

## 「モンテローザ」 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

アルプス山脈のあるスイスやイタリアにおいて、周知、著名な地名である「モンテローザ」について、その出願・登録は国際信義に反するものではないと判断された。

### 【事件の表示、出典】

H24. 11. 21 知財高裁平成24年（行ケ）第10257号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法4条1項7号

### 【キーワード】

国際信義 公序良俗

## 1. 事案の概要

本件は、原告（株式会社モンテローザ）が、本件商標登録を無効にすることを求めた審判請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は、要するに、①本件商標は、商標法4条1項7号、16号及び19号に違反して登録されたものではないから、同法46条1項1号により、無効とすることはできず、②本件商標の登録がされた後において、同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから、同法46条1項5号により、無効とすることもできない、というものである。

本件商標： モンテローザ

指定役務： 第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

出願日： 平成4年9月30日

登録査定日： 平成7年7月6日

## 2. 裁判所の判断

（1）取消事由1（商標登録査定時において、本件商標が商標法4条1項7号に該当しないと判断の誤り）について

①商標法4条1項7号について

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」には、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう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でなくても、当該商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるため、登録を認めることが国際信義に反し、又は公正な取引秩序を乱すような場合も含まれるものである。

②原告は、本件商標は外国の著名な地名であるモンテローザ高峰や外国の著名な商標である「Monte Rosa」の信用、名声、顧客吸引力等にフリーライドしたものであり、このような商標の登録を認めることは、国際信義に反するものであると主張するので、以下検討する。

ア) モンテローザ高峰の周知、著名性について

モンテローザ高峰は、アルプス山脈第2の高峰であり、マッターホルン、リンピッシュホルン、アルプフェーベル、ドームなどを含めてモンテ・ローザ山群と呼ばれることがあるものであるから、アルプス山脈のあるスイスやイタリアにおいては、周知、著名な地名であるといえることができる。

しかしながら、本件商標について登録査定がされた平成7年頃までの日本国内においては、モンテローザ高峰については、本件証拠上、百科事典における記載や、大正15年あるいは昭和13年に発行された新聞記事での記載、スイスやイタリアを紹介した旅行用の書籍中での記載、昭和41年に公開された映画の舞台の一部として使用されたことなどが確認されるにとどまるから、スイスやイタリアを訪れる日本人旅行者には知られている地名であったとしても、広く一般の需要者にも知られていたと認めることはできない。

イ) 「Monte Rosa」ホテルの周知、著名性について

ツェルマットの「Monte Rosa」ホテルやキアヴァリの「Monte Rosa」ホテルは、いずれも創業から数十年以上の長い歴史を有するものであるから、「Monte Rosa」の語は、本件商標の登録出願当時、少なくともスイスやイタリアでは、ホテルの名称として、周知、著名であったといえる。また、日本国内においても、昭和55年当時、ツェルマットの「Monte Rosa」ホテルは、日本から電話で宿泊等の予約をすることができるホテルとして旅行雑誌に紹介されていたのであるから、海外への旅行者には同ホテルを知る者があったといえる。しかしながら、上記旅行雑誌の記載のほか、本件証拠上、本件商標の登録出願時やその登録査定時において、「Monte Rosa」ホテルの名称が日本国内で紹介宣伝等されていたことをうかがわせる事情は見当たらないから、その当時、これらのホテルの名称が日本国内において周知、著名であったと認めることはできない。

ウ) 以上のとおり、本件商標の登録出願や登録査定の当時、日本国内において、モンテローザ高峰や「Monte Rosa」ホテルの名称は、いずれも周知、著名なものであったということはできない。

そうすると、仮に、被告がモンテローザ高峰や「Monte Rosa」ホテルの名称に依拠して本件商標を構成し、これを登録出願したものであったとしても、これらの名称が日本国内において周知、著名であったとはいえない以上、被告が、これらの名称の有している信用、名声、顧客吸引力等にフリーライドしたものとはいえないし、また、本件全証拠によっても、本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあつたとも認められない。したがって、原告の上記主張は採用できない。よって、取消事由1は理由がない。

(2) 取消事由2 (商標登録後において、本件商標が商標法4条1項7号に該当しないと判断の誤り) について

①原告は、本件商標の商標登録後である現在、日本国内におけるモンテローザ高峰の周知、著名性は日々増大しているなどと主張する。

しかしながら、一般に、外国の著名な地名に類似した商標の商標登録が、当該地名の名声を利用して不正の利益を得る目的その他不正の目的をもってなされたものと認められるときには、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害する行為に該当し、商標法4条1項7号によって当該商標の登録を受けることができない場合があるとしても、その登録出願当時には、当該地名が日本国内において著名でなく、それゆえ、当該登録出願がそのような不正の目的を伴うものでなかった場合には、その登録出願後に当該地名が日本国内において著名になったとしても、それゆえに直ちに当該商標に係る商標権を保有することが公序良俗を害するものになるということはできない。商標登録を受けることができない商標として、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。）をもって使用するもの」を掲げる商標法4条1項19号の規定は、登録出願時に同号に該当しない商標については適用されないこと（同条3項）、商標登録がされた後の事情に基づき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とする同法46条1項5号の規定に同法4条1項19号に該当する事由は含まれていないことに照らしても、上記のように解するのが相当である。

