

権利の失効

学習院大学法学部法学科 教授 横山 久芳

目次

- I. はじめに
 - 1. 権利の失効とは？
 - 2. 本稿の目的
- II. 我が国における議論
 - 1. 裁判例
 - (1) 概観
 - (2) 分析
 - 2. 学説
 - 3. 4条1項11号違反の無効審判請求の除斥期間
- III. 外国の状況
 - 1. EU
 - (1) 黙認による権利失効
 - (2) Budweiser 事件
 - 2. ドイツ
 - (1) 総説
 - (2) 法律上の権利失効
 - (3) 信義則上の権利失効
 - (4) 失効の効果
 - 3. アメリカ
 - (1) 先登録・先使用商標と類似する後続登録商標の取り扱い
 - (2) ラッチェスの抗弁
- IV. 検討
 - 1. 権利失効法理の妥当性
 - 2. 解釈論としての限界と立法化の必要性
 - 3. 権利失効のルール
 - (1) 一般の商標について現状の範囲で失効を認めるルール
 - (2) 広知商標についてより広い範囲で失効を認めるルール

I. はじめに

1. 権利の失効とは？

権利の失効とは、長期間にわたる不誠実な権利の不行使をもって権利行使を否定するという法理である⁽¹⁾。権利は、社会生活関係を合理的に規律するために存在するものであるから、権利者は権利を誠実に行使すべきであり、権利者が長らく権利の行使を怠ったために、もはや権利の行使はないものと信頼して行動した相手方に対して突然権利を行使することは、信義則に反し、許されないと解するのである⁽²⁾。判例も、一般論

(1) 我妻栄『新訂民法總則（民法講義I）』（岩波書店・1965年）440頁参照。

(2) 内田貴『民法I（第4版）』（東京大学出版会・2008年）340頁参照。

としてではあるが、権利失効の法理を認めている⁽³⁾。

権利の失効は、長期間の権利の不行使をもって権利の効力を否定する点で消滅時効に類似した面を有するが、消滅時効が法律の定める一定期間の不行使により画一的に権利を消滅させる制度であるのに対して、権利の失効は、不行使の状態の下に築き上げられた相手方その他の関係者の期待や信頼を具体的に検討し、信義則に照らして権利行使の可否を判断する点において異なっている⁽⁴⁾。権利失効の法理によれば、消滅時効や除斥期間により権利が消滅する前でも、個別事案の諸事情を考慮して権利行使を否定することが可能となるし、所有権に基づく物上請求権のように消滅時効の適用がない権利についても権利行使を否定することが可能となる⁽⁵⁾。

2. 本稿の目的

商標権も私権であるから、権利失効の法理が適用され得る。例えば、大阪地判昭和59年2月28日判タ536号425頁〔千鳥屋事件〕は、「およそ、権利の行使は信義誠実になすことを要し、その濫用は許されないので、差止請求権を有する者が長期間これを行使せず、相手方においてその権利は最早行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったため、その後これを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、右禁止権の行使は許されないと解するのが相当である」と述べている⁽⁶⁾。

もっとも、商標権は、私権であると同時に、商品・役務に関する出所の混同を防止するという公益的な意義をも有する権利であり（1条参照）、安易に商標権の行使を否定すると、複数の類似商標の使用による混同状態が放置され、需要者の利益が害されることになるため、商標権については、純粋な私権と比べると、権利失効の法理の適用はより慎重に行われる必要があるといえる。他方で、商標は事業と共に継続して使用されるものであり、長期間使用した商標を別の商標に変更することは必ずしも容易ではないため、侵害者とはいえ、長期間誠実に類似商標を使用してきた者に対して商標権の行使を認めることは、極めて酷な結果をもたらす場合がある。また、侵害商標が相応の周知性を獲得した段階で商標権の行使を認めると、侵害商標を前提に形成された取引秩序が混乱し、侵害者のみならず、取引者、需要者の利益が害されるという事態も生じ得る。その意味で、商標権については、純粋な私権と比べて、権利失効の法理を活用すべき場面が少なくないともいえる⁽⁷⁾。

このように、商標権の行使は、商標権者及び侵害者の「業務上の信用」という純粋な私益に還元できない利益に関わるものであり、かつ、その利益状況も時間の経過と共に大きく変化していくため、商標権の失効の判断においては、純粋な私権とは異なる配慮が必要になると思われる。本稿は、商標法における権利の失効について、国内外の議論を参照しつつ、若干の検討を試みるものである。

(3) 最判昭和30年11月22日民集9巻12号1781頁は、借地契約の解除権の行使が問題となった事案において、「解除権を有する者が、久しきにわたりこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使せられないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったため、その後これを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、もはや右解除は許されないと解するのが相当とする」と述べている。ただし、事案の判断として、地主が借地権の無断譲渡の事実を知りつつ、7年間これを放置していたとしても、解除権の行使が信義誠実に反するとはいえないとして、解除権の失効を否定している。

(4) 我妻・前掲注1) 440頁参照。

(5) 我妻・前掲注1) 441頁参照。

(6) これは、前掲最判の説示をそのまま商標権の行使に応用したものと見える。

(7) 我妻・前掲注1) 441頁は、「特許権や商標権については、生産者や消費者の信頼・期待が現実に現れることが多いので、失効の原則に訴えるべき場合が多いように思われる」と述べる。

II. 我が国における議論

1. 裁判例

(1) 概観

我が国では、前掲大阪地判が述べるように、商標権の行使についても一般論として権利の失効が認められている。しかし、実際に同法理を適用して権利行使を否定した裁判例は、管見の限り、存在しない。以下では、商標権について権利の失効が争われた裁判例を紹介しておく。

① 大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋事件〕

原告は、指定商品を菓子類とする「千鳥屋」なる登録商標（「本件商標」）の商標権者であり、昭和 27 年 4 月 2 日に本件商標の設定登録を受け、本件商標を使用して菓子類の製造、販売を行っている。被告は、昭和 33 年 11 月に大阪市西成区に小売店舗を設け、「千鳥屋」なる商号（「被告標章」）を用いて菓子の製造、販売を開始し、以来、昭和 57 年 5 月に、原告から警告を受けるまで被告商号の使用を継続している。昭和 33 年 11 月当時、原告は大阪府内の百貨店等で原告商品を販売したことはなく、本件商標は周知ではなかった。

判決は、「被告は昭和三三年一月から昭和五七年五月原告ツユ名義の警告書を受けるまでの間、原告らからの異議なく被告標章を商品表示として、「千鳥屋」の表示を営業表示として使用し続け、それによって三軒の店舗を持ち相応の利益をあげ、菓子業界における信用も得たこと、しかしながら他方原告らは、「千鳥屋」の商号、本件商標を寛永七年（一六三〇年）以来九州北部にて使用し続け、同地方において多数の店舗を有する発展を遂げたが、昭和三九年関東地方に、昭和四八年関西地方に進出して後もそれぞれの地方で多数の店舗を設け、多額の利益をあげてきたこと、昭和五七年までの間原告らは被告店舗の所在を知らず放置していたわけではなく、同年初めにその所在が明らかになるや直ちに警告書の発送、本訴提起に及んでいるなどの事情に鑑みると、原告らの本件商標権の行使は、自己の正当な営業上の利益擁護のためになされたもので、専ら相手方の営業を妨害する為になされているわけでないことが明白であり且つ原告らが被告に対し、被告が被告標章を使用する事実を知らずながら、その禁止権行使をしないとの信頼を抱かせるに足る外形事実を認めることもできない」と述べ、「被告が平穩に比較的長期にわたり被告標章を使用して営業上の利益と信用を得ていたからといつて、本件商標権の禁止権等の行使が信義誠実の原則に反するということはできず、また、権利濫用となるものでもない」とした。

② 大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日判時 1137 号 132 頁〔浜千鳥事件〕

原告は、指定商品を事務用紙とする「浜千鳥」なる商標（「本件商標」）の商標権者であり、昭和 49 年 7 月に本件商標の設定登録を受け、本件商標を付した封筒の販売等を行っている。被告は、昭和 31 年 11 月頃から、「浜千鳥」なる標章（「被告標章」）を付した便箋・封筒を販売していたが、その数が極めて少ない（被告標章を付した封筒の年間生産量は、全国生産量の二〇万分の一に過ぎない）ため、被告標章に周知性がなく、被告は先使用权を有しないとされている。被告は、原告から警告を受けた昭和 57 年 11 月まで被告標章の使用を継続していた。

判決は、「原告は、封筒、祝儀袋、金袋その他紙製品の製造・販売を業とし、大阪市に本店のある従業員約二〇〇名位の会社であるところ、被告は、原告と営業内容をほぼ同じくし、同じ大阪市に本店のある従業員約二〇名位の会社であることから、原告は、従前から被告の取扱商品について関心をもっていたが、その原告でさえも、被告標章を付した便箋、封筒の販売数量があまりにも少ないことから、昭和五七年一月まで被告が右便箋、封筒を製造・販売していることを知らなかつたこと、原告は、被告が右便箋、封筒を製造・販売していることを知ると直ちに、被告に対して被告標章の使用の中止を申入れているのであるから、被告の失効の原則の抗弁も理由がない」と判示している。

③ 横浜地判昭和 60 年 10 月 25 日判時 1172 号 134 頁〔浜っ子事件〕

原告は、指定商品をまんじゅう等とする「浜っ子」なる登録商標（「本件商標」）の商標権者である。原告は、昭和 12 年 7 月 29 日に本件商標の設定登録を受け、以来、本件商標を使用してその商品（海苔巻き煎餅）

を販売してきたが、その実績は必ずしも高くなく、その表示を使用しないまま商品を販売することもあり、本件商標を用いた広告宣伝にもさほど力を入れていなかった。

一方、被告は、昭和47年に設立された和菓子及び洋菓子の製造販売等を目的とする株式会社であり、被告の旧商号は「浜っ子製菓株式会社」である。被告は、設立時、カステラまんじゅうの製造・販売にあたり、これを横浜名物と称される菓子に育てようと考え、その商品名を「浜っ子」と名づけた。被告は、昭和51年後半から、「浜っ子」の販売網を拡大するのと併行して「浜っ子」の宣伝活動を始め、多額の広告宣伝費を計上し、これを投じて、鉄道沿線に広告看板を設置したり、新聞雑誌等に広告を掲載したり、また、ラジオ等でコマーシャルを流すなど、積極的に宣伝を行い、その結果、「浜っ子」の売り上げは会社設立時に比べて昭和58年度には約16倍に達しており、「浜っ子」は横浜市を中心に広く一般に認識されるに至ったとされる。原告と被告はいずれも横浜ステーションビル内に店舗を有しており、原告は、被告がステーションビルに出店した昭和52年頃には、被告商品「浜っ子」の存在を知ったものと推察されるが、その後、4年余り、何らの措置も講じていなかった。

