

**商標権侵害の主張に対する不使用取消の抗弁**

- 【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所  
【裁判年月日】 令和2年6月4日  
【事件番号】 平成31年（ネ）第10024号  
【事件名】 商標権侵害行為差止等請求控訴事件  
【裁判結果】 一部認容  
【参照法令】 商標法  
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト  
◆ LEX/DB 文献番号 25570922

東北大学教授 蘆立順美

**事実の概要**

X（原告・控訴人）は、「moto」という商標（以下、X商標とする）について、指定商品を第14類「時計」とする商標権（以下、X商標権とする）を有している。Y（被告・被上告人）は、訴外A（モトローラ・モビリティ・エルエルシー）が製造したスマートウォッチ（以下、Y商品とする）を販売した。Y商品には、「moto」または「moto 360」の標章（以下、Y各商標とする）が付されていたことから、Xは、Y商品の販売等がX商標権の侵害を構成するとして、その販売等の差止及び損害賠償を請求した。なお、X商標権に対しては、指定商品中「腕時計」について、平成29年6月8日に不使用取消審判（50条1項）が請求され（同年6月23日請求の登録）、令和元年5月16日に登録を取り消す旨の審決がなされた。Xはこれを不服として審決取消訴訟を提訴したが、本事件と同日、請求棄却の判決が出されている（知財高判令2・6・4令和元（行ケ）10094）。

原審（東京地判平31・2・22平成29（ワ）15776）は、上記不使用取消審判の審決前であったが、X商標が上記審判請求の登録前3年以内（以下、要証期間とする）に、腕時計に使用されたとは認められないとして、X商標権の指定商品中「腕時計」について、不使用取消審判により取り消されるべきものであると判断し、これを理由に、Xによる差止請求は権利濫用にあたるとした。他方、損害賠

償請求については、指定商品「腕時計」についてX商標権が不使用取消により消滅したとみなされるのは、審判請求登録日（平成29年6月23日）であるところ、Xが損害賠償を求めているのは、それ以前の平成28年7月から平成29年2月までに行われた行為に対してであることから、その一部を認容した。

**判決の要旨**

控訴棄却。

「要証期間内において、X商標が腕時計について使用されたとは認められず、X商標の指定商品中『腕時計』は、商標登録取消審判により取り消されるべきものということができ、実際にも、……審判の請求に基づき、商標登録の取消審判がされている（ただし、審決取消訴訟が係属中）状況にある」。

仮に商標登録取消審判が成立したとしても、Y商品は、腕時計を除く「時計」と同一又は類似するものといえ、差止請求が認められるとの主張について、「Y商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ、……Y商品の生産、販売、原材料、品質、用途、需要者等に関する諸事情に照らすと、Y商品が、X商標の指定商品『時計』のうち、『腕時計』と類似の商品であるということができ、その他の指定商品（「腕時計」を除く「時計」）とも類似の商品であるとは認め

られない」。

「したがって、……Xによる差止請求は、権利の濫用として許されないというべきである」。

「一方、商標法54条2項によりX商標権の指定商品中『腕時計』が消滅する効果が発生するのは、平成29年6月23日……であるところ、Xが損害賠償を求めている期間は、平成28年7月から平成29年2月までであるので、損害賠償請求との関係では、権利濫用の抗弁は失当である。」

## 判例の解説

### 一 本判決の意義

わが国の商標法は、登録要件として使用の意思を要求しているが、実際に使用されていることは要求しておらず(3条1項参照)、また、権利行使の際にも、当該商標が使用されていることは要件とはされていない。

しかしながら、使用されない商標には、保護すべき出所に係る信用は何ら蓄積せず、保護すべき利益が発生しない。加えて、そうした商標が登録され、独占権が付与されている状態は、他者の商標選択の自由を制限することにもなる。そこで同法は、不使用取消審判(50条)の制度を設け、正当な理由なく、3年以上継続して不使用の状態にある商標(以下、「不使用登録商標」という)について、その商標権を取り消すことを可能としている。商標法は、商標権が無効審判により無効と認められるべき場合には、権利行使ができないことを定めているが(39条が準用する特許法104条の3)、不使用取消審判により取り消されるべき商標について、こうした規定は存在しないため、同審判により取り消されるべき商標権の権利行使の可否については、議論があった。

