

## 事例研究1 テーマ5 (商標)

### 商標法4条1項7号に係る後発的無効理由

論 点	論点1：第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について
	論点2：第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について
	論点3：商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> <li>参考判決①：知財高判平成18年9月20日(平成17年(行ケ)第10349、「Anne of Green Gables」事件)(無効2003-35094)</li> <li>参考判決②：知財高判平成20年6月26日(平成19年(行ケ)第10391号、「CONMER」事件)</li> <li>参考判決③：知財高判平成25年2月6日(平成24年(行ケ)第10273号、「数検」事件)(無効2011-890088)</li> <li>参考判決④：知財高判平成24年11月15日(平成24年(行ケ)第10064号、「日本漢字能力検定協会」事件)(無効2010-890022)</li> <li>参考判決⑤：知財高判令和6年8月8日(令和5年(行ケ)第10128～10130号等、「マーク・ゴンザレス」事件)(無効2022-890042等)</li> <li>参考判決⑥：知財高判令和7年2月5日(令和6年(行ケ)第10079号、「LEADER」事件)(無効2022-890061)</li> <li>参考判決⑦：知財高判平成27年8月3日(平成27年(行ケ)第10022号、「のらや」事件)(無効2014-890015)</li> <li>参考判決⑧：知財高判令和6年3月14日(令和5年(行ケ)第10112号、「haqihana」事件)</li> <li>参考審決⑨：無効2022-890065(令和5年7月12日：請求成立審決、「ゆっくり茶番劇」事件)</li> </ul>

## 1. はじめに

### (1) 研究の目的及び方法

商標法4条1項7号<sup>(1)</sup>に該当する商標の類型としては、裁判例(「Anne of Green Gables」事件)、商標審査基準(特許庁編)等から下記(2)記載の五つの類

型があるところ、その中の第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)及び第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について、特にこの二つの類型に係る後発的無効理由(46条1項6号<sup>(2)</sup>)の該当性に関して、近年、関連する判例等がわずかながら蓄積さ

(1) 商標法第四条(商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一 ～ 六 (略)

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 ～ 十九 (略)

(2) 商標法第四十六条(商標登録の無効の審判)

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求すること

れは始めている。

特にこの二つの類型に係る 4 条 1 項 7 号の該当性については、同号を私的領域まで拡大することで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、許されないとする過去の判示(「CONME R」事件)との関係で議論の有するところでもある。

そこで、今後の審査審判実務の参考とし、及びユーザーの予見可能性等を高めることを目的として、第 2 類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)及び第 5 類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)の 4 条 1 項 7 号該当性(特に後発的無効理由の該当性)について議論を行うために、論点 1：第 2 類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について、論点 2：第 5 類型(出願の経緯が社会的

相当性を欠く場合)について、論点 3：商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について、として三つの論点に分けた上で議論を行った。

なお、議論をするに際して、事前に、1-1 第 2 類型に該当するケースはどのようなものか、1-2 後発的に第 2 類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情/適さない事情といった区別は想定し得るか、2-1 第 5 類型に該当するケースはどのようなものか、2-2 後発的に第 5 類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情/適さない事情といった区別は想定し得るか、3-1 そのほか後発的該当性という観点から重要と思われる点があるか等の五つの質問を参加者に送り、事前に意見を求めた(「参考資料」参照)上で議論を行った。

## (2) 裁判例(下記 2.(1)記載の「Anne of green gable」事件及びこれに先行して規範定立に寄与した諸裁判例)及び商標審査基準による、商標法 4 条 1 項 7 号に該当する商標の 5 類型

- (第 1 類型) 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合音である場合。
- (第 2 類型) 商標の構成自体が上記(第 1 類型)でなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合。
- (第 3 類型) 他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。
- (第 4 類型) 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合。
- (第 5 類型) 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが

ができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

二 ～ 五 (略)

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。

七 (略)

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場合。

## 2. 関連する審判決の概要<sup>(3)</sup>

### (1) 商標法4条1項7号に関する基本的な判決

- ①：知財高判平成18年9月20日(平成17年(行ケ)第10349号、「Anne of Green Gables」事件)

商標法4条1項7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、①その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、②当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、③他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、④特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、⑤当該商標の登録出願の経緯に社会的相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、などが含まれるというべきである…。

- ②：知財高判平成20年6月26日(平成19年(行ケ)第10391号、「CONMER」事件)

…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条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受け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(上記の法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、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

(3) 各判決中の下線は各判決等の要点をわかりやすくするために幹事が付した。

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…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。』

〔①原告と被告との間の紛争は、本来、当事者間における契約や交渉等によって解決、調整が図られるべき事項であって、一般国民に影響を与える公益とは、関係のない事項であること、②本件のような私人間の紛争については、正に法4条1項19号が規定する『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・・・』との要件への該当性の有無によって判断されるべきであること、③被告が米国において有している商標権は、あくまでも私権であり、被告がそのような権利を有したからといって、原告が、日本において、同商標と類似又は同一の商標に係る出願行為をすることが、当然に『公の秩序又は善良な風俗を害する』という公益に反する事情に該当するものとは解されないこと、④被告は、スコービル社から承継した『CONMAR』との文字からなる米国商標(第324689号)に係る商標権については、平成8年3月、更新せずに消滅させており、また、ファスナーについて『CONMAR』との文字からなる米国商標の登録を平成13年12月に受けた者から、同米国商標に係る商標権の譲渡を受けているなどの事情があり、その子細は必ずしも明らかでないこと、⑤審決において、原告が本件商標の登録を受けたことは認定されているが、それを超えて原告が被告の日本国内への参入を阻止していることを基礎づける具体的な事実は、何ら認定されていないこと、⑥原告の本件商標の出願は、後記認定のとおり、法4条1項19号に該当するのみならず、同項10号、15号にも該当する事由が存在するといえること等を総合すると、本件について、原告の出願に係る本件商標が『公の秩序又は善良な風俗を害する』とした審決の判断には、誤りがあるというべきである。〕

## (2) 商標法4条1項7号における後発的無効理由に関する判決

③：知財高判平成25年2月6日(平成24年(行ケ)第10273号、「数検」事件)

【商標法46条1項5号(改正前)による4条1項7号に該当しないとした事例】

…本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告の設立後、被告によって使用されるようになったが、被告は、上記誓約書を作成した平成23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権を取得したとか、被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると、被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても、本件商標が被

告によって使用されるべき性格の商標になったということとはできない。

…また、上記(1)認定の事実によれば、本件商標権の Patent 料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること、本件商標に係る Patent 料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと、実用数学技能検定事業に関し、原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があることが認められる。しかし、上記のような当事者間の民事上の紛争や受検生等の混乱は、もっぱら当事者間の反目や当事者による本件商標の使用態様その他の行動に起因して発生したものというべきであり、本件商標登録によって生じたとは認められない。 そうすると、仮に、被告の実用数学技能検定事業が何らかの公的性格を有するとしても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったということとはできない。

④：知財高判平成24年11月15日(平成24年(行ケ)第10064号、「日本漢字能力検定協会」事件)

【商標法46条1項5号(改正前)による4条1項7号に該当するとした事例】

…上記のとおり、被告は、文部大臣(当時)による許可を受けて設立された公益法人であり、文部省(現・文部科学省)の認定ないし後援を受けて「日本漢字能力検定」を実施していたのであるから、これに係わる商標の登録出願も自ら行うべきものであったといえる。にもかかわらず、当時原告の代表取締役であり、被告の理事長でもあったDは、被告理事会の承認等を得ることなく、本件商標を含む、被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を、原告名義で出願したり、出願人名義を被告から原告に変更するなどしていたものであって、そのこと自体、著しく妥当性を欠き、社会公共の利益を害すると評価する余地もある…。

このような経緯に加えて、Dは、被告に対して文部科学省による行政指導がなされ、新聞報道等で被告と原告関連4社との利益相反取引等が糾弾され、Eと共に背任罪で起訴された上、被告から多額の損害賠償請求訴訟が提起された後、本件商標の登録名義を原告からAらに移転したり、被告に対して本件商標等の使用差止請求訴訟を提起するに至ったものである。さらに、DないしEは、本件商標等について、権利の取得・維持の実費相当額での被告への譲渡を拒み、これらを原告自ら使用する可能性に言及するなどしている。

上記事情に照らすと、原告の前代表取締役D及び現代表取締役Eは、商標権者等の業務上の信用の維持や需要者の利益保護という商標法の目的に反して、自らの保身を図るため、原告が有する被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を利用しているにすぎず、原告が、本件商標を指定役務について使用することは、被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し、混乱を生じさせるものであり、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、社会公共の利益を害するというべきである。

