

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号における周知性要件の解釈並びに商標権侵害訴訟における無効の抗弁及び権利濫用の抗弁が問題となった事例

【文献種別】 判決／最高裁判所第三小法廷
【裁判年月日】 平成 29 年 2 月 28 日
【事件番号】 平成 27 年（受）第 1876 号
【事件名】 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
【裁判結果】 一部棄却、一部破棄
【参照法令】 不正競争防止法 2 条、商標法 4 条・47 条、特許法 104 条の 3
【掲載誌】 民集 71 巻 2 号 221 頁、裁時 1671 号 1 頁、判タ 1438 号 87 頁

LEX/DB 文献番号 25448483

事実の概要

X は、米国法人 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。

Y は、標準文字で横書きされた「エマックス」の文字列から成る商標、「エマックス」の文字と「EemaX」の文字列を 2 段に並べた商標につき商標権を有している（以下、これらの各登録商標をあわせて「本件各登録商標」、本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。）。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。Y は、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している。なお、X と Y はかつて本件湯沸器の販売代理店契約を結んだが、その後紛争が生じ、現在に至っている（紙幅の関係上、詳細な説明を省略する。）。

本件本訴は、X が Y 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る事案である。本件反訴は、Y が、X に対し、本件各商標権に基づき、本件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、X は、本件各登録商標は商標法 4 条 1 項 10 号に定める無効理由があり、本件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。

一審判決（福岡地判平 26・9・18 平成 24（ワ）881）、原判決（福岡高判平 27・6・17 平成 26（ネ）

791）ともに、X 使用商標が不正競争防止法 2 条 1 項にいう需要者の間に広く認識されている商品等表示であるとして、X の本訴請求を認容する一方、Y の反訴請求については、本件各商標権が商標法 4 条 1 項 10 号違反の無効理由を有することなどを理由に、請求を棄却した。

判決の要旨

本判決は以下のように述べて、本訴請求のうち不競法に基づく請求に関する部分及び反訴請求に関する部分について原判決を破棄し、本件を福岡高裁に差し戻した。

1 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に関する部分について

「……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 を広告主とする新聞広告が掲載されたのは……2 回にすぎず、X が……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、……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、……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はできない。」

2 商標法 4 条 1 項 10 号に関する部分について

「商標法 47 条 1 項……の趣旨は……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……。……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〔商標法39条の準用する特許法104条の3〕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り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……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、〔商標法39条の準用する特許法104条の3〕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。」

「……商標法4条1項10号〔の趣旨〕……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……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。」

「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、前記……のとおり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、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。」

判例の解説

一 X使用商標が「需要者に広く認識されている」か否かについて

1 不正競争防止法2条1項1号における周知性

不正競争防止法2条1項1号は、同号の下で保護を求める主体の表示が「需要者に広く認識されている」ことを求めている（以下、この規定で「広く認識されている」ことを「周知性」という。）。同号の趣旨は、需要者の混同の防止であり、周知性要件は混同のおそれを判断するステップの一つとして位置づけられている。すなわち、同要件は、混同から保護すべき一定の事実状態が形成されているか否かを問うものと理解されている¹⁾。

同要件の上記位置づけに鑑みれば、同号の下での周知性は必ずしも全国的に知られていることを要求するものではなく、一地方でしか知られていないような商品等表示であっても周知性が肯定されることがありうることになる。このような見解は通説的見解²⁾といえ、従来の裁判例³⁾においても前提とされていたものと思われる。

本判決は、結論として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ではできない」と述べているが、このことをもって本判決が周知性要件において一般的に全国的な周知性が求められていることを前提に判断したものと理解すべきではないであろう⁴⁾。そのような一般論は上記の従来の通説に反するものであり、また、一地方で生じている混同のおそれを放置することになるため、不当であろう。

本件においては、そもそもXはX使用商標が全

国的に周知であることを主張しており、加えて本判決が本件湯沸器の特性上「その販売地域が一定の地域に限定されるものとはいえない」と述べていることから窺えるように、周知性の範囲を一地域に限定すべき事情も現れていない。したがって、本判決は全国的な周知性が求められる場合に、原審で認定された宣伝広告の状況や販売実績の程度では不十分であると結論しているにすぎず、その意義は単に周知性を否定した一事例という域を出るものではないであろう。

