

商標権に係る権利濫用の抗弁の要件 を定めた最高裁判決

最高裁判所 平成29年2月28日判決 平成27年(受)第1876号
不正競争防止法による差止等本訴，商標権侵害行為差止等反訴各請求事件
エマックス事件

岩 坪 哲*

抄 録 商標法47条1項は商標登録無効審判の除斥期間を5年と定めており，商標権侵害訴訟において被告が同法39条で準用される特許法104条の3第1項を主張することもこの規定により制限されるのが多数説であったが，本判決は最高裁として初めてこれを認めた。一方，商標権の行使が権利濫用に該当する場合にまで期間制限を認めるのは公正な秩序を欠く結果となることから，本判決は被疑侵害者が自己使用周知商標との類似を理由とする商標法4条1項10号違反の無効理由を主張する場合には権利濫用の抗弁が許されるとした。他方，本件は，原審認定の事実関係のもとで被疑侵害者（不正競争防止法に基づく本訴差止請求原告）の商標が需要者に周知されていたとはいえないとして原判決を破棄した。本訴原告は取扱い製品につき米国の輸出元から独占的販売権を得ていた事実関係があり，輸出元から商標権の独占使用権の許諾を受ける等，紛争の予防策を採ることが可能であったと思われる。

目 次

1. 緒 言
2. 事 案
 2. 1 概 要
 2. 2 事実関係
 2. 3 本件判決
3. 研 究
 3. 1 商標法47条1項と無効の抗弁
 3. 2 商標法47条1項と権利濫用の抗弁
 3. 3 周知性と本件の解決
 3. 4 実務上の注意点(紛争を未然に防ぐために)

1. 緒 言

商標法47条1項は，商標登録が同法4条1項8号若しくは11号から14号まで，同項10号若しくは17号の規定に違反してされたときは，不正

目的等で商標登録を受けた場合を除き，これらを理由とする商標登録無効審判は商標権の設定の日から5年の除斥期間経過後において請求できない旨定める。商標法39条で準用される特許法104条の3第1項は，「特許が特許無効審判により無効とされるべきとき」と規定しているため，無効審判が提起できない除斥期間経過後も同様，当該規定による権利行使制限の抗弁（無効の抗弁）は主張できないかが問題となるが，本判決は最高裁として初めて104条の3の無効の抗弁にも期間制限が働く旨を判示した。

一方，本判決は，商標権者による権利行使が被告との関係で権利の濫用となる余地を認め，商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判

* 弁護士 弁理士 Tetsu IWATSUBO

の除斥期間経過後であっても被告が自己の商品等表示として当該商標出願時に需要者に周知されていたことを理由に、相手方の商標権の行使に対して権利の濫用をもって対抗することを認めた。

いずれも、従来の多数説を追認したものであるが、その理論的実務的価値は高い。

他方、本件判決は、第1審、第2審（原審）が認定した不正競争防止法違反に本訴原告（商標権侵害差止等反訴被告）の商品表示周知性が原審確定の事実関係のもとでは肯定し難いとし、原判決を破棄差し戻した。しかして、本件判決の当該認定判断により一転窮地に立たされた商標権侵害の反訴被告とは、本件商品（電気瞬間湯沸器）に係る米国の本家企業（輸出元）から日本における独占的販売代理店契約を受けているものであった。

事件のスジから考えれば、早くから国外の輸出元と独占的代理店契約を結び、それなりの資本を投下して本件商品の拮販に努めてきた者が本国とは無関係に商標権を取得した者に屈する結論は妥当ではない。補足意見も踏まえ、最高裁は権利の濫用の法理を駆使することで斯かる結論を回避する道筋を描いたともいえよう。

尤も、本訴に至る前に自己が使用する商標を確保する等、本訴原告としては採りうるべき幾つかのミッションが有りえたのではないかと思われる。

2. 事 案

2.1 概 要

本件本訴は、米国法人エマックス・インク（以下「A社」）との間で、同社が製造する電気瞬間湯沸器の独占的な販売代理店契約を締結し、同商品を輸入販売すると共に自己の商標等を表示するものとして「エマックス」「Eemax」の商品等表示を使用していたX社が、A社から独

