

商標権の無効の抗弁及び「エマックス抗弁」と 不正競争防止法2条1項1号・商標法4条1項10号の周知性*

愛知 靖之**

I. 事実

X (原告 (反訴被告)・被控訴人・被上告人) は、米国人である A 社との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器 (以下、「本件湯沸器」という) につき日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きして成る各商標 (以下、「X 使用商標」と総称する) を使用して本件湯沸器を販売している。

本件本訴は、X が、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している Y (被告 (反訴原告)・控訴人・上告人) に対し、X 使用商標と同一の商標を使用する Y の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するなど主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求めた事案である。

これに対し、本件反訴は、Y が、「エマックス」の文字を標準文字で横書きして成る商標 (以下、「本件登録商標1」という) 及び「エマックス」と「EemaX」の文字を上下2段に並べて横書きして成る商標 (以下、「本件登録商標2」という) の各登録商標につき有する各商標権に基づき、X に対し、上記各登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求めたものである。本件各登録商標の指定商品はいずれも「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」である。

X と Y の間で本件紛争に至った経緯は次頁の表の通りである。

II. 裁判所の判断

1. 法廷意見

(1) 原審の判断

「原審は、・・・① X 使用商標は不正競争防止法2条1項1号にいう『他人の商品等表示 (中略) として需要者の間に広く認識されているもの』に当たり、Y が X 使用商標と同一の商標を使用する行為は同号所定の不正競争に該当するとして、本訴請求の一部を認容すべきものとし、また、② X 使用商標は商標法4条1項10号にいう『他人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ている商標』に当たり、X 使用商標と同一又は類似の商標である本件各登録商標のいずれについても、商標登録を受けることができない同号所定の商標に該当するから、同法39条において準用される特許法104条の3第1項に係る抗弁が認められ、X に対する本件各商標権の行使は許されないとして、反訴請求を棄却すべきものとした。X 使用商標につき不正競争防止法2条1項1号及び商標法4条1項10号にいう『需要者の間に広く認識されている』商標に当たるとされた部分に関する原審の判断は、次のとおりである。

・・・X による本件湯沸器の販売に関する新聞報道、展示会への出展、広告宣伝費の支出及び販売実績等に加え、Y 代表者が、X と人的、資本的つながりを有していなかったにもかかわらず、

* 本稿は、第172回 AIPPI 判例研究会 (平成30年1月29日開催) の報告を基礎として作成したものである。

** 京都大学大学院法学研究科 教授

平成 6 年 7 月 20 日	X 設立
平成 6 年 11 月 1 日	X が A 社と本件湯沸器の日本国内における独占販売代理店契約を締結
平成 15 年秋頃	X が Y の前身会社の代表者 B と本件湯沸器の日本国内販売代理店契約の交渉を開始。しかし、Y の設立経緯等を巡って両者で紛争
平成 15 年 11 月 14 日	Y 設立
平成 15 年 12 月 20 日	X と Y の間で本件湯沸器の日本国内販売代理店契約が締結
平成 17 年 1 月 25 日	Y が本件登録商標 1 について商標登録出願
<u>平成 17 年 9 月 16 日</u>	<u>本件登録商標 1 の商標登録</u>
平成 18 年 6 月 27 日	Y が X に対し、X の虚偽の説明に基づいて本件湯沸器の日本国内販売代理店契約を締結し損害を被ったとして、大分地裁に損害賠償請求訴訟を提起（平成 18（ワ）493）
平成 19 年 5 月 25 日	同訴訟において裁判上の和解

※和解内容（4 項以下は省略）

- 1 項 Y と X は、本日現在、本件代理店契約が存在しないことを確認する。
- 2 項 X は、Y に対し、Y の営業行為を侵害するような積極的妨害行為をしないことを確約する。
- 3 項 X は、Y が「株式会社エマックス東京」の商号を用いて営業活動をするに異議を述べない。

平成 21 年 7 月 21 日	X が Y に対し、Y の販売する電子瞬間湯沸器「エマックス」は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう X の周知商品等表示「エマックス」を使用するものであると主張して、同法に基づき、「エマックス」の表示の差止め等とその抹消、ならびに損害賠償を求めて大分地裁に訴訟提起
平成 22 年 3 月 23 日	Y が本件登録商標 2 について商標登録出願
平成 22 年 11 月 5 日	本件登録商標 2 の商標登録
平成 22 年 12 月 22 日	大分地裁が、X の上記不競法 2 条 1 項 1 号に基づく請求を全て認容する判決。Y はこの判決を不服として福岡高裁に控訴
平成 23 年 7 月 8 日	控訴審において裁判上の和解

※和解内容（4 項以下は省略）

- 1 項 Y は、X に対し、次のことを誓約する。
 - 1 号 Y が販売する電子瞬間湯沸かし器に「エマックス」という商品名を使用しないこと
 - 2 号 Y の業務について、法令を遵守して行うこと
- 2 項 Y は、X に対し、Y が「エマックス」の商品名で販売した電子瞬間湯沸かし器に関して、消費者から X に対しクレームがあり、X がこれに対応したことについて謝罪する。なお、今後、Y が「エマックス」という商品名で販売した電子瞬間湯沸かし器について、消費者から X に対しクレームがあったときには、Y は X に対し、修理等に要した実費等を負担する。
- 3 項 Y 及び X は、大分地方裁判所平成 18 年（ワ）第 493 号事件において成立した和解（平成 19 年和解）が有効であることを相互に確認する。

平成 24 年 12 月	X が Y に対し、不競法 2 条 1 項 1 号違反を理由に本件本訴を提起
平成 25 年 12 月	Y が X に対し、本件商標権の侵害を理由に本件反訴を提起
<u>平成 26 年 2 月 6 日</u>	<u>X が、本件第 1 審の弁論準備手続において、本件各登録商標は X 使用商標との関係で商標法 4 条 1 項 10 号に該当し、本件商標権の行使は許されない旨の抗弁を提出</u>

平成 26 年 6 月 26 日 X が、商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由に、本件各登録商標につき無効
審判請求
平成 26 年 9 月 18 日 本訴請求一部認容・反訴請求棄却の本件第 1 審判決（大分地判平成 26
年 9 月 18 日平成 24（ワ）881・平成 25（ワ）752）

