

商標権における権利濫用に関する判例研究

商 標 委 員 会*

抄 録 キルビー特許最高裁判決以降、特許権侵害訴訟においては権利無効を根拠にした権利濫用の主張が多くなされていると聞く。

商標権侵害訴訟においても権利無効を根拠にした権利濫用の主張がなされることがあるが、商標固有の除斥期間の問題もあって特許と同列には扱えない面がある。

そこで、本稿では商標権における権利濫用に関する判例について商標実務者の立場から研究を行った。

目 次

1. はじめに
2. 統計から見た権利濫用
 2. 1 伝統的な権利濫用論
 2. 2 無効理由に基づく権利濫用論
 2. 3 権利濫用の主張と審判の関係
 2. 4 不使用・不正使用に関する主張
3. 権利濫用が判断された事例
 3. 1 伝統的な権利濫用論
 3. 2 無効理由に基づく権利濫用論
 3. 3 商標の特徴
4. おわりに

1. はじめに

キルビー特許最高裁判決（最高裁第3小法廷平成12年4月11日判決）以降、商標権侵害訴訟事件においても当該判決に言及しつつ同趣旨の判決を下した判例が出ている。しかし、商標法は特許法と異なり、その保護法益が商標に化体した業務上の信用であることから、無効理由の存在する登録商標であっても無効審判の請求に除斥期間を設けるなど、権利無効・権利濫用論について必ずしも特許と同列に扱えない側面がある。そこで、キルビー特許最高裁判決の前後を通して商標権に係る訴訟事件を調査・分析

し、商標権における権利濫用論の考え方を商標実務者の立場から検討した。

2. 統計から見た権利濫用

商標権における権利濫用を研究するに当たり、過去の判例を調査し、集計することにより一定の方向性を把握すべく、次の通り検討を行った。

調査対象は、2004年9月30日の時点で最高裁判所ホームページの知的財産権判例集¹⁾及び最高裁判例集²⁾に掲載された判例を用いた。キーワードとして「権利」及び「濫用」を含む判例を、知的財産権判例集においては権利種別を「商標権」、最高裁判例集においては参照法条を「商標法」として検索を行った。検索の結果、知的財産権判例集で113件³⁾、最高裁判例集で1件の合計114件の判例が抽出された。

抽出された判例を個別に検討した結果、表1の通り、何らかのかたちで「権利濫用」が主張されている判例が95件あり、そのうち61件で権利濫用について判断がされ、19件が権利濫用に該当するとされたことが判明した。

* Trademark Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 権利濫用主張判例集計表

権利濫用の主張内容		判断あり		判断なし	
		該当	該当せず		
伝統的な権利濫用	72	48	12 ^{*1}	36	23
伝統的な権利濫用・無効理由の両方	5	3	2 ^{*2}	1	2
無効理由に基づく権利濫用	18	10	5 ^{*1}	5	9
(権利濫用主張小計)	(95)	(61)	(19)	(42)	(34)
主張なし	19	—	—	—	—
合計	114	61	19	42	34

*1 ADAMS事件控訴審（被告抗弁は伝統的な権利濫用を主張→判決は無効理由に基づく権利濫用と判断）は、判断結果「無効理由」の項に含めた。

*2 2件共伝統的な権利濫用につき、「該当」と判断。

2.1 伝統的な権利濫用論

商標権に関する判例においては、「天の川事件」⁴⁾を端緒として、民法第1条第3項に基づき商標権の行使が他者の利益との比較衡量により権利の濫用であると判断されているケースがある。その後、この考え方に従った判例が蓄積され、「ポパイ事件」⁵⁾において最高裁でも支持され現在に至っている。以下、本稿ではこの考え方による権利濫用の主張及び判断を「伝統的な権利濫用論」と呼ぶこととする。

今回の調査では、表1の通り、伝統的な権利濫用が主張されている判例が77件抽出され、そのうち51件について判断がなされ、14件が該当するとされたことが判明した。これらの判例のうち、特に代表的なものを中心に、3.1項で詳しく検討することとする。

2.2 無効理由に基づく権利濫用論

商標権に関する判例においてもキルビー特許最高裁判決で採用された権利無効を根拠とする権利濫用の主張がなされており、これを採用する判決も存在している。

以下、本稿ではこの考え方による権利濫用の主張及び判断を「無効理由に基づく権利濫用論」と呼ぶこととし、伝統的な権利濫用論と区別して扱うこととする。

表2 無効理由に基づく権利濫用に係る判例一覧

裁判所／判決日	事件番号 事件名	無効根拠条文 (商標法)
東京地裁 H13.2.15	平成12(ワ)15732 カンショウ乳酸事件1審	3条1項1号
東京地裁 H13.9.28	平成10(ワ)11740 モズライト事件1審	4条1項10号
東京高裁 H13.10.31	平成13(ネ)1221 カンショウ乳酸事件控訴審	3条1項1号
東京高裁 H14.4.25	平成13(ネ)5748 モズライト事件控訴審	4条1項10号
東京高裁 H15.7.16	平成14(ネ)1555 ADAMS事件控訴審	4条1項7号

今回の調査では、表1の通り、無効理由に基づく権利濫用が主張されている判例が23件抽出され、表2の5件が該当すると判断されていたことが判明した。

これらの判例について、3.2節で詳しく検討することとする。

2.3 権利濫用の主張と審判の関係

無効理由に基づく権利濫用の主張がされている23件の判例に関し、対応する審判請求がされているかについても調査を行った。

その結果、12件でそれぞれ無効・取消審判が請求されていることが判明した。このうち権利濫用に該当すると判断された判例では、カンショウ乳酸事件及びモズライト事件で無効及び取

