

令和２年（行サ）第１００２２号 行政上告提起事件

上告人 株式会社プロタイムズ・ジャパン

被上告人 キューピー株式会社

上告理由書

令和３年３月１日

最高裁判所 御中

上告人訴訟代理人 弁護士 日野修男

頭書の事件について、上告人は、次のとおり上告理由を提出する。

上告の理由

第１ 弁論主義違反・最高裁判所判例違反

１ 「第４ 当裁判所の判断」「２ 取消事由１（本件商標の旧商標法２条１項４号該当性の判断の誤り）について」「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」において、原判決は次のとおり判示する。

「原告の挙げる甲６，９ないし１４，１８ないし２１の記述から、キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず**，（中略）他にこれを認めるに足りる証拠はない。」（３２頁）

民事訴訟においては、訴訟要件や訴訟能力その他の訴訟法上の強行規定などの公益的事項を除いて、裁判の基礎をなす事実の主張や資料の収集・提出は当事者の権能と責任とする主義、すなわち、弁論主義が採用されている。

審決取消訴訟は行政訴訟であり、行政事件訴訟法が適用されるところ、同法７条は「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と定め、同法２４条は「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意

見をきかなければならない。」と規定する。行政事件訴訟法は、当事者からの証拠申出がなくても職権で証拠調べすることは可能であることを定めるが、その場合であっても、ただし書きにて「その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」と定め、もって、裁判所の中立性・公平性の維持を図るものである。行政訴訟である審決取消訴訟においては、「職権証拠調べの禁止」以外は弁論主義が適用される。

原判決が認定する「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたと認めることはできない**」との認定は、審決が認定しない事実であり、また、原審においていずれの当事者も主張していない。

原判決は「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできない**」と判示し、「したがって、原告の上記主張は理由がない。」と判示したものであり、訴訟の結果に直接影響する主要事実にはならない。

原判決は、審決が認定しない事実であり、また、いずれの当事者も主張しない事実を認定し、もって審決取消理由の判断をしたものであって弁論主義に違反する。

2 昭和52年（オ）第1144号（最高裁判所民事判例集34巻2号123頁）において、最高裁判所は「原審は、前記のとおり、被上告人が原審の口頭弁論において抗弁として主張しない孝二が辰二から本件土地の死因贈与を受けたとの事実を認定し、したがって、上告人らは右土地の所有権を相続によつて取得することができないとしてその請求を排斥しているのであつて、右は明らかに弁論主義に違反するものといわなければならない。（中略）前記違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず」と、当事者が弁論において主張していない事実をもとに請求を排斥した原審の判決を破棄したものである。

3 昭和41年（オ）第30号（最高裁判所裁判集民事87号1215頁）において、最高裁判所は「本件にあっては、被上告人において、再抗弁として、訴外会社の負担する本件貸金債務について弁済期の猶予があった事実を主張しないかぎり、裁判所は、右猶予によって右消滅時効が完成しないと判断することはできない筋合である。しかるに、本件記録を精査するも、被上告人が右弁済期の猶予があった事実を主張した事跡のないことは、上告人の指摘するとおりである。されば、原判決が、前叙のように、訴外会社の負担する本件貸金債務について弁済期の猶予があった事実を認定して、右猶予によって、上告人主張の本件貸金債権についての消滅時効の抗弁を一部排斥したのは、所論のとおり弁論主義に違反するものである。したがって、原判決中上告人敗訴の部分は、右の点において、すでに破棄を免れない。」と、当事者が弁論において主張していない事実をもとに上告人敗訴の判決を破棄したものである。

4 同「(2) 不正の目的について」において、原判決は次のとおり判示する。

「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず、他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことは、前記(1)で説示したとおりである。こうした状況のもとで、中島は、大正11年4月1日、本件商標の出願をし、商標登録を受けたものであるから、その余の点について判断するまでもなく、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」(33頁)

「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず」は、前述のとおり、弁論主義に違反する。

従って、「中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるい

は他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」（３３頁）との判断も、弁論主義に違反するものに他ならない。

５ 同「(3) 国際信義違反について」において、原判決は次のとおり判示する。

「前記(2)認定のとおり、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない」としたうえで、「いずれも国際信義に照らし、不当であるということとはできない。したがって、本件商標の出願及び登録が国際信義に反するとの原告の上記主張は理由がない。」（３４，３５頁）とする。

