

無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく 差止め請求と権利の濫用

東京高裁 平成15年7月16日判決 平成14年（ネ）第1555号
商標権侵害差止等，商標使用妨害禁止請求控訴事件 控訴棄却（確定）
判例時報1836号112頁

森 林 稔**

【要 旨】

控訴人X₁の本件登録商標は，判示の事情により，公正な商取引の秩序を乱し，ひいては国際信義に反するものとして商標法4条1項7号にいう公序良俗を害する商標に該当する。従って，被控訴人Y₁に対する，控訴人X₁のゴルフクラブの輸入，販売等の禁止を求める本件差止請求権の行使並びに控訴人X₁，X₂（前商標権者）の損害賠償請求権の行使は，無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものであって，権利の濫用に当たる。よって，控訴人らの請求を棄却し，他方被控訴人Y₂の控訴人X₁に対するゴルフクラブの輸入，販売等につき，本件商標権に基づく差止請求権不存在確認を求める請求を認容し，これと同趣旨の原判決は相当であるから，控訴人らの本件各控訴を棄却する。

本判決の理由と結論に賛成する。

〈参照条文〉商標法25条，4章2節（権利侵害），36条，46条，4条1項7号，8号，15号，民法709条，1条3項

【事 実】

1. 控訴人X₁は，次の経緯で，本件登録商標

の商標権者である。すなわち，本件登録商標の前商標権者であり，訴訟承継前の控訴人X₂（株式会社）（以下「前X₂」という。）は，平成8年3月12日「ADAMS」の英文字と「アダムス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり，指定商品を第28類「運動用具」とする本件登録商標の商標登録出願をし，平成9年11月21日，設定登録を受けた。前X₂の代表取締役であるX₁は，前X₂から本件登録商標を譲り受け，平成11年3月1日，その登録を経た。

控訴人X₂（株式会社）は，平成14年9月2日，前X₂を吸収合併し，本件を含むその権利義務を包括承継した。

被控訴人Y₂はゴルフクラブの製造，販売を主たる業務とする米国法人であり，米国等において黒字に白抜きADAMSの標章（本件標章）を付したゴルフクラブを製造，販売している。

被控訴人Y₁（株式会社）は，Y₂から上記標章を付したゴルフクラブを輸入し，我が国において販売等している。

ADAMSの標章（本件標章）は，本件登録商標と類似する。

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 志學館大学法学部教授 Minoru MORIBAYASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件は、X₁がY₁に対し、本件商標権に基づき本件標章を付したゴルフクラブの輸入、販売等の差止めを請求するとともに、X₁、前X₂がY₁に対し、本件商標権の侵害を理由とする損害賠償を請求し、他方Y₂がY₂の製造、販売に係る本件標章を付したゴルフクラブの輸入、販売等につき、X₁が本件商標権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は、X₁、前X₂の請求を棄却し、Y₂の請求を認容したので、X₁、前X₂がその取消しを求めて控訴し、控訴審においてX₂が吸収合併に伴い前X₂を訴訟承継した。

2. 本件の主要な争点は、上記差止請求権、損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たるか否かである。

【判 旨】

1. 「ADAMSの標章（本件標章）が、Y₂の製造、販売するゴルフクラブを示すものとして、米国において注目されるようになったのは1996年（平成8年）1月のPGA展示会からであるところ、X₁はその展示会を視察し、ADAMSの標章（本件標章）を付したタイトライズ製品に注目し、将来、重要なゴルフクラブになるかもしれないとの認識を有するようになったこと、その後、X₁が代表者であった前X₂は上記展示会の終了後間もない同年3月12日、Y₂の許諾を得ることなく、上記ADAMSの標章（本件標章）と類似する本件登録商標の登録出願をしていること、前X₂は、従前から、外国においてゴルフ用品製造業者又は販売業者を示すものとして使用されている商標につき、我が国において上記製造業者又は販売業者に無断で商標登録出願をすることを数多く繰り返しており、その件数は、昭和53年6月から平成8年9月までの間の主なものだけでも、原判決別表一、二記載の合計19件に上ることが認められる。以上によれば、本件登録商標の登録出願時における

X₁ないし前X₂の目的は、当時、米国において、Y₂の製造、販売するゴルフクラブを示すものとして、ADAMSの標章（本件標章）が注目されるようになっていたことに着目し、近い将来、我が国においても、同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、あらかじめ、同商標に類似する本件登録商標につき商標登録を受けることにより、我が国内において、ADAMSの標章（本件標章）を付した商品の輸入総代理店等の有利な立場を得たり、あるいは、Y₂の名声に便乗して不正な利益を得るために使用することであったと推認するのが相当である。