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

消審判が請求されており、これらの審判はいずれも対応する裁判所判断と同じ内容の審決となっていた。

2. 4 不使用・不正使用に関する主張

商標法では、登録商標が不使用・不正使用等の場合、商標登録を取消す取消審判制度が規定されている（商標法第50条から第55条）。

不使用商標に基づく商標権行使あるいは登録商標の類似商標の不正使用が伝統的な又は取消理由に基づく権利濫用である等、権利濫用と商標の不使用・不正使用との関係についても全判例について個別に調査を行った。

その結果、19件の判例において、商標の不使用・不正使用について主張がされていることが判明した。取消理由が存在する商標権の行使であることを直接の根拠として権利濫用であると判断した判例は抽出されなかった。但し、伝統的な権利濫用論に基づいて違法であると判断された判例のうち2件について、個別具体的な事実の一つとして商標の不使用及び不正使用の事実が参酌されていることが判明した。

3. 権利濫用が判断された事例

3. 1 伝統的な権利濫用論

(1) 判例分析

- 1) ポパイ事件，大阪地裁昭和58(ワ)27，大阪高裁昭和59(ネ)1803，最高裁昭和60(オ)1576

《概要》

大阪地裁では、原告A₁（原審脱退被控訴人）が、商標権（登録第536992号，第36類 被服他，以下A商標（図1））に基づき、著作権者Cの許諾を得て訴外Dが製造した商品（被告商品B）を仕入れて小売店に販売していた被告Bの販売行為に対し、被告商品Bの販売差止と損害賠償を求めたのに対し、被告商品Bの販売禁止と損

POPEYE



ポパイ

図1

害賠償金の支払いを命じた。

大阪高裁では、A商標（地裁判決後、原告A₁から控訴人に対する一切の損害賠償権と併せて被控訴人A₂が譲り受けた）以外、著作権者Cが日本での商品化事業に乗り出した時点では保護すべき法的利益の対象となるものがないとの理由から、A商標に基づく権利の濫用はないとし、控訴人B（被告B）が販売する被告商品Bの販売の差止と損害賠償の請求を一部認容した一審判決を変更し、損害賠償金の支払いとその遅延損害金の支払いを求める部分を認容し、販売差止は棄却した。

最高裁では、上告人B（被告B）が販売する被告商品Bに付した標章「POPEYE」の文字からは「ポパイ」の人物像を直ちに連想するというのが一般の理解であり、A商標も「ポパイ」の観念・称呼を生じさせるから、A商標は「ポパイ」の人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならず、著作権者Cの許諾を得て訴外Dが製造した被告商品Bを販売している上告人B（被告B）に対し、被上告人A₂（被控訴人A₂）がA商標の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして権利の濫用であると認定し、原判決の認容部分を棄却した。

《考察》

被告B（上告人）は、著作権者の許諾を得て

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一部に「POPEYE」の漫画キャラクターのロゴ文字を表わして製造された訴外Dの商品（被告商品B）を仕入れ、小売店に販売していたが、昭和58年、原告A₁（原審脱退被控訴人）は、被告商品Bが原告A₁の所有する商標権を侵害するとして大阪地裁に訴えた事に端を発する事件である。

大阪地裁は、キャラクターの名前は著作物ではないとした上で、被告商品Bに付した標章「POPEYE」は、外観・称呼・観念に表されるブランド機能を有し、この結果、商品の出所表示・品質保証機能を備えた商標的機能を有するとして商標権侵害を認めた。

大阪高裁においても商標権侵害の考え方は同様であり、商標権侵害とした大阪地裁の判決を覆すには至っていない。

最高裁は、本件は、著名な漫画キャラクターをその著作権者に無断で商標登録し、かつ、著作権者から許諾を得て商品化したライセンシーの商品（被告商品B）に対し、この商標権に基づいて損害賠償を請求したことに対し、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして正に権利の濫用というほかないとした。

キャラクターの名前が著作物であるか否かについては、直接的に言及することはせずに、「POPEYE」ないし「ポパイ」なる語が、漫画の主人公「ポパイ」以外の何ものをも意味しない事を併せ考えると、「ポパイ」の名称は漫画の主人公として連想される人物像と一体不可分のものとして一般に親しまれてきたものであるとし、本件商標登録出願当時においても、「POPEYE」の文字からは、「ポパイ」の人物像を直ちに連想するというのが、一般の理解であったと認定している。

2) 花粉のど飴事件，東京地裁平成14(ワ)10522

《概要》

原告Aは、商品名として「Kabaya/花粉のど

飴」の商標登録出願をしたが、その過程で商標「花粉/かふん」（登録第1650420号，第30類 菓子，パン，以下本件登録商標）の存在を知り、本件登録商標の商標権者（訴外C）との間でライセンス取得の交渉を行い、当初独占的通常使用権の許諾を受け、次いで専用使用権設定契約を締結し、その登録をした。

その後、のど飴の包装に「花粉のど飴」の標章を付して販売していた被告Bに対して販売差止及び損害賠償の請求を起こした。

本判決では、被告標章の要部を「花粉」と認定し、本件商標と類似するとした。また、「花粉のど飴」の語が「花粉症に効くのど飴」等を意味する語として一般的に認識されておらず、商品の効能・用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえないとし、原告の差止請求を認めた。

