

令和2年（行ケ）第10028号審決取消訴訟事件

原告 ●●●●

被告 キューピー株式会社

準備書面（4）

令和2年9月14日

知的財産高等裁判所第4部 御中

原告訴訟代理人 弁護士 日野 修男

頭書の事件につき、原告は被告に対し、審決取消の理由を準備する。

- 1 原告は、新たに本件商標登録原簿（甲80）を提出したので、
準備書面（1）「第1 「第1 本件商標」について」2頁 7行目の
（甲3）を（甲80）に訂正する。
- 2 後発的な公益的不登録理由について主張を追加する。
被告は令和2年7月31日付被告準備書面（2）にて、
（ア）「後発的な公益的不登録理由」は、原告（請求人）が本件審判事件において主張しておらず、本件審決がこれを判断していないことは何ら誤りでは無く、本件審決の取消事由を構成し得ない。」（27頁）、
（イ）「原告（請求人）は、審判請求書の要旨を変更することができず（商標法56条によって準用される特許法131条の2第1項）、新たな無効理由を主張することは認められない。」（27頁）、
（ウ）「原告（請求人）は、審判請求書の要旨を変更することができず（商標法56条によって準用される特許法131条の2第1項）、審決取消請求事件の係属中

はもちろん、審判事件係属中であっても、新たな無効理由を主張することは認められない。」(29頁以下)と主張する。

被告の上記主張はいずれも「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を迫行しなければならない。」と定める民事訴訟法2条に違反するものであって、被告がこれらの主張をすることは許されない。以下、説明する。

信義誠実の原則、すなわち、具体的事情において相互に相手方の信頼を裏切らないように行動すべきであるという法原則は、広く私法の基本原則である(民法1条2項)。民事訴訟法は、上記法条にて訴訟迫行の場面における信義誠実の原則を定める。信義誠実の原則から禁反言の法理が導かれる。一方当事者の言動により他方がそれを前提として行動した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられるという法理である。信義誠実の原則、禁反言の法理は民事訴訟法2条から導かれる解釈原理である。言うまでも無く、知的財産の分野において禁反言の法理は広く適用されており、近年の判例としては「特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない。」(最高裁判所第二小法廷平成28年(受)第1242号平成29年3月24日判決)とるところである(下線は代理人による)。

被告は審決において主張せず、本訴において初めて「本件商標の出願時、中島董一郎はキューピーがローズ・オニールの創作物であることを知らなかったが、その後数十年が経過し、キューピーがローズ・オニールの創作物であることが知られるようになり」(被告準備書面(1)29頁)と主張した。

まず、被告の「本件商標の出願時、中島董一郎はキューピーがローズ・オニールの創作物であることを知らなかった」との主張(被告準備書面(1)29頁)に対して、原告はかかる主張は登録無効を免れようとする言い逃れに過ぎず、知らなかったことはありえないと反論・立証し(原告準備書面(2)14頁以下)、かつ、中島董一郎が米国滞在中にキューピーを見聞したことがないとの被告主張に対して

も、中島董一郎が米国居住当時、キューピー・キャラクターの商業的使用に接したことについて反論・立証した（原告準備書面（3）3頁以下）。キャラクターの周知性・著名性の認定に、創作者の氏名の認知は不要であることは、原告準備書面（1）63頁（エ）において述べたところである。

次に、被告の「その後数十年が経過し、キューピーがローズ・オニールの創作物であることが知られるようになり」（被告準備書面（1）29頁）との主張は、審決「第3 被請求人の主張」には記載がなく、被告は審決の審理ではこの主張をせず、本訴令和2年5月27日付被告準備書面（1）で初めてかかる主張をした。被告の上記主張は後発的な公益的不登録理由に該当すると思料されるので、原告はその反論をしたものである。被告は自ら上記主張を審決取消訴訟において初めて主張しておきながら、それに対する原告の反論に対し、上記（ア）から（ウ）の主張をすることは**禁反言の法理**によって許されない。

