

## 著作物の題号と同一構成の商標が 公序良俗に反し無効とされた事例 － Anne of Green Gables 事件 －

松原洋平

知財高裁 平成18年9月20日 判決

(“Anne of Green Gables” Case, Intellectual Property High Court, September 20, 2006)

(平成17年(行ケ)10349号、原告 サリヴァン・エンターテイメント・インターナショナル・インコーポレーテッド、被告 カナダ国 プリンス・エドワード・アイランド州、審決取消請求事件)

### [1] 事実

原告Xはカナダ国オンタリオ州の法律に基づいて設立された法人であり、主として制作映画、テレビ作品の配給などを業としている。Xは平成12年6月20日に『Anne of Green Gables』との文字から構成される商標（以下「本件商標」）を出願したが、これはカナダ国の小説家ルーシー・モウド・モンゴメリ（1874年生～1942年没）が著した著名な小説『赤毛のアン』（1908年出版。以下「本件著作物」）の原題である。本件著作物はカナダ国内で広く読まれていることはもとより、多くの言語に翻訳され世界的なベストセラーとなっている。本件商標は、第9類（眼鏡、レコード、メトロノーム、スロットマシン、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ）及び第14類（時計、身飾品、宝玉及びその原石並びにその模造品、貴金属製のま口及び財布、貴金属製コンパクト）を指定商品とするものであり、平成13年4月27日に設定登録がなされている。

被告Yはカナダ国を構成する州の一つであるプリンス・エドワード・アイランド州の州政府である。Yは平成15年3月、本件商標は商標法3条1項

柱書き、4条1項5号、7号、8号、15号、19号に違反して登録されたものであるとして、本件商標のうち、第9類について無効審判を請求した。

平成16年7月、特許庁は、原作者の遺産相続人、Y、AGGLA（後述）らの承諾を得ることなく、Xが本件商標の登録を行ったことは、これらの者との信義誠実の原則に反し、穏当を欠くものであり、かつ本件商標を我が国の商標として登録することはYを含むカナダ国政府との間の国際信義に反するものであると判断して、本件商標登録は商標法4条1項7号に違反し、無効であるとの審決を下した。Xは本審決の取消を求めて提訴した。

## [2] 判旨

請求棄却。無効審決を維持。

「…商標法4条1項7号は、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』は、商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』には、①その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、②当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、③他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、④特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、⑤当該商標の登録出願の経緯に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到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである。

審決は、本件商標登録は、被告を含むカナダ国政府との国際信義に反するとしてこれを無効としているところ、商標登録が特定の国との国際信義に反するかどうかは、当該商標の文字・図形等の構成、指定商品又は役務の内容、当該商標の対象とされたものがその国において有する意義や重要性、我が国とその国の関係、当該商標の登録を認めた場合にその国に及ぶ影響、当該商標登録を認めることについての我が国の公益、国際的に認められた一般原則や商慣習等を考慮して判断すべきである。

その上で、当該商標が商標法4条1項7号にいう『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』に当たるかどうかは、当該事案に現れた上記①～⑤の具体的な事情を総合的に考慮して決することになる。」

「…本件著作物は、カナダ国を代表する作家によって書かれた世界的に著名な文学作品であり、その主人公であるアンは、物語の舞台となっているプリンス・エドワード島の美しい自然とあいまって、同国を象徴する存在とみなされているものと認められる。そして、アンの肖像が同国の金貨や切手で採用されるなど、同国の公的機関がモンゴメリを歴史上の重要な人物に選んでいることは、同国政府が本件著作物の文化的な価値をことのほか高く評価し、これをカナダ国及びその国民の誇るべき重要な文化的な資産と認識していることを端的に示しているといえることができる。加えて、本件著作物は、我が国においても、世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係の架け橋ともいえるべき役割を担ってきた作品といえるのであって、我が国も、カナダ国及びその国民が本件著作物に対して有していたそうした高い評価に理解を示すべき立場にあるものといわなければならない。そうすると、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いものというべきである。」

「…本件著作物の主人公について醸成された前記のアンのイメージを考えるならば、本件商標を本件指定商品の一部のもの（例えば、スロットマシーンなど）について使用する場合には、商品の品質等に問題がなくとも、本件著作物の主人公の価値、名声、イメージ等を損なうおそれが生じることと否定することはできない。」

