

「南三陸キラキラ丼」なる商標が、商標法 4 条 1 項 10 号に該当するとされた事例

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成 29 年 7 月 19 日
【事 件 番 号】 平成 28 年（行ケ）第 10245 号
【事 件 名】 審決取消請求事件（南三陸キラキラ丼）
【裁 判 結 果】 棄却
【参 照 法 令】 商標法 4 条 1 項 10 号
【掲 載 誌】 判タ 1444 号 229 頁
◆ LEX/DB 文献番号 25448822

明治大学教授 今村哲也

事実の概要

X（原告）は、指定役務を第 43 類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供、南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」（「本願役務」として、「南三陸キラキラ丼」（標準文字）商標（「本願商標」）の登録出願（商願 2013-050903）をしたが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求した。

Y（特許庁）は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたが、その理由は以下の通りである。

宮城県本吉郡南三陸町（「南三陸町」）地域の提供店の団体が、「南三陸産の具材を含む丼物の提供」（「引用役務」）にしようした「南三陸キラキラ丼」（「引用商標 2」）は、その宣伝広告活動及び報道によって、本願商標の登録出願時には、少なくとも宮城県及びその近隣県において、南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表すものとして需要者の間で広く認識され、その周知性は現在まで継続している。本願商標と引用商標 2 とは、同一又は類似する商標であり、本願役務と引用役務とは、同一又は類似する役務である。したがって、本願商標は、商標法 4 条 1 項 10 号に該当するものであるから、登録することができない。

X は、これを不服として、商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟を提起した。

判決の要旨

X は、飲食店が同じ地域にたまたま複数存在して、その中の一部がバラバラに商標を使用していたというだけでは、それらを未登録商標を使用する団体（主体）とすることはできないこと、震災前（第一段階）、震災から本願商標の登録出願まで（第二段階）、本願商標の登録出願から審決まで（第三段階）の各段階において、それぞれ引用役務の提供者が異なっているから、第一段階における引用商標の使用に関する証拠は、第二段階及び第三段階の周知性を認定するための証拠とならないし、第二段階における引用商標の使用に関する証拠は、第三段階の周知性を認定するための証拠とならない旨を主張した。

裁判所は、南三陸町地域を中心とする飲食店の団体が、「他人」となりうるかについて、「商標法 4 条 1 項 10 号の規定の趣旨は、需要者保護の観点から当該指定商品・役務についての出所の混同を防止するとともに、一定の信用を蓄積した他人の未登録周知商標について既得の利益をも保護するものと解されることからすると、同号所定の『他人』には、単一の者だけではなく、特定の商標の持つ出所識別機能及び品質保証機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当である（最高裁昭和 56 年（オ）第 1166 号同 59 年 5 月 29 日第三小法廷判決・民集 38 卷 7 号 920 頁参照）。」とした上で、「前記認定事実によれば、引用役務の提供店は、第一段階においても、一定の具材を使用することや値段を一定以上にするなど共通ルールを作

成していること……、提供店を網羅した共通のパンフレットを作成していること……、共通の連絡先があること……、共同して試食会を行ったこと……など、引用商標1～5の出所識別機能及び品質保証機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束をしていたといえる。第二段階以降も、参加条件を定めていること……、提供店を網羅したパンフレットを作成していること……、共通の問い合わせ先があること……、ウェブサイトでの情報発信……など、同様に一定の結束をしていたといえる（なお、Xの主張によれば、南三陸さん商店街内に引用商標の使用のキャンペーンの事務局が設けられたとされる。）とし、「南三陸町地域を中心とする飲食店の団体は、『他人』に該当すると認められる」と判断した。

