

# 商標法4条1項19号の要件に関する 裁判例（国外事例）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

知財ぷりずむ2019年3月号20頁以下にて「商標法4条1項19号の要件に関する裁判例（国内事例）の検討」と題して、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標の登録を認めないとする商標法（以下、「法」という）4条1項19号の規定につき、国内でのみ周知性を有すると主張された例（国内事例）に関する裁判例を通じて要件の判断を検討した。

法4条1項19号は、平成8年の改正法（平成8年法律第68号）によって制定されたが、上記拙稿でも指摘したとおり、商品及び人の国際的交流の活性化に伴う外国の周知著名商標の保護の重要性も一層増してきていることから、その保護を目的として、本規定は制定された<sup>1</sup>。すなわち、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除することが主たる目的とされているのである<sup>2</sup>。

しかしながら、一方で、国内で周知性を有する商標と異なり、外国でのみ周知性を有する商標については、出願人にとって登録が拒絶されることについて予測可能性が働かない場合も想定され、先願登録主義とのバランスの問題も生じ得る。

そこで、本稿では、この先願登録主義とのバランスの問題を念頭に、外国で周知性を有すると主張された例（国外事例）に関する裁判例を通じて法4条1項19号の要件についての判断を検討したい。

## 第2 裁判例

拙稿執筆時（2019年2月）、裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集にて「商標法4条1項19号」と検索したところ、ヒットした裁判例は122件あったが、そのうち法4条1項19号の該当性について具体的に主張立証がなされた例は、国外事例については20件（うち同号該当性を肯定したの

---

1 「産業財産権法（工業所有権法）の解説 平成8年法律改正（平成8年法律第68号）」（特許庁ウェブサイト）141頁。

2 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕1514頁（一般社団法人発明推進協会、令和2年5月）。

は13件)、国内事例については10件(うち同号該当性を肯定したのは4件)であった。

本稿執筆時(2022年2月)に同様に検索したところ、ヒットした裁判例は129件であり、拙稿執筆時より3年間で7件増えていた。この7件のうち、国外事例については2件(うち同号該当性を肯定したのは1件)、それ以外については5件(うち同号該当性を肯定したのは1件)であった。

本稿では、国内のみ、あるいは国内・国外ともに周知性を有すると認められる裁判例<sup>3</sup>は除外し、主として国外でのみ周知性を有すると主張された事例に関する裁判例の要旨を、以下、古い裁判例から順に、法4条1項19号該当性否定例は白抜きで、肯定例は黒字で数字を表記し、列挙する(判旨中のアンダーラインは筆者が付したものである)。

① 東京高裁平成14年10月8日判決<請求棄却>

本件商標：E T N I E S                      引用商標：E T N I E S

【出願日】平成4年12月17日

【登録日】平成8年1月31日

【審判請求日】平成11年8月20日

【審決の結論】登録無効

【当事者の関係性】原告は、株式会社レバンテが出願した本件商標権の一部移転を受け共有権利者として登録されている者であり<sup>4</sup>、かつてスケートボードのチャンピオンであった被告との間で取引のための接触がなされていた。

【判旨】引用商標は、本件出願時、米国において使用され、これが付された商品が取扱業者、最終消費者の間で流通していたとし、本件出願時、既に、日本のスケートボード用具を扱う業者から注目され、同商標は、これらの業者の間で広く知られるに至っていたと認定した。また、レバンテは、引用商標の存在を知り、それを付したE T N I E S U S A社の製品が、日本でも人気を博する蓋然性があると予測、期待した上で、同社に商談を持ち掛け、同社が誠実に対応するという状況の下で、交渉における自己の立場を有利にするためなどの目的で本件出願をしたものと認め、不正の目的を認定した。

② 東京高裁平成15年11月20日判決<請求棄却><sup>5</sup>

本件商標



引用商標



【出願日】昭和63年11月8日、平成2年9月3日

【登録日】平成3年7月31日、平成5年4月28日

3 たとえば、ioffice2000に関する平成13年11月20日判決、ランプシェードの立体形状に関する知財高裁平成30年7月25日判決など。

4 本件については、商標権の共有者の1人が当該商標登録を無効にすべき旨の審決に対し、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる旨判示した最高裁平成14年2月22日第二小法廷判決・判例タイムズ1087号89頁がある。

