

審判事件弁駁書

平成30年10月22日

特許庁審判長 殿

- 1 審判の番号 無効2017-890064
(商標の番号) (商標登録第14726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 弁護士 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
- 5 被請求人の代理人
住所 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命丸の内ビル 協和特許法律事務所
電話 03-3211-2321
氏名 弁理士 永井 浩之 他10名

6 弁駁の内容

(1) 出願前における、「キューピー人形の図形」及び「キューピー」標章の周知性・著名性について

(1-1) 被請求人は「(2-1) 本件登録商標とローズ・オニール作成に係る人形及びその名称との対比」において、「請求人は、審判請求書2頁(3-1)から6頁(3-3-3)において、本件登録商標とローズ・オニール作成に係る人形及びその名称とが類似する旨を主張するが、この類似性自体については論ずるまでもない。」と述べる。

「この類似性自体については論ずるまでもない。」の意義は不明確であるが、被請求人は類似性を争わない旨の答弁をしたものと解され、この点については自白の拘束力が生じる。

さらに、被請求人は「(2) 審判請求書(3-1)から(3-4-13)における主張について」において、「被請求人は、本件登録商標の出願前に、日本において、キューピー人形が人気を博し、キューピー人形及びその名称「キューピー」が広く知られていたことについては特段争うものではない。」(答弁書4頁5行)と、争わない旨の答弁をした。念のため、この点については自白の拘束力が生じるので、その旨指摘しておく。

(2) 商標登録の無効理由の判断について

(2-1) 被請求人は「(3-1) 無効理由存否の判断の基準時は本件商標登録の登録時(大正11(1922)年10月27日)であること」において、「無効理由存否の判断時が商標登録の登録時であることは、条文上明らかである。」(答弁書4頁最終行)と主張する。無効理由の存否の判断は、本件無効審判の審決の時に行われるものであり、商標登録時に行われるものでないことは明らかであり、被請求人の主張は不明確である。無効理由の適用法と、無効審判の審決の判断を行う時点について、請求人の主張は以下のとおりである。

(2-2) 請求人は、審判請求書6請求の理由(2)無効事由において、「① 本

件登録商標は、商標法（大正10年4月30日法律第99号）第2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当し、同法16条1項1号により無効にすべきものである。② 本件登録商標は、商標法（大正10年4月30日法律第99号）第2条1項11号「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当し、同法16条1項1号により無効にすべきものである。」とし、本件商標登録時の商標法を無効審判の適用法として主張するものであり、

「審判請求書6請求の理由（3）無効原因（3-4）出願前における「キューピー人形の図形」及び「キューピー」標章の周知性・著名性について」の表題が示すとおり、本件登録商標の出願前における「キューピー人形の図形」及び「キューピー」標章の周知性・著名性を立証したものである。

また、商標法（大正10年4月30日法律第99号）第2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」における「秩序」とは知的財産にかかる公序を意味すると解されるどころ、審判請求書6請求の理由「（3-5-1）本件登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である。」においては、およそ知的財産法が存在する限り、いかなる世代においても一貫して適用される、知的財産における根幹的な「公序」の具体的内容を明らかにし、知的財産における根幹的な「公序」は商標法（大正10年4月30日法律第99号）第2条1項4号の「秩序」に他ならないことを主張・立証したものである。

（2-3）被請求人は「東京高裁昭和41年4月7日判決（昭和35年（行ナ）33号事件：征露丸事件）（乙第1号証）においても、旧商標法（大正10年法）2条1項4号違反の判断の基準時を登録時としており、上記事項を裏付けている。」と主張するが、成り立つ余地がない。

東京高裁昭和41年4月7日判決（昭和35年（行ナ）33号事件：征露丸事件）（乙第1号証）は、「明治三七、八年の日露戦争において、陸軍は、「露西亜を征伐する丸薬」という字義による心理作戦を含め、「征露丸」と命名してクレオソートを主剤とする胃腸用丸薬を創製、製造し、全軍に服用させたのであるが、（中略）この「セイロ」が「征露丸」を通じて取引者、需要者に直感させる「征露」は

「露西亜を征伐する」の感情表示語として発祥したものであるところ、(中略) 本件商標はその登録当時において国際交義上公の秩序に反するものであり、旧商標法第二条第一項第四号の規定に違反して登録された」との原告の主張に対し、

裁判所は「本件商標の「セイロ」であるが、仮りに「セイロ」の商標が丸薬について使用せられるとしても、仮名文字の「セイロ」は漢字の「征露」とはその表現自体にすでに大きな相違があり、これから受ける印象の上にもまた同様の相違のあることはいうをまたないところであつて、いくら当時「征露丸」なる丸薬が世上著名に売買せられていたとしても、これを直ちに漢字の「征露」、ことに「ロシア征伐」のそれに結びつけることには大きな疑問があるものといわなければならない。しかも本件「セイロ」商標の登録当時である昭和七年の頃における「征露丸」そのものについての世上一般の印象観念が既に前記したとおりと考えるのが相当なのであるから、以上各点から考えれば、本件「セイロ」の商標からは、クレオソートを主剤とする胃腸用丸薬の印象観念を生ずるにしても「ロシア征伐」の趣旨における「征露」を直感せしめるものとは到底これを認めることはできない。(中略) このことを前提として本件商標が国際交義に反し秩序を紊るものであるとする原告らの主張は、その他の判断をなすまでもなく失当として排斥を免れない」と判示したものである。

すなわち、明治三七、八年の日露戦争において陸軍は「露西亜を征伐する丸薬」という字義による心理作戦を含め、「征露丸」と命名したという事実があったとしても、本件商標の仮名文字の「セイロ」は漢字の「征露」とはその表現自体にすでに大きな相違があり、これから受ける印象の上にもまた同様の相違のあること、本件「セイロ」商標の登録当時である昭和七年の頃には本件「セイロ」の商標から「ロシア征伐」の趣旨における「征露」を直感せしめるものとは到底これを認めることはできないので、国際交義に反し秩序を紊るものであるとする原告らの主張は、その他の判断をなすまでもなく失当と判断したものである。

本判決は、昭和7年に出願された仮名文字の「セイロ」が漢字の「征露」とはその表現自体にすでに大きな相違があること、明治37、8年の日露戦争の際に使われた「ロシア征伐」の趣旨における「征露」を昭和7年の出願当時には直感せしめ

ることができないとの判断を行ったものである。

本判決の先例性は以上のとおりであり、無効判断の時期が登録時基準であると言も述べていないばかりか、一般化することもできない。

本件登録商標はローズ・オニール作成に係る人形及びその名称と本件登録商標との類似を被請求人自ら認めているものであること、他人の著名な外国の知的財産を自己のものとして権利化した事案で国際信義にも反すること、知的財産における根幹的な「公序」に違反するかどうか問われる本件とは、なんらの関係もない事案である。

(2-4) 審判請求人は「(3-2) 約100年前における規範的要件の判断は慎重であるべきこと」において、

「旧法2条1項4号(公序良俗違反)、同2条1項11号(混同のおそれ)の要件は、(中略)判断を基礎付ける極めて広範にわたる具体的事実を積み上げていかない限り、その判断は不可能である。」と意味不明な主張をする。

請求人は、審判請求書と共に多数の証拠を提出したものであり、かかる証拠によって積み上げられた具体的事実によって、公序良俗違反、誤認混同の無効理由が存在することを立証するものである。かかる具体的事実の積み上げによって無効の判断は十分可能である。

被請求人は「旧法下の無効審判請求に関して除斥期間の定めは無く、理論的には、登録から100年後であっても、200年後であっても、1000年後であっても、登録時に公序良俗違反、混同のおそれ等の無効理由が存在したことを理由に無効審判請求をすることは可能ではある。」とする。

この点については被請求人の言うとおりである。

請求人は、審判請求書6請求の理由「(3-5-1-3) 工業所有権の保護に関するパリ条約違反」において、パリ条約の「ヘーグ改正条約においては、「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成すること」「競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為」は禁止された」こと、ストックホルム改正パリ条約では、

「周知商品表示を冒用する行為の禁止」と、かかる商標登録について5年間の無効請求の期間の設定と、悪意の登録・使用については無効請求の期間を制限しないことが合意されたもの」であり、「本件登録商標は、悪意の登録・使用であるから無効請求の期間制限を受けない。」すなわち、登録から何十年経過しようが、悪意の登録・使用は無効であることを主張したものであり、

審判請求書6請求の理由「(3-5-1-4) TRIPS協定違反」においては、TRIPS協定は、1967年のパリ条約第6条の2の周知商品表示の保護条項「周知商品表示を冒用する行為の禁止」と、「悪意の登録・使用は無効請求の期間制限を受けない」は、「登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用するものとした。」ものであって、登録から何十年経過しようが、悪意の登録・使用は無効であることを明らかにしたものである。

もとより、わが国の商標法においても、旧法2条1項4号(公序良俗違反)、同2条1項11号(混同のおそれ)の無効事由については審判請求の除斥期間の定めはなく、現行商標法の47条においても、商標法4条1項7号「**公の秩序**又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は除斥期間の適用を受けず、4条1項10号もしくは17号の(**不正競争**の目的で商標登録を受けた場合)、同項第15号の(**不正の目的**で商標登録を受けた場合)も除斥期間の適用を受けるものではない。

登録から何十年経過しようが、公序良俗違反、不正競争の目的、不正目的の商標登録・使用は無効であり法の保護を受けないことは、被請求人の指摘を受けるまでもなく、商標法秩序の根幹をなす原理・原則である。

被請求人は「永年平和裡に存続してきた商標登録を前提に蓄積されてきた法的状態・法的関係を破壊することによる混乱等を惹起しないよう、特に商標登録を無効とする判断をする場合には、十分な具体的事実の立証を求めるべきであり、またその判断も極めて慎重であるべきである。」と、前言をひるがえすかのような意味不明な主張する。そもそも、被請求人が保有するキューピー関連商標については、今日に至るまで、多数の無効審判事件、審決取消訴訟、侵害訴訟が提起され、その結果、多数の審決、判決が存在するだけでなく、被請求人からも請求人に対してのみならず多数の侵害主張がなされたものであって「永年平和裡に存続してきた」とい

