

平成22年3月30日判決言渡

平成21年(行ケ)第10387号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年2月9日

判	決
原	告
被	告
訴訟代理人弁護士	大野聖二
主	文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は、原告の負担とする。

#### 事 実 及 び 理 由

##### 第1 請求

特許庁が無効2009-890026号事件について平成21年10月26日にした審決を取り消す。

##### 第2 争いのない事実

###### 1 特許庁における手続の経緯等

被告は、平成13年9月17日、商標登録出願(商願2001-83974号)をし、平成14年9月6日、「iモード」の標準文字の商標につき、指定役務を「移動体電話による通信、電子計算機端末による通信、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」として、特許庁から、商標権の設定登録(商標登録第4602351号)を受けた(以下、この登録商標を「本件商標」という。 )。

これに対し、原告は、平成21年3月30日、本件商標についての商標登録(以下「本件商標登録」という。 )の無効審判請求(無効2009-890026号事件)をし、特許庁は、平成21年10月26日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「審決」という。 )をし、その謄本は同

年11月5日原告に送達された。

なお、原告は、発明の名称を「数字キーのみを用いて総ての文字・記号を入力することが可能な入力装置とそれを用いたフィルム描写装置」とする特許（特許第3611580号）についての特許権（出願日・平成8年2月26日、優先日・平成7年4月21日、登録日・平成16年10月29日）及び発明の名称を「INPUT DEVICE TO INPUT CHARACTERS AND SYMBOLS FOR RECORDING CHARACTERS AND SYMBOLS ON A FILM」とする米国特許（米国特許第6,097,990号）についての特許権（出願日・1996年（平成8年）2月26日、優先日・1995年（平成7年）4月21日、登録日・2000年（平成12年）8月1日）を有する者である（以下、これらの特許権を併せて「本件各特許権」という。）。

## 2 審決の理由

別紙審決書の写し記載のとおりである。

すなわち、原告の主張は、以下の理由により、失当であるとした。

- (1) 商標が商標法4条1項7号に該当するかどうかは、特段の事情のない限り、当該商標の構成を基礎として判断されるべきであって、指定商品又は指定役務についての当該商標の使用態様が他人の権利を侵害するか否かを含めて判断されるべきではない。商標法29条において、商標権者による登録商標の使用について知的財産権相互の調整が図られていること等に照らすと、指定商品又は指定役務についての商標の使用態様によって他人の特許権等を侵害することがあったとしても、そのことから直ちに、当該商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものと判断すべきではない。

本件商標は、「iモード」を標準文字で表す構成からなる文字商標であり、その構成態様から、他人の特許権等を侵害するものということとはできず、本件商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」

(商標法4条1項7号)に該当しない,

- (2) 仮に,原告が,商標法29条に違反する事実をもって無効理由に該当すると主張していると解するとしても,同法29条違反は,同法46条1項所定の無効理由に該当しないから,原告の主張は失当である。

### 第3 当事者の主張

原告主張に係る審決の取消事由の概要は,別紙「原告の主張」(訴状の「請求の原因」の3の(3)の8頁18行~16頁12行)添付のとおりである。

被告は,原告の主張を否認した。

### 第4 当裁判所の判断

#### 1 審決の取消事由の有無

別紙「原告の主張」によれば,原告は,審決には,本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤りがある等を取消事由として主張しているものと解される。しかし,当裁判所は,以下のとおり,原告主張に係る取消事由はいずれも失当であると判断する。

#### (1) 本件商標の登録時における商標法4条1項7号該当性について

原告の主張の趣旨は,以下のとおりであると解される。

すなわち,被告は,本件商標の登録前,本件商標に類似する「i moDE」を上下二段書きにした標章をその取扱説明書に使用して,「デジタル・ムーバF501i HYPER トインクルパール」等の端末を販売した,同端末は,本件各特許権に係るメール機能の構成要素,文字入力方式,入力装置等を搭載した携帯電話機の構成要素と同一であるか,又は類似している,

