

商標法上の公序良俗概念について判断した 知財高裁判決

Intellectual Property High Court's Judgment relating to the Concept of Public Policy under the Trademark Act

知財高判平成 27 年 8 月 3 日 [のらや]

平成 27 年 (行ケ) 第 10022 号

麻 生 典*
Tsukasa ASO

抄録 本判決は、本件商標登録出願の目的及び経緯に照らし、本件商標が商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標に該当する旨を判示したものであるが、商標法上の公序良俗概念を私的利害調整にまで及ぼすものであり、疑問なしとはしない。

事案の概要¹

X の代表者である A は、平成 8 年に大阪府岸和田市にうどん専門の飲食店「のらや岸和田店」を開業した。平成 12 年に X が設立され、A の上記事業を承継したが、その後 X は、直営店のほか、フランチャイズ方式によりうどん専門の飲食店チェーンを運営するようになった。X の直営店及びチェーン店に属する各店舗においては、「のらや」の屋号が使用され、店舗の看板、店舗内の暖簾等に、「のらや」の文字からなる商標及び猫の図形からなる商標（以下、「原告図形商標」という。）が併記又は単独で表示されている。

A は、平成 12 年 12 月 25 日に「のらや」の標準文字からなる商標及び猫の図形からなる商標（以下、「旧 A 図形商標」という。）につき商標登録出願をし、平成 13 年 9 月 21 日にいずれも設定登録

を受けた（登録第 4508388 号及び登録第 4508389 号：以下、旧 A 商標という）。その後、旧 A 商標は、A 及び X が更新手続の必要性を認識していなかったことから、所定の期間内に更新登録申請を行わなかったため、いずれも平成 23 年 9 月 21 日の存続期間の満了を原因として、平成 24 年 5 月 30 日に抹消登録された。

X とピアワン社は、平成 14 年に X をフランチャイザー、ピアワン社をフランチャイジーとして三国ヶ丘店の経営に関するフランチャイズ契約を締結し、さらに、ピアワン社と Y は、X を立会人として、ピアワン社が三国ヶ丘店において行う営業を Y に譲渡する旨の契約を締結した。その後、

* 九州大学大学院芸術工学研究院 助教
Assistant Professor, Faculty of Design, Kyushu University

三国ヶ丘店における営業は、Y から夢の郷社へと承継されたが、Y は夢の郷社の支配株主であり実質的な経営者の地位にある。

Y は、旧 A 商標に係る商標権の存続期間満了日である平成 23 年 9 月 21 日に、原告図形商標と同一であり、かつ、旧 A 図形商標と酷似した猫の図形からなる本件商標について商標登録出願をし、平成 25 年 2 月 8 日に設定登録を受けた（登録第 5556038 号）。Y は、X 又は A に対し事前に本件出願の事実を告知しておらず、また、事後においてもその事実を進んで告知することはなかった。平成 24 年 4 月 23 日に A 及び X の取締役である B と Y との間で話し合いが行われた際に、A から本件出願の事実を指摘されたのに対し、本件出願の事実を認めたにすぎない。その際 Y は、本件出願を行った事情について、X の創業メンバーの一人であった C から旧 A 商標に係る権利を譲り受けた旨の説明をし、A らの出願取下げ要求に応じなかった。その後 X は、本件出願取下げの解決案として Y に解決金 100 万円の支払等の提案をしたが、Y は、経済的価値のほとんどない三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを求め、これと一体でなければ出願取下げ要求には応じられないという態度をとり、本件出願を維持して商標権を取得した。

なお、三国ヶ丘店は X に無断で平成 26 年 3 月 31 日には閉鎖され、同店舗で DELTA 社が「うどん亭いろは」を開業した。DELTA 社の実質的経営者と思われる D は、Y の代理人として交渉したい旨を A らに申し出た上で、X の経営への D の参画を求め、その前提として本件出願に係る商標権を Y から X に移転させること等を提案した。X らが D の経営参画要求を拒否すると、D は、X に対し Y が保有する商標権を行使することを示唆した。

このような状況において、X は、平成 26 年 3 月 17 日に特許庁に対し、本件商標は商標法 4 条 1

項 7 号、10 号及び 19 号に該当するとして、商標登録の無効審判を請求した（無効 2014-890015 号）。

これに対し、特許庁は以下のように請求不成立とする審決をなした。

「X は、本件商標の登録出願は、フランチャイズ方式によりうどん専門の飲食店を展開する X がその各店舗の看板等において使用する X 図形商標とほぼ同一の商標を、X の一加盟店の実質的経営者である Y が、旧 A 商標に係る商標権の存続期間が満了することに乗じ、X に無断で行ったものであり、公正な取引秩序を混乱させるおそれのある剽窃的なものであるから、本件商標は商標法 4 条 1 項 7 号の『公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標』に該当する旨主張する。

しかし、Y は、X の加盟店の実質的経営者として、X 使用商標を使用していた立場から、これらに係る商標登録が第三者に取得されることを危惧し、第三者の参入を防止することを主たる目的として本件商標の登録出願をしたものと認められ、本件商標を利用して X に損害を与える目的等を持っていたとは認められないから、本件商標は、その出願の経緯に著しく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認めることができないようなものには該当しない。