「…カナダ国において本件著作物の原題である『ANNE OF GREEN GABLES』との文字からなる標章が公的標章として登録され、標章権者以外の私的機関がこれを使用することが禁じられていることは、我が国が同一の文字からなる本件商標の登録を認めるかどうかを判断する上でも十分に斟酌すべきであり、本件著作物の主人公の価値、名声、イメージ等を

保護、維持し、我が国とカナダ国との国際信義に配慮するという公益的な観点から、私的利益を追求する機関・団体に本件商標の商標登録を制限することに十分な理由があるというべきである。」

「…本来万人の共有財産であるべき著作物の題号について、当該著作物と何ら関係のない者が出願した場合、単に先願者であるということだけによって、当該指定商品等について唯一の権利者として独占的に商標を使用することを認めることは相当とはいえず、商標登録の更新が容易に認められており、その権利行使は半永久的に継続されることになることなども考慮すると、なおさら、かかる商標登録を是認すべき必要性は低いというべきである。

そうすると、本件著作物のように世界的に著名で、大きな経済的な価値を有し、かつ、著作物としての評価や名声等を保護、維持することが国際信義上特に要請される場合には、当該著作物と何ら関係のない者が行った当該著作物の題号からなる商標の登録は、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』に該当すると解することが相当である。

他方、当該著作物の著作者が死亡して著作権が消滅した後も、その相続人ないし再相続人がその題号について、強い権利を行使することを認めることは、著作権を一定の期間に限って保護し、期間経過後は万人がこれを自由に享受することができる状態になるものと想定した著作権法の趣旨に反する。審決は、原告が、本件遺産相続人、被告州政府及びAGGLA等から承諾を得ていないことを、本件商標登録を無効とする理由として挙げているが、著作者の相続人やその関係団体などの承諾が必要であると解すべき法的根拠は、必ずしも明確ではない。著作者の相続人やその運営・管理する団体による著作物の題号の商標登録が、当該著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を維持・管理するなどの公益に資する場合は格別、単に私的な利益を追求するものであれば、上記第三者の場合と同様、そのような商標登録が我が国の公序良俗に反するものとして制限されることも当然あり得るといえるべきである。」

「…原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性

を欠く面があったことは否定できない。」

「…以上のとおり、①本件商標は、世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがないとはいえないこと、②本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること、③したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、④本件著作物の原題である『ANNE OF GREEN GABLES』との文字からなる標章は、カナダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することが禁じられており、この点は十分に斟酌されるべきであること、⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を持つものであり、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、⑥原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないことなどを総合考慮すると、本件商標は、商標法4条1項7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』に該当し、商標登録を受けることができないものであるというべきである。」

「…当裁判所は、…(略)…、本件商標を構成する『Anne of Green Gables』がカナダ国の文化資産的性格を有する作品の原題であることから、ただちに、本件商標登録がカナダ国政府との間の国際信義に反すると解しているわけではない。上記判示から明らかなように、当裁判所は、本件著作物の著名の程度、当該国と我が国の関係、本件商標と同一の文字からなる商標のカナダ国における法的保護の状況、著作物の文化的な価値等を管理する団体の有無、著作者ないしその承継人との交渉の経緯、当該著作物と指定商品の種類との関係、その他一切の事情を総合して、事実ごとに判断すべきものであると解した上で、本件について商標法4条1項7号に該当するか

どうかを判断しているものである。」

「…AGGLAは、本件著作物に関する権利の管理等を目的として官民平等の持分によって設置された民間企業であるが、被告が参画した側面では公共目的を追求する団体であるといえることができるものの、本件遺産相続人が参画した側面では、その限りにおいて相続人の私的な利益を追求する企業である可能性を否定し得ず、万人の共有財産に化した本件著作物の管理団体として自ら商標登録の権利主体となるのに適切といえるだけの公益的な活動に従事しているかどうかは本件証拠上明らかであるとはいえない。」

「…被告は観光産業の保護育成のために本件著作物及びその題号を維持・管理することは公益性の高い公共業務であると主張しているのに対し、原告は、観光産業は収益事業の一つにすぎないと主張して、被告の主張を争っている。