⑤：知財高判令和6年8月8日(令和5年(行ケ)第10128～10130号等、「マーク・ゴンザレス」事件)

【商標法46条1項6号による4条1項7号に該当しないとした事例(商標D～Gについて)】

ア 本件商標A～Cについて(原告の主張する取消事由2について)

…令和2年以降の原告の動きからすると、原告は、本件商標A～Cを出願した時点(令和2年12月26日及び令和3年6月30日)において、原告等と被告との紛争が顕在化し、本件ライセンス契約が終了した後はエンジェル1、2や被告の名称が使用できなくなることを十分了知しながら、これらの商標の登録を得た後は、商標権に基づき、被告が自ら日本国内で展開するエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品の販売等の差止めを求めるなどして、原告等以外の者がこれらの商品を販売することを妨害、阻止する不正の目的、意図を有していたと認められる。

そうすると、このような原告の本件商標A～Cの登録出願は、商標登録出願について先願主義を採用している我が国の法制度を前提としても、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)に反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な法感情に照らし条理上も許されないというべきであるから、本件商標A～Cは、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がある商標」に該当するというべきである。

原告は、契約の解釈の相違や権利関係の紛争等の私的領域の問題は、商標法4条1項7号該当性の判断に際しては考慮されるべき事項ではないと主張する。しかし、本件商標A～Cに関していえば、前記のとおり、原告は、原告等と被告との紛争が顕在化してから、本件ライセンス契約の終了を間近に控えていることを了知しながら、契約終了後も原告等以外の者がエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品を販売することを妨害、阻止する意図をもって登録出願したといえるのであって、このような登録出願を新たに許容することは、商標制度について無用の混乱をもたらす、社会公共の利益にも反するというべきであるから、その背後に契約上の解釈の相違や権利関係の紛争等、私的領域の問題があるとしても、公序良俗に反する商標と認めることは妨げられない。

イ 本件商標D～Gについて(被告の主張する取消事由について)

…これに対し、本件商標D～Gについては…、原告等と被告との紛争が深刻になったのは、被告が原告等に対して、本件ライセンス契約を更新等する意思がないとし、全ての商標権の返還を求めるようになった令和2年頃からというべきであり、その間、本件商標D～Gに関しては、登録後15年以上の間、契約に沿って、安定的に使用されてきたことができる。

そして、出願時に不正の目的、意図等が認められない商標についてライセンス契約を締結し、その利用関係等を整理するのであれば、その契約の定めにより、契約終了時に当該商標権をどのように取り扱うか等を規律することができるのであって、現実には、本件ライセンス契約11条においても、登録した権利の返却に関する条項が設けられているところである。本来、商標法4条1項7号は、商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に商標

登録を認めない規定であって、商標の構成自体に公序良俗違反がないとして登録された商標について、例えば、社会通念の変化によって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格を帯びようになっている場合、後発的に同号に該当し、同法46条1項6号の規定により無効とすべき場合がないとはいえない。しかし、本件商標D～Gに関していえば、原告等と被告との間で後発的に法的紛争が生じたのは、当事者間の契約の解釈の相違や、商標の使用態様等によるものであって、その商標の構成自体が、社会的妥当性を欠くことになったものではなく、また、いまだ社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、反公益的性格を帯びようになったというものでもなく、これらは本来的には民事訴訟等により解決されるべきものである。

そうすると、本件商標D～Gの査定登録時以降の事情を考慮したとしても、本件商標D～Gが、商標法4条1項7号に該当するに至ったということとはできない。

⑥：知財高判令和7年2月5日(令和6年(行ケ)第10079号、「LEADER」事件)  
【商標法46条1項6号による4条1項7号に該当しないとした事例】

…本来、商標法4条1項7号は、商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に商標登録を認めない規定であって、商標の構成自体に公序良俗違反がないとして登録された商標について、例えば、社会通念の変化によって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格を帯びようになっている場合、後発的に同号に該当し、同法46条1項6号の規定により無効とすべき場合がないとはいえない。これに加え、商標の構成自体が公序良俗に違反するものでなくとも当該商標が同法4条1項7号に該当する場合がありますが、商標法は、同項各号において、商標登録を受けることができない商標として各類型を規定しており、一般条項といえる同項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」もその一類型として規定されていることからすると、同号は、他の号に該当せずともなお商標登録を受けることができないとすべき商標が存在し得ることを前提として、一般条項をもって、そのような商標の商標登録を認めないこととしたものと解され、また、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮すると、同号に該当するのは、その登録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できない場合に限られるべきである。

これを本件商標についてみると…、米国リーダーバイク社の破産という原告に何ら責任のない原因によって米国リーダーバイク社との取引関係等が全て終了した原告が、当初から米国リーダーバイク社や丁には何らの権利がなかった正当な商標権者である本田技研工業の保有する本件商標分割前の商標のうちの本件商標部分を譲り受け、その分割移転登録を得たことが、著しく社会的妥当性を欠くものであるということとはできず、その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できないものということもできない。

前記…のとおり、本件において、原告は、別の業者から部品等を仕入れた「LEADER」の標章を付した自転車を販売するに際し、自らを「LEADER BIKES 総代理店」とし、本件商品についてもカリフォルニア発のピストバイクブランドの自転車とウェブサイト上に

表示するなど、あたかも米国リーダーバイク社の製造販売していたリーダーバイクと誤認混同させかねない行動をとっていた事実が認められるものの、それらは、米国リーダーバイク社の事業を引き継いだ被告との関係において、不正競争行為に当たるかどうかが問題になり、別途権利の濫用や不正競争防止法等の規律により、民事訴訟等で解決されるべきことがあり得るとしても、商標の分割移転登録自体が、社会通念に照らして著しく社会的妥当性を欠くものとはいえず、商標法の予定する秩序に反するものといえるものでもない。

そうすると、本件商標の分割移転登録が、商標法4条1項7号に該当するに至ったということとはできない。

### (3) そのほか、商標法4条1項7号における後発的無効理由に関する参考審判決

⑦：知財高判平成27年8月3日(平成27年(行ケ)第10022号、「のらや」事件)

【商標法46条1項1号による4条1項7号に該当するとした事例】

被告による本件出願は、原告チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、旧A商標に係る商標権を尊重し、原告による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が、旧A商標に係る商標権が存続期間満了により消滅することを奇貨として本件出願を行い、原告使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用して原告との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものということが出来る。そして、このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)にも反するというべきである。

してみると、本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、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」に該当するものといえる。

⑧：知財高判令和6年3月14日(令和5年(行ケ)第10112号、「haqihana」事件)

…上記ア及びイの事情を総合すると、原告は、ハキハナ社が本件商品を含む同社の商品に引用商標を使用していることを認識し、かつ、原告が本件商標の登録を受ければ、ハキハナ社が引用商標を用いた本件商品等を販売することができなくなることも認識しつつ、そのような事態が生じても構わないと考えて、原告以外の者が日本国内で本件商品を販売することを許容するハキハナ社の意図ないし販売戦略に反し、本件商標権に基づいてアブレイズによる本件商品の販売を差し止め、将来的にも、並行輸入等で入手したハキハナ社の商品を日本国内で販売しようとする者の販売活動を妨害、阻止することを主たる目的として、本件商標

の登録出願を行ったものと認められる。

このような原告の本件商標の登録出願は、商標登録出願について先願主義を採用している我が国の法制度を前提としても、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)に反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な法感情に照らし条理上も許されないというべきであるから、本件商標は同法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がある商標」に該当するというべきである。

⑨：無効2022-890065(令和5年7月12日：請求成立審決、「ゆっくり茶番劇」事件)  
【商標法46条1項1号による4条1項7号に該当するとした事例】

ア 被請求人の本件商標の出願の目的

被請求人は、以下の目的で、本件商標を出願したと主張している。

- (ア) 自身が業として行っている役務を表示する商標を守りたいと考えていた。
- (イ) 「ゆっくり茶番劇」に関する動画の投稿者間では非常に陰湿ないじめのような行為、嫌がらせ行為が日常的に起きていたため、そのような状況を改善したいと考えていた。
- (ウ) 本件商標を用いた動画のジャンルを明確にしたいと考えていた。
- (エ) 著作権侵害などがあふれていたことから法の遵守を徹底した管理をしたいと考えていた。

イ 判断

前記…のとおり、「ゆっくり茶番劇」の語は、本件商標の登録査定時において、動画のジャンル又はカテゴリーの一つを表すものとして、動画プラットフォームの提供者、動画の投稿者及び動画の閲覧者によって、使用され、かつ、認識されていたものである。