したがって、本件商標は、商標法 4 条 1 項 7 号に該当する商標ではない。」²

そこで、X がその審決の取消しを求めたのが本件審決取消訴訟である。

なお、「のらや」の標準文字からなる Y の登録商標（登録第 5556037 号）についても、X の請求にかかる無効審判において請求不成立審決がなされたことから、X はその取消を求め審決取消訴訟を提起している（平成 27 年（行ケ）10023 号）。

判旨 請求認容

「(1) Y が本件出願を行った目的について

ア 本件出願の経緯

本件出願が行われた平成 23 年 9 月 21 日当時、X と Y は、本件フランチャイズ契約におけるフランチャイザーと、そのフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者という関係にあった。……

X チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、X 使用商標の法的な裏付けとなる旧 A 商標に係る商標権を尊重し、X 及び A による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある Y が、旧 A 商標の存続期間が満了するタイミングに合わせて、X に重大な営業上の不利益をもたらし得る本件出願を行い、しかもそのことを X 側に秘匿し続けたという本件出願に係る経緯からすれば、Y が本件出願を行った目的については、他に合理的な説明がつかない限りは、何らかの不正な目的によるものであることが強く疑われるというべきである。……

イ 本件出願の事実が発覚した後の Y の言動

……Y は、X との交渉の中で、本件出願の事実を、X 側が拒否の態度を示している三国ヶ丘店の店舗設備等の買取りを X に承諾させ、X から過大な金銭的利得を得るための交渉材料として現に利用しているのであり、このような Y の言動は、前記アのような本件出願に係る経緯と相まって、Y による本件出願の目的が、そもそも本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を X との金銭的な交渉を有利に進めるための材料として利用し不当な利益を得ることにあつたことを推認させるものといえる。

なお、三国ヶ丘店閉店後の A 及び B と D との交渉経過をみると、D は、X の経営に参加したい

という自らの要求を A らに承諾させるための交渉材料として、Y が本件出願に係る商標権を保有している事実を利用している。そして、上記交渉に関して……少なくとも、Y が D に本件出願に係る商標権に関わる交渉の権限を与え、D が A らと交渉を行うことを黙認していたことは明らかであるから、このような Y の対応も、本件出願の目的が前記のようなものであつたことを推認させる一事情といえることができる。

ウ Y が主張する本件出願の目的

他方、Y は、本件出願を行った目的について、旧 A 商標に係る商標権が存続期間の満了によって消滅した場合に、第三者が X 使用商標に係る商標登録を取得するのを防止するためであつたなどと主張する。

しかしながら、仮に、Y が主張するような事態が危惧されるのであれば、そのような事態にならないよう A らに対し、旧 A 商標の商標権存続期間の満了が迫っていることを指摘し、その更新登録手続を怠らないよう注意喚起すれば足りるはずであるし、特に、X チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者であり、かつ、X の株主の一人でもあつた当時の Y の立場からすれば、そうするのが当然であり、かつ自然な行動といえることができる。……

更に言えば、仮に、Y による本件出願の目的が、第三者による X 使用商標に係る商標登録の取得を防止するためであつたのだとすれば、Y としては、フランチャイザーである X によって X 使用商標に係る商標権が確保されるようになれば足りるはずであり、それが実現されるのであれば、本件出願を維持することに固執する理由はないはずである。ところが、Y は、本件出願の事実が発覚した後の A らとの交渉において、A らから、X 使用商標に係る商標登録を改めて取得したいとの意向を告げ

られ、そのために必要であるとして本件出願の取下げを求められているにもかかわらず、これに応じようとはせず、かえって上記イのとおり本件出願の事実を自己に有利な交渉材料として利用する行動をとっているのである。

以上によれば、本件出願を行った目的が第三者によるX使用商標に係る商標登録の取得を防止するためであったとするYの説明は、Yの実際の言動と明らかに矛盾しており、不自然・不合理なものというべきである。

エ まとめ

以上の諸事情を総合考慮すれば、Yによる本件出願の目的が、Yが主張するような第三者によるX使用商標に係る商標登録の取得を防止するためなどではなく、Xとの金銭的な交渉において本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあったことは、優にこれを認定することができる。

(2) 公序良俗違反の有無について

以上のとおり、Yによる本件出願は、Xチェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、旧A商標に係る商標権を尊重し、Xによる当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にあるYが、旧A商標に係る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本件出願を行い、X使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用してXとの金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものということができる。

そして、このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、Yによる本件出願は、Xとの間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべき

であり、これに基づいてYを権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』という商標法の目的(同法1条)にも反するというべきである。

してみると、本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法4条1項7号所定の『公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標』に該当するものといえる。³

評釈

1. 本判決の位置づけ

本判決は、出願人に不正の意図が認められる場合(いわゆる悪意の出願)について、商標法4条1項7号(以下、「7号」という。)の公序良俗を害するおそれがある商標に該当するとした判決であり、出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠き、公正な取引秩序に反する場合には公序良俗を害するおそれがある商標に該当するとする裁判例に、一事例を加えるものである。

2. 従来 of 裁判例

従来から7号の公序良俗を害するおそれのある商標には、幾つかの類型があるとされてきた。例えば、知財高判平成18年9月20日[Anne of Green Gables]平成17年(行ケ)10349号においては、「ここでいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』には、①その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激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当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、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、などが含まれるというべきである」と述べられている⁴。

