

# 商標法 8 条 2 項及び 5 項違反を理由とする商標登録の無効審判請求についての一考察



会員・大阪経済大学教授 眞島 宏明

## 要 約

知財高判平 19・4・26 判タ 1238 号 282 頁〔ガンバレ! 受験生事件〕は、8 条 2 項・5 項に違反し商標登録が無効となる場合とは、先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定められたにも拘わらず定められた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定められた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解した。しかし、私見においては、8 条 2 項・5 項違反を理由として商標登録が無効となる場合には、協議・協議命令・くじの手続が執られず同日出願が商標登録されてしまった場合も含むと解し、その上で 46 条 1 項 1 号が掲げる無効事由のうち、8 条 2 項・5 項違反を理由とする無効審判の請求人適格は同日出願に係る当事者に限定されると解する。

## 目次

1. はじめに
2. 商標法における先願主義
3. 判例・先行研究
  - (1) 判例
  - (2) 先行研究
4. 考察
  - (1) 限定解釈の必要性
  - (2) 判決が示す限定解釈の適否
  - (3) 私見
5. おわりに

## 1. はじめに

商標法は、特許法・実用新案法・意匠法といった他の産業財産権法と同様、抵触する複数の出願が競合した場合、最先の出願人のみに権利を付与するという先願主義の原則を採用している（商標法 8 条、特許法 39 条、実用新案法 7 条、意匠法 9 条）。もっとも、この先願主義は、出願の先後について日を基準とし、同日に抵触する複数の出願が競合した場合については優劣を設けず、出願人の協議により定められた一の出願人のみに権利を与え、協議不成立等の場合はいずれの出願人も権利を取得することができないことを基本としている<sup>(1)</sup>。

そして、商標法では、この同日出願があった場合、特許庁審査官が同日出願に係る出願人に協議命令を発

し、協議不成立又は協議結果不届出のときは、くじにより定められた一の出願人のみが権利を得ることとしている（商標法 8 条 2 項・4 項・5 項）。同日出願につき、くじの手続を導入して権利を付与する点、他の産業財産権法が協議不成立又は協議不能のときはいずれの出願人も権利を取得できないことを基本としているのに比して特異である。

ところで、同日出願についての取り扱い・くじの手続を定めた 8 条 2 項・5 項は、商標登録の無効審判における無効事由の一つとして掲げられているが（46 条 1 項 1 号）、8 条 2 項・4 項・5 項に基づく協議・協議命令・くじの手続を特許庁が看過し、同日出願に係る出願を重複登録してしまったような場合、これを理由とする無効審判請求は認められると解すべきであろうか。特に、第三者が抵触する出願の後願者の地位を得て無効審判請求する場合、先願主義の趣旨を没却する事態を招きかねないことから問題となる。

もっとも、抵触する複数の商標登録出願が同日になされ、かつ 8 条 2 項・4 項・5 項に基づく協議・協議命令・くじの手続が看過されて重複登録に至るという事態は稀有であり、見当たる判例も一つで、この問題に関する研究はほとんど進んでいないのが実情である。

しかし、先願主義は産業財産権法制度の骨子の一つであるところ、商標法上、先願主義の趣旨を没却し兼ねない間隙が、制度の組み立ての中に存在している事

態はいうまでもなく放置することはできない。また、この問題は同日出願の取り扱いにつき、くじの導入している商標法特有の問題であり、商標保護のあり方の本質にも関わる重要な論点でもある。

そこで本稿では、8 条 2 項・5 項違反を理由として商標登録が無効審判により無効となるのはいかなる場合と解すべきかについて考察を加え、解釈の方向性の提案を試みる。

## 2. 商標法における先願主義

商標法 8 条 1 項は、商標法における先願主義を宣言した規定である。商標法上の先願主義は、先使用主義に対立する法制であり、また登録によって独占権たる商標権を付与するという登録主義と親和性がある<sup>(2)</sup>。

我が国の商標登録制度は、明治 17 年の商標条例（明治 17 年 6 月 7 日太政官布告第 19 号）以来、一貫して先願主義の立場を採っている。ただし、先願主義の例外と位置づけられる同日出願に関する取り扱いについては変遷がある。