一方、被告Bは権利濫用について、原告Aは被告Bと訴外Cとの紛争を十分認識しながら、他方において、訴外Cから本件登録商標の独占的通常使用権の許諾ないし専用使用権の設定の登録を受けた後、被告Bに後れて、被告商品と全く同一名称の「花粉のど飴」という商品の販売を開始した。

そして、「Kabaya/花粉のど飴」の標章につき商標登録出願をした際の主張を翻し、全く逆の主張をして本訴を提起し、訴外Cが本件登録商標につき商標登録を受けていたことを利用して被告商品を排除しようとしているものであるから、このような経緯に照らせば、原告Aの本訴請求は著しく信義に反し、権利の濫用に当たると抗弁した。

しかし本判決では、本件登録商標の商標権者（訴外C）から正当な権利を取得しての権利行使であって、権利の濫用と認めることはできないとした。

《考察》

本判決の争点の一つとして、被告の「花粉の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ど飴」の語が商標法第26条第1項第2号の商品の普通名称、効能、用途、使用の時期を普通に用いられる方法で表示する商標に当たるかについての争いがあるが、裁判所の判断においては、花粉症対策用の飴として「花粉シャット」「花粉本舗」等様々な商品が当時存在したことを認めながら、「花粉のど飴」の語が「花粉症に効くど飴」や「花粉対策用のど飴」を意味する語として、一般に認識・使用されているとは認められないとした。

一方、権利の濫用について、被告は、原告が「Kabaya/花粉のど飴」の商標登録出願をしたことは、原告自身が「花粉のど飴」の語が商標法第26条第1項第2号に該当する蓋然性を認識していたと指摘し、それにも拘らず商標権者（訴外C）から使用权の許諾を受けた後で、被告に対して全く逆の主張をして訴訟を提起し、被告商品を排除しようとしたことにつき、信義則に違反し権利濫用だと主張した。

しかし、なぜ、原告が「Kabaya/花粉のど飴」の商標登録出願をしたことが、原告自身が「花粉のど飴」の語が商標法第26条第1項第2号に該当する蓋然性を認識していたことになるのか不明であるし、そもそも、原告の商標登録出願「Kabaya/花粉のど飴」が、本件登録商標「花粉/かふん」の権利自体に何ら影響しないことに疑う余地は無い。故に、この点の信義則違反を指摘した被告の権利濫用の主張について認めなかった裁判所の判断は、妥当であるといえる。

3) PAPIA事件、東京地裁平成13(ワ)11393 《概要》

原告（以下A）は被告（以下B）との間で、AがBに対し新規遊技場事業に関する企画立案等を提供する一方、その対価をBがAに支払う旨の契約を締結し、同事業の開始に伴い使用するロゴとして本件商標「PAPIA」（以下B標章）が選定された。

その後、B標章はAにより商標登録出願され

商標登録されたが（登録第4163707号「PAPIA」、以下A商標）、AはA商標の商標登録出願につき事前にBに何の説明もしておらず、むしろBに秘して商標登録出願をしたものであった。

更に、Bが一貫してB標章を店舗看板・備品等に使用し続けていたにもかかわらず、Aは本件訴訟提起に至るまでBに対しB標章の使用に関して異議を述べたことはなかった。

このような事実関係の下、AはBに対してB標章の使用差止と損害賠償を求める本訴請求を提起した。

本判決では、B標章の作成及びBによるその使用はBの支払った対価の対象に含まれており、AのBに対するB標章の使用許諾は無期限無制限のものであったと認定し、Aの本訴請求を棄却した。

また、本判決では、Aによる本訴請求は権利の濫用に当たるとのBの抗弁に関して、傍論ではあるが、AがBとの間での紛争が生じるやA商標につき商標登録を受けていることを奇貨としてBに対して本件訴訟を提起したものと認められると認定し、Bに対してA商標に基づく権利を行使すること自体が権利の濫用に当たるものとして許されないと判断した。

《考察》

本判決で、裁判所は、傍論で判示するように、原告は①当初からB標章を被告店舗での使用を目的に被告の選択により決定していたこと、②これを被告の店舗等で使用させておいたこと、③被告に秘したままB標章につき商標登録出願をしていたこと、④被告のB標章の使用につき何ら異議を述べていなかったことを考慮し、原告の権利行使を権利濫用と判断している。上記①～④の事実のみを見ると、裁判所は本来権利者となり得べきものでない者が権利者になり権利行使してきたものと判断したかにも思える。しかし、原告、被告とも商標使用許諾契約の存在自体は争っていないことからすると、上記①

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

～④の事実は商標使用許諾において矛盾するものでない。従って、裁判所が権利の濫用を判断するのであれば、争いのない商標使用許諾契約の存在を前提に、被告の抗弁にあるように、⑤被告がB標章を無償で使用してきたこと、⑥紛争発生後も原告から商標使用料の請求が一度もなかったこと、⑦本件商標使用許諾契約を解除する旨の主張がされたこともないことを考慮し、原告が本件使用許諾契約を解除すると主張することが権利の濫用に当たると判断すべきであったと考える。

但し、本判決での権利濫用の判断はあくまで傍論であり、判決自体は、権利濫用という一般条項に頼ることなく、契約関係の当事者間の紛争における商標の使用許諾の範囲という当該契約の解釈の問題として処理した点で妥当といえる。

