



口頭審理陳述要領書

平成30年2月19日

特許庁審判長 殿

- 1 審判の番号 取消2017-300466
(商標の番号) (登録第4772234号)

- 2 請求人
住所
名称

- 3 請求人の代理人
住所 東京都千代田区永田町二丁目17番17号

氏名 弁理士 日野 修男

- 4 被請求人
住所 東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号
名称 キューピー株式会社

上記審判事件に関し、平成30年3月8日午後2時00分期日の口頭審理において、請求人は陳述すべき要領を次のとおり準備します。

- 5 陳述の要領

5-1 請求人は弁駁書6-2において「他人の知的創作を剽窃する行為は、公序良俗に違反するものであり、商標法が保護する「使用」にあたらぬ。」と主張した。

平成29年12月13日付審理事項通知書「3(1)」には「ア 被請求人は、(中略) 請求人提出の平成29年10月13日付け審判事件弁駁書の主張に対し、意見があれば述べてください。」と記述されている。

被請求人は請求人の主張に一切反論してないが、請求人は更に主張を追加する。

5-2 弁駁書6-2(2)にて主張し、提出済み各証拠にて立証したとおり、本件商標は出願前に周知・著名であった、ローズ・オニール作成の人形の図形に類似するものである。すなわち、本件登録商標は、国内・国外において著名な、ローズ・オニールのキューピー人形の図形を剽窃し、自己のものとして出願・登録された商標である。

弁駁書6-2(1)において主張したとおり、本件登録商標の使用は、他人の知的創作を剽窃する行為は、公序良俗に違反するものであり、商標法の保護を受ける「使用」にあたらぬ。

弁駁書6-2(4-15)に記述のとおり、昭和36年4月11日(弁駁書記載の日付は誤記であったのでこのように訂正する)、東京高等裁判所判決(昭和35年(行ナ)第41号)は「法律に違背した製造・販売がなされたとしても、右の行為は、登録商標の正当な使用として顧慮するに値しない。」と、法律に違反する商標の使用は商標法の保護を受けるに値せず、不使用取消審判における「使用」にあたらぬことを宣明した。

5-3 悪意の出願排除に向けての国際的取り組み

特許庁のウェブページには「2014年5月13日、特許庁は、香港で開催された第136回国際商標協会(INTA)年次総会の場において、「第2回悪意の商標出願セミナー」を開催しました。このセミナーは、日米欧中韓の商標5庁(TM5)の協力枠組みにおいて、我が国がリードして取り組んでいる「悪意の商標出願対策プロジェクト」の一環として開催したもの」と記述されている(甲31)。

すなわち、日米欧中韓の商標5庁(TM5)の協力枠組みにおいて、わが国が悪意の商標出願対策プロジェクトをリードして取り組んでいることを宣明したものであり、特許庁がその場で配布した資料(甲32)には以下の記述がある。

(3)不正目的による他人の周知商標と同一・類似商標の登録排除

商標法第4条第1項第19号（平成8年法改正により導入）

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つて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用するもの（前各号に掲げるものを除く。）

本号のポイント

- 他人の商標の **日本又は外国** における「周知性」
- 出願商標と引用商標との「同一又は類似性」



- 「不正の目的」

(6)4条1項19号における「不正の目的」の推認

前スライドに列記したような資料が揃わないとしても、次の要件①及び②を満たす出願商標は、「他人の周知な商標」と偶然一致したものとは認め難いことから、「不正の目的」をもつて使用するものと推認する。

- ①一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と**同一又は極めて類似**するものであること
- ②その「他人の周知な商標」が**造語**よりなるものであるか、若しくは、**構成上顕著な特徴**を有するものであること

（商標審査基準）

弁駁書6-2(2)に主張・立証したとおり、キューピー人形の図形はローズ・オニールの創作にかかるものであり、その名称「Kewpie」はローズ・オニールが創作した造語である。キューピー人形の図形とその名称「Kewpie」（日

本語表記「キューピー」)は、それ以前には存在しなかったものである。また、その人形及び名称は構成上、他と容易に識別できる顕著な特徴を有するものである。本件登録商標はかかるキューピー人形と同一又は極めて類似するものであるから、かかる商標の使用は「不正の目的をもって使用するものと推認される」ことに帰結する。かかる商標は、出願、登録、使用のいかなる段階においても、商標法の保護の枠外に置かれなければならない。