判決は、「原告は被告の多大の宣伝広告活動及び営業努力によって横浜市を中心に広く一般に知れわたるようになった「浜っ子」という標章を被告が使用していることを知った後四年余りの間何らの措置も講じないで、たまたま自己が「浜っ子」という商標権を有することを理由に被告に対し「浜っ子」の標章の使用の差止を求めるのは、右差止により被告が「浜っ子」という標章を使えなくなってその営業基盤を根底から覆えされる結果となることを予想できることを思えば被告にとっては酷であると言えなくもない」と述べつつ、「しかしながら反面本件においては、被告「浜っ子」という標章の使用が、原告の商標登録に先立つものでないこと、被告は「浜っ子」の標章使用にあたり、特許庁等で右商標が登録されているか否かを容易に確かめることができたにもかかわらずそれを怠ったこと、原告が被告の「浜っ子」の標章使用を知った後これが差止を求めるまでの期間が四年余であって必ずしも長期間放置したものであるとは言えないこと、さらに被告が「浜っ子」を使用するについて原告にその責を負わせるべき原因があるとは認めえないこと等に鑑みるならば、原告の登録商標が被告に対する関係においてその権利性を喪失したとまでは言えないし、また、原告の本件商標権に基づく被告に対する標章の差止めを求めることが信義則に反し原告の右権利の行使を権利の濫用にあたることは断定し難いものである」とし、被告の権利失効の抗弁を否定した。

④ 大阪地判平成元年10月9日(昭和61年(ワ)2367号・昭和59年(ワ)5473号)〔元禄寿司事件〕

原告は、大阪府内において、原告代表者の考案(「本件考案」)に係るコンベア式食台を用いた寿司飲食店を営業する者であり、同府域外では、訴外Aが原告及び原告代表者から許諾を受けて本件考案に係る食台を用い、「元禄寿司」又は「廻る元禄寿司」なる表示を使用した営業を行っている。訴外Aは、原告代表者及び原告から、本件考案及び「元禄寿司」の表示の使用について再使用許諾の権限を与えられており、食台の賃貸とその賃貸先をチェーン店とする事業も行っている。被告は、昭和44年6月24日、訴外Aとの間で本件考案に係る食台について賃貸借契約を締結し、「元禄寿司」の使用につき許諾を受け、「元禄寿司」の表示を用いた寿司飲食店の営業を始めた。しかし、昭和46年4月以降は、訴外Aから食台を買い取り、独自の立場で「元禄寿司」の表示(「被告標章」)を用いた営業活動を行うようになったとされている。一方、訴外Bは、昭和32年2月7日に、指定商品を「食料品の加味品」とする「元禄」なる商標につき商標権の設定登録を受けている。原告は、昭和53年3月30日に訴外Bから専用使用権の設定を受け、同年6月21日に専用使用権の設定登録を受けた。その後、原告は、被告に対して、被告標章の使用の差止めを求めた。

判決は、「被告らは、原告が本件登録商標の専用使用権を取得してから本訴提起までの間、被告会社が被告標章を使用していることを知りながら、六年以上にわたり差止請求権を行使しなかつたから、原告が本件商標権に基づく差止請求権等を有したとしても、失効の原則により消滅した旨主張する。しかし、失効の原則が適用されるためには、原告主張…のような特段の事情(筆者注：侵害者たる被告らにおいて、侵害行為が黙認され差止請求権の行使を受けることがないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったとの特段の

事情)が必要であると解すべきところ、右特段の事情を認めるに足りる証拠はない」と述べ、被告の権利失効の抗弁を否定した。

⑤ 大阪地判平成 28 年 2 月 8 日 (平成 26 年 (ワ) 6310 号) [でき太の会事件]

原告 1 は、原告商標の商標権者であり、昭和 55 年頃から、原告商標を付した算数学習用のプリント教材 (でき太のプリント) の作成を行っていた。原告 2 は、原告 1 が代表者を務め、教育に関する書籍等の企画、製作等を行う株式会社であり、昭和 62 年頃から、でき太のプリントを使用した教材 (「原告学習材」) を学習塾向けに商品化し、販売を行っている。原告学習材の著作権は原告 2 が有している。被告は、被告代表者である A が従前行ってた事業を承継し、平成 22 年 5 月 24 日に設立された教材・教具の制作、販売等を行う会社である。昭和 62 年 9 月頃、原告 2 と A は、原告学習材及び原告商標の使用に関する許諾契約 (「本件契約」) を締結したが、A による債務不履行及び信頼関係破壊行為があったため、平成 11 年 9 月頃、原告らはその契約を解除した。しかし、A はその後も原告学習材の複製及び原告商標に類似した標章 (「被告標章」) の使用を継続したため、平成 16 年に、原告 1 と A との間で、A による著作権及び商標権侵害があったことを前提として解決策が話し合われたが、交渉が決裂した。その後も、A 及び被告は原告学習材を複製し、被告標章の使用を継続しているが、原告らは、交渉決裂後、9 年間にわたって、A 及び被告に対し何らの請求をしなかった。

判決は、「原告らは、平成 11 年 9 月に被告に対する本件塾向け契約及び本件許諾契約解除の意思表示をした後、平成 16 年に、A による著作権及び商標権侵害行為があったことを前提として、本件解決について A との間で交渉をしている。また、原告らは、平成 16 年 10 月に交渉が打ち切られた後、平成 25 年 10 月に至るまで、9 年間にわたって、A 及び被告に対し何らの請求もしなかったものであるが、従前、原告らが A の行為を問題視し、それを具体的に指摘しながら交渉を続けていた経緯や、交渉決裂時に、原告らにおいて、A の言い分を認めるとか、A に対して今後何らの請求もしないといった意向を示したような事情が認められないことに照らせば、本件においては、A 及び被告が原告らから本件請求を受けることはないと正当な信頼を有するに至る特段の事情は認められない」とし、被告の権利失効の抗弁を否定した。

(2) 分析

裁判例は、権利失効の判断において、主として、①商標権者の認識、②商標権者が侵害商標を認識してから権利行使に至るまでの期間、③登録商標と侵害商標の使用状況、④商標権の不行使に対する侵害者の正当な信頼を考慮している。

まず、商標権者が長期間権利を行使しなかった場合でも、それが侵害商標を認識していないことによるものであり、侵害商標の認識後速やかに権利行使をしていれば、権利の失効が認められない。被告が 20 年以上も善意で被告標章を使用していた事案においても、原告が侵害行為を認識しつつ放置したわけではないことを理由に権利の失効が否定されている ([千鳥屋事件]、[浜千鳥事件] 参照)。商標権者は一般に侵害商標を自ら探索する義務を負っているわけではないから、商標権者が侵害商標を認識していなければ、長期間商標権を行使しなかったとしても、商標権者に落ち度はなく、信義則に反する事態はないと解されているものと思われる。

また、商標権者が侵害商標の存在を知りつつ、長期間権利を行使しなかった場合でも、侵害者が権利の不行使を「正当に信頼」したといえなければ、権利の失効は認められない ([元禄寿司事件]、[でき太の会事件] 参照)。ここで侵害者が権利の不行使を「正当に信頼」したというためには、商標権者が侵害商標の使用を黙認する行動を取っているなど、権利不行使を示唆する外形事実を作出していることが必要であり ([千鳥屋事件]、[浜っ子事件] 参照)、長期間権利不行使の状態が継続したため、侵害者が権利行使を受けないものと期待しただけでは、正当な信頼があるとはいえないとされる。商標権は設定登録により発生する権利であり (18 条 1 項)、商標登録が維持・更新されている限り、商標権者は侵害者に対し商標権を行使する意思

を有するものということができる。また、商標権の存在は公示されているから（18条3項）、侵害者は登録原簿を確認することにより自己の商標が他人の商標権を侵害するものであることを認識することが可能である。ゆえに、侵害者は、たとえ長期間権利行使を受けなかったとしても、特段の事情がない限り、商標権が行使されることを常に覚悟すべきであると解されているものと思われる。民法の判例には、権利の行使が「通常予想される期間を遥かに経過した後」になされた場合でも、権利が登記簿上公示されていた以上、相手方は、権利が「いずれ行使されるかもしれないことを予想すべきであった」として、特段の事情がない限り、相手方に権利不行使の正当な信頼があるとはいえないと判断したものがあるが⁽⁸⁾、この考え方をそのまま商標権の行使に応用するならば、商標権が「通常予想される期間を遥かに経過した後に行使された」としても、商標登録が維持されている限り、侵害者は、商標権が「いずれ行使されるかもしれないことを予想すべきであり、他に特段の事情が認められなければ、商標権の失効は認められないということになる。

2. 学説

学説では、権利失効法理の適用について、以下のような見解が主張されている。

権利失効法理の我が国における主唱者とされる成富弁護士は、商標権者が登録商標を使用し流通せしめていなければ、商標権の行使により社会公共の利益に寄与するという行政的権利の行使義務に違背したことになるから、その間に、社会生活上、侵害者が類似商標を使用し、外部的占有状態を形成した場合には、その者との関係で相対的に権利の失効を認めるべきであるとする⁽⁹⁾。

玉井教授は、商標権者が長期間、権利を行使しない場合も、その間の侵害者の行為が権利侵害であることに変わりはなく、単に権利行使を猶予していただけで差止請求権等を失うのは不当であるとし、「権利侵害の事実を知りつつ極めて長期間に亘って権利行使をしなかったなど、権利行使がなされぬとの信頼を侵害者に形成させ、かつ標章に多大の信用が蓄積しているため、権利行使を認めると著しい打撃を侵害者に与えるとき」に「侵害放任による権利濫用」として権利行使を否定すべきであるとする⁽¹⁰⁾。

田村教授は、商標権侵害行為が日本全国至る所で行われ得ることから、商標権者が早期に侵害行為を発見することは困難な場合が少なくないのに対して、侵害者は商標登録を調査することにより商標権の存在に気づくことが可能であるから、商標権の行使に需要者の混同を抑止するという側面があることも考慮すれば、黙示の許諾が認められるとか、権利行使をなすことが禁反言等の信義則違背となる等の特段の事情がない限り、権利失効の適用には慎重であるべきであるとする⁽¹¹⁾。

3. 4条1項11号違反の無効審判請求の除斥期間

商標法4条1項11号違反を理由とする無効審判請求の除斥期間は、法律上ある種の定型的な権利失効を認めたものと捉え得るため、ここで言及しておくこととしたい。

4条1項11号は、先願の既登録商標と同一又は類似の商標であって、商品・役務を同一又は類似とする

(8) 最判昭和40年4月6日民集19巻3号564頁は、土地を目的とする代物弁済予約を行い、所有権移転請求権保全の仮登記をした者が予約完結権を行使し得る時から15年後に完結権を行使した場合に権利の失効が認められるかが争われた事案において、「予約完結権の行使は、通常予想される期間を遥かに経過した後に行使されたものということができる」と述べつつ、「予約完結による所有権移転請求権保全の仮登記が依然として登記簿上存在していたのであるから、上告人…としては、本件土地の所有権取得に際し、右登記簿によつて公示された代物弁済予約完結権がいずれ行使されるかも知れないことを予想すべきであつたのであり、他に特段の事情の認められない前示事実関係の下においては、上告人において右代物弁済予約完結権がもはや行使されないものと信頼すべき正当の理由があるとはいえない」として、予約完結権の失効を否定している。同判決につき、星野英一「判批」法協83巻1号64頁（1966年）は、「権利存在の外観があるのになおその不行使（従って消滅）に対する信頼を保護すべき場合は、ごく例外的であろう」とし、「最高裁判所の慎重な態度は、妥当である」と述べる。

(9) 成富信夫『権利の自壊による失効の原則』（有斐閣・1957年）343～345頁参照。

(10) 玉井克哉「商標権と周知表示」特許研究18号（1994年）16～17頁参照。

(11) 田村善之『商標法概説（第2版）』（弘文堂・2000年）318頁参照。

ものを不登録事由と定めている。ゆえに、登録商標が4条1項11号に違反する場合、利害関係人は、当該登録商標につき無効審判を請求することができる(46条1項1号・2項参照)。もっとも、商標法は、4条1項11号違反を理由とする無効審判請求につき登録後5年という除斥期間を定めているため(47条1項)、後願登録商標が4条1項11号に違反する場合でも、登録後5年を経過すれば、無効審判に服することなく、その限りで有効に存続することになる。

