商標権の有効性判断における ダブルトラックの実態調査

会員・特許庁審判部審判課 審・判決調査員※　時岡　恭平

要　約

現在，特許・商標を含む産業財産権の有効性は，特許庁だけではなく，裁判所でも判断され得るものとなっている。これにより，権利の有効性の判断について，裁判所と特許庁の双方が判断権限を有するようになり，無効審判ルートと侵害訴訟ルートの２つのルート（いわゆるダブルトラック）で有効性が争われることとなった。そのため，それらの２つのルートの間で審理の重複や判断内容の矛盾が生じるというダブルトラック問題がしばしば生じることとなった。本稿では，商標におけるダブルトラックの実態を調査した。

調査の結果，商標でのダブルトラック問題の発生事例は少ないことが分かった。また，商標は，ダブルトラック問題が発生しにくい構造にあることが推測された。

目次

１．はじめに
２．ダブルトラック事例の調査
３．エマックス事件における商標のダブルトラック問題
４．商標登録無効審判についての所見
５．商標権侵害訴訟における無効の抗弁についての所見
６．最後に

１．はじめに

現在，特許・商標を含む産業財産権の有効性は，特許庁だけではなく，裁判所でも判断され得るものとなっている。すなわち，キルビー最高裁判決[(1)]以降，権利濫用の抗弁により権利の有効性の判断が裁判所によってなされ，その後，平成16年法改正により，特許法104条の３が新設され，権利行使制限の規定（権利無効の抗弁）が法律上，明文化されるに至った。これにより，権利の有効性の判断について，裁判所と特許庁の双方が判断権限を有するようになり，無効審判ルートと侵害訴訟ルートの２つのルート（いわゆるダブルトラック）で有効性が争われることとなった。そのため，それらの２つのルートの間で審理の重複や判断内容の矛盾が生じるというダブルトラック問題がしばしば生じることとなった。

ダブルトラック問題は，もっぱら特許について取り上げられることが多いように思われるが，特許法104条の３の権利行使制限の規定は，意匠法41条や商標法39条において準用されていることから，特許に限らず，意匠権侵害訴訟や商標権侵害訴訟の場でも生じ得るものである。商標権侵害訴訟は，意匠権侵害訴訟よりも件数が多く，このようなダブルトラック問題が生じる可能性はより高いものと思われる。

そこで，本稿では，商標におけるダブルトラックの実態を調査し，若干の考察を試みることとした。

なお，筆者は現在（本稿投稿時），特許庁審判部審判課において審・判決調査員として勤務しているが，本稿はあくまで筆者の私見であり，所属する組織である特許庁審判部の見解ではないことをお断りさせていただく。

２．ダブルトラック事例の調査

（１）　事件例の抽出[(2)]

裁判所ウェブサイトの裁判例検索（「裁判例情報」の「知的財産裁判例集」）から，「裁判年月日：平成12年４月11日（キルビー最高裁判決の判決日）～平成30年12月31日」，「権利種別：商標権」，「訴訟類

※ 本稿投稿時。審・判決調査員は，特許庁審判部の業務支援を目的として任用された弁護士又は弁理士である。審決取消訴訟に係る審決・判決や，口頭審理の内容及び審理指揮についての調査・分析・フィードバック，審理を進めるに当たっての民事法的側面からの相談対応などの業務を行っている。

型：民事訴訟」，「全文：無効 or 権利濫用」の条件で裁判例を検索した。検索でヒットした事件のうち，地裁事件を対象とし，商標法 39 条で準用する特許法 104 条の 3 に基づく抗弁ないし無効の抗弁，あるいは権利濫用の抗弁の形で，被疑侵害者が商標登録の無効を主張し，裁判所が商標登録の有効性について判断したものを抽出した（有効性判断事例）。抽出された事件に係る商標登録について，無効審判の有無を調査し，無効審判において審決がなされたもの（有効性判断がなされたもの）を「ダブルトラック事例」として抽出した。ダブルトラック事例について，侵害訴訟の控訴審，及び審決の出訴（審決取消訴訟）を調査した。

