

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—

小川 宗一^(*)

日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力の枠組みである TM5 において、現在、「悪意の商標出願対策プロジェクト」が進められてきている。我が国では、商標法上「悪意の商標出願」（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、不正な目的で行われる商標出願）への対応については、主に 4 条 1 項 19 号及び 4 条 1 項 7 号が適用されているところ、これらは、条文上からだけでは、その射程が必ずしも明確ではなく、裁判例や学説上も種々の議論のある規定である。本稿は、我が国における「悪意の商標出願」に対する商標法 4 条 1 項 19 号及び 4 条 1 項 7 号の射程について考察を加えるものである。

目次

- I. はじめに
- II. 4 条 1 項 19 号の射程
 - 1. 4 条 1 項 19 号が設けられた経緯
 - (1) 工業所有権審議会商標問題検討小委員会報告書
 - (2) 工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」
 - (3) 審議会答申に基づく経済産業省案
 - (4) 内閣法制局における審査
 - 2. 4 条 1 項 19 号の適用の要件
 - 3. 考察
- III. 4 条 1 項 7 号の射程
 - 1. 公序良俗違反規定の歴史
 - 2. 4 条 1 項 7 号の解釈
 - 3. 悪意の出願に関する裁判例
 - (1) 4 条 1 項 7 号に該当するとした裁判例
 - (2) 4 条 1 項 7 号に該当しないとした裁判例
 - 4. 考察
- IV. おわりに

I. はじめに

日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力の枠組みである TM5 において、プロジェクト化しての取組みの一つとして、現在、「悪意の商標出願対策プロジェクト」（有名な地名やブランドなどの商標が海外にお

いて無関係な第三者により無断で出願・登録されるということで、世界的な問題となっているいわゆる悪意の商標出願について、TM5 各庁の制度・運用に関する情報交換と、ユーザーへの情報提供を目的とした日本国特許庁主導のプロジェクト）が進められてきている⁽¹⁾。このプロジェクトでは、これまでに、「悪意の商標出願セミナー」が計 3 回開催されるとともに、「悪意の商標出願に関する報告書」⁽²⁾が取り纏められ公表（2015 年 4 月）されている。

ここで、いわゆる「悪意の商標出願」に関する定義については、上記報告書中の「日本における悪意の商標出願への取組み」によれば、「一般的に、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、不正な目的で行われる商標出願」とされており、さらに、我が国では、商標法上に悪意の商標出願に対して適用できる関連条項は複数ある（3 条 1 項柱書、4 条 1 項 7 号・8 号・10 号・15 号・19 号、53 条の 2）とし、この中でも、主に 4 条 1 項 19 号及び 4 条 1 項 7 号が悪意の商標出願への対応に用いられているとされている⁽³⁾。

商標法 4 条 1 項 19 号及び 4 条 1 項 7 号は、条文上からだけでは、その射程が必ずしも明確ではなく、種々の議論のある規定である。全ての議論は、まずは各規定の現在の姿（立法者の意思、立法の経緯等も含めて）の正しい理解から始めなければならない。

本稿は、我が国における「悪意の商標出願」に対する商標法 4 条 1 項 19 号及び 4 条 1 項 7 号の射程につい

(*) 日本大学大学院知的財産研究科（専門職）教授

(1) 特許庁ウェブサイト「商標五庁会合(TM5)（日米欧中韓）」(<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/tmfive.htm>)

(2) 特許庁ウェブサイト「悪意の商標出願に関する報告書について」(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_report.htm)

(3) 前掲(注 2)報告書 第 1 章：各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要 P. 1

て考察を加えるものである。

Ⅱ. 4条1項19号の射程

4条1項19号は、平成8年の一部改正において設けられた不登録事由であるところ、この規定が現行の姿になるまでには、紆余曲折があった。先ずは、その経緯を辿ることとする。

1. 4条1項19号が設けられた経緯

(1) 工業所有権審議会商標問題検討小委員会報告書

工業所有権審議会商標問題検討小委員会は、その報告書(平成7年5月18日)において、著名商標等の保護の一環として、①外国著名商標の保護及び不正(競争)目的による出願の扱い、及び②著名商標と同一・類似のもの出願の扱いの二つについて、検討の結果、それぞれ次のような方向性を示した。

① 外国著名商標の保護及び不正(競争)目的による出願について

当時(平成7年)、外国で広く認識されている周知・著名商標が、我が国で他人によって外国商標権者に無断で出願・登録されたことを巡り、諸外国との間で国際摩擦に発展した事例が少なくなかったこと、また、外国周知・著名商標以外の国内商標(周知・著名商標であるかどうかは問わない)でも信義則に反するような出願の問題が指摘されてきている中で、外国商標を巡る剽窃の出願、競争者の排除を目的とするような出願等の出願行為自体に不当性を認め、そのような商標権に基づき権利行使することは権利濫用とする裁判例⁽⁴⁾や、国内商標についても商標権の取得段階で不正(競争)目的がある場合には、権利濫用として権利行使を認めないとする裁判例⁽⁵⁾の存在等を背景にして、このような商標出願については、これまでのように4条1項7号(公序良俗違反)に基づいて運用するよりも、不登録とすることを明文化した方が、趣旨が明確となり望ましいとして、次のような対応の方向性を示した。『(対応の方向性)

外国でのみ周知・著名な商標及び国内商標の無断・不正目的の出願を排除するため、第4条1項7号の中に(又は別途)、例えば「不正(競争)目的により出願さ

れた商標」を確認的に明記することが適当である。その場合、同規定に係る無効審判には除斥期間を設けない。』(同報告書94頁)