う事実はない。

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。」「なお、被請求人は、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。(中略)以上の次第であるから、本件商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるものであつて、商標法第4条第1項第7号に違反して登録を得たものとして、同法第46条第1項により、その登録を無効にすべきものとする。」と判示した。

被請求人が「永年平和裡に存続してきた商標登録」という認識を持つことがあったとしても、商標法による権利の正当な行使とはいえない以上、法的保護に値しない。

(3) 無効事由(その1) 旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」(公序良俗違反)について

(3-1) 被請求人は「(4-1) 旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」の解釈」において、「そもそも一般論として、「登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である」、あるいは、「登録商標は剽窃の出願である」としても、当該登録商標が旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当することにはならず、請求人の主張はその前提から誤っている。」と主張するが誤りである。以下、述べる。

(3-1-1) 被請求人が引用する「東京高裁昭和27年10月10日判決・行集3巻10号2023頁(BOYSCOUT事件)(乙第2号証)」は、「商標法第二条第一項第四号の規定は、商標自体が矯激な文字や卑猥な図形等秩序又は風俗をみだすおそれのある文字図形、記号又はその結合等から構成されている場合及び商標自体はそのようなものでなくても、これを指定商品に商標として使用することが、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳感念に反するような場合に、その登録を拒否すべきことを定めているものと解するのを相当とする。」と判示するものである。

本件判決は「本件の商標は、その見本(甲第一号証)によつて見ても、単にボーイスカウトの服装をした少年が直立する図形とその下に横書きした英文のBOY SCOUTの文字を要部とし、これと原告のというような廓線、輪廓、円等の附記的な記載とで構成せられるものであつて、商標自体が前述のようなものでないのはもちろん、原告の指定商品は、第三類香料及び他類に属しない化粧品であるから、右の商標を、これらの商品に使用することが、秩序又は風俗をみだすものとは解されない。」と、「単にボーイスカウトの服装をした少年が直立する図形とその下に横書きした英文のBOY SCOUTの文字を要部」とする商標が「秩序又は風俗をみだすものとは解されない。」と判示するものである。

本判決は、商標法第二条第一項第四号の規定について、

- (1) 「商標自体が矯激な文字や卑猥な図形等秩序又は風俗をみだすおそれのある文字図形、記号又はその結合等から構成されている場合」及び
- (2) 「商標自体はそのようなものでなくても、これを指定商品に商標として使用することが、社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳感念(原文のまま)に反するような場合」を挙げるものである。

後述するとおり、本件登録商標は、**主観的に**著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」に基づき、**客観的に**ローズ・オニールの創作にかかるキューピー人形の図形と類似し、かつ、ローズ・オニールの創作にかかる著名標章と同一であり、これら他人の知的創作を自己の物にする「**剽窃的出願**」であり、キューピー人形の図形とその名

称が創作された米国を初め世界的に著名である商標を日本国内のみならず全世界において出願・登録するのみならず、キューピー人形が誕生し発表された米国において商標権の権利行使をするものであって、**国際的信義**に違反し、かつ、わが国においては本件登録商標を皮切りに「キューピー人形の図形」、「キューピー」、「KEWPIE」などからなる、キューピー関連商標を470件を出願し、登録し、あるいは譲り受けて、正当な理由なく「キューピー人形の図形」、「キューピー」商標の独占を図るものであって（甲30）、**他者の商標選択の自由を阻害するものであって**、かかる商標権の出願・登録・保有は**商標制度を悪用するもの**にほかならず、知的財産の秩序の根幹である公序に違反するものであるから、「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ような場合」に該当することは明らかであるので、本判決（乙2）が提示する基準においても、本件登録商標は公序良俗違反であると認定できる。すなわち、本判決（乙2）は本件登録を無効とする根拠となり得る先例に他ならない。

（3-1-2）「商標法雑感」（1973年発行）（乙第3号証）

被請求人が引用する「商標法雑感」（1973年発行）（乙3）には、「公の秩序とは、国家社会の一般的利益をいい、（中略）社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範の意味に用いられる。」と、記述されている。

後述するとおり、本件登録商標は、**主観的に**他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図る「不正な目的」、**客観的に**ローズ・オニールの創作にかかるキューピー人形の図形と類似し、かつ、ローズ・オニールの創作にかかる著名標章と同一であり、これら他人の知的創作を自己の物にする「**剽窃的出願**」であり、全世界において出願・登録するのみならず、米国において商標権の権利行使をするものであって**国際的信義**に違反し、キューピー関連商標を470件を出願し、登録し、あるいは譲り受けることは「キューピー人形の図形」、「キューピー」**商標の独占を図るものであって**、**他者の商標選択の自由を阻害し**、**商標制度を悪用するもの**にほかならず、知的財産の秩序の根幹である公序に違反するものであるから、「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ような場合」に該当するもの

である。

「商標法雑感」(乙3)は「社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範」に違反することを否定したり、あるいは、公序良俗違反であることを否定したりする論説ではないものであり、被請求人の主張は成り立たない。

(3-1-3) 昭和40年10月20日審決(登録第576663号「SONY」事件)(乙第4号証)

被請求人は、昭和40年10月20日審決をもって、「旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当するか否かは、「登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である」、あるいは、「登録商標は剽窃的出願である」ことと直接関係ないとされている」との根拠とするものであるが、到底、成り立たない。

昭和40年10月20日審決(乙4)は「本件登録第576663号商標の登録を無効とする。」と、登録無効を認容した審決である。

また、審決の理由は「「SONY」商標を使用する商品と全く別異の商品であるとしても、本件登録商標を使用する者は、請求人と何らかの関係があるかのよう
に、取引者、需要者のみならず一般世人において混同を生ずる虞のあることが予想されるものであつたことを否定し得ないところであるから、その登録出願に際し、請求人の承諾を要するものと認められるに拘らず、その承諾を得た事実はない。」

「本件登録商標は請求人の使用する「SONY」商標とその構成において全く同一であるから、被請求人がその指定商品に本件登録商標を使用するときは、取引者、需要者あるいは一般世人がその商標を附した商品を見、またその商品の宣伝、広告を見、かつ聞くときは、被請求人会社は請求人会社と何らかの関係(例えば親子会社の関係にあるものか、資本的に繋りがあるのではないかと思うなど)にあるものと思ひ、ひいては商品の出所について混同誤認を生じさせる虞れが充分であるといわなければならない。」として、著名商標の誤認混同による無効理由を規定した旧商標法2条1項5号及び11号を適用して無効としたものである。

判決や審決の判断においては、結論を導くための理由となった判決理由、主論な

どと訳される「レイシオ・デシデンダイ」と、それ以外の傍論と訳される「オビター・ディクタム」と区別することができる。本件審判は旧商標法2条1項5号及び11号を適用して無効としたものであり、結論を導くための理由となった判決理由、主論などと訳される「レイシオ・デシデンダイ」はこの判断である。判断の拘束力はその限りにおいて生じ、それ以外の部分は傍論に過ぎず拘束力はないとされている。

以上のとおり、被請求人が指摘する審判の判断部分は拘束力のないオビター・ディクタム（傍論）部分の判断であること、さらに、本件「SONY審判」は審判データベースにも掲載されていない昭和40年の古い時代の審判であること、その後続く、判旨を異にするポパイ審判や、ターザン知財高裁判決によって、本件審判の判断は実質的に取り消されたとみるべきである。

以上のとおり、乙1から乙4のいずれの証拠も、「一般論として「登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である」、あるいは、「登録商標は剽窃的出願である」としても、当該登録商標は旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当しない。」との被請求人の主張を裏付けるものではない。

(4) 請求人は審判請求書6請求の理由「(3-5)無効事由(その1)「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」(公序良俗違反)について」「(3-5-1)本件登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である。」と主張した。

被請求人は、「旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」への該当性であるから失当であるばかりでなく、仮に現行法・現行審査基準に基づき、さらに、仮に本件商標登録後の事情を考慮したとしても(正しい判断基準時は登録時(大正11(1922)年10月27日)であるため、登録後の事情を考慮できないことは前述の通り)、請求人の主張は認められない」と主張するが成り立たない。前述のとおり、請求人は、およそ知的財産法が存在する限り、いかなる世代においても一貫して適用される、知的財産における根幹的な「公序」の具体的内容を明らかにし、知的財産における根幹的な「公序」は商標法(大正10年4月30日

法律第99号)第2条1項4号の「秩序」に他ならないことを主張・立証したものである。

(5)被請求人は「(4-2)他の法律・条約等違反との主張について」において、「請求人は、「本件登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である」として、著作権法、不正競争防止法、工業所有権の保護に関するパリ条約(以下「パリ条約」という)、TRIPS協定、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(以下「ベルヌ条約」という)、社団法人日本経済団体連合会「知的財産権に関する行動指針」(以下「経団連行動指針」という)等の各規定に違反すると主張する。しかし、請求人の上記主張にはいずれも理由がない。」と反論を試みているが、いずれも成り立たない。

請求人は審判請求書6請求の理由「(3-5)無効事由(その1)「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」(公序良俗違反)について」「(3-5-1)本件登録商標は他の法律・条約等に違反し、禁止されるべき商標である。」において、著作権法、不正競争防止法、工業所有権の保護に関するパリ条約(以下「パリ条約」という)、TRIPS協定、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(以下「ベルヌ条約」という)、社団法人日本経済団体連合会「知的財産権に関する行動指針」(以下「経団連行動指針」という)等の各規定は、知的財産にかかる公序の内容を具体的に示すものであり、本件登録商標は、これらの各規定によって形成される「知的財産にかかる公序」に違反するものであると主張するものである。以下、個別に述べる。