5 中吉徹郎「14 不正の目的をもって使用する商標」『商標・意匠・不正競争判例百選(別冊ジュリスト188)』30頁。



て、被告の国内参入を阻止ないし困難にし、あるいは被告の日本進出に際し原告との国内代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、引用商標と類似する本件商標を出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ないというべきであると判断した。

⑤ 知財高裁平成19年3月12日判決<審決取消>

本件商標：MAGICALSHOESOURCE

引用商標1：THE SHOESOURCE

引用商標2：**Payless ShoeSource**

引用商標3：**Payless ShoeSource**

【出願日】平成14年12月4日

【登録日】平成16年5月28日

【審判請求日】平成17年8月18日

【審決の結論】不成立

【当事者の関係性】関係性なし

【判旨】本件商標と各引用商標は類似し、「SHOESOURCE」ないし「ShoeSource」の部分は、独創的な造語であり、原告の略称及び各引用商標を除けば、本件商標以外に使用されている例は認められず、原告は、本件商標の出願時までには、「ペイレスシューソース」をその略称とし、店舗数約5千店の北米最大の靴専門の小売店として我が国においても広く知られるに至っており、各引用商標も原告に係る商品を示す商標として広く知られていたことから、昭和35年設立に係る靴の製造、卸売り及び小売りを業とする会社である被告は、実際に靴店舗を出店していたのであり、本件商標出願前に上記の事情を認識していたと認めるのが自然であるとして、19号該当性肯定した（法4条1項11号、15号違反も認定）。

⑥ 知財高裁平成19年5月23日判決<審決取消>

本件商標：DonaBenta 引用商標：DonaBenta

【出願日】平成10年9月21日

【登録日】平成11年12月10日

【審判請求日】平成17年2月10日

【審決の結論】不成立

【当事者の関係性】ブラジル食品を多数扱っている業界トップクラスのシェアを持つAグループの代表者が、ブラジル国登録商標「DonaBenta」が原告の商標であることを承知しており、ブラジル国登録商標「DonaBenta」を使用した原告商品の販売代理権を有している。被告はこのAグループと取引関係あり。

【判旨】原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業であること等に鑑みれば、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたことが推認されるとして周知性を認定し、被告が日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食品を製造販売していたことから、出願時より前からブラジル国内の食品に関する事情に接している日系ブラジル国人の従業員が在籍していたのであるから、被告は出願当時、「DonaBenta」が原告の業務に係る商品を表示する商標であることを認識していたものと認めるのが相当であるとし、原告商標と極めて類似する本件商標をあえて採用し、登録出願したのは、ブラジル国において広く認識されている原告商標の名声に便乗する不正の目的をもってしたものと認めるのが相当であると認定した。

⑦ 知財高裁平成20年6月26日判決＜審決取消＞<sup>6</sup>

本件商標： コンマー                    引用商標： CONMER  
                  CONMER

【出願日】 平成15年7月4日

【登録日】 平成16年5月28日

【審判請求日】 平成18年12月27日

【審決の結論】 登録無効（法4条1項7号）

【当事者の関係性】 「CONMER」商標の登録を受けていたリアルマッコイズ社より原告は商標の移転登録を受けた。リアルマッコイズ社は、被告との間で、被告から購入する「CONMER」との表示を付したファスナーを販売する限りにおいて「CONMER」との表示を使用する非独占的な使用権を許諾されていた。

【判旨】 少なくとも法4条1項7号に該当するとした点には誤りがあるとして、審決は取り消すべきものと判断し、「CONMER」の表示がファスナーを表示するものとして、ファスナーの需要者であるフライトジャケットの取引業者や愛好家の間で広く知られているとして周知性を認定し、原告代表者がフライトジャケットやその構成部材であるファスナーについて深い知識を有していること、リアルマッコイズ社が被告等と「CONMER」との表示を付したファスナーを販売する限りにおいて「CONMER」の表示を使用する非独占的な使用権を許諾されていたこと等から不正の目的を認定し、法4条1項19号の無効事由があると判断した。