被告の販売行為は,本件各特許権に基づく権利を侵害するから,商標法29条1項に該当する,被告の本件商標登録出願は,本件商標が登録された後に,不正の目的で,譲渡若しくは使用することを意図した出願であるから,商標法4条1項7号に該当し,商標法46条1項1号により無効とされるべきである,と主張するものと理解される。

しかし、原告の主張は、以下のとおり失当である。

商標が商標法4条1項7号に該当するかどうかは、当該商標の構成等に基づいて判断すべきであり、指定商品又は指定役務に係る製造、販売等の態様が他人の知的財産権等を侵害するかによって判断すべき根拠はない。本件商標は、「iモード」を標準文字で表す構成からなる商標であり、本件商標の構成・内容に照らし、商標法4条1項7号に該当するということとはできない。

また、原告は、商標法29条に該当する行為がある場合には、当然に商標法4条1項7号に該当することを前提として主張するようである。

しかし、原告の同主張についても、以下のとおり理由がない。

商標法29条1項は、商標権者による登録商標の使用が、その使用の態様により出願日前の出願に係る他人の特許権等と抵触するときには、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分については、当該態様による登録商標の使用をすることができないとしている。同項は、当該商標登録を有効なものとした上で、当該商標の使用を制限することによって、他の知的財産権等との調整を図った規定である。以上のとおり、登録商標の使用が他の知的財産権等と抵触する場合に、当該権利との調整を図る規定が設けられている趣旨に照らすならば、商標法29条に該当する行為がある場合には、当然に商標法4条1項7号に該当するとする原告の主張は、その主張自体失当である。

さらに、原告は、被告が不正の目的で商標ブローカー的出願を行ったと主張するが、原告が主張する事実を裏付ける証拠はない。

したがって、本件商標が商標法4条1項7号に該当し、商標法46条1項1号により無効とされるべきであるとする原告の主張には理由がない。

## (2) 本件商標の登録後における商標法4条1項7号該当性について

原告は、本件商標登録後において、「i moDE」を上下二段書きにした商標など複数の商標を使用して、「デジタル・ムーバF505i GPS ガーネ

ットレッド」等の端末を販売した被告の行為は，出所の表示の欠如，品質の保証の欠如をもたらす行為であるから，商標法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がある商標」として，商標法４６条１項１号により無効とされるべきであると主張するものと解される。

しかし，指定商品等に登録商標を含む複数の商標が使用されたからといって，そのことによって，登録商標の出所表示機能や品質保証機能が害されるわけではなく，本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものではない。原告の主張には理由がない。

### (3) その他の主張について

仮に，原告が，商標法２９条１項に該当する事実があったことをもって，直接，商標法４６条の無効事由に該当すると判断されるべきであるとの主張をしていると解したとしても，原告主張に係る事由は，商標法４６条１項各号に定める無効理由を構成するものでないから，原告の主張は，それ自体失当である。

その他，原告は縷々取消事由を主張するがいずれも理由がなく，原告の主張は失当である。

## 2 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官

---

飯 村 敏 明

裁判官

大 須 賀 滋

裁判官

齊 木 教 朗

(別紙) 「原告の主張」

本件商標は、商標法第 29 条第 1 項 (他人の特許権等との関係) 並びに商標法第 4 条第 1 項第 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) 「不正の目的」適用条文、商標法第 46 条第 1 項五号 (後発的不登録理由違反) に違反して登録されたものであるため取り消されるべきものである。