(5-1)被請求人は「(4-2-1)著作権法違反との主張について」において「商標法は、旧法においても、他人の著作権と抵触することを商標登録の無効理由としておらず、仮に他人の著作権に抵触する商標であっても、抵触の一事をもって無効とされることはない。」と主張をするものであるが、請求人は「他人の著作権に抵触する商標」であることの「一事をもって」無効理由を主張するものではないから、かかる主張自体失当である。

(5-1-1) 東京高裁平成13年5月30日判決(乙第5号証)について、他人の著作権と抵触する商標についての判示は次のとおりである。

「著作権は、特許権、商標権等と異なり、特許庁における登録を要せず、著作物を創作することのみによって直ちに生じ、また、発行されていないものも多いから、特許庁の保有する公報等の資料により先行著作物を調査することは、極めて困難である。(中略) 特許庁は、狭義の工業所有権の専門官庁であって、著作権の専門官庁ではないから、先行著作物の調査、二次的著作物の創作的部分の認定、出願された商標が当該著作物の創作的部分の内容及び形式を覚知させるに足りるものであるかどうか、その創作的部分の本質的特徴を直接感得することができるものであるかどうかについて判断することは、特許庁の本来の所管事項に属するものではなく、これを商標の審査官が行うことには、多大な困難が伴うことが明らかである。(中略) このような先行著作物の調査等がされたとしても、(中略) 出願された商標の作成者がこれら別個の著作物に依拠した可能性がどの程度あるかなど、商標登録の出願書類、特許庁の保有する公報等の資料によっては認定困難な諸事情を認定する必要がある、これらの判断もまた、狭義の工業所有権の専門官庁である特許庁の判断には、なじまないものである。(中略) 特許庁の審査官が、出願された商標が他人の著作権と抵触するかどうかについて必要な調査及び認定判断を遂げた上で当該商標の登録査定又は拒絶査定を行うことには、相当な困難が伴うのであって、特許庁の商標審査官にこのような調査をさせることは、極めて多数の商標登録出願を迅速に処理すべきことが要請されている特許庁の事務処理上著しい妨げとなることは明らかであるから、商標法4条1項7号が、商標審査官にこのような調査等の義務を課しているとは解することはできない。(中略) その使用が他人の著作権と抵触する商標であっても、商標法4条1項7号に規定する商標に当たらないものと解するのが相当であり、同号の規定に関する商標審査基準にいう「他の法律(注、商標法以外の法律)によって、その使用等が禁止されている商標」には該当しない」と判示したものである。

上記の判示は「特許庁の審査官が、出願された商標が他人の著作権と抵触するかどうかについて必要な調査及び認定判断を遂げた上で当該商標の登録査定又は拒絶

査定を行うことには、相当な困難が伴う」ことを理由に、他人の著作権に抵触することだけでは、商標法4条1項7号に該当しないとすることは、

他人の著作物であること、その許諾を得ていないことが、審査官にも誰の目にも明らかな事案においては、東京高裁平成13年5月30日判決が本来適用されるべき場面ではない。本件商標出願時において、キューピー人形の図形が「図画（中略）美術ノ範囲ニ属スル著作物」であることは、特許庁の審査官においても、十二分に知り得るところであり、かかる判断に困難性はない。

この点において、東京高裁平成13年5月30日判決の結論は誤りというべきであり、後に述べる、知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号（平成24年6月27日第2部判決）（甲32）によって、実質的に判例変更されたものである。

（5-1-2）知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号（平成24年6月27日第2部判決）（甲32）は、次のとおり判示する。

「ターザン（T a r z a n）」の語は、米国の作家バローズの手になる小説シリーズ「ターザン・シリーズ」に登場する主人公の名前であり、本件商標登録査定時（平成22年7月6日）の時点において、日本におけるその著作権は存続していたし、派生的著作物にはなお著作権が存続し続けていたものである。バローズから「ターザン・シリーズ」のすべての書籍に関する権利を譲り受けた原告は、オフィシャル・ウェブサイトを通じ、ターザンに関する諸々の作品及びバローズの業績を伝承・解説するとともに、「ターザン・シリーズ」を含めたバローズに関する小説、パルプ雑誌、映画、ラジオ放送作品、テレビ放送作品、コミックスなどのあらゆる作品を収蔵したオンラインアーカイブを作成・提供するなど、「ターザン」の原作小説及びその派生作品の価値の保存・維持に努めるとともに、米国のみならず世界各国において「ターザン」に関する商標を登録して所有したり、ライセンス契約の締結・管理に関わることによって、その商業的な価値の維持管理にも努めてきた。このように一定の価値を有する標章やキャラクターを生み出した原作小説の著作権が存続し、かつその文化的・経済的価値の維持・管理に努力を払ってきた団体が存在

する状況の中で、上記著作権管理団体等と関わりのない第三者が最先の商標出願を行った結果、特定の指定商品又は指定役務との関係で当該商標を独占的に利用できるようになり、上記著作権管理団体による利用を排除できる結果となることは、商標登録の更新が容易に認められており、その権利を半永久的に継続することも可能であることなども考慮すると、公正な取引秩序の維持の観点からみても相当とはいえない。被告は、「T a r z a n」の語の文化的・商業的価値の維持に何ら関わってきたものではないから、指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為といえることができる。

(3) 当裁判所は、以上の点を総合して勘案し、本件商標は商標法4条1項7号に該当すると判断するものである。

すなわち、上記知財高裁判決は、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為といえることができる」とし、商標法4条1項7号の該当を認定したものである。

被請求人は「「K E W P I E」、「キューピー」のようなキャラクターの名称は、たとえ、それが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作権法上の保護対象たる著作物に該当しないため、本件登録商標の構成要素のうち、「K E W P I E」、「キューピー」の文字部分については、他人の著作権との抵触の問題が生じず、よって商標法4条1項7号の問題も生じない。」と主張するが、かかる被請求人独自の見解が成り立たないことは、上記知財高裁平成24年6月27日判決（甲32）からも明らかである。

被請求人は「無効理由存否の判断時が商標登録の登録時である」と主張する一方で、「ローズ・オニール制作の著作物に係る著作権はすでにその保護期間を経過している。」と主張するが成り立たない。本件商標の登録時点において、ローズ・オニール制作の著作物に係る著作権は保護期間内にあり、著作権は存続していたことは明らかである。

(5-1-3) 被請求人は「KEWP I E」、「キューピー」のようなキャラクターの名称は、たとえ、それが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作権法上の保護対象たる著作物に該当しないため、本件登録商標の構成要素のうち、「KEWP I E」、「キューピー」の文字部分については、他人の著作権との抵触の問題が生じず、よって商標法4条1項7号の問題も生じない」と主張し、平成13年8月7日審決（無効2000-35369号：キャンディキャンディ事件）（乙第6号証）を引用するが、被請求人の主張は成り立たない。

第1に、引用された事例は「キャンディ キャンディ」の語（文字）は少女漫画及びアニメーション映画の題名だけであるのに対し、本件登録商標は中央に人形の図形を配しその上部に同大同書体の「KEWP I E」の英文字、人形の図形の下部に同大同書体の「キューピー」のカタカナ文字からなるものであって、米国人ローズ・オニールが創作した「裸の中性的な幼児のイラスト」（キューピー人形）に類似する図形と、同女史がこのイラストを呼んだ「キューピー（K e w p i e）」と同一の名称からなるものである。単に、漫画や映画の題名ではなく、ローズ・オニールの図形、名称という知的創作の全てを剽窃したものであり、事案を異にするものである。

第2に、漫画及びアニメーション映画の題名である「キャンディ キャンディ」の文字のみからなる本件商標については著作権は成立しないものであるから、商標法第29条に規定されているところの他人の著作権と抵触は問題となる余地がないところ、米国人ローズ・オニールが創作した「裸の中性的な幼児のイラスト」（キューピー人形）については著作権が成立するものであり、同列に論じることはできない。

第3に、引用審決は「本件商標は、矯激、卑猥な文字、図形からなるものでないことはいうまでもなく、請求人に損害を加える目的等、不正の目的をもってなされたものと認めるに足る証拠もなく、他に公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に当たるとする格別の事由も見当たらない。」と判示するところである。

本件登録商標は、**主観的に**著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」に基づき、**客観的**

に著名標章と同一の「剽窃的出願」であり、**主観・客観**の双方において知的財産の秩序の根幹である公序に違反するのみならず、**国際信義、社会の公正な取引秩序**に違反する事案であり「キャンディキャンディ」判決と同列に論じることができない。

(5-2) 被請求人は「(4-2-2) 不正競争防止法違反との主張について」において、「本件の判断基準時は登録時（大正11（1922）年10月27日）であるため、登録後に制定された旧・現行不正競争防止法は、本件と関係が無い。」と主張するが誤りである。

請求人は審判請求書6請求の理由「(3-5-1-2) 不正競争防止法違反」において、「周知な商品表示である、ローズ・オニール作成のキューピー人形の図形あるいはその名称を使用して、キューピー人形と関係があるかのような混同を生じさせる行為、あるいは、著名な商品表示である、ローズ・オニール作成のキューピー人形の図形あるいはその名称を使用する行為は、不正競争に他ならない。」

「本件登録商標は、旧不正競争防止法（昭和9年3月27日法律第14号）及び、現行不正競争防止法に違反して使用されてきたものであり、公序良俗に違反する。」と主張したものである。

平成24年6月27日知財高裁判決（甲32）は、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為とすることができる」と判示した。注目すべき点は、商標登録後における「「T a r z a n」の語の利用」が考慮されて、「公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する」と判断したものである。

「登録第〇〇〇号商標の登録を無効とする。」という審決は、当該登録商標を名宛人として行われるものではなく、審判請求の当事者である被請求人に対して行われるものである。登録商標が「公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する」か否かは、被請求人が本件商標登録をどのように利用してきたか、その利用態様も考慮して、本件商標の登録が公序良俗違反に該当するか、審判の判断時まで生じた全て

の事情が考慮されなければならないことは論を俟たない。

大正11年農商務省内局である**特許局**に登録された本件商標が、公序良俗違反の無効事由を有するか否かは、日米欧中韓の商標五庁（TM5）の協力枠組みにおいて世界の知的財産制度をリードするわが国**特許庁**が、審判の判断時までには生じた全ての事情を考慮し、被請求人に対して平成30年に行うものである。