ここで，裁判所ウェブサイトで公開されている地裁判決は，東京地裁・知的財産権部（民事 29,40,46,47 部），大阪地裁・知的財産権専門部（21,26 民事部）が中心であり，これらの裁判所以外のものは当該ウェブサイトではほとんど見られない。商標権侵害訴訟は，競合管轄（民事訴訟法 6 条の 2）であることから，東京地

表 1：商標登録の有効性がダブルトラックで判断された事例一覧

	侵害ルート							権利		審判ルート					
	侵害事件一審				侵害事件控訴審			商標権		審判			審決取消訴訟		
項番	判決日	事件番号	結論	有効性判断	判決日	事件番号	結論	権利番号	商標構成特徴	審決日	審判番号	有効性判断	判決日	事件番号	結論
1	H30.6.28	東京地裁 平29(ワ)12058	請求棄却	無効	H31.1.29	知財高裁 平30(ネ)10057	控訴棄却	5779610	KCP （標準文字）	H30.10.29	無効2017-890019	無効	未	知財高裁 平30(行ケ)10173	
2	H29.3.23	東京地裁 平27(ワ)22521 平28(ワ)9187	請求認容	有効	H29.12.25	知財高裁 平29(ネ)10053	原判決取消 （商標無効）	5207705	極　真 KYOKUSIN	未	無効2017-890056				
				有効				5207706	極　真　空　手 KYOKUSIN　KARATE	未	無効2017-890057				
				有効				5284760	極　真　会　館 KYOKUSINKAIKAN	H29.5.11	無効2014-890093	無効		（出訴なし）	
				有効				5362507	極真空手	未	無効2017-890058				
				有効				5490938	極真空手	H30.11.20	無効2017-890059	無効	未	知財高裁 H30(行ケ)10182	
				有効				5551479	KYOKUSHIN （標準文字）	H30.11.20	無効2017-890060	無効	未	知財高裁 H30(行ケ)10183	
3	H26.12.4	東京地裁 平24(ワ)25506	請求認容	有効				5207705	極　真　空　手 KYOKUSIN　KARATE	未	無効2017-890056				
				有効				5207706	極　真　空　手 KYOKUSIN　KARATE	未	無効2017-890057				
				有効				5284760	極　真　会　館 KYOKUSINKAIKAN	H29.5.11	無効2014-890093	無効		（出訴なし）	
				有効				5362507	極真空手	未	無効2017-890058				
4	H24.1.12	東京地裁 平22(ワ)10785	請求認容	有効				4781631	ゆうメール （標準文字）	H24.1.24	無効2010-890077	有効	－	知財高裁 平24(行ケ)10081	（なし）
5	H20.6.18	東京地裁 平19(ワ)4876	請求認容	有効				4582053		H20.6.24	無効2007-890106	有効	H22.1.26	知財高裁 平20(行ケ)10409	請求棄却
				有効				4962301	GABOR （標準文字）	H20.4.2	無効2007-890062	有効	H22.1.26	知財高裁 平20(行ケ)10303	請求棄却
6	H19.12.21	東京地裁 平19(ワ)6214	請求認容	有効	H20.6.24	知財高裁 平20(ネ)10014	控訴棄却	4056857	MACKINTOSH Made in Scotland	H20.12.15	無効2008-890019	有効		（出訴なし）	
7	H19.10.25	東京地裁 平19(ワ)5022	請求棄却	無効	H20.8.28	知財高裁 平19(ネ)10094	控訴棄却	4271277	VIBRAMUTE	H23.8.12	無効2009-890136	一部無効	－	知財高裁 平23(行ケ)10303	（なし）
				無効				4715753	mosrite of California	H20.9.30	無効2007-890119	無効	H21.8.27	知財高裁 平20(行ケ)10415	請求棄却
				無効				4933461	mosrite モズライト	H23.10.3	無効2010-890070	無効		（出訴なし）	
8	H18.12.21	大阪地裁 平17(ワ)5588	請求認容	有効				3238398	ウォークバルーン	H18.8.23	無効2005-089135	有効	－	知財高裁 平18(行ケ)10437	（なし）
9	H17.10.1	東京地裁 平15(ワ)16505 平16(ワ)10154	請求認容	有効				1669925	GEROVITAL-H3	H16.4.26	無効2003-035301	有効	H17.6.30	知財高裁 平17(行ケ)10323	請求棄却
				有効				1950727	ジェロビタール GEROVITAL	H16.4.26	無効2003-035302	有効	H17.6.30	知財高裁 平17(行ケ)10324	請求棄却
				有効				4214319	gerovital plant ジェロビタール　プラント	H16.6.30	無効2003-035303	有効	H17.6.30	知財高裁 平17(行ケ)10337	請求棄却
				有効				4658466	アナ　アスラン Ana　Aslan	H16.6.30	無効2003-035304	有効	H17.6.30	知財高裁 平17(行ケ)10336	請求棄却
10	H15.8.28 H14.8.22 （中間判決）	東京地裁 平8(ワ)9391	請求棄却	無効 （無効審決確定のため）				271099	Indian Indian Motocycle Co., Inc.	H10.4.10	無効平07-028124	無効	H11.4.14	東京高裁 平10(行ケ)145	審決取消
										H14.2.28		無効	H14.12.27	東京高裁 平14(行ケ)140	請求棄却
11	H13.9.28	東京地裁 平10(ワ)11740	請求棄却	無効				1419427	mosrite	H14.4.22	無効2000-035661	一部無効	H14.11.28	東京高裁 平14(行ケ)238	請求棄却
12	H13.2.15	東京地裁 平12(ワ)15732	請求棄却	無効				3341616	カンショウ乳酸	H13.5.8	無効2000-035508	無効	H13.10.31	東京高裁 平13(行ケ)258	請求棄却