3 被告会長中島周の証人尋問請求について

（1）原告は甲76の1で、中島周キューピー会長は「キューピーというブランドにしてみても」と推奨されたそうなのです。ところが調べてみると、キューピーは日魯漁業（現：マルハニチロ）さんが既に持っていた。そこで先輩は「中島商店にブランドを譲ってやってくれないか」と、日魯漁業にかけあってくれたのです。」と述べており、「中島董一郎が第175069号商標をマヨネーズに使用するにあたり、日魯漁業株式会社の第84209号商標と抵触すると認識していたことを示すものに他ならない。」と主張した。

被告は「事実関係や時系列に実際とのズレが生じたり、多少の脚色やニュアンスの変化が生じたりすることを完全に排除することは難しく」などと意味不明な認否を行いながら、原告が被告の認否の趣旨を善解しようとする「原告は、（中略）人を侮辱するような主張が平然となされることは誠に残念であり、遺憾という他無い。」（被告準備書面（3）6頁）、「原告主張は、（中略）不必要に被告や被告会長を罵るような表現を敢えて使用しており、品位を欠くものと言わざるを得ず、誠に

残念である。」(同2頁)などとする。甲76の1に基づく原告主張に対して、被告は本人の言明書や弁明書を提出することもなく、あるいは、甲76の1に記載された諸事実について一言も反論することなく、意味不明の認否を維持するに止まる。のみならず、被告の認否の趣旨を善解しようとする原告を非難するものであって、誠に不誠実な訴訟態度である。

審決は「中島董一郎は、本件商標を出願(大正11年4月1日)したが、その出願に当たっては、農商務省の水産講習所時代の一年先輩であって、先に国内向けの缶詰の商標としてキューピー印を使用していた高碓達之助の承認を得ている。」(61頁)と認定するところ、甲76の1は審決の誤りを立証する証拠である。

被告会長自ら「マヨネーズは劇的進化 キューピー会長語る100年」との表題の下、被告の100年を振り返って公表したものであること、2019年1月30日に公表されたものであって(甲76の3)本人の記憶はまだ新鮮であると考えられる。甲76の1に基づく原告主張に対する被告の認否の趣旨は未だに不明であるので、審決の認定の誤りを立証するため、原告は中島周の証人尋問を求めるものである。

(2) 甲76の1は、出願人中島董一郎に不正の目的が存在したことを示すものである。

キューピーは中島商店のブランドとなり、製造委託したマヨネーズを、中島商店がキューピーというブランドで販売してきたのです。1972年に製造会社のキューピーにブランドを譲渡するまで、中島商店がブランドを育ててきました。

上記は、準備書面(1)1頁「第1 「第1 本件商標」における「本件商標は、大正11年4月1日に第41類「醤油、ソース、ケチャップ、酢類一切」を指定商品として中島董一郎が登録出願、同年10月27日に設定登録され、同14年5月4日に本権の登録の回復がなされ、その後、昭和17年7月14日株式会社中島董商店へ移転登録、同17年10月13日商標権の存続期間の更新登録、同36年11月20日株式会社キューピー商会へ移転登録、同37年1月22日被告に移

転登録され」における、昭和17年7月14日に中島薫商店へ移転登録したことを指すものと推察される。

「中島商店がブランドを育ててきました」の言は、中島董一郎が他人の知的財産を剽窃出願した登録商標を、株式会社中島薫商店がそのまま権利維持してきたということに他ならない。他人の知的財産を「育ててきた」とは恥を知らない、猛々しい言動である。