（5-2-1）被請求人は「一般論として、不正競争に該当する商標であっても、それが当然に公序良俗違反の商標に該当するものではない。」と主張するが、請求人は一般論としてかかる主張をするものではないから、主張自体失当である。

（5-2-2）被請求人は「本件商標登録の登録前の状況を示す各証拠からは、本件商標登録の登録時において（またその後も）、キューピー人形やキューピーのキャラクターは、特定の者が新たに創作したものではなく、キューピッド、サンタクロース、福助人形、金太郎等と同様に、民俗的な存在であると認識されていたと解するのが自然である。すなわち、請求人が提出する各証拠にある通り、本件商標登録前に、セルロイド製・ビスク製のキューピー人形、キューピー人形の図案を取り入れた年賀状等の大衆向け商品が盛んに製造販売されたばかりでなく、鏑木清方、武井武雄らの芸術家・文化人の作品に取り入れられたり、地域産業の振興・復興のために行政主導でキューピー人形の製作・製造が実行・試みられたり、日本の近代産業の勃興期において多くの篤志家、会社等によって商標・広告マスコット等として採択されたりしたものである。」と、全く誤った独自の主張をする。

上記のうち「キューピー人形やキューピーのキャラクターは、特定の者が新たに創作したものではなく」との点は、以下の判決が認定するとおり明らかな誤りである。

（5-2-2-1）大阪高裁平成16年（ネ）第1797号著作権侵害差止等請求控訴事件平成17年2月15日判決（甲33）は、次のとおり事実を認定する。

「4 争点（4）（キューピー作品の創作性）について

（1）前記第2の2（前提となる事実）及び後掲証拠によれば、次の事実が認めら

れる。

アローズ・オニールは、1874年6月25日、米国ペンシルバニア州ウイルクス・バレ市で出生し、1896年ころから本格的にイラストレーターとして活動を始めたが、1901年ころから、1901年作品等の背中に小さな双翼を有する、裸の中性的な幼児のイラストを創作発表していた（甲第7、第8号証、第42号証の1ないし3。なお、1901年作品は「イースターのキューピッド」なる文章の挿絵である。）。

イローズ・オニールは、1909年に、雑誌「Ladies' Home Journal」の編集者に対して手紙（乙第16号証）を出したが、その中で、頭頂部及び左右側頭部に髪の毛の突起があり、前頭部に髪の毛が垂れ、背中に小さな双翼を有する裸の中性的な幼児のイラストを描き、このイラストを長い間（for a long time）「キューピー（Kewpie）」と呼んでいたことを明らかにし、さらに、この特徴を有するイラストを用いて創作を行いたい旨記した。

その後、ローズ・オニールは、雑誌「Ladies' Home Journal」1909年12月号に、自作のイラスト付き詩「The KEWPIES' Christmas Frolic（クリスマスでのキューピーたちの戯れ）」を創作発表した（甲第1号証）。

この判例は被請求人が当事者である確定判決であり、裁判所が認定した判断として先例的価値を有する。

（5-2-2-2）知的財産高等裁判所平成20年（行ケ）第10139号審決取消訴訟平成20年12月17日第4部判決（甲34）は、以下の事実を認定するものである。本判決はその後確定した。

「(1)「キューピー」の由来と我が国における認知の状況

甲第68～第71、第74及び第75号証、第80～第88号証の各1並びに弁論の全趣旨によると、以下の各事実が認められる。

米国人ローズ・オニールは、1909年、「レディース・ホーム・ジャーナル」誌のクリスマス特集号に「クリスマスでのキューピーたちの戯れ」と題した詩及びキ

キューピッドをモチーフにした裸体の幼児のイラストを発表した。

このイラストに描かれたキャラクターは、「キューピー」と名付けられ、その際立った特徴としては、頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり、しかもその部分が尖っており、目がパッチリと大きく、背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしたものであった。

その後、ローズ・オニールは、雑誌において「キューピーシリーズ」の連載を始め、1913年には、「キューピー」のイラストを立体化した人形がドイツで製作され、アメリカにおいて発売され大人気を博した。」

この判例は被請求人が当事者である確定判決であり、裁判所が認定した判断として先例的価値を有する。

(5-2-2-3) これらの判例は、米国人ローズ・オニールが創作した「裸の中性的な幼児のイラスト」と、同女史がこのイラストを「キューピー (Kewpie)」と呼んだという事実、すなわち、「キューピー人形の図案」、「キューピーの名称」がローズ・オニールの創作にかかることを認定しているものである。

これらの判決が認定したのとおり、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」ことに帰結するものである。

(5-2-3) 被請求人は「鏑木清方、武井武雄らの芸術家・文化人の作品に取り入れられたり、地域産業の振興・復興のために行政主導でキューピー人形の製作・製造が実行・試みられたり、日本の近代産業の勃興期において多くの篤志家、会社等によって商標・広告マスコット等として採択されたりしたものである。」(11頁

15行)との点については、被請求人は、自らと「鏑木清方や武井武雄らの芸術家・文化人、地域産業の振興・復興を行った行政、日本の近代産業の勃興期において多くの篤志家や会社」を同列に扱おうとしているかのようである。

しかしながら、これらの者と、

出願人中島董一郎が著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「**不正な目的**」でローズ・オニール作成に係る人形の図形と、ローズ・オニールの作成にかかる「キューピー」の名称を、そっくりそのまま自己のものとして権利化を図った、すなわち**剽窃**し、米国におけるキューピー人形が人気を博していたことを知り得た上で、他国の知的創作を自らのものとして権利化をし、また、キューピー人形の創作者の母国である米国において多数、出願・登録したばかりか、キューピー人形の創作者の母国であり、かつ、「キューピー人形」の著作物の第1発表国である米国において、キューピー人形および「k e w p i e」の名称について権利行使をし、他人の知的創作であるキューピー人形およびその名称キューピーを、ドイツからミャンマーに至るまで全世界において103件の商標出願、登録を行うなど、**国際信義に違反**し、日本国内においてはキューピー関連商標を470件を出願し、登録し、あるいは譲り受けて、他人の知的創作である「キューピー人形の図形」、「キューピー」**商標の独占**を図り、その結果、**他者の商標選択の自由を阻害し、商標制度を悪用**し、知的財産の秩序の根幹である公序に違反する被請求人とを、

同列に論じることはありえず、被請求人の主張は全くの筋違いである。

被請求人は「以上からしても、本件商標登録時において、キューピーのキャラクター及びその名称が、他人の周知又は著名な商品等表示であったとは認められず、本件登録商標は、旧・現行不正競争防止法に違反して使用されてきた事実はない。また、本件登録商標をその指定商品「醤油、ソース、ケチャップ、酢類一切」に使用することで、他人の周知又は著名な商品等表示との間に誤認混同を生じさせるといった事実は、その判断基準時を問わず一切認められず、やはり本件登録商標の使用が不正競争に該当する余地はない。」(12頁3行)と主張するが成り

立たない。

知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号（平成24年6月27日第2部判決）（甲32）における登録商標は、次のとおりである。

登録第5338569号

指定商品

第7類：プラスチック加工機械器具，プラスチック成形機用自動取出ロボット，チャック（機械部品）

前述のとおり、同判決は、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為とすることができる」とし、「他人の周知又は著名な商品等表示であった」かどうか、「誤認混同の有無」を問わず、商標法4条1項7号の該当を認定したものである。

旧法2条1項11号「誤認混同」の無効理由については、後述する。

（5－3）被請求人は「（4－2－3）パリ条約違反との主張について」において、「請求人は、対応する不正競争防止法違反（周知表示混同惹起行為、剽窃の出願）、商標法違反（混同のおそれ、剽窃の出願）に基づく無効理由主張を別途行っており、パリ条約違反が新たな無効理由を構成するものではない。」と主張するが成り立たない。

請求人は審判請求書6請求の理由「（3－5－1－3）工業所有権の保護に関するパリ条約違反」において、パリ条約の「ヘーグ改正条約においては、「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成すること」「競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為」は禁止された」こと、

ストックホルム改正パリ条約では、「周知商品表示を冒用する行為の禁止と、かかる商標登録について5年間の無効請求の期間の設定と、悪意の登録・使用については無効請求の期間を制限しないことが合意されたもの」であり、「本件登録商標は、悪意の登録・使用であるから無効請求の期間制限を受けない。」すなわち、登

録から何十年経過しようが、悪意の登録・使用は無効であることを主張したものである。

被請求人は「パリ条約第6条の2(1)項は日本国内に直接適用されるものではない(新・注解商標法(上)44頁(乙第8号証))」とするが、請求人はパリ条約の国内適用を主張したのではない。

請求人は「周知商品表示を冒用する行為の禁止」と、「悪意の登録・使用は無効請求の期間制限を受けない」という知的財産にかかわる公序の具体的内容がパリ条約に宣明されていることを説明したものである。

(5-4) 被請求人は「(4-2-4) TRIPS協定違反との主張について」において、「請求人は、(中略) 本件登録商標のいかなる点が商標法上の公序良俗違反に該当するとの主張であるかが明らかでない。請求人の主張は失当である。またそもそも前述の通り、本件の判断基準時は登録時(大正11(1922)年10月27日)であるため、登録後に発効したTRIPS協定は、本件と関係が無い。」と主張するが成り立たない。

請求人は審判請求書6請求の理由「(3-5-1-4) TRIPS協定違反」において、「1967年のパリ条約第6条の2の周知商品表示の保護条項は、商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合において、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用するものとした。」と主張したものである。

TRIPS協定は、1967年のパリ条約第6条の2の周知商品表示の保護条項「周知商品表示を冒用する行為の禁止」と、「悪意の登録・使用は無効請求の期間制限を受けない」は、「登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用するものとした。」ものであつて、登録から何十年経過しようが、悪意の登録・使用は無効であるという、知的財産にかかわる公序の具体的内容を説明したものである。