悪意の出願については④と⑤の類型（以下、「第4類型」、「第5類型」という。）が問題となる⁵。なお、これらは商標法における公序良俗概念の拡大と指摘されるものである⁶。

第4類型では、特に諸外国で知られている名称等や、外国企業との交渉を通じて知り得た名称等を出願したものであり、「(ひいては) 国際信義に反する」ことをもって公序良俗を害するおそれがある商標に該当するとする⁷。

第5類型では、「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、公序良俗を害するおそれがある商標に該当するとする⁸。最近では、従来ならば第4類型で検討される外国の名称等を利用する事案についても、第5類型で検討されることもある⁹。

一方で、悪意の出願については当事者間の私的利害調整の問題であるとして、7号の適用に慎重な裁判例も見られるところである。

そこで、悪意の出願について、7号の検討を肯定する裁判例と、7号の検討を否定する裁判例とに分けて整理することとする。なお、本件は日本国内における名称等を利用する事案であることから第4類型の裁判例は除外する。また、悪意の出願であっても公益的観点から7号の適用の可否が

検討されていると評価できるものは、第5類型に該当するものの私的利害調整とは別の観点が考慮されているため除外する¹⁰。

(1) 悪意の出願に対して7号の適用を検討した裁判例

悪意の出願に7号の適用を検討した裁判例は、当事者間に何らの関係もない場合、取引関係など当事者間に何らかの関係がある場合、グループ事業体分裂後の内部対立がある場合に分類できる。本件は、当事者間でフランチャイズ契約を締結していたことから「取引関係など当事者間に何らかの関係がある場合」にあたるため、そうした事情が伺える従来の裁判例を取り上げる^{11, 12}。

東京高判平成16年12月21日 [HORILUXI] 平成16年(行ケ)7号は、被告(商標権者)はビジネス上の接触にて当該商標を知り得る可能性があったものの、その接触以前から米国等において当該商標を被告が使用していたことから、「本件において……ビジネス上の接触等を通じて知り得た原告の商号ないし原告商標を剽窃したなど、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情があると認めるに足りる証拠はない」として7号該当性を否定している。

また、知財高判平成21年3月10日 [S-cut] 平成20年(行ケ)10220号は、被告(商標権者)の取締役Aは、Aが以前取締役就任していた会社が倒産した後に原告が当該商標を使用して本製品の製造販売を行うようになったことを知っており、また、一時期、原告のために当該商標を使用した本製品の販売活動を行っていたという状況において、当該商標は登録されておらず、当該商標には周知性もないことから当該商標の使用は不正競争行為にもあたらないとして、「出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠くものであったとまでは認めら

れない」として7号該当性を否定している。

知財高判平成22年7月15日[パパウオッシュ]平成21年(行ケ)10173号は、原告が販売する製品は被告(商標権者)が製造している製品であり、さらに、被告が原告のために他の商標権の取得や製品販売の要望など様々な点に協力してきたという事案において、「本件商品は、製造に特殊なノウハウを要する製品であるところ、A[筆者注：被告の創業者]は、第三者がパパイン酵素を配合しただけの商品を製造し、『パパウオッシュ』と同様の名称を付けて販売すると、本件商品の評判を損ねるおそれがあると考えて、そのような第三者の参入を防止することを主たる目的として、本件商標を出願し、登録したものと認められ、本件商標を利用して原告との取引を有利にしようとしたものではなく、『Aによる本件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』ものとはいえない」として、7号該当性を否定している。

また、損害賠償請求事件であるが、東京地判平成26年1月31日[ピエラレジェンヌ]平成24年(ワ)24872号¹³は、原告(商標権者)が被告から製造委託を受けて製造した当該標章を付した製品を、被告から製造委託代金の支払いを受けることができなかつたために、小売業者を通じて販売しているという事案において、原告による「本件商標の登録出願は、本件商品を販売して未払残金を回収する目的で行われたものと認められるのであって……社会的妥当性を欠く行為であるとはいえない」として、7号該当性を否定している。

(2) 悪意の出願は7号の問題ではないとする 裁判例

ここでも、日本国内における名称等(我が国で

周知である場合には、外国における名称等を含む)が対象とされ、「当事者間に取引関係等何らかの関係がある場合」の裁判例を取り上げる¹⁴。

東京高判平成10年11月26日[スーパーDC]平成9年(行ケ)276号は、「仮に本件商標の登録を受ける権利が原告らの代表者らと被告代表者の共有に係るものであったとしても、被告代表者が単独でした登録出願の当否は、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商標法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」として7号該当性を否定している。

東京高判平成15年5月8日[ハイパーホテル]平成14年(行ケ)616号は、「本件商標『ハイパーホテル』の使用関係を原告と申立人グループとの間でいかに律するかは、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号の問題ではないといふべきである」として、7号該当性を否定している。

また、知財高判平成20年6月26日[コンマー]平成19年(行ケ)10391号¹⁵は、7号の適用について4条1項各号との関係において非常に限定的に解すべき旨判示している。

「商標法は、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』について商標登録を受けることができず、また、無効理由に該当する旨定めている(法4条1項7号、46条1項1号)。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)。ところで、

法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。……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シーとの契約において、ライセンシーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンシ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」と一般論を述べた。