次に、各段階を通じて周知性の有無を判断することの是非について、「商標法4条1項10号は、『需要者の間に広く認識されている』商標を対象とするものであるから、需要者の認識を検討すべきである」とした上で、認定事実に基づくと、「需要者は、第一段階から第三段階を通じて、一定の構成員よりなる同一の団体により、引用役務が提供されていると認識すると推認される」とした。その上で、「第一段階の提供店と第二段階の提供店には一定の同一性があり、第二段階の提供者が、従前蓄積されていた商標の信用を不当に自己のものとして援用するものではないと認められる」こと、また、第二段階と第三段階について、Xは、別件商標登録の後、特定のグループの利益のみを追求すべく、Aから商標の使用許可を受け、仕様基準を順守して加盟店となることを条件に参加者を再募集して、これに賛同した飲食店による新しい主体を形成したものであるから、団体としての同一性がない旨主張したが、裁判所は、提供店に大きな変動はみられず、「別件商標の登録及び仕様基準の定めは、従前から使用されていた商標の価値を確立するためになされたというべきであって、目的を異にする新たな団体を形成したことを認めるべき事情には当たらない」とし、「第一段階から第三段階の各段階を区別することなく、引用商標の周知性を判断できるものと解される」と判断している。

以上の判断を前提に、周知性とその継続性も肯定するとともに、商標の同一性も肯定し、商標法4条1項10号に該当するとの審決の判断に誤り

はないと結論づけた。

判例の解説

一 「他人」該当性について

商標法4条1項10号は、需要者の間に広く認識されている他人の商標がある場合、それと同一又は類似の商標を同一又は類似の商品・役務について、商標登録を受けることができないことを規定している。

本号における「他人」とは、出願者以外の者を広く指称するものと解されている（東京高判平19・9・13判時1994号85頁〔みち子がお届けする若狭の昆布メ鯖寿司事件〕）。この他人が、自然人や法人といった単一の者に限られるか、法人格を有していない複数人のグループでもよいのかについては、本判決以前に、商標法の事案としてはこれまで争われた事例はなく、学説上もほとんど議論されてこなかったといわれている¹⁾。もっとも、不正競争の判決例が参考となるだろうと示唆する学説があり²⁾、本判決でも、不正競争防止法に関する最高裁の判例を参照し、「単一の者だけではなく、特定の商標の持つ出所識別機能及び品質保証機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解する」との解釈論を示している³⁾。

本判決が「他人」に法人格を有していない複数人のグループが含まれることを肯定したことは、解釈論として妥当であろうか。「他人」という文言からは必ずしも明らかではないので問題となる。

10号の趣旨については、商品・役務の出所混同の防止に趣旨があるとする説（出所混同防止説）、未登録周知商標について既得の利益を保護するものと解する説（使用事実保護説）、折衷説があるが、近時の判決例は使用事実保護説を採用するものはないといわれる⁴⁾。本判決は、需要者保護の観点から当該指定商品・役務についての出所の混同を防止するとともに、一定の信用を蓄積した他人の未登録周知商標について既得の利益をも保護するものとしており、折衷説を採用している。特許庁による逐条解説は、立法趣旨であると明言しつつ、折衷説を採用する⁵⁾。最高裁判決でも折衷説を採用するとみられる判決がある⁶⁾。

商標法では4条1項10号違反で過誤登録され

た登録商標があった場合も、周知の未登録商標の利用者は先使用権で保護される（法 32 条）。32 条は未登録周知商標について既得の利益を保護する規定であるが、救済規定としての 32 条と登録要件の 4 条 1 項 10 号との趣旨に共通部分があるとみるのが論理的であるから⁷⁾、10 号の趣旨には一定の信用を蓄積した他人の未登録周知商標について既得の利益の保護も含まれると解するのが妥当である。

出所混同防止説を採用した場合、10 号の未登録周知商標の保護に関して広義の混同を含むものという解釈論を明確にしない限り、単一の者でなければ「他人」該当性を肯定することは困難である。

他方、折衷説を採用し、本号における未登録周知商標の既得の利益の保護の趣旨を強調すると、出所識別機能等を保護発展させる共通目的のもとに結束しているグループの未登録周知商標があるときに、そのグループに属さない者がその商標を登録して使用することになれば、その者がグループに属する関係があるとの誤認が生じることに対して、そのことがグループの構成員の利益を害する可能性があるとして説明しやすい⁸⁾。