「権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない」（３４頁）については、前述のとおり、弁論主義に違反するものであり、旧商標法２条１項４号の解釈・適用を誤る違法がある。

６ 同「(4) 本件商標の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」該当性について」において、原判決は次のとおり判示する。

「中島が、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」をもって、本件出願を行ったものと認めることはできず、また、本件商標の出願及び登録が国際信義に反するものと認めることはできない」（３５頁）

「不正の目的」、「国際信義違反」に係る原判決の判断は、前述のとおり、弁論主義違反、旧商標法２条１項４号解釈・適用を誤る違法がある。

原判決は「本件商標権を中島から承継した被告が保有することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳観念に反するものと認めることはできない。したがって、本件商標が旧商標法２条１項４号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」に該当するとの原告の主張は採用することができない。これと同旨の本件審決の判断

に誤りはないから、原告主張の取消事由1は理由がない。」(35頁)と結論するものであるが、「不正の目的」及び「国際信義違反」についての原判決の判断は、前述のとおり弁論主義に違反するものであり、その結果、原判決は旧商標法2条1項4号の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」の該当性を否定するものであり、弁論主義に違反し、同条項の解釈・適用を誤る違法がある。

7 被上告人がキューピー関連商標の使用を開始するのは、「キューピー株式会社の創始者」(甲52)とする中島董一郎による本件商標の出願に端を発するものである。本件商標が登録されて以来、被上告人は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「キューピー人形の絵図」、「キューピーの名称」からなる**商標の独占を図ったものである**。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、社会の一般的道德観念に反するような場合」に該当するものである。

すなわち、被上告人による「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」の使用は、創業者である中島董一郎による、本件商標の出願に端を発するものであって、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ぎ、さらに、ローズ・オニールの創作にかかるキャラクターの名称に商号変更までしたものである。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、知的財産秩序の根幹・公序に違反する。原判決は旧商標法2条1項4号の解釈・適用を誤る違法がある。

原判決は、「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」において弁論主義違反して「**キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず**」と認定した結果、「(2) 不正の目的について」において不正の目的を否定し、「(3) 国際信義

違反について」において国際信義違反を認定せず、「(4) 本件商標の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」該当性について」においてその該当性を否定し、請求を棄却したものであって、弁論主義違反したことが判決に影響を及ぼしたものであるから、上記引用した最高裁判所のいずれの判例にも違反する。

第2 理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）

1 「第4 当裁判所の判断」「2 取消事由1（本件商標の旧商標法2条1項4号該当性の判断の誤り）について」「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」において、原判決は次のとおり判示する。

「原告の挙げる甲6，9ないし14，18ないし21の記述から，キューピー人形及びその名称の「キューピー」が，**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず**，（中略）他にこれを認めるに足りる証拠はない。」（32頁）

「自他商品識別機能」は商標を付した自社商品と他社商品を区別させることができる商標の基本的機能のことであって、「自他商品識別機能」を有する商標を商標が有する能力として評価したものが「自他商品識別力」であると解される。そもそも、商標は自他商品を識別するための標識であるから、「自他商品識別機能」あるいは「自他商品識別力」のない商標は、商標としての本来の目的を果たし得ないため、登録できないものである。

現行商標法3条は、自他商品識別力のない商標として、以下を例示する。

- 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 二 その商品又は役務について慣用されている商標
- 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を

普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

出願時法である旧商標法（大正10年4月30日法律第99号）は、

第一条 自己ノ生産、製造、加工、選択、証明、取扱又ハ販売ノ営業ニ係ル商品ナルコトヲ表彰スル為商標ヲ専用セムトスル者ハ商標ノ登録ヲ受クルコトヲ得

2 登録ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字、図形若ハ記号又ハ其ノ結合ニシテ特別顕著ナルモノナルコトヲ要ス

3 商標ハ之ニ施スヘキ色ヲ限定シテ登録ヲ受クルコトヲ得

と定め、「特別顕著ナルモノナルコトヲ要ス」（1条2号）として、「**自他商品識別機能ないし自他商品識別力**」を有することを要件とするものである。

以上のとおり、「**自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできない**」ことは、現行商標法3条、出願時法旧商標法1条2号の要件を満たさず、商標登録を受けることができないことに帰結する。

