

平成24年8月27日判決言渡

平成23年（行ケ）第10386号 商標登録取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年6月20日

判 決

原 告	X
訴訟代理人弁理士	佐々木 實 藤 木 博
被 告	特許庁長官
指 定 代 理 人	田 中 敬 規 酒 井 福 造 田 村 正 明

主 文

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 原告が求めた判決

特許庁が異議2010-900367号事件について平成23年10月5日にした異議の決定を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟である。争点は、原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か（商標法4条1

項7号)である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成22年3月2日、指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として、本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし、同年7月14日に登録査定を、同年8月20日に設定登録を受けた(商標登録第5346443号)。

これに対し、特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は、平成22年11月12日、本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号)、本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し、商標を剽窃する目的でされたもので、公序良俗に反する(同項7号)として、登録異議の申立てをした(異議2010-900367号)。

特許庁は、平成23年10月5日、本件商標の登録は公序良俗に反するとして、これを取り消すとの決定をし、同月23日、その謄本が原告に送達された。

2 決定の理由の要点(8,9頁)

本件商標は、「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、・・・国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき、申立人が開発した新商品の一つであって、金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり、しかも、原告は、金木町において飲食店を経営しており、かつ、申立人が開発した新商品の事業参加者として、参加の申込みをした者であることから、該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟知していたにもかかわらず、該名称が商標登録されていないことを奇貨として、これと実質的に同一の本件商標を、該新商品を開発した申立人の承諾を得ることなく、先取的に商標登録出願し、登録を得たものである。

してみれば、原告による上記行為は、地域の活性化を図るという地方公共団体としての政策目的に基づく公益的な施策である「地方の元気再生事業」において申立人が開発した新商品の名称「激馬かなぎカレー」について、商標登録出願し、その登録を得たことにより、原告がこれをその指定役務について排他的に使用することができることを意味するものであり、ひいては申立人並びに該事業の関係者及びその利用者が本件商標及びこれと類似する商標をその指定役務又はこれと類似する役務若しくは商品に使用することができなくことを意味するものであるから、結局、該事業の遂行を阻止し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、「激

馬かなぎカレー」の名称による利益の独占を図る意図でしたものであって、剽窃的なものといわなければならない。

したがって、本件商標は、公序良俗に反するものであり、商標法4条1項7号に該当する。

第3 原告主張の決定取消事由（公序良俗違反の判断の誤り）

次のとおり、原告は本件商標を剽窃したものではなく、公序良俗違反に関する決定の判断は誤りである。

1 先願主義の下では、当該商標の排他的使用を欲する者は、自ら出願して登録を受ける必要があるところ、申立人は、他のケースで商標を取得することができなかった経緯から先願主義を熟知していたにもかかわらず、「激馬かなぎカレー」の商標登録出願を怠っていた。そこで、原告は、他の地域などから無関係な第三者が「激馬かなぎカレー」の商標登録出願をして、これを取得される事態が生じることを避けるため、やむなく本件出願に及んだものである。名称「激馬かなぎカレー」については、新聞報道で取り上げられ公知のものとなった以上、無関係の第三者が権利化に及ぶ事態が予想されたので、原告は地域の利益を図る一心で、無駄となることを覚悟して本件出願に及んだのであって、原告には本件商標を剽窃、独占しようとする悪意はなく、むしろ善意であった。本件商標が上記名称と同一の構成を有するのは、原告が本件商標を地域興しの一助としようとしたことの表れである。

2 名称「激馬かなぎカレー」は、新聞報道や地域イベントの開催において表示されていたことがあったものの、需要者、取引者の間で周知になったり、著名になったりしていたことはなかったものであって、申立人にこれを取得させなければならない理由があるわけではない。決定は、申立人が出願を怠っていた手落ちについて何ら評価をせず、商品「激馬かなぎカレー」の企画、立案を行ったという申立人側の事情のみを強調し、申立人の主張に肩入れして公序良俗違反の判断をしており、不公平、不公正かつ審理不尽である。また、決定は、企画、立案した者が公的な立場にある者であれば、創出された商標、名称は公的な事業の遂行のために必要なものとみなし、上記商標等が周知されるに至っていなくても、商標が企画、立案した

者に帰属すべきであるとするものであって、商標法4条1項7号の規定の趣旨を大幅に逸脱して適用するもので、相当でない。

3 原告は、申立人との間の調停において、申立人には本件商標の先使用权があると指摘していたにもかかわらず、審決はかかる事実を無視して公序良俗違反の判断をしており、極めて不当である。また、原告が本件商標の無償かつ無条件での譲渡に応じなかったのは、申立人が自らの失態を粉飾したまま、世間の同情を集めるために出願懈怠の事実を隠蔽、糊塗する行為に出、また原告が必要な費用を支出したにもかかわらず、有償での譲受には一切応じないという意固地な姿勢を変えないからであって、本件商標の剽窃等を裏付ける事情には当たらない。