② 著名商標と同一・類似のもの出願について

不正競争防止法では、平成5年の改正で、著名商標(分野を問わず全国的に周知な商標)については、出所の混同のおそれの有無を問わずに保護されることが明文化された(2条1項2号:著名表示冒用行為)ことに平仄を合わせ、商標法においても著名商標と同一・類似のものを不登録事由にしておく必要がある等の理由により、次のような対応の方向性を示した。

『(対応の方向性)

(1) 第4条に、不登録事由として「著名商標と同一又は類似の商標」という趣旨の一号を設けることが適当である。

(2) その際、「著名性」については、不正競争防止法と同様、商品・役務の分野を問わず、全国的に知られているとの考え方で運用がなされることが適当である。』(同報告書90頁)

(2) 工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」

工業所有権審議会は、上記報告書に基づき、さらなる検討を加えた結果、次のような答申(平成7年12月13日)を出した。

①については、報告書どおりにすることで異論はなく、

『外国の周知・著名商標と同一・類似の商標及び国内商標についての不正目的の出願を排除するため、その旨の規定を整備する。』とした。(同答申26頁)

②については、著名商標と同一・類似の商標の登録を一律に排除することとすると、逆に一般の表示選択の自由を過度に制限することとなる懸念(例えば、新聞の「朝日」、ビールの「アサヒ」、銀行の「あさひ」は互いに使用不可となる解釈も生じうる)があること、及び不正競争防止法においても「著名性」の要件のみをもって不正競争行為に当たることとはしているものの、実際に差止請求や損害賠償請求が認められるためには、「営業上の利益を侵害されるおそれ」等があることが要

(4) 神戸地判昭和57・12・21無体財産権関係民事・行政裁判例集14巻3号813頁[ドロテ・ビス事件]、最判平成2・7・20最高裁判所民事判例集44巻5号876頁[ポバイ事件]、大阪地判平成5・2・25知的財産権関係民事・行政裁判例集25巻1号56頁[JIMMY'Z事件]

(5) 大阪地判昭和32・8・31下級裁判所民事裁判例集8巻8号1628頁[三国鉄工事件]、広島地福山支部昭和57・9・30判例タイムズ499号211頁[DCC事件]

件となっていること等に鑑みると、要は、著名商標の有する名声に不正にフリーライドしたり、その名声を害しあるいは希釈化しようといった「不正の目的に基づく出願」を排除することとすればいいのであるから、これを不登録事由としておけば、②についても対応可能(全国的に著名な他人の商標を使用するということは「不正の目的がある」と一応推認可能であり、この規定により不正競争防止法2条1項2号で規制しようとしている内容は、商標法上でも完全に対応する)という考え方に至り、

『全国的に著名な商標と同一・類似のものの出願については、出所の混同のおそれの有無にかかわらず、名声へのフリーライドや希釈化等の不正の目的によるものを排除することが適当であり、これについても不正目的の出願を排除する旨の規定を整備することにより対応する。』とした。(同答申28頁)

(3) 審議会答申に基づく経済産業省案

上記答申を受け、①及び②の両者に一括して対応する規定として、次のような案が経済産業省内で作成され、他省庁との法令協議等の諸手続を経て、内閣法制局の審査を受けることとなった。

『(4条1項19号)

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。)をもつて出願された商標(前各号に掲げるものを除く。)]

このような条文案になった経緯の概要は、次のとおりである。

まず、文言上「不正競争の目的」ではなく「不正の目的」としたのは、①との関係では、本号で拒絶しようとする商標は、不当な利益を得ようとする目的(不正競争の目的を含む)に止まらず、「営業上の競争関係にはないが他人に損害(財産上の損害、信用の失墜、その他の有形無形の損害)を加える目的」をも含めた「公正な取引秩序に違反し公序良俗や信義則に違反する目的」をもって出願された商標であるためであり、②との関係では、競争関係の有無を問わず、著名商標の希釈化の防止を図るためである。また、「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。)]」の書きぶりは、当時の不正競争防止法11条1項2号(現19条1項2号)に倣ったものである。

また、条文の位置も、4条1項各号は基本的に商標そのものに瑕疵があるものを排除する規定であるのに

対して、新設の条項は出願人の内心の意図を問題にするものであって捉える観点を異にするものであるから、15条の中で書くとする案や、4条の2項に置くとする案等も検討されたが、新設の条項により拒絶しようとしているもののうち、上記①に係る出願については、これまでも4条1項7号で拒絶をする運用をしてきているものであり、今般の改正は、これまでの運用を確認的に明記するものであるので、別の条に置くとする現行の運用が誤りであったかのような誤解を生ぜしめる懸念がある等の理由により、4条1項19号として規定することとなった。

さらに、「(前各号に掲げるものを除く。)]としたのは、4条1項1号～18号までの規定に該当するものは、これらの規定を適用することとし、重複適用を避ける趣旨である。例えば、我が国内の周知商標と同一・類似の商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用する商標については10号が適用され、我が国内で周知・著名な商標と同一・類似の商標であって、出所の混同を生ずるおそれがある商標については15号が適用され、本号は適用されないのである。