(5-5) 被請求人は「(4-2-5) ベルヌ条約違反との主張について」におい

て、

「条約が国内で直接適用されることは前提とされていない（詳解著作権法（第4版）563頁（乙第9号証））。よって、ベルヌ条約は日本国内に直接適用されるものではないため、当該規定違反を理由に商標法上の公序良俗違反に該当するとする請求人の主張は失当である。」「登録後に発効したベルヌ条約パリ改正条約は、本件と関係が無い。」と主張するが成り立たない。

請求人はベルヌ条約の国内適用を主張したものではない。

請求人は審判請求書6請求の理由「(3-5-1-5) 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約違反」において、「同条約は、(中略) 著作財産権とは別に、著作者人格権を規定し、「著作物の変更、切除その他の改変」に対する権利を認めた。本件登録商標の図案は、ローズ・オニールの作成にかかるキューピー人形の原著作物を許諾無く改変するものであるから、著作者ローズ・オニール的人格的利益を損なうものであり、本条約の趣旨に違反する。」と主張したものである。

すなわち、ベルヌ条約パリ改正条約、(中略) 著作財産権とは別に、著作者人格権を規定し、「著作物の変更、切除その他の改変」に対する権利を認めたものであり、かかる著作者人格権の保護は知的財産にかかわる公序の具体的内容であることを説明したものである。

(5-6) 被請求人は「(4-2-6) 経団連行動指針違反との主張について」において、「登録の100年近くも後に発表された経団連の知的財産権に関する行動指針は、本件と関係が無い。」「経団連行動指針は、経団連が会員企業の知的財産権に関する理解を啓蒙するために作成したものにすぎず、法規範性を有せず、何らの法的拘束力もない。」「同指針違反を理由に商標法上の公序良俗違反に該当するとする請求人の主張には何ら根拠が無く、明らかに失当である。」と主張するが成り立たない。

請求人は無効審判請求書6請求の理由「(3-5-1-6) 社団法人日本経済団体連合会「知的財産権に関する行動指針」違反(甲22)」において、「もとより

「知的財産権に関する行動指針」は法令ではないが、わが国の経済団体の連合会が「他者の知的財産権を尊重する」と定めている事実は、かかる規範が「事実たる慣習」として法規範性を有することを示すものにほかならない。ローズ・オニールの作品であるキューピー人形やその名称を無断で冒用することは、「他者の知的財産権を尊重する」という企業活動の基本的な行動指針に違反するものであり、公序良俗に違反する。」と主張したものであり、「他者の知的財産権を尊重する」ことは知的財産にかかわる公序の具体的内容であることを説明したものである。

(5-7) 被請求人は「(4-3) 剽窃の出願との主張について」において、

「(4-3-1) 「剽窃の出願」は公序良俗違反を基礎付けるものではない」、

「一般論として、他人の著作権と抵触する商標の出願、あるいは、他人の周知著名商標と混同を生じさせる商標の出願であっても、旧法2条1項4号違反（及び現行法4条1項7号違反）に該当しないとするのが、裁判例・審決例の示すところである。」と、主張するが成り立たない。

知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号（平成24年6月27日第2部判決）（甲32）においては、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為ということが出来る。（中略）当裁判所は、以上の点を総合して勘案し、本件商標は商標法4条1項7号に該当すると判断するものである。」と判示し、

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。（中略）以上の次第であるから、本件商標は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるものであつて、商標法第4条第1項第7号に違反して登録を得たものとして、同法第46条第1項により、その登録を無効にすべきものとする。」と判示したものである。この点において、被請求人の主張は根拠がない。

また、本件商標出願の時点において施行された、特許法（大正10年4月30日

法律第96号大正11年1月11日施行)は、冒認出願について下記のとおり規定する。

「第五十七条 特許カ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ審判ニ依リ之ヲ無効ト為スヘシ

一 特許カ第一条乃至第三条、第八条又ハ第三十二条ノ規定ニ違反シテ与ヘラレタルトキ
二 特許カ特許ヲ受クルノ権利ノ承継人ニ非サル者又ハ特許ヲ受クルノ権利ヲ冒認シタル者ニ対シテ与ヘラレタルトキ」

すなわち、特許法の分野において、他人の発明を自己のものとして出願した冒認出願は明文をもって特許無効事由とするものである。他人がなした発明を自己のものとして出願し権利化を図る行為は知的財産の秩序の根幹に違反するものであるので、無効事由であることを明文で規定するものである。

商標の分野における「剽窃の出願」は、特許の分野における冒認出願と同様に、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図る行為に他ならず、知的財産の秩序の根幹、すなわち公序に違反する行為であって、無効事由であることは論理的な帰結である。

(5-8) 被請求人は「(4-3-2) 本件登録商標採択の経緯について」において、「そもそも「剽窃の出願」は、旧法2条1項4号違反(及び現行法4条1項7号違反)を基礎付けるものではない」と主張するが、(2-6)で述べたとおり「剽窃の出願」は他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図る行為に他ならず、知的財産の秩序の根幹、すなわち公序に違反する行為であり、旧法2条1項4号違反することは明らかである。

被請求人の「本件商標登録の登録時において(またその後も)、キューピー人形やキューピーのキャラクターは、特定の者が新たに創作したものではない」との主張に対しては、(2-2-2)で述べたとおり、明らかな誤りである。

のみならず、本件登録商標においては、**主観的に**著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」に基づき、**客観的に**著名標章と同一の「剽窃の出願」であり、**主観・客観**の双方において知的財産の秩序の根幹である公序に違反するのみならず、**国際信義、社**

会の公正な取引秩序に違反する事案であり、単なる「剽窃的出願」と同列に論じることはできない。

(5-9) 被請求人は「甲6、甲25、甲27から、本件商標登録の出願人である中島董一郎や、キューピー商標採択のアイデアを提供した東洋製缶株式会社の高碓達之助が、「他人の物を盗んでやろう」といった悪意に満ちていた様子など全く伺われないことから、裏付けられるものである」と主張するが、あり得ない認識である。以下、述べる。

(5-9-1) 「キューピー物語」(甲6) 46頁

「キューピー物語」(甲6)には次のとおり記述されているものである。

「ちょうどキューピー人形が、日本でも人気急上昇の時期であった。」

「食品工業株式会社(現・キューピー株式会社)の実質的な創業者であり、かねてからマヨネーズの製造販売をしたいと考えていた中島董一郎氏は、高碓氏の話を読み、ブランドには是非「キューピー」を使いたいと思った。アメリカからやってきて、人気ももちろんだが、キューピーは愛と幸せを運ぶといわれ、マヨネーズを売り出すのにイメージ的にピッタリで最高だと思われたのだ。」

本件商標の出願人である中島董一郎は、キューピー人形が日本で人気であったのでその人気にあやかって「マヨネーズを売り出すのにイメージ的にピッタリ」と、「キューピー人形」とその名称を「自分のものとして商標登録すること」を決意した経緯が記述されている。

まさに、著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」が如実に表されているものである。

キューピー人形のコレクターであり、キューピー人形をこよなく愛した「キューピー物語」(甲6)の著者大澤秀行氏が、キューピー商標の出願の経緯を詳細に記載して、かかる事実関係を広く世に公表したことは、被請求人がキューピー人形の図形と「kewpie」の名称を独占したことを世に問い、被請求人のかかる行為を告発・弾劾する意図に基づくものと推測される。

(5-9-2)「月刊政経人」(甲25)

本件商標の出願人である中島董一郎は先輩で東洋製缶株式会社の高碓達之助社長を訪ねて、マヨネーズの商標について、

「日本語で分かり、英語で書いて、しかも絵に描けるもの。この三つですね」との希望を申し述べたところ、

当時、セルロイドのキューピー人形は、子供たちのマスコットになっており、高碓達之助は「それならキューピーだよ」と、断定口調で答えた。

そこで、中島董一郎は「私の希望にぴったりのトレードマークです。それを頂きます」と、日本で初めて製造販売するマヨネーズを「キューピーマヨネーズ」と命名したものである。

中島董一郎がマヨネーズの商標について高碓達之助に尋ねたところ「それならキューピーだよ」との回答を得て、中島董一郎は「私の希望にぴったりのトレードマークです。それを頂きます」と応答したものである。

上記においては、出願人中島董一郎が、他人の知的創作である「キューピー」を「私の希望にぴったりのトレードマーク」であるとし「それを頂きます」と発言したものであり、著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」が如実に表されているものである。さらに、「月刊政経人」(甲25)192頁には、下記の記述がある。

「キューピーマヨネーズを毎日の食膳に」をキーワードに三十行広告を毎日、同じ箇所に掲載し続けた結果、商品名は広く知られるようになり、大正十五年の売上げは一千函に達した。広告の威力を知った董一郎は、
「宣伝費は経費で処理せず、資本として蓄積すべきである」
と言って、それ以降、年間売上額をそっくり宣伝に注ぎ込んだ。新聞広告だけでなく、人気絶頂の女優、栗島すみ子をポスターのモデルに使い、北蓮蔵や中川紀元、伊原宇三郎らの一流画家に広告図案と絵を描いてもらい、その斬新さで世人の注目を浴びた。

出願人中島董一郎は「宣伝費は経費で処理せず、資本として蓄積すべきである」と言って、それ以降、年間売上額をそっくり宣伝に注ぎ込んだ。」と記述されている。他人の著名な知的創作を剽窃し、その並外れた顧客吸引力を冒用して、自社製品を売り込もうとする意図、年間売上額をそっくり宣伝費に使っても、なりふり構わず、キューピー商標の著名性を冒用しようとする不正の意図が明らかにされているものである。

すなわち、被請求人による「キューピー人形の図案」、「キューピーの名称」からなる「キューピー関連商標」の使用は、創業者である中島董一郎による、不正の目的による出願・登録から、今日に至るまでそのまま綿々と引き継ぐものに他ならない。かかる不正の目的によって登録された商標はいかなる時点においても、商標法の保護を受けることがあってはならない。

