

商標法における「不使用の抗弁」について

弁理士 外川 英明

目次

1. はじめに
2. 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁
 - 2.1. 裁判例
 - 2.2. 裁判例にみる問題点
3. 検討（商標権侵害訴訟における不使用の抗弁）
 - 3.1. 上記2.2の論点（①乃至⑤）について
 - 3.2. 小括（商標権侵害訴訟における不使用の抗弁）
4. 異議申立て，無効審判における不使用の抗弁
 - 4.1. 欧州連合商標制度
 - 4.2. 欧州連合商標指令
 - 4.3. 小括（異議申立て，無効審判における不使用の抗弁）
5. おわりに

1. はじめに

商標法における「不使用の抗弁」とは、「異議申立て，無効審判及び侵害訴訟等において，申立てや訴えを受けた側が要求した場合，（筆者加筆；申立てや訴えを行った側が）当該登録商標が一定期間使用されていることを証明しなければ請求が棄却される制度」をいう。平成18年度産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書には，このように定義されている⁽¹⁾。

この商標制度小委員会報告書においては，この定義のうち，前半の「異議申立て，無効審判」の場合は，不使用の抗弁が異議待ち審査⁽²⁾とパッケージで検討されたこともあって，わが国現行法の職権審査制度を大幅に改正せざるを得ないという観点から，商標法改正については慎重論が大勢を占めた模様である。

また，後半の「侵害訴訟」における不使用の抗弁については，時期的に無効の抗弁に関する最判平成12年4月11日キルビー特許事件⁽³⁾及び特許法104条の3導入（特許法平成16年改正，商標法39条準用）の後であることもあって，権利濫用の法理等との整合性を踏まえて，さらなる検討が必要であるとの結論で終わっている。したがって，平成18年時点では，本論点に関する商標法改正は，全体として見送られた。

この論点は，上記報告書の約10年前にも工業所有権審議会商標小委員会（平成7年度）で議論されたが，不使用取消審判の迅速化及び取消効果の遡及により解決すべきとの結論で終わっている。

異議申立て，無効審判における不使用の抗弁については，上記のとおり現行商標法が異議待ち審査ではなく職権主義を採用していることから解釈論の展開は困難であると考えられ，本稿では，異議待ち審査制度を採用する欧州連合商標制度等の比較法的検討を踏まえての立法論のみの検討をおこなう。

これに対し，商標権侵害訴訟における不使用の抗弁については，現行法下でも上記平成18年度商標制度

(1) 平成18年度産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方について」28頁注17（平成18年2月）

(2) 異議待ち審査制度とは「相対的拒絶理由について出願人以外の権利者からの異議申立により行政庁が審査を行う制度」をいう（前掲注1商標制度小委員会報告書29頁）。

(3) 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー特許事件〕

小委員会報告書が指摘する権利濫用の法理適用の可能性を踏まえ、解釈論と立法論の双方についての検討を要するものと考えられる。

なお、「不使用の抗弁」の用語は、現行法の下では、無効の抗弁、先使用の抗弁、当然無効の抗弁、権利失効の抗弁等と並んで、商標権侵害訴訟の場面だけで論じられるのが通常と思われるが、本稿では、まず通例に則って**2.**及び**3.**で商標権侵害訴訟における不使用の抗弁を検討した後、**4.**で上記商標制度小委員会報告書の定義に準拠して、異議申立て、無効審判における不使用の抗弁についても検討することとする。

2. 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁

上記商標制度小委員会報告書の定義を参考にすれば、商標権侵害訴訟における「不使用の抗弁」とは、侵害主張の根拠である商標権に係る登録商標の不使用の事実を被告が抗弁として主張した場合、原告商標権者等が当該登録商標を一定期間使用していることを証明しなければ差止めや損害賠償等の請求が棄却される制度をいう。現行商標法には、この定義に該当する制度が条文上存在しないが、権利の濫用論を根拠に不使用の抗弁を認めた判決が複数存在する。

これらの判決の共通する特徴は、商標権侵害訴訟と並行して特許庁における不使用取消審判(商標法50条)が提起されていることである。侵害訴訟における「不使用の抗弁」を認める場合でも、不使用取消審判が並行することが必要か否かも重要な論点である。

以下、不使用の抗弁が関係する主な判決を概観する。

2.1. 裁判例

(1) 東京地判昭和58年9月28日狩猟事件⁽⁴⁾(損害賠償請求事件)

本件判決は、上記キルビー特許事件最高裁判決以前の裁判例として、無効の抗弁と無効審判の関係と同様に、当時の常識的な判断を示し、不使用の抗弁を退けている。

「被告らは、原告及びその他の使用権者は継続して3年以上本件商標権を使用しておらず、被告(略)において、現在商標法第50条第1項の規定に基づいて取消審判手続中であるから、商標権侵害にはならない旨主張するが、仮に商標権者等において登録商標を継続して3年以上使用していないため取消審判の手続中の場合であっても、商標登録の取消審判が確定するまでは当該登録商標権は有効に存在しているのだから(商標法第54条)、その間の指定商品についての登録商標に類似する商標の使用は、当然当該商標権を侵害するものとみなされるのであつて(同法第37条第1号)、被告らの右主張は失当というほかない。」

本判決は、商標権侵害訴訟と特許庁における不使用取消審判を完全に分離し、取消審判確定までは商標権は有効であるとして、被告側の使用の抗弁を認めず、原告の損害賠償請求を認めている。上記キルビー特許事件最高裁判決前の大判明治37年9月15日導火線製造機器事件⁽⁵⁾と同様の観点からの判決である。

(2) 東京地判平成26年10月30日PITAVA事件⁽⁶⁾(商標権侵害差止請求事件)

本件侵害訴訟で不使用の抗弁を主張した被告が、別に特許庁において不使用取消審判を請求し、侵害裁判の判決時には、当該審判は未だ特許庁に係属中であつた事案である。裁判と審判の関係は、上記(1)狩猟事件に近いが、侵害訴訟における不使用の抗弁を認めた点で結論が異なる。

本件侵害裁判では、被告の使用の抗弁に対し、原告(商標権者)は訴外Aの通常使用権者としての使

(4) 東京地判昭和58年9月28日判タ514号307頁[狩猟事件]

(5) 大判明治37年9月15日刑録10輯1679頁[導火線製造機器事件]

(6) 東京地判平成26年10月30日(平成26年(ワ)768号)裁判所HP[PITAVA事件]。なお、本件の控訴審知財高判平成27年8月27日(平成26年(ネ)10129号)裁判所HP[PITAVA事件控訴審]は、本件論点に触れずに被告の表示は商標法26条に該当し権利の効力が及ばないとして控訴を棄却している。

用を主張した。

侵害裁判所である東京地裁は、原告の主張する訴外 A は、商標法 50 条 1 項にいう「通常使用権者」には当たらないと判断し、次のように判示して原告の権利行使は権利の濫用（民法 1 条 3 項）に当たり許されないと論結した。

