

【論文】

商標の登録要件としての公序良俗

Public Order and Morals as Registration Requirements of Trademark

石 井 美 緒
ISHII Mio

目次

1. はじめに
2. 先回り出願に関連する商標法上の諸制度と7号に関する学説及びその検討
3. 判例及びその考察
4. おわりに

(要旨)

他人の使用する商標を先回り出願した場合、商標法4条1項7号の公序良俗に違反する商標に該当し、登録阻却事由となるのかが問題となる。この点、商標法の目的と各規定との関係、商標の先回り出願者と当該商標の使用人との利益調整及び法的安定性の観点から、7号の適用は、あくまでも公益的理由から公有のままにすべき商標又は競争政策等の理由から当該出願者には登録を認めるべきでない場合に限るのが妥当である。そして、それ以外の先回り出願については、商標法の他の規定（商標法3条1項柱書、10号、15号、19号や取消審判、先使用の抗弁）及び権利濫用の抗弁の柔軟な解釈や、契約や信義則上の義務違反に基づく民事的な解決に委ねて、当該出願者による当該商標の独占使用を阻止するのが妥当である。

1. はじめに

商標法4条1項7号（以下「7号」、また法律名を特記しない限り商標法の規定）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「商標登録を受けることができない」と規定している。ここにいう公序良俗違反の商標について、特許庁の商標審査基準（改訂第15版）¹⁾は、以下のものを例として挙げている。「(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」商標あるいは「(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、社会の一般的道德観念に反する場合。(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場合」。このように同基準は、公序良俗を害するかにについては商標の構成自体を対象とするにとどまらず広く捉えているが、他人が使用している商標を先回りして登録出願されるケースが多い。本稿では先回り出願が7号に該当するか否かを論じる。

これまでも先回り出願については、7号の公序良俗違反の該当性及びその適用範囲について多くの検討がなされてきている。そして7号の適用を厳格に解する見解の理由付けの1つとして、当該商標の先回り出願者の独占使用を阻止するためには商標法の他の規定の適用や契約の解釈による解決を図れることが挙げられている。もっとも、これまでの検討では筆者の見解も含め²⁾、当該他の規定の適用等による解決及び当該解決が妥当な範囲に関する具体的検討は、必ずしも十分に行われていなかったと思われる。そこで、本稿で

は、7号に関する学説を紹介した上で、後述の理由により7号を厳格に解釈すべきであるという私見を示しつつ、これまで学説でもいわれてきた「結果の具体的妥当性は他の規定の適用や契約の解釈等によって可能であること」及びそのような解決が現行法の解釈として妥当な範囲を明らかにするために、他の各規定の要件の解釈等を具体的に検討する。その上で、先回り出願に関する各判例について、7号を適用する代わりに、上記他の規定の適用や契約の解釈によって解決できる可能性があったか及び当該解決が妥当な範囲について具体的に考察したい。

なお、ここでは、裁判の原告・被告の立場に関係なく、他人が使用している商標を先回りして出願する者をY、Yの出願前に当該商標と同一又は類似の商標を使用しているがYより先に商標を出願していない者をXとする。

2. 先回り出願に関連する商標法上の諸制度と7号に関する学説及びその検討

2.1 先回り出願に関連する商標法上の諸制度

後述のとおり、先回り出願については7号の適用によって登録を阻止するのが妥当か、他の規定等により登録自体や独占的使用等を阻止するのが妥当かという問題がある。そこでまず、7号以外の先回り出願に関連する商標法上の主な制度を概説する。

(1) 出願時の商標の使用

商標法は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、…商標登録を受けることができる」（3条1項柱書）としている。ここにいう「使用をする商標」の解釈としては、出願時には、使用の事実がなくとも使用の意思があれば足りるとされている（東京高判平成元・12・21判工所第2期7061頁【GOLA事件】）。この使用の意思の解釈が、後述の先回り出願の7号による

登録拒絶の是非について少なからぬ影響を与える。

(2) 先願主義

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に2以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願のみが商標登録を受けることができる(8条1項)。

我が国は、商標を現に使用していることを登録の要件とする制度(使用主義)を採らず、排他権獲得前の宣伝広告等の先行投資を要せずに具体の信用を商標に化体することを容易にし、信用が化体していない商標であっても商標権を取得しうるようにしている(登録主義)³⁾。その上で、商標出願が競合した場合、先使用主義が「理論的には優れているといわれるが、先使用の立証や審査が困難であるため、わが国においては権利関係を明確にしかつこれを簡易迅速に決定するため、先願主義が採用されている」。しかし、「現実の制定法においては、」先使用主義・先願主義のいずれを「採る国においても折衷的な要素が織り込まれて」おり、「わが国において周知商標

がある場合、これと同一または類似の商標を登録せず、周知商標使用者が善意の場合にはその周知商標と抵触する商標が登録されても先使用権を認めているのは、先使用主義的な考え方による先願主義の修正である」と考えられている⁴⁾。

このことからすれば、先願主義の例外を厳格に捉えることは必然ではないし、さらなる例外を認めるために法改正をすることも可能であろう。ただし、本稿では、あくまでも現行法の規定の解釈として、先願主義の趣旨である権利関係の明確性(法的安定性、予測可能性)を害しないかという観点から7号の適用範囲を検討する。

(3) 商標登録を受けることができない商標・登録を取消される商標

商標法は、商標登録(拒絶)要件として、前記の自己使用の意思や識別力を有しない商標(3条1項各号)の他に、以下の表のとおり、商標登録を受けることができない商標(消極的要件)を列挙したり、商標登録を取り消すことができるとしたりしている⁵⁾。

商標登録を受けることができない商標			
条文	商標登録の消極要件	除斥期間	判断時期
3条1項柱書	自己の業務に係る商品又は役務について使用をするものではない商標	5年(47条1項)	査定時(46条1項1号)
4条1項7号(以下「7号」)	公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標	除斥期間なし(47条1項反対解釈)。	登録後に生じた場合でも無効理由となる(後発的無効理由, 46条1項6号)。
同項10号(以下「10号」)	他人の業務に係る商品若しく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又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの	・不正競争目的がなく商標登録を受けた場合には5年。 ・同目的がある場合、除斥期間なし(47条1項)。	査定時のみならず出願時にも該当する必要がある(4条3項)。
同項15号(以下「15号」)	他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標		
同項19号(以下「19号」)	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って、不正の目的…をもつて使用をするもの	除斥期間なし(同上)。	

登録商標取消審判請求		
条文	登録商標の取消事由	除斥期間
50条1項	(不使用取消審判請求) 継続して3年以上日本国内において商標権者等が登録商標の使用をしていないとき	
51条	(不正使用取消審判請求) 故意に指定商品等についての登録商標に類似する商標等を使用することにより、商品等の品質誤認又は他人の業務に係る商品等と混同を生ずるものをしたとき	左記使用の事実がなくなった日から5年(52条)。
53条の2	(代理人による商標出願の取消審判請求) 登録商標がパリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の承諾なく、かつ正当理由がないのに、代理人若しくは代表者又は出願日前1年以内にこれらの者であった者によって登録されたとき	登録日から5年(53条の3)。

(4) 商標権者の独占を制限する抗弁

① 先使用権

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争目的なく登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、現にその商標が自己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ときは、その者は、商標の使用をする権利を有する(32条1項)。

② 権利濫用の抗弁

商標権の行使が権利濫用に該当する場合には、当該行使は認められないとされている。

2.2 7号に関する学説の状況

7号の適用範囲に関する主な学説は、以下のとおりである。

(1) 7号を広く認めるべきとする見解

本見解は、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とみられる商標を先取りして登録出願する行為は、条理上許されるべきでないとするものである⁶⁾。あるいは、私的利害が問題となる商標登録出願であっても、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のであり、それが認定できる個別事案においては、7号も4条の他の各

号と併せて拒絶理由としてよいと考えられるし、同各号が除斥期間経過後で適用されなかったり、証明がないとされたりするときには、7号のみを無効理由としても差し支えないという見解⁷⁾がある。また、「保護に値する占有状態」(先使用権における周知性までは達していないものであり、不正競争防止法2条1項1号にいう周知性以上の場合も以下の場合もある)と悪意性の強さの程度の相関で悪意の出願の成否を考えるものとし、保護に値する占有状態が存在しない場合でも悪意性が強ければそれだけで悪意の商標出願は成立する等と捉える見解がある⁸⁾。

(2) 7号を応急措置として積極的に適用しつつ、剽窃出願を排除する規定を明文化することが望ましいとする見解

第3条1項柱書の業務の不存在の立証で無効にできない現在の法制では、悪意の登録の排除として7号を積極的に適用する必要があると考える見解がある。同見解は、7号該当性の判断要素として、商標の同一性、出願に至る必然性、他人の商標の剽窃が他にもあるか、業務の実と商品との関連、買取交渉とブラックメールを挙げることにより不安な法律状態の継続を阻止しようとしており、上記のような要素が揃えば審判や裁判所で無効に

できる可能性が高いとしている⁹⁾。

(3) 7号の適用は謙抑的であるべきであるとする見解

7号は1～6号の公益的規定を受けて設けられている一般条項であり、むやみに解釈の幅を広げるべきではないとする見解であり¹⁰⁾、7号は、無効審判請求の除斥期間がないことに加えて、後発的無効事由ともされており(46条1項6号)、適用範囲は狭いというべきであるとする^{11,12)}。