(5-9-3) 被請求人の過去のホームページの記載 (甲27の1、2)

インターネット・アーカイブに保存された、2001年7月18日付被請求人作成のホームページ(甲27の1)には、以下の記述がある。

「命名 キューピー

キューピーは、アメリカのイラストレーター、ローズ・オニールさんが、ローマ神話に登場する愛の神、キューピッドをモチーフに発表したイラストです。これが

全米で大ヒットし、いろいろな商品のコマーシャルやクリスマスカードにも使用されるようになりました。

大正時代に日本でもセルロイドの国産キューピーが大流行。創業者である中島董一郎がマヨネーズを発売するにあたり、お年寄りから子供まで幅広く愛される商品に育てたいという思いを込め、人気者のキューピーを商標にしました。

当初は食品工業株式会社だった社名も、1957年（昭和32年）に“キューピー株式会社”に変更しました。」

上記には、

- (1) 被請求人が使用する「キューピー」は、ローズ・オニールがキューピッドをモチーフに発表したイラストであること、
- (2) 「キューピー」は全米で大ヒットし、大正時代に日本でもセルロイドの国産キューピーが大流行したこと、
- (3) 中島董一郎が「幅広く愛される商品に育てたいという思いを込め」て、人気者のキューピーを商標にしたこと、

以上の各事実が記載されている。まさに、出願人中島董一郎の、著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」が如実に表されているものである。

なお、2005年3月8日付キューピー株式会社のホームページ（甲27の2）にも、同一の記載が存在する。被請求人は少なくともその間、かかる事実を公表していたものであるが、その後、当該ホームページは閉鎖され、これらの事実関係を隠ぺいされている。

（5-10）被請求人は「（4-3-3）専優美の論攷（甲28）について」において、「同氏自身、1963年の時点で、裁判所・特許庁がそのような考え方を採っていなかったからこそ、このような論攷を寄せていると理解される。」と主張する。他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図る行為に他ならず、知的財産の秩序の根幹、すなわち公序に違反する行為であり、旧法2条1項4号違反することについては、前述のとおりである。

「フリーライド商標の出願」1963年の時点で、裁判所・特許庁がそのような考え方を採っていなかった」とする点については、本件無効審判と事案を異にし無関係である。

本件登録商標は、単なる「フリーライド商標の出願」ではなく、

主観的に著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」に基づき、**客観的に**著名標章と同一の「剽窃の出願」であり、**主観・客観**の双方において知的財産の秩序の根幹である公序に違反するのみならず、**国際信義、社会の公正な取引秩序**に違反する事案であり、同列に論じることができない。

(5-11) 被請求人は「(4-3-4) ポパイ事件の審決(昭和58年審判第19123号)について」「ポパイ事件の事実関係は、同審決時には存在しなかった平成8年商標法改正で新設された4条1項19号を適用すべきであった案件であり、現行法4条1項7号(旧法2条1項4号)の事件としては、イレギュラーな事案であったと整理されるべきものである。」と主張するが成り立たない。

前述の知的財産高等裁判所平成23年(行ケ)第10400号(平成24年6月27日第2部判決)(甲32)は、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「Tarzan」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為といえる」とし、商標法4条1項7号の該当を認定したものである。

(5-12) 東京高裁平成13年5月30日判決・判時1797号150頁(平成12年(行ケ)第386号事件)(乙第5号証)について

被請求人は本判決を持ち出し、種々の反論を試みている。

(1) 「現行商標法の下でも、本件と同様、他人の著作権と抵触する商標であるとして公序良俗違反(現行商標法4条1項7号違反)としてその登録を無効とすべきか否かが争われた事件において、「その使用が他人の著作権と抵触する商標であっても、商標法四一条一項七号に規定する商標に当たらないものと解するのが相当であ

り、同号の規定に関する商標審査基準にいう『他の法律（注、商標法以外の法律）によって、その使用が禁止される商標』には該当しないものというべきである」

（東京高裁平成13年5月30日判決・判時1797号150頁（平成12年（行ケ）第386号事件）（乙第5号証）と判示されている。」（答弁書8頁）

(2) 「現行商標法の下でも、上記（4-2-1）においても引用した東京高裁平成13年5月30日判決・判時1797号150頁（平成12年（行ケ）第386号事件）（乙第5号証）において、「その使用が不正競争防止法2条1項1号に規定する不正競争に当たる商標は、同時に、商標法4条1項10号又は15号により登録を受けることができない。」、「商標法は、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標については、商標法4条1項10号、15号又は19号の規定に該当する場合に登録拒絶及び無効の事由とすることにより、その登録を規律することを意図していると解するのが相当であって、その使用が不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争に当たる商標が一律に商標法4条1項7号に該当し登録拒絶及び無効とされるべきものと解することはできない。」と判示されているとおり、一般論として、不正競争に該当する商標であっても、それが当然に公序良俗違反の商標に該当するものではない。」（答弁書9頁）

(3) 東京高裁平成13年5月30日判決・判時1797号150頁（平成12年（行ケ）第386号事件）（乙第5号証）では、「その使用が他人の著作権と抵触する商標であっても、商標法四条一項七号に規定する商標に当たらない」と判示されている。また前述の通り、同高裁事件で対象となった登録商標は、本件と同様、被請求人が有するキューピー人形の図形からなる商標であることからしても、同判決の規範の方が本件においてより親和性が高いと言え、本件における旧法2条1項4号違反の主張も当然排斥されるべきである。（答弁書16頁）

被請求人のかかる主張について、以下のとおり反論する。

(6) 本件登録商標は**国際信義に違反**する商標である。

(6-1) 出願人中島董一郎は、本件商標出願前に、アメリカ合衆国において、キューピー人形が人気を博し、キューピー人形及びその名称「キューピー」が広く知

られていたことを了知していたものである。

出願人中島董一郎の一生を記述した「中島董一郎譜」(甲35)には、以下の記述がある。

「大正4年3月(32歳)

欧州の戦乱いよいよ急を告げ、英国に止まる事もむずかしくなったので、ロンドンよりリバプールに出て、英国船ラブランド号(18,000トン)に乗船、ニューヨークに向け出港した。10日の船旅でニューヨークに着き、(中略)妹さだの夫、林尚志の家に旅装を解く

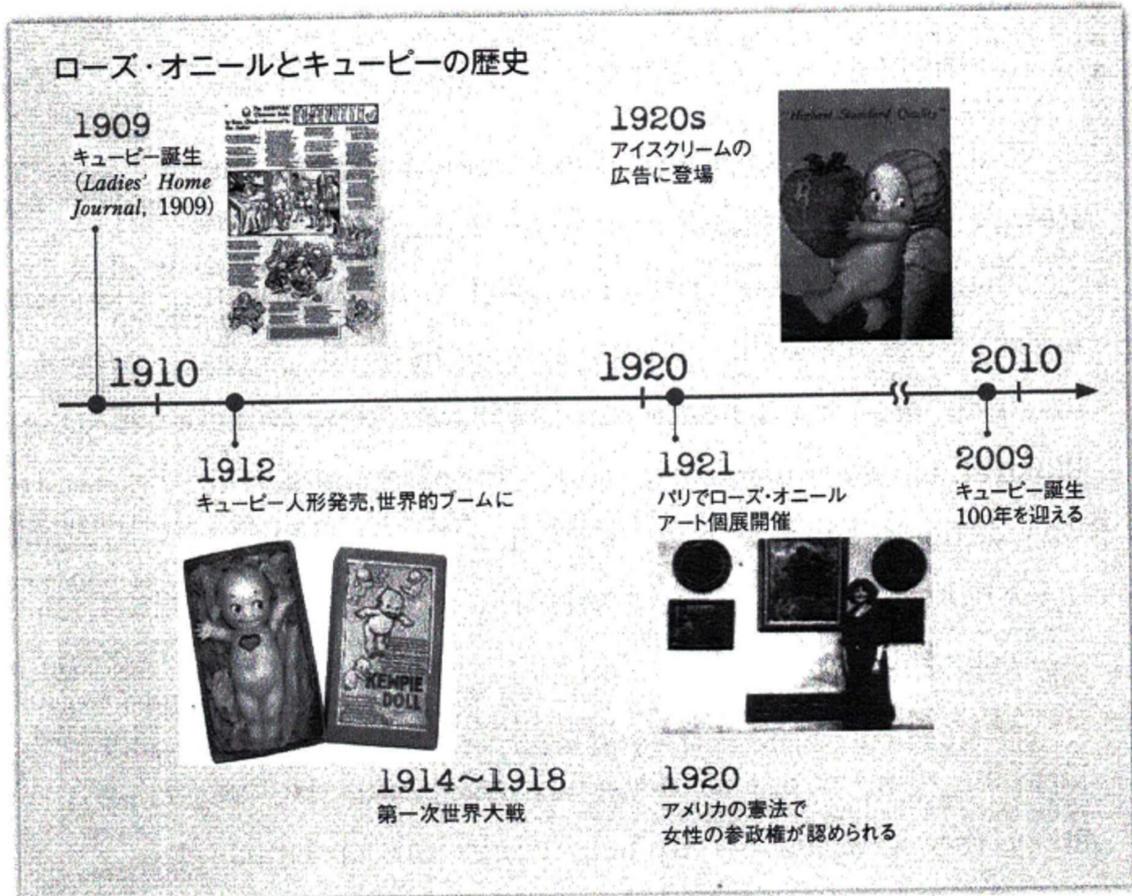
大正4年12月9日

サンフランシスコ発のシアトル丸に乗船、帰国の途につく」

同5年1月1日(33歳) 横浜港入港」

すなわち、中島董一郎は大正4年(1915年)3月に米国ニューヨークに到着し、同年12月9日まで米国に滞在していたものである

審判請求書にて引用した、文部科学省検定済教科書高等学校外国語科用「WORLD TREK English Communication I」(甲8)には、以下の年表が記載されている。



すなわち、

「1909年 キューピー誕生(Ladies' Home Journal, 1909)

