

商標法46条1項5号に規定する後発的不登録理由 の同法4条1項7号該当性が争われた事例

——数検事件——

知的財産高等裁判所 平成25年2月6日判決
平成24年(行ケ)第10273号 審決取消請求事件
知的財産権判決速報455-18201

同旨「日本数学検定協会事件」
知的財産高等裁判所 平成25年2月6日判決
平成24年(行ケ)第10274号¹⁾ 審決取消請求事件

工 藤 莞 司*

抄 録 本事件は、実用数学技能検定事業を行っている公益法人被告と原告となった元理事長との間で、元理事長個人名義の本件商標の登録について、登録後の公序良俗違反を理由として被告が無効審判を請求したところ特許庁は成立審決をしたため、知財高裁に対し、元理事長が審決の取消しを求めたものである。知財高裁は、審決のポイント、「本件商標は被告・請求人に使用されるべき性格の商標となった」ことを否定して審決を取り消した。この争点を中心として本件判決に対して、4条1項7号の裁判例や登録後の4条1項7号に係る46条1項5号の解釈を示した。また商標法が準用する特許法104条の3規定の存在や数少ない先例的裁判例等から本件判決の当否を論じて、本件事案の下では妥当性があるものとコメントした。

目 次

1. 事案の概要

1. 1 請求人の審判請求理由

1. 2 特許庁審決

2. 争 点

3. 判 旨

4. 検 討

4. 1 本件無効理由の改正経緯

4. 2 不登録理由4条1項7号の適用範囲と最近の知財高裁裁判例

4. 3 登録後の4条1項7号に係る46条1項5号の解釈

4. 4 判旨の検討

4. 5 小 括

4. 6 権利行使の制限に係る抗弁規定との整合性の検討

4. 7 4条1項7号違反の登録と侵害事件裁判例

5. ま と め

1. 事案の概要

原告（商標権者）が有する第41類「数学に関する資格認定試験の実施、算数・数学検定に関する電子書籍の提供」を指定役務とし、「数検」及び「数学検定」の文字を二段に表示した登録

* 首都大学東京法科大学院講師 創英国際特許法律事務所・弁理士 Kanji KUDO

第4995445号商標（以下「本件商標」又は「本件商標権」という。）の登録に対して、実用数学技能検定事業（以下「数検事業」という。）を行っている被告（(財)日本数学検定協会・元使用権者）が、下記1. 1の理由をもって、登録後、後発的に本件商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなった（商標法46条1項5号）として、無効審判の請求（無効2011-890088）をした。

1. 1 請求人（本件被告・「(財)日本数学検定協会」）の審判請求理由

本件商標に係る拒絶査定不服審判（不服2004-23832）において、被請求人（出願人・本件原告）が「(財)日本数学検定協会」の理事長の職にあるからこそ拒絶理由4条1項7号に該当しないと、被請求人が主張してその結果登録されているが、被請求人はその後前掲協会の理事長を退任して、現在のその地位にない。

また、被請求人は、平成23年、「数検日本数学検定協会」という民営団体を設立して、数検事業を行おうとして、宣伝を行っているところ、請求人に対して、受検者から問い合わせが多数来て、受検者が「数検日本数学検定協会」と「(財)日本数学検定協会」を混同しかねない状況となって、請求人は対応に追われ、本件商標権の保有を根拠にするかかる被請求人の行為は、検定に対する社会的信頼を失わせる行為に外ならず、需要者の保護を目的とする商標法の理念に反する。

（引用者注）認定事実関係を追加すると、本件商標の前掲拒絶査定不服審判事件の中で、原告名義の登録を承認した被告の平成18年臨時理事会議事録が提出された。また、平成23年4月24日に、同11年8月4日に締結した原被告間の「パテント料に関する契約」を、同23年6月30日をもって解約以後被告は本件商標等を使用しない旨の誓約書を交わした。

