


登録商標「」審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10032・平成 22 年 5 月 27 日(3 部)判決 棄却

### 【キーワード】

商標法 4 条 1 項 7 号，公序良俗違反，結合商標

### 【事 実】

#### 1 特許庁における手続の経緯

被告(株式会社フィルモア)は，登録第 5 0 1 0 0 4 8 号商標(平成 1 8 年 6 月 2 8 日登録出願，出願番号商願 2 0 0 6 - 0 6 0 1 5 3 号，平成 1 8 年 1 2 月 8 日登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標の構成は，別紙 1(本件商標)のとおりであり，その指定商品は，別紙指定商品目録のとおり，第 1 4 類，第 1 8 類，第 2 4 類，第 2 5 類の商品である。

原告 X は，本件商標は，商標法 4 条 1 項 7 号に該当するとして，本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効 2 0 0 8 - 8 9 0 1 0 8 号)をした。

特許庁は，平成 2 1 年 9 月 1 4 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，同月 2 9 日，原告に送達された。

#### 2 審決の理由

要約すると，以下のとおりである。

商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法 4 条 1 項 7 号に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり，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ような場合に限られ，当事者間における利害の調整に関わる事柄のような私的な利害の調整は，原則として，公的な秩序の維持に関わる商標法 4 条 1 項 7 号の問題ではない。本件商標と別紙 2(引用商標・「mosrite」，「モズライト」の文字商標等の構成からなる商標)を比較すると，本件商標はその構成全体として一体の商標とみるのが相当であり，かつ，たとえ，その構成文字中に「MOSRITE」の欧文字を有するとしても，該文字部分のみが注目されとする理由がないばかりでなく，図形部分についても，引用商標の図形部分とは外観上印象を異にするから，本件商標と引用商標は別異の商標である。引用商標は，ギターの愛好家等においては，周知，著名な商標といえるものの，本件商標の指定商品(第 1 4 類)についてまでも著名性を有するものとはいい難く，本件商標に接した取引者，需要者をして，引用商標を想起，認識させるものとは認められない。本件商標の商標権者が，引用商標の商標権者等に承諾を得ることなく，本件商標を登録出願し，登録を受けたことについて，その登録出願の経緯に著

しく社会的妥当性を欠くものがあるとはいえず，商標法4条1項7号に該当しない。

## 【判 断】

1 商標法4条1項7号に該当しないとした審決の認定，判断の当否

当裁判所は，本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は，以下のとおりである。

(1) 商標法4条1項7号の解釈・適用について

商標法は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について商標登録を受けることができず，また，無効理由に該当する旨定めている（商標法4条1項7号，46条1項1号）。商標法4条1項7号は，本来，商標を構成する「文字，図形，記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」（標章）それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に，そのような商標について，登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である（商標の構成に着目した公序良俗違反）。

ところで，商標法4条1項7号は，上記のような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，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，誰でも自由に使用できる公有ともいう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，社会通念に照らして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得る場合が全く存在しないとはいえない。

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，当該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1項各号で個別的具体的に定めているから，このような規定振りに照らすならば，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。すなわち，商標法は，商標登録を受けることができない商標について，同項8号で「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号，芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名

な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）」と規定し、同項10号で「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・・・」と規定し、同項15号で「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・・・」と規定し、同項19号で「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・・・をもって使用をするもの・・・」と規定している。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（商標法4条1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。

また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、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、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」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。

そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者（例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など）との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、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、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採ることができたにもかかわらず、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サーとの契約において、ライセンサーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンサ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、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者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。

以下、上記の観点から、審決を検討する。

## (2) 事実認定

ア 引用商標について（この項の年号は西暦で表記する。）

Z（以下「Z」という。）は、1953年ころからギターの製作を始めたが、1962年、ベンチャーズのメンバーの一人がZの製作したギターを演奏した。以来、Zはベンチャーズ・モデルと称するギターを製作した。1964年に発売されたベンチャーズのアルバムのジャケットにモズライトの名称の表記されたギターが掲載された。モズライトギターは、改良が加えられ、メタル・ナット、ローラー・ブリッジ、メタル・ノブ、アーム・ユニットに、“Mosrite of California”の文字が表記された。

