

商標登録の無効審決に対してした商標権者による審決取消訴訟の提起が、すでに確定した別件の審決取消訴訟を蒸し返すものであり、訴訟上の信義則に反するとして却下された事例

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
 【裁判年月日】 平成 26 年 11 月 26 日
 【事 件 番 号】 平成 26 年（行ケ）第 10127 号
 【事 件 名】 審決取消請求事件
 【裁 判 結 果】 却下
 【参 照 法 令】 民事訴訟法 2 条
 【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25446800

事実の概要

X は、下表に示す X 商標の商標権者である。Y は、平成 24 年 8 月 6 日、X 商標の指定商品中、第 25 類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」（下表の細い下線部の商品。以下「別件審判の請求に係る指定商品」という。）についての登録無効審判請求をした（無効 2012-890067 号。以下「別件無効審判請求事件」という。）。別件無効審判請求事件における Y 主張の無効理由は、X 商標が、X 商標よりも先に出願され登録されている Y 商標（詳細は下表の通り。なお Y 商標の商標権者は Y である。）と類似し、その指定商品も同一又は類似であるため商標法 4 条 1 項 11 号に該当する、というものであった。

特許庁は、平成 24 年 12 月 3 日、X 商標の指定商品中、別件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とする旨の審決（以下「別件審決」という。）をした。X は、別件審決の取消しを

求めて審決取消訴訟（平成 25 年（行ケ）第 10008 号。以下「別件審決取消訴訟」という。）を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成 25 年 6 月 27 日、X の請求を棄却するとの判決を言い渡した（以下「別件判決」という。）。X は、別件判決を不服として、上告及び上告受理申立てをしたが（平成 25 年（行ツ）第 391 号、同年（行ヒ）第 411 号）、最高裁判所は、同年 11 月 8 日、上告棄却及び上告不受理の決定をし、別件判決及び別件審決が確定した。

平成 25 年 8 月 5 日、Y は、X 商標の指定商品中、第 14 類「身飾品（「カフスボタン」を除く。）、キーホルダー、宝玉及びその模造品、貴金属性靴飾り、時計」及び第 18 類「かばん類、袋物、傘、革ひも、毛皮」（下表の太い下線部の商品（ただし「身飾品」については「カフスボタン」を除く。）。以下「本件審判の請求に係る指定商品」という。）についての登録無効審判請求をした（無効 2013-890053 号。以下「本件無効審判請求事件」という。）。Y 主張の無効理由は、やはり Y 商標を引用商標とする、X

	X 商標	Y 商標
商標の構成		
登録番号	商標登録第 5244937 号	商標登録第 5155384 号
出願日	平成 20 年 11 月 28 日	平成 18 年 10 月 30 日
登録日	平成 21 年 7 月 3 日	平成 20 年 8 月 1 日
指定商品 （細い下線部については無効が確定、太い下線部が本件審判請求の対象）	第 14 類 <u>身飾品、キーホルダー、宝石箱、宝玉及びその模造品、貴金属性靴飾り、時計</u> 第 18 類 <u>かばん金具、がま口金、皮革製包装用容器、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、革ひも、毛皮</u> 第 25 類 <u>被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴</u>	第 14 類 貴金属、キーホルダー、身飾品（「カフスボタン」を除く。）、貴金属製のがま口及び財布、宝玉及びその模造品、宝玉の原石、時計 第 18 類 かばん類、袋物、傘、革ひも、毛皮、〈その他略〉 第 25 類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、乗馬靴、〈その他略〉

商標の4条1項11号該当性であった。

特許庁は、平成26年4月10日、X商標の指定商品中、本件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とする旨の審決（以下「本件審決」という。）をした。Yは本件審決の取消しを求め、本件訴訟を提起した。

判決の要旨

「本件審決取消訴訟は、本件審決の取消しを求めるものであり、別件審決の取消しを求める別件審決取消訴訟とは訴訟物が異なる。」

「もっとも、……本件審決取消訴訟及び別件審決取消訴訟のいずれも、……①当事者及び②X商標と引用商標との類否という争点を共通にしている。」

「この点に関し、本件審決取消訴訟におけるXの主張の骨子は、……両商標の外観につき、……『基本的構図』が既に出所識別力を失っているとして、それ以外の構成要素によって類否を決すべきであるというものであるのに対し、別件審決取消訴訟におけるXの主張の骨子は、そのような概念を用いず、……両商標間の9つの相違点を個別に挙げるといふものであり……、両主張の内容に差異があることは、明らかである。」