※周知性に関する第 1 審判決の判示

「本件電子瞬間湯沸器は、平成 6 年 11 月頃に X がその販売を開始したのと前後して、『エマックス』と表示されて複数回にわたって新聞等に取上げられ、実演展示されるなどし、平成 12 年 7 月には、多数の企業等に販売されるに至っていたのであり（・・・清水建設の社内会報には、平成 8 年 7 月 25 日までに、マンション、事務所、病院等に 1000 台以上が販売された旨記載され、X の営業用資料には、平成 12 年 7 月までに、157 の企業等に対する販売実績がある旨記載されている。）、X は、その広告宣伝等に相応の費用を支出していた。また、Y 代表者である B も、X と何らの人的ないし資本的なつながりも有していなかったにもかかわらず、平成 15 年秋頃、X と、本件代理店契約の交渉に入り、X 代表者に宛てた同年 11 月 28 日付け書面・・・において、商号中に『エマックス』の文字を取り入れた Y の設立経緯を詫び、資金手当がつかなかった場合には、その商号から『エマックス』の名をはずす旨記載している。「これらの事情によれば、X がエマックス社の製造販売する電子瞬間湯沸器（本件電子瞬間湯沸器）について日本国内で販売するに当たり使用する『エマックス』等表示は、遅くとも、B が X と本件電子瞬間湯沸器に関する日本国内販売代理店契約の交渉に入った平成 15 年秋頃までには、日本国内において、X の商品等表示として、需要者の間に広く認識されるに至った（周知となった）ものと認められる。」

平成 27 年 3 月 31 日 無効審決（除斥期間については、47 条 1 項の不正競争目的を認定）
平成 27 年 6 月 17 日 本件第 1 審判決に対して Y が行った控訴に対し、これを棄却する本件
控訴審判決（福岡高判平成 27 年 6 月 17 日平成 26（ネ）791）。周知性
に関しては第 1 審判決を踏襲
平成 27 年 12 月 24 日 商標法 4 条 1 項 10 号の周知性を否定し、上記無効審決を取り消す知
財高裁判決（平成 27（行ケ）10083・10084）
平成 29 年 2 月 28 日 本判決（平 27（受）1876）、及び、上記審決取消判決に対する X の上
告受理申立てについて不受理決定（平成 28（行ヒ）135・136）
平成 30 年 1 月 23 日 本件差戻審判決（福岡高判平成 30 年 1 月 23 日平成 29 年（ネ）第 237
号及び平成 29 年（ネ）489 号）

本件湯沸器の存在を知り、X との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことなどに鑑みると、X 使用商標は、遅くとも、上記交渉が開始された平成 15 年秋頃までには、日本国内において、X の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものというべきである。」

「しかしながら、原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理由は、次のとおりである。」

(2) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の周知性

「・・・X が X 使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがうかがわれる。そして、X による本件湯沸器の広告宣伝等についてみると、・・・X と A 社との販売代理店契約の締結に関する紹介記事が複数の業界紙に掲載されたり、本件湯沸器の宣伝のため展示会への出展がされるなどしたものの、X を広告主とする新聞広告が掲載されたのは平成 7 年及び平成 11 年の 2 回にすぎず、X が

平成6年度から平成24年度までに支出した広告宣伝費及び展示会費の額も、本件湯沸器の販売地域が日本国内の広範囲にわたることに照らすと、多額であるとはいえない。また、Xによる本件湯沸器の販売についてみると、・・・大手の建設会社を含む相当数の企業等に対する販売実績があり、販売台数も一定以上にのぼることがうかがわれるものの、具体的な販売台数などの販売状況の総体は明らかでない。そうすると、・・・Y代表者が知人を介して本件湯沸器の存在を知りXとの間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことを考慮したとしても、これらの事情から直ちに、X使用商標が日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったということとはできない。

したがって、Xによる本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、X使用商標が不正競争防止法2条1項1号にいう『需要者の間に広く認識されている』商標に当たるとして、YがX使用商標と同一の商標を使用する行為につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。』

(3) 無効審判除斥期間経過後の無効の抗弁及び権利濫用の抗弁

「原審は本件各登録商標のいずれについても商標法4条1項10号該当性の判断をしているところ、平成17年登録商標〔本件登録商標1:著者注〕については、商標権の設定登録の日から、Xが本件訴訟において同号該当性の主張をした・・・弁論準備手続期日までに、同号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま5年を経過している。

商標法47条1項は、商標登録が同法4条1項10号の規定に違反してされたときは、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後はその商標登録についての無効審判を請求することができない旨定めており、その趣旨は、同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきもので

あるが、商標登録の無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される(最高裁平成15年(行ヒ)第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民事217号317頁参照)。そして、商標法39条において準用される特許法104条の3第1項の規定(以下『本件規定』という。)によれば、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は相手方に対しその権利を行使することができないとされているところ、上記のとおり商標権の設定登録の日から5年を経過した後は商標法47条1項の規定により同法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判を請求することができないのであるから、この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても、同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。また、上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。

そうすると、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。』

「一方、商標法4条1項10号が、商標登録の出願時において他人の業務に係る商品又は役務(以

下『商品等』という。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標につき商標登録を受けることができないものとしている(同条3項参照)のは、需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品等の出所の混同の防止を図るとともに、当該商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている者の利益と商標登録出願人の利益との調整を図るものであると解される。そうすると、登録商標が商標法4条1項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に、当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対してまでも、商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは、特段の事情がない限り、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されないものというべきである(最高裁昭和60年(オ)第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照)。そこで、商標権侵害訴訟の相手方は、自己の業務に係る商品等を表示するものとして認識されている商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することができるものと解されるところ、かかる抗弁については、商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても、同法47条1項の上記・・・の趣旨を没却するものとはいえない。

したがって、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時に

において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。そして、本件におけるXの主張は、本件各登録商標がXの業務に係る商品を表示するものとして商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために商標法4条1項10号に該当することを理由として、Xに対する本件各商標権の行使が許されない旨をいうものであるから、上記のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解される。]

「以上によれば、平成17年登録商標について商標登録に係る不正競争の目的の有無を明らかにしないまま本件規定に係る抗弁を認めた原審の判断には誤りがあるものの、本件におけるXの主張は上記・・・のような権利濫用の抗弁の主張を含むものと解されるから、平成17年登録商標についても、商標登録に係る不正競争の目的の有無を問わず、商標法4条1項10号該当性に関する原審の判断の適否を検討すべきことになる。」

(4) 商標法4条1項10号の周知性

「そこで、本件各登録商標の商標法4条1項10号該当性についてみると、・・・Xによる本件湯沸器の広告宣伝や販売等の状況に照らし、X使用商標が、本件各登録商標に係る商標登録の出願時までに、日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったとは直ちにいうことができない。したがって、Xによる本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに、X使用商標が商標法4条1項10号にいう『需要者の間に広く認識されている』商標に当たるとして、本件各登録商標につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。」