4) ぼくは航空管制官事件, 東京地裁平成13(ワ)7078

《概要》

被告(以下B)は、標章「ぼくは航空管制官」を使用して航空管制シミュレーションゲームを開発、販売しヒットさせた会社(ライセンサー、以下C)から、正当に許諾を受けて当該標章を表記したゲームソフトを販売した。原告(以下A)はBの発売予定を知った直後にCの許諾を得ずに本件商標「ぼくは航空管制官」の登録出願手続きをした。Cから異議申立てがあったが登録は維持された。

東京地裁は、Aが本件商標を登録出願し、登録を受けた本件商標権に基づき販売差止請求をした行為は、Cから実施許諾を得て当該ゲームソフトを製造販売するBの行為を不法に妨げる目的でなされたものとみるのが相当であり、Aの本件商標権に基づく請求は、正義公平の理念及び公正な競争秩序に反するものとして、権利濫用にあたり許されないと判断した。

《考察》

当該商標がA独自の商品を示す標章とはいえない、また、Aの本訴請求行為は公正な動機に基づくものとはいえない、という理由で権利濫用と判断されたものの、Aの商標登録はそのまま維持された。

Cが本件商標の登録に対して取消審判を請求しなくても(又はしていても)、裁判でかかる判断がなされた点、権利濫用の主張は、有効な手段(抗弁)であると考えられる。

5) にしじん事件, 大阪地裁昭和53(ワ)2295
《概要》

原告Aは、「にしじん」等12件の商標権を所有していたが、被告Bが当該商標権と類似する標章を付した天井材等の製造・販売を開始したため、被告Bの上記行為が原告Aの商標権を侵害するとして、その行為の差止及び損害賠償を請求した。被告Bは、原告Aの商標権12件のうち、長期間使用していない7件の商標権に基づき、本訴の如き請求をするのは権利の濫用であり許されないと抗弁した。しかし本判決では、不使用商標権の行使が直ちに権利濫用となると解すべき理由はなく、その他本件に提出された全証拠によって認めうる諸般の事情を検討しても、原告の本訴請求を権利の濫用とすべき事情は認められないため、被告Bの主張は失当であると判断した。

《考察》

商標法第50条では、登録商標が不使用の場合、商標登録を取消す取消審判制度が規定されている。

今回の調査対象のうち、本事件のように、取消理由が存在する商標権の行使が権利濫用であるとの主張がされたケースにおいて、実際に権利濫用と判断された判例が抽出されなかったことからすれば、登録商標が使用されていないという事実だけでは、権利の濫用とまではいえないのではないかと考えられる。

不使用の登録商標に基づく権利行使が権利濫

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用であるとの主張がされたケースの中には、第三者が所有していた不使用商標を譲り受け、その商標権を行使して他人の使用を差し止めようとするような、いわゆる不正目的をもって権利行使された判例もあり、このような場合には権利濫用と判断されていることがある⁶⁾。

(2) 伝統的な権利濫用論のまとめ

研究当初は、商標登録の無効理由を根拠として権利濫用の主張及び判断がなされた判決に着目していたところ、伝統的な権利濫用論を争点とする事件も多数抽出された。既知の通り、商標権も私権の一つであり、民法第1条第3項(「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」)の適用の対象である。

非認容の判決文をみると、主張理由の一つとして権利濫用を挙げているものの中には、何の根拠をもって権利濫用と主張したのか解釈するのに苦勞するものもあった。権利濫用の主張をする際には、民法第1条第1項の趣旨(公共の福祉との比較衡量)を十分に踏まえた論理展開を行うことが必要(効果的)であろう。

今回抽出された判決を検討・整理することによって、商標権が私権の一つであることを再確認した。権利主張する側も当該権利の行使が濫用に当たるか否かも念頭におきつつ、争うことが重要であると考ええる。

3. 2 無効理由に基づく権利濫用論

(1) 判例分析

1) カンショウ乳酸事件

(H13.2.15東京地裁平成12(ワ)15732),

(H13.10.31東京高裁平成13(ネ)1221)

《概要》

カンショウ乳酸事件(以下、本件)は、被告(被控訴人、以下B)が被告標章(①「カンショウ乳酸」②「発酵カンショウ乳酸」③「発酵緩衝乳酸」,以下B標章)を被告商品(以下B

商品)の広告等に表示していたことが原告(控訴人、商標権者、以下A)の商標権(登録第3341616号「カンショウ乳酸」,第1類 乳酸,以下A商標権)を侵害するものとして争った事件である。地裁、高裁ともAの主張を退け、Bによる上記表示はA商標権の侵害に当たらないとしたが、「カンショウ乳酸」の語はAの商標登録出願時には既に普通名称となっていたことを認定した上で、A商標は無効理由を有することが明らかであるから、AのA商標権に基づく請求は、権利の濫用として許されないというべきであるとの判断をした点が注目された。本件はキルビー特許判決(H12.4.11)が下された後の平成12年8月に提訴された事件であり、商標権侵害差止等請求事件において最初にキルビー特許判決の影響を受けた事件とされている。

《考察》

非侵害の認定理由:

判決は、Aの請求を退ける理由として概ね以下のような理由を示している。

「カンショウ乳酸」という語は商品の普通名称であったというべきであるから、BがB商品の広告にB標章を付したことは単にBが取り扱っている食品添加物である乳酸の種類として示したものにすぎず、商標としての使用に当たらない(地裁判決)。