⑧ 知財高裁平成20年9月17日判決＜請求棄却＞

本件商標： USBEAR

引用商標： Bear, BEAR, BEAR, BEAR USA

【出願日】 平成7年7月17日

【登録日】 平成9年8月15日

【審判請求日】 平成18年6月27日

【審決の結論】 登録無効

【当事者の関係性】 関係性なし

【判旨】 被告商標を使用したダウンジャケットは、平成6年から平成7年にかけての秋冬のシーズンにアメリカ合衆国においてヒットし、広く知られるようになったものと認められるとして周知性を肯定し、周知性を前提とし、原告が「BEAR USA」商標を知ることなく本件商標を出願したとは考えがたいこと、原告代表者が平成6年ころから、外国の有名な商標に類似する商標登録出願をしていること、本件商標をTシャツや Poloシャツに付して販売していたこと、本件商標のライセンサーを募集していたこと、原告は本件商標の登録を出願後、被告商標に類似する複数の商標登録出願をし、拒絶査定がされるか、登録されても無効となったり、不正使用を理由として商標登録を取り消されたりしていることから、原告は、本件商標を被告の「BEAR USA」商標と類似する紛らわしい商標として、自ら使用することによって、被告の信用を利用して利益を得るために本件商標の登録出願をしたものと推認することができるとして、不正の目的を認定した。

---

6 判例タイムズ1297号269頁。

⑨ 知財高裁平成21年12月1日判決<審決取消>

本件商標： ANTHROPOLOGIE  
アンソロポロジー

引用商標： ANTHROPOLOGIE

【出願日】 平成17年11月2日

【登録日】 平成18年7月7日

【審判請求日】 平成20年11月11日

【審決の結論】 不成立

【当事者の関係性】 関係性なし

【判旨】 米国商標を使用した店舗の数、カタログ頒布部数、ウェブサイトの開設状況及びその利用状況等の事実関係によれば、本件商標の登録出願及び登録査定時点において、引用商標は少なくとも米国において女性用被服及びハンドバッグ等の需要者の間に広く認識されていた商標であると認めることができるとして周知性を認定し、原告が米国で商標出願をする際に担当者が語尾の綴りの「gy」を「gie」と間違えたが、それがかえってユニークであるとしてそのまま使用された経緯があり、被告は被服のブランドライセンス事業を行っており外国の服飾ブランドについても専門知識を有していたと推認されることからすれば、被告が別件商標を出願した時点で本件各米国商標を知っていた可能性があること、被告が海外ブランドの発掘を目的として米国ニューヨーク市に事務所を設立していたことから本件商標出願時点で本件各米国商標を知っていたと認めるのが相当とし、本件商標を自ら使用することによって不当な利益を得るため本件商標の登録出願をしたものと推認するのが相当として不正の目的を認定した。

⑩ 知財高裁平成22年3月30日判決<請求棄却>

本件商標：



引用商標：



【出願日】 平成15年11月13日

【登録日】 平成16年4月30日

【審判請求日】 平成20年10月17日

【審決の結論】 登録無効

【当事者の関係性】 原告は、自らが代表するスポーテックジャパンにて被告の事実上の代理店として被告製品の輸入販売を行っていた。

【判旨】 引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、自動車の改造部品又は改造部品を搭載した自動車である被告の商品を表示するものとして、スイス、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国において需要者の間に広く認識されており、我が国においても特に外国車の需要者の間に相当程度知られていたものと認められるとして周知性を認定し、識別力を生じる特徴的な部分であるS状図形は、「S」の文字の全体の形状、文字の傾き、グラデーションを用いた立体的な図柄を用いている点において共通し、その外観は類似するとして両商標の類似性も認定の上、原告による本件商標の登録出願及び登録は、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間になされたことから、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了後も引用商標及び被告製品の顧客吸引力を利用して、自己の経営する事業の収益を図るためにされたものであって、不正の目的でされたものといえると認定した。

