

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



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

商標法（以下、「法」という）4条1項19号は、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規定であり、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。

本条項が制定された背景としては、著名商標は、その本来の商品や役務とは全く関係のない商品や役務について使用されても十分に顧客吸引力を有し、それ自体が貴重な無体財産であるため、著名商標保護の一環として平成5年の不正競争防止法改正で出所混同のおそれの有無を問わず著名商標が保護されることが同法2条1項2号にて明文化された点、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が求められる点が挙げられている¹。かかる背景を受けて、「主として、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、さらには、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれなくとも出所表示機能の希釈化から保護することを目的」として同規定は制定された²。このように本条項の制定趣旨からすると、保護の対象は外国周知著名商標及び国内著名商標となるはずである。

もっとも、法文上、本条項に該当する要件は、〔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同一又は類似の商標であること（周知性の要件）、〔2〕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）をもって使用する商標であること（不正目的の要件）と規定されており、外国商標と国内商標とが区別されておらず、また著名性は求められていない。周知性の要件に関しては、他人の周知商標について登録を認めない旨を規定した法4条1項10号と同様の規定となっており、周知性の要件に関する審査基準も10号の基準を準用している³。

このように法4条1項19号は法文上、本条項が制定された趣旨や目的を受けた文言とはなっていないが、実際、裁判例では要件につきどのような判断がなされているのか。本稿では、国内でのみ周知性を有すると主張された例（国内事例）に関する裁判例に限定して法4条1項19号の要

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20版〕」（特許庁ウェブサイト・2017年）1416頁。

件についての判断を検討していきたい。

第2 裁判例

本稿執筆時現在（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」で検索したところ、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、外国事例については20件（うち同号該当性を肯定したのは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。

本稿では、国内事例に関する裁判例の要旨を、以下、古い裁判例から順に、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）。なお、以下の裁判例はいずれも審決を維持した判決であった。

①知財高裁平成18年10月26日判決

本件商標：



引用商標：デザインはすべて赤



【事件の種類】法3条1項柱書、4条1項7号、8号、10号、11号、15号、19号に基づく異議申立てに対し、19号に該当するとの決定があり、同決定に対して提起された商標登録取消決定取消請求事件

【当事者の関係性】原告は平成12年3月28日に辞任するまで異議申立人の監査役であり、平成12年3月16日に死去するまで代表取締役を務めた異議申立人の創業者の妻。本件商標は平成13年6月22日に設立した自ら代表取締役を務める会社に使用させている。異議申立人の現在の代表取締役は創業者及び原告の養子。

【判旨】引用商標が付された異議申立人の商品は20年以上にわたって年商10億円前後を維持しており24店舗を展開している点から周知性を認定し、原告による異議申立人の監査役辞任（平成12年3月28日）、本件出願（平成12年8月4日）、自身の会社の設立（平成13年6月22日）が時期的に接着していることに照らせば、原告は、本件商標を自身の会社に使用させることにより、同社の商品を需要者、取引者が異議申立人若しくはその許諾を受けた者の商品と誤認することを意図して、本件出願をしたものと推認されるとして不正の目的を認定した。

②知財高裁平成21年1月27日判決

本件商標：つつみのおひなっこや 引用商標：つゝみ、堤

【事件の種類】法4条1項8号、10号、15号、16号、19号に基づく商標登録無効審判請求に対し、不成立の審決があり、同審決に対して提起された審決取消請求事件（11号については別事件で審理された）

3 この点、小野昌延ら「新・商標法概説〔第2版〕」（青林書院・2013年）172頁では、「平成8年改正法の答申は、周知・著名な商標と周知商標もここに入れているようであるが、日本国内の周知商標については10号とまったく重なり、この規定新設は日本国内の周知商標にまったく焦点を置いているはずはない。」と指摘されている。