本件商標は「キューピー人形及びその名称の「KEWPIE」「キューピー」からなるものであるから、「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできない**」のであれば、商標登録できないことに帰結する。

原判決は、本件商標に「商品識別機能なし」という商標不登録事由（旧商標法1条2号、現行商標法3条）、また、商標無効事由（旧商標法16条1号、現行商標法46条1項）を認定する一方で、本件商標は無効とならないとする審決を維持するものであって、商標の登録無効事由の存在について、理由に食い違いがある。

参照条文：旧商標法（大正10年4月30日法律第99号）

第十六条 商標ノ登録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 登録カ第一条乃至第四条又ハ前条第二項ノ規定ニ違反シテ為サレタルトキ

2 同「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」

原判決は「当時、キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく、西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解され、全国において、キューピー人形やそれを模した絵柄や図形等が多数作成され、商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況にあったものと認められる。」（32頁）と認定した。

「商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況」は「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が商品の識別標識として使用される」という事実には他ならない。原判決は、かかる事実（商品の識別標識としての利用）を認定した上で、「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、**本件出願前に自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできない**」とするものであって、理由の食い違いがあることは明らかである。

3 同「(2) 不正の目的について」

原判決は「**キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず、他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない**ことは、前記(1)で説示したとおりである。こうした状況のもとで、中島は、大正11年4月1日、本件商標の出願をし、商標登録を受けたものであるから、その余の点について判断するまでもなく、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」（33頁）

前述のとおり、「**キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできないこと**」については、弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）

がある。

原判決は「その余の点について判断するまでもなく、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」

（３３頁）と、「不正の目的」を基礎づける事実の審理を行わなかったものであって、かかる結論は理由の食い違いに由来する。

原判決は、(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」において、本件商標に「商品識別機能なし」という商標不登録事由（旧商標法１条２号、現行商標法３条）、また、商標無効事由（旧商標法１６条１号、現行商標法４６条１項）を認定する一方で、本件商標は無効としないとする審決を維持するものであって、商標の登録無効事由の存在について理由に食い違いがあり、その結果「(2) 不正の目的について」において不正の目的を否定し、「(3) 国際信義違反について」において国際信義違反を認定せず、「(4) 本件商標の「秩序又ハ風俗ヲ紊ルノ虞アルモノ」該当性について」においてその該当性を否定し、請求を棄却したものであって、理由の食い違いが判決に影響することは明らかである。

第３ 判例違反

１ 「取消事由１（本件商標の旧商標法２条１項４号該当性の判断の誤り）「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」

原判決は「以上によれば、原告の挙げる甲６，９ないし１４，１８ないし２１の記述から、キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、（中略）**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。**他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張は理由がない。」（３２頁）とする。

また、原判決は「当時、キューピー人形の**創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく**」と、キャラクターの周知性・著名性の認定において、創作者の氏名の認知が必要かのような認定をするので、商品表示の周知性の論点とともに

に、**創作者の氏名の認知は不要**であることも併せて指摘する。

2 上告人は原審の準備書面（１）６３頁以下において主張したとおり、

（a）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

すなわち、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判示した。

以上のとおり、不正の目的あるいは公序良俗違反の認定において、判決は**著名キャラクターの創作者の氏名の認知を要件としない**ものである。

また、本件「ポパイ」のキャラクターは、そもそも特定の商品と結びつけられたものではないから、「**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていた**」という事情はない。

(b) 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「ターザン(Tarzan)」の語は、米国の作家バロース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。(中略) 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、「Tarzan」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することができる。(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。」と判示した。

すなわち、著名な小説の主人公の名前である「Tarzan」を商標登録することが公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為であるとする認定において、判決は著名な小説のキャラクターの創作者の氏名の認知を要件としないものである。

著名な小説の主人公の名前である「Tarzan」は、そもそも特定の商品と結びつけられたものではないから、「他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていた」という事情はない。

(c) 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)は、

商 標



(ANNE OF GREEN GABLES) に

ついて、「〔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。」と判示した。

すなわち、本件著作物の題号からなる商標の登録を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などとし、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」に該当すると認定において、判決は当該著作物の題号の**創作者の氏名の認知を求めている**ものである。

また、上記著作物の題号は、そもそも特定の商品と結びつけられたものではないから、「**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていた**」という事情はない。