1. 2 特許庁審決（平成24年6月21日審決）

特許庁は、『本件商標を構成する「数検」及び「数学検定」の商標は、全国的に周知となった請求人の実用数学技能検定に係る事業に使用され、かつ、請求人の活動が多く受検生と公的資格試験として受け入れる社会的な影響力を有していたことなどからすると、本件商標は、まさに、請求人が行う実用数学技能検定試験の実施のみならず、その余の実用数学技能検定に係る事業において、請求人によって使用されるべき性格の商標になったとみるのが相当である。』と認定の下、「…公的資格を利用する受検者やその受け入れ先となる学校や企業などに対し、社会的混乱を生じさせたことは明白であり…」として無効成立審決（以下「本件審決」という。）をした。

そこで、被請求人が審決の取消しを求めて、知財高裁へ提訴したのが本件事案である。

2. 争点

本件商標は登録後、後発的に公序良俗を害するおそれのある商標となっているか（商標法46条1項5号・4条1項7号）。

3. 判旨

(1) 本件商標は、被告・請求人に使用されるべき性格の商標となったかについて

本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告の設立後、被告によって使用されるようになったが、被告は、上記誓約書（引用者注：原告へのパテント料支払いの終了と被告が原告登録商標の使用をしない旨を交わした平成23年4月24日の誓約）を作成した平成23年4月ごろまでは原告が本件商標権を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権を取得したとか、被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。

上記の事情からすると、被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということはできない。

(2) 受検生の混乱と本件商標の関係について

当事者間の民事上の紛争や受検生等の混乱は、もっぱら当事者間の反目や当事者による本件商標の使用態様その他の行動に起因して発生したものというべきであり、本件商標登録によって生じたとは認められない。そうすると、仮に、被告の実用数学技能検定事業が何らかの公的性格を有するとしても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったということはできない。

(3) 原告の悪性の存在について

原告が被告の類似団体を創設し、被告が従前から使用していたロゴを用い、被告と同様の検定を実施して、受検者等に混乱を生じさせているから、強い悪性があるとの点については、仮に、原告の上記行為が被告ないし受検生等の権利、利益を侵害するとしても、このような事情は商標の使用態様の問題であって、本件商標登録自体の問題ではないから、これを理由として、本件商標登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったとはいえないと解すべきである。

4. 検 討

本件判決は、登録商標が、商標法46条1項5号（以下「商標法」は略）に規定する登録後、すなわち、後発的に無効理由商標法4条1項7号（以下「登録後の4条1項7号」という。）に該当するものとなっているか否か、いわゆる

後発的無効理由の該当性が争われた極めて稀な無効成立審決に対する取消訴訟事件である。審決では該当すると判断されたが、知財高裁はこれを否定した。

直前に、同じく登録後の4条1項7号該当の有無が争われた同種事案（「日本漢字能力検定協会事件」知財高裁平成24年11月15日判決 平成24年（行ケ）第10064号 速報452-18023、以下「漢検事件」という。）があり¹⁾、そこでは正反対の結論、無効成立審決を知財高裁も支持したものであった。

4. 1 本件無効理由の改正経緯

46条1項5号に規定する無効理由は、平成8年の改正（法律第68号）で、新たに追加されたものである。改正前までは、商標権存続期間の更新出願の拒絶理由や更新登録の無効理由とされていたもので、平成8年の商標法条約（平成9年条約第2号）への加入に伴い更新時の審査等が廃止されて、後発的無効理由とされたものである。例えば、登録商標の一部について、業界の事情等により指定商品の品質表示等に至っているときは、その指定商品以外の指定商品については品質の誤認のおそれがあるとして無効理由が発生することになり、無効審判の対象となる。

無効成立審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが、後発的無効理由に係る確定成立審決については、無効理由に該当するに至った時又は審判の請求の登録の日（予告登録の日）から存在しなかったものとみなされることとなっている（46条の2）。

4. 2 不登録理由4条1項7号の適用範囲と最近の知財高裁判例

不登録理由としての4条1項7号に該当する商標としては、①商標の構成自体がきょう激、

卑わいな商標、②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や一般的道徳観念に反する商標、③他の法律でその使用等が禁止されている商標、④特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標とされている（「ボーイスカウト事件」東京高裁昭和27年10月10日判決 昭和26年(行ナ)第29号 行政事件裁判例集3巻10号2023頁、特許庁編「商標審査基準」第3-五、4条1項7号-1.）。そして、前6号までに公益的不登録理由が例示されているので、むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、本来的には適用範囲は狭い（特許庁編「工業所有権法逐条解説」19版1286頁）。