「商標登録の取消審判請求がされ、当該商標登録が取り消されるべきことが明らかな場合には、不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし、その商標登録に係る商標権に基づく差止め請求は権利の濫用に当たり許されないと解される。したがって、原告による本件商標権の行使は権利の濫用に当たり許されないと判断することが相当である。」

なお、特許庁に係属していた不使用取消審判（取消 2014-300121）⁽⁷⁾は、上記判決の約 1 年半後の平成 28 年 3 月 31 日付で「登録第 4942833 号商標の指定商品中、第 5 類「薬剤（農薬に当たるものを除く）」についての登録は取り消す。」として、上記侵害裁判と同様の理由で一部取消審決を下し、確定した。その後、該登録商標は、一部商品を指定して残存したが、平成 28 年 4 月 7 日付で期間満了により消滅している。

この事件の不使用の抗弁に関する重要な点は以下の 5 つである。

- ① 不使用取消審判は、侵害裁判の被告によって特許庁に請求されていたが、不使用の抗弁を認めた侵害訴訟の判決時には未だ審決は下されていない。
- ② 商標法 50 条の不使用取消審判が並行して特許庁に係属していることを前提として、侵害裁判所が独自の判断で、訴外 A は商標法 50 条に規定する通常使用権者ではないと認定している。
- ③ 本事件の判決文には「当該商標登録が取り消されるべきことが明らかな場合」との文言で、無効の抗弁に関するキルビー特許事件最高裁判決と同様に、いわゆる「明白性要件」が明示されている。
- ④ 「不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし」て差止請求権の行使は権利の濫用であると結論付けている。
- ⑤ 判決後に下された不使用取消審判の確定審決の結論が、本件侵害裁判所の判断と理由を含めて同じである。

(3) 東京地判平成 31 年 2 月 22 日 moto 事件⁽⁸⁾（商標権侵害差止等請求事件）

本判決は、原告の差止請求権の行使に関して、権利の濫用に当たり許されないと判示した。損害賠償請求権の行使をともなっている点で、(2) PITAVA 事件と相違する。

裁判所は、差止請求に関しては、原告主張の商標の「使用」が、商標法 50 条 1 項の「使用」ではないと認定し、以下のように述べた。

「要証期間内において、原告商標が腕時計について使用されたとは認められず、原告商標の指定商品中『腕時計』は、不使用取消審判により取り消されるべきものであるということができ、前記のとおり、第二次不使用取消審判は既に請求されている状況にある。（中略）したがって、原告による差止請求は、権利の濫用として許されないとすべきである。」

本事件も (2) PITAVA 事件と同様、別に特許庁に係属している不使用取消審判の結論を待たずに、侵害裁判所が独自の判断で登録商標の不使用を認定し、権利の濫用論を適用している。

次に裁判所は、損害賠償請求に関しては、不使用取消審判に係る審決の効果との関係で、以下のように述べ、原告の損害賠償請求を認めた。

「もっとも、商標法 54 条 2 項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が消滅する効果が発生するのは、平成 29 年 6 月 23 日（審判請求登録日）であるところ、原告が損害賠償を求めている期間は、平成 28 年 7

(7) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) 取消 2014-300121

(8) 東京地判平成 31 年 2 月 22 日裁判所 HP [moto 事件]

月から平成29年2月までであるので、損害賠償請求との関係では、権利濫用の抗弁は失当である。」とし、商標法38条3項（使用料相当額）による損害賠償額は3万1743円であるとした。原告の損害賠償を求めている期間が、確定不使用取消審決の効果により当該商標権が消滅する日より以前であるとの理由で、原告の損害賠償請求を認めたのである。

さらに、裁判所は、被告の「損害不発生の抗弁」の主張に対し、以下のように述べ、該抗弁を退けている。

「このような原告における原告商標の使用状況及び原告が販売する商品の販売状況に照らすと、原告商標に全く顧客吸引力がなく、被告の行為により原告に損害が全く発生していないとまで認めることはできないから、被告の上記主張は採用できない。」

なお、本判決後、本事件で問題となった登録商標第4995373号に関する不使用取消審判（取消2017-300390）⁽⁹⁾について特許庁は、侵害裁判所と同理由で令和元年5月16日付で「登録第4995373号商標の指定商品中、第14類「腕時計」についての商標登録を取り消す。」との審決を下している。

本事件は、(2) PITAVA事件と同様に不使用取消審判が既に特許庁に係属しているが未だ審決が下されていない事案につき、侵害裁判所が当該審判で争われている「使用」の論点につき、侵害裁判所としての独自の判断を示し、権利の濫用論を適用している。しかも、不使用の抗弁により商標権が消滅する日も商標法50条の取消審判に準拠しており、まさに特許庁の審判を侵害裁判所が先取りして法的紛争を解決している様相を呈しているのである。

この事件の不使用の抗弁に関する重要な点は以下の5つである。

- ① 不使用取消審判は、侵害裁判の被告によって特許庁に請求されていたが、差止めについて不使用の抗弁を認めた侵害訴訟の判決時には未だ審決は下されていない。
- ② 商標法50条の不使用取消審判が並行して特許庁に係属していることを前提として、侵害裁判所が独自の判断で、原告主張の「使用」が商標法50条に規定する「使用」ではないと認定している。
- ③ 本事件の判決は「不使用取消審判により取り消されるべきものであるということができ、」とだけ述べ、(2) PITAVA事件と異なり、いわゆる「明白性要件」を明示していない。
- ④ (2) PITAVA事件と同様に差止請求権の行使は権利の濫用であると結論付けているが、不使用取消審判請求登録日前の侵害行為に関し損害不発生の抗弁を退けて損害賠償の請求を認めている。
- ⑤ 判決後に下された不使用取消審判の審決が、本件侵害裁判所の判断と理由を含めて同じである。そして、該審決の取消訴訟である知財高判令和2年6月4日⁽¹⁰⁾も原告の請求を棄却し、特許庁の取消審決を支持している。

(4) 大阪地判平成26年8月28日 melonkuma 事件⁽¹¹⁾（損害賠償請求事件）

本事件は、被告の使用標章が周知性、著名性を獲得していると認められる一方で、原告の登録商標は使用されておらず、しかも侵害裁判の口頭弁論終結日前に特許庁が不使用取消審判（取消2012-300694）において、商標登録の取消審決を下している事案である⁽¹²⁾。原告商標は標準文字で「melonkuma」、被告の使用標章は片仮名と漢字又は平仮名の組み合わせで「メロン熊」又は「メロンくま」である⁽¹³⁾。被告商品のうち、少なくとも、マグネット、ビックマスコット、ぬいぐるみマスコットは、原告商標の指定商品と同一又は類似

