

商標法の判例と実務上の要点等

—登録要件，不登録事由，侵害訴訟及び審判に係る判例について—

会員・元首都大学東京法科大学院教授 工藤 莞司

要 約

現行商標法上の判例を九つ取り上げ、その趣旨と実務上からの要点を紹介し、読み方や問題点等について言及した。「ワイキキ事件」判例については、独占適応性説の問題点、「冰山印事件」判例については、現行4条1項11号との整合性も検討し、商品・役務の類似判例も紹介し、また侵害の類似判例についても、言及した。「ルール・デュタン事件」判例では、判断要素の一つ「類似性の程度」の読み方を指摘し、「ポパイ事件」判例では、公正な競争秩序維持から繋がる4条1項7号の解釈、運用について知財高裁裁判例を引用した。侵害系統の「フレッドベリー事件」、「小僧寿し事件」及び「エマックス権利行使制限の抗弁事件」各判例等をも紹介した。

目次

はじめに

1. 「ワイキキ事件」最高裁昭和53年（行ツ）第129号 昭和54年4月10日
2. 「国際自由学園事件」最高裁平成16年（行ヒ）第343号 平成17年7月22日
3. 「冰山印事件」最高裁昭和39年（行ツ）第110号 昭和43年2月27日
4. 「ルール・デュタン事件」最高裁第平成10年（行ヒ）第85号 平成12年7月11日
5. 「ポパイ事件」最高裁昭和60年（オ）第1576号 平成2年7月20日
6. 「フレッドベリー事件」最高裁平成14年（受）第1100号 平成15年2月27日
7. 「小僧寿し事件」最高裁平成6年（オ）第1102号 平成9年3月11日
8. 「エマックス権利行使制限の抗弁事件」最高裁平成27年（受）第1876号 平成29年2月28日
9. 「シュトア事件」最高裁昭和63年（行ツ）第37号 平成3年4月23日

はじめに

現行商標法（昭和34年法律第127号）は施行以来半世紀を経過し、大小の改正を繰り返しながらも、現時点に至っている。商標法上の審査、審判又は裁判における実務は、法律下の基準や先例として審判決例が重要であることには変わりはない。その中には、判例と呼ばれる最高裁判決も少なくなく、特に最近では判決中に引用されて、実務上もしばしば登場する。これらを

紹介するが、その読み方や問題点を含めて、実務上の視点から再考したい。長い間実務に携わった者として、経験の上に感謝を込めて、私の最終章としたい。

1. 商標法3条1項3号の趣旨は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章については、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないとともに、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないからであると解すべきである（「ワイキキ事件」最高裁昭和53年（行ツ）第129号 昭和54年4月10日 裁判集民事126号507頁）。

本判例は、商標法3条1項3号（以下「商標法」は略）の趣旨について、『・・・商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。』と判示したものである。

登録要件の基本として、独占適応性なしであるとともに、識別力なしとした点が特徴だが、特許庁逐条解説（特許庁編「工業所有権法逐条解説20版」1400頁）と同旨である。旧商標法（大正10年法律第99号 以下「旧法」と略）時代の特別顕著性を継受、発展させた

のが識別性の筈だが、ここでは独占適応性なしの理論が登場し、しかも識別性より先に掲げられている。

識別性

識別性については、3条1項の総括規定の6号が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標」と規定し明らかである。したがって、例えば、3号の指定商品の産地については、現にある地名が当該指定商品について、産地表示として使用されていなくとも、商品野菜や果物について、農業地帯に係る地名であれば、産地表示として認識されるとの判断に至ることになる。需要者には、取引者も含まれるから、常に一般消費者のみの視点ではない。同様に、機械系の商品であれば、工業地帯に係る地名であれば、産地表示として認識されるとの判断に至ることになる。現に、生産されていなくとも、そのような需要者の認識を推測可能ならば、産地表示としての判断になる。実際の使用例の存在は必要ではなく、あれば認識への判断を加速するだけである。

その後出された「ジョージア事件」最高裁判決も、「当該商品が当該商標の表示する土地で現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。」（最高裁昭和60年（行ツ）第68号 昭和61年1月23日裁判集民事147号7頁）としている。

独占適応性

これに対し、査定や審決時点では、例えば、外国では知られているが、我が国では未知の原材料であるときや現に当該商品の原材料等表示として使用されていないときに、つまり、判断時点では識別性は否定できないが、将来使用されたときには原材料や品質表示等として認識されるに至る蓋然性が高いと判断されるときは、登録しても26条1項2、3号により商標権の効力が及ばないものであるなら、そのような商標は登録すべきでないとして、独占適応性説が採用されるようである（網野「商標」6版175頁）。

独占適応性説を採る本判例は、登録しない理由については公益性を挙げるが3条1各号は公益的登録要件ではない（47条）。そして、3条2項は使用による識別性の取得を定めている。3号の趣旨を専ら独占適応性と解したときは、3条2項適用の説明が困難となる。3条2項の適用において、「当該商品の取引界において