その他にも、以下のことを理由として7号の適用を謙抑的に考えるべきとする見解がある。

- ① 4条1項各号が個別に不登録事由を定めており、他の条項でこれを潜脱するような解釈は7号の肥大化をもたらし、予測可能性や法的安定性を害する¹³⁾。
- ② 商標の周知性が認定されないまま7号を広く認めることは、19号が不正の目的に加えて周知性を要件としていることを無意味にしかねない¹⁴⁾。
- ③ 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、商標法の目的(1条)、先願登録主義を建前とする我が国法制下では適切ではない)は、7号の解釈の際にも当然に当てはまるというべきであり、私的領域に関する問題は、公的な秩序の維持を図る問題とすべきではない。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。商標権者からの商標権侵害訴訟においては先使用権の抗弁や権利濫用の抗弁による調整も可能であることから、消極的に捉えるべきである¹⁵⁾。
- ④ 「商標の選択は、それ自体に保護価値を含む精神財を出願させるものではなく、『商標登録を受ける権利』を発生させるものではない」¹⁶⁾ ため、特許法と異なり、冒

認出願を拒絶理由や無効理由にしてい
ない¹⁷⁾。

(4) 7号の適用範囲

問題は、7号の適用を制限するとして、適用範囲をどのように画するかである。

制限する場合の7号の範囲としては、Y側の事情として、19号では拒絶し得ないものにつき緊急避難的に一般条項を用いるという点に鑑みるならば、少なくとも19号にいう「不正の目的」以上の「強い悪意性」が認定される必要があるという見解¹⁸⁾や、『『公益的な政策に資するもの』や『外国事業者が当事者であって国際信義に反する』場合に他に私益的かつ周知性がなくても他者の事業を妨害する意図が強い等、商標法が予定している法秩序に反する』場合とするもの¹⁹⁾がある。また、X側の事情として、他の者による「保護に値する占有状態」を害する出願としての悪意の出願を掲げる見解もある²⁰⁾。

他には、社会の利益の保護を重要と考えるか否かが7号の適否に関する見解と相関関係があるとするものがあるが²¹⁾、『『社会の利益』については、曖昧でいかようにも拡大し得る概念であり、これをそのまま商標法の目的であるとするべきではない』とする見解もあり²²⁾、妥当である。

2.3 7号の適用に関する検討

私見としては、商標法における公序良俗は一般規定であることから、これについては当事者間の信義のような商道德まで含めるべきでなく、以下のとおりあくまでも商標法の目的(1条)及び法制度化された競争政策の観点等から考えるべきである。すなわち、先回り出願についての7号の適用は、あくまでも公益的観点から公有のままにすべき商標又は競争政策等の観点から当該出願者には登録を認めるべきでない場合に限るべきであり、それ以外は、商標法の他の規定及び権利濫用の

柔軟な解釈や契約・信義則の問題として処理するのが妥当である。

(1) 商標法の目的と各規定との関係

商標法は、「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、もつ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ことを目的とする」(1条)。当該規定は抽象的な表現であるため様々な解釈が成り立ちうるものであり、公序良俗を広く解釈する見解(後述のクランツレ・アスロック判決等)と狭く解釈する見解との双方が自説を補強するために利用する可能性がある。しかし、商標法がどの程度まで「商標の使用する者の業務上の信用の維持を図」ったり「需要者の利益を保護」したりすることを予定しているかは、以下のとおり1条の目的実現のための手段として制定された各規定の構造から判断するのが妥当である。

① まず、自由競争社会の中でどのような行動を起こした者に独占権を付与するか、その方法として我が国商標法は、前記2.1のとおり法的安定性等の観点から先願主義を取っている。そして、先願により登録・存続が認められる商標としては、出願者(Y)に使用の意思さえあれば足りるのであり、この場面では周知でない商標についても広く業務上の信用を保護しようとしている(3条1項柱書・不使用取消審判請求)。

② 一方で、当該商標を使用する第三者X側等の立場に立って上記登録を阻止する制度としては、商標使用者の業務上の信用維持と産業の発達と需要者の利益保護を全うするために、4条1項が商標登録を妨げる事由を挙げている。当該事由としては、Xによる当該商標の単なる使用では足りず、その使用する「商標が周知」又は「当該商標と混同のおそれがある」ことが必要とされており、この場面では出願者以外の者の「一定の」業務上の信用や需要者の利益を保護しようとしている(10号、15号、19号及

び商標権消滅後1年間の登録排除規定(13号)の廃止²³⁾)。

③ また、Xとの関係でYの商標権の効力を制限するための要件としては、Xの単なる使用ではなく周知商標の使用又はYの権利濫用を基礎づける事実が必要とされている(先使用の抗弁、権利濫用の抗弁)²⁴⁾。

ただし、周知性がなくとも例外的に国際信義の観点から特別な救済規定が設けられている(53条の2)。

現行法の商標法は、このような枠組みを構成することにより出願者・商標権者Yの利益とX等の利益の調整や需要者の保護ひいては商標法の目的の実現を図っている。

(2) XとYの利益の調整及び法的安定性

上記構成を踏まえつつ、7号の適用範囲の解釈がX等とYの利益に及ぼす影響について具体的に検討する。

① まず、7号の適用範囲を広く認めることによるYの不利益は、以下のとおりである。

登録が認められなくても、当該商標を独占することができないにとどまり、直ちに使用が禁止されるわけではないが、YはX以外の第三者の使用を阻止することができない。また、Xの商標がYの出願時に周知でなくともYの商標出願が7号により登録が無効とされる場合、誰でも自由に使用できること等公益的な理由であるときは格別²⁵⁾、Xが後願であっても登録が認められる可能性があり、このときYは当該商標が周知になっていなければ使用できなくなる。

Yの先回り出願を7号により無効とすることを広く認める見解は、出願経緯に不誠実な行動があったYの上記不利益を配慮する必要はないという価値判断に立脚すると思われる。しかし、個別規定が設けられていないにも関わらず、また、契約や信義則上の義務違反による履行請求は別として他の法令違反に該当するわけでもないにも関

わらず、特許庁や裁判所が、公益を保護する趣旨である7号を適用することによって、その使用商標が周知性を有していないXを保護するためYの独占権が否定されたり、さらには後願のXの独占を認めたりするという行政処分が下され、周知性を獲得していないXの業務上の信用が保護されるのは、上記商標法の枠組みを超えるものである。このような解釈は、「商道德に反する」または「社会的相当性を逸脱する」等の文言を連ねた上で到達するものであり、法的安定性を損ないつつ私人間の紛争に過剰に介入するものであると考えられる²⁶⁾。

この考え方は19号の要件定立の経緯からも妥当であろう。すなわち、同号立案時（審議会答申）は、内外周知・著名商標の保護及び不正目的による出願排除の観点より、現行法の要件より広く、我が国内の商標（周知の有無を問わない）について、信義則に反するような不正の目的によって出願されたものも含めて排除する旨の不登録事由を明文化すべきとされた。しかし、その後の政府部内の検討段階で、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、1条の目的規定及び先願登録主義を建前とする我が国商標法制の下では適切ではないとして、上記当初案に「周知性」の要件が加えられることとなった^{27,28)}。

にもかかわらず周知でない商標について7号を適用して保護するというのは19号の要件を限定した趣旨を没却すると解される。

因みに、同号にいう「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）」とは、図利加害目的を有する場合のほか取引上の目的や信義則に反する目的であり、「他人の

利益と出願人の利益を考慮しつつ法目的に照らし信義則に反するものと解されよう」とされ、その類型として、外国で広く知られている商標の高額売却目的、国内参入阻止または国内代理店契約締結を強制する目的、商標の稀釈化または名声毀損目的、国内外で広く知られている商標についての信義則に反する不正の目的が、その例として挙げられている²⁹⁾。そうすると、後述の各事件におけるYの出願経緯から推察される不正目的と何ら大きく相違する点がない。その点でも、不正目的があるからといって周知性要件を満たさず他の公益に反する事情も認められないまま7号を適用するのは妥当ではない。

② 一方で、7号の適用を制限することによるXの不利益について見てみると、Yの商標登録が維持されてもXは、後述のとおり先使用権や権利濫用の法理をも考慮に入れた権利関係の調整による保護の可能性がある。また、取引関係が全くない場合に先回り出願するのは、将来的にXが日本に進出し周知になる可能性を見込んで出願するものの自らは使用しないケースも少なくないため、後述のとおり使用の意思の要件や不使用取消審判で商標権の効力を失わせることができる。一方で、X Y間に何らかの（取引）関係がある場合、Y自ら使用する場合（顧客奪取目的）もあり使用の意思の不存在や不使用取消事由には該当しない。しかし、特約や信義則上の義務違反があれば民法（損害賠償請求、履行強制等）で救済される可能性もある。この場合、契約の内容その他の当事者間の事情が主な争点となるので、特許庁の審判より最初から裁判所の判断に委ねる方が適切であり、この点でも7号の適用に比して救済方法として妥当である³⁰⁾。また、YからXへの商標権の移転登録手続請求が認められれば、単にYの商標権が無効とされた上でXが新たに出願

するのに比べて煩雑ではない上に、Xの出願時ではなくYの出願時を基準に、商標登録の可否や第三者の先使用权の有無が判断されるため、Xにとっても有益である³¹⁾。

したがって、Xの商標に周知性が認められないにも拘わらず19号等の延長線上にあるような悪意性の強さやXの悪質性とYの落ち度の比較衡量等により、商業秩序違反を認めるべきではなく、7号の適用は、純粋に公益目的がある場合、すなわち単なる営業妨害を超えて独禁法違反に該当するような市場参入の阻止のおそれがある等の競争政策違反がある場合に限定する等³²⁾、Yによる商標の独占によって市場による淘汰が機能しなくなるか否か、具体的には競争法の具体的規定に違反するかを検討することが妥当であり、私益保護の19号等とは別次元の問題として考えるべきである^{33,34)}。