まず、明治 17 年商標条例は、1 条で登録主義を規定するとともに、3 条 2 項で二人以上の者が抵触する商標の出願を行った場合、「其願書日附ノ後ナル者ヲ却下ス」と定めて先願主義の立場を明らかにした。そして、同日出願について同項が「其日附同シキ者ハ共ニ之ヲ却下ス可シ」と規定していたことから、いずれも登録を受けることができないとされていた。

このような先願主義の内容は、商標条例を全面改正した改正商標条例（明治 21 年 12 月 20 日勅令第 86 号）に引き継がれ、二人以上の者による出願が競合した場合「願書日附ノ先ナルモノヲ登録ス」とし、同日出願について「其日附同キモノハ共ニ之ヲ登録セサルモノトス」と規定された（8 条）。

また、明治 32 年法（明治 32 年 3 月 2 日法律 38 号）も基本的にはこれと同様であり、二人以上の者による出願が競合した場合「出願ノ先ナルモノヲ登録シ」と定めたが、同日出願ではなく「同時」という表現を採り「同時ニ出願シタルモノハ共ニ之ヲ登録セス」とした（8 条本文）。

そして、明治 42 年法（明治 42 年 4 月 5 日法律第 25 号）は、二人以上の者による出願が競合した場合の取扱いは「最先ニ出願ヲ為シタルモノニ限り登録ス」として従前と同様であるが、同日出願に関しては、「関係者ノ協議ニ依リ」と定め、初めて協議の仕

組みを取り入れた上、「協議調ハサルトキハ共ニ之ヲ登録セス」とした（3 条 1 項）。

同日出願について協議させるという仕組みは大正 10 年法（大正 10 年 4 月 30 日法律第 99 号）においても引き継がれ、抵触する商標につき格別の出願が競合した場合「最先ノ出願者ニ限り登録ス」と規定した上、同日出願については「出願者ノ協議ニ依リ登録シ協議調ハサルトキハ共ニ登録セス」と定められた（4 条 1 項）。

同日出願に関して、協議不成立又は協議結果不届出の場合につき、くじの手続を初めて取り入れたのは現行法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 127 号）である<sup>(3)</sup>（商標法 8 条 2 項・4 項・5 項）。これは、協議が成立しない場合に両方とも商標登録を受けられないものとする、その直後の当事者又は第三者による同様の出願を登録しなければならないという不合理が生じるからと説明されている<sup>(4)</sup>。

なお、現行法において、先願が登録された場合、後願は必ず 4 条 1 項 11 号に該当して拒絶されることになるため、8 条 1 項は拒絶事由には掲げられていないが（15 条）、誤って後願が先に登録された場合これを無効となし得るよう同項は登録無効事由の一つに掲げられている（46 条 1 項 1 号）。

これに対して、同日出願に関する 8 条 2 項・5 項は無効事由であるとともに拒絶事由でもある。したがって、同日出願があった場合は、本来、8 条 4 項の協議命令を発し、協議不成立又は協議結果不届出のときは、8 条 2 項・5 項に基づいていずれの出願も拒絶すべきことになる<sup>(5)</sup>。

## 3. 判例・先行研究

8 条 2 項・5 項違反を理由とする商標登録の無効審判請求を巡って争われた判例、及びその争点に関する先行研究を以下に掲げる。

### (1) 判例

8 条 2 項・5 項違反を理由として請求された無効審判に関する判例としては、知財高判平 19・4・26 判タ 1238 号 282 頁〔ガンバレ！受験生事件〕（平成 18 年（行ケ）第 10458 号・第 10506 号）がある。

#### (1-1) 事実の概要

Y1（被告）は、平成 12 年 1 月 24 日に商標「がんばれ！受験生」を指定商品第 30 類「コーヒー及びコ

コア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料（精油のものを除く。）、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、酒かす、ホイップクリーム用安定剤（Y1商標）として商標登録出願をした（商願2000-4110号）。

一方、Y2（被告）は、同じく平成12年1月24日に商標「ガンバレ！受験生」を指定商品第30類「調味料、香辛料、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと」（Y2商標）として商標登録出願をした（商願2000-12769号）。

