

エマックス事件

判決年月日	平成29年2月28日
事件名	平成27年(受)第1876号 不正競争防止法による差止等請求本訴，商標権侵害行為差止等請求反訴事件
担当部等	最高裁第三小法廷（裁判長裁判官：大橋正春 裁判官：岡部喜代子，大谷剛彦，木内道祥，山崎敏充
	http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/086543_hanrei.pdf

【ポイント】

商標法47条所定の5年の除斥期間が経過し，商標法4条1項10号違反を理由とする無効審判請求権が消滅した場合に，侵害訴訟の場で，当該無効理由を主張し，商標権の権利行使を阻止することができるかという問題について，商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き，無効の抗弁（商標法39条が準用する特許法104条の3の抗弁）は認められないとしつつも，同号所定の周知表示の主体が自己であるとする権利濫用の抗弁が認められる場合があることを認めた判決

【キーワード】

無効審判請求の除斥期間経過後の無効の抗弁，権利濫用の抗弁，周知性

【関連条文】

商標法4条1項10号，商標法39条・特許法104条の3，商標法47条

【コメント】

1 除斥期間の経過と無効の抗弁について

- ・ 商標法47条は，無効審判請求につき，3条，4条1項8号・11号から14号，8条1項・2項・5項の各違反，46条1項4号該当の場合に，5年の除斥期間を設けています。また，4条1項10号・17号違反については，「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」を除き，4条1項15号違反については，「不正の目的で商標登録を受けた場合」を除き，5年の除斥期間を設けています。

ある無効理由についての除斥期間が経過した後に，侵害訴訟において，当該無効理由を内容とする無効の抗弁（商標法39条が準用する特許法104条の3）を提出できるのかという点は，学説上，争いがあるところです。なお，特許法104条の3が設けられる前においても，キルビー事件最高裁判決の趣旨が商標権の権利行使に適用されており，既に，登録商標に無効理由があることと除斥期間の関係が議論となっていました。

- ・ 肯定説には，①無効審判手続と侵害訴訟手続は別ルートであり，その判断結果が異なる事態もありうること，②商標法26条は商標法3条1項1号ないし4号，4条1項8号等の無効理由ある商標が誤って登録された場合に，特に除斥期間経過後に実益があるものとして商標権の効力が及ばないことを規定していることとの対比及び③冒認出願の場合，本来は被冒認者のみが無効審判を請求できるが（特許法1

23条2項), 侵害訴訟では第三者でも攻撃防御の方法として無効の抗弁を主張することが認められていること(特許法104条の3第3項)との整合性等を根拠とするもの(高部眞規子「実務詳説 商標関係訴訟」[平成27年9月 金融財政事情研究会]72頁以下)や④本来無効である商標の権利者が意図して登録から5年経過するまで待って侵害訴訟を提起することも許されてしまうという否定説の不都合性も考慮し, ⑤商標法47条はあくまでも商標権を対世的に無効にすることについての制限規定であって, 侵害訴訟における無効の抗弁を対象とするものではなく, ⑥特許法104条の3の「無効にされるべきもの」という文言も「商標法46条に該当するもの」という趣旨に理解して侵害訴訟において47条は考慮しないとするもの(判タ1179号56頁における三村量一判事の見解)があります。

否定説は, ①商標法47条につき, 一定期間無効審判の請求がなく経過したときは既存の継続的な状態を保護するために, 商標登録を争い得ないものとした趣旨であるとの理解を重視したうえ, ②抗弁の主張を認めると同一・類似の商標が併存することとなり, 除斥期間が設けられた意味が実質的に失われて上記趣旨に反するとし, ③特許法104条の3が明文で「無効審判により無効にされるべきもの」との限定を用いていることも根拠に, 除斥期間経過後の無効の抗弁を否定する見解です(茶園成樹「無効審判を請求することができない場合における無効の抗弁の主張の可否」[日本工業所有権学会年報34号]173頁以下, 田村善之「商標法概説 [第2版]」[弘文堂 平成12年7月]313頁等)。