最近の裁判例は、『商標法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）。…

また、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。』（「コンマー(甲)事件」知財高裁平成20年6月26日判決 平成19年(行ケ)第10391号 速報399-15156）と解している。

更に至近の裁判例では、前掲①乃至④以外でも、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」等が含まれるとしている（「パパウオッシュ事件」知財高裁平成22年7月15日判決 平成21年(行ケ)第10173号 速報424-16537）²⁾。

②に該当する事案として、「激馬かなぎカレー事件」（知財高裁平成24年8月27日判決 平成23年(行ケ)第10386号 速報449-17866）があり、知財高裁は、異議決定（異議2010-900367）の『（原告の本件出願は）該事業の遂行を阻止し、公共の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』との決定の判断は是認することができる。』とした。

同じく、「富士山世界文化遺産センター事件」（知財高裁平成24年10月30日判決 平成24年(行ケ)第10120号 速報451-17978）でも、知財高裁は、『公的機関によって設置・運営される富士山の世界文化遺産に関する施設の名称と認識される本願商標について、一私人である原告の登録を認め、「建物の管理」、「土地の管理」、「建物又は土地の情報の提供」等を含む指定役務について、その使用する権利を専有させることは、国又は地方公共団体等の公的機関による、富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するおそれがあると認められる。』として、審決を支持した。

③他の法律でその使用等が禁止されている商標に係る該当事案として、「出版大学事件」（知財高裁平成23年5月17日判決 平成23年(行ケ)第10003号 速報434-17112）がある。

④に該当する事案として、「ターザン事件」（知財高裁平成24年6月27日判決 平成23年(行ケ)第10399号 速報447-17781、同旨「Tarzan事件」知財高裁平成24年6月27日判決 平成23年(行ケ)第10400号 速報447-17782）があり、知財高裁は、「本件商標は、国際信義に反するもの

乃至は取引秩序の公正を乱すもので公序良俗を害するおそれが有る商標」に該当すると判断した。原告は、映画等「ターザン」に関する著作権管理団体等である。

同じく、「シャンパンタワー事件」(平成24年12月19日判決 知財高裁平成24年(行ケ)第10267号 速報453-18093)でも、知財高裁は、『本件商標を飲食物の提供等、発泡性ぶどう酒という飲食物に関連する本件指定役務に使用することは、フランスのシャンパーニュ地方における酒類製造業者の利益を代表する被告のみならず、法律により「CHAMPAGNE」の名声、信用、評判を保護してきたフランス国民の国民感情を害し、我が国とフランスの友好関係にも影響を及ぼしかねないものであり、国際信義に反するものといわざるを得ない。』として、審決を支持した。

⑤に該当する事案として、「ASRock事件」(知財高裁平成22年8月19日判決 平成21年(行ケ)第10297号 速報425-16591)があり、知財高裁は、『商標登録出願について先願主義を採用し、また、現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても、そのような出願(引用者注：剽窃の出願)は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、また、商標法の目的(商標法1条)にも反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであるから、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」に該当するというべきである。』とした。

なお、特許庁では、歴史上の人物名については、4条1項7号に該当するとの運用を開始しているところ(商標審査便覧「42.107.04」参照)、知財高裁は、出願商標(図1)については、同号に該当しないとして、審決を取り消している(知財高裁平成24年11月7日判決 平成24年(行

ケ)第10222号 速報452-18011)³⁾。



図1 出願商標

4. 3 登録後の4条1項7号に係る46条1項5号の解釈

登録後の4条1項7号に係る46条1項5号を争った裁判例は極めて稀で、実質前掲「漢検事件」のみで、学説はもとより、解説した文献も見当たらない。

登録後に、前掲①乃至は⑤に該当するとなった商標であり、①商標の構成自体がきょう激、卑わいな商標、②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や一般的道徳観念に反する商標、③他の法律でその使用等が禁止されている商標、④特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、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該当する商標ということになるが、例えば、④について、過去には登録もあった黒人を表示した商標等が挙げられようが、その他の具体例は直ちには考え難い。平成8年改正の際においても、ある商標が社会通念の変化により人種差別撤廃条約に反するような商標となった場合を挙げるのみである(特許庁編「平成8年改正工業所有権法の解説」28頁)。