2. 山崎敏充裁判官の補足意見

「私は、法廷意見に賛同するものであるが、商

商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断方法等に関し、補足的に意見を述べておきたい。

権利の濫用の有無は、当該事案に表れた諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきものであって、このことは、商標権の行使について権利の濫用の有無が争われる場合であっても異なるものではない。もっとも、商標権は、発明や著作などの創作行為がなくても取得できる権利であることなどから、その行使が権利の濫用に当たるとされた事例はこれまでに少なからずみられるところであり、こうした事例の中から、権利の濫用と判断される場合がある程度類型化して捉えることは可能であろう。法廷意見において、商標法4条1項10号に違反して商標登録がされた場合に、その登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとしての同号の周知性を有している者に対して商標権を行使することにつき、特段の事情がない限り権利の濫用に当たるとされているのも、権利の濫用と判断される場合の一つの類型化された事例を示すものとして位置付けることができよう。

ところで、原審の認定するところによると、Xは、本件湯沸器を製造する米国法人であるA社との間で日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、X使用商標を使用して本件湯沸器の販売を行っている者であり、Yは、Xとの間で本件湯沸器の販売代理店契約を締結したが、その後契約関係が解消され、独自に本件湯沸器を輸入して日本国内における販売をしている者であるところ、Yによる本件湯沸器の販売をめぐる本件訴訟以前にも2度にわたりXとの間で訴訟が係属し、その2度目の訴訟では、Yの商標使用行為が不正競争防止法2条1項1号に該当する旨の第1審判決を経て、控訴審において、Yが『エマックス』という商品名を使用しないことを誓約する旨の訴訟上の和解が成立している。このようなYとXとの関係や過去における訴訟の経緯等の事情は、Yによる商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かを判断するについて有意の関連を有するものであり、Xは、本件において、Yによる商標権の行使が権利の濫用に当たるとして、これらの

事情をそれを基礎付ける事情として主張しているものとみることができる。

原審は、Xが権利の濫用を基礎付ける事情として主張している諸般の事情のうち、登録商標の商標法4条1項10号該当性に関する事情に基づいて、本件各商標権の行使は許されないと判断し、法廷意見は、その判断を是認し得ないものとして、本件を原審に差し戻すこととしたものである。そうすると、差し戻し後の審理において、仮に、本件各登録商標の商標法4条1項10号該当を理由とする権利の濫用が認められないこととなった場合には、原審において未だ判断がされていないYとXとの関係や過去における訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した上で、改めてYの本件各商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かが審理判断されるべきことになる。」

Ⅲ. 批評

1. 無効審判除斥期間経過後の無効の抗弁及び権利濫用の抗弁

(1) 無効審判除斥期間経過後の無効の抗弁（商標法39条・特許法104条の3）

①従来の議論状況

商標法39条が準用する特許法104条の3によれば、商標権侵害訴訟において、登録商標が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

ただし、47条は、一定の無効理由について、無効審判の請求に商標権設定登録後5年という除斥期間を定めている（本件で問題となった4条1項10号の無効理由などについては、不正競争目的で商標登録を受けた場合には、除斥期間の適用はない（同条1項括弧書））。

そこで、無効審判除斥期間経過後に、39条の無効の抗弁の提出が可能かについて争いがあった。従来は、除斥期間経過後は抗弁の提出もできないとする立場が優勢であった¹⁾。「無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」という文言を根拠とする形式的理由と、「商標登

録の無効の審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとした²⁾ という無効審判除斥期間制度の趣旨を侵害訴訟においても貫徹すべきであるという実質的理由によるものである。他方、無効審判除斥期間経過後も、無効の抗弁の提出を認める見解も有力に主張されていた³⁾。たとえば、47条は審判請求を封じるのみで、審判とは別手続である侵害訴訟には影響しないという理由や、特許法104条の3第3項は、無効審判請求人と無効の抗弁を主張できる者とを一致させておらず、無効審判請求の可否と無効の抗弁提出の可否は無関係であるという理由などが挙げられていた。

②本判決の評価⁴⁾

以上のような議論状況の中、本判決は、「上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却される」、 「無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても、同訴訟において商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認める余地はない。」と述べ、上記否定説の論拠をそのまま踏襲し、原則的に除斥期間経過後の無効の抗弁の提出を否定している。なお、本判決は、直接には、4条1項10号に係る無効の抗弁のみを対象とするものであるが、判決の趣旨は無効の抗弁一般に及ぶと考えられる⁵⁾。

商標権者に対する登録商標の継続的な状態の維持は、無効審判による商標権それ自体の遡及消滅(絶対無効)の否定のみならず、侵害訴訟における権利行使の制限(相対無効)を否定することによっても貫徹しなければ、商標権者保護は脆弱な

ものとなりかねない。商標権を存続させても、行使できなければ意味がないのである。したがって、商標権の存続のみならず、商標権の行使も保障する必要があるため、除斥期間経過後の無効の抗弁の提出は認めるべきではなく、判旨は妥当だと評価できる⁶⁾。

(2) 無効審判除斥期間経過後のキルビー抗弁

①従来の議論状況

一方で、従来、(1)の無効の抗弁はともかく、少なくともキルビー抗弁⁷⁾については無効審判除斥期間経過後の抗弁提出を認めるべきとする立場も存在していた⁸⁾。もっとも、否定説に立つかのような裁判例も存在する⁹⁾。

②本判決の評価

もちろん、本判決はキルビー抗弁には直接言及していない。しかし、(4)で詳述するエマックス抗弁を踏まえると、4条1項10号の無効理由に係る抗弁の提出は、周知商標の主体によるものしか認めない趣旨であることが判旨から窺われる。すなわち、周知商標の主体以外の者による除斥期間経過後の抗弁提出は、いかなる名目をもってするかを問わず認めない立場であるようにも見える¹⁰⁾。

実質的にみても、無効の抗弁(特104条の3)とキルビー抗弁の趣旨・内実とは実質的には同様であり¹¹⁾、キルビー抗弁を特許法上に位置づけたのが104条の3であると考えられることができる。このように内実を同じくする抗弁について、扱いを異にする積極的理由はない。また、無効の抗弁について、無効審判除斥期間経過後の抗弁提出を否定し、登録商標の継続的な状態の維持の貫徹を図ろうとしても、実質的な内実を同じくするキルビー抗弁の提出が許容されてしまえば、これを容易に迂回できることになってしまう。したがって、無効審判除斥期間経過後はキルビー抗弁提出も認めるべきではなく、本判決も同趣旨であると考えられる¹²⁾。

(3) 無効審判除斥期間経過後の本来的な権利濫用の抗弁

以上と異なり、無効理由の存在のみを理由とする抗弁ではなく、権利行使の態様も含めた個別具体的な事情に基づく民法1条3項の本来的な権利濫用の抗弁は、無効審判除斥期間経過後ももとより提出可能である¹³⁾。この点は、山崎補足意見に明確に述べられているとおりである。