(9) 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）取消2017-300390

(10) 知財高判令和2年6月4日裁判所 HP [moto 事件審決取消訴訟]

(11) 大阪地判平成26年8月28日判時2269号94頁 [melonkuma 事件]

(12) 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）取消2012-300694。本件不使用取消審判は確定し、本件登録商標第5105804号は、平成24年9月26日付で消滅したものとみなされた（平成26年6月2日付登録抹消）。したがって、本件登録商標は、本事件の口頭弁論終結日（平成26年5月23日）には登録を抹消されていなかったが、判決言渡日（平成26年8月28日）には登録を抹消されていた。

(13) 被告使用標章の「メロン熊」等は、頭が果物のメロンになった熊のキャラクターで、被告企業のマスコット・キャラクターであるが、一般には夕張市のキャラクターのように認識されている模様である。

である。

「特許庁審判官は、平成 26 年 4 月 22 日、原告商標の商標登録を取り消す旨の審判をし、その理由として、前記 (3) ウの審判の登録（平成 24 年 9 月 26 日）前 3 年以内に、日本国内において、原告商標の指定商品中のクッキーについて、原告提出の証拠によっては、原告主張の『Melonkuma 手焼きクッキー』なる商品そのものが流通段階で存在していたことすら確認できず、原告商標ないしこれと社会通念上同一と認められる商標の使用をしたものと認めることが出来ず、ぬいぐるみやパンについては、その使用の事実を裏付ける証拠の提出はないと判断した。」

「もともと被告各標章には特段の自他識別能力がある一方、原告商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されてはならず、原告商標自体、原告の信用を化体するものでもなく、何らの顧客誘因力も有しているともいえない。そして、原告商標と被告各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い。それにもかかわらず、原告は、原告商標権に基づき損害賠償請求をするものであるが、このような行為は、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、本件の権利行使をするものというべきである。」

「前記 1 で認定した原告商標の登録取消審決に至る経過をみると、本件訴訟の提起自体が、上記審判に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。以上によると、原告商標と被告各標章が誤認混同のおそれがあるとしても、原告による権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されないというべきである。」

裁判所は、不使用取消審判の結果を権利の濫用論に直結させたわけではなく、いわば米国で認知されている Reverse confusion（逆混同）⁽¹⁴⁾の事例ととらえているとも考えられ、以下の 4 つの点を踏まえて権利濫用論を適用し、原告の損害賠償請求を認めていない。

- ① 被告のキャラクターが周知性、著名性を獲得して強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、原告が業務上の信用を化体していない登録商標に係る商標権を行使したと判断できる点、
- ② 原告商標と被告使用標章は、称呼のみ類似するが誤認混同のおそれは極めて低いと判断する点、
- ③ 不使用取消審判提起の対抗手段として侵害訴訟が提起された疑いがある点⁽¹⁵⁾、
- ④ 特許庁において商標登録の取消審決が下されている点等

(5) 大阪地判平成 25 年 10 月 17 日 Ragazza 事件⁽¹⁶⁾（商標権侵害差止等請求事件）

本件は、判決前に特許庁における不使用取消審判において下された登録商標第 5170958 号「RAGGAZZA」（標準文字）の取消審決（取消 2012-300605）が確定している事案である。被告はイタリア語で「少女」の意を有する「Ragazza」を使用し、一方で原告の登録商標「RAGGAZZA」は、このイタリア語に由来する造語である（上記イタリア語「Ragazza」より“G”が一つ多い）。

裁判所は、以下のように述べ、差止請求、損害賠償請求を共に認めず、原告の請求をすべて棄却している。

(14) Reverse confusion（逆混同）については、大島厚「逆混同（Reverse confusion）」（「別冊パテント」No.8 Vol.65 No.13 日本弁理士会 2012 年）参照。裁判例としては、東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 136 頁、判タ 1006 号 252 頁〔ウイルスバスター事件〕がある。裁判所は、被告標章が著名である一方、原告登録商標は不使用であるとの認定に基づき、以下のように判示している。なお、本件は、先使用权、継続的使用権等も関係する。

「本件商標は一般的に出所識別力が乏しく、原告の信用を化体するものでもなく、そのため被告が本件商標に類似する被告標章をウイルス対策用ディスクに使用しても本件商標の出所識別機能を害することはほとんどないといえるのに対し、被告は、前記（一）のとおり別紙第三目録記載の標章を原告が本件商標の登録出願をする前から継続的に使用しており、現在では被告標章は一般需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であるから、本件商標権に基づき被告標章の使用の差止めを認めることは、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ものと認められる。」

(15) 被告による不使用取消審判提起が平成 24 年 8 月 31 日付、原告による本件侵害訴訟の提起が平成 25 年 7 月 31 日付である。

(16) 大阪地判平成 25 年 10 月 17 日裁判所 HP [Ragazza 事件]

「本件登録商標については不使用を理由とする登録取消の審決がすでに確定しており、商標権が消滅したとみなされる日までの間に被告標章が使用された期間はわずか3か月にとどまる。以上の事情を併せ考慮すれば、本件商標権に基づく請求は権利の濫用に当たり、許されないものというべきである。」

本事件では、確定取消審決による商標権の消滅日前に3か月の使用を認定したが、商標の使用は僅かなものであるとして原告の損害賠償請求を否定するとともに、差止請求についても権利濫用論で「許されない」と論結している。

(6) 東京地判平成27年11月13日DHC-DS事件⁽¹⁷⁾(商標権侵害差止等請求事件)

本事件は、原告と被告が商標使用の交渉している中で発生した訴訟である。

被告は、台湾DHCからバッテリーテスター等の輸入・販売を行う会社で、当初使用していた商標「DHC JAPAN」につき、登録商標「DHC」を保有する原告から侵害警告を受けたため、「DHC JAPAN」を「DHC」に「DS」(被告は、「DS」を社名「大作商事(だいさくしょうじ)」の「だ」と「し」の頭文字と説明している。)を付した「DHC-DS」に標章変更した。

一方で、被告が提起していた不使用取消審判において原告保有商標「DHC」の取消審決が確定した。そこで原告は、商標「DHC-DS」に関しバッテリーテスターを含む商品区分第9類の商品を指定して出願・登録した後、直ちに被告に対し権利行使を行った。