裁，大阪地裁以外の地方裁判所にも，一定数，提起されているものと思われるが，これらの情報は不明である。したがって，本稿では，裁判所ウェブサイトで確認できる限りの調査であることに留意いただきたい。

（2） 調査結果

表1は，「商標登録の有効性がダブルトラックで判断された事例一覧」（ダブルトラック事例）である。侵害訴訟及び無効審判の両方において有効性の判断がなされたものは，12件であった[(3)]。この12件を確認すると，項番2，3において，侵害訴訟（第1審）と無効審判とで有効性判断の違いが発見された。

（3） ダブルトラックにより判断が相違した事件の検討

表1の項番2，3の事件においてダブルトラックでの判断の違いが見られている（項番2：東京地裁平成27年（ワ）22521号及び平成28年（ワ）9187号，項番3：東京地裁平成24年（ワ）25506号）。これらの事件は，いわゆる「極真空手」事件として知られているものであり，関連事件であるため，まとめて説明する。

なお，「極真空手」事件は，表1の他にも，東京地裁平成28年（ワ）16340号とその控訴審である知財高裁平成29年（ネ）10012号，東京地裁平成27年（ワ）20338号とその控訴審である知財高裁平成28年（ネ）10076号も存在するが，これらは権利の有効性（無効理由の有無）が判断されていないため，ここでは割愛する。

本事件では，商標登録第5284760号，第5490938号，第5551479号の3つの商標について，地裁では有効と判断されたのに対し，無効審判では無効と判断されている。すなわち，ダブルトラックで有効性の判断が割れている。このうち，商標登録第5284760号については，無効審決が確定している。本事件では，特許庁は商標法4条1項7号（いわゆる公序良俗の規定）で無効と判断しており，一方，裁判所は商標法4条1項7号の無効理由はないと判断しており，商標法4条1項7号の該当性について，裁判所の判断と特許庁の判断が分かれている。しかしながら，事件を詳細に確認すると，ダブルトラック問題が実質的に発生したとはいえないことが分かる。

