

私的領域における法4条1項7号の適用に 関する考慮要素の検討



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

法4条1項7号は、商標登録を受けることができない商標として「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を挙げる。同法文の規定の仕方からは、商標自体の性質に着目した不登録事由を規定したものと考えられるが、商標審査基準（改訂第12版）では「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、「その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合並びに商標の構成自体がそうでなくとも、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も含まれるものとする。（以下、省略）」として、出願商標の性質自体に着目する場合に限られないとされている。

また審判例・裁判例では、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合等が含まれる」と広く解釈される傾向にあり¹、当事者間の私的な商標権の帰属をめぐる争いに関して法4条1項7号の該当性が争点になった事案も複数存在する。

法4条1項7号は拡大して解釈される傾向にあり²、特に当事者間の私的領域における適用の拡大が顕著である。そこで、本稿では、当事者間の私的な商標権の帰属をめぐる争いに関して法4条1項7号の該当性を認定するにあたっていかなる要素が考慮されているかについて検討したい。

第2 法4条1項7号の規定について

法4条1項では、各号で商標登録を受けることができない商標を列挙し、その登録を受けることができない事由により公益的な理由から登録を受けることができない商標と私益的な理由から

1 知財高裁平成22年7月15日判決・裁判所HP等。

2 山田威一郎「商標法における公序良俗概念の拡大」（知財管理2001年12月号1863頁）、齊藤整・勝見元博「最近の新判決例にみる商標法第4条第1項第7号における公序良俗概念」（パテント2006 Vol.59 No.8 54頁）。

登録を受けることができない商標に分類することができる。法4条1項に該当する商標登録出願については、審査官は拒絶をすべき旨の査定をしなければならず（法15条1号）、誤って登録された場合には、無効審判の請求の対象となる（法46条1項1号）。

私益的な理由から登録を受けることができない商標に対しては、他の私益との調整の趣旨から、商標権の設定登録日から5年を経過した後は無効審判を請求することができないとされる一方（法47条1項）、公益的な理由から登録を受けることができない商標に対しては期間の制限なく無効審判を請求することができる。

法4条1項7号は公益的な理由から登録を受けることができない商標に分類されるため、商標法の規定からは、当事者間の私的な商標権の帰属をめぐる争いに関して安易に適用されることは想定されていないとも考えられる。

第3 主体に着目した公序良俗違反が問題となった事例の分類³

主体に着目した公序良俗違反が問題となる場合は次のように分類できると考えられる（(1)、(2)は後掲コンマー事件判決にて例として挙げられていた場合である）。このうち、本稿では(3)が問題となる。

- (1) 外国等で周知著名となった商標等について、その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が、日本において、無断で商標登録をしたような場合
- (2) 誰でも自由に使用できる公有ともいべき状態になっており、特定の者に独占させることが好ましくない商標等について、特定の者が商標登録したような場合
- (3) 周知著名性のない商標について、本来商標登録を受けるべきであると主張する者と出願人が異なる場合

この点、上記(1)にあたるアメリカ合衆国と日本の需要者の間で広く知られた「CONMER」との文字に類似する「コンマー」、「CONMER」の文字を2段書きしてなる商標について、法4条1項7号の該当性が肯定された審決を取り消した知財高裁平成20年6月26日判決・判タ1297号269頁では、外国等で周知著名となった商標等について、その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が、日本において、無断で商標登録をしたような場合、誰でも自由に使用できる公有ともいべき状態になっており、特定の者に独占させることが好ましくない商標等について、特定の者が商標登録したような場合を例として挙げ、主体に着目した公序良俗違反があり得ることを指摘の上（「その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。」）、商標法は法4条各号において個別具体的に商標登録を受けることができない要件を定めているため、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるとし（「商標法

3 小泉直樹「いわゆる『悪意の出願』について」（日本工業所有権法学会「商標の保護 日本工業所有権法学会年報第31号 2007」有斐閣・2007年、161頁）では、7号の適用について利益状況ごとに①公益上、何人も登録・使用してはならない商標、②本来、団体的に帰属すべきであり、特定者に独占させるべきではない商標、③団体の公益性が前提とされていた従来の法のもとでは団体として登録することができなかった標章で、団体としての表示として需要者に認識されているものについて、構成員の一部の者が他の者に無断で出願した事例に分類されている。

のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項（上記の法4条1項8号、10号、15号、19号）の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。）、「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』を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべき」と判示された。

この裁判例の基準に従えば、主体に着目した公序良俗違反が問題となる事案は、特段の事情のない限り、法4条1項各号の該当性の有無によって判断することができず、当事者同士の私的な問題ではない場合に限られる。

第4 法4条1項7号の該当性が争点となった裁判例

当事者間の私的な商標権の帰属をめぐる争いに関して法4条1項7号の該当性が争点となった裁判例は次のとおり複数存在する。

1 スーパー DCデオドラントクリーン事件（東京高裁平成10年11月26日判決・裁判所HP）【否定】

3社の合意によって決定した「スーパー DCデオドラントクリーン」商標が1社の代表者によって他社に無断で単独で出願された件につき、「仮に本件商標の登録を受ける権利が原告らの代表者らと被告代表者の共有に係るものであったとしても、被告代表者が単独でした登録出願の当否は、私的な権利の調整の問題であって、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法4条1項7号の規定に関わる問題と解することはできない。このことは、特許、実用新案登録あるいは意匠登録を受ける権利が共有に係るときは、各共有者が他の共有者と共同でなくした出願は拒絶され（実用新案登録出願を除く。）、また、既にされた特許、実用新案登録あるいは意匠登録は無効とされることが各法律において規定されているにもかかわらず（特許法38条、49条2号、123条1項2号、実用新案法11条1項、37条1項2号、意匠法15条1項、17条1号、48条1項1号）、商標法にはこれに相当する規定が存在しないところ（これは、商標が有する出所表示の機能と、複数の者が商標権を共有することとが、相容れないからであると考えられる。）、特許法、実用新案法及び意匠法においても、別途、商標法4条1項7号に相当する規定を設け、この規定に該当するときは特許等を無効にすることについて審判を請求することができる旨定めて、権利が共有に係る場合と公序良俗を害するおそれがある場合とを別異の事項としていることから明らかである（特許法32条、123条1項2号、実用新案法4条、37条1項2号、意匠法5条1号、48条1項1号）。」として、法4条1項7号の該当性が否定された。

2 野外科学KJ事件（東京高裁平成14年7月15日判決・裁判所HP）【肯定】

「野外科学」及び「KJ法」に関する創案者ではない者からの「野外科学KJ法」商標の出願につき、「社会の一般道徳観念に反するような場合には、本件のように、ある商標をその指定役務について登録し、これを排他的に使用することが、当該商標をなす用語等につき当該商標出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し、剽窃的行為である、と評することのできる場合も含まれ、このような商標を出願し登録する行為は、商標法4条1項7号に該当するというべきである。」とした上で、「出願商標をその指定役務に使用し、登録することは、被告及びKJ法学会等の関係者並びにその利用者の利益を害し、剽窃的であって、社会の一般的道徳観念に反し、公の秩序を害するものであると認められる。」として法4条1項7号の該当性が肯定された。

3 ハイパーホテル事件（東京高裁平成15年5月8日判決・裁判所HP）【否定】

加盟店によるパートナーシップグループに加盟するホテルの共通名称として使用されている「ハイパーホテル」商標の出願につき、「商標の登録出願が適正な商道德に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認めることが商標法の目的に反することになる場合には、その商標は商標法4条1項7号にいう商標に該当することもあり得ると解される。しかし、同号が『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』として、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法4条1項各号に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。」とした上で、加盟店による出願は、「既に営業を開始していた原告のホテル営業について、ハイパーホテル商標を安定して使用し得る地位を確保するための安全策という要素を持つものであって、原告自らが商標登録出願することが当時の状況の下で最善の選択であったかどうかはともかく、その商標登録出願から商標権取得に至る行為をあながち不当、不徳義と評価することはできない。」として法4条1項7号の該当性が否定された。

