

外部向け企業活動の名称に関する検討・考察 (商標法第4条第1項第7号を中心として)

——「出版大学」審決取消請求訴訟事件——

知的財産高等裁判所 平成23年5月17日判決
平成23年(行ケ)第10003号 審決取消請求事件

廣 田 美 穂*

抄 録 本件は、「出版大学」の文字を含む本願商標につき、商標法第4条第1項第7号該当性の有無が争された事案である。

企業活動において、「〇〇大学」等の名称は、例えばグループ企業間の研修・講座の採用案として挙げられることがあろう。その他にも外部向け企業活動の名称として商標法第4条第1項第7号に該当しそうな案が浮上した場合、それが使用しても問題ないものか否か、商標登録できるものか否かは、企業の商標担当者にとって、気になるところであろう。

商標法第4条第1項第7号該当有無の基準は、時代や社会状態によって変わり得るため、近時の傾向を把握し考慮する必要がある。そこで、本稿では、本件を題材として用いつつ、商標法第4条第1項第7号に関する近時の審判決を概観しながら、外部向け企業活動の名称案が示された出願前から登録後の各段階において、検討・考察すべき事項を取り上げる。

目 次

1. 事案の概要
 1. 1 本願商標の内容
 1. 2 審決における判断
2. 裁判所の判断
 2. 1 判 決
 2. 2 本願商標の認定
 2. 3 「出版」に関する学術研究等の存在について
 2. 4 大学の名称について
 2. 5 商標法4条1項7号該当性について
3. 本判決の考察
4. 実務上の指針
 4. 1 出願前（案採用時）
 4. 2 登録後
 4. 3 拒絶査定（審決）確定後
5. おわりに

1. 事案の概要

本件の原告（請求人）がした商標登録出願（商願2008-046875号）が商標法第4条第1項第7号等に該当するとして拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求したところ、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした（不服2009-26081号）。これに対し、原告が、特許庁の審決を不服として知財高裁に取消訴訟を提起したのが本件である。

1. 1 本願商標の内容

本願商標は、下記の構成よりなり、下記記載の通りの役務を指定役務とするものである。

* 弁理士 Miho HIROTA



図1 本願商標

【指定役務】

第41類：技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），興行の企画・運営又は開催（映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），通訳，翻訳

1. 2 審決における判断

審決は，商標法第4条第1項第7号における「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」につき，「赤毛のアン事件」（平成17年（行ケ）第10349号）で示された基準を挙げつつ，本願商標については『その構成中に「大学」の文字を含むものであるところ，「大学」の名称は学校教育法に基づき文部科学大臣が定める設備，編制その他に関する設置基準に従って設置された教育施設以外の教育施設は用いてはならない名称であるから，同法に基づく正規の手続によって「大学」の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人が「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合においては，あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設であるかの如き印象を抱かせるものであり，一般世人をして誤信せしめ，他の教育施設

等の社会的信頼を失わせることにもなり，ひいては社会公共の利益に反するおそれがあり，本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当である。』と認定判断し，原告（請求人）の請求は理由がないとした。

2. 裁判所の判断

2. 1 判決

結論から述べると，裁判所は，『本願商標は公の秩序を害するおそれがある商標というべきであり，本願商標が商標法4条1項7号に該当するとした審決の認定，判断に誤りはない。』として，原告の請求を棄却した。

以下，事実及び理由について詳述する。

2. 2 本願商標の認定

裁判所は，本願商標の構成について述べた上で，本願商標につき『このような文字と図形から成る本願商標からは，「しゅっぱんだいがく」の称呼を生じさせることは明らかであって，後記学校教育法の規定を念頭に置くまでもなく，「出版大学」の文字から，最高学府に位置し，「出版」について教授し研究する教育機関との観念を生じさせることも明らかである。』と認定した。

2. 3 「出版」に関する学術研究等の存在について

裁判所は，複数の証拠による事実を挙げた上で，『上記事実によれば，日本においては学問分野の1つとして「出版学」と称される学問領域が存在し，出版に関する学術研究等がされ，大学における教授の対象となっていることが認められる。』と認定した。