まず，東京地裁平成27年（ワ）22521号等（項番2）及び東京地裁平成24年（ワ）25506号（項番3）のいずれの判決においても，商標法4条1項7号の無効理由を認めるに足る証拠はないと述べられており，当事者の立証不足であったことが判決文から理解される。また，これらの事件の被告（被疑侵害者）と無効審判の請求人とは別人である可能性が高いように思われ（侵害訴訟判決文では個人名が伏せられているため詳細は不明），そうであるとすると，被疑侵害者が同一の証拠をもって無効の抗弁を主張するとともに無効審判を請求するという典型的なダブルトラックの構造とは異なる。さらに，東京地裁平成27年（ワ）22521号等の控訴審である知財高裁平成29年（ネ）10053号においては，商標法4条1項7号の無効理由によって商標登録は無効と判断されており，結局，高裁も含めた裁判所の判断は，特許庁の判断と同じような結果となっている。また，無効2014-890093号に関しては，上述のように無効審決が確定しており，もはや，権利の有効性を争う余地はなく，地裁で有効と判断されていたとしても，権利は無効であることには変わりない。したがって，本事件でも，厳密には，ダブルトラック問題が生じたとは言えないと言ってよいだろう。

このように，上記の調査範囲における商標権侵害訴訟に関しては，同様の証拠に基づいて商標登録の有効性について裁判所と特許庁とにおいて判断が分かれるというダブルトラック問題は実質的には発生していないと言ってよいだろう。

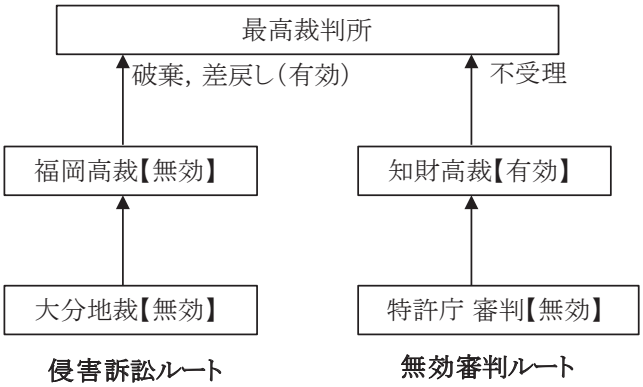
3．エマックス事件における商標のダブルトラック問題

上述のように，東京地裁又は大阪地裁が第1審となった商標については，ダブルトラック問題は実質的に発生していないと考えられる。しかしながら，エマックス事件[(4)]は，商標特有のダブルトラック問題が明るみに出た事件である[(5)]。エマックス事件は，東京地裁，大阪地裁以外の地裁で第1審が争われたため，上記の調査で抽出されたダブルトラック事例には含まれていない。この事件では，無効審判ルートと侵害訴訟ルートの2つのルートにおいて，権利の有効性判断が異なることとなった。エマックス事件は，侵害訴訟ルートの事件（エマックス侵害訴訟事件）では，第1審が大分地裁であり，控訴審が福岡高裁であった。また，無効審判ルートの事件（エマックス無効審判事件）では，特許庁の審決が知財高裁に出訴された。そして，エマックス侵害訴訟事件での最高裁判決によ

り，登録商標の有効性が判断された。

図１に，エマックス事件の審理機関の流れ（審理フロー）を示す。

図１：エマックス事件の審理機関の流れ（審理フロー）



エマックス侵害訴訟事件においては，第１審（大分地裁）及び控訴審（福岡高裁）は，引用商標は周知であるから，登録商標は商標法４条１項10号に該当し，商標登録は無効と判断した。一方，エマックス無効審判事件においては，特許庁審判部は無効審判において無効と判断したものの，その審決取消訴訟において，知財高裁は，引用商標は周知とはいえないから，登録商標は，商標法４条１項10号には該当しないとして，審決を取り消し，実質的に，商標登録が有効との判断をした。