従来¹⁴⁾の権利濫用の抗弁においては、たとえば、登録商標の取得経緯に瑕疵があるというケースとして、本判決も引用する最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁[ポパイ・マフラー]がある。あるいは、登録商標と類似する商標が、当該登録商標の出願後に、全国的に広く知られるに至った(しかし普通名称化には至らず)ケースとして、東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁[ウィルスバスター]がある。後者のウィルスバスター事件では、Aの登録商標と類似の商標について、BがAの商標登録出願後に周知性を獲得した場合には、先使用権は認められない¹⁴⁾。また、周知性を大きく越えて、普通名称化や慣用表示化していないのであれば、26条1項にも該当しない。さらに、商標権者A自身も商標の使用を継続していた場合、不使用取消審判の対象ともならない。しかしながら、たとえ商標権者が商標の使用をしていたとしても、実際には、当該商標がBを出所とする表示として全国的に知られている場合に、商標権侵害を認めることは、かえって当該商標が現実に果たしている出所表示機能を害することになり、権利行使を否定すべきである。このような場合に権利濫用の抗弁を認めることには、独自の意義が見いだせる。

(4) 無効審判除斥期間経過後の「エマックス抗弁」¹⁵⁾

①抗弁の意義・根拠

本判決における際立った特徴は、「商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわら

ず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たるとして抗弁として主張することが許される」とした判示部分である。

判旨は、4条1項10号が、需要者による出所の混同防止とともに、周知商標の主体と商標登録出願人の私益調整をも目的としていることを理由に、10号に該当するにもかかわらず過誤で商標登録が認められた場合に、周知商標の主体に対してまで商標権の行使を認めることは、特段の事情がない限り、「商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されない」とする。商標権者と周知商標の主体との利害を調整した上で、周知商標の主体に対して商標の使用継続を保障しようとする趣旨である(あたかも、周知商標の主体に「使用権」を認めるのと同様の意義を有する)。すなわち、無効審判除斥期間後の無効の抗弁の否定により、周知商標の主体以外の者に対しては、商標権の継続的な状態の維持を貫徹させた上で、周知商標の主体との関係では、商標権の継続的な状態の維持よりも、周知商標の主体による商標の使用継続を優先させるものである¹⁶⁾。しかしながら、後述するように、このような調整機能は本来、先使用権制度(商標法32条)が担うべきものとして、既に商標法に規定されているところである。

さて、エマックス抗弁の適用をめぐって当事者が主張立証すべき事実は下記のように整理することができる。まず、①被疑侵害者側が主張立証すべき事実として、登録商標が、登録査定時及び出願時に(4条3項)、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ている商標又はこれと類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものであったこと、換言すれば、4条1項10号の要件事実+周知商品等表示が自己の商品等表示である

という事実である。他方、②商標権者側が主張立証すべき事実として、商標権者による権利行使が許される「特段の事情」がある。

このように、本判決は、エマックス抗弁について前掲ポパイ・マフラー事件を引用しつつ、「権利濫用の抗弁」と位置づけてはいるものの、抗弁の成否は、(3) 本来的な権利濫用の抗弁のように、個別具体的な諸事情の総合考慮で決せられるというよりも、かなり、定型化された事実の存否により判断されるものといえる。山崎補足意見や調査官解説¹⁷⁾では、類型化・定型化された権利濫用の抗弁という位置づけがなされているが、抗弁の実質を見れば、(2) キルビー抗弁のように、権利濫用の抗弁という枠組みを借用した独自の抗弁と位置づけるのが適切であるようにも思われる。

これに対して、権利濫用の抗弁という枠組みを重視し、権利濫用である以上、登録査定時及び出願時の事情(上記①の事実)¹⁸⁾のみならず、本来的な権利濫用の抗弁で考慮される商標登録後権利行使時点までの諸事情(権利者の主観的悪性・権利者による独自の信用構築の有無・周知商標の主体による商標の使用状況など)も同等以上に重要であるため、「特段の事情」においてこれらを総合考慮して、抗弁の成否を判断しなければ、先使用権のほかに本抗弁を認める独自の意義に乏しいとの指摘も存在する¹⁹⁾。「特段の事情」を権利濫用の有無を決する総合考慮の場と位置づけるものであり、エマックス抗弁を(3) 本来的な権利濫用の抗弁と捉える考え方につながりうる。

しかしながら、商標登録後権利行使時点までの諸事情(権利者の主観的悪性・権利者による独自の信用構築の有無など)も、商標権者による権利行使を阻止するための根拠事実として斟酌するのであれば、商標権行使に対する抗弁事実として被疑侵害者側が主張立証責任を負うべき事実となるはずである。「特段の事情」として、権利者側が自身に主観的悪性がない事実などについて主張立証責任を負うと考えるのは困難であろう。「特段の事情」(再抗弁)は、反対に周知商標の主体による抗弁提出を阻止し権利行使を許容するための事実、たとえば、登録商標と類似する商標の使用

について、周知商標の主体に不正競争目的があったという事実²⁰⁾など、主に周知商標主体側の事情のみと捉えるべきである。「特段の事情」を、本来的な権利濫用の抗弁で斟酌されるのと同じ個別具体的な諸事情を全て盛り込み、総合考慮を行う場とするのには、やはり限界があるといわざるを得ない。「4条1項10号の要件事実+周知商品等表示が自己の商品等表示であるという事実」以外の権利行使を阻止するための諸事情(権利者側の事情)は、エマックス抗弁に組み込むのではなく、本来的な権利濫用の抗弁という全く異なる形で、被疑侵害者に主張立証させた方がよいのではないだろうか。

もっとも、上記見解のような「特段の事情」の理解をしなければ、それこそ先使用権に対するエマックス抗弁の独自性を維持できず、次に見るように、かえって先使用権制度の趣旨を没却しかねない点にこそ本判決の大きな問題がある。

②本判決の評価—独自の抗弁を新たに認めることの意義—

前述のように、本判決は、商標権者と周知商標の主体との利害を調整した上で、無効審判除斥期間後の無効の抗弁の否定により、周知商標の主体以外の者に対しては、商標権の継続的な状態の維持を貫徹している。他方、周知商標の主体との関係では、商標権の継続的な状態の維持よりも、周知商標の主体による商標の使用継続を優先させている。しかしながら、商標法上、商標権保護(商標権の継続的な状態維持)と周知商標の主体による商標の使用継続の間の調整機能は、先使用権制度(32条)が担っている。周知商標の主体による商標の使用継続を保障するために、先使用権に重ねてエマックス抗弁を認めることが必要なのだろうか。あるいは、エマックス抗弁を許すことは、周知商標の主体に先使用権以上の使用権原を定型的に認めることになりかねず、先使用権制度の意義が没却されることにならないだろうか。

