



商標権「キューピー」

知財高裁平成20年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件 H.20.12.17 判決

弁護士 近藤 祐史

第1 事案の概要

本件は、原告が、被告の商標（以下「本件商標」という。）は、商標法第4条第1項第11号に該当するからその商標登録は商標法第46条第1項により無効とされるべきであるなどとして、無効審判を請求したところ、特許庁が当該無効審判請求は成り立たないとの審決をしたため、原告がその取消を求めた事案である。

なお、原告は、マヨネーズで有名なキューピー株式会社であり、被告は、キューピーのイラストの著作権を有するローズ・オニール又はその遺産財団よりキューピーの著作権の譲渡を受けた者である。また、本件商標は、被告が、当該著作権の譲渡を受けたイラストを商標として登録したものである。

1 本件商標

本件商標の構成:



指定商品:第32類「清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」

出願日:平成16年11月22日

登録日:平成18年4月28日

登録番号:商標登録第4948210号

2 審決の理由の要旨

無効審判請求人（本訴訟原告）が、本件商標は、下記の引用商標1～6と同一の呼称及び観念を生

ずる類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるなどと主張したのに対し、審決は、本件商標と各引用商標はいずれも同一の呼称及び観念を生ずる類似の商標ではないなどとして、本件商標の登録は上記商標法の規定に違反するものではないと判断した。¹

(1) 引用商標1

登録出願日:昭和31年4月6日

設定登録日:昭和32年1月29日

登録番号:第495186号

商標の構成:



指定商品:第45類「他類に属しない食料品及び加味品」

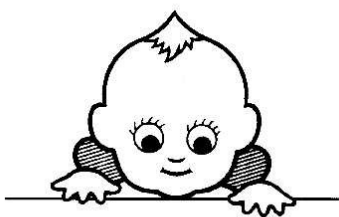
(2) 引用商標2

登録出願日:平成11年8月20日

設定登録日:平成12年8月11日

登録番号:第4408075号

商標の構成:



指定商品:第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、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、茶わん蒸し、オムレツ、スコッチエッグ、粥、ぞうすい、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シ

¹ なお、審決では、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるか否かについても判断され、本訴訟でも争点となっているが、判決では、後述のとおり、本件商標の登録が商標法第4条第1項第11号に違反すると認め、商標法第4条第1項第15号に関する争点については判断がなされなかったため、当該論点についての説明は割愛する。詳細は、添付の審決・判決をご参照のこと。

チャーベットのものと、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、酒かす」

(3) 引用商標3

登録出願日：平成13年6月1日

設定登録日：平成14年4月5日

登録番号：第4557051号

商標の構成：「KEWPIE」（標準文字）

指定商品：第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」

(4) 引用商標4

登録出願日：平成13年7月18日

設定登録日：平成14年4月26日

登録番号：第4564585号

商標の構成：



指定商品：第5類「歯科用材料、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、防虫紙、乳児の離乳育児用菓子、乳児の離乳育児用清涼飲料、乳児の離乳育児用果実飲料、乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース、乳児の離乳育児用乳清飲料、その他の乳児の離乳育児用加工食品、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、その他の咀嚼嚥下障害者用食品」、第29類「食肉、食用魚介類（生きているものを除く。）、肉製品、加工水産物、豆、ハムサラダ、ポテトサラダ、マカロニサラダ、その他のサラダ、その他の加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、乾燥卵、液卵、冷凍卵、茹で卵、卵焼き、スクランブルエッグ、その他の加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、ミートソース、その他のパスタソース、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、卵豆腐、食用たんぱく、食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、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、茶わん蒸し、オムレツ、スコッチエッグ、粥、ぞうすい、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、チャーベットのものと、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、酒かす」、第31類「あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、粳米、もろこし、うるしの実、コブラ、麦芽、ホップ、未加工のコルク、やしの葉、食用魚介類（生きているものに限る。）、海

藻類、獸類・魚類(食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)、蚕種、種繭、種卵、飼料、釣り用餌、果実、野菜、糖料作物、種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、生花の花輪、飼料用たんぱく」、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」

(5) 引用商標5

登録出願日:平成13年7月18日

設定登録日:平成14年4月26日

登録番号:第4564586号

商標の構成:引用商標2と同じ

指定商品:第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、ハムサラダ、ポテトサラダ、マカロニサラダ、その他のサラダ、その他の加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、乾燥卵、液卵、冷凍卵、茹で卵、卵焼き、スクランブルエッグ、その他の加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、ミートソース、その他のパスタソース、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、卵どうふ、食用たんぱく、食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」

