

## 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2017-300463  
(商標の番号) (登録第4230762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

日野法律特許事務所

電話番号

03-5510-7373

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 被請求人は、口頭陳述要領書にて「被請求人による本件商標に係る商標権の取得又はその使用について、公正な競争秩序ないし公平の観念に反した不正の目的など全く存在しない」と主張するが成り立たない。以下、説明する。

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立体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立体図形を剽窃し、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、日米欧中韓の商標五庁(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。）をもつて使用をするもの（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」をもっ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 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、

「乙第4号証乃至乙第10号証に表示されている「キューピー人形」の図形は、請求人（原文のママ）を容易に看取させる著名な商標であり（乙第38号証）、また、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るところでもある（乙第39号証）。したがって、通常有する注意力をもって、これらの書証に表示されている「キューピー人形」の図形を見たときには、被請求人がその広告や取引書類に表された役務の提供を行っているとしもが認識するものであり、この表示（「キューピー」の図形）が出所識別標識として機能しないなど、ありえない話であり、請求人の主張が失当であることは明らかである。」と主張するが、成り立たない。

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立体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、乙4乃至乙10号証について、「この使用行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当するものである。」と主張するが成り立たない。

(1) 最高裁判所昭和43年2月9日（昭和42年（行ツ）第32号）判決は、「商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品そのものに付せられて使用されていることは必要でないが、その商品との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である」と判示したものである。

乙4乃至10のいずれの証拠においても、下記のとおり、この請求書（控）の右上には、ローズ・オニール作品の人形に類似する人形と、その上部にローズ・オニールの創作にかかる人形の名称である「キューピー」を配し、「キューピー」のカタカナとキューピー人形とからなる標章（以下、本標章）が記載されている。



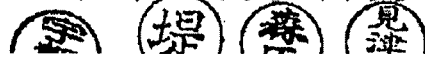
キューピー株式会社

エンジニアリング部

〒182-0002

東京都調布市仙川町2-5-7

TEL (03)-5384-7795



被請求人の社名は、ローズ・オニール創作にかかる人形の名称である「キューピー」の後に、法人の種類を表示する「株式会社」を付したものであるところ、本標章は被請求人の社名と住所地の左側に近接して配置されており、本標章は被請求人の社名・住所と一体をなす態様で使用されているものである。

本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであるとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではない。

上記最高裁の判示に従えば、「その役務との具体的関係において使用されている」ものではなく、「役務に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当するものではない。

(2) 商標法の教科書として著名な網野誠著「商標（第6版）」（甲33）には、「商品・役務に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」について以下のとおり記されている。

次に広告・定価表等に付せられる標章は商品またはサービスに関して付せられるものでなければならない。たとえば会社の商号や会社マーク等は商標権として登録されるが、このような商号が広告や取引書類等に使用されていても、その使用が商品やサービスの広告や取引に関するものではなく、単に会社自体の名前やマークを広告・宣伝するためのみの目的でなされている場合、あるいは商品の原材料等の取引書類で、その書類の記載からその製品である商品に関する取引であることが不明である場合には、商品に関して使用があったといわれない。したがって、不使用による取消しの審判請求に対

する反証としても、このような証拠を出しただけでは、商標を使用していたという証拠にはならないであろうし、他人によるこのような行為も 37 条等に該当しない限り、商標権の侵害とはいえないであろう。

しかし、このような広告や取引書類にも、商品の名前やサービスの内容が同時に表示してあるとか、取引の対象たる原材料が製品である商品のためのものであることが客観的に明らかである場合には、商標の使用といえることができるであろう。

すなわち、「単に会社自体の名前やマークを広告・宣伝するためのみの目的でなされている場合」は「商品に関して使用があったといわれない。」 「このような証拠を出しただけでは、商標を使用していたという証拠にはならない」と記述されている。

被請求人の社名と住所地の左側に近接して配置されて、社名・住所と一体をなす態様の本標章は、まさに「単に会社自体の名前やマークを広告・宣伝するためのみの目的でなされている場合」に過ぎず、役務についての商標を使用していたという証拠にはならない。

5-6 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、

「一方、各請求書（乙第4号証乃至乙第10号証）に示されている役務について見ると、以下のようになるが、これらは「修理又は保守」のサービスの範疇に属するものではなく、類見出しでいうと、「取付けサービス」に当たるものである。」

「したがって、請求人の主張は、「修理又は保守」のサービスの認識を誤った上での主張であり、失当であることは明らかである。」と主張するが成り立たない。

(1) 乙4の「お届け先/品名」には、[JPOC#1包装ライン 1JP及び文字検査更新]等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「包装用機械器具の修理または保守」(37D39)、あるいは、「印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」(37D18)であることを示すものである。



乙4に関して提出された乙16には、以下の記載がある。

**Printing Device and Vision  
Inspection System  
Update for No1 JPOC Packing  
Line (Quote#:003992-2)**

すなわち、印刷機器及び視覚検査システムにおける、第1号JPOC包装ラインの「Update」すなわち、「更新」であることが明記されており、「修理または保守」の役務であることは明らかである。

乙4に関して提出された乙16の「Item」欄には本登録商標の記載はなく、乙17の「設備名」においても本登録商標の記載はない。

乙4に関して提出された乙16～18のどこにも本登録商標の記載はない。乙16～18において本登録商標の使用がないという事実は、請求書（控）（乙4）の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

(2) 乙5の「お届け先/品名」には、「PVC包装ライン改造」（印字内容変更、品種切替PC改造）、「ラベルPCソフト変更（画面含む）」等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「包装用機械器具の修理または保守」（37D39）、あるいは、「印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」（37D18）であることを示すものである。

乙5に関して提出された乙19には以下の記載がある。

---

**品 説明  
目**

---

**1 To modify the Barcode System for PVC Packing Line.**

To modify the Barcode System for PVC Packing Line.