その上で、取引関係にある両者の紛争について、

「①原告と被告との間の紛争は、本来、当事者間における契約や交渉等によって解決、調整が図られるべき事項であって、一般国民に影響を与える公益とは、関係のない事項であること、②本件のような私人間の紛争については、正に法4条1項19号……の要件への該当性の有無によって判断されるべきであること、③被告が米国において有している商標権は、あくまでも私権であり、被告がそのような権利を有したからといって、原告が、日本において、同商標と類似又は同一の商標に係る出願行為をすることが、当然に『公の秩序又は善良な風俗を害する』という公益に反する事情に該当するものとは解されないこと、④被告は、スコビル社から承継した『CONMAR』との文字からなる米国商標(第324689号)に係る商標権については、平成8年3月、更新せずに消滅させており、また、ファスナーについて『CONMAR』との文字からなる米国商標の登録を平成13年12月に受けた者から、同米国商標に係る商標権の譲渡を受けているなどの事情があり、その子細は必ずしも明らかでないこと、⑤審決において、原告が本件商標の登録を受けたことは認定されているが、それを超えて原告が被告の日本国内への参入を阻止していることを基礎づける具体的な事実、何ら認定されていないこと、⑥原告の本件商標の出願は、後記認定のとおり、法4条1項19号に該当するのみならず、同項10号、15号にも該当する事由が存在するといえること等を総合すると、本件について、原告の出願に係る本件商標が『公の秩序又は善良な風俗を害する』とした審決の判断には、誤りがあるというべきである」として、7号該当性を否定している。

知財高判平成平成23年10月14日 [ENEMAGRA] 平成23年(行ケ)10104号は、原告が日本国内での原告製造製品の販売を被告

(商標権者)に依頼し、その原告製造製品の販売につき使用していた「ENEMAGRA」商標について、被告が、独自に製造した被告製造製品の販売にも使用し、その後、商標登録出願をして登録を受けたという事案において、コンマー事件の一般論を踏襲しつつ、『ENEMAGRA』等の名称の使用に関する原告、被告間の契約の有無及び内容の存否に係る事情」等は、『公の秩序や善良な風俗を害する』基礎事実と認めることはできず、原告、被告間の契約を巡る紛争等として解決されるべき問題」として、7号該当性を否定している¹⁶。

こうした裁判例は、4条1項各号の制度趣旨を重視し、当事者間の私的利害調整については7号の適用を制限しようとするものといえよう。全事案とも、当事者間の私的利害調整以外の特段の事情は見出されず、結論としては7号該当性が否定されている。ただし、このような裁判例の立場に立ったとしても、第4類型の国際信義に反するという公益的な理由があれば、7号該当性が肯定され得る¹⁷。

3. 従来 of 学説

(1) 4条1項各号と7号との関係

7号の適用については、特に4条1項19号との関係で学説の対立が見られる。悪意の出願については、平成8年改正による19号新設前は7号で検討されていたが、19号新設後は、19号で判断すべきとする立場と、19号も7号の一類型に過ぎないため7号の適用も可能であるとする立場が対立している。

前者は、19号が商標の周知・著名性を要求し、また19号に該当するか否かはいわゆる両時判断(4条3項)がなされ、後発的無効事由(46条1項6号)にも該当しないことから、19号と7号とは異なる規定であると理解する¹⁸。

一方で、後者は、平成8年法施行前の出願については従前の例によるものとされるべきとする経過規定がないことを根拠とする¹⁹。また、7号も19号の除斥期間(47条)の適用がなく、その限りにおいて7号も19号も公益的側面があり、19号の保護対象は純粋な私益のみとはいえ、悪意の出願を7号で捉えることも体系上誤りとまではいえないとする学説もある²⁰。

(2) 悪意の出願に対する7号の適用について

学説の立場も裁判例と同様に分かれている。

①悪意の出願について7号の検討を肯定する学説

従来から、「健全な法感情に照らして他人が優先的な使用権原を有するものと認められる商標を先回りして登録出願した商標」は7号に該当するとする学説がある²¹。このような学説に対しては、創作ではない商標において、冒認出願自体を排除しなければならない理由として「健全な法感情」以上の理論的根拠はないとの指摘が存在する²²。

また、私的利害が問題となる出願であっても、出願経緯に照らして商標法の予定する秩序に反するとみられる場合には、私的領域とともに、それを超える商標法上の公序が問題となり得るとして、7号該当性を肯定する学説がある²³。

その他、剽窃的な経緯による出願であることが明らかであれば、19号の要件とは無関係に7号違反を認める余地があるとする立場もある²⁴。

②悪意の出願について利益状況を詳細に分析する学説

一般条項としての7号の適用を考える出発点として、その適用は例外にとどまることを指摘した上で、7号は商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法は4条1項各号において個

別に不登録事由を定めていること、商標選択の自由を前提に先願主義が採用されていること、特許法38条に相当する共同出願違反の規定がないこと、7号は(19号と異なり)公益的理由に基づく後発的無効事由であることから、(i)公益上、何人も登録・使用してはならない商標、(ii)本来、団体的に帰属すべきであり、特定者に独占させるべきではない商標、(iii)当該商標に関する権利が「本来帰属すべき者」以外の者による登録(単なる冒認を超えた事情が必要となる)、という3類型に分類されるとする学説がある²⁵。

