

平成25年12月19日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(行ケ)第10231号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年11月28日

判 決

原 告 X

被 告 Y

訴訟代理人弁理士 豊 栖 康 司

同 豊 栖 康 弘

同 木 谷 弘 行

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

1 特許庁が無効2013-890022号事件について平成25年7月9日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告は、以下の商標(登録第4323578号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)

ももいちご
百売五

登録出願：平成10年4月10日

設定登録：平成11年10月8日

更新登録：平成21年9月15日

指定商品：第31類「いちご」

(2) 原告は、平成25年3月23日、特許庁に対し、本件商標の商標登録（以下「本件商標登録」という。）を無効にすることを求めて審判（以下「本件審判」という。）を請求した。特許庁は、これを無効2013-890022号事件として審理した上、平成25年7月9日、「本件審判の請求を却下する。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月20日、原告に対して送達された。

(3) 原告は、平成25年8月12日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書の写しのとおりであり、その要旨は以下のとおりである。

原告は、本件商標が商標法3条1項2号、3号及び5号に該当すること、本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること、さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを無効理由として主張し、本件商標登録を無効にすることについて審判を請求している。

しかし、本件商標は、平成11年10月8日に設定登録されたものであるが、本

件審判請求は同設定登録日から5年以上経過した平成25年3月23日にされたものである。したがって、本件商標が商標法3条1項2号、3号及び5号に該当することを理由とする審判請求については、同法47条1項に規定する設定登録の日から5年の除斥期間経過後にされた不適法なものである。

また、商標法46条1項各号に掲げられた無効理由は限定的列挙であって、これらに該当しない限り無効審判により商標登録が無効にされることはあり得ず、商標登録の当然無効ということはない。しかるに原告の主張する商標法74条1項1号違反との理由は、商標法46条1項に規定されているものではない。また、原告は、商標法74条1項1号違反の違法は重大であると主張するが、商標登録の無効審判において、当然無効を理由にその登録を無効とすることはできない。したがって、原告による同法74条1項1号に違反したとの請求及び本件商標登録について重大な違法があるとの請求は、いずれも不適法な審判の請求である。

以上のとおり、原告が本件商標登録が無効であるとして主張する理由は、いずれも不適法であって、その補正をすることができないものであるから、同法56条で準用する特許法135条の規定により却下すべきものである。

3 取消事由

- (1) 商標法47条1項の除斥期間を適用した判断の誤り
- (2) 商標法74条1項1号違反の違法確認をしなかったことの誤り

第3 当事者の主張の要旨

〔原告の主張〕

1 取消事由1（商標法47条1項の除斥期間を適用した判断の誤り）について
商標法47条1項は、同法46条1項各号の無効理由のうち除斥期間の適用があるものについての規定であるが、その中で、商標登録が同法4条1項10号の規定に違反してされたときについては不正競争の目的で商標登録を受けた場合を、商標登録が同法4条1項15号の規定に違反してされたときについては不正の目的で商標登録を受けた場合を、それぞれ除斥期間の適用から除外している。また、パリ条

約6条の2(3)は、他人の周知商標について「悪意」で登録を受けた場合には、この登録を無効にすることについて除斥期間を設けないこととしている。

したがって、本件商標の登録時において、他人の周知商標が存在し、不正の目的又は不正競争の目的があり、さらに本件商標が需要者の間に広く認識されているといえないのであれば（同法47条2項）、上記各規定によって、除斥期間の適用はないというべきである。