――新商品について詳細などが決まらないうちに、まずブランドを打ち出すという強いブランドへのこだわりが、キューピーの100年を築いてきたのですね。

上記は、インタビュアーの言であるが、中島周はそれを否定することはない。

すなわち、米国で最初の商業的大流行をもたらし、わが国では老若男女を問わず全国津々浦々まで人気があったキューピー・キャラクターを、自分のブランドとするという「強いブランドへのこだわり」が、被告の100年を築いてきたものに他ならない。「中島商店がブランドを育ててきました」との中島周の発言、「強いブランドへのこだわりが被告の100年を築いてきた」とのインタビュアーの言に異を唱えなかった中島周、これらの事実は、米国においては1900年代に「キューピー狂時代」という最初の商業的大流行をもたらし（甲67の3）、わが国では大正2年にキューピー人形が紹介され、1917年（大正6年）董一郎（34歳）のとき東京のデパートにセルロイド製のキューピー人形の特設玩具売場が出現し、国民新聞の付録にキューピー人形を題材にした「春装」が発表され、全国津々浦々、老若男女に至るまでの国民的大流行が生じたものである（甲6～21）。わが国においても米国同様のキューピー人形大流行の中で、中島董一郎大正11年4月1日に本件商標を出願したものである。正に、出願人中島董一郎がキューピー・キャラクターを自分のブランドとする不正の目的が存したことを示すものに他ならない。

（3）甲76の1は「（5）「出願人中島董一郎は商品の宣伝広告を極めて重視していた…」について」（準備書面（2）13頁）の原告主張に沿うものである。

「出願人中島董一郎は「宣伝は資本である」の信念の下に、「マヨネーズの年間

売上金額が二万円足らずにもかかわらず、宣伝費には二万数千円を費し」、莫大な宣伝費を使ったことを立証し、中島董一郎が「『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。」ことを立証し、これらの事実から、出願人中島董一郎は「宣伝は資本である」との信念を持っており、商品の宣伝広告を極めて重視していたことを立証したものであって、その結果、他人の著名な知的創作をひょう窃し、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・キャラクターの著名性を冒用する不正の意図が明らかにされている。」と主張・立証したものである（準備書面（3）6頁以下）。

甲76の1の中島会長の写真には次のキャプション（注釈）が記載されている。

「売り上げより多い金額を宣伝広告費に使ってきました」と中島会長

広告宣伝をすごくやったんです。新聞などを使いましたね。売り上げの2倍とはいかないけれど、売り上げより多い金額を使っていました。董一郎は変わっていたのでしょうか。優れていたとは決して言えませんが、そのおかげで100年続けてこられたのは確かです。

上記は「(5) 出願人中島董一郎は商品の宣伝広告を極めて重視していた。出願人は「宣伝は資本である」との信念のもと、キューピー・キャラクターの顧客吸引力の冒用に至ったものである。」（準備書面（2）13頁以下）の主張に沿うものである。

董一郎が広告宣伝にこれだけお金を投じるようになったきっかけは、米国であるポスターを見たことだと聞いています。コダックやケロログなどの宣伝ポスターなのですが、家族のだんらんや、楽しく食卓を囲む様子などが描かれ、「このブランドの商品があるとこんなに素晴らしい生活ができる」と感じさせるものでした。

上記には、「董一郎が広告宣伝にこれだけお金を投じるようになったきっかけは、米国であるポスターを見たことだと聞いています」、「ブランディングは商品を世の中に浸透させるための強力な武器になる」と思ったそうです。」と述べられ

ている。原告準備書面（２）８頁にて指摘したとおり、１９０９年以來、米国においては「アメリカ合衆国での最初の商業的大流行のうちの１つで食器、子供向け読み物および宝飾品にまでキューピーの姿を追い求めた」（甲６７）という、「キューピー狂時代」に中島董一郎は米国に居住していたものである。新聞、定期刊行物に限らず、日用雑貨である「食器」、子供用の書籍、高級品である「宝飾品」にまで、「キューピーの姿を追い求めた」という商業的大流行の当時、JELL-O社はキューピーのキャラクターを多数の広告に使用しており（甲７８）、「董一郎が広告宣伝にこれだけお金を投じるようになったきっかけ」となった、米国で見たポスターは、キューピーのキャラクターを使用した JELL-O 社のポスターである可能性は否定できない。

（以下、余白）

伝は資本である」との信念のもと、キューピー・キャラクターの顧客吸引力の冒用に至ったものである。」

4 総括

(1) 審決の旧商標法第2条第1項第4号に関する解釈は次のとおりである。

旧商標法第2条第1項第4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」の趣旨は、現商標法第4条第1項第7号と同旨と判断したうえで、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、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合が含まれ、さらに、その使用が不正な意図をもってされ、国際信義又は公正な取引秩序に反する場合もこれに当たると解される（審決58頁）とする。

