

令和6年8月8日判決言渡

令和5年（行ケ）第10128号審決取消請求事件（A事件）、同第10129号  
同請求事件（B事件）、同第10130号同請求事件（C事件）、同第10135  
5 7号同請求事件（D事件）、同第10136号同請求事件（E事件）、同第1013  
7号同請求事件（F事件）、同第10138号同請求事件（G事件）

口頭弁論終結日 令和6年6月4日

## 判 決

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり

## 主 文

- 10 1 A～C事件に係る原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 D～G事件に係る被告の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、全事件を通じ、これを7分し、その3  
を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- 4 被告のために、この判決に対する上告及び上告受理  
15 申立てのための付加期間を30日と定める。

## 事実及び理由

### 第1 請求

#### 1 原告の請求

##### (1) A事件

20 特許庁が無効2022-890042号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

##### (2) B事件

特許庁が無効2022-890075号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

##### (3) C事件

25 特許庁が無効2022-890076号事件について令和5年9月25日にした

審決を取り消す。

## 2 被告の請求

### (1) D事件

5 特許庁が無効2022-890070号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

### (2) E事件

特許庁が無効2022-890071号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

### (3) F事件

10 特許庁が無効2022-890073号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

### (4) G事件

特許庁が無効2022-890074号事件について令和5年9月25日にした  
審決を取り消す。

## 15 第2 事案の概要

A～C事件は、商標登録を無効とした審決の各取消訴訟であり、D～G事件は、  
商標登録無効審判請求を不成立とした審決の各取消訴訟である。

### 1 特許庁における手続の経緯等

20 (1) 原告は、別紙2商標目録記載の各商標について、それぞれ商標登録を受けた  
（甲1、43、44、57～64。以下、同目録記載の符号に応じて「本件商標A」  
などといい、本件商標A～Gを併せて「本件各商標」という。なお、本判決では、  
証拠番号の掲記に際して枝番号の記載は省略する。）。

25 (2) 被告は、本件各商標がいずれも商標法4条1項7号及び19号に該当し、本  
件商標Cは同項8号にも該当すると主張して、本件商標Aにつき令和4年6月3日  
頃、本件商標D～Gにつき同年8月30日頃、本件商標B及びCにつき同年9月5  
日頃、それぞれ商標登録無効審判を請求した（乙4、6、8、10、41～43）。

特許庁は、令和5年9月25日、本件商標A～Cの登録を無効とする旨の各審決（以下、各商標の符号に対応させて「本件審決A」などという。）並びに本件商標D～Gについての上記登録商標無効審判の各請求は成り立たない旨の各審判（以下、各商標の符号に対応させて「本件審決D」などといい、本件審決A～Gを併せて「本件各審決」という。）をした。これらの謄本は、いずれも令和5年10月6日に原告及び被告に送達された（なお、被告に対し、本件審決D～Gに対する出訴期間として90日が附加された。）。

(3) 原告は、令和5年11月6日、本件審決A～Cの取消しを求める各訴え（A～C事件）を提起し、被告は、同月17日、本件審決D～Gの取消しを求める各訴え（D～G事件）を提起した。

## 2 本件各審決

### (1) 本件審決A～Cの理由の要旨

本件審決A～Cは、本件商標A～Cがいずれも商標法4条1項7号に該当するとして、商標登録を無効とすべきものとした。その理由の要旨は次のとおりである。

原告及びその関係者であるサクラグループ有限会社（以下「サクラグループ」といい、原告とサクラグループを併せて「原告等」ということがある。）と被告とは、2010年（平成12年）12月8日付けで締結されたライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）に基づき、被告が有する知的財産権の独占的使用に係る契約関係があったところ、別紙3標章目録記載の各標章（以下、同目録の番号に対応させて「本件標章1」などといい、併せて「本件各標章」という。）は、いずれも本件ライセンス契約の締結に先立ち被告が創作した商品等に使用されていたから、本件ライセンス契約が適用される被告の知的財産権に属するといえる。

2020年（令和2年）3月以降、被告からサクラグループに対し、本件契約は同年12月31日に終了する旨の意思表示が数度にわたりされていた。しかるところ、サクラグループの関係者は、本件ライセンス契約の終了直前又は直後に、契約や取引関係が終了することを認識しながら、本件各標章と同一若しくは類似し、又

はこれらを構成に含む商標として本件商標A～Cの登録出願をした。このような登録出願の経緯や、原告が本件商標A～Cに係る各商標権の被告への移転を重ねて拒んでいること等に鑑みると、本件商標A～Cの登録出願は、本件ライセンス契約の条項を悪用して不正の目的でされたものと理解できる。

5 そうすると、本件商標A～Cは、その登録出願の経緯及び目的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場合に当たるものとして、「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。

#### (2) 本件審決D～Gの理由の要旨

10 本件審決D～Gは、本件商標D～Gは商標法4条1項7号及び19号のいずれにも該当しないとして、商標登録を無効とすることはできないとした。その理由の要旨は次のとおりである。

##### ア 商標法4条1項19号該当性について

提出された証拠によっては、本件標章2が本件商標D及びEの登録出願時及び登録  
15 査定時において、また、「Mark Gonzales」の標章が本件商標F及びGの登録出願時及び登録査定時において、いずれも被告の作品、デザイン及び商品を表示するものとして、我が国並びに外国の需要者に広く認識されていたものとは認められない。加えて、原告が、不正の目的をもって本件商標D～Gの登録出願を行ったと認めることもできず、本件商標D～Gを不正の目的をもって使用するものと認めることは  
20 できない。

そうすると、本件商標D～Gは、商標法4条1項19号に該当しない。

##### イ 商標法4条1項7号該当性について

被告が1998年（平成10年）に発行した書籍には、プロデューサーとして原告代表者の氏名がある。その後、被告と原告等とは、本件ライセンス契約に基づき、  
25 被告が有する知的財産権の独占的使用に係る契約関係があったことから、比較的良好な事業関係にあったと考えられる。本件商標D～Gは、いずれも、このような良

5 好きな事業関係にあったと考えられる期間に登録出願し、登録査定を受けるに至ったものである。被告と原告との事業関係は2020年（令和2年）3月頃には悪化しているが、本件商標D～Gの登録出願はその17年又は18年前に行われており、事業関係悪化の事実をもって、登録出願時の目的を推し量ることはできない。他に、本件商標D～Gが不正の目的をもって登録出願され、又は使用されていると認めるに足りる事実は見いだせない。

10 また、本件商標D～Gの登録出願時及び登録査定時において、原告等が被告の標章にフリーライドし、商標権を持ち出して被告との交渉を有利に進めようとし、又はライセンス料の請求や標章の使用の差止請求を行ったなどの具体的な問題や損害は確認できない。被告と原告等との間の商標権の譲渡等をめぐる交渉等の事実によっては、本件商標D～Gの登録自体が、適正な商道德に反し、著しく社会的相当性を欠くとまでは認めるに足りない。

そうすると、本件商標D～Gは、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」ということはできず、商標法4条1項7号に該当しない。

### 15 第3 原告主張の取消事由（本件審決A～Cについて）

#### 1 取消事由1（手続上の瑕疵）

20 被告による商標登録無効審判請求がされた令和4年当時、原告等と被告との間に、本件各商標に関連する民事訴訟が係属していた（東京地方裁判所令和3年（ワ）第32244号。以下「別件訴訟」という。）。原告は、被告が主張する無効理由と別件訴訟との争点とが重複していること等から、特許庁に対し、別件訴訟の判決確定を待ってから正式に反論したい旨の答弁を行った。

25 しかし、特許庁は、原告に対して何らの釈明をせず、主張立証を促しもせず、被告に弁駁書の提出を求め、被告から提出された弁駁書を原告に送付することもなく審理を終結し、本件審決A～Cに至っている。このような審理過程は、被告の主張にのみ依拠し、原告に適切な反論の機会を与えない一方的なものであって、原告の防御権を侵害するものであるから、審理不尽であって、それ自体、審決を無効とす