本件では、本件商標の出願時、既に奈良県及び周辺の関西地域で「大和桃苺」が周知商標として存在していた。そして、被告は、この周知商標の存在を知らながらも大和桃苺が未登録商標であることを奇貨として本件商標登録を行い、また、平仮名「ももいちご」の商標（以下、本件商標と区別するため「ももいちご商標」という。）のみでは本件商標と社会通念上同一の商標とは認められないのに、「ももいちご商標」に本件商標の商標登録番号を表示して使用するなど商標法74条1項1号違反の行為をし、また、「ももいちご商標」を付した「いちご」（以下、商標と区別するため「ももいちご商品」という。）はイチゴの一品種である「あかねっ娘」であるにもかかわらず、あたかも「あかねっ娘」を品種改良した「ももいちご」という品種であると偽って販売するなど不正競争防止法2条1項13号違反の行為をし、さらに周知商標である「大和桃苺」と類似の商標を用いて同商品と混同を生じさせるなど不正競争防止法2条1項1号違反の行為をしており、悪意又は不正の目的若しくは不正競争の目的があった。その上、本件商標は、需要者や取引者の間に広く認識されているとはいえない。

そうすると、本件商標は、商標法4条1項10号、15号の規定に違反して商標登録されたものであり、かつ、被告には悪意又は不正の目的若しくは不正競争の目的があったのであるから、商標法47条1項又はパリ条約6条の2(3)の規定により、除斥期間の適用はなく、上記各規定及び同法46条1項1号に基づき、本件商標登録の無効の判断がされなければならない。

2 取消事由2（商標法74条1項1号違反の違法確認をしなかったことの誤り）

について

行政事件訴訟法4条は公法上の法律関係に関する確認を明文化しており、本件では、商標法74条違反の有無が同法47条1項の除斥期間を適用するかどうかの判断の基準となるのであるから、被告が商標法74条1項1号に違反したとの違法確認がされるべきである。

〔被告の主張〕

1 取消事由1（商標法47条1項の除斥期間を適用した判断の誤り）について原告は、商標法4条1項10号又は15号違反について述べているようであるが、原告自身が本件審判でこれらを無効理由として挙げていない以上は、本件審決取消訴訟の審理の対象たり得ない。さらに原告は、商標法74条違反に加えて、本件審判でも主張されていない不正競争防止法2条1項違反まで持ち出しており、失当である。また原告は、商標法47条2項の周知性についても言及しているが、同条項は地域団体商標に適用されるものであって、地域団体商標でない本件商標が対象とならないことはいうまでもない。地域団体商標制度は平成18年に導入されたものであって、本件商標が出願された平成10年には当該規定自体が存在せず、当然ながら存在しない制度に対する除斥期間の適用もあり得ない。

付言すると、被告が先に「ももいちご」ブランドの商品販売を開始し、周知となった後に、「ももいちご」ブランドを模倣したのが「大和桃苺」なのであって、被告が「大和桃苺」を模倣したのではない。原告は時系列を誤解又は意図的に取り違えているのであって、大和桃苺が被告よりも先に販売された証拠もない。

2 取消事由2（商標法74条1項1号違反の違法確認をしなかったことの誤り）について

原告の商標法第74条1項1号違反の主張については、そもそも同法46条1項各号で列挙された無効審判の理由として挙げられていないのであり、失当である。

第4 当裁判所の判断

1 証拠（甲8，18，乙5）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認めら

れる。

(1) 被告は、徳島市農業協同組合（以下「J A徳島市」という。）の佐那河内支所（徳島県名東郡佐那河内村）の組合員である。被告及びJ A徳島市の他の組合員は、平成5年ころから、「ももいちご商標」を付した「ももいちご商品」を生産し、販売している。

本件商標の商標権者である被告は、J A徳島市佐那河内支所に設立され、J A徳島市組合員で構成された「ももいちご部会」の元部会長であるが、J A徳島市佐那河内支所やももいちご部会が法人格を有しないことから、ももいちご部会の中心メンバーであった被告の名義で本件商標の設定登録がされた。

(2) 被告は、本件商標について、J A徳島市に対し、平成22年4月1日付けで、日本国内において、本件商標の存続期間中（平成31年10月8日まで）、「ももいちごに標章を付し販売する行為」につき、通常使用権を許諾する旨の証書を作成した。もっとも、被告は、J A徳島市に対しては、当初から、本件商標につき口頭で使用許諾をしていた。

(3) 原告は、本件審判において、概要、以下のとおり、本件商標が商標法3条1項2号、3号及び5号に該当すること、本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること、さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを、本件商標登録の無効理由として主張した。