③悪意の出願は原則として7号の問題ではないとする学説

7号は本来商標の構成自体に着目した規定であり、7号以外の4条1項各号の規定の存在からすれば、悪意の出願に対する7号の適用については、特段の事情のある例外的な場合に限られるとする学説がある²⁶。特段の事情については、基本的に公益に関する理由が念頭に置かれているようである²⁷。

4. 本判決の検討

(1) 本判決の意義

本判決は、コンマー事件に代表されるような7号の適用についての限定的な立場を採用していない。悪意の出願であることは明らかではあるものの、旧A図形商標には周知性がなく、19号の適用が不可能な状況において7号の適用を肯定したものとして、公序良俗概念の拡張と指摘される裁判例の一つと評価できる。

その具体的な理由付けとして特徴的であるのは、フランチャイズ契約に基づいてフランチャイザーの商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負うとし、そうした契約上の義務違反

に加え、金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的としていることから、「適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり……公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当」としている点にある。

従来の裁判例において、契約上の信義則という観点から7号該当性を肯定するものはなく²⁸、その意味で、当事者間における契約上の信義則違反が7号該当性を肯定する一要素と評価されることを示した裁判例としての意義があろう。

(2) 公序良俗を害するおそれがある商標と私的利害調整

しかし、公序良俗概念と私的利害調整という観点では検討の余地がある。本件ではまさに当事者間の利害調整が問題となっているが、判決文においては特にその点についての言及はなく、悪意の出願は7号の問題ではないとする裁判例（コンマ一事件等）の立場をとっていないことは明らかである²⁹。

この点、特に平成8年改正により19号が新設されたことからすれば、当事者間の私的利害調整は19号で検討されるべきであって、不正の目的が認められる悪意の出願であるというだけで7号該当性を肯定するのは困難である。そもそも7号は、その文言上商標の構成自体に着目した規定であり、私的利害調整が問題となる場合において7号に該当するといえるのは特段の事情がある場合に限られよう³⁰。基本的には私益を超える何らかの公益的要素が必要とされ³¹、単なる契約上の不履行を公序良俗違反と擬制するのは難しいと思われる³²。

もちろん、私的利害調整について7号の適用を制限する立場に対しては、批判もあり得るところである³³。しかし、こうした批判については、権

利行使の場面において権利濫用の問題として取り扱うことが考えられよう³⁴。ここで、特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）は商標法39条で準用されているが、7号の適用を私的利害調整にまで拡張しない立場をとると、無効理由が存在しないことになるから、当該規定を適用することはできない。それゆえ、かかる規定が設けられる以前から商標法において是認されてきた従来型の権利濫用論（東京高判昭和30年6月28日〔天の川〕高裁民集8巻5号371頁、最判平成2年7月20日〔ポパイ〕民集44巻5号876頁等）で対処することとなろう。

実際、こうした立場を表明する裁判例もある。東京高判平成15年3月20日〔ハレックス〕平成14年（行ケ）403号は、「もっとも、商標法4条1項7号該当の関係ではこのように判断するにしても、……原告において、その登録出願に係る『HALEX』や『ハレックス』などの商標を使用しているとして、これが本件商標権侵害に当たるか否かの判断に際しては、権利濫用あるいは信義則違反などの法理の適用を視野に入れることは十分に考えられてよい。原告が本件無効審判請求で主張しているところは、このように権利行使が当事者間でどのように調整されるかの範疇に属する事柄であって、公的な秩序の維持を図る商標法4条1項7号に基づく本件商標の登録の可否に関わる問題ではないのである」とする。また、ハイパーホテル事件でも、「先使用权、権利濫用等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く」とされており³⁵、権利濫用論での調整が示唆されている。

よって、悪意の出願に関する私的利害調整は、基本的には4条1項各号（特に19号）と権利濫用論に委ねるという方向性が望ましいように思われる。

(3) 本判決の射程

本判決はフランチャイズ契約における信義則違反を認定しているが、こうした契約上の信義則違反はフランチャイズ契約に限定されるものではないと考えられる³⁶。また、契約上の信義則違反だけで7号該当性を肯定するものではなく、本件のように金銭的な交渉を有利に進めることによって不当な利益を得るという目的が推認されない場合には、本件審決と同様に「商標登録が第三者に取得されることを危惧し、第三者の参入を防止することを主たる目的」と認定される可能性もあり³⁷、契約上の信義則違反は、7号該当性における総合考慮の一要素に過ぎないといえよう³⁸。

5. おわりに

本判決は、私的利害調整においても7号が適用されることを前提として、フランチャイジーはフランチャイザーの商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負うとし、そうした契約上の義務違反に加え、フランチャイジーが金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的としていることから、7号該当性を肯定した。

本件においては、旧商標権者が更新登録申請を怠っており³⁹、旧A商標が周知性も有していない以上、本件当事者以外の第三者による商標登録出願があったとすれば、それは自由競争の範囲内であって、7号該当性が検討されることはないはずである。確かに、本件では商標権取得過程において、商標権を用いて商標権とは無関係の金銭的利益を得ようとする不正の目的が認められるものの、その不正の目的はあくまで当事者間の問題であり、他に公益的な理由も見出せない以上、商標の構成自体を問題とする7号の文言を超えて7号該当性を肯定する必要性は薄いように思われる。本件の