当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということが出来る」と、独占適応性の観点から肯定的解釈を示したものが出されている（「三浦葉山牛事件」知財高裁平成18年（行ケ）第10054号 平成18年6月12日）。全国で唯一使用等の認定が、職権主義下の審査や審判では困難で、可能とは思われない。

3条1項3号と26条

独占的適応説の影響だろうが、3条1項3号と26条とはリンクしていると読む説もあるようである。確かに、3号と26条1項2号の規定振りは共通しているが、その位置付けや性格は明らかに異なる。前者は登録要件で、出願商標の拒絶査定根拠であるが、後者は侵害訴訟に対する被告側の抗弁事由で、裁判で認められれば請求棄却となる。内容的にも、例えば指定商品の産地等については、前者は職権で需要者の認識で判断されるが、後者は被告側の立証に基づく事実による。一部実務者間で、識別性なしの拒絶査定を受ければ、26条との関係から自由使用の確保との如き商標管理があるようであるが、法律的にはそのようなリンクはない。

最新商標審査基準改訂案

現在、3条1項3号の「商標審査基準改訂案」が公表されている。

「商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。

一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。」

改訂案では、「取引者又は需要者が・・・一般に認識する場合」とし、しかも、「現実に用いられていることを要するものではない。」としている。

2. 商標法4条1項8号の趣旨は、人格的利益の保護にあると解され、「著名な略称」に該当するか否かの判断は、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されるべきである（「国際自由学園事件」最高裁平成16年（行ヒ）第343号 平成17年7月22日 裁判

集民事 217 号 595 頁)。

著名の必要性

本判例は、4 条 1 項 8 号の趣旨は人格的利益の保護にあるとし、「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。」とした。そして、著名な略称の著名性については、当該指定商品・役務の需要者の範囲に拘らず、一般的な受け入れを基準とすべきと判示したものである。

8 号においては、他人の略称等については著名性を要するとされている。氏名は戸籍簿、商号は法人登記簿等で確定できるが、略称については恣意的なものであるため、著名性を要するものとされている(特許庁編「工業所有権法逐条解説 20 版」1411 頁)。最近の裁判例も、同旨ものがある(「霊友会事件」知財高裁平成 20 年(行ケ)第 10143 号 平成 20 年 9 月 17 日)。

そして、『略称は、ある程度それが特定の者を指すものとして機能しているものでなければ、ここで保護する必要もなく、したがって、世人に認められているものでなければならぬ。その程度を 4 条 1 項 8 号では、「著名」の程度としたものであり、いわゆる恣意的なものを含まないとする趣旨』(石川義雄「商標法 4 条 1 項 8 号と株式会社の商号」判例特許訴訟法 659 頁)と解説したものがあ

著名の意義、程度

略称等の著名性には、どの程度の周知や認知度を言うのが問題である。この著名については、全国的な周知を要すると解した東京高裁の裁判例がありこれを最高裁も支持したため(「月の友事件」東京高裁昭和 53 年(行ケ)第 216 号 昭和 56 年 11 月 5 日 無体裁集 13 卷 2 号 793 頁)、これを 8 号の著名の基準とする見解がある。しかしながら、略称等に著名性を要としたのは、前述のように人格権保護の趣旨から恣意的な略称等の範囲を制限するためであり、これについて常に全国的な周知性を要すると解するのは疑問である(商標法 4 条 1 項 6 号も著名の用語を使用している)。

商標法は、周知・著名商標については、「需要者間に広く認識された・・・」と規定しており(4 条 1 項 10 号、64 条等)、この中で周知度が高い商標を、実務上著名商標(全国的周知を要するとする見解もある。)と呼ぶことが定着しているが、これと同じではない。

これに対して、本判例は、「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」とした。氏名や名称と同等のものとして世間一般に通用している略称と解され、人格権の保護規定としては、素直な解釈で、商標の周知・著名とは別次元のものであることは明らかである。しかしその認定基準が明らかではない。

「国際自由学園事件」差戻し判決では、『以上に認定したところによれば、原告は、大正 10 年の設立以来、原告略称を教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用し続け、本件出願時を経て本件審決時に至るまでの間、各種の書籍、新聞、雑誌、テレビ等で度々取り上げられてきており、これらにおいては、原告を示す名称として原告略称が用いられてきたのであるから、原告略称は原告を指し示すものとして一般に受け入れていたものと認めることができ、したがって、上記基準時(本件出願時及び登録査定時)において、原告略称は原告の名称の「著名な略称」であったと認めることができる。』(知財高裁平成 17 年(行ケ)第 10613 号 平成 17 年 12 月 27 日)とし今一つはっきりしないが、指定商品や役務とは関係なしに、著名性を認定することは明らかになった。そして、マスコミ関連資料で、ある程度知られていることを立証出来る範囲のものということであろう。本判例も、「上告人略称は、教育関係者を初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、上告人を指し示すものとして一般に受け入れられていたと解する余地もある」としている。著名を「一般社会において、氏名や名称と同様のものとして、特定できる程度の認知度」と解した場合は適用範囲が広すぎることにならうか。