なお、登録時において著名でなく不正の目的

がない外国地名に係る商標の登録が、その後に当該地名が著名になった場合でも、それ故公序良俗を害するものになるとはいえないとした裁判例がある（「モンテローザ事件」知財高裁平成24年11月21日判決 平成24年(行ケ)第10257号 速報452-18034）。

以上の①乃至⑤は、商標自体又は商標に起因した該当例であるが、登録後においては、登録商標の使用態様や権利行使態様も考慮されるべきか否かの問題がある。後掲する僅かな先例に当ると思われる事案では、商標権の取得過程に信義則違反があるときに、登録後の濫用的行使態様をも加味して、4条1項7号違反としている。⑤の範疇乃至はその延長線上ということであろう⁴⁾。信義則に反した権利行使の態様に対しては、侵害訴訟では、民法1条の権利の濫用の抗弁がある。

前掲「漢検事件」判決では、「商標法46条1項5号は、商標登録がされた後、当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ、商標登録後であっても、当該商標を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、社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には、当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。」と判示している。

前掲②に準じたもので、この事案では、不当な方法、すなわち、無断登録であった商標権に基づき、しかも他人から買い戻して被告に対し商標使用差止請求等をするのは、権利の濫用に当たる上、被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し、混乱を生じさせるものといえ、原告が本件商標を指定役務について使用することは、社会通念に照らして著しく社会的妥当性を欠き、社会公共の利益を害するというべきであるとされた。

因みに、この事案と同一当事者間の漢検事案侵害訴訟判決（「漢検侵害事件」東京地裁平成25年1月17日判決 平成23年(ワ)第3460号 速報457-18373）もあり、そこでも原告の請求が民法1条の権利濫用に当たるとして斥けられている。

他方、本件審決では、「商標登録後に周知著名となった商標等について、その登録後の事情いかんによっては、特定の者に独占させることが好ましくなくなった商標等について、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に限って上記判断が許されると解されるものである。」として、本件事案に即して解釈している。

4. 4 判旨の検討

(1) 本件商標は、被告・請求人に使用されるべき性格の商標となったかについて

本件判決は、審決認定の「被告・請求人に使用されるべき性格の商標となったこと」を否定した。その理由は、原告が現に本件商標権を所有して、被告が、これを前提として原告に使用料を支払った上で、本件商標を使用して、数検事業を行っていたからである。

これに対して、本件審決は、被告が数検事業に使用して周知・著名にしたものであること、被告が行ってきた数検事業の略称等と本件商標が同一又は類似であること、及び被告の数検検定が公的資格として定着していることから、肯定したものであるが、本件判決は、本件商標権の権利者が誰か、すなわち原告名義であることをもって本件審決の認定を一蹴している。

これは、原告の本件商標権の取得過程に何らの信義則違反的行為がなかったからと思われる。確かに、被告設立後の取得ではあるが、被告に無断で取得したものではなく、この点では拒絶査定不服審判で提出した被告理事会の決議

として原告の取得を認めた議事録の存在が影響している。また他の数検関連商標も同様で、取得過程は問題とされていない。

しかし、本来的には、財団法人たる被告が名義人となるべき本件商標権を、出願当時代表者であった原告の名義で取得したに過ぎないとみる余地があると思われる。被告の主張からも窺われる。この点から、本件商標は本来的には被告名義で登録されるべきものとの認定は不可能であったのであろうか。しかし、原告が理事(理事長)退任の際においても、被告へ名義人変更する義務の有無などは、被告からも問題とされていない。

また、直前に使用契約解除の合意がなされてはいるが、被告は原告に対し、高額な使用料を払い長い間本件商標を使用していたのであるから被告を独占的通常使用権者であったとみて評価する余地はなかったのであろうか。

加えて、本件商標と、被告の名称や略称、事業表示は表裏一体のもので、数検事業の混乱は、本件商標等にも起因したともみられよう。

そうであれば、判旨(1)に関する本件判決の認定、判断は形式的であり細部に不十分な点が残るが、本件判決では、争点の第一関門たるこのポイントを重視して否定したため、登録後の4条1項7号適用の途は閉ざされたに等しいと思われる。

