

平成12年（行ケ）第387号 審決取消請求事件（平成13年3月21日口頭弁論終結）

判	決
原告 訴訟代理人弁護士 同 被告 訴訟代理人弁護士 同 同 弁理士 訴訟復代理人弁護士 主	A 山 本 隆 司 足 立 佳 文 キ ュー ビー 株式会社 ユ 一 英 俊 升 永 崇 志 大 島 泉 義 戸 小 田 勝 泉

原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。  
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が平成10年審判第35271号事件について平成12年8月29日にした審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告  
主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯  
被告は、「キューピー」の片仮名文字からなり、指定商品を商標法施行令別表（平成3年政令第299号による改正前のもの）による第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」とする商標（登録第763185号、昭和38年5月16日登録出願、昭和42年11月27日設定登録、その後更新、以下「本件商標」という。）の商標権者である。原告は、本件商標登録の無効審判の請求をし、特許庁は、同請求を平成10年審判第35271号事件として審理した結果、平成12年8月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年9月27日、原告に送達された。

2 審決の理由

審決は、別添審決謄本記載のとおり、本件商標が公の秩序又は善良の風俗（以下「公序良俗」という。）を害するおそれがある商標に当たるから商標法4条1項7号に規定する商標に該当するとの原告の主張について、①その使用が不正競争防止法2条1項2号に該当する商標であっても、商標法4条1項7号に規定する商標に当たらないし、また、別紙著作物目録記載の著作物（以下「本件著作物」という。）の名称である「キューピー」は不正競争防止法2条1項2号に規定する商品等表示にも当たらない、②被告が本件商標の登録の取得過程において不正の目的や商道徳違反など非難されるべき事情があったとは認められず、本件商標の登録後に被告が信義則に反し、又は権利濫用的な権利行使をしたとの主張立証もないから、本件商標は、商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものではないとした。

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録された商標に当たることを根拠付ける事由に関し、本件商標の使用が不正競争防止法2条1項2号に該当し、かつ、本件著作物の名称が同号に規定する商品等表示に当たるにもかかわらず、いずれにも当たらないとの誤った判断をし（取消事由1）、被告が本件著作物の著名性にただ乗りする不正の目的でその名称を模倣、盗用して本件商標の登録を受けた行為は取引上の秩序に反し、かつ、その登録後の行為は商標権の濫用に当たるにもかかわらず、いずれにも当たらないとする誤った判断をした（取消事由2）ものであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（不正競争防止法2条1項2号の不正競争）

(1) ローズ・オニールは、本件著作物を創作し、1913年、その複製物であるキューピー人形を製造してアメリカ合衆国国内で発行し、日米間著作権保護二関スル条約（明治39年5月11日公布）により我が国における著作権（以下「本件著作権」という。）を取得したところ、本件著作権は、日本国との平和条約（昭和

27年条約第5号) 12条(b)(1)(ii)、平和条約第12条に基く著作権に関する内国民待遇の相互許与に関する日米交換公文及び附属書簡(昭和29年外務省告示第4号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号) 11条に基づき、引き続き内国民待遇を受けており、現行著作権法51条、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和27年法律第302号) 4条1項により、2005年5月6日まで保護期間が存続する。本件著作権は、ローズ・オニールの死後、同人の遺産を管理するローズ・オニール遺産財団に承継され、原告は、平成10年5月1日、同財団から本件著作権を譲り受け、本件著作権の著作権者となった。

(2) 上記キューピー人形は、アメリカ合衆国のみならず、我が国においても、爆発的人気を博して著名となったから、本件著作物の名称である「キューピー」は原告の著名な商品等表示に該当し、これと同一の本件商標を使用する行為は、不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる。したがって、同号に違反する本件商標は、それ自体違法なものであって、「他の法律によって、その使用等が禁止されている商標」として公序良俗に反するから、商標法4条1項7号に規定する商標に当たる。

(3) 審決は、登録出願に係る商標について職権により一律に審査、審判がされることをもって、不正競争防止法違反の有無が商標登録の審査及び審判になじまない旨を説示するが、審査においても、出願された個々の商標に応じた具体的な判断が必要であるから、この説示は当たらない。特に、審査において具体的な判断に必要な証拠が入手しにくいとしても、審判においては、個別的な審理がされ、個々具体的な判断のされることが予定されている。