3. 商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれ決すべきで、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、その商品の具体的な取引状況に基づいて判断する(「氷山印事件」最高裁昭和 39 年(行ツ)第 110 号 昭和 43 年 2 月 27 日 民事判例集 22 卷 2 号 399 頁)。

本判例は、①商標の類否は、同一又は類似の指定商品に使用された場合における、出所の混同の虞の有無で決すべき、②指定商品の具体的な取引の実情に基づく、この場合、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的な考察を要すると離隔観察を前提と

し、③外観、観念又は称呼の類似は出所の混同の虞を推測させる一応の基準で、未使用商標同士はこの③基準とされる。

旧法時代の「商標が与へる印象、記憶、聯想如何等を総合して當該商標を同一又は類似の商品に使用することを許すと一般需要者の間に誤認混同を惹起す虞ありや否やを全體的に考えることが最も大切」（末広巖太郎「工業所有権法」（新法学全集）昭和17年21頁）との学説がルーツの一つとされる。

考慮すべき取引の実情

②の出所の混同の虞については、「指定商品の具体的な取引の実情に基づく」としているが、直後に「氷山印事件」判例のいう取引の実情とは指定商品全般の一般的、恒常的なものと解した「保土ヶ谷化学社標事件最高裁判決がある。『商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特種、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例（引用者注「氷山印事件」）も、これを前提とするものと解される。』（最高裁昭和47年（行ツ）第33号 昭和49年4月25日 審決取消訴訟判決集昭和49年443頁）。

本判例は、「その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断する」とあるから本願、引用共に使用している商標を前提とした基準と読むべきである。しかし、東京高裁（知財高裁）の裁判例は、当事者一方提出の証拠から認定して、本願商標に係る個別具体的な取引の実情の下では混同の虞なしとして、商標非類似と判断して、審決を取り消す事案は少なくない。また「指定商品の具体的な商品の取引の実情」としているのに、出願商標自体の使用事実をも考慮する裁判例も多い（拙稿「商標類似に関する判例と最近の知財高裁裁判例」LES JAPAN NEWS Vol.53No.2, June, 2012P18 以下）。

そもそも審査、審判においては職権主義であり、法も商標の類似判断においては、使用証拠を求めるところではない。その前に、わが国商標法は、使用を前提としない登録主義である。この点、最近、特許庁は、商標審査基準において、「指定商品又は指定役務の一般的、恒常的な取引の実情」と明記した（4条1項11号1.(1)）。

現行4条1項11号との整合性

本判例は旧法下のもので、「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所の混同を生ずる虞があるか否か」としており、商標の類似判断基準というよりは、旧法2条1項9号の規定の趣旨を言っているのではないかと読める。すなわち、商標自体の類似ではなく、同一又は類似の商品への使用をも条件として、出所の混同の虞を判断するとし、そうとすれば、非類似商品間での商標の類似は考えられないことになってしまう。

しかし、現行法は、4条1項11号以外でも、例えば、同1号等でも、「国旗と同一又は類似の商標」と規定し、19号も商標自体の類似を規定している。少なくとも、現行法では、指定商品への使用を前提にしない商標自体の類似を規定しているとみられ、常に、「同一又は類似の商品に使用した場合」を条件とする本判例は、現行法4条1項11号とは整合していないとの疑問が生じる。

因みに、本判例は、今や殆ど例がなく商標の類似判断に先立ち引用される有名な判例だが、何時頃から判例として、高裁判決等に影響を与えるようになったのか調べると、LEXDBインターネット検索によれば、昭和年代では1件で、平成10年以降に頻繁に引用されるようになったことが判明した。このDB情報が正しいとすれば、判決が下された後数年は判例として扱われなかったのか又は適切な事案がなかったかいずれかであろう。因みに、網野著「商標（新版増補）」（平成元年発行）でも、称呼非類似の一事例として掲載されているだけである（同書402頁）。本件判例でいう取引の実情とは、指定商品・役務全般についての一般的、恒常的なものと解し、また、少なくとも現行法下では、商標自体での類似を考えるべきと思う。

最近の知財高裁裁判例

知財高裁第4部より出された「Coleman 事件」裁判例（知財高裁平成27年（行ケ）第10193号 平成28年3月16日）では、①商標の類否を判断する際に考慮すべき取引の実情は、當該指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実情であると解すべき、②（商標が類似すれば、）現実に出所混同が生じることは4条1項11号に該当する要件とされていないから、出所混同のおそれを否定することはできない。③商標法が先願主義をとる以上、先に出願・登録された引用商標と類似する本願商標は、4条1項11号に該当するものと

いわざるを得ない、とした。前述した要点に符合して、正当な解釈である。

商品の類似、役務の類似

商品の類似、役務の類似については、最高裁の「橋正宗事件」判例があり、『指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商品は商標法(大正10年法律99号)2条9号にいう類似の商品にあたるか解するのが相当である。』(「橋正宗事件」最高裁昭和33年(オ)第1104号 昭和36年6月27日 民事判例集15巻6号1731頁)としている。