本判決は、この論点について、不使用取消審判が現に請求されている場合には、その審判の確定前であっても、不使用登録商標にあたる裁判所が判断した場合には、当該商標権に基づく差止請求は、権利濫用にあたり許されないとの解釈を示したものである。他方、損害賠償請求に関しては、同取消審判確定の効果として、不使用取消審判の登録日に当該商標権が消滅するとされていることを理由に(54条2項)、消滅日以前の当該商標の

使用に係る損害賠償請求は、権利濫用にはあたらないと判断した点で注目される。

### 二 不使用の抗弁に関する議論と裁判例の状況

商標法が登録主義を採用し、商標権の行使において、当該商標が使用されていることを要求していないのは、商標権という独占権のもとで、将来、当該商標に信用が蓄積されることを支援・保護するためであるとされる。そのため、侵害行為時に、商標権者等が商標を使用していないとしても、その事実のみで権利行使を否定することは許されない<sup>1)</sup>。

また、正当な理由なく、3年以上継続して商標が不使用であった事実が認められるとしても、その事実のみで権利濫用は認められないとする見解が多数である。その理由としては、長期間不使用の状態が続いていたとしても、不使用取消審判請求の登録前3年以内に商標権者が使用を開始すれば、取消は認められないため(50条2項)、上記事実のみで権利行使を否定した場合、両者の商標が併存することとなり、需要者の混同を生じさせる状況となってしまうこと<sup>2)</sup>、審判請求がなされてはじめて、不使用の期間計算の起算点や商標権の消滅日が定まるものであること<sup>3)</sup>があげられている。そのため、不使用取消審判が現実に請求されていない場合には、3年以上不使用であることは、抗弁として認められないと解される。

では、本件のように、現に不使用取消審判が請求されている場合に、裁判所が、当該商標が取り消されるべきか否かを判断し、権利行使を否定することは許されるであろうか。

古くは、取消審判が確定するまでは当該商標権は有効に存在していることを理由に、商標権の侵害が成立するとして、損害賠償請求を認める裁判例が存在した(東京地判昭58・9・28判タ514号307頁[狩猟])<sup>4)</sup>。もっとも、この事件は、裁判所による特許の有効・無効に関する判断を認め、無効理由を有する特許権の行使を権利濫用と判断したキルビー最高裁判決<sup>5)</sup>以前の裁判例であり、産業財産権の有効・無効に関する判断は特許庁の専権事項であるとの理解を前提にしたものと思われること、平成8年商標法改正(平成8年法律第68号)において、不使用取消審判の確定の効果

として、商標権は、審決確定時ではなく、不使用取消審判請求の登録時に遡って消滅するとされたこと（54条2項）も考慮すれば、現行法においても、当然に妥当する解釈とは言い難い<sup>6)</sup>。

その後の裁判例には、現に不使用取消審判請求がなされている事案において、取消の要件を満たすと判断し、権利濫用にに基づき差止請求を否定するものが現れている（東京地判平26・10・30平成26（ワ）768号[PITAVA]）。また、損害賠償請求についても、確定前ではあるが、当該商標について不使用取消審決が出されていたことを1つの考慮要素とし、権利濫用を認めた裁判例も存在する（大阪地判平26・8・28判時2269号94頁[melonkuma]）。ただし、前者は、4条1項16号による無効の抗弁の成立も同時に認められており、後者は、被告の標章が被告を出所とするものとして認知度を獲得していたという事実が認められた事案であった。本件は、無効事由や、需要者が当該商標の出所を被告と認識するような事情が存在しない場合であっても、当該商標が不使用取消審判により取り消されるべきものであることを根拠として、差止請求を否定した点に特徴がある。

### 三 不使用取消審判請求を要件とする不使用の抗弁

学説においては、不使用取消審判が請求されていることを要件として、審決確定前であっても、不使用登録商標に基づく差止請求について、権利濫用（不使用の抗弁）を認めるべきとする見解が多数といえる<sup>7)</sup>。現実には審判が請求され、請求登録日より前に3年以上使用されていないことが明らかであれば、審決が確定することにより、当該登録日にさかのぼって商標権は消滅するため、紛争の迅速な解決及び一時的解決を図るという観点から、差止請求権の行使を否定すべきだからである<sup>8)</sup>。また、使用しているかどうかの事実の判断は、裁判所において比較的容易であることも指摘される<sup>9)</sup>。

