特許庁に対して本件の異議申立てをするとともに、同年12月3日、簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、原告は、申立人への本件商標権の放棄ないし譲渡についても（申立人は商標登録の手続費用負担を提案している）、社団法人五所川原市観光協会等の第三者に対する譲渡についても拒否し、有償の通常使用権設定を主張したため、民事調停は不調に終わったこと。

⑨ 申立人は、平成23年10月26日および平成24年4月27日に、それぞれ図形入りの「激馬かなぎカレー」の商標の登録出願をしたこと。

(2) そして裁判所は、次のとおり、公序良俗違反に該当すると判断しました。

「これらの経緯からすれば、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」

4. 考察

(1) 本判決と同様に、剽窃的な出願に係る商標が公序良俗に反すると判示した判決としては、例えば、本件異議の決定においても引用された東京高裁平成14年7月16日判決があり、次のように判示されました。

「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、② 特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標、③ 特許法以外の法律によって、その使用等が禁止されている商標等が含まれる、と解すべきである(必ずしも、これらのものに限定するとの趣旨ではない)。そして、上という、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」

(2) しかしながら、商標登録を受けることができない要件が、商標法4条1項各号に個別的に定められているにもかかわらず、安易に商標法4条1項7号を適用することに対しては、これを批判する意見もあるようです。

例えば、知財高裁平成20年6月26日判決では、次のように判示されました(下線は引用者による)。

「商標法は、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』について商標登録を受けることができず、また、無効理由に該当する旨定めている(法4条1項7号、46条1項1号)。法4条1項7号は、本来、商標を構成する『文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合』(標章) それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に、そのような商標について、登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である(商標の構成に着目した公序良俗違反)。

ところで、法4条1項7号は、上記のような場合ばかりではなく、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、商標保護を目的とする商標法の精神にもとり、商品流通社会の秩序を害し、公の秩序又は善良

な風俗に反することになるから、そのような者から出願された商標について、登録による権利を付与しないことを目的として適用される例がなくはない(主体に着目した公序良俗違反)。(中略)

しかし、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。すなわち、商標法は、商標登録を受けることができない商標について、同項8号で『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(その他人の承諾を得ているものを除く。)』と規定し、同項10号で『他人の業務に係る商品若しくは役務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商標……』と規定し、同項15号で『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……』と規定し、同項19号で『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……』と規定している。商標法のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項(上記の法4条1項8号、10号、15号、19号)の該当性

の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。

また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、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』を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないといべきである。

そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者(中略)との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(例えば、外国法人が、あらかじめ日本のライセンシーとの契約において、ライセンシーが自ら商標登録出

願をしないことや、ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていたような場合)は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない]

(3) 本件では、申立人の事業が公益的であったことが公序良俗違反の結論に寄与したものとされます。もっとも、前記(2)で挙げた判決に鑑みると、本件は、① 申立人が「自らすみやかに出願することが可能であった」場合、および、② 原告が申立人の主宰する「太宰ミュージアム」に参加の申し込みをした際に、原告が商標出願しないことを約しておくなど、「契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができた」場合に当たり得ます。

実務上は、使用する意思のある商標については、なるべく早く自ら商標登録出願し、それ以前に商標を開示する必要がある場合には、契約上の手当てをしておくことが重要でしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了(物性物理学を専攻)。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。