

登録商標「N - S . P . C . ウォール工法」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10342・平成 23 年 3 月 17 日（4 部）判決 棄却

### 【キーワード】

商標法 4 条 1 項 7 号，公益性，警告の不当性

### 【事案の概要】

本件は，原告（フリー工業株式会社）が，被告（西日本エス・ピー・シー株式会社）の下記 1 の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記 2 の本件審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決（その理由の要旨は下記 3 のとおり）には，取消事由があると主張して，その取消しを求めた事案である。

#### 1 本件商標（甲 1）

商標登録番号：第 5 2 0 5 2 3 4 号

商標の構成：

N - S . P . C . ウォール工法

指定役務：第 3 7 類「建設工事，建築工事に関する助言」

商標登録出願日：平成 2 0 年 2 月 2 6 日

登録査定日：平成 2 1 年 1 月 8 日

設定登録日：平成 2 1 年 2 月 2 0 日

#### 2 特許庁における手続の経緯

審判請求日：平成 2 2 年 2 月 1 5 日（無効 2 0 1 0 - 8 9 0 0 1 0）

審決日：平成 2 2 年 9 月 3 0 日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

原告に対する審決謄本送達日：平成 2 2 年 1 0 月 8 日

#### 3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件商標は，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると評価し得るものではないから，商標法 4 条 1 項 7 号に該当するものではなく，また，「S . P . C . ウォール工法」が，原告の業務に係る役務等を表示する商標として，同項 1 0 号及び 1 9 号の規定に違反してされたものではない，というものである。

### 【判断】

#### 1 認定事実

- ・ S P C 工法について

ア S P C工法は、工場において製作されたプレキャストコンクリート版（パネル）をP C鋼棒により順次積み上げて、気泡混合軽量材の自立型枠を形成する工法である（甲3の1）。S P C工法は、平成16年2月時点で、S P C研究会の集計によると、合計60件の施工実績があった（甲3の2）。

イ 原告とA及び基礎地盤コンサルタンツ株式会社（Bが在籍していた。以下「基礎地盤コンサルタンツ」という。）は、平成11年10月1日、S P C工法に係る権利及びノウハウに関する専用実施権を原告に対して設定する旨の契約を締結した（乙3）。同契約には、S P C工法について、「S P C工法」という名称を原告が使用する旨の条項がある。また、平成16年1月1日、同様の契約が締結されたが、同契約には、S P C工法について、「S P C工法」「S P Cウォール工法（覆工工法）」等の名称を原告が使用する旨の条項がある（乙4）。

・ S P C研究会について

S P C研究会は、平成11年11月7日、S P C工法の公共事業採択の拡大、研究会の開催、基礎実験の計画・実行等の事業計画を前提として設立されたようであり、平成12年4月13日、熊本市において平成12年度第1回研究会を開催しており、原告及び被告は、いずれも同研究会に所属していた（甲4の1、乙18）。同研究会は、熊本S P C工法研究会と称したこともあったようである（甲4の2及び3）。

また、平成16年9月3日、九州各地において、県単位でS P C工法に係る複数の研究会が活動していたことを踏まえ、これを統合してS P C研究会九州本部が設立された。当時、正会員が36社など、会員数は合計52社であり、原告及び被告も正会員であった（乙2）。

・ N - S P C工法の開発及びN - S P C研究会について

ア S P C研究会九州本部は、平成13年以降、九州で2件、四国で1件、S P C工法に係る工事が施工された現場においてパネルの転倒事故が発生したため、パネルの改良などを行い、N - S P C工法を開発した。N - S P C工法は、平成16年11月ないし17年3月までの間に施工された、熊本県内における国道工事において採用された（乙5、7）。また、N - S P C工法（覆工方式・道路構築方式・気泡混合軽量盛土）は、平成16年7月16日、NETIS登録されているが、その際の担当窓口は被告であり、N - S P C研究会と同一の名称（代表者A）が使用されていることからすると、S P C研究会九州本部は、そのころから当該名称の使用を開始していたようである（乙9）。被告及びN - S P C研究会は、平成17年2月、N - S P C工法に係るパネルの実物大強度試験を行うなどした（乙8）。