この点、地方の観光産業が特定の著作物やその主人公の知名度や人気に依存している場合に、当該地方とは関係のない第三者が当該著作物の題号や主人公の名前を商標登録して独占した結果、当該地方の観光産業全体が深刻な打撃を受けるようなことがあれば、当該商標登録が公序良俗に反するとされることも考えられなくはないが、本件においては、原告が本件商標を我が国で登録することにより、被告州の観光産業が深刻な影響を受けると認めるに足る証拠はない。」

### [3] 検討

#### 1.

本件は著名な著作物の題号と同一構成の商標が、公序良俗に反し無効とされた事例である。従来、侵害訴訟の場面において顧客吸引力を有する他人の著作物(図柄等)を含んだ商標の権利行使が権利濫用を理由に否定された裁判例はあるものの<sup>1</sup>、本件のように、登録の場面で公序良俗違反を理由に商標登録そのものが無効とされた裁判例は管見の限り存在しない。加えて、本件は商標法4条1項7号を適用するに当たり、従来それほど重視

されてこなかった国際信義違背を正面から理由として取り上げている点で、これまでの裁判例にはない特徴を有している。これらの点から、本判決を検討する意義は大きいと思われる。

#### 2.

商標登録を受けるためには商標法4条が規定する登録要件を充たす必要があり、要件を充たさない出願は拒絶される(同法15条1号)。誤って登録された場合には、登録異議の申立てにより取消されるか(同法43条の2)、無効審判により無効とされる(同法46条1項)。公序良俗に反する商標については同法4条1項7号(以下「7号」)に規定があり、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録を受けることができない。

7号の文言を素直に読み限り、本号に該当する商標は、商標の構成自体が公序良俗に反する場合に限られるように思われる。しかし本判決は、出願商標が「指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」、「他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合」、「特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合」、「当該商標の登録出願の経緯に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到底容認し得ないような場合」なども7号に当たるとし、7号の適用範囲を文言以上に広げている。このような解釈は従来の裁判例においても見られるところであり<sup>2</sup>、特許庁の審査基準においても採用されていることから、実務上、定着した解釈と言える。

#### 3.

もともと、裁判例、及び審査基準において7号の判断要素が示されているとは言え、そのあてはめにおいて7号の適否は柔軟に操作することが可能であるように思える。もとより公序良俗に関する規定は一般条項的な性格を有しており、その概念は抽象的・規範的である。本判決は事案特有の個別具体的事情に縷々言及しているが、個々の事情がどういう関係に立つのかは不明確であり、何が決め手となっているのか定かではない。裁判所自身、結局のところ「総合考慮」としていることから、捉えどころがない判断のようにも思える。

しかし、判決において認定された事実を仔細に検討してみると、裁判所の判断の背後にある一貫した思考法をあぶり出すことができるように思われる。すなわち、裁判所はまず、本件商標の有する価値として、カナダ国における文化遺産的価値<sup>3</sup>と著名な題号が有する経済的価値（顧客吸引力）の2点を挙げ、その上で、両価値につき、その公益的側面は保護するが私益的側面は保護しないという態度で一貫している。

具体例として、裁判所は本件著作物、原作者または主人公の価値、名声、評判、あるいはイメージが損なわれる恐れについて憂慮しているが、裁判所の憂慮の対象は、文化遺産的価値が毀損されることにより、カナダ国や同国の国民に生じうる不快感や嫌悪感（公益的側面）についてであり、汚染的表示（ポリューション）による経済的価値（私益的側面）の低下については言及がない。また、裁判所は著作物の題号を万人の共有財産としており、公共財である点を強調する。その上で、本件著作物と無関係な者による出願・登録を咎めるが、他方で万人の共有財産である以上、利益の独占を目的とするような出願・登録は著作者やその遺産相続人においても認められない旨が説かれている。共有財産である以上、誰であってもその私益目的の利用は許されないということなのだろう<sup>4</sup>。観光産業についても、第三者の商標登録により、地域の観光産業全体が打撃を受け、施策が破綻するような帰結は裁判所の望むところではないが、その一方で、観光産業の保護育成の必要性については判断を避けている。多少なりとも私益が絡む問題については慎重にその認定を避けている印象を受ける。