べき重大な手続上の瑕疵である。

したがって、本件審決A～Cは、上記手続上の瑕疵の存在を理由として取り消されるべきである。

## 2 取消事由2（商標法4条1項7号該当性判断の誤り）

### 5 (1) 事実認定の誤り

本件審決A～Cは、次のとおり、本件各商標に関する事実を誤って認定している。

ア 商標を構成するデザインの著作権は原告が保有していること

本件審決A～Cは、原告が、本件各標章と同一若しくは類似し又はこれらを構成に含む商標として本件商標A～Cの登録出願をしたなどと認定した。

10 しかし、本件商標A～Cを構成するデザイン、具体的には、①本件商標Aの構成から「(what it isNt)」の文字を除いたイラストデザイン（以下「エンジェル2」という。本件標章1と同じ。）、②本件商標Bを構成するイラストデザイン（以下「エンジェル1」という。本件標章2と同じ。）及び③本件商標Cを構成するサイン様デザイン（以下「本件サイン」という。）は、いずれも、原告が契約により著作権を取  
15 得しているものである。

すなわち、原告は、2000年（平成12年）9月頃、当時被告が従業員として勤務していたCujo Art Literature, Inc.（以下「クジョー」という。）及び丙1（以下「丙1」という。）との間で、被告と丙1のコラボレーションアルバムの制作に関する契約（Music Production Service Agreement。甲109。以下「MP SA契約」  
20 という。）を締結した。被告は、クジョーの従業員として契約書に署名している。

MP SA契約2条では、文言上、楽曲（Music Works、Sound Recordings）の著作権を原告に移転し、「Cover Artwork」については「exclusive rights」を原告に設定する旨の記載となっている。しかし、MP SA契約の準拠法とされるべき米国著作権法101条が「exclusive licenseの付与」を「copyright transfer（著作権譲  
25 渡）」の一形態と定義していることや、当事者間の合理的意思解釈の観点からして、MP SA契約2条は、「Cover Artwork」の著作権についても原告に移転する旨の条

項と解される。そして、原告は、2001年（平成13年）1月までに、クジョー及び丙1から、MP S A契約に基づく成果物として、楽曲のほか、手書きの歌詞カード（挿絵を含む。）、CDジャケット等の納品を受けた（甲119～123）。エンジェル1、2及び本件サインは、いずれもこの成果物に含まれているから、MP S A契約における「Cover Artwork」として、同契約に基づき、原告がこれらの著作権を取得したといえる。

なお、被告は、エンジェルは被告が遅くとも1995年（平成7年）に創作したキャラクターであると主張するが、被告が同年に創作したとするイラストと、エンジェル1、2とはデザインが異なる。エンジェル1、2のデザインが単純なものであることからすると、その著作権の範囲は限定的に解されるべきである。したがって、エンジェル1、2は、過去に被告が創作したものとは異なる新規の著作物であり、MP S A契約の成果物として原告にその著作権が移転されたものである。

以上のとおり、本件商標A～Cを構成するデザインの著作権は原告が有しているから、その登録出願は正当であり、何ら非難されるべきものではない。

15 イ エンジェル1、2及び本件サインには、本件ライセンス契約が適用されないこと

本件審決A～Cは、原告等が、本件ライセンス契約の終了直前又は直後に、契約や取引関係が終了することを認識しながら、本件商標A～Cの登録出願をしたと認定して、これを不正の目的を推認する事情としている。

20 しかし、本件商標A～Cを構成するエンジェル1、2及び本件サインは、2001年（平成13年）1月までにMP S A契約に基づき原告に納品された成果物であるのに対し、本件ライセンス契約は被告とサクラグループとの間で2010年（平成22年）に締結されている。この先後関係からして、エンジェル1、2及び本件サインに本件ライセンス契約が適用される余地はない。また、サクラグループと原告とは別法人であるから、原告が本件ライセンス契約に拘束される理由もない。

次に、本件ライセンス契約は、1条において、被告が、サクラグループに対し、

「(被告)の氏名、画像及び(被告)が創作・所有するデザインを、衣料品、アクセサリ、販促・広告用素材、及びフットウェアを除くあらゆるアイテム…に使用する独占的権利(exclusive rights)を許諾する」旨が規定されている。ここで、米国著作権法101条が「exclusive licenseの付与」を「copyright transfer(著作権譲渡)」の一形態と定義していることからすると、創作物について独占的権利を許諾するには、許諾する者が当該創作物の著作権を100%有していなければならないと解される。しかし、エンジェル1、2及び本件サインの著作権は、前記アのとおり、MP SA契約に基づき原告が保有しており、被告は著作権を有していなかったためであるから、本件ライセンス契約により独占的権利を許諾することはできない。

10 なお、本件ライセンス契約は、原告が自らを出所として20年近く展開してきたエンジェル1と「MARK GONZALES」のブランドを強化することを目的として、サクラグループが、被告から、原告の上記ブランドと相性の良い被告の著作物(グラフィックデザイン)をアジア圏で独占的に使用する許諾を受けることを内容とするものであって、ブランド・商標ではなく、商品用デザインの提供を受けるという性質の  
15 契約にすぎない。

以上のとおり、本件商標A～Cを構成するエンジェル1、2及び本件サインには、本件ライセンス契約は適用されないから、原告が、本件ライセンス契約の終了直前又は直後に本件商標A～Cの登録出願をしたとしても何ら問題はない。

#### (2) 商標法4条1項7号の解釈適用の誤り

20 ア 有効に存続する商標権に係る構成の組合せにすぎないこと

本件商標Aは、現に原告が商標権を有する本件商標D、Eの構成(エンジェル2)と、商標登録第6447375号の構成(甲52。「(what it isNt)」)とを組み合わせたものにすぎない。上記の商標権はいずれも有効に存続しており、原告は適法に商標権を行使できるから、これらの商標権に係る構成を組み合わせたにすぎない  
25 本件商標Aが、商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠くということはありません。

イ 商標法4条1項7号の適用は極めて限定的にされるべきであること



商標法4条1項7号は、本来、公序良俗に反する商標の登録を禁止する規定であるから、構成自体に公序良俗違反のない商標が同号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥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に限られると解される。

5 本件では、前記(1)アのとおり、原告は、MP S A契約に基づき、エンジェル1、2及び本件サインの著作権を取得し（仮に著作権を取得していないとしても独占的に使用する権利を取得し）、その後、本件商標D～Gの登録出願をしたが、被告はこれらの登録出願に何らの異議を述べないばかりか、本件商標F、Gの登録出願を承諾している（甲117）。本件商標A～Cの登録出願も、出願された時期は異なるが、  
10 本件商標D～Gの登録出願と同じ根拠に基づきされており、特に問題はない。

被告は、本件審決A～Cが認定した事実に加えて、原告等が知的財産権の返還義務を拒んでいるとか、「(what it isNt)」ブランドを展開して一般消費者を誤認させているとか、他の商標出願をしているとか、被告のライセンサーに対して通知書を送付したことが営業妨害や不正競争に該当するとか、本件商標Cの使用はパブリシティ権を侵害するなど、種々の事情を主張する。原告は、これらの主張を全て争う  
15 が、そもそも、契約の解釈の相違や権利関係の紛争等の私的領域の問題は、商標法4条1項7号該当性の判断に際しては考慮されるべき事項ではないから、これらの主張は、無効理由として失当である。

### (3) 小括

20 以上のとおり、本件審決A～Cは、正しく事実を認定せず、また商標法4条1項7号の解釈適用を誤っており、これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、いずれも取り消されるべきである。

### 第4 被告の反論（本件審決A～Cについて）

#### 1 取消事由1（手続上の瑕疵）について

25 原告は、審判手続における審理が原告の防御権を侵害するものであり、本件審決A～Cには審理不盡があるなどとして、重大な手続上の瑕疵があると主張する。

しかし、原告は、特許庁から答弁指令がされた時点で、既に本件の原告訴訟代理人弁護士らを代理人として、被告等を相手方として別件訴訟を提起していたほか、本件各商標に関する連絡、交渉を被告との間で行っていた（甲107、乙36～38）。そのため、原告は、答弁書を提出するに際して代理人弁護士から十分な法的助言を受け又は受け得たものである。仮に、原告が、各答弁書における主張立証が不十分であることを認識しながらあえて十分な防御をしなかったのであれば、防御の機会を放棄したに等しい。そのような状況において、特許庁が釈明権を行使し、又は原告に再度主張立証の機会を与える義務はない。