ところで、我が国において、外国における他人の氏名、名称又はこれらの略称からなる商標の使用を知らず、それと無関係の者が、当該他人の許諾を得ることなく、当該商標又はこれに類似する商標の設定登録を受けることは、商標法4条1項8号、15号等によって商標登録を受けることができない場合があり得るのはもとより、その目的が、我が国で登録されていないことを幸い、当該他人の氏名、名称又はこれらの略称に便乗して不正な利益を得るなどの不正な意図をもって使用することにあるものと認められる限り、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがある商標というべきであるから、同項7号によって商標登録を受けることができないと解される（東京高判平成11年3月24日・判例時報1683号138頁、同平成11年12月22日・判例時報1710号147頁参照）。本件において、本件登録商標の出願当時、Y₂の名称あるいは同社が使用するADAMSの標章は、我が国においてははまだ周知著名であるとはいえなかったものの、上記認定のとおり、X₁ないし前X₂は、同標章が米国では注目されるようになっていたことを知った上で、近い将来、我が国においても同商標が注目されるようになる可能性が高い

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

との判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、 Y_2 の名声に便乗して不正な利益を得るために使用する目的をもって、 Y_2 の許諾を得ることなく、本件登録商標の商標登録出願をしたものであると認められるから、本件登録商標は、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、同項7号にいう公序良俗を害するおそれがある商標に該当するというほかはない。」

2. 「そうすると、本件商標権の商標権者である X_1 の Y_1 及び Y_2 に対する本件差止請求権の行使、並びに X_1 及び本件商標権の前商標権者である前 X_2 を包括承継した X_2 の Y_1 に対する本件損害賠償請求権の行使は、商標法4条1項7号に該当する無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものであって、特段の事情がうかがわれない本件においては、権利の濫用に当たるといふべきである。」

【研究】

1. 商標法4条1項7号該当性

商標法は不正競争防止法と並んで、車の両輪のように競業法を形成しており、商標の保護を通じて、公正な商取引の競争秩序を維持しようとするものである（商標法1条）。

そこでこの目的を具現するための一つとして、商標法4条1項7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を商標登録を受けることができないものと規定している。公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるかどうかは、その時代の社会通念により決定されるから、時代の進展につれて次第に変化していくものである。

商標審査基準32頁は、商標法4条1項7号該当性について、次のように述べている。

「1. 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、その構成自体がきょう激、卑わいな文字、図形である場合及び商標の構成

自体がそうでなくても、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、または社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。

2. 他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国もしくはその国民を侮辱する商標または一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当するものとする。」

この2号の「一般に国際信義に反する商標」の点に注目すべきである。我が国は貿易立国で経済発展を遂げてきたものであり、近時は商取引の国際化がすさまじい勢いで進展し、貿易摩擦も激化しているから、国際信義を守ることが、我が国の国益のためにも甚だ重要となってきた。そこで、「特に商標関係では、国際信義を尊び、外国の有名商標、外国人の名称等の保護の強化を図る観点から、本号の存在が見直され、適用事例が増えてきています。（小野・小松編・商標の法律相談、改訂版157頁・大西浩）。」「内国への進出の蓋然性のある外国の著名商標の冒認出願についても、国際的信義に反するもの、ないし、国際的商業道徳に悖り、公序良俗に反するものとして本号の適用がなされている。（小野昌延編・注解商標法159頁・小野・小松）」という状況にある。

審決取消訴訟における判断ではあるが、本判決と同様の判断を示した先行する二つの判決例（本判決も引用する）があり、それぞれ次のように述べている。

① 東京高判平成11年3月24日（判例時報1683号138頁（ユベントス事件））

「我が国においてその名称又は略称をもって著名な外国の団体と無関係の者が、その承諾を得ずに当該団体の名称又は略称からなる商標又はこれらに類似した商標の設定登録を受けることは、それが商標法4条1項8号、15号等によって商標登録を受けることができない場合に当たらないとしても、当該団体の名声を借用して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不正な利益を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたものと認められる限り、商取引の秩序を乱すものであり、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というべきであるから、同項7号によって該商標の登録を受けることができないものと解すべきである」

② 東京高判平成11年12月22日（判例時報1710号147頁（ドゥーセラム事件））

「原告の代表者は、1986年2月にドイツの被告を訪ね、「DUCERA」の商号を有する被告が「DUCERAM」の欧文字からなる被告商標を同社が販売する人工歯用材料等の商品に付して使用しており、実際に、被告商標を付した当該商品をドイツのみならず諸外国に輸出販売していたことを知り、当該商品「DUCERAM」について詳細な説明を聞いて帰国した後、本件書簡において、被告に対し当該商品の日本への輸入許可手続のための資料請求を行い、輸入業務の具体的準備に着手する一方、被告に何ら告げることなく、「DUCERAM」の欧文字を含む本件商標の登録出願を行い、その登録を得たものであり、このような原告の行為に基づいて登録された本件商標が、国際商道徳に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を害するものであることは明らかであり、（以下略）」