#### 4.

7号の適否を判断するにあたって公益を重視する態度は、従来の裁判例にも見ることができる。東京高判平14・7・16（平14（行ケ）94号）[野外科学 KJ 法]はその一例である<sup>5</sup>。この事件は問題解決・分析方法を示す『KJ 法』なる用語に対し、KJ 法学会の賛同者（原告）が『野外科学 KJ 法』なる商標を出願し、登録を受けたが、KJ 法の創案者である国立大学の元教授（被告）の請求により、登録が無効とされた事例である。裁判所は本件商標を原告が排他的に使用することは、被告及び KJ 法学会の関係者とその利用者の利益を害し、剽窃的行為であるとし、当該商標を7号により無効とした審決を維持した。しかしその一方で、KJ 法を創案、提唱し、中

心となって発展させてきたのは被告であるものの、KJ 法学会の関係者もこれに賛同し、協力してこれを発展させてきたものであるから、被告のみに商標登録を認めるべきかどうか等については利害調整が図られるべきであるとしている。『野外科学 KJ 法』あるいは『KJ 法』なる商標がいわば共有財産と化している場合には、公益的側面からの考慮が必要であり、KJ 法の創案者による出願であっても、場合によっては登録が阻却されうると示唆しているように読むことができる。

また、商標が町の施策の中核に据えられていた事例として、東京高判平11・11・29判時1710号141頁[母衣旗]がある。この事件は、福島県石川郡石川町（原告）が地域振興施策として主催していた「母衣旗まつり」に出品する產品に、『母衣旗』の統一表示を付すことを町内の製造業者に推奨していたものの、同町内に住所を有する個人（被告）が『母衣旗／ほろはた』の商標登録を受けた上、推奨に従って『母衣旗』の表示を商品に付していた同町内の製造業者を商標権侵害で訴えたため、町が当該商標の無効を求めた事例である。裁判所は町の経済振興を図るといふ地方公共団体としての政策目的に基づく公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、『母衣旗』名称による利益の独占を図る意図で出願したものといわざるを得ないとし、本件商標は公序良俗に反するとした<sup>6</sup>。このように、商標が共有財産となっている場合（[野外科学 KJ 法]）や、施策の中心に据えられている場合（[母衣旗]）には公益保護の側面から公序良俗違反が肯定されやすい傾向にある。

#### 5.

もつとも、従来、私益的側面が全く考慮されてこなかったのかというと、そうとも言い切れない。裁判例として、外国法人の商標が日本において未登録であることを奇貨とし、当該法人と無関係な者による出願を7号により無効とした事例が存在する<sup>7</sup>。商標の不正出願にかかる私益保護については、同法4条1項19号（以下「19号」）で処理することが可能であるから、19号でカバーされない私益を7号で救済する必要はないと言えるかもしれない。しかし、19号は必ずしも7号の特則ではなく<sup>8</sup>、19号下では未周知の商標を保護することができないため、未だ7号を適用せざるをえない場合がありうるだろう<sup>9</sup>。ただしその場合、19号が「不正の目的」を要件と

している以上、7号においても「不正の目的」の認定が必須であるように思われる。商標の不正出願においては、企業同士の競争上の紛争に端を発する事案が多く見られるところ、7号の適用により、結果として先願主義の原則を枉げてまで私益の保護を図る場合、当事者の一方を不当に利する帰結は避けなくてはならない。私益保護を図る目的で7号を適用する場合、その正当性は「不正の目的」に大きく依存するよう思われる<sup>10 11</sup>。

## 6.

本件の場合、Yはカナダ国の州政府であるから、公益保護のアプローチで処理できるようなにも思える。しかし本件にはなお、公益を認定するのが躊躇される事情としてアン・オブ・グリーン・ゲーブルス・ライセンスング・オーソリティ・インク（AGGLA）の存在が挙げられる。判決の認定によれば、本件著作物に関わるライセンス業務は営利法人である AGGLA によって行なわれている。AGGLA は遺産相続人とYが同数の株式を保有している半官半民の企業であり、Y州外で製造された商品からのライセンス収入は遺産相続人のみの利益になるとされている。従って裁判所は「(AGGLA は) Yが参画した側面では公共目的を追求する団体であるということが出来るものの、本件遺産相続人が参画した側面では、その限りにおいて相続人の私的な利益を追求する企業である可能性を否定し得ず、万人の共有財産に化した本件著作物の管理団体として自ら商標登録の権利主体となるのに適切といえるだけの公益的な活動に従事しているかどうかは本件証拠上明らかであるとはいえない」とする。

