

公序良俗の判断に関する裁判例 「のらや」事件

H27.8.3 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10023 号

商標登録無効審決取消請求事件：審決取消

概要

本件登録商標は、**旧商標に係る商標権の存続期間が満了することにより、元商標権者に無断で出願して登録されたもの**であり、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当すると判断された事例。

[本件商標]

「のらや」の標準文字からなる商標。

[事件の概要]

本件商標の登録出願は、フランチャイズ方式によりうどん専門の飲食店を展開する原告がその各店舗の屋号として看板等において使用する「のらや」の文字からなる商標を原告の一加盟店の実質的経営者である被告が、旧商標に係る商標権の存続期間が満了することにより、原告に無断で行ったものであり、公正な取引秩序を混乱させるおそれのある剽窃的なものであるから、本件商標は商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当すると判断された事例。

[事件の経緯]

被告は、「のらや」の標準文字からなる商標の商標権者である。

原告が、特許庁に対し、本件商標は商標法4条1項7号、10号及び19号に該当するとして、本件商標の登録を無効にすることを求めて審判の請求をした（無効2014-890016号事件）。

これに対し、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

[審決]

審決では、下記のように、本件商標の登録を無効ではない、と判断した。

『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る

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。したがって、本件商標は、商標法4条1項7号に該当する商標ではない。』と判断した。

また、商標法4条1項10号及び19号について、『原告文字商標が原告の業務に係るうどんの提供及びうどんの麺・つゆ等を表示するものとして、本件商標の登録出願日前から大阪府及び関西圏一円の需要者の間に広く認識されていたとは認められない。』と判断した。

[主な争点]

本件商標が、公序良俗に違反し、商標法4条1項7号の無効理由を有するか。

[原告の主張]

被告による本件商標の登録出願の目的が、第三者に商標を取得されること防止するためであるとは到底認められず、不当な目的によるものであることは明らかである。

[被告の主張]

原告は、被告による本件商標の登録出願の目的が不当なものであった旨主張するが、そのような事実はなく、被告が本件商標の登録出願を行ったのは、審決が認定するとおり、旧A商標に係る商標権が存続期間の満了によって消滅した場合に、第三者が原告使用商標に係る商標登録を取得するのを防止するためである。

[裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

（2）公序良俗違反の有無について

以上のとおり、被告による本件出願は、原告チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、旧A商標に係る商標権を尊重し、原告による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が、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えることができる。

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。

してみると、本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するものといえる。

[検討]

公序良俗の判断について、例えば、平成19年（行ケ）第10391号においては、『商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、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いえる。』と判断し、本件とは、逆に審決では、商標法4条1項7号該当すると判断されたものが、知財高裁において、審決が取り消された事例が存在する。

この点、商標登録を受けることができない要件を4条各号、3条等で、個別具体的に定めていることからすると、上記の裁判例に習い、商標法4条1項7号の適用については、慎重に判断されるべきと考えられる。

《実務上の指針》

(1) ここで、本判決では、原告が、商標権の更新を失念したことから、端を発している。

したがって、本件判決のような、他人にライセンスを行っているような商標や、社名商標などの重要な商標については、商標権の更新時期の管理が重要となる。

(2) 商標権の存続期間について

商標権の存続期間は、原則10年であるが、商標は、長年にわたって使用されるものが多いことから、

存続期間は、更新登録の申請によって何度でも更新を行うことができる。

(3) 商標権の更新時期について

更新登録申請の時期は、商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに行うことができる。

また、この期間内に更新登録申請をすることができない場合、満了後、6月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料とともに、更新申請を行うことができる。

(4) 更新登録を行わなかった場合

商標権の更新登録の申請を行わない場合、商標権は、存続期間の満了によって、消滅することになる。

商標権が消滅した後は、本判決のように、第三者が消滅した商標権と同じ商標（マーク）について、全く、同じ商品やサービスについて、出願し、商標登録することが可能となる。

すなわち、旧商標者が、商標権の更新を行わず、消滅後も使用を行っている場合、第三者が新規に商標権を取得した場合、使用の差止めや損害賠償等のリスクが生ずる可能性がある。

したがって、他人にライセンスを行っているような商標や、社名商標などの重要商標や使用継続中の商標、使用予定のある商標権については、更新の期間内に更新登録の申請を行うことが重要である。

(5) 商標の社内管理について

商標の管理の担当者においては、自社の商標については、リストを作成する等して、十分な管理を行う必要がある。担当者の異動の際には、十分な引き継ぎが重要になると思われる。また、特許事務所等の期限管理サービス等を利用し、自社と事務所のダブルチェックの体制も望ましい。

以上