イ 被告は、平成18年10月13日付けで、味岡建設株式会社及び丸昭建設株式会社に対し、原告が、SPC工法に関して大きな事故を3件発生させたが、事故対応については、研究会として被告が行っていることなどから、今後、SPC工法に係る専用実施権は放棄し、原告とは別個に活動すること、原告とは別個に道路橋梁工法等を統一した研究会としてN-SPC研究会を発足させ、N-SPC工法について新NETIS登録を行ったことなどを通知した。また、被告は、同年11月22日及び24日、タチバナ工業株式会社に対しても、同様の通知をした(甲5)。

ウ 平成19年9月28日開催のN-SPC研究会の平成19年度第3回総会において、「N-S.P.Cウォール工法」及び「N-S.P.C.合成橋工法」を統合して1つの研究会として発足させ、SPC研究会を廃止し、「N-S.P.C.工法構造研究会」と名称変更した上で、新研究会として再出発する旨が定められた。なお、同総会の議題には、平成19年度(第3期)役員改選に関する件(九州N-S.P.C.工法構造研究会会則による)があり、平成18年度(第2期)役員(副会長)として、原告の代表取締役専務(C)の名前が記載されていることからすると、原告は、それまで「九州N-S.P.C.工法構造研究会」に関与していたようである。また、N-SPC研究会の事務局は、被告が担当するものとされた(乙10)。

エ N-SPC研究会は、平成19年10月4日、原告に対し、以下の内容の通知をした(乙11)。なお、同通知には、原告がN-SPC研究会への入会を希望する場合の相談先が付記されていた。

- ・ 基礎地盤コンサルタンツ及びAは、平成17年度まで、原告と専用実施権設定契約を締結し、SPC工法を拡大することで合意をしてきたが、施工ミスなどが続き、信用が低下し、事故処理対策費用が必要となったことなどから、平成18年度以降は、同契約を破棄し、別途に事業を行うこととした。
- ・ 今般、被告、基礎地盤コンサルタンツ及び黒沢建設株式会社は、工法に係る構造や橋梁関係の工事についても重要視することとしてSPC研究会を廃止し、N-SPC研究会を発足させ、SPC工法に係るNETIS登録を廃止し、N-SPC工法について新たにNETIS登録した。
- ・ 被告及び基礎地盤コンサルタンツは、原告がN-SPC研究会に入会することを希望している。

オ 平成20年5月現在のN-SPC研究会の会員数は、61社である。会員の中には、平成12年度第1回SPC工法研究会(甲4の1)開催時や、平成16年9月のSPC研究会九州本部設立時において、SPC研究会の会員であり、平成19年9月28日開催のN-SPC研究会の平成19年

度第3回総会(乙10)におけるN-SPC研究会会員を経て、継続して会員として参加している会社が複数存在する(乙15)。

・ 本件警告について

ア 被告は、平成21年11月2日、原告に対し、本件警告を発し、原告がウェブページの会社概要及び工法一覧において、土木工事の軽量盛土工法として「S.P.C.ウォール工法」の名称を使用しているが、これは、本件商標に類似するものであり、当該名称の使用を直ちに中止するよう求めた。原告は、同月20日付けで、被告に対し、使用停止等を拒否する回答を送付したため、被告は、平成22年1月21日、再度の警告を発した(甲2)。

なお、被告は、原告のほか、SPC研究会島根県支部に所属する2社に対し、同様の警告を行ったようである(甲7)。

イ 原告は、現在においても、SPC工法を施工している(甲6)。また、原告は、ウェブページにおいて、「軽量盛土工法SPCウォール工法表面材をPC鋼棒で緊張して斜面の前面に組み立て、表面材と斜面地山間に軽量盛土を充・して擁壁を構築する工法です」との表示をするとともに、SPC工法及びN-SPC工法のNETIS登録番号を表示していたことがあった(乙14)。