裁判所は、以下のように述べ、原告の権利行使は、権利の濫用であり許されないと判示した。

「原告は、『化粧品、健康食品、食品、医薬品、遺伝子検査キット、アパレル等』の商品を販売する会社であって(原告自身、訴状ではこのように説明していた。)、不使用取消審判でも指摘されたように『電気磁気測定器の小売』を行ったことはなく、ましてやバッテリーテスターの製造・販売を行ったこともない。しかるに、原告は、被告の使用する標章をめぐって交渉を積み重ねている中で、被告が譲歩を示して、当初原告から商標権の侵害であるとして使用の中止を求められた『DHC JAPAN』を『DHC-DS』という標章に変更してこれを使用していることを十分認識しながら、被告との交渉が条件が折り合わず暗礁に乗り上げたとき、自らの標章につき不使用取消審判を受けているにもかかわらず、あえて被告の使用していた『DHC-DS』の文字につき、指定役務にわざわざバッテリーテスターを含めた上で、原告商標として出願し、その登録を得ると、直ちにこれを被告に対して行使したことが認められる。以上の諸事情に照らせば、原告が、被告に対し、原告商標権に基づいて被告各標章の使用の差止めを求めるとともに、被告各標章を付した商品の廃棄等を求めることは、権利の濫用に当たり、許されないものといわざるを得ない。」

本事件は、難航する契約交渉の解決手段として、原告が恣意的に自己が使用する可能性の極めて低い商品(商品区分第9類バッテリーテスター等)を指定して被告が変更後に使用している商標「DHC-DS」を出願・登録し、この登録商標に係る商標権を行使したもので、単なる不使用商標の権利行使を超えて、典型的な権利濫用であるということが出来る。

2.2. 裁判例にみる問題点

以上の裁判例から以下の論点を抽出することができる。

- ① 侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきか。
- ② 侵害裁判における「不使用の抗弁」を認める場合に、被告が不使用取消審判を提起していることが必要か。
- ③ 侵害裁判における不使用の抗弁と不使用取消審判との関係は、侵害裁判における無効の抗弁(商標法39条準用特許法104条の3第1項、2項)と無効審判との関係と同様に考えることができるか。

(17) 東京地判平成27年11月13日判時2313号100頁[DHC-DS事件]

また、無効の抗弁と無効審判に関するダブルトラック問題と同様の問題が発生する可能性はないか。

- ④ 不使用取消審判における登録商標の「使用」と商標権侵害訴訟における商標の「使用」を同義と捉えないとすれば、ダブルトラック問題がより大きくなるか。
- ⑤ 損害賠償請求については、不使用取消審判の効果で商標権が消滅する以前の行為については、損害賠償を認める判決と、一方で出所混同の虞が無いので、まったく損害賠償を認めていない判決がある。ここでは、損害不発生抗弁⁽¹⁸⁾についても検討する必要があるか。

3. 検討（商標権侵害訴訟における不使用の抗弁）

3.1. 上記2.2の論点（①乃至⑤）について

(1)（上記2.2①）侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきか。

商標制度は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることによって商品の流通や企業間の競争に一定の秩序をもたらす制度である。商標を使用する企業等の努力の結晶である業務上の信用を保護するとともに、商標を目にする需要者に出所、品質等の目印を提供することによって、安心できる取引秩序を保証するものである。

商標の出願時には、当該商標が業務上の信用を化体しているか、近い将来に信用の蓄積があるかを確認すべく、登録要件として3条1項柱書で「使用の意思」を要求している。商標登録後も、「継続して3年以上」の不使用を要件として、業務上の信用の化体状況をチェックし、商標法50条で第三者の商標選択の余地を確保している。商標制度は、保護法益としての「業務上の信用」を守るべく、一貫した制度設計を試みているのである。

一定期間登録商標の使用をしない場合には、保護すべき信用が発生しないか、あるいは発生した信用が消滅しているのであるから、不使用の登録商標は、商標制度存在の趣旨に反するものといわざるをえない。しかも、不使用の登録商標は、当該登録が存在するというだけでも、他人による同一又は類似の商標の使用を抑制し、他人の流通秩序への寄与を妨げることになるのであるから、ましてや不使用登録商標を根拠に他人の商標の使用を差止めることができたり、損害賠償の請求を認められたりすることは制度矛盾と言わなければならない。

したがって、不使用商標を根拠に侵害訴訟を提起された被告が、一定条件下で当該登録商標の不使用の事実を抗弁として主張できるとすることは、商標制度の趣旨に合致するものと考えられる。そして、原告商標権者等が当該登録商標を一定期間使用していることを証明できなければ、差止めや損害賠償等の請求が棄却されるのは当然というべきである。

(2)（上記2.2②）侵害裁判における「不使用の抗弁」を認める場合に、被告が不使用取消審判を提起していることが必要か。

解釈論として不使用の抗弁を認めるとしても、明文上の基準がない状態で当該登録商標の「業務上の信用」の有無を侵害裁判所が個別に判断することは難しい。上記のとおり、商標法50条1項は不使用取消審判の要件を明示し「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、」と規定している。現行商標法は「継続して3年以上・・・」の要件が充足されれば登録商標が化体する「業務上の信用」がない、保護法益はないとしているのであるから、侵害裁判における不使用の抗弁についても、商標法50条の要件を充足するか否かにつき判断すれば足りると解される。ただし、不使用取消審判が提起されていないにもかかわらず商標法50条の要件を充足するか否かを侵害裁判所が判断することは、解釈論として無理があるといわざるを

(18) 最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕

得ない。したがって、被告が侵害裁判において不使用の抗弁を主張し、認めてもらう場合には、自ら特許庁における不使用取消審判（商標法 50 条）を提起していることが必要であると考えられる。

(3)（上記 2.2 ③）侵害裁判における不使用の抗弁と不使用取消審判との関係は、侵害裁判における無効の抗弁（商標法 39 条準用特許法 104 条の 3 第 1 項、2 項）と無効審判との関係と同様に考えることができるか。また、無効の抗弁と無効審判に関するダブルトラック問題と同様の問題が発生する可能性はないか。無効の抗弁と無効審判は、原則として商標登録出願の査定・審決時（後発的無効理由を除く）に商標登録に瑕疵があったか否かを判断するものである。この査定・審決時の一点での判断であり、原則として以降に無効理由の有無が変わることはない。

これに対し、登録商標の「使用」は、基本的に商標権者の意思で決まるものである。例えば、不使用取消審判が提起されていない状態で、商標権侵害訴訟の口頭弁論終結日等を起算日として遡って 3 年以上不使用であることを理由として不使用の抗弁を認め、差止め等ができないと侵害裁判所が判決した場合、当該判決が確定した後に商標権者が当該登録商標の使用を開始し、後日提起された不使用取消審判の審判請求登録日に当該登録商標を使用している場合には、当然不使用取消審判は不成立審決となり、両者の結論は正反対となる。

不使用の抗弁と不使用取消審判とは、判断主体を異にすることによって結論が相違する蓋然性が高まるダブルトラック問題が発生する可能性がある（無効の抗弁と無効審判については平成 23 年改正における商標法 38 条の 2 新設で解決）とともに、判断時により登録商標の「使用」が変化することから、ダブルトラック問題が発生する可能性が高いといわなければならない。判断時が決まっている無効の抗弁と無効審判の関係と同様に考えることはできないのである。