そして、下記のとおり、3条1項柱書、10号、15号、19号や取消審判のような個別規定における「広知性」や「混同」等の柔軟な解釈（一般規定の中で解決するのと個別規定の柔軟な解釈とは法的安定性・予測可能性の担保のレベルが異なる）や、登録拒絶のような過大な効果を認めるのではない先使用の抗弁や権利濫用の抗弁によって解決したり、契約や信義則上の義務違反に基づく民事的解決に委ねたりする方が、相対的に法的安定性・予測可能性も損なわれず、妥当な解決が図られるであろう。

2.4 商標権の成立を阻止・取消・効力を制限する規定の解釈

それでは、3条1項柱書・4条1項各号、商標取消審判や商標権侵害に対する抗弁については、どの程度柔軟な解釈ができるのだろうか。以下、前記2.1記載の各制度の要件について検討する。

(1) 3条1項柱書「自己の業務に係る商品又

は役務について」

上記要件に関する事件として、知財高判平成24・5・31判時2170号107頁【アールシートバーン事件】がある。

サントリーホールディング株式会社の子会社であるX（飲食店経営）が、飲食店「RC T A V E R N／アールシートバーン」（X使用商標）開店のための宣伝・広告を始めた約1か月後であり開店の約3週間後という近接した時期に、Yが「アールシートバーン」（本件商標）を登録出願し、その約5か月後に登録を受けたが、当該出願が3条1項柱書に該当するのかが争われた。

裁判所は、①登録の約2年後の現在に至るまでその指定役務である「飲食物の提供」に使用したことはないこと、②X使用商標と本件商標は類似すること、③X使用商標は造語で特徴的なものである上、①のような出願状況であることからすれば、Yは、X使用商標を認識したうえで、これと類似する本件商標を出願したものと考え得ること、④Yは、本件出願前後の約1年半という短期間に、本件商標以外にも44件もの商標登録出願をし、その登録を受けているところ、これらについて使用したとはうかがわれない上、指定役務も広範囲に及び一貫性もなく、このうち30件の商標については、Yとは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し、そのうち確認できる10件については、Yの商標登録出願が類似する他者の商標の使用に遅れるものであると認定した。そして、これらの「事情を総合すると、Yは、他者の使用する商標ないし商号について、…多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであって、本件商標は、登録査定時において、Yが現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に当たらない上、Yに将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い」と

した。

そして、審決が、上記事情をもってしても、Yの使用の意思について合理的な疑義があるとはいえないと認定、判断したことについて、「登録商標が、その登録査定時において『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』に当たることについては、権利者側において立証すべきところ、本件商標についてこれを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、上記認定事実によれば、本件商標登録は」上記「意思もなく行われたものというべきであらう」とした³⁵⁾。

また、商標法3条1項柱書の趣旨について、商標権侵害訴訟において3条1項柱書が抗弁として争点となった事件において、裁判所は、登録主義の「法制の下において、他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される」と述べた同旨のものとして、東京地判平成23・10・28最高裁HP〔ひかり司法書士法人事件〕。そして、「『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』とは、出願人が自己の業務に現に使用する商標又は近い将来において自己の業務に使用する意思がある商標であることを要し」また、当該意思については、主観的な使用意図のみでは足りず、「自己の業務での使用を開始する具体的な予定が存在するなど、客観的にみて、近い将来における使用の蓋然性が認められることを要するものと解するのが相当である」とした（東京地判平成24・2・28最高裁HP【グレイブガーデンみどりの森事件】）³⁶⁾。

私見としては、条文の規定ぶりや上記の3条1項の趣旨及び1条の目的に鑑みて、客観的に見て近い将来における使用の蓋然性が認められることをY側が主張立証すべきであると考え³⁷⁾。

(2) 先使用における周知性

先使用権における周知性について、10号の周知性と同程度のものと解する見解³⁸⁾がある。一方で、先使用権は商標登録自体を阻害するものではないし、先使用権によって商標権者が蒙る不利益は先使用商標との併存にすぎないことから、10号の周知性の程度よりも地域的範囲において狭小で足りるとする見解（ただし先使用権の効力が、先使用地域での使用に限定されることを前提にする見解もある）³⁹⁾がある。私見としては、上記理由により後者の見解が妥当であると考え⁴⁰⁾。

(3) 19号の周知性

19号における「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」の文言については、10号の周知商標の文言に倣った表現を用いることにより、「周知商標」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とする見解⁴⁰⁾や、国内にいる者に関しては何ら日本での商標出願にあたって障害がないはずであるから、先願主義の原則を修正してまで引用商標について出願を怠っていた者らを保護するためには、それ相応に高いハードルを課す必要があり、国内事例に関しては著名に近い程度を要求すべきではないかと考える見解がある⁴¹⁾。一方で、19号は10号や15号と趣旨が異なり混同を抑止するために設けられたものではなく、不正の目的という要件が加えられていることから、煩くいわず場合によっては「周知性でも足りるものとし、それ以上にどれほどの認知度が必要とされるかということは、『不正の目的』という要件のところで、出願人の利益との比較衡量により決せられることになる」と捉えるべきであるとする見解がある⁴²⁾。

(4) 53 条の 2

他の同盟国において商標に関する権利を有する者の代理人等が無断で出願を行った商標が登録された場合には取消審判を請求することができる。この代理人等については、継続的な契約関係の存在が前提となる者は含むが、そのような関係のない単なる得意先や顧客は含まれないとする見解⁴³⁾、商標登録したものが本国権利者の単なる日本における販売店であって、独占販売契約を結んだ代理店や日本法人の代表者には該当しない場合が多く、同条の適用は難しい場合が多いという見解⁴⁴⁾がある。一方で、「代理店または代表者とあるが、同盟国商標権者のために国内において商標権に関する商品ないし役務の取引をなす者を指す趣旨であろう。これらの者との関係は、事情に応じて、契約法理によって処理されることもありえるが、そのような解決が困難な場合であっても、他の者と区別した信義則上の義務を認めることができるからである。実務上、『代理店』や『特約店』などと称されている者がこれに該当する。また、フランチャイズ・システムの加盟店などもこれに含めてよい」という見解があり⁴⁵⁾、妥当であると考ええる。

(5) 権利濫用

7 号と権利濫用について述べた判決として東京高判平成 15・3・20 最高裁 HP【ハレックス事件】がある。本判決は、Y が、X の設立予定会社名「HALEX」を聞いていたことが大きな縁由となって、それと同じ称呼に係る「はれっくす」の商標登録出願をしていることについて、7 号該当性は認められないとしながら、X の商標権侵害の判断に際しては、「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」としている。同判決は、X 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」としており、妥当である。また、業務妨害意図に基づくとは認められないことを理由に 7 号には該当しないため無効とは行政訴訟上認められなかった（東京高判平成 16・1・8 最高裁 HP【インディアンモーターサイクル審決取消請求事件】）商標権に基づく権利行使に対し、X の事業展開や宣伝広告に便乗するとともに、その事業展開を妨げる目的で登録出願を行ったことや当該商標の出所表示機能が実質的に害されるものとはいえないこと等を理由に権利濫用の抗弁を認めた判決もある（東京地判平成 27・3・25 最高裁 HP【同差止等請求事件一審】、知財高判平成 28・3・31 最高裁 HP【同二審】）。その他に、Y による商標権行使に対し、7 号・先使用権及び権利濫用の抗弁が主張された事案において、X の商標使用の一部につき先使用権を、その余の使用につき権利濫用の抗弁を認めた判決があり（東京地判平成 24・1・26 最高裁 HP【KAMUI 事件一審】）、権利濫用の抗弁成立の理由の 1 つとして Y の商標が同人の標章として浸透していなかったことが挙げられている（ただし、控訴審では原審で権利濫用の抗弁の成立を認めた X の使用について、同抗弁の成立によるのではなく、X も共同で有する商標権の使用であることを理由に Y の請求を棄却している（知財高判平成 25・1・24 最高裁 HP【同二審】））。

また、ライセンス契約・代理店契約締結時やその後取得した登録商標権に基づいて、同契約終了後に元ライセンシー等が新ライセンシーや販売代理店に対し権利行使したのに対して、新ライセンシーの商標使用により出所表示機能について誤認を生じさせる虞がない等を理由に、権利濫用の抗弁が認められている（神戸地判昭和 57・12・21 無体集 14 巻 3 号 813 頁【dorothée bis 事件】、東京地判

昭和 59・5・30 判タ 536 号 398 頁【トロイブロス事件】、東京地判平成 29・3・28 最高裁 HP【オクタル事件】)⁴⁶⁾。ただし、権利濫用の抗弁の成立を検討するにあたっては、他の抗弁等の要件を一部欠いたまま、特別の事情等が付加されていない場合は、その適用を慎重にするべきである。

3 判例及びその考察

7 号及び他の関連規定等に関する上記検討を踏まえた上で、以下、7 号の適用が問題となった判例を紹介し、その結論及び妥当性について考察する。

3.1 判例

(1) 東京高判平成 11・12・22 判時 1710 号 147 頁【ドゥーセラム事件】

X は、ドイツ等で D U S E R A M (本件商標) について指定商品を人工歯用材料等とする商標権を有していた。Y は、X から人工歯用材料「D U S E R A M」について詳細な説明を聞き、その後も X との折衝を重ね、日本への輸入のための準備を開始する一方で、上記説明を聞いた直後に X に告げることなく本件商標を登録出願し登録を得た。その後、X Y 間で独占供給契約が締結された。