4 極真空手事件（知財高裁平成18年12月26日判決・裁判所HP）【肯定】

極真空手の創始者の死後、同人より後継者とする旨の死亡危急時遺言を受けた者からの「極真会館」等の商標の出願について、「『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』につき、商標登録を受けることができないとする7号の文言自体からすれば、商標の構成自体に着目した規定となっているが、登録出願の経緯に照らし、商標法の予定する秩序に反する登録出願も、公の秩序に反するものというほかになく、これを有効とすることは同法の趣旨に反するものというべきである。そして、商標法4条1項各号には個別に不登録事由が定められていること、商標法においては商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることなどを併せ考えると、登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないような場合には、商標の構成自体に公序良俗違反のない商標であっても、7号に該当するものと認めるのが相当である。」とした上で、出願人が個人名義で商標権を取得する利点が大いなる反面、速やかなる出願の必要性が認められないとして、当時の極真会館のためにされたというよりももっぱら出願人の個人的な利益のためにされた出願であるとして法4条1項7号の該当性が肯定された。

5 のらや事件（知財高裁平成27年8月3日判決・裁判所HP）【肯定】

フランチャイジーの実質的経営者によるフランチャイザーの「のらや」商標の出願につき、本件出願の目的は、フランチャイザーとの金銭的な交渉において本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあつたと認定の上、「本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であつて、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図

り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』という商標法の目的（同法1条）にも反するというべきである。」として法4条1項7号の該当性が肯定された。

第5 私的領域における法4条1項7号の適用に関する考慮要素の検討

上記第3・3のハイパーホテル事件と、同・5ののらや事件は、いずれも本部／フランチャイザーと加盟店／フランチャイジー間のまさに私的領域における商標権の帰属をめぐる問題である。

法4条1項7号の適用について、ハイパーホテル事件では審決肯定・判決否定、のらや事件では審決否定・判決肯定といった真逆の判断がされている。この2件の審判例・裁判例を比較することにより、法4条1項7号の該当性を認定するにあたってどのような要素が考慮されるかを具体的に検討したい。

1 考慮要素

(1) 加盟店／フランチャイジーの本部／フランチャイザーに対する事前の出願意思の表示

ハイパーホテル事件では、本部が了承していたかどうかはともかくとして、本件商標登録出願について秘密裏に行ったわけではなく、加盟店は出願の意思を事前に伝えていたとの認定が判決ではされている。一方、のらや事件では、フランチャイジーはフランチャイザーに事前に出願の事実を告知しておらず、また事後においても出願後7か月余りが経過するまでその事実を進んで告知することはなかったとの認定がされている。

(2) 加盟店／フランチャイジーの商標権取得後の態度

ハイパーホテル事件では、商標権取得後に加盟店が本部に対して本件商標の使用許諾の対価を要求したとの本部の主張に対し、判決では本件商標の使用許諾に関する契約書案の提示をされたとしても、これが加盟店の側からされた権利行使の意図に基づく使用料の要求であることを認めるに足りる証拠はないとされた。

一方、のらや事件では、フランチャイジーがフランチャイザーに対して出願商標の取下げを盾に自己が有する店舗設備等の高額な買い取りを交渉材料として利用している事実が認定されている。

(3) 加盟店／フランチャイジー自らによる出願の必要性

ハイパーホテル事件では、本部が一旦、出願商標につき拒絶理由通知を受けて、理由に回答することなく権利化を諦めてしまった状況にある上、本部は別の商標を新たに登録出願し、使用するようになっていた以上、再度、出願商標につき権利化を試みる可能性は低かったといえる一方、法4条1項11号の類似の先登録商標が存在を理由に本部の出願商標は拒絶理由通知を受けており、出願商標を使用し続けることは、登録の障害となった類似商標の商標権の権利者から警告を受ける危険性があったため、加盟店自らによる出願の必要性は高かったといえる。

この点判決では、「原告が本件商標を登録出願し、商標登録を取得（平成13年8月）したことは、すでに営業を開始していた原告のホテル営業について、ハイパーホテル商標を安定して使用し得る地位を確保するための安全策という要素を持つもの」とであると評価している。

一方、のらや事件ではフランチャイジーは旧商標の商標更新の猶予期間満了を待たず、権利満了日に出願をしている。そのため、いまだフランチャイザーが権利を存続させる可能性が高