(4) 本件商標の登録出願当時、我が国において、本件著作物ないしその複製物であるキューピー人形及びその名称である「キューピー」は周知、著名であった。その著名性を認める上で、ローズ・オニールの名前まで周知、著名である必要はないから、この点は、本件著作物の名称がローズ・オニールひいては原告の著名な商品等表示であるということの妨げとはならない。

## 2 取消事由2(不正の目的)

(1) 商標法4条1項7号に規定する公の秩序には、商品又は役務に関する取引上の秩序が含まれる。被告は、本件著作物の名称の著名性にただ乗りする不正の目的でその名称である本件商標の登録出願をしたものであって、本件商標は、商品又は役務に関する取引上の秩序に反し、商標法4条1項7号に規定する商標に当たる。

(2) 著作物には著作権者が存在するのが原則であるから、本件商標の登録出願当時、被告は、本件著作権の著作権者が存在することを認識していたのであって、出願時において上記不正の目的が存在したといわなければならない。

(3) 被告は、その使用が不正競争防止法に違反する本件商標について、自ら登録を受けながら、これを引用して他人の商標登録を妨害しているから、商標権の濫用に当たり、登録後の事情においても、本件商標の使用が公序良俗に反するものというべきである。

## 第4 被告の反論

### 1 取消事由1(不正競争防止法2条1項2号の不正競争)について

(1) 現行不正競争防止法は、平成5年法律第47号として制定されたものであって、本件商標が登録された昭和42年当時は、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が施行され、同法には、現行不正競争防止法2条1項2号に相当する条文は存在しなかったため、本件商標が同号に違反するとの原告の主張は、その前提を欠く。

(2) 本件著作物の名称である「キューピー」は、不正競争防止法2条1項2号に規定する商品等表示に当たらないから、本件商標の使用が同号に違反する余地はない。

### 2 取消事由2(不正の目的)について

(1) 我が国において、キューピー人形は、キューピッド、サンタクロース、福助、金太郎等と同様に、民俗的な存在であると認識され、ある者が創作した存在としての著作権の対象となるものと認識されたことはなかった。原告自身、同様の認識であったため、従前からキューピーのグラフィックデザインの制作等を行って対価を得ていたのである。

(2) 本件商標の登録出願は、本件著作物の著名性にただ乗りする意図でされたものではないから、本件商標が商品又は役務に関する取引上の秩序に反するという

ことはできない。

(3) 被告が商標権を濫用しているという事実はない。また、この事実は、原告が審判において主張していないから、審決取消訴訟において主張することはできない。

## 第5 当裁判所の判断

### 1 取消事由1（不正競争防止法2条1項2号の不正競争）について

(1) 被告は、本件商標が登録された昭和42年当時は、現行不正競争防止法が施行されておらず、不正競争防止法2条1項2号に相当する規定が存在しなかったことを理由に、本件商標が同号に違反するとの原告の主張は前提を欠く旨主張するが、商標法46条1項5号は、商標登録がされた後において、その商標登録が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなっているときを商標登録の無効事由とする旨規定するところ、原告の主張は、現行不正競争防止法が施行されている現在において、本件商標の使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たるから、本件商標が商標法4条1項7号に該当し、ひいては同法46条1項5号に規定する無効事由があることを主張するものと解されるので、以下、この点について判断する。