裁判所は、Y のこれらの行為に基づいて登録された本件商標が、「国際商道德に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を害するものであることは明らかである」とした。また、裁判所は、Y の主張を検討する中で、53 条の 2 の規定と公正な取引秩序を乱すおそれがあることが国際信義に反するものを無効とする 7 号では趣旨が異なるし、10 号、19 号に該当しないことと公正な取引秩序を乱すおそれがあることは関連性がないと認められるとした。

(2) 東京地判平成 14・2・7、東京高判平成 15・7・16 判時 1836 号 112 頁【アダムス事件】

高等裁判所は、Y が、従前から、外国でゴルフ用品製造・販売業者を示すものとして使用されている商標につき、我が国においてこれらの者に無断で商標登録出願をすることを数多く繰り返していることを認定した。そして、「ADAMS」及び「アダムス」の文字からなる本件商標につき、その商標権者である Y らは、アメリカ合衆国法人の製造販売するゴルフクラブに付されていた標章が、出願当時、アメリカ合衆国で注目されるようになったことを知った上で、近い将来、わ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、前記法人の名声に便乗して不正な利益を得る目的をもって本件商標の登録出願をしたものであり、本件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であって、7 号の公序良俗を害するおそれがある商標に該当し、本件商標権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権の行使が、権利の濫用に当たるとした。

(3) 知財高判平成 18・1・26 最高裁 HP【クラントレ事件】

Y は、X (ドイツクラントレ社) との間で高压洗浄機に関する販売代理店契約を締結していたところ、信用状態の悪化を契機に、代わりに信用状を開設することを第三者 Z に依頼し Z に X 社製品の販売代理権限を譲渡することにより、共同して同社製品を販売する新会社を設立することの合意を取り付けた。しかし、その後、Z は、同合意を破棄して、Y やその代表者である A を除外して日本クラントレを設立し、X から総代理店として X 社製品の輸入、販売に係る独占的権利を与えられた。A は、Z との上記合意が破棄された直後に個人名義で Kranzle の商標登録出願をし、その後、権利承継人である Y が Kranzle の商標登録を受けた。

裁判所は、Yは、上記経緯及び克蘭ツレをハウスマークとするXの承諾を得ることなく、同社の販売代理店であることを示す資料のみをもって、同社の同意又は承諾があるとしてXに無断で商標出願をし本件商標の登録を受けたのであり、Xの本件商標を剽窃したものというべきであり、同社製品の「日本国内における輸入、販売を阻止しようとしているのであるから、不正の目的をもって登録出願をしたことは明らかであるというべきであ」り、「本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることは、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、到底容認し得ないものというべきであ」り、このような事情は単なる私益的なものではないとして7号に該当するとした。

(4) 東京高判平成 17・1・31 最高裁 HP【コメックス事件】

ロレックス社のダイバーズウォッチの技術開発過程に世界最高峰の潜水技術を持つ海洋開発会社と評されるコメックス社が貢献し、コメックス社のダイバーのために提供されたロレックス社製のダイバーズウォッチには、両社の商標が併記されている（そのことは時計雑誌の中でしばしば紹介されている）という状況において（※）、Y（ロレックス社の時計の輸入販売店）は「COMEX」の商標出願をし登録を受け、ロレックス社のダイバーズウォッチに酷似したデザインを施した同種商品に「PRO-LEX」及び「comex」の両商標を付して販売した。

特許庁は7号該当性のみを検討し、同号に該当するとして無効審決（平成16年4月5日）を出したため、審決取消請求訴訟においては、7号該当性が唯一の争点となった。

裁判所は、上記※の事情から「遅くとも本件商標の登録査定時には、『ROLEX/comexダブルネーム』時計の存在、及びそこに付さ

れた『comex』、『COMEX』の商標の由来は、我が国において、時計一般の取引者、需要者の間で周知とまではいえないが、少なくともダイバーズウォッチの取引者、需要者の間では、相当程度広く認識されていたと認められる」とし、商標登録後の雑誌等の記事から「『comex』、『COMEX』の商標は、深海作業に耐えるロレックス社のダイバーズウォッチの高い機能と信頼性の証となっていたということが出来る」と述べた。そしてYが、登録後に「comex」ロゴと類似したロゴを付したプロレックス商品を販売したこと及びその広告内容から、Xの当該販売は「ロレックス社の時計に付される『comex』、『COMEX』が持つイメージを連想させることによって、ロレックス社のダイバーズウォッチの名声にただ乗りすることを図っているものといわざるを得ない」こと、上記広告の際にコメックス社に言及（「世界的に有名な海底探査会社」）し「世紀のオフィシャルライセンス」等の文言を用いることは、「ロレックス社の承認の下に製造販売されているとの誤った印象を需要者に与える可能性が高く、被告ロレックス社製ダイバーズウォッチに使用される『comex』、『COMEX』の商標の信用を毀損するとともに、需要者の利益に反する」こと、当該広告の他の表示内容が「偽物の流通につながりかねない危険をはらんでいる」こと等を認めた。

その結果として、Yの出願は、「出願の経緯及び商標登録後のYの行為に照らし、ロレックス社製の「ROLEX/comexダブルネーム」時計の人気及び『comex』、『COMEX』の商標がロレックス社製ダイバーズ・ウォッチの高い性能と信頼性の証とされていることを熟知しながら、我が国において、時計、時計の部品及び付属品を指定商品とする『COMEX』の商標登録がされていなかったことを奇貨として、先取的にされたものであり、その商標登録出願に基いて登

録された本件商標『COMEX』をYの販売する時計に使用すれば、需要者の誤認を招くばかりでなく、そのただ乗りの使用によって、『comex』、『COMEX』の商標について形成されたロレックス社の信用が毀損され、また、本件商標『COMEX』がYの販売する比較的廉価なダイバーズウォッチに使用されれば、ごく少数の「ダイバーズウォッチ」にのみ使用されることによって希少性と名声を保っている『comex』、『COMEX』の商標が稀積化され、その価値が損なわれることになるのは明らかである」等から、本件商標の登録を容認することは1条の予定する秩序に反するものというべきであり7号に当たるとした。

(5) 知財高判平成20・6・26判時2038号97頁【コンマー事件】

Xは、米国及び日本の需要者に広く知られた「CONMAR」の文字商標（スライドファスナー等）の米国商標権を有するところ、Yが、日本で「コンマー」及び「CONMAR」の文字を上下二段に横書きした商標について登録出願し登録を受けた。そこで、Xが、特許庁に、7号、10号、15号、19号に該当することを理由として無効審判請求をしたのに対し、7号に該当するとの無効審決が下された。これに対し、Yが審決取消請求訴訟を提起した。

裁判所は、以下の理由により7号に該当しないとした（ただし、付加的判断として10号、15号、19号の無効理由がある旨述べた）。

まず、7号について、商標の構成に着目した公序良俗違反の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、（ア）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、（イ）誰でも自由に使用できる公有ともいえる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うる場合が全く存在しないとはいえない（上記（ア）（イ）は便宜上筆者が付記）。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、登録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」とした。そして、裁判所は同項8号、10号、15号、19号の規定を挙げた上で、「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（…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」と述べた。さらに、「先願主義を採用している日本法の制度趣旨や、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」とした。

そして、特段の事情の有無の判断にあたっては、XとYとの関係を検討して、例えば、Xが「(a) 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 (b) 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、」XとY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」とした。

(6) 知財高判平成 22・8・19 最高裁 HP【アスロック事件】

台湾に本社を置くコンピュータのマザーボードの製造メーカーである ASRock 社は、台湾で最大手の同製造メーカー A 社（純利益ランキング世界 57 位、マザーボード世界シェア 1 位）の関連会社であるところ、Y による商標「AsRock」の韓国における原基礎登録商標の出願日の前日に、台湾メディアによって、A 社が、同月中に中国において「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨の報道がウェブサイト上で流されていたという事案において、X（ASRock 社の正規輸入代理店）が Y の商標登録無効審判請求を提起した。しかし、X は請求不成立の審決を受けたことから、審決取消請求訴訟を提起した。

裁判所は、①上記報道がされ、その後即座に多数の関連ニュースが報道されたこと等、②その後、ASRock 社が、ASRock を使用した製品を実際に製造・販売し、世界各地で当該商標を付した製品が販売されていたこと、③ ASRock 社という文字構成自体にある程度の独創性が認められ、電子機器関連の製品に使用する商標として容易に思いつくものとは考えられないこと、④ Y はコンピュータ等の分野のウェブサイトを頻繁に閲覧していたものと思われること、⑤ Y は、韓国において、本件商標を含めコンピュータやソフトウェアを収録した電子機器分野に関連する様々な商標を 13 件も出願していること、これら多数の商標の出願理由について Y は何ら主張立証をしていないことを総合考慮すれば、「Y は、将来『ASRock』という商標を付した電子機器関連製品が市場に出回ることを想定し、A 社あるいは ASRock 社に先んじて『ASRock』という商標を自ら取得するために」出願したと推認するのが相当であるとした。