(4) 内閣法制局における審査

内閣法制局における審査も大詰めという段階で、「不正の目的をもつて出願された商標」だけでは具体的対象が不明確であると指摘されたことを受け、『他人の商標(その者によって日本国内又は外国において使用されているものに限る。)と同一又は類似の商標であって、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(前各号に掲げるものを除く。)]という修正案を提示したところ、この案については、「『他人の商標』とするだけでは、出願しようともせず、使用により周知にもしていないものを保護すべきこととなるが、これは適当ではない。」との再度の厳しく強い指摘を受けた。すなわち、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っ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いう趣旨である。立案しようとする法的規律は、成立して施行されれば既存の法律の中に溶け込むので、既存の商標法の法律体系(原理・原則)と

整合的であるべきは当然のことであり、立法内容の法的妥当性について内閣法制局が示した見識である。

そこで、特許庁としては、政策の変更を余儀なくされることとなった。審議会の答申とは異なることとなったが(このようなことは、極めて稀なことであろうし、私自身は、近年このような事案を寡聞にして知らない。)、平成8年の法改正においては、日本国内又は外国で周知(著名を含む)な商標が不正の目的で出願された場合にその出願を排除するための号を明文で規定することのみを行うこととしたのである。したがって、周知に至っていない信義則違反の商標については、平成8年法改正では対応しないこととし、これについては、従前どおり、4条1項7号で取り扱うこととしたのである⁽⁶⁾。

その後、国会に提出され、成立した規定が、次の現行の4条1項19号である。

『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(前各号に掲げるものを除く。)]

上記規定中の「他人の業務に係る商品又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」の文言は、4条1項10号のいわゆる「周知商標」に関する文言に倣った表現を用いることにより、「周知商標」(周知度の高い、いわゆる「著名商標」も含まれる)が保護対象であることの明確化を図ったものであり、各文言上の解釈も同規定と同様に解釈することとなる⁽⁷⁾。これにより、外国でのみ周知(著名)、又は日本国内で周知(著名)な商標が不正の目的をもって出願されたときは、指定商品・役務が非類似であり、出所の混同のおそれなくとも出願が排除されることとなったのである。

ちなみに、日本国内では周知ではなく外国でのみ周知な商標を保護することについては、「属地主義」(各

国の商標権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、商標権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという原則)や、我が国の「商標法の目的」(商標法は、商標の持つ出所表示機能を保護することにより、日本国内の市場における商品・役務の取引秩序を確立・維持しようとするもの)との関係では、やり過ぎではないかとの考え方もあり得ようが、この点については、内閣法制局からは特別の指摘はなく、特許庁の政策として認められたものである⁽⁸⁾。

2. 4条1項19号の適用の要件

4条1項19号の規定の適用には、次の三つの要件が必要である。(1)他人の商標(引用商標)が日本又は外国において周知のものであること、(2)出願商標と他人の周知商標(引用商標)が同一又は類似であること、(3)出願商標が不正の目的をもって使用されるものであること、である。

(1) 他人の商標(引用商標)が日本又は外国において周知のものであること

「需要者の間に広く認識されている商標」については、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含むものとされている⁽⁹⁾。商品の中には、例えば、原材料、半加工品、部品等のように、取引者間のみの取引に止まり、最終消費者が対象とならないものもあること等を考慮したものである。

本号の要件としての周知性は、本号の趣旨からも明らかのように、混同の要件ではなく、保護の水準と考えるべきものである。「誤認混同のおそれの防止を直接の目的とするものではなく、同号によって守られるに値する商標としての最低限の資格を設定するものにすぎない」とする裁判例⁽¹⁰⁾もある。

「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しない

(6) このような特許庁の取扱方針を支持するものとして、田村善之「商標法概説(2版)」78頁(弘文堂、2000年)、渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ(2版)」390頁(有斐閣、2008年)、小野昌延・三山俊司編「新・注解商標法(上巻)」549頁[竹内耕三](青林書院、2016年)等がある。

(7) 本号における周知の認識の程度については、「不正の目的」という要件が加えられているので出願人との関係で相対的に決められるべきであり、場合によっては、4条1項10号該当(隣接数県相当範囲の地域にわたる認識が必要(東高判昭58・6・16無体財産権関係民事・行政裁判例集15巻2号501頁[DCC事件])とされる)より低いものであっても足りると解すべきとするものもある。(前掲(6)田村「商標法概説(2版)」75～76頁)

(8) 悪意の商標出願と思われる事案が多い中国等に対して、適切な対応を求める中で、同様の規定の整備を勧めることも可能となる。なお、この後に、韓国は我が国に倣って、その商標法に同様の規定を置いている。(韓国商標法7条1項12号)

(9) 特許庁編「商標審査基準(12版)」96頁(発明推進協会、2016年)

(10) 東高判昭14・10・8裁判所ウェブサイト[ETNIES事件]

ものとされ、また、我が国における周知性も要しないものとされている⁽¹¹⁾。本号を設けた趣旨からも、当然の取扱いであり、我が国以外のある一の国で周知であれば足りるのである。また、当該国で周知か否かの判断・認定は、当該国によるのではなく、我が国(審査官等)が行う。

(2) 出願商標と他人の周知商標(引用商標)が同一又は類似であること

商標について、「同一」だけではなく「類似」まで含めているのは、周知商標の所有者の利益の十全な保護を図るためである。これについては、とりわけ外国の周知商標の場合は、外国の商標の保護にすぎることになって、国内企業の商標選択という営業活動を不当に制限することにならぬように、類似の範囲は狭く、同一に近いものに限定して運用すべきとする考え方も示されているが⁽¹²⁾、そのような運用を可能とする法上の根拠は存在しない。