Y1商標の出願と、Y2商標の出願とは、商標及び指定商品が類似して抵触する出願であり、かつ同日になされた商標登録出願であるため、本来であれば8条4項が定める協議命令が発せられ、協議不成立又は協議結果不届出の場合は同条5項が定めるくじの手続が行われなければならない。しかし、Y1商標・Y2商標につき、異なる特許庁審査官が実体審査を担当し、抵触する同日出願がなされていることが看過され、協議命令・くじの手続を経ることなく、Y1商標の出願及びY2商標の出願の双方にそれぞれ登録査定がなされ、Y1商標が平成12年12月22日に第4441897号として、Y2商標が平成13年2月16日に第4453796号として、重複して商標登録されるに至った。

これに対してX（原告）は、平成16年12月16日に商標「がんばれ受験生」を指定商品第30類「菓子及びパン、調味料、香辛料、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと」として商標登録出願したが（商願2004-114761号）、Y1商標及びY2商標を引用商標として4条1項11号の拒絶理由通知を受けた。

この拒絶理由通知によりXは、Y1商標及びY2商

標の商標登録に対する無効審判の請求の利益を得たとして、Y1商標及びY2商標のそれぞれについて8条2項・5項違反を理由とする無効審判請求を行ったところ（無効2005-89162、無効2005-89163）、特許庁は8条2項・5項の規定に違反したとしてその登録が無効とされるべきものとは、出願人の協議により定められたにも拘わらず定められた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定められた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいい、前記協議及びくじの実施がなされておらず、既にその機会のない本件のような場合には無効事由に該当しないとして、いずれの無効審判についてもそれぞれ平成18年10月4日、平成18年8月31日に審判請求不成立とする審決をした。これに対して、Xがその各審決の取り消しを求め、各々につき審決取消訴訟を提起した（平成18年（行ケ）第10458号・第10506号）。

#### (1-2) 判決要旨

裁判所は、Y1商標及びY2商標に関するそれぞれの審決取消訴訟につき、いずれも請求棄却の判決をなした。それぞれの審決取消訴訟についての判決の要旨はほぼ同内容であるので、以下、本稿においてY2商標に関する判決（平成18年（行ケ）第10458号）を取り上げる。判決は審決が示した理論をほぼ踏襲したものであり、その判決要旨は次の通りである。

判決はまず「法46条1項の無効審判事由該当性の有無の解釈に当たっては、違反した手続の公益性の強弱の程度、及び無効事由に該当すると解した場合の法制度全体への影響等を総合的に判断してこれを行うべきものである。」と述べ、無効審判事由該当性の有無の解釈の指針を明示した。

その上で、8条が定める先願主義・重複登録禁止の公益性の強弱の程度につき「法8条は、前記のように、商標法における先願主義の立場を明らかにし、先願と抵触する重複登録はこれを避けようとした規定であると解される。そして、法8条の定めるこの先願主義ないし重複登録禁止の立場は、商標が商品の出所の同一性を明らかにするという意味での公益性に寄与するためのものであることは明らかであるが、その公益性の程度は、法47条が商標権の設定登録の日から5年を経過したときは無効審判請求をすることができないことを定めていることからして、重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはできない（設定登録後5年を経



過すれば、重複登録は適法に並存できる)」とした。

また、無効事由に該当すると解した場合の法制度全体への影響につき「商標法は、類似の規定を持つ特許法(39条)及び意匠法(9条)においてはいわゆる後願排除効がある(同一内容の後願は、先願が拒絶されても、受理されることはないという効力。特許法29条の2、意匠法3条の2)のと異なり、後願排除効がない(法8条3項)から、仮に平成12年1月24日出願がなされた本件商標及びY1商標につき法8条2項若しくは5項違反により無効審判をすべきものと解することになると、それよりも後願の者(例えば原告)の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって、法8条1項の先願主義の立場に反する結果になる。」とした。

そして、「そうすると、法8条2項・5項に違反し商標登録が無効となる場合(法46条1項1号)とは、本件審決(8頁10行~14行)も述べるように、先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解するのが相当である。」と述べ、「したがって、これと同旨の審決が法8条2項、5項の解釈を誤ったということはできず、審決に違法はない。」と結論付けた。