また、前記…のとおり、被請求人は、「柚葉」の名称で活動するYouTuberであり、「ゆっくり解説」の動画をアップロードしている。

そして、前記アの被請求人の本件商標の出願の目的からすれば、被請求人は、自身で「ゆっくり茶番劇」の語を使用しており、当該語が動画のジャンルを表わすものであることを知っており、他の投稿者が「ゆっくり茶番劇」に関する動画を投稿していることも知っていたといえる。

このような状況において、被請求人が本件商標に係る商標権に基づいて、「ゆっくり茶番劇」の語の使用を制限し、年間使用料10万円を徴収しようとするれば、不特定多数の投稿者に対して、無用な混乱を起こさせることは、被請求人にとって当然に予想できたことといえる。そして、前記…において認定したとおり、実際に、混乱を招いている。

そうすると、たとえ、前記出願の目的があつたとしても、動画のジャンル又はカテゴリーの一つを表す「ゆっくり茶番劇」の文字からなる本件商標を、被請求人がその指定役務について出願し、登録を受けることは、これまで何らの制約もなく、「ゆっくり茶番劇」に関する動画を投稿していた者又は同動画をこれから投稿しようとする者に対して、無用な混乱を招くおそれがあり(現に混乱を招いた。)、このような混乱を招くおそれがある本件商標の登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとい

うべきである。

なお、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、「指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」等が含まれるというべきである(平成17年(行ケ)第10349号判決)。

したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

### 3. 論点及び検討結果

#### (1) 論点1 (第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について)

はじめに、今回の議論に先立つ意見取りにおいて、どのようなケースであれば第2類型(使用が社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合)に該当するのかを質問したところ、具体的な事例が多数あげられた。

そして、以下は検討会における議論を踏まえて後発的無効理由該当性の観点に絞って記載するが、例えば、下記の積極的な意見の中にある該当するとするケース等は、このようなケースであれば第2類型に該当するとする一般的な意見(後発的無効理由のみではなく)も含まれており、その点において今後の第2類型の該当性の参考となり得る意見であることを付記する。(「参考資料」参照。)

#### ア 第2類型(使用が社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合)を後発的無効理由とすることの可否

第2類型(使用が社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合)について、これを後発的無効原因とすることの可否等が議論された。

なお、各意見を明確に立場分けすることは難しく、例えば、原則としては否定するがこういうケースにおいては該当するのではないかとする可否双方の立場に立つ意見もみられ

た。

以下は、概ね、第2類型を後発的無効原因とすることに消極的な立場と、一定の場合に後発的該当性を認める立場とに分けて記載する。

#### イ 第2類型を後発的無効理由とすることに消極的な意見

(ア) 第2類型を後発的無効理由とすることに消極的な意見は、前提として前掲「CONMER」事件判示に賛同し、商標法4条1項各号において不登録事由が個別的具体的に類型化されていることに照らせば、出願の登録の可否については、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的可能性の見地から、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って、7号を介した不登録事由の実質的拡張には抑制的であるべきとする。

これに対しては、7号を介した不登録事由の実質的拡張の二ーズの例として、10号あるいは19号に該当するに至らない程度の認知度を有する未登録商標と同一又は類似の商標の登録を一定の範囲で7号に基づき拒絶すべきと二ーズがあることが紹介された。

しかしながら、そのような二ーズの意義は理解しつつも、かかる拡張を行うことは、10号あるいは19号によって個別的に規定された限度を、あるいは、不正使用取消審判に係る規定(商標法51条乃至53条)により

個別化された取消事由の限度を超えて使用主義に傾斜する結果を招くものであって、立法論としてはともかく、解釈上は否定すべきとする意見もあった。

(イ) 意見の中には、前掲「数検」事件判示に基本的に賛同し、商標の使用の社会的不相当性に起因する問題については、原則として、個別の紛争において民事訴訟等による解決に委ねることを原則とし、後発的7号該当性の問題として捉えることを否定する意見があった。

(ウ) 意見の中には、第2類型という類型自体、第1類型の存在を承けた形で挙げられたものであることを重視し、使用の態様が実質的に第1類型に該当する場合をいうのが第2類型の本来の趣旨であるとするものがあった。

具体的には、例えば、①複数の構成要素を結合してなる標章が、構成全体において第1類型に該当する場合について、各構成要素について別個に商標登録を受け、使用の段階において、これらを結合して使用した場合(構成「A+B」が差別的な意味合いを有す場合において、「A」と「B」について別個に商標登録を受け、使用の際は「A+B」と結合した形で併記して使用する場合等)について、その使用態様をもって第2類型に該当して7号該当性が肯定され得るし、また、②構成から生じる本来の意味自体には7号該当性がない商標であっても、例えば違法薬物の隠語として使用され知名度を有するようになった場合には7号該当性が肯定され得るところ、第2類型に該当する場合として本来想定されているのは、これらのような場合であるとする意見があった。

(エ) 意見の中には、第2類型の趣旨を検討するにあたり、上記第1～5類型の体裁全体に着目した検討を促す意見として、第3類型(法律による当該商標の使用禁止)及び第4類型(国又は国民への侮辱その他国際信義に反する場合)は、第2類型の記載を承けて同類

型の趣旨を具体化した、第2類型の下位概念的な類型と解すべきとの趣旨の意見があった。第2類型を、実質的に商標の構成自体へ着目させる趣旨の類型とみる点で、上記(ウ)と考えを同じにする意見と思われる。

#### ウ 第2類型を後発的無効理由とすることに積極的な意見

(ア) 一方、第2類型について後発的該当性を肯定する余地を積極的に認める立場からは、具体的にどのようなケースにおいて認められるのかについて議論がなされた。

議論においては、第2類型の後発的該当に消極的な意見において、商標法4条1項各号において不登録事由が個別的具体的に類型化されていることを重視し、商標法が不登録事由を4条1項各号において個別化して規定する趣旨に加え、商標登録の無効が第三者に対しても効果を及ぼすことの重大性に鑑みれば、仮に第2類型の後発的該当を認めることに積極的な立場においても、商標法4条1項各号において個別化された不登録事由を、7号の解釈を介して単に拡張し、緩めることは否定されるべきであって、各号に捕捉され難い何らかの付加的な悪質性(前掲「CONME R」事件判示にいう「特段の事情」)が見出される必要があるとする意見が多数を占めた。

(イ) ここでいう「特段の事情」の内容としては、判断対象の商標に関して生じた害悪が単なる当事者間の紛争にとどまる場合では7号該当性を否定し、これを超える要素を持つ場合では肯定する、という意見が多数であった。

そして、単なる当事者間の紛争を超える要素としての着目点としては以下のものがあった。

A 使用態様というよりは、当事者間にとどまらず、需要者である第三者に対する広範な社会的影響があるか否かに着目する

B 紛争の個別的事情を捨象した一般的要素において公益や社会の一般的道徳観念に反するところがあるかに着目する

(ウ) 上記A、Bは、当事者間の個別の紛争における影響が当事者を超える人的範囲に及んでいるのか、あるいは、個別的な事情を超えて一般的な道徳観念に反することがあるか、という互いに異なる切り口からの意見であるが、内容的には併存し得るものと考えられる。

そして、上記A、Bの観点からの具体例や、さらに別の切り口から当事者間の紛争を超える類型の検討、あるいはBの観点に基づく現実の事例判断に際しての個別的事情か一般的要素かの判別については、今後の判例の蓄積等も待たれるところであるものの、上記A、Bの観点から想定し得る具体例としては以下のものがあつた。

- a 上記Aの観点からの具体例としては、例えば前掲「漢検」事件が挙げられた。同事件においては、受験者数が多数であつて、この多数の受験者に影響が及んだことが、単なる当事者間の紛争を超える要素として評価されているといえる。
- b 上記Bの観点からの具体例としては、例えば以下の意見があつた。
  - 未登録商標の使用者と出願人との間の人的関係を考慮し、同業者間の紛争を背景としたケースでは民事訴訟に委ねるべきである一方、団体等により使用されている商標がその元職員に横取りされるケースでは、7号該当性を肯定する余地がある。
  - 登録商標の権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告、差止請求、金銭の請求等をしているケースでは7号該当性を肯定する余地がある(前掲「ゆっくり茶番劇」、「漢検」及び「h a q i h a n a」等の各事件等に鑑みた意見)。
  - 商標権利者が長い年月、登録商標表示や権利主張等の努力を何ら行わず、商標が普通

名称化したにも関わらず、突然不当な目的で侵害警告や金銭を要求する場合には7号該当性を肯定する余地がある。

(エ) 意見の中には、観点を問わず、特段の事情ないしは当事者間の紛争を超える影響があるケースについて、かかる事情は現実に生じているものである必要はなく、将来的な蓋然性で足りる旨の意見もあつた(「福祉大臣」事件判示を指摘)。