一方、不使用の抗弁と不使用取消審判の関係は、制度趣旨を異にするシステムではあるが、特許法上の訂正の再抗弁と訂正審判・訂正請求の関係⁽¹⁹⁾と近似しており、不使用の抗弁を行う要件として不使用取消審判の提起・係属、審決、確定のどの段階を必要とするのか、検討する必要がある。

上記裁判例において不使用の抗弁が権利濫用論の適用で認められた事件は、不使用取消審判との関係で 3 つの類型に区分することができる。

- ・第一類型：取消審判が提起され、特許庁に係属しているが、侵害裁判の判決時には、未だ取消審決が下されていない場合（(2) PITAVA 事件及び (3) moto 事件）、
- ・第二類型：特許庁において取消審決が下されているが、侵害裁判の判決時には、未だ確定していない場合（(4) melonkuma 事件）、
- ・第三類型：特許庁において取消審決が下され、侵害裁判の判決時には、すでに確定している場合（(5) Ragazza 事件及び (6) DHC-DS 事件⁽²⁰⁾）

(19) 特許法における訂正の再抗弁を主張する要件として東京地判平成 19 年 2 月 27 日判タ 1253 号 241 頁 [多関節搬送装置事件] は、以下のように述べた。

「①当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、②当該訂正が特許法 126 条の訂正要件を充たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（中略）、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである。」

この判決に対しては、最判平成 29 年 7 月 10 日民集 71 卷 6 号 861 頁 [シートカッター事件] が①の要件につき「やむをえないといえるだけの特段の事情」がある場合は、適用不要との例外を認めているが、原則として訂正の再抗弁と訂正審判・訂正請求とを一つのパッケージにとらえている。これらの関係が、無効の抗弁と無効審判の関係と相違して上記要件①を必要とするのは、訂正の再抗弁は基本的に特許権者が自由に訂正の範囲を主張できるためであるといえる。したがって、対世的効力がない訂正の再抗弁と対世的効力がある訂正審判をそろえる必要があるのである。

(20) 正確には、バッテリーテスター等を指定商品とする「DHC」の不使用取消審決が確定しているにもかかわらず、被告の使用している「DHC-DS」を新たに出願・登録して権利行使している事件である。

第三類型は、不使用取消審判で下された商標登録の取消審決が確定し、対世的効力を発揮している以上、権利行使を認めないのは、当然である。取消審決が確定すれば、審判請求登録日に当該商標権は消滅するからである。

第一類型及び第二類型は、ともに後に下される不使用取消審判の審決が侵害裁判所の判断と相違する可能性が残るが、無効の抗弁と無効審判に係る無効理由に比して、登録商標の「使用」の有無の判断につき裁判所と特許庁で判断に差が出る蓋然性は低いものと推測できる。けだし、第一類型の(2) PITAVA 事件、(3) moto 事件及び第二類型の(4) melonkuma 事件の全てにおいて、侵害裁判における商標の不使用と不使用取消審判における商標の不使用の結論及び根拠が同一であった。

したがって、不使用の抗弁を行う要件として不使用取消審判の提起・係属、審決、確定のどの段階でも、権利濫用論の適用可能性はあるものと言うべきである。

換言すれば、不使用の抗弁の要件としては、不使用取消審判が提起されていれば足りると解する。

(4) (上記 2.2 ④) 不使用取消審判における登録商標の「使用」と商標権侵害訴訟における商標の「使用」を同義と捉えないとすれば、ダブルトラック問題がより大きくなるか。

商標権侵害訴訟における商標の「使用」は、商標法 26 条 1 項 6 号案件を含めて自他商品・役務識別機能を発揮する「商標的使用」である必要がある。

一方で、商標法 50 条における登録商標の「使用」については、この商標権侵害訴訟における「使用」と同様に「商標的使用」であるとする見解・裁判例と「商標的使用」である必要はなく何らかの形で使用していれば足りるとする見解・裁判例がある(詳細は、外川英明「不使用取消審判と商標の使用—知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件を中心に—」⁽²¹⁾参照)。

上記のように不使用の抗弁と不使用取消審判とを関連付ける立場では、侵害訴訟における侵害者の商標の使用、侵害訴訟において不使用の抗弁を主張する際の登録商標の使用、さらに不使用取消審判における登録商標の使用の 3 つの「使用」は、いずれも「商標的使用」である必要があり、同義であると解すべきである。これらの「使用」を同義と解さないと、登録商標の不使用の抗弁と不使用取消審判のダブルトラック問題は、より深刻なものとなると考えられる。

(5) (上記 2.2 ⑤) 損害賠償請求については、不使用取消審判の効果で商標権が消滅する以前の行為については、損害賠償を認める判決と、一方で出所混同の虞が無いので、まったく損害賠償を認めていない判決がある。ここでは、損害不発生の抗弁についても検討する必要があるか。

moto 事件で裁判所は、審判請求登録日以前の侵害に関する損害賠償につき商標法 38 条 3 項に基づく損害賠償を認めた。一方で、Ragazza 事件では、裁判所は商標法 38 条 3 項に基づく損害賠償を認めていない。

上記のとおり、不使用の抗弁を不使用取消審判と連携して捉えたとすれば、取消審判請求登録日に商標権が消滅すると解すべきであるから、消滅日を基準とし、消滅日以降の損害賠償請求は不可、消滅日以前の侵害行為に関しては損害不発生の抗弁を認めるか否かを含み事例ごとに判断することになろう⁽²²⁾。

3.2. 小括(商標権侵害訴訟における不使用の抗弁)

東京高判平成 5 年 11 月 30 日 VUITTON 事件⁽²³⁾は、商標法 50 条の趣旨を次のように述べた。なお、特

(21) 外川英明「不使用取消審判と商標の使用—知財高判平成 28 年 9 月 14 日 LE MANS 事件を中心に—」(日本大学知財ジャーナル Vol.10 2017.3 47 頁)

(22) 前掲注 18 小僧寿し事件最高裁判決に対し、潜在的顧客吸引力の存在を肯定し、不使用登録商標に使用料相当額を認容した大阪高判平成 17 年 7 月 14 日裁判所 HP [UNO PER UNO 事件] も参照。

(23) 東京高判平成 5 年 11 月 30 日 知裁集 25 卷 3 号 601 頁 [VUITTON 事件]

許庁の説明する商標法 50 条の立法趣旨も同旨である⁽²⁴⁾。

「改正前商標法 50 条による登録商標の不使用取消の審判の制度の趣旨は、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であって、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるし、他方、不使用の登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつその存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから、審判請求をする利益を有する者の請求によりこのような商標登録を取り消させることにある、というべきである。」