したがって、本件審決A～Cに、原告が主張するような重大な手続上の瑕疵はなく、取消事由1には理由がない。

## 2 取消事由2（商標法4条1項7号該当性判断の誤り）について

### (1) 原告の主張について

ア 原告は、MP S A契約に基づき、原告がエンジェル1、2及び本件サインの著作権を保有していると主張する。

しかし、MP S A契約には、「Cover Artwork」につき、単に宣伝の目的の限りでTシャツ等に使用できる旨の定めがあるにとどまり、著作権譲渡を定めた条項はない。かえって、MP S A契約6条は、アーティスト（クジョー及び丙1を指す。）が、音響作品のリリースに併せて制作される全ての作曲、Tシャツ、宣伝用資料の制作に関する完全な支配権を保持し、原告が商業用のデザインを制作する前にはアーティストから書面による承諾を要する旨が規定されている。したがって、エンジェル1、2の著作権が原告に譲渡されているとはいえない。本件サインは、そもそも著作物ではないが、仮に著作物であるとしても、原告に譲渡されてはいない。

もともと、エンジェルは、被告が遅くとも1995年（平成7年）には創作したキャラクターであり（乙16）、被告が、30年以上前からスケートボーダー及びアーティストとして非常に著名な人物であったこと（甲7～17、乙12～14）等からすると、エンジェルのイラスト及び被告の氏名の略称である「Mark Gonzales」

の文字列は、被告を強く連想、想起させ、強い顧客誘引力を持つものである。このような被告を象徴するキャラクターや略称について、被告が、原告等に半永続的な権利帰属を認めるはずがない。

イ 原告は、エンジェル1、2及び本件サインにつき本件ライセンス契約は適用  
5 されないと主張する。

しかし、まず、原告は、形式的には2010年（平成22年）頃に締結された本  
件ライセンス契約の当事者ではないが、原告代表者の妻が代表者を務めるサクラグ  
ループと一体となって、本件ライセンス契約に基づき、「Mark Gonzales」というブ  
ランド名で、日本を含むアジア地域において、被告が保有する知的財産権を使用し  
10 た衣料品等の商品を展開するライセンスビジネスを行っていたから、実質的に本件  
ライセンス契約の当事者といえる。

次に、本件ライセンス契約は、2条で定義されている「Materials」、すなわち、  
被告の画像、デッサン、詩、ストーリー、「Gonzo Cuntry」及び「Mark Gonzales」  
の名称に適用される。そして、エンジェルは1995年（平成7年）までに被告が  
15 創作したものであり、本件サインは1998年（平成10年）に発行されたアート  
ブックに使用された「Mark Gonzales」を筆記体で書したもので被告の略称でもある  
から、エンジェル1、2及び本件サインのいずれにも、本件ライセンス契約が適用  
される。本件ライセンス契約は、原告等がMP S A契約に違反して被告に無断で被  
告の略称や作品を利用したライセンスビジネス等を行っていたことから、当時サク  
20 ラグループが商標権者となっていた本件商標D～Gに係る商標権の登録を維持する  
前提を明らかにした上、契約継続中のアジア地域における権利保護等はサクラグ  
ループを通じて行うものとし、契約の終了時にはこれらの商標権等が被告に返還され  
るべきことを約する趣旨で締結されたものである（同契約11条参照）。

このような本件ライセンス契約の趣旨からして、本件ライセンス契約の終了後に  
25 原告等がエンジェルのデザインや被告の名称を含む商標の登録出願をすることは予  
定されていないし、契約の終了前であっても、原告等は、契約が終了すれば登録出

願に係る権利を被告に返還すべきことを了知していたのであるから、本件商標A～Cの登録出願が健全な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠くという本件審決A～Cの認定判断は正当である。

ウ 原告は、本件商標Aについて、現に原告が商標権を有する本件商標D、Eの  
5 構成（エンジェル2）と、別の商標権を有する商標「(what it isNt)」を組み合わせ  
せたものにすぎないから、商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠くということは  
あり得ないと主張する。

しかし、エンジェルは被告が創作したキャラクターとして被告を強く連想、想起  
させ、「(what it isNt)」の文字列についても被告と丙1が創作したCDアルバムの  
10 タイトルであってやはり被告を強く連想、想起させるものである。前記のとおり、  
MP SA契約によってこれらの著作権が原告に移転したということはなく、本件ラ  
イセンス契約が終了すれば原告等が使用することはできない。また、被告は、本件  
商標D、Eに係る商標登録も無効とされるべき旨本件で主張している。

#### (2) 本件商標A～Cが商標法4条1項7号に該当する事情の補足

15 原告は、商標法4条1項7号は、極めて限定的に適用されるべき旨主張する。

しかし、本件では、本件審決A～Cが認定した事情に加えて、①原告等が、本件  
ライセンス契約が終了したにもかかわらず、本件各商標に係る商標権及び被告に関  
連する知的財産権を被告に返還する義務の履行を拒んでいること、②原告は、遅く  
とも2021年（令和3年）12月頃から、被告の許諾なく、被告の作品を利用し  
20 た「(what it isNt)」ブランドを展開し、アダルトグッズのブランドとのコラボレ  
ーション等もして、一般消費者を誤認させていること（甲53、54、130、乙  
26、30、31、33、49）、③本件商標A～C以外にも、日本、韓国、中国、  
台湾等において、エンジェルのデザインや被告の略称を用いた商標の登録出願を繰  
り返していること（甲131、132、乙35、52～54）、④原告等は、本件ラ  
25 イセンス契約に伴う信義則上の義務として、被告のライセンスビジネスを妨げては  
ならない義務を負っているのに、これに違反して、被告のサブライセンシーに対し

て商品の製造、販売等の停止を求める通知書を送付する等しており（乙34、55、56、59、71、72）、これらの行為は営業妨害を超えて不正競争に当たること、⑤本件商標Cは、被告の略称を構成に含むところ、これを被告の承諾なく本来予定していない態様で使用することは被告のパブリシティ権を侵害すること、⑥原告が、  
5 嫌がらせの目的で、被告訴訟代理人弁護士に対して懲戒請求をしていること等の事実を考慮すると、本件商標A～Cの登録出願は、商標法の予定する秩序に反することが明らかである。

### (3) 小括

10 以上のとおり、本件審決A～Cが、本件商標A～Cの登録出願は商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠くとしたことは正当であるから、取消事由2には理由がない。

第5 被告主張の取消事由（本件審決D～Gについて・商標法4条1項7号該当性判断の誤り）

15 1 本件審決D～Gは、出願登録時及び登録査定時以後の事情を考慮していないこと

被告は、本件商標D～Gに係る商標登録を無効とすべき理由を、商標法46条1項6号の規定に基づき主張した。同号は、商標登録がされた後において、登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものになっているときに、当該商標登録を無効とすべき旨の規定である。

20 しかし、本件審決D～Gは、本件商標D～Gの登録出願時及び登録査定時における原告等の行為等を検討するにとどまり、その後の事実関係を検討していない。次に述べるとおり、現在に至るまでの事実関係を正しく考慮すると、本件商標D～Gも、商標法4条1項7号に該当することは明らかである。

2 本件商標D～Gが商標法4条1項7号に該当すること

25 (1) 本件商標D～Gについて、本件ライセンス契約が適用され、原告は本件商標D～Gに係る商標権を被告に返還すべき義務があること

ア 前記第4の2(1)イで述べたとおり、被告は、2010年(平成22年)頃、サクラグループとの間で本件ライセンス契約を締結しているが、原告も同契約の実質的当事者である。そして、本件ライセンス契約2条によると、同契約は、被告の画像、デッサン、詩、ストーリー、「Gonzo Cuntry」及び「Mark Gonzales」の名称  
5 に適用される。

本件ライセンス契約は、原告等が、本来、宣伝目的の限りでのみTシャツ等に「Cover Artwork」を使用できるとするMP S A契約に違反し、被告に無断で、被告の略称や作品を利用したライセンスビジネスを行っていたことから、当時サクラグループが商標権者となっていた本件商標D～Gに係る商標権の登録を維持する前提  
10 を明らかにし、契約の終了時にはこれらの商標権を含む知的財産権を被告に返還することを約するものである。そのため、本件ライセンス契約11条では「Y(被告)は、本素材及び本製品に関する全ての知的財産権を保持するものとする。サクラ(サクラグループ)は、許諾された全ての製品にYが著作者であることを明示し、各商品に「(c) Mark Gonzales」との表示を行うものとする。サクラは、Yの要求に応じてサクラが行った登録をYに返却することを条件に、「Gonzo Cuntry」、「Mark  
15 Gonzales」及びYのデザインを保護のために登録することができるものとする。」とされ、同12条では「本契約で明確に移転されていない全ての権利はYに留保される。」とされている。ここで、本件商標D～Gに係る商標権を特に返還の対象から除外する旨の規定はない。このため、本件ライセンス契約の終了に伴い、原告等は、  
20 本件商標D～Gに係る商標権を被告に返還すべき義務を負うに至った。