その一方、上記「特段の事情」については、無効とされる商標に係る権利者について、何らかの帰責性を要するとすべきとの意見もあつた。

## (2) 論点2(第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について)

はじめに、論点1と同じく、今回の議論に先立つ意見取りにおいて、どのようなケースであれば第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)に該当するのかを質問したところ、具体的な事例が多数あげられた。

そして、以下は検討会における議論を踏まえて後発的無効理由該当性の観点に絞って記載するが、例えば、下記の積極的な意見の中にある該当するとするケース等は、このようなケースであれば第5類型に該当するとする一般的な意見(後発的無効理由のみではなく)も含まれており、その点において今後の第2類型の該当性の参考となり得る意見であることを付記する。(「参考資料」参照)

### ア 第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)を後発的無効理由とすることの可否

議論の前提として、商標法が先願主義の原則を採用している以上は、先願主義の原則を踏まえた無効理由を検討すべきであり、先願主義の原則を考慮しない無効理由を想定することはできないのではないかとする意見が

あった。

一方、第2類型と第5類型の性質の共通性、分離して論じることの困難性を指摘する意見があった。例えば、使用行為による悪意性があったはじめて出願の経緯が社会的相当性を欠く場合があったかどうか問われることもあり、この両類型は、権利取得から行使に至る一連の行為についてその着目点を変えたものという意見があった。

#### イ 第5類型を後発的無効理由とすることに消極的な意見

第5類型への該当性を検討するにおいて、出願の経緯とそれ以外の経緯との区別を重視する立場から、更新登録や移転登録等も含めた後発的な事情は「出願の経緯」でない以上、第5類型への後発的該当は想定できない旨の意見が多数を占めた。

例えば、7号該当性判断に当たって出願の経緯とそれ以外の経緯との区別を重視する裁判例(マークゴンザレス事件等)とも同じ考えによるものと思われる。

この多数意見の考え方として、第5類型は裁判例を通じて確立している規範であって(特許庁において定めた商標審査基準も当該裁判例に依拠したものであるとの意見)、商標法4条1項7号の規定から文理上直ちに導かれる性質のものともいえないことに鑑みれば、「出願の経緯」を安易に拡大解釈すべきではなく、例えば前掲「数検」事件にみられるような出願後に生じた紛争の経緯については、これを7号該当性判断に反映させるべきでない旨の指摘があった。

また、意見の中には、例えば、商標権の移転について必ずしも事業とともに行うことを要しない現行法の下では、移転登録の経緯に対する評価が事後的に修正される余地にも乏しく、7号該当性判断を更新審査の代替として機能させることを意識するとしても、移転

登録の経緯を事後的な事情として第5類型該当性の判断に反映させることは適さない、とする意見もあった。

#### ウ 第5類型を後発的無効理由とすることに積極的な意見

一方、出願の経緯について第5類型に該当する例としては、後発的な無効理由とすることに適したケースを第2類型等と区別して想定することは困難であるとされつつも、後発的無効理由として第5類型に該当するとする場合として、以下のような具体的なケースを指摘する意見があった。

A 未登録を奇貨として図利加害目的をもって抜け駆け出願するケース

B 権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告、差止請求、金銭の請求等をしているケース等

登録商標の権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告、差止請求、金銭の請求等をしているケースや、大量の商標出願を行って後発者の妨害を意図するケース類型などについては、特段の事情があるケースと考え得る旨の意見(「ゆっくり茶番劇」、「漢検」及び「haqihana」等の各事件等に鑑みたもの)も、第2類型に関する議論と同様に示された。

なお、これらのケースについては、第2類型に関する議論と同様、商標法4条1項各号において個別化されていない事情を7号の問題として捉えることにより、「CONMER」事件判決の判旨を逸脱し、また現行法が解釈上容認する限度を超えた使用主義への傾斜を認めることになる旨の危惧が示された。

また、これらのケースについては、第5類型の拡大解釈を抑制すべきことを重視する立場から、原則としては無効原因と捉えるべきでなく、訴訟における権利濫用の抗弁を基礎付ける事情として扱うべきである旨の意見があった。これは、訴訟における権利濫用の抗

弁は当事者間に相対効を及ぼすにとどまるのに対し、登録無効は一般的・対世的効力を及ぼすという相違を鑑みた意見であって、事案がその性質上、商標権者が潜在的に何人からの権利濫用の抗弁をも受け得る程度の広がりを持っており、例外的に無効原因と捉える余地を認めるとの意見があった。

### (3) 論点3 (商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について)

ア 社会あるいは需要者等の認識等の変化により、後発的に商標自体、商標を構成する文字・図形等が、国際信義に反する、あるいは侮辱的な表現等となっている場合や法律によりその使用が禁止されている場合等になることがあり、そのような場合には後発的な無効理由に該当する可能性は充分にあり得るとの意見は多数あった。

イ 第1類型に関し、社会通念の後発的变化による後発的該当性判断に当たっては、商標選択の自由・表現の自由との比較考量が重要になる旨の意見があった(該当するケースにおいて商標選択の自由を重視して商標登録の維持を認めた米国裁判例に基づく意見)。

ウ 指定商品・役務の記載が実体上6条違反であるが過誤登録されたもの等、個別の条項により無効理由とはされていないものを無効とするために7号を利用する可能性を示唆する意見があった。

エ 特許法・実用新案法において、特許を受けることが出来ない発明(考案)として「公衆の衛生を害するおそれがある発明(考案)」が規定されていることを踏まえ、立体的形状について身体に装着等するものも想定されることから、意匠法・商標法にお

いても公衆衛生についての規定があった方が弾力的な運用ができるようになるのではないかとの意見があった。

## 4. まとめ

### (1) 商標法4条1項7号に関する第2類型及び第5類型の該当性について

今回の検討においては、まず、商標法4条1項7号に関する第2類型及び第5類型ともに、基本的にはその適用にあたっては「CONME R」事件判示の考え方を前提として慎重に行うべきとする意見が大勢であった。

その上で、例えば何らかの悪質性(前掲「CONME R」事件判示にいう特段の事情)等のある商標出願及び後発的無効理由等に対して対応できる範囲は限られており、その範囲内において両類型では具体的にどのようなケースであれば、あるいはどのような要件が整えば第2類型あるいは第5類型として4条1項7号が適用されるか等について、具体的なケース(例)を複数提示して検討できた。

具体的には、当事者間にとどまらず広範な社会的影響があるか否か、その紛争が民事訴訟に委ねるべきであるか否か、権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告、差止請求、金銭の請求等をしているようなケース等、があげられた。

### (2) 第2類型及び第5類型の後発的無効理由該当性について

上記(1)の両類型への該当性と、後発的無効理由該当性とは相互に内容的に重複するところがあり、それを分けて検討することは困難であったが、上記(1)と同じく、基本的にはその適用にあたっては「CONME R」事件判示の考え方を前提として慎重に行うべきとする意見が大勢であり、上記(1)における具体的なケースは、例えば、原則としては両類型において後発的無効理由を認めるのは難

しいとしつつも、このようなケースにおいては認めるべきとする目安になるものと思われる。

また、特に、後発的無効理由における論点としては、判例等が少なく、また、その把握・立証等が難しいとする意見もあり、さらには、後発的な無効理由について、例えば使用の事実と出願時の経緯は延長線上にある事柄であってそれを第2類型及び第5類型と区別することも難しいとする意見をはじめ様々な意見があった。

そして、第5類型に関する後発的無効理由は原則的には想定できないとする意見が多数であった。

これら(1)及び(2)の検討を通じて、特に上記の具体的に該当する可能性のあるケースの検討は、今後の審査・審判に関する実務、及びユーザーの予見可能性を高める上で、庁・ユーザー共に非常に有益なものかと思われる。

### (3) おわりに

今回の研究会における議論の中には、現状では対応できる範囲は限られていることから、判例等の蓄積や新たな立法等を望む声もあった。また、反対に現行の法律の範囲内で対応すべきとの意見もあった。

両類型の4条1項7号該当性(後発的無効理由該当性を含む)には多様な意見があり、いわゆる悪意の商標出願の議論とも通じる論点でもあるところ、実際に審査・審判実務における対応の必要性は存在しており、今後の議論の必要性を強く感じた。

今後、4条1項7号を適用するにあたって、後発的無効理由を含めて両類型の該当性に関する判断について一般的な定型化が可能か、また、更なる新たな要件(観点)があるのか等を鑑みつつ、個別案件の事例の積み重ねが重要と思われる。

