

商標登録に係る除斥期間を経過した後における権利行使制限の抗弁及び権利濫用の抗弁の可否

— 「Eemax 事件」を契機として—



会員・専修大学・岩手県立大学・東海大学兼任講師 中川 浄宗

要 約

従前の学説及び判例では、商標法が規定する除斥期間を経過した後に、当該商標登録に除斥期間の対象になる無効理由が存在することを理由として、特許法 104 条の 3 第 1 項所定の「権利行使制限の抗弁」を為し得るか否か、そして「権利濫用の抗弁」を為し得るか否かについて見解が分かれていた。このような議論の状況の下、最判平成 29 年 2 月 28 日「EemaX 事件」は、商標登録に商標法 4 条 1 項 10 号違反の無効理由が存在する場合に、除斥期間を経過した後は、当該無効理由の存在することを理由として権利行使制限の抗弁を為し得ないが、当該周知商標主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為し得る旨を判断した。本稿では、上記の各問題について従前の学説・判例を整理・検討するとともに、除斥期間を経過した後のいわゆる「キルビー抗弁」の可否についても検討し、最後に同最判では明確になっていない問題点と今後の課題について検討する。

目次

- はじめに
- 除斥期間経過後の権利行使制限の抗弁の可否
 - 特許法 104 条の 3 第 1 項の文言上の問題について
 - 除斥期間の趣旨について
 - 私見
 - 除斥期間経過後の権利行使制限の抗弁に関するその他の問題点
- 除斥期間経過後のキルビー抗弁の可否について
 - 従前の議論の状況
 - 私見
- 除斥期間経過後の権利濫用の抗弁の可否について
 - 従前の見解の検討
 - 「Eemax 事件」についての検討
 - 「EemaX 事件」の残された問題点
- おわりに

1. はじめに

商標法（以下、商標法については法令名を省略する）では、商標登録が、3 条、4 条 1 項 8 号若しくは 11 号から 14 号までもしくは 8 条 1 項、2 項若しくは 5 項の規定に違反してされた場合、4 条 1 項 10 号若しくは 17 号の規定に違反してされた場合（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く）、4 条 1 項 15 号に違反

してされた場合（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く）、46 条 1 項 4 号に該当する場合、又はいわゆる周知性を獲得していなかったことを理由とする 7 条の 2 第 1 項の規定に違反してされた場合（現在周知性を獲得している場合を除く）の各無効理由があったとしても、商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後は無効審判を請求することができない旨の除斥期間（47 条）（以下、「除斥期間」という）が規定されている。従前、このような除斥期間を経過した後に、当該商標登録にこのような除斥期間の対象になる無効理由が存在することを理由として、当該商標権の行使ができない旨の抗弁を為し得るか否かについて、以下のような議論が展開されていた。

まず、従前の学説及び判例では、除斥期間を経過した後に、当該商標登録に除斥期間の対象になる無効理由が存在することをもって、39 条で準用する特許法 104 条の 3 第 1 項所定の権利行使制限の抗弁（以下、「権利行使制限の抗弁」という）を主張することが許されるか否かを巡って、以下のような見解が存在した。

即ち、従前の学説では、除斥期間を経過した後に、もはや権利行使制限の抗弁を為し得ないとする見解（以下、便宜的に「制限説」と呼ぶ）⁽¹⁾、なお同抗弁を為

し得るとする見解（以下、便宜的に「許容説」と呼ぶ⁽²⁾、一律に同抗弁を為し得るか否かを定めることはできないとする見解（以下、便宜的に「中間説」と呼ぶ⁽³⁾）があった。また、従前の事例では、「制限説」に基づく判示が見受けられるものとして、東京地判平成 17

年 4 月 13 日「LEGACY 事件」⁽⁴⁾、及び東京地判平成 19 年 12 月 21 日「MACKINTOSH 事件」⁽⁵⁾等を挙げることができる。これに対して、「許容説」に基づく判示が見受けられるものとして、東京地判平成 17 年 10 月 11 日「ジェロヴィタール化粧品事件」⁽⁶⁾が挙げられる。

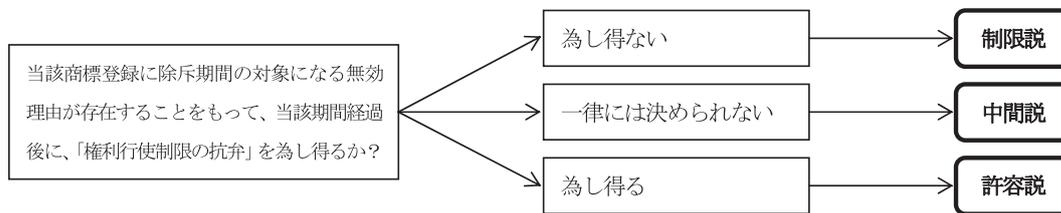


図 1：権利行使制限の抗弁を巡る議論の概略図

次に、従前の学説及び判例では、除斥期間を経過した後に、当該商標登録に除斥期間の対象になる無効理由が存在することをもって、侵害訴訟の相手方は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か否かを巡って、以下のような見解が存在した。これは、特に、4 条 1 項 10 号に該当する無効理由がある場合に、当該登録商標が自己の周知商標と同一又は類似の商標であるから同号に該当することを理由として、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か否かを巡って問題になっていた。

即ち、従前の学説では、除斥期間を経過した後は、もはや権利濫用の抗弁を為し得ないとする見解（以下、便宜的に「消極説」と呼ぶ⁽⁷⁾、なお同抗弁を為し得るとする見解（以下、便宜的に「積極説」と呼ぶ⁽⁸⁾）がある。また、従前の事例では、「積極説」による判示が見受けられるものとして、東京地判平成 24 年 2 月 28 日「グレイブガーデン事件」⁽⁹⁾が挙げられる。