本件では、判決時に取消審決が出されていた（かつ、本判決と同日にその審決取消訴訟に関して棄却判決が出されている）こともあり、審判の帰結との齟齬が生じる可能性は低い事案であったが、審決確定前に抗弁の成立を認める場合、審判の帰結

との齟齬が生じる可能性もある（なお、原審の段階では、審判が請求されたのみで審決は出されていなかったが、権利濫用が認められている）。

この点について、学説においては、取消要件の充足の判断が難しい場合には、手続を中止すべきであり（56条1項、特許法168条2項）<sup>10)</sup>、抗弁の成立は、不使用取消審判により取り消されることが「明らか」な場合に限定すべきとされている<sup>11)</sup>。後の審決が不成立審決となった場合には、商標が併存し、需要者に混同を生じさせる結果となることを考慮すれば、妥当であろう。なお、不使用取消が明らかな場合であれば、原審のように、取消審決が出される以前であっても、現実に審判請求がなされていれば、権利濫用を認めることは許されよう。

### 四 損害賠償請求と不使用の抗弁

本判決は、差止請求権の行使は否定したものの、損害賠償請求については、商標権消滅の効果が発生する不使用取消審判請求の登録日前の使用行為に対するものであったことから、38条3項に基づき、これを認容している。

これに対し、大阪地判平25・10・17平成25（ワ）127号[RAGGAZZA]は、被告が商標使用を開始した約3か月後に原告の商標権が不使用取消審決の確定により消滅した事案において、商標権が消滅するまでに使用された期間はわずか3か月にとどまると述べて、損害賠償請求を棄却している。もっとも、RAGGAZZA事件では、禁反言の法理に基づく権利濫用も認められており、不使用取消の抗弁に基づいて損害賠償請求が否定されたものと理解することには疑問もある。

学説においては、商標権消滅日後の使用については、損害賠償請求を否定すべきであるが、商標権消滅日前の使用に対しては、否定されないとする見解が多数といえる<sup>12)</sup>。商標権の消滅日までは商標権は有効に存在しており、38条3項に基づく使用料相当額の請求において、登録商標の使用は要求されていないことから<sup>13)</sup>、商標権消滅日前の使用に対する損害賠償請求は原則として、否定されないと解すべきであろう。

もっとも、不使用を理由に取り消されることが明らかな商標権については、最判平9・3・11民

集 51 卷 3 号 1055 頁 [小僧寿し] が示した、損害不発生の抗弁に基づいて、損害賠償請求が否定される可能性も指摘されており<sup>14)</sup>、下級審においても、商標権者が登録商標を使用していなかった事案において、権利者の信用と結合した顧客吸引力は全く存在しないとして、38 条 3 項に基づく損害賠償請求を否定した裁判例(名古屋地判平 13・11・9 判タ 1101 号 254 頁 [JAMJAM]) が現れている。しかしながら、これらの裁判例では、被疑侵害者の使用した表示が、被疑侵害者を出所とする表示として需要者に広く認識され、高い周知性を獲得するに至っていたという事実が認定されている。38 条 3 項に関しては、不使用の事実のみでその適用は否定されないと解されるため、商標権の消滅日(不使用取消審判請求の登録日)より前は、当該商標の無断使用から商標権者を保護すべき利益は否定されず、損害不発生の抗弁が認められるには、不使用の事実以外に、上記の裁判例のように、商標権者を出所として認識される余地が認められないなど、特段の事情を要すると解すべきであろう。

## 五 その他の問題

不使用取消審判が請求されていることを要件として不使用の抗弁を認める場合、自らは同審判請求をしていない被疑侵害者が、第三者が行った同審判請求を根拠に、不使用の抗弁を主張することができるかという問題が生じる(本件では、利害関係人にあたる訴外 A が不使用取消審判の請求人であった)。現に審判請求がなされているのであれば、不使用の期間計算の起算点や商標権の消滅日等は確定されているのであるから、不使用取消審判の請求人適格に限定はないことを考慮しても(50 条 1 項は「何人も」請求できるとする)、主張は認められると解すべきであろう<sup>15)</sup>。

