

【審決取消訴訟（無効審判）】

名称：商標「のらや」無効審判にかかる審決取消訴訟事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成 27 年（行ケ）10023 号 判決日：平成 27 年 8 月 3 日

判決：審決取消

商標法 4 条 1 項 7 号

キーワード：公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標

[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乗じ、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。

[取消事由]

1. 商標法 4 条 1 項 7 号該当性判断の誤り（取消事由 1）
2. 商標法 4 条 1 項 10 号該当性判断の誤り（取消事由 2）

※以下、1. についてのみ記載する。

[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]

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。

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。

[裁判所の判断]

『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。

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。』

以上のように、取消事由1に理由があるとして、審決が取り消された。

[コメント]

判決では、本件商標の目的が、『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』にあるとし、『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』と判断した。

被告と原告との交渉の過程や出願の状況などを詳細に検討し、本願商標の目的についての判断を行った点については、妥当と思われる。

以上

(担当弁理士：石川 克司)