除斥期間制度の趣旨は、商標登録に瑕疵がある場合でも、一定の期間、無効審判が請求されずに平穩に経過したときは、既存の法律状態を尊重し、維持するというにある⁽¹²⁾。このような除斥期間制度の趣旨に鑑みれば、後願商標権者は、除斥期間経過後は、原則として、後願登録商標を適法に使用し得るものと解される。すなわち、4条1項11号に違反する後願登録商標の使用は、本来、先願商標権を侵害することになるはずであるが、先願商標権者は、除斥期間経過後は、原則として、後願商標権者に対して商標権を行使することができなくなるものと思われる⁽¹³⁾。このことは、先願商標権者が後願商標の登録後5年の間に後願商標権者に対して無効審判請求をしなければ、先願商標権の行使が制限されるということの意味しており、法律上定型的な権利失効を認めたものと評価し得る。

後願商標は特許庁の審査を経て登録が認められたものであるから、後願商標の継続使用に対する関係当事者の期待は一般に大きいと考えられる⁽¹⁴⁾。また、後願商標の登録後時間が経過すれば、後願商標を前提とした法律関係や取引秩序が形成されることになるため、一定の時点で後願商標の有効性を確定させ、後願商標の安定的な使用を確保する必要性も大きい。一方、先願商標権者は、自ら調査して後願商標の存在を把握することができたにもかかわらず、登録後5年もの間、後願商標の無効審判請求をすることを怠ったのであるから、後願商標権者に対する権利行使が否定されたとしてもやむを得ない面がある。このように考えると、後願商標登録後一定の時点で先願商標権の失効を画一的に認めることにも合理性があるといえよう。

Ⅲ. 外国の状況

1. EU

(1) 黙認による権利失効

EUでは、黙認による権利失効のルールが定められている。商標指令⁽¹⁵⁾及び商標規則⁽¹⁶⁾は、先願商標の商標権者が後願登録商標の使用の事実を知りつつ、5年間、これを黙認(acquiesce)した場合に、後願登録商標が悪意で出願されたものでない限り、先願商標権者は後願登録商標の無効の宣言を求めることができないと規定している(同指令9条1項, 同規則61条1項・2項参照)。また、商標指令及び商標規則は、同指令9条1項又は同規則61条1項により後願登録商標の無効宣言を求められない場合、商標権者は、侵害訴訟において、後願登録商標の使用を禁止することができないと規定し(同指令18条1項, 同規則16条1項・2項参照)、その場合、後願商標権者も、侵害訴訟において先願登録商標の使用を禁止することができないと規定する(同指令9条3項, 同規則16条3項参照)。ゆえに、先願商標権者の黙認により後願

(12) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第21版)』(発明推進協会・2020年)1692頁参照。

(13) 商標法は、除斥期間経過後の後願登録商標の使用について先願商標権の効力を制限する規定を設けていないが、後願商標権者は、不正競争の目的なく後願登録商標を使用している限り、登録商標使用の抗弁を主張することが可能と解される。

(14) 実際、商標法は、後願商標の継続使用に対する関係当事者の期待を保護するために、除斥期間の経過前においても、自己の商標に不登録事由があることにつき善意で商標登録を受けた者や、当該商標権について専用使用权や通常使用权の設定を受けた者が、当該商標を使用した結果、無効審判請求の登録前に当該商標を周知とした場合には、法律上、通常使用权(中用権)を認めることとしている(33条)。

(15) 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), OJ L336, 23. 12. 2015, p. 1.

(16) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16. 6. 2017, p. 1.

登録商標が無効とされない場合には、先願登録商標と後願登録商標の並存が認められることになる。その趣旨について、商標指令前文 29 項は、「先願商標権者は、後願登録商標の出願が悪意でなされたものでない限り、自らが相当の期間その使用を知りつつ黙認してきた後願登録商標について、無効の宣言を求め、また、その使用に反対することができないということを、先願商標権者の利益を害することなく規定することは、法的安定性のため、重要なことである」と述べている。

(2) Budweiser 事件

欧州司法裁判所は、Budweiser 事件⁽¹⁷⁾において、黙認による権利失効について、以下のような判断を示している。

第一に、指令 9 条 1 項にいう「黙認」は、ヨーロッパ法上の概念であり、加盟国間で統一的に解釈されるべきであるとし⁽¹⁸⁾、先願商標権者が後願商標の使用を放置していたとしても、後願商標の使用を阻止し得る立場にいなければ、後願登録商標の使用を黙認したとはいえないとする⁽¹⁹⁾。

第二に、5 年の失効期間が進行するための条件として、①後願商標が登録されていること、②後願商標の出願が善意でなされたこと、③後願商標権者が登録国において商標を使用していること、④先願商標権者が後願商標の登録及び登録後の使用の事実を認識していることが必要であり、先願商標が登録されていることは必要でないとする⁽²⁰⁾。

第三に、指令 9 条 1 項の失効期間を充足しない場合でも、複数の者により同一商標が同一商品に長期間誠実に並存的に使用されており、後願登録商標の使用が先願商標の出所識別機能を害するおそれがないときは、先願商標権者は、指令 4 条 1 項 (a) に基づいて後願商標の無効を求めることはできないとする⁽²¹⁾。黙認による権利失効とは別に、事案の特殊性を考慮し、例外的に先願商標権者の無効申立てが否定される余地を認めたと解される⁽²²⁾。

2. ドイツ⁽²³⁾

(1) 総説

ドイツでは、信義則（民法 242 条）上の原則として権利失効の法理（Verwirkung）が認められている。権

(17) C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik, v. Anheuser-Busch Inc.*

(18) *Id.*, para. 37.

(19) *Id.*, para. 45, 50.

(20) *Id.*, para. 53-60, 62.

(21) *Id.*, para. 84.

(22) Budweiser 事件の概要は、次のようなものであった。X (Budvar) と Y (Anheuser-Busch) は、それぞれ 1970 年代前半に英国に進出し、いずれも「Budweiser」商標を使用してビールを販売している。X・Y は、それぞれ「Budweiser」商標につき商標出願を行い、互いに互いの出願に対して異議申し立てを行ったが、結局、誠実な同時使用 (honest concurrent use) を理由に双方の商標登録が認められることとなった。しかし、Y が先に「Budweiser」商標を出願していたため、Y は、X 商標の並存登録日から 5 年が経過する前日に、英国商標登録局に対し、X 商標の無効宣言の申立てを行い、Y の申立てが認められた。高等法院が X の訴えを棄却したため、X が控訴院に控訴したところ、控訴院は、指令 9 条 1 項の「黙認」及び「失効期間」の解釈に加え、複数の者により同一商標が同一商品に長期間誠実に同時使用されている場合にも、指令 4 条 1 項 (a) により、先願商標の保護を優先しなければならないのかという点について欧州司法裁判所に先決判決を求めた。同裁判所は、① X も Y も、「Budweiser」商標を、登録に先立ち約 30 年間使用してきたこと、② X も Y も、2000 年 2 月に控訴院の判決により「Budweiser」商標を同時に共同で登録する権利が認められたこと、③ Y は英国では X よりも先に「Budweiser」商標を出願したものの、X も Y も最初から善意で「Budweiser」商標を使用してきたこと、④英国の需要者は、名前が同一でも、味や値段、ラベルなどが異なるため、X と Y のビールの相違をよく認識していること、⑤たとえ商標が同一でも、X と Y のビールは異なる企業が製造したものと明白に認識することができることを理由として、本件のような事情の下では、長期間にわたる誠実な同時使用が商標の出所識別機能を害し又は害するおそれがあるとはいえないとし、将来、「Budweiser」商標が不誠実に使用された場合には、必要に応じて不正競争に関するルールに基づいて対処すればよいと述べ、本件のようなケースにおいては、先願商標権者の無効申立ては否定されるべきであると判示した (para. 77-84)。

(23) 詳細な検討として、玉井・前掲注 10) 9～11 頁、同「著名標識と排他権」パテント 53 巻 1 号 (2000 年) 22～27 頁参照。

権利失効の法理とは、権利者が長期間にわたって権利を行使しなかった結果（時間的要因）、権利を行使されないものと義務者が正当に信頼して行動した場合（状況的要因）に、権利者の権利行使を信義則違反として否定するというものである⁽²⁴⁾。我が国の権利失効の法理は、このドイツ法の考え方に範をとったものとされる。

ドイツにおける権利失効の法理は、信義則を根拠に判例により発展してきたものであるが⁽²⁵⁾、現行商標法（MarkenG）は、商標指令に対応するために、信義則上の権利失効法理とは別に、法律上、権利失効に関する特別なルールを設けている。具体的には、以下のようなルールが存在する。

先願商標権者は、後に登録された商標が使用されていることを知りながら、その使用を継続して5年間黙認していた場合には、後に登録された商標が悪意で出願されたものでない限り、その商標が使用されている商品又は役務についてその登録商標の使用を差し止めることができないとされる（21条1項参照）。この規定は、商標指令9条1項を踏まえ、同指令と同一の要件の下で、先願商標権者による後願商標権者に対する権利行使を否定するものである⁽²⁶⁾。ドイツ商標法51条2項は、先願商標権者が後願登録商標の使用を知りつつ、その使用を継続して5年間黙認した場合は、その出願が悪意でなされたものでない限り、先願商標の存在を理由に後願商標の登録を取り消すことができないと定めている。ゆえに、後願商標権者は、21条1項の要件を満たせば、後願商標の登録を維持しつつ、その保護の下に後願商標を使用することが可能となる。

また、現行商標法は、登録商標に劣後する未登録商標の使用者が当該商標について商標権以外の排他的権利を有する場合も、1項と同様の条件で商標権の失効を認めている（21条2項）。例えば、未登録商標が使用により取引通用力⁽²⁷⁾を獲得すれば、商標使用者は未登録商標につき商標法上排他的権利を取得するが（4条2号）、商標使用者が権利を取得したのが登録商標の出願後であれば、未登録商標は登録商標に劣後するため（6条2項・3項参照）、未登録商標の使用は商標権の侵害となる。しかし、商標使用者が権利取得後5年間商標を平穩公然と使用し続けていれば、以後、商標権者から権利行使を受けることなく商標の使用を継続することが可能となるのである。

権利の失効は、商標権の行使を否定するための抗弁にすぎないため、権利の失効が認められた場合でも、後願商標権者等が先行する商標権者に対して自己の権利を行使できるようになるわけではない（21条3項参照）。したがって、権利の失効が認められると、複数の権利者による類似商標の使用が併存することになる⁽²⁸⁾。

法律上の権利失効の規定は、権利失効の一般原則に影響を及ぼさないため（21条4項参照）、信義則上の権利失効のルールは、従前どおり適用されることになる⁽²⁹⁾。法律上の権利失効は、商標権等の排他的権利の保護を受ける商標に適用されるが、信義則上の権利失効にはそのような制約はない。例えば、取引通用力のない未登録商標にも信義則上の権利失効は認められ得る⁽³⁰⁾。法律上の権利失効は、失効の要件を定型化し、

(24) BGH, Urt. v. 12. 07. 1984, GRUR 1985, 72, 73 -Consilia ; BGH, Urt. v. 19. 12. 2000, GRUR 2001, 323, 324-Temperaturwächter ; BGH, Urt. v. 6. 2. 2014, GRUR 2014, 363, 366 Rn. 38-Peter Fechter ; BGH, Urt. v. 15. 1. 2015, GRUR 2015, 780, 784-Motorradteile.