(6) 引用商標6

登録出願日:平成14年1月7日

設定登録日:平成14年8月30日

登録番号:第4600642号

商標の構成:「



指定商品:第5類「歯科用材料、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、防虫紙、乳児の離乳育児用菓子、乳児の離乳育児用清涼飲料、乳児の離乳育児用果実飲料、乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース、乳児の離乳育児用乳清飲料、その他の乳児の離乳育児用加工食品、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品、その他の咀嚼嚥下障害者用食品」、第29類「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、ハムサラダ、ポテトサラダ、マカロニサラダ、その他のサラダ、その他の加工野菜及び加工果実、冷凍果実、冷凍野菜、卵、乾燥

卵、液卵、冷凍卵、茹で卵、卵焼き、スクランブルエッグ、その他の加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、ミートソース、その他のパスタソース、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、卵豆腐、食用たんぱく、食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、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、茶わん蒸し、オムレツ、スコッチエッグ、粥、ぞうすい、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、酒かす」、第31類「あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、粳米、もろこし、うるしの実、コプラ、麦芽、ホップ、未加工のコルク、やしの葉、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、獣類・魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)、蚕種、種繭、種卵、飼料、釣り用餌、果実、野菜、糖料作物、種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、生花の花輪、飼料用たんぱく」、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」

第2 争点

1 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するか

【関連条文】

商標法第4条第1項第11号

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

【参考文献・参考判例】

① 小野昌延編「注解商標法(新版)上巻」269頁以下

商標の類比は、商標の有する外観、称呼又は観念により判断し、それらの一以上で相紛らわしいときは両商標は類似すると判断するのが原則である(大判昭8・4・11新聞3551号12頁、同17・8・20判例工業所有権法743頁)。…特許庁の実務も、この原則により、外観等のいずれにおいて類似するのかを明示する実務が定着している。…昭和43年の「氷山印事件」判決最高裁判例は、外観等の類似は出所の混同のおそれを推測させる一応の基準としているが、最近の判決例においても、出所の混同を生じさせるおそれがあるとは認め難い客観的な事情がない限り、外観等の一以上において類似するときは、類似の商標と判断するのが相当としている(東京高裁昭和43(行ケ)37号「UNICHROME」事件)。

② 「冰山印」事件／最高裁昭和 43 年 2 月 27 日判決(判例時報 516 号36頁)²

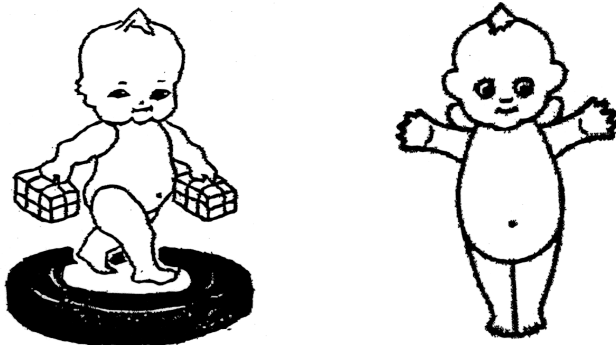
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。…商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきでない

③ 矢野邦雄「最高裁判所判例解説民事編昭和 43 年度(上)」160 頁以下(上記②判例の解説)

商標の類否の判断基準としての商品の出所混同のおそれの有無は、一応既登録の商標と出願商標とが同一または類似の商品に使用されたとすれば一般取引における経験則上商品の出所の混同をきたすおそれが考えられるかどうかによって決することになる。…しかし、商標がその指定商品についてすでに現実に使用された実績を持つ場合やその指定商品の取引分野、取引方法に特殊なものがある場合等において、その実情のもとで商標が取引者、需要者にどのように認識され商品の出所の混同を生ずるおそれが損するかどうかの事実状態は、それが判明するかぎり、その判断の資料とされてよいわけであり、そのような具体的事実に基づく判断は、前記一般取引上の経験則による判断に優先することになる。

④ 東京高裁平成 15 年 10 月 29 日判決

引越業者が第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として登録した商標(左)が、本訴訟原告の先願商標(右)との関係で、商標法第4条第1項第15号の「混同のおそれ」はないなどと判断した。



2 本訴訟は商標法第 29 条違反又は権利濫用に該当するか

<被告の主張>

引用商標…は、ローズ・オニールが創作したキューピー人形を原告が独自に図案化して商標登録出願をしたものであり、同出願の日前に生じていたローズ・オニールの著作権と抵触するから、原告は、これらの引用商標を使用して無効審判請求及び審決取消訴訟の提起をすることができないというべきである。