⑪ 知財高裁平成22年11月8日判決<請求棄却>

本件商標1：POLO

本件商標2：POLO

本件商標3：

本件商標4：POLO BRITISH COUNTRY SPIRITS

引用商標：P O L O

【出願日】 1：昭和47年6月13日 2：昭和56年4月6日

3：昭和63年11月9日 4：昭和60年8月1日

【登録日】 1：昭和55年9月29日 2：平成9年5月2日

3：平成9年6月13日 4：平成9年6月20日

【審判請求日】 1～3：平成21年4月30日 4：平成21年5月11日

【審決の結論】 却下（商標法4条1項15号、不正競争防止法2条1項1号及び2項）及び不成立（その余）

【当事者の関係性】 被告は出願人から移転登録を得た「P O L O」関連のブランドを管理する会社であるが、原告は、本件各商標と「P O L O」の文字部分が共通する標章や商標を用いて商品の製造の仲介等の事業を行っており、これに伴い、被告から商標登録異議の申立て等を受けていた。

【判旨】 本件商標1の出願人であるAが、本件商標1の出願と同日に「ラルフローレン」の文字からなる商標も出願していること、Aの経営する会社とラルフ・ローレンの双方がネクタイを取り扱っていること等に照らすと、Aには、本件商標1の出願時において、主観的にみる限り、ラルフ・ローレンとの関係において何らかの不正の目的があったことを否定し去ることはできないとしつつも、登録出願時に「P O L O」文字のみからなる商標がラルフ・ローレンの業務に係る商品又は役務のみを表示するものとして日本国内又は海外における需要者に広く認識されていたと認めることはできないとして周知性を否定した。

⑫ 知財高裁平成31年2月28日判決<請求棄却>

本件商標：メインマーク

引用商標1：メインマーク

引用商標2：m a i n m a r k

【出願日】 平成27年8月25日

【登録日】 平成28年2月12日

【審判請求日】 平成29年6月1日

【審決の結論】 不成立

【当事者の関係性】 関係性なし

【判旨】 引用商標2が、M a i n m a r kグループの役務を表示するものとして、ニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには、引用商標2が、M a i n m a r kグループの業務に係る役務に使用された結果、自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り、M a i n m a r kグループの役務であることを表示するものとして、ニュージーランド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり、このことは、M a i n m a r kグループそのものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題であるとして、本件においては、引用商標2がニュージーランドにおいてM a i n m a r kグループの業務に係る役務について具体的にどのように使用されていたのか、その具体的な使用態様を認

めるに足りる証拠はないとして、周知性を否定した。

⑬ 知財高裁令和元年5月30日判決<請求棄却>

本件商標：KCP

引用商標：



【出願日】平成27年2月18日

【登録日】平成27年7月17日

【審判請求日】平成29年6月1日

【審決の結論】登録無効

【当事者の関係性】販売代理店契約については合意に至らなかったものの、原告代表者が被告からウォンジン産業を通じて被告商品を購入し、日本に販売していた。

【判旨】平成24年から平成27年までの各年の韓国国内におけるコンクリートポンプ車市場における被告の市場占有率は、30%台から40%台を占め、いずれの年度も第1位であったこと、その間、被告は、被告商標を製品カタログやウェブサイトで使用して広告宣伝を行っていたことからすると、被告商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、韓国におけるコンクリートポンプ車を取り扱うコンクリート圧送業者等の需要者の間で、被告製コンクリートポンプ車を含む被告商品を表示するものとして広く認識されていたものと認められるとして周知性を認定した。また、原告代表者は、被告商標の周知性を認識していたが、被告が日本に進出しその営業拠点を作り、事業展開を行うための営業活動に着手したことを知るや、被告商標が商標登録されていないことを奇貨として、被告の日本国内参入を阻止又は困難にするとともに、本件商標を有償で被告に買い取らせ、あるいは原告が日本における被告の販売代理店となる販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的も認定した。

### 第3 検討

法4条1項19号は、(1)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 (2)同一又は類似の商標であって、(3)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。)をもって使用するものが登録排除の対象とされている。また、規定の末尾に「(前各号に掲げるものを除く。)」とあるとおり、法4条1項1号から18号に該当する場合には本号は適用されない。以下、要件ごとに検討する。

#### 1 周知性の要件

##### (1) 審査基準

周知性の要件に関しては、法文上、「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」と規定されており、日本国内、外国のいずれかにおいて広く認識されていれば足りるとされている。

そして、商標審査基準(改訂第15版)第3.十七.1.では、需要者の間に広く認識されているか否かの判断については、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標含むとし(商標審査基準第3.九(法4条1項10号)1.を準用)、「外国における需要者の間に広く認識されている商標」については、我が国以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないとされている。