1912年 キューピー人形発売、世界的ブームに」との記述があり、

1909年にキューピーが誕生し、1912年にキューピー人形が発売され世界的ブームになったことが、文部科学省検定済教科書に記載されている。

また、知的財産高等裁判所平成20年(行ケ)第10139号審決取消訴訟平成20年12月17日第4部判決(甲34)は、「1913年には、「キューピー」のイラストを立体化した人形がドイツで製作され、アメリカにおいて発売され大人気を博した。」と記述されている。

出願人中島董一郎は1915年3月から同年12月9日まで米国に滞在していたものであり、米国においてキューピー人形が人気を博したこと、キューピー人形及びその名称「キューピー」が米国で広く知られていたことを見聞したものであり、外国の著名標章を自らのものとする、国際信義に違反する不正な目的にて出願した

ものに他ならない。

(6-2) 被請求人による「キューピー」商標の不正取得

以上のとおり、出願人中島董一郎は1915年3月から同年12月9日まで米国に滞在していたものであり、米国においてキューピー人形が人気を博し、キューピー人形及びその名称「キューピー」が広く知られていたことを知り得たものであり、他国における著名商標を国際的信義に反して、わが国にて出願、登録し、権利化したものである。

(6-3) 被請求人による米国におけるキューピー商標の権利取得

米国特許庁の商標電子検索システム(TESS)にて商標「kewpie」かつ商標権者「kewpie」かつ商標権者「kabushiki」の検索式にて検索し、被請求人キューピー株式会社が米国において保有するキューピー関連商標を検索した結果、2018年10月13日時点において、12件がヒットした(甲36)。このうち、12件のうち存続中の商標は5, 8, 10, 11, 12番を除く7件でありその概要は各検索結果のとおりである。これら12件のうち7番の商標(米国商標登録4838773号)は、下記のとおり、キューピー人形と「KEWPIE」の文字からなる商標である。



KEWPIE

(6-4) 被請求人による米国におけるキューピー商標の権利行使

米国特許庁の商標審判及び上訴検索システム(TTABVUE)にて、検索した結果、被請求人キューピー株式会社は米国において「KEWPIE DOLL」なる商標に対して、権利行使をしたものである(甲37)。

すなわち、被請求人は、キューピー人形及びその名称「キューピー」の創作者の母国であり、かつ、本件「キューピー人形」の著作物の第1発表国である米国において、他人の創作物を自らのものとして登録したキューピー関連商標に基づいて権

利行使をしたものである。

かかる行為は他国の会社が日本の著名なアニメ作品の画像や名称を日本で商標登録して日本で権利行使するに等しく、正に、**国際信義に反する**行為である。

(6-5) 世界における被請求人によるキューピー関連商標の権利取得

世界知的所有権機関(WIPO)が提供する国際商標データベースによって、商標「kewpie」かつ商標権者「kewpie」かつ「kabushiki kaisha」の検索式にて検索したところ、103件の商標が検索された(データベースは100件までしか表示されていないため101番から103番は昇順に表示した)(甲38)

データベースの検索結果によると1957年11月25日にドイツにて本件登録商標と同じく、キューピー人形と「KEWPIE」およびカタカナ「キューピー」からなる商標が出願されたのを皮切りに、2018年にはミャンマーにて「KEWPIE」等の文字商標が出願されたものである。

このデータベースサーチが示すとおり、被請求人は全世界において、他人の知的創作であるキューピー人形及びその名称「キューピー」を権利化を図っているものであり、被請求人による他人の知的創作の剽窃行為は全世界規模に及んでいるものである。かかる行為は、国際信義にもとる行為に他ならない。

(6-6) 知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号平成18年9月20日判決(「赤毛のアン」原題事件)(甲42)

商標



(ANNE OF GREEN GABLES)

〔1〕本件商標は、世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損うおそれがないとはいえないこと、〔2〕本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品である

こと、〔3〕したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、〔4〕本件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は、カナダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することが禁じられており、この点は十分に斟酌されるべきであること、〔5〕本件著作物は大きな顧客吸引力を持つものであり、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない一民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、〔6〕原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないことなどを総合考慮すると、本件商標は、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」に該当し、商標登録を受けることができないものであるというべきである。

すなわち、本件判旨に沿うと、本件登録商標は(1)世界的に著名な本件著作物の価値を損なうおそれがないとはいえないこと、(2)本件著作物であるキューピー人形は、米国で生まれた重要な文化的な資産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国と米国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること、(3)我が国が本件キューピー人形の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国と米国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、(4)本件著作物は大きな顧客吸引力を持つものであり、原告のように本件著作物と何ら関係のない一民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、(5)本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないことなどを総合考慮すると、本件商標は、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」に該当し、商標登録を受けることができないものであるということに帰着するものである。

本判決の基準に沿っても、本件商標の登録は国際信義に違反するものである。

(7) 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

被請求人は「(4-3-5) 被請求人による全区分出願・登録及び権利行使について」において、「本件の判断基準時は登録時(大正11(1922)年10月27日)であるため、登録後の事情である、被請求人によるキューピー関連商標の全区分出願、請求人に対する権利行使は、本件と関係が無い。」と主張するが成り立たない。

本件登録商標は、**主観的に**他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図る「不正な目的」、**客観的に**ローズ・オニールの創作にかかるキューピー人形の図形と類似しかつ、ローズ・オニールの創作にかかる著名標章と同一であり、キューピー人形及びその名称「キューピー」の創作者の母国であり、かつ、本件「キューピー人形」の著作物の第1発出国である米国においては、多数のキューピー関連商標を出願、登録するばかりでなく、キューピー人形および「k e w p i e」の名称について権利行使をし、上記米国を含め全世界においては、103件のキューピー関連商標を出願し、登録するものであって、**国際的信義**に違反するものであり、

日本国内においてはキューピー関連商標を470件を出願し、登録し、あるいは譲り受けて、他人の知的創作である「キューピー人形の図形」、「キューピー」**商標の独占を図る**ものであって、かかる独占には何らの正当性は見出し得ず、その結果、**他者の商標選択の自由を阻害し、商標制度を悪用**するものというべきであり、知的財産の秩序の根幹である公序に違反するものであるから、「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ような場合」に該当するものである。

被請求人による「キューピー人形の図案」、「キューピーの名称」からなる「キューピー関連商標」の使用は、創業者である中島董一郎による、不正の目的による本件登録商標の出願・登録から、今日に至るまでそのまま綿々と引き継ぐものに他ならない。

かような他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るのみならず、商標の全区分において、あるいは、国際的にも多数の商標登録の権利化を図る行為は、知的財産の秩序の根幹、すなわち公序に違反する行為であり、かかる知的財産の根幹の秩序に違反するかどうかの判断は、本件審決は被請求人を名宛てにしてなされるものであるから、被請求人による登録商標の利用状況も審決時において考慮

されなければならない。

被請求人は「被請求人は、キューピーのキャラクターの生みの親であるローズ・オニールに敬意を表し、同氏ゆかりの地にてささやかながら寄付やボランティア活動を行うなど、同氏の偉業をたたえる活動を行っているところである。」と主張するが、かかる事実はなんらの立証がない。

仮に、たとえかかる事実が存在したとしても、被請求人による、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化し、かつ、全世界において、「キューピー人形の図形」、「キューピー」商標を独占する行為を免責するものではなく、知的財産の秩序の根幹すなわち公序違反であることについてなんらの影響もない。

被請求人は「被請求人の事業のための宣伝広告ではあるが、そのような多大なる宣伝広告活動によって生じた業務上の信用・顧客吸引力を保護して、事業者が安心してブランドに信用を蓄積できるようにし、もって産業の発展に寄与することは、商標法の目的とするところである」と主張するが、商標法を全く誤解するものである。知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号（平成24年6月27日第2部判決）（甲32）は、「指定商品という限定された商品との関係においてではあっても「T a r z a n」の語の利用の独占を許すことは相当ではなく、本件商標登録は、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為とすることができる」とし、商標法4条1項7号の該当を認定した。商標法は公正な取引秩序を守ることを目的とするものである。

（8）わが国特許庁の悪意の出願排除に向けての取り組み

（8－1）悪意の出願排除に向けての特許庁の国際的取り組み

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39）。

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

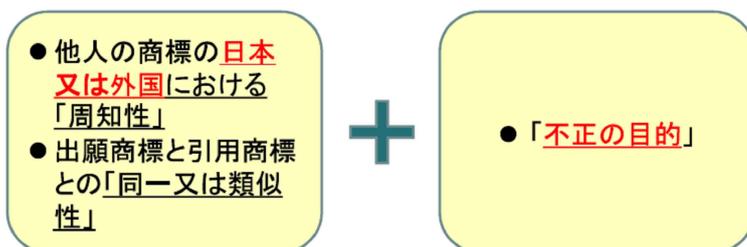
意の商標出願対策プロジェクトをリードして取り組んでいることを宣明したものであり、特許庁がその場で配布した資料（甲40）には以下の記述がある。

(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



(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）

無効審判請求書6請求の理由（3-2）以下において主張・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とおり、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。

特許庁が同時に配布した資料には、「悪意の商標出願に適用される条文の整理」として、以下の記述がある。

(2) 悪意の商標出願に適用される主な条文の整理

日本国内での周知性あり	海外でのみ周知性あり	国内外で周知性なし
商品役務が類似の範囲 →4条1項10号		
商品役務が非類似でも、出所の混同のおそれがあれば →4条1項15号		
出所の混同のおそれがなくても、不正の目的があれば →4条1項19号	日本国内での周知性がなくても、海外での周知性があり、かつ、不正の目的があれば →4条1項19号	
出願の経緯に不正がある等により、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もの・国際信義に反するもの →4条1項7号		
商標使用の意思がなければ→3条1項柱書き		

3

「出願の経緯に不正がある等により、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳的観念に反するもの・国際信義に反するもの →4条1項7号」と記載されている。