イ 被告は、引用結合商標と同一の商標（登録第4715753号、甲3の3）、「mosrite」と「モズライト」の文字を上下2段書きにした商標（甲3の4）、「MOSRITE ROSIE」（指定商品：楽器，演奏補助品，音さ。甲19の1），引用商標の筆記体文字部分「of California」を筆記体文字部分「of Classics」に替えた商標（指定商品：楽器，演奏補助品，音さ。甲19の2），引用商標の筆記体文字部分「of California」を筆記体文字部分「Ranger」に替えた商標（指定商品：楽器，演奏補助品，音さ。甲19の3），「mosrite」「モズライト」を上下2段書きにした商標（指定商品：電気通信機械器具，レコード，メトロノーム等。甲19の5）等の商標登録を受けている。

ウ 本件商標と引用商標について

(ア) 本件商標及び引用商標の態様

本件商標は、別紙1のとおり、中央に欧文字Mを大きく配し、Mの文字の周囲を、内側へ向けて櫛歯状の突起を多数設けられた円形の黒枠で囲み、その円形の黒枠の外側に、円形の約上半分を取り囲むように円形に沿って「MOSRITE COLLECTION」の欧文字、円形の下部に円形に沿って「FILLMORE」の欧文字を配し、それらの欧文字の外側に、中心の円と同心円状に21個の星形形状を配したものである。

他方、引用商標は、別紙2のとおり、左側に、外側に歯車状の小さな突起を有する黒い円形状の中に白抜きでMの文字を配し、右側上部に大きく「mosrite」の横書きの欧文字を、右側下部に小さく「of California」の横書き筆記体欧文字を配置したものである。

(イ) 本件商標と引用商標の対比

本件商標は、全体として円形状であり、外側に多数配した星印が強く印象的であること、「MOSRITE」の文字は、大文字で、内向き櫛歯状の円形の周囲に、円形の左上部から右上部にかけて「COLLECTION」とともに一連で記載され、また「FILLMORE」の文字も併せて記

載されていることから、必ずしも「MOSRITE」のみが注意を惹く態様で表記されていないこと、内向きに櫛歯状となった白抜きの円の中に黒色で「M」の文字が表記されていること等の点で特徴がある。

これに対し、引用商標は、全体として横長形状であること、「mosrite」が、小文字で、明瞭に記載されていること、その下段には、「of California」の文字が記載されていること、左側には、外側に櫛歯状となった黒丸の中に白抜きで「M」の文字が表記されていること等の点で特徴がある。

両商標は、円形の中に「M」の文字が記載されていること、「mosrite」の文字を含むことにおいて共通する。しかし、本件商標は、引用商標と対比すると、本件商標は、「MOSRITE」の文字が、必ずしも読み易い態様で記載されているわけではなく、「MOSRITE」と「COLLECTION」は一連に表記されていること、「FILLMORE」の文字が、同一の大きさを併記されていること、「MOSRITE」の文字は大文字で記載されていること、全体形状が円形であり、中央の大きな「M」の文字や外側の21個の星形形状が、看者に対して強い印象を与えること等の相違点に照らすならば、本件商標と引用商標とは、指定商品に係る取引者、需要者において、全体として異なる印象を与えるものであるといえる。

なお、甲22のモズライトギターのカatalog（甲22の3枚目）のギターの写真の上部には、中央に欧文字Mを大きく配し、Mの文字の周囲を、内側へ向けて櫛歯状の突起を多数設けられた円形の枠で囲み、その円形の枠の外側に、円形の約上半分を取り囲むように円形に沿って「CRAFTED WITH PRIDE」の欧文字、円形の下部に円形に沿って「IN U.S.A.」の欧文字を配し、それらの欧文字の外側に、中心の円と同心円状に多数の星印を配した標章が使用された例のあることが認められる。しかし、前記商標は、甲22のCatalogに一箇所使用されているのみであり、どれほどの頻度で使用されていたかは明らかではない。したがって、上記商標が記載された甲22から、同標章が、取引者、需要者に知られていた商標であるということとはできない。