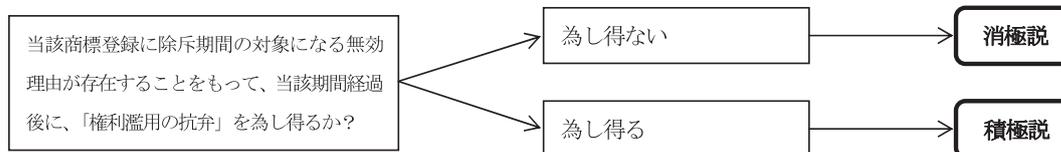


図 2：権利濫用の抗弁を巡る議論の概略図

このような議論の状況の下、最判平成 29 年 2 月 28 日「EemaX 事件」⁽¹⁰⁾（以下、単に「EemaX 事件」という）は、上記の各問題について、「制限説」及び「積極説」を採る旨を判示した。同最判は、上記の各問題について、裁判実務上の取扱いを明確にした点に意義がある。

は明確になっていない問題点についてもあわせて検討した。

2. 除斥期間経過後の権利行使制限の抗弁の可否

(1) 特許法 104 条の 3 第 1 項の文言上の問題について

本稿は、「発明」114 巻 10 号に掲載した「Eemax 事件」の判例評釈における考察を進めるとともに、平成 30 年 7 月 13 日に開催された知財ビジネス研究会第 9 回^{*}における筆者の発表を元に執筆したものである。本稿では、上記の各問題について、上記拙稿を執筆した時点では著されていない論稿も含め、学説・判例の整理・検討を行った。また、本稿では、上記拙稿では検討していなかった点、即ち、同最判によれば除斥期間を経過した後はいわゆる「キルビー抗弁」も行えなくなるのかについて検討するとともに、同最判で

「制限説」に立つ見解は、「EemaX 事件」が判示するように、特許法 104 条の 3 第 1 項の文言の忠実な解釈をその根拠とするものが多い⁽¹¹⁾。即ち、同項によれば、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判によって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、除斥期間を経過した後は、その対象となる無効理由に該当することを理由として無効審判を請求することはできなくなる⁽¹²⁾。そのため、無効審判が請求されることなく除斥期間が経過し

た後に商標登録の無効理由の存在を主張したとしても、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いう特許法 104 条の 3 第 1 項の文言上の問題を挙げる⁽¹³⁾。

また、上記のように解釈すべき実質的な意義として、除斥期間を経過した後は商標登録の無効審判も権利行使制限の抗弁も行うことができなくなるため、無効審判の結論と侵害訴訟の結論の齟齬を可能な限り回避しようとした特許法 104 条の 3 第 1 項の趣旨にも適うと主張する見解がある⁽¹⁴⁾。

しかしながら、上記の点については、特許法 104 条の 3 第 1 項の文言上も、無効審判の請求ができないからといって、直ちに権利行使制限の抗弁を為し得ないとは言い切れないとの指摘が為されている。即ち、同項における「無効にされるべきもの」とは「46 条に該当するもの」という趣旨であると理解すれば、侵害訴訟では除斥期間の経過を考慮しないという解釈もとり得ると主張する見解⁽¹⁵⁾、あるいは同項は無効理由が存在するときに権利行使制限の抗弁を認めるといった実体的要件に直接係るような文言になっていないので、無効審判を請求することができない場合における権利行使制限の抗弁の可否については、同項の文言上必ずしも明らかでないと主張する見解がある⁽¹⁶⁾。また、無効審判は対世的に権利を無効にするためのものであるが、権利行使制限の抗弁は相対的に権利行使を制限するためのものであるから、無効審判の請求の可否と権利行使制限の抗弁の可否を同一に取り扱う必要はないとも指摘されている⁽¹⁷⁾。

(2) 除斥期間の趣旨について

「制限説」に立つ見解⁽¹⁸⁾は、「EemaX 事件」が判示するように、除斥期間を経過した後に権利行使制限の抗弁を為し得るとすれば、商標権者は権利行使ができなくなるため、以下のような除斥期間の趣旨を没却することの防止をその根拠とするものが多い⁽¹⁹⁾。また、これに関連して、除斥期間を経過した後に権利行使制限の抗弁を為し得るとすれば、特に商標権者の登録商標と侵害者の使用する商標が併存することになって出所の混同を招来するとともに、除斥期間を経過した商標登録は他人による同一又は類似の商標に係る商標登録を防止できるだけのになってしまい、合理性を欠くといった問題点を指摘する見解もある⁽²⁰⁾。

尚、「制限説」に立つ見解の中には、26 条により商標

権の効力が制限されることになるため、権利行使制限の抗弁を為し得ないとしても、実質的な問題が生じることは少ないといった主張も為されている⁽²¹⁾。確かに、商標登録が 3 条や 4 条 1 項 8 号に違反して為された場合には、26 条による手当が為されているところ、そのような主張も首肯できる。しかしながら、「EemaX 事件」のように、自己の氏名等に該当しない自他商品役務識別力を現在備えている商標についてそれを発揮する態様で使用すれば、およそ 26 条による商標権の制限は為されないため、同条があるから権利行使制限の抗弁を為し得なくても一切問題がないとは言いきれないであろう⁽²²⁾。

ここで、除斥期間の趣旨は、たとえ無効理由を有する登録商標であっても、それが 4 条 1 項 10 号のような私益の保護を目的とする無効理由である場合に、一定の期間を経過したときには、そのような瑕疵ある商標権を行使することによる弊害よりも、その使用により当該登録商標に化体した信用ないし化体しつつある信用が無効審判によって覆されることの弊害の方が大きいと判断されたものであり、それは商標の使用の安定化ないし商標権の安定化を図ることにあるとされる⁽²³⁾。「EemaX 事件」が参照する最判平成 17 年 7 月 11 日「RUDOLPH VALENTINO 事件」⁽²⁴⁾でも、除斥期間の趣旨は、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判示されている。