商品の類似に関する考え方には、使用する商標との関係において、ある商標を比較する商品について使用したときに商品の出所の混同の虞があるか否かを基準とする考え方(相対説)と、商標とは無関係に、商品自体が抽象的・観念的に又は商品の材料の共通性や生産技術上の関連性、用途の同一性等から同一の営業主から出たとは思われるか否かを基準とする考え方(絶対説)がある。本判例は相対説の立場である。

特許庁も同じ考え方であり(特許庁編「商品区分に基づく類似商品審査基準」改訂6版5、6頁)、サービスマーク登録制度導入時(平成3年法律第65号)の役務の類似についても、同様である(特許庁「サービスマーク登録制度」有斐閣1992年36頁)。そして、実務においては、前掲「類似商品・役務審査基準」により、安定的に運用されて、単品同士などで争いがある場合には、基準を超えて争うことは可能であるが、その件数は少ない。

最近では、「医療用の体脂肪測定器、体組成計」と「家庭用の脂肪計付き体重計、体組成計付き体重計、体重計」について、基準上非類似の扱いを覆した裁判例(「デュアルスキャン事件」知財高裁平成27年(行ケ)第10134号 平成28年2月17日)がある。

商標権侵害の商標類似判断基準

商標権侵害の商標類似判断基準として、最高裁は、本判例「冰山印判例」を引用している(「大森林事件」最高裁平成3年(オ)第1805号 平成4年9月22日

裁判集民事165号407頁)。侵害事件でも、商標の類否は重要な要件ではある(37条1号)が、4条1項11号に係る商標の類似と侵害における商標の類似とは峻別されるべきである。審決取消訴訟事件とは明らかに異なり、事案も常に一方又は双方の使用に係るものである。

4条1項11号に係る商標の類否判断は、出願商標の登録の可否に係る類似判断であり、登録主義及び職権審査主義の中での行政処分としてのもので、将来の使用に備えた事前調整でもある。他方、37条1号の類似は、商標的使用の理論で明らかのように、実際の取引の中での登録商標に係る信用を害するか否かにある。侵害事件は、民事訴訟であり、当事者間の和解による解決も可能な私的紛争事件である。

本判例「冰山印判例」は、指定商品の具体的取引の実情を認定して行う取引上の混同の虞を基準として、むしろ侵害事案向きかもしれないが、旧法2条1項9号(現行法4条1項11号相当)に係る類似判断基準で、侵害事案での類似基準まで射程に入れたものとは思えない。旧法時代は、37条1号に相当する侵害規定はなく、なのに冰山印事件判例を引用するのは疑問がないではない。

4. 商標法4条1項15号の出所の混同の虞には広義の混同も含まれると解し、その判断基準を示した(「ルール・デュタン事件」最高裁第平成10年(行ヒ)第85号 平成12年7月11日 民事判例集54巻6号1848頁)。

本判例は、4条1項15号について、同号の出所の混同には、広義の混同も含まれること及び、混同の虞の判断基準を示したものである。本判例が出される前から商標審査基準や東京高裁裁判例では、広義の混同論は採用されていて、これを追認したものである。そして、「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」と組織関係グループを超えても混同の虞を認めている。フリーライド及びダイリューションの防止をも挙げるが、混同の虞とは直接的な関係にはない(不正競争防止法2条1項2号参照)。

その後知財高裁や審決においては、この判断基準に従って混同の虞が判断されて、予測可能性が高い運用となっている。

最近の審決取消し事案

最近の審決取消訴訟で、4条1項15号に係る無効審判事案で不成立とした審決の取り消しが相次いでいる。「鳥状図形ワンポイントマーク事件」(知財高裁平成28年(行ケ)第10262号 平成29年9月13日)、「豊岡柳事件」(知財高裁平成29年(行ケ)第10094号 平成29年10月24日)、「MEN'S CLUB 事件」(知財高裁平成29年(行ケ)第10109号 平成29年11月14日)、「レッド・ブル赤牛図形事件」(知財高裁平成29年(行ケ)第10080号 平成29年12月25日 下掲図参照)



本件商標



引用商標

審決取消しのポイントは、審決では本件商標と引用商標とは非類似として混同の虞なしと判断したが、知財高裁では、類似性を広めに認めて、混同の虞ありとしている点である。前掲「MEN'S CLUB 事件」は広義の混同論採否の問題である。

本判例が示した基準では、「混同を生ずるおそれの有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需用者の共通性その他取引の実情などに照らし、右指定商品等の取引者及び需用者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。」としている。

引用商標との類似の問題

15号の規定では、両商標の類似性は求めてはなくその必要はないが、本判例では、混同を生ずるおそれの判断基準の一つの要素として、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」としたものである。特許庁の商標審査基準も、同旨である(4条1項15号1.(2)①)。この点、前掲各審決では、11号と同じ判断をしているように見えるが、「類似性の程度」であり、11号とは同じではなく幅があって良い。しかも、混同の虞の判断要素の一つで、類似が必須ではない。引用商標との「印象、記憶、連想等」が問題とされ、離隔観察が前提の判断である。そして、類似性が高ければ混同の虞が増し、他方、類似性が低ければ混同の虞が低いということで、この場合でも、本判例が示す、他の判