## (2) 先行研究

8条2項・5項違反を理由とする商標登録の無効審判請求については、それほど多くないものの「ガンバレ!受験生事件」判決に対する検討を通じて主な研究が行われている。

まず、大野(2007年)は同判決を概ね支持し、①「違反した手続の公益性の強弱の程度」、②「無効事由に該当すると解した場合の法制度全体への影響等」を総合的に判断して請求棄却の結論を導いたのは極めて妥当な判断であるとして、その理由を①については、無効審判請求の除斥期間(47条)、商標権の分離又は分割譲渡、先願先登録商標権者に一旦、出願を譲渡して拒絶理由を解消し登録後に買い戻すいわゆるアサイン・バック等によって重複登録が有効に存在しうることから、商標法は類似範囲における重複登録を絶対に排除する法制を、少なくとも重複登録発生後は採って

いないことを挙げ、②については、判決が指摘する通り、Y1商標及びY2商標を無効にした場合、後願であるXの商標が登録され、先願主義に反する結果になることを挙げている<sup>(6)</sup>。また、②に関連するが大野(2007年)は、8条2項・5項が「協議・くじ主義」を採用したのは、法8条1項の「先願主義」に配慮した結果であるから、Y1商標及びY2商標が「協議・くじ主義」に反するとしても、「先願主義」に反する結論はとり得ないとしている<sup>(7)</sup>。

この他、先願主義の趣旨を没却しないよう、8条2項・5項違反を理由とする無効審判請求につき、限定的な解釈を行った判例の姿勢を支持する複数の見解がある<sup>(8)</sup>。

これに対して、東谷(2007年)は、同一商標の重複登録が認められれば、商標の本質的機能である出所表示機能を害することになるし、またたとえば当該商標を使用したいと考える第三者にとっては、双方の商標権者から使用許諾を得なければならないのかという問題も生じるのであるから、原告の主張に理があることはいまでもないとして判決に反対の立場を採った上、同判決が、過誤登録後5年経過すれば無効審判を請求することができないという除斥期間の規定(法47条)を根拠に、重複登録は法が絶対的に許容しないものではないと述べた点につき疑問を呈し、除斥期間の規定はあくまで過誤登録がなされても、何事もなく5年も経過すれば権利者に既得権を認めてもよいとする規定であり、本件のように登録後5年経過していないような場合の過誤登録を認める根拠にはなり得ないとしている<sup>(9)</sup>。

また、東谷は、過誤で重複登録がなされた場合、登録後の協議を強制する制度を構築すること等、法改正検討の余地もあるとしている<sup>(10)</sup>。

## 4. 考察

### (1) 限定解釈の必要性

46条1項1号が掲げる無効事由のうち、8条2項・5項違反を理由として商標登録が無効となる場合について、ガンバレ!受験生事件判決は、先願主義の趣旨を没却しないような場合に限定すべきという限定解釈を行った。この点については、妥当な判断であったと評価することができる。

また、この問題を異なる視点から捉えれば、かりに抵触する同日出願のすべての商標登録が無効となり、

いずれの商標権も遡及的に消滅するとした場合、特許法、実用新案法及び意匠法といった他の産業財産権法が採用している、抵触する複数の同日出願が協議不成立又は協議不能のときはいずれの出願人も権利を取得することができないという法制と同様の結果を招くことになる。そして、特許法、実用新案法及び意匠法においては、このような場合、拒絶が確定した当該同日出願に先願の地位を残存させる旨の規定が置かれているが（特許法39条5項但書、実用新案法7条5項但書、意匠法9条3項但書）、これは同日出願の拒絶が確定した後、かりに第三者による後願又は拒絶後の同一人による再出願につき権利が付与されると、先願主義・協議制度の趣旨が没却されることになるからである<sup>(11)</sup>。

したがって、商標法において8条2項・5項違反を理由として商標登録が無効となる場合につき、重複登録に係るいずれの商標権も遡及的に消滅し、結果的に先願主義の趣旨が没却される事態を避けるような解釈を行うことは、法の要請するところでもある。

## (2) 判決が示す限定解釈の適否

では、判決が示した、先願主義の趣旨を没却しないような場合とは、「出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合」をいい、協議・くじの手続を経ずに重複登録された場合は、8条2項・5項違反の無効理由に含まれないという限定解釈の内容は妥当であろうか。