この判断からわかるとおり，商標権の有効性判断が無効審判ルートと侵害訴訟ルートの２つのルートで判断され，しかも，有効性の判断が高裁レベル（福岡高裁と知財高裁）で異なるという状況が生じており，ダブルトラック問題が生じたといってよい。ただし，通常，ダブルトラック問題で議論されるような特許庁と裁判所とにおいて判断の相違が生じるというものではなく，異なる高等裁判所間で判断の相違が生じたという点は，注目に値するところであろう。

エマックス事件では，結局，最高裁が，侵害訴訟の上告審については控訴審判決を破棄して差戻し，審決取消訴訟の上告審については上告受理申立を不受理としたため，実質上，いずれのルートにおいても，商標登録を有効とする方向性の判断をしたといえる。これによって，２つのルート間の権利の有効性判断の齟齬を解決することとなったといえよう。

ここで，エマックス事件においては，侵害訴訟の控訴審が福岡高裁であり，審決取消訴訟が審理される知財高裁とは異なる裁判所で判断されている。そして，高裁の判断の齟齬を最高裁が解決するような構造となっている。このように，エマックス事件は，商標権の有効性判断が異なる高裁で争われ，しかも，その結論が異なるという商標独自の問題が生じたことが興味深い。特許では，侵害訴訟の控訴審は知財高裁が専属管轄となっているため，このような事態は生じ得ず，無効審判での判断と，侵害訴訟の地裁での判断とが異なった場合には，知財高裁で統一した判断が下されることとなる。一方，商標においては，侵害訴訟の提訴先は東京地裁や大阪地裁の専属管轄ではなく，競合管轄であるため，所定の要件を満たせば各地の地方裁判所に提訴することが可能であり，東京高等裁判所管轄地以外の地方裁判所及び高等裁判所で侵害訴訟が争われ得る。今後，商標においては，異なる高裁で有効性の判断がなされ，その判断が分かれるという，特許とは違ったダブルトラック問題が生じる可能性が示唆されたといえる。

以上のように，エマックス事件は，商標特有のダブルトラック問題が確認された初めての事件ではないかと思われる。

４．商標登録無効審判についての所見

特許庁が公表する資料によると，商標登録無効審判は，毎年，100件程度，請求されていることが確認される[(6)]。また，商標の無効審判の審決に対する審決取消訴訟も一定程度，提起されていることが確認される[(7)]。それにもかかわらず，上記のダブルトラック事例はかなり少ないように思われる。そこで，商標の無効審判の審決取消訴訟の判決について検討し，無効審判の状況の確認を行った。すると，商標の無効審判では，特許とは異なる傾向があるように思われるため，所見として，若干コメントしたい。

特許無効審判は，侵害訴訟のカウンター（訴訟前の警告段階も含む）的な利用がかなり多いのではないかと思われる。すなわち，特許権者からの特許侵害という追及に対して，特許無効を主張（抗弁）し，あわせて無効審判を請求するという使い方である。したがって，侵害訴訟とセットになっていることが結構多い。無効審判と侵害訴訟とがともに紛争解決手段として位置づけられ，セットのように扱われていることは，しばしば見られるところであろう[(8)]。

一方，商標登録無効審判は，侵害訴訟のカウンター的な利用というよりも，侵害の有無とは関係なく，自分の商標と紛らわしい商標であったり，他人に使用さ

せたくなかったりといった，純粋に権利として存在してほしくない商標権を消滅させるために，請求することが多いのではないかと思われる。したがって，商標権侵害が起こったから，無効審判を請求するという構図にはなっていない。実際，無効審判の審決取消訴訟がなされた商標権のうち，侵害訴訟が確認されたのは少数である。このような傾向が生じるのは，具体的事例を確認すると，より鮮明に理解される。

