

令和2年（行ノ）第10046号 行政上告受理申立て事件

申立人 株式会社プロタイムズ・ジャパン

相手方 キューピー株式会社

上告受理申立て理由書

令和3年3月1日

最高裁判所 御中

申立人訴訟代理人 弁護士 日野修男

頭書の事件について、申立人は、次のとおり上告受理申立て理由を提出する。

上告受理申立ての理由

第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」

1 キューピー人形及びその名称の「キューピー」の自他商品識別機能について

原判決は「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、次のとおり判示する。

「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、**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)

(1) 弁論主義違反

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・公平性を図るものである。

以上のとおり、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**」という事実は、審決において認定されていない事実であり、また、原審において原告・被告のいずれも主張する事実でない。

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**」と判示した上で、「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る。すなわち、「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**」は、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、審決において認定されていない事実であり、また、原審において原告・被告のいずれも主張する事実を認定し、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。

本訴において「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たか**」が論点として登場した場合は、申立人は反論できたものであるところ、原判決は反論の機会を与えることなく判決したものであって、まさに不意打ち的判決である。

（２）理由の食い違い（民事訴訟法 312 条 2 項 6 号）（その 1）

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**」との事実を認定した。

「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

（3）理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）（その2）

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」という事実に他ならない。原判決は「あかすり」、「ベビー石けん」、「シャンプー」、「マヨネーズ」、「ベビフード」の容器やケースに「(中略) キューピー」が使用されてきた(甲6の45頁)と認定するものである。

原判決は、かかる事実(商品の識別標識としての利用)を認定した上でそれに続けて、「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。

2 キューピー人形及びその名称の「キューピー」の商品表示の周知性

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。

(1) 理由の食い違い(民事訴訟法312条2項6号)

申立人の「上記主張」は、「(1) キューピー人形等の周知性・著名性について」における「原告は、甲6, 9ないし14, 18ないし21の記述によれば、本件出願以前において、ローズ・オニールが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、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、周知著名であった旨主張する。」と解される。

そもそも、申立人は「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」と主張するものであって、「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、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」と主張するものではないから、「したがって、原告の上記主張は理由がない。」との結論は、申立人が主張しない主張に対して「理由がない」と断じるものであって、理由の食い違いがある。

（２）経験則違反

次に、「キューピー人形、その名称の「キューピー」（「KEWPIE」）」は、ローズオニールが作成した漫画のキャラクターであって、そもそも、特定の業務に係る商品を表示するものではない。従って、本件商標の旧商標法２条１項４号該当性の判断において、「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」ことを要求し、その上で同条項の該当性判断をすることは、そもそも漫画等のキャラクターは他人の業務に係る商品を表示するものとして作成されるものではない、という経験則に違反する。

（３）判例違反

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、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。

申立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（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。（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、「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「T a r z a n」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「T a r z a n」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、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 1 4， 1 8 ないし 2 1 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。

3 旧商標法 2 条 1 項 4 号適用の誤り

原判決は「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

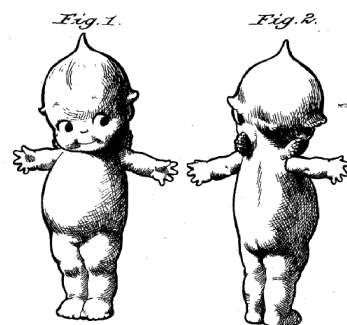
に広く使用される状況にあったものと認められる。」（31，32頁）と認定し、そのことが旧商標法2条1項4号の認定に影響すると判断するのであるが、同法の適用を誤る違法がある。

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



（甲5）

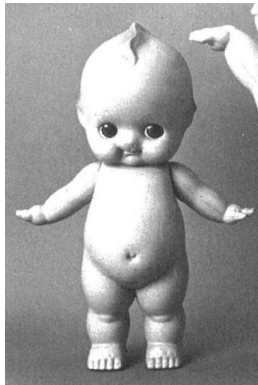
本件商標（甲1）

1912年 キューピー人形誕生

（甲9の3枚目）

甲9は1912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る。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10、甲11、甲14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る。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る。」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号の適用を誤る違法がある。

第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）

「(2) 不正の目的について」

1 審理不尽

「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。」（32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、理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）、経験則違反、判例違反があるものであって、かかる事実認定はいずれも違法である。

原判決は、上記2つの違法な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。」（34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、明らかな審理不尽である。

2 旧商標法2条1項4号の適用の誤り

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 65・66）、④被告のウェブページ（甲 27 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「KEWP I E」，「キューピーから構成されるキューピー関連商標 470 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」（33 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であり、旧商標法 2 条 1 項 4 号の適用を誤る違法がある。