本判決は、これらの判決の流れに沿うものであるが、我が国においていまだ周知著名になっていなかった本件標章について、ユベントス事件の判断をさらに一歩進めて判断したものであり、本判決の認定する事実関係に照らせば、その判断は十分に首肯できる。

2. 権利の濫用該当性

(1) 本判決は、最判平成12年4月11日（民集54巻4号1368頁・判例時報1710号68頁（キルビー事件））の示した法理を受けて、商標権の

場合にも同様の法理が適用されると解し、Xらの本件請求を権利の濫用に当たるとしたものである。この最高裁判決は、特許侵害訴訟において、無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には、無効審判の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、このような特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求を容認することは、①実質的にみて、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。②まず、特許庁における無効審判を経由して、無効審判が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることになり、また訴訟経済にも反する。③特許法168条2項は、このような場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。「したがって、特許の無効審判が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。」として、大審院明治37年9月15日判決以来繰り返し述べられて来たこの見解と異なる判例を変更したものである。そして「特段の事情」につき、訂正審判の存在を例示としてあげている。ここでは、無効理由の存在の明白性を要件としているが、無効理由の内容については何ら限定していない。この判決は、特許侵害訴訟において、無効理由の存在が明白な場合に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

おける特許権の行使を否定するものであって、実務上極めて大きな影響を及ぼし、現に多くの事件で特許権の無効が主張されるようになった。裁判所は無効理由の存否について審理判断をなしており、それは実用新案権、意匠権、商標権にも及んできている。

(2) 本判決と同趣旨の先行する二つの判決があり、それぞれ次のとおり述べている。

①東京高判平成13年10月31日(平成13年(ネ)第1221号・最高裁HP)は、商標法3条1項1号に該当する事案につき、「特許に無効事由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないところ(最三小判平成12年4月11日・民集54巻4号1368頁)、このことは、商標登録に無効事由が存在することが明らかである商標権に基づく請求についても同様であると解するのが相当である。なぜならば、無効事由が存在することが明らかな商標権に基づく請求を認めることは、商標権者に不当な利益を与え衡平の理念に反する結果となること、商標登録の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることは、妥当とはいえず訴訟経済にも反すること、商標法43条の14において準用する特許法168条2項は、商標登録に無効事由が存在することが明らかな場合においてまで訴訟手續を中止すべき旨を規定したものと解することはできないことにおいて、無効事由が存在することが明らかな商標権と特許権とで異なるところはないからである。」

②東京高判平成14年4月25日(平成13年(ネ)第5748号・最高裁HP)は、商標法4条1項10号に該当する事案につき、「このように、その登録に無効事由が存在することが明らかな本件商標に基づき、控訴人が、他人に対し、本件商標権の侵害を理由に、差止め請求権や損害賠償

請求権を行使することは、いかなる場合であっても、権利の濫用に当たり許されないというべきである。」

本判決は、商標権についてもほぼ定着したと見られる判例の流れに沿うものであり、現下の状況において本事案の処理としては適切なものである。

(3) 上記最高裁判決の示した権利濫用の法理は、何よりも侵害訴訟の迅速化に適し、衡平の理念、訴訟経済等に益すること大である。しかしながら、本来権利濫用の法理は、事案ごとに当事者双方の利益衡量によって、具体的個別的に判断されるべきものであるのに、この判決の法理は、特許の無効理由の存在が明白な場合に定型的、一律的に適用されるとするものであって、理論的には難点がある。無効審判制度との関連での一種の便法に過ぎないものといわざるを得ない。この問題は、何れ立法的に解決すべきものであろう。

(4) この最高裁判決の法理並びにこれを肯定的に解する諸説を批判した論説として、村林隆一弁護士の「判例と傍論」(パテント56巻4号)、「権利濫用の主張」(同巻12号)があり、またこの問題の立法論に触れた論説として、光石俊郎弁護士の「侵害訴訟における特許無効判断と無効審判の関係について」(自由と正義2003年9月号)がある。

さらに、最新の論説である飯村敏明判事の「知的財産権侵害訴訟と最近の制度改正の動き」(民事法情報2004年4月号14頁以下)には、特に、「第四 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係について」の項で、キルビー事件最高裁判決後の侵害訴訟の実務の現状、問題の所在、知的財産訴訟検討会の検討の結果などが解説されている。

(原稿受領日 2004年5月25日)