

名称：「株式会社オプト」事件

不正使用による商標登録の取消の審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 20 年(行ケ)10309 号 判決日:平成 21 年 2 月 26 日

判決：審決取消

商標法 4 条 1 項 8 号

キーワード：人格的利益、出所混同、周知、著名、略称

[概要]

「他人の名称：株式会社オプト」を含むとの理由で、商標法 4 条 1 項 8 号に該当するとして、商標登録出願が拒絶査定を維持する審決に対して、出願人と他人との間の事業の競合のないこと、周知であることを主張したが、審決が維持された事案である。

[本件商標]

- ・商標「株式会社オプト」（標準文字）
- ・指定役務：第 3 5 類：「インターネットによる広告等」

[争点]

- ①「他人の人格的利益」と「出願人の商標登録の利益」とを比較衡量して、他人の人格的利益が毀損されるおそれがないことが明らかな場合、「他人の人格的利益」の保護に比して「出願人の商標登録の利益」が著しく高い場合には、商標法 4 条 1 項 8 号に該当しないと判断されるか。
- ②会社登記簿謄本の「目的」の記載事業と関連性を有する商品を指定商品とする商標登録出願であっても、同社がその事業を実際には行っていないとの事実を認識し得る場合には、同社の人格権毀損のおそれは生じないとすべきか。
- ③過去の審決で、「出願商標の指定商品・役務の範囲内と他人の業務内容を検討し、出願商標の指定商品・役務と、拒絶理由又は拒絶査定において引用された会社の事業内容とが異なる場合には、引用された会社の人格権を毀損するおそれはない」、「指定商品・役務を取扱う業界において、出願人が出願商標を使用していることが、需要者に周知である場合には、出願商標の保護の必然性が高い」と判断されていることが考慮されるか。
- ④本願商標の指定役務と各引用会社の事業内容とを対比し、各引用会社が本願商標の指定役務と同一又は類似の役務に係る事業を、事実上営んでいるか否かを考慮すべきか。
- ⑤周知性を獲得している場合に、原告による本願商標の登録の必要性は、引用会社の人格的利益を保護する必要性に比して極めて高いといえるか。

[裁判所の判断]

商標法 4 条 1 項は、出所の混同の防止を図ろうとする同項 1 0 号、1 5 号等の規定とは別に、8 号の規定が定められていることからすると、8 号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人（法人等の団体を含む。）の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解されるのであって、商品又は役務の出所の混同の防止を図る規定であるとは解されない（最高裁平成 1 5 年（行ヒ）第 2 6 5 号平成 1 6 年 6 月 8 日第三小法廷判決・判例時報 1 8 6 7 号 1 0 8 頁、最高裁平成 1 6 年（行ヒ）第 3 4 3 号平成 1 7 年 7 月 2 2 日第二小法廷判決・判例時報 1 9 0 8 号 1 6 4 頁参照）。したがって、ある名称を有する他人にとって、その名称を同人の承諾なく商標登録されることは、同人の人格的利益を害されることになるものと考えられるのであり、この場合、出願人と他人との間で事業内容が競合するかどうか、いずれが著名あるいは周知であるといったことは、考慮する必要がないことになる。したがって、ある名称を有する他人にとって、その名称を同人の承諾なく商標登録されることは、同人の人格的利益を害されることになるものと考えられるのであり、この場合、出願人と他人との間で事業内容が競合

するかとか、いずれが著名あるいは周知であるといったことは、考慮する必要がないことになる。

【コメント】

商標法4条1項8号の趣旨が人格的利益の保護にあり、出所混同のないこと、周知であること等の観点から判断されないことが示された。条文の解釈からすれば当然と言えるが、商標法4条1項8号への反論にあたっては、実務上（過去の審決等）、出所混同、周知等の主張により、登録が認められる場合もあったようであり、今後の商標法4条1項8号に対する主張に際して（但し、「著名」の程度の判断については、商品等との関係を考慮するとの記載が審査基準にあるので「著名」の場合には考慮されると思われる）、出所混同、周知等の主張は認められなくなるとされる。

以上