(2) 審決の旧商標法第2条第1項第4号「出願人の不正目的」に関する判断は次のとおりである。

「キューピー人形は、上記1に述べたことを踏まえれば、米国においては、中島董一郎が在住していた頃に人気であったとはいいい得るものの、それがローズ・オニールの創作に係るものとしてのみ認識されていたか否かは明らかではなく、また、我が国においては、中島董一郎が帰国してから本件商標を出願するまでの間（大正5年1月～大正11年4月）、キューピー人形やその名前「キューピー」（KEWP I E）が広く知られていたとまではいい得るものの、それらについて、いずれがローズ・オニールの創作に係るものであるか又は同人の創作に係るものとは別個のものであるかなどといった峻別がされて認識されていたとは認めることができない。そうすると、仮に、本件商標の構成中、図形部分がローズ・オニールの創作に係るキューピー人形と類似し、「KEWP I E」及び「キューピー」の各文字部分がローズ・オニールの創作に係るキャラクターの名前又はその名前の片仮名表記と同一であるとしても、中島董一郎が、本件商標を出願するに当たり、他人の標章の著名性にただ乗りする、あるいは、他人の知的財産を自己のものとして出願し、権利化を図るなどといった不正の目的をもってそれをなしたとはいいい難い。」（審決

62頁)とする。

しかしながら、老若男女を問わず、全国津々浦々まで人気があり、著名性・周知性を獲得していた(甲6～21)キューピー人形のキャラクターについて、中島董一郎が主観的に「自由に使用できるもの」と認識したものであるとか、あるいは、世間一般の認識が「自由に使用できるもの」であれば、中島董一郎がキューピー・キャラクターを抜け駆け的に先願し、商標権を設定して私的独占することは許されないことに帰結する。すなわち、本件商標が、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絵と、そのカタカナと英文字の名称から構成されるものであり、それを出願することは、出願前に著名であったキューピー・キャラクターの知的創作を自己のものとして権利化を図る「不正な目的」を見出すことができるものであり、旧商標法第2条第1項第4号に該当しないとする審決は、同条項の該当性判断を誤るものであり、取り消されなければならない。

(3) 審決の旧商標法第2条第1項第4号「公序良俗違反」に関する判断は次のとおりである。

「以上述べたことを総合勘案すれば、本件商標は、不正の目的をもって出願、登録されたものとはいえず、また、被請求人が本件商標を始めとするキューピーの絵図、「KEWP I E」の文字若しくは「キューピー」の文字又はそれらを組み合わせてなる標章からなる登録商標をそ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する又は社会の一般的道徳観念に反するものともいえず、さらに、その使用が不正な意図をもってされ、国際信義又は公正な取引秩序に反するものともいえないとみるのが相当であり、請求人の提出に係る甲各号証を総合してみても、これを覆すに足りる事実は見いだせない。」(審決62頁)とする。

しかしながら、もとより商標登録無効の審決は出願人を名宛てにするものではなく、商標権を承継した現在の商標権者である被告を名宛てにするものである。無効審決の適用法は出願時法であるが、無効事由の存否、すなわち、公序良俗違反の認定は審決時において判断されるものである。従って、公序良俗違反の判断は、出願

時の出願人の不正な目的のみならず、審決時に至るまでの商標権者の行為、すなわち、被告は本件商標を指定商品に使用した使用証拠を出さず使用した形跡がないこと、本件商標と同様のローズ・オニール創作に係る人形の絵図とローズ・オニール創作に係る人形の題号「KEWP I E」「キューピー」から構成されるキューピー関連商標を470件を多数の商品区分・指定商品に出願し登録しあるいは譲り受けて「キューピー人形の絵図」「キューピーの名称」の商標的使用の独占を図るものであること、キューピー人形の創作者ローズ・オニールの母国であり、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及び「k e w p i e」の名称かかる商標について権利行使をしたこと、全世界において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、被告による「キューピー人形の絵図」、「キューピーの名称」からなる「キューピー関連商標」の保有は、中島董一郎による不正の目的による出願から今日に至るまで綿々と引き継がれるものであって、かかる被告の一連の行為は、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」、すなわち、旧商標法第2条第1項第4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当することに帰結するものである。