しかしながら、「許容説」に立つ見解からは、上記の点についても、除斥期間の規定はあくまでも無効審判に係る規定であって侵害訴訟に係る規定ではないといった主張⁽²⁵⁾、あるいは除斥期間を経過した後でも、登録商標が無効理由を有している限り、そのような瑕疵ある権利の行使を制限すべきであるといった主張⁽²⁶⁾が為されている。

(3) 私見

私見では、「制限説」の見解が妥当であると考えられる。即ち、権利行使制限の抗弁は、後述する権利濫用の抗弁とは異なり、無効審判において無効にされるべきものと認められるときに限られるか否かにかかわらず、結局のところ専ら当該権利の無効理由の存否を問題にするものであり、当該権利が無効理由があれば、少なくとも特許法 104 条の 3 第 1 項の文言上はその行使が

一律に制限されることになる。確かに、権利行使制限の抗弁は、無効審決とは異なり、当該訴訟当事者間限りの当該事件限りのものであるが⁽²⁷⁾、ある訴訟において無効理由が存在すると判断された場合に、別の訴訟において同一の証拠に基づいて同一の無効理由が主張されれば、その判断が異なる蓋然性は低いといえるとともに⁽²⁸⁾、またその限度で既存の法律状態が覆されることには変わりはない⁽²⁹⁾。即ち、出願時ないし査定審決時といった過去の時点において当該商標登録には不登録事由があったとの一事をもって（4条3項）、当該商標権が事実上空権化するおそれがある⁽³⁰⁾。そうすると、とりわけ現時点において当該登録商標に業務上の信用が化体している場合には、上記のような除斥期間の趣旨を蔑ろにすることはもちろん、登録商標に化体する業務上の信用を永続的に保護するという我が国の商標制度の根幹⁽³¹⁾に反することになる⁽³²⁾。

また、紛争が生じていなかったために、無効審判の請求が為されないまま、除斥期間が経過した後に侵害訴訟が提起された場合、権利行使制限の抗弁を為し得ないとするのは疑問であると述べる見解がある⁽³³⁾。しかしながら、例えば4条1項8号・10号・11号・12号・15号の該当性が問題になっている場合についていえば、商標登録出願ないし商標権の内容は公示されるものであるところ（12条の2第2項・18条3項）、少なくとも上記の各規定によって他人の商標登録を阻止し得る商標の主体は、自らの氏名等、周知商標、登録商標、著名商標と同一ないし類似の商標が他者によって商標登録出願ないし商標登録されることがないように注意を払うべきであるとも考えられる。そうであれば、除斥期間を経過した後は、権利行使制限の抗弁を為し得ないとしてもあながち不当ではないように思われる。仮に、それが著しく不当な結果を招来するならば、後記4.で検討する権利濫用の抗弁を認めることによって適切に対応することができよう。

更に、「中間説」に立つ見解としては、権利行使を認めた場合の弊害と権利行使制限の抗弁を認めた場合の権利の安定の比較衡量によって同抗弁の成否を決すべきであるとする見解⁽³⁴⁾、あるいは商標権の設定登録後の状況の変化を見極めて判断すべきであるとの見解⁽³⁵⁾がある。

しかしながら、少なくとも特許法104条の3第1項や47条の規定には明示されていない、そのような比較衡量や事後的な事情の参酌が条文の解釈として認め

られるのか、やや疑問である。また、そのような抽象的な要素に基づいて同抗弁の可否を判断すれば、それこそ前述の除斥期間の趣旨である商標の使用の安定性や商標権の安定化を却って損なうことになる。もちろん、「制限説」や「中間説」が述べるように、結論の妥当性を確保する必要があることは首肯できる。そうであれば、ひとまず除斥期間を経過した後は権利行使制限の抗弁を一律に制限した上で、結論の妥当性を確保すべく、「中間説」が述べるような比較衡量や事後的な事情の参酌が必要であるならば、後記4.で検討する権利濫用の抗弁において検討するのが適切であろう⁽³⁶⁾。

（4） 除斥期間経過後の権利行使制限の抗弁に関するその他の問題点

まず、「EemaX事件」は、権利行使制限の抗弁が行われた時点を基準として、除斥期間が経過しているか否かを判断していると思われる⁽³⁷⁾。この問題については、権利行使制限の抗弁は、消滅時効の援用といった実体法上の効果を生じる性質のものでもなければ、同時履行の抗弁のような権利抗弁でもないから、当該抗弁が為されたという事実をどれ程重視することができるのか疑問であるといった指摘も為されている⁽³⁸⁾。しかしながら、「EemaX事件」の判示するような基準時であれば、訴訟における時間の経過に伴って結論に齟齬が生じるのを防止できることから、実質的な問題の解決の手法としては妥当であろう⁽³⁹⁾。

また、「EemaX事件」は、表面上、除斥期間を経過する前に権利行使制限の抗弁を主張さえしておけば、これを経過した後であっても権利行使制限の抗弁を為し得るように読むことができる⁽⁴⁰⁾。除斥期間について、本来ならば商標登録を受けられなかった商標の有効性を早期に確定させて商標権者を保護すべき強い要請があるわけではないとすれば⁽⁴¹⁾、上記のような場合には権利行使制限の抗弁を為し得ると考えるのが適切であろう。

最後に、「EemaX事件」は、その射程が除斥期間を経過した後は他の無効理由に該当することに基づく権利行使制限の抗弁を為し得ないことにも及んでいると考えられる⁽⁴²⁾。何故ならば、同最判で問題になった4条1項10号以外の除斥期間の対象となる他の無効理由についても、同最判の判示した上記の2つの理由付けは基本的には当てはまること、及び、そのように広