い状況にあるのかかわらず、あえて出願したとも評価でき、フランチャイジー自らによる出願の必要性が必ずしも高いとはいえない。

(4) 本部／フランチャイザーの落ち度

いずれの事案も本部／フランチャイザーにその営業に使用している標章の権利取得ないし取得した商標権の維持に関して落ち度がある。

ハイパーホテル事件では、「ハイパーホテル」の片仮名文字と「HYPER HOTEL」の欧文字を二段に併記してなる商標を第42類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、入浴施設の提供」を指定役務として平成9年4月8日に登録出願したところ、麒麟麦酒の「ハイパー HAPA」が引用されて法4条1項11号に該当するとして拒絶理由通知を受け、同通知に対して意見書を提出せずに拒絶され、査定不服審判の請求をせずに拒絶査定が確定したものであった。

また、のらや事件でも、フランチャイザーは「のらや」の標準文字からなる商標及び猫の図形からなる商標を有していたが、存続期間の更新登録手続を怠ったため、消滅させてしまったという落ち度があった。

(5) 義務違反

ハイパーホテル事件、のらや事件とも、本部／フランチャイザーには加盟店／フランチャイジーに対し、商標権を適切に取得し、維持管理する義務があり、また加盟店／フランチャイジーには商標使用について本部／フランチャイザーの指示に従う契約上の義務があったといえ、それに反している。

また、ハイパーホテル事件では、加盟店は、商標使用については本部の指示に従う契約上の義務があったとの本部の主張に対し、パートナーシップ契約が本部において事実上出願意思を放棄した商標についてまで商標登録出願を禁じる効力を有するものとは解しがたいとされた一方、のらや事件では、フランチャイジーの実質的経営者は、フランチャイザー使用商標の法的な裏付けとなる商標権を尊重し、フランチャイザー等による商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負い、かかる義務に反していると認定された。

4 検討

ハイパーホテル事件の審決（異議2001-90903事件）では、上記要素のうち(5)加盟店の義務違反、商標出願につき本部の許諾を得ていなかったことや、加盟店が本件商標登録を得た場合に本部及びハイパーホテルグループの加盟店の業務運営に支障をきたすことを予測しえた点を重視し、加盟店による本件商標の出願手続行為は本部に対する背信的行為であり、信義誠実の原則に反するものであるから、本件商標は商道徳に反し公正な取引秩序を乱すおそれがあるものというべきであるとして法4条1項7号の該当性を肯定した。

一方、同事件の判決では、上記要素のうち特に(3)加盟店自らによる出願の必要性が重視され、「原告が本件商標を登録出願し、商標登録を取得（平成13年8月）したことは、既に営業を開始していた原告のホテル営業について、ハイパーホテル商標を安定して使用し得る地位を確保するための安全策という要素を持つものであって、原告自らが商標登録出願することが当時の状況の下で最善の選択であったかどうかはともかく、その商標登録出願から商標権取得に至る行為をあながち不当、不徳義と評価することはできない。また、上記の経緯からすれば、原告の本件商標登録出願が不正の目的でなされた」と認定することもできない。」と認定された。また、権利を存

続させた場合の弊害として、グループの業務運営に支障を来すことを予想し得たとの本部の主張に対し、先使用权、権利濫用等の法理をも考慮に入れた権利関係の調整についての法的可能性がないわけではないとした上、本件商標「ハイパーホテル」の使用関係を商標権者と本部グループとの間でいかに律するかは、当事者間における利害の調整に関わる事柄であり、そのような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないと判断された。

のらや事件・審決（無効2014-890016号事件）では、上記要素のうち(3)フランチャイジー自らによる出願の必要性が重視され、「被告は、原告の加盟店の実質的経営者として、原告使用商標を使用していた立場から、これらに係る商標登録が第三者に取得されることを危惧し、第三者の参入を防止することを主たる目的として本件商標の登録出願をしたものと認められ、本件商標を利用して原告に損害を与える目的等を持っていたとは認められないから、本件商標は、その出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして認めることができないようなものには該当しない。」として法4条1項7号の該当性が否定された。