2. 4 大学の名称について

裁判所は，証拠に基づき，学校教育法に基づ

いて設置された既存の大学として、「健康科学大学」、「サイバー大学」、「産業医科大学」、「電気通信大学」、「人間環境大学」、「人間総合科学大学」、「ビジネス・ブレイクスルー大学」、「佛教大学」、「保健医療大学」、「流通科学大学」及び「流通経済大学」といった大学が存在することを認めた上で、『これらの大学の名称からすれば、「教育内容を想起させる語+『大学』』という組合せのみからなる名称の大学が少なからず存在する。』と認定した。

2. 5 商標法4条1項7号該当性について

(1) 裁判所は、まず、上記の「出版」に関する学術研究等の存在と、「教育内容を想起させる語+『大学』』という組合せのみからなる名称の大学の存在に関し、以下のように認定した。

『日本においては学問ないし学術分野として「出版学」と称して、出版に関する学術の研究等がなされ、大学における教授の対象となっていること、「教育内容を想起させる語+『大学』』という組合せからなる名称の大学が少なからず存在することからすれば、本願商標を構成する「出版大学」の文字部分は、学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いというべきである。』

(2) 次に、裁判所は、本願商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」に関し、以下のように認定した。

『本願商標の指定役務には「技芸・スポーツ又は知識の教授」があり、この中には、学校教育法で定める学校において知識等を教授し又は教育する役務が含まれるところ、学校教育法に基づいて設置された大学の名称（出版大学）と看取される可能性の高い文字部分を含む本願商標を上記役務に使用するときには、これに接する一般需要者に対し、当該役務の提供主体が、

あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

学校教育法は、1条で「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」、3条で「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」、135条1項で「専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」と規定しているところ、これは、一定の教育又は研究上の設置目的を有し、法令に定める設置基準等の条件を具備する同法1条に定める学校の教育を公認するとともに、1条に掲げる学校以外の教育施設が1条掲記の「学校の名称」を用いることによって、これに接した者が当該教育施設の基本的性格について誤った認識を持ち、不利益を被らないようにするためのものと解される。

このような学校教育法の規定からすると、「大学」との名称を用いる教育施設は、学校教育法所定の最高学府であると一般に認識されるものであるから、本願商標によって生じる前記のような観念からすると、本願商標が使用される役務次第では、このような意味を持つ「出版」という学問、研究分野についての大学に関連する商標との認識が持たれることになりかねない。

原告が主張するところによっても、原告は教育施設を擁するものではないから、「大学」という名称を用いても直ちに学校教育法135条1項の規定に違反するとはいえないかもしれない。しかしそうだとした場合、学校教育法に基づいて設置された大学を表示するものと誤認されるおそれのある本願商標をその指定役務に含まれる「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務に使用することになれば、これに接した需要者

に対し、役務の提供主体があたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように誤認を生じさせることになり、教育施設である「学校」の設置基準を法定した上で、この基準を満たした教育施設にのみその基本的性格を表示する学校の名称を使用させることによって、学校教育制度についての信頼を維持しようとする学校教育法135条1項の趣旨ないし公的要請に反し、学校教育制度に対する社会的信頼を害することになるというべきである。』

3. 本判決の考察

(1) 本件は、「大学」の語を含む本願商標につき、公の秩序を害するおそれがあり、商標法第4条第1項第7号に該当すると認定された事案である。

判決中で述べられているように、学校教育法では、文部科学大臣が定める設備、編制その他に関する設置基準に従って設置された教育施設以外の教育施設の名称について、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」と規定されている（学校教育法第1条、第3条及び第135条第1項）。また、同法第83条第1項において、専修学校及び各種学校の範囲が規定され、さらに、「専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」（同法第83条の2第1項）と規定されている。

一方、商標審査基準においては、「他の法律によって、その使用等が禁止されている商標…は、本号の規定に該当するものとする。」と記載されており（第3五、第4条第1項第7号2.）、学校教育法で規定された学校、専修学校及び各種学校以外の出願人による出願に係る商標が「大学」等の名称を含む場合、その商標については登録を受けることができないもの