なお、本号は、その適用の要件として求めているのは、商標の同一・類似性であり、商品(役務)の同一・類似性を含めて商品(役務)間の関係性は直接には問題とはならない。商品(役務)間の関係性については、他の要素(例えば、出願人の方に、周知商標の存否に関係なく、出願商標を指定商品(役務)に使用する意思や必要性があったか等)とも絡んで、「不正の目的」の有無を判断する際の一要素となるに止まる⁽¹³⁾。

(3) 出願商標が不正の目的をもって使用されるものであること

① 「不正の目的」の認定について

「不正の目的」は、出願人の主観的意図であって、出願人の内心に係る事項であり、その有無を審査官が直接的に窺い知ることが困難であるため、特許庁の審査運用上、「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の(i)～(vi)のような事実を示す資料が存する場合には(主として、周知・著名商標の所有者等によって、審査の段階では情報提供、登録後は登録異議の申立てや無効審判の請求等によって提供されることとなろう)、これらの資料に現れた客観的事実を把握し、それによって間接的に「不正の目的」の有無を認定・判

断することとされている⁽¹⁴⁾。

- (i) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実(使用時期、使用範囲、使用頻度等)
- (ii) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること
- (iii) 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
- (iv) 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
- (v) その周知商標の所有者が、出願人より、当該商標権の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実
- (vi) 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

すなわち、(i)は、「不正の目的」の対象となる商標の多くが周知・著名であるといえること、(ii)は、このような商標と同一の商標が偶然に採択されることは稀といえること、(iii)及び(iv)は、このような計画の存在は「不正の目的」の先取りの出願を推認させる事実の一といえること、(v)は、「不正の目的」の代表的例といえること、(vi)は、特定の商品・役務との関係で周知性を獲得した商標が全く別異の商品・役務に使用されることにより当該周知商標のイメージが減損されることがあるといえることに鑑みて、それぞれ不正の目的の存在の認定・推認を可能とさせる資料の一とされたものであり、これらの資料に基づく事実を総合的に勘案して不正の目的の有無を認定・判断をすることとなる。

② 「不正の目的」の推認について

特許庁の審査運用上、次の(i)及び(ii)の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、上記の事実を証明する資料が揃わなくても、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、本号を適用することとされている⁽¹⁵⁾。

- (i) 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

(11) 前掲(9)特許庁編『商標審査基準(12版)』96頁

(12) 小野昌延・三山俊司「新・商標法概説(2版)」172頁(青林書院、2013年)

(13) 前掲(10)ETNIES事件

(14) 前掲(9)特許庁編『商標審査基準(12版)』96頁

(15) 前掲(9)特許庁編『商標審査基準(12版)』97頁、特許庁編『商標審査便覧』42.119.03 2.(2)

似するものであること

- (ii) その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること

すなわち、(i)及び(ii)の要件を満たすような商標の採択は、通常は偶然に一致したものと認め難いので、このような場合には、それ以上に不正の目的の要素を要せずとも、一般的には「不正の目的」の存在を推認することができるであろう。この推認に基づいて、拒絶理由通知を受けた出願人は、当該商標の採択が偶然の一致である等、不正の目的の不存在について立証できなければ拒絶査定を免れないこととなる。

3. 考察

- (1) 4条1項19号の規定には二つの目的があることを忘れてはならない。すなわち、

- ① いわゆる剽窃の出願の登録排除(従前、4条1項7号に基づいて運用していたもの)

例えば、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行われる、先取りの出願の登録の排除である。

- ② いわゆる著名商標についてのフリーライド、ダイリレーション、ポリューション目的の出願の登録排除(不正競争防止法2条1項2号に平仄を合わせたもの)

例えば、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ではなくて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で行われる出願の登録排除である。

4条1項19号の規定には、上記の二つの目的が

あることを正確に把握しないと、本規定の性質や射程についても誤った解釈をすることとなる。

本号の性質については、本号が4条1項7号のような後発的な無効事由としては規定されなかっただけでなく、その事由は同項10号及び15号と同様、査定時に加えて出願時をも基準として存否の判断がされ(同条3項)、他の拒絶及び無効の事由に比べてより早い時点も基準時とされているので、本号は、同項10号及び15号と同様の性質を有するものとして新設したと解するのが相当であり、同項7号に規定されていた公序良俗違反の一類型であると解することは相当でないと判示した裁判例⁽¹⁶⁾がある。

しかしながら、本号は、「周知・著名商標の保護」の一類型という性質を有すると共に、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型であるという性質も併せ有するものと解すべきである。本号の立法の趣旨・経緯及び規定内容から見ても明らかであり、また、無効審判の請求には4条1項7号と同様に除斥期間の適用もないのである(47条参照)。さらに、本号に該当するような不正の目的の出願に係る事例は、改正前も4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして拒絶されていたものであり、出願人の既得の権利・地位を配慮する必要がないという理由で、平成8年改正法の附則には、本号についての経過規定も設けられていないのである。

本号をもって、商標所有者の私益保護を目的とする私益的不登録事由とするもの⁽¹⁷⁾がある一方で、公益保護を目的とする公益的不登録事由とするもの⁽¹⁸⁾もある。「周知・著名商標の保護」の一類型ととらえるなら「私益的不登録事由」ということになろうし、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型ととらえるなら「公益的不登録事由」ということになろうが、上述のとおり、両者の性質を併せ有するものと解すべきである。⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾

(16) 東京高判平13・5・30判時1797号150頁[キュービー事件]

(17) 前掲(6)小野・三山編『新・注解商標法(上巻)』543頁(竹内耕三)、平尾正樹『商標法(2次改訂版)』215頁(学陽書房、2015年)、茶園成樹編『商標法』61頁・71頁(村上画里)(有斐閣、2014年)等

(18) 工藤莞司『商標法の解説と裁判例』186頁(マスターリンク、2011年)

(19) 4条1項19号の規定は、(1)4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして運用されてきた不正の目的による出願の排除(公益的見地からの保護)と、(2)不正競争防止法2条1項2号に平仄を合わせた著名商標の保護(私益的見地からの保護)の両者に一括して対応する規定として設けられたものであるところ、そもそも、保護対象が異なるのであれば、別々の条文にしたらという考え方もあり得ようが、(1)の規定の整備にあたっては、前述のように「周知性」の要件が必要であるとされたこと、(2)の規定の整備にあたっては、「不正の目的」の範囲内で保護すべきであるとされたことにより、結局は、同様の内容の規定になってしまうのである。

ちなみに、仮に、別々の規定にしたとしても、両者とも「不正の目的」が要件とされている以上、公益的見地より、無効審判の請求には「除斥期間」の適用はなく、「周知性」が要件とされている以上、出願人に酷とならぬよう査定時に加えて出願時をも基準とされることとなり、後発的な無効事由ともされないこととなる。

(20) 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(2007年)166頁も、19号の保護対象は、純粹な「私益」とはいえないとする。

(2) 4条1項19号の規定は、周知商標(著名商標も含む)の保護・強化に当たって、「商品・役務の類似」や「出所の混同のおそれ」は求めることなく、①「周知性」、②「商標の類似性」及び③「不正の目的」をその要件としており、この三つの要件を充足するものについては、上記した本規定の目的や性質から見ても明らかのように、私的領域に係るもの(出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との当事者間の商標権の帰属などの私的な利害の調整を巡る事案)についても、公的領域に係るもの(単に当事者同士の私的な問題に止まらず、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価しうるような事案)についても、その適用の射程に入れているのである。

ちなみに、本号は、前述したように①剽窃の出願の登録排除、及び②著名商標の稀積化等からの保護という二つの目的から設けられているものであるところ、本号該当の裁判例は、現時点では、すべて前者に係るもののみであり、かつ、私的領域に係る事案のようである⁽²¹⁾。

Ⅲ. 4条1項7号の射程

1. 公序良俗違反規定の歴史

公序良俗違反に関する不登録事由の規定は、4条1項19号の規定とは異なり、その歴史は古く、我が国の商標法制上、明治21年の商標条例改正で登場してから、幾度かの法改正の都度、維持されてきており⁽²²⁾、現行法の4条1項7号に継承されてきている。法治国家において、法律は公序良俗と融和することを理想としているので、「公序良俗に反する商標」が商標法の下で登録されるべきでないことは当然である。

社会の秩序も道徳観念もその具体的内容は、不断に変遷するものであるから、法文上に「公序良俗に反する商標」についての具体的内容を列挙することは不可能である。したがって、当該規定適用の具体的判断は、その時代の社会思想や社会制度等に留意して慎重になされなければならない。

なお、旧法(大正10年法)時代の商標法の解説書の

多くに掲載されている公序良俗違反規定(2条1項4号)の該当事例は、商標の構成自体のみに関するものとなっている⁽²³⁾。

ちなみに、旧法時の後半に、公序良俗違反規定(2条1項4号)は、「商標自体が矯激な文字や卑猥な図形等秩序又は風俗をみだすおそれのある文字図形、記号又はその結合等から構成されている場合及び商標自体はそのようなものでなくても、これを指定商品に商標として使用することが、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳感念に反するような場合に、その登録を拒否すべきことを定めているものと解するのを相当とする。」として、商標の構成自体だけでなく、指定商品に商標として使用することに関して、社会的妥当性を判断すべきとするとした裁判例⁽²⁴⁾が出てきている。もっとも、この当時には、まだ出願に不正・不当な意図が認められる剽窃的な出願(悪意の出願)に対する適用の可否を争った裁判例は見当たらないようである。

2. 4条1項7号の解釈

私法関係における基本規範を示す規定といわれる民法の90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」としており、法律の世界では、いわゆる公序良俗に反する法律行為(法律関係)は、違法にして、是認できないものとされている。ここで、「公の秩序」(公序)とは、国家の一般的利益をいい、「善良の風俗」(良俗)とは、社会の一般的道徳観念をいうとされているが、両者は、その範囲が大部分において重複し、理論上も明瞭に区別し難いものであるので、これを統一的に「公序良俗」という一つの概念として捉えることが可能であり、一括して、具体的行為についての「社会的妥当性」を示すものというべきである⁽²⁵⁾。

ただ、この「公序良俗」の具体的内容も、種々の制度(又はそれに伴う各法律)ごとに多少異なってくるのはやむを得ないことである。すなわち、商標法では、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、登録をしないこととしているところ(4条1項7号)、このような商標であるか否かは、商品・役務の取引秩序の確立・維持を図るという法目的、さらには、この

(21) 本号該当の裁判例は、金井重彦他編「商標法コンメンタール」190頁以下[小川宗一](レクシスネクシス・ジャパン、2015年)参照。

(22) 不登録事由として、明治21年の商標条例改正では「風俗ヲ害スヘキモノ」が設けられたが、その後、明治32年法より大正10年法(旧法)までは「秩序又は風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」が設けられていた。