また、特許庁が同時に配布した資料には、以下の記述がある。

2. 事例(1)「iOffice2000」事件 (東京高裁平成13年(行ケ)205号)



「不正の目的」の判断にあたり認定された事実

- 米国権利者(A社)が、「Office97」の次期のバージョンアップ版であるオフィスソフトに「Office2000」との名称を使用することを平成10年6月16日に米国において公式発表し、それが日本でもマスコミ等で伝えられた後、A社の日本法人が平成10年11月11日に日本において「Office2000」の発表会を開催した。
- Xは、平成10年12月8日に本件商標を出願した。
- Xは、パソコンのソフトウェアの一種であるグループウェアを開発し、これを販売することを業とする会社である。

結論:商標法第4条第1項第19号に該当する

- Xは、遅くとも本件商標の出願時の一か月以上前には、A社の次期オフィスソフトが近く「Office2000」として発売されること、これが既に著名な商標となっていることを十分に知りながら、これと類似する本件商標を出願し、その後これを使用したものである。
- Xは、A社の商標である「Office2000」の**著名性にただ乗り**する意図で、本件商標の出願をし、オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウェアにこれを使用したものと認めざるを得ず、また、Xが本件商標を使用する結果として、A社の「Office2000」の**著名性が希釈化**されるおそれが大きいと認めざるを得ない。したがって、Xがその商品であるグループウェアに本件商標を使用することには、商標法4条1項19号にいう「**不正な目的**」があった。

上記判決は、「Office2000」の著名性にただ乗りする意図を認定し、著名性の希釈化のおそれを認定し、そして「不正な目的」を認定したものである。

外国の著名な他人の知的財産を剽窃した多数のキューピー商標が、わが国の知的財産の歴史における大きな汚点であることは、心ある商標実務家・商標法研究者の共通の認識である。かかる「不正の目的」もった商標の使用に商標法の保護を与えては、日米欧中韓の商標5庁(TM5)において「悪意の商標出願対策プロジェクトを我が国がリードして取り組んでいる」とは言えず、わが国の知的財産行政は世界の信頼を受けることができない。

5-4 弁駁書6-2(4-13)にて引用した昭和58年審判第19123号(甲29)は、「本件商標は、前記の漫画「ポパイ」に依拠し、これを模倣又は剽窃して、その登録出願をしたものであると推認し得るものであるといわざるを得ない。そうとすれば、かかる経緯によつて登録を得た本件商標の登録を有効として維持することは、前記「ポパイ漫画」の信用力、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に、公正な商品又はサービスに関する取引秩序を維持するという前記法目的に合致しないものといわなければならない。」

「加えて、本件商標は、請求人が著作権を有するポパイの図形と、これと不可分一体のものとして世人に親しまれてきた「POPEYE」及び「ポパイ」の文字を結合してなるものであるから、これを著作権者等に無断で使用することは、商標法第29条による規制の対象となるものであり、かつ、著作権法第21条の複製権・同法第112条の差止請求権・同法第118条の侵害とみなす行為等によつても規制されているので、前記商標法第4条第1項第7号の運用指針の1つである「他の法律によつて、その使用等が禁止されている商標」に該当するものであると解される。なお、被請求人に、本件商標を永年使用していること、また、本件商標の使用につき著作権者たる請求人は、被請求人による使用を黙認してきた等を主張する。しかしながら、本件商標は、前記したとおり、その使用が商標法と著作権法による規制の対象とされているものであるから、そのような商標をいかに永く使用したとしても、商標法による権利の正当な行使とはいえないものである。」と判示した。

いかに被請求人を容易に看取させる著名な商標であろうとも、取消請求に係る指定役務について防護標章登録を受けていようとも、いかに多数のキューピー商標を登録しようとも、出願前周知・著名のローズ・オニール作成の人形の図形を剽窃した商標であるという事実を消し去ることはできない。被請求人が得た著名性は公序良俗違反の事実が著名になったに過ぎず、商標法の保護を受けることはできない。