そこで、まずは、エマックス抗弁と先使用権の比較を行ってみよう²¹⁾。

①周知性の地理的範囲に関して、エマックス抗

弁で問題となるのは4条1項10号の周知性であり、その地理的範囲は、大都市を持つ都道府県を除けば、少なくとも1県を超える範囲（「一商圈」）である。他方、先使用権に関しては、より狭い地域で足りる（後述する不競法2条1項1号の周知性と同様）と考えられている²²⁾。これは、4条1項10号が商標登録を拒絶する場面で問題となるものであって、商標登録の拒絶は、特定の地域における商標の排他的使用のみならず全国的な商標の排他的使用を妨げるものである。一方で、先使用権は、ある特定地域での商標の継続使用を認めるのみで、他地域での商標使用に影響を与えるものではない。したがって、たとえ狭小地域であっても、商標の使用により現に信用が蓄積しているのであれば、当該地域に限っての商標の使用を継続させてもよいと考えられるのである。そうすると、エマックス抗弁における周知性が認められる場合、先使用権の周知性も認められることになる²³⁾。

②周知性判断の基準時については、エマックス抗弁で問題となる4条1項10号の周知性については登録査定時及び出願時（4条3項）、先使用権では出願時（32条1項）である。それゆえ、エマックス抗弁の周知性が認められる場合、先使用権の周知性も認められることになる。

③周知商標の主体の不正競争目的については、エマックス抗弁の提出に当たって、周知商標の主体に不正競争目的がないことが必要であるかについて、本判決は明示していない。しかし、抗弁の趣旨は、商標権者保護よりも周知商標の主体による商標使用継続を優先させるものであるところ、周知商標の主体に不正競争目的がある場合にまで、その保護を認めて商標権者保護を劣後させるべきではない。「特段の事情」に、周知商標の主体に不正競争目的が存在するという事実を含めるべきである。反対に、周知商標の主体に不正競争目的があるにもかかわらず、エマックス抗弁を認めることは、周知商標の主体に、先使用権以上の使用権原を定型的に認めることになりかねず、商標権者と周知商標の主体の利害調整を行った先使用権制度を潜脱する。したがって、ここでも、エマックス抗弁と先使用権で違いを見いだすべきで

はないことになる。

他方、④混同防止表示付加請求権（32条2項）については、エマックス抗弁でこの請求権を商標権者に認める法的根拠は存在しない。先使用権ではなくエマックス抗弁が認められた場合、互いに類似する登録商標と周知商標の（特定地域における）併存に基づく需要者の混同のおそれが解消されない可能性が増えることになってしまうのである（少なくとも、商標権者が周知商標の主体にこれを解消させための方策をとることはできない）。もっとも、混同防止表示付加請求権がなくとも、商標権者・周知商標の主体が自ら表示を行うことは可能であるし、先使用権においても、商標権者に表示付加請求権を行使し需要者の混同を防止する義務までが課されるわけではないので、需要者に対する実際の影響という意味では大差がないといえるかもしれない。しかしながら、混同防止表示付加請求権が需要者の混同防止に果たす役割は軽視されるべきではなく、同請求権が認められないエマックス抗弁を許容することで、かえって、この請求権込みで商標権者と周知商標の主体との利害調整を図った先使用権制度の意義を没却し、混同防止による需要者保護に影響を与えるおそれが生じてしまう²⁴⁾。

もともと先使用権は、4条1項10号に基づく無効の抗弁が無効審判除斥期間経過を理由に否定される場合に、なお周知商標の主体による商標の使用継続を保障する機能を有しており²⁵⁾、本判決が述べるエマックス抗弁の趣旨と重なっている。既に、商標法自体がこのような趣旨・機能を持つ制度を用意しているにもかかわらず、重ねて不文の抗弁を認める必要性はない。さらに、混同防止表示付加請求権が認められないエマックス抗弁を許容することが、かえって、商標権者と周知商標の主体との利害調整、混同防止による需要者保護にマイナスの影響を与えるのであれば、同抗弁を認めることは妥当とは言い難い。無効審判除斥期間経過後に周知商標の主体が採り得る方策として、あえて不文のエマックス抗弁を追加的に認めるまでもなく、先使用権及び本来的な権利濫用の抗弁だけで事足りたのではないかという評価が有

力となるゆえんである^{26) 27) 28)}。

最高裁判決がエマックス抗弁を定立した以上、今後の実務においてはこの抗弁が問題となる局面も出てくるであろうが、同抗弁が先使用権と同様の利益調整を図るものと理解する限りは、少なくとも、抗弁の要件・効果は先使用権の意義を没却しないように設定すべきである。たとえば、効果・効力範囲について、先使用権の効力は、他者の商標登録出願時点で、実際に周知性を獲得していた地域のみ及び、それ以外の地域で使用すれば、商標権を侵害することになると解される²⁹⁾。にもかかわらず、エマックス抗弁によって全国的な商標の使用が許されるとすると、先使用権の意義が損なわれる。効果・効力範囲を先使用権よりも広げるとは許されないと思われる。これに対して、以下のような主張もなされている。すなわち、先使用権の効力範囲を、実際に周知性が獲得されていた地域のみ限定すると、「周知性を獲得していた地域外の地域での使用は、過誤によって登録を受けた商標権者の独擅場してしまうことになる。このことは『本来競争に負けているはずの者が勝っているはずの者を排除する』という観点を重視すれば、商標法の法目的である公正な競争秩序の維持を害するともいえる」。そうすると、「4条1項10号に該当する場合には周知商標使用者を優位とする、という出願時かつ査定時の規律は、・・・類型化された権利濫用の抗弁を認める

ことによって、ある程度、実現する必要があるかもしれない」とし、周知性を獲得していた地域外での使用に対する商標権行使を否定できるという点にエマックス抗弁の積極的な意義を見いだすのである³⁰⁾。この見解は、「本来競争に負けているはずの者が勝っているはずの者を排除する」のは不当という価値判断を当然の前提としており、かつ、登録阻却の場面のみならず権利行使の場面でもこの価値判断が妥当するところ、4条1項10号自体がこの価値判断を体現しており、これを権利行使場面で実現するためにエマックス抗弁が認められるという立場のように思われる。しかしながら、この価値判断の妥当性はさておくとしても、あくまで登録阻却事由にすぎない4条1項10号が、既に権利行使場面における利害調整機能を果たしている先使用権制度の範囲を超えて権利行使をより広く否定すべきという思想までも体現していると考えすることはできない³¹⁾。

(5) 抗弁の整理

次の表は、無効審判除斥期間経過前と経過後に、周知表示の主体及びそれ以外の者が、それぞれ提出可能な抗弁をまとめたものである。

除斥期間経過前は、周知表示の主体もそれ以外の者も、①無効の抗弁及び④本来的権利濫用の抗弁を提出できる。また、周知表示の主体は、これらの他、先使用の抗弁（先使用権）も主張可能で