自ルートで並行輸入していたY社に対し、X社使用商品等表示（以下「X商品等表示」）と同一の商標を使用するY社の行為が不正競争防止法2条1項1号の周知商品等誤認行為に該当するとして、Y商標の使用差止及び損害賠償を求めたものである。

本件反訴は、Y社が独自に取得していた商標権（商標の構成「エマックス」（標準文字）、指定商品第11類「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品」ほか1件）に基づき商標権侵害差止及び損害賠償請求を求めたものである。

2.2 事実関係

(1) X社とY社の関係

X社は、平成6年11月1日、A社との間で日本国における本件商品の独占的な販売代理店契約を締結し、以後、X商品等表示を使用して本件商品の販売を行っている。

Y社代表者は平成14年頃、知人を介して本件商品の存在を知り、平成15年秋頃からX社との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始した。そして、同年12月20日、X社とY社との間で販売代理店契約が締結された。

その後、X社とY社との間に紛争が生じ、平成18年6月に提起されたY社のX社に対する損害賠償請求訴訟において、平成19年5月25日、上記販売代理店契約が同日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が成立した（以下「平成19年和解」）。

当該和解の内容は概要以下のとおりである。

- ① Y社とX社は、本日現在、本件代理店契約が存在しないことを確認する。
- ② X社は、Y社に対し、Y社の営業行為を侵害するような積極的妨害行為をしないことを確約する。
- ③ X社は、Y社が「株式会社エマックス東京」の商号を用いて営業活動をすることに異議を

述べない。

この間、Y社は下記(2)の商標権の取得に動いたが、その後、平成21年7月、X社のY社に対する不正競争防止法に基づく差止等請求訴訟が提起され、該訴訟の一審ではX社の請求は全部認容され、その控訴審において、平成23年7月8日、Y社が「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等を内容とする訴訟上の和解が成立した。

当該和解の内容は概略以下のとおりである(以下「平成24年和解」)¹⁾。

- ① Y社は、X社に対し、Y社が販売する電気瞬間湯沸器に「エマックス」という商品名を使用しないこと。
- ② Y社は、X社に対し、Y社が「エマックス」の商品名で販売した電気瞬間湯沸器に関して、消費者からX社にクレームがあり、X社がこれに対応したことについて謝罪し、今後同種クレームがあったときはY社が修理等の実費を負担すること。
- ③ X社及びY社は平成19年和解が有効であることを相互に確認すること。
- ④ Y社のX社に対する和解金の支払い

しかし、Y社は、平成24年和解後も、X商品等表示と同一の商標を使用して本件商品の販売を継続していることから、同年12月、本件本訴が提起された。

(2) Y社による本件商標の取得

Y社は、X社による第1次訴訟の訴訟提起に先立つ平成17年1月25日、「エマックス」の文字を標準文字で横書きして成る商標につき、指定商品を商標法施行令別表第11類「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」とする商標登録出願をし、同出願につき、同年9月16日、商標権の設定登録がされた(以下「平成17年登録商標」)。

Y社は、第2次訴訟係属中の平成22年3月23

日、商標の構成を「エマックス/EemaX」の二段書きとする商標につき、指定商品を平成17年登録商標と同じくする商標登録出願をし、同出願につき、同年11月5日、商標権の設定登録がされた。

(3) X商品等表示の宣伝広告

X社がX商品等表示を使用して行った本件商品広告宣伝及び販売等の状況は、次のとおりである。

ア 平成6年10月6日の甲新聞に、X社とA社との販売代理店契約の締結を紹介する記事が、本件商品の写真と共に掲載された。また、同月20日の乙新聞、同月31日の丙新聞にも、それぞれ同様の記事が掲載された。

イ 平成7年7月28日の丁新聞、平成11年3月26日の戊新聞に、X社を広告主とする本件湯沸器の広告が掲載された。

ウ X社は、本件商品の宣伝のため、平成8年4月及び平成10年2月、東京都内で開催された展示会に本件湯沸器を出展した。また、平成7年9月に神戸市内で開催された展示会にも本件商品を出展し、このことは、同月30日の己新聞で報道された。