この点、判例が示した限定解釈は支持し難いといわざるを得ず、事案が希有の状況であることもあってか、判決は法解釈的的確性よりも当該事案についての結果の妥当性を優先した感がある。

なぜならば、まず8条2項・5項違反を理由として商標登録が無効となる場合につき、協議・くじの手続を経ずに重複登録された場合を含まないという判例の限定解釈は、8条2項・5項、46条1項1号の文理からいって無理がある。

また、同日出願が看過され、協議やくじの実施がなのまま重複登録された場合は、そもそも無効事由に該当しないという解釈は、異日出願の先後願が重複登録された場合（8条1項）が無効事由であることとの間で明らかに均衡を失する。確かに同日出願の場合は出

願日に優劣がない点、異日出願とは事情が異なるのであるが、その一事をもって、協議やくじの実施がなのまま重複登録された同日出願に係る商標登録が無効事由から原始的に除外されていると解するのは合理性を欠く。

さらに、判決は同日出願が看過されてなされた重複登録を許容する根拠の一つとして、8条の定める先願主義ないし重複登録禁止の公益性の程度は、47条が商標権の設定登録の日から5年を経過したときは無効審判請求をすることができないと定めていることからして、重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはできない旨を述べ、設定登録後5年を経過すれば、重複登録は適法に並存できる点を掲げている。しかし、前述の東谷（2007）が指摘しているとおり、重複登録が適法に併存できるのは、設定登録後5年を経過した後であり、この5年の除斥期間の経過をもってはじめて先願主義違反ないし重複登録の瑕疵が治癒されたと考えるわけである。したがって、同日出願が看過され、協議やくじの実施がなのままなされた重複登録について、5年の経過を待たず、初めから無効事由に含まれないといった解釈には問題があろう。

また、前述のように、大野（2007年）はこの点に関連し、権利発生後に類似範囲内における重複登録が適法に許容される場合として、無効審判請求の除斥期間が経過した場合の他、商標権の分離又は分割譲渡、先願先登録商標権者に一旦、出願を譲渡して拒絶理由を解消し登録後に買い戻すいわゆるアサイン・バック等によって重複登録が有効に存在しうることを挙げている。しかし、商標権の分離又は分割譲渡の場合にしても、先願先登録商標権者に一旦、出願を譲渡して登録後に買い戻す場合にしても、商標権者が自らの意思で重複登録を生じさせているのであるから、本稿が問題としている同日出願が看過されて協議やくじの実施がなのままなされた重複登録とは事情が異なる<sup>(12)</sup>。

また、大野（2007年）は、判例が示した解釈の下でも「協議又はくじで定めた一の出願人以外の出願人が登録を得た場合、協議又はくじで定めた一の出願人の出願（本来登録されるべき出願）が審査に継続していれば良いが、既に誤って拒絶されていた場合、かかる出願はすでに先願の地位を失っているから（商標法8条3項）、協議又はくじで定めた一の出願人以外の出願人の登録を無効にすることを認めた場合は、結局



その後の第三者の出願の登録を認めざるを得ないことになって先願主義に反する結果を招来することになる。」と指摘している<sup>(13)</sup>。この指摘は的確であって、判例が示したような「出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合」においては、本来登録されるべきであった出願人に対してはすでに 8 条 2 項の拒絶理由通知が発せられ拒絶査定がなされているのであるから<sup>(14)</sup>、第三者が抵触する出願の後願者の地位を得て過誤登録商標に対して無効審判請求した場合、結局のところ当該第三者の出願が繰り上がって登録されることになり、先願主義の趣旨を没却する事態が引き起こされる。したがって、判例が示した解釈は、商標法上の先願主義の趣旨が没却されかねないという問題を本質的に解決するものではない。

### (3) 私見

それでは、先願主義の趣旨を没却しないような限定解釈とはいかなるものか。私見においては、前提として 8 条 2 項・5 項違反として商標登録が無効となるのは、出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合に限られるものではなく、協議・くじの手続を経ずに重複登録された場合をも含むと解するものであり、かかる解釈が 8 条 2 項・5 項、46 条 1 項 1 号の文理に沿う。