例えば，フランク三浦事件[9]では，フランク三浦の商標を有する商標権者がフランクミュラーを商標権侵害で訴えたことにより無効審判を提起したという事情ではなく，フランクミュラーが，フランク三浦の商標権を存在させたくないために（フランク三浦の商標を使用させたくないという意図もあったかもしれない），無効審判を提起したのであろうと推測される。また，IGZO 事件[10]では，IGZO の商標権者から商標権侵害が訴えられたことによって無効審判が提起されたのではなく，IGZO の商標権を存在させたくないために，無効審判が提起されたものと考えられる。その他，KUMA 事件[11]等も同様のことが言えると思われ，商標権侵害のカウンターではなく，商標権を存在させたくないために無効審判を請求することが多いと思われる。ここで，さらに言えば，商標登録無効審判は，防御的な利用ではなく，攻撃的な利用となっている場合も多いという印象を受けることである。フランク三浦事件では，フランクミュラーが自己の商標を守るために，無効審判を仕掛けているといえる。また，KUMA 事件では，PUMA が自己の商標を守るために，無効審判を仕掛けているといえる。逆に，フランク三浦はフランクミュラーを商標権侵害で訴えようとも思っていなかったであろうし，KUMA は PUMA を商標権侵害で訴えようとも思っていなかったであろうと推測される。また，IGZO 事件のように，公共の観点から，商標権を存在させておくべきではないといった事例もあり得る。IGZO 事件の場合も，IGZO の商標権を有する者が，材料を単に表記しただけの IGZO[12]に対しては商標権侵害を訴えようとは思わなかったのではないだろうか。このような無効審判の利用法は，特許ではあまり見られないように思われる。確かに，特許の無効審判でも，自己の技術を優位にするためや，公共の利益のために，他人の特許に対し，いわば攻撃的に無効審判を請求することも考えられるかもしれないが，そのような利用は，侵害訴訟のカウンターとしての利用よりも少ないと思われる。商標では，侵害の有無とは関係なく，無効審判の請求があり得るのである。

ところで，商標では，商標権を存在させたくない手段としては，無効審判だけでなく，不使用取消審判もある。不使用取消審判は，無効審判のように遡及的に商標を消滅させることはできないが，少なくとも審決確定以後，審判請求の登録日に遡って商標権を消滅させることができ，商標を存在させたくないと思う者の要望を満たすことができる。実際，例えば，PITAVA 事件[13]は，侵害訴訟のカウンターとして，無効審判ではなく不使用取消審判が利用された事例であろう[14]。PITAVA 事件では，無効審判は除斥期間の関係から難しいと思ったのか，無効審判ではなく，不使用取消審判が起こっている。このように，商標では，権利を消滅させるための手段のバリエーションが広いということも特徴として挙げられるであろう。具体的事情によっては，侵害訴訟のカウンターとして，無効審判ではなく，不使用取消審判を選択することもあり得ると言えるだろう。

以上のように，商標登録無効審判では，特許とは異なり，純粋に商標権として存在させたくない商標に対して無効審判を請求することが多いという傾向があることが分かった。

このような傾向は，商標権においては，侵害訴訟と無効審判のダブルトラックの発生が少なくなる方向に向かわせているといえるのかもしれない。

5．商標権侵害訴訟における無効の抗弁についての所見

上記 2. ダブルトラック事例の調査において，判決を確認する過程において，商標権侵害訴訟においても，特許とは異なる一つの傾向があるように思われるため，所見として，若干コメントしたい。

そもそも，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る。権利濫用の抗弁が認められるのは，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（元ライセンサーへの権利行使等），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など，であるとの分析もある[15]。これらのうち②の場合などは，いわゆる内輪もめのケースに該当する。