とされている。また、上述の「赤毛のアン事件」（平成17年（行ケ）第10349号）においても、『「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、…、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、…などが含まれるというべきである。』と判示されている。

「出版大学」の文字部分を含む本願商標は、まさにこのような商標に該当するといえる。

(2) しかしながら、実際には、「大学」等の名称を含む商標が登録された事例が少なくない。例えば、最近の審決でも、「SEOビジネス大学」（不服2008-29266号）、「デジタル地球大学」（不服2007-23260号）、「経営者大学」（不服2004-12868号）、「オペラ大学」（不服2000-605号）及び「クラシック大学」（不服2000-19666号）等が、登録すべきものと判断されている。

では、これら審決事例と本件との違いは、どこにあるのだろうか。

本判決では、本願商標の「出版大学」の文字部分が、「学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように誤認される可能性があるため」とされた根拠として、第一に、本願商標の構成文字と関連する一般実情の存在が挙げられている。具体的には、日本において「出版学」と称する出版に関する学術の研究等がなされ、大学における教授の対象となっていることと、「教育内容を想起させる語+『大学』』という組合せのみからなる名称の大学が存在することが根拠とされている。このため、『本願商標を構成する「出版大学」の文字部分は、学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いというべきである。』とされているのである¹⁾。

また、本判決では、上記誤認の可能性の第二の根拠として、本願商標の指定役務と学校等における役務との関係が挙げられている。具体的

には、本願商標の指定役務に含まれる「芸・スポーツ又は知識の教授」の中には、学校教育法で定める学校において知識等を教授し又は教育する役務が含まれるため、『本願商標を上記役務に使用するときには、これに接する一般需要者に対し、当該役務の提供主体が、あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。』とされているのである。

一方、上述の登録事例の審決では、7号該当性を否定する理由として、商標の構成自体を根拠とするもの（「デジタル地球大学」事件（不服2007-23260号）、「オペラ大学」事件（不服2000-605号）及び「クラシック大学」事件（不服2000-19666号））、商標の構成文字と関連する一般実情を根拠とするもの（「SEOビジネス大学」事件（不服2008-29266号））、指定商品・役務との関係を根拠とするもの（「SEOビジネス大学」事件（不服2008-29266号）及び「経営者大学」事件（不服2004-12868号））がある。これらを勘案すれば、商標の構成自体が誤認を生じさせないものであるとか、商標の構成文字と関連する一般実情が見つからないとか、指定商品・役務との関係から誤認を生じさせるおそれがないと判断され得るものであれば、登録可能との判断がなされ得るといえよう。

4. 実務上の指針

外部向け企業活動に関する名称を決定する際は、商標法第4条1項7号に該当しそうと思われるような名称が採用案として浮上することが多いと思われる。例えば、グループ企業間での研修・講座であれば、本件のように「〇〇大学」等の教育施設を想起させるような名称の他に、「〇〇研究会」「〇〇検定」等の名称、社会貢献活動・キャンペーンであれば、例えば「〇〇制度」「〇〇計画」等の名称、消費者参加型の商品・サービスアピールイベントであれば、例えば

「〇〇クラブ」「〇〇マイスター」等が考えられるだろうか。外部向け企業活動の採用案としてこのような名称が挙げられた場合、それが使用しても問題ないものであるか否か、商標登録できるものであるか否かは、企業の商標担当者にとって、気になるところであろう。

商標法第4条1項7号は、個別具体的な事件を、社会的妥当性の基準によって規制する一般条項的な役割があり、時代や社会状態によって基準が変わり得る。したがって、商標法第4条1項7号該当性に関する判断は容易でないものの、近時の審判決を概観し傾向を把握しておくことは重要だと思われる。

以下、外部向け企業活動に関する名称として採用されがちな名称につき、商標登録出願の手続等の観点から、主として商標法第4条1項7号に関し、どの段階でどのような点に注意すべきかを述べていきたい。