断要素如何では、混同の虞の判断は可能である。

私見では、当該商標と他人の表示との類似性の程度とは、近似性として捉えられ、類似範囲の外ではあるが、相当程度似ていることである。用語例は、前掲水山印判例でも、『…両者の称呼がよし比較的近似するものであるとしても、その外観および観念の差異を考慮すべく、…。そして、原判決は、両商標の称呼は近似するとはいえ、なお称呼上の差異は容易に認識しえられる…。』と、ある裁判例も、『本件商標と引用商標7は、観念を同一にしており、称呼においても「ユーエス」「ベアー」の音を共通にしているものであって、両商標は、称呼及び観念においても相当程度似ているといえることができる。以上の両商標における外観、称呼、観念を総合勘案すれば、本件商標は、引用商標7と相紛れる程度に近似している…。』(「USBeAR(甲)事件」知財高裁平成17年(行ケ)第10829号 平成18年4月24日)としている(「商標審査基準」3条2項1.(1)②の「近似」とは異なる)。高部真規子著「実務解説商標関係訴訟」でも、「混同を生ずるおそれを肯定するには、商標の類似や商品の類似が必要なわけではない。…4条1項11号の意味での商標が非類似であったとしても、引用商標が著名である等のため、広義の混同を生ずるおそれがある場合に同項15号に該当することがある。」(同書252頁)としている。

前述のように、15号は、他人の商標等が周知・著名である場合に適用される。それは前述した出所の混同の意義や、既に10号や11号等において、取引上商標を介して生ずる典型的な出所の混同の虞のある商標の出願を拒絶することにしてしているからでもある。15号は、引用商標が登録商標である場合は、周知・著名登録商標の保護の一翼を担うもので、商標法上重要な規定である。

5. 本件商標は「ポパイ」漫画の人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならず、公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的に照らすと、被上告人・商標権者が、「ポパイ」漫画の著作権者の許諾を得て「ポパイ」標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用というほかない(「ポパイ事件」最高裁昭和60年(オ)第1576号 平成2年7月20日 民事判例集44巻5号876頁)。

本判例は、周知・著名なキャラクターを無断登録した者の、当該作者の許諾を得て使用している者に対する権利行使は、公正な競争秩序を乱すとして権利濫用とした最高裁の判決である。その後下級審でも引き継がれて、判決の中で当該商標権者の登録商標の4条1項7号該当性を明示した「アダムスゴルフクラブ事件」控訴審裁判例がある。『我が国において、外国における他人の氏名、名称又はこれらの略称からなる商標の使用を知らず、それと無関係の者が、当該他人の許諾を得ることなく、当該商標又はこれに類似する商標の設定登録を受けることは、・・・その目的が、我が国で登録されていないことを幸い、当該他人の氏名、名称又はこれらの略称に便乗して不正な利益を得るなどの不正な意図をもって使用することにあるものと認められる限り、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがある商標というべきであるから、同項7号によって商標登録を受けることができないと解される。』とした裁判例がある（東京高裁平成14年(ネ)第1555号 平成15年7月16日）。

不登録事由への影響

本判例後に出された権利濫用を認めた事案で、前掲「アダムスゴルフクラブ事件」裁判例は、本件商標は4条1項7号にいう公序良俗を害するおそれがある商標に該当するとして、直接的に権利濫用との関係を示した。

また、本判例は、4条1項7号の解釈、運用にも影響を及ぼしていると思われる。東京高裁も、次のように一般的に判示し、本判例を意識したとも受け取れる。「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。」（「ユベントス事件」東京高裁平成10年(行ケ)第11/12号 平成11年3月24日）。

剽窃の出願への4条1項7号の適用

審査実務では、他人の商標等の無断出願（剽窃の出願）の扱いに苦慮している。出所の混同の虞があれば4条1項15号適用で、その虞がなくとも周知であれ

ば、平成8年新設（法律68号）の19号を適用できる。しかし、19号が周知性を要件としているため、周知・著名でない商標の剽窃の出願商標については、7号で処理されることが多い。

他人の商標を剽窃して出願した商標が常に公序良俗を害する虞があるかとは、必ずしも言えない。出願や登録取得が信義則等に反する場合でも、少なくとも文理上は困難である。

それでも、剽窃的な出願や登録取得行為に着目した7号の解釈、運用が、裁判所でも支持された。国際的な取引に係る事案において、『本件商標「ドゥーセラム・DUCERAM」につき、被請求人（原告）は、請求人（被告）の「DUCERAM」商標の存在を知らず、原告に無断で登録を受けたものであり、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し、公の秩序を害するものといわなければならない・・・』（「ドゥーセラム事件」東京高裁平成10年(行ケ)第185号 平成11年12月22日）とした。また、国内に係る剽窃的な出願について、『・・・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らず、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わがざるを得ず、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。』（「母衣旗事件」東京高裁平成10年(行ケ)第18号 平成11年11月29日）として7号を適用した。