く解しても、後記4.で検討する通り、権利濫用の抗弁は為し得ることから、結論の妥当性を確保することができるためである。

3. 除斥期間経過後のキルビー抗弁の可否について

(1) 従来の議論の状況

前記2.で検討した権利行使制限の抗弁の可否と密接に関連する問題として、除斥期間を経過した後に、当該抗弁とは別個に、最判平成12年4月11日「キルビー特許事件」⁽⁴³⁾において判示されているように、商標登録に無効理由が存在することが明らかであるときに、当該商標権に基づく権利行使は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨の抗弁（以下、便宜的に「キルビー抗弁」と呼ぶ）を為し得るかという問題がある。この問題についても、前記2.で検討した議論の状況と同様に、「許容説」⁽⁴⁴⁾と「制限説」⁽⁴⁵⁾の両見解が存する。

まず、「許容説」には、除斥期間を経過したとしても、商標登録が無効にされることが確実であることが予見されるといった限定的な場合にはキルビー抗弁を為し得る旨を述べる見解⁽⁴⁶⁾や、商標登録に存する無効理由が治癒されることにはならないから、少なくとも理論上はキルビー抗弁を為し得る旨を述べる見解⁽⁴⁷⁾がある。

これに対して、「制限説」には、除斥期間を経過した後にこれを為し得るか否かというよりも、そもそも権利行使制限の抗弁に加えてキルビー抗弁を為し得ないと主張する見解が多い⁽⁴⁸⁾。即ち、その理由として、特許法104条の3の規定は「キルビー特許事件」の判例法理をほぼ踏襲したものであって、実質的に同一の内容の抗弁であるから、キルビー抗弁はこれが明確に立法化されることによって権利行使制限の抗弁へと発展的に解消されており、その法的な必要性は無くなっている旨を述べる見解がある⁽⁴⁹⁾。また、無効審判と侵害訴訟の齟齬を可能な限り回避すること、及び権利行使制限の抗弁とキルビー抗弁の双方を為し得るとすれば両者の間に齟齬を生じる可能性があるためこれを防止すべく、キルビー抗弁は認められない旨を述べる見解がある⁽⁵⁰⁾。もちろん、除斥期間を経過している場合については、前記2.で述べた除斥期間の趣旨に照らして、権利行使制限の抗弁と同様に、キルビー抗弁も認められない旨を述べる見解もある⁽⁵¹⁾。

(2) 私見

私見では、少なくとも除斥期間を経過した場合にあっては、キルビー抗弁も為し得ないと考える。即ち、キルビー抗弁は、専ら当該権利に無効理由の存在することが明らかであるか否かを問題とし、無効理由の存在が明らかであれば、当該権利に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されないとするものである⁽⁵²⁾。そうすると、前記2.で述べたように、少なくとも形式的には過去に不登録事由が存在していたとの一事をもって権利行使ができなくなり、当該商標登録に係る現在の個別具体的な状況に応じた妥当な解決を図ることができないためである。

そして、「EemaX事件」の射程は、除斥期間の経過後はキルビー抗弁を為し得ないことにも及んでいると考えられる⁽⁵³⁾。何故ならば、少なくとも前記2.(2)で述べた同最判の判示する除斥期間に係る理由付けは、キルビー抗弁についても当てはまるためである。

4. 除斥期間経過後の権利濫用の抗弁の可否について

(1) 従来の見解の検討

前記1.で述べた「消極説」は、前記2.で述べた除斥期間の趣旨、除斥期間を経過した後は権利行使制限の抗弁を否定することとの均衡を図るべきこと⁽⁵⁴⁾、そして権利行使制限の抗弁やキルビー抗弁との実質的なその目的の共通性から同様の解釈をとるべきであること⁽⁵⁵⁾等から、除斥期間を経過した後は、当該商標登録に除斥期間の対象になる無効理由が存在することを、権利濫用の抗弁を為し得ないと主張する。

しかしながら、前記2.及び3.で述べたように、権利行使制限の抗弁やキルビー抗弁は、無効理由が存在する場合に為し得るものである。これに対し、権利濫用の抗弁は、「EemaX事件」が参照する最判平成2年7月20日「ポパイ・マフラー事件」⁽⁵⁶⁾が判示する通り、商標登録に無効理由が存在しない場合でも為し得るものである⁽⁵⁷⁾。そして、権利行使制限の抗弁は権利濫用の抗弁を排除する趣旨のものではなく⁽⁵⁸⁾、そもそも民法1条3項に基づく権利濫用の抗弁は普遍的な性質を有するものであるから⁽⁵⁹⁾、両者の法的な性質は全く異なるものである。

また、上記の「消極説」が理由とするところの除斥期間の問題についても、それはあくまでも商標登録に無効理由がある場合についての問題であるから、前述

のように無効理由の存否とは直結しない権利濫用の抗弁では少なくとも直接的には関係のない問題である⁽⁶⁰⁾。即ち、時間の経過に伴って登録商標に業務上の信用が蓄積されていたとしても、後述するように、それは権利の濫用に当たるか否かの一要素として考慮すれば足りる問題である⁽⁶¹⁾。

私見では、「積極説」の見解が妥当であると考えられる。もとより、「EemaX 事件」が判示する通り、商標に化体した業務上の信用の保護を図り、もって公正な競争秩序の維持を図ろうとする商標法の趣旨（1条）に反するような商標権の行使は、信義誠実の原則に照らして許されるものではない（民1条2項）。権利濫用の抗弁によれば、上記の通り永続的な保護を前提とする商標権について、商標権の設定登録後現在に至るまでの諸事情に鑑み、個別具体的な事案に応じて柔軟で妥当な解決を図ることができよう⁽⁶²⁾。そして、当該抗弁が認められるか否かは、権利者の主観的な悪性及び行為の客観的な悪性に着目して判断されることになり、諸事情を勘案して総合的に判断されることになる⁽⁶³⁾。