エ X社が平成6年度から平成24年度までの各事業年度に支出した広告宣伝費の合計は2,674万円余、展示会費の合計は1,551万円余であり、1年当たりの広告宣伝費は140万円余、展示会費は81万円余であった。

オ X社の日本国内における本件湯沸器の販売先は、平成12年7月の時点で、建設会社、食品メーカー、商社、ホテルなど157の企業等であり、その後も販売先の数は増加している。ただし、これらの企業等に対する販売期間や販売台数は、不明である。

また、上記販売先の一つであるZ株式会社の購買本部が平成8年7月25日に発行した社内報において、本件商品が優れた性能を有し、マン

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ションや病院等で既に1,000台以上採用されている旨の紹介記事が掲載された。

(4) 本訴の経過等

X社は、平成24年12月、本件本訴を提起し、平成25年12月、Y社から本件反訴を提起されたところ、平成26年2月6日、本件訴訟の第1審第7回弁論準備手続期日において、本件各登録商標はX商品等表示との関係で商標法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社に対する本件各商標権の行使は許されない旨の反訴答弁書を陳述した。また、X社は、同年6月26日、特許庁に対し、本件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、本件各登録商標に係る商標登録の無効審判を請求した。

即ち、X社が無効の抗弁を提出したのは、平成17年登録商標の設定登録から5年を経過した後であった。

(5) 原審判決の概要

原審は、前記(1)～(3)の事実関係等のもとにおいて、①X社使用商標は不正競争防止法2条1項2号にいう「他人の商品等表示(中略)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社がX商品等表示と同一の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、本訴請求の一部を認容すべきものとし、また、②X商品等表示は法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商品等表示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、X社に対する本件各商標権の行使は許されないとして、反訴請求を棄却した。

不正競争防止法2条1項1号及び商標法4条1項10号にいう「需要者の間に広く認識されている」商標に当たるとされた部分に関する原審の判断は、前記(3)のようなX社による本件商品の販売に関する新聞報道、展示会への出展、広告宣伝費の支出及び販売実績等に加え、Y社代表者が、X社と人的、資本的なつながりを有していなかったにもかかわらず本件商品の存在を知り、X社との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことなどに鑑み、X商品等表示は遅くとも上記交渉が開始された平成15年秋頃までには、日本国内においてX社の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものとし、本訴請求を一部認容した。

2. 3 本件判決

原判決破棄差し戻し。

(1) 不正競争防止法2条1項1号に関する部分について

「被上告人(注：X社)が被上告人使用商標(注：X商品等表示)を使用して販売している本件湯沸器(注：本件商品)は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる。そして、被上告人による本件湯沸器の広告宣伝等についてみると、前記…のとおり、被上告人とA社との販売代理店契約の締結に関する紹介記事が複数の業界紙に掲載されたり、本件湯沸器の宣伝のため展示会への出展がされるなどしたものの、被上告人を広告主とする新聞広告が掲載されたのは平成7年及び平成11年の2回にすぎず、被上告人が平成6年度から平成24年度までに支出した広告宣伝費及び展示会費の額も、本件湯沸器の販売地域が日本国内の広範囲にわたることに照らすと、多額であるとはい

えない。また、被上告人による本件湯沸器の販売についてみると、前記…のとおり、大手の建設会社を含む相当数の企業等に対する販売実績があり、販売台数も一定以上にのぼることがわかれるものの、具体的な販売台数などの販売状況の総体は明らかでない。そうすると、前記…のとおり上告人（注：Y社）代表者が知人を介して本件湯沸器の存在を知り被上告人との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことを考慮したとしても、これらの事情から直ちに、被上告人使用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とはできない。

したがって、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不正競争防止法2条1項1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、上告人が被上告人使用商標と同一の商標を使用する行為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。」

(2) 商標法4条1項10号に関する部分について

「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として主張することができるものと解されるどころ、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…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。」