### ●—注

1) 田村善之『商標法概説〔第 2 版〕』(有斐閣、2000 年) 313 頁、小野昌延ほか編『商標の法律相談Ⅱ』(青林書院、2017 年) 222~223 頁 [森本純]、茶園成樹編『商標法〔第 2 版〕』(有斐閣、2018 年) 245 頁 [茶園成樹]、愛知靖之ほか編著『知的財産法〔第 2 版〕』(有斐閣、2023 年) 412~413 頁 [愛知靖之]、東京高決平 14・4・24 判時 1807 号 137 頁 [GQ]。なお、商標権者が商標を使用し

ていないことについて無理からぬ理由があることに言及し、権利濫用を否定したものとして、東京地決昭 63・2・12 判時 1272 号 127 頁 [VOGUE]。

2) 田村・前掲注 1) 314 頁、茶園・前掲注 1) 245 頁、愛知靖之「本件原審判批」商標・意匠・不正競争判例百選〔第 2 版〕81 頁、外川英明「商標法における『不使用の抗弁』について」パテ 73 巻別冊 25 号 135~136 頁。

3) 飯田圭「商標権の行使と商標登録の無効理由又は不使用取消理由との関係について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(3)』(新日本法規、2007 年) 110 頁、松田俊治=澤田将史「判批」知財研フォーラム 101 号 40 頁注 12。

4) なお、横浜地判昭 60・10・25 判時 1172 号 134 頁 [浜っ子] では、商標権者が当該商標を使用していない時期があったこと、被疑侵害者による使用を知ってから 4 年余り何らの対応も取らなかったこと等が摘示されたが、これらの事実により権利濫用とは認められないと判断されている。

5) 最判平 12・4・11 民集 54 卷 4 号 1368 頁。

6) 飯田・前掲注 3) 112 頁、田村・前掲注 1) 315 頁注 7。

7) 光石俊郎「不使用登録商標に基づく権利行使について」日本工業所有権法学会年報 20 号 116~117 頁、神谷巖「不使用登録商標に基づく侵害訴訟」特許管理 36 卷 7 号 831 頁、田村・前掲注 1) 314~315 頁、飯田・前掲注 3) 110~111 頁、小野編・前掲注 1) 223 頁 [森本]、愛知ほか編・前掲注 1) 413 頁、愛知・前掲注 2)・81 頁。

8) 田村・前掲注 1) 314~315 頁、愛知・前掲注 2) 81 頁、松田=澤田・前掲注 3) 40 頁。

9) 光石・前掲注 7) 117 頁。

10) 光石・前掲注 7) 117 頁、田村・前掲注 1) 315 頁。

11) 愛知・前掲注 2) 81 頁、外川・前掲注 2) 138 頁。

12) 田村・前掲注 1) 315 頁、飯田・前掲注 3) 111 頁。

13) 金井重彦=鈴木将文=松嶋隆弘編著『商標法コンメンタール〔新版〕』(勁草書房、2022 年) 672 頁 [江幡奈歩・中村閑] など。

14) 飯田・前掲注 3) 111 頁、外川・前掲注 2) 137 頁、光石・前掲注 7) 117 頁、愛知・前掲注 2) 81 頁。

15) 松田=澤田・前掲注 3) 41 頁。なお、侵害訴訟において不使用取消の抗弁が認められずに損害賠償請求が認容され、その判決が確定後に、不使用取消審判が確定した場合に、再審(民訴 338 条 1 項 8 号)が認められるかが問題となりうる(実質的には、審判請求の登録日以降の使用に関して支払われた損害額について問題となる)。紛争の一次的解決の観点からは、再審を認めないとの解釈もありうるが、38 条の 2 の条文上、再審を制限する事由として規定されていないことに留意する必要がある。不使用取消の判断が困難な事案は稀であると考えられるが、そのような場合には、訴訟の中止(56 条 1 項、特 168 条 2 項)の活用が求められよう。