第4 取消事由に対する被告の反論

1 先願主義の下においても、一概に先願者のみが排他的権利を取得できるものではなく、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に当たる場合には、商標登録の取消しを免れない。原告は、金木町において飲食店を経営し、申立人から既に開発された新商品「激馬かなぎカレー」のレシピを受け取り、説明を受けるなどして、申立人の事業に参加した者にすぎないところ、本件出願前より、申立人が、金木町の経済発展のために、国が推進する「地方の元気再生事業」を活用した「文化伝承・体験学習施設『かなぎ元気村～かだるべえ～』創立事業」において、新商品として開発した地元産の馬肉を使用したカレーの名称が「激馬かなぎカレー」であることを十分に知りながら、これと実質的に同一の文字からなる本件商標を本件事業と密接に関連する指定役務の範囲において、申立人に無断で登録出願して登録を受け、本件商標の排他的独占権を取得した。原告の商標取得により、申立人や原告以外の事業参加者が、商品の名称として「激馬かなぎカレー」を使用することができなくなる事態が生じることは明らかで、実際にも、原告は、商標権者として、申立人に対し、対価の支払を条件に使用許諾するとの申入行為に及んだ。

原告は、国が推進する地域活性化事業である「地方の元気再生事業」の一環とし

て実施される本件事業の遂行を阻止し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、「激馬かなぎカレー」の名称による利益を独占する意図で、本件商標の登録出願をしたものであって、剽窃的である。本件商標は、一地方のこととはいえ公共性の極めて高い商標であるから、それが周知・著名であったか否かにかかわらず、また、先願主義を前提としてもなお、本件商標は、「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。

2 本件組合が名称「激馬かなぎカレー」に係る商標登録出願を懈怠していたとしても、商品「激馬かなぎカレー」は金木町の経済発展を目的とする公共性の極めて高い本件事業の中で開発されたものであるから、上記懈怠の事実は、開発には一切関与せず、成果発表の報道後に、商品を提供する店舗の一つとして事業参加したにすぎない原告が、事業の主催者である申立人に代わって本件商標の商標権者になることを、正当化できるものではない。

第5 当裁判所の判断

1 証拠（甲2～6，8，9，11，乙1，6）及び弁論の全趣旨によれば、①青森県北津軽郡の旧金木（かなぎ）町は、作家「太宰治」の出身地であり、古民家が多く現存しているなどの伝統があったが、平成17年のいわゆる平成の大合併により、五所川原市に金木町の名前を残して合併されたところ、申立人は、金木町及び周辺の住民に対し、地域伝統文化・芸術を活用した観光振興事業や地域経済活性化を図るための各種事業を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的として設立され、金木町の住民らが理事を構成しているが、地域主体が自主的に地域の活性化に取り組み、国が経費を支出する事業である「地方の元気再生事業」の一環として、金木地区（金木町）による文化の伝承、交流・体験活動に関する諸活動の実施である「文化伝承・体験学習施設『かなぎ元気村～かだるべえ～』創立事業」を立ち上げ、「太宰ミュージアム」構想を採用し、太宰生誕100年に当たる平成21年に「太宰検定」の開催にこぎつけるとともに、その事業の一環として、金木町