2 商標法4条1項10号における広知性

商標法4条1項10号は他人の「需要者の間に広く認識されている商標」と同一又は類似の商標の登録を認めないための規定である（以下、この規定で「広く認識されている」ことを「広知性」という。）。この広知性要件は上記の不正競争防止法2条1項1号の周知性要件と同じ文言が用いられているが、規定の趣旨が異なるため、これら各要件の位置づけも異なっている。すなわち、商標法4条1項10号においては、出願人の商標が使用されることによって市場に生じうる混同のおそれだけでなく、出願人の予見可能性（ないし調査コスト）や、商標権を取得して（当該他人の商標が知られていない地域において、あるいは全国的に）登録商標を使用するインセンティブへの影響についても考慮する必要がある⁵⁾。

このような考慮の結果として、従来の裁判例が採用してきているのが、一県の全域及び隣接数県程度という基準である⁶⁾。本件のYが提起した本件各商標登録の無効審決に対する審決取消訴訟の各判決⁷⁾においてもこの基準が採用されており、本判決と同様に、X使用商標の広告宣伝や販売状況に照らすと広知であるとはいえないと結論している。本判決は広知性要件の判断基準について明らかにしていないが、上記の別件各審決取消訴訟判決に照らすと、従来の裁判例の判断基準を採用したものとして捉えても違和感はない。

二 無効審判の除斥期間経過後の無効の抗弁及び権利濫用の抗弁の扱い

1 無効の抗弁とキルビー抗弁

商標法39条の準用する特許法104条の3は、権利が無効審判により無効とされるべきものと認められるときには、侵害訴訟の相手方に対しその権利を行使することができない旨定めている（い

わゆる無効の抗弁）。この無効審判に関して、商標法は、一部の無効理由を除き、無効審判請求できる期間を商標登録から5年に限っている（商標法47条。ただし、4条1項10号等を理由とする無効審判請求については、不正競争の目的で商標登録を受けた場合にはこの除斥期間の適用はない。）。そこで、商標法固有の問題として、除斥期間の経過により無効審判請求ができなくなった無効理由に基づく無効の抗弁が認められるかが議論されている。

この点につき、学説の多数は否定説で占められており、その理由は、登録査定時の瑕疵よりも既存の継続的な状態の保護を優先するという、除斥期間制度の趣旨に求められている⁸⁾。本判決もこの多数説を採用するものである。除斥期間経過により商標登録を無効にされない地位を獲得していても、無効の抗弁の主張が許されるのであれば商標権は形骸化し、商標権者の継続的な状態を保護することに資しないであろうから、本判決のこの点の判断は妥当なものといえよう⁹⁾。

ところで、無効の抗弁が創設されるきっかけとなった最高裁判例として、最判平12・4・11民集54巻4号1368頁〔キルビー〕がある。この判例は、無効理由の存在が明らかな特許権の行使を特段の事情のない限り権利濫用とするという法理を示したものであり、この法理に基づく権利濫用の抗弁は「キルビー抗弁」といわれることがある。従来の学説の中には、無効審判の除斥期間経過後に無効の抗弁が認められないとしても、キルビー抗弁については認められると主張するものがあり¹⁰⁾、従来の裁判例にも、この立場を前提とするものとみられるものがある¹¹⁾。本判決はキルビー抗弁については言及していないが、キルビー抗弁を認めると結局のところ無効理由の存在することをもって商標権の行使を否定できることになってしまい、除斥期間制度の趣旨を没却することになるため、本判決は除斥期間経過後のキルビー抗弁も否定しているのでないかと思われる¹²⁾。

2 従来型の権利濫用の抗弁と本判決

商標法分野においては、上記のキルビー抗弁が登場するより前から、商標権の行使を権利濫用とする裁判例が比較的多く存在していた。例えば、最判平2・7・20民集44巻5号876頁〔ポパイ〕において最高裁は、漫画「ポパイ」の主人公の人物像及び「POPEYE」の文字から成る商標に係る商標権を、同漫画の著作権者の許諾を得て

「POPEYE」標章を付した商品を販売している者に対して行使することを権利濫用としている。このほか、下級審裁判例においては、独自の信用を形成していない登録商標権者が具体的な信用を化体する他者の商標の使用に対して権利行使しようとした事案において、権利濫用を認めるものが多い¹³⁾。