(3) 山崎敏充裁判官の補足意見

「権利の濫用の有無は、当該事案に表れた諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきものであって、このことは、商標権の行使について権利の濫用の有無が争われる場合であっても異なるものではない。もっとも、商標権は、発明や著作などの創作行為がなくても取得できる権利であることなどから、その行使が権利の濫用に当たるとされた事例はこれまでに少なからずみられるところであり、こうした事例の中から、権利の濫用と判断される場合をある程度類型化して捉えることは可能であろう。法廷意見において、商標法4条1項10号に違反して商標登録がされた場合に、その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の同号の周知性を有している者に対して商標権を行使することにつき、特段

の事情がない限り権利の濫用に当たるとされているのも、権利の濫用と判断される場合の一つの類型化された事例を示すものとして位置付けることができよう。

…上告人による本件湯沸器の販売をめぐること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。

…差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。」

3. 研究

3.1 商標法47条1項と無効の抗弁

商標法47条1項は同法3条違反のほか、4条1項8号、10乃至15号、17号等違反を理由とする商標登録無効審判につき、設定登録から5年の除斥期間を設ける(10号につき不正競争目的、15号及び17号につき不正目的の場合を除く)。

本条の趣旨は、「商標登録が過誤によってな

されたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穩に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないのである。除斥期間を適用するかどうかの判断の基準は、その無効理由が公益的な見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかるとされている²⁾。

ここで、商標権侵害差止等請求訴訟において商標法39条で準用される特許法104条の3第1項の抗弁（いわゆる無効の抗弁乃至権利行使制限の抗弁）を主張するに当たり、同条項が「特許無効審判において無効とされるべき」場合には当該抗弁を主張できると定めていることから、除斥期間経過後の無効の抗弁は最早主張できなくなると解すべきか、期間制限にもかかわらず無効の抗弁が許されるかが問題となる³⁾。

この点、無効審判手続と侵害訴訟とは別ルートであるから除斥期間を経過しても無効理由を主張できるとの説もあるが⁴⁾、こと4条1項10号に関しては、誰でも主張できる無効の抗弁を期間無制限に主張し得るものとする、商標権者がいつ誰に対して商標権侵害訴訟を提起しても訴訟の相手方は登録商標が周知商標（自己の商品等表示であると第三者の商品等表示であることを問わない）と同一または類似であることを主張して同法4条1項10号をもって無効の抗弁を主張できるため商標権者は自己の権利を行使できなくなり同法47条1項の趣旨が没却されることを理由に、否定する見解が有力である⁵⁾。

本判決以前の下級審裁判例には、肯定、否定双方が存在した⁶⁾。

本件判決は、否定説を採用し、「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」とし、この議論に対する決着を付けた。

3. 2 商標法47条1項と権利濫用の抗弁

無効の抗弁について商標法47条1項と同様の期間制限を受けるとの見解が採用されると、同項における例外（不正競争目的、不正目的）に該当しない限り、商標権侵害訴訟において期間経過後に訴訟物たる登録商標の同法4条1項10号該当性を主張する余地がなくなる。

しかし、この結論を貫徹すると、自己の商標を需要者に周知させた者が、その知らぬ間に他人に同一商標を出願・登録され、その設定登録から5年経過後に商標権侵害訴訟が提起された場合に、商標権者の不正競争目的を立証しない限り商標法4条1項10号該当をもって商標権者に対抗できないという不合理な事態を生ずる。先行の商標使用者（周知商標使用者）が自己の使用商標について先願しなかったことをその者の落ち度と見てこの結論を是とするのは、自己使用商標の出願強制に繋がるものであり⁷⁾、出願・非出願選択の自由を奪うものとして俄かには首肯し難い。

このような事態を打開するものとして、期間制限を受けないいわゆるキルビー抗弁⁸⁾を用いるという考え方もあるが⁹⁾、キルビー抗弁が特許法104条の3の無効の抗弁と異なる抗弁であることを理由に期間制限の縛りから一律に解放されるとすることは、結局、無効の抗弁について期間制限を設けないのと同じ結果となってしまう、無効の抗弁と期間制限に関する本件判決の見解と齟齬を来す。