内外のメンバーで構成する委員会を設置して検討を重ね、金木町が馬肉の産地であることから、平成22年2月ころまでに、馬肉を使用したカレーを開発したこと、②申立人は、金木町特産の馬肉を使用したカレーであることから、「激馬(げきうま)かなぎカレー」と名付けて同月17日に発表し、この発表に関する記事が翌18日の新聞「東奥日報」、「陸奥日報」に掲載されたこと、③原告は金木町内で飲食店「A」を営んでいるが、同月25日、申立人が主宰する太宰にちなんだ活動「太宰ミュージアム」の参加申込みをし、このころ上記商品のレシピを受け取り、説明を受けたこと、④原告はその後、自身が営業する飲食店「A」で馬肉を使用したカレーの提供を始め、同年3月27日の新聞「東奥日報」、「陸奥日報」の上記商品「激馬かなぎカレー」に関する記事には、これが申立人が開発した商品であり、その提供店の一つとして原告が営業する飲食店「A」が挙げられていることが認められる。また、証拠(甲13、乙6、7)及び弁論の全趣旨によれば、⑤申立人の担当者が、平成22年3月2日及び16日、国土交通省東北地方整備局の担当官に対し、「激馬かなぎカレー」の商標登録出願をしてよいか確認したところ、本件事業が完了する前に出願をすることは差し控えられたい旨を告げられたので、申立人は「激馬かなぎカレー」の名称について商標登録出願をしなかったこと、⑥原告は、同月2日、申立人に連絡をすることなく本件商標の登録出願をし、同年7月14日に登録査定を受けたが、申立人の担当者は同月26日に至って初めて原告の上記出願の事実を知ったこと、⑦申立人の担当者らは、同年9月ころ、原告に対し、本件商標権の譲受けを申し入れたが拒絶されたこと、その後、当初は申立人からも相談を受けていた本訴の原告訴訟代理人弁理士を通じ、有償で通常使用権を設定する用意があるとの連絡を原告から受けたこと(原告は自ら発言していないと主張するかのようであるが、少なくとも、訴訟代理人弁理士が申立人の担当者に対し、10年間で30万円を支払えば、原告が通常使用権を設定すると伝えた事実が認められる。)、⑧申立人は、同年11月15日、特許庁に対して本件の異議申立てをするとともに、同年12月3日、五所川原簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、原告は、申立人への

本件商標権の放棄ないし譲渡についても（申立人は商標登録の手續費用負担を提案している。）、社団法人五所川原市観光協会等の第三者に対する譲渡についても拒否し、有償の通常使用権設定を主張したため、民事調停は不調に終わったこと、⑨申立人は、平成23年10月26日に指定商品を第29類「馬肉、馬肉入りカレー」等、第30類「馬肉を主原料とするカレー入りうどん」等とし、平成24年4月27日に指定役務を第43類「馬肉を使用したカレー料理を主とする飲食物の提供」として、それぞれ図形入りの「激馬かなぎカレー」の商標の登録出願をしたこと、の経緯が認められる。

これらの経緯からすれば、地域住民及び商店のために活動する申立人が、国の経費支出を受け、伝統ある金木町全体の地域活性化のために行う本件事業の一環として、金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発し、その名称「激馬かなぎカレー」を考案したにもかかわらず、金木町内で飲食店を営む原告が、申立人の活動に参加したに止まるのに、申立人において上記名称に係る商標登録出願をしていないのに乗じて、本件商標の登録出願に及んだものと評価せざるを得ない。また、原告が申立人からの本件商標権の譲受けの申入れに応じず、申立人が特定非営利活動法人であることからみて必ずしも少額とはいえない金額の対価による通常使用権の設定にこだわっていることにかんがみると、原告の意図次第で、申立人や金木町内の他の飲食店等が本件商標の使用を妨げられることにもなる。だとすると、「(原告の本件出願は)該事業の遂行を阻止し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、『激馬かなぎカレー』の名称による利益の独占を図る意図でしたものであって、剽窃的なものといわなければならない。」との決定の判断は是認することができる。

2 原告は、名称「激馬かなぎカレー」が新聞報道で取り上げられ公知のものとなった以上、無関係の第三者が権利化に及ぶ事態が予想されたので、原告は地域の利益を図る一心で、本件出願をしたなどと主張する。

しかしながら、前記のとおり原告は有償での通常使用権の設定にこだわっている上、民事調停においては、申立人が原告に対して本件商標の出願に要した費用や移

転登録申請費用を負担する旨提案し、また譲渡に応じない原告には、民事調停の調停委員から第三者に対して本件商標権を譲渡する案が示されたのに（なお、原告訴訟代理人弁理士も青森県や五所川原市を間に立てて調整することを提案していた。）、原告が譲渡等に応じなかったこと（乙6）にかんがみると、原告の上記主張は自らの言動と矛盾しており、原告が専ら地域の利益を図るために本件出願をしたとは到底認めることができない。

また、本件事業が地域の活性化のためにされる経済的な性格を有するものであるにもかかわらず、その一環として開発された商品に関して商標登録出願をすることに対し、国の担当官が消極的な発言をしたことや、この発言に従って申立人が必要な商標登録出願を遅らせたとしても、原告が、申立人の活動の一参加者でありながら、開発済みの商品にならばその名称を得て、これと同一の本件商標の登録出願をし、その使用を独占することは許されない。

3 結局、決定がした公序良俗違反の判断に誤りはなく、本件商標の登録を取り消した決定の判断に違法はない。

第6 結論

以上によれば、原告が主張する取消事由は理由がないから、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

塩 月 秀 平

裁判官

真 辺 朋 子

裁判官

田 邊 実