実のところ、本件の無効審判に先立ち、本件商標については AGGLA により登録異議の申立てがなされていたが、登録を維持する旨の決定がなされている<sup>12</sup>。また、Xの主張に過ぎないが、本件無効審判が指定商品中、9類についてのみ請求され14類について請求されなかった原因として、AGGLA が平成13年7月に『Anne of Green Gables』なる文字商標（指定商品は28類「おもちゃ、人形」）を出願した際、本件商標が既に登録されていることを理由に、同法4条1項11号によって拒絶理由通知を受けた事実が指摘されている。従って、仮にXの主張通りとすれば、本件商標が無効となった場合、その直接の利益は一営利団体である AGGLA が享受することとなり、公益保護を理由に本件商標を7号の下で無効とするには説得力

に欠けるところがあったと推察される。

他方、Xの「不正の目的」については、Xと本件遺産相続人間で、取引上の紛争があったことが一応、認定されているものの、Xと本件遺産相続人間の紛争は本件商標に関するものではなく、既に不使用取消審判によって消滅した過去の商標をめぐる争いであるから、その意味で間接的な一事情に留まると扱われても致し方ないのかもしれない<sup>13</sup>。本件は AGGLA が絡んでいる関係上、公益保護のアプローチが取りづらく、また幸か不幸か「不正の目的」も見当たらないため、7号の適用が躊躇される事案であったように思われる。

## 7.

そこで裁判所は、国際信義違背を持ち出すことで公益保護を貫いている。従来の裁判例において、国際信義が真正面から取り上げられたものとしては、『征露丸』なる商標がソ連（ロシア）との国際信義に反するとされた旧法下の事例が見られる程度である<sup>14</sup>。国際信義違背を肯定するにあたり、商標『征露丸』の場合は商標の構成自体が当該国あるいはその国民を不快にさせるものであることが理由とされたが、本件商標はその構成自体には問題がないため、裁判所は、本件商標が商標として使用されることを問題視している。つまり指定商品との関係で本件著作物の価値、名声、評判等が損なわれるおそれについて言及する。判決は「…本件著作物の主人公について醸成された前記のアン・オブ・グリーンのイメージを考えるならば、本件商標を本件指定商品の一部のもの（例えば、スロットマシンなど）について使用する場合には、商品の品質等に問題がなくとも、本件著作物の主人公の価値、名声、イメージ等を損なうおそれが生じることを否定することはできない」とする。

しかしこの判断には疑問が残る。まず価値を毀損する商品役務と価値を毀損しない商品役務の区別自体が曖昧であり、仮にスロットマシンが日本において一般に低俗なイメージを持つ商品であるとしても、国際信義の下でカナダ国、及びカナダ国民の不快感や嫌悪感を考えるのだとすれば、考慮すべきはカナダ国におけるスロットマシンの扱われ方であろう。また、例えばディズニーランドのような「赤毛のアン」のオフィシャル・テーマパークがあったとして、園内のゲームコーナーに本件商標が付された

スロットマシーンが設置されているような場合、日本においても価値、名声等が害されることにはならないだろう。この場合、結局のところ、出願主体との関係によって国際信義に反するか否かが判断されることになるのだから、指定商品役務による縛りは国際信義違背を判断する上で機能していないように思われる。

従って、このようないささか無理が感じられる処理ではなく、本件の場合には端的に19号を適用して無効とするのが妥当だったように思われる<sup>15</sup>。この場合「不正の目的」が要件として必要となるが、Xは本件商標の出願により、Y及びAGGLAの事業に支障が生じることにつき、その認識があったと思われ、顧客吸引力へのフリーライドや<sup>16</sup>、Xの本件遺産相続人に対する信義則違背(契約違反)を考慮すれば、「不正の目的」を肯定することが可能であるように思われる<sup>17</sup>。また、事実限りで考えるなら、本件商標及び本件著作物がカナダ国において高い文化遺産的価値を有しているという事情は、日本においてそれほど周知であるとは思えないため、いささか唐突な印象を受けるところ、私益保護が念頭に置かれている19号であれば違和感が少なく、より望ましい処理のように思える。