一方、同事件の判決では、上記要素のうち(2)フランチャイジーの商標権取得後の態度及び(5)フランチャイジーの義務違反が重視され、「被告による本件出願の目的が、被告が主張するような第三者による原告使用商標に係る商標登録の取得を防止するためなどではなく、原告との金銭的な交渉において本件出願又はこれに基づく商標登録の事実を自己に有利な交渉材料として利用し不当な利益を得ることにあったことは、優にこれを認定することができる。」とされた上で、「旧A商標に係る商標権が存続期間満了により消滅することを奇貨として本件出願を行い、原告使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用して原告との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものということができる。そして、このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』という商標法の目的（同法1条）にも反するというべきである。」として、法4条1項7号の該当性が肯定された。

結局、両事件を通じていえることは、法4条1項7号の該当性の認定にあたっては、(1)加盟店／フランチャイジーの本部／フランチャイザーに対する事前の出願意思の表示を自ら行っているか、(2)加盟店／フランチャイジーの商標権取得後の態度はどうか、(3)加盟店／フランチャイジー自らによる出願の必要性はあったか、(5)加盟店／フランチャイジーの義務違反の内容はいかなるものかが考慮され、加盟店／フランチャイジーの出願の意図を推認し、加盟店／フランチャイジーの背信性が認定されている。

一方、(4)本部／フランチャイザーの落ち度や(5)本部／フランチャイザーの義務違反については、ハイパーホテル事件で「なお、被告は、そもそも旧A商標に係る商標権が消滅したのは、原告及びAが、存続期間の更新登録手続を怠るというフランチャイザーとしての重大な義務違反を犯したことによるものであり、本件商標が公序良俗に反するか否かの判断においては、原告及びAのこのような義務違反を重視すべきである旨を主張する。確かに、旧A商標に係る商標権が消

滅したのは、原告及びAがそもそも商標権の存続期間の更新手続の必要性を認識していなかったために、その手続を行わなかったという初歩的な過失によるものであり、このことが、原告チェーン店のフランチャイジーらに対する重大な義務違反となることは明らかである。しかしながら、これを被告との関係でみると、被告は、上記のようなA及び原告の過失によって生じた旧A商標に係る商標権の消滅という事態を意図的に利用して、原告使用商標に係る商標権を自ら取得し不当な利益を得ようとしたのであり、いわばA及び原告の上記過失に乗じて背信的な行為に及んだのであるから、このような被告の行為の背信性が、A及び原告の上記過失の存在によって減じられるということにはならない。したがって、原告及びAに上記のような重大な義務違反があるからといって、本件商標が公序良俗を害するおそれのある商標に該当するとの上記判断が左右されるものではない。」と評価されているとおり、あまり重視されるものではないといえる。

なお、ハイパーホテル事件は、商標権者たる加盟店は本部との間で「ハイパーホテル青森」の企画運営に係わるコンサルタント業務の委託契約を結んでいるのみであり、同契約下では、商標権者が実際に使用する商標としては「ハイパーホテル青森」しか想定されないが、出願し登録を得た商標は「ハイパーホテル」の商標であった。この点を捉えると、商標権者としては純粋に自己の営業にのみ使用する目的で商標を出願したのではないとも評価し得るため、出願商標の構成についても考慮要素として含める必要性もあったのではないかと考える。その場合、ハイパーホテル事件についても、加盟店の背信性が認定される可能性があったのではないかとと思われる。

第6 結 語

商標権については、数ある標章の中から自己の出所を示す標章を選択したものに発生する権利であるため、「商標の選択は、それ自体に保護価値を含む精神財を出願させるものではなく、『商標登録を受ける権利』を発生させるわけではない⁴」が、登録時すでに顧客吸引力や信用が蓄積されている商標もあり、その顧客吸引力や信用が他人によって築き上げられたものであった場合、商標権がある指定商品又は指定役務についての商標を独占する権利を有するものである以上、登録を否定する必要性も確かに存在する。

もっとも、私的領域における商標権の帰属をめぐる争いにつき安易に法4条1項7号の該当性を肯定することは先願主義の原則を破ることにもなりかねないため、様々な要素を考慮の上、慎重に判断すべきであると考えられる。

4 高部真規子「商標権の行使の権利濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務3』（新日本法規出版、平成19年、119頁）。