(25) ドイツでは、商標法の分野において権利の失効を認める多数の裁判例が出されており、商標法は失効理論の適用が最も発達した領域であるとされている（成富・前掲注9）47, 73頁参照）。

(26) BT-Drucks 12/6581, 78.

(27) ドイツ法の「取引通用力」は、我が国の不正競争防止法上の周知性に比べて表示の地域的広がりや浸透度においてより高度なものが要求される（玉井・前掲注10）6頁参照）。

(28) 玉井・前掲注23）23頁参照。

(29) BT-Drucks 12/6581, 79.

(30) BGH, Urt. v. 15. 06. 1956, GRUR 1957, 25, 28-Hausbücherei ; BGH, Urt. v. 15. 06. 1962, GRUR 1962, 522, 525-Ribana. なお、後願登録商標などの法律上の権利失効の対象となる商標に重ねて信義則上の権利失効を認める余地があるかについては議論がある（Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 3. Aufl., 2010, §21, Rn. 21; Ströbele/Hacker/Hacker, Markengesetz Kommentar, 10. Aufl., 2012, §21, Rn. 63-69; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann/V. Ekey, Markenrecht Band 1, 3. Aufl., 2014, §21, Rn. 16; Kur/v. Bombard/Albrecht/Goldmann, Markenrecht Kommentar, 2. Aufl., 2017, §21, Rn. 18）。判例は適用肯定説を採っている（BGH, Urt. v. 14. 10. 1999, GRUR 2000, 605, 607-comtes/ComTel ; BGH, Urt. v. 21. 7. 2005, GRUR 2006, 59 Rn. 32-BOSS-Club ; BGH, Urt. v. 5. 11. 2015, GRUR 2016, 709 Rn 47-49-ConText）。ただし、後述の通り、近時、連邦最高裁は、信義則に基づく差止請求の失効を制限する解釈を採っているため、法律上の権利失効の対象となる商標について信義則上の権利失効を論じる実益は乏しくなっているといえる。

要件を満たせば、自動的に失効を認めるものであり、予測可能性の確保に重点を置くものであるのに対して⁽³¹⁾、信義則上の権利失効は、諸事情の総合考慮により判断されるものであり、商標権者の権利行使を機械的に認めることによる不都合を是正し、個別事案に即した柔軟な解決を図ることに重点を置くものといえる⁽³²⁾。

(2) 法律上の権利失効

法律上の権利失効が認められるためには、以下の要件を満たすことが必要である。

第一に、商標権者が侵害商標の使用を積極的に認識していること (positive Kenntnis) が必要である⁽³³⁾。使用の事実が明白であり、極めて容易に認識できる場合には積極的な認識がある場合と同視されるが⁽³⁴⁾、単に過失により知らなかったという場合は積極的な認識があるとはいえない⁽³⁵⁾。

第二に、商標権者の「黙認 (Duldung)」が必要である。「黙認」は、商標指令 9 条 1 項に対応した概念であり、指令の基準を適用して解釈すべきものとされており⁽³⁶⁾、前述の欧州司法裁判所の判決に基づき、法的に権利行使が可能であったにもかかわらず、権利行使をせずに放置した場合を指すものと解されている⁽³⁷⁾。例えば、侵害者が当初商標権者から許諾を受けて商標を使用していた場合、許諾に基づいて使用していた期間は、商標権者が侵害者に権利行使ができなかったのであるから、失効期間にカウントされない⁽³⁸⁾。

第三に、侵害者は侵害商標を法律上定められた期間使用する必要がある。侵害商標が登録商標である場合には登録時⁽³⁹⁾から、登録商標でない場合には、侵害者が権利を取得した時点⁽⁴⁰⁾ (例えば、侵害商標が取引通用力を獲得した時点) から、最低 5 年間の使用が必要とされる。

第四に、侵害者がその出願時に「悪意 (bösgläubig)」でないことが必要である。これは、商標指令に対応した要件であり⁽⁴¹⁾、「濫用的、良俗違反的 (rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig) な意図」を意味するものとされる⁽⁴²⁾。ゆえに、「悪意」があるというためには、侵害者が商標権者の商標の使用を不当に妨げる目的を有することが必要とされ⁽⁴³⁾、単に登録商標の存在を認識しただけで失効が否定されることはない。

(3) 信義則上の権利失効

信義則上の権利失効は、商標権者の権利不行使の帰責性と侵害者の信頼の正当性を中心に諸般の事情を総合的に考慮して判断される⁽⁴⁴⁾。

(31) 玉井・前掲注 23) 23 頁参照。

(32) 玉井・前掲注 10) 11 頁参照。

(33) *Ingerl/Rohnke*, a. a. O., § 21, Rn.10; *V. Ekey*, a. a. O., § 21, Rn. 39; *Goldmann*, a. a. O., § 21, Rn. 11.

(34) *Hacker*, a. a. O., § 21, Rn. 18.

(35) BGH, a. a. O., GRUR 2016, 708, Rn. 36-ConText.

(36) BT-Drucks 12/6581, 79.

(37) *Ingerl/Rohnke*, a. a. O., § 21, Rn. 11; *V. Ekey*, a. a. O., § 21, Rn. 40; *Goldmann*, a. a. O., § 21, Rn. 13, 27.

(38) BGH, Urt. v. 18. 1. 2001, GRUR 2001, 1164, 1166-buendgens; BGH, a. a. O., GRUR 2006, 59 Rn. 43 -BOSS-Club; OLG Jena, Urt. v. 4. 5. 2011, GRUR-RR 2012, 117-Musikveranstaltung.

(39) C-482/09, *supra* note, para. 54.

(40) BT-Drucks 12/6581, 79.

(41) BT-Drucks 12/6581, 79.

(42) OLG Koblenz, Urt. v. 17. 11. 2005, GRUR-RR 2006, 184, 186-Rosenmondnacht; OLG Jena, a. a. O., GRUR-RR 2012, 116-Musikveranstaltung; *Ingerl/Rohnke*, a. a. O., § 21, Rn. 15; *V. Ekey*, a. a. O., § 21, Rn. 48; *Goldmann*, a. a. O., § 21 Rn. 15.

(43) OLG Jena, a. a. O., GRUR-RR 2012, 116-Musikveranstaltung.

(44) BGH, a. a. O., GRUR 1957, 25, 28-Hausbücherei; BGH, Urt. v. 27. 10. 1959, GRUR 1960, 185-Kosaken-Kaffee; BGH, Urt. v. 30. 1. 1963, GRUR 1963, 478, 480-Bleiarbeiter. また、信義則上の権利失効の判断では、関係当事者の利益に加え、需要者の誤認の防止などの公益的観点も考慮されることもある (BGH, Urt. v. 03. 12. 1976, GRUR 1977, 503-Datenzentrale; BGH, Urt. v. 23. 06. 1994, GRUR 1994, 844, 846-Rotes Kreuz)。

第一に、商標権者の認識や過失の有無が考慮される。商標権者が侵害商標の使用の事実を知らない場合でも、知らないことに過失があれば、信義則上の権利失効が認められることがある⁽⁴⁵⁾。商標権者が適切な調査を行えば、侵害商標の使用の事実を知ることができたのであれば、誠実な商標使用者に対して遅れて権利行使をすることがなお信義則に反すると評価し得ることがあるからである⁽⁴⁶⁾。

第二に、商標権者の黙認の期間が考慮される。黙認の期間が失効を認めるのに十分かどうかは事案ごとの判断に委ねられるが、差止請求権等の消滅時効が3年とされていること(20条, 民法195条)や、法定失効期間が5年であること(21条1項・2項)を踏まえ、おおむね3年～5年程度の期間が必要とされる⁽⁴⁷⁾。商標権者には権利を行使するか否かを検討するための合理的な期間が与えられる必要があるため、黙認の期間が3年の時効期間より短い場合に失効が認められるのはごく例外的な場合に限られる⁽⁴⁸⁾。また、黙認の期間の長短は他の考慮要素との関係で相対的に評価される。例えば、商標権者が侵害商標の使用の事実を認識しているか、容易に認識し得る場合には、短期間の使用でも権利の失効が認められ得る⁽⁴⁹⁾。一方、商標権者が侵害商標の使用を認識しておらず、かつ容易に認識し得ない場合には、相当長期間の黙認がなければ、権利の失効は認められない⁽⁵⁰⁾。

第三に、侵害商標が「誠実に (redlich)」使用されているか否かが考慮される。侵害者が登録商標の存在を知っていたとしても、そのことをもって直ちに権利失効が否定されるわけではない⁽⁵¹⁾。侵害者が悪意で商標の使用を開始した場合でも、商標権者が容易に権利行使をなし得たにもかかわらず、権利行使をせず、その間に、侵害者が自己の商標の使用価値を高めているときは、侵害者に差止請求をすることがなお信義則に反するものと評価し得る場合があるからである⁽⁵²⁾。ただし、侵害者が悪意で商標の使用を開始した場合には、失効が認められるためにより長期の使用期間が必要になるとされる⁽⁵³⁾。

第四に、差止請求の失効が問題となる場合には、侵害者が自己の商標について「価値ある占有状態 (wertvoller Besitzstand)」を形成しているかどうかを考慮される⁽⁵⁴⁾。「価値ある占有状態」とは、商標が商標使用者自身の営業活動の経済的基盤となっていることをいう⁽⁵⁵⁾。差止請求の失効は、将来にわたって侵害商標の使用を可能とするものであるため、侵害商標に法的保護に値する使用実績が存するかどうかの間

(45) BGH, a. a. O., GRUR 1985, 73-Consilia ; BGH, Urt. v. 02. 02. 1989, GRUR 1989, 449, 452-Maritim ; BGH, Urt. v. 23. 09. 1992, GRUR 1993, 151, 153-Universitätsemlen ; BGH, Urt. v. 24. 06. 1993, GRUR 1993, 913, 914-915-KOWOG ; OLG Jena, a. a. O., GRUR-RR 2012, 117-Musikveranstaltung ; BGH, a. a. O., GRUR 2016, 709 Rn. 50-ConText.

(46) *Goldmann*, a. a. O., § 21, Rn. 30.

(47) *Ingerl/Rohnke*, a. a. O., § 21, Rn. 28 ; *Goldmann*, a. a. O., § 21, Rn. 22.

(48) BGH, a. a. O., GRUR 2014, 367, Rn. 50-Peter Fechter ; BGH, a. a. O., GRUR 2014, 784-Motorradteile.

(49) OLG Koblenz, a. a. O., GRUR-RR 2006, 184, 185-Rosenmondnacht は、3年で十分であるとする。また、BGH, 26. 05. 1988, GRUR 1988, 776, 778-PPC は、当事者間に密接な取引上の関係があった場合には、商標権者は遅滞なく侵害者に異議を述べるべきであるとする。

(50) 例えば、BGH, 15. 2. 2001, GRUR 2001, 1161, 1163-CompuNet/ComNet は4年では不十分とし、BGH, 10. 11. 1965, GRUR 1966, 623-Kupferberg は11年では不十分であるとする。

(51) BGH, a. a. O., GRUR 1963, 481-Bleiarbeiter ; BGH, Urt. v. 04. 06. 1969, GRUR 1969, 695-696-Brillant ; BGH, a. a. O., GRUR 1977, 506-Datenzentrale ; BGH, Urt. v. 26. 09. 1980, GRUR 1981, 60, 62-63-Sitex ; BGH, a. a. O., GRUR 1985, 73-Consilia ; BGH, a. a. O., GRUR 1989, 451-452-Maritim ; BGH, a. a. O., GRUR 1993, 914-KOWOG ; OLG Jena, a. a. O., GRUR-RR 2012, 117-Musikveranstaltung.