なお、原告も所属する「S.P.C工法研究会島根県支部」が、平成19年ないし22年において、定期総会又は臨時総会を開催している(甲4の4~8)。また、原告は、平成22年4月2日、特許庁審判長に対し、上申書を提出し、本件警告は、SPC工法を施工していた複数の企業の死活問題にまで直結する、著しく社会正義に反する行為であるなどと述べた(甲7)。

2 検討

・ 原告は、SPC工法研究会に関する経緯及び本件商標の登録出願の経緯、被告による本件警告、SPC工法の開発者がAではないこと、本件商標が公益を侵害することを前提に、本件商標は、その登録出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠くものであって、「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、46条1項1号)に該当すると主張するので、まず、各事情について検討する。

・ SPC工法研究会に関する経緯及び本件商標の登録出願の経緯について  
本件において、原告及び被告は、いずれもSPC研究会に参加し、SPC工法を採用して工事を行っていたところ、パネルの倒壊事故などを契機として、被告の積極的関与によってN-SPC工法が開発されるとともに、SPC研究会が廃止され、N-SPC研究会が設立されるに至っているものであ

り、N - S P C研究会の事務局を担当する被告が、N - S P C工法の名称について、本件商標の登録出願をして、登録を得たものである。

そして、N - S P C研究会が、S P C研究会九州本部を名称変更したものであり、N - S P C工法を採用して活動していることは、N - S P C研究会の第3回総会議事録の各記載や、新研究会の複数の会員が、S P C研究会発足当時からS P C研究会九州本部を経て、継続して会員として参加していることから明らかである。

以上からすると、原告と被告との間において、原告が関係したS P C工法に係る工事において生じた倒壊事故などを契機として、次第に従前の協力関係が解消され、被告が本件警告を発するに至ったことを考慮しても、本件商標については、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到底容認し得ないような事情があるとは認められない。

この点について、原告は、S P C研究会島根県支部が実在しており、被告は、自らS P C研究会を離脱し、独立し、S P C研究会を勝手に廃止したと宣言し、その顧客を収奪しようとして企てたものである、S P C工法は、少なくとも平成11年以来多数の工事実績があり、その名称は、多数の企業が使用していたのであって、被告は、同工法を中心に営業活動を行っていたにもかかわらず、同工法の名称と類似する本件商標について、S P C研究会の会員企業の営業を妨害することを意図して出願し、登録を受けたものであるなどと主張する。

しかしながら、S P C研究会は、県単位の支部を有していたようであり（乙2）、N - S P C研究会は、九州地区を中心として活動していたS P C研究会九州本部を中心として設立されたものであるから、N - S P C工法を採用せず、S P C工法を中心に活動するS P C研究会島根県支部が九州地区以外において実在することをもってしても、被告がS P C研究会を無断で廃止したものであるということとはできない。原告の主張は、その前提自体が欠けるものというほかない。

・ 被告による本件警告について

被告は、N - S P C研究会が新たに開発し、採用したN - S P C工法について、同研究会の事務局として商標登録した上で、N - S P C研究会に参加せず、N - S P C工法のNETIS登録番号までウェブページに表示していた原告やそのほかの業者に対し、本件警告を行ったのであるから、本件警告が、著しく不当であるということとはできない。しかも、原告は、S P C研究会島根県支部について主張するが、同支部は、N - S P C研究会を脱退した8社を中心として構成されており、同支部の総会にも原告を含め8社程度が参加しているにすぎず（甲4、7、乙15）、そのほか、現時点において同支部

以外にSPC研究会会員が存在するかは不明である。

したがって、被告が本件警告を行ったことをもって、被告による本件商標の登録出願が、SPC研究会会員企業の営業を不当に妨害することを意図したものであり、出願経緯が著しく社会的妥当性を欠くものであるということもできない。