以上のとおり、本件商標の旧商標法2条1項4号該当性の判断にあたっては、「キューピー人形、その名称の「キューピー」（「KEWPIE」）及びキューピーのキャラクターが、日本国内において、老若男女を問わず、全国津々浦々まで人気があり、周知著名であったかどうか」だけで足り、本件商標が「**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていた**」こと、及び、「**創作者がローズ・オニールであることが認識されること**」は、公序良俗違反の該当性判断において、いずれも不要である。

（a）特許庁昭和58年審判第19123号審決（甲29）、

（b）知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10400号判決（甲32）、

（c）知的財産高等裁判所平成17年（行ケ）第10349号判決（甲42）、

これらの審決あるいは判決においては、キャラクターや主人公の名称、著作物の題号が、**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたこと**を要求することなく、商標法第4条第1項第7号の公序良俗違反を認定したものである。

原判決の「原告の挙げる甲6，9ないし14，18ないし21の記述から、キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、（中略）**他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。**」あるいは「**創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく**」との理由で、取消事由1の本件商標の旧商標法2条1項4号の公序良俗違反該当性を否定したことは、上記の審決例及び判例に違反する。

第4 審理不尽・経験則の適用の誤り・法令違反

「第4 当裁判所の判断」「2 取消事由1（本件商標の旧商標法2条1項4号該当性の判断の誤り）について」「(2) 不正の目的について」において、原判決は次のとおり判示する。

「**キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず、他人の業務に係る**

商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことは、前記(1)で説示したとおりである。こうした状況のもとで、中島は、大正11年4月1日、本件商標の出願をし、商標登録を受けたものであるから、その余の点について判断するまでもなく、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」(33頁)

前述のとおり、「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできないこと」については、弁論主義違反、理由の食い違い(民事訴訟法312条2項6号)がある。

また、「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、(中略)他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない」については、判例違反がある。

原判決は、上記2つの事実認定を行ったうえで、「その余の点について判断するまでもなく、中島が本件出願に当たり、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」を有していたものと認めることはできない。」(33頁)と、「不正の目的」を基礎づける事実の審理を行わなかったものであって、経験則の適用を誤るという法令違反の結果、審理を尽くさなかったものである。

原判決は「その余の点について判断するまでもなく」とし、「不正の目的」を基礎づける事実の審理を行わず、「不正の目的」を有していたものと認めることはできないとする。しかしながら、「被告の創業者の中島は、本件出願前の1915年(大正4年)3月から同年12月9日までの間米国に滞在中に、米国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を了知したところ、①本件商標は、ローズ・オニール創作に係る人形の絵図及び人形の題号「KEWP I E」、 「キューピー」のみからなること、②本件出願以前において、ローズ

・オニールの創作したキューピー人形の特徴を備えたキューピー人形とその名称は、日本国内において、老若男女を問わず、全国津々浦々まで人気があり、周知著名であったこと、③被告は、本件商標を指定商品に使用した実績がないこと（甲 6 5・6 6）、④被告のウェブページ（甲 2 7 の 1，2）には、中島が他人の著名標章を自己のものとして商標登録した経緯が記載されていること、⑤被告は、本件出願後に、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「K E W P I E」、「キューピーから構成されるキューピー関連商標 4 7 0 件について広範な指定商品において出願及び登録し、あるいは商標を譲り受けて、他人の知的創作である「キューピー人形の絵図」、「キューピーの名称」からなる商標の独占を図ったことからすると」（3 2，3 3 頁）、出願人中島董一郎は、他人の標章の著名性にただ乗りし、あるいは他人の知的財産を自己のものとして、権利化を図るという「不正の目的」をもって、本件出願を行ったものであることは明らかなり、旧商標法 2 条 1 項 4 号の解釈・適用を誤る違法がある。

第 5 旧商標法 2 条 1 項 4 号の解釈の誤り・適用の違反

「第 4 当裁判所の判断」「2 取消事由 1（本件商標の旧商標法 2 条 1 項 4 号該当性の判断の誤り）について」「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」において、原判決は次のとおり判示する。

