

## 商標登録の無効の抗弁に関する裁判例 「エマックス」事件

H29.2.28 判決 最高裁 平成27年(受)第1876号

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：破棄差戻

### 概要

商標法4条1項10号を理由とする**無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後は、商標権侵害訴訟の相手方は同号該当をもって同法39条、特許法104条の3第1項に係る抗弁を主張することが原則として許されない**と判断された事例。

#### 【事件の経緯】

(1) 平成6年1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\Ema 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、下線は裁判所が記載。)

『(ア)』『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。

(イ) 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』

『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。』

#### [検討]

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につき、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、無効の抗弁の可否の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。

裁判所の判断は、商標法47条の除斥期間を設けた趣旨に沿うものであって妥当と思われる。

さらに、裁判所は、『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、・・・(略)・・・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。』とも判断し、周知性の主体には、権利濫用の抗弁を認めることで、衡平性にも考慮された判決といえる。

#### 《実務上の指針》

商標権の設定の登録の日から5年を経過し、除斥期間が過ぎた登録商標は、無効審判の請求を行うことができず、さらには、自社の商標の使用に商標権者からクレームがついた場合、いわゆる無効の抗弁についても、原則として主張をすることができない。

したがって、自社の商標の使用の範囲内において、第三者の登録商標があり、当該登録商標に所定の無効理由がある場合、登録の日から5年以内に無効審判の請求を行う必要がある。

また、このような第三者の登録商標の存在に気が付いたときに、登録から既に5年を経過した等の事態にならないように、自社のネーミングに関連する第三者の登録商標について、定期的なウォッチングが重要である。 以上