## 8.

なお、本件商標が仮に他人の著作物だとしても、そのことを理由に7号を直ちに適用することは難しいだろう。商標法には他人の著作物を含む商標の登録を明示的に禁止し、あるいはその登録に当該著作物の著作権者の承諾を要する旨の規定が存在しないことはもとより、同法は他人の著作権と抵触する商標については、「使用」の段階で処理する旨の規定を設けている(同法29条)。出願された商標が他人の著作権と抵触するかどうか、抵触するとして権利処理がなされているか否かの判断は特許庁の得意とするところではなく、その審査をなすのは控えた方が望ましいと判断されたのだろう<sup>18</sup>。7号の下で審査時に著作権との抵触を考慮するのはこの趣旨を潜脱するものであり、運用上も困難であると言わざるをえない。裁判例においても、著作権の専門官庁ではない特許庁の審査官に著作権侵害の有無を判断させるのは酷であり、大量迅速な審査にも馴染まないことを理由に、7号の適用を否定するものがある<sup>19</sup>。本件商標の場合、それ自体は未だ創作的な表現とは言えず<sup>20</sup>、題号中に本件著作物の創作的な表現が再

生されているわけでもない<sup>21</sup>。また本件著作物の著作権は1992年に満了していることが裁判所により認定されている。著作物においてでさえ7号の適用が否定されるのだから、おおよそ著作物とは言えないような題号について7号を適用することは躊躇されるだろう<sup>22 23</sup>。

[以上]

## 【註】

<sup>1</sup> 最二小判平2・7・20民集44巻5号876頁 [POPYE (マフラー)]。

<sup>2</sup> 東京高判平16・12・21 (平16(行ケ)7号) [HORTILUX]。

<sup>3</sup> 判決によれば、アンを記念した金貨や切手がカナダ国において発行されており、カナダ国の公的諮問機関はモンゴメリをカナダ国の歴史上の重要人物に指定している。また日本においても、カナダ国首相が本件著作物の翻訳者の孫に「日加外交関係70周年記念・文化交流促進功労賞」を贈呈し、「愛・地球博」において、カナダ館は2005年5月5日を「赤毛のアンの日」と定めたことが認定されている。

<sup>4</sup> この点に関連し、従来、題号の商標登録の是非は、著作権法との関係をめぐって検討されることが多かった。すなわち、指定商品を「書籍」とした題号の商標登録を認めると、当該著作物の著作権が消滅した後も、同じ題号で著作物を出版しようとする者は商標権者の許諾が必要となり、また侵害を回避しようと別の題号で出版する場合には、著作者の人格的利益の侵害に該当し(著作権法60条、20条)、遺族からの差止請求、または刑事罰の適用がありうる(著作権法116条、120条)。元の著作権者がこの様な意図でなした出願は、利益の独占を目的とするような出願・登録の典型例と言えるだろう。

<sup>5</sup> 評釈として、小林十四雄=小谷武=西平幹夫『最新裁判例からみる商標法の実務』(2006年・青林書院)229頁以下(小谷武 執筆部分)。公益保護・私益保護の交錯が論じられている。

<sup>6</sup> 小泉直樹「公序良俗を害する商標」日本工業所有権法学会年報25号(2002年)6頁は「母衣旗」のように公益性が強く、特定人に独占させるべきではない商標を7号によって拒絶するのは「緊急避難的なものとしてやむをえない」と評している。

<sup>7</sup> 東京高判平11・12・22判時1710号147頁 [DUCERAM]、東京高判平17・1・31 (平16(行ケ)219号) [COMEX]、知財高判平18・1・26 (平17(行ケ)10668号) [Kranzle] など。

<sup>8</sup> 東京高判平13・5・30判時1797号150頁 [キュービー]。また、別事件の判例評釈中の言及ではあるが、宮脇正晴 [判批] 特許研究37号(2004年)52頁。

<sup>9</sup> 田村善之『商標法概説〔第2版〕』(2000年・弘文堂)106頁、小泉・前掲(註6)7頁、山田威一郎「商標法における公序良俗概念の拡大」知財管理51巻12号(2001年)1864頁。