「大正 5 年（1 9 1 6 年）以降、ローズ・オニールが創作に関与したキューピー人形とは異なる「日本なりのキューピー」人形や、日本文化と関わりを持たせて描かれた絵葉書、年賀状などが発売され、また、日本的な、日本でデザインされたキューピーは、様々な商品のブランド名、広告類のイラスト等や商品の容器等に広く使用されてきたこと、加えて、甲 6 には、「その代表たるキューピーちゃんも、最初はドイツで作られたものだそうだが、それが日本でも作られるようになり、いつの間にか日本的キューピーとして生れかわった。そのルーツもあまり知られずに、そのくせ、最近まで、子供の頃に一度もキューピーを手にしていない人はなかった

というぐらい大衆性が続いたのは、キューピーが子供ばかりでなく大人にも可愛がられる何かを、強力にもっていたからだろう。」、「遠く太平洋をへだてた島国の日本のこと、生みの親のローズさんのことも、オリジナルの可愛らしいイラストのキューピーもあまり知られないまま、どんどん日本なりのキューピーが作られ、ますます広く愛されたのである。」（前記1. (3) ア (イ)）との記載があることに鑑みると、キューピー人形は、本件出願当時、キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく、西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解され、全国において、キューピー人形やそれを模した絵柄や図形等が多数作成され、商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況にあったものと認められる。」（31, 32頁）と認定し、そのことが旧商標法2条1項4号の認定に影響すると判断するのであるが、同法の解釈・適用を誤る違法がある。

本件商標（甲1）は、ローズ・オニールの創作したキューピー人形と同一の特徴を持った人形を中央に配し、人形の上部にローズ・オニールが創作した人形の名称と同一の「KEWPIE」を、人形の下部に「KEWPIE」のカタカナ表記「キューピー」を配してなるものである。中央のキューピー人形、上部の「KEWPIE」、下部の「キューピー」、すべてローズ・オニールの創作によるものである。

KEWPIE

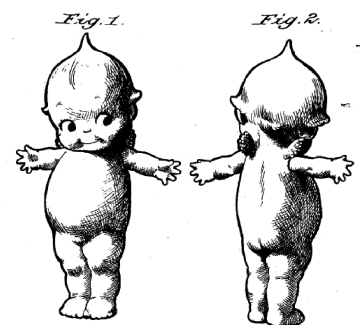


キューピー

本件商標（甲1）



1912年 キューピー人形誕生

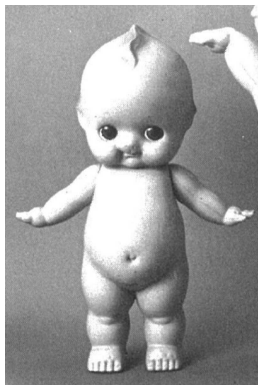


（甲5）

（甲9の3枚目）

甲 9 は 1 9 1 2 年 に 誕 生 し た オ リ ジ ナ ル の キ ュ ー ピ ー 人 形 で あり、甲 5 は ロ ー ズ ・ オ ニ ー ル の 出 願 に か か る 米 国 意 匠 登 録 公 報 で あり。本 件 商 標 が 旧 商 標 法 2 条 1 項 4 号 に 該 当 す る に つ い て は、本 件 商 標 （甲 1）が オ リ ジ ナ ル の キ ュ ー ピ ー 人 形 （甲 9 の 3 枚 目）あ る い は 甲 5 の 人 形 と 類 似 す る か の 対 比 を 行 わ な け れ ば な ら な い。

原 判 決 の 指 摘 す る 「日 本 な り の キ ュ ー ピ ー」が 何 を 指 す か は 明 ら か で は な い。甲 1 0、甲 1 1、甲 1 4 に は ロ ー ズ ・ オ ニ ー ル の 依 頼 に よ り 制 作 さ れ た キ ュ ー ピ ー 人 形 が 記 載 さ れ、甲 6 に は ロ ー ズ ・ オ ニ ー ル に よ る オ リ ジ ナ ル の キ ュ ー ピ ー 人 形 の 特徴 を 備 え た キ ュ ー ピ ー 人 形 が 記 載 さ れ て い る。



（甲 6 ・ 1 6 頁）

（甲 1 0）

（甲 1 1）

（甲 1 4）

こ れ ら は い ず れ も、ロ ー ズ ・ オ ニ ー ル の 作 成 に か か る キ ュ ー ピ ー 人 形 の 特徴 を 全て 備 え る も の で あり。本 件 商 標 の 旧 商 標 法 2 条 1 項 4 号 該 当 性 判 断 に お い て は、こ れ ら の キ ュ ー ピ ー 人 形 と 対 比 し な け れ ば な ら な い。