（2）「EemaX 事件」についての検討

しかしながら、権利の濫用は抽象的な概念であることから、前記2.で述べたところの権利行使制限の抗弁における「中間説」に対する懸念と同様に、権利の濫用に当たるか否かを予測し難いために法的安定性が損なわれるおそれがあり⁽⁶⁴⁾、また侵害訴訟の無用な長期化を招来するおそれもある⁽⁶⁵⁾。

その意味で、商標権の行使について権利の濫用であると判断される場合を類型化して捉えることができると述べる見解が注目される⁽⁶⁶⁾。そのような類型化を図ることができれば、権利の濫用に当たるか否かを予測することができ、法的安定性の確保に資することになるとともに⁽⁶⁷⁾、侵害訴訟の無用な長期化を防止することができよう。

そこで検討するに、「EemaX 事件」で問題になった4条1項10号に該当する旨の無効理由を有する商標登録につき、当該商標権を行使することは権利の濫用に当たる旨を判示する従前の事例として、知財高判平成20年8月28日「マル M マーク Mosrite 事件」⁽⁶⁸⁾、及び東京高判平成14年4月25日「モズライト事件」⁽⁶⁹⁾等がある。

ここで、4条1項10号の趣旨は、その使用により一定の業務上の信用が化体した周知商標と同一又は類似

の商標について、当該周知商標主以外の者が商標登録を受けるのを防止することによって、周知商標主が有する既得権を保護するとともに、出所混同の防止を図ったものであるとされる⁽⁷⁰⁾。

また、他者の商標について剽窃的に取得した商標権につき、当該商標権を行使することは権利の濫用に当たる旨を判示する従前の事例として、東京高判昭和30年6月28日「天の川事件」⁽⁷¹⁾をはじめとして、東京高判昭和37年2月27日「サンリョウパック事件」⁽⁷²⁾、東京地判平成11年5月31日「キングコブラ事件」⁽⁷³⁾、及び東京高判平成15年7月16日「ADAMS 事件」⁽⁷⁴⁾等を挙げることができる。特に、「EemaX 事件」のように、外国の商標について、日本で剽窃的に商標権を取得し、日本における正規の代理店あるいは使用許諾を受けた者に対して、当該商標権を行使することが権利の濫用に当たる旨を判示するものとして、神戸地判昭和57年12月21日「ドロテビス事件」⁽⁷⁵⁾、東京地判昭和59年5月30日「トロイ・ブロス事件」⁽⁷⁶⁾、東京地判平成12年3月23日「Juventus 事件」⁽⁷⁷⁾、及び東京地判平成15年6月30日「KELME 事件」⁽⁷⁸⁾等を挙げることができる。

このように、他者の周知商標について、剽窃的に商標権を取得し、これを当該周知商標主に対して行使することは、従前商標権の濫用とされてきたところである。そして、上記の4条1項10号の規定の趣旨からすれば、本来なら商標登録を受ける適格性を有しない剽窃者が、本来なら商標登録を受ける適格性を有する周知商標主を排除することは、商標法がその維持を図っている公正な競争秩序を破壊するものである⁽⁷⁹⁾。即ち、他者の業務上の信用の化体している商標について商標権を取得し、専らこれを当該周知商標主に対してその事業を妨害したり、あるいは自らが不当な利益を得る目的で行使すれば、それは商標権を周知商標主と不当な競争を行うための攻撃手段として用いることになること、そのような商標権の行使が権利の濫用になることは明らかである⁽⁸⁰⁾。

（3）「EemaX 事件」の残された問題点

もっとも、4条1項10号に該当する旨の無効理由を有する商標登録である場合に、除斥期間を経過した後には為されるその周知商標主に対する商標権の行使は、その一事をもって常に権利の濫用とされるものではないと考えられる。即ち、前記4.(1)で述べたように、

「消極説」が述べる除斥期間の趣旨を没却するおそれがあること、及びそもそも権利の濫用に当たる否かは諸事情を勘案して総合的に判断されるものだからである。この点について、前掲「ポパイ・マフラー事件」は「特段の事情」について判示していないにもかかわらず、これを参照する「EemaX事件」が「特段の事情」があれば権利の濫用にならない余地があることをわざわざ判示している点が注目される。もっとも、ここでいう「特段の事情」として想定されているのは具体的にどのような事情であるのか、この点については判然としない。例えば、登録商標も既に周知性を獲得している場合には、「特段の事情」に該当するように思われる。何故ならば、このような場合には、当該登録商標に化体した業務上の信用を保護する必要があるところ、当該商標権の行使が公正な競争秩序を濫すとは一概に言えないと考えられるためである。

また、4条1項10号に該当する旨の無効理由を有する商標登録である場合に、除斥期間を経過した後、その周知商標主以外の第三者は、当該無効理由があることを理由に権利の濫用に当たることを抗弁として主張し得るかという問題もある。この点について、周知商標主のみが同号に該当することを理由として権利濫用の抗弁を為し得るとすれば、前記2.(1)で述べた除斥期間の趣旨を没却することにならないと述べる見解がある⁽⁸¹⁾。逆に言えば、あらゆる第三者が、同号に該当することを理由とする権利濫用の抗弁を為し得るとすれば、当該除斥期間の趣旨を没却するおそれがあることになろう。しかしながら、第三者であるとの一事をもって、同号に該当することを理由とする権利濫用の抗弁を為し得ないとするのも妥当でないように思われる。即ち、上記のような総合的な判断によれば、例えば、当該第三者が周知商標主から当該商標について事実上の使用許諾を得た者である場合には、商標権者は当該商標権を周知商標主と不当な競争を行うための手段として用いていることが窺われるところ、その行使が公正な競争秩序を濫さないとは一概に言えないと考えられるためである⁽⁸²⁾。

そして、4条1項10号以外の無効理由を有する商標登録である場合についても、「EemaX事件」の判示するように、客観的に公正な競争秩序の維持を害するところ、その除斥期間を経過した後、当該無効理由があることを理由に権利の濫用に当たることを抗弁として主張し得ると考えられる⁽⁸³⁾。もっとも、