「しかしながら、上記差異は、X商標と引用商標との類否について異なる観点から検討したことによるものにすぎず、いずれの主張も、両商標が類似している旨認定した審決の判断の誤りを指摘するものであることに変わりはない。そして、本件審決取消訴訟と別件審決取消訴訟との間に、各商標の外観など類否判断の前提となる主要な事実関係について相違があるとは認められない(……特定の指定商品についてのみ妥当するような判断もない。)」

「以上によれば、本件審決取消訴訟は、実質において、X商標と引用商標との類否判断につき、既に判決確定に至った別件審決取消訴訟を蒸し返すものといえ、訴訟上の信義則に反し、許されないものといふべきである……。」

「したがって、Xによる本訴の提起は、不適法なものとして却下を免れない。」

別件侵害訴訟について

Yは、Y商標の独占的通常使用者であるAとともに、Xに対して、商標権侵害訴訟を提起して

いる。Xはその第一審の口頭弁論期日に出頭せず、また、答弁書その他の準備書面を提出することもなかったことから、擬制自白により、Yらの請求をすべて認容する旨の判決¹⁾がなされた。控訴審においてXは、商標が非類似であることや無効の抗弁等を主張して争ったが、判決²⁾は、X商標と同一の(Xの使用する)商標について、これがY商標と非類似であるとするXの主張は、「実質において、……別件審決取消訴訟を蒸し返すものといえ、訴訟上の信義則に反し、許されない」として、当該主張を採用しなかった。

判例の解説

一 紛争の蒸し返し防止に関する制度・運用

紛争の蒸し返し防止ないし「紛争の一回的解決」は、近年の特許法を中心とする、産業財産権法改正の議論において重要視されている問題のひとつであり、商標法38条の2(平成23年改正で新設)など、いくつかの規定にその具体化がみられる。

しかしながら、本件のように、すでに確定判決に至っている訴訟(以下これを「前訴」とする。)と当事者が共通する別の訴訟において、一方当事者の主張(ないし訴えの提起)が紛争を蒸し返すものと評価されるような場合に、その一方当事者の主張(ないし訴えの提起)を制限するような特別の規定は知的財産法には存在しない。したがって、そのような主張(ないし訴えの提起)を制限したいのであれば、一般法である民事訴訟法によることとなる。

民事訴訟法上、確定判決に至った紛争と同一の紛争を蒸し返して争うことは、当該確定判決の既判力によって封じられる。ただし、既判力は「主文に包含するものに限り」生ずる(同法114条1項)ものであるため、その意味で蒸し返し防止の効果は限定的である。そこで、前訴の判決理由中の判断までも考慮して、(前訴判決の既判力の及ばない場合でも)実質的な紛争の蒸し返しを防止すべく、争点効理論や信義則理論等が提唱されている³⁾。このうち、判例が採用しているのは後者である。そのリーディングケースに当たる事例において、最高裁は、前訴と訴訟物が異なる後訴の提起について、①これが実質的には前訴の蒸し返しに当たること、②前訴において後訴の請求をすることに支障がなかったこと、及び③後訴提起

によって他方当事者及びその関係者を不当に長く不安定な状態に置くことになること、を理由に当該後訴提起を信義則に反するものとして許されないとしている⁴⁾。このほかにも、一部請求訴訟であった前訴で敗訴判決が確定した後に後訴を提起して残部請求をすることが、実質的には紛争の蒸し返しに当たり、勝訴当事者の合理的期待に反するとして、信義則に反し許されないとする判例⁵⁾等が存在している。

