

無効審判における商標法第8条2項及び5項の解釈

——商標「がんばれ！受験生」事件——

知的財産高等裁判所 平成19年4月26日判決
平成18年(行ケ)第10506号 審決取消請求事件
平成18年(行ケ)第10458号 審決取消請求事件

大 野 義 也*

抄 録 商標法8条2項及び5項は、類似関係にある複数の商標登録出願が同日に行われた場合、出願人の協議又は「くじ」により定めた一の出願人のみが商標登録を受けることができると規定する。また、同4項は、同日出願の事実を出願人に知らせ、協議を促すために、特許庁長官が出願人に対し協議の結果を届け出るよう命じることを定めている。ところが、本事案では、同日出願にかかる商標登録出願「がんばれ！受験生」及び「ガンバレ！受験生」が、商標法8条4項に定める協議命令の手続を欠いたまま（したがって、両出願人間で協議や「くじ」の手続が行われることもなく）、双方登録された。かかる協議の手続を欠いた重複登録は、商標法8条2項及び5項の規定に違反し、双方無効とすべきようにも思えるが、審決は、同2項及び5項の規定を限定的に解釈し、これら商標登録は無効理由に該当しないとした。本判決は、かかる原審決を維持し、請求を棄却した。商標法8条2項及び5項について、文理解釈を退け、論理解釈がなされた点で注目に値する判決である。

目 次

1. 事 実
 1. 1 本件裁判までの経過
 1. 2 各商標登録出願及び商標登録の内容
 1. 3 その他の事情
2. 審決の概要
3. 判 決
4. 考 察
 4. 1 背 景
 4. 2 論 点
 4. 3 関連する商標法の条文
 4. 4 判決の検討
5. 本判決からの実務的示唆
 5. 1 早期出願の必要性
 5. 2 先願先登録者側となった場合
 5. 3 後願者側となった場合
6. 最後に

1. 事 実

1. 1 本件裁判までの経過

本件裁判に至る経過は以下の通りである。なお、以下では事実の要点のみを述べる。

被告Y1は、商標「がんばれ！受験生」について、第30類の商品を指定して平成12年1月24日に商標登録出願を行った（商願2000-4110）。

一方、被告Y2は、商標「ガンバレ！受験生」について、同じく第30類の商品を指定して被告Y1の出願と同日、すなわち、平成12年1月24日に商標登録出願を行った（商願2000-12769）。

* 深見特許事務所 弁理士 Yoshinari OHNO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

被告Y 1及び被告Y 2の商標登録出願の詳細は後述する通りである。ここでは、両商標登録出願が同一の指定商品を含んでいることを指摘するに留める。

被告Y 1およびY 2の商標登録出願は異なる審査官により審査されたが、両出願において、商標法8条4項に定める協議命令はなされず、したがって被告Y 1及び被告Y 2の間で協議が行われることはなく、また、商標法8条5項に規定される「くじ」も実施されないまま、被告Y 1の商標「がんばれ！受験生」は平成12年12月22日に（登録第4441897号）、被告Y 2の商標「ガンバレ！受験生」は平成13年2月16日に登録された（登録第4453796号）。

一方、原告Xは、平成16年12月16日に第30類の商品を指定して商標「がんばれ受験生」を出願したが（商願2004-114761）、先願先登録にかかる被告Y 1及びY 2の登録商標が存在することを理由に、商標法4条第1項第11号を根拠として平成17年6月3日に拒絶理由通知を受けた。

原告Xは平成17年7月27日に意見書を提出し、被告Y 1及びY 2の登録商標に対して無効審判を請求することを述べて審査を中断させ¹⁾、さらに、同日付にて手続補正書を提出し、当該商標登録出願の指定商品を被告Y 1及びY 2の登録商標間で競合が生じている指定商品（すなわち、将来的に無効にできるかもしれない指定商品）のみに減縮する補正を行った。

原告Xは、平成17年12月16日に被告Y 1の登録商標「がんばれ！受験生」及びY 2の登録商標「ガンバレ！受験生」に対し、商標登録の無効審判を請求した（無効2005-089162及び無効2005-089163）。なお、本無効審判の請求は、商標の登録後5年という除斥期間（商標法47条）の満了直前に請求されたものであった。