以上

※今回、様々な意見が事前質問への回答として提出され、それを元に議論を行った、回答の中には本論部分に記載しきれない意見もあるため、次頁から参考資料として掲載する。

事前質問及び回答<sup>(4)</sup>

論点1：第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について。

第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)に関し、「数学検定」事件判決は、「原告が被告の類似団体を創設し、被告が従前から使用していたロゴを用い、被告と同様の検定を実施して、受検者等に混乱を生じさせているから、強い悪性があるとの点については、仮に、原告の上記行為が被告ないし受検生等の権利、利益を侵害するとしても、このような事情は商標の使用態様の問題であって、本件商標登録自体の問題ではないから、これを理由として、本件商標登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったとはいえないと解すべきである。」と判示しています。

<質問1-1>

上記判示を踏まえると、商標の使用が第2類型に該当する場合としては、例えばどのようなケースが考えられるでしょうか。

また、審査・審判の実務上、主張・立証を行う当事者や認定・判断を行う審査官・審判官など、それぞれの立場から考慮すべき点があれば御指摘ください。

## 【回答A】

## 1.基本的な考え

基本的には、第3類型・第4類型によって明確化されているものと考えられます。というのも、第2類型というのは、以下の裁判例の流れからすると、「使用」に着目した具体的な類型として第3類型と第4類型が認識されるに至ったと整理できるよう思われるためです。

<裁判例の流れ>

・4条1項7号の趣旨は、遅くとも平成初期のころから、①「構成自体がきょう激、卑わいな文字、凶形である場合」のほか②「構成自体がそうでなくとも、当該商標を採択し使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合」を含むものと解されてきた(寿事件(東京高裁平成5年7月29日判決・平成4(行ケ)132))。

・その後、DUCERAM事件(東京高裁平成11年12月22日判決・平成10(行ケ)185)にて「商標の表示自体から公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあることが伺われる場合や、商標を使用することが社会公共の利益に反する場合に限定されるものではなく、前示のような原告の行為に基づいて登録された本件商標も、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反し公の秩序を害するものであることは明らか」として、その適用範囲が前記寿事件の2類型に留まらないことが示唆された。

・これに続くHORTILUX事件(東京高裁平成16年12月21日判決・平成16(行ケ)7)にては、「①当該商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字、凶形である場合など、その商標を使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合」

(4) 各回答は原則として原文ママ(インデントは事務局が一部修正)。なお、回答の内容は各参加者個人の見解に基づくものであり、各参加者が所属する組織の公式見解ではない。

に加え、「②他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、③当該商標ないしその使用が特定の国若しくはその国民を侮辱し又は一般に国際信義に反するものである場合がこの規定に該当することは明らかであるが、それ以外にも、④特定の商標の使用者と一定の取引関係その他特別の関係にある者が、その関係を通じて知り得た相手方使用の当該商標を剽窃したと認めるべき事情があるなど、当該商標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、その商標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場合も、この規定に該当すると解するのが相当である。」として、適用範囲が明確化されてきた。

もっとも、これらの判決の変遷の過程において、もともと趣旨として想定されてきた「商標を採択し使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合」というのが如何なるものであるかは必ずしも明らかにはされてこず、商標の「使用」により公序良俗違反となる類型というのは、前記のDUCERAM事件やHORTILUX事件といった具体例により明確化されたといえるよう思われます。

このように考えると、第2類型というのは第3類型と第4類型の上位概念的な位置付けとして整理できるのではないかと考える次第です。

ただし、第2類型は、現実に使用したことにより不都合が生じたことに限ってはいないため、ある商標が仮に使用されたとすれば社会公共の利益を害することになるであろう商標についても同号に該当するといえるものと存じます。

この点に関しては、前記HORTILUX事件と同時期に判決が出された福祉大臣事件(東京高裁平成16年11月25日判決・平成16(行ケ)197)においては、「福祉大臣」の文字からなる商標について、「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がある商標」には、上記のように、当該商標を使用することにより、国民の行政への信頼を損ねるなど、社会公共の利益に反することになるものも含まれると解すべきであるから、本願商標は、商標法4条1項7号に該当するものとして、商標登録を受けることができないものといわざるを得ない。」と判断されており、参考になります。

この事件では、広告宣伝媒体において既に使用していたようですが、趣旨としては、「使用された場合に社会公共利益に反することになる」というものですから、現実に使用されているかは問わないと裁判所が考えていたように受け取れ、かつ第3類型と第4類型のいずれにも該当しない場合(つまり第2類型で整理すべき場合)であると目されます。

このように考えますと、既存の公的機関や国家資格の名称と非類似であっても、あたかもそれらのように誤認される虞のある商標は、第2類型として整理されるべきものかと思われる(現状では第3類型で処理されているのでしょうか)。

## 2. 他に想定されるもの

(1) このほか、差別的な意味合いを有するA+Bの語があった際に、その語を分解してAとBそれぞれで登録を受けようとする、第1類型には該当しないこととなります。

しかし、使用の段階で結合商標として使用されると、第2・4類型に該当するような場面は考えられなくもないかと思われます。やや不正使用的な見方ですが、使用態様が公序良俗違反とみれる場合もないのでしょうか。

(2) また、やや逸れるかもしれませんが、指定商品・役務の記載が不明確・不適切である

にも関わらず(過誤により)登録になってしまったような場合に、6条違反が無効理由となっていないため、4条1項7号違反以外には無効とする途がないことの是非は議論の余地があるように思われます。

たとえば、地名入りの商標について、4条1項16号該当を回避するために「～で販売される」や「～に由来する」といった限定が付されることがあります。本来的に同号は商品の品質ですから、販売地や由来の限定では品質には何ら影響しないこともあり得ると思われませんが、需要者目線では、あたかも当該地で加工・生産された商品であると認識されるものと思われれます。

このような限定は、製造地と販売地が一致していれば特段影響はないのですが、「製造又は販売される」という表示を許容することは、全く別の土地で加工・生産された商品であっても、販売地に当該地が含まれていれば良いということになってしまいますし、「由来」にあっては何をもって「由来」とするのか不明確で、なお誤認の虞が拭いきれないのではないかと思われます。

もちろん、商品の流通が限定的であった時代は実質的に販売地限定で十分だったこともあるのかもしれませんが、Eコマースが普及した現在、不使用取消の観点でも、このような限定は実質的に意味を為さず、無限定に等しいことになってしまっていないでしょうか。もちろん、こうした限定が付された登録全てが問題を含んでいるということはないのでしょうけれど、実質的な問題を含む登録に接した際、6条違反の無効理由がない以上は、4条1項7号に拠るしかないのではと考える次第です。

#### 【回答B】

第2類型の「指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する」とは、当該商標を指定商品又は指定役務について使用したならば、その具体的使用態様の如何にかかわらず、類型的に、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反することになる(蓋然性がある)という意味である。具体的使用態様によって生じる不当性は民事訴訟における権利濫用の抗弁の問題として処理すべきだからである。例えば「スピード」という商標の指定商品が「医薬品」であれば、覚せい剤を想起させるような例である。

#### 【回答C】

商標の使用が第2類型に該当する場合としては、商標の使用が当事者対立(民事上の紛争)にとどまらず、広く社会一般の混乱を招く懸念があるケース、当事者の行為の反道徳的性(悪質性、商標保有の不当性)が高いケースが考えられます。

「数学検定」事件では、原告が本件商標権を有することを前提とされていた経緯や、需要者の混乱は、当事者間の紛争に起因するといった理由から4条1項7号該当性が否定されています。一方、「漢検」事件では、譲渡行為の不当性を指摘し、原告による差止請求が権利の濫用にあたること、また、「漢検」の受検者が非常に多いことから、「日本漢字能力検定」に係わる商標の帰属に関しては、単なる私人間の経済活動にとどまらず、社会的混乱を招いているとして、第4条第1項第7号に該当すると判断されていることから上記のとおり考えました。広く社会一般の混乱を招いたと思われる参考ケース(第2類型)：

- ・「ゆっくり茶番劇」事件(無効2022-890065)

「ゆっくり茶番劇」という語句は、動画ジャンルの一つとして広く認識されていたが、これを商標登録し、年間使用料10万円を徴収しようとしたことで、自由に動画を投稿していたユーザーに混乱を招いた例。

インターネットが広く普及する現代社会においては共通して利用するプラットフォームの名称が特定の者に独占された場合の社会的混乱・反響は大きいものと考えます。

実務上の留意点：

当事者(主張・立証を行う側)

- ・自らの商標保有・使用行為の正当性を客観的に示す。
- ・当事者間に留まる紛争でないこと、広く社会一般の混乱を招く事実を示す(受検者の人数、ユーザ数等)。

審査官・審判官(認定・判断を行う側)