る。

## (2) 裁判例

### ア 周知性の要件の位置づけ

①【ETNIES】では周知性の要件につき、法4条1項19号は、もともとただ乗り（フリーライド）のみならず、希釈化（ダイリューション）や汚染（ポリューション）の防止をも目的とする規定であり、外国において周知であるときは日本国内における周知性は問わないものとしていることから「同号によって守られるに値する商標としての最低限の資格を設定するものにすぎない」と位置づけている。

また、同裁判例では、「単なる周知にとどまる場合と著名の域に達している場合とで、同号の適用の有無に相違が生じることがあるとしても、それは、不正の目的の有無を決める一要素となることを通じてである、というべきである。」とも指摘されており、下記に述べるとおり、不正目的の商標審査基準でも周知性の程度が不正目的の考慮要素として挙げられている。

### イ 周知性の判断要素

②【Manhattan Portage】では、引用標章が付されるバッグ等はいわゆる旅行通に好まれるものであることから、大量生産されるものではないと推認することができるとして、相当部数発行されているアイテム紹介誌に商標が付されている商品が紹介されている以上、引用標章が付されるバッグ等の販売個数の多寡について認定するまでもなく、引用標章は米国内において周知となっていたものと認めるべきものであるとしている。また、④【Mane 'n Tail】でも、広告が掲載された雑誌、カーレースのレースカーの車体への広告のみが認定されている。その他、⑨【ANTHROPOLOGIE】では、店舗数、カタログ頒布部数、ウェブサイトの開設状況及びその利用状況が、⑩【SPORTEC】では、パンフレット、雑誌広告記事、プレスリリース、ウェブサイト、雑誌の読者投票、国際自動車ショーでの展示、日本での自動車雑誌等への掲載が⑬【KCP】では、カタログ、ウェブサイト、売上高、市場占有率がそれぞれ認定されている。

したがって、周知性の判断要素としては、引用商標が付された商品の販売数量よりも広告が重視されている傾向が伺える。

### ウ 否定例の分析

第2で挙げた裁判例のうち、法4条1項19号の該当性を否定した3件はすべてこの周知性の要件を欠くことを理由としており、不正目的の要件を欠くことを理由としたものはない。

③【HORTILUX】では電球類の販売数量が3年5か月間で4503個に止まるとして周知性を否定し、原告が提出した雑誌には照明器具メーカーとして原告が紹介されているものの、原告商標が原告の商品である照明器具に使用されていると認めるような記載が存在せず、商標としての「HORTILUX」が記載されているわけでもない指摘した。また、⑪【POLO】ではラルフ・ローレンが設立した会社が「ポロ・ファッションズ・インコーポレーテッド」の名称であったことは認められるが、これらの事実から直ちにラルフ・ローレンが「POLO」の文字のみからなる商標を商品に用いていたことを推認することもできないとし、⑫【Mainmark】では引用商標2がMainmarkグループの役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには、引用商標2がMainmarkグループの業務に係る役務に使用された結果、自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り、Ma

i n m a r kグループの役務であることを表示するものとして、ニュージーランド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり、このことは、M a i n m a r kグループそのものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題であるとした。

このように、周知性の判断にあたっては、判断手法として当然のことではあるが、需要者の間で、引用商標を使用している主体自体の周知性ではなく、引用商標が付された商品ないし役務の周知性が必要であるとしている。

かかる観点からは、原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業であることから、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたことが推認されるとした⑥【D o n a B e n t a】での認定は、引用商標を使用している主体自体の周知性のみの認定に留まっているため、疑問が残る。

## エ 審決の判断との相違

国内事例と異なり、国外事例では審決を覆す裁判例が多く、上記第2で挙げた13件の裁判例中4件が審決を覆している。この4件のうち、審決と根拠条文を異にするものの、登録無効の結論自体は維持した⑦【C O N M E R】を除く3件は、いずれも周知性が認められないとして法4条1項19号の該当性を否定した審決を覆し、同号該当性を肯定した。