「カンショウ乳酸」という語はA商標が登録出願された当時には既に商品の普通名称であったというべきであるところ、A商標は「カンショウ乳酸」という語を行書体で横書きしたにすぎないから、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというべきである。A商標に係る商標登録は、商標法第46条第1項第1号所定の無効理由(同法第3条第1項第1号該当)を有することが明らかであるといえるから、A商標権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されない(地裁、高裁判決)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

B標章①は、指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標として商標法第26条第1項第2号に掲げる商標に当たる。B標章②③は、普通名称である「カンショウ乳酸」及び「緩衝乳酸」の語の前に、これが発酵により製造されたことを示す「発酵」の語を付加したものであり、いずれも指定商品の普通名称及び生産方法を普通に用いられる方法で表示する商標として商標法第26条第1項第2号に掲げる商標に当たる。そうすると、B標章は、いずれも商標法第26条第1項第2号によりA商標の商標権の効力が及ばない商標であることが明らかである（高裁判決）。

本件では、地裁・高裁ともBによるB標章の表示がA商標権の侵害には当たらないと判断しているが、上記のとおり、両者の理由付けには若干の差異がある。まず、地裁判決では、Bによる当該表示は商標としての使用に当たらないとの理由でいったんAの主張は失当であると結論付けており、権利濫用の点は付加的に判示されている。本稿との関係では無効な商標登録に基づく権利濫用を判断した点がクローズアップされるが、実は地裁においては権利濫用論を持ち出すまでもなくAの請求を退けることは可能であったとの姿勢がうかがえ、興味深い。

一方、高裁判決では、まずAの商標権の行使が権利濫用に当たり許されない旨を示し、これに加え商標法第26条第1項第2号によりA商標権の効力が及ばない商標であることが明らかであるとの理由を示しており、権利濫用の点を強調した判示となっている。キルビー特許判決の影響を強く受けた判決として評される所以と考えられる。

なお、請求を退ける理由として、地裁では「商標としての使用ではない」という点が、また、高裁では普通名称の表示に対する「商標権の効力が及ばない」という点が示されているが、普通名称かどうかが問題となった本件において

は、権利濫用ではなくこれらの理由に基づいて請求が棄却されても結果として大きな差異は生じなかったのではないか。どの理由によっても普通名称であることの証明が必要となることに変わりないからである。このような事例では、権利無効とされるべき商標権に基づく権利行使を認めないことが判例上、法律上確立したとしても、依然有効な抗弁として商標法第26条は用いられることになる。

また、高裁における「このように第三者の使用が同条（第26条）に該当する場合においても、無効事由が存在することが明らかな商標権に基づく請求が権利の濫用に当たすることを否定すべき理由はない。」との判示は、「権利の濫用」と「権利の制限規定」、このまったく性格の異なる法理の同時適用に矛盾がないとした意味において、興味深い。

最後に、本件に関連して、AがA商標の登録無効審決の取消を求めた行政訴訟（東京高裁平成13年（行ケ）258）において、本件高裁判決と同日付で同一の裁判官により請求を棄却する判決が下されている。従来のように無効審判が請求され、その結果に対し審決取消訴訟が提起されるようなケースは今後も考えられるが、並行して係属するような場合には本件のように同一の裁判官によりタイミングを図りながら審理を進める方向にあるようである。

2) モズライト事件

(H13.9.28東京地裁平成10(ワ)11740)

(H14.4.25東京高裁平成13(ネ)5748)

《概要》

B（被告、被控訴人）は、各種ギター並びにこれらの部品及び付属品の輸入、販売を営む者であるが、セミー・モズレー氏により設立されていた米国モズライト社製のエレキギター等にB₁標章（下記A商標とほぼ同一の標章（図3-1））及びB₂標章（Bの主な使用商標。B₁標章の下段に「of California」が表示されている

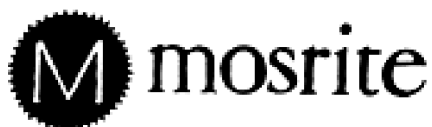


図 2



図 3-1



図 3-2

(図 3-2)) 等を付して輸入販売していたところ、「M (図)/mosrite」(登録第1419427号、以下A商標(図 2))の商標権に基づき、A(原告、控訴人、商標Aの商標権者)がBの取り扱うモズライト社のエレキギター、その部品及びその付属品の輸入、販売及び販売のための展示の差止を請求した事件である。地裁において、請求が棄却されたが、高裁でも原判決が維持された。

なお、本事件については詳細な解説⁷⁾がなされており、参考にされたい。

A商標の概要：

A商標は、訴外Cにより昭和47年6月22日に第24類「楽器、その他本類に属する商品」を指定商品として登録出願された。モズライト社のエレキギターをわが国で取り扱うベンチャーズモズライト社が有していた「MOSRITE」等の商標(以下「B₃商標」という)は、昭和52年3月20日に期間満了により消滅した。A商標についての出願権は昭和52年6月16日に訴外CからDに移転したがAはこれを400万円で買い取り、同年9月28日に移転、B₃商標消滅後1年経過