- ・需要者(社会一般で商標がどのように捉えられているか)の視点

4条1項7号はあくまでも最後の砦として、限定的に解釈するのが原則である一方、「数学検定」事件はもう少し緩やかに該当性を解釈する余地もあるように思われました。商標法が需要者の利益の保護を目的の一つとすることを考慮すると、当事者間の紛争に起因するのはその通りである一方で、受検関係者の目線(混乱)も考慮してもよいのではと考えます。

【回答D】

・商標の使用が第2類型に該当する場合としては、商標の使用態様の個別事情(誰が「どのように」商標を使用しているかという事情)を捨象して、当該商標を指定商品又は指定役務について使用すること自体が社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合は考えられます。

・当事者が考慮すべき点：使用態様の個別事情を主張・立証しても、第2類型に該当すると認められる可能性が低いことを踏まえる必要があると考えます。また、単なる道義的・感情的な主張ではなく、資料等を用いて客観的に主張・立証を行うことを心掛ける必要があるとも考えます。

・審査官・審判官が考慮すべき点：インターネット検索等で得られる情報(特に出願人以外の者による当該商標の使用、当該商標の構成の一部の語の使用)という、商標の使用態様の個別事情に引きずられすぎることなく、認定・判断を行っていただければと思います。

【回答E】

4条1項7号は抽象性が高く、柔軟に解釈可能である一方、解釈によって適用範囲が広がる可能性があるため、上記判例から、審判官は、今後の審査において濫用されることのないように慎重に判断していることがうかがえます。

需要者(本判例の場合は受験者)に混乱を生じさせているという、商標法の目的の1つでもある「需要者の利益を保護すること」を害している点を強く主張しても、「商標の使用態様」の問題である場合は、4条1項7号に該当しないため、当事者は、4条1項7号に該当する旨を主張する場合は、使用態様ではなく、当該商標と当該指定商品・役務の関係によって需要者の利益を損ねている点を強く主張するべきと考えます。

【回答F】

事例判断のため上記判示のみからの検討は難しい面がありますが、工藤莞司「商標法46条

1項5号に規定する後発的不登録理由の同法4条1項7号該当性が争われた事例」(知財管理Vol.63 No.12 2013)において、日本漢字能力検定協会の事件(知財高裁平成24年11月15日判決)と対比するなどして検討されているのが参考になるように思いました。

#### 【回答G】

審査・審判の実務において、本類型(第2類型)に該当するか否かについて判断するには、例えば具体的な使用行為の内容について明確に、客観的に証明された証拠等や、職権による事実関係の把握が必要となる。

そして、「強い悪性」がそれらの証拠等により明確に認められない限りは、本類型に該当するものと判断することは実務上難しい(ハードルは高い)かと思われる。

原則としては、「コンマー」事件(知財高裁平成20年6月26日判決 平19年(行ケ)第10391号)による4-1-7の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域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との考え方と、「Anne of Green Gables」事件(知財高裁平成18年9月20日判決 平成17年(行ケ)第10349号)の五つの要件の考え方等とを、具体的案件に当てはめて比較考量しながら判断をするべきと考える。

そのためにも、今後、具体的に本類型(第2類型)に該当する、あるいは該当しないと判断(基準とする)するための具体的な参考例の蓄積が必要かと思われる。

例えば、第2類型に該当するものとして、

- ・金銭の請求(今後、当該商標を使用する場合には〇〇万円の使用料を請求する(例えば、「ゆっくり茶番劇」事件(無効2022-890065)等))等、
- ・先に出願・登録することにより差止請求を行う等の妨害行為等が明確に認められる場合(例えば、「日本漢字能力検定」事件での使用差止行為や、異議取消請求訴訟での「Haqihana」事件(令和6年3月14日 知財高裁令和5年(行ケ)第10112号))等、
- 例えば、第2類型に認められなかったものとして、
- ・「LEADER」事件(令和7年2月5日 知財高裁令和6年(行ケ)第10079号)での、原告による取引先への通知書の送付等の行為は、被告の営業を妨害する意図はあるとして、審決では不正目的があるとして4-1-7を認めているところ、判決では、民事訴訟等で解決されるべきことがあり得るとしても分割移転登録自体は社会的妥当性を欠くものとはいえないと判断している。

(第2類型及び第5類型は、例えば、正当な出願人に先んじて商標権を取得(出願する行為)し、不法な金銭を請求する(使用行為)という、それぞれが延長線上にある行為であり、類型として分けて考えることが難しい点があると考える。)

#### <質問1-2>

7号が後発的無効理由とされることになった経緯には、わが国の商標法条約加盟に伴う平成8年商標法改正において、商標登録更新時の実体審査及び更新登録無効審判の制度が廃止されたこ

との代替措置として設けられたことが含まれます。

「更新登録時の審査の代わり」という性格を考えたとき、後発的に第2類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情／適さない事情といった区別は想定し得るでしょうか。

また、想定し得る場合としては、例えばどのようなケースが考えられるでしょうか。

#### 【回答A】

非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような使用であったり(第1類型的な使用)、商標の使用が特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反したり(第4類型の使用)については、法目的にも合致しない商標の使用でしょうから、独占権を付与することに相応しくないとして、後発的に無効とするという考え方はあるかもしれません。

また、時代の変化に伴い社会通念が変化したことで、登録時点では不適切な意味合いが想起されないものであっても、後発的に反公益的なものとなるケースもあり得るかと思われ(LEADER事件(知財高裁令和7年2月5日判決・令和6(行ケ)10079)では「例えば、社会通念の変化によって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格を帯びるようになっている場合、後発的に同号に該当し、同法46条1項6号の規定により無効とすべき場合がないとはいえない。」と述べられています。)

#### 【回答B】

「後発的に第2類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情」としては、マーク・ゴンザレス事件判決の挙げる「社会通念の変化」がある。当該商標を指定商品又は指定役務について使用したならば、その具体的使用態様の如何にかかわらず、類型的に、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反することになるか否かは、まさに社会通念の問題だからである。

「考慮に入れるに適さない事情」としては、権利行使の具体的態様に関する事情が考えられるが、そのような事情はそもそも第2類型の問題として扱うべきではない。

#### 【回答C】

適する事情：

登録後に社会通念が変化し、商標の公益性に対する評価が変わるケース

適さない事情：

専ら当事者同士の紛争に基づくケース(民事的手段やその他の手段での解決を検討できるケース。商標登録そのものに過誤はなく、商標権に瑕疵がない場合には、不正使用取消審判を使用することも検討できる。)

#### 【回答D】

・後発的に第2類型に該当する事由として「考慮に入れるに適する事情」と「適さない事情」といった区別は想定し得ると考えます。

・例えば、「考慮に入れるに適する事情」としては、後発的事情が登録商標の性質に重大な影響を及ぼす場合が考えられます。具体的には、商標登録後の社会事情の変化に伴い、登録商標の構成中に差別的表現と認定し得る語を含む場合など。

・「適さない事情」としては、商標の使用方法の問題など、登録商標の本質・性質には関わ

らない後発的事情が考えられます。

**【回答E】**

後発的に第2類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情としては、登録当時は問題なかったが、後に差別的・侮蔑的な意味や公序良俗に反する印象を与えるようになった場合と考えます。例えば、登録後に起こった災害や凶悪犯罪事件などを想起させる商標である場合等が考えられます。

**【回答F】**

基本的には改正後の制度を基に検討するのが相当と考えます。

**【回答G】**

正直なところ、特に「更新登録時の審査の代わり」と意識して実務を行っているわけではなく、あくまで現行の商標法の規定に従って実務を行っている。

その上で、後発的に本類型(第2類型)に該当するか否かを判断する際に、上記1-1に記載した考え方に追加して、後発的に第2類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情／適さない事情といった区別が実際にあるのかどうかを想定するのはなかなか難しい論点かと考える。

例えば、商標の使用行為や、その指定商品・指定役務の業界を含む社会状況の変化等により、後発的無効理由に該当するようになった場合に、考慮に入れるに適する事情／適さない事情といった区別も生じているかもしれない(実際に過去の審判決で生じているかも)、まずは、具体的に後発的無効理由として本類型(第2類型)に該当する、あるいは該当しないと判断した例の検討とそのための蓄積が必要かと考える。

論点2：第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について。

第5類型(出願の経緯の社会的相当性)に関し、「LEADER」事件判決は、「商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮すると、同号(注：7号)に該当するのは、その登録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できない場合に限られるべきである。」と判示しています。