本件判決以前の下級審裁判例の趨勢は商標権侵害訴訟におけるキルビー抗弁について期間制限を設けないとの考え方が有力であった。即ち、

ジェロヴィタル事件¹⁰⁾において、東京地裁は、「本件商標…の登録の日から5年以上が経過しているから、これらの各商標の登録が商標法4条1項10号に反し無効審判請求により無効とされるためには、被告の登録出願が不正競争の目的をもってされたことが必要である（同法47条）。しかしながら、原告は、同号違反を商標法39条の準用する特許法104条の3に基づくのではなく、権利濫用の抗弁としてこれを主張するものである。商標登録に無効理由が存在し、それが本来登録されるべきでないものであったのにもかかわらず、過誤により登録された場合には、仮に無効審判請求により無効とされることなくても、そのような無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく請求は、衡平に反し、権利の濫用として許されない（最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集第54巻4号1368頁参照)。よって、商標権の設定の登録の日から5年を経過した本件商標…についても、不正競争の目的で商標登録を受けたか否かにかかわらず、商標法4条1項10号違反の無効理由の存否について判断する」とする。また、グレイブガーデン事件¹¹⁾において、東京地裁は、「商標権者の特定の相手方に対する具体的な商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断は、商標法47条1項の規定が対象とする無効審判請求の可否の問題とは異なる場面の問題である。上記権利濫用の成否は、当事者間において具体的に認められる諸般の事情を考慮して、当該権利行使を認めることが正義に反するか否かの観点から総合的に判断されるべきものであって、ここで考慮され得る事情については、特段の制限が加えられるべきものではない。したがって、商標権の行使が権利濫用に当たるか否かの判断に当たっては、当該商標の商標登録に無効理由が存在するとの事情を考慮し得るといふべきであり、当該無効理由につき商標法47条1項の除斥期間が経過して

いるからといって、このような考慮が許されないものとされるべき理由はなく、このことが同項の趣旨を没却するなどといえない」とする。

グレイブガーデン事件東京地裁判決は、商標権の濫用が民法1条3項に定める権利の濫用に該当する場合を想定していると読める。このような局面では、無効理由の存否に関わらず商標権の行使が制限され、期間制限の問題は生じない。本件判決は判旨中においてポパイ事件最高裁判決¹²⁾を引用しているところ、同最判は、「ポパイ」等の文字と漫画を結合した登録商標権者が漫画ポパイの著作権者から「POPEYE」の文字を含む標章をマフラーに付して販売している相手方に対し商標権侵害に基づく損害賠償を求めた事案であるが、商標権者が漫画の著作権者から許諾を受け標章を使用している者に対し商標権侵害を主張することは客観的に公正の競争箇所を乱すものとして権利の濫用に擬せられると結論したものである。

その他、ウィルスバスター事件¹³⁾において東京地裁は、出願前からコンピュータウイルス対策用ディスクに「ウィルスバスター」を使用している被告に対し、商標出願がされていないことを奇貨として同一商標を取得した原告登録商標権者による差止請求を、「被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来する」として排斥している。

本件判決は、登録商標が商標法4条1項10号に該当す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、商標権者（Y社）が当該登録商標と同一又は類似の商標につき先行周知商品等表示使用者（X社）に対してまでも商標権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」と判示しているが、ポパイ事件等の判示に則り、期間制限とは関係のない、民法1条3項に基づく一般条項としての権利濫用の法理を適用したものと解される。

山崎裁判官の補充意見において示唆される登録主義のもとでの商標法の権利濫用事例の類型化との関係では、本件判決は、商標法4条1項10号に「該当する場合には、周知商標使用者を優位する」という規律に反し「本来競争に負けているはずの者が勝っているはずの者を排除することにほかならず、商標法の法目的である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あたる」ことを示したものであって、「正当帰属型（正当に商標が帰属すべき者に対する商標権の行使）の派生類型の一つとして位置付けることが可能」と考えられる¹⁴⁾。