そうであるのに、原告等は、被告に商標権を返還するどころか、本件ライセンス契約の形式的な当事者であるサクラグループから原告に対して商標権を移転させるなどして(甲43、44、60、62)、被告からの返還要求を拒んでいる。このような原告等の行為は、原告が本件商標D～Gに係る商標権を保有し続けることが、  
25 商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くことに至ったと評価する一事情である。

イ 原告は、本件商標D～Gの登録出願の根拠として、MP S A契約に基づきエ

ンジェル2や被告の略称を使用できるとか、本件商標F、Gの登録出願には被告による承諾（Consent）がある等と主張する。

しかし、前記第4の2(1)アのとおり、MP S A契約は、楽曲の著作権は原告に譲渡されるとする一方、CDジャケットや盤面のデザイン（Cover Artwork）の著作権が原告に譲渡される旨の条項はなく、宣伝の目的の限りでTシャツ等に使用できるとするにとどまるから、エンジェルの著作権は原告には移転していない。また、MP S A契約には商標の登録出願を許諾する規定はないから、登録出願を正当化する根拠となり得ない。

他方、被告が本件商標F、Gの出願登録に際して承諾をしたことは事実である。しかし、被告は、原告等に対して本件商標F、Gに係る商標権の返還を請求し、また、本件商標F、Gの商標登録を無効とすべき旨求めるなどしているのであるから、既に上記承諾は撤回されている。ここで、本件商標F、Gは、被告の略称からなる商標であるところ、人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有しており、人の氏名に関する顧客誘引力を排他的に利用する権利としてパブリシティ権が認められていることに照らすと、人の氏名又は略称からなる商標の登録出願について承諾をした場合であっても、当該人の業務上の信用を害するような悪質な態様で商標を使用している場合等には、別途、商標法4条1項7号に事後的に該当し得るといふべきであり、本件はまさにそのような事案といえる。

(2) 原告等は、本件ライセンス契約に伴う信義則上の義務に違反して、被告のライセンスビジネスを妨害していること

原告等は、本件ライセンス契約に伴う信義則上の義務として、被告のライセンスビジネスを妨げてはならない義務を負っている。

しかし、前記第4の2(2)のとおり、原告等は、これに違反して、被告の許諾なく、2021年（令和3年）12月頃から、被告の作品等を利用した「(what it isNt)」ブランドを日本や韓国で展開し、拡大させ、同ブランドにあたかも被告が関与しているかのように一般消費者を誤認させ、アダルトグッズのブランドとのコラボレー

ションもしている（甲53、54、乙30～33）。このようなブランド展開は、2000年（平成12年）頃に締結され、CDアルバムの宣伝の目的のみに使用を限ったMP SA契約ではおよそ正当化できない。

また、原告は、被告のサブライセンサーに対して商品の製造、販売等の停止を求め  
5 る通知書を送付し、現に停止を余儀なくされたサブライセンサーもいる（乙34、55、56、59、71、72）。これらの行為は、被告の営業妨害に当たるのみならず、不正競争防止法2条1項21号の不正競争に当たる。

さらに、原告は、本件ライセンス契約の終了直前又は直後に本件商標A～Cの登録出願をしたほか、日本、韓国、中国、台湾等において、エンジェルのデザインや  
10 被告の名称を用いた商標の登録出願をしている（甲131、132、乙35、52～54）。

### (3) 小括

以上のとおり、原告等は、本件ライセンス契約の終了により、本件商標D～Gに係る商標権を被告に返還すべき義務があるのにこれを怠っているほか、信義則上の  
15 義務に違反して被告のライセンスビジネスを妨害している。

加えて、上記の事実関係に照らすと、原告等は、「(what it isNt)」ブランド等、被告の作品等を使用したライセンスビジネスを原告等が展開する正当な根拠がないことを知りながら、被告の略称やエンジェル等の作品が有する信用、名声及び顧客誘引力にフリーライドする目的を有していることが明らかである。

20 そうすると、エンジェルや被告の略称により構成される本件商標D～Gを原告が保有し続けることは、被告の信用等にフリーライドする不正の目的によってされているといえるし、一般消費者の利益も害しているから、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反する。

したがって、当初は適法に登録された本件商標D～Gも、現在、これらに係る商  
25 標権を原告が保有し続けることは、商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠くというべきであるから、事後的に、商標法4条1項7号に該当するに至っている。



よって、同法46条1項6号により、本件商標D～Gの登録はいずれも無効とすべきところ、本件審決D～Gは、登録出願時及び登録査定時より後の事情をほとんど考慮せず誤った結論に至っているから、取り消されるべきである。

#### 第6 原告の反論（本件審決D～Gについて）

5 1 本件商標D～Gに本件ライセンス契約が適用されるとの主張について

被告は、本件ライセンス契約に基づき、原告等が、本件商標D～Gに係る商標権を返還すべき義務を負うと主張する。

しかし、前記第3の2(1)アで述べたとおり、MP S A契約に基づき、エンジェル2の著作権は原告に帰属しており（仮に著作権が帰属しないとしても独占的使用権を有しており）、原告は、この正当な権利を根拠として、平成15年、エンジェル2を構成とする本件商標D、Eの出願登録をした。また、原告は、MP S A契約2条4項により被告の氏名を使用することが許されているため、被告の明示的な承諾（甲117）を得て、平成14年に被告の氏名を構成とする本件商標F、Gを登録出願したものである。

15 本件ライセンス契約は、本件商標D～Gの登録出願からかなり遅れた2010年（平成22年）に締結されており、先後関係からしても、また、既に原告が著作権を取得していることや被告による承諾があることからしても、本件商標D～Gは本件ライセンス契約の対象ではない。なお、本件ライセンス契約を締結しているのはサクラグループであって原告ではないから、この点からも原告が何らかの義務を負うことはない。

したがって、原告が本件商標D～Gに係る商標権を返還する義務などないから、これを拒むことは当然であり、商道徳に反するということはない。

2 原告が信義則上の義務に違反して被告のライセンスビジネスを妨害しているとの主張について

25 上記1のとおり、原告は、MP S A契約に基づき、エンジェルの著作権及び被告の氏名を使用する権利を取得し、自ら資本を投下して本件商標D～Gの顧客誘引力

を高めたものであり、エンジェルや「Mark Gonzales」のブランド、また、MP S A 契約の成果物に由来する「(what it isNt)」ブランドも、いずれも原告等が築き上げてきたブランドであって、これらは出所として原告等を表示するものである。このため、原告等が「(what it isNt)」ブランドを日本や海外で展開することに何の問題もないし、一般消費者がこれによって誤認しているということもない。

他方、被告は、MP S A 契約の当事者ですらなく、MP S A 契約の効力を否定し得る立場にもないのに、原告が築き上げてきたエンジェルや「Mark Gonzales」ブランドの信用にフリーライドする目的で、MP S A 契約に反して、自ら国内ライセンスなどを通じて勝手にライセンスビジネスを始めている。このような被告の行為に対して、原告等が、正当な商標権者又はエンジェルの著作権者として、被告のサブライセンスに警告書送付等の権利行使をするのは当然であり、非難される理由はない。

### 3 商標法4条1項7号の解釈について

上記1、2のとおり、被告が主張する事実関係等はいずれも誤っている。もっとも、そもそも、前記第3の2(2)イのとおり、商標法4条1項7号の適用は極めて限定的にされるべきものであり、契約の解釈の相違や権利関係の紛争等の私的領域の問題は、同号の適用に際して考慮されるべき事項ではない。本件商標D～Gについては、MP S A 契約や被告による承諾など正当な根拠に基づいて登録出願されており、出願時やその前後の事情も考慮すると、現在の当事者の関係が悪化したことをもって、事後的に、公序良俗に反する商標に当たることになったなどと判断されるべきではない。