ア 商標法46条の無効理由

(ア) 商標法3条違反

a 被告が本件商標を出願した時点では、奈良県で「大和桃苺」の名称でイチゴが販売されており、そのうち「大和」は奈良県地域を表す地方名であるから識別性を有する要部は「桃苺」である。そうすると、先に奈良県でイチゴが「桃苺」と称されて一般的に販売されていたときに、被告が、徳島県でイチゴに「ももいちご」と名付けて本件商標の登録を受けたのであるから、商標法3条1項2号に違反して登録されたものである。

b また、本件商標において「百壺五」の部分は、「ひゃくいちご」とも読み得るものであるから、「100g 当たり101.5円」とか、「1箱当たり101.5匁」といった数量を表すものでもあり得るから、商標法3条1項3号に違反して登録されたものである。

c 加えて、本件商標「百壺五」には、一応そうと読み得るルビが振られているにすぎず、単なる数字の羅列であるともいえ、商品番号や生産者番号等ともみなせるから、商標法3条1項5号に違反して登録されたものである。

(イ) 商標法74条1項1号違反

被告が、ももいちご商品の贈答用化粧箱側面に、商標登録を拒絶された「ももいちご商標」とともに、本件商標の商標登録番号等である「登録第4323578号／平成10年商標登録願30450号」の二段併記をすることは、商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為に当たる。したがって、被告は、登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしたのであるから、商標法74条1項1号違反に当たる。

イ 商標法46条によらない違法が重大明白なことによる無効

行政処分は、瑕疵（違法）が重大かつ明白であれば無効である。「ももいちご商標」は非登録商標であり、これに本件商標登録表示と紛らわしい表示がされたものであって商標法74条1項1号に違反し、その罰則は罰金300万円であって、違法が重大かつ明白であるから、本件商標は、即、無効である。

(4) 特許庁は、本件審判請求における原告の前記(3)の各主張に対して、前記第2の2のとおり理由で、本件審決をした。

2 取消事由1について

原告は、本件商標は、商標法4条1項10号、15号の規定に違反して商標登録されたものであり、かつ、被告には悪意又は不正の目的若しくは不正競争の目的があったのであるから、商標法47条1項又はパリ条約6条の2(3)の規定により、除斥期間の適用はなく、上記各規定及び同法46条1項1号に基づき、本件商標登録

の無効の判断がされなければならない旨主張する。

しかし、商標登録無効審判の審決に対する取消しの訴えにおいてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものである。

本件においては、前記1(3)及び(4)のとおり、原告は、本件商標が自他商品識別力を有しないとして商標法3条1項2号、3号及び5号に該当すること、本件商標の使用が同法74条1項1号に違反する使用であること、さらに同法74条1項1号違反の違法が重大明白であることを、本件商標登録の無効理由として、本件審判を請求し、本件審判手続においても、上記無効原因のみが現実に争われ、審理判断されたのであって、本件商標登録が商標法4条1項10号、15号の規定に違反するか、パリ条約6条の2の規定が適用されるかについては、本件審判手続では何ら審理判断の対象とされていない以上、本件審決の取消しの訴えにおいて、これについて裁判所の判断を求めることはできない。

したがって、原告の上記主張は主張自体失当であり、取消事由1には理由がない。

3 取消事由2について

原告は、審決において商標法74条1項1号の違法確認をすべきである旨主張するけれども、同条項違反の違法確認をすることについて審判請求ができるとする実定法上の根拠はなく、また、同法46条1項各号に掲げられた無効理由は限定的列挙であって、同条項各号に該当しない商標法74条1項1号違反を理由に無効審判を請求できるとする実定法上の根拠もないから、原告のこの点に関する主張も失当であり、取消事由2には理由がない。

4 結論

以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決は相当であるから、原告の本訴請求は棄却されるべきものである。

よって、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

富 田 善 範

裁判官

大 鷹 一 郎

裁判官

田 中 芳 樹