<質問2-1>

先願主義の原則が、第5類型の該当性判断に上記判示のような制約を及ぼすとした場合、その影響は、例えばどのような形で現れると考えられるでしょうか。(あるいは、先願主義の原則を考慮することではじめて「著しく社会的妥当性を欠くとまではいえない」との判断に至るケースとして、例えばどのようなものが考えられるでしょうか。)

また、審査・審判の実務上、主張・立証を行う当事者や認定・判断を行う審査官・審判官など、それぞれの立場から考慮すべき点があれば御指摘ください。

**【回答A】**

出願に至る動機、相対する当事者間の関係、出願商標の歴史・周知性といった事情などを踏まえ、先願主義を貫くのが妥当するかを考えることになるものと思われます。

妥当でないという方向に向くケースとしては、出願時印紙代を納付することなく多数の出願を行い、先願の地位を確保するためだけに分割出願を重ねるようなものは、社会的妥当性を欠くといわざるをえないでしょう(ただしこの点は、既に分割の遡及効の扱いの変更により解消していますが、印紙代を納付していればいくらかでも分割できるのかは、なお議論の余地があるかもしれません)。

また、周知とまではいえないまでも他人の商標である(少なくとも名義人たるべき人物が自己ではない)ことが容易に推認できる商標を複数出願するようなもの(冒認出願の疑いがあるもの)についても、第5類型に該当すると考える余地があるかと思われます(「奇貨」「抜け駆け」「図利加害」のいずれかに該当すると思われます)。

このほか、我が国の商標審査においては、ある出願の審査において同一出願人の他の出願の存在や内容が加味されることは稀であると存じますが、同一の出願人が、その事業規模等に照らして過分に多くの出願をしているような事情が見受けられる場合などには、少なくとも7号該当性の判断においては、他の出願も十分勘案するべき事案もあるのではないかと考えられます。

#### 【回答B】

LEADER事件の判示は、原則は先願主義を形式的に適用すればよいと言っているだけであり、「先願主義の原則が制約を及ぼす」のではない。無効理由の存在が先願主義に制約を及ぼすのであって、「先願主義の原則が、第5類型の該当性判断に上記判示のような制約を及ぼす」という理解は正しくない。

#### 【回答C】

先願主義の原則が第5類型(著しく社会的妥当性を欠く商標の使用)に該当するかどうかの判断に影響を及ぼす場合、その影響は以下のような形で現れると考えられます。

冒認出願のケース：

- ・「LEADER」事件のように、原告が契約終了後に事業継続のため、正当な権利者から承諾を得て商標を譲り受けたようなケースは、たとえ元の使用者との関係性があっても、「著しく社会的妥当性を欠く」とまでは評価されない可能性あり。

- ・周知・著名な商標を先取り出願するケースでは、商標法第4条第1項第10号や第19号の適用が検討されるが、これらの規定には「需要者の間に広く認識されていること」や「不正の目的」が必要であり、要件を満たさない場合は、先願主義の原則が優先され、出願行為が社会的妥当性を欠くとは言えない可能性がある。

- ・先取り出願された権利者としては10号・19号の適用ができない場合に、7号での救済を図ることとなる。ただし、このようなケースで先願主義の制約とのバランスを考慮することになる。

7号が優先適用された参考ケース：

- ・「スマホ修理王」事件(知財高判令和4年9月14日)
- ・「zhuyun」事件(知財高判令和4年(行ケ)10073号)

これらは事業を妨害する不当な目的や、剽窃的な商標出願を大量にするというような出願人の行為が悪質性が高いと判断されているように思われます。

実務上の留意点：

当事者(主張・立証を行う側)

- ・出願・登録の正当性を主張するため、商標取得の経緯やライセンス等の契約関係、承諾の有無など客観的な資料を示す。

審査官・審判官(認定・判断を行う側)

- ・原則7号以外の該当性を考慮しつつ、出願人の悪質性が高い場合には7号も検討要素に含める

- ・出願人が自己の業務に係る商品又は役務について使用する意図を有しているかどうか

【回答D】

- ・先願主義の原則を考慮することで初めて「著しく社会的妥当性を欠くとまではいえない」との判断に至るケースとしては、例えば、日本以外の国のスタートアップ企業又は個人の商標に一早く注目し、日本で商標出願されていないことを奇貨として、日本で先に商標出願するケースが考えられます。

また、業界内で各社が既に使用している商標について商標出願されていないことを奇貨として、そのうちの一家が先駆けて商標出願するケースも考えられます。

さらに、元従業員が、退職後に、元勤務先が非公式に使用していた商標を商標出願するケースも考えられます。

- ・当事者が考慮すべき点:経緯や出願動機等を客観的に証明することが重要であり、感情的・道義的非難に基づいた主張だけでは足りないことに留意する必要があります。

- ・審査官・審判官が考慮すべき点:先願であっても「経緯に社会的相当性を欠く」ような悪質性がある場合は、条文の趣旨に立ち返って柔軟に判断いただけるとありがたいです。

【回答E】

上記判例から、「著しく社会的妥当性を欠く」判断のハードルが高いと考えました。よって、主張・立証を行う当事者は、具体的な証拠とともに「著しく社会的妥当性を欠く」場合に該当する旨を主張する必要があると考えます。

【回答F】

商標法が先願主義の原則を採用している以上、先願主義の原則を踏まえて無効理由を検討するのは当然の前提と考えますので、先願主義の原則を考慮しない無効理由を想定することはできないように思います。また、出願経緯を踏まえて無効と判断される事案がかなり限定されるであろうことに異存ありませんが、具体的にどのような場合であれば無効となるかについてはケースバイケースであるという以上に検討できていません。

【回答G】

審査・審判実務において、本類型(第5類型)に該当するか否かについて判断するには、例えば出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものと判断するための事実関係等を、明確に、客観的に証明された証拠等や、職権による事実関係の把握が必要となる。

そして、「強い悪性」(商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、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場合)がそれらの証拠等により明確に認められない限りは、本類型に該当するものと判断することは実務上難しい(ハードルは高い)かと思われる。

原則としては、「コンマー」事件(知財高裁平成20年6月26日判決 平19年(行ケ)第

10391号)による4-1-7の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域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との考え方と、「Anne of Green Gables」事件(知財高裁平成18年9月20日判決 平成17年(行ケ)第10349号)の五つの要件の考え方等とを、具体的案件に当てはめて比較考量しながら判断をするべきと考える。

そのためにも、今後、具体的に本類型(第5類型)に該当する、あるいは該当しないと判断(基準とする)するための具体的な参考例の蓄積が必要かと思われる。

例えば、第5類型に該当するものとして、

- ・不正な目的をもって剽窃的に出願したものとする「ASRock」事件(知財高裁平成22年8月19日平21(行ケ)第10297号速報425-16591)等がある。

例えば、第5類型に認められなかったものとして、

- ・「LEADER」事件(令和7年2月5日 知財高裁令和6年(行ケ)第100079号)での、原告による本田技研(株)よりの商標権の分割移転行為は、商標権の観点から見ると特に問題もなく移転されたものであり、裁判所の判断もこの点において第5類型に該当するとは認められないものと判断したと考える。

- ・「日本数学検定協会」事件(知財高裁平成25年2月6日平24年(行ケ)第10274号)についても同様で、原告の商標権取得や行使について特に問題はない等の理由から、4-1-7の該当性は認められなかったのかと考える。

(第2類型及び第5類型は、例えば、正当な出願人に先んじて商標権を取得(出願する行為)し、不法な金銭を請求する(使用行為)という、それぞれが延長線上にある行為であり、類型として分けて考えることが難しい点があるとも考える。)

### <質問2-2>

上記質問1-2と同様に、更新登録時の審査の代替措置という性格を考えたとき、後発的に第5類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情/適さない事情といった区別は想定し得るでしょうか。

また、想定し得る場合としては、例えばどのようなケースが考えられるでしょうか。

#### 【回答A】

第5類型はあくまでも「出願時の経緯」ですので、更新登録時の審査の代替措置という性格を考慮するべきものではないように思われます。

#### 【回答B】

前提として、審査基準は法規範ではない。法規範はあくまで商標法の条文であり、条文の文言(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)から離れた解釈をするべきでない。

議論の出発点は商標法の条文であって、審査基準を議論の出発点としてはならない。

この基本的立場によれば、審査基準の第5類型は、法4条1項7号の文言から当然に導かれるようなものではなく、一つの解釈に過ぎない。ただし第5類型は判例法としてある程度、

確立しているので、第5類型自体はよいが、第5類型はあくまで「当該商標の出願の経緯」であって、商標法46条6号があるからと言って、安易に拡大解釈すべきではない。

具体的には、例えば数検事件におけるような、当該商標の出願時には当事者間の利害が一致しており、本来、当該商標を出願すべき者(当該商標を実際に使用して事業を行っている者や、外国の権利者など)から商標登録出願の承諾を得ていたが、後に利害が対立するようになったという事情は、原則として考慮に入れるべきでない。