4. 1 出願前（案採用時）

(1)外部向け企業活動の名称を決定する場合、まずは他社登録商標との類似関係を調査するであろう。この調査後、商標登録出願を行うことになれば、識別力の判断とともに、商標法第4条第1項第7号該当性の有無につき判断を行うであろう。商標法第4条第1項第7号該当性有無の判断において、この段階でまず参考とするのは商標審査基準と思われるので、最初に、商標審査基準の記載を見ておく。

商標審査基準では、商標法第4条第1項第7号に該当する商標に含まれるものとして、以下の4つを挙げている（第3 五、第4条第1項第7号 1., 2.）。

①商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、

②商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合、

③他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、

④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。

(2) 次に、外部向け企業活動の名称として採用されがちな商標を類型化し、上記②③のいずれかに分類してみる。なお、上記①④に該当すると思われるものは、外部向け企業活動の名称として採用されることは考えにくいいため、本稿の趣旨に鑑みて除外している。

・上記②に該当すると思われるもの：

i) 行政機関等との関連性を誤認させるおそれがある商標(例えば「〇〇省」²⁾「〇〇大臣」「〇〇審議会」³⁾等)、

ii) 公的機関が由来であると誤認させるおそれがある商標(例えば、刊行物なら「〇〇白書」⁴⁾、制度・政策・キャンペーンなら「〇〇制度」「〇〇計画」⁵⁾等)、

iii) 各種団体等との関連性を誤認させるおそれがある商標(例えば、団体名称なら「〇〇協会」「〇〇学会」「〇〇機構」「〇〇研究会」「〇〇クラブ」等、認証・規格マークと紛らわしいマーク等)

iv) 各種検定試験との関連性を誤認させるおそれがある商標(例えば「〇〇検定」「〇〇試験」等)。

・上記③に該当すると思われるもの：

v) 他の法律によって使用等が禁止されている商標(例えば「〇〇大学」「〇〇銀行」「〇〇バンク」等)、

vi) 国家資格等との関連性を誤認させるおそれがある商標(例えば「〇〇士」「〇〇ソムリエ」「〇〇マイスター」等)。

なお、上記vi)の類型につき、商標審査便覧では、『国家資格等を表す又は国家資格等と誤

認を生ずるおそれのある商標「〇〇士」「〇〇博士」等』の取扱い』で、下記のように記載されている(商標審査便覧 42. 107. 02)。

『「〇〇士」「〇〇博士」等からなる商標が、

a. 国家、地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認定する資格(以下「国家資格等」という。)を表す場合、又は

b. 一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれのある場合には、原則として、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。

ただし、一般世人において、国家資格等とは無関係のものであると理解される商標である場合、又は、当該出願が国家資格等の認定機関(関係法令等に規定されている機関、監督官庁が認める実質的な認定機関等をいう。)が出願人であった場合には、上記法条に該当しないものとする。』

(3) 上記i)～vi)のいずれの類型に該当する場合、原則的には登録されないと考えた方が無難であろうが、実際には登録された事例も多い。審判決での登録事例と拒絶事例を概観してみると、“あたかも…であるかのように誤認を生じさせるおそれ”があるか否かの判断には、3.(2)でも触れたように、商標の構成自体、商標の構成文字と関連する一般実情、指定商品・役務との関係、誤認を生ずる主体等が考慮されているようである。以下、これら考慮項目のそれぞれについて検討する。

1) 最初に、商標の構成自体については、まさに“一般世人において、…と無関係のものであると理解される”構成の商標が7号該当性を否定されるとしか言いようがないが、大雑把に言えば、オフィシャル又はパブリックな意味合いが小さく造語と認識されるものほど7号該当

性を否定されやすいであろう。

実際の登録例でみると、例えば、「猿楽庁」(不服2000-917号)、「マクラ診断士」(不服2003-23699号)、「みそ博士」(不服2004-2031号)、「骨太博士」(不服2005-00164号)、「アンチエイジング協会」(不服2007-3499号)等は、オフィシャル又はパブリックな意味合いが小さく造語と認識されるものであろうか。

しかしながら、造語と認識され得るような構成の商標であっても、商標の構成文字と関連する一般実情によっては、7号該当性が肯定される場合もあるので注意を要する(この点については後述する)。