その上で、8 条 2 項・5 項違反を理由とする商標登録の無効審判に関しては、請求人適格を当該同日出願に係る当事者に限定<sup>(15)</sup>すべきと解する<sup>(16)</sup>。

もともと先願主義は、商標登録出願を通じていち早く権利確保の意思表示を行った者に、独占権の確保を認める法制である。そして、同日出願は、先後のない同一順位として独占権の帰属を巡る競争が当該同日出願に係る当事者に限定された場面であり、特許庁の過誤により 8 条 2 項・4 項・5 項に反して商標登録されたことを理由とする無効審判請求は、言わばその競争が行政手続上の瑕疵を介して無効審判に引き継がれた形と見ることができるのであるから、これを理由とする無効審判の請求人適格を当該同日出願に係る当事者に限定しても不合理ではないであろう。

法上の根拠としては 46 条 2 項がある。46 条 2 項は

「前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。」と定めており、ここにいる「利害関係人」とは、一般には、商標権などの存在によって、法律上の利益や、その権利に対する法的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいうと広く解釈されている<sup>(17)</sup>。しかし、8 条 2 項・5 項違反を理由とする無効審判請求については、同日出願がなされたことによって、当該同日出願に係る当事者が商標権を獲得することに対する法的地位を他者に優先して得たのであるから、かかる無効審判請求に関する「利害関係人」は同日出願に係る当事者のみを指すと解することができよう。8 条 2 項・5 項違反を理由とする商標登録の無効審判請求についての「利害関係人」をこのように解することによって、当該無効審判の請求人適格を、当該同日出願に係る当事者に限定することができ、第三者からの請求を封じることができる<sup>(18)</sup>。

なお、私見の下においても、8 条 2 項・5 項に違反し、出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合、不公正なくじが行われた場合等も勿論、無効事由に該当するが、かかる無効審判の請求人適格も同日出願に係る当事者に限定される<sup>(19)</sup>。

ところで、同日出願に係る商標が、8 条 2 項・5 項に違反して重複登録された場合、すべての商標権者が相前後して無効審判請求する事態も考えられるが、この場合は、もっとも先に請求された審判について、先に容認審決を行い他の商標登録を遡及的に消滅させる。これによって、後れて請求された無効審判は無効理由と請求人適格を同時に失い、審決をもって却下されることになろう。

かかる解釈の下では、いち早く無効審判を請求した側の権利者が商標権を確保することになり、特許庁における過誤の是正を当事者に負担させる結果となるが、そもそも無効審判制度自体が審査官の判断にも過誤があり得ることを趣旨の一つとしているのであるし<sup>(20)</sup>、同日出願に係る権利者にとってはこれも商標権の維持・管理の一つということになろう。

かりに、同日出願の重複登録に係るすべての商標権者による無効審判請求が同日に行われた場合は、8 条の趣旨を無効審判手続に援用して、審判手続の中で協議命令を発して協議させることができるのではないか<sup>(21)</sup>。すなわち、当事者間で協議がまとまれば他の

無効審判請求は取り下げられ、協議不調又は協議結果不届出の場合にはくじの手続を行い、くじに外れた権利者による無効審判請求は審決をもって却下することとする。

以上のように私見は、8条2項・5項違反を理由とする無効審判につき、審判手続の枠内で、改めて先願主義の考え方を適用し、商標権の帰属を決しようとするものである。

なお、同日出願の重複登録に係る商標権者からの無効審判請求によって無効審決がなされ、一つの商標登録のみが残った場合、当該一つの商標登録は、厳密には査定又は審決時において8条2項・5項違反で商標登録されたことに変わりはないが、無効審決が確定して他の商標権が遡及的に消滅したことによって、8条2項・5項違反の瑕疵は治癒されたものと解し、以後、当該一つの商標登録に対する無効審判請求は認められないと取り扱うことができよう。

ところで、無効審判制度は本来、権利行使を受けた被告の対抗手段として位置付けられているところ、8条2項・5項に違反して商標登録された商標権者から権利行使を受けた被告は、私見の下では請求人適格を有しないため無効審判を請求することができないことになる。しかし、当該商標権侵害訴訟においては、「商標登録の無効審判により無効にされるべきものと認められる」として、当該被告も無効の抗弁を提出することができるため（39条において準用する特許法104条の3第1項）、実際上、問題は生じないであろう<sup>(22)</sup>。