(2) 商標法46条1項1号ないし3号は、これら商標登録を拒絶すべき事由をそのまま商標登録の無効事由としており、これらの事由の存否は、原則として、登録査定時を基準として判断されるのに対し、同項4号及び5号の無効事由は、商標登録後に生じた事由を商標登録の無効事由としているものである。ところで、商標法等の一部を改正する法律（平成8年法律第68号）による改正（以下「平成8年改正」という。）前の商標法（以下「旧法」という。）においては、商標権の更新登録の出願がされたときには、登録商標が旧法19条2項ただし書に該当するときには更新登録が拒絶され（旧法21条1項1号）、旧法19条2項ただし書には、旧法4条1項7号（現行法と同じ。）に規定する公序良俗を害するおそれがある商標が、他の公益的事由に該当する商標とともに、更新登録が拒絶されるべきものとして規定され、さらに、これら公益的事由に該当することは、旧法48条1項1号において、更新登録無効審判の事由としても規定されていた。平成8年改正は、更新登録に際し、旧法21条に規定するような実体的審査を行わないこととし、更新登録無効審判の制度も廃止したが、他方、旧法48条1項に規定されていた、その商標を登録することが公益的事由により好ましくない、旧法19条2項ただし書各号に掲げる商標に該当するものについては、その事由が登録後に生じた場合であつても登録の無効事由としたものと解される。このような平成8年改正の趣旨に照らすと、商標法46条1項5号の無効事由は、更新登録においてこれらの事由が実体的審査の対象から外され、また、更新登録無効審判の制度も廃止された際に、これらの事由の公益的性格にかんがみ、登録後の無効事由として新たに規定されたものと解するのが相当である。

(3) これに対し、商標法4条1項10号及び15号の事由の存否は、平成8年改正の前後を通じ、規定する事由の存否を、登録査定時に加えて登録出願時をも基準として判断するものとされ（平成8年改正の前後を通じ同法4条3項）、一般の登録拒絶及び無効の事由よりも早い時点をも基準時としているのであって、もとより後発的な無効事由として規定されてはいない。また、平成8年改正において、不正の目的をもって他人の周知の商標を使用するものが同法4条1項19号として規定されたが、同号の無効事由は、同項7号のような後発的な無効事由としては規定されなかつただけでなく、同項10号及び15号の事由と同様、登録査定時に加えて登録出願時をも基準として存否の判断がされ（同条3項）、他の登録拒絶及び無効の事由に比べてより早い時点も基準時とされているのである。そうすると、平成8年改正は、登録拒絶及び無効の事由として新設された同項19号の事由を、同項10号及び15号の事由と同様の性質を有するものとして新設したと解するのが相当である。このような平成8年改正の内容に照らすと、同項19号の事由について、旧法4条1項7号に規定されていた公序良俗違反の一類型であると解することは相当でない。

(4) 不正競争防止法2条1項2号は、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用・・・する行為」を不正競争と規定し、同項1号は、「商品等表示」とは「人の業務に係る・・・商品又は営業を表示するものをいう」と規定している。他方、商標法4条1項10号は、他人の周知の商標と同一又は類似の商標で商品又は役務が類似するものについて、同項15号は、他人の周知の商標と同一又は類似の商標で他人の商品又は役務と混同を生ずる

おそれがあるものについて、いずれも登録を受けることとがでさなない旨規定する。また、不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生ずるおそれ」も、広義の混同を生ずるおそれである（最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁）。したがって、その使用が不正競争防止法2条1項1号に規定する不正競争に当たるとは、同時に、商標法4条1項10号又は15号により登録を受けることと規定する周知の商品等表示にも当たるとは、同項1号に規定する周知の商品等表示に使用される場合には、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ものについて、同項15号により、いずれも商標登録を受けることと規定する不正競争に当たるとは、その使用が他人の業務に係る商品又は役務と広義の混同を生ずるおそれがない場合に限られることとしないことは極めてまれであり、また、不正競争防止法が事業者間の公正な競争等の保護を目的とする（同法1条）の対し、商標法が商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ること等を目的としており（同法1条）、両法がその目的を異にすることにかんがみれば、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標であっても、広義の混同を生ずるおそれがない場合には登録されることとなるが、このような事態が不合理であるとはいえない。

(5) そうすると、商標法は、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標については、商標法4条1項10号、15号又は19号の規定に該当する場合に登録拒絶及び無効の事由とすることにより、その登録を規律することを意図していると解するのが相当であって、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標が一律に商標法4条1項7号に該当し登録拒絶及び無効とされるべきものと解することはできない。したがって、これと異なる見解に立つ原告の主張は、本件著作物の名称である「キューピー」の商品等表示該当性について検討するまでもなく、採用することができない。