(52) BGH, a. a. O., GRUR 1985, 73-Consilia.

(53) BGH, a. a. O., GRUR 1993, 914-KOWOG ; BGH, a. a. O., GRUR 2013, 1163-Hard Rock Cafe. それでも、BGH, a. a. O., GRUR 1985, 73-Consilia は、8年以上の使用期間があれば十分であるとする。

(54) BGH, a. a. O., GRUR 1957, 28-Hausbücherei ; BGH, a. a. O., GRUR 1960, 185-Kosaken-Kaffee ; BGH, Urt. v. 28. 01. 1966, GRUR 1966, 427, 428-Prince Albert ; BGH, a. a. O., GRUR 1962, 525-Ribana ; BGH, a. a. O., GRUR 1963, 480-Bleiarbeiter ; BGH, a. a. O., GRUR 1969, 695-696-Brillant ; BGH, a. a. O., GRUR 1981, 61-Sitex ; BGH, a. a. O., GRUR 1985, 73-Consilia ; BGH, a. a. O., GRUR 1988, 778-PPC ; BGH, a. a. O., GRUR 1989, 452-Maritim ; BGH, Urt. v. 07. 06. 1990, GRUR 1990, 1042, 1046-Datacolor ; BGH, a. a. O., GRUR 1993, 154-Universitätsemlen ; BGH, a. a. O., GRUR 1993, 914-KOWOG ; BGH, a. a. O., GRUR 2001, 1163-CompuNet/ComNet ; BGH, a. a. O., GRUR 2006, 60 Rn. 45-BOSS-Club ; OLG Jena, a. a. O., GRUR-RR 2012, 117 Musikveranstaltung.

(55) BGH, a. a. O., GRUR 2001, 325-Temperaturwächter.

れることになる⁽⁵⁶⁾。「価値ある占有状態」は、侵害商標の名声や知名度、侵害商標を使用した商品等の売上げや需要者数、宣伝広告の規模や態様などを考慮して判断される⁽⁵⁷⁾。侵害商標が必ずしも取引通用力を有する必要はないが⁽⁵⁸⁾、侵害商標が限られた範囲の需要者にしか知られていないような場合には、商標を変更させても侵害者に過度の負担を課すことはないため、失効が認められにくくなる⁽⁵⁹⁾。

なお、近時、連邦最高裁は、信義則に基づく差止請求の失効を制限する解釈を採る傾向にある。すなわち、商標権者が特定の侵害行為に対して長期間権利を行使しなかったことは、当該侵害行為を黙認するにとどまり、将来、新たに行われる同種の侵害行為を黙認したことまで意味するものではないから、差止請求の失効は、既に行われた特定の侵害行為か、持続的な侵害行為（Dauerhandlungen）にのみ認められ、反復的な同種の侵害行為（wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen）には認められないと解するのである⁽⁶⁰⁾。例えば、連邦最高裁は、被告が原告商標と同一の標章（被告標章）を用いてレストランを経営し、その店舗内で被告標章のロゴを付した被服等の商品を販売していたため、原告が被告標章の使用の差止めを求めたという事案において、レストランの営業に被告標章を用いることは持続的な侵害行為であるとして権利の失効を認める一方で⁽⁶¹⁾、店舗内で被告標章を付した商品を販売する行為は反復的な同種の侵害行為であるから、差止請求の失効は認められないとし、また、原告の警告後に新たに行われたインターネット上の広告も、従前の被告標章の使用行為とは別個の侵害行為を構成するから、差止請求の失効は認められないと判断している⁽⁶²⁾。このような連邦最高裁の判断に対しては学説上批判もあるが⁽⁶³⁾、その判断が実務上定着するとすれば、商標権侵害行為は反復的な同種の侵害行為によるものが多いため、信義則上の権利失効の意義は相対的に低下することとなる。他方で、未登録の侵害商標であっても、使用により取引通用力を獲得していれば、法律上の権利失効の対象となる。法律上の権利失効にはそのような制限はないため、差止請求の失効が問題となる場合には、侵害商標が取引通用力を獲得しているか否かが重要な意味を持つことになると思われる。

（4）失効の効果

権利の失効は、侵害者が基準時までには獲得した現状（status quo）の維持を図るものであるため、権利の失効が認められる場合でも、侵害者は、基準時後に商標権者に不利になる形で現状を拡張的に変更することは認められない⁽⁶⁴⁾。例えば、商標の使用地域を拡大したり⁽⁶⁵⁾、異なる事業に商標を使用したり⁽⁶⁶⁾、商標の構成を登録商標とより近似したものに変更したりすることは認められない⁽⁶⁷⁾。法律上の権利失効についても、後願商標権者が指定商品・役務の一部にしか後願登録商標を使用していなかった場合には、当該一部の

(56) これに対し、損害賠償請求の失効は、将来の使用を認めるものではないため、価値ある占有状態は必要とされず、商標権者から金銭請求を受けないという侵害者の正当な信頼が存在すれば足りるとされる（BGH, a. a. O., GRUR 1988, 778-PPC, BGH, a. a. O., GRUR 2001, 325-Temperaturwächter）。

(57) BGH, a. a. O., GRUR 1989, 450-Maritim ; BGH, a. a. O., GRUR 1990, 1046-Datacolor.

(58) BGH, a. a. O., GRUR 1966, 626-Kupferberg ; BGH, a. a. O., GRUR 1981, 63-Sitex.

(59) BGH, a. a. O., GRUR 1981, 62-Sitex ; BGH, a. a. O., GRUR 1993, 154-Universitätseblem ; BGH, a. a. O., GRUR 1993, 915-KOWOG.

(60) BGH, Urt. v. 18. 01. 2012, 930 Rn. 22, 23-Honda-Grauimport ; BGH, 15. 08. 2013, GRUR 2013, 1162 Rn. 21-Hard Rock Cafe ;

(61) BGH, ebd., 1163 Rn. 25-Hard Rock Cafe.

(62) BGH, ebd., 1162 Rn. 22-Hard Rock Cafe.

(63) 例えば、Goldmann, Zur Verwirkung nach § 242 BGB beim Schutz geschäftlicher Bezeichnungen und im Lauterkeitsrecht, GRUR 2017, 657, 661-664 は、連邦最高裁の解釈は、権利の失効と消滅時効を混淆するものであると批判し、権利の失効の判断では、消滅時効のように、持続的行為と反復的な同種行為を区別すべきではなく、侵害者が権利行使を受けるまでに築き上げた価値ある占有状態を将来にわたって維持することが衡平に資するといえるならば、反復的な同種行為についても権利の失効を認めるべきであると述べている。

(64) BGH, Urt. v. 14. 2. 2008, GRUR 2008, 803, 805-HEITEC ; BGH, a. a. O., GRUR 2012, 930 Rn. 23-Honda-Grauimport.

(65) Ingerl/Rohnke, § 21 Rn 53 ; Hacker, § 21 Rn 31 ; Goldmann, § 21 Rn. 43.

(66) 例えば、BGH, a. a. O., GRUR 1969, 696-Brillant は、加工業者向けに大袋で小麦粉を販売していた者が一般消費者向けに小袋で小麦粉を販売することは許されないとする。

(67) BGH, a. a. O., GRUR 2008, 805-HEITEC.

商品・役務の範囲でしか失効は認められないとされる⁽⁶⁸⁾。もっとも、地域や利用態様の制約がある中で事業規模を拡大することは可能である。

3. アメリカ

(1) 先登録・先使用商標と類似する後続登録商標の取り扱い

連邦商標法は、他人の先登録商標又は先使用商標と類似し、混同を生じさせるおそれのある商標を不登録事由の一つと定めている（2条（d）参照）。登録商標が不登録事由を有する場合、商標登録により損害を被るおそれのある者は、特許庁の商標審判部に商標登録の取消の申立てを行うことができるが（17条（a）参照）、2条（d）の不登録事由については、登録から5年以内に取消審判を請求しなければ、商標登録を取り消すことができなくなる⁽⁶⁹⁾（14条（1）参照）。

また、連邦商標法は、登録後5年間継続的に使用され、現に取引上使用されている商標は、宣誓書の提出により、一定の条件の下に、不可争性（incontestability）を獲得することを定めている（15条参照）。登録商標が不可争性を獲得すると、登録商標の有効性や商標権者が登録商標を取引上排他的に使用する権利を有することが確証され、被疑侵害者は、登録商標が2条（d）に違反することを理由に、裁判所に登録商標の取り消し（37条）を求めることができなくなる。ただし、連邦商標法は、登録商標が不可争性を獲得した場合でも、当該商標の登録前に、登録かつ使用され、放棄されていない商標の使用に対して、先使用の地域で自己の商標を使用することを認めている（33条（b）（6）参照）。また、登録商標が不可争性を獲得した場合にも、被疑侵害者は、後述のラッチェスを含む衡平法上の抗弁を主張することが可能とされている（33条（b）（9）参照）。

(2) ラッチェスの抗弁⁽⁷⁰⁾

① 意義

アメリカには、権利者が一定期間権利行使を懈怠した場合に権利行使を否定する抗弁として、「ラッチェス（laches）」の抗弁が存在する。ラッチェスの抗弁は、「権利の上に眠る者は権利を失う」という衡平法上の原則に由来するものである⁽⁷¹⁾。

ラッチェスの抗弁は、制定法上の出訴制限（statute of limitations）がない場合の「穴埋め（gap-filing）」的な役割を果たすものであり、制定法上の出訴制限がある場合には、特段の事情がない限り、ラッチェスの抗弁は適用されないとされる⁽⁷²⁾。制定法上の出訴制限は、原告の請求が救済を認めるのに適切な、時宜を得たものか否かを決定するためのルールを提供するものであるから、裁判所が出訴期間内の請求に対してラッチェスの抗弁を適用することは、請求の適時性に関する連邦議会の判断をオーバーライドすることになるからである⁽⁷³⁾。例えば、著作権法は、請求原因が生じた時から3年以内に訴えを提起しなければならないと規定し（507条（b）参照）、特許法は、特許権侵害に対する訴え又は反訴の提起前6年を超える期間に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができないと規定する（286条参照）。これらは、

(68) *Ingerl/Rohnke*, a. a. O., § 21 Rn. 9; *Hacker*, a. a. O., § 21 Rn. 28; *V. Ekey*, a. a. O., § 21 Rn. 29, 33; *Goldmann*, a. a. O., § 21 Rn. 6.

(69) これは、登録商標が不可争性を獲得しているかどうかに関わらない。2条（e）（4）（氏姓からなる商標に関する取消理由）に関するものであるが、*Rickson Gracie, LLC v. Rorion Gracie*, 67 U. S. P. Q. 2d 1702 (T. T. A. B. 2003) 参照。

(70) 著作権法を中心に詳細な検討を行う文献として、玉井克哉「アメリカ著作権法における権利失効原則—コンテンツ流通を支える法制度の観点から—」*InfoCom Review*37号（2005年）49頁参照。

(71) *Hot Wax, Inc. v. Turtle Wax, Inc.*, 191 F. 3d 813, 820 (7th Cir. 1999) ; *Jarrow Formulas, Inc. v. Nutrition Now, Inc.*, 304 F. 3d 829, 835 (9th Cir. 2002) ; *Chattanooga MFG., Inc. v. Nike, Inc.*, 301 F. 3d 789, 792 (7th Cir. 2002) ; *Tillamook Country Smoker v. Tillamook C.Y. Creamery*, 311 F. Supp. 2d 1023, 1030 (D. Or. 2004).