もっとも、この場合の保護される既得の利益には、出所混同防止説を採用した上で、その混同に広義の混同の防止を趣旨に含めるとしたときに未登録周知商標の利用者が結果的に得る利益と同様の内容が含まれている。したがって、出所混同防止説でも同様の結論を採用できないわけではないと思われるが、この点について、本判決が使用の事実の保護を強調したことは、同号の趣旨として考えられる出所混同の防止における混同に広義の混同が含まれるかどうか明らかでないことが考慮されたのではないかとされている⁹⁾。

いずれにしても折衷説の立場を採用した場合、「他人」に法人格を有していない複数人のグループが含まれると解することは、妥当であるといえるであろう。

二 各段階における団体としての同一性

法人格を有している団体の場合、各段階における団体としての同一性を検討する必要はないが、複数人のグループの場合、一定期間にグループの構成員の変動や目的の変更などによって同一性が維持されていない場合もある。本件では 3 つの

段階が規定されているが、仮に各段階において引用商標に関して「他人」となる主体が存在したとしても、それらに同一性がなければ、周知性を認定する上での引用商標の使用に関する証拠は異なる段階に対して援用できないことになる。

4 条 1 項の不登録事由該当性の判断基準時は査定時又は審決時であることを前提に、商標登録出願時にも該当していることが必要か否かは各号で異なっているが、10 号が適用されるには出願時にも引用商標が周知である必要がある（4 条 3 項）。そして、本願商標の出願時に引用商標が周知であれば、査定又は審決の時に周知でなくなった場合としても 10 号の適用はない¹⁰⁾。また、本願商標の出願時に引用商標が周知でなかったが、査定又は審決には周知となった場合も本号には該当しない¹¹⁾。つまり出願時に引用商標が周知であり、かつ査定又は審決の時もその条件が満たされている場合に限って本号が適用され不登録となる。

各段階で団体としての共通性がないのに時を跨いで引用商標の使用に関する証拠を採用してしまうと、未登録の商標の保有者によって、各段階で従前蓄積されていた商標の信用を自己のものとして援用させて第三者の商標登録を阻止することを認めてしまう結果となる。本判決が述べるように、未登録周知商標を有する「他人」と無関係な者が、従前蓄積されていた商標の信用にただ乗りすることは、出所混同の防止との点からも、既得の利益の保護との点からも認められない。

本判決は団体としての同一性を認定する上で、役務を提供する提供店の共通性と使用主体の目的の共通性を根拠とし、別件商標の登録及び仕様基準の定めも、目的を異にする新たな団体を形成したことを認めるべき事情には当たらないと認定しているが、妥当な認定といえるであろう。

三 権利能力のない団体の未登録周知商標

出所識別機能を獲得しうる商標を使用する団体は、法人としての権利能力（法人格）がある場合もあればない場合もあるだろう。10 号の「他人」に法人格を有していない複数人のグループが含まれることを肯定する場合、どのような影響が考えられるか。

まず、権利能力のない団体について未登録の商標が周知性を備えるに至った場合、権利能力のない団体の代表者がこの商標を出願した場合、代表

者であっても10号の「他人」の商標が存在するという理由により拒絶される可能性はあるのか。

この問題については、南三陸キラキラ丼の商標をめぐる別件において、本件にいうグループである権利能力のない社団である南三陸町飲食店組合の代表者が、南三陸キラキラ丼（標準文字）の商品商標（登録5579047）¹²⁾について登録を受けていたことに対して、代表者にとって「他人」である権利能力のない社団の周知商標が存在するため、10号により登録ができないのかが争われた事案がある。この事件において知財高裁は、商標権者である被告は、権利能力のない社団である南三陸町飲食店組合の代表者として、南三陸町飲食店組合のために本件商標の商標登録出願をし、その登録を受けたこと、南三陸町飲食店組合は、本件商標の商標登録出願及びその商標登録について、総会の決議で承認していることが認められるから、本件商標権は、実質的には南三陸町飲食店組合が有しているものと認められるとした上で、権利能力のない社団の代表者個人名義でなされた商標登録に関して、同代表者と同組合とは同一人とみなして取り扱うのが相当であると判断し、同組合の「他人」性を否定している（知財高判令令・12・19令和1年（行ケ）第10101号〔南三陸キラキラ丼（商品商標）事件〕）。