なお、原告Xの商標登録出願「がんばれ受験生」（商願2004-114761）に対しては、被告Y 1により、平成18年2月17日に情報提供が行わ

れ、無効審判における被告Y 1の答弁と同様の主張が行われるとともに、当該商標登録出願が拒絶されるべき旨の主張がなされている。

被告Y 2の登録商標「ガンバレ！受験生」に対する無効審判は平成18年8月31日に、被告Y 1の登録商標「がんばれ！受験生」に対する無効審判は平成18年10月4日に審決がなされ、いずれも原告Xの請求は棄却、両商標登録が維持された。

原告Xは、かかる審決を不服として、知的財産高等裁判所に対し、両審決の取消を求める訴訟を提起した（平成18年（行ケ）第10506号及び平成18年（行ケ）第10458号）。

1. 2 各商標登録出願及び商標登録の内容

原告Xの商標登録出願及び被告Y 1、Y 2の登録商標の詳細は以下の通りである。

（原告Xの商標登録出願）

【出願日】平成16年12月16日

【出願番号】商願2004-114761

【商標】がんばれ受験生（標準文字）

【区分】第30類

【指定商品】

菓子及びパン、調味料、香辛料、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと

（被告Y 1の商標登録出願）

【出願日】平成12年1月24日

【登録日】平成12年12月22日

【出願番号】商願2000-4110

【登録番号】第4441897号

【商標】**がんばれ！受験生**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【区分】第30類

【指定商品】

コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料（精油のものを除く。）、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、酒かす、ホイップクリーム用安定剤

(被告Y2の商標登録出願)

【出願日】平成12年1月24日

【登録日】平成13年2月16日

【出願番号】商願2000-12769

【登録番号】第4453796号

【商標】 **ガンバレ！受験生**

【区分】第30類

【指定商品】

調味料、香辛料、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと

1.3 その他の事情

1.3.1 被告Y1のその他の登録商標

被告Y1は、上記の登録商標「がんばれ！受

験生」(第30類、登録第4441897号)以外にも、第29類の商品を指定する同商標「がんばれ！受験生」を平成12年1月24日に出願し、平成12年12月22日に登録を得ている(登録第4441896号)。

この商標登録第4441896号も被告Y2の登録商標「ガンバレ！受験生」(登録第4453796号)と同日の出願であり、また、被告Y2の登録商標「ガンバレ！受験生」の指定商品「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類」に類似する商品「豆」を指定している²⁾。したがって、この登録第4441896号も、被告Y2の登録商標「ガンバレ！受験生」(登録第4453796号)との関係では本来、協議命令が出されるべきものであった。

しかし、原告Xの商標登録出願「がんばれ受験生」(商願2004-114761)との関係では、指定商品に競合がなく、したがって、この登録第4441896号に対しては無効審判が請求されていない。

1.3.2 被告Y2の商標登録出願

被告Y2は、商標「ガンバレ！受験生」について、平成14年11月22日に再度、商標登録出願を行ったが(商願2002-098791)、平成15年9月9日に、自ら所有する登録第4453796号及び被告Y1の登録商標「がんばれ！受験生」(第29類、登録第4441896号)及び登録商標「がんばれ！受験生」(第30類、登録第4441897号)の存在を理由として拒絶査定がなされている³⁾。

被告Y2は、自らの登録商標「ガンバレ！受験生」(登録第4453796号)と同日出願にかかる被告Y1の登録商標「がんばれ！受験生」(登録第4441896号及び登録第4441897号)が登録されていることを発見し、両者がともに無効とされることを危惧し、自らの権利を保全するために同一内容の出願を再度行ったものと思われる。当該出願に対しては拒絶査定がなされたものの、被告Y2の商標管理意識の高さが窺い知

れる。

1. 3. 3 原告Xの登録商標

原告Xは、商標「がんばれ受験生」（商願2004-114761）を出願する前、平成16年3月24日に、「キットサクラサクよ！がんばれ受験生！」の文字及び桜の花の図形からなる商標を出願し、同年11月12日に登録を受けている（登録第4816766号）が、これに対しては、本件の被告Y1により、平成18年2月17日に商標登録の無効審判が請求されている（無効2006-089018）。

2. 審決の概要

審判では、商標法8条が、「同日になされた競合する2以上の出願について、出願人らに協議を求め、あるいは、協議結果が不調であったり期間内に届け出のない場合に、くじによって一の出願人を定める」のは、「特許法等とは異なり商標の出願には後願排除効がない⁴⁾ため、協議不調等の場合に、いずれも登録を受けることができないとすると、後願が登録されることになり、先願主義に照らし不合理な結果をもたらすと趣旨」であることを根拠に、「8条2項、同5項の規定に違反したとしてその登録が無効とされるべきものとは、出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合（本来、拒絶査定をされるべきものである。）をいうものと解するのが相当」とし、「協議及びくじの実施がなされておらず、既にその機会のない本件のような場合には、これには該当しないとわざるを得ない」と結論付けた。

