

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

## 商標権の無効審判の除斥期間(商標法47条)経過後になされた無効の抗弁、権利濫用の抗弁の採否に関する最高裁判決

[最高裁判所 平成29年2月28日判決 平成27年(受)第1876号]

### 1. 事案の概要

#### (1) 争点

本事案は、商標権者(上告人)が商標法47条1項の除斥期間経過後に、被上告人に対して商標権侵害を主張したところ、被上告人側から、同法4条1項10号を理由とする無効の抗弁、権利濫用の抗弁の主張がなされ、これが認められた原審の判断の当否が判断された上告受理事件の最高裁判決です。

被上告人側からは商標権侵害の主張の他に、不正競争防止法違反の主張もなされていましたが、本稿では、上記の商標法の争点について主に紹介します。

#### (2) 本事案の経過

原審(福岡高裁平成27年6月17日、平成26年(ネ)791号)で認定された事実は以下のとおりです。

被上告人は、平成6年11月1日、訴外米国法人A社との間で同社製の電気瞬間湯沸器(以下、本件湯沸器)についての日本国内における独占的販売代理店契約を締結し、以後、「エマックス」「EemaX」「Eemax」の各商標(以下、被上告人使用商標)を付して販売していました。同年12月20日、上告人と被上告人は、販売代理店契約を締結しました。

上告人と被上告人の間に紛争が生じたため、平成18年6月、上告人は被上告人に対して損害賠償請求訴訟を提起し、平成19年5月25日、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ました。

被上告人は上告人に対して、平成21年7月、不正競争防止法に基づく差止等請求訴訟を提起し、その控訴審において、平成23年7月8日、上告人が「エマックス」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が成立しましたが、上告人は、その後も、被上告人使用商標と同一の商標を使用して本件湯沸器の販売を継続しました。

なお、上告人は、平成17年1月25日、「エマックス」(標準文字)を、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」を指定商品として商標登録出願をし、商標権設定登録がされました(登録第4895484号)。さらに、平成22年3月23日、上段に「エマックス」、下段に「EemaX」の2段並記の商標を同一の指定商品で商標登録出願をし、同年11月5日に商標権設定登録がされました(登録第5366316号)。

被上告人は、上告人に対し、平成24

年12月、不正競争防止法2条1項1号に基づく差止等請求訴訟(本件本訴)を提起したところ、上告人は、平成25年12月、各商標権に基づき、被上告人使用商標の差止等請求訴訟(本件反訴)を提起しました。そして、被上告人は、平成26年2月6日の弁論準備期日において、本件各登録商標は、被上告人使用商標との関係で4条1項10号の無効理由があるとして被上告人に対する本件商標権の権利行使は許されない旨の反訴答弁書を陳述しました。

原審は、①被上告人使用商標の周知性を認定し、「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は……不正競争に該当する」、②被上告人使用商標は商標法4条1項10号の周知商標に当たり、「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」商標法39条で準用する特許法104条の3の抗弁が認められ、「被上告人に対する本件各商標権の行使は許されない」と判示しました。

### 2. 裁判所の判断

#### (1) 不正競争防止法について

裁判所は、不正競争防止法2条1項

1号の被上告人使用商標の周知性について、原審で認定した本件湯沸器の広告宣伝、販売等の事実関係を踏まえ、本件湯沸器の販売地域は日本国内の広範囲にわたり、「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」として周知性を否定し、「原審摘示の事情のみをもって直ちに」「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」としました。

## (2) 商標法4条1項10号について

ア. 除斥期間経過後の無効の抗弁の主張について、裁判所は、VALENTINO事件（最判平成17年7月11日裁判集民事217号317頁）を参照し、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」と除斥期間の趣旨を判示しました。

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」としました。

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」として、「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」と判示し、除斥期間経過後の4条1項10号の無効の抗弁の主張を排斥しました。

イ. 除斥期間経過後の権利濫用の抗弁の主張について、商標法4条1項10号は、「需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに、当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するも

のとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るもの」と解したうえで、ポパイ事件（最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁）を参照し、「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」としました。

そして、「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(ア)の趣旨を没却するものとはいえない」として、「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」とし、除斥期間経過後の権利濫用の抗弁の主張を認めました。

### 3. 考察

#### (1) 無効の抗弁について

商標法47条1項の除斥期間経過後の無効の抗弁の主張が認められるか否かについては、これまで、認める見解と認めない見解の双方がありました。が、本事案において、認めない見解を採ることを明らかにしました。

判決では、除斥期間の趣旨を、「既存の権利の継続的な状態の保護」にあるとしたうえで、除斥期間経過後には47条1項の規定により無効審判を請求できないのであるから、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」とし、また仮にかかる抗弁が主張できるとすると、47条1項の趣旨が没却される、としています。

このことからすれば、4条1項10号に限らず、47条1項に列挙されるその他の無効理由についても、除斥期間経過後に無効の抗弁を主張することはできないものと解されます。

#### (2) 権利濫用の抗弁について

ア. 商標法47条1項の除斥期間経過

後に、権利濫用の抗弁の主張が認められるか否かについては、その主張を認める裁判例があります〔例えば、東京地判平成17年10月11日〈平成15年(ワ)第16505号、平成16年(ワ)第10154号〉、東京地判平成24年2月28日〈平成22年(ワ)第11604号〉〕。

一方、権利濫用の抗弁の主張を認めないと思われる裁判例〔東京地判平成17年4月13日〈東京地判平成16年(ワ)第17735号〉〕もあります。

イ. 本判決では、除斥期間経過後の権利濫用の抗弁の主張を認めています。が、4条1項10号の無効理由がある場合に、いかなる場合にも権利濫用の抗弁の主張が認められる、と解すべきではない点には注意が必要です。

すなわち、判決では、4条1項10号の趣旨が、商品等の出所の混同の防止とともに、「当該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認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図る」規定であるとしたうえで、周知商標の使用に対してまで商標権の権利行使を認めることは、「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」と判示しており、あくまでも周知商標の使用と商標権者の関係で権利濫用の抗弁の主張を認めたにすぎません。

そのため、第三者の周知商標による4条1項10号の無効理由を根拠とした権利濫用の抗弁の主張まで許容したのではなく、むしろ前記趣旨からすればそれを否定しているとも解されます。

ウ. さらに、4条1項10号以外の無効理由による権利濫用の抗弁の主張が認められるか否かも問題になります。

この点については、判決からは明らかではありませんが、山崎裁判官の補足意見で、「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」であり、「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、」 「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」と判示している点は、参考になると考えられます。

すなわち、10号以外の無効理由による場合であっても、その無効の抗弁の主張は許されませんが、訴訟当事者間の関係において、その権利主張が権利濫用と評価され得るような場合には、本事案と同様に、除斥期間経過後であっても、47条1項規定の無効理由による権利濫用の抗弁の主張が認められる余地は残されていると解されます。

#### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### よううら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。