まず、⑤【T H E S H O E S O U R C E】の審決では、請求人が北米で最大規模の靴専門店として「ペイレスシューソース」社の略称で周知・著名であって、「ペイレス」と略称されることはあっても、「シューソース」社と略称されて広く認識されていたこと、及びその使用に係る各引用商標が「S H O E S O U R C E」と略称されて周知性を獲得するに至っていたことは認められないとし、また本件商標と引用商標は非類似であるとして不正目的も認めなかったが、判決では、「M A G I C A L S H O E S O U R C E」のほか「S H O E S O U R C E」の部分も自他商品識別機能を有する特徴的部分であるとして、周知性、不正目的を認定した。

また、⑥【D o n a B e n t a】の審決では、出願時におけるブラジル国の需要者の間での周知性を否定し、不正目的もないとしたが、判決では、原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業であること等に鑑みれば、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたことが推認されるとして、周知性を認定し、さらには被告が日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食品を製造販売していたから出願時より前からブラジルの国内の食品に関する事情に接している日系ブラジル国人の従業員が在籍していたことから、出願当時、「D o n a B e n t a」が原告の業務に係る商品を表示する商標であることを認識していたものと認めるのが相当と判断した。

さらに、⑧【A N T H R O P O L O G I E】は、審決では提出された証拠が新聞広告及び雑誌記事に関するもの2件に過ぎなかったことから周知性を否定したが、証拠が新たに提出されたこともあり、判決では周知性が認定され、不正目的も認定された。

法4条1項19号に基づく無効審判は、法4条1項8号、同11号から14号までの規定が登録の日から5年経過後は請求できないと規定されているのと異なり（法47条1項）、期間制限に服さないため、出願や登録から相当時間が経過してから請求される場合もある。たとえば、第2で挙げた裁判例⑩の本件商標1は、昭和47年に出願、昭和55年に登録されているが、審判請求されたのは平成21年であり、出願から37年、登録から29年が経過している。このように審判請求や訴訟提起まで出願から時間が経っていれば、そもそも出願時点での周知性を立証するための証拠収集が困難であると想定され、さらには国外事例の場合、提出する証拠の翻訳作業も必要になるため、限定した証拠しか提出できない場面もあると考えられる。このあたりを判決では考慮している可

能性もあるように思われるが、妥当な判断かは疑問が残る。

## 2 同一又は類似性の要件

### (1) 審査基準

商標審査基準（改訂第15版）第3.十七.2. では、「需要者の間に広く認識されている」他人の商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は觀念上の繋がりがあるものを含め、その他人の商標と類似するものと判断するとし、ただし、その他人の商標が既成語の一部となっていることが明らかな場合等を除くとされている。

### (2) 裁判例

第2で挙げた裁判例のうち、この要件を充足しないことを理由として、法4条1項19号の該当性が否定された例はなく、すべての裁判例で本件商標と引用商標は同一又は類似と認定されている。

このうち、この要件が争われたのは、②【Manhattan Portage】、④【Mane 'n Tail】、⑤【THE SHOESOURCE】、⑧【BEAR USA】、⑩【SPORTEC】であるが、②【Manhattan Portage】では、「構成の軌を一にするものであって、社会通念上同一の範囲の商標と認められる」と判断されており、法4条1項11号の類否の判断よりも、かなりゆるやかな基準で類似性が肯定されている印象を受ける。

## 3 不正目的の要件

### (1) 審査基準

商標審査基準（改訂第15版）第3.十七.1. では、「不正の目的」の認定にあたって、〔1〕その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実、〔2〕その周知商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであるか、〔3〕その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画(例えば、我が国への輸出、国内での販売等)を有している事実、〔4〕その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画(例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等)を有している事実、〔5〕出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実、〔6〕出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示すような資料が存する場合には、当該事実を十分勘案するものとされている。また、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り、かつその周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものである場合、不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとされている。