(23) 村山小次郎『特許新案意匠商標 四法要義(三版)』366頁(巖松堂、1924年)、三宅發士郎『日本商標法』105頁(巖松堂、1931年)、萼優美『條解工業所有権法(増訂二版)』447頁(博文社、1958年)等

(24) 東京高判昭27・10・10行政事件裁判例集3巻10号2023頁[BOYSCOUT事件]

(25) 我妻栄『民法総則(新訂)』271頁(岩波書店、1965年)

ような目的を達成するための商標法上の基本原則やその体系との整合性を考慮に入れた上で、当該標章が商標として使用された場合に「社会的妥当性」を欠くものとなるか否かで判断されるべきということになる。

もちろん、商標として社会的妥当性を欠くと判断されるものでも、商標法上の他の具体的な不登録事由を示す規定に該当するものについては、それぞれの規定が適用され、4条1項7号の規定は適用されない。

なお、出願に不正・不当な意図が認められる剽窃的な出願とされた事案において、4条1項7号(公序良俗違反)を適用するか否かについての裁判例は、必ずしもその考え方の軌を一にしていない。

3. 悪意の出願に関する裁判例

(1) 4条1項7号に該当するとした裁判例

出願に不正・不当な意図が認められる剽窃的な出願(悪意の出願)とされた事案において、4条1項7号に該当するとした主な裁判例を分類・整理してみると、次のとおりである。

① 「社会の一般的道徳観念に反する」、「健全な法感情に照らし条理上許されない」、「適切な商道徳に反する」ものであるとして、4条1項7号に該当するとした裁判例

- ・他人が創案した科学分析方法として周知な名称について、当該方法を研究する学会の運営協力者の一人が、剽窃的に出願した事例(野外科学 KJ 法事件⁽²⁶⁾)
- ・ニュース報道により、本件商標を付した製品が、我が国市場に出回ることを知り、不正な目的をもって、先回りして出願した事例(Asrock 事件⁽²⁷⁾)
- ・フランチャイジーの経営者が、フランチャイザーの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、不当な利益を得るために出願した事例(のらや事件⁽²⁸⁾)

② 「国際商道徳に反する」、「商取引の秩序を乱す」等の理由が付されているものもあるが、本来商標登録

を受けるべきと主張する者側が外国の企業であって、「国際信義に反する」との理由⁽²⁹⁾が明記されている裁判例

- ・ドイツの国内及び諸外国への輸出品に使用されていた商標について、当該ドイツの会社に訪問した際に知り得た日本企業が、帰国後に無断で出願した事例(ドゥーセラム事件⁽³⁰⁾)
- ・ドイツ会社との間で国内販売代理店契約を締結した出願人が、販売代理店であることを示す資料のみで、ドイツ会社の承諾があるとして無断で出願をした事例(Kranzle 事件⁽³¹⁾)
- ・世界的に著名で高い文化的価値を有するカナダ国の著作物の原題からなる商標を、その著作物と何の関係のない民間企業が出願した事例(Anne of Green Gables 事件⁽³²⁾)

③ 本来商標登録を受けるべきと主張する者側が、公共的な団体(地方公共団体、特定非営利活動法人、公益法人等)であって、「公共的利益を損なう」「社会公共の利益を害する」とされた裁判例

- ・地方伝承に係る名称を、地域振興を図る目的で共通の標章として選定し、地域事業者は誰もが自己の商品に使用できるとの認識を有する状態となっていた中で、同地域内の一事業者が出願した事例(母衣旗事件⁽³³⁾)
- ・地域活性化事業の一環として開発された商品の名称を、その活動に参加していた一事業者が、その名称が商標出願されていないのに乗じて剽窃的に出願した事例(激馬かなぎカレー事件⁽³⁴⁾)
- ・公益法人による公的資格の名称として周知になった名称を、同法人理事長が理事会の承諾を得ることなく、自らの保身を図るため、自らが代表を務める企業名で出願した事例(漢検事件⁽³⁵⁾)

(2) 4条1項7号に該当しないとした裁判例

出願に不正・不当な意図が認められる剽窃的な出願

(26) 東京高判平成 14・7・16 裁判所ウェブサイト[野外科学 KJ 法事件]

(27) 知財高判平成 22・8・19 裁判所ウェブサイト[Asrock 事件]

(28) 知財高判平成 27・8・3 裁判所ウェブサイト[のらや事件]

(29) 石井美緒「悪意の商標出願」知財研フォーラム Vol. 95(2013年)84頁は、4条1項7号該当性の肯定根拠として「国際信義違反」を認めることについては、外国事業者が国内事業者に比べて優遇されるおそれがある(優先権主張まで認められている中で、日本で出願しなかった外国企業を公序良俗という抽象的な規定を利用して保護する理論的根拠も見出せない等)として慎重になるべきとする。

(30) 東京高判平成 11・12・22 判時 1710 号 147 頁[ドゥーセラム事件]

(31) 知財高判平成 18・1・26 裁判所ウェブサイト[Kranzle 事件]

(32) 知財高判平成 18・9・20 裁判所ウェブサイト[Anne of Green Gables 事件]

(33) 東京高判平成 11・11・29 判時 1710 号 141 頁[母衣旗事件]

(34) 知財高判平成 24・8・27 判タ 1406 号 261 頁[激馬かなぎカレー事件]

(35) 知財高判平成 24・11・15 判時 2185 号 107 頁[漢検事件]