ような事情の下で商標権が行使された場合には、権利濫用論で対処すれば足りるのである⁴⁰。

注)

- ¹ 商標法4条1項7号の検討を主目的とすることから、7号に関する範囲で事案を紹介する。
- ² 判決文より引用。
- ³ 「のらや」の標準文字に関する訴訟（平成27年（行ケ）第10023号）も同様の論旨と結論である。
- ⁴ 公序良俗概念の旧来学説の理解と類型について、小島康和「商標と公序良俗」『知的財産権法と競争法の現代的展開』紋谷古稀記念（発明協会、2006年）557頁。
- ⁵ もちろん、こうした類型は絶対的なものではなく、悪意の出願の事情によって複数の類型にあてはまることも多い（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（2008年）159頁）。実際、Anne of Green Gables事件においても、基本的には国際信義を問題とする第4類型該当性が検討されているが、小括部分⑥においては「本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できない」とされ、第5類型にも当てはまるかのような判示がされている（松尾和子「判批」知財管理57巻7号（2007年）1164頁）。本稿では、第5類型の文言が使用されていても、主要な具体的あてはめ、結論において「（ひいては）国際信義に反する」「国際秩序を害し、国際的商業道徳にもとる」と判決中で示される場合には、第4類型に該当するものとして区分する。
- ⁶ 山田威一郎「商標法における公序良俗概念の拡大」知財管理51巻12号（2001年）1863頁、小野昌延編『注解 商標法』（青林書院、新版、2005年）225頁〔小野昌延＝小松陽一郎〕、齋藤静＝勝見元博「最近の審判例にみる商標法4条第1項第7号における公序良俗概念」パテント59巻8号（2006年）54頁、松原洋平「判批」知的財産法政策学研究15号（2007年）377頁、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（青林書院、第2版、2013年）146頁。
- ⁷ 国際信義に反するかどうかを検討するものの中にも、外国における名称等（人物名を含む）を当事者間に何らの関係もなく無断で利用しているもの（外国・我が国で名称等が周知な場合もある）と、取引関係など当事者間の何らかの関係で知れた外国における名称等（外国・我が国で名称等が周知な場合もある）を利用しているものに分けられる。
前者として、東京高判平成11年3月24日〔Juventus〕判時1683号138頁、東京高判平成14年7月31日〔ダリ〕平成13年（行ケ）443号、知財高判平成18年9月20日〔Anne of Green Gables〕平成17年（行ケ）10349号（評釈として、上沼紫野「判批」Lexis判例速報2006年13号119頁、松原・前掲注（6）371頁）、知財高判平成24年12月19日〔シャンパンタワー〕平成24年（行ケ）10267号、知財高判平成24年6月27日〔ター

ザン] 平成 23 年 (行ケ) 10399-400 号 (評釈として、佐藤薫「判批」判例評論 651 号 (2013 年) 12 頁、井関涼子「判批」同志社法学 65 巻 1 号 (2013 年) 163 頁)、知財高判平成 22 年 9 月 14 日 [SMAILY] 平成 21 年 (行ケ) 10262 号などがある。

後者として、東京高判平成 11 年 11 月 22 日 [DUCERAM] 判時 1710 号 147 頁 (評釈として、木棚照一「判批」発明 98 巻 3 号 (2001 年) 93 頁、小泉直樹「判批」『意匠・商標・不正競争判例百選』(別冊ジュリスト 188 号, 2007 年) 18 頁)、侵害訴訟ではあるが東京高判平成 15 年 7 月 16 日 [アダムス] 判時 1836 号 112 頁 (評釈として、森林稔「判批」知財管理 54 巻 10 号 (2004 年) 1509 頁、宮脇正晴「判批」特許研究 37 号 (2004 年) 47 頁)、知財高判平成 18 年 1 月 26 日 [Kranzle] 平成 17 年 (行ケ) 10668 号 (評釈として、南かおり「判批」Lexis 判例速報 2006 年 8 号 146 頁)、知財高判平成 17 年 6 月 30 日 [アナ アスラン] 平成 17 年 (行ケ) 10336 号、[ジェロピタル] 平成 17 年 (行ケ) 10337 号などがある。