二 知的財産法分野における、信義則適用による蒸し返し防止

知的財産法の分野においても、上記の判例群を引用して、後訴の提起や後訴における主張を信義則によって制限する裁判例（いわゆる審査経過禁反言が問題となった例は除く。）がいくつか存在している⁶⁾。そのような例のひとつとして、東京地判平 17・11・1 判タ 1216 号 291 頁が挙げられる。この事件は、特許侵害訴訟であった前訴で構成要件非充足を理由に敗訴した特許権者が、当該前訴判決確定後に、前訴で問題となった製品と同一の構成の製品を前訴被告の包括承継人が製造等することの差止め及び前訴口頭弁論終結時以降の損害賠償を求めて後訴を提起した、というものであった。判決は、差止請求については前訴確定判決の既判力によって遮断されるとした上で、損害賠償請求については、①前訴と後訴で対象製品の構成が同一であり、後訴における損害賠償請求が紛争の蒸し返しに当たること、②前訴と後訴では争点が概ね共通である上、原告は前訴で争点について主張・立証を尽くしており、かかる前訴における訴訟追行の態様からすれば、前訴確定判決によって紛争が解決し、前訴対象製品と構成が同一の製品の製造譲渡行為は本件特許権を侵害するものでなく、差止めも損害賠償も請求されることはないものと考え（後訴）被告の期待は合理的であること、及び③前訴と後訴との間では、原告が訴え提起によって達成しようとする目的は概ね同一であって、当事者間の利害状況も異ならないこと、を理由として、当該請求は訴訟上の信義則に反するとして訴えを却下した。

この判決に代表されるように、知的財産法分野の裁判例は、前訴において具体的に争われ、裁判所の判断が示された争点について、後訴においてもこれを争点として主張がなされる場合に信義則

違反を肯定してきており、前訴で争われていない争点について後訴で新たな主張がなされる場合には信義則違反とはされない傾向にある⁷⁾。

また、知的財産法分野で後訴の提起または後訴における主張等が信義則によって制限された例のほとんどは、前訴を提起して敗訴した原告が、後訴を提起している事案であり⁸⁾、そこで実質的に問題とされているのは、前訴の勝訴当事者（その承継人も含む。）の合理的な期待の保護である。すなわち、前訴において十分争われた争点につき、裁判所の終局的な判断が示されたのであれば、勝訴当事者はそのような判断を信頼し、これを将来の行動規範として事業展開等をするのが通常であるところ、同一の争点につき前訴の敗訴当事者が蒸し返すことで、勝訴当事者が繰り返し応訴や防御活動の負担を負うことになるのは不当であると考えられているのであろう⁹⁾。

後訴の被告側の主張が信義則違反とされた例は、上記別件侵害訴訟のほかに 1 例存在する¹⁰⁾。この事件は、前訴が無効審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟であり、その請求棄却判決確定後に特許権者から侵害訴訟（後訴）が提起されたというものである。その後訴判決においては、被告たる控訴人（前訴原告・無効審判請求人）が無効の抗弁としてした主張が、実質的に前訴判決における主張を蒸し返すものであるとして、信義則に反し許されないと判断されている。

当該主張は後訴における防御活動の一環ではあるが、他方で、無効の抗弁として当該主張がなされているということは、控訴人が新たに無効審判請求をして同様の主張を繰り返すことも考えられる。この紛争で、前訴判決の確定により勝訴当事者に生じた合理的期待とは、実質的に同一の理由により無効審判請求を繰り返されないということであり、この（後訴）判決は、後訴原告（前訴勝訴当事者）の潜在的な無効審判被請求人としての地位の安定を考慮したのであろう¹¹⁾。

三 本判決の評価

本判決も、上記最高裁判例（群）を引用しつつ、信義則により後訴である本件訴訟の提起を却下している。このような扱い自体は、すでに述べたように知的財産分野の裁判例においてもなされてきていることであるが、次に述べる通り、本判決の立場は従来の裁判例とは異なっており、適切では

ないように思われる。

第1に、本件では、前訴と後訴とで争点が同一といえるかについて疑問がある。本判決で問題となったのは、前訴で問題となったのと同じの商標権ではあるものの、指定商品が異なっている。そして、無効審判は指定商品・役務ごとに請求できること（商標法46条1項）、及び無効審決確定の効果は指定商品・役務ごとに生ずること（同法46条の2及び69条）に鑑みると、前訴と本件とは法律上別個の権利の有効性が問題となっているのであり、したがって前訴と本件とでは争点は異なるものと考えられる。