後昭和55年5月30日に設定登録された。その後、平成10年5月7日に不正使用取消審判がなされ、審決取消訴訟(平成11(行ケ)366)を経て、審決が確定、平成15年9月11日に権利が消滅している。また、これと並行して平成12年12月8日に無効審判請求がなされ、本件高裁判決後に、無効審決取消訴訟(平成14(行ケ)497)において該当指定商品について無効審決が維持されている。

争点：

本事件は、A商標に無効理由が存在することが明らかであり、本件差止請求は権利濫用にあたるか、特に①B₂標章は、出願時、登録(査定)時に周知であったか、②無効審判の除斥期間が適用とならない不正競争の目的でA商標の登録を受けたかが主な争点となっている。

裁判所の判断：

地裁において、A商標の出願時には、B₂標章は、モズライト・ギターを表示するものとして周知であり、このことは、登録(査定)時においても変わっていない。また原告側が昭和43年ころから、B₂標章に類似するA商標又はB₂標章を付したエレキギターを製造販売している点等からして、不正競争の目的でA商標の商標権を取得したことが明らかであり、現在でも無効審判請求は可能である。したがって、A商標には、無効理由が存在していることが明らかであるところ、このような商標権に基づく請求は、権利の濫用であるとされた。高裁においても地裁と同様の判断がされている。

《考察》

本事件では、民事訴訟のみならず、A商標の不正使用取消審判、無効審判及びこれらの審決取消訴訟もおこされているが、それらすべての裁判において主な争点となっているのが「B₂標章の周知性の認定」と「不正競争目的の有無」である。

まず第1の争点である「B₂標章の周知性の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

認定」について考察する。B₂標章の周知性を認定する上で問題となるのは、B₂標章は権利主体である会社が倒産により消滅したことにより商標権の更新が行われず、権利が消滅している点である。したがって、BはA商標の商標権がそもそも無効である旨主張する為にB₂標章の周知性を立証する必要が生じた。結果的にはB₂標章の周知性が認定されたわけだが、その背景には、B₂標章が付された商品がエレキギターという楽器であり、中古市場が存在すること、また製作者の個性が反映した楽器はその没後もビンテージ物として高値で取引されているという実態があることが、重要な判断要素になったと思われる。

続いて第2の争点である「不正競争目的の有無」について考察する。B₂標章の周知性が認定された場合、第47条の5年の除斥期間が適用されるか否か問題となる。この除斥期間は、不正競争の目的で商標権を取得した場合は適用されないため、原告に本件登録商標を登録した際に不正競争の目的があったかが問題となる。この争点に対し高裁は出願時に訴外Cが「B₂標章が周知であることを知りながらこれと類似する本件商標の登録出願をしたものであって、不正競争の目的を有していた…」とするとともに登録査定時に原告が「原告の名前を出さずに『日本モズライト(有)やジャパンモズライト(有)』という架空の会社の名前を用いて販売するなどして、セミー・モズレー氏又は同人となんらかの関係があるとの誤認を生じさせる方法で販売していた」として不正競争目的があると判断した。上記の通り、高裁の判断において「引用商標が周知であることを知りながらこれと類似する本件商標の登録出願をしたものであって、不正競争の目的を有していた…」とされ、周知性の認定が不正競争目的の認定に影響している。

無効理由に基づく権利濫用の抗弁をしようと

する者は、周知性の立証に成功すれば、不正競争目的も認められる可能性が高く、従って除斥期間の適用なく、無効理由に基づく権利濫用を主張することができることになろう。

一方、権利行使をしようとする者は、登録商標に類似する商標の使用など不正競争の意図ととられるよう行為の有無を確認する必要がある。登録査定時点における不正競争目的の事実認定が、除斥期間の適用があるかの判断に影響を与えるからである。特に、譲渡を受けた商標登録の権利行使には注意が必要といえよう。

3) ADAMS事件

(H14.2.7 東京地裁平成11(ワ)11675),

(H15.7.16 東京高裁平成14(ネ)1555)

《概要》

商標「ADAMS/アダムス」(登録第4083882号、以下A商標)を所有する控訴人(原告、個人A₁と、A₁が代表取締役を勤めるA₂の訴訟承継人A₃、併せて以下A)は、A商標と実質同一の商標「ADAMS」(以下、B標章)を付したゴルフクラブを輸入・販売するB₁ならびに同社にゴルフクラブを販売する米国法人B₂(被告、被控訴人、併せて以下B)を相手取り、B標章の使用差止と損害賠償請求を求めた。これに先立つ原審においては、Aは同様の判決を求め、これに対しBはAの差止請求権の不存在確認を求めているが、Bの主張が認められた経緯がある。

なお、本事件については、論説⁸⁾がだされているので、参考にされたい。

A商標の概要：

A商標は、A₂により平成8年3月12日に第28類「運動用具」を指定商品として登録出願され、平成9年11月21日に設定登録された。その後、平成11年3月1日に、A商標はA₂の代表取締役A₁に移転している。

争点：

地裁・高裁両判決ともに争点となっているの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、A商標権に基づくAの差止請求権及び損害賠償請求権の行使が権利の濫用にあたるか否かである。