本判決は、上記最判〔ポパイ〕を引用しつつ、商標法4条1項10号該当の無効理由がある場合には、同号の広知商標の主体に対する商標権の行使は特段の事情がない限り権利濫用に当たると述べ、この抗弁については除斥期間経過後であっても（当該広知商標の主体に限り）主張が可能であると判示している。本判決のこの部分は、上記最判〔ポパイ〕などのような従来型の権利濫用の抗弁を定式化したものと捉えることができる¹⁴⁾。しかし、これには次に述べるような疑問がある。

たしかに、商標法4条1項10号に該当するような広知商標の主体に対して商標権者が権利行使をしようとするという構図は、従来型の権利濫用が認められた裁判例群を想起させるものではある。しかし、同号該当の無効理由の判断基準時が登録査定時及び出願時（商標法4条3項）であるのに対し（なお、本判決が言及しているのは出願時のみである）、従来型の権利濫用の抗弁の成否の判断のために考慮されるべき事情は権利の取得経緯にとどまるものではなく、権利行使時点までの様々な事情が含まれる¹⁵⁾。そのような事情の中には、権利行使時点における権利者の主観的悪性や独自の信用構築の有無、登録時以降の相手方の商標の使用状況などといったものも含まれるが、これらの事情は相手方の商標が権利者商標の出願時及び査定時において広知であったかどうかという事情と同等以上に重要であると思われる。

これらの商標登録後の諸事情については、本判決の判断枠組みの下ではすべて「特段の事情」の有無のところで考慮することとせざるを得ない。そして、本判決の示す枠組みの下で、「特段の事情」を考慮することなく権利濫用の抗弁を認めることは、不当であるように思われる。「特段の事情」が考慮されないのであれば、4条1項10号該当というだけで商標権者の権利行使を制限しているのであるから、やはり除斥期間制度の趣旨を損なうように思われるし、そもそも出願時点で一定程度の信用を蓄積している商標の使用に対しては先使用権制度（商標法32条）もあり、これとは別に

広知商標の主体を保護することは、同制度の趣旨をも損なうことになりかねない¹⁶⁾からである。

そうすると、結局のところ、本判決の示した枠組みの下でも、「特段の事情」の有無の判断のところで諸事情を総合考慮して権利濫用か否かについて判断せざるを得ず、定式化した意義は乏しいように思われる。

●—注

- 1) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説 不正競争防止法』（商事法務、2016年）61頁など参照。
- 2) 田村善之『不正競争法概説（第2版）』（有斐閣、2003年）38頁など参照。
- 3) 従来の裁判例につき、田村善之「本判決判批」WLJ判例コラム115号〈https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170911_4.pdf（2017年9月22日閲覧）〉8～10頁参照。
- 4) 田村・前掲注3）10～11頁。
- 5) 田村善之『商標法概説（第2版）』（弘文堂、2000年）52～53頁など参照。
- 6) 東京高判昭58・6・16無体集15巻2号501頁〔DCC〕など。
- 7) 知財高判平27・12・24平成27（行ケ）10084〔エマックス〕及び知財高判平27・12・24平成27（行ケ）10083〔EemaX〕。
- 8) 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」パテント63巻別冊2号（2010年）246頁など。除斥期間制度の趣旨につき、最判平17・7・11判時1907号125頁〔RUDOLRH VALENTINO〕。
- 9) 田村・前掲注3）13頁、鈴木将文「本判決判批」L&T77号（2017年）64～65頁。
- 10) 高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産政策学研究11号（2006年）135頁など。
- 11) 東京地判平17・10・11判時1923号92頁〔ジェロヴィター化粧品〕。
- 12) 清水知恵子「本判決判解」L & T76号（2017年）65頁、鈴木・前掲注9）65頁。
- 13) 東京地判平11・4・28判時1691号136頁〔ウイルスバスター〕など。
- 14) 清水・前掲注12）67頁。山崎裁判官の本判決の補足意見もこのことを指摘している。
- 15) 宮脇・前掲注8）242頁参照。
- 16) 先使用権と本判決の示す抗弁の関係につき、田村・前掲注3）13頁、鈴木・前掲注9）66頁。

*付記 本稿作成に当たり、田村善之教授及び富岡英次弁護士から貴重なご教示を賜った。記して感謝申し上げます。