商標法第 29 条第 1 項 (他人の特許権等との関係) (HITOSHI 入力システムの命名権の主張) について

1999 年 2 月 22 日「本件商標」(標準文字「i モード」) のサービス開始と称して、「本件商標」(標準文字「i モード」) を使用する対象である移動体電話「i モード対応」端末 (使用商品、以下省略) に、「本件商標」(標準文字「i モード」) と対比される書体及び図形部分を含め、称呼類似、外観類似、観念類似の似ている「トレードマーク」「i mode」(上下二段で表示) を付し販売した格機種は、請求人が所有する本件格特許権の (メール機能の構成要素、文字入力方式 (技術的特長))、図 25、本発明の入力装置 (請求項 1 に記載の入力装置であって請求項 2 至 3 も備えている) を搭載した携帯電話機の実施形態及び構成要素

(10) 入力用キーボード番号、(11) カーソル移動キー、(12) 外部操作液晶ディスプレイ表示板、(14) カーソル位置、(50) アドレス規

準一覧表 (図 9)、(67) 本発明の入力装置を搭載した携帯電話機本体、(文字変換は、製品内で変換する) と同一又は類似しているため、商標法第 29 条第 1 項 (他人の特許権等との関係) (HITOSHI 入力システムの命名権の主張) に該当する。「i モード対応」端末に、「本件商標」(標準文字「i モード」) と対比される書体及び図形部分を含め、称呼類似、外観類似、観念類似の似ている「トレードマーク」「i mode」(上下二段で表示) を付し販売した各機種例、

F 製: 「デジタル・ムーバ F 501 i HYPER」 <トウインクルパール> 製造年月 1999 年 5 月製造、製造番号 \*NFJBA464259\* (取扱説明書には、「サービスマーク」「i mode」(上下二段で表示) を使用、

(F 製: 機種番号の頭に F とあるのは、富士通 (株) (開発、製造、供給する会社、以下省略)、

N製：「デジタル・ムーバ N501i HYPER<プリムローズ>」  
製造年月 1999年10月製造、製造番号\* NNEBB682972\*（取扱説明書には、「サービスマーク」「iMODE」（上下二段で表示）を使用、  
N製：機種番号の頭にNとあるのは、日本電気（株）（開発、製造、供給する会社、以下省略）、

N製：「デジタル・ムーバ N503i HYPER<インディゴ>」  
製造年月 2001年02月製造、製造番号\* NNEBI153930\*、  
N製：「デジタル・ムーバ N503i HYPER<ラベンダー>」、製造年月 2001年02月製造、製造番号\* NNEBI276024\*、

P製：「デジタル・ムーバ P502it HYPER」<グレイスシルバー>」  
製造年月 2000年07月製造、製造番号\* NMABF275030\*（取扱説明書には、「サービスマーク」「iMODE」（上下二段で表示）を使用、  
P製：機種番号の頭にPとあるのは、松下電器産業（株）（開発、製造、供給する会社以下省略）、

P製：「デジタル・ムーバ P501i HYPER」、<ハニープラチナ>  
製造年月 1999年07月製造、製造番号\* NMABA657058\*

P製：「デジタル・ムーバ P501i HYPER」、<BOOS>  
製造年月 1999年10月製造、製造番号\* NMABB267157\*

D製：「デジタル・ムーバ D501i HYPER」、<ミスティシルバー>  
製造年月 1999年03月製造、製造番号\* NMIBA041077\*

D製：機種番号の頭にDとあるのは三菱電機（株）（開発、製造、供給する会社以下省略）

請求人より非請求人に対し、本件商標を使用する対象である移動体電話（「iモード対応」端末）のメール機能の構成要素、文字入力方式（技術的特長）が、本件特許権に抵触している事実を通告。また、1999年2月22日「iモード」のサービス開始以前より非請求人の親会社 NTT（日本電信電話株式会社）に提唱、接触し、関係をもっている事実、また、「iモード対応」端末を開発、製造、供給する会社、富士通（株）、日本電気（株）、松下電器産業（株）に、それぞれ、書簡を送り接触し、関係を持っていた事実を通告、関係を持っていた事実をしりながら、出願時には、日本国特許権を採択していない事をいいことに、