なお、現行商標法第47条は、無効審判について設定登録の日から5年の除斥期間を設けているところであるが、かかる除斥期間の適用は「不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。」と明記されているところである。

5-5 被請求人は平成30年1月25日付口頭審理陳述要領書にて、

「答弁書で述べたように、被請求人は自己の商品の販売のために「商品の情報の提供」を行っている訳ではなく、「株式会社キューピーあい」が栽培した「野菜」の販売のために、野菜の栽培風景や生産者の写真も掲載して、売り場に並べてある「野菜」の紹介をするなどの「商品の情報」を提供しているのである。つまり、被請求人は、自己の商品（マヨネーズ）や自らを象徴するキューピー人形を介して、「株式会社キューピーあい」の栽培した野菜の販売をサポートするために、「商品の販売に関する情報の提供」をしているのである。」

「被請求人が行っている「情報の提供」は、自己の商品についての情報の提供ではなく、「商業等に従事する企業（株式会社キューピーあい）に対して、その商品の販売促進等を援助するために行っている」ものであり、他人のためにする便益の提供に当たるものである。」などと主張するが、いずれも成り立たない。

（1）商標法は「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、もつ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ことを目的とする」（1条）ものであり、「業務上の信用」を維持すること、「産業の発達」寄与することを目的とするものであり、かかる目的のもと、「商標」を次のとおり定義するものである。すなわち、「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、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、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）」（2条）と定めるものである。

すなわち、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者」が「その商品について使用をする」もの、「業として役務を提供し、又は証明する者」が「その役務について使用をするもの」が「商標」である。

従つて、「業として提供する役務」でないもの、すなわち、経済的な取引行為で

なく取引性のないものは商標法という「役務」に該当しないから、それについて標章を使用しても「商標」ではなく、商標の使用にはあたらない。

最高裁判決（平成21年（行ヒ）第217号）における、「商品の販売に関する情報の提供」については、「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。」との「役務」は、「業として役務を提供し、又は証明する者」が「その役務について使用するもの」、すなわち、取引性のある使用が「商標」であるとの商標法2条1項2号に定義を前提にするものである。

(2) 弁駁書6-2(2)において主張したとおり、被請求人が主張する「使用する商標」は、第35類の「商品の販売に関する情報の提供」が、被提供者と考えられる「スーパー三和（フードワン多摩境店）」との間で「業として提供する役務」、すなわち、経済的な取引行為において使用されたものではなく、「商標の使用」にあたらないことは明らかである。

6 結論

以上のとおり、第1に本件登録商標の使用は公序良俗に違反するものであり、商標法が保護する「使用」にあらず、第2に被請求人が提出する各証拠はいずれも本件登録商標の使用を証明するものではないから、審判請求書の請求の趣旨に記載のとおり審決を求める。

7 証拠方法

別添証拠説明書に記載のとおり。

8 添付書類の目録

- (1) 口頭審理陳述要領書 正本1通 副本2通
- (2) 各甲号証写し 正本1通 副本2通
- (3) 証拠説明書 正本1通 副本2通

証拠説明書

平成30年2月19日

特許庁審判長 殿

- 1 審判の番号 取消2017-300466
- 2 請求人
住所 福岡県糟屋郡志免町別府北4丁目2番8号
名称 株式会社プロタイムズ・ジャパン
- 3 請求人の代理人
住所 東京都千代田区永田町二丁目17番17号
アイオス永田町316号 日野法律特許事務所
氏名 弁理士 日野 修男

4 証拠の説明

証拠番号	標目	原/写	作成日	作成者	立証趣旨
甲第31号証	第2回悪意の商標出願セミナーと題するウェブページ(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_seminar2.htm)	写し	2017年4月20日	特許庁審査業務部商標課	2014年5月13日、特許庁は第136回国際商標協会(INTA)年次総会の場において「第2回悪意の商標出願セミナー」を開催し、悪意の出願に対する特許庁の取り組みの資料を配付したこと
甲第32号証	我が国における悪意の商標出願への対応(表紙から9頁)	写し	2014年5月13日	特許庁審査業務部商標課商標審査企画官森山啓	特許庁が「第2回悪意の商標出願セミナー」にて配布した資料には、我が国は不正の目的の商標を排除する取り組みを行っているとの記載があること