商標法 50 条の趣旨は、VUITTON 事件判決の前半部分と後半部分の両者が相まって説明できるものと言わなければならない。登録商標が一定期間使用されないとなぜ取り消されるのか、それは業務上の信用が存在しないから、すなわち保護法益がないからである。保護法益のない登録商標を、放置しないでなぜ取消審判の対象とするのか、それは保護法益の存在しない登録商標を放置すると商標権者以外の商標使用希望者の商標選択の余地を狭めるからである。

本来、VUITTON 事件判決の前半部分、すなわち保護法益が存在していないことだけに焦点をあわせれば、不使用取消審判制度として構築せずに、登録商標としての効力を一定期間の不使用によって当然に失う、すなわち当然失効でもよかったはずである。しかし、当然失効したか否かの確認が困難である等の問題もあって、VUITTON 事件判決の後半部分がいうように、不使用の登録商標の存在により不利益を受ける者の請求をまっぴらで、当該登録商標を取消す法制度にしたのである。現行商標法における不使用取消審判は、保護法益不存在の登録商標の整理と第三者の商標選択の余地を狭める等の弊害の除去を図ったものといえる。

これを商標権侵害訴訟に置き換えれば、一定期間使用しておらず、保護法益が存在しない登録商標に基づいて権利行使が行われた場合、不使用取消審判の結果を待たずに不使用の抗弁を認めるべきであろう。侵害訴訟の被告は、不使用取消審判における「商標使用希望者」より、さらに緊急に保護を必要とする者であるといえる。したがって、上記のように現行法の解釈論としても商標権侵害訴訟における不使用の抗弁を権利の濫用論（民法 1 条 3 項）を適用して認めるべきである。

ただし、権利の濫用論のような要件・効果等が不明確な一般条項を適用するのは最小限にせざるを得ない。そこで、立法化も視野に入れるべきである。

条文化にあたっては、侵害訴訟における不使用の抗弁として商標法 50 条の要件をそのまま明文化し、50 条と統一するのも一方法である。また、特許法 104 条の 3（商標法 39 条準用）に類似する条文を設けるのも一方法である。いずれにしても、その際、不使用の抗弁を不使用取消審判と連携させる必要がある。不使用取消審判の請求を不使用の抗弁の要件とし、しかも「不使用取消審判により取り消されるべきものと明らかに認められる」等のいわゆる明白性要件を明文化すべきである。

さらに、登録商標の商標的使用の有無の判断であるから、上記のとおり、深刻なダブルトラック問題が発生する蓋然性は高くないものと考えますが、必要に応じて商標法 38 条の 2（現行法は、無効審決（1 号）及び登録異議申立についての取消決定（2 号）を明示）のような確定した侵害訴訟の判決についての再審請求制限規定を商標法に追加することも検討すべきかもしれない。

(24) 特許庁「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説第 20 版」1596 頁（発明推進協会 2017 年）

「本条の立法趣旨は、次のように理解される。すなわち、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまっぴらでこのような商標登録を取り消そうというのである。いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。」

4. 異議申立て、無効審判における不使用の抗弁

上記のとおり、我が国商標法平成 18 年改正時には、異議申立て、無効審判における不使用の抗弁について、異議待ち審査とのパッケージで検討され、この場面での不使用の抗弁導入は見送られた経緯がある。

これに対し、欧州連合商標制度及び欧州連合商標指令では、異議申立て、無効審判における不使用の抗弁を認めている。該制度は、すでに述べた商標権侵害訴訟における不使用の抗弁も認めており、本稿の「2. 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁」に関係するものであるが、欧州の制度体系を全体として説明するために、ここで記述することとする。

4.1. 欧州連合商標制度

欧州連合商標制度は、共同体商標制度の時代から⁽²⁵⁾、いわゆる異議待ち審査制度を維持している。これは、欧州連合商標理事会規則⁽²⁶⁾（以下 EU 理事会規則）及び欧州連合商標委員会規則⁽²⁷⁾に規定されている。

欧州連合商標制度では、欧州連合知的財産庁（EUIPO）が自他商品識別力等の絶対的拒絶理由（EU 理事会規則 7 条）のみを審査し、先後願関係等の相対的拒絶理由（EU 理事会規則 8 条）については職権審査を行わない。EUIPO は、絶対的拒絶理由が無ければ、欧州連合商標出願を公告する。この公告に対し、先願商標が存在する等の相対的拒絶理由を主張する者は、異議申立てを行って当該欧州連合商標の登録を阻止することになる。

EU 理事会規則 8 条は、「(1) 先の商標の所有者による異議申立があった場合には、出願されている商標は、それが次の条件に該当しているときは、登録されない。」⁽²⁸⁾と規定し、条件を列挙している。欧州連合商標制度においては、先後願関係等は異議申立て等を待って審査されるのである。そして、EU 理事会規則は、前文 24 項で「EU 商標又は EU 商標の前に登録された商標の保護については、当該商標が現実に使用された場合を除き、何らの正当化理由も存在しない。」と述べ、商標の保護は「現実の使用」(actually be used)を前提とする旨、明確にしている。

(1) EU 理事会規則 18 条（EU 商標の使用）

「(1) 登録後 5 年の期間内に、所有者が EU 商標を、その登録の対象である商品又はサービスに関して真正な使用をしていなかった場合又は 5 年の期間中継続してその使用を中止していた場合には、その EU 商標は、不使用についての適切な理由があるときを除き、本規則に定める制裁の対象となる。次のものも (1) の意味における使用を構成する。

(a) EU 商標であって、それが登録された形態における商標の識別性を変更しない要素において異なる形態によるものの使用。この場合、使用された形態での商標もその所有者の名義で登録されているか否かを問わない。

(b) EU 商標を専ら輸出の目的で、欧州連合内において商品又はその包装に付すこと

(25) 2016 年 3 月 23 日、従来の欧州共同体商標規則を改正する欧州連合 (EU) 規則第 2015/2424 号 (Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015) が施行された。当該改正規則には、新たに欧州連合知的財産庁 (EUIPO) となった管轄官庁の名称変更、欧州共同体商標を欧州連合商標 (EUTM) とする名称変更および商標の手数料システムの改定が、他の改正とともに含まれている。

なお、共同体商標規則を含む各国の不使用登録商標対策及び我が国における不使用登録商標対策については、茶園成樹「諸外国における不使用登録商標対策について」、「諸外国と我が国における不使用登録商標対策の比較考察」（「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所平成 19 年 3 月）に詳しい。

(26) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance). 2017 年 10 月 1 日施行。

(27) Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018. 2018 年 3 月 5 日施行。

(28) 以下、EU 理事会規則、EU 委員会規則、欧州連合商標指令の訳文は、特許庁 HP「外国知的財産権情報 諸外国の法令・条約等」による。

(2) 所有者の同意を得た上での EU 商標の使用は、所有者による使用を構成しているとみなす。」

EU 理事会規則 18 条は、登録後 5 年間に商標権者等が当該商標につき「真正な使用」(genuine use) をしなかった場合には、制裁の対象になると定めている。