商標法4条1項10号該当その他の権利濫用事例において期間制限を受けない抗弁が可能であることを明らかにした本件判決の理論的、実務的意義は大きい。

3. 3 周知性と本件の解決

ところが、本件判決は、X商品等表示と同一の商標を取得したY社による商標権の行使を権利濫用に該当することを仄めかす一方、原審が認定したX社による宣伝広告、本件商品の展示会に関するパブリシティ活動、拡販活動等の事実関係（前記2. 2 (3)）のもとでは、「直ちに、被上告人使用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、Y社によるX商品等表示の使用を不正競争防止法2条1項1号違反とした原審の判断は法令の適用を誤った破棄事由を含むとした。

不正競争防止法2条1項1号と商標法4条1項10号は、共に他人の商品又は営業（役務）を表示するものとして需要者の間に広く認識され

ているもの（周知商標）を周知商品等表示或いは引用商標の要件とする。つまり、本件において本訴でのX商品等表示の周知性を否定することは、裏を返せばX商品等表示によるY社商標（本件商標）の4条1項10号該当性を否定し、権利濫用を認めない（反訴認容）ことを意味する。

本件判決（法廷意見）は、一概に本件の事実関係のもとでは商標法4条1項10号該当を理由としてY社による商標権行使が制限されるものではないとの結論を示唆しているようにも読める。

しかし、本件は、本訴提起に20年近くも先立って米国の輸出元（A社）から独占的販売代理権を得たX社と、これとは無関係に「エマックス」商標を取得したY社との紛争であり、X社が早期に自己使用商標を先願していなかったことが落ち度と評価されることはあっても、結論としてY社の権利行使を認めることは、正当帰属型における商標権剽窃者の権利行使は許さないとの立場からはバランスを欠く感を否めない。

この点、不正競争防止法2条1項1号における商品等表示の周知要件は、不正競争防止法2条1項1号の周知性を認定し得ないと判示しており、本件では、裏返しの事実関係をもってしては商標法4条1項10号該当を否定する結論（X社による商標権侵害を認める結論）とならざるを得ない。差戻し審においてX社が不利な判断を免れるためには、日本国内の顧客企業（本件原審の認定では157社）に対する販売期間や販売台数といった商品表示の使用期間、使用方法を積極的に明らかにすることが求められよう。周知性の認定は事実問題だが、一般的には使用期間が長いほど、また使用方法に統一性があるほど周知性を取得しやすいからで

ある¹⁶⁾。

尚、平成17年登録商標に対してX社は商標法4条1項10号違反を理由とする無効審判を提起し、特許庁はこれを認めたが、これを不服としたY社による審決取消訴訟において同審決は取り消されている¹⁷⁾。知財高裁は、「本件証拠上、被告(X社)自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上、新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと認められる一方、引用商標を付した本件電気瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると、家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定するまでもなく、いずれの引用商標も、本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い」旨認定しており、X商品等表示を付した本件商品の販売期間及び販売台数(販売方法)による当該商品等表示の具体的な使用状況を明らかにすることは、本件の差戻し審でも周知要件該当(4条1項10号該当)の結論を得るために欠かせない訴訟活動となろう。

一方で、山崎裁判官の補足意見は、「上告人(注：Y社)と被上告人(注：X社)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」とし、「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」としている。

Y社による平成17年登録商標取得の4条1項10号該当の成否とは別の視点から本件の解決

(権利濫用)について審理すべき旨を述べているものであり、周知性の有無とは一歩間をおいて、一般法理としての権利濫用によりY社によるX社(正当帰属者)に対する権利行使を制限し得る余地があることを示した示唆に富む意見である。この意見は、2度に渡る訴訟と和解を経て尚本件訴訟に至ってしまったX社・Y社への警鐘であると共に、更なる紛争の蒸し返しを防止する終局的解決を差戻し審に指示したものとも読み取れる。

3. 4 実務上の注意点(紛争を未然に防ぐために)

そもそも、X社が平成6年にA社との間で本件商品について独占的な販売代理店契約を締結した時点で、「エマックス」についての先願商標登録の有無を調査し、これがなければ商標出願をするか、A社に日本国での商標権取得を促し自己は専用使用権の設定を受けるという措置が採られるべきであった。