その際に、商標権者が、本来自己の名義で当該商標を出願すべきだった者の事業活動を妨害したり、不当な金銭要求をすることがあったとしても、それは民事紛争として、商標権侵害に基づく権利行使を権利濫用の抗弁で否定すればよく、商標を無効とすべきか否かとは別問題である。訴訟における権利濫用の抗弁は、出願・登録の経緯および権利行使の態様の不当性を総合的に考慮するが、その不当性は、権利行使をする相手方(被告)との相対的な関係により左右される。これに対して商標を無効とすべきかは一般的・対世の問題であって、問題のレベルが異なる。仮に、如何なる相手方に対して権利行使したとしても濫用的であると評価される何らかの事情があれば、後発的無効理由の問題として扱ってよい。それ以外の場合には後発的無効理由を認めるべきではない。

このように解したとしても、第1類型から第4類型において商標法46条6号の適用場面があるので、第5類型において商標法46条6号の適用場面がなかったとしても問題はない。無効理由の存否は登録査定時を基準に判断するのが原則であり、また商標権侵害訴訟における権利濫用の抗弁は確立しているため(最高裁平成2年7月20日判決【ポパイ事件】、神戸地裁昭和57年12月21日判決【ドロテビス事件】、東京地裁昭和59年5月30日判決【トロイ・ブロス事件】ほか)、後発的無効理由は限定的・例外的に認めれば十分である。

#### 【回答C】

商標の出願の経緯は過去の特定時点を考慮していると考えられるため、更新登録時の審査の代替措置という性格を考えたとき、後発的に第5類型に該当する事由は現時点で特段思い浮かびません。

#### 【回答D】

後発的に第5類型に該当する事由として「考慮に入れるに適する事情」と「適さない事情」といった区別は想定が難しいと考えます。

#### 【回答E】

当事者同士の関係性悪化による事情のみや出願人の事業とは関係ない点で社会的に炎上している場合等は、後発的に第5類型に該当する事由として考慮に入れるに適さない事情と考えます。

#### 【回答F】

上記1-2のとおりです。

#### 【回答G】

正直なところ、特に「更新登録時の審査の代わり」と意識して実務を行っているわけではなく、あくまで現行の商標の規定に従って実務を行っている。

その上で、後発的に本類型(第5類型)に該当するか否かを判断する際に、上記2-1に記載した考え方に追加して、後発的に第5類型に該当する事由として考慮に入れるに適する事情

／適さない事情といった区別が実際にあるのかどうかを想定するのはなかなか難しい論点かと考える。

また、後発的に出願時の事柄について著しく社会的相当性を欠くものがあつたと判断すること自体が実質的に難しいのではないかと考える。

例えば、使用行為に社会公共の利益等に反するものがあり、はじめてその出願時に遡って出案の経緯について著しく社会的相当性を欠くものがあつたと判断する場合や、あるいは分割移転があつてはじめてその分割移転行為に関して著しく社会的相当性を欠くものがあつたと判断する場合等是有り得るかもしれない。

そうしたときに、考慮に入れるに適する事情／適さない事情といった区別も生じているかもしれない(実際に過去の審判決で生じているかも)、まずは、具体的に後発的無効理由として本類型(第5類型)に該当する、あるいは該当しないと判断した例の検討とそのための蓄積が必要かと考える。

論点3：商標登録が後発的に公序良俗に反するとされる他の類型について。

<質問3-1>

第2、第5類型の他に、後発的該当性を検討するに当たり注意を要すると考えられる類型や、上記5類型に当てはまらないものの7号に該当すると考えられる事由について、後発的該当性という観点から重要と思われる点がございましたら自由にご回答下さい。

#### 【回答A】

後発的無効理由との関係でいえば、普通名称化(慣用商標化)した商標については、26条があるのみで、無効理由とはなっていません。行使できないにせよ登録が存続していると、後願の審査において引用されてしまい、11号拒絶となってしまいます。

登録商標が普通名称化(慣用商標化)してしまうのは、そもそも商標権者側の事情として、管理が行き届いていないことに起因することも少なくないかと思われます。そのような登録商標に基づく権利行使を受けた場合には、それが濫用的又は信義則違反といえるなら、社会公共利益に反するという方向に傾くでしょうから、かかる権利行使を契機として、公序良俗違反による後発的無効理由を構成すると解する余地はあるかもしれません。

しかし、コンマー事件(知財高裁平成20年6月26日判決・平成19(行ケ)10391)で7号について「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」と説示され、逐条解説においても「むやみに解釈の幅を広げるべきではなく」と述べられていることから、かかる解釈は、実務的には難しいのではないかと考えられます。

とはいえ、そのような商標の登録が存在し、なお後願排除効があるとなりますと、上掲の通り無益な拒絶理由通知等が発せられることとなりますので、普通名称化(慣用商標化)の程度次第かもしれませんが、そもそも登録が存在していること自体が公益に反するということがあり得るかと思われます。

この意味で、本題とは逸れますが、識別力喪失に基づく後発的無効理由の導入も検討に値するのではないかと考えられます。

(余談) 商標法・意匠法では「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(意匠)」と規定されています。一方、特許法・実用新案法では「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明(考案)」と規定されています。立体的形状となり得る商標・意匠について、身体に装着等するものもあるでしょうから、公衆衛生についての規定があった方が弾力的な運用ができるようになると思われるかもしれませんが如何でしょうか(商標については平成8年改正の検討時に議論があったのかもしれませんが)。

**【回答B】**

特にありません。

**【回答C】**

1) 第1類型

注意を要するケース(特定の商標と表現の自由が抵触しうるケース):

・ある商標が社会の変化によって、第1類型に該当するような商標と捉えられるようになった場合に、権利者の商標選択の自由・表現の自由と比較考慮して、7号該当性を検討する必要があるケース

参考例(米国):

ダンスロックバンド The Slants がバンドリーダー名義で商標「THE SLANTS」を出願したところ、当該標章はアジア系アメリカ人を軽蔑するものであるという理由で、商標法第2条(a)に基づき拒絶されたため、最高裁まで争われたケース(米国)(本件自体は出願審査の過程における事案だが、後発的にも起こり得ると考え、参考例として挙げるものです。)

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_lpnews/us/2017/20170623.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2017/20170623.pdf)

2) 後発的該当性という観点から7号に該当すると考えられる事由

・普通名称として社会一般で用いられているようになってしまった商標権の保有者がいやがらせ目的で侵害警告をするケース

商標権利者が長い年月、登録商標表示や権利主張等の努力を何ら行わず、商標が普通名称化したにも関わらず、突然不当な目的で侵害警告や金銭を要求する場合には後発的に7号に該当するのではと思います。

**【回答D】**

・第2、第5類型の他に、後発的該当性を検討するに当たり注意を要すると考えられる類型としては、第1、第4類型が考えられます。

・第1類型については、商標の構成中に含む語が社会情勢の変化に伴い非道徳的(例:性差別)表現と認定し得るかどうかにについて注意を要すると考えます。

・第4類型については、商標の構成中に含む語が社会情勢の変化に伴い人種差別等の表現と認定し得るかどうかにについて注意を要すると考えます。

・上記5類型に当てはまらないものの、7号に該当するかどうかの認定判断については、7号がいわゆる「伝家の宝刀」と呼ばれていることも踏まえ、慎重に行われるべきではないかと思えます。

## 【回答E】

審査便覧に記載のある、歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標や歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標、家紋、著名な絵画等、国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標、「会社」等の文字を有する商標、外国の地名等に関しても、第2又は第5類型に該当すると整理できると考えます。解釈によって、全ての累計が第2又は第5類型に該当すると整理できるのではないかと考えました。

上記質問と異なりますが、商標法26条に4条1項7号の内容を一部取り入れ、使用態様が社会的に不適切な場合に効力を制限するといった形で、需要者の利益を保護することも可能ではないかと考えました。

## 【回答F】

例えば、商標自体、商標を構成する文字・図形等が、国際信義に反する、あるいは侮辱的な表現等となっている場合や法律によりその使用が禁止されている場合等になることがあり、そのような場合には後発的な無効理由に該当する可能性は十分にあり得るものとする。

公益的無効理由であっても審査時等と同様の観点で判断することが原則となると考えるが、後発的該当性としての特種性として、例えば、既に登録になっている商標について、使用の事実・態様等(例えば周知性等)を考慮することの必要性、また、考慮する場合、どのような客観的な証拠等があり、それをどの程度考慮する必要があるのか、今後も検討が必要な点かと考える。