商標権をもって先回りして請求人に、無断で「本件商標」（標準文字「i モード」）を出願した行為は、商標法第 29 条第 1 項に該当するので、本件無効審判請求をするについて利害関係を有する。

商標法第 4 条第 1 項第 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）「不正の目的」適用条文、商標法第 4 6 条第 1 項五号（後発的不登録理由違反）について。

非請求人は、請求人の所有する「本件格特許権」の内、米国特許権を採択後、日本国特許権も採択しようとしている事を十分認識した上で、出願時には、日本国特許権を採択していない事をいいことに、商標権をもって先回りして無断で日本で「本件商標」（標準文字「i モード」）を出願した。また「本件商標」（標準文字「i モード」）の採択（登録出願時）に関し、商標法第 4 条第 1 項第 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）「不正の目的」（本件商標が登録された後に譲渡若しくは使用権を設定することを意図する）行為が行われ、商標ブローカーのような、剽窃的出願を行ったと推論せざるを得ない事実が存在する、適用条文、商標法第 4 6 条第 1 項五号（後発的不登録理由違反）。1999 年 2 月 22 日「本件商標」（標準文字「i モード」）のサービス開始と称する日より 2002 年 8 月 25 日（平 14 8,26）（設定納付書：（平 14 ,8,26）までの期間、実際には商標登録出願をしていないのに、「商標登録出願中」、あるいは、「※ i モードは、NTT D o C o M o の登録商標です」と、嘘の情報を流し、「本件商標」（標準文字「i モード」）と対比される書体及び図形部分を含め、称呼類似、外観類似、観念類似の似ている複数の商標（複数の商標例「imode」（上下二段で表示）・「NTT D o C o M o」（上下二段で表示）・「i・mode」（横一列で表示）・「 i 」）を「i モード対応」端末（使用商品）本体に、「トレードマーク」を付し販売した事実が存在する。

複数の商標例

「imode」（上下二段で表示）を付し販売した機種

F 製：「デジタル・ムーバ F 501 i HYPER」＜トウインクルパール＞

製造年月 1999 年 5 月製造、製造番号 \* N F J B A 4 6 4 2 5 9 \*

「NTT D o C o M o」（上下二段で表示）

F製：「デジタル・ムーバF209i HYPER」＜エアリーブルー＞

製造年月 2000年08月製造、製造番号\*NFJDA087873\*

F製：「ムーバF671i」＜プレシヤスゴールド＞

製造年月 2001年09月製造、製造番号\*NFJCC0216500\*

「iMODE」(上下二段で表示)を付し販売した機種

N製：「デジタル・ムーバN501i HYPER＜プリムローズ＞

製造年月 1999年10月製造、製造番号\*NNEBB682972\*

N製：「デジタル・ムーバN503i HYPER＜インディゴ＞

製造年月 2001年02月製造、製造番号\*NNEBI153930\*

N製：「デジタル・ムーバN503i HYPER＜ラベンダー＞

製造年月 2001年02月製造、製造番号\*NNEBI276024\*

一機種で、複数の商標、「iMODE」(上下二段で表示)・「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)・「i」を付し販売した機種

N製：「デジタル・ムーバN503i HYPER＜ラベンダー＞

製造年月 2001年10月製造、製造番号\*NNEBK896091\*

「iMODE」(上下二段で表示)を付し販売した機種

P製：「デジタル・ムーバP502it HYPER」＜グレイスシルバー＞

製造年月 2000年07月製造、製造番号\*NMABF275030\*

P製：「デジタル・ムーバP501i HYPER」、＜ハニープラチナ＞

製造年月 1999年07月製造、製造番号\*NMABA657058\*

P製：「デジタル・ムーバP501i HYPER」、＜BOOS＞

製造年月 1999年10月製造、製造番号\*NMABB267157\*

一機種で複数の商標「i・mode」(横一列で表示)正面及び裏面に表示・

「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)・

P製：「デジタル・ムーバP503i HYPER」、＜クォーツシルバー＞

製造年月 2001年01月製造、製造番号\*NMABH630139\*

一機種で、複数の商標、「iMODE」(上下二段で表示)(折りたたんだ正面下部に表示及び、開いた状態で、下部部分の上部に表示)・「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)を付し販売した機種