3. 判決

判決は、被告Y1及びY2の商標登録につい

て、「商標が類似し指定商品も抵触するのであるから、上記各出願を受けた特許庁審査官としては、法8条2項・4項・5項に基づく協議・協議命令・くじの手續を執るべきであったのにこれを看過」したものであるとしても、実際に登録されたこれら登録商標が商標法46条1項の無効理由に該当するか否かは、①「違反した手續の公益性の強弱の程度」、及び、②「無効事由に該当すると解した場合の法制度全体への影響等」を総合的に判断すべきであるとした。

そして、①公益性について、法8条は「商標法における先願主義の立場を明らかにし、先願と抵触する重複登録はこれを避けようとした規定である」が、この先願主義ないし重複登録禁止の立場は、「商品の出所の同一性を明らかにするという意味での公益性に寄与するためのものであることは明らかである」としても、「その公益性の程度は、法47条が商標権の設定登録の日から5年を経過したときは無効審判請求をすることができないことを定めていることからして、重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはできない（設定登録後5年を経過すれば、重複登録は適法に並存できる）」とした。

また、②法制度への影響について、商標法は、特許法や意匠法と異なり、拒絶された出願について後願排除効を認めていないから、仮に被告Y1及びY2の登録商標を商標法8条2項又は5項違反により無効とすれば、「それよりも後願の者（例えば原告）の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって、法8条1項の先願主義の立場に反する結果になる。」とした。

さらに、判決は、商標法8条1項の先願主義からすると、商標法8条2項及び5項を根拠として商標登録が無効となる場合とは、「先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の出願人以外のもので登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解するのが相当である。」と述べ、「これと同旨の審決が法8条2項、同5項の解釈を誤ったということはできず、審決に違法はない。」と結論付けた。

原告Xは、本件審決取消訴訟において、「商標の重複登録は、商品出所の同一性を毀損し、商品出所の混同を生じて取引秩序を混乱させ、一般需要者や取引者に与える影響が大きく、法が目的とする需要者の利益保護に明らかに逸脱するものであり、ひいては商標登録制度に対する信頼を失わせるような事態を惹起させるものであることが明白であるから、許されるべきではない。」との主張を行ったが、判決は、「法8条2項、同5項の趣旨が先願主義にあると解されることに照らせば、重複登録の弊害のみを理由として本来の趣旨である先願主義を没却するような解釈を採ることはできない。」としてこれを却下した。

他にも、原告Xは、被告Y2が別途に本件商標と同一の商標を出願していること（商願2000-12769）を指摘し、「他人よりも最先に重複登録の事実を知り且つこれに対処して最先の出願人となり得たにも拘らず、長年に亘りこれを行わなかった不作為の点も含めて、仮に行政手続の違背に基づき重複登録併存の結果が招来したため同日出願に係る商標登録が無効とされても、決して酷でも不合理な結果でもない。」と主張したが、判決は、「このような設定登録後の商標権者の作為又は不作為が、設定登録の違法性をいう無効理由該当性を検討する場面において、（中略）法8条2項、同5項の趣旨に沿わない解釈を採るべき十分な理由になるということとはできない。」としてこれを却下した。

4. 考 察

4.1 背 景

本事案は、近年突然流行を見せ始めた、いわゆる「験（げん）担ぎ」食品（カップラーメンや菓子等）のネーミングをめぐる企業間の攻防である。これら「験担ぎ」食品は、いずれも、「受験に勝つこと」や「試験に落ちない」等の語呂合わせを用いて受験生を応援する等の工夫が凝らされている。筆者がインターネットで調査した範囲内では、2002年頃から「験担ぎ」食品が流行り始めたようである。特にここ数年では、街のコンビニエンスストアやスーパーで「受験生応援コーナー」のような「験担ぎ」食品専用のコーナーができるまでに至っている。

商品のネーミングは流行に敏感であり、同時期に類似の商標出願が集中する傾向がある⁵⁾が、本件のように極めて近似した商標が、同日に複数出願されるケースは稀ではないかと思われる。