そして、① Y が韓国で電子機器関連の製造・販売業を行っているか疑わしいこと等、②韓国においては、ASRock 社の製品の販売代理店に対して過度な譲渡代金を要求していたこと、③ Y は、本件商標の出願から既に 6 年 8 か月が経過し、また、同登録後 2 年 10 か月が経ちまもなく 3 年を経過しようという現在においても、我が国で事業を行っている証拠は存在しないことから、今後近い将来、我が国において本件商標の指定商品に関する事業を行う意思があるとは思われず、少なくとも、その可能性は限りなく低いと思われること、④それにも拘わらず、本件商標登録後、X を含め本件商標を付した ASRock 社製品を取り扱う複数の業者に対して、輸入販売中止の要求等をしていること、⑤事業の実態が殆どないにもかかわらず、電子機器関連の多数の商標を出願し、その中には、他者が海外で使用する商標と同一類似の商標を故意に出願し

たとしか考えられない商標も複数含まれていることを総合考慮すると、「本件商標は、商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいは ASRock 社およびその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざるを得ない」とした。その上で、Y の出願は不正な目的をもって剽窃的に先回り出願したものと認められるから、先願主義及び現に使用していることを登録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 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「ASRock」等が周知・著名であったか否かにかかわらず、本件商標は 7 号に該当するというべきであるとした。

(7) 知財高判平成 27・8・3 最高裁 HP【のらや事件】

X（株のらや）と Y はうどん専門店のフランチャイズ契約を締結し、X は Y に対し「のらや」の文字商標と猫の図形の商標（旧 A 商標）を使用させていたところ、同商標は、X が商標権に関する知識を欠き更新手続を失念したため存続期間満了により消滅した。さらに X は存続期間満了後 6 月以内に更新登録申請を行わなかった。一方、Y は存続期間満了日に「のらや」の文字と猫の図形（本件商標）について商標登録出願をし登録が認められた。そこで、X が 4 条 1 項 7 号・10 号・19 号に該当するとして無効審判請求を申し立てたが、特許庁は、X は「大阪府における飲食物を提供する業界においてはある程度知られていると推認することができるが、X 図形商標が X の業務に係る…を表示するものとして、本件商標の登録出願日前から大阪府及び関西圏一円の需要者の間に広く認識されていたとは認められない」とし、また、X に損害を与える目的等による出願とは認められないとして、請求不成立審決を下した。そこで、

X が審決取消請求訴訟を提起した。

裁判所は以下のとおり判示した。まず、本件出願の経緯について、「X チェーン店のフランチャイジーである Z（Y からの営業の転得者）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 及び甲（筆者注：X 代表者）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」。そして Y の出願前後の諸事情を総合考慮して、「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えることができる。そして、このような本件出願の目的及び経緯に鑑みるならば、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、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」1 条にも反するというべきであるとした。X が更新手続を行わなかったという初歩的な過失があり、X チェーン店のフランチャイジーらに対する重大な義

務違反となることは明らかであるが、Yとの関係でみると、そのような過失による商標権の消滅という事態を意図的に利用して、商標権を取得し不当な利益を得ようとしたのであり、いわば過失に乗じた背信的な行為に及んだのだから、Yの行為の背信性が、Xの過失の存在によって減じられるということにはならないとした。

(8) 東京高判令和元・10・23 最高裁 HP【仙三七事件】

Xは、自社商品を独占的に卸売りしてきたYとの間で、新たな商標で自社商品を販売することに、「仙三七」の商標（X商標）を登録し、同商標を付した商品（X商品）をYに販売するに際し、以下の内容の覚書を締結した。すなわち、①同商品の継続的取引を前提に、当該商標を永続的かつ独占的無償の使用許諾をすること、②XYは、第三者がX商標の権利を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときには互いに遅滞なく報告し合い協力してその排除に努めるものとする、③当該商標権の更新期限が到来したときには、Xが自己の責任と費用をもって速やかに更新手続を行うこと、④XYは信義に基づいて本覚書を履行するものとするということであった。

⑤その後、Yは、X商標の指定商品にX商品が含まれない可能性を認識し、これをXに伝えないうちに同商品が含まれる商品を指定商品（健康食品）として商標（本件商標）の登録出願をし登録された。⑥登録後、Yは商標権者であることをXに明らかにした上で、取引終了を申し入れるとともに、Xの他の商標の譲渡やそれを条件とした三七人参の購入などを提案した。⑦Yは⑥の前に、第三者からX商品と同種の競合品を購入する段取りを整えていたと認められる。⑧Xが⑥の申し入れを拒絶したことに対し、Yは、X商品の仕入価格が高額であるためにY独自の商品を生産す

ることなどを理由にして、Yにて新しいブランドで生産・販売を開始することなどをXに伝えた。

裁判所は、7号には健全な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く出願行為に係る商標も含まれると解されるという規範を述べた上で、本件については、Yが以下のような出願経緯により出願したため、当該規範に該当すると述べた。すなわち、上記①や④等に照らすと、同覚書において、Y自身が商標登録することは全く想定されておらず、長期間にわたり、X商品の卸売りを受けてX商標を付して販売し、利益を上げていたYは、Xとの関係において、Xが当該商標の商標権者として、当該商標を付して商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義務を負っていたということができ、かかる登録が認められることになると、Xが第三者に使用許諾するなどして商標を付して当該商品を販売することはできなくなることを考えると、信義則上の義務違反がある。以上より、「Yが、当該商標を付してX商品を販売することを妨げてはならない信義則上の義務を負うにもかかわらず、X商標がX商品を指定商品として含まない可能性があることを奇貨として本件商標の登録出願を行い、本件商標を取得し、Xが『仙三七』のブランドで健康食品を販売することを妨げて、その利益を独占する一方で、その他の商品の取引に関する交渉を有利に進めるといふ不当な利益を得ることを目的としたものということができる。このような本件商標の登録出願の経緯及び目的に鑑みると、Yによる本件商標の出願行為は、Xとの間の信義則上の義務違反となるのみならず、健全な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり7号に該当する」とした。

3.2 判例の考察

上記判例について、以下検討を加える。

(1) ドゥーセラム事件

本件の状況は、53条の2や10号、19号に親和性がありつつ、これらの各要件の一部を欠くものであり、しかもこれらとは次元の異なる利益侵害が認められないものについて、何故「公正な取引秩序を乱すおそれがある」という抽象的な要件を満たすのかその根拠が不明確である。

また、同判決は、前記のとおり「商標法53条の2の規定と同法4条1項7号の規定とは、その趣旨、要件及び効果等を異にするものであり、前示のYの行為に基づいて登録された本件商標が、公正な取引秩序を乱すおそれがある国際信義に反し公の秩序を害するものである以上、同法53条の2の規定の要件を充足するか否かにかかわらず、同法4条1項7号の規定により無効となるのは当然のことであり、前者に該当しないことを理由に後者にも該当しないということができないことは明らかである」としている。しかし、本件は独占供給契約の当事者がその前に無断で出願しており、53条の2が想定しているXY間の利益状況の他に特筆すべき事情が認められない。同条はそのような状況が国際信義に反することから規定されたものである。にも拘わらず、また19号に該当しない状況において7号を適用する根拠が明確でないように思われる。

(2) アダムス事件

本判決は、Yが出願当時、本件商標がアメリカ合衆国で注目されるようになったことを知り、アメリカ合衆国法人の名声に便乗していると述べているが、外国で周知性を獲得していたか否かが必ずしも明らかでない。いずれにせよ、私益間の争いであり市場参入の阻止等までは認められない以上、7号に該当しないと考えられ、7号該当性を根拠とせず、直截に権利濫用の適否を検討するに留めるのが妥当であった（なお、一審判決は7号に言

及することなく、権利濫用に当たるとしている）。

(3) クランツレ事件

本件では、Yが、特許庁から、本件商標出願前より周知であるKranzle商標と同一又は類似であるとして10号及び15号等に該当する旨の拒絶理由とともに、本件出願についてXの同意又は承諾の書面を提出すれば商標登録を受けることができる旨の通知を受けたため、この関係書類（らしきもの）を提出し商標登録を受けた事案である。これに対し、Xが、7号、10号及び15号に該当するとして無効審判請求を申し立てたところ、特許庁は7号違反に争点を絞り検討した上で、裁判所と同趣旨の理由で7号に該当するとした。本件では他の事案と異なり、承諾を証するものとしては不十分な書類を特許庁に提出したことが7号適用の理由の1つとなっている。仮に7号の問題とした場合、書類の偽造等とは異なりこれが詐欺（79条により詐欺行為により商標登録を受けた者は罰せられる）とまで言えるか、さらには詐欺行為の罪に当たることが7号を構成するかについても検討を要するであろう。しかし、本件は7号ではなく、承諾（を証する書面）がなかったことを前提に10号、15号や19号を検討することが妥当であった。なお、裁判所は、「XではなくYが本件商標を日本に広く周知させた」というYの主張に対して、当該主張は「証拠上必ずしも明らかとはいえないが、仮に、Y主張のとおり、Yの営業によって、Kranzle標章を広く周知させることに貢献したとしても、それは、Xの補助者としての功績で」と述べるに留まり、本件商標がXの商標として日本で周知であることまでは認定していないし、ドイツで周知だったかは検討していない。

(4) コメックス事件

本件に関する状況を想定した条文が4条

等には複数あり、それらに則って検討するのが妥当であった。ロレックス・コメックス社は無効審判請求の理由として7号の他に8号、15号、19号を挙げていたが、特許庁（平成16・4・5）は、7号についてのみ検討し同号に該当することを理由に無効審決を下した。これを受けて本判決は、コンマー事件判決とは異なり7号適用の可否のみを検討し、名声のただ乗りの使用、信用の毀損、需要者の利益に反すること、商標の希釈化等の抽象的な弊害を述べて7号の適用を認めている。