除斥期間経過前

周知表示の主体 以外の者	①無効の抗弁			④本来的権利濫用の 抗弁
周知表示の主体	①無効の抗弁	②先使用の抗弁 (先使用権)	(③エマックス抗弁)	④本来的権利濫用の 抗弁

除斥期間経過後

周知表示の主体 以外の者	⑤無効の抗弁 (不正競争目的)			⑧本来的権利濫用の 抗弁
周知表示の主体	⑤無効の抗弁 (不正競争目的)	⑥先使用の抗弁 (先使用権)	⑦エマックス抗弁	⑧本来的権利濫用の 抗弁

ある。さらに、①無効の抗弁が主張できる以上、実益はないものの、4条1項10号について③エマックス抗弁も一応主張できる。本稿で繰り返して述べてきたように、②先使用の抗弁（先使用权）と③エマックス抗弁は同趣旨の抗弁であるため、点線で区切っている。

除斥期間経過後は、周知表示の主体もそれ以外の者も、4条1項10号の無効理由については商標権者が不正競争目的で商標登録を受けた場合に限って、⑤無効の抗弁を提出できる。また、⑧本来的権利濫用の抗弁も依然として主張可能である。また、周知表示の主体は、これらの他、⑥先使用の抗弁（先使用权）及び⑦エマックス抗弁も主張できる。⑥と⑦は、商標権者に不正競争目的が認められず無効の抗弁が不可能である場合に、実益を有する。

2. 不正競争防止法2条1項1号の周知性

(1) 規定の趣旨

不正競争防止法2条1項1号は、保護の要件として、商品等表示の周知性+混同のおそれを要求している。表示に信用が蓄積して初めて保護の対象となるのであって（「保護に値する一定の事実状態」が必要³²⁾）、既存の信用の保護が2条1項1号の法目的である。このように信用が実際に化体した限度・範囲でのみ保護を認めるに過ぎないこともあって、商標法のような登録は不要とされている。未登録商標であっても、周知性を満たし現に信用が化体している限りにおいて、不競法による保護が受けられるのである。

(2) 周知性の地理的範囲

以上のように、2条1項1号は信用が実際に化体した限度・範囲での保護を認めるものである。したがって、狭い地域であっても、現に需要者が広く認識しているほどに信用が蓄積しているのであれば、保護を認めるべきということになる。すなわち、狭い地域であっても、商品等表示が需要者に広く認識されている場合、他者が同じ地域で同じ商品等表示を使用すれば、表示に化体した信用に対するフリーライド・需要者の混同が生じる

ため、商品等表示に保護の必要性が認められるのである。

あくまで2条1項1号の効果は、他者の表示との間で混同を生じさせる表示の使用禁止（現に混同が生じるような地理的範囲での表示の使用禁止）にすぎない。それゆえ、同号の周知性としては、全国的に知られていることは必須ではなく、狭小地域で知られていれば足りる³³⁾。一方、前述のように、商標法4条1項10号は商標登録を拒絶するものであって、登録の拒絶によって、特定地域における商標の排他的使用のみならず全国的な商標の排他的使用が妨げられる。それゆえ、狭小地域での周知性では足りず、大都市を持つ都道府県を除けば、少なくとも1県を超える範囲（「一商圏」）での周知性獲得が要求されるのである。

(3) 周知性判断の基準主体

繰り返しになるが、2条1項1号の効果は、現に混同が生じるような地理的範囲での表示の使用禁止のみである。保護は周知性が認められる地理的範囲に限定されるのである（それ以外の地域で表示が使用されても信用へのただ乗り・混同は生じない）。それゆえ、表示主体が使用禁止を求める相手方の営業地域で周知性が認められればよいことになる。

たとえば、Xの商品等表示をYが無断で使用したという事案では、Xが表示の使用禁止を求めるYの営業地域（表示の使用地域）において、Xの商品等表示の周知性を判断すればよい（それ以外の地域でXの商品等表示の周知性を判断する必要はない）。

したがって、周知性判断の基準主体となる「需要者」は、Yの商品・営業の需要者（Yの表示に接する需要者）となる。Yの需要者を基準にXの商品等表示の周知性が判断されるのである。

もっとも、インターネット販売のみを行っている場合などYの商品が全国に広く薄く販売されており、特定の地域に販売地域が偏っておらず、特定地域の需要者のみに際立って商品等表示が認識されているとはいえない場合には、Yの営業地域すなわち全国で周知性の有無を判断しなければ

ならない。

裁判例においても、大阪地判平成 17 年 9 月 26 日平成 16 (ワ) 12713・平成 17 (ワ) 2470 [バイオセリシン石鹸] は、「例えば飲食店のように、その店舗に行かなければ役務の提供を受けられない営業の商品等表示であれば、その店舗のある地方の需要者の間で、当該商品等表示の名声がよく知られている場合には、当該商品等表示を認識している需要者の数が日本全国の需要者との比較では少数であっても、当該商品等表示は、当該地方においては周知となっているというべきときがある。しかし、・・・原告の販売先は、札幌、東京、大阪、広島等全国に散在していることになるから、前記の程度の販売量の石鹸について、その商品名『バイオセリシン』が日本全国の需要者の間に『広く認識』されていたものとすることはできない。」と述べている。また、東京地判平成 22 年 4 月 23 日平成 21 (ワ) 16809・33956 [genki21] も、「本件販売³⁴⁾はインターネット上の日本語のオークションサイト(楽天市場オークション、ヤフーオークション、ビッダーズオークション)で行われたもので、日本全国の需要者を販売対象としていたものであることが認められるから、本件販売が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するというためには、基本的に、本件標章が全国的に周知であったこと(需要者の間に広く認識されていたこと)を必要とするものと解するのが相当であり、以下の検討においても、このことを前提として判断する。」と判示しているところである(以上、下線筆者)。

(4) 本判決の評価

本判決は、確かに「X 使用商標が、本件各登録商標に係る商標登録の出願時まで、日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったとは直ちにいうことができない。」と述べているものの、それはあくまで「本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがわかる。」ことを前提にしたものにすぎない。

い。本件湯沸器の販売地域が特定の地域に偏っておらず、日本国内で広範囲に販売されていたという事案であったがために、日本国内の広範囲に渡る周知性が問題となったにすぎない。最高裁として、周知性要件充足のためには、常に全国的に知られていることが必要との一般基準を提示したわけではない。一般的な基準については何も言及していないと理解すべきである。あくまで、この論点については、前掲バイオセリシン石鹸判決・genki21 判決と同様の事例判決に過ぎないと評価しうる³⁵⁾。