(72) *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 134 S. Ct. 1962, 1972-1975 (2014) ; *SCA Hygiene v. First Quality Baby Products*, 137 S. Ct. 954, 960-961 (2017) .

(73) *Id.*

提訴時から遡って3年ないし6年以内に行われた侵害行為に対する請求は提訴時期を理由に棄却されるべきでないという連邦議会の判断を反映したものであるから、当該期間内に行われた侵害行為を対象とする損害賠償請求にラッチェスの抗弁を適用することはできないとされている⁽⁷⁴⁾。一方、連邦商標法は、出訴制限の定めを設けておらず、また、全ての当事者系手続において、ラッチェスを含む衡平法上の法理が適用可能であることを明示的に定めている(19条)。ゆえに、商標法の分野では、ラッチェスの抗弁は、制定法上の出訴制限に代えて、時宜を失した商標権者の請求に対する抗弁として一般に機能することになる⁽⁷⁵⁾。

ラッチェスは、商標権の行使に対する抗弁として機能するほか、商標登録の取消申立てに対する抗弁としても機能するとされる⁽⁷⁶⁾。登録商標の取消事由には、いつでも取消申立てを行うことが可能なもの(14条3項～5項参照)と登録後5年以内に申立てを行うことを要するもの(14条1項, 2項参照)が存在するが、前者であっても、時宜を失した取消申立てはラッチェスの抗弁により申立てが棄却されることがあるし⁽⁷⁷⁾、後者についても、取消申立てに関するルールは「制定法上の出訴制限」にあたるとは解されておらず、登録後5年以内に取消申立てが行われた場合でも、ラッチェスの抗弁が適用され、申立てが棄却されることがあるとされている⁽⁷⁸⁾。

ラッチェスは「黙認(acquiescence)」とは区別される。一般に、ラッチェスは、権利者が権利を行使しないという受動的な状態を問題とするのに対して、黙認は、権利者が相手方に対して権利を行使するつもりはないことを明示又は黙示に保証する権利者側の積極的な行為を要すると理解されている⁽⁷⁹⁾。

② ラッチェスの要件

ラッチェスの抗弁が認められるためには、①原告が不合理に権利行使を遅滞したことと、②原告の遅れた権利行使を認めると、被告に損害が生じることが必要とされる⁽⁸⁰⁾。

(i) 不合理な遅滞

原告の遅滞が不合理であるというためには、原告が被告の侵害行為を認識しつつ、これを放置していることが必要となる⁽⁸¹⁾。ここでいう「認識」には、「擬制的認識(constructive knowledge)」も含まれる。すなわち、原告が実際には認識していなくても、原告の認識した事実を基に、通常人の注意義務をもってすれば、認識することができたという場合も、原告に認識があるとされる⁽⁸²⁾。例えば、被告商標が登録されていた場合⁽⁸³⁾や、被告が被告商標を用いて全国的に大規模な広告宣伝活動を行っていた場合⁽⁸⁴⁾には、擬制的認識

(74) *Id.*

(75) *Conopco, Inc. v. Campbell Soup Co.*, 95 F. 3d 187, 193 (2nd Cir. 1996) ; *Jarrow Formulas*, 304 F. 3d at 842 ; *Tillamook Country Smoker*, 311 F. Supp. 2d at 1031.

(76) *Mccarthy, Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition* : § 20-76 (4th ed. 2005).

(77) *Id.*

(78) *Pinkette Clothing, Inc. v. Cosmetic Warriors Ltd.*, 894 F. 3d 1015 (9th Cir. 2018) は、先登録商標権者が後願商標の登録後4年11か月後に特許庁の商標審判部に後願商標の登録取消しを求めたという事案において、ラッチェスの抗弁の適用を認めている。

(79) *Carl Zeiss Stiftung v. Veb Carl Zeiss Jena*, 433 F. 2d 686, 704 (2nd Cir. 1970) ; *Sweetheart Plastics, Inc. v. Detroit Forming, Inc.*, 743 F. 2d 1039, 1046 (4th Cir. 1984) ; *Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp.*, 81 F. 3d 455, 462 (4th Cir. 1996) ; *Kellogg Co. v. Exxon Corp.*, 209 F. 3d 562, 569 (6th Cir. 2000) ; *Profitness Physical Therapy v. Pro-Fit Orthopedic*, 314 F. 3d, 62, 67-68 (2nd Cir. 2002) ; *Abraham v. Alpha Chi Omega*, 708 F. 3d 614, 622 (5th Cir. 2013).

(80) *Carl Zeiss*, 433 F. 2d at 704 ; *Exxon Corp. v. Humble Exploration Co., Inc.*, 524 F. Supp. 450, 467 (N.D. Tex. 1981) ; *University of Pittsburgh v. Champion Product Inc.*, 686 F. 2d, 1040, 1044 (3rd Cir. 1982) ; *Hot Wax*, 191 F. 3d at 822 ; *Conopco*, 95 F. 3d at 192 ; *Kason Industries v. Component Hardware Group*, 120 F. 3d 1199, 1203 (11th Cir. 1997) ; *Jarrow Formulas*, 304 F. 3d at 835 ; *Chattanooga*, 301 F. 3d at 792-793 ; *Tillamook Country Smoker*, 311 F. Supp. 2d at 1030.

(81) *Chattanooga*, 301 F. 3d at 793.

(82) *Id.*

(83) *E-Systems, Inc. v. Monitek, Inc.*, 720 F. 2d 604, 607 ; *Pinkette Clothing*, 894 F. 3d at 1025. 連邦商標法22条は、主登録簿に登録された商標について登録者の権利主張に関する擬制告知を定めているため、被告商標が登録されている場合には、原告に対して被告商標の使用の事実を確認する合理的な注意義務を課すことが正当化されることもあり得る(*Restatement (Third) of Unfair Competition* § 31, comment c (1995))。

(84) *Chattanooga*, 301 F. 3d at 793.

があるとされやすい。

原告の遅滞が不合理であるというためには、原告が被告の侵害行為を認識したにもかかわらず、長期間これを放置したことが必要となる。遅滞の期間は、原告が被告の侵害行為を現に認識したか、又は、認識すべきであった時から起算される⁽⁸⁵⁾。ゆえに、原告が実際に侵害行為を認識してからすぐに訴えを提起しても、侵害行為を認識すべきであったときから相当期間が経過していれば、原告の遅滞が不合理とされることもある。

原告の遅滞が不合理か否かを判断するに当たっては、被告の侵害行為に最も密接に関係する州法の出訴制限が参酌されることが多い。すなわち、原告の訴えが関連する州法の出訴期間経過後であれば、遅滞を不合理なものとして推定し、出訴期間経過前であれば、そのような推定は覆るとされる⁽⁸⁶⁾。

遅滞の期間が相対的に長期に及ぶ場合でも、遅滞に正当な理由がある場合には、ラッチェスの抗弁が否定される。裁判例では、被告が当初は零細な侵害行為を行っていたが、後に事業分野や事業形態を変更し、原告の事業との競合性を強めたために原告が権利行使を行ったという場合に、原告が当初侵害行為を放置していたことは不合理な遅滞ではないと解されることが多い（このような解釈は、「進行的侵食の法理（the doctrine of progressive encroachment）」と呼ばれる⁽⁸⁷⁾）。商標権者が些細な侵害行為に対しても逐一迅速に対処しなければならないとすると、商標権者に過度の負担を課すことになるため、自己の事業との兼ね合いでいつ権利行使をするかについて商標権者に一定の合理的な裁量を認めるものといえる⁽⁸⁸⁾。

ラッチェスの成立に必要とされる遅滞の期間は事案ごとに様々である⁽⁸⁹⁾。ラッチェスの抗弁は、「原告の遅滞」と「被告の損害」の程度を相関的に考慮して判断されるため、遅滞の期間が短くても、被告の損害の程度が大きければ、ラッチェスの抗弁が認められることになる⁽⁹⁰⁾。

(ii) 原告の遅滞による被告の損害

ラッチェスの抗弁が認められるためには、原告の不合理な遅滞により被告が損害を被ることが必要である。具体的には、原告が適宜に権利行使していれば、被告は他の方法により事業を行うことができたにもかかわらず、原告が権利行使を遅滞したために、被告が多大な労力と費用を費やして現在の価値ある事業を展開しているという場合に、被告に損害が生じるとされる⁽⁹¹⁾。

被告の損害の程度は、原告の遅滞期間との関係で相関的に判断される。遅滞が短期間の場合には、被告に相当の損害が生じることを要するが、遅滞が長期に及ぶ場合には、被告に損害が生じやすいため、損害の立証の程度は軽減される⁽⁹²⁾。

(85) Kason Industries, 120 F. 3d at 1206 ; Jarrow Formulas, 304 F. 3d at 838 ; Tillamook v. Tillamook County Creamery, 465 F. 3d 1102, 1108 (9th Cir. 2006) ; Pinkette Clothing, 894 F. 3d 1015 at 1025.

(86) Tandy Corp. v. Malone & Hyde, Inc., 769 F. 2d 362, 365 (6th Cir. 1985) ; Conopco, 95 F. 3d at 191 ; Jarrow Formulas, 304 F. 3d at 835-837 ; Tillamook, 465 F. 3d at 1108 ; Pinkette Clothing, 894 F. 3d at 1025.

(87) Kason Industries, 120 F. 3d at 1205 ; Kellogg, 209 F. 3d at 570-571 ; Chattanooga, 301 F. 3d at 794-795 ; Tillamook, 465 F. 3d at 1110 ; Profitness Physical Therapy, *supra* note, at 70 ; Grupo Gigante Sa De CV. v. Dallo & Co., Inc., 391 F. 3d, 1088, 1103 (9th Cir. 2004).

(88) McCarthy, *supra* note, § 31.06 [2] [c] は、「進行的侵食の法理」の意義を次のように述べる。「軽微な侵害を行っている疑いのある企業に接した商標権者はディレンマに直面する。もし商標権者が実質的な損害及び現実の混同の証拠を待っていれば、ラッチェスの抗弁に直面するかもしれない。他方で、提訴を急げば、現実の混同や現実の商業的損害の証拠をほとんどないしは全く獲得できず、「衝動的に行動した」という精神的な不利益を生じ、濫訴の反訴にさえ直面するかもしれない。「侵食」の法理は、原告に対し、些細なあるいは軽微な侵害を許容し、後続者が徐々に深刻な損害をもたらすようになって、突然、商標の使用地域を拡大したり、商標を変更したりした場合に迅速に対処することを可能とすることによって、商標権者のディレンマを解消することを試みるものである」。

(89) *Id.*, § 31.09 [2] では、損害賠償ないし損害賠償と差止めの双方についてラッチェスの抗弁が認められた事案における遅滞の期間は、3年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、11年、12年、13年、14年、15年、17年、18年、20年、25年、30年、31年、33年、35年、69年と紹介されている。

(90) *Id.*, § 31.03 [1].

(91) Conopco, 95 F. 3d at 192 ; Hot Wax, 191 F. 3d at 824 ; Chattanooga, 301 F. 3d at 795.

(92) Hot Wax, 191 F. 3d at 824 ; Chattanooga, 301 F. 3d at 795.

