

登録商標「Asrock」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行ケ)10150・平成 23 年 10 月 24 日（1 部）判決<棄却>⇒G-107

【キーワード】

第 2 次審決の取消請求，行政事件訴訟法 33 条 1 項（審決取消判決の拘束力），不正目的をもった剽窃的出願，商標法 4 条 1 項 7 号（公序良俗違反のおそれ）

【事 実】

1 本件は，被告（株式会社ユニスター）が，下記登録商標（本件商標）につき，その商標権者である原告を被請求人として商標登録無効審判請求を提起したところ，特許庁から平成 21 年 8 月 17 日付けで請求不成立の審決（第 1 次審決）を受けたが，その審決取消訴訟において，当庁から審決取消しの判決がなされ確定したため，再び特許庁において審理がなされ，特許庁が上記判決に従い上記商標登録を無効とする旨の審決（第 2 次審決）をしたことから，これに不服の原告 X が第 2 次審決の取消しを求めた事案である。

記

（商標）



（指定商品）

第 9 類

半導体，コンピュータ用メインボード，プリント回路基板，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，パーソナルコンピュータ

2 争点は，審決が行政事件訴訟法 33 条にいう取消判決の拘束力に従ってなされたものであるか，等である。

【当事者の主張】

1 請求の原因

(1) 特許庁等における手続の経緯

ア 原告 X は，下記内容の本件商標の商標権者である。

記

・商標法 38 条の 3 2 第 2 項

によるみなし出願日 平成 15 年（2003 年）9 月 18 日

・出願日 平成 19 年 3 月 8 日

・登録日 平成19年8月24日

・登録番号 第5072102号

イ 被告は、平成20年8月29日、原告のなした本件商標登録は商標法4条1項7号（公序良俗）・8号（著名商標）・10号（周知商標）・15号（混同）・19号（不正目的）及び3条1項柱書き（非使用）に違反してなされたものであるとして、本件商標登録の無効審判を請求（以下「本件無効審判請求」という。）したところ、特許庁は、同請求を無効2008-890066号事件として審理した上、平成21年8月17日「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決（第1次審決）をした。

ウ これに対し被告は、当庁に上記第1次審決の取消訴訟（平成21年（行ケ）第10297号）を提起したところ、当庁は、平成22年8月19日、本件商標に商標法4条1項7号を適用することができないとした第1次審決は誤りであるとして第1次審決を取り消す旨の判決（以下「前判決」という。）をし、同判決は確定した。

エ そこで、本件無効審判請求は再び特許庁で審理されることとなり、その結果、特許庁は、平成22年12月21日、本件商標登録は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」で商標法4条1項7号に該当するとして、「登録第5072102号の登録を無効とする。」旨の審決（第2次審決。以下「本件審決」という。）をし、その謄本は平成23年1月5日原告に送達された。

(2) 審決の内容

第2次審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その要点は、前記のとおり、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」に該当し、商標法4条1項7号に違反して登録されたものである、というものである。

(3) 審決の取消事由

しかしながら、商標法4条1項7号の該当性に関する本件審決の認定判断には、次のような誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

すなわち、審決の要旨は、ある程度周知のASUSTEK社と関係のあるASRock社が本件商標と類似の商標を使用するという将来的な展望が、本件商標の出願日より先に台湾の英文ウェブサイトに掲載されたという事実が存在することを理由として、原告による本件商標の出願は悪意の剽窃であり、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当し、先願主義を採用した法制度の下でも無効になる、というものである。

しかし、先願主義を採用している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商標法4条1項19号の趣旨に

照らせば、それらの趣旨から離れて、同法4条1項7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」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場合を除くほか、許されないというべきである。

以上の観点からすると、本件においては、上記台湾の英文ウェブサイトの内容が日本国内において知られた証拠がないこと、ASRock社は本件商標の出願日に先立って25か国に下記商標（以下「引用商標」という。）を出願したが、日本国内においては商標出願を怠っていたこと、本件商標の出願当時、商取引秩序の主体となるべきASRock社が日本国内に存在していなかったこと、本件商標の出願当時、引用商標は日本国内はもちろん外国においても周知著名であるとはいえず、世界市場におけるシェアもわずかであったこと、ASRock社は公益法人又は政府機関ではなく私的な利益追求を目的に設立された私企業であること、原告の悪意については明白な証拠資料がなく漠然とした推定に基づいて認定されていること、本件とは直接関連のない韓国における全く別の商標出願の事実を無効の理由に採用していること、以上の事実を総合判断すると、原告と被告及びASRock社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されるべきものであり、かつ審決の事実認定には誤りがあるから、このような場合にまで、「公の秩序又は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して、商標法4条1項7号を適用することはできないというべきである。

記

The ASRock logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters 'A', 'S', and 'R' are connected, as are 'o' and 'c'. The 'k' is separate. To the right of the logo is a vertical grey bar.