四 グループの分裂事案類型と4条1項10号との関係

権利能力のない団体の未登録商標が10号との関係で問題となる類型としては、団体と1事業者という構図を前提とすると(1)すでに周知性を確立している商標を使用する団体と足並みを揃えない事業者が、独立して登録出願をする事案のほか、(2)未だ商標が周知性を確立していない状況で当該団体から離脱した事業者が、独自に未登録商標を先出願するという事案、(3)(2)の場合にその後、団体と当該事業者のいずれもが周知商標を有するに至った場合が想定される。

本事案は、(1)に該当する場合であり、「他人」該当性と周知性が認められた結果¹³⁾、10号の適用が肯定された事案であった。

(2)の場合、南三陸キラキラ丼という商標自体は本来的識別力を有すると考えられる以上、10号に該当しなければ、先に出願した者が登録を受けられることになる。

(3)については団体と当該事業者の両者ともに商標登録を受けることができない（東京地判平10・12・24知的裁集30巻4号1076頁〔ハッピータッグ事件〕）。いずれの当事者も、互いに同号の「他人」が存在する結果となるからである。

●——注

- 1) 茶園成樹「本件判批」L&T82頁61頁。
- 2) 小野昌延＝三山峻司『新・注解商標法(上巻)』(青林書院、2016年)333頁〔工藤莞司＝樋口豊治〕。
- 3) 最判昭59・5・29民集38巻7号920頁〔フットボール・シンボルマーク事件〕(不正競争防止法に関する事案)。
- 4) 小野＝三山・前掲注2)332頁。
- 5) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕』(発明推進協会、2020年)1510頁は、立法趣旨と述べて明確に折衷説を採用する。
- 6) エマックス事件の最高裁判決は、同号の趣旨について「需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに、当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るものであると解される」(最判平29・2・28民集71巻2号221頁〔エマックス事件〕)とするが、調査官解説が後半部分の意味について周知商標の使用上の利益を優位としたものと述べることからすると(清水知恵子「判批」曹時71巻1号170頁)、折衷説に類するものであると評価できよう。
- 7) 先使用権者に上述のような単体として法人格が認められないグループが含まれるかは同条の「その者」の解釈論として別途議論を要するだろう。
- 8) 茶園・前掲注1)62頁。
- 9) 茶園・前掲注1)62頁。出所混同防止説に立ち、単に他人を「グループ」にまで拡張しただけであって広義の混同の事案ではないとする説明も可能であろう。不正競争防止法2条1項1号の「他人」に関して、田村善之「判批」商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕139頁参照。
- 10) 網野誠『商標〔第6版〕』(有斐閣、2002年)314頁。
- 11) 特許庁編・前掲注5)1515頁。
- 12) これに対して本事案の本願商標は同じ構成の標準文字の役務商標である。本願商標については、本件のXの出願に遅れて、南三陸町飲食店組合の代表者によって出願がなされている(商願2016-144690)。
- 13) 本件のように、地域の名称と商品・役務の名称を含んでいて、需要者にとって、地域団体商標のようにそれらのみからなる場合と著しい差異のない商標の場合、「他人」として10号の周知性が肯定されるには、需要者が当該商標に接したときに想定する事業者の総体と、当該商標のもつ出所識別機能を保護発展させるという共通の目的のもとに結束していると評価することができるようなグループがほぼ一致するケースである必要があると考えられている。茶園・前掲注1)65頁。