ちなみに、「受験」の語を含む商標登録出願の件数を数えると、図1に示すように、平成2年乃至4年に最初のピークを迎え、小康状態が続いた後、平成15年から再び盛り上がりを見せ

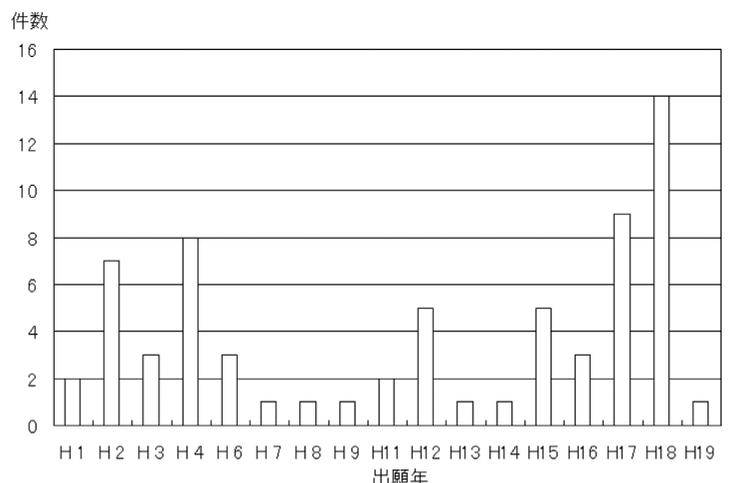


図1 「受験」の語を含む商標登録出願件数の推移

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ていることが分かる（飲食料品に限定して調査を試みた⁶⁾）。最初のピークは第二次ベビーブーム世代が大学受験を迎えた頃であり、これに合わせて各社が飲食良品に「受験」の語を採用した結果であろう。一方、平成15年からの盛り上がりは、受験生層に一定の需要を見込んだ各社が牽引したものであろうか。

4. 2 論 点

商標法上、同一又は類似の商標登録出願が同日に行われた場合は、特許庁長官により、いわゆる協議命令がなされ、協議により定めた一の出願人のみが商標登録を受けることができることになっている（商標法8条2項及び4項）。一方、協議が成立しなかった場合は、特許庁長官が行う「くじ」により商標登録を受け得る一の出願人が定められる（商標法8条5項）。

かかる規定に従えば、被告Y1、Y2の商標登録出願の審査において、被告Y1、Y2双方に協議命令がなされ⁷⁾、場合によっては「くじ」により、いずれか一方の商標登録出願人のみが商標登録を得るはずであった。しかし、審査の過誤により協議命令がなされず、被告Y1、Y2の商標登録出願が双方とも登録になってしまったのである。

そこで、このような同日出願にかかる重複登録が、商標法8条2項及び5項の規定に違反することを理由として無効とされるかどうかの問題となった。

これに対し、知財高裁は、商標法8条2項及び5項の規定を限定的に解釈して本審決取消請求を棄却した。具体的には、商標法8条2項及び5項に違反して登録商標が無効にされる場合とは、①出願人の協議により定めた一にも拘わらず、定めた一の出願人以外の者が登録になった場合、②くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合に限る旨判示した。

4. 3 関連する商標法の条文

参考までに、本判決に係る商標法条文を以下に示す。（下線部は筆者。）

第8条（先願）

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

第46条（商標登録の無効の審判）

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。（略）

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

4. 4 判決の検討

4. 4. 1 商標及び商品の類似

原告Xの商標及び被告Y1, Y2の商標は、いずれも称呼及び観念を同じくする商標であり、互いに類似する商標であることは言うまでもないであろう。また、被告Y1, Y2の登録商標はいずれも、同一の商品を指定している。したがって、被告Y1, Y2の登録商標はいずれも、互いに類似する商標であるといえる。本判決においてもこの点は争われていない。

4. 4. 2 判決について

先述の通り、判決は、①「違反した手続の公益性の強弱の程度」、及び、②「無効事由に該当すると解した場合の法制度全体への影響等」を総合的に判断して請求棄却の結論を導いたが、極めて妥当な判断であると思われる。

①の公益性から見た判断について、判決は、商標法8条が重複登録を排除し、商品の出所の同一性を明らかにするという公益性の要請から設けられた規定であることを認めつつも、その要請は、「重複した商標登録の併存を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはできない」とした。