次に、平成19年和解の際には既に平成17年登録商標の登録がなされていたのであるから、X社が平成15年にはX商品等表示を周知させていたというからには、第1次訴訟と並行して平成17年登録商標の商標法4条1項10号該当を理由とする登録無効審判を請求するなどの方策を採り得た。斯かる防御手段を講じたうえで、上記平成19年和解条項中に、当該無効審判の取下げをバスターとする通常使用権の許諾を含めることも可能であった。このような措置が採られていないということは、X社が平成17年登録商標の存在を知らなかったとの推測が働くが、そうだとすると、X社は最も身近な商標に関する監視義務の懈怠があったとの非りを免れまい。

更に、平成24年和解中でY社は「エマックス」標章を自己の商品に使用しないことを約束している。Y社が本件商品の営業活動を続けることが前提の和解だから、別の商標を付することに

なる。同和解において、当該別の商標が特定された様子を認めない点に問題があり、これが特定されていれば、Y社によるX商品等表示（エマックス）の継続使用に起因する本訴に至る可能性も格段に減っていたと思われるし、その和解の際に、平成17年登録商標をX社が譲り受けることで終局的解決が図られたのではないかと思われる。

X社には本件訴訟を未然に防止または事前に解決できる複数の手段あるいは機会があったものと思われ、反面教師として実務の参考になる。

注 記

- 1) 第2次訴訟が提起された経緯は定かでないが、Y社が販売していたのは本件商品の並行輸入品であり品質上X社が取り扱う本件商品との間に極端な違いがあったとも考えられず、クレーム対応に対してY社が費用負担する和解がされていることから、Y社のアフタケア体制に何等かの問題があったかと憶測される。平成24年和解において「エマックス」の表示（X社商品等表示）の使用をしない旨の約束がされたことは、並行輸入品に真正商品とは別の商標を付すという異例の処理であるが、当該別の商標を予め合意し、和解調書に記載しておけば、本件訴訟が起こることは無かったと思われる。
- 2) 特許庁編・逐条解説〔第20版〕1592～1593頁
- 3) 同様の問題は特許法167条の一事不再理についても生じる。結論において同一当事者による同一事実及び証拠に基づく後行侵害訴訟での104条の3の抗弁を否定したものとして、大阪地判平成25年2月21日判時2205号94頁＝判タ1401号341頁（粉粒体混合装置）
- 4) 高部真規子「特許法104条の3を考える」知財政策11号135頁

- 5) 清水知恵子「重要判例解説」L & T 76号66頁。4条1項10号に限らず全般的な否定的見解として小野昌延編・『注解商標法（下巻）』（新版）978頁（松村）（2005, 青林書院）、茶園成樹「無効審判を請求できない場合における無効の抗弁の主張の可否」日本工業所有権法学会年報34号173頁
- 6) 肯定するものとして、東京地判平成17年10月11日判時1923号92頁（ジェロヴィタル化粧品）。否定するものとして、知財高判平成20年8月28日判時2082号128頁（mosrite II）等
- 7) それでも防衛出願としての自己使用商標出願は実務において広く行われていることであり、先行商標使用者が後行の商標権者に敗れるのは使用主義ではなく登録主義を採る商標法の建前からやむを得ないとの見解もありうる。
- 8) 最判平成12年4月11日民集4巻1368頁（キルビー）
- 9) 高部真規子『実務詳説商標関係訴訟』73頁（2015, きんざい）
- 10) 前掲注6の東京地判平成17年10月11日。但し結論は無効理由の成立を否定。
- 11) 東京地判平成24年2月28日・平成22(ワ)第11604号。原告は出願当時、登録商標を自己の業務に使用しておらず、その意思があったとも認められないとして、商標法3条1項柱書の登録要件の欠缺（同法46条1項1号の無効理由）を認定。
- 12) 最二判平成2年7月20日民集44巻5号876頁
- 13) 東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁＝判タ1006号252頁
- 14) 前掲注5の清水論文68頁
- 15) 小野昌延編『新・注解不正競争防止法【第3版】上巻』270頁（芹田＝三山）（2012, 青林書院）
- 16) 前掲注15の芹田＝三山解説308頁
- 17) 知財高判平成27年12月24日・平成27年（行ケ）第10084号

（原稿受領日 2017年10月23日）