すなわち、PVC包装ラインのためのバーコードシステムの「modify」すなわ

ち、「修正」であることが明記されており、「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙19の「品目」「説明」欄には本登録商標の記載はない。

乙5に関して提出された乙20には以下の記載がある。

設備名
PVC包装ライン改造(印字内容変更、品種切替PC改造)

すなわち、「PVC包装ライン改造(印字内容変更、品種切替PC改造)」の役務を提供したことが示されており、提供された役務が「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙20の「設備名」欄には本登録商標の記載はない。

乙5に関して提出された乙19～21のどこにも本登録商標の記載はない。乙19～21において本登録商標の使用がないという事実は、請求書(控)(乙5)の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

(3) 乙6「お届け先/品名」には、「デジタル製タッチパネル交換工事」等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」(37D13)、あるいは、「測定機械器具の修理または保守」(37D15)であることを示すものである。

乙6に関して提出された乙22には以下の記載がある。

番号	品名・型番・メーカー
1	デジタル製タッチパネル (交換品および交換工事) 1600054
2	GP577RT-BL00-M用 バックライト(2本入) 運搬費

すなわち、「デジタル製タッチパネル（交換品及び交換工事）」の役務を提供したことが示されており、提供された役務が「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙22の「品名・型番・メーカー」欄には本登録商標の記載はない。

乙6に関して提出された乙23には以下の記載がある。

設備名	
デジタル製タッチパネル交換工事	

すなわち、「デジタル製タッチパネル交換工事」の役務を提供したことが示されており、提供された役務が「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙23の「設備名」欄には本登録商標の記載はない。

乙6に関して提出された乙22～24のどこにも本登録商標の記載はない。乙22～24において本登録商標の使用がないという事実は、請求書（控）（乙6）の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

(4) 乙7の「お届け先/品名」には、「バッグラインA液充填機質量流量計更新工事」、「流量計交換作業（2日）」等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「包装用機械器具の修理または保守」（37D39）、「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」（37D13）、あるいは、「測定機械器具の修理または保守」（37D15）であることを示すものである。

乙7に関して提出された乙25と乙26には、共に以下の記載がある。

品名及び規格	
バッグライン A液充填機質量流量計更新工事	

すなわち、「バッグライン A液充填機質量流量計更新工事」の役務を提供したことが示されており、提供された役務が「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙25、乙26のいずれも「品名及び規格」欄に本登録商標の記載はない。

乙7に関して提出された乙25～27のどこにも本登録商標の記載はない。乙25～27において本登録商標の使用がないという事実は、請求書（控）（乙7）の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

(5) 乙8の「お届け先/品名」には、「DVLOCK H28年5月チェーンレール摩耗対応工事」等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「荷役機械器具の修理または保守（コンベヤーの修理）」（37D02）、「包装用機械器具の修理または保守」（37D39）、「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」（37D13）、あるいは、「測定機械器具の修理または保守」（37D15）であることを示すものである。

乙8に関して提出された乙28には、

**注文書**

発注日 2016 年 4 月 22 日

**修繕(工事)**

注文書No.

160138

5/10

35

上記のとおり「修繕(工事)」である旨が大きく表示されている。

また、乙8に関して提出された乙28と乙29には、共に以下の記載がある。

<b>品名及び規格</b>
DVLOCK H28年5月チェーンレール摩耗対策工事

すなわち、「DVLOCK H28年5月チェーンレール摩耗対策工事」の役務を提供したことが示されており、提供された役務が「修理または保守」の役務であることは明らかである。また、乙28、乙29のいずれも「品名及び規格」欄に本登録商標の記載はない。

乙8に関して提出された乙28～30のどこにも本登録商標の記載はない。乙28～30において本登録商標の使用がないという事実は、請求書（控）（乙8）の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

（6）乙9の「お届け先／品名」には、「超音波不良品自動排出装置（8ヘッド）」、「部品交換（メカ・3名×3日）」、「調整確認（メカ・3名×1日）」等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「包装用機械器具の修理または保守」（37D39）、「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」（37D13）、「測定機械器具の修理または保守」（37D15）、あるいは、「化学機械器具の修理または保守」（37D19）であることを示すものである。

乙9に関して提出された乙31～33のどこにも本登録商標の記載はない。乙31～33において本登録商標の使用がないという事実は、請求書（控）（乙9）の右上の本標章が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

(7) 乙10の「お届け先/品名」には、「4ST投入部バッグ有無センサー増設[静電容量センサー+厚み検知方法を増設]等と記載されており、被請求人が提供したと主張する役務は「配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」(37D13)、「測定機械器具の修理または保守」(37D15)、あるいは、「化学機械器具の修理または保守」(37D19)であることを示すものである。

乙10に関して提出された乙34～36のどこにも本登録商標の記載はない。

乙34～36に、本登録商標の記載がないという事実は、乙10請求書(控)の右上の、ローズ・オニール作品の人形に類似する人形と、その上部にローズ・オニールの創作にかかる人形の名称である「キューピー」を配し、「キューピー」のカタカナとキューピー人形とからなる標章(以下、本標章)が被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても、本標章の使用はその限度における使用に止まるものであって、それを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではないことを示すものに他ならない。

## 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乙4から乙10の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らる。

## 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2017-300463
- 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( <a href="https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_seminar2.htm">https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_seminar2.htm</a> )	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
甲第33号証 の1 の2 の3	商標(第6版) 本文 表紙 奥付	写し	平成14年6月30日	網野誠	単に会社自体の名前やマークを広告・宣伝するための使用は商品に関する使用ではないこと