実際、ある登録商標の類似範囲内（商標が類似し、かつ、指定商品又は役務が類似する範囲内）において他人の登録商標が重複して登録されている例が多く存在する。

また、商標法は、審査の段階ではともかく⁸⁾、権利発生後においては類似範囲内における重複登録を絶対に排除する体制をとっていない。例えば、判決が指摘するように、商標法47条が定める除斥期間（商標権設定登録の日から5年）

を経過した場合、類似範囲内における重複登録が有効に存在し得る。また、類似関係にある複数の商標登録の一つを分離して、又は、一つの商標登録を分割して、類似範囲にある一方の登録を他人に譲り渡すことによっても重複登録は成立する。さらに、審査において先願先登録の存在を理由として拒絶理由通知（商標法4条1項11号）がなされても、先願先登録商標権者との交渉次第では、拒絶にかかる商標登録出願を一旦先願先登録商標権者に譲渡し、先願先登録商標権者の名義で登録を得た後に当該登録を譲り受ける（買い戻す）方法（いわゆるアサイン・バック）により先願先登録に類似する後願を登録させることが可能である。

このように、重複登録が存在する事実状態及び商標法がこれを絶対に排除しようとはしていないことからして、判決が指摘する通り、公益性、即ち、重複登録排除の要請は、少なくとも重複登録の発生後は絶対的なものではないといえることができる。

この点、商標法は、登録商標の類似範囲においても他人の商標の使用を禁止できる、いわゆる禁止権（商標法37条1号）を商標権に認めており（登録商標そのものを商標権者自らが独占的に使用できる「専用権」（商標法25条）と区別される。）、かかる趣旨からすれば、登録商標の類似範囲（禁止権の範囲）に他人の商標権（専用権）が存在するのは、商標権の権利範囲を類似範囲にまで認めた商標法の目的に矛盾するようにも思えるから、原告Xの主張にも一理あるように思えなくもない。

しかし、先述の通り、商標法は、少なくとも権利発生後は、類似範囲内における重複登録を絶対に排除する体制をとっていない。現行法が類似関係にある商標権の分離譲渡（連合商標制度を廃止）や商標権の分割譲渡を認めた（商標法24条の2）のは、現代市場における流通経路の複雑化やOEM生産の常態化に伴い、消費者

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の関心は出所の如何から商品の品質に相対的にシフトしており、商品の品質が確保されるのであれば、営業から離れた商標権の譲渡や商標権の分離・分割譲渡を認めても消費者が不利益を被ることはないと思われることに基づく⁹⁾。一方、商標権者としても、財産的価値に富む商標権の価値を減ずるような譲渡行為はしないであろうし、譲り受けた商標権者も商標の価値を損なわないよう、品質の維持に努めるものと思われる。

このように、商標法が類似範囲における重複登録を許容している以上、重複登録の存在が商標法の目的に矛盾することはないと考えるべきであろう。

次に、②の法制度への影響から見ても、被告Y1、Y2の登録が無効となった場合、後願である原告Xの出願が先願に代わって登録を得ることになり、先願主義に反する結果となることは判決の指摘する通りである。

なお、原告Xは、被告Y1、Y2は、「他人よりも最先に重複登録の事実を知り且つこれに対処して最先の出願人となり得た」のに「長年に亘りこれを行わなかった不作為」の責任があるから、「仮に行政手続の違背に基づき重複登録併存の結果が招来したため同日出願に係る商標登録が無効とされても、決して酷でも不合理な結果でもない」と主張した。しかし、かかる主張は妥当なものとはいえないであろう。実際、被告Y2は、重複登録の発見後、同一内容の商標登録出願（商願2002-098791）を行ったが、先登録にかかる被告Y1およびY2の重複登録を根拠に拒絶されており、かかる出願を登録させるためには自ら先の重複登録を消滅させなければならなくなる。自らの後願を登録させるために自ら所有する先登録を消滅させる義務を商標権者に負わせるのは非現実的であり、したがって、重複登録権者に権利の消滅を甘受すべき帰責性はないというべきである。また、協議命

令の過誤に基づく重複登録の場合に限って権利の重複登録状態を解消する義務を商標権者が負うのは、他の實際上存在する併存登録との関係で衡平に欠けることとなろう。

4. 4. 3 先願主義について

商標法8条2項及び5項は、協議又は「くじ」の方法により定めた「一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」と規定している。条文の文言解釈上は、複数の商標登録出願人が商標登録を得た場合は、協議命令の有無に拘わらず、この規定に違反し、無効にすべきようにも思える。