## 5. おわりに

以上述べたように私見においては、8条2項・5項違反を理由として商標登録が無効となる場合を、出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合や、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がされたような場合に限られるものではなく、8条2項・4項・5項に基づく協議・協議命令・くじの手続が執られずに同日出願が商標登録されてしまった場合も含むと解し、その上で46条1項1号が掲げる無効事由のうち、8条2項・5項違反を理由とする無効審判請求の利害関係人を同日出願に係る商標権者のみと解することによって、当該無効審判の請求人適格を同日出願に係る商標権者に限定する。この結果、第三者による無効審

判請求を封じることが可能になり、第三者がなした後願に「いわゆる漁夫の利」を与えて先願主義の趣旨が没却されるおそれはない。

なお、私見の下では登録異議申立についても申立人適格を同日出願に係る商標権者に限定して解する必要がある。8条2項・5項違反は無効事由であると同時に登録異議事由でもあり（43条の2第1号）、同日出願に係る商標登録に対して第三者が登録異議申立てを行ったとき、無効審判の場合と同様、この第三者がなした後願に「いわゆる漁夫の利」を与え先願主義の趣旨が没却される危険があるため、無効審判の場合と同様、このような第三者による異議申立てを封じなければならないからである。

もっとも、登録異議申立て制度には公衆審査の側面があり、「何人も」異議申し立てを行うことができると明記されている。このため、登録異議申立ての申立人適格を同日出願に係る商標権者に限定すると解するには、無効審判の場合に比べて解釈上の障壁が高いと言える。結局、登録申立て制度の公衆審査としての役割よりも、先願主義の趣旨の没却を回避する必要性を優先させることを根拠にすることになろうが、8条2項・5項違反を理由とする登録異議申立ての申立人適格の限定解釈についてはさらに緻密な理論構成を検討しなければならないであろう。この点は今後の課題としたい。

もちろん、無効審判の請求人適格及び登録異議申立ての申立人適格の限定を法文に明記するのが最も明確な解決策の一つと言えようが、現行法を前提とする限り、解釈上の努力は引き続き行われなければならない。いずれにしても、8条2項・5項違反を理由とする商標登録の無効審判請求については、先願主義の趣旨との関係で慎重な対応・運用が求められる。

（脱稿 2019年4月17日）

## （注）

(1) 実用新案法において同一の考案につき同日出願があった場合、平成5年改正法（平成5年法律第26号）以前は協議により定めた一の出願人のみに権利を与え、協議不成立又は協議不能の場合はいずれの出願人も権利を取得することができないとされていた。しかし、同改正法によって実体的要件についての審査を行わない無審査制が採用され、特許庁長官が協議命令を発することができなくなったことにより、いずれの出願も実用新案登録を受けることができないと改められた（実用新案法7条2項）。