(6) 原告は、登録出願に係る商標の審査において具体的な判断に必要な証拠が入手しにくいとしても、審判においては、個別的な審理がされ、個々具体的な判断のされることが予定されている旨主張するので、この点につき判断する。確かに、無効審判においては、口頭審理の原則及び職権審理の方式（商標法56条1項において準用する特許法145条1項、150条、153条等）が採られ、民事訴訟法の多くの規定が準用されているけれども、商標法46条1項1号は、同項2号ないし5号とは異なり、「その商標登録が・・・第4条第1項・・・の規定に違反してされたとき」と規定し、4条1項各号に規定する、商標登録を受けることができないう事由をそのまま商標登録を無効にすべき事由としているから、同法は、これらの事由について、審査の段階においても、審判におけるのと同様の認定判断を審査官が行った上で登録査定又は拒絶査定をすべきことを要請していると解すべきである。また、いったんされた商標登録が無効審判において無効とされることは、当該商標を巡る法的安定性を害し、出願人と第三者の双方に耐え難い不利益をもたらすから、このような事態をできるだけ避けることが望ましく、審査と審判とで認定判断の内容等が異なることを前提とする原告の上記主張は、採用することができない。

## 2 取消事由2（不正の目的）について

(1) 商標法4条1項7号に規定する公序良俗を害するおそれがある商標には、その構成自体がきょう激、卑わいな文字、図形である場合及び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共の利益に反し、又は社会の一般的道德観念に反するような場合が含まれ（東京高裁昭和27年10月10日判決・行政事件裁判例集3巻10号2023頁参照。商標法4条1項7号に関する現行の商標審査基準も同旨である。）、さらに、その使用が不正な意図をもってされ、国際信義又は公正な取引秩序に反する場合もこれに当たると解さ

れる（東京高裁平成11年3月24日判決・判例時報1683号138頁、同平成11年12月22日判決・判例時報1710号147頁参照）。

(2) 本件において、原告は、本件商標の登録出願当時、我が国においてキューピー人形が大流行しており、被告が本件著作物の名称の著名性にただ乗りしたと主張する。しかしながら、上記1のとおり、商標法4条1項7号に規定する公序良俗違反の事由は、一般の登録拒絶及び無効の事由と異なり、公益的理由に基づくものとして、同項1号ないし3号の事由等と共に後発的無効事由としても規定されているのであるから、このような同項7号の趣旨にかんがみると、上記(1)のように、同号に規定する公序良俗違反とは、社会公共の利益、社会の一般的道徳観念、国際信義又は公正な取引秩序に反することをいうものと解するのが相当である。これを本件についてみると、原告が公序良俗違反として主張する事由は、要するに、被告がローズ・オニールの創作した著名な本件著作物の名称を冒用して本件商標の登録を受けた行為が商品又は役務に関する取引上の秩序に反するというものであり、公正な取引秩序に反することをいう趣旨であるとしても、その実質は、取消事由1において主張する、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標であることをいうものにほかならない。確かに、その使用が同号に規定する不正競争に当たる商標であって、本件商標の登録出願当時からこのような事情が継続しているものであれば、本件商標の登録が商標法4条1項10号、15号又は19号、46条1項1号の規定に基づき無効とされることはあり得る。しかしながら、商標法4条1項7号に規定する公序良俗を害するおそれがある商標とは、上記のとおり、商標の構成自体がきょう激、卑わいな文字、図形である場合及び商標の使用が反社会的なものをいうのであって、単にその使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たることは含まれないのであり、他に本件商標が商標法4条1項7号に規定する公序良俗を害するおそれがある商標に当たることを根拠付ける格別の事情を認めるに足りる証拠はないから、本件商標の同号該当をいう原告の主張は、採用することができない。

(3) なお、原告は、被告が、その使用が不正競争防止法に違反する本件商標について自ら登録を受けながら、これを引用して他人の商標登録を妨害していることが商標権の濫用に当たり、登録後の事情においても本件商標の使用が公序良俗に反すると主張するが、この点が審判手続において現実には争われ、かつ、審理判断された形跡のないことは、審決の理由に徴して明らかであるから、審決の違法事由として主張することは許されない。付言するに、本件商標の登録に無効事由が認められない以上、原告主張の被告の上記行為は、本件商標について商標権を行使したというものにすぎず、商標権の濫用ないし公序良俗違反に当たるとすることはできない。

3 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

#### 東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	石	原	直	樹
裁判官	長	沢	幸	男

別紙 著作物目録

添付写真 (一) (二)

添付写真 (三) (四)