² 大正 10 年商標法第 4 条第 1 項第 9 号に関する判例である。

また、原告は、ローズ・オニールの著作物である「キューピー」の著名性を引用商標…において無償で利用しているのであって、そのような原告が、…「キューピー」の著作権を譲り受けた上、本件商標の登録を得た被告に対してその無効を主張することは、公正な競争秩序に反するものであり、権利濫用であるというべきである。

【関連条文】

商標法第 29 条

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

商標法第 2 条第 3 項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
- 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為
- 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

【参考文献・参考判例】

① 小野昌延編「注解商標法（新版）上巻」727 頁以下

先行著作権と抵触する標章の出願も現行法上は可能である。…なぜなら、商標登録の要件上、他人の先行著作権と抵触する表彰は商標登録を受けることができない場合に例示として挙がっていないし、29 条の存在自体がその前提として他人の著作権を取り込んだ商標出願のありうることを認めているからである。

② 小野昌延＝小松洋一郎編「商標の法律相談【改訂版】」370 頁

近年は、そのような（他人の著作物と認められるものが標章の全部または一部となっているような）商標が著作権者またはその承継人によって出願されるのではなく、かつ他人の著作物であることが明らかである場合には、特許庁は著作権の存在を尊重し、そのような商標を「公の秩序を害するおそれのある商標」（商標法第 4 条第 1 項第 7 号）であることを理由に出願を拒絶するようにしています。

③ 東京高裁平成13年5月30日判決(4事件)(判タ1106号210頁)

- * a. 本訴訟の原告がローズ・オニールの著作物の著作権を侵害しているか、b. 本訴訟の原告の商標が「公の秩序を害するおそれのある商標」に該当するか、といった点が争われ、いずれも本訴訟の原告の主張が認められた(内容は別添資料をご参照のこと)。

第3 裁判所の判断

1 結論

審決取消

2 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するか

原告は、審決が、本件商標からは「キューピー」の称呼・観念は生じないから、「キューピー」の称呼・観念を生ずる引用商標1～6と称呼及び観念において比較することはできないものであり、互いに紛れるおそれはないなどとして、本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされたものとはいえないと判断したのは誤りであると主張するので、以下において検討する。(中略)

本件商標と引用商標1～6からは、共に「キューピー」の称呼及び観念を生ずるものであり、かつ、次項に説示するとおりそれぞれの指定商品は同一又は類似の関係にあるから、本件商標と引用商標1～6は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

この点について、被告は、現在では、原被告以外にも多数の者が「キューピー」に関連する商標登録を得て、商品化するなどして使用しているという取引の実情も考慮すると、本件商標を指定商品に使用したとしても、引用商標1～6を付した商品と出所の誤認混同を生ずるおそれはない旨主張するので、検討する。取引の実情を考慮することにより、類似する商標を付した商品について出所の誤認混同を生ずるおそれがないとすることができるためには、当該指定商品に係る取引の実情を前提として、誤認混同のおそれがないものと認められることが必要である。

本件においては、確かに、上記(1)、(2)や(4)イのとおり、多くの企業が「キューピー」のキャラクターを商品等の宣伝広告に使用しているものと認められるが、本件商標に係る指定商品である「清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」の取引分野についてみると、本件全証拠を検討しても、例えば、商標以外の目印によって出所を識別して取引が行われているとか、あるいは逆に、多くの者が「キューピー」又はこれに類する標章を付した商品を販売しており、「キューピー」の外観の微妙な相違により出所を識別して取引が行われているなどの取引の実情が認められることにより、同一の称呼及び観念を生ずる商標を付した商品について出所の誤認混同を生ずるおそれがないと認めるに足りない。

むしろ、上記指定商品に係る商品は、多くの場合、仕入れの段階において、銘柄と数量を指定して、口頭又は文書により取引されるほか、小売店等において、商品名の簡略な表記を付して陳列さ

れ、一般消費者によって購入されることが通常の取引態様であることは経験則上明らかであるから、取引過程のあらゆる段階において、上記の取引分野においては、称呼和これに基づく表記が商品の出所を判断する上での重要な要素となるものであることは明らかである。そうすると、上記のとおり同一の称呼和び観念(「キューピー」)を生ずる本件商標と引用商標1～6の類似性について、本件商標の指定商品に係る取引の実情を考慮することにより、これを否定することはできないというべきであるから、被告の主張を採用することはできない。