4条1項7号適用の限界

一時期、審査実務では、7号は多用されて、周知でない他人の商標の剽窃の出願に対しても適用される傾向にあった。これに対して、知財高裁は、無断出願等、私人間の紛争に対しては、7号適用を明確に否定するに至った。

「ハレックス事件」裁判例は、『商標法4条1項7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ていることの対比からすると、商標自体に公序良俗違反のない商標登録出願において同号に該当するのは、出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあるときに限られると

いべきである。』(東京高裁平成14年(行ケ)第403号 平成15年3月20日)とし、これに引き続いた「ハイパーホテル事件」裁判例でも、『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べきである。』(東京高裁平成14年(行ケ)第616号 平成15年5月8日)と制限的な適用と解している。

更にその後の「コンマー(甲)事件」裁判例は、その理由を、『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。・・・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。』(知財高裁平成19年(行ケ)第103391号 平成20年6月26日)とした。

最近の4条1項7号適用の裁判例

前掲「ハレックス事件」裁判例において示された同号の趣旨や文理的な解釈上の問題に加えて、7号違反商標登録については、除斥期間がないため法的安定性や権利行使の制限の抗弁事由(39条・特104条の3)の存在をも考慮したものと思われる。本来的な本号の適用範囲に戻したものである。

しかし、その後も剽窃の出願はあり、事案に応じて、7号は適用されている。『原告による本件商標「COMEX」の登録出願は、被告ロレックス社の「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ていた原告が、我が国において・・・商標登録がされていなかったことを奇貨として、被告ロレックス社に無断で先取的に出願したものといわざるを得ない。・・・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。』(「COMEX事件」東京高裁平成16年(行ケ)第219号 平成17年1月31日)。その後

も、「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、・・・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」に該当するといべきである」(「Asrock事件」知財高裁平成21年(行ケ)第10297号 平成22年8月19日)。

4条1項7号適用の留意点

特許庁としては、剽窃の出願のみならず、登録後の権利行使が濫用になると想定されるような商標は、なるべく登録すべきでないとの立場であろう。現在は、悪意の出願に対しても、7号の拡大適用が検討されているようであるが、裁判所の支持が重要で慎重に検討されるべきである。7号については、無効審判請求の除斥期間がないことに加えて、後発的無効理由であり(46条1項6号)、最初の裁判例「日本漢字能力検定協会事件」(知財高裁平成24年(行ケ)第10064号 平成24年11月15日)では、後発的無効理由に該当しているとされた事案があり、これらにも留意すべきである。

6. 真正品の並行輸入については、①当該商標が適法に付されたものであること、②外国における商標権者と我が国商標権者とが同一人又は同一視できる関係にあって、両商標が同一の出所を表示するものであること、及び③両商標に係る商品の品質について実質的に差異がないことと評価される場合には、商標権侵害としての実質的違法性を欠く(「フレッドベリー事件」最高裁平成14年(受)第1100号 平成15年2月27日民事判例集57巻2号125頁)。

商標の機能論採用

本判例は、真正品の並行輸入については、商標の機能論を採用して、商標権の侵害を構成しないと判示したものである。真正品の並行輸入は、商標権の侵害を否定する法理として国際的に発展して来た。商標権は国毎にそれぞれ別個独立に成立する(パリ条約6条(3))ところ、商標権者がある国で商品に商標を付して商品を市場に置いた場合(拡布)、これを当該商標権者が同じく商標権(我が国では専用使用権を含む。)を有する他国において、総代理店等以外の第三者が輸入し

たとき（真正品の並行輸入）、その他国の商標権を侵害するか否かについては、わが国では、「PARKER 事件」裁判例（大江判決、大阪地裁昭和 43 年（ワ）第 7003 号 昭和 45 年 2 月 27 日 無体裁集 2 卷 1 号 71 頁）以来、商標権の国際的消尽論ではなく、機能論を採用し実質的違法性はないとして、商標権の侵害を否定して来た。これを平成 15 年に至って、最高裁が追認したものである。

これら要件の中①②は出所表示機能、③は品質保証機能に係わる要件とされて、いずれも内国たるわが国商標権のそれらが害されないことを要件としている。

その後は、これらの要件を満たす場合は 安定的場合に適用されている（「NEONERO 侵害事件（控訴審）」知財高裁平成 28 年（ネ）第 10104 号 平成 30 年 2 月 7 日、「乳児用首浮き輪並行輸入事件」東京地裁平成 27 年（ワ）第 32055 号 平成 29 年 9 月 27 日）。

品質保証機能の問題

時に③の商品の品質について裁判上問題となり、商品の品質については実質的に差異がないことに加えて、その管理をも要件とするとされる。「並行輸入の違法性が阻却されるための品質に関する要件とは、客観的にいかなる品質であるかという問題ではなく、我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行うことによって、当該商標の保証する品質に差異がないことをいうのであるから、原告が直接的にも間接的にも品質管理を行うことのできない被告製品については、上記要件を充足する余地はない」（「ダンロップ侵害事件」大阪地裁平成 15 年（ワ）第 11200 号 平成 16 年 11 月 30 日）として、否定した裁判例がある。