2) 次に、商標の構成文字と関連する一般実情に着目して考えると、まず、未登録商標であっても実在する名称がある場合、その名称と同一又は類似する案は採用しないのが原則であろう。例えば、実在の公的資格等と同一名称であるとして7号該当性が肯定された「園芸療法士」事件(不服2003-8335号)や、実在の「管理栄養士」なる資格名称と外観・称呼及び観念が類似するとして7号該当性が肯定された「管理栄養士」事件(平成15年(行ケ)248号)等がある。なお、外国の実在名称によっても、国際信義上の観点から7号該当性が肯定された例があるので、留意を要する(「RYA英国ヨット協会」(不服2000-17191号)、「パリ交通公団の回数券」(不服2001-8600号))。

一方、実在名称が無い場合又は実在名称と非類似と思われる場合であっても、一般社会での使用頻度・使用態様、歴史的背景、構成文字から把握される一般的意味等から、“あたかも…であるかのように誤認を生じさせるおそれ”があると判断される場合は、商標法第4条第1項第7号で拒絶される可能性がある。本件の「出版大学」は、実在する名称が無い場合に7号該当性が肯定された一例であるが、実在する名称

と非類似と思われる場合に7号該当性が肯定された事案として、例えば「特許管理士」事件がある(平成10年(行ケ)第289号、平成12年(行ツ)120号)。この事件では、『一般国民が「特許管理」の語に接したとき』、『特許を管理するという広範な意味合いを有するものとして理解される』し、『末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多い等』のため、『特許制度、弁理士制度に専門的な知識を有していない一般国民は、「特許管理士」の語から、特許等に関する出願や異議申立て等をも含めた広範な意味での特許管理を業務として行うことができる国家資格を有する者を想起あるいは連想することが多いものと認められる。』とされ、7号該当性が肯定されている⁶⁾。さらに、上記4.1.(3)1)でも述べたように、商標の構成自体は造語と思えるようなものであっても、構成文字と関連する一般実情によっては、7号該当性が肯定される場合がある。例えば、「プレジデント経営大学院」事件(不服2002-15066号)を見てみると、『近時大学においては、高度専門職業人の養成、起業家育成等を目的とした「経営大学院」の新設を打ち出し、時代のニーズに合わせた組織改変に取り組んでいる』実情が考慮され、7号該当性が肯定されている⁷⁾。

ただし、これらに対し、同一又は類似の名称が実在しないことを根拠に7号該当性を否定した例も少なくない(「敷金鑑定士」事件(不服2009-24017号等多数))。

いずれにしろ、商標の構成文字と関連する一般実情に関する情報を得るためには、広範かつ詳細なサーチが欠かせないことは言うまでもない。

3) 次に、指定商品・役務との関係について、審判決を概観してみると、本件のように商標と指定商品・役務との関係により商標法第4条第

1項第7号該当性を判断する機会が多いようである。この点につき、行政機関、団体又は組織等が提供するサービス等が多様化している実情等があれば、一見、商標の構成文字自体とは関係が小さいと思われる指定商品・役務を指定している場合であっても、多様化したサービス等の影響により7号該当性が肯定される場合があり得るため、注意を要するであろう。例えば、「健康省」事件（不服H10-19182号）では、一見、健康とは関係が小さいと思われる第11類の商品（電球類及び照明用器具等）を指定しているが、7号該当性が肯定されている。多様化したサービス等を考慮しても商標の構成文字と殆ど関係がないと把握されるレベルの指定商品・役務でなければ、念のため、7号該当性が肯定される可能性に留意しておいてもよいだろう⁸⁾。