原告は、第14類に属する貴金属等の商品の取引者、需要者中のギターの愛好者は、引用商標を想起、認識するはずであると主張する。しかし、本件商標と引用商標との相違点にかんがみれば、需要者、取引者が、指定商品に付された本件商標に接した場合に、引用商標を想起、認識するものとは認め難い。

### (3) 判断

前記(1)で述べたとおり、商標法4条1項7号に該当するか否かは、本来、商標を構成する「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」(標章)それ自体が「公の秩序又は善良な風俗に反する」ような場合に、そのような商標について、登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられたものである。

この点について、商標出願が、商標登録をされるべきでない者からされた場合においても、「公の秩序又は善良な風俗に反する」場合が存在しないわけではない。しかし、商標法が、商標登録出願人と、当該商標に関して特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分類して、商標登録を受けることができない要件を、法4条1項各号で個別的具体的に定めているという規定振りに照らすならば、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。すなわち、商標法は、商標登録を受けることができない商標について、同項8号、10号、15号、19号等が規定しており、同号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。

前記(2)で認定した事実によれば、引用商標は、ギター等の商品の出所を示すものとして、我が国の音楽愛好家、特にギター愛好家に知られていること(ただし、前記認定のとおり、引用商標が、どれほどの頻度で使用されていたか、取引者、需要者にどの程度知られていたかは、必ずしも明らかでない。)、被告が、Zや関係者から、その承諾を受けることなく、商標登録出願を行っていることが伺われ、本件商標と引用商標とは、「MOSRITE」を含む点において共通するが、そのような事実を前提としてもなお、本件商標が、商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するということはできない。原告の主張は、いずれも採用できない。

## 2 結論

以上によれば、原告主張の取消事由は理由がない。その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。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。

## 【論 説】

1. 本件は、原告(審判請求人)がその私益保護のために、被告(審判被請求人)が有する本件登録商標に対し、全く別異の商品にあって周知の文字商標を引用し、その商品と需要者との関係を引き合いに出し、法4条1項7号の公益保護の規定を引用して登録無効性ありと主張した事案である。しかし、特許庁審判においても知財高裁においても請求は棄却された。

同様の事案は、「コンマー / CONMER」に対する登録無効審決の審決取消請求事件（G - 71）において見られるところであり、法4条1項7号の適用問題については、この知財高裁の判決が教訓となっていることは、特許庁審判部の審決に表われている。

被告代理人にあっては、この先の裁判例を引用していたこともあり、同一部においては、双方の主張の是非を比較的容易に判別できたものと思われる。

2．判決は特に議論していないが、本件商標はごらんのとおり、その全体が文字 + 図形 + イニシアルという複雑な結合商標となっているから、この中から特定の標章部分を抽出して類否を判断しようとする衝動にかられそうに見えるが、本件判決はそのような衝動の気配は見せていない。

ただ全体の中の一部の文字である“MOSRITE”について、ややこだわった証拠引用による認定をしている部分もあるが、これらの説示は公序良俗という公益性の観点にとつては無意味な事項であるから、あえて言及する必要のない事項であったであろう。

3．本件登録商標は、第15類楽器等とは全く無関係な商品分野において登録し使用している商標であるから、原告としては法4条1項7号以外の規定の適用を思いつかなかつたのかも知れない。しかし、同規定の適用には慎重に熟考することを要し、乱用されてはならないのである。

4．なお、本判決を読んでいて気になる語は、本件商標に対し、「特徴」とか「印象」とかいう表現が使われていることである。これらは、正に登録意匠に係る形態の構成態様を認定するときに使用する表現であるが、それが商標の構成態様の説明にも、意匠法上の表現語が影響を与えているように見える。

ということは、商標の構成態様にあつても、それは創作によって生み出され、かつデザイン的要素のあるものであることを物語っているのである。

〔牛木 理一〕

(別紙1) 本件商標



(別紙2) 引用商標





(別紙)

指定商品目録

- 第14類 キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
- 第18類 かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具
- 第24類 布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
- 第25類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