許諾契約制限条項違反の商品

許諾契約制限条項違反については、本判例事案では、「本件商品は、・・・商標権者の同意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものであり、本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付されたものであって、商標の出所表示機能を害するものである。また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限・・・に違反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人 B1 が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機

能が害されるおそれがある。」として、出所表示機能を害し、品質保証機能が害される虞があるとして、並行輸入を否定した。

許諾条項の製造地制限に反した商品の場合は、本判例が示した各要件を満たさないとされる。最高数量制限条項違反の場合は、並行輸入と認めるか否か説が分かれているようである。この点は使用権限の問題で、並行輸入以外でも、商標法上一般的に、商標権者製造商品（真正品）でも、それに対する許諾のない者の当該登録商標の使用が侵害となるのと同じことだろう。前掲①の「適法」については、渋谷教授は、「商標権者の意思に基づいて」と言い換えるべきと指摘されている（渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ」第 2 版 497 頁）。

7. 商標法 38 条 2 項（引用者注 現 3 項）は、商標権者は損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる（「小僧寿し事件」最高裁平成 6 年（オ）第 1102 号 平成 9 年 3 月 11 日 民事判例集 51 卷 3 号 1055 頁）。

使用料相当額に係る損害と判例

本判例は、38 条 3 項の使用料相当額の相当額については、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての使用料相当額の損害も生じていないというべきである。」と判示した。38 条 3 項では、「通常受けるべき」は削除されている（平成 10 年法律第 51 号）。

従来、商標法 38 条 2 項（引用者注 現 3 項）の適用においては、不使用登録商標であっても、侵害の対象となった登録商標に対する使用料、すなわちロイヤリティ相当額を商標権者の損害額として認めていた。多分に特許法 102 条 3 項とのバランスで、無断使用に対する最低保障と考えられていた。特許法では、「損害の発生について擬制を行ったものである。すなわち特許権の侵害があれば常に最低限実施料相当額の損害の発生はあるものとみなすもの」（織田季明「新特許法詳解」日本発明新聞社、昭和 36 年 370 頁）との解説もあった。

本判例はその点、「特許権や実用新案権が創作的な

発明や考案に係るものでそれ自体財産的価値を有するのに対して、商標権は、文字や図形を組み合わせた商標そのものに財産的価値があるのではなく、業務上の信用が付着することによって初めて財産的価値を取得するものである。」ことを前提とし、登録商標に顧客吸引力がなく、売上げに寄与していないことが明らかなきときは、商標権者に損害は発生していないとして、使用料相当額の賠償も否定したものである。

この場合、損害の不発生については、被告・侵害者側は、登録商標が不使用で何ら信用が化体していないことを主張、立証しなければならないとされる。本件判例事案では、原告登録商標が被告店舗のある地で不使用であり、しかも登録商標も識別力が強いものではなく、損害の不発生が認められた。不使用でも、一般的に識別力が強い商標や本来的に顧客吸引力を伴うキャラクターマークなどは別と思われる。

本判例は、商標権侵害という不法行為に対する逸失利益の有無を前提としているが、侵害者の不当利得であるとの見解がある（渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ」第2版474頁）。従来への運用に符合すると思われる。

本判例に従った最近の裁判例として、『「皇朝」が「我が国の朝廷」との意味を有する普通名詞であることからすると、これを商品名である「小籠包」に付したとしても、もとよりその「皇朝」の部分の自他識別力は極めて弱いものというべきである。・・・被告店舗において用いられた「皇朝小籠包」とのメニュー表示のうち、「皇朝」の部分そのものには顧客吸引力が認められず、「皇朝小籠包」との記載が被告店舗内で使用されている限り、当該標章の使用が被告店舗における売上げに全く寄与していないことは明らかであり、その使用によって原告に損害が発生しているものとは認められない。そうすると、原告は、被告に対し、法38条3項に基づく実施料相当額の損害を請求することができないというべきである。』（「皇朝事件」東京地裁平成26年（ワ）第11616号 平成28年2月26日）がある。

8. 権利行使制限の抗弁は、無効理由商標法4条1項10号については、除斥期間経過後は原則として出来ない（「エマックス権利行使制限の抗弁事件」最高裁平成27年（受）第1876号 平成29年2月28日 民事判例集71巻2号221頁）。

原則除斥期間を適用 本判例は、39条で準用する特許法104条の3による商標法4条1項10号違反を無効

理由とする権利行使制限の抗弁は、除斥期間経過後は原則としてできないと判示したものである。

本判例は、平成16年の改正（法律第120号）で新設された権利行使制限規定の適用において、商標法特有の無効審判請求に係る除斥期間（47条）を経過した商標権については、前述のように同期間経過後は、抗弁は出来ないとする一方、同期間経過後でも、相手方被告自らが使用する周知商標を引用する場合には、原告の権利行使に対しては、権利濫用の抗弁として許されるとしたものである。