(2) EU 理事会規則 47 条 (異議申立の審査), EU 理事会規則 64 条 2 項 (申請の審査)

EU 理事会規則 47 条 2 項は以下のように定める。

「出願人が請求する場合は、異議申立をした先の EU 商標の所有者は、EU 商標出願の出願優先日前 5 年間 (the five-year period preceding the date of filing or the date of priority of the EU trade mark application) に、登録されている当該先の EU 商標の対象である商品又はサービスについてその商標を欧州連合において誠実に使用しており、その商標を自己の異議申立の正当化のために引用することの証拠又は当該先の EU 商標が 5 年間以上登録されていることを条件として、不使用について正当な理由が存在することの証拠を提出しなければならない。この旨の証拠の提出がない場合は、異議申立は却下される。登録されている当該先の EU 商標の対象である商品又はサービスの一部のみについて使用されていた場合は、当該商標は、異議申立の審査上当該一部の商品又はサービスについてのみ登録されているものとみなす。」

つまり、EU 商標は、異議申立て手続きにおいて、抵触する先行商標があっても、当該先行商標が当該 EU 商標の出願日・優先日前 5 年間に「誠実に使用」(genuine use) されていなければ (不使用につき正当な理由がある場合を除いて)、商標登録されることとなる。

無効宣言を求める申請の場合も異議申立てと同様に先願者が、「無効宣言を求める申請の日前 5 年の期間」、当該商標を「誠実に使用」(genuine use) していることが要求されている (EU 理事会規則 64 条 2 項)。

(3) EU 理事会規則 58 条 1 項, 2 項 (取消の理由)

「(1) EU 商標の所有者の権利は、次の場合は、EU 知財庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として取り消されるべき旨を宣言される。

(a) 登録されている商標の対象である商品又はサービスについて、商標が連合内において継続して 5 年の期間内に誠実に使用されておらず、不使用に正当な理由が存在しない場合。ただし、5 年の期間が満了してから当該申請又は反訴がされる間に商標の真正な使用が開始され又は再開された場合は、何人も EU 商標における所有者の権利を取り消すべき旨を主張することができない。ただし、申請又は反訴が提出されるかもしれないことを所有者が知った後にのみ使用の開始又は再開の準備をした場合は、申請又は反訴の提出前 3 月以内の使用の開始又は再開であって、早くとも継続した 5 年の不使用期間が満了する日に開始されたものは、無視される。(b) (c) 省略)

(2) 登録されている EU 商標の対象である商品又はサービスの一部についてのみ権利の取消理由が存在する場合は、所有者の権利は、その商品又はサービスについてのみ取り消されるべき旨を宣言される。」

(4) EU 理事会規則 127 条 1 項・3 項 (効力の推定—実体的事項についての抗弁), 128 条 1 項 (反訴)

「(1) EU 商標裁判所は、EU 商標の有効性が取消又は無効宣言を求める反訴をもって被告によって争われていない限り、EU 商標を有効なものとして取り扱う。

(3) 第 124 条 (a) 及び (c) にいう訴訟において、反訴以外の方法で提出された EU 商標の取消に関する答弁は、被告がその EU 商標は、侵害訴訟が提起されたときに純正に使用 (genuine use) されていなかったという理由により取り消すことができたと主張する場合は、認められる。」

また、第 128 条 (反訴) 第 1 項は「取消を求める反訴又は無効宣言を求める反訴は、本規則にいう取消又は無効を求める理由に基づいてのみ提起することができる。」(2 項以下省略) と規定している。

したがって、EU 理事会規則においては、商標権侵害訴訟の被告は、その根拠となる EU 商標の取消を求め

る反訴を提起することができるし、また当該商標が取消理由を有することを抗弁とすることができることとなる。

(5) 欧州連合商標制度（まとめ）

総括すれば、欧州連合商標制度は、審査・登録主義であり、相対的拒絶理由についての異議待ち審査制度を運用しており、この異議申立ては商標権付与前の異議申立て制度である。そして、この異議申立て手続きの中で、異議を受けている商標登録出願人は、当該 EU 商標出願の出願日・優先日前 5 年間に先願商標が「誠実に使用」されていない旨の不使用の抗弁を主張することができ、この抗弁が認められれば異議を申し立てられた後願は、登録されることとなる。無効宣言を求める申請についても同様である。

また、商標権侵害訴訟における不使用の抗弁も認められている。

4.2. 欧州連合商標指令

一方で、2015 年 12 月 16 日付の欧州連合商標指令⁽²⁹⁾（以下商標指令）は、前文で次のように述べ、商標の使用に関する原則を規定している。

(1) 商標指令前文 31 項、32 項

前文の 31 項は、「商標はそれらが市場で実際に使用されてはじめて、商品又はサービスを識別し消費者が情報に基づく選択をするのを可能にする目的を満たす。使用の要件はまた、連合で登録され保護される商標の総数、従ってそれらの間で生じる事件の数を減らすためにも必要である。それ故に登録商標がその登録対象である商品又はサービスとの関連で実際に使用されることを求めることが必要であり、登録手続の完了日後 5 年以内に登録対象である商品又はサービスとの関連で使用されない場合は、取消されるべきである。」と規定している。

また、前文 32 項では、「従って、登録商標は実際に使用されている場合に限り保護されるべきであり、登録された先の商標は当該所有者が自己の標章を真正な使用に付していない場合は、後の商標に対して異議申立する又は無効にすることを所有者に可能にすべきでない。更に、申立の結果、先の商標を取消す、又は手続が後の権利に対して提起された場合、後の権利が取得されたときに先の商標を取消すことができた筈であることが確定された場合は、加盟国は商標が侵害手続において首尾よく援用することはできない旨を規定すべきである。」

商標指令前文では、登録商標は実際に使用されている（actually be used）場合に限り保護されるべきであり、不使用商標を異議申立てや無効の根拠にはできない。また、登録手続の完了日後 5 年以内に使用されていないければ当該商標は取り消されるべきであると強調されている。

(2) 商標指令 16 条（商標の使用）

この前文を受けて商標指令 16 条は、1 項で次のように規定する。「登録手続の完了の日後 5 年の期間内に、所有者が商標の登録の対象である商品又はサービスに関連して加盟国においてその商標を真正な使用（genuine use）に供さなかった場合又は当該使用が 5 年の期間連続して中止されていた場合は、不使用に正当な理由が存在しない限り、当該商標は第 17 条、第 19 条（1）、第 44 条（1）及び（2）並びに第 46 条（3）及び（4）に規定された限定と制裁を受ける。」

商標指令 16 条によれば、不使用商標に関する限定・制裁は、商標指令 17 条、19 条（1）、44 条（1）及び

(29) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance). 2016 年 1 月 13 日施行。