争点についての判断：

A商標に基づく権利行使が「権利濫用」に該当するか否かを判断するに際し、出願行為の妥当性に焦点が当てられた。Aは、取引関係にあった企業に対して有する債権の担保の意味で登録出願したと主張したが、Bは、Aの行為がBのゴルフクラブを見てこれを盗用したものである点を、事実関係を基に主張し、これが裁判所においても認定された。特に、Aは従前から外国において使用されている商標を国内で無断で登録出願している点も認定された。原審においては、「このような事情の下では、本件登録商標に基づく権利行使は権利濫用に該当する。」との判断に止まったが、控訴審においては、原審の事実認定を踏襲した上で、Aの行為を「公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、商標法第4条第1項第7号に該当する」と判断し、無効理由の存することが明らかな商標権に基づく権利行使は、権利の濫用にあたりと認定した。

《考察》

本事件は、A商標に基づく権利行使を、商標法第4条第1項第7号（公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標）該当の無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものと認定し、権利の濫用に当たると判断したものである。

商標法第4条第1項第7号該当性に関しては、控訴審判決でも引用されている東京高裁平成11年12月22日判決（デュセラム事件）において、「商標法4条1項7号に該当する商標は、…商標の表示自体から公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあることが伺われる場合や、商標を使用することが社会公共の利益に反する場合に限定されるものではなく、前示のよ

うな原告の行為に基づいて登録された本件商標も、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反し公の秩序を害するものであることは明らかである」と述べられており、出願行為の不当性も7号該当とされる。

原審と控訴審を比べた場合、原審は商標法第4条第1項第7号該当に言及することなく、原告の行為認定から、直接、当該商標権行使を権利濫用と認定したのに対し、控訴審では、控訴人（原告）行為の事実認定から本件登録商標の商標登録出願時における控訴人の目的を、商標登録を受けることにより不正な利益を得るために使用することにあると推認し、本件登録商標は第4条第1項第7号にいう公序良俗を害するおそれがある商標に該当するから、このような無効理由が存在することが明らかな商標権に基づく権利行使は権利の濫用に当たると認定したものであり、両者では結論を導く論理構成が同じではない。

以上の通り、控訴審は提出証拠に基づき登録出願の際の控訴人「行為」の不当性を事実認定し、「無効理由が存在することの明らかな」と判断したが、この事実認定の境界線が微妙な場合も少なくないであろうから、その場合には、原審のように、商標法第4条第1項第7号該当性を持ち出さない伝統的な権利濫用の判断になるものとする。なお、本出願時は平成8年改正商標法の施行前であり、第4条第1項第19号の適用はない。

参考情報として、本件登録商標に対する異議申立事件（平成10年異議第90654号）においては、第4条第1項第7号および第10号該当が審理されたが、登録が維持された経緯がある。

商標権侵害の攻防においては、権利者は当該商標登録出願の行為に不正がなかったかをはじめ権利に瑕疵のないことを押さえること、他方、受手側は相手方権利につき、出願時行為の不正有無を確認するなど権利に瑕疵がないか確認す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることが求められる。

(2) 無効理由に基づく権利濫用論のまとめ

以上、無効理由に基づく権利濫用の抗弁がなされた3つの事件をみてきたが、いずれも最終的に無効理由が存することが明らかであることを認め、無効審判の結果を待たず、侵害に当たらないと結論した。「商標登録の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることは、妥当とはいえ訴訟経済にも反する」(カンショウ乳酸事件高裁判決)ことに配慮した合理的な判断といえよう。また、このように無効理由があれば別途審判手続を経なくても商標権が無効なものとして事件が審理されれば、権利主張する側は商標権が無効理由を含む事情がないことを十分に確認し、権利主張を受ける側は商標権につき瑕疵がないかを徹底して調査することが、従来以上に重要となろう。

なお、各事件の対象の無効理由は異なっており、カンショウ乳酸事件では商標法第3条第1項第1号(普通名称等)、モズライト事件では第4条第1項第10号(周知商標との類似)、そしてADAMS事件では第4条第1項第7号(公序良俗を害するおそれ)がそれぞれ問題とされた。これらを比較すると、権利無効に基づく権利濫用の認定の重要性について若干の違いが感じられる。

カンショウ乳酸事件の場合、被告の表示は商標の使用に当たらない、または普通名称を普通に用いられる方法で表示するものである、と認定されれば、仮に商標権が有効との前提でも、商標権侵害に当たらないという同じ結論が得られたと思われる。

他方、モズライト事件においては、商標権が有効であれば形式的には侵害に当たり、そうでないことを別の方法で立証しなければならず、除斥期間の不適用を含めて商標権自体の有効性

を争うことが非常に重要であったと思われる。権利無効に基づく権利濫用の認定は、商標権自体の無効を問題とすることにより結論が異なる場合または係争の方法、立証の方法が異なる場合に、より大きな効果を生むものといえよう。

ADAMS事件では、原審では伝統的な権利濫用を認定し、控訴審では、無効理由に基づく権利濫用を認定している。商標における権利濫用の抗弁は、多面的に検討する必要があることを示唆しているといえよう。

(3) 商標法の一部改正について

このような判例の積み重ねを経て、商標法も一部改正され、侵害訴訟において商標登録が登録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、商標権者等は、相手方に対しその権利を行使することができない旨規定された⁹⁾(平成17年4月1日施行)。この改正は、無効とされるべき商標権に基づく権利の行使を制限し、紛争の早期かつ実効的な解決の実現を目指すものである。

ここでいう、「無効にされるべきものと認められる」か否かの裁判所の判断については当事者間限りの相対効となる。また、対世的効力まで求めない当事者は無効審判を請求する必要はなくなる。