したがって、本件審決D～Gが、本件商標D～Gが商標法4条1項7号に該当しないと判断したことは相当であるから、被告が主張する取消事由には理由がない。

## 第7 当裁判所の判断

### 1 認定事実

掲記の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

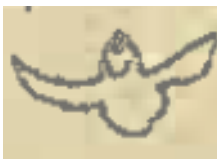
(1) 被告と「エンジェル」

被告は、米国を拠点とするスケートボーダーであって、1984年（昭和59年）頃、スケートボード雑誌の表紙に掲載され、日本でも平成3年に日本経済新聞で「米国の人気プロ」等として紹介された。被告は、アート活動も行っており、1990年代から、映像作品や出版物の制作に関与したほか、米国等においてグループ展、二人展等に出展し、1998年（平成10年）にはドイツで個展を開いた。その後、米国のほか、欧州、日本等で個展を開き、また各種展示会への出展や、映像等の作品の制作に関与している。（甲6、14～17、乙12）

被告は、1995年（平成7年）頃から1998年（平成10年）頃にかけて、関与した映像作品、出版物その他の商品に、次のキャラクターを創作して公表した。（乙16～20）。



また、雑誌「THRASHER」の1998年（平成10年）2月号には、被告の創作した文章の挿絵内に、次のキャラクターが描かれている。（乙1、2）



その後、被告は、アディダスのスニーカー、スケートボードブランドDELUXEのスケートボード等に、次のキャラクターを創作して公表した。（乙13、21、98～110）



上記にみられるような、横に羽を広げている鳥に似たこれらのキャラクターは、総じて「エンジェル」又は「シュムー」と呼ばれ（以下、単に「エンジェル」という。）、アディダスは、1998年（平成10年）から現在に至るまで、エンジェルのデザインを付したスニーカー、Tシャツ等を、被告とのコラボレーション商品として販売しており、DELUXEは、エンジェルを被告の代表的デザインと位置付け、20年以上にわたり、エンジェルのデザインを付したスケートボードや関連商品を販売している。（甲10、11、84～94、96～99、乙13、21）

(2) 原告による被告アートブックのプロデュース（甲18）

原告及び原告代表者は、被告のアートブックをプロデュースし、同アートブックは平成10年5月26日、日本で発行された。このアートブックにも、エンジェルのデザインが複数用いられている。

(3) MP S A契約の締結（甲109）

原告は、2000年（平成12年）10月20日頃、クジョー及び丙1との間で、MP S A契約を締結した。MP S A契約には、次の条項があり、原告が、アーティストに対し、契約書署名時及び納入マテリアル納品時にそれぞれ2万5000米ドルを支払う旨も合意された。

「1. 1 アーティストは、一定の音楽作品（作曲及び作詞のことで、以下「音楽作品」という。）及び当該音楽作品の演奏録音（以下「録音物」という。）を制作し、またそれらのアルバムカバーアート及び／又は写真（以下「カバーアート」という。）を創作するサービス（以下「本サービス」という。）をサクラに提供する。」

「2. 1 音楽作品及び録音物の著作権は、第4条に定める納入マテリアルの納入時にサクラに移転される。

2. 2 サクラは、コンパクトディスク、音楽テープ、DVDその他の媒体（以下「音響作品」という。）により録音物の全部又は一部をこれらの著作権の保護期間中、日本、米国、ラテンアメリカ及び欧州を含み、かつ、これらに限定されない世界各国（以下「ワールドワイドベース」という。）において、インターネット等の通信ネットワークを通じて再生、配給、リリース、演奏、放送、送信し、かつ、その他の手段により活用する独占権を有する。

2. 3 サクラは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、これらの著作権の保護期間中、音響作品と併せてTシャツ等用に製作される一切のアルバムカバーアート及び／又は写真を複製して販売する独占権を有する。

10 2. 4 サクラは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、Y及び丙1の名前を使用する権利を有する。」

「6. 1 アーティストは、音響作品のリリースに併せて制作される全ての作曲、Tシャツ及び／又は宣伝資料に対し完全な制作管理（権）を保有する。」

15 なお、クジョーは、被告のライセンスビジネスに伴う税負担を軽減させることを目的として2000年（平成12年）4月19日にネバダ州で設立された法人であり、当時被告の妻であった丙2が過半数の株式を取得していた。被告は、クジョーとの間で1999年（平成11年）10月1日付け雇用契約書を締結していたが、現実には従業員ではなく書記（Secretary）兼財務担当（Treasurer）役員の立場にあった。このため、MP SA契約の署名も被告がクジョーを代表して行った。（甲1  
20 18、153～155、乙63、65～67）

#### (4) 本件アルバムの発売

被告及び丙1は、MP SA契約に従い、音楽作品及びカバーアートを制作してこれらを原告に納品し、平成13年1月24日、CDアルバム「(what it isNt)」(以下「本件アルバム」という。)が日本国内で発売された。本件アルバムのジャケットには、エンジェル2のイラストや、手書き様の「(what it isNt)」の文字列が掲載  
25 されている。また、被告は、同月頃、原告の求めに応じて、エンジェル1を描き、

これを原告に提供した。(甲 21、119～121、123、133、乙 62、64)

(5) 本件商標D～Gの登録出願等

原告は、平成14年11月25日、「MARK GONZALES」との文字列からなる本件商標F、Gの登録出願をし、平成15年3月17日、エンジェル2のデザインからなる本件商標D、Eの登録出願をした。本件商標F、Gの登録出願に対しては、特許庁審査官から、商標法4条1項8号に該当する旨の拒絶理由通知がされたため、原告は、被告から2003年(平成15年)8月26日付けで承諾書(Consent)を受領した。本件商標D、Eは平成15年10月24日に、本件商標F、Gは平成16年4月16日に、それぞれ登録された。(甲43、44、57～62、117、138、139)

原告は、平成15年2月頃、ライセンシーを通じて、被告の作品を表現した衣服等を「新ブランド」として発売すると発表し、その後も、ライセンシーを変えて「Mark Gonzales」ブランドを展開していった。(甲23～32、36～42、68～77、137)

原告は、平成21年6月29日、本件商標D～Gに係る商標権をサクラグループに移転させてその登録を了した。(甲43、44、60、62)

(6) 本件ライセンス契約の締結等(甲22)

被告は、2010年(平成22年)12月8日、サクラグループとの間で本件ライセンス契約を締結した。本件ライセンス契約には次の条項があり、被告と既に契約関係にあるアディダスのビジネスと抵触しないように配慮されていた。

「1) Y(以下「Y」という。)は、サクラグループ(以下「サクラ」という。)に対し、本契約の条件に従い、2011年1月1日から1年間、靴とその関連商品を除く衣料品、アクセサリ、プロモーション、広告素材その他の商品(以下、単に「商品」という。)に、Yが創作し所有するYの氏名、画像、デザインを独占的に使用する権利を許諾する。」

「2) Yは、アジア地域においてサクラがYの画像、デッサン、詩、ストーリー

並びに「Gonzo Cuntry」及び「Mark Gonzales」の名称（以下、併せて「素材」という。）を商品に独占的に使用し、製造し、販売することに同意する。この契約の他の定めに関わらず、アディダス・インターナショナルBVのために同社やその関係者が製造したスポーツ及びレジャー用の靴並びに関連するアクセサリーに性質上又は  
5 特徴上同一又は類似の商品にサクラが素材を使用することは固く禁じられる。Yは、彼のオリジナル作品や展示会での限定商品を販売することができる。」

「3）サクラは、Yの事前承認を得ることを条件に、新規に提出された素材及び過去の素材の全部又は一部を使用することができる。ただし、Yは単独かつ絶対的な裁量により、これを保留することができる。」

10 「10）サクラは、その選択により、最大10年間、同一の条件で本契約を更新することができる。」

「11）Yは、素材と商品に対する全ての知的財産権を保持する。サクラは、許諾を受けた全ての商品にYをアーティストとして明示し、「(c)Mark Gonzales」を付して製作しなければならない。サクラは、Yの要求があればサクラが行った登録を  
15 Yに返却することを条件として、「Gonzo Cuntry」、「Mark Gonzales」及びYのデザインを保護のために登録することができる。」

#### (7) 本件ライセンス契約締結後の事情等

被告は、平成26年頃、サクラグループに対し、同社が故意に被告とアディダスとの関係を妨害したと主張して、本件ライセンス契約の解除を求めた。これに対し、  
20 原告代表者は、アディダスジャパンがサクラグループの権利を侵害している等と主張し、本件ライセンス契約の見直しを含めた和解交渉がされた。その中で、原告代表者は、本件ライセンス契約11条に定める登録の返還時期につき、被告の要求があった時ではなく本件ライセンス契約の終了時とすべき旨の修文提案をした。被告は、この頃から、本件ライセンス契約に定めるサクラグループからのロイヤリティ  
25 (年額4万米ドル)を受領しなくなった。(甲114、乙27、28)