ロレックス・コメックス社の「comex」を周知商標であると認める立場^{47,48)}に立つのであれば、10号又は19号で解決でき、そうであれば、本判決のいう「需要者の誤認を招くばかりでなく、そのただ乗りの使用によって、…被告ロレックス社の信用が毀損される」ということから、1条の「商標法の予定する秩序に反する」という論理展開も理解できる。あるいは、裁判所は、登録後の事情としてYが、「登録後に『comex』ロゴと類似したロゴを付したプロレックス商品を販売した」としており、前記2.1の表の不正使用取消審判（51条）による取消⁴⁹⁾や権利濫用の抗弁成立の可能性⁵⁰⁾もあったであろう。

(5) コンマー事件

本件は19号の要件にそのまま該当する出願であり、19号に該当しないがために7号に該当するとして登録を阻止するという手法（その当否は別として）を取る必要のない事案であった。したがって、7号より19号が優先して適用されるという判示のみで結論を出すこともできた。本判決は、7号よりもまず19号等を判断するのが先であるという意味では妥当であるし、結論部分については賛同する⁵¹⁾。

加えて、本判決は7号を制限的に解釈することを述べているが、本件は19号の周知性を満たしているため、同判決の考える7号の

外延は必ずしも明らかではない。すなわち、「少なくとも、これらの条項（…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」としているが、「密接不可分とされる事情」にはどこまでが含まれるのか、例えば、本件のように19号の要件を満たす場合には同号と「密接不可分とされる事情」に該当するということで疑問の余地がないが、周知ではないが不正目的がある場合には「密接不可分とされる事情」に該当し、一部要件が欠缺しているので19号も7号も適用されないと考えるのか、あるいは7号の適用を考えるのかは必ずしも明らかでない⁵²⁾。

本判決は7号の適用を私的領域にまで拡大することは、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、前記3.1(5)文中(a)(Xの出願の懈怠)や(b)(他者の登録出願についての適切な措置の懈怠)の場合にはXとY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」とする。他方、例えばライセンシーとの間において商標登録出願をしない契約や出願した場合に譲渡する契約を締結していた場合には、上記判示の反対解釈により「『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」に該当すると解されるのかが明らかでない⁵³⁾。XY間で契約等による措置を事前にとっておいた場合にも当事者同士の私的な問題として解決すべきであり、前記のとおり、契約や信義則上の義務が認められれば、履行強制等7号以外による裁判による救済も可能であるから、契約等を締結した場合とそうでない場合とで7号の適否が異なることに合理的根拠は見い出せない⁵⁴⁾。

また、本判決は、前記 3.1 (5) 文中 (ア) (外国等で周知著名な商標の第三者による無断登録) は公益を害すると評価しうる場合が全く存在しないとはいえないとしているが、周知著名な「商標」で不正目的があれば 19 号で救済されるし、なぜ「出願経緯等の事情いかんによっては、…国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価しうる場合」になるのか不明確であり、7 号の適用範囲として述べることに疑義がある。

さらには、前記「ア」「イ」(誰でも自由に使用できる公有ともいうべき状態) 以外の例外があるのかという疑問も生じる。すなわち、裁判所は本件へのあてはめにおいて、「① X と Y 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、」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 X の米国商標権は、あくまで私権であり、7 号に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、等を挙げている。このことからすれば、7 号は私人間の紛争には適用されないように読みとれる。しかし、判決はこれらに続き、④ X は、旧商標権者から承継した「CONMAR」の米国商標に係る商標権については、平成 8 年 4 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」の米国商標の登録を平成 13 年 12 月に受けたものから、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、及び「⑥ Y の本件商標の出願は、…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」を 7 号適用否定の根拠として挙げており、④のような X 側の商標保護に関する事情(出願しなかったことにやむを得ない事情があるか等)や前記のとおり 10 号、15 号、19 号に該当し

ないケースの場合の 7 号の適用可能性については明確でない。このように④や⑥を理由として列挙する必要があったか疑問が残る⁵⁵⁾。

(6) アスロック事件

本件では、被関連会社の A 社は著名であったが、このことと関連会社 X のハウスネーム(Y の出願商標)の周知性とは別の問題である。確かに著名会社の新規ブランドであれば将来的に周知性を獲得する可能性が見込まれるが、現時点では周知でない以上、あくまでも可能性にすぎない。7 号は前記 1.2 の表のとおり後発的無効理由も認めており、7 号を適用すると本件のように登録後の周知性を無効理由にすることも可能になってしまうが、それでは 19 号等の個別規定及びこれらが後発的無効理由を認めていないこととの平仄が害される。

本判決は健全な法感情に照らし条理上許されないという理由の他に、1 条にも反し、公正な商標秩序を乱すとしているが、1 条とどのように関連するかが必ずしも明らかでない。確かに、Y による X のハウスネームの出願・登録は A 社の業務上の信用に影響するが、1 条の趣旨は、業務上の信用が「事業者」そのものに化体するのではなく、「商標・サービス」の標章に化体することを前提としており、19 号の要件を満たさない。本判決の判旨は、例えば事業者名(商品に係る商標の使用主体)は著名周知であるが、当該商品の商標は未だ周知著名でない(が、周知著名な事業者・関連会社の新製品のため、将来的に周知著名性が見込まれる)場合も 19 号に含むという趣旨に読み取り得るかもしれない。しかし、商標法は「出願商標に係る商品・役務と出所の混同のおそれが需要者に生じる場合には、商品・役務の類似性の枠を越えて、無断登録から、周知商標を保護してきた」が⁵⁶⁾、複数の商標の出所が同一であるからといって「商標の枠を超えて無断登録から周知

な事業者を保護する」ことまでは認めていない。

本件は、Yにおいてアールシータバーン事件と同様の事情、すなわちXの事業開始の宣伝直後にYが出願したが、登録後長期間に亘り実質的な使用をしていないこと、X商標は特徴的なものであること、Yは本件商標以外にも多数の商標登録出願をしていることが認められ、使用の意思（3条1項柱書）または不使用取消審判請求の検討をするのが妥当であったと思われる⁵⁷⁾。

(7) のらや事件・仙三七事件

両事件の判決は、契約等の措置を採っていない場合には7号の適用を認める特段の事情に該当しないというコンマー判決を反対解釈したものと解すれば、必ずしもコンマー判決に比べて7号の適用を広く認めた判決ではないかもしれない。

本件は、19号の周知性を満たすのが困難であるという見解もありうるが、前記2.4(3)のとおり周知性をYの不正目的との相関関係で考えるのであれば、周知性が認められる可能性もあったかもしれない。また、これが認められなかった場合、契約違反に基づく損害賠償請求又は不作為義務違反に基づく不作為義務履行請求（間接強制）によって解決すべきであると解される。

あるいは、本判決が述べている、Yの一連

の行為は、Xの過失による商標権の消滅という事態を意図的に利用して、商標権を取得し不当な利益を得ようとする過失に乗じた背信的行為であるという認定は、権利濫用の抗弁として認められるのが妥当であろう⁵⁸⁾。その他に、前記2.4(2)のとおり、先使用における周知性を10号の周知性の程度よりも地域的範囲において狭小で足りるとする見解を採れば、先使用の抗弁も考えられただろう⁵⁹⁾。

4. おわりに

以上のとおり、現行法の解釈としては、先回り出願については7号ではなく他の規定や契約等に委ねるのが妥当である。ただし、本稿では、7号の適用が認められる独占禁止法違反等競争政策の観点から排除すべき商標の具体的範囲や、7号以外の各規定や権利濫用相互のより踏み込んだ関係について検討の余地を残しているため、今後の研究課題とした。

〔付記〕

本論文を執筆するに当たり、東京大学大学院教授の田村善之先生より数々の貴重なご助言を賜った。この場を借りて厚く御礼申し上げる。

(注)

- 1) <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>
- 2) 石井美緒「悪意の商標出願」知財研フォーラム Vol.95 (2013) 76 頁以下。
- 3) 田村善之『商標法概説【第2版】』（弘文堂、2000）11 - 13 頁。
- 4) 網野誠『商標【第6版】』（有斐閣、2002）678 頁。

- 5) 4条1項8号は他人の名称やその著名な略称を含む商標を不登録事由として挙げているが、株式会社の商号については、株式会社という文字を除いた部分は他人の名称ではなくその略称に該当するため、著名性が要求されると解されている（最判昭和57・11・12民集36巻11号2233頁【月の友の会事件最判】）。そして、同号は人格権保護の規定と解されており（小野昌延＝三山峻