第 3 「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）」

「(3) 国際信義違反について」

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

「証拠（甲 30，37，38）によれば、本件商標を承継した被告は、「KEWP I E（k e w p i e）」の文字からなり、又は当該文字を構成中に含む登録商標を米国において合計 7 件（2018 年 10 月 13 日時点）保有しているほか、既に消滅したもの又は保留中のものを含めて、「KEWP I E（k e w p i e）」の文字やキューピーの絵図等を含む商標について、ドイツ、シンガポール、カナダ、フィリピン、オーストラリア、マレーシア、フランス、デンマーク、ベトナム、インドネシア、ブルネイ、メキシコ、カンボジア、モンゴル、イスラエル、ラオス、チリ、アイスランド、ニュージーランド、欧州連合に出願等をしたこと、被告は、2

016年（平成28年）5月26日、「KEWP I E D O L L」の商標に係る出願に対して異議の申立てをしたことが認められる。しかしながら、一方で、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のみならず、被告が「KEWP I E (k e w p i e)」の文字からなり、当該文字等を含む商標を米国のみならず多数の国に出願し、登録を受けたことは、被告が我が国のみならず世界中で様々な事業を展開する上で、本件商標と類似する商標の出願及び登録が必要であったことによるものと認められ、また、被告が「KEWP I E D O L L」の商標に係る出願に対し異議の申立てをしたことも、米国で保有する「KEWP I E」の文字からなる商標と類似する文字が含まれているために権利行使をしたものであり、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）

まず、原判決は「KEWP I E D O L L」の商標に係る出願に対して異議の申立てをしたこと」とするが、「異議の申立て」には「米国において」と注記が必要である。「国際信義違反」の有無が争われているからである。

2 弁論主義違反、旧商標法2条1項4号の適用の誤り

原判決は「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」とするが、この点については、「第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）」「(2) 不正の目的について」において述べたとおり、弁論主義違反の認定に基づき不正の目的の存在を否定したものであって、弁論主義違反、旧商標法2条1項4号の適用を誤る違法がある。

3 理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）、経験則違反

原判決は「被告が「KEWP I E (k e w p i e)」の文字からなり、当該文字等を含む商標を米国のみならず多数の国に出願し、登録を受けたことは、被告が我が国のみならず世界中で様々な事業を展開する上で、本件商標と類似する商標の出願及び登録が必要であったことによるものと認められ、また、被告が「KEWP I E D O L L」の商標に係る出願に対し異議の申立てをしたことも、米国で保有する「KEWP I E」の文字からなる商標と類似する文字が含まれているために権利行使をしたものであり、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。」(35頁)とする。

(1) 本件商標の出願・登録について

「米国人ローズ・オニールの創作にかかる人形の絵図と類似し、かつ、ローズ・オニールの創作にかかる人形の名称「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、多数のキューピー関連商標を出願、登録(中略)することは、国際的信義に違反するものである。」との主張に対して、「被告が我が国のみならず世界中で様々な事業を展開する上で、本件商標と類似する商標の出願及び登録が必要であったことによるものと認められ」ということは、本件商標を出願したことを前提での立論に他ならない。かかる理由で国際信義に違反しないとする判断には理由の食い違い(民事訴訟法312条2項6号)があり、また、「国際信義違反にならない」との判断は合理的経験則に違反する。

(2) 創作者の母国における権利行使について

「米国人ローズ・オニールの創作にかかる人形の絵図と類似し、かつ、ローズ・オニールの創作にかかる人形の名称「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、多数のキューピー関連商標を出願、登録し、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こと」が国際信義に違反するとの主張に対して、「米国で保有する「KEWP I E」の文字からなる商標と類似する文字が含まれているために権利行使をしたもの」との理由で国際信義に違反しないとの判断は、理由の食い違い

（民事訴訟法 3 1 2 条 2 項 6 号）があり、また、「国際信義違反にならない」との判断は合理的経験則に違反する。

第 4 「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）

「(3) 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」

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」「(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」に係る原判決の判断は、前述のとおり、弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法 3 1 2 条 2 項 6 号）、判例違反、経験則違反、審理不尽、旧商標法 2 条 1 項 4 号に違反する違法な判断である。

「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、理由の食い違い（民事訴訟法 3 1 2 条 2 項 6 号）、判例違反、経験則違反、旧商標法 2 条 1 項 4 号に違反する違法な判断である。

2 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）

相手方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 5 2）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た以来、相手方は国内においてはキューピー関連商標を 4

70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、社会の一般的道徳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、相手方による「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、本件商標の出願の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、知的財産の秩序の根幹・公序に違反する。

「不正の目的」に係る原判決の判断は弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）、判例違反、経験則違反、審理不尽、旧商標法2条1項4号に違反する違法な判断であり、「国際信義違反」に係る原判決の判断は弁論主義違反、理由の食い違い（民事訴訟法312条2項6号）、判例違反、経験則違反、旧商標法2条1項4号に違反する違法な判断であり、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、同条項の適用を誤る違法がある。

第5 「取消事由2（本件商標の旧商標法2条1項11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。」（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、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号の適用の誤りがある。

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出願において、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。そもそも、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、相手方商品以外には、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って、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号の適用を誤る違法がある。

第6 「4 結論」

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号の適用の誤りという違法な判断を重ねて、申立人の請求を棄却したものである。

よって、申立人は本件上告を受理し、原判決を破棄することを求める。 以上