

悪意の商標出願－理論的考察

小塚莊一郎
(学習院大学)

過去の経験から

- 東京瓦斯事件（最判昭和36・9・29）
 - 商号登記の事件
 - 会社法8条1項（当時の商法21条）：「不正の目的」をもってする商号の使用の禁止
 - 東京ガスの本店移転を聞きつけ、先回りして「東京瓦斯」の商号を登記
 - 「不正の目的」を肯定した下級審を支持して上告棄却

東京瓦斯事件の教訓

- 当該条文の立法趣旨：他人の名義を冒用した商号登記の抑止と言われる
- 裁判所は、「不正の目的」を、より広く解釈し、不正の利益を取得する意図がある事案に適用
- さらに別の種類の「不正の目的」もあり得る（知財高判平成19・6・13）
 - － スポーツ・マーケティング・ジャパン対ジャパン・スポーツ・マーケティング事件、不正競争の目的の有無が争点
 - － 商号を構成する語が一般的であることをも勘案して「不正の目的」否定

いくつかの論点

1. 「悪意」の出願とはどのような場合か
 - － 「悪意」といった時点で禁圧すべしという価値判断あり
 - ――問題は、その意味の「悪意」に何が含まれるか
2. 悪意の出願を禁ずる根拠は何か
 - － 「不正の目的」による商号使用の禁止規定がなかったならば、東京瓦斯事件の裁判所はどう判断していたか
3. 悪意の出願に対処するのは手続のどの段階がよいか
 - － 商標の場合、登録時に審査を経る点が商号登記と異なるので、選択肢は広い

「悪意」の出願とはどのような場合か

悪意の出願の類型

1. 周知商標を第三者が出願（金銭的な利益を得る目的等）
2. 共働・協力関係にあった当事者間の紛争
 - － 代理人が無断で商標を登録する事案
 - － 事業のパートナーが仲違いを起こす事案
3. 共有または開放されるべき商標
 - － 地名、ある地域の有名人等

真の権利者の決定問題

- 事業パートナーの仲違い事案
- 「その商標はだれのものか」を判断する必要性
 - 販売者による商標出願が正当とされる場合もある(知財高判平成22・6・30 [Virgin & Pink])
- 当事者間の紛争の経緯を知る必要あり
 - 知財高判平成22・3・30 [Sportec]参照



共有・開放されるべき商標

- 独占に適さない商標の事案
 - 東京高判平成11・11・29[母衣旗](旧町名のため商標法3条1項3号の問題にならず、同法4条1項8号による無効)
 - 知財高判平成18・9・20[赤毛のアン](権利管理団体の許諾なくして行われた出願は、わが国とカナダの国際信義に反し、公序良俗を害するので無効)
 - 権利管理団体や地方政府等における平等取扱い、非差別的運用等が要求されるのではないか

第三者による出願

- 比較的明白な類型：周知商標の先回り出願
 - － 出願人が、周知商標を知らずに出願したと主張する可能性
 - － 知財高判平成20・9・17 [US Bear]（出願人が周知の外国商標と類似の標章を登録し、他人に許諾していたという認定－ただし、本件商標の出願時以後）
- パロディー類型
 - － 知財高判平成22・7・12
（パロディーと認定されていたら結論は？）



悪意の出願を禁ずる根拠は何か

特定の類型に関する規定と一般条項

- わが国の商標法では、
 - 4条1項19号：日本国内又は外国の周知商標と同一又は類似の商標を「不正の目的をもつて」使用する商標であることが不登録事由（平成8年改正で新設）
- 平成8年以前の実務：公序良俗を害する商標として、4条1項7号により登録を拒絶

結論の妥当性と予見可能性

- 具体的な規定では書き切れない類型が残る
- 一般条項による柔軟な対応は避けられない——反面で、恣意的な運用(予見可能性の欠如)のおそれあり
 - 「公序良俗」(商標法4条1項7号)は抑制的に適用すべきか
 - 適用範囲が重複するわけではないが(4条1項19号かっこ書き参照)、重複しない部分では、抑制的にする必要はないのではないか(知財高判平成26・3・26参照)

悪意の出願に対処するのは手続のどの段階がよいか

手続の流れと悪意の出願対策

- 裁判所が判断する制度設計
- 特許庁の審判で判断する制度設計
- 特許庁が出願の審査段階で判断する制度設計
 - 手続の初期段階(審査段階)から考慮することは当然に望ましいか
 - 悪意出願を抑止する効果との関係——社会的なリソースの有効活用という問題(弁護士と弁理士の人数、企業の内部で対応できるスタッフ数等とも関係)
 - 手続の性質——当事者主義(的)か職権主義(的)か

判断機関の能力、情報の入手可能性

- 特許庁が判断する場合、
 - － 先回り類型は判断が相対的に容易——対象となる商標の周知性から不正目的の推認も可能
 - － 事業パートナーの仲違い類型の判断——紛争全体の経緯を調査する必要がある、特許庁には、相対的に困難が大きい
 - － 情報提供制度（商標法施行規則19条）は、この部分の困難を補う上で有効ではないか（訴訟の証拠のように無制限ではないが）

まとめ

悪意の商標出願についての考え方

- 「悪意の出願」は判断の結果であり、それが出発点にはならない
- つきつめると、商標制度が守る利益の検討が必要
 - 本来の権利者(被冒用者)の利益
 - 競争環境／市場参入の自由の確保
 - 商標が参入妨害の手段として使われる可能性
 - 一般公衆(需要者)の利益
 - 悪意出願による商標登録が放置されることから需要者が不利益を受ける可能性