- ⁸ 表現に若干の差異はありつつも、東京高判平成 15 年 3 月 20 日 [ハレックス] 平成 14 年 (行ケ) 403 号、東京高判平成 15 年 5 月 8 日 [ハイパーホテル] 平成 14 年 (行ケ) 616 号、東京高判平成 16 年 12 月 8 日 [インディアンモーターサイクル] 平成 14 年 (行ケ) 108 号、東京高判平成 16 年 12 月 21 日 [HORILUXI] 平成 16 年 (行ケ) 7 号、注 (7) のアナアスラン事件、ジェロピタル事件、知財高判平成 18 年 12 月 26 日 [極真会館] 平成 17 年 (行ケ) 10028-33 号、注 (7) の Anne of Green Gables 事件、知財高判平成 21 年 3 月 10 日 [S-cut] 平成 20 年 (行ケ) 10220 号 (評釈として、上野紫野「判批」Lexis 判例速報 2006 年 13 号 119 頁)、知財高判平成 22 年 7 月 15 日 [パパウオッシュ] 平成 21 年 (行ケ) 10173 号など。
- ⁹ なお、外国における名称を利用した悪意の出願は第 5 類型にも該当するものの、基本的に、「国際信義に反する」「国際秩序を害し、国際的商業道徳にもとる」という第 4 類型の表現が用いられ 7 号該当性が検討されることが多い (例えば、注 (7) のアナアスラン事件、ジェロピタル事件、Anne of Green Gables 事件等)。本稿ではそうした事案は第 5 類型ではなく、第 4 類型に振り分けるのは注 (5) 記載の通りである。
- ¹⁰ 例えば、東京高判平成 11 年 11 月 29 日 [母衣旗] 判時 1710 号 141 頁 (評釈として、小島康和「判批」判例評論 507 号 (2003 年) 31 頁)、知財高判平成 24 年 8 月 27 日 [激馬かなぎカレー] 平成 23 年 (行ケ) 10386 号 (評釈として、生田哲郎 = 中所昌司「判批」発明 2012 年 11 号 41 頁)、知財高判平成 24 年 10 月 30 日 [富士山世界文化遺産センター] 平成 24 年 (行ケ) 10120 号。
- ¹¹ 「当事者間に何らの関係もない場合」の裁判例にも、日本国内の名称等を利用する場合 (我が国で周知である場合には、外国における名称等を含む) と、外国における名称等を利用する場合がある。

前者には、東京高判平成 13 年 5 月 30 日 [キュービー] 平成 12 年 (行ケ) 386-7 号、東京高判平成 14 年 7 月 16 日 [野外科学 KJ 法] 平成 14 (行ケ) 94 号、注 (9) のハレック

ス事件、知財高判平成 25 年 6 月 27 日 [KUMA] 平成 24 (行ケ) 10454 号 (評釈として、小泉直樹「判批」ジュリスト 1458 号 (2013 年) 6 頁、平澤卓人「判批」知的財産法政策学研究 44 号 (2014 年) 283 頁、泉克幸「判批」京女法学 6 号 (2014 年) 117 頁、堀江亜以子「判批」『平成 25 年度重要判例解説』(ジュリスト 1466 号, 2014 年) 4 頁) (ただし、7 号該当性に引用商標の希釈化という観点も加味する) がある。

後者として、注 (8) のインディアンモーターサイクル事件、東京高判平成 17 年 1 月 31 日 [COMEX] 平成 16 年 (行ケ) 219 号 (ただし、7 号該当性に引用商標の希釈化という観点も加味する)、知財高判平成 21 年 2 月 25 日 [インディアンモーターサイクル図形商標] 判時 2037 号 96 頁 (評釈として、工藤莞司「判批」判例評論 611 号 (2010 年) 15 頁)、知財高判平成 22 年 8 月 19 日 [ASRock] 平成 21 年 (行ケ) 10297 号 (評釈として、泉克幸「判批」新・判例解説 watch 9 号 (2011 年) 277 頁) がある。

- ¹² 「グループ事業体分裂後の内部対立がある場合」として、東京高判平成 15 年 10 月 28 日 平成 14 年 (行ケ) 614-5 号 [刀剣と歴史]、平成 15 年 (行ケ) 1 号 [日本刀剣研究会]、注 (8) の極真会館事件がある。
- ¹³ 評釈として、藤原拓「判批」特許ニュース 13752 号 (2015 年) 1 頁。
- ¹⁴ 「当事者間に何らの関係もない場合」で、外国における名称等を利用する裁判例として、知財高判平成 21 年 12 月 21 日 [テディーベア] 平成 21 (行ケ) 10055 号、知財高判平成 22 年 5 月 27 日 [モズライト] 平成 22 年 (行ケ) 10032 号がある。いずれの事件も、本文記載のコンマー事件と同じ飯村敏明元裁判官が裁判長裁判官として合議体に加わっており、結論としても 7 号該当性が否定されている。
- ¹⁵ 評釈として、岡本岳「判批」別冊判タ 29 号 (2010 年) 261 頁。
- ¹⁶ 本件も飯村敏明元裁判官が裁判長裁判官として合議体に加わっている。
- ¹⁷ そうした立場として、注 (7) の Kranzle 事件、シャンパンタワー事件参照。シャンパンタワー事件では、「公益的な事項が問題になっていない私的な領域に関する場合にまで安易に同条 1 項 7 号を適用するのは相当ではない」としてコンマー事件の立場に立ちつつ、「本件商標のような原産地統制名称又は原産地表示として著名な『シャンパン』表示を含む商標に係る紛争は、私人間の私的領域における紛争にとどまるものではなく、被告によって代表されるフランスのシャンパーニュ地方における酒類製造業者を始めとするフラン国民フランス政府との関係での国際信義の問題であって、公益的な事項に関わる問題である」として 7 号該当性を肯定している。
- ¹⁸ 宮脇・前掲注 (7) 52 頁、井関・前掲注 (7) 195 頁。
- ¹⁹ 網野誠『商標』(有斐閣、第 6 版、2002 年) 424 頁。なお、19 号新設後も未周知商標について登録を阻却すべき場合もあるとして、独禁法違反行為については 7 号の適用を支持する学説もあるが (田村善之『商標法概説』(弘文堂、第 2 版、2000 年) 106 頁)、独禁法違反行為以外の場合についての立場は明らかにはされていない。