③ 考慮要素

ラッチェスの抗弁は衡平法に基づくものであるため、その適用は諸事情の総合考慮に基づく利益衡量により判断される⁽⁹³⁾。裁判例では、特に重要な考慮要素として、①原告商標の識別力の強さや価値、②原告の権利行使の勤勉さ、③救済が否定された場合に原告に生じる損害、④被告が善意の誠実な侵害者であるかどうか、⑤原告と被告の競合の程度、⑥原告の遅滞の結果として被告が被る損害の程度を挙げるものがある⁽⁹⁴⁾。

例えば、E-Systems 事件⁽⁹⁵⁾では、被告が原告商標 (Montek) を知らずに、8年以上、原告商標と類似する被告商標 (Monitek) を使用して、原告製品 (センサーを含む核計装) の補完財となる製品 (濁度計) を販売しており、かつ、被告商標の登録も行っていったという事案において、①被告の急速かつ持続的な成長に鑑みると、被告商標は価値の高い強い商標といえること、②被告は原告商標を知らずに善意で被告商標を使用していたこと、③原告と被告は同じ雑誌に広告を出し、同じ見本市に出展しており、かつ、被告は、被告商標を登録していたのであり、原告が長期間、被告商標の使用を発見することが可能であったことに鑑みると、被告に被告商標を放棄させることは不公平といえること、④原告と被告の製品は補完関係にあり、一定程度競合関係にあるものの、需要者が製品を購入する際には性能仕様を考慮するため、両者の製品が混同されるおそれは低く、原告に深刻な損害が生じるおそれは低いということを考慮し、ラッチェスの抗弁の成立を認めている。

④ 効果

ラッチェスは、衡平法上の抗弁であるが、差止請求のみならず、損害賠償請求に対しても認められる⁽⁹⁶⁾。一般に、原告が長期間権利を行使しない場合には、損害の立証や算定が困難となるうえ、原告が被告の侵害行為を意図的に放置し、損害額が高額化してから権利行使することを認めるのは不公正であるため、長期間の権利不行使は、損害賠償請求を否定する合理的な理由となる⁽⁹⁷⁾。しかし、差止請求は将来の行為を対象とするものであり、差止請求を否定すると、需要者に混同が生じ、公益を害するため、長期間の権利不行使のみをもって直ちに差止請求を否定するのは適切ではない。ゆえに、差止請求に対するラッチェスの抗弁の適用はより慎重に判断される傾向があり⁽⁹⁸⁾、損害賠償請求にラッチェスの抗弁が認められるケースでも、差止請求についてはラッチェスの抗弁が否定されることも少なくない⁽⁹⁹⁾。不正競争法リステイトメントも、「差止請求に対してラッチェスの認定を排除するルールは存在しないものの、消費者の誤認を防止するという公益に鑑みれば、現実の混同ないし混同のおそれを証明する有力な証拠がある場合には、通常、商標権者が遅滞ゆえに差止請求できなくなることはない」と述べている⁽¹⁰⁰⁾。また、裁判例の中には、被告の侵害行為が不可避免的に混同のおそれ (inevitable confusion) を生じさせる場合には、ラッチェスの抗弁により差止請求が否定されることはないと言明するものもある⁽¹⁰¹⁾。

もっとも、差止請求は衡平法上の救済方法であり、連邦商標法は、裁判所が衡平の原則に基づき、合理的

(93) McCarthy, *supra* note, § 31. 02.

(94) Carl Zeiss, 433 F. 2d at 704 ; E-Systems, 720 F. 2d at 607 ; Tillamook, 465 F. 3d at 1108 ; Grupo Gigante, 391 F. 3d at 1101-1102 ; Pinkette Clothing, 894 F. 3d at 1025.

(95) E-System, 720 F. 2d at 607.

(96) Hot Wax, 191 F. 3d at 822.

(97) McCarthy, *supra* note, § 31. 03 [2].

(98) Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F. 3d 455, 461 (4th Cir. 1996).

(99) Mclean v. Fleming, 96 U. S. 245, 254, 258 (1877) ; Menendez v. Holt, 128 U. S. 514, 523-524 (1888) ; Skippy, Inc. v. CPC Intern., Inc., 674 F. 2d 209, 212 (4th Cir. 1982) ; University of Pittsburgh, 686 F. 2d, 1044-1045 ; Conan Properties, Inc. v. Conans Pizza, Inc., 752 F. 2d 145, 152 (5th Cir. 1985) ; Kason Industries, 120 F. 3d at 1207 ; Profitness, 314 F. 3d at 68 ; Abraham, 708 F. 3d at 625 など参照。また、一部の裁判例では、ラッチェスのみでは差止請求の抗弁となり得ず、黙認等の禁反言の要素が必要とされている (Tandy, 769 F. 2d at 366 n. 2 ; Kellogg, 209 F. 3d at 568-569 など参照)。

(100) Restatement (Third) of Unfair Competition § 31, comment e (1995).

(101) Sunamerica Corp. v. Sun Life Assur. Co. of Canada, 77 F. 3d 1325, 1334 (11th Cir. 1996) ; Kason Industries, 120 F. 3d at 1207 ; Profitness, 314 F. 3d at 68.

とみなす条件で差止命令を発令する権限を有すると規定しているから(34条(a)参照),差止請求にラッチェスの抗弁が適用されない場合でも,裁判所は,原告が提訴を遅滞したことを考慮して差止めの範囲を限定することができる⁽¹⁰²⁾。例えば,不正競争法リストイメントは,被告標章の全面的な使用の禁止に代えて,ディスクレーマー等の義務的予防措置を被告に講じさせたり,特定の地域における使用や特定の商品に関する使用のみに差止めを認めることがあり得ると述べている⁽¹⁰³⁾。

IV. 検討

1. 権利失効法理の妥当性

商標権者の長期間にわたる権利行使の懈怠がある場合に権利の失効を認めるという考え方は,我が国のみならず,ドイツやアメリカにも見受けられるものである。しかし,ドイツやアメリカでは,裁判例上,現実には権利の失効が認められることが少なくないのに対して,我が国ではほとんど認められていない。これは,ドイツやアメリカでは,商標権者が侵害行為を知り又は容易に知り得る状況下で侵害行為を放置していたことが権利不行使に対する侵害者の正当な信頼につながると考えられているのに対して,我が国では,商標権の公示性を重くみて,商標権者が長期間侵害行為を放置していただければ,侵害者に正当な信頼が生じるとはいえないと解されていることによるものと思われる。

しかし,商標権が公示されているとしても,侵害者が常に的確に商標権侵害の判断をなし得るとは限らない。商標権侵害の判断は商標の類否や商標的使用などの微妙な問題を伴うため,実際に裁判にならない限り,侵害の成否が明らかにならないケースも少なくない。侵害者が適切な商標調査を行い,登録商標の存在を認識したとしても,自己の選択した商標が登録商標と抵触しないものと(結果的に)誤信して商標の使用を開始するということもあり得るであろう。ゆえに,商標権が公示されているから,長期間権利不行使の状態が継続しても,侵害者に商標の使用に対する正当な信頼が生じることはないと言い切れないと思われる。

また,私権の行使は,信義に従い誠実に行うべきであるから(民法1条2項),商標権者といえども,侵害者に不必要に過大な負担を生じるような態様で権利を行使することは許されるべきではない。商標は事業とともに継続的に使用されるものであり,使用が進めば進むほど,商標を事後的に変更することは困難となるため,侵害商標の使用の可否はなるべく早い段階で確定させるに越したことはない。また,侵害商標の使用開始時点では,侵害商標に独自の信用が蓄積されておらず,侵害商標の使用は出所の混同を招くだけであるため,商標権の行使を認めることが需要者の利益に資するといえるが,侵害商標が長期間使用された段階では,侵害商標を前提とした法律関係や取引秩序が形成されている可能性があり,その場合に商標権の行使を認めると,かえって市場の混乱を招き,需要者の利益が害されるおそれがある。このことを踏まえると,商標権者が侵害行為を認識し,現実に権利行使を行うことが可能となったのであれば,できるだけ速やかに商標権者に権利行使を行わせることが妥当であるということになる。このように考えると,我が国においても,権利の失効をより積極的に認める余地があるのではないかと思われる。

2. 解釈論としての限界と立法化の必要性

もっとも,現状のように,権利の失効を信義則に基づき解釈論として認めることには以下のような疑問がある。

信義則上の権利失効の法理は,商標権者の長期にわたる権利不行使によって生じた関係当事者の利益状況を総合的に考慮して権利行使の可否を決するというものであるが,このような判断手法は,結果の予測可能

(102) Petrella, 134 S. Ct. at 1978.

(103) Restatement, *supra* note at § 31 comment e.

性が低い場合、事前に失効の成否を安定的に判断することが困難であるという問題がある⁽¹⁰⁴⁾。権利失効法理の目的は、商標権の不行使を信頼して長期間侵害商標を使用してきた者を救済することにあるが、侵害商標をどのような態様でどの程度使用すれば失効が認められるのかが事前に明らかでなければ、侵害者はいつまでも不安定な地位に置かれたままとなり、救済の実効性を欠くことになると思われる。そもそも、長期間の権利行使の懈怠は、通常の権利濫用論においても考慮される事情であるから⁽¹⁰⁵⁾、総合考慮の手法により失効の成否を判断するのであれば、権利濫用論と別に権利失効の法理を独立に論じる実益はさほど大きくないともいえよう⁽¹⁰⁶⁾。

また、我が国では、差止請求に消滅時効が認められていないため、差止請求の失効が問題となることが多いと思われるが⁽¹⁰⁷⁾、現行商標法は、権利の失効について何らルールを設けていないため、差止請求の失効を認めると、複数の類似商標の使用に伴う出所の混同状態が放置されたままとなる。裁判所の立場からすれば、かりに侵害者側に失効を認める相応の事情があるとしても、混同問題に対処することができなければ、失効を認めることには慎重にならざるを得ないであろう。

以上のことを踏まえると、権利失効の法理を是とするのであれば、解釈に委ねるのではなく、失効に関するルールを法律上具体的に規定すべきであると思われる。時効や除斥期間制度にみられるように、長期間の権利不行使という時的要素は、画一的なルールに馴染みやすいものであるから、権利の失効についても、失効を認めるべき場合を類型化し、各類型に応じて失効に必要な期間を法律上規定することで、予測可能性が担保され、侵害者の救済の実効性を高めることが可能となるであろう。商標権者が侵害商標の使用を黙認していたなど、商標権者の権利行使が信義則違反であることを裏付ける事情が存在する場合においても、時間の経過に伴い、そのような事情を立証することが困難となることが想定されるため、立証困難の回避という観点からも、権利の失効をルール化することには合理性があると思われる。また、差止請求の失効を認める場合には、それによって不可避免的に生じる混同問題に対処する必要があるため、先使用権等にもみられるような混同防止表示付加請求（32条2項など参照）を商標権者に認めるべきである。このような形で失効に関するルールが整備されたならば、信義則上の権利失効の法理は、権利濫用論に解消してよいのではないかと思われる。信義則上の権利失効が事案に即した柔軟な解決を図ることを目的とするものであるならば、予め考慮要素を限定しない方が裁判所としても望ましい結論を導きやすいといえよう。

3. 権利失効のルール

では、権利失効のルールとして具体的にどのようなものが考えられるか。さしあたり、①一般の商標について現状の範囲で失効を認めるルールと、②広知商標についてより広い範囲で失効を認めるルールが考えられると思われる。