実際に，商標権侵害訴訟では，いわゆる内輪もめなど，商標の正当権原を主張する者同士の争いが本質といえる侵害訴訟の発生が多い印象にある。例えば，ダブルトラック問題の生じた項番2，3の極真空手事件がその類いであろう。内輪もめの原因としては，のれん分け的なもの，外国輸入のライセンスがらみのもの等，いろいろであるが，いずれが正当な使用権原を有するかという争いになる。そのような商標権侵害の事件では，どちらかというと民事的な争いが主戦場で，商標権侵害はおまけのような付加的な取り扱いのようなところがある。そして，商標の有効性，すなわち商標登録無効の抗弁ともなると，おまけのおまけ的な取り扱いとなる。そのため，純粋な登録性の無効というよりは，公益理由や不正理由などの無効の主張が多くなされる。また，そのような事件では，商標の正当な利用でないことを理由とした権利濫用の抗弁がなされ，その中の一部として商標登録の無効が主張されることが多い。そして，侵害訴訟で商標登録の無効を争うだけで，無効審判を請求しないこともあり得る。もちろん，内輪もめを原因としない商標権侵害事件の方が多いと思われるのであるが，このような内輪もめ的な事情で侵害訴訟が提起される傾向は，特許には見られないところであろう。

ここで，エマックス事件についても，当初，外国からライセンスを受けていた商品名を起因として生じた事件であり，正当な使用権原が争われている事件であるといってよいかもしれない。その意味で，エマックス事件も，単純な侵害事件ではなく，商標の正当な使用者は誰かが問題となった，特許とは異なるタイプの事件であるといえよう。

ところで，特許においては，正当な権利者に関する争いということであれば，冒認や共同出願違反を無効理由とすることが想起される。しかしながら，そのような無効理由で争われる無効審判や無効の抗弁の数は，無効審判全体の数から考えれば，そう多くないと思われる。また，特許権を有する会社の従業員であった発明者が，退職後に別の会社に行くなどし，その特許に対して無効審判を起こすという事例もあり得るところであるが，その場合においても，冒認を無効理由とするのではなく，進歩性等の無効理由が問題となることが多いと思われ（確かに内輪もめ的な要素はあるのかもしれないが），純粋に正当な権利者は誰かを争うことは多くないように思われる。そもそも，商標権は，創作ではなく，選択により発生する権利とされており，冒認のような無効理由がないことからも，正当な権利者を争う構造が特許とは全く異なっている。正当な権利者に関する争いは，特許では無効審判や特許権移転登録手続請求訴訟[16]で行うマターであるのに対し，商標では侵害訴訟（というよりは権利帰属を争う民事訴訟といった方が適切かもしれない）で行うマターであるといえるのではなかろうか。

以上のように，商標権侵害訴訟では，特許とは異なり，商標の正当な使用権原に関して訴訟が提起され，その中で付加的に商標権侵害が主張される場合も多いという傾向があることが分かった。

このような傾向は，商標権においては，侵害訴訟と無効審判とのダブルトラックの発生が少なくなる方向に向かわせているといえるのかもしれない。

6．最後に

以上，本稿では，商標権の有効性判断におけるダブルトラックの実態調査を行ったところ，ダブルトラック問題の発生事例は少なく，また，そもそもダブルトラックが特許とは全く異なる構造であることが分かった。本稿を通して，商標権侵害訴訟及び商標登録無効審判についての理解を深めていただければ幸いである。

（注）

(1) キルビー最高裁判決，最高裁判所第三小法廷平成12年4月11日判決，平成10年（オ）364号

(2) 事件例の抽出にあたっては，日本弁理士会知財訴訟委員会平成29年度報告書のテーマ2「商標におけるダブルトラックの実態調査」に関する報告（筆者も委員として参加）を参考にした。

(3) 現在（本稿投稿時），商標登録5825191号に関し，東京地裁平成30年12月27日判決，平成29年（ワ）22543号において，商標登録有効の判断がなされており，無効2017-890023号の審判が審理中である。この無効審判の審決がなされれば，ダブルトラックの判断事例が一つ追加されることになる。