なお, 清水節判事は, 「知的財産訴訟における最近の制度改正と裁判所の運用動向」(知財ぷりずむ2006年4月号6頁)において, 「除斥期間の経過した商標(商標法47条により設定登録から5年経過後は請求できない。)のように, 無効審判請求を提起することが困難な場合…無効の抗弁が認められないこととなるのではないかと解される。」としたうえ, 「筆者としては, 形式的に特許権が存在するとしても無効理由が内在するような権利に基づく行使を制限したキルビー判決の基本的姿勢を尊重して, 上記のような事例に関しても無効の抗弁を認める方向で考えているが, 上記規定文言の意義を更に検討し, 個別事件に対応していきたい。」とされています。

- ・ 下級審では, 否定説を前提とする裁判例があり(東京地裁平成13年9月28日判決・判時1781号150頁[モズライト事件], 東京地裁平成19年12月21日判決・裁判所HP[マッキントッシュ事件]), 本判決も, 否定説を採用することを明確にしました。
- ・ 商標法47条は, 4条1項10号違反について, 商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合には除斥期間を設けていません。本判決が無効の抗弁の主張を制限するにあたり, 「当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合」を除外しているのは, 47条の構造に沿ったものといえます。

ここで、例えば、周知商標が全国的に周知性や著名性を獲得し、商標権者が国内の何処で登録商標を使用したとしても全て不正競争防止法2条1項1号、2号に違反する状態になっていたと認められる場合には、不正競争の目的を肯定するべきとされています。また、周知商標がそこまで広く知られていなくても、商標権者において、周知商標が周知・著名である地域で、登録商標を使用しようとしていた場合にも、同様に解するべきとされています（上掲田村296頁参照）。

- ・ なお、無効の抗弁の主張は、実際に無効審判請求することは要件となっておりませんが（特許法104条の3参照）、本判決の理解を押し進めると（本判決は特段言及していませんが）、除斥期間内に無効の抗弁を主張しても、無効審判請求がなされないまま5年の除斥期間が経過すると、無効の抗弁は排斥されてしまうのではないかと考えられます。

2 権利濫用の抗弁について

- ・ 権利濫用の抗弁とは、権利行使が形式上要件を備えていても、具体的な場合に即してみると、権利の社会性に反し、正義・衡平の理念に反すると評価できる場合に、権利の濫用（民法1条3項）として認められないとするものです。

商標権は、創作行為がなくても取得できる権利であり、また、需要者の利益を保護するという公益的な目的もあることから、他の知的財産権と異なり、権利の濫用が問題となる事例が多いとされています（本判決の補足意見等）。

権利濫用の抗弁は、諸般の事情を総合的に見て判断されるものであり、肯定例には様々なものがありますが、例えば、

- ① ある商標につき、第三者によって既に業務上の信用が形成されているときに、不正の目的で当該商標を登録した者が、当該第三者に対して権利行使する場合（周知表示主体への権利行使など）、
- ② ある商標の業務上の信用を形成することについて協力関係にあったが、協力関係消滅後に、登録商標を有する者が協力関係にあった者に権利行使する場合（元ライセンスへの権利行使等）
- ③ 登録商標を全く使用していない者が権利行使する場合
- ④ 登録商標に無効理由が存在することが明らかな場合

があるとされています。

- ・ 無効の抗弁は、権利濫用の抗弁の一態様と評価できますが、必ずしも一般的な権利濫用法理そのものを排除するものではなく（逆は真ならず）、上記否定説でも、商標権者の権利行使が衡平や正義に著しく反する場合には、無効審判請求の除斥期間経過後であっても、無効理由の存在を理由とする権利濫用の抗弁を提出することが可能であるとする見解もありました（上掲高部73頁等。同様の理解であると考えられる下級審裁判例として、東京地裁平成17年10月11日判決・判時1923

号92頁[ジェロヴィタール事件], 東京地裁平成24年2月28日・裁判所HP [グレイ部ガーデン事件])。

そのため, 商標法4条1項10号違反を理由とする無効理由の存在の主張につき, 5年の除斥期間を経過していたとしても, 4条1項10号所定の周知表示の主体が第三者ではなく自己であるとして, 無効の抗弁ではなく, 権利濫用の抗弁を主張することができると考えられます。