4) 最後に、誤認のおそれをなす主体についてであるが、審判決を概観してみると、「指定商品・役務の取引者・需要者」を主体として判断する場合と、本件のように「一般需要者」を主体として判断する場合との二通りがあるようである。前者の事案として、例えば、「秘書士」事件（平成16年（行ケ）第206号）では、商標の使用実績・周知性等に鑑み、指定役務「教育」の取引者・需要者が「秘書技能検定」と誤認を生ずるおそれがないと判断している。一方、後者の事案として、「建設大臣」事件（平成16年（行ケ）第196号）及び「福祉大臣」事件（平成16年（行ケ）第197号）では、第9類・第42類のソフトウェア関係の商品・役務が指定されていたが、判決では、原告が主張するような建設業向け会計ソフト・社会福祉業向け会計ソフトに限定されているものではないこと、及び、現在、社会の広い階層、年齢にわたり、あらゆる事務の処理についてコンピュータが利用されていることが考慮され、本願商標に接すべき需要者、取引者が、原告主張のような狭い範囲の者であるとい

えないと判断された。

前者のように「指定商品・役務の取引者・需要者」を主体とする立場を取るならば、比較的緩やかな判断がなされ得る。しかしながら、後者のように、誤認のおそれをなす主体は商標を目にする「国民一般」とすべきで、7号該当性は指定商品・役務とは関係なく商標自体で考えるべきとの見解もある⁹⁾。企業の商標担当者として安全サイドに立つならば、後者の「国民一般」の基準を採用した方がよいであろう。

4. 2 登録後

商標法第4条第1項第7号は、商標法第46条第1項第5号において、後発的無効理由として挙げられている。上記4. 1. (2) の i) ~ vi) の類型に該当する商標が後発的無効理由に該当する典型的なケースとしては、登録後に、新しい行政機関、団体、検定又は国家資格等が設置、設立又は開設された場合が考えられるであろう。例えば、「XYZ制度」という商標が登録された後に、「XYZ」と類似とする「X' Y Z」を含む「X' Y Z制度」という公的制度が新設された場合や、「XYZ検定」という商標が登録された後に、「XYZ士」という国家資格が新設された場合等に、それら登録商標は、図らずも、商標法第4条第1項第7号に該当してしまう可能性が考えられる。

新設の団体等の商標使用が、自社所有の商標権範囲である場合は、原則的には商標権侵害となるはずである。しかしながら、使用商品又は役務が指定商品又は役務と異なる等、商標権範囲外での使用である場合は、商標権侵害に問うこともできず、また、後発的無効理由によって登録が無効とされる可能性も考えられる。一方、自社所有の商標権範囲での使用であっても、極めて公共性が高い行政機関等が使用主体であれば、公益等の観点から、登録が無効とされやすくなるかもしれない。したがって、登録後は、

他社商標権侵害有無の観点だけでなく、自社商標が商標法第4条第1項第7号に該当していないか否か、登録無効の可能性の観点からも、ウォッチングが必要である。

なお、言うまでもないが、商標法第4条第1項第7号該当の後発的無効理由とする無効審判請求には除斥期間がないため、継続的にウォッチングしていく必要があることにも留意すべきである。

4. 3 拒絶査定（審決）確定後

“あたかも…であるかのように誤認を生じさせるおそれ”の基準ではボーダーと考えられる商標であっても、諸事情により出願せざるを得ない場合もあるだろう。その結果、商標法第4条第1項第7号に該当するという理由で拒絶査定（又は審決）が確定した場合に留意すべき点を考えてみる。

拒絶された商標は、一般企業が出願しても権利取得は難しいと考えられるため、敢えて使用に踏み切るケースもあるかもしれない。しかしながら、それが商標的態様での使用であるときは、下記の場合に留意が必要である。

第一に、その商標が実在名称と類似するもの又は実在名称と一般世人が誤認を生ずるおそれがあるものであり、その実在名称が周知・著名になった場合に、留意が必要である。状況によっては、当該名称の自社の使用継続が、不正競争防止法第2条第1項第1号又は第2号の不正競争に該当することも可能性としては考えられるためである¹⁰⁾。

第二に、拒絶査定（又は審決）が確定した時点では、その商標と関連する実在名称が無い又はその商標が実在名称と非類似の場合も、留意が必要である。その後、新しい団体、検定又は民間資格等が設立又は開設され、その名称が周知・著名になった場合、当該名称の自社の使用継続が、不正競争防止法第2条第1項第1号又