「ど ん ど ん 日 本 な り の キ ュ ー ピ ー が 作 ら れ、ま す ま す 広 く 愛 さ れ た の で あり。」な ど、ロ ー ズ オ ニ ー ル の 作 成 に か か る キ ュ ー ピ ー 人 形 と 異 な る 「日 本 な り の キ ュ ー ピ ー」を 考 慮 す る 原 判 決 は、旧 商 標 法 2 条 1 項 4 号 の 解 釈 ・ 適 用 を 誤 る 違 法 が あり。

第 6 「取 消 事 由 2 （本 件 商 標 の 旧 商 標 法 2 条 1 項 1 1 号 該 当 性 の 判 断 の 誤 り）に つ い て」

原 判 決 は 「前 記 1 (1) で 説 示 し た と お り、キ ュ ー ピ ー 人 形 は、本 件 出 願 当 時、キ

キューピー人形の創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく、西洋文化に由来する幼児姿のキャラクターとして誰もが自由に使用できるものと理解され、全国において、キューピー人形やそれを模した絵柄や図形等が多数作成され、商品のブランド名や広告宣伝等に広く使用される状況にあったものであり、本件商標の出願時及び商標登録時において、ローズ・オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできず、他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないことに照らすと、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者において、特定の他人（当該他人と緊密な営業上の関係等にある営業主を含む。）の商品の出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったものと認めることはできない。」（３５，３６頁）とする。

「ローズ・オニールの創作に由来するキューピー人形及びその名称の「キューピー」が自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至っていたものと認めることはできない」については、前述のとおり、弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法３１２条２項６号）、旧商標法２条１項４号の解釈・適用の誤りがある。

「創作者がローズ・オニールであることが認識されることなく」、「キューピー人形及びその名称の「キューピー」が、（中略）他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない」については、前述のとおり、経験則違反、判例違反、旧商標法２条１項４号の解釈・適用の誤りがある。

かかる違法な事実認定を前提に「本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者において、特定の他人（当該他人と緊密な営業上の関係等にある営業主を含む。）の商品の出所との同一性の誤認を生じるおそれがあったものと認めることはできない。」とすることは、経験則に違反する事実認定に他ならない。

旧商標法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、当該著名商標がどの商品を表示す
るものであるか、特定の商品の商品表示であることを世人が知ることを要求するも
のではなく、著名な識別標識を、その出所すなわち創作者以外の他人が商品に使用
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。

前述のとおり、漫画「ポパイ」のキャラクター、小説「ターザン」の題号、「赤
毛のアン」の原題の商標登録を無効と判示した、特許庁審決及び高裁判決が判示す
るとおり、著名キャラクターを冒用する商標出願の無効判断にあたり、それらのキ
ャラクターが商標的使用によって著名性を獲得したことを要しないものである。キ
ャラクターは特定の商品の識別標識として創作されたものでないからである。

ローズ・オニールの創作にかかるキューピー人形の特徴を備えたキューピー人形
およびその名称は、被告商品以外には、あかすり、石けん、シャンプー、鍋のふた
の4品目について使用されているに過ぎないものであるから、商品識別力の著名性
が希釈されたとか、本件商標に接する需要者が商品識別標識として認識できないと
いうことは、あり得ないことである。

すなわち、本件商標を構成する、ローズ・オニールの創作にかかるキューピー人
形の特徴を備えた人形および「キューピー」「KEWPIE」は、ローズ・オニ
ールの創作にかかるキューピー人形を想起させるものであつて、本件商標を付した商
品について商品の需要者は「キューピー人形」「KEWPIE」の名称と関係が
あるという「特定の出所を認識する」混同を生じさせることは明らかである。

原判決は、旧商標法2条1項11号の解釈・適用を誤る違法がある。

第7 「4 結論」

以上のとおり、原判決は、弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法312条
2項6号）、経験則違反、判例違反、旧商標法2条1項4号及び11号の解釈・適
用の誤りという違法な判断を重ねて、上告人の請求を棄却したものである。

よって、上告人は、原判決を破棄し、さらに、相当な裁判を求める。 以 上