そこで、以下では商標法8条が定める先願主義¹⁰⁾についてその基本に立ち返って分析を試みる。

まず、商標法8条1項は、同一又は類似関係にある複数の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる旨規定している。商標権が独占排他権であることからの論理的帰結として、同内容の権利が重複して登録されるのは否定されるべきである。また、そのような重複登録は消費者をして出所の混同を生じさせる。そこで、日本の商標法は、8条1項において、より早く商標の採用の意思を公的に宣言した者に商標権獲得の優先権を与えようとする「早い者主義」、すなわち先願主義を採用することを宣言している¹¹⁾。なお、我国の商標法が採用する先願主義は、出願の時分を問わず、日単位で先後を決するシステムとなっている。

一方、商標法8条2項及び5項は、出願の先後を日付により判定できない同日出願について、協議又はくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる旨定めている。つまり、商標法8条2項及び5項は、商標法8条1項が定める「先願主義」では先後順位を判定しかねる同日出願の取り扱いについ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、「先願主義」とは別に「協議・くじ主義」を採用し、かかる「協議・くじ主義」に基づいて同日出願を処理することを宣言した規定であるといえよう。このように、協議が整わない場合にも必ずいずれか一方の出願人を選択することとしたのは、商標法上、拒絶された出願には後願排除効が認められないから、特許法39条と同様に、協議が整わない場合に双方を拒絶することとすれば、それよりも後願の者の商標登録出願が登録されることになって先願主義に反するからである¹²⁾。

このように、商標法8条2項及び5項がいわば「協議・くじ主義」を採用し、必ず一方の出願人を選択することにしたのは、商標法8条1項の「先願主義」に配慮した結果である。とすれば、本事案において被告Y1、Y2の商標登録が「協議・くじ主義」に反するとしても、「先願主義」に反するような結論をとり得ないことは明らかであるといえよう。「協議・くじ主義」に反して登録されたからといって両登録を無効にし、その後の第三者の出願の登録を認めることは、協議又はくじによって必ず一方の商標登録出願人を選択しようとした「協議・くじ主義」の趣旨に反するのである。

このように考えると、商標法8条2項及び5項に反するとして（すなわち、「協議・くじ主義」に反するとして）商標登録が無効にされる場面を、商標登録を無効にしたとしても「先願主義」に反する結論とならない場合、すなわち、①出願人の協議により定めた一にも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、②くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合に限定する本判決は妥当なものとして評価されよう。

ただし、協議又はくじで定めた一の出願人以外の出願人が登録を得た場合、協議又はくじで定めた一の出願人の出願（本来登録にされるべき出願）が審査に継続していれば良いが、既に

誤って拒絶されていた場合、かかる出願はすでに先願の地位を失っているから（商標法8条3項）、協議又はくじで定めた一の出願人以外の出願人の登録を無効にすることを認めた場合は、結局その後の第三者の出願の登録を認めざるを得ないことになって先願主義に反する結果を招来することになる。このような状況が生じることは考え難いが、今後の理論構築における課題とはなり得るのではなかろうか。

5. 本判決からの実務的示唆

5.1 早期出願の必要性

本件審決取消請求事件において、原告Xは、「このような場合が惹起されることは殆どない」と述べたが、必ずしもそのようにはいえないと思われる。類似する商標が同時期に集中して採用される傾向が強い一方、商標の類似範囲は、その確定が困難である上、商標の著名度（認知度）如何で変動するものであるから、本事案ほど近似していなくても、類似範囲に属する複数の商標が審査において見過ごされ、ともに登録になっている状況は比較的多く存在するのではないかと推測される。

このように、競合他社が同時期に類似する商標を採用する可能性が高いことからすると、独自性の強い商標を選択すべきこと、そして、可能な限り早急に出願を行うべきことは当然のことといえよう。

以下では、本件と同様の事案において、先願先登録者側となった場合と後願者側となった場合に分けて検討を試みる。

5.2 先願先登録者側となった場合

自社の登録商標と同一又は類似の、同日出願にかかる登録商標が他社によって登録されていることを発見した場合はどのように対応すべきか。

まず、類似範囲内での他社の商標権の存在に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かわらず、商標権者は自らの登録商標と同一の商標を使用することができる。いわゆる専用権（商標法25条）は登録商標を独占的に使用できる権利であり、他者の商標権の禁止権（商標法37条1号）によって商標の使用を禁止されないと解されるからである¹³⁾。