(2) 受検生の混乱と本件商標の関係について 及び (3) 原告の悪性等の存在について

本件判決は、民事上の紛争は兎も角、受検生の混乱と本件商標との関係も否定している。原被告の関係が切れた後、単に原告が類似事業を開始したに過ぎないと割り切ったからである。

これに対して、審決は、「被告・請求人に使用されるべき性格の商標となったこと」及び被告が、公共性を求められる財団法人であることなどを前提として、受検生等の混乱や原告によ

る使用中止の警告を踏まえて、原告本件商標の行使は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったと認定、判断したものである。

しかし、本件判決の受検生の混乱に対する評価は低いともみられよう。中でも、本件判決は、「本件商標の使用態様その他の行動に起因して発生したものというべきであり、本件商標登録によって生じたとは認められない。」としているが、登録後の4条1項7号該当の有無であるから、権利行使を含めて使用態様も、場合によっては無効理由の発生に繋がろうし、また本件無効理由は、「登録によって生じた」かの問題ではない。

因みに、「漢検事件」判決では、前掲したように「商標法46条1項5号は、…、商標登録後であっても、当該商標を指定商品又は指定役務について使用すること(下線は執筆者による)が、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合…」としており、この先例との整合性が疑わしいと思われる。

本件審決認定の被告に対する商標権の行使については、本件判決では何ら触れていない。直前に使用契約の合意解除があり、その中で被告が使用しない旨誓約しているのも、通常の商標権行使の範囲内と考えられたからであろう。

4. 5 小 括

結局、本件判決は、本件商標については登録後の4条1項7号該当を否定したもので、同号該当を認めた「漢検事件」判決と比較してみると、後者の商標権者側が、当事者間の民事紛争を有利に解決するために、被告・協会側に無断取得した商標権をもって、それも他人から買い戻して行使した点が不当な方法で著しく妥当性を欠くとされたともみられる。すなわち、「漢検事件」原告の被告に対する権利行使は、不当な

方法で取得した権利であることもあって、民法1条の権利濫用相当のものと評価されたもので、商標権の取得過程及びその行使に信義則違反があったからと考えられる。権利濫用で有名な「天の川事件」(東京高裁昭和30年6月28日判決 昭和28年(ネ)第2096号 高裁民集8巻5号371頁)も、原告の商標権取得過程にも信義則違反があった例でもある。

これに対して、本件事案では、原告の本件商標権の取得過程や行使に特段の問題はなく、受験生の混乱も低く評価され、しかも本件商標との関連はないとされたため、本件判決の結論が違ってしまったものである。

4. 6 権利行使の制限に係る抗弁規定との整合性の検討

ところで、現在において、侵害訴訟においては、相手方・被告側に権利行使の制限の抗弁を認めた特許法104条の3を商標法39条で準用している(平成16年法律第120号による改正)。このため、商標登録が無効理由を持つことは、侵害訴訟においては、権利行使の制限に繋がることになる。これは、権利濫用の抗弁と呼ばれることもあるが、民法1条の権利濫用とは別物である。

仮に、46条1項5号に係る後発的無効理由該当性のハードルを下げてしまうと、侵害訴訟においては、相手方・被告側に安易に権利行使の制限の抗弁を許してしまうことになりかねない。4条1項7号違反の無効理由には、除斥期間の適用がないこと(47条1項)にも、留意しなければならない。加えて、権利行使制限の抗弁の規定や民法1条の権利の濫用の適用は当該事件限りであるが、46条1項5号に係る後発的無効理由に該当すれば、審決確定により商標権は消滅してしまう効果が伴う(46条の2第1項, 第2項)。さらには、権利の安定も重要である。

そうとすれば、「漢検事件」判決が示した「商

標登録後であっても、当該商標を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、社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には、当該商標は同法4条1項7号に該当する」かについては、商標権の行使が民法1条の権利濫用に相当する程度の信義則違反があることが必要と解することもできよう。そして、原告の本件商標権の行使等には、「漢検事件」事案ほどの悪性や不当な方法であることなど信義則違反が認められない本件事案においては、敢えて審決を取り消したものと推測することもできよう。