前述の通り、3条や4条1項8号に関しては26条で手当てされており、また、後願過誤登録(4条1項11号違反ないし8条違反)についても場合によっては先使用权(32条)を主張することができるため、当該抗弁を為し得るとしても、その実質的な意義は少ないかもしれない。しかしながら、26条で手当てされていない無効理由ないし先使用权を主張することができない場合については、当該抗弁を為し得るとする実質的な意義がある。

5. おわりに

以上に検討してきたとおり、商標登録に4条1項10号違反の無効理由が存在する場合に、除斥期間を経過した後、当該無効理由の存在することを理由として権利行使制限の抗弁を為し得ないが、当該周知商標主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為し得る旨を判示した「Eemax事件」は、その結論において妥当である。

しかしながら、周知商標主に対する権利行使であれば常に権利の濫用とされるのか、周知商標主以外の第三者に対する権利行使は常に権利の濫用とされないのかといった問題が残されているところ、これらの問題については従来の判例等の分析を踏まえた精緻な細分化を図ることが重要である。また、4条1項10号以外の無効理由が存在する場合にはどのように取り扱われるのかについても、4条1項10号のように、権利の濫用と判断される場合を類型化して捉えることができるのか、検討してみる必要がある。

(注)

- (1) 「制限説」に属する見解として、飯田圭「商標の行使と商標登録の無効理由又は不使用取消理由について」、『牧野利秋他編 知的財産法の理論と実務第3巻〔商標法・不正競争防止法〕』、p.105(2007)、新日本法規、小野昌延他編『新・注解商標法』、p.1411(村林隆一・井上裕史)(2016)、青林書院、金井重彦他編『商標法コンメンタール』、p.629(栗田昌裕)・p.742(眞島宏明)(2015)、レクシスネクシスジャパン、釜田佳孝「判批」、『三山峻司先生＝松村信夫先生還暦記念：最新知的財産判例集―未評釈判例を中心として』、p.322(2011)、青林書院、工藤莞司「判批」、判評569号、pp.178-179(2006)、渋谷達紀、『知的財産法講義Ⅲ(第2版)』、p.481(2008)、有斐閣、清水節「無効の抗弁」、飯村敏明他編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟』、pp.130-131(2008)、青林書院、茶園成樹「無効理由を有する商標権の行使」、L&T、No.43、p.53(2009)〔論文①〕、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」, 工所法, 34号, p.186 (2010) [論文②], 茶園成樹編, 『商標法』, p.217 (2014), 有斐閣, 畑郁夫「権利濫用の抗弁から制限立法への変遷—主としてその系譜的考察」, 高林龍他編『知的財産法学の歴史的鳥瞰 (現代知的財産法講座Ⅳ)』, p.87 (2012), 日本評論社, 平尾正樹, 『商標法 (第2次改定版)』, p.406 (2015), 学陽書房, 宮脇正晴「商標法におけるキルビー抗弁・権利行使制限の抗弁 (特104条の3抗弁) に関する問題点」, 別パテ, No.2, p.246 (2010), 村林隆一「特許法第104条の3の解釈論」, パテ, Vol.57, No.11, p.50 (2004), 及び森義之「判批」, 別ジュリ, No.188, p.67 (2007) を挙げることができる。また, 当然無効の抗弁について制限説をとるものとして, 田村善之, 『商標法概説 (第2版)』, p.313 (2000), 有斐閣を挙げることができる。
- (2) 「許容説」に属する見解として, 清水節「知的財産権訴訟における最近の制度改正と裁判所の運用動向」, ぷりずむ, Vol.4, No.43, p.6 (2006), 高部眞規子「特許法104条の3を考える」, 知財政策学研究, Vol.11, p.135 (2006), 松井宏記「特許法104条の3の商標法における意義」, 別パテ, No.2, p.266 (2010), 三村量一「商標登録無効の抗弁と除斥期間」, 『中山信弘先生古稀記念論文集 はばたき—21世紀の知的財産法』 pp.881~882 (2015), 弘文堂, 及び東京地裁知的財産権部との意見交換会 (平成16年度)「知的財産訴訟の最近の実務の動向(5)(下)」, 判タ, No.1179, p.61 [三村量一発言] (2005) を挙げることができる。
- (3) 「中間説」に属する見解として, 岡田洋一「商標権侵害訴訟における除斥期間経過後の無効の抗弁」, 阪経法論, 71号, p.80 (2012), 小野昌延・三山峻司『新・商標法概説 (第2版)』, p.498 (2013), 青林書院, 三山峻司「判批」知財, Vol.57, No.3, p.443 (2007) を挙げることができる。
- (4) 裁判所ウェブサイト
- (5) 裁判所ウェブサイト
- (6) 判時1923号, p.92
- (7) 「消極説」に属する見解として, 前掲注1) 金井他編, p.742 [眞島] (2015), 前掲注1) 釜田, p.322 (2011), 前掲注1) 渋谷, p.482 (2008) を挙げることができる。