#### (8) 本件ライセンス契約終盤の交渉等

被告は、令和2年3月、日本の弁護士を通じて、サクラグループに対し、更新されてきた本件ライセンス契約は同年12月31日で終了するところ、被告はサクラグループと再度契約をする意思はないが、サクラグループのライセンシーとの間で直接ライセンス契約を締結する用意がある、本件ライセンス契約11条に基づき全  
5 での商標権の返還を求める、未払となっている6年分のロイヤリティ合計24万米ドルの支払を求める等の内容を含む通知書を送付した。これに対し、原告代表者は、本件ライセンス契約10条の規定により、本件ライセンス契約の終期は令和3年12月31日までであるなどと反論した。サクラグループは、その後、契約の終期を同日とすることを前提としたロイヤリティ合計32万米ドルを被告に支払った。(甲  
10 33～35、113)

被告は、令和3年以降も、原告等に対し、本件ライセンス契約が終了したことを理由として、本件各商標に係る商標権の移転登録を求め、被告の作品を使用した商品等を販売等しないよう求めた。また、被告は、同年11月頃、原告等のライセンシーに対して、令和4年1月1日以降は被告の作品を使用した商品を販売等しない  
15 ように求め、原告等がこれに抗議、訂正を求めるなどした。(甲48～51、105～108)

(9) 「(what it isNt)」ブランドの展開、本件商標A～Cの登録出願等

原告は、上記(8)の交渉等がされている令和2年頃から、ライセンシーを通じて、「Mark Gonzales」に加えて、「(what it isNt)」という本件アルバムのタイトルを  
20 押し出したブランド展開を進めるようになり、令和3年から、「wiisnt.com」のウェブドメイン名を取得し、韓国でのライセンス展開も行うようになった。(甲53、54、129、130、135、乙30～33、49、87～96)

また、原告等は、令和2年頃から令和5年頃にかけて、本件商標A～Cのほか、「(what it isNt)」という文字列を含む商標、「マークゴンザレス」の文字列を含む  
25 商標、エンジェルのデザインを含む商標について複数の登録出願をし、韓国、中国及び台湾でも複数の商標登録出願をした。さらに、サクラグループは、令和2年1



0月19日には本件商標D、Eに係る商標権を、令和3年11月24日には本件商標F、Gに係る商標権を、それぞれ原告に移転させてその登録を了した。(甲1、43、44、52、59、60、62～67、131、132、134、乙35、52～54)

5 (10) 被告による日本でのブランド展開

被告は、令和4年頃、自らのブランドを管理する米国法人であるTULUMIZE Inc. を介して、株式会社志風音との間で、マスターライセンス契約を締結し、同社又はサブライセンシーを通じて、「Mark Gonzales ARTWORK COLLECTION」という衣服等のブランドの展開を始めた。これに対し、原告が、これらの商品の販売等は原告が有する本件各商標等に係る商標権やエンジェルの著作権を侵害するものであるとして、同サブライセンシーや販売店に対して警告書を送付するなどした。(甲126、150～152、157～163、乙15、34、55、61、71～73)

(11) 法的紛争

原告等と被告との間には、現在、本件各商標に係る商標登録無効審判の審決取消訴訟である本件訴訟が係属している。

また、現在、原告が被告に対し、エンジェルのデザイン等に関する著作権の帰属の確認、商標権の返還義務の不存在確認等を求める別件訴訟が東京地方裁判所に係属中であるほか、被告のライセンシーである株式会社志風音が原告及び原告代表者に対し、商標権等侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権の不存在確認を求め

20 る訴訟が東京地方裁判所に係属中である。(乙78、弁論の全趣旨)

韓国では、被告が、韓国における原告のサブライセンシーに対してエンジェル及び被告の略称のサインが付された商品の製造販売等の差止等を請求した事案において、2024年(令和6年)2月、ソウル中央地方法院において判決が言い渡された。また、被告が、エンジェル2を構成とする商標に係る商標登録を無効とすべき旨の商標登録無効審判請求をし、韓国特許審判院の審決に対する取消訴訟につき、2023年(令和5年)10月に韓国特許法院において、2024年(令和6年)2月

に大法院において判決がされた。(乙51、68、69)

米国では、被告が、2023年(令和5年)、原告等を被告として、原告によるエンジェルの米国著作権登録の無効宣言等を求める訴訟をニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起した。(乙3)

5       2 商標法4条1項7号該当性の判断(原告主張の取消事由2及び被告主張の取消事由について)

(1) 前記1の認定事実を前提に、エンジェルや被告の名前に関する法律関係等について検討する。

10       ア 前記1の認定事実(1)によると、エンジェルは、被告が1995年(平成7年)頃から複数の作品等を通じて公表し、アディダスやDELUXEは、20年以上にわたり、被告を象徴するキャラクターとしてエンジェルを使用しているものであって、エンジェルは、被告が創作したキャラクターであると認められる。

15       イ 前記1の認定事実(3)～(5)によると、原告は、2000年(平成12年)10月、丙1及び当時の被告のライセンスビジネスを管理する米国法人であったクジョーとの間で、MP SA契約を締結した。同契約では、その中核的な目的である本件アルバムと、創作者である丙1及び被告を宣伝する目的の範囲内で、原告に対し、本件アルバムのアルバムカバーアート及び写真をTシャツ用等に複製して販売する独占的な権利と、被告及び丙1の名前を使用する権利が許諾されている(条項2.3、2.4)。したがって、原告は、上記目的の限りにおいて、本件アルバムのジャケットに描かれているエンジェル2のイラストや「Mark Gonzales」の文字列を使用  
20       することができる立場にあったといえる。

25       そして、MP SA契約には明示されていないが、目的が限定されているとはいえ、Tシャツ等にアルバムカバーアート等を複製して販売する権利や被告の氏名を使用する権利が原告に許諾されていたことからすると、被告(クジョー)としては、当該販売が国内で円滑に行われるべく、原告が商標登録出願をすることを少なくとも黙認していたと推認できる。このことは、被告が、原告による本件商標F、Gの登

録出願に承諾を与えたこととも合致する。

なお、原告は、MP S A契約により、原告がエンジェル1、2及び本件サインの著作権を取得したと主張する。しかし、前記1の認定事実(3)によると、MP S A契約には、音楽作品及び録音物の著作権を原告に移転する旨の条項(2.1)はあるが、アルバムカバーアートについては、宣伝の目的の範囲内でTシャツ用等に複製して販売する独占的な権利が原告に与えられているにすぎない(2.3)。原告は、  
5 米国著作権法101条は「exclusive licenseの付与」を「copyright transfer(著作権譲渡)」の一形態と定義しているなどと主張するが、同条は、「著作権の移転」とは、著作権または著作権に含まれるいずれかの排他的権利の譲渡、モゲージ設定、  
10 独占的使用許諾その他の移転、譲与または担保契約をいい、その効力が時間的または地域的に制限されるか否かを問わないが、非独占的使用許諾は含まない。」(公益社団法人著作権情報センターのウェブサイト掲載の和訳による。下線は当裁判所による。)として、著作権そのものの譲渡(assignment)と、独占的使用許諾(exclusive license)とを並列に書き分けており、独占的使用許諾により著作権そのものが移転  
15 するとの解釈は採用できない。その他の原告の主張によっても、原告が、MP S A契約により、エンジェル1、2及び本件サインの著作権を取得したとは認められない。

ウ 前記1の認定事実(5)、(6)によると、被告は、平成22年、原告から本件商標D～Gに係る商標権の移転を受けて商標権者となっていたサクラグループとの間で、「Yが創作し所有するYの氏名、画像、デザインを独占的に使用する権利を許諾する」(1条)旨の本件ライセンス契約を締結した。上記文言のほか、同契約では、「新規に提出された素材及び過去の素材の全部又は一部」が使用できるとされ(3条)、かつ、長く被告と契約関係にあるアディダスのビジネスと抵触しないように配慮されていたこと(1条、2条)、原告の主張によっても、本件ライセンス契約の成立には原告代表者が関与していたことに照らすと、本件ライセンス契約は、MP S  
25 A契約、その後の原告による商標D～Gの登録出願、サクラグループへの商標権移