平成12年の最高裁の判例変更（「キルビー特許事件」最高裁平成10年（オ）第364号 平成12年4月11日 民事判例集54巻4号1368頁）により、侵害訴訟において、無効理由の存在を理由とする権利濫用の抗弁を可能とした。従来は特許や商標登録の無効の判断は特許庁の無効審判においてのみ可能であったとした大審院の判例を変更し、侵害訴訟においても、特許等の無効の判断を可能として、審理の結果無効理由の存在が明らかであるときは、そのような特許等による権利行使は権利濫用として、特許権者等の請求を棄却する途を開いたものである。

そして、これを受けた形で、平成16年特許法の改正で権利行使の制限規定が新設されて、侵害に対する抗弁事由として法定化された（39条・特許法104条の3）。

本判例は、除斥期間の経過後は（不正競争の目的で登録を受けた場合は、除斥期間の適用はない。47条1項）、原則と不可としながらも、例外として、引用周知商標の使用者が自ら抗弁するときは、除斥期間の経過後は39条で準用する特許法104条の3に係る抗弁ではなくて、周知商標の使用者への権利行使については、権利濫用（民法1条）の抗弁として許容されるとしたものである。特許法104条の3改正の契機となった前掲「キルビー特許事件」判例が示す衡平の理念を重視したものだらう。

除斥期間に係る従前の扱い

商標法特有の無効審判請求に係る除斥期間を経過した商標権については、同期間経過後は抗弁出来ないとした裁判例（「モズライトギター事件」東京地判平成10年（ワ）第11740号 平成13年9月28日 厳密に言えば「キルビー特許事件」判例下の事案）や除斥期間を積極的に適用し不可としたものもあった（「マッキントッシュ事件」東京地判平成19年（ワ）第6214

号 平成 19 年 12 月 21 日)。

学説は二分していたとされる(宮脇正晴「商標法におけるキルビー抗弁・権利行使制限の抗弁(特 104 条の 3)に関する問題点」*パテント* 2010, 別冊 2 号 245 頁)。私見では, 特許法 104 条の 3 第 1 項の規定が無効理由の存在でなく, 「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とあることなどから, 除斥期間経過後は不可との立場であった(拙稿「事件に学ぶ商標管理の実際 25」*特許ニュース*平成 18 年 7 月 21 日号 8 頁)。

本判例の射程等

除斥期間のある無効理由は, 4 条 1 項 10 号以外にも多数あり(47 条), それらとの関係が気になる処であるが, 他の無効理由も, 同様と思われる(鈴木将文「商標権侵害訴訟における抗弁および権利濫用の抗弁等が問題となった事例」*L&T* 77 号 65 頁)。本判例の射程としては不明だが, 異なると解すべき理由はないだろう。

9. 商標登録の不使用取消審判に係る審決取消訴訟において, 使用事実の立証は事実審である知財高裁の口頭弁論終結時に至るまで許される(「シェトア事件」最高裁昭和 63 年(行ツ)第 37 号 平成 3 年 4 月 23 日民事判例集 45 卷 4 号 538 頁)。

本判例は, 不使用取消審判における登録商標の使用の立証は, 審決取消訴訟の段階でも可能で, しかも, 審判段階では何ら立証しなかった場合も, 可能としたものである。その理由は, 「商標法 50 条 2 項本文は, 登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし, その存否の判断資料の収集につ

き商標権者にも責任の一端を分担させ, もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり, 商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって, 右取消しを免れるための要件としたものではない。」とし, 民事訴訟法の原則に従うべきとしたものである。

「メリヤス編機事件」最高裁大法廷判例との関係

これに対して, 審決取消訴訟での審理範囲や新たな証拠提出を制限した最高裁大法廷判例(「メリヤス編機事件」最高裁昭和 42 年(行ツ)第 28 号 昭和 51 年 3 月 10 日 民事判例集 30 卷 2 号 79 頁)との関係等で疑問を呈する見解もある。その一つとして, 『50 条 2 項において, 「被請求人が立証しない限り・・・」とあることから, 商標権者側, すなわち, 被請求人が登録商標の使用を立証できる時期については, 審判段階に限られるとして意図されたもの(後藤晴男「特許法等の一部改正について 31」*特許ニュース*昭和 51 年 5 月 4 日 3 頁以下)とするが, 現在では少数意見である。そして, 前掲大法廷判例は, 不使用審判における使用の事実の立証については, 射程外とされる(高林 龍「標準特許法」第 5 版 260 頁外)。

その後高裁段階で初めて立証して審決が取り消された例が出て「ニコレット不使用取消事件」(東京高裁平成 12 年(行ケ)第 46 号 平成 12 年 9 月 25 日), 「LAB 事件」(知財高裁平成 18 年(行ケ)第 10225 号 平成 18 年 9 月 21 日)等はその例である。最近でも, 「猫めくり不使用取消事件」(知財高裁平成 28 年(行ケ)第 10014 号 平成 28 年 5 月 18 日)と続いて, 本判例に従い安定的に運用されている。

(原稿受領 2018. 12. 25)