- 司『新・商標法概説【第2版】』（青林書院，2013）147頁，前掲（注4）網野336頁，前掲（注3）田村217頁等），当該著名性の判断主体は，特定の商品の取引者，需要者を基準とするのではなく世間一般に知られているかを問題とすべきとする判決（東京高判平成14・6・26最高裁HP【力王事件】，東京高判平成16・8・9判時1875号130頁【CECIL McBEE事件】，最判平成17・7・22判時1908号164頁【国際自由学園事件】）があり，著名性の程度についても，一地方のものでは足りず全国的なものでなければならないという判決もある（東京高判昭和56・11・5無体集13巻2号793頁【月の友の会事件2審】）。これらの判決に則ると，ハウスマークの商標であっても株式会社等が除かれている場合，他の上記各号よりも要件が厳しくなり，適用範囲が限られると思われる（ただし，外国の会社の場合の例外を認めるものとして東京高判平成13・7・18判時1761号114頁【カルフル事件】）。
- 6) 渋谷達紀「悪意の出願」日本商標雑誌39号（2000）1頁。
 - 7) 辰巳直彦『体系化する知的財産法（下）』（青林書院，2013）562頁。一般条項として適用できる見解として，知的財産研究所「悪意（Bad-faith）の商標出願に関する調査研究報告書（平成30年3月）」83頁。
 - 8) 土肥一史「悪意の商標出願」知的財産法研究No.148（2014）22頁。
 - 9) 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刊行会『松田治躬先生古稀記念論文集』（東洋法規，2011）272 - 273頁。
 - 10) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説【第21版】』（特許庁，2020）1508頁，前掲（注7）知的財産研究所75頁。
 - 11) 工藤莞司「商標法の判例と実務上の要点等」『特許研究 Vol.72 No.5』（2019）13頁，小泉直樹「いわゆる『悪意の出願』について」日本工業所有権学会年報31号（2008）153頁・159 - 165頁。高部真規子編『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務【第2版】』（商事法務，2018）373頁[嶋末和秀]も同旨と考えられる。
 - 12) これらの理由のうち除斥期間について付言すると，例えば，代理人等の無断出願に基づく取消審判請求は登録後5年の除斥期間がある。登録された商標には独自の信用が化体される可能性があるため，いつまでも登録時の瑕疵を理由にその取消しを認めるべきではないと判断されたのである（前掲（注3）田村100頁）。また，当初，日本代表は本条のもととなるパリ条約6条の7の制定について，周知商標以外の場合には代理人にもその標章の登録を受ける権利はあるとして反対意見を表明したが，その後国際協調の精神に基づいて反対を撤回したところ，国内法令で除斥期間を設けるようになったこと等が，日本代表が撤回に至った重要な理由の1つであるとされている（萼優美『改正 工業所有権法解説』（帝国地方行政学会，1971）853頁）。一方，4条1項10号及び15号で不正目的で商標登録を受けた場合や19号の場合には，無効審判請求には除斥期間がない（47条1項）。そうすると，不正目的の有無によって商標権者の使用による業務上の信用を保護するかどうかに分かれるが，10号，15号及び19号は周知性や混同のおそれという要件（使用者の要保護性の強さや需要者の保護の必要性）が必要である。
 - 13) 前掲（注11）小泉153頁・159 - 165頁，高部真規子「商標登録と公序良俗」設楽隆一ほか編『現代知的財産法：実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』（発明推進協会，2015）963頁。仮に典型的に登録すべきでないものがあれば，立法により解決すべきとするものとして同高部963頁。
 - 14) 宮脇正晴[判批]特許研究No.37(2004)51頁。
 - 15) 前掲（注13）高部963 - 964頁。

- 16) 高部真規子「商標権の行使の権利濫用」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務3』（新日本法規出版，2007）119頁。
- 17) 前掲（注11）小泉153頁，159 - 166頁。
- 18) 石井茂樹「肥大化した『公序良俗』概念」松田治躬先生古稀記念論文集刊行会編『松田治躬先生古稀記念論文集』（東洋法規，2011）289頁，同旨のものとして前掲（注7）知的財産研究所75頁。
- 19) 齋藤崇「公序良俗違反に係る悪意の商標出願」法学研究年報46号（2016）169頁。齊藤整・勝美元博「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 Vol.59 No.8（2006）58頁も「商標権取得行為の悪意または商標の独占使用による社会的弊害の点で，相応の事情が必要と判断されるべきである」とする。
- 20) 前掲（注7）知的財産研究所83頁。
- 21) 前掲（注7）知的財産研究所75頁。
- 22) 前掲（注7）知的財産研究所77頁。
- 23) 商標法は平成23年改正前においては，商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であって，その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものを不登録とし，他人の登録を排除する旨を規定していた。これは，商標は使用を止めても一年間程度はその商標に化体された信用が残存して，他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあるとの理由によるものであるが，早期の権利取得というユーザのニーズに応えるために同号が廃止された（前掲（注10）逐条解説1516 - 1517頁）。その根底には商標権の消滅後は周知でない商標は保護に値しないという価値判断があると考えられる。
- 24) ただし，②③にいう「周知性」の程度は同一であるとは限らない。
- 25) 東京高判平成11・11・29判時1710号141頁【母衣旗事件】，東京高判平成14・7・16最高裁HP【野外科学KJ法事件】傍論，東京地判平成27・4・27最高裁HP【PITAVA事件】。
- 26) 前掲（注13）高部963頁は，公序良俗概念について「私人間の法律行為について国家が積極的に介入してその効力を無効にしようとする民法90条における公序良俗の役割とは異なる」としている。同見解ではその具体的相違点については明らかなでないが，民法で公序良俗が問題となるのは，二者間において権利を認めたり契約を無効にしたりするものであり，商標法で問題となるような，出願者（Y）について第三者との関係も含め独占権を否定したり，独占権を二者間の他方当事者（X）に付与するという行政処分を生じさせるものとは異なる。
- 27) 前掲（注10）逐条解説1514頁。改正経緯について小川宗一「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程一悪意の商標出願への対応一」知財ジャーナル Vol.10（2017）24 - 26頁。もっとも，特許庁は，周知に至っていない商標についての信義則違反の商標出願については，19号ではなく従前通り7号に該当するものとして取り扱うこととしたともされている。
- 28) 因みに，不正競争防止法2条1項19号は，周知でない他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名の使用権取得等を不正競争行為として列挙している。
- 29) 小野昌延＝三山峻司『新・注解商標法【上巻】』（青林書院，2016）546頁【竹内耕三】。
- 30) この点についても田村善之教授から多大な示唆を賜った。
- 31) 当事者間で特約を付しておけば商標権の返還請求や商標使用の差止請求が可能であるという見解として，53条の2創設の契機となったパリ条約6条の7に関する前掲（注12）専853 - 856頁。また，ライセンサーたる国外企業の許諾の下に，当該企業が使用している商標の登録を出願したライセン

シーに対して、ライセンス契約終了に基づき当該商標権の移転登録手続を認めた判決がある（大阪地判昭和55・11・28無体集12巻2号683頁【Troy Bros一審】、大阪高判昭和60・12・20同17巻3号614頁【同二審】）。因みに、商標法には、特許法と異なり冒認出願の規定がなくそれ故にその場合の移転登録手続請求規定（同法74条2項）もないため、Yが第三者にライセンスをしている場合のリスクがあるが、商標法は当然対抗制度を設けていないため、第三者は通常使用権を登録していなければXに対抗できない（31条4項）。

- 32) 審決平成11・3・10平成9年審判20756号【函館新聞事件】。公正取引委員会の審決でも、私的独占（私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律（独禁法）2条5項）に該当するとして出願の取り下げ等の函館対策の排除措置命令が下されている（公取委同意審決平成12・2・28審決集46巻144頁。Yは新聞社Xが新聞の題号として使用する商標のみならず函館市で新聞業を営むのに想定される商標を全般的に出願していた）。小泉直樹【判批】『商標・意匠・不正競争判例百選』（別ジュリNo.188, 2007）19頁も参照。
- 33) 田村善之『知財の理論』（有斐閣, 2019）83頁参照。田村教授は、取引の条件としての販売方法の違法性を問題とする局面について「市場による淘汰が機能しているか否かということが問題」とであるとしている。田村教授の当該見解は、競争政策と民法との関係に関するものであるが、商標の公序良俗概念の範囲を考察する際にも示唆に富む。同87 - 88頁は、市場におけるより効率的な資源配分を導くために（ただし、効率性の達成度を測定することが困難である）権威的な決定による介入を正当化する根拠としては、効率性の達成の度合いだけでなく、それを定立した手続の正当性にも求め

ざるを得ず、それについては立法が優れているとしている。一方、「少なくとも独占禁止法上の個別条項に違反する行為類型や不公正な取引方法の一般指定に該当する行為類型は、立法やその委任を受けた行政機関の判断により、行政処分…により禁止してよいと判断された行為類型であるから、これを抑止すべきであるという決定はすでに手続的な正当性を獲得している」としている。

- 34) 確かに、商標の無効審判請求は基本的には公益か私益かで除斥期間の有無が分かれているところ、私益保護であるはずの19号には除斥期間がない。しかし、このことは19号が公益保護を含む理由にはならない。10号及び15号は不正（競争）の目的の有無で除斥期間の有無が区別されており、これは当該目的がある場合には商標権者の利益を保護する必要があるからであると考えられる。そして、19号は不正目的が成立要件とされているために除斥期間がないのである。
- 35) もっとも、判決では、本件は7号に該当する余地もあるが、「本件においては、同法柱書3条1項柱書該当性の判断で足りるものと解する」と付言されている。
- 36) これに対して、商標の使用の意思がないことが顕現である場合以外では、同違反をもって悪意の商標出願を排除せしめることは事実上困難であるとする見解もある（前掲（注19）齋藤崇162 - 163頁）。
- 37) 前掲（注3）田村17頁参照。
- 38) 前掲（注10）逐条解説1624頁。
- 39) 東京高判平成5・7・22知的裁集25巻2号296頁【ゼルダ事件】、名古屋地判平成20・2・14最高裁HP【BRIDE事件】、渋谷達紀『商標法の理論』（東京大学出版会, 1973）282頁以下・299頁、前掲（注5）小野 = 三山297頁、前掲（注3）田村80 - 82頁、平尾正樹『商標法【第二次改訂版】』（学陽書房, 2015）340頁、茶園茂樹『商標法【第2版】』