すなわち、〔1〕・〔2〕当該商標に関する事実、〔3〕・〔4〕周知商標の所有者に関する事実、〔5〕・〔6〕出願人に関する事実に分類することができる。

### (2) 裁判例

裁判例では、不正目的の内容について、上記第2で下線を付した認定がされているが、かかる認定に至る過程で着目した点ごとに、以下、検討する。

## ア 出願前から登録後の出願人の行動

出願人に関する事実は、上記審査基準〔5〕・〔6〕でも挙げられているが、出願前から登録後の出願人の行動に着目することによって、不正目的を認定している例が多い。

①【ETNIES】では、出願直前に取引の過程において日本で独占的に販売する権利を得たい旨申し述べるなど、取引上自己に有利となる条件を持ちかけた事実が、②【Manhattan Passage】では、被告商品を日本に輸入しようとしていたものの、被告の承諾を得ないで出願した事実が、④【Mane 'n Tail】では、引用商標の所有者に輸入の希望を申し入れたが断られ、その後、他社との間で輸入合意をし、商標出願し、引用商標の所有者に販売中止の申し入れた事実が、⑧【BEAR USA】では、本件商標のライセンスを募集していた事実が、⑬【KCP】では、被告が日本における営業活動を行うために雇用した者と原告代表者が面談した際、原告代表者は「KCP」の商標を使って日本で営業活動をしたければ、原告から商標権を購入する必要があると告げ、自社のパンフレットに「KCP」の商標権を有していることを記載し、被告の日本法人に対し、KCPの表示を削除するように催告した上で、商標権侵害訴訟を提起した事実がそれぞれ認定されている。

これらの事実の存在からは、いずれも出願人の不正目的が容易に推認できるといえ、こうした事実を主張立証することが肝要である。

## イ 当事者の関係性

上記第2で挙げた裁判例のうち、原告と被告との間で何らの関係性もなかった例が13件中4件ある。このうち、周知商標の存在を知っていたことのみから不正目的ありと結論づけているのは、⑤【THE SHOESOURCE】、⑨【ANTHROPOLOGIE】である。これらの商標は、上記審査基準にて示された「一以上の外国において周知な商標・・・と極めて類似するものであり、かつその周知な商標が造語よりなるもの」にあてはまるとして、不正の目的をもって使用するものと推認されたと考えられる。

しかしながら、⑤【THE SHOESOURCE】は、本件商標と引用商標が極めて類似するとも評価できず、被告主張のとおり「SHOE」は「靴」、「SOURCE」は「供給元」とそれぞれ訳され、これらの結合商標とも評価できるため、不正目的ありとの結論づけは出願人の行為等も考慮の上、慎重に行うべきであったように思う。

## ウ 他の出願商標・登録商標

第2で挙げた裁判例のうち、出願人による他の出願商標や登録商標に着目し、不正目的を認定している例がある。

⑧【BEAR USA】では、出願人代表者が本件商標出願前から、GAPなど外国の有名な商標に類似する商標登録出願をしていること、⑩【POLO】では、出願人が「ラルフローレン」の文字からなる商標も出願していることを認定している。かかる事情は、本件商標についても不正な目的のための出願であることを裏付けると評価できる。

また、逆に引用商標を使用している者による他国での引用商標の登録を認定し、周知性の判断の材料としている例もある。たとえば、①【ETNIES】では、フランス、国際登録、台湾、タイ、米国、ギリシャでの商標登録、②【Manhattan Portage】及び⑦【CONMER】では米国での商標登録、⑥【Dona Benta】ではブラジルでの商標登録をそれぞれ受けている事実を認定しており、引用商標の周知性を認定する要素となり得ると評価できる。

エ 出願時期

第2で挙げた裁判例のうち、⑩【SPORTEC】では、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間に出願された事実、⑬【KCP】では、被告が日本に進出してその営業拠点を作り、事業展開を行うための営業活動に着手したことを知るや、出願した事実が認定されており、いずれも出願時期について不正目的の認定の要素となっているといえる。

## 第4 結 論

筆者は、国内においてのみ周知性を有すると主張された国内事例を検討した際、周知性の要件が法4条1項19号の該当性を判断する上で重要な役割を果たしているとは結論づけたが、主として国外でのみ周知性を有すると主張された国外事例に関しては、不正目的の要件が同条項の該当性を判断する上で重要な役割を果たしているとは見受けられる。そして、不正目的の認定にあたって裁判例では、当事者の主張を踏まえ、種々の考慮要素につき、様々な角度から検討が加えられていることが分かる。もっとも、緩やかに法4条1項19号の該当性を肯定し過ぎている印象もぬぐえず、先願登録主義とのバランスの観点からは結論の妥当性からは疑問が残る例もある。

国際化の進展に伴い、今後も法4条1項19号の適用が問題となる事例が増えることが予想されるため、裁判例の動向を注視していきたい。

以 上