転、原告等による商品販売等の事実を受け、エンジェル2や「MARK GONZALES」からなる本件商標D～Gを含め、被告の名前や、被告が創作し今後創作する作品等の使用を、今後は原告ではなくサクラグループに許諾し、さらに、サクラグループによる商品の販売等がアディダスのビジネスと抵触しないように、物品を限定するなど  
5 している点において、これまでMP S A契約が存在したことを前提として、事実上MP S A契約の内容を更改することも含めて、原告等及び被告との間で、新たに上記内容の合意をしたものということができる。

エ 前記1の認定事実(7)～(10)によると、本件ライセンス契約で配慮されていたにもかかわらず、平成26年頃、サクラグループとアディダスジャパンとの間で紛  
10 争が生じ、被告は、本件ライセンス契約の解除を求め、ロイヤリティを受領しないようになった。

被告は、令和2年に入ると、同年12月31日が本件ライセンス契約の終期であるとの認識で、その後はサクラグループと契約を更新等する意思はないこと、サクラグループのライセンシーとの間では契約を締結する意思があること、全ての商標  
15 権の返還をすることなどを求めるようになった。本件ライセンス契約については、被告も、令和3年12月31日分までの本件ライセンス契約上のロイヤリティ又はロイヤリティ相当額を受領し、サクラグループやサクラグループからのライセンシーに対し、同日までは被告の作品を使用した商品の販売等を容認し、令和4年1月  
20 1日以降は同販売等をしないことを求めるようになったが、サクラグループは、令和2年から3年にかけて本件商標D～Gに係る商標権を原告に順次移転させ、原告は、令和4年1月1日以降も、ライセンシーを通じて「(what it izNt)」ブランドを展開して、エンジェル1、2や「Mark Gonzales」の名称を使用した商品を販売等  
する一方、被告のサブライセンシーに対しては、本件各商標等に係る商標権やエン  
ジェルの著作権を侵害する旨の警告書等を送付するなどしている。

25 (2) 本件商標A～Cについて（原告の主張する取消事由2について）

ア 以上のとおり、被告は、平成26年頃、サクラグループに対して本件ライセ

5        ンス契約の解除を求め、令和2年頃には、本件ライセンス契約終了後はサクラグループとライセンスビジネスを継続する意思がないことを示し、全ての商標権の返還を求めるなどした。これに対し、原告は、サクラグループから本件商標D～Gに係る商標権の移転を受けて、本件ライセンス契約の最終盤期である令和2年頃から、

10        日本、韓国、中国、台湾等で、「Mark Gonzales」、「(what it isNt)」等の文字列やエンジェルのデザインを含む商標の登録出願を多数行い、本件ライセンス契約が終了したことが明白である令和4年1月1日以降も、ライセンシーを通じて「Mark Gonzales」やエンジェルが付された商品を販売等している。しかし、上記にみた

15        たり、原告は、MPSA契約によってエンジェル1、2及び本件サインの著作権を取得したとはいえないし、本件ライセンス契約は事実上MPSA契約の内容を更改することを含むものである。仮にMPSA契約がいまだ有効であるとしても、同契約上、原告に許容されているのは本件アルバムの宣伝目的で、かつ、Tシャツ等へのカバーアートの複製と被告等の氏名の使用にとどまっているのに、原告が現在行

20        っている「(what it isNt)」ブランドの展開は、本件アルバムの宣伝目的の範囲内や、カバーアートの複製の範囲を越えるものである。しかも、原告は、本件ライセンス契約の終了後、被告が自ら展開する日本国内のサブライセンシーや販売店に警告書を送付するなどして、被告のブランド展開を阻止しようとしている。

      このような令和2年以降の原告の動きからすると、原告は、本件商標A～Cを出願した時点（令和2年12月26日及び令和3年6月30日）において、原告等と

25        被告との紛争が顕在化し、本件ライセンス契約が終了した後はエンジェル1、2や被告の名称が使用できなくなることを十分了知しながら、これらの商標の登録を得た後は、商標権に基づき、被告が自ら日本国内で展開するエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品の販売等の差止めを求めるなどして、原告等以外の者がこれらの商品を販売することを妨害、阻止する不正の目的、意図を有していたと認められる。

      そうすると、このような原告の本件商標A～Cの登録出願は、商標登録出願につ

いて先願主義を採用している我が国の法制度を前提としても、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的（同法1条）に反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な法感情に照らし条  
5 理上も許されないというべきであるから、本件商標A～C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」に該当するというべきである。

イ 原告は、MP S A契約により原告がエンジェル1、2及び本件サインの著作権を取得したと主張するが、同主張が採用できないことは前記(1)イのとおりであ  
10 る。

原告は、エンジェル1、2及び本件サインには本件ライセンス契約が適用されないと主張し、その理由として、①本件アルバム制作時と本件ライセンス契約の先後関係、②原告とサクラグループが別法人であること、③被告はエンジェル1、2及び本件サインについて100%の著作権を有していないこと等を挙げる。しかし、  
15 ①につき、既に制作されたデザイン等を後に契約の対象とすることはあり得ることであり、契約が遅れてされたからといって対象に含まれないということにはならない。②につき、サクラグループの代表者が原告代表者の妻であること、原告代表者が本件ライセンス契約の締結に関与していることは原告自らが認めていること（原告代表者の陳述書（甲156））、サクラグループと原告とは、互いに本件商標D～  
20 Gの移転を繰り返しており、被告に関するビジネスの関係では一体的に活動しているとみられることから、原告が、形式的にサクラグループと別法人であることを理由に、本件ライセンス契約上の義務等を免れようとすることは、信義則上、許されないというべきである。③につき、MP S A契約によりエンジェル1、2及び本件サインの著作権が原告に移転していないことは前記のとおりであり、原告が提出す  
25 る他の証拠等によっても、本件ライセンス契約時に、被告が、エンジェル1、2及び本件サインの使用を許諾する権限がなかったとは認められない。

原告は、本件商標Aについて、有効に存続する既存の商標の組合せにすぎないから、商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くということはありませんと主張する。しかし、構成自体は既存の商標の組合せであっても、前記のとおり、原告は、不正な目的、意図をもって登録出願しているといえるから、同主張は採用できない。

5 原告は、契約の解釈の相違や権利関係の紛争等の私的領域の問題は、商標法4条1項7号該当性の判断に際しては考慮されるべき事項ではないと主張する。しかし、本件商標A～Cに関していえば、前記のとおり、原告は、原告等と被告との紛争が顕在化してから、本件ライセンス契約の終了を間近に控えていることを了知しながら、契約終了後も原告等以外の者がエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた  
10 商品を販売することを妨害、阻止する意図をもって登録出願したといえるのであって、このような登録出願を新たに許容することは、商標制度について無用の混乱をもたらす、社会公共の利益にも反するというべきであるから、その背後に契約上の解釈の相違や権利関係の紛争等、私的領域の問題があるとしても、公序良俗に反する商標と認めることは妨げられない。

15 ウ したがって、本件商標A～Cは、商標法4条1項7号に該当するというべきであるから、原告が主張する本件審決A～Cの取消事由2には理由がない。

### (3) 本件商標D～Gについて（被告の主張する取消事由について）

ア これに対し、本件商標D～Gについては、前記(1)イのとおり、M P S A契約には明示されていないが、同契約の実質的当事者というべき被告は、目的が限定さ  
20 れているとはいえ、Tシャツ等にアルバムカバーアート等を複製して販売する権利や、被告の氏名を使用する権利を原告に許諾していたのであるから、当該販売が国内で円滑に行われるべく、原告が商標登録出願をすることを少なくとも黙認していたと推認できるし、原告による本件商標F、Gの登録出願に承諾を与えている。そうすると、この頃（平成14～15年）にされたエンジェル2を構成とする本件商  
25 標D、E及び「MARK GONZALES」の文字列からなる本件商標F、G（指定商品は、D及びGが第18類（かばん類等）、E及びFが第25類（洋服等））の各登録出願に