「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)を付し販売した機種

P製：「デジタル・ムーバP503is HYPER」、＜ジェットブラック＞

製造年月 2001年07月製造、製造番号\*NMAUB606506\*

「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)を付し販売した機種

P製:「ムーバ P211 is」 <ハーモニーシルバー>

製造年月 2000年04月製造、製造番号\*NMADJ850149\*

「i mode」(上下二段で表示)を付し販売した機種

D製:「デジタル・ムーバ D501 i HYPER」、<ミスティシルバー>

製造年月 1999年03月製造、製造番号\*NMIBA041077\*

一機種で、複数の商標、「i mode」(上下二段で表示)(裏側に表示)・

「i」(正面中央部より下に表示)・「NTTDoCoMo」(上下二段で表示)(正面下部に表示)を付し販売した機種

D製:「デジタル・ムーバ D502 i HYPER」<ダイヤモンドシルバ>

製造年月 2000年09月製造、製造番号\*NMIBE507759\*

このような、定まらない複数の商標は、出所の表示(同一の商標を付した商品又は、役務は、いつも一定の生産者、販売者、又は、提供者によるものであることを示す機能。商標はその商品やサービスを提供する者にとって、自己の商品や役務を他人のものと区別する機能。)

の欠如、及び、品質の保証(同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する機能。商標によって保証された品質を確認してその商品を購入したり、役務の提供を受けることが可能となり、長年の間に培われた商標の信用・信頼が商品・役務の品質を保証する機能。)の欠如を意味するもので、独占不適合な商標といわざるを得ない。商標登録出願を故意に遅らせ

(「商標登録出願中」、あるいは、「※iモードは、NTTDoCoMoの登録商標です」と嘘の情報を表記した事実)除斥期間の短縮

(商標法第47条(商標登録の無効の審判は、商法権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない)を謀り、請求人は、もとより「iモード」の契約者(iモードの申込者)を騙し、iモードの付加機能使用料として月額100円を徴収、更に、IP(情報提供者)おも騙していた{(iモード情報料は、IPに代わってドコモが回収します。と表記)実際には「本件商標」を出願していない事実、「iモードは、NTTDoCoMoの登録商標です」と表記した事実、更に「i・mode」(横一列で表示)(登録番号460235

0号)を採択しようとする画策、「本件商標」と(同日出願、同日登録)}  
剽窃的な行為(「不正の目的」)を行って、まんまと「本件商標」(標  
準文字「i モード」)及び「i・mode」(横一列で表示)(登録番号4  
602350号)を採択した、公平な取引秩序の維持を究極の法目的  
とする商標法から考えても、かかる行為は認められるべきでは  
ない、公平な競争秩序を害し、利益の独占を図る意図でしたものとい  
わざるを得ず、「本件商標」(標準文字「i モード」)は、公の秩序又  
は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであり、商標法第  
4条第1項第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)「不正の目的」に該当する、適用条文、商標法第46条第1項五  
号(後発的不登録理由違反)の規定により取り消されるべきである、  
本件無効審判請求をするについて利害関係を有する。

本件商標(標準文字「i モード」)を採択(登録日平成14年(2002)  
9月6日)後について

本件商標(標準文字「i モード」)を採択(登録日平成14年(2002)  
9月6日)後も「本件商標」(標準文字「iモード」)を使用する対象  
である移動体電話「iモード対応」端末(使用商品、以下省略)に、「本  
件商標」(標準文字「i モード」)と対比される書体及び図形部分を含  
め、称呼類似、外観類似、観念類似の似ている「トレードマーク」、  
「imode」(上下二段で表示)・「i」・「NTTDCOMo」(上下二段で  
表示)・「無印」を付し販売している事実が存在する。