<sup>10</sup> 山田・前掲(註9)1867～1869頁。

<sup>11</sup> 不正の目的において私益の事情が勘案される場合について、小林＝小谷＝西平・前掲(註5)221～223頁(西村雅子執筆部分)。

<sup>12</sup> 特許庁平14・8・6(異議2001-90574号)。

<sup>13</sup> 業務提携基本契約中に「全ての有形財産、無形財産の全権利を侵害しないことを約束する」との文言があったにも拘わらず、補助参加人である雑誌社が主催する音楽イベントの名称『Shock Wave』が無断で出願された場合に7号を適用した事例として、東京高判平16・4・27(平15(行ケ)492号)[Shock Wave]がある。しかしこの事例は、契約違反に加えて、出願人が補助参加人の元従業員(編集長)であった点により強く影響している印象を受ける。契約違反(債務不履行責任)は当事者間の紛争に過ぎず、7号下での考慮に値する「不正の目的」とされるためには、単なる契約違反以上に、何かしら不道徳で背信的な事情が存在しない限り、困難なのかもしれない。

<sup>14</sup> 大判大15・6・28審決公報大審院判決集号外3号187頁[征露丸]。

<sup>15</sup> 本件審決は7号を理由に本件商標を無効としており、審決取消訴訟においては、審判で審理された無効理由に係るもののみが審理範囲となるのが原則である(最大判昭51・3・10民集30巻2号79頁[メリヤス編機])。従って、審決中で取り上げられていない無効理由(19号)を審決取消訴訟において主張することはできないとも考えられる。しかし、特許庁の審判において十分な審理が尽くされているなら、審決で取り上げられていない無効理由を主張することは、必ずしも[メリヤス編機]と抵触するものではないだろう。(大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(2003年・有斐閣)412頁以下。)

<sup>16</sup> 土肥一史「周知商標の保護」『知的財産権法の現代的課題』(紋谷暢男選編・1998年・発明協会)337頁。

<sup>17</sup> 周知性については、本件商標は「題号」として周知なのであって、一定の出所を示す「商品等表示」として著名な訳ではないのかもしれない。その場合、本件商標は特定の出所を示す表示として機能していない可能性が残る(「特定性」の問題)。商標の「特定性」については、不正競争防止法の事案が参考になると思われる。不競争法においては、従来、ライセンサーを一業種一社とし、許諾商品の特定や品質等について管理統制がなされている場合に「特定性」が肯定されてきたが(最判昭59・5・29民集38巻7号920頁[フットボールマーク上告審])、近時、品質管理や業者選別を詳細に認定することなく「特定性」を肯定する裁判例が現れている(東京地判平14・12・27判タ1136号127頁[ピーターラビット])。

<sup>18</sup> 田村・前掲(註9)234頁。

<sup>19</sup> 前掲(註8)[キューピー]。

<sup>20</sup> 表現がごく短いものであったり、ありふれた平凡なものである場合には著作物として保護され得ない旨判示するものとして、東京高判平13・10・30判時1773号127頁[交通標語]。

<sup>21</sup> 最判平13・6・28民集55巻4号837頁[北の波濤に唄う]。

<sup>22</sup> もっとも特許庁の審決例においては、当該登録商標が他人の著作権に抵触することを理由に7号該当性を肯定したものがある(平7・1・24(昭58審判19123号)[POPYE])。しかしこの審決は、当該商標の権利行使が権利濫用に当たるとされた最高裁判決(前掲(註1)[POPYE(マフラー)])を受けて出されたものである点に注意が必要だろう。

<sup>23</sup> 山田・前掲(註9)1870頁は、他人の著作物を冒用していること、他人の著作権を侵害していることがある程度明らかな場合に限って、公序良俗違反とするのが妥当であるとしている。また、齊藤整＝勝見元博「最近の審判決例にみる商標法第4条第1項第7号における公序良俗概念」『パテント59巻8号(2006年)56頁は、商標と著作物の酷似性、著作物・著作者の知名度、出願人(権利者)と著作者との関係、出願人の権利取得の意図、外国著作物については国際信義を総合的に考慮して、当該出願人による当該商標の独占使用が公正な競争秩序を阻害すると認められる場合は7号該当性が肯定される余地があるとする。

※本論文は、著者が北海道大学大学院在籍中に作成した修士論文に加筆し、修正を加えたものであり、現在の勤務先の見解を示すものではない。