(8-2) 特許庁の基準による、現行4条1項7号(公序良俗違反)はの当てはめこれを本件に当てはめると次のとおりである。

a 出願の経緯に不正

主観的には、出願人中島董一郎が、他人の知的創作である「キューピー」を「私の希望にぴったりのトレードマーク」であるとし「それを頂きます」と発言したものであり、著名標章の著名性にただ乗りする意図、他人の知的財産を自己のものとして出願し権利化を図るという「不正な目的」が如実に表されているものである(甲6, 25, 27, 35)。

客観的には、本件登録商標は中央に人形の図形を配し、その上部に同大同書体の「KEWPIE」の英文字、人形の図形の下部に同大同書体の「キューピー」のカ

タカナ文字からなるところ、ローズ・オニール作成に係る人形及びその名称との対比において、被請求人はその類似性を争わないものであり、ローズ・オニール作成に係る人形の図形と、ローズ・オニールの作成にかかる「キューピー」の名称を、そっくりそのまま自己のものとして権利化を図った、すなわち、**剽窃したものである**。

b 国際信義違反

出願人中島董一郎は米国においてキューピー人形が人気を博していたことを知り得たものであって、他国の知的創作を自らのものとして権利化したものであり、また、被請求人はキューピー人形およびその名称キューピーを米国において多数、出願・登録したばかりか、キューピー人形及びその名称「キューピー」の创作者の母国であり、かつ、本件「キューピー人形」の著作物の第1発表国である米国において、キューピー人形および「k e w p i e」の名称について権利行使をしたものである。のみならず、被請求人は他人の知的創作であるキューピー人形およびその名称キューピーを、ドイツからミャンマーに至るまで全世界において103件の商標出願、登録を行ったものであり、かかる行為は、国際信義に違反する。

c 社会公共の利益に反する

被請求人の創業者である中島董一郎による本件登録商標の出願における不正の目的は、本件商標の登録から今日に至るまで被請求人によってそのまま綿々と引き継がれているものであって、その結果、被請求人は日本国内においてはキューピー関連商標を470件を出願し、登録し、あるいは譲り受け、キューピー人形の创作者の母国である米国を始め、全世界において、他人の知的創作である「キューピー人形の図形」、「キューピー」商標を出願・登録し、「キューピー」関連**商標の独占を図る**ものであって、かかる独占には何らの正当性は見出し得ない。

なんらの正当性の根拠のない被請求人による「キューピー」関連商標の独占はその結果、**他者の商標選択の自由を阻害するものであって、まさに商標制度を悪用するもの**というべきであり、知的財産の秩序の根幹である公序に違反するものであるから、「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ような場合」に該当するものである。

被請求人によるこれら「社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道德觀念に反する」行為は、大正11年4月1日に被請求人の創業者である中島董一郎による本件商標の出願に由来するものであり、本件商標の登録こそ被請求人による公序良俗行為の根源に他ならない。

被請求人がかかる商標をいかに永く使用したとしても、「社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道德觀念に反するような場合」に該当する以上、商標法の保護を受ける余地はなく、旧法2条1項4号「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当するものであるから、同法16条1項1号により無効にすべきものである。

(9) 無効事由 (その2) 旧法2条1項11「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞」(混同のおそれ) について

(9-1) 被請求人は「(5) 無効理由2 (混同のおそれ) について」において、「本件商標登録の登録時において、キューピー人形やキューピーのキャラクターは、特定の者が新たに創作したものではなく、キューピッド、サンタクロース、福助人形、金太郎等と同様に、民俗的な存在であると認識されていたことが伺われ、キューピーのキャラクター及びその名称が、他人の周知又は著名な商標であったとは認められず、またこのような状況の存在を立証する証拠も無い。また、本件商標登録の登録時 (またその後の如何なる時点においても)、本件登録商標をその指定商品「醤油、ソース、ケチャップ、酢類一切」に使用することで、他人の周知又は著名な商品等表示との間に誤認混同を生じさせるといった事実も全く認められない。したがって、本件登録商標は、旧法2条1項11号に規定される「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当するものではない。よって、請求人の主張する無効理由2は成り立つ余地が無い。」と主張するが、到底成り立たない。

(9-2) 大正11年7月8日発行の「商標法講話」(甲41)は、第2条1項11号「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」について、次のとおり記述するものである。

「一、商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アル商標ハ之ヲ登録セズ（商二 I (11)）」

(1) 「商品ノ誤認」トハ商標ト商品トノ間ノ不實關係ノ爲世人ヲシテ其ノ商品ノ品質眞價ヲ誤信セシムル場合ヲ指シ「商品ノ混同」トハ商標ト商品トノ間ノ不實關係以外ノ事情ノ爲商品ノ出所ヲ同一ナリト思ハシムル場合ヲ謂フ趣旨デアル、例ヘバ砂糖蜜ノ商標トシテ蜂ノ圓形ヲ用キ赤色混成酒ニ葡萄ノ圓形ヲ用キ又海老肉以外ノ羊羹ニ海老羊羹ノ文字ヲ用キルガ如キハ其ノ商品ヲ蜂蜜、葡萄酒、海老肉入羊羹ノ如ク思ハシムル虞アルモノニシテ之前者ノ例デアル、又商品混同ノ場合トハ例ヘバ商品自轉車自働車ニ對スル甲ノ商標ヲ乙ガ其ノ商品ノ構成部分ニ對シ使用スルガ如キハ其ノ一例ニシテ此場合需要者ハ乙ノ商品ヲ甲ノ制作販売品ナリト混同スルノ虞アルモノデアル、而シテ本號ガ前者ノ場合ヲ包含スルコトハ何等疑ナキ所ナルカ尚本號ガ後者ノ如キ商品ト商標トノ間ノ不實關係以外ノ事情ニ依リ商品ノ出所混同ノ虞アル場合ヲ分チテ規定シタノハ後段ノ如キ場合ガ舊法第二條第三號後段ノ所謂世人欺瞞ノ商標ニ該當スルヤ否ヤニ付問題ヲ生ジタルヲ以テ之ヲ明確ナラシムル爲舊法ニ「世人ヲ欺瞞スルノ虞アルモノ」トアルヲ「商品ノ誤認」又ハ「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」ニ分チ後段ノ規定ニ依リ問題ヲ積極ニ決シタルニ外ナラナイ、予ハ舊法ニ於イテモ新法ト同様ニ解スベキモノト信ズ」

すなわち、商品の誤認とは商標と商品との間の不実関係のため、商品の品質眞価値を誤信させる場合を指し、砂糖蜜の商標に蜂の図形を用いたり、赤色の混成酒にブドウの図形を用いたり、海老肉以外の羊羹に海老羊羹の文字を用いるがごときはその商品を蜂蜜、葡萄酒、海老肉入り羊羹のごとく思わせるおそれがあるので前者の例である。

商品混同の場合とは、例えば、商品自轉車自動車に対する甲の商標を乙がその商品の構成部分に対して使用するがごときはその一例であつて、この場合需用者は乙の商品を甲が製作販売した商品であると混同するおそれがあるものである。

そこで、本號が前者の場合を包含することは何らの疑いないところであるが、本號が後者のごとき商品と商標との間の不実關係以外ノ事情により商品の出所混同のおそれある場合を分けて規定したのは、後段のごとき場合が旧法第2条第3号後段

の「世人を欺瞞するおそれあるもの」とあるを「商品の誤認」又は「商品の混同を生じさせるおそれあるもの」に分けて後段の規定により問題を積極的に決したことに他ならない。」と記述するものである。さらに、

「(3) 以上述べた所ニ依り本号ハ商標ガ世人ニ及ボス各般ノ事情ヲ綜合シテ判定スベキモノトナルガ故ニ本号ノ適用アル場合ハ (イ) 商標ト商品トノ不實関係例ヘハ砂糖蜜ニ蜂ノ圖形ヲ使用スルガ如キ場合 (ロ) 類似商品ト云ヒ得ザルモ尚接近セル商品ニ (完成品ト構成部分トノ間ニ此問題ヲ生シ得ルコトアリ) 有名ナル他人ノ商標ヲ使用スルトキ例ヘハ現在ニ於テハ足袋ノ商標タル「福助」又ハ「つちや」印ヲ他人ガ護謨足袋底ノ商標トシテ使用スルトキ (ハ) 一人ガ同一又ハ類似ノ商標ヲ多数ノ異種商品ニ付各別ニ登録ヲ受ケ其ノ者ガ「デパートメントストア」経営ヲ為セルトキニ於テ僅少ナル残種ノ商品ニ付他人ガ其ノ商標ヲ使用スルトキ (ニ) **商品ニ関係ナクトモ非常に著明ナル商標ヲ他人ガ別種の商品ニ使用スルトキ等ナリトス**」

すなわち、以上述べたところにより、本号は商標が世人に及ぼす各般の事情を総合して判定すべきものであるが故に、本号の適用ある場合は、(イ) 商標と商品との間に不実関係、例えば、砂糖蜜に蜂の図形を使用するがごとき場合、(中略)

(ニ) 商品に関係なくとも非常に著名な商標を他人が別種の商品に使用するとき等である。」

以上のとおり、本件商標の登録当時、旧法2条1項11号に規定される「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」とは、「商品に関係なくとも非常に著名な商標を他人が別種の商品に使用するとき」は「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞」があると解されたものである。すなわち、「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞」において、当該著名商標がどこの誰が権利者であるかということを知ることが要求されるものではなく、商品に関係なくとも著名な商標を他人が別種の商品に使用することによって、商品の混同のおそれがあると判断されるものである。

以上の次第であるから、「本件登録商標の出願前に、日本において、キューピー人形及びその名称「キューピー」が広く知られていたことについては特段争うものではない」とする、キューピー人形及びその名称「キューピー」を、被請求人が、本件登録商標の指定商品「醤油、ソース、ケチャップ、酢類一切」に使用するにお

いては、世人は当該商品が著名な「キューピー人形及びその名称「キューピー」と関係があるかの誤認、すなわち、商品の混同のおそれがあると判断されるものである。

したがって、本件登録商標は、旧法2条1項11号に規定される「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当する。よって、同法16条1項1号により無効にすべきものである。 以上