なお、前述のように、周知性判断の基準主体となる「需要者」は、Y の商品・営業の需要者(Y の表示に接する需要者)であり、あくまで Y の営業地域における X の商品等表示の周知性を判断すべきである。しかし、本判決は、「X が X 使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、商品の内容や取引の実情等に照らして、その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえず、日本国内の広範囲にわたるものであることがわかる。」(傍点筆者)と述べており、Y 側の需要者や販売地域には言及していない。このような最高裁の判示内容を適切ではないと評価する見解もある³⁶⁾。ただし、本件では、X と Y の需要者・販売地域の間には大きな違いはないと考えられることから、実際の周知性判断には大きな影響はないと思われる。

3. 商標法4条1項10号の周知性

(1) 規定の趣旨

商標法4条1項10号は、未登録ではあるが、既に需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標について登録(=全国的な商標の排他的使用)を否定するものであり、規定の趣旨は、周知商標の主体の私益保護とともに、需要者による混同を防止するところにある。

(2) 周知性の地理的範囲

繰り返しに述べてきたように、本号は商標登録すなわち全国的な商標の排他的使用を妨げるものである。それゆえ、あまりに狭い地域でしか知

られていない商標による他者の商標登録の排斥は認めるべきではない。さもなければ、需要者の誤認が生じない多くの地域での商標の（商標権による保護の下での）排他的使用まで妨害されることになる。したがって、大都市を持つ都道府県を除けば、少なくとも1県を超える範囲（「一商圈」）で広く認識されていることが必要となるのである³⁷⁾。

(3) 本判決の評価

本判決が、周知性の地理的範囲に係る一般論として、常に全国的に知られていることを要求したのではなく、あくまで本件における事例判決に留まることは、不競法に関する判示と同様である。

4. まとめ

本判決の特徴は、やはりエマックス抗弁を認めた点にあるだろう。判旨は、商標権者と周知商標の主体との利害を調整した上で、無効審判除斥期間経過後の無効の抗弁を原則として否定することで、周知商標の主体以外の者に対しては、商標権の継続的な状態の維持を貫徹した。これに対して、周知商標の主体との関係では、エマックス抗弁を認めることで、商標権の継続的な状態の維持よりも、周知商標の主体による商標の使用継続を優先させた。しかしながら、先使用権に重ねてエマックス抗弁を認めることが本当に必要だったのかについては、疑問を感じざるを得ない。最高裁判決である以上、今後の実務は、このような抗弁が存在することを前提に進むことになるものの、先使用権制度の意義を没却しないような抗弁の運用が強く求められるところである。

(注)

- 1) 裁判例として、いずれも傍論であるが、知財高判平成17年4月13日平成16(ワ)17735号[レガシィクラブ]、知財高判平成18年11月6日平成18(ネ)10031[FUTURE]、東京地判平成19年10月25日平成19(ワ)5022[モズライト]、知財高判平成20年8月28日判時2032号128頁[同控訴審]、東京地判平成19年12月21日平成19(ワ)6214[マッキントッシュ]、学説等として、

森義之〔判批〕商標・意匠・不正競争判例百選67頁(2007年)、清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』133頁(青林書院、2008年)、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」『特許』63巻別冊2号246頁(2010年)、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説[第2版]』272頁(青林書院、2013年)、茶園成樹編『商標法』222頁(有斐閣、2014年)[山田威一郎執筆]、平尾正樹『商標法[第2次改訂版]』421頁(学陽書房、2015年)など。

- 2) 最判平成17年7月11日集民217号317頁[RUDOLPH VALENTINO]
- 3) 高部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号135頁(2006年)、同『実務詳説 商標関係訴訟』72-73頁(金融財政事情研究会、2015年)、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『はばたき—21世紀の知的財産法』875頁以下(2015年)など。
- 4) なお、除斥期間経過後の抗弁提出の可否という論点は、第1審も原審も判断しておらず、Yの上告受理申立てにも直接には含まれていなかった。にもかかわらず、最高裁が判断を下したのは、調査官解説によると、除斥期間経過後の抗弁提出が不可となると、商標法4条1項10号該当を理由とする抗弁は主張自体失当となり、その主張の当否を判断できなくなる。そのため、前提問題として、抗弁提出の可否自体を検討する必要があったとのことである(清水智恵子〔本件解説〕ジュリスト1511号102頁(2017年))。
- 5) 今村哲也〔本件判批〕IPジャーナル3号44頁(2017年)。
- 6) なお、被疑侵害者または第三者により除斥期間経過前に無効審判が請求され、審判が係属している場合には、その後、侵害訴訟において商標登録から5年が経過した後に無効の抗弁が提出されたとしても、それが無効審判と同じ無効理由に基づく抗弁である限り、その抗弁提出は許容すべきである。形式的な理由としては、「無効審判により・・・無効にされるべきものと認められるとき」という38条・特104条の3の文言に合致することが挙げられる。また、実質的な理由としては、以下の点を挙げることができる。すなわち、上記の場合、別途無効審判により登録商標が無効とされるにもかかわらず、侵害訴訟では無効の抗弁が提出できず被疑侵害者が敗訴することになる。しかも、38条の3により、被疑侵害者は無効審決確定を理由とする再審請求ができない。本来無効にされるべき登録商標に基づく商標権行使が認められてしま