- ・ SPC工法の開発者について

原告は、SPC工法の解説書（甲3の1）の記載を根拠に、SPC工法は日本道路公団により研究開発が進められたものであり、A及びBが開発したとする乙1の記載は虚偽であるなどと主張するが、原告が指摘する同解説書の記載は、「軽量盛土工法を利用した方法」に関するものであって、SPC工法に係る記載ではない。また、原告は、SPC工法に係る技術等について、A及び基礎地盤コンサルタンツから専用実施権の設定を受けており、その際、SPC工法については、「SPC工法」「SPCウォール工法」等の名称を用いることが定められていたのであるから、A及びBが、SPC工法の開発について、少なくとも中心的な地位を占めていたものと推認されるものといえることができる。したがって、被告が、N-SPC研究会の事務局として、本件商標について登録出願したことは、このような開発経緯に照らしても、著しく社会的妥当性を欠くものということとはできない。

- ・ 本件商標が公益性を侵害するかについて

原告は、被告による本件警告によって、SPC工法を採用する多数の企業の死活問題に発展していることなどをもって、本件商標は公益性を害するものであるなどと主張するが、本件警告が、公益性を害するものとは認められないことは、先に述べたとおりである。したがって、原告の主張は、その前提を欠くものである。

### 3 小括

以上からすると、本件商標につき、その登録出願の経緯に係る前記各事情から商標法4条1項7号、46条1項1号に該当するという原告の主張は、当該各事情を認めることができないから、本件商標は、その登録出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠くものではなく、また、その構成それ自体が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないことは明らかであるから、商標法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとは認められないとした本件審決の判断に誤りはない。

### 4 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

## 【論 説】

1．原告（審判請求人）は、本件商標に対する登録無効審判請求事件において、商標法4条1項7号、10号および19号違反を主張していたが、本訴においては7号に絞って審決の取消事由とした。

しかし、知財高裁は、原告が主張した理由では、被告による登録出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠く法4条1項7号に該当するというものではないから、本件審決の判断に誤りはないと判示した。

2．特許庁審判部が、法4条1項7号の適用に慎重になった契機を与えたと思われる知財高裁判決は、登録商標「コンマー／CONMER」に対する無効審決を取り消した平成19（行ケ）10391・平成20年6月26日（3部）判決であろう（G-71参照）。

同判決の判断は2つの事項に分けられている。第1は審決の認定、判断の当否について、第2は付加的判断であり、後者の説示には前者の2倍以上のページ数が使われている。その理由を同判決は、「本件紛争のすみやかな解決に資するため」としているが、この当事者系事件における付加的判断のホコ先は、特許庁審判部に向けられていたのである。ということは、知財高裁が認容した請求訴訟の判決は、特許庁に差戻された後もう一ど審理されることになるから、そこでの審理に時間をかけないようにすることと的確な理由を記述すべきであるという親心から、審決のための理由案をお膳立てしてくれているのである。

それはそれとして、本件の関係では、法4条1項7号が適用される要件として、(1)標章の構成に着目した公益性、(2)出願人（主体）に着目した公益性の両面について分析している点が注目される。そして、私人間の紛争であって一般国民に影響を与える公益とは無関係の問題は7号事項ではない、ときっぱりと説示しているのである。

3．なお、法4条1項7号の適用の有無が争われた事案としては、その後、G-102やG-107があるが、後者は他部による判決であるところ、7号の適用範囲をかなり拡張解釈しているふしが見られる。

いずれにせよ、審決取消請求訴訟の判決によっては、特許庁審判部に対する教育的効果が大きいから、その意味でも知財高裁の責任は重いといえる。ただ第三者から見ていえることは、判決理由における説得力には4か部の中で見られる実力の差異である。その差異をなくすためには、部相互間の協議が必要であろう。

〔牛木 理一〕