(悪意の出願)とされた事案において、4条1項7号に該当しないとした主な裁判例を時系列に見ていくこととする。

- ① 共同使用をしていた状況下において、単独で無断で行った商標出願について、4条1項7号の規定には該当しないとした事例(スーパー DC・デオドラントクリーン事件⁽³⁶⁾)

同事件判決は、次のように判示している。

「本出願の可否は、私的な権利の調整の問題であって、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る4条1項7号の規定に関わる問題と解することはできない」とし、このことは、「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者が他の共有者と共同でなくした出願は拒絶され、また、既にされた特許は無効とされることが法律において規定されているにもかかわらず(特許法38条、49条2号、123条1項2号)、商標法にはこれに相当する規定が存在しないところ、特許法においても、別途、商標法4条1項7号に相当する規定を設け、この規定に該当するときは特許等を無効にすることについて審判を請求することができる旨定めて、権利が共有に係る場合と公序良俗を害するおそれがある場合とを別異の事項としていることから明らかである(特許法32条、123条1項2号)。」

- ② 全国ホテルチェーンの経営者とホテル事業のパートナーシップ契約を締結して、同事業のエリアパートナーとして既に開業していた者が、ホテル名について行った商標出願について、その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みられ、不当・不徳義と評価することはできないとした事例(ハイパーホテル事件⁽³⁷⁾)

同事件判決は、次のように判示している。

「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」としつつも、「(i)同号が商標自体の性質に着目した規定となっていること、(ii)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、(iii)商標法においては、商標選択の自由を前提として先願

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」とし、さらに、本件登録が維持されても、本来商標登録を受けるべき者と主張する者は、「先使用权、権利濫用の法理をも考慮に入れた権利関係の調整についての法的可能性がないわけではない」とし、本件は、「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」

単に私的領域(私的な利害の調整)に係る事案については、原則として4条1項7号の適用は認めべきではないとしたものである。

- ③ 本件米国商標を付した商品の製造委託交渉や商品の供給を受けたという経緯から、本件商標が他事業者の商標であることを認識しながら、当該商標について我が国に行った商標出願について、一般国民に影響を与える公益とは関係がないこと、私人間の紛争については4条1項19号の該当性の有無により判断すべきであること、米国の商標権はあくまで私権であること、商標登録を得た者が国内参入阻止をしている事実はないこと等を総合すると、4条1項7号には該当しないとした裁判例(コンマー事件⁽³⁸⁾)

同事件判決は、次のように判示している。
「4条1項7号は、本来、商標を構成する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、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)。

確かに、例えば、外国等で周知著名となった商標等

(36) 東京高判平成10・11・26 裁判所ウェブサイト[スーパー DC・デオドラントクリーン事件]

(37) 東京高判平成15・5・8 裁判所ウェブサイト[ハイパーホテル事件]

(38) 知財高判平成20・6・26 判時2038号97頁[コンマー事件]

について、その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が、日本において、無断で商標登録をしたような場合、又は、誰でも自由に使用できる公有ともいうべき状態になっており、特定の者に独占させることが好ましくない商標等について、特定の者が商標登録したような場合に、その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。

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。(略)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、許されないというべきである。

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(例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)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サーとの契約において、ライセンサーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンサ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。」

ハイパーホテル事件の考え方と同趣旨で、4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し適用することを、原則として認めるべきではないことを明示し、かつ、例外的に適用をする場合も極めて制約的である旨を判示している。その後に出されたMOSRITE事件⁽³⁹⁾も同趣旨である。

4. 考察

4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し適用することについて、これを否定しない裁判例や学説⁽⁴⁰⁾もある中で、これを、原則として認めるべきではないことを明示した裁判例(ハイパーホテル事件、コンマー事件)は、公序良俗という概念の定立についての見解として評価しうるものと考えられる。

4条1項7号の適用を考えるにあたっての基本は、次のように考えるべきである。

① 本来、4条1項7号の規定は、商標自体の性質・構成に着目したものであることは、その規定振りから見ても明らかであり、前述したように、旧法当時の商標法の解説書掲載の公序良俗違反規定(2条1項4号)の該当事例をみてもそのように考えられていたことが伺える。しかしながら、近年、4条1項7号の規定は、出願人の主観的要素を考慮して、適用の拡大傾向が見られる。

商標自体はそのようなものでなくても、これを指定商品に商標として使用することが、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳感念に反するような場合にも適用があるとしたBOYSCOUT事件

(39) 知財高判平成22・5・27裁判所ウェブサイト[MOSRITE事件]

(40) 前掲(6)渋谷「知的財産法講義Ⅲ(2版)」362頁は、広義の冒認出願として適用を支持する。前掲(20)小泉「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—」166頁は、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とする。

判決の一般的な考え方には首肯できるものがあるが、これを私的領域に係る事案についてまで適用を認めることは拡大解釈に過ぎるというべきである。

4条1項7号の規定は、同項1号～6号までの公益の規定を受けて設けられている一般条項であり⁽⁴¹⁾、後発的無効事由ともされており(46条1項6号)、本来公益的不登録事由に関する規定であって、その適用範囲は狭いというべきである⁽⁴²⁾。

② 商標法の目的を達成するために、社会的妥当性を欠くと判断される商標の登録は、4条1項各号に個別に具体的な不登録事由が定められているので、4条1項7号に「(他の各号に掲げるものを除く)」とは書かれていなくても、そのように理解するというのが立法者の意図であろう。