「社会公共の利益に反する又は社会の一般的道徳観念に反するものともいえず」、「その使用が不正な意図をもってされ、国際信義又は公正な取引秩序に反するものともいえないとみるのが相当」とする審決（62頁）の判断は、旧商標法第2条第1項第4号の該当性判断を誤るものであり、取り消されなければならない。

（4）審決の旧商標法第2条第1項第11号に関する判断は次のとおりである。

「旧商標法第2条第1項第11号の「商品ノ混同ヲ生セシムルノ虞」があるものとは、例えば、ある商標が商品について使用された結果、その商品を表示するものとして需要者の間で非常に広く認識される（著名）に至った場合において、他人がその商標を別種の商品に使用するとき、その商品について、需要者が当該著名な商標に係る商品と同じ出所に係るものと混同するおそれがあるなどといったものが

該当するといえ、そのときは、その出所の具体的な企業名等は知らずとも、特定の出所と認識されることで足りるとみるのが相当であるところ、上記1（1）で述べたとおり、本件商標の登録出願前の大正時代の中頃以降においては、ローズ・オニールとの関連なく、「キューピー」（KEWPIE）という同一の名前の下、その創作のオリジナルからかけ離れた日本独特の特徴を備えたものが普及し、様々な商品のブランド名や広告類のイラスト等として、継続的に使用され続けているといった状況にあったといえることからすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が、本件商標の構成中の図形部分や文字部分をもって、特定の出所を認識することはないというべきである。そうすると、本件商標は、旧商標法第2条第1項第11号の「商品ノ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し、また、請求人の主張及び同人提出の甲各号証を総合勘案しても、本件商標が同号の「商品ノ誤認ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当すると認めるに足る事実は見いだせない。」（審決65頁）

老若男女を問わず、全国津々浦々まで人気があり、著名性・周知性を獲得していた（甲6～21）キューピー人形のキャラクターについて、中島董一郎が主観的に「自由に使用できるもの」と認識したものであるとか、あるいは、世間一般の認識が「自由に使用できるもの」であれば、中島董一郎がキューピー・キャラクターを抜け駆け的に先願し、商標権を設定して私的独占することは許されないことに帰結する。本件商標が旧商標法第2条第1項第11号の「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」、すなわち、商品の誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうかは、本件商標が、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絵と、そのカタカナと英文字の名称から構成されるものであり、それを出願することは、出願前に著名であったキューピー・キャラクターと関係ある商品であると、商品の需要者は商品を誤認するおそれがある。審決は「本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が、本件商標の構成中の図形部分や文字部分をもって、特定の出所を認識することはないというべきである。そうすると、本件商標は、旧商標法第2条第1項第11号の「商品ノ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し、また、請求人の主張及び同人提出の甲各号証を総合勘案しても、本件商標が同号の「商品ノ誤認ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当すると認めるに足る事実は見いだせない。」(65頁以下)とするが、「これに接する需要者が、本件商標の構成中の図形部分や文字部分をもって、特定の出所を認識することはない」との判断は誤りである。

本件商標の構成中の図形部分はキューピー・キャラクターの絵図であり、文字部分はキューピー・キャラクターの名称とそのカタカナであるから、キューピー・キャラクターを認識するものであって、キューピー・キャラクターと関連がある商品であるという「出所」を認識するものである。すなわち、被告は「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」(審決43頁)とするキューピー人形及びその名称「キューピー」を、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、旧商標法第2条第1項第11号が規定する「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」に該当するものである。

また、旧商標法第2条第1項第11号の「商品ノ混同」は「出所の誤認」に限定されなければならない解釈上の法的根拠はなく、商品が特定の著名キャラクターとの関連あるかどうかという商品の属性、特徴についての誤認する場合も「商品ノ誤認」であるから、「特定の出所を認識することはない」から旧商標法第2条第1項第11号に該当しないとする審決は、旧商標法第2条第1項第11号の該当性判断を誤るものであり、取り消されなければならない。 以 上