(2) 並びに 46 条 (3) 及び (4) に規定されている。

以下、各条について説明する。

(3) 商標指令 17 条 (侵害手続における抗弁としての不使用)

「商標所有者は、所有者の権利が侵害手続が提起されたときに第 19 条に従い取消されるべきものとされない限りにおいて標章の使用を禁止する権限を有する。被提起人が請求する場合は、商標所有者は手続の提起日に先立つ 5 年期間の間に、第 16 条に規定のように商標が登録されている対象であり手続の裏付けとして引用されている商品又はサービスに関して真正な使用 (genuine use) に供されたことの、又は不使用の正当な理由があることの証拠を提供しなければならない。ただし、手続提起日において商標登録手続の完了後 5 年以上であることを条件とする。」

(4) 商標指令 19 条 (取消の理由としての真正な使用の欠如)

「(1) 商標は、その登録対象である商品又はサービスに関連して加盟国において 5 年の連続期間内に真正な使用 (genuine use) に供されておらず、かつ、不使用についての正当な理由が存在しない場合は、取り消されるべきものとする。」

(5) 商標指令 44 条 (異議申立手続における抗弁としての不使用)

「(1) 第 43 条に従っての異議申立手続において、後の商標の出願日又は優先日に先の商標が第 16 条に規定された真正な使用 (genuine use) に供されていないと認められる場合は、後の商標出願人の請求があれば、異議申立の通知を出した先の商標の所有者は先の商標が第 16 条に規定のように後の商標の出願日又は優先日に先立つ 5 年間に真正な使用に供されたこと又は不使用の適正な理由が存在したことの証拠を提供しなければならない。この旨の証拠がない場合は、異議申立は却下される。」と規定し、後願商標出願人の不使用の抗弁を認め、後願の出願日・優先日より前 5 年間と期間を区切って異議申立人に真正使用等の立証責任を課している。

また、「(2) 先の商標が登録対象の商品又はサービスの一部のみにして使用されているときは、(1) に規定の異議申立の審理の適用上、当該先の商標は商品又はサービスの当該一部に関してのみ登録されているものとみなされる。」

(6) 商標指令 46 条 (無効宣言を求める手続における抗弁としての不使用)

無効事由についても「無効宣言を求める手続における抗弁としての不使用」を規定し、「無効宣言の申請日」前 5 年期間につき異議申立てと同様の立証責任を先行商標権者に課している。

さらに「(3) (1) 及び (2) にいう証拠がない場合は、先の商標を基礎とする無効宣言の申請は却下される。

(4) 先の商標が登録対象の商品又はサービスの一部のみにして第 16 条に従って使用されているときは、無効宣言の申請の審理の目的上、当該先の商標は商品又はサービスの当該一部に関してのみ登録されているものとみなされる。」

4.3. 小括 (異議申立て、無効審判における不使用の抗弁)

欧州連合商標指令では、不使用の抗弁は、異議待ち審査の下で先願者 (異議申立人) と後願者 (出願人) が一対一で相見える中で、後願者の抗弁として認められている。一対一という意味では、上記の侵害訴訟における不使用の抗弁と類似する状況にあるといえる。

これに対し、わが国商標法の下では、特許庁は、自他商品・役務識別機能の有無の審査はもちろん、先後願関係の審査も職権で行う職権主義である。したがって、異議申立て、無効審判手続における不使用の抗

弁を認めるか否かの判断は、その前提として、我が国商標法が現在の職権主義を維持するか、欧州のような異議待ち審査を採用するかの本格的立法問題に帰着する。我が国商標法を異議待ち審査に改正するか否かについては、以下の点で慎重であるべきである。

- ① 商標制度を利用するユーザ企業が異議待ち審査への改正を希望するとは考えられない。
通常、企業は、新商品の販売を開始する前に、自己が使用する商標の事前調査を行う。この調査は、多くの場合、特許庁における審査が終了する前に行われる。ここで重要なのは識別力判断よりも、他人の商標権を侵害しないか否かの商標使用可能性の判断である。企業の事前調査でさえ侵害判断が重要であるのに、特許庁がこの判断を行わず、民間の異議申立てに委ねるとするのは、多くのユーザ企業が希望していないものとする。
- ② 商標制度は、商標権者が使用により蓄積した業務上の信用を保護する一方、需要者が商品・役務の出所混同の虞にさらされないように安心できる取引秩序を保証するものである。先後願関係を民間の異議申立てにゆだね、異議申立てが無かった場合に、同一または類似の商標及び商品・役務の並立を認めることは、需要者に出所混同の虞を引き起こし「需要者の利益を保護することを目的とする」商標法の趣旨に反する（商標法1条）。
- ③ 特許庁が、自他商品役務識別力の有無等の欧州における絶対的拒絶理由のみを判断するシステムにした場合、審査期間が短縮するかにみえるが、先願者の異議申立てが増加して、権利付与後ではあるが異議申立て手続きが終了するまでの全体の期間は長期化するものと思う。
- ④ 商標権の権利行使を行う場合、先後願関係を理由とする無効の抗弁、無効審判が増加して、商標権者としては権利の確実性、安定性に不安が残るものと考えられる。
- ⑤ 既に登録を受けた商標に係る商標の権利者は、常に自己の商標と同一又は類似の後願の商標の出願や登録を監視していなければならず、ユーザ企業の負担を増加するものである。

以上の理由により、我が国商標法が異議待ち審査を採用することは、現状では困難と言わなければならない。

さらに、我が国商標法が規定する異議申立て制度に目を向けると、商標登録後に、審査官の審査が適正か否かを見直し、過誤登録を排除して権利の法的安定性を向上させるという公益的理由により設けられた制度である。したがって、「何人」も異議申立てをすることができる。

異議申立理由は商標法43条の2各号に限定列挙されており、先後願関係の判断も商標法4条1項11号、8条1項を根拠条文として審理・決定されている。

制度の構造として異議申立人が自己の保有する商標権が先願であるとして後願商標の取消しを申し立て、後願商標権者がこれに対し、先願商標権者の登録商標が一定期間不使用であると主張する構造になっていない。

したがって、我が国商標法の下での異議申立て、無効審判における不使用の抗弁を認めることは、解釈論としても困難であるし、立法論としても現時点でこれを採用する必要性はないものと考えられる。

5. おわりに

上記を総括すれば、商標権侵害訴訟における不使用の抗弁に関しては、現行法上は不使用取消審判の提起を条件として、権利濫用論を適用して不使用の抗弁を認めるべきである。また、立法論としても、商標法39条準用特許法104条の3に類似する条文を不使用取消審判と関係づけて設けるべきである。

これに対し、異議申立て、無効審判における不使用の抗弁は、我が国商標制度の体系を崩すものであり、企業等ユーザニーズの存在も考えにくいことから、解釈論、立法論ともに、その導入には賛成しがたいものといわざるを得ない。

以上