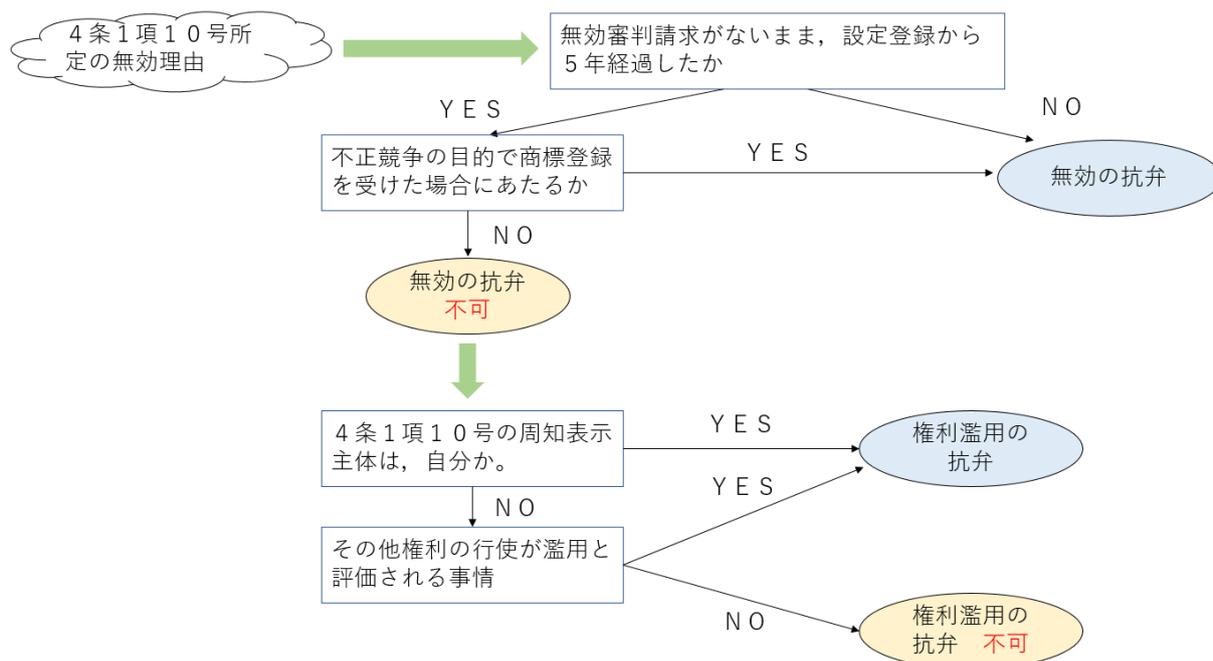
本判決も, 同様の理解であると解され, 少なくとも, 周知表示主体への権利行使は, 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判請求の除斥期間が経過した後であっても, 不正競争の目的の有無を問わず, 権利濫用に当たりうるとの立場を明らかにしました。

- ・ なお, 商標法47条の「不正競争の目的」はないが, 周知表示主体への権利行使として権利濫用にあたりうる場合としては, 周知商標の使用者Xが一定地域で周知性を獲得していたところ, 当該地域外での使用を目的として当該商標を登録した商標権者Yにおいて, 周知商標の使用者Xに権利行使する場合などが考えられます。

また, 周知性が否定されても, 権利濫用は, 様々な事情を見て判断されますので, 他の理由で権利濫用の抗弁が認められることもあり得ると考えます (補足意見も, 商標法4条1項10号該当を理由とする権利の濫用が認められなくても, 差戻審では, XとYの関係や過去の訴訟経緯等を含めた諸般の事情を考慮した上で, 権利の濫用に当たるか否かが審理判断されるべきとしています。)

3 若干の整理

- ・ 以上につき, 実際の侵害訴訟代理人の立場での検討順序を図式化すると, 次のとおりとなるのではないかと考えられます。



3 経過

- H6. 11. 1 Xは，Aとの間で日本国内における独占的販売代理店契約を締結し，X商標を使用して本件湯沸器の販売を開始。
- H15. 12. 20 Yは，知人を介して本件湯沸器の存在を知り，Xとの間で販売代理店契約を締結。
- H17. 9. 16 本件商標権①登録。
- H19. 5. 25 H18. 6にXによる訴訟提起があり，XとYは，販売代理店契約が現在において存在しないことの確認等を内容とする訴訟上の和解。
- H22. 3. 23 本件商標権②登録。
- H23. 7. 8 H21. 7にXによる訴訟提起（不競法に基づく差止等請求）。Yが「エマックス」という商品名を使用しないことを誓約することなどを内容とする訴訟上の和解成立。しかし，Yは，その後もY商標の使用を継続。
- H24. 12 X 本訴提起。
- H25. 12 Y 反訴提起。
- H26. 2. 6 Xは，本件商標権に係る登録商標は，商標法4条1項10号に定める商標登録を受けることができない商標に該当し，Xに対する本件商標権の行使は許されない旨の反訴答弁書を陳述。
- H26. 6. 26 Xは，本件商標権に係る各登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として，無効審判請求。