- い、この状況を再審等により是正することはできず、被疑侵害者が救済されない。無効審判と侵害訴訟における無効判断をできるだけ一致させ、ダブルトラックの弊害を極力除去するという観点からも、無効の抗弁の提出を許容すべきである。
- 7) 最判平成12年4月11日民集54巻4号1386頁 [キルビー]
 - 8) 東京地判平成17年10月11日判時1923号92頁 [ジェロヴィタール]。また、理論構成自体は、キルビー抗弁ではなく、一般的な権利濫用の抗弁ではあるが、東京地判平成24年2月28日平成22(ワ)11604 [グレイブガーデン] も、無効理由の存在に基づく抗弁について、無効審判除斥期間経過後の提出を許容している。また、高部・前掲注3) 知的財産法政策学研究135頁、同・前掲注3) 商標関係訴訟73頁は、無効の抗弁・キルビー抗弁ともに許容する。平尾・前掲注1)・422 - 423頁は、無効の抗弁は許容しないものの、キルビー抗弁は認める。
 - 9) 無効の抗弁導入前の裁判例であるが、47条の不正競争目的の有無を正面から検討し、それを認めた上で、キルビー抗弁の成立を肯定したものとして、東京地判平成13年9月28日判時1781号150頁、東京高判平成14年4月25日平成13(ネ)5748 [同控訴審]。
 - 10) 鈴木將文 [本件判批] L&T77号65頁注16 (2017年)。
 - 11) もちろん、明らか要件の有無に違いはあるものの、キルビー抗弁における明らか要件も、実体要件ではなく、裁判官の心証の程度の問題とする見解が有力であり、現行法上の無効の抗弁と大差はないと言ってよい。
 - 12) 調査官解説にも、「本判決は、この点について特に言及していないが、その説示に照らせば、キルビー抗弁の主張についても同様に期間制限を受けるものとする多数説的見解に立つことを前提として、権利濫用の抗弁の主張と期間制限に関する判断をしていると解するのが素直な見方であろう」との記述が見られる (清水・前掲注4)・103頁)。
 - 13) 潮海久雄 [判批] 商標・意匠・不正競争判例百選69頁 (2007年) も同様の趣旨か。
 - 14) 先使用権が認められない点で後述するエマックス抗弁と状況が全く異なる。
 - 15) 田村善之 [本件判批] WLJ判例コラム115号12頁 (2017年) による。
 - 16) もっとも、無効の抗弁が提出できる以上、実益はないが、本判決自身は除斥期間経過前のエマックス抗弁提出を特段排斥してはいないと考えられる。
 - 17) 清水・前掲注4)・103 - 104頁
 - 18) なお、商標取得の際に商標権者に不正競争目的があった場合には、無効審判除斥期間経過後においても、エマックス抗弁ではなく、無効の抗弁が提出可能である。したがって、エマックス抗弁においてこの事実を斟酌する必要はない。
 - 19) 宮脇正晴 [本件判批] 新・判例解説 Watch (TKC ローライブラリー 文献番号 z18817009-00-111151533) 4頁 (2017年)、同「エマックス事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁に関する問題点」特許研究65号11頁 (2018年)。また、木村耕太郎 [本件判批] 民事判例15 (2017年前期) 129頁 (2017年) も、「周知商標の使用者については、あくまで民法的権利濫用の抗弁を想定しているように読める。そうであれば、原告商標権者による商標登録の経緯や被告が被告標章を使用する正当性といった事情こそが重要であることになろう」と述べる。
 - 20) 後述するように、32条1項の先使用権の要件に対応する。
 - 21) 鈴木・前掲注10)・66頁。
 - 22) 渋谷達紀『商標法の理論』283頁 (東京大学出版、1973年)、田村善之『商標法概説 [第2版] 80 - 81頁 (弘文堂、2000年)、網野誠『商標 [第6版]』778頁 (有斐閣、2002年)、茶園編・前掲注1)・209頁 [山田威一郎執筆]、平尾・前掲注1)・382 - 383頁など。
 - 23) なお、先使用権における周知性の地理的範囲を4条1項10号と同じと考える立場もある (特許庁『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第20版]』1525頁 (2017年)) が、その場合にはなおさら、先使用権とエマックス抗弁の周知性判断は重なることになる。
 - 24) 宮脇・前掲注19)・特許研究11 - 12頁。鈴木・前掲注10)・66頁も、混同防止表示付加請求権の有無を重視している。
 - 25) 平尾・前掲注1)・384頁。
 - 26) 鈴木・前掲注10)・65 - 67頁、田村・前掲注15)・13頁。宮脇・前掲注19)・新・判例解説 Watch4頁、同・前掲注19)・特許研究11 - 12頁も参照。他方、中川浄宗 [本件判批] 発明114巻6号43 - 44頁 (2017年) は、判旨を妥当なものと評価する。
 - 27) なお、鈴木・前掲注10)・66頁は、本件で、X側から先使用権ではなく無効の抗弁が提出された理由として、Xの不競法2条1項1号に基づく請求に対し、Yが登録商標使用の抗弁を提出する可能性を慮り、その抗弁を封じるために、登録商標自体の無効を主張したのではないかと推察している。ただし、たとえ登録商標使用の抗弁への対

策が必要であるとしても、商標権の行使と同様にこれを本来的な権利濫用で封じることが可能である。実際にそのようなケースも存在する（東京地判平成10年11月27日判時1678号139頁[ELLECLUB]、東京地判平15年2月20日平成13（ワ）2721[マイクロダイエット]など）。

- 28) 他方、仮にエマックス抗弁に相当する抗弁が、47条1項で除斥期間にかかる規定されている他の無効理由にも認められるとすれば（もちろん、本判決の射程は直接には及ばないし、これが妥当なのかについては極めて慎重な検討を要する）、その根拠は先使用権制度とは異なるものとなるであろうから、抗弁に独自の意義が認められる可能性は出てくるだろう。
- 29) もっとも、裁判例の中には、先使用権の効力は日本全国に及ぶと述べるものがある。大阪地判平成9年12月9日知的裁集29巻4号1224頁[古潭]、大阪地判平成25年1月24日平成24（ワ）6896[Cache]。裁判例は、金子敏哉明治大学法学部准教授のご教示による。
- 30) 今村・前掲注5)・46頁。
- 31) 宮脇・前掲注19)・特許研究11頁、13頁注25。
- 32) 経済産業省知的財産政策室『逐条解説 不正競争防止法』61頁（商事法務、2016年）。
- 33) 裁判例として、最決昭和34年5月20日刑集13巻5号755頁[アマモト]、東京地判昭和51年3月31日判タ344号291頁[勝烈庵①]、横浜地判昭和58年12月9日無体裁集15巻3号802頁[勝烈庵②]など多数。学説としては、田村善之『不正競争防止法概説[第2版]』38頁（有斐閣、2003年）、山本庸幸『要説 不正競争防止法[第4版]』67頁（発明協会、2006年）小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説』161頁（青林書院、2011年）、茶園成樹編『不正競争防止法』25頁（有斐閣、2015年）[茶園成樹執筆]など。
- 34) 「被告Aは、平成19年10月ころまでに、楽天市場オークション、ヤフーオークション及びビッダーズオークションに『樹液ドットコム』というインターネット商店を出店し、被告会社の委託を受けて、本件標章を付した樹液シート・・・を廉価で販売するようになったが（以下、この販売を『本件販売』という。）」
- 35) 田村・前掲注15)・10－11頁、宮脇・前掲注19)・新・判例解説Watch2－3頁。
- 36) 鈴木・前掲注10)・67－68頁。
- 37) 裁判例として、東京高判昭和58年6月16日無体裁集15巻2号501頁[DCC]など。学説等として、特許庁『商標審査基準』76頁、田村・前掲注22)・52－54頁、網野・前掲注22)・351頁、小

野＝三山・前掲注1)・152頁、茶園編・前掲注1)・65頁[村上画里執筆]、平尾・前掲注1)・171頁など。

脱稿後、三村量一「商標権侵害訴訟における無効の抗弁と除斥期間－エマックス事件最高裁判決の射程と実務上の対応策－」別冊L&T4号79－86頁（2018年）、小島喜一郎[本件判批]判例評論714号（判時2371号）165－171頁（2018年）に接した。

（原稿受領日 平成30年6月18日）