(4) エマックス事件，〔エマックス侵害訴訟事件〕最高裁平成29年2月28日判決 平成27年（受）第1876号，福岡高裁

平成27年6月17日判決 平成26年（ネ）791号，大分地裁平成26年9月18日判決 本訴平成24年（ワ）881号 反訴平成25年（ワ）752号，〔エマックス無効審判事件〕①知財高裁平成27年12月24日判決 平成27年（行ケ）10083号，無効2014-890052号，商標登録5366316号，②知財高裁平成27年12月24日判決 平成27年（行ケ）10084号，無効2014-890053号，商標登録4895484号

(5) エマックス事件は，最高裁判決によって無効審判の除斥期間経過後における無効の抗弁及び権利濫用の抗弁についての論点が判示されたことで注目を集めた事件であるが，それと同時に，ダブルトラックにおいて権利有効性判断の相違が見られた事件であることも特筆すべき点であろう。

(6) 特許行政年次報告書2018年版＜統計・資料編＞（特許庁）によると，商標登録無効審判の請求件数は，次のとおりとなっている。

2008年	142 件
2009年	144 件
2010年	118 件
2011年	113 件
2012年	117 件
2013年	96 件
2014年	115 件
2015年	102 件
2016年	92 件
2017年	92 件

(7) 特許行政年次報告書2018年版＜統計・資料編＞（特許庁）によると，商標の当事者系審判の審決に対する出訴件数は，次のとおりとなっている。なお，統計情報が，当事者系審判であるため，無効審判だけでなく，取消審判も含まれている。

2008年	72 件
2009年	86 件
2010年	50 件
2011年	47 件
2012年	71 件
2013年	52 件
2014年	34 件
2015年	40 件
2016年	39 件
2017年	45 件

(8) 例えば，日欧知的財産司法シンポジウム2016 －エンフォースメント戦略の道しるべ～侵害と有効性の判断を考える－，設樂隆一 知的財産高等裁判所所長（当時）基調講演資料，「日本におけるダブルトラックシステムの概要とその評価－特許権侵害訴訟における無効の抗弁と特許庁における無効審判」，2016年11月18日（特許庁ウェブページにて公開）

(9) フランク三浦事件，知財高裁平成28年4月12日判決，平成27年（行ケ）10219号，無効2015-890035号，商標登録5517482号

(10) IGZO事件，知財高裁平成27年2月25日判決，平成26年（行ケ）10089号，無効2013-890052号，商標登録第5451821号

(11) KUMA事件，知財高裁平成25年6月27日判決，平成24年（行ケ）10454号，無効2011-890089号，商標登録4994944号

(12) IGZOは，半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物」を意味する語である。

(13) PITAVA事件，東京地裁平成26年（ワ）766号，同767号，同768号，同770号，同771号，同772号，同773号，取消2014-300121号，商標登録4942833号，4944833-1号，4942833-2号

(14) サムライ事件，大阪地裁平成24年7月12日，平成22年（ワ）13516号，商標登録2175471-2号及び商標登録4364679号においても，無効審判でなく，不使用取消審判（取消2012-300292号及び取消2012-300293号）が請求されている（知財高裁平成25年7月17日判決，平成24（行ケ）10441号及び平成24年（行ケ）10442号）。

(15) 小松法律特許事務所ウェブページ，判例コーナー，知的財産権，最高裁H29.2.28【商標】エマックス事件（最判平成29年2月28日判決・平成27年（受）第1876号）の解説（文責：山崎道雄弁護士）

(16) 特許法では，特許権の移転請求に関する規定（特許法74条1項）が平成23年法改正により新設された。ちなみに，東京地裁平成30年10月25日判決，平成29年（ワ）10038号では，特許権の移転を認める旨の判決がなされている。

（原稿受領 2019.3.28）