【判 断】

1 請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯）、(2)（審決の内容）の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 商標法4条1項7号（公序良俗違反）に該当するとした審決の誤りの有無について

原告は、本件商標登録は商標法4条1項7号（公序良俗違反）に該当するとした本件審決（第2次審決）は誤りであると主張し、これに対し被告は、本件審決は平成22年8月19日になされた前判決（知財高裁平成21年（行ケ）第10297号）の拘束力（行政事件訴訟法33条）に従ってなされたもので

あって違法となる余地はない等と反論するので、以下検討する。

(1) 前判決の判断内容

証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば、平成22年8月19日になされた前判決は、前記第3, 1(1)イを理由とする本件無効審判請求につきこれを不成立とした第1次審決において、本件商標登録には商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当する違法事由があるとしてこれを取り消したものであることが認められるところ、その理由の詳細は、原告の「本件商標の出願は、ASUSTEK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、商標登録出願について先願主義を採用し、また、現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても、そのような出願は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、また、商標法の目的(商標法1条)にも反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであるから、出願当時、引用商標及び標章『ASRock』が周知・著名であったか否かにかかわらず、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』に該当するというべきである。」というものであった。

(2) 本件審決(第2次審決)の判断内容

一方、証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば、平成22年12月21日になされた本件審決(第2次審決)は、本件商標登録には商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当する違法事由があるとするものであり、その理由の詳細は、「被請求人の本件商標の出願は、ASUSTEK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、商標登録出願について先願主義を採用し、また、現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても、そのような出願は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、また、商標法の目的(商標法第1条)にも反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであるから、出願当時、引用商標及び標章『ASRock』が周知・著名であったか否かにかかわらず、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』に該当するというべきである。」としたものであった。

(3) 検討

商標登録無効審判についての審決の取消訴訟において審決を取り消す旨の判決が確定したときは、審判官は、商標法63条2項において準用する特許法181条5項の規定に従い、当該審判事件について更に審理を行い審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審決

には、同法33条1項の規定により、同取消判決の拘束力が及び、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる（最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照）から、
審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されず、
したがって、再度の審判手続において、審判官が取消判決の拘束力に従ってした
審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを
違法とすることはできないというべきである。

そこでこれを本件についてみるに、前述した前判決の認定判断に照らすと、前判決の拘束力は、被告の本件商標の出願は、ASUSTEK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものであり、出願当時、引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず、本件商標は商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するとの認定判断について生ずるものというべきであるから、「被請求人の本件商標の出願は、ASUSTEK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、・・・、出願当時、引用商標及び標章『ASRock』が周知・著名であったか否かにかかわらず、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』に該当するというべきである。」とした本件審決の認定判断は、上記前判決の拘束力に従ったものであることが明らかである。

そうすると、本件訴訟において原告の主張する本件審決の取消事由は、前判決の拘束力に従った本件審決の上記認定判断が誤りであると主張することに帰着するものであるから、それ自体失当というべきである。

3 結 論

以上によれば、本件審決の違法をいう原告の主張は理由がないことが明らかである。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

本件は、本HPのG-107で紹介している事案の続きであり、審決取消の判決によって特許庁審判部に差戻された事件において、その判決の拘束力にしたがってなされた審決が、商標法4条1項7号を適用して登録無効にしたことに対し、原告（審判被請求人）が同条項号の適用に違反するとして争った事件である。しかし、差戻し事件にあっては、行政事件訴訟法33条1項の適用が

あり、争うことのできない拘束力に縛られることから、当然に請求棄却となった事案である。

その意味では珍しい事案であるといえるが、代理人となる弁理士としては心得ておかねばならない大原則である。

〔牛木 理一〕