ついて、原告に不正の目的、意図等を認めることはできない。

前記(1)及び(2)のとおり、その後、本件ライセンス契約が締結され、その最終盤期においては原告等と被告との間で紛争となり、原告が、不正の目的をもって商標登録出願するなどの事態となったが、少なくとも、平成26年頃に被告が本件ライセンス契約上のロイヤリティの受領を拒むようになるまでは、サクラグループによる被告に関連する商品のライセンス事業は円滑に進められていたとみられ、また、被告も、結局は令和3年12月31日までのロイヤリティ又はロイヤリティ相当額を受領している。そうすると、原告等と被告との紛争が深刻になったのは、被告が原告等に対して、本件ライセンス契約を更新等する意思がないとし、全ての商標権の返還を求めるようになった令和2年頃からというべきであり、その間、本件商標D～Gに関しては、登録後15年以上の間、契約に沿って、安定的に使用されてきたということができる。

そして、出願時に不正の目的、意図等が認められない商標についてライセンス契約を締結し、その利用関係等を整理するのであれば、その契約の定めにより、契約終了時に当該商標権をどのように取り扱うか等を規律することができるのであって、現実には、本件ライセンス契約11条においても、登録した権利の返却に関する条項が設けられているところである。本来、商標法4条1項7号は、商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に商標登録を認めない規定であって、商標の構成自体に公序良俗違反がないとして登録された商標について、例えば、社会通念の変化によって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格を帯びるようになっている場合、後発的に同号に該当し、同法46条1項6号の規定により無効とすべき場合がないとはいえない。しかし、本件商標D～Gに関していえば、原告等と被告との間で後発的に法的紛争が生じたのは、当事者間の契約の解釈の相違や、商標の使用態様等によるものであって、その商標の構成自体が、社会的妥当性を欠くことになったものではなく、また、いまだ社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、反公益的性格を帯びるようになったというものでもなく、これ



らは本来的には民事訴訟等により解決されるべきものである。

そうすると、本件商標D～Gの査定登録時以降の事情を考慮したとしても、本件商標D～Gが、商標法4条1項7号に該当するに至ったということとはできない。

イ 被告は、本件商標D～Gについて本件ライセンス契約が適用され、原告はこれらに係る商標権を被告に返還すべき義務があるのにこれを怠っていると主張する。確かに、上記のとおり、本件ライセンス契約は、本件商標D～Gをも念頭において締結されたものと認められるが、商標権の移転登録義務があるのであれば、その履行を請求すべきであって、これを拒んでいるからといって登録に係る商標が公序良俗に反するものではない。

被告は、原告等が本件ライセンス契約に伴う信義則上の義務に違反して、被告のライセンスビジネスを妨害しているとか、原告は、被告の信用等にフリーライドする目的を有していると主張する。確かに、前記のとおり、原告は、令和2年頃以降、原告等と被告との紛争が顕在化した後、不正の目的をもって本件商標A～Cを出願し、原告等以外の者がエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品を販売等することを妨害、阻止しようとし、また、本件商標D～Gに係る商標権等により、被告のサブライセンシーや販売店に警告書を送付した事実も認められる。しかし、前記のとおり、本件ライセンス契約を締結した時点で、本件商標D～Gは、関係者間において何ら問題なく存続していたのであるから、契約終了後の帰属等については契約で規律することができたはずであるし、不当な権利行使については、別途権利の濫用や不正競争防止法等の規律により、またパブリシティ権の問題についても、民事訴訟等で解決されるべき筋合いのものである。本件商標A～Cの登録出願に不正の目的があったからといって、原告が本件商標D～Gについて商標権を保持し続けることまでもが、商標法の目的に反して公正な商標秩序を乱すとか、健全な法感情に照らし条理上も許されないということとはできない。

ウ したがって、本件商標D～Gが、商標法4条1項7号に該当するに至ったということとはできないから、被告が主張する本件審決D～Gの取消事由には理由がな

い。

### 3 原告の主張する取消事由1について

原告は、特許庁が、本件審決A～Cに先立って、原告から、別件訴訟の判決確定を待ってから正式に反論したい旨の答弁書を受領したのに、何の釈明もせず、主張  
5 立証を促しもせず、被告から提出された弁駁書を原告に送付することもなく審理を終結したとして、防御権の侵害、審理不尽の違法があると主張する。

しかし、証拠（甲112、乙36～40）によると、原告は、本件商標Aについては令和4年7月4日頃に、本件商標B、Cについては同年11月16日頃に、それぞれ答弁指令を受け、前者については同年8月12日付けで、後者については同  
10 年11月23日付けで、同じ内容の答弁書を提出している。そして、証拠（甲105～108）によると、原告は、既に令和3年12月23日には、代理人弁護士を選任し、本件各商標に関する被告代理人の主張に具体的根拠をもって反論している  
のであるから、答弁指令を受けた段階で、審判請求人（被告）の主張に具体的に反論することは十分可能であり、その機会が与えられていたというべきである。

また、特許庁は、審判事件の進行において、関連する商標の侵害訴訟が裁判所に  
15 係属していたとしても、その訴訟の判断には影響を受けず、別件訴訟が係属しているからといって、その判決の確定まで審理を停止する義務はないというべきである。  
なお、証拠（乙36～38）によると、原告が被告作成の弁駁書の副本を受領していなかったとは認められない。

したがって、本件審決A～Cの手續に、防御権侵害や審理不尽の違法があるとは  
20 認められず、原告の主張する取消事由1は理由がないばかりか、主張としても失当である。

### 4 結論

以上の次第であり、原告が主張する本件審決A～Cの取消事由にはいずれも理由  
25 がなく、また、被告が主張する本件審決D～Gの取消事由にも理由がない。

よって、原告及び被告の各請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判

決する。

知的財産高等裁判所第1部

5

裁判長裁判官

---

本 多 知 成

10

裁判官

---

遠 山 敦 士

15

裁判官

---

天 野 研 司

20

(別紙1)

当事者目録

A～C事件原告兼D～G事件被告

サクラインターナショナル  
株式会社

(以下「原告」という。)

同訴訟代理人弁護士

田	中	圭	祐
吉	永	雅	洋
蓮	池		純
鈴	木	勇	輝
村	松	誠	也
神	崎	建	宏

同訴訟復代理人弁護士

佐	藤		匠
宝	屋	敷	恭
			男

A～C事件被告兼D～G事件原告

Y

(以下「被告」という。)

同訴訟代理人弁護士

成	川	弘	樹
金	子	禄	昌
葛	谷	滋	基
遠	藤	賢	祐

(別紙2)

商標目録

A 商標登録第6447374号(甲1)

商標の構成



登録出願日 令和2年12月26日

設定登録日 令和3年9月27日

指定商品

第18類 愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、皮革

第25類 被服、エプロン、靴下、手袋、ネクタイ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、帽子、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

B 商標登録第6527914号(甲63)

商標の構成



登録出願日 令和3年6月30日

設定登録日 令和4年3月15日

指定商品

第18類 愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、皮革

第25類 被服、エプロン、靴下、手袋、ネクタイ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、帽子、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

C 商標登録第6527915号（甲64）

商標の構成

A handwritten trademark in black ink, featuring the word 'WAKOONPALES' in a stylized, cursive script. The letters are connected and have a fluid, artistic quality.

登録出願日 令和3年6月30日

設定登録日 令和4年3月15日

指定商品

第18類 愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、皮革

第25類 被服、エプロン、靴下、手袋、ネクタイ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、帽子、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

D 商標登録第4721594号(甲57)

商標の構成



登録出願日 平成15年3月17日

設定登録日 平成15年10月24日

指定商品

第18類 かばん類、袋物、かばん金具、がま口金、皮革製包装用容器、  
愛玩動物用被服類、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、  
つえ金具、つえの柄、乗馬用具、皮革

E 商標登録第4721595号(甲58)

商標の構成



登録出願日 平成15年3月17日

設定登録日 平成15年10月24日

指定商品

第25類 洋服、コート、Tシャツ、スポーツシャツ、ポロシャツ、靴下、  
手袋、帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、  
バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特  
殊靴

F 商標登録第4765359号(甲59)

商標の構成

# MARK GONZALES

登録出願日 平成14年11月25日

設定登録日 平成16年4月16日

指定商品

第25類 洋服、コート、Tシャツ、スポーツシャツ、ポロシャツ、靴下、手袋、帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

G 商標登録第4769801号(甲61)

商標の構成

# MARK GONZALES

登録出願日 平成14年11月25日

設定登録日 平成16年5月14日

指定商品

第18類 かばん類、袋物、かばん金具、がま口金、皮革製包装用容器、愛玩動物用被服類、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、皮革

以上



(別紙3)

標章目錄

1



2



3

Mark Gonzales

以上