は第2号の不正競争に該当することも可能性としては考えられる¹¹⁾。また、新しく設立された団体や、新しく開設された検定又は民間資格等の認定機関等が出願人となって権利取得した場合は、その指定商品・役務によっては、商標権侵害となる可能性もある。

このような事態に備えて、使用継続期間中は、ウォッチングを継続していくことが必要であろう。

5. おわりに

以上のように、外部向け企業活動に関する名称であって、商標法第4条第1項第7号に該当しそうと思われるようなものについては、出願前（案採用時）に該当性の有無を判断する必要があるのみならず、登録後の商標権存続期間中や拒絶査定（審決）確定後の使用継続中も、広範かつ詳細なサーチを行って、不正競争防止法の観点からもウォッチングを継続する必要がある。

また、商標法第4条第1項第7号該当有無の基準は、時代や社会状態によって変わり得るため、最新の審判決の傾向を把握し、出願やウォッチング等に際しては、その傾向を考慮する必要がある¹²⁾。

いずれも気が抜けない作業ではあるが、企業における商標管理の一環として、必要不可欠な業務であろう。

注 記

- 1) 最近の審決でも、商標の構成文字と関連する一般実情を勘案した上で拒絶審決が出されたものが見受けられる。例えば「人財大学」事件（不服2009-3220号）、「日本不動産経営大学校」事件（不服2000-19528号）等。
- 2) 7号該当性を肯定された事例として、例えば「健康省」事件（不服H10-19182号）がある。
- 3) 7号該当性を肯定された事例として、例えば「知的財産権登録審議会」事件（不服2001-23759号）

がある。

- 4) 7号該当性を肯定された事例として、例えば「企業市民白書」事件（平成11年(行ケ)第394号）がある。
- 5) 7号該当性を否定された事例として、例えば「健身計画」(不服2004-21835号),「MOTTAINAI」(不服2006-21394号)等がある。
- 6) その他、実在の「臨床心理士」「認定心理士」なる資格名称と誤認を生ずるおそれがあるとして7号該当性が肯定された「心理分析士」事件（不服2009-9363号）等がある。
- 7) ちなみに、「経営者大学」事件（不服2004-12868号）では、「経営者大学」の文字が、異業種交流、後継経営者の育成、経営者としての素養を養うこと等を目的としたセミナー等で広く使用されているため、指定役務との関係で出所識別標識がないか又は極めて弱いことから、教育施設である「大学」と誤認されるおそれが小さいとして、7号該当性が否定されている。
- 8) 一方、例えば、「長寿医学研究所」事件（不服2000-6547号）、「予防医学研究所」事件（不服2000-6548号）では、長寿医学や予防医学と全く関係がないと思われる商品が指定されており（第12類の商品；自動車並びにその部品及び附属品等）、7号該当性が否定されている。
- 9) 小林十四雄、小谷武、西平幹夫編集『最新判例から見る商標法の実務』219-221頁（青林書院、

2006年）では、『「××士」といった世人に信頼感を与える資格のように看取される商標については、当該分野の需要者の誤信しなければよいという問題ではなく、…一般国民が誤信するおそれがないかを見るべきと考える。』とされている。また、「××大臣」の考察においても、当該商品・役務の需要者でなくとも当該商標を目にする可能性がある国民一般を基準とすべきように思う、との主旨が述べられている。また、西村雅子『商標法講義』173-175頁（発明協会、2010年）においても、「××士」の考察につき、一般国民が誤信するおそれがないかも勘案すべき場合はあるだろう、との主旨が述べられている。

- 10) 逆に、その名称が広く使われるようになった結果、一般名称化して、自由な使用が認められ易くなることもあろう。
- 11) 前掲注5)
- 12) 齋藤整、勝見元博「最近の審判決例にみる商標法第4条第1項第7号における公序良俗概念」(『パテント 2006』Vol.59 No.8 55-65頁、及び『日本商標協会誌 第64号 別冊資料』(2008年3月10日発行)では、2000年以降の商標法第4条第1項第7号に関する審判決例が集められており、参考となろう。

(原稿受領日 2011年12月26日)