あるいは、「漢検事件」判決が示した前掲の一般的判示では、民法1条の権利濫用相当以下の本件事案程度のものも含まれてしまうとして見直したとも考えられる。本件判決は、46条1項5号の解釈を示さないまま、本件事案の各争点を否定しただけで結論を導いたのはこのためかもしれない。

4. 7 4条1項7号違反の登録と侵害事件裁判例

本件に参考となる事案として、侵害事件において、4条1項7号違反を理由として、権利濫用を認めた次の裁判例(「アダムスゴルフクラブ事件」東京高裁平成15年7月16日判決 平成14年(ネ)第1555号 速報340-11705)がある。

「本件登録商標の出願当時、被控訴人アダムスゴルフの名称あるいは同社が使用するADAMSの標章は、我が国においてははまだ周知著名であるとはいえなかったものの、…、控訴人Aないしコトブキゴルフは、同標章が米国では注目されるようになっていたことを知った上で、近い将来、我が国においても同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、被控訴人アダムスゴルフの名声に便乗して不正な利益を得るために使用する目的をもって、同被控訴人の

許諾を得ることなく、本件登録商標の商標登録出願をしたものであると認められるから、本件登録商標は、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、同項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いうほかはない。⁵⁾

この「アダムスゴルフクラブ事件」事案では、被告側に無断で、しかも不正の目的で当該商標登録を取得して、被告に対して行使したもので、「漢検事件」事案に近い。因みに漢検事案の侵害訴訟（前掲「漢検侵害事件」）では、その訴えにおける原告の請求は、各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく、しかも、商標本来の機能とは関わりなく、被告からの損害賠償請求等への対抗策として各商標権を利用しているというのであるから、何らの正当性はなく、民法1条の権利濫用に当たるとされた。

以上の裁判例をも参考とすると、登録後の4条1項7号該当とするには、商標権の取得過程及びその行使において、これら事案と同程度の悪性や不当な方法であることなど信義則違反を必要とすると言えよう。

5. まとめ

本件判決の判旨には物足りない部分や直前の先例と不整合とみられる部分もあるが、本件商標権の取得過程に信義則違反的行為がないこと及び被告が本件商標を使用しない旨誓約していたことからすれば、本件判決は、結論においては妥当とみることも出来よう。

本件審決の「本件商標は、被告・請求人に使用されるべき性格の商標となった」との認定判断は苦心の表れであろうが無理があったと思われる。僅かな過去の先例的事案からは、登録後の4条1項7号に該当する商標となっているというには、単に使用の態様や権利行使の態様に問題があるだけではなく、少なくともその権

利取得過程にもある程度の信義則違反的行為があることが前提のようである。

ともあれ、本件判決は、本件事案程度の経緯等を持つ当事者の間では、39条で準用する特許法104条の3の存在を考慮すれば、商標登録がされた後の無効理由該当を規定する46条1項5号に係る4条1項7号は安易に適用されるべきでないことを示した事例といえよう。

注 記

- 1) 本件、同日判決の「日本数学検定協会事件」（知財高裁平成25年2月6日判決 平成24年（行ケ）第10274号）及び「漢検事件」のいずれも知財高裁第三部が担当したものである。
- 2) 拙著「商標法の解説と裁判例」2011年マスターリンク社97頁以下参照。
- 3) 出願人が、侵害時の禁反言の法理を逆手に取って、審判、裁判の審理の中で、「北斎」の文字自体には、登録されても権利の効力は及ばない旨、すなわち権利不行使を表明し、裁判所がこれに乗ったという判決である。
- 4) 登録後の不正使用に対しては取消審判（51条等）で、権利濫用に対しては民法1条が適用可能であるが、要件や適用の法的効果が同じでなく、後発の無効理由と重複しても差し支えないだろう。
- 5) 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12年4月11日判決 平成10年（オ）第364号 民集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。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。この裁判例は前掲判例に従ったものである。その後、前掲特許法104条の3及び商標法39条が改正されて（平成16年法律第120号）、無効理由3条1項6号違反とされた「IPFIRM事件」（平成17年6月21日判決 東京地裁平成17年（ワ）第768号 判例時報1913号146頁）がある。

（原稿受領日 2013年9月3日）