

名称：「エマックス」事件

不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件

最高裁判所第三小法廷：平成27年（受）第1876号 判決日：平成29年2月28日

判決：差し戻し

商標法39条において準用される特許法104条の3、商標法47条

キーワード：無効の抗弁、除斥期間

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/086543_hanrei.pdf

[概要]

(1) 本件本訴は、米国人であるA（以下「A社」という。）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」、「Eema X」又は「Eema x」の文字を横書きして成る各商標（以下「被上告人使用商標」と総称する。）を使用して本件湯沸器を販売している被上告人が、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している上告人に対し、被上告人使用商標と同一の商標を使用する上告人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る事案である。

(2) 本件反訴は、上告人が、被上告人に対し、各商標権に基づき、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る事案である。

これに対し、被上告人は、上記各登録商標は商標法4条1項10号に定める商標登録を受けることができない商標に該当し、被上告人に対する上記各商標権の行使は許されないなどと主張して争っている。

[事件の経緯]

(1) 平成6年11月1日、被上告人は、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、被上告人使用商標を使用して本件湯沸器を販売。

(2) 上告人代表者は、平成14年頃、本件湯沸器の存在を知り、平成15年秋頃から被上告人との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始。

(3) 上告人設立後の同年12月20日、上告人と被上告人との間で販売代理店契約が締結。

(4) その後、上告人と被上告人との間に紛争が生じ、平成18年6月に提起された上告人の被上告人に対する損害賠償請求訴訟において、平成19年5月25日、販売代理店契約が現在において存在しないことの確認等を内容とする訴訟上の和解が成立。

(5) 上告人は、平成17年1月25日、「エマックス」を商標登録出願し、同出願につき、同年9月16日、商標権の設定登録がされた（登録第4895484号。以下、この商標を「平成17年登録商標」という。）。

(6) 上告人は、平成22年3月23日、「エマックス\Eema X」を商標登録出願し、同年11月5日、商標権の設定登録がされた（登録第5366316号。以下、この商標と平成17年登録商標を併せて「本件各登録商標」といい、本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。）。

(7) 平成21年7月、被上告人の上告人に対する不正競争防止法に基づく差止等請求訴訟が提起され、その控訴審において、平成23年7月8日、上告人が「エマックス」という商品名を使用しないことを誓約することなどを内容とする訴訟上の和解が成立した。

しかし、上告人は、その後も、被上告人使用商標と同一の商標を使用して本件湯沸器の販売を継続している。

(8) 被上告人は、平成24年12月、本件本訴を提起し、平成25年12月、上告人から本件反訴を提起された。

[裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋）

『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年登録商標については、商標権の設定登録の日から、被上告人が本件訴訟において同号該当性の主張をした前記2(5)の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。』

[コメント]

商標法39条において準用される特許法104条の3は、いわゆる無効の抗弁が規定され、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、相手方に対しその権利を行使することができない旨が規定されている。

一方、商標法47条は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、無効審判を請求することができない旨が規定されている。

この点、除斥期間の経過後の商標権で、規定の無効理由を有する商標権の権利行使に対して、商標法46条の所定の無効理由を有しておれば、除斥期間の経過後であっても無効の抗弁が可能とする見解と、除斥期間経過後の無効の抗弁を否定する見解とに下級審の判決や学説において、無効の抗弁の可否について、見解が分かれていた。

そこで、本判決において、『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』旨、判断したことから、上記論点について、一応の解決をみた。なお、当該結論は、商標法47条の趣旨に沿うものであって妥当と思われる。

以上
(担当弁理士：石川 克司)