したがって、本件商標の登録出願当時に比して、現在では、日本国内におけるモンテローザ高峰の名称の周知、著名性が増大しているとしても、それゆえ

に直ちに本件商標が公序良俗を害するものになるということとはできないし、前記のとおり、本件商標の登録出願当時に被告が不正の利益を得る目的その他不正の目的をもっていたとは認められず、本件商標の出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあつたとも認められない以上、本件商標の商標登録を維持することが国際信義に反するものとして、公序良俗に反するということはできない。よって、取引事由2も理由がない。

(3) 取消事由3 (商標登録査定時において、本件商標が商標法4条1項16号に該当しないと判断の誤り) について

①原告は、本件商標について、外国の著名な地名であるモンテローザ高峰と社会通念上同一の形態で表示する商標であるから、取引者、需要者に対し、モンテローザ高峰によって表される役務の内容や提供場所等を認識させ、役務の質の誤認を生じさせるとか、外国の著名商標である「Monte Rosa」と社会通念上同一のものであり、取引者、需要者に対し、「Monte Rosa」ホテルによって想起される役務の内容や提供場所等を認識させ、役務の質の誤認を生じさせるなどと主張する。

しかしながら、本件商標の登録査定当時、モンテローザ高峰やツェルマットの「Monte Rosa」ホテル等の名称は、日本国内において、広く知られていたとは認められないから、本件商標に接した取引者、需要者に対し、モンテローザ高峰や「Monte Rosa」ホテルによって表される役務の内容や提供場所等を認識させ、役務の質の誤認を生じさせるものということとはできない。

また、「モンテローザ」の語は、本件指定役務に係る何らかの役務の特質又は役務の提供地等を想起、認識させるものでもないから、本件商標を本件指定役務に使用しても、その取引者、需要者をして、役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。よって、取消事由3も理由がない。

(4) 取消事由4 (商標登録後において、本件商標が商標法4条1項16号に該当しないと判断の誤り) について

①「モンテローザ」の語は、本件指定役務について、何らかの役務の特質又は役務の提供地等を想起、認識させるものではないから、本件商標を本件指定役務に使用しても、取引者、需要者をして、役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。

②原告は、「MONTE ROSA」又は「モンテローザ」の語は、日本国内において、朱色の果実を載せたチーズケーキ等の名称として周知、著名であるから、本件商標をケーキの提供に使用した場合、そのようなケーキを提供する店として誤認され、役務の質の誤認を生ずると主張する。

しかしながら、海外のインターネットでは、イチゴ等の朱色の果実を載せたチーズケーキやトルテを「MonteRosa」あるいは「Monterosa」などと称することがあり、日本国内でも、朱色の果実を載せたチーズケーキやトルテについて、「モンテローザ」との商品名を付ける例が散見されるものの、このようなチーズケーキやトルテを「モンテローザ」と称することが、日本国内において周知、著名であるとまで認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件商標をケーキ類の提供に使用した場合に、取引者、需要者において、役務の質について、誤認を生ずるものということとはできない。よって、取消事由4も理由がない。

(5) 取消事由5（本件商標が商標法4条1項19号に該当しないとした判断の誤り）について

被告は、「Monte Rosa」ホテルの名称の有している信用、名声、顧客吸引力等にフリーライドしたものとはいえないし、その他、本件全証拠によっても、本件商標の登録出願当時、被告が、不正の利益を得る目的で本件商標を使用するものであったとは認められない。

また、本件商標の登録出願当時、被告が他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠もない。よって、取消事由5も理由がない。

### 3. 検討

「Tarzan事件」（平成23年（行ケ）第10400号）においては、フリーライド・剽窃の目的は否定しつつも、国際信義違反を認めた。

一方、本判決では、「当該商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるため、登録を認めることが国際信義に反し」とあるように、不正の目的と国際信義を関連付けて捉えているようであり、国際信義違反の考え方は統一が図られていない。

仮に、スイス・イタリアが原告であった場合には、どのような判断がされたであろうか。

特許庁の近年の運用としては、外国の著名な地名は3条1項3号、6号、4条1項7号の何れかで拒絶する傾向が強い。

#### 【参考】不服2011-20793号「GALAPAGOS」審決

「エクアドル共和国において、貴重な観光資源である世界遺産の名称の略称が、他国の一法人によって商標登録されるのは、例えば、新聞やテレビなどで

たびたび報道されるように、我が国の地名などが他国で商標登録されることについて、不快感などの国民感情が生じることと同様であるから、該国の国民感情を害するおそれがあるというべきである。」

2012. 12. 20

弁理士 土生 真之