- (有斐閣, 2018) 209 頁, 金子敏哉「商標法上の周知性—商標法 3 条 2 項・地域団体商標・4 条 1 項 10 号・先使用権—」パテント Vol.72 (別冊 No.21) (2019) 28 頁等。
- 40) 前掲 (注 27) 小川 26 頁, 同旨のものとして前掲 (注 39) 茶園 78 頁。
- 41) 松田さとみ「商標法 4 条 1 項 19 号の要件に関する裁判例 (国内事例) の検討」知財ぶりずむ Vol.17 No.198 (2019) 29 頁。
- 42) 前掲 (注 3) 田村 75 - 76 頁。同旨のものとして中村仁「商標法 4 条 1 項 7 号, 8 号及び 19 号と周知・著名性」パテント Vol.72 No.4 (別冊 No.21) (2019) 50 頁, 前掲 (注 7) 知的財産研究所 86 頁。審判においても同様の傾向がみられるとするものとして, 今井貴子ほか「商標法第 4 条 1 項第 10 号, 15 号, 19 号の周知性に関する審判決の研究」パテント Vol.68 No.10 (2015) 105 頁【大沼加寿子】。
- 43) 小野昌延=三山峻司編『新・注解商標法【下巻】』(青林書院, 2016) 1544 頁[木棚照一]。
- 44) 西村雅子『商標法講義』(発明協会, 2010) 178 頁。
- 45) 前掲 (注 3) 田村 98 - 99 頁。
- 46) なお, 商標権者等が登録制度を濫用して商標権を利用した場合の取消審判制度の新設を提唱する見解があり (前掲 (注 3) 田村 108 頁), 筆者もこれに賛同する。
- 47) 前掲 (注 19) 齋藤崇 155 頁。
- 48) ただし, 当該周知性充足の有無は, 10 号又は 19 号にいう「周知性」を満たす商品の範囲の確定次第である。判決も「『comex』, 『COMEX』の商標の由来は, 我が国において, 時計一般の取引者, 需要者の間で周知とまではいえないが, 少なくともダイバーズウォッチの取引者, 需要者の間では, 相当程度広く認識されていたと認められる」としている。この判決の認定に則り, かつ周知の対象商品がダイバーズウォッチで足りるのであれば 10 号又は 19 号が適用されるだろう。しかし, 指定商品の一部についての周知性獲得で指定商品全体の登録が否定されるのが妥当かという問題があり, Y の出願に係る指定商品である時計一般を対象に周知性を考えるのであれば周知とはいえないことになり, 10 号又は 19 号は適用されない。その場合であっても, 筆者は, 前記のとおり先使用の抗弁の要件である周知性をこれらより緩やかに解するという立場を取り, それは地域だけでなく商品の範囲についても同様であると解するので (指定商品が新聞, 雑誌である商標について競馬新聞で周知のため先使用権が認められた大阪地決昭和 50・6・7 無体集 7 巻 1 号 175 頁【競馬ファン】, 前掲 (注 3) 田村 81 - 82 頁), X には先使用の抗弁が成立する可能性があると考え。
- 49) ただし, 本件で不正使用と認められうるのは, 同種商品に「PRO-LEX」及び「comex」の両商標を付した点にあると思われるところ, 登録商標 (に類似する商標) を単体で使用するのではなく, 他の商標と併せて使用することにより誤認混同が生じうる場合にも, 51 条が適用されるかは検討の必要がある。
- 50) 権利濫用の抗弁の成立の検討にあたっては, 大阪地判平成 5・2・25 最高裁 HP【JIMMY'Z 事件】が参考になる。この事件は, 日本の商標権者である原告が, 当該商標を付した原告以外の者の米国商標商品の輸入販売を使用料を得て許諾しつつ, 自らも店舗で米国商標商品を販売していたところ, 同じく米国商標商品を輸入販売している被告に対し差止及び損害賠償請求をしたという事案だった。裁判所は, 「原告の本訴請求は, 本来何人に対しても保護を要求すべき本件商標の出所表示, 品質保証等の諸機能を原告自らが米国商標との関係で毀損しておきながら, 他方, 本件商標権の禁止権を利用して, 被告に対し米国商標を付した被

告商品の販売差止を求めることにより、我が国における米国商標商品の独占的販売権を確保しようとするものにほかならないから、被告商品の販売は形式的には本件商標権の侵害に該当するようにみえるけれども、本件商標権の濫用というべきであり、許されない」とした。コメックス事件では、JIMMY'Z 事件と異なり、Y は、ロレックス社商品を販売することによってではなく、Y が登録後に「COMEX」商標を Y の販売する時計に使用することによって「『comex』、『COMEX』の商標について形成されたロレックス社の信用」を毀損したと認められているが、X の商標の出所表示、品質保証等といった信用を毀損している点では共通しており、このことからコメックス事件は権利濫用の抗弁の成立も認められうる事案だったと解される。

- 51) 19 号は「前各号に掲げるものを除く」と括弧書きしており、条文上は 19 号よりも 7 号が優先されるように読めるが、7 号が一般規定であることは間違いなく、法改正等で条文整理を行うべきとする見解として、前掲（注 9）広瀬 289 頁注 32。
- 52) 「この裁判例では、本来的には公益的不登録事由の総括規定である 7 号であるにもかかわらず、8 号以下の私益的不登録事由との関係で適用関係を論じている点において奇異である」と評するものとして、工藤莞司『商標法の解説と裁判例【改訂版】』（マスターリンク、2015）128 頁（ただし、続いて「安易な 7 号適用を戒めたもので、解釈としては正当であろう」と述べている）。
- 53) のらや事件や仙三七事件では、契約の存在を主要な根拠として 7 号の適用を認めている。
- 54) 「商標法上は、共同出願違反という概念がそもそもないので、当事者間で定めて共同出願義務に違反して出願したとしても、直ちに冒認として拒絶する理由はなく、義務違反という事情は、あくまで 7 号適否の総合

判断の一要素という位置づけにとどまる」という見解（当事者間での定めがあれば、7 号の適用の可能性があるという趣旨であろう）として、前掲（注 11）小泉 163 頁。

- 55) 因みに、裁判所は、同否定の根拠としてこれらの他に「⑤審決において、…Y が X 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は、何ら認定されていないこと」を挙げており、これは独占禁止法違反等に該当する可能性を想定しているとも考えられる。ただし、当該行為が一律に独占禁止法違反行為に該当するというわけではないだろう。
- 56) 土肥一史「周知商標の保護」『紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題』（発明協会、1998）331 頁。
- 57) これに対して、19 号の周知性の要件を無にする解釈は慎まれるべきであるが、本事案は剽窃的な商標出願であったことから 7 号違反を肯定した結論は妥当であるとするものとして、泉克幸〔判批〕法学セミナー増刊速報判例解説 9 号（2011）280 頁。
- 58) 審決と判決の違いのポイントは、フランチャイザーであるにもかかわらず、商標の更新義務を怠ったという重大な義務違反に関する評価の違いにあるとする指摘があり（田中浩之〔判評〕ジュリスト 1487 号（2015）9 頁）、当該評価の違いは同抗弁の認否にも影響するだろう。
- 59) 周知性が認められた場合、既存の直営店やこれまでの商圏の範囲内での新規開店であれば先使用が認められるものの、X はフランチャイズ展開もしておりフランチャイジーについて先使用が認められるかという問題がある。この点、業務を承継した者であれば先使用の抗弁が認められるが（32 条 1 項後段）、フランチャイジーは業務の承継者ではない。ただし、先使用者が製造販売した商品の代理店や卸売業者、小売店などの第三者については、先使用者の販路開拓

や変更に多大な支障が生じ 32 条 1 項の趣旨に悖ることのないよう、これらの者も製造販売元の先使用の抗弁を援用できると解する見解がある（前掲（注 3）田村 86 頁、輸入総代理店について、東京地判平成 3・12・16 知的裁集 23 巻 3 号 794 頁【BATTUE 事件一審】、東京高判平成 5・3・31 同 25 巻 1 号 156 頁【同二審】）。代理店や卸売者とフランチャイジーは異なるものではあるも

の、総代理店や卸売業者等と同様に「需要者から見れば問題の表示は…先使用者を示すものにほかならない」（前掲（注 3）田村 86 頁）ことから、Y 出願時の X の商圏の範囲内であればフランチャイジーの開拓も可能であるという解釈もあり得る（なお、前掲（注 8）土肥 19 頁は、「先使用権はライセンスができない抗弁権と理解されている」としている）。

(Abstract)

If a proprietary application for a trademark used by another person is filed, it is a matter of whether the trademark is a trademark that violates public order and morals under Article 4, paragraph (1), item (vii) of Trademark Act. I think that the application of Article 4, paragraph (1), item (vii) of the Trademark Act should be allowed only in the view of completion policy etc. from the viewpoint of the relationship between the purpose of the Trademark Law and each of the provisions and the profit adjustment between the applicant anticipating the (another) user of the trademark and the user.

And when the trademark application is filed in the other case, the problem should be solved by flexible interpretations of the other provisions, such as Article 3, paragraph (1), main paragraph, Article 4, paragraph (1), item (x), item (xv), item (xix) of the Trademark Act, trial for rescission of trademark registration, the defense of prior use, the defense infringer of the trademark right or civil settlement regarding breach of contract or the principle of faith.