もっとも、前訴及び本件におけるXの主張を具体的にみると、これらの主張は無効理由の根拠条文を同じくし、いずれも商標の構成に関するものであり、また、「特定の指定商品についてのみ妥当するような判断もない」（本判決判旨）というのであるから、前訴と本件とで実質的には争点は変わらないと考えることは可能ではある。しかし、仮にそうように考えてもなお、本判決には次に述べるような疑問がある。

第2に、本件の一連の争訟は、前訴敗訴当事者であるXではなく、Yの行動に端を発しているものである点において、従来の裁判例の傾向と異なっている。本件で訴訟を提起したのはXであるが、この訴訟は無効審決に対する審決取消訴訟であり、その無効審判を請求したのはYである。すでに述べた通り、従来の裁判例の多くは、前訴の敗訴当事者が後訴を提起した場合に、その後訴の提起や後訴における主張を信義則により制限している。本件でXは積極的に紛争を蒸し返したわけではなく、Yの請求した無効審判に対する防御活動の一環として商標の類否に関する主張を行っているに過ぎない¹²⁾。

そして、このような構造である本件においては、保護されるべき前訴勝訴当事者（Y）の合理的な期待を観念するのが困難である。すでにみた通り、従来の裁判例において保護されてきた前訴勝訴当事者の合理的期待とは、前訴で問題となった行為と同種の行為に対して訴訟を繰り返し提起されないことや、前訴（審決取消訴訟）と同様の理由による無効審判請求を繰り返しされないことと考えられるが、本件ではこのいずれも当てはまらない。

本件でXの訴えを却下することにより保護されるYの期待は、強いといえればXに審決取消訴訟を

提起されないこととなろうが、無効審決に対して相手方が審決取消訴訟を提起することは、無効審判を請求した以上当然想定すべきもののように思われるし、法律上認められているXの防御活動を訴えの却下により制限することは、Xの裁判を受ける権利を侵害するもののように思われる。本判決のような処理は、紛争の一回的解決に資するものかもしれないが、信義則によって正当化できる範囲を逸脱しているのではないだろうか。

●——注

- 1) 東京地判平25・12・3平成25(ワ)24040。
- 2) 知財高判平26・12・17判時2275号109頁。
- 3) 詳細については、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法〔第8版〕』（弘文堂、2015年）636～642頁など参照。
- 4) 最判昭51・9・30民集30巻8号799頁。
- 5) 最判平10・6・12民集52巻4号1147頁。
- 6) これらを網羅的に分析するものとして、大寄麻代「知的財産権訴訟における同一当事者間の確定した前訴判決が後訴の主張等に及ぼす制限について」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法 実務と課題』（発明推進協会、2015年）49頁。
- 7) 知財高判平25・12・19平成24(ネ)10054は、前訴で具体的に争われて裁判所の判断が示された争点である文言侵害については、控訴人（原告・前訴原告）の主張を信義則違反として制限したが、前訴で主張されていなかった均等侵害の争点についての控訴人の主張については信義則違反とはしなかった。その他の判決については、大寄・前掲注6）53頁以下を参照。
- 8) 前掲知財高判平25・12・19、知財高判平26・6・18平成25(ネ)10096など。
- 9) 大寄・前掲注6）60～61頁参照。前掲知財高判平25・12・19も参照。
- 10) 知財高判平26・3・27平成25(ネ)10026等。
- 11) したがって、この判決と本件の別件侵害訴訟判決とは区別されるべきと思われる。
- 12) 知財高判平28・2・9平成27(ネ)10109においては、前訴（特許権侵害訴訟）を提起して敗訴した特許権者が、前诉被告の提起した後訴（不正競争防止法2条1項14号（現15号）に基づく損害賠償請求訴訟）において、前诉被告が侵害行為を行っていた旨主張することが信義則に反するか否かが争われた。判決は、後诉被告（前訴原告）が「本件訴訟において被告としてその防御活動をしているにすぎず、積極的に先行訴訟の蒸し返しを行っているわけではない」ことも理由の一つとして、信義則違反を否定している。

立命館大学教授 宮脇正晴