③ さらに、前述したように、4条1項19号新設の審査の際に、内閣法制局から示された指摘事項(出願しようともせず、使用により周知にもしていないものを保護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)は、4条1項7号の解釈の際にも当然に当てはまるというべきである。商標法は、その法目的である「商取引の秩序の確立・維持」を先願主義によって実現しようとしているのである。したがって、周知でもない商標について、一事業者が無断で抜け駆け(先取り)で商標出願をしたかどうかについては、先願主義に立脚し、しかも冒認出願を排除しないという建前の商標制度の下では、当該商標についての4条1項7号該当性を肯定するための大きな判断要素とすべきではない⁽⁴³⁾。

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的目的とする4条1項7号の規定に関わる問題とすべきではない。ちなみに、特許法では、冒認出願(特許法49条7号)や共同出願(同38条)と公序良俗違反(同32条)を別異の不特許事由としているのである。

この点につき、立法による解決を示唆するものもあるが⁽⁴⁴⁾、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。例えば、欧州共同体商標規則は、「悪意(bad faith)による出願」を登録無効事由にしているところ(52条(1)(b))、我が国商標法における商標の保護体系(保護対象である商標の機能の範囲等)とは必ずしも同じではないので、これと同列には論じられない。

④ 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⁽⁴⁵⁾。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。したがって、上記したような立法的手段による以外に解決法がないというわけではないのである。

IV. おわりに

悪意の商標出願(剽窃の出願)について、出願経緯の不法性を問題にする場合は、他人の商標が周知であれば、公的領域に係るものであると私的領域に係るものであるとを問わず4条1項19号を適用し、周知でないのであれば、公的領域に係るものであればともかく私的領域に係るものについては、19号は勿論のこと、軽々に7号も適用すべきではない。特許庁では、4条1項19号新設時に、周知に至っていない信義則違反の商標は、引き続き4条1項7号該当とする運用を行うこととする整理をしたが、7号適用は、著しい社会的不法性が認められ公益を害するような極めて例外的

(41) 吉原隆次『商標法説義(8版)』49頁(帝国判例法規、1970年)は、「本号は1号から6号までの総括規定であり、「その他の」という字句があるように解すべきである。」とする。

(42) 立案担当者が「本号を解釈するにあたっては、むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、1号から6号までを考慮して行うべき」(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(19版)』1286頁(発明推進協会2012年))とするのもその意であろう。

(43) 高部眞規子『実務詳説商標関係訴訟』235頁(金融財政事情研究会、2015年)も、周知性が認められない状況で7号を適用するのは、19号との関係でも問題があるとしている。

(44) 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273頁(東洋法規、2011年)、前掲(43)高部『実務詳説商標関係訴訟』238頁

(45) 前掲(43)高部『実務詳説商標関係訴訟』236頁、前掲(29)石井「悪意の商標出願」81頁

な場合に限られ、その適用はよくよく慎重であるべきである。7号の適用に関して、ハイパーホテル事件判決が「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」といい、コンマー事件判決が「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」とし、「特段の事情があるか否かの判断に当たっても、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は、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。」とするのも、その趣旨である。

ちなみに、現在、特許庁では、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおいて、商標審査基準についての全面的見直しの検討が行われているところ、4条1項7号に関しては、剽窃的な出願についても適用をすることを前提にして、Anne of Green Gables 事件で示された考え方に倣い、次のような内容の基準にすることとしている。

(4条1項7号の審査基準案)

『1. 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、例えば、以下(1)から(5)に該当する場合をいう。

(1) 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合

なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。

(2) 商標の構成自体が上記(1)でなくても、指定商品又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、社会の一般的道徳観念に反する場合

- (3) 他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合
- (4) 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合
- (5) 当該商標の登録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ような場合』

上記の基準案は、現行基準と比較すると、内容的には(5)の「出願経緯の不法性」なる新たなカテゴリーが新設されることとなる。特許庁としては、本号該当性を私的領域まで拡大解釈することは原則として許されないとしたコンマー事件判決等の後においても、私的領域に係る事案に同号を適用している裁判例(Asrock事件、のらや事件等)が続き、審決が取り消されてきていることもあるので、現時点ではやむを得ないところといえる⁽⁴⁶⁾⁽⁴⁷⁾。知財高裁の各部における考え方の温度差が解消されることが期待される。その際には、4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈をし適用することを極力制約する方向で足並みが揃うことが望まれる。

TM5 の場では、今年度中には、TM5 各庁の事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」が公表される予定となっているようであり、今後、各国が悪意の商標出願に対する問題認識を共通にし、制度やその運用の改善が進むことが期待されている。TM5 における議論は、我が国にとっても、この悪意の商標出願についての法上の関連規定の解釈・適用を見直すいい機会である。

以上

〔付記〕

本学における知的財産教育のためにご尽力・ご貢献をいただいた光田賢先生、土肥一史先生、渡辺稔先生(本学着任順)のご定年退職をお祝いするとともに、これまでのご功勞に対して心より感謝し、敬意を表したい。

(46) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第21回商標審査基準ワーキンググループ(平成28年11月10日)配付資料〔資料1-1 4条1項7号の商標審査基準について(案)、資料1-2 商標審査基準たたき台(案)(4条1項7号)〕

(47) この基準は、パブリックコメント(http://www.jpo.go.jp/iken/170126_shohyo_kizyunkaitei.htm)等の諸手続を経て、平成29年4月1日改訂予定とされている。