次に、自らの商標権の権利保全について、本判決の結論に従えば、類似範囲に属する同日出願間で協議命令が行われなかったことは無効の事由とはならないから、自らの商標登録が協議命令の欠如を根拠として無効にされることはないということになる。

ただし、併存登録された同日出願が全く同じ商標である可能性は低く、少なくとも本事案のように平仮名とカタカナの相違程度の相違は存在するであろうから、登録にかかる商標と正確に一致する商標を使用しておかなければ、類似範囲において他人の業務にかかる商品・役務と混同を生ずる使用を行ったとして、商標法51条による商標の取消審判を請求されかねない点には注意を要する。

また、不使用取消審判（商標法50条）を請求された場面において、商標50条は、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」の使用については登録商標の使用と認める旨規定するが、本事案のように平仮名、片仮名の相違のみの商標が併存する場合は、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更」する商標の使用をもって自らの登録商標の使用を証明することが、当該「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更」した商標権の侵害の事実を自ら証明することになりかねない点にも注意を要する。

5.3 後願者側となった場合

出願前の先願商標調査の場面で、自らが採用しようとする商標に類似する先願先登録商標を

発見し、さらに当該先願先登録商標が、他の同日出願にかかる類似商標とともに併存登録されていることを発見した場合はどうか。

後願者としては、当該先登録の出願包袋を取り寄せ、審査手続において協議命令がなされていたかを調査することになるであろうが、仮に協議命令がなされなかったことを発見しても、かかる協議命令の欠如を理由として先願先登録商標を無効にすることはできないことになる。

先願先登録商標権者が、類似範囲において他人の業務にかかる商品・役務と混同を生ずる使用を行っていないかを確認し、商標法51条による取消審判を請求することも不可能ではないが、棄却時のリスク（対立関係となった以上、後に譲渡交渉や実施許諾といった円満解決を図る途は閉ざされる可能性が高い）や結審までの時間を考慮すれば、現実的とはいえないであろう。

登録にかかる商標と正確に一致する商標が使用されていない場合は、登録商標を使用していないとして、商標法50条により不使用取消審判を請求することは一つ的手段として検討に値する。この場合、先願先登録商標権者が「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更」する商標を使用していたとしても、当該商標の使用の証明が自らの商標権侵害を証明することになる以上、使用の証拠の提出を差し控える可能性がある。

6. 最後に

同日出願にかかる類似の商標登録出願が、特許庁からの協議命令なく双方登録された本事案は、商標法8条2項及び5項の条文文言上、明確にこれに違反するように思えることから、知財高裁の判断が注目された本事件であるが、先願主義という商標法の大原則に立ち返り、後願者の登録を認めない判断を行った点は極めて妥当な判断であると評価されよう。

ただし、本事案のように極めて近似する重複

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

登録の存在は、商標権の禁止権の範囲を狭める点に注意を要する。分離・分割譲渡やアサインバックによる重複登録の存在は、商標権者自らの了解に基づくのであり、かかる権利の制約はやむをえないといえるが、本件のような審査の過誤に基づく場合は、いずれの商標権者の意思にも反する。このような不利益に対する補償としては国家賠償請求の余地もあろうが、損害額の算定や因果関係について立証は困難であると思われる。

このように、商標権者の意図しない重複登録は、商標権の価値を著しく低下させることから、特許庁は、このような事態が再発しないよう、対策を早急に公表すべきであろう。

なお、権利侵害の場面において、重複登録された商標権者から、それぞれ侵害を訴追された被告が、重複登録された各商標権に対して無効審判を請求した場合も本判決と同様の判断がなされるであろうか。同日出願であることを根拠として先願先登録にかかる重複登録を無効にし、その結果、権利侵害を行う者の違法性が阻却される結論は不当であり、本事案における後願者以上の保護法益はないと思われることから、本判決と同様に、重複登録を無効にするような結論とはならないと思われる。

注 記

- 1) 先願先登録の存在を理由とする拒絶理由（商標法4条1項11号）に対して意見書を提出し、引用商標に対する無効審判や不使用取消審判の結論が出るまで、あるいは引用商標の譲り受け及びその登録が完了するまで審査を中断するよう審査官に要求することは、商標登録出願における拒絶理由通知への対応として頻繁に行われている実務である。審査官は通常、このような要求に応じ、審査を中断する。先登録商標権者の権利譲渡は自由であるし、商標法は、先登録が消滅した場合に後願者の登録を許容している。しかし、取消審決や権利譲渡の登録までに相当の期間を要し、拒絶理由通知への応答期間内に

