



Trade Mark

商 標

弁理士法人 藤本パートナーズ 白井 里央子◇弁理士

商標出願の過程における拒絶理由への対応（意見書や手続補正書等）が権利化や権利行使に影響することがあると聞きました。どのような場合に影響があるか教えてください。

（静岡県 N. O）



1. 禁反言の原則

（出願経過）禁反言の原則とは、後になって自分の言動と矛盾する主張を行うことは、信義則上許されないとする原則をいいます。商標の分野では、権利化または権利行使の場面等において、商標出願の審査段階で出願人が意見書等で主張した内容と矛盾した主張を行った場合に、禁反言の原則が適用されることがあります。

一方、商標法は需要者の利益を保護するという公益保護の目的を有することから（商標法1条）、過去の主張と矛盾した主張が行われたとしても、禁反言の原則が適用されるとは限らず、上記法目的等を考慮してその適用要否が検討されることになると考えられます。

2. 適用事例

（1）ROBOT SHOP事件〈令和2（ワ）7918〉

事案の概要：原告が、被告が無人機・ドローンに係る商品等について被告標章「Robot Shop（ロゴ）」等を使用する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、被告標章の使用の差止め、損害賠償等を求めた事案（侵害訴訟）。

出願経過：原告は7類「工業用ロボット」、35類「工業用ロボットの小売」等を指定して、商標「Robot Shop（標準文字）」を出願したところ、出願商標は「ロボットの小売店」ほどの意味合いを認識させ、「Robot Shop」等の文字がロボットを取扱商品とする小売店を示す語として一般的に使用されている実情があることから、本件商標は商標法3条1項3号に当たるとする旨の拒絶理由通知書を受け、前記商品および役務を指定商品等から除外して、本件商標の登録を受けた（登録第5776371号）。

判旨：このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が被告販売商品のうちロボットと同一または類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則（民法1条2項）により許されないと解するのが相当である。

（2）I-Lux事件〈平成21（行ケ）10102〉
事案の概要：原告の楕円^{だえん}図形上に「I-Lux」（Iの文字部分はLuxより2倍以上長い）と表記した商標の出願に係る拒絶査定不服審判において、本願商標は登録商標「Eye Lux」と類似する

ことから商標法4条1項11号に該当するとの請求不成立審決がなされたため、原告がその取り消しを求めた事案（審決取消訴訟）。

出願経過：原告は、本件商標出願に係る一連の手続き（意見書）において本願商標から「アイラックス」「アイルックス」「アイルクス」の称呼を生ずることを自ら主張していた。

判旨：原告が、本件訴訟に至って、出願手続きにおける主張と明らかに矛盾する主張（本願商標から「アイラックス」等の称呼は生じない）をすることは信義則上許されないというべきであり、取消事由1の主張は採用することができない。

〔本願商標〕



3. 留意事項

このように、出願過程やその他の審判・異議申立てでの主張は、後の侵害訴訟や審決取消訴訟で参照される可能性が高いため、この点を十分考慮したうえで、将来にわたって矛盾が生じない主張を行うことを心掛けてください。