3 本訴訟は商標法第29条違反又は権利濫用に該当するか

(1) 商標法29条に基づく主張について

被告は、引用商標1、2、5及び6は、ローズ・オニールが創作したキューピー人形を原告が独自に図案化して商標登録出願をしたものであり、同出願の日前に生じていたローズ・オニールの著作権と抵触するものであるから、原告がこれらの引用商標を使用して無効審判請求及び審決取消訴訟の提起をすることは商標法29条に違反する旨主張する。

商標法29条は、「商標権者…は、指定商品…についての登録商標の使用がその使用の態様により…その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品…のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。」と規定し、商標法における(商標を含む)標章の「使用」態様については、同法2条3項1～8号に限定的に列挙されているところ、無効審判請求及び審決取消訴訟の提起は、上記各号所定の行為のいずれにも該当しないから、著作権との抵触の有無を論ずるまでもなく、商標法29条に基づく被告の主張は失当である。

なお、商標法29条は、商標権者の商標の使用を商標登録出願前の出願や発生に係る他人の権利と抵触しない範囲に限定することにより、商標権と他の権利との調整を図る規定であり、商標権者が類似する他人の商標登録の無効を請求する場合である本件に類推すべき基礎となる事情も認められない。

(2) 権利濫用の主張について

被告は、ローズ・オニールの著作物である「キューピー」の著名性を引用商標1～6において無償で利用している原告が、「キューピー」の著作権を譲り受けた上、本件商標の登録を受けた被告に対してその無効を主張することは、公正な競争秩序に反するものであり、権利の濫用である旨主張するので、以下において検討する。

ア 商標法は、上記…のとおり、著作権等との抵触を調整する規定を置いた上、同法46条において、商標登録を無効とすることについて審判を請求することができる旨定め、そのための要件として無効理由を規定しているところ、無効審判請求の主体について商標法上の明示の制限はない。

そして、商標法は商標登録について先願主義を採用しているから、ある登録商標の商標権者が、当該登録商標は引用商標と類似の商標であるとの無効理由(商標法4条1項11号所定の無効理由)を回避するためには、先願の地位を有する引用商標の商標登録について無効審判請求を

し、これを無効としなければならないことになるが、他人の著作権と抵触することは商標登録の無効理由とはされていない。

そうすると、商標法上、他人の著作権に抵触する商標であっても、これが一旦登録されれば、抵触の一事をもって無効とされることはないのであり、このような商標も、当該商標登録出願の日より後の出願に係る商標との関係では、引用商標となり得るのであり、引用商標の商標権者が、商標法4条1項11号違反を無効理由として、これと類似の商標に係る商標登録の無効審判請求をすることに商標法上の問題はない。

ところで、商標法4条1項11号は、同一又は類似の商標が複数登録されてしまった場合において、これらが同一又は類似の商品等に使用されれば、取引者・需要者において商品等の出所について誤認混同が生じ、商標使用者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するという商標法の目的が達せられなくなることから、これを登録障害事由として規定し、同様の趣旨で同法46条1項1号において無効理由とされているものと考えられる。そして、このような場合において、商品等の出所について誤認混同が生じないようにするためには、無効審判請求に係る商標登録か引用商標に係る商標登録のいずれか一方を無効とする必要があるところ、商標法においては、上記のとおり、後願に係る商標登録についての無効審判請求を待って無効理由の有無を審査し、無効とする制度を採用しているものである。

イ 以上を前提として本件についてみると、本件商標が引用商標1～6と類似の商標であることは上記1のとおりであるから、原告が被告に対して本件商標登録が無効であるとの主張をすることが許されないとすれば、原告は本件商標登録の無効審判請求をすることができないこととなり、引用商標1～6とこれらと類似する本件商標が併存することとなるところ、本件商標と引用商標が共に使用されると、商品の出所について取引者や需要者の間で誤認混同が生じ、商標法の上記目的に反する事態を招く可能性を否定することはできない。(中略)

ウ 上記アのとおり商標法が採用する制度を前提として、上記イの各事情を考慮すると、本件において、被告がローズ・オニールに由来する著作権に基づいて引用商標1～6に係る商標登録を無効とすることが困難であることを考慮しても、商標法に適合する原告の無効審判請求及びその審決に対する本件取消訴訟の提起が権利の濫用であって許されないとした上、取引者や需要者の間で誤認混同を生じるおそれを発生させることとなってもやむを得ないとするにはできないというべきである。

以 上