- ない（小泉・前掲注（5）160頁）。
- ²⁰ 小泉・前掲注（5）166頁。小泉教授のこうした見解は古くから示されていたものである（小泉直樹「公序良俗を害する商標」日本工業所有権法学会年報25号（2001年）7頁）。同様の立場として、泉・前掲注（11）133頁。
- ²¹ 渋谷達紀「悪意の出願」日本商標協会誌39号（2000年）1頁，同『知的財産法講義Ⅲ』（有斐閣，第2版，2008年）361頁。
- ²² 小泉・前掲注（5）160頁。
- ²³ 辰巳直彦『体系化する知的財産法（下）』（青林書院，2103年）562頁。
- ²⁴ 平澤・前掲注（11）322頁。
- ²⁵ 小泉・前掲注（5）160頁以下。本学説の類型に従えば，本件は（iii）類型に該当することとなる。
- ²⁶ 井関・前掲注（7）195頁。また，齋藤＝勝見・前掲注（6）58頁は「相応の事情」が必要とされるとする。
- ²⁷ 井関・前掲注（7）196頁。
- ²⁸ 注（8）のパパウォッシュ事件では，原告は商標権者たる被告との契約がOEM契約であることを主張し，「『被告は，原告に対し，OEM契約から生じる信義則上の付随義務として，委託者（原告）に無断で委託者（原告）の使用する商標を出願し，商標登録を受けてはならないとの義務を負うところ，被告は同義務に違反した』旨主張」したが，「原被告間の契約がいわゆるOEM契約であるか否か，また，一般論としてOEM契約において，上記のような付随義務が生じるか否かにかかわらず，前述のとおり，本件での事実関係の下，Aが本件商標を出願，登録したことが，信義則に反する等とはいえないため，原告の上記主張は理由がない」とされ，契約上の信義則違反の有無は判断されなかった。
- ²⁹ 森下梓「判批」特許ニュース14101号（2015年）7頁，田中浩之「判批」ジュリスト1487号（2015年）9頁。一方で，「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があるか否かが争われている」ことをもって，私益の問題ではなく公益の問題だとする裁判例（注（8）の極真会館事件）もある。そこでは「原告は，本件紛争が私益に関する紛争であるとして，7号が適用されない旨主張するが，本件においては，原告の有する本件商標について，原告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があるか否かが争われているのであり，単に，原告と被告との間の私益に関する紛争が問題となっているものではないから，被告からの本件無効審判請求において，審決が，本件商標の登録の有効性につき，その登録出願の経緯等を認定した上，7号の該当性判断を行ったことに原告主張のような誤りはない」と述べられており，こうした立場に立つと，結局第5類型に関する争いはすべて公益に関するものであり，私的利害調整についても公益に含まれ7号の対象ということになる。
- ³⁰ 井関・前掲注（7）195頁。
- ³¹ 本件のような「金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ること」も私益の範囲に過ぎず，注（10）に挙げた各裁判例のような公益的観点が必要ならば，7号該当性を肯定するのは困難であろう。
- ³² 小泉・前掲注（7）19頁。また，永野周志「判批」知財ぶりずむ81号（2009年）82頁。
- ³³ 森下・前掲注（29）7頁。
- ³⁴ こうした可能性は古くから指摘されるものである（渋谷達紀『商標法の理論』（東京大学出版会，1973年）266頁以下，木村三朗「商標登録における悪意の先願者」特許34巻1号（1981年）10頁以下，登録後の事後的な濫用に対して田村・前掲注（19）108頁，木棚・前掲注（7）101頁など）。注（8）の極真会館事件についての文脈で権利濫用に触れるものとして小泉・前掲注（7）19頁。悪意の出願に基づく商標権の行使と権利濫用については，高部眞規子「商標権の行使と権利の濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第3巻—商標法・不正競争防止法—』（新日本法規，2007年）113頁，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抗弁）に関する問題点」別冊特許2号（2010年）241頁など。
- ³⁵ その他，従来の裁判例において7号該当性を否定しつつ商標権の行使について権利濫用とする事例として，東京高判平成15年9月29日〔極真会館〕平成14年（ワ）16786号，東京高判平成16年12月21日〔インディアンモーターサイクル〕平成16年（ネ）768号。その他，東京地判平成12年3月23日〔Juventus〕判時1717号132頁も参照。
- ³⁶ ただし，それも契約の内容次第であろう。注（8）のハイパーホテル事件は，パートナーシップ方式と呼ばれる方式で展開するエコノミーホテル事業において，当該契約条項から「商標の出願行為自体が禁止されるものということとはできない」として，本件で認められたような商標権の保有・管理を妨げてはならないという信義則上の義務の存在を認めていない。
- ³⁷ 実際，注（8）のパパウォッシュ事件はそのように認定されている。
- ³⁸ 共同出願違反の文脈ではあるが，小泉・前掲注（5）163頁。
- ³⁹ コンマー事件判決で私的利害調整に該当するとされた「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」と評価できよう。
- ⁴⁰ 本評釈は，第5類型の中でも，国内の名称等の利用について国内企業間の争いが問題となった事例に対する検討であり，第4類型など他類型まで含めた悪意の出願に対する7号該当性のあり方については，今後の検討課題である。