(1) 一般の商標について現状の範囲で失効を認めるルール

一般に、商標権侵害行為は日本全国至る所で行われ得るから、商標権者が全ての侵害行為を把握すること

(104) 玉井・前掲注10) 11頁は、ドイツ法における権利失効の原則につき、「具体の事件に即した柔軟な解決を図るための調節弁の役割を果たしている」と一定の評価を与えつつ、「それは予測可能性を犠牲にしてのものであり」、「その根拠は裁判官のいわば裸の正義感情に近いものであって、それをわが国に直截に持ち込むことはできない」と述べる。

(105) 能見善久＝加藤新太郎編『論点体系 判例民法1（第3版）』（第一法規・2019年）58頁など参照。

(106) 研究会の席上でも、権利濫用論と別個に権利失効の法理を論じる意義を疑問視する発言があった。

(107) もっとも、損害賠償請求についても権利の失効を論じることに意味がないわけではない。商標権侵害行為は継続的侵害行為であるため、消滅時効（民法724条）の適用がある場合でも、侵害者は訴え提起時から遡って過去3年間分は損害賠償義務を負うことにならざるを得ないが、損害賠償請求の失効が認められれば、過去3年間分についても損害賠償義務が否定されることになる。玉井・前掲注70) 50頁は、知的財産権に関する損害賠償の場合は、直近の侵害行為による経済効果の方がそれ以前の長期にわたる侵害行為の効果よりも大きいという場合があり得るため、消滅時効制度と別に、損害賠償の失効を論じる実益があると述べる。

は不可能であるし、そもそも商標権者は自ら侵害行為を積極的に探索する義務を負うものではない。ゆえに、商標権者が侵害行為を認識していない場合には、原則として、権利の失効を認めるべきではない。

一方、商標権者が侵害行為を認識した場合には、権利行使が可能である限り、商標権者に迅速に権利行使させることに合理性がある。もちろん、商標権は私権であるから、商標権を行使するか否かは、商標権者の判断に委ねられており、商標権者が侵害者との関係を考慮して侵害行為を黙認したり、侵害行為が軽微であるため、侵害行為を放置したりするということが可能である。しかし、侵害行為が長期間放置ないし黙認された場合には、侵害商標が現状の範囲で使用される限り、商標権が行使されることはないとの信頼を侵害者に生じることになるから、商標権者が自らの意思により長期間侵害行為を黙認ないし放置したにもかかわらず、現状の範囲で誠実に侵害商標を使用している者に対して権利を行使することは、信義則（禁反言）に反するものとして許されないというべきである。

もっとも、商標権者の黙認や放置は、飽くまで現状の侵害行為を前提としたものであるから、商標権者が侵害行為を知りつつ長期間権利を行使しなかった場合でも、侵害者が事業分野や事業形態を変更したために商標権者の事業に実質的な影響が生じ、その結果、商標権者が権利行使を行うに至ったときは、アメリカの「進行的侵食の法理」に倣って商標権者の権利行使を認めるべきである。すなわち、商標権者が認識していた現状の範囲を超えて侵害商標が使用された場合には、商標権者がその事実を認識した後、速やかに権利行使を行っていれば、権利の失効が否定されるべきである。

以上によれば、商標権者が侵害商標の使用の事実を知りつつ、これを放置又は黙認したために、侵害者が一定期間、不正競争の目的なく侵害商標を使用している場合には、侵害者は、その使用地域において、侵害商標をその商品、役務に継続的に使用することが認められるべきである⁽¹⁰⁸⁾。もっとも、侵害者が長期間侵害商標を使用している場合でも、その使用地域や使用規模がかなり限定されているため、侵害商標にほとんど固有の信用が付着していないということもある。このような場合は、侵害者にとって商標の変更が容易であり、侵害商標の使用が禁止されても、侵害者に実質的な損害が生じないことが多いため、権利失効を認める必要性はそれほど大きくないといえる。ゆえに、侵害商標が商標権者の権利行使の時点で一定の周知性（例えば、先使用商標と同程度の周知性⁽¹⁰⁹⁾）を獲得していることを権利失効の要件としつつ、未周知の侵害商標に対する商標権者の権利行使を認めることが個別事情に照らして不当であると解される場合には、権利濫用論によって対処するということが考えられるであろう。

(2) 広知商標についてより広い範囲で失効を認めるルール

現行商標法は、4条1項11号違反の無効理由について除斥期間を定め、登録商標が同号に違反する場合でも、登録後5年を経過すれば、商標登録を取り消すことはできないとしている。その立法趣旨から、後願商標権者は、先願の類似商標が存在する場合でも、登録後5年を経過すれば、先願商標権者の権利行使を受けることなく自己の登録商標を使用することが可能になると解される。後願商標が登録された場合には、時間の経過に伴い、後願商標をめぐる法律関係や取引秩序の安定を図る必要がある一方で、先願商標権者は容易に後願商標を認識することができるから、登録後一定の時点で画一的に権利失効を認めることに合理性があると思われる。

しかし、この種の定型的な権利失効の必要性は、後願登録商標に限った話ではない。ドイツの立法例にみ

(108) もちろん、商標の使用態様は取引の実情等によって変更せざるを得ない場合があるから、侵害者の商標の使用態様に多少の変動があるとしても、全体として同一性が認められるならば、権利の失効が認められるべきである。ただし、登録商標に近似する方向での変更は正当な理由がない限り、認められるべきではない。この辺りは、同じく未登録商標に関する既得の利益を保護する先使用権の解釈が参考になるであろう。

(109) 裁判例では、先使用権の成立要件としての周知性は、先使用者の既得の利益を保護するという観点から、登録排斥効を有する4条1項10号の商標の周知性と比べて緩やかに解釈される傾向にある（東京高判平成5年7月22日判時1491号131頁〔ゼルダ事件〕、大阪地判平成6年10月6日（平成5年（ワ）7573号）〔ROYAL COLLECTION事件〕、東京地判平成22年7月16日判時2104号111頁〔シルバークラウド事件〕など参照）。

られるように、未登録商標であっても、高度な周知性を獲得した商標については、この種の定型的な権利失効を認める余地があると思われる。高度の周知性を備えた商標は、関係当事者の継続使用に対する期待が大きいうえに、社会的に受け入れられた商標であるため、その継続使用を認めることは需要者の利益に資する面がある。他方で、未登録とはいえ、競業者が通常認識し得る程度の周知性を備えた商標であれば、商標権者もその存在を当然に把握しておくべきであるといえるから、商標権者がその使用を長期間黙認ないし放置した場合に権利の失効が認められたとしても、商標権者に不測の不利益を課すことにはならないであろう⁽¹¹⁰⁾。

では、具体的にどの程度の周知性を備えた商標を失効の対象とすべきであろうか。

商標法4条1項10号は、他人の出願前に、自己の「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る」程度の信用を形成した商標（以下、「広知商標」という。）に対して、他人の商標登録を阻止する効力を認めている。その趣旨は、商品又は役務の出所の混同を防止することと、一定の信用を蓄積した広知商標の既得の利益を保護することにある⁽¹¹¹⁾。広知商標とは、その地理的範囲において、隣接数県にわたって知られており、その浸透度において、相当程度の取引者、需要者に知られている商標をいう⁽¹¹²⁾。未登録商標であっても、これほど広範かつ高度な信用力を備えた商標については、商標の使用の継続性を確保し、当該商標を前提とした既存の取引秩序の維持を図ることに合理性があると考えられているのである⁽¹¹³⁾。このことを踏まえるならば、権利失効の点においても、広知商標に特別な取り扱いを認めることに合理性があると思われる。すなわち、他人の出願後に登場した広知商標は4条1項10号の対象となるものではなく、登録商標に劣後する関係にあるが、不正競争の目的なく一定期間継続的に使用された広知商標については、原則として権利の失効を認めるべきである。

広知商標は、相当な使用実績のある商標であるから、今後も商標使用者の事業の拡大に伴い、商標の使用地域が拡大し、また、商標が使用される商品・役務の範囲も隣接分野に広がっていくことが想定される。商標法は、4条1項10号の広知商標に対して、商標及び商品・役務が同一又は類似の範囲で全国的に他者の商標登録を否定する効果を認めている。そのことからすれば、広知商標に対する権利の失効を認める場合には、不正競争の目的がないことを条件として、現状の範囲を超えた使用を認めるのが妥当であろう。すなわち、広知商標の使用地域は限定されず、また、使用商標及び使用商品・役務についても、類似の範囲で変更することが認められるべきである。もちろん、広知商標が商標権者の営業地域と競合する地域で使用されたり、広知商標が登録商標とより近似した構成態様に変更されたりしたために商標権者の商品・役務と出所の混同が生じた場合には、商標権者の権利行使が認められるべきであるが、そのような場合には、広知商標使用者に不正競争の目的が認められ、権利の失効は否定されることになる。

広知商標は、その使用地域において取引者、需要者に相当程度浸透した商標であるから、現状の範囲で使用される限り、商標権者の利益を害する形で有意な出所の混同が生じることはないであろう。他方で、広知

(110) 権利の失効を論じるものではないが、玉井・前掲注23)30頁は、他人の出願後に著名性を獲得した営業標識について、著名標識の使用の中止を余儀なくされると、標識使用者に多大な事業上の損失を生じる反面、同一又は隣接の市場において事業を営む権利者が著名性を獲得するまで当該標識を知らないとは考えられないことから、標識使用者が権利不行使の期待のもとに事業活動を営んでも通常やむを得ないといえとし、著名標識に商標権に対抗する効力を認めるべきであると述べる。

(111) 特許庁編・前掲注12)1510頁参照。

(112) 東京高判昭和58年6月16日判時1090号164頁〔DCC事件〕、東京高判平成17年3月24日判時1915号142頁〔IE一橋学院事件〕、知財高判平成26年10月29日判時2242号124頁〔とっとり岩山海事件〕など参照。

(113) この考え方はさらに近時の最高裁判決によって強化されている。4条1項10号違反を理由とする無効審判請求には除斥期間が定められており、同号違反の登録商標も登録後5年を経過すれば、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、無効とすることはできなくなるが(47条1項参照)、最判平成29年2月28日民集71巻2号221頁〔エマックス事件〕は、除斥期間経過後に、商標権者が同号の広知商標使用者に対して商標権を行使することは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり、許されないと判示している。ゆえに、広知商標使用者は、除斥期間経過後も、原則として、商標権の存在を気にすることなく、広知商標の自由な使用が可能となる。

商標が現状の範囲を超えて使用された場合には出所の混同を生じるおそれがあるが、その場合は、広知商標使用者が適切な混同防止措置を採らずに使用状態を変更したことをもって不正競争の目的を認定し、権利の失効を否定することが可能である。ゆえに、広知商標に対して権利の失効を認める場合には、一般の商標の場合と異なり、商標権者の混同防止措置請求を規定する必要性は高くないといえるだろう⁽¹¹⁴⁾。

(114) 前掲注 113) [エマックス事件] は、4条1項10号の広知商標使用者に権利濫用の抗弁を認める際に、広知商標使用者が混同防止措置を講じることを特に問題としていないが、それは、本文で述べたように、広知商標が出願時の現状で使用される限り、商標権者の利益を害する形で有意な出所の混同が生じることはなく、また、広知商標が出願時の現状を超えて使用されたり、出願時の現状が失われたりしたために出所の混同が生じた場合には、商標権者が「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特段の事情」があるものとして、商標権者の権利行使を認めれば足りると解されたことによるものと思われる。