- (2) もっとも、先願主義は必ずしも登録主義と結びつくものではない。この点に関連し、小野昌延ほか編『新・注解商標法』659 頁〔松尾和子〕(青林書院、2016 年)は、先願主義は使用主義とも結合し、複数の使用者につき使用の前後が不明な場合には最先出願者を商標権者とし、あるいは、この者に登録を付与する法制も可能であるとして、商標権の成立につき登録主義を基調とする我が国商標法の下では、先願主義を「最先出願者登録主義」とよぶのが適切であるとしている。
- (3) 三宅正雄『商標法雑感』185 頁(富山房、1973 年)は、商標法における同日出願の取り扱いにつき、くじの導入した現行法に疑問を呈し、先後願関係を見る期間を限定して、同日出願が協議不調のときは、いずれにも独占使用権を認めず共に登録しないとするのが合理的であるとし、拒絶査定確定後の後願を登録するのが不合理というのなら、この場合に限り先願の地位が残ることにすればよいと述べている。また、前掲注(2)小野ほか編 665 頁〔松尾〕(2016 年)は、商標法においては、使用により財産的価値が生じた商標を保護し、かつ出所混同防止を考慮する方向で考えるべきであるから、競合出願者間で協議できないときは、すでに商標を使用している出願人がいる場合はこれを優先し、同一条件のもとにある出願人についてのみ「共ニ登録セス」とするのが合理的であるとしている。
- (4) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第 20 版〕』1445 頁(発明推進協会、2017 年)。
- (5) 実務上の取り扱いとしては、同日出願があった場合、原則として 8 条 4 項の協議命令と、8 条 2 項及び 5 項の拒絶理由通知が同時に行われる(商標審査基準〈改訂第 14 版〉第 8 条、2)。
- (6) 大野義也「無効審判における商標法第 8 条 2 項及び 5 項の解釈—商標「がんばれ!受験生」事件—知財管理 Vol.57, No.11, 1801-1802 頁(2007 年)。
- (7) 前掲注(6)大野、1803 頁(2007 年)。
- (8) 小野昌延ほか『新・商標法概説(第 2 版)』448 頁(2009 年、青林書院)、金井重彦ほか編『商標法コンメンタル』724 頁〔真島宏明〕(2015 年)。
- (9) 東谷幸浩「同日付けで出願され、審査官の過誤によって重複登録された商標登録について、商標法 8 条 2 項及び同 5 項に違反するとの無効審判の請求が棄却された事例」Lexis 判例速報 No.20, 111 頁(2007 年)。
- (10) 前掲注(9)東谷、111 頁(2007 年)。
- (11) 前掲注(4)特許庁編、158 頁・890 頁(2017 年)。なお、商標法においてもくじの導入を導入することによって、同日出願の取り扱いを含む先願主義の規定の枠内では、後願が権利を取得しないよう手当がなされているといえる。
- (12) この点は、前掲注(6)大野、1805 頁(2007 年)も「分離・分割譲渡やアサインバックによる重複登録の存在は、商標権者自らの了解に基づくのであり、かかる権利の制約はやむをえないといえるが、本件のような審査の過誤に基づく場合は、いずれの商標権者の意思にも反する。」として事情が異なることに触れている。
- (13) 前掲注(6)大野、1803 頁(2007 年)。
- (14) 商標審査便覧(平成 31 年 4 月改訂版)44.01 [参考] (2)。
- (15) 無効審判の請求人適格を限定する法制は、創作保護法である特許法、実用新案法、意匠法における規定であるが、権利の帰属を理由とする無効審判の請求人適格について、それぞれ特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利を有する者に限定する例がある(特許法 123 条 2 項かつこ書、実用新案法 37 条 2 項かつこ書、意匠法 48 条 2 項かつこ書)。
- (16) 工藤莞司『商標法の解説と裁判例【改訂版】』337 頁(マスターリンク、2015 年)において、詳細は明らかではないが「8 条 5 項違反を理由とする無効審判については、籤をすべきであった当事者のみ請求可能」といった記述がある。
- (17) 審判便覧(第 17 版)31-01, 1。
- (18) 審判便覧は「利害関係を有すると認められない場合の取扱い」として、「審理の結果、審判請求が利害関係を有すると認められないときは、請求人適格を欠くから、当該審判請求は不適法であるとして、審決をもって無効審判請求を却下する(特§ 135, 商§ 56 ①, § 68 ④)」と定めている(審判便覧 31-01, 4)。
- (19) このような場合には重複登録は発生せず、本来、登録を受けるべきであったにもかかわらず拒絶された者が、同日出願に係る当事者として請求人適格を有し、再出願した上で、過誤登録に対し無効審判請求を行うことになろう。
- (20) 前掲注(4)特許庁編、1587 頁(2017 年)。
- (21) 抵触する複数の商標が同日に出願され、かつ特許庁審査官が 8 条 2 項・4 項・5 項に基づく協議・協議命令・くじの手続を看過して重複登録され、重複登録に係る権利者がさらに同日に無効審判を請求するといった事態は実際にはあまり考えにくい、あり得ない事態ではない。
- (22) なお、39 条は特許法 104 条の 3 第 3 項を準用していないが、無効の抗弁が権利行使を受けた被告の対抗手段と位置づけられる以上、無効審判の請求人適格を同日出願に係る当事者に限定したとしても、侵害訴訟において被告が当該無効の抗弁を行うことは、当然に許容されると考えられる。

(原稿受領 2019.4.25)