例えば

「トレードマーク」に、「i」を付し販売した機種

F製:「デジタル・ムーバF505i GPS」<ガーネットレッド>

製造年月 2003年12月 製造番号\*NFJIB225729\*、

F製:「FOMA F900i」<ライムグリーン>

製造年月 2004年2月 製造番号\*350233002600461\*、

F製:「ムーバ F506i」<サーフホワイト>

製造年月 2005年1月 製造番号\*NFJFC375738\*、

「トレードマーク」に、「NTTDCOMo」(上下二段で表示)を付し  
販売した機種

F製：「ムーバF672i」＜フレグランスピンク＞

製造年月 2005年5月 製造番号\*NFJCL446368\*

「トレードマーク」に「iMODE」(上下二段で表示)を付し販売した機種

N製：「ムーバN505i＜カクテルシルバー＞、

製造年月 2003年8月 製造番号\*NNEFB672683\*、

N製：「ムーバN505i＜アッシュブラック＞、

製造年月 2003年8月 製造番号\*NNEFB583041\*、

「トレードマーク」に、「i」を付し販売した機種

N製：ムーバN505i＜カクテルシルバー＞

製造年月 2003年8月 製造番号\*NNEFC280688\*、

「トレードマーク」に、「無印」を付し販売した機種

N製：「FOMA N702i D」＜SILVER＞

製造年月 2006年9月 製造番号\*359478001482095\*、

「トレードマーク」に、「i」を付し販売した機種

P製：「デジタル・ムーバP505is HYPER」＜チタニウムシルバー＞

製造年月 2004年1月 製造番号\*NMAVJ108357\*

「トレードマーク」に「NTTDocomo」(上下二段で表示)を付し販売した機種

P製：「FOMA P902i」＜シルバーXクールグラス＞

製造年月 2006年1月 製造番号\*356611005948900\*

「トレードマーク」に「iMODE」(上下二段で表示)を付し販売した機種

D製：「ムーバD505i」＜プラチナホワイト＞

製造年月 2003年9月 製造番号\*NMI FB004031\*

このような、定まらない複数の商標を使用し、販売する行為は、出所の表示(同一の商標を付した商品又は、役務は、いつも一定の生産者、販売者、又は、提供者によるものであることを示す機能。商標はその商品やサービスを提供する者にとって、自己の商品や役務を他人のものとは区別する機能。)の欠如、及び、品質の保証(同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する機能。商標によって保証された品質を確認してその商品を購入したり、役務の提供を受けることが可能となり、長年の間に培わ

れた商標の信用・信頼が商品・役務の品質を保証する機能。)の欠如を意味するものである。このような行為は、公平な取引秩序の維持を究極の法目的とする商標法の本質から考えても、かかる行為は認められるべきではない、公平な競争秩序を害し、利益の独占を図る意図でしたものといわざるを得ず、「本件商標」(標準文字「iモード」)は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであり、商標法第4条第1項第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)「不正の目的」に該当する、適用条文、商標法第46条第1項五(後発的不登録理由違反)の規定により取り消されるべきである、本件無効審判請求をするについて利害関係を有する。

「本件商標を無効とすべき理由」の記載は認める。一部加筆不足、NTTドコモの親会社であるNTT(1952年日本電信電話公社発足、1992年7月1日、NTT移動通信網(株)営業開始、1998年NTT移動通信網(株)東証第一部上場、1999年3月社名変更、新社名、株式会社エヌ・ティ・ティドコモ)のほか、「iモード対応」端末を開発、製造等をした富士通株式会社、日本電気株式会社、松下電器産業株式会社に対し、書簡を通して交流し、本件特許権の詳細な内容を提唱、関係を持っていた事実を通告、通告したにもかかわらず、被請求人は、本件商標を請求人に無断で登録出願したものである。