- (8) 「積極説」に属する見解として, 前掲注1) 小野他編, p.1411 [村林・井上] (2016), 前掲注1) 清水, pp.125~126 (2008), 前掲注1) 茶園 [論文①], p.54 (2009), 前掲注1) 畑, p.73 (2012), 前掲注1) 平尾, p.406 (2015), 前掲注1) 森, p.67 (2007), 前掲注3) 小野・三山, p.273 (2013), 前掲注3) 三山, p.443 (2007) を挙げることができる。
- (9) 裁判所ウェブサイト
- (10) 民集71巻2号, p.221
- (11) 前掲注1) 飯田, p.105 (2007), 前掲注1) 小野他編 p.1411 [村林・井上] (2016), 前掲注1) 金井他編, p.629 [栗田]・p.742 [眞島] (2015), 前掲注1) 釜田, p.322 (2011), 前掲注1) 工藤, pp.178~179 (2006), 前掲注1) 渋谷, p.481 (2008), 前掲注1) 清水, pp.130~131 (2008), 前掲注1) 茶園編, p.217 (2014), 前掲注1) 畑, p.87 (2012), 前掲注1) 平尾, p.406 (2015), 前掲注1) 村林, p.50 (2004), 前掲注1) 森, p.67 (2007)
- (12) 特許庁『審判便覧45-19』によれば, 除斥期間を経過した後には為された無効審判の請求は, 56条1項で準用する特許法135条に基づき, 不適法な審判の請求として審決をもって却下される。
- (13) 清水知恵子「判批」, ジュリ, No.1511, p.102 [判批①] (2017), 清水知恵子「判批」, L&T, No.76, p.66 [判批②] (2017), 鈴木将文「判批」, L&T, No.77, p.65 (2017), 眞島宏明「商標登録無効審判請求の除斥期間経過後における無効の抗弁又は権利濫用の抗弁の可否についての考察」, 甲南法学57 (3・4), p.753 (2017)
- (14) 前掲注1) 茶園編, p.217 (2014), 前掲注1) 森, p.67 (2007)
- (15) 前掲注2) 三村, pp.881~882 (2015), 前掲注2) の意見交換会 p.61 における三村発言。許容説に立つものではないが, 前掲注1) 茶園 [論文①], p.52 (2009), 前掲注1) 茶園 [論文②], p.175 (2010), 前掲注3) 岡田, p.78 (2012)。
- (16) 大淵哲也「特許権侵害訴訟と特許無効(2)」, 法教, No.346, p.115 (2009)
- (17) 前掲注1) 茶園 [論文①], p.175 (2009), 前掲注16) 大淵, p.117 (2009)
- (18) 前掲注1) 金井他編, p.629 [栗田] (2015), 前掲注1) 渋谷, p.481 (2008), 前掲注1) 清水, p.133 (2008), 前掲注1) 田村, p.313 (2000), 前掲注1) 茶園 [論文①], p.53 (2009), 前掲注1) 茶園 [論文②], p.186 (2010), 前掲注1) 茶園編, p.217 (2014), 前掲注1) 宮脇, p.246 (2010), 前掲注1) 森, p.67 (2007)
- (19) 前掲注13) 清水「判批①」 p.102 (2017), 前掲注13) 清水 [判批②], p.66 (2017), 前掲注13) 鈴木, p.65 (2017)
- (20) 前掲注1) 茶園 [論文①], p.53 (2009), 前掲注1) 茶園 [論文②], pp.186~187 (2010)
- (21) 前掲注1) 茶園 [論文①], p.53 (2009), 前掲注1) 茶園 [論文②], pp.186~187 (2010)
- (22) 前掲注13) 眞島, p.550 (2017)
- (23) 網野誠『商標 (第6版)』, p.958 (2002), 有斐閣, 特許庁編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 (第20版)』, pp.1592~1593 (2017), 発明推進協会, 前掲注1) 田村, p.295 (2000), 前掲注1) 茶園 [論文①], p.53 (2009), 前掲注1) 茶園 [論文②] p.186 (2010), 前掲注1) 茶園編, p.142 (2014), 前掲注1) 平尾 p.498 (2015), 前掲注1) 宮脇, p.246 (2010), 前掲注1) 森, p.67 (2007), 前掲注3) 岡田, pp.79~80 (2012), 前掲注3) 小野・三山, p.498 (2013)
- (24) 判時1907号, p.125
- (25) 前掲注2) 高部, p.266 (2006), 前掲注2) の意見交換会 p.61 における三村発言
- (26) 前掲注2) 清水, p.6 (2006), 前掲注2) 松井, p.266 (2010)
- (27) 近藤昌昭・斎藤友嘉『司法制度改革概説2 知的財産関係二法/労働審判法』, p.60 (2004), 商事法務, 前掲注2) 高部, p.140 (2006), 前掲注1) 平尾, p.406 (2015), 後述のいわゆる「キルビー抗弁」に関する記述であるが, 高部眞規子「判解」, 最判解民・平成12年度, pp.435・444~445 (2000), 法曹会