4 原審の判断

原審は，X商標は不正競争防止法2条1項1号にいう「他人の商品等表示・・・として需要者の間に広く認識されているもの」に当たり，YがY商標を使用する行為は同号所定の不正競争に該当するとして，本訴請求の一部を認容。

一方，反訴については，X商標は商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」に当たり，X商標と同一又は類似の商標である本件各登録商標のいずれについても，商標登録を受けることができない同号所定の商標に該当するから，同法39条において準用される特許法104条の3第1項に係る抗弁が認められるとして，反訴請求を棄却。

【本判決の概要】

原判決を破棄・差戻し。なお，引用部分につき，被上告人＝X，上告人＝Yである。

1 本訴関係（不正競争防止法2条1項1号に関する部分について）

本件湯沸機の販売地域が日本国内の広範囲にわたるものであるとしたうえ，宣伝広告，販売実績からして，直ちにX商標が日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということはできないとし，X商標の周知性を否定。原審の判断には，法令の適用を誤った違法があるというべき，とした。

2 反訴関係（商標法4条1項10号に関する部分について）

「（商標法47条1項の趣旨は，）同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが，商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは，商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために，商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される（最高裁平成15年（行ヒ）第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民事217号317頁参照）。そして，商標法39条において準用される特許法104条の3第1項の規定（以下「本件規定」という。）によれば，商標権侵害訴訟において，商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ，上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから，この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても，同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また，上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると，商標権者は，商標権侵害訴訟を提起しても，相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり，商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。

そうすると，商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって，本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。」

「登録商標が商標法4条1項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に，当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対してまでも，商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵

害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは，特段の事情がない限り，商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして，権利の濫用に当たり許されないものというべきである（最高裁昭和60年（オ）第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照）。そこで，商標権侵害訴訟の相手方は，自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解される。かかる抗弁については，商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても，同法47条1項の上記（ア）の趣旨を没却するものとはいえない。

したがって，商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。」

「被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく，原審摘示の事情のみをもって直ちに，被上告人使用商標が商標法4条1項10号にいう『需要者の間に広く認識されている』商標に当たるとして，本件各登録商標につき同号該当性を認めた原審の判断には，法令の適用を誤った違法があるというべきである。…上記破棄部分については，被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すべきである。」

3 補足意見

「ところで，原審の認定するところによると，被上告人は，本件湯沸器を製造する米国法人であるA社との間で日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し，被上告人使用商標を使用して本件湯沸器の販売を行っている者であり，上告人は，被上告人との間で本件湯沸器の販売代理店契約を締結したが，その後契約関係が解消され，独自に本件湯沸器を輸入して日本国内における販売をしている者であるところ，上告人による本件湯沸器の販売をめぐっては本件訴訟以前にも2度にわたり被上告人との間で訴訟が係属し，その2度目の訴訟では，上告人の商標使用行為が不正競争防止法2条1項1号に該当する旨の第1審判決を経て，控訴審において，上告人が『エマックス』という商品名を使用しないことを誓約する旨の訴訟上の和解が成立している。このような上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情は，上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かを判断するについて有意の関連を有するものであり，被上告人は，本件において，上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるとして，これらの事情をそれを基礎付ける事情として主張しているものと

みることができる。

原審は，被上告人が権利の濫用を基礎付ける事情として主張している諸般の事情のうち，登録商標の商標法4条1項10号該当性に関する事情に基づいて，本件各商標権の行使は許されないと判断し，法廷意見は，その判断を是認し得ないものとして，本件を原審に差し戻すこととしたものである。そうすると，差し戻し後の審理において，仮に，本件各登録商標の商標法4条1項10号該当を理由とする権利の濫用が認められないこととなった場合には，原審において未だ判断がされていない上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した上で，改めて上告人の本件各商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かが審理判断されるべきことになる。」

〔文責：山崎 道雄〕