完了することが困難である以上、応答期間に猶予を持たせるべきである。審査実務は、このような要請に沿ったものであり、適切なものと評価できよう。

- 2) 商品・役務の類否は、「類似商品・役務審査基準」に従って判断される。「類似商品・役務審査基準」は、各区分（類）に属する商品・役務をいくつかの「類似群コード」（いわゆる短冊）に分け（複数区分に渡る「類似群コード」も存在する。）、同一の類似群コードに属する商品・役務は類似するものとして扱う。画一的処理を批判する声も多いが、審査の迅速化・出願人間の公平を考えれば、現時点では最善の方法であろう。「類似商品・役務審査基準」では、第30類の「米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類」と第29類の「豆」は同じ類似群コード（33A01）に分類されている。
- 3) 同一の商標かつ同一の指定商品にかかる商標登録出願を同一の出願人が行った場合、「商標法制定の趣旨に反する」との理由で拒絶される。かかる拒絶理由は拒絶理由を限定列挙する商標法15条には挙げられていない。
- 4) 拒絶査定が確定した特許出願には先願の地位が認められていた（平成10年法改正により拒絶査定が確定した特許出願には先願の地位が認められなくなった）。また、特許出願については、拒絶査定が確定しても、出願が公開されたことに基づいて、いわゆる拡大先願の地位が与えられている（特許法第29条の2）。一方、商標法8条3項は、査定が確定した商標登録出願は先願の地位を有さない旨規定している。
- 5) 商標審査便覧は、「40. 01 先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知」において、「商標登録出願においては、社会情勢を反映して同一又は類似の商標に係る出願が一時期に集中してされる場合が少なくない」と述べている。
- 6) 29乃至32から始まる類似群コードが振られている商標登録出願の件数をカウントした（調査日：平成19年7月12日）。
- 7) 商標法8条第4項の規定に基づく協議命令は、第8条2項及び5項の拒絶理由の通知と同時にされる（商標審査便覧「44. 01 商標法第8条第2項，第4項及び第5項に規定する同日に2以上の商標登録出願があった場合の取扱い」参照）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 8) 先願先登録権利者の承諾を条件に、類似範囲内における後願者の登録を認める、いわゆるコンセント（同意書）制度は、我国商標法では採用されていない。
- 9) 営業から離れた商標権の譲渡や類似関係にある商標権の分離譲渡、商標権の分割譲渡が認められた趣旨については、特許庁編、工業所有権法逐条解説 [第16版]，社団法人発明協会，商標法第24条の2の解説部分（1131頁～1134頁）（2001）参照。
- 10) 小野昌延編，「注解商標法」（新版）上巻，青林書院，532頁（2005）は，「使用主義」国においても「先願主義」法制をとることは可能であるから，日本商標法8条は，「最先願者登録主義」を採用したと考えるのが適切であると述べる。
- 11) 先願主義（「最先願者登録主義」）の利点として，権利の発生が登録に基づくゆえの商標権の安定性，公示性が挙げられる。また，登録主義の法制下では，商標の出願前調査が比較的容易となることから，商標使用の安全確保が可能となる。一方，先願主義下では，いち早く出願することに腐心する余り，使用されない，いわゆるストック商標を増大させるという面がある。小野昌延編，「注解商標法」（新版）上巻，青林書院，531頁（2005）及び網野誠著，「商標」（第6版），有斐閣，126頁（2002）参照。
なお，商標法が，登録後に生じた，あるいは発覚した重複登録を許容していることは，本文中にて述べた通りである。しかし，審査の段階では，法は重複登録の発生を許容していない。これは，重複登録許容の要請にまで配慮した審査が現実的には困難であり，また，審査の段階では，出願の公平かつ迅速な処理を実現する要請が勝るという判断に基づくものと思われる。我国商標法がいわゆるコンセント制度を採用していないのは，審査段階における重複登録否定の考え方が，登録後の重複登録許容の考え方とは異なることに基づくと思われる。
- 12) 特許庁編，工業所有権法逐条解説 [第16版]，商標法，社団法人発明協会，第8条解説部分，1084頁～1087頁（2001），小野昌延編，「注解商標法」（新版）上巻，青林書院，537頁（2005），網野誠著，「商標」（第6版），有斐閣，681頁（2002）参照。
- 13) 網野誠著，「商標」（第6版），有斐閣，736頁～737頁（2002）参照。

（原稿受領日 2007年8月8日）