- (28)前掲注 27) 高部, pp.444~445 (2000)
- (29)前掲注 1) 金井他編, p.742 [真島] (2015)
- (30)宮脇正晴「エマックス最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁に関する問題点」, 特研, No.65, p.8 (2018)
- (31)前掲注 23) 特許庁編, pp. 1482~1483 (2017)
- (32)拙稿, 発明, 114 卷 10 号, p.43 (2017)
- (33)前掲注 2) の意見交換会 pp.61~62 (2005) における三村発言
- (34)前掲注 3) 岡田, p.80 (2012)
- (35)除斥期間を経過した後は権利行使制限の抗弁が一律に成立するのは妥当でないとの趣旨による記述であるが, 前掲注 3) 小野・三山, p.272 (2013), 前掲注 3) 三山, p.443 (2007)
- (36)前掲注 32) 拙稿, p.43 (2017)
- (37)前掲注 1) 茶園 [論文②], p.187 (2010)
- (38)前掲注 2) 三村, p.890 (2015)
- (39)例えば, 前掲注 2) 三村, p.883 (2015) が指摘するように, 第一審では除斥期間が経過しておらず権利行使制限の抗弁を為し得たため差止請求が認容されなかったが, 控訴審では除斥期間が経過してしまい同抗弁を為し得ず差止請求が認容されてしまうといった問題は, 本判決の判示する基準時によればなくなるであろう。
- (40)杉村光嗣「判批」, Business Law Journal, 11 (1), p.121 (2018)
- (41)前掲「RUDOLPH VALENTINO 事件」
- (42)今村哲也「判批」, IP ジャーナル, 3 号, p.44 (2017), 前掲注 13) 鈴木, p.65 (2017)
- (43)民集 54 卷 4 号, p.1368
- (44)前掲注 1) 飯田, pp.105~108 (2007), 前掲注 2) 高部, p.135 (2006)
- (45)前掲注 1) 清水, p.126 (2008), 前掲注 1) 茶園 [論文①], p.54 (2009), 前掲注 1) 茶園 [論文②], p.187 (2010), 前掲注 1) 畑, p.84 (2012), 前掲注 1) 森, p.67 (2007), 前掲注 3) 岡田, p.76 (2012)
- (46)前掲注 13) 真島, p.566 (2017)
- (47)前掲注 1) 飯田, pp.105~108 (2007)
- (48)知財ビジネス研究会第 9 回では, 権利行使制限の抗弁とキルビー抗弁は実質的に同一の抗弁であるから, 仮に訴訟で双方の抗弁を行っても, 裁判所からはいずれか一方の取下げを求められるであろうとの意見が出された。
- (49)前掲注 1) 清水, p.126 (2008), 前掲注 1) 畑, p.84 (2012), 前掲注 3) 岡田, p.76 (2012)
- (50)前掲注 1) 森, p.67 (2007)
- (51)前掲注 1) 茶園 [論文①], p.54 (2009), 前掲注 1) 茶園 [論文②], p.187 (2010)
- (52)前掲注 1) 清水, pp.125~126 (2008), 前掲注 1) 畑, p.84 (2012)
- (53)岩坪哲「判批」, 知財, Vol.68, No.2, p.230 (2018), 前掲注 42) 今村, pp.44~45 (2017), 前掲注 13) 清水 [判批①], p.103 (2017), 前掲注 13) 清水 [判批②], p.67 (2017), 前掲注 13) 鈴木, p.65 (2017), 前掲注 30) 宮脇, p.8 (2018)
- (54)前掲注 1) 釜田, p.323 (2011)
- (55)前掲注 1) 渋谷, p.482 (2008)
- (56)民集 44 卷 5 号, p.876
- (57)前掲注 3) 小野・三山, p.273 (2013) 商標登録に無効理由は存しないが, 当該商標登録に係る商標権の行使は権利の濫用に当たるとした事例として, 東京地判平成 21 年 3 月 12 日「上原真佐喜事件」(裁判所ウェブサイト), 後掲「Juventus 事件」がある。
- (58)前掲注 1) 小野他編, p.1411 [村林・井上] (2016)
- (59)白川和子「判批」, ジュリ, No.174, p.73 (1959), 前掲注 1) 清水, pp.125~126 (2008)
- (60)前掲「グレイブガーデン事件」
- (61)前掲注 32) 拙稿, p.43 (2017)
- (62)前掲注 13) 真島, p.566 (2017), 前掲注 1) 宮脇, p.244 (2010)
- (63)前掲「Eemax 事件」の山崎裁判官による補足意見, 高部真規子「商標権の行使と権利の濫用」, 牧野利秋他編, 『知的財産法の理論と実務第 3 巻 [商標法・不正競争防止法]』, p.123 (2007), 新日本法規, 前掲注 1) 茶園編, p.219 (2014)
- (64)前掲注 3) 小野・三山, p.273 (2013)
- (65)前掲注 13) 真島, p.568 (2017)
- (66)前掲「Eemax 事件」の山崎裁判官による補足意見 これに対して, 前掲注 13) 鈴木, p.65 (2017) は, このような類型化された権利濫用の抗弁を認めることは妥当でない旨を述べる。
- (67)前掲注 32, 拙稿, p.44 (2017)
- (68)判時 2032 号, p.128
- (69)裁判所ウェブサイト
- (70)「Eemax 事件」, 前掲注 1) 茶園編, p.61 (2014), 前掲注 23) 特許庁編, p.1412 (2017)。前掲注 23) 網野, p.350 (2002) は, 同号の規定について, 本来私益保護のための規定であって, 出所混同の防止の機能を有するとしても, 公益保護のための規定ではないと述べる。前掲注 1) 平尾, p.170 (2015) も同旨。一方, 前掲注 1) 田村, p.52 (2000) は, 同号の規定について, 出所混同の防止という公益保護のための規定であると述べる。
- (71)判時 58 号 p.9 尚, 本件は商標権の行使について権利の濫用を判示した最初の事例ともされている。
- (72)工所法 2855 の p.2
- (73)判時 1692 号, p.122
- (74)判時 1836 号, p.112
- (75)無体集 14 卷 3 号, p.813
- (76)判タ 536 号, p.398
- (77)判時 1717 号, p.132
- (78)裁判所ウェブサイト
- (79)前掲注 13) 清水 [判批①], p.104 (2017), 前掲注 13) 清水 [判批②], p.68 (2017)
- (80)木村三郎「商標登録における悪意の先願者」, パテ, Vol.34, No.1, pp.10~11 (1981), 満田重昭「判批」, 『判例商標法 - 村林隆一先生還暦記念論文集』, p.737 (1991), 発明協会, 宮脇正晴「判批」, 特研, No.37, pp.54・56 (2004), 前掲注 59) 白川, p.73 (1959), 前掲注 1) 茶園編, p.219 (2014), 前掲注 1) 平尾, p.421 (2015)
- (81)前掲注 13) 清水 [判批①], p.104 (2017), 前掲注 13) 清水

[判批②], p.68 (2017)
(82)大村昇「判批」, 特管, Vol.33, No.8, p.1041 (1983)
(83)前掲注40) 杉村, p.122 (2018)

生及び司会の松嶋隆弘先生はじめご出席頂いた諸先生方より貴重なご意見を賜った。ここに記して感謝申し上げます。

(原稿受領 2018. 7. 26)

※ 知財ビジネス研究会第9回では代表の棚橋祐治先

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 服部 博信

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただきますことでもありますので, 予めご承知ください。