なお、改正法では、一連の判例で要求されていたいわゆる明白性要件が規定されていない。これが実際の事件の解決に今後どのように影響するか注目される。

さらに、このような攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる旨規定しており、悪用されることを牽制している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 3 商標の特徴

商標権における権利濫用の判例について検討してきたが、これに関連して、特許と比較した商標の特徴に触れてみたい。

(1) 権利濫用の抗弁の特徴

特許では権利濫用が認められたのは専ら無効理由に基づく抗弁によってであり、本稿でいう伝統的な権利濫用の主張が認められたのは数少ないようである¹⁰⁾。

これに対して、商標で伝統的な権利濫用の抗弁が採用されやすいのは商標法の目的が信用の維持、公正な競争秩序の維持であり、権利濫用の抗弁もその法目的から導き出されるからといえよう。

(2) 無効審判請求人適格

特許と商標との相違は無効審判の請求人適格においても見られる。商標法第4条で定められている不登録事由は、大きく公益的登録要件と私益的登録要件に分類されているが、私益的登録要件に基づく無効審判は当該私益享受者しか請求できないかという問題である。

これまで、無効審判では他人の商標を引用して第4条第1項第11号等に該当することを理由とするときは、利害関係なしとして請求却下とされていた。

しかし、モズライト事件において、第4条第1項第10号に基づく審判請求人適格について、1審では、同号は商品の出所の混同を防止する趣旨を含むとする理由により、また控訴審では同号に違反する商標の使用が一般に与える影響を考慮して、当該私益の享受者以外にも請求人適格を認めたことは注目すべき点である。

このように無効審判の請求人適格は、私益的登録要件に基づく無効理由の存在が争いになる場合には、侵害を主張しようとする者も、また

権利濫用の抗弁をしようとする者も検討しなければならない事項である。

(3) 除斥期間

商標法では、一部の無効理由に除斥期間を設ける規定がある。

その内容は除斥期間を経過したときは、無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないということである。モズライト事件では、設定の登録から5年以上経過していたが、登録時に不正競争の目的があったことが明らかであることから第47条を適用して除斥期間は認められなかった。

平成16年改正法によれば、「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」とあり、除斥期間経過後はもはや無効審判の請求自体ができないため、改正法のもとでは除斥期間経過後の商標法第39条で準用する特許法第104条の3の適用はないのであろうか。

なお、この点につき、平成16年改正法成立前の文献ではあるが、除斥期間は無効審判請求に関わるものであって侵害訴訟の前提問題としての無効理由の存否は除斥期間に服さないとの考え方も存在する¹¹⁾。

(4) 後発的無効理由

商標法では、後発的に登録要件を具備しなくなった無効理由も規定されている。調査した判決では、後発的無効理由に基づく権利濫用の事例は見受けられなかったが、今後は起こりうることであり注意が必要である。

(5) 不使用、不正使用による取消理由に基づく抗弁

すでに述べたようにこれまでの判例では、権利濫用は認められていない。

キルビー特許最高裁判決では、権利者に不当な利益を与え、実施者に不当な不利益を与える

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という衡平の理念から権利濫用を認めているのであるから、権利自体に瑕疵があるわけではない取消理由にまで拡張するのは妥当ではないと思われる。また、行政法上明白な瑕疵があれば無効という処分を経るまでもなく無効であるとの理論から導かれる無効理由に基づく権利濫用の考え方の立場にたっても、取消理由にまで拡張するのは適当でないと思われる。

平成16年改正法では「無効にされるべきものと認められるときは」と明確に規定しており、取消理由には適用されない。しかし、一方において、商標法で保護するのは商標の使用により、商標に化体した信用であることからすれば、傾聴すべき考え方であり、取消理由を有する商標権の権利行使の制限については、別の視点からの検討が望まれる。

4. おわりに

今回の調査研究テーマは、冒頭で述べたようにキルビー特許最高裁判決を境にした商標権民事訴訟事件において、権利無効・権利濫用がどのように判断されているかに興味を引かれ、選定したものである。

実際に権利濫用と判断された判例は19件あったが、これが今回の結論を出すに相応しい母数かはわからない。また、各判例分析において考察を述べたが、その内容についても様々な見方

があるため一概にいけない面もあろう。

しかし、商標権における権利濫用論を直接的に論じた資料は多くなく「正当な権利行使」を行う上で、本稿が実務の一助になるのであれば幸甚である。

注 記

- 1) 最高裁ホームページ，知的財産権判例集：<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/>
- 2) 最高裁ホームページ，最高裁判例集：<http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf>
- 3) 中間判決と終局判決が重複して抽出されたH15.12.26東京地裁 平成08(ワ)14026は、1件として計上している。
- 4) S30.6.28東京高裁 昭28(ネ)2096 (但し、今回の調査では未収載)
- 5) H2.7.20最高裁第二小法廷 昭60(オ)1576
- 6) S57.12.21神戸地裁(ワ)1264
- 7) 特許ニュースNo.11404，平成16年11月4日，No.11414，平成16年11月18日，No.11418，平成16年11月25日 (財団法人経済産業調査会)
- 8) 特許研究PATENT STUDIES, NO.37, 2004/3, PP.47~61 (財団法人発明協会)
- 9) 裁判所法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第120号)
- 10) 名古屋地判 昭51.11.26速報20号427この判例では、公知技術に対する権利行使が権利濫用とされている。
- 11) 平尾正樹「商標法」P376 (学陽書房, 2002)

(原稿受領日 2005年8月10日)