

登録商標使用の抗弁

知財高判平成 25 年 1 月 24 日

(平成 24 年 (ネ) 第 10019 号: 商標権侵害差止等請求控訴審)

(裁判所 Web)

岡本智之 (岡本特許事務所所長・弁理士)

Defense of Registered Trademark Use

Satoshi Okamoto

Patent Attorney, Okamoto Patent Office

【要旨】 本事件は、被告標章 1~5 (図 1 参照) の使用に対する商標権侵害訴訟である。第一審 (原審) では、被告標章 1~3 の使用については先使用権の抗弁が認められ、被告標章 4, 5 については権利濫用の抗弁が認められた。原告 (商標権者) は、これを不服とし控訴した。第二審 (控訴審) では、被告標章 1~3 の使用における先使用権の抗弁を維持 (第一審の判断を支持) し、被告標章 4 については被控訴人 (被告) の日本国内での使用の事実がない (侵害不成立) とし、被告標章 5 については「登録商標使用の抗弁」を認めた (侵害不成立)。

ここで、「登録商標使用の抗弁」を認める判決は少ない。そこで、本稿では、本事件を貴重な題材として「登録商標使用の抗弁」の考察を試みた。

その結果、第二審 (控訴審) における審理プロセスは妥当性を欠いている、「登録商標使用の抗弁」は極めて限定的な場面でしか機能しない、という結論を導いた。

【キーワード】 商標権侵害 登録商標使用の抗弁 形式的侵害論 実質的侵害論
権利濫用の抗弁

【受領日】 2016 年 11 月 30 日 【採択日】 2017 年 7 月 31 日

【Abstract】 This incident is a trademark infringement lawsuit that has been heard in the Intellectual Property High Court. Court admitted the “Defense of registered trademark use” to one mark the defendant was using.

Here, decision to admit the “defense of the registered trademark use” is rare. In this paper, I tried to consideration of “Defense of registered trademark use”.

As a result, I was led to the conclusion that the trial process in appeal trial lacks validity, and “Defense of registered trademark use” does not function only in very limited situations.

【Keywords】 Trademark infringement Defense of registered trademark use Formal infringement
Substantial infringement Defense of rights abuse

【Date of receipt】 2016.11.30 【Date of approval】 2017.7.31

1. 目的 (はじめに)

本事件は、被告標章 1~5 (図 1 参照) の使用に対する商標権侵害訴訟である。第一審 (原審) では、

被告標章 1~3 の使用については先使用権の抗弁が認められ、被告標章 4, 5 については権利濫用の抗弁が認められた。原告 (商標権者) は、これを不服とし控訴した。第二審 (控訴審) では、被告標章 1~3 の使用における先使用権の抗弁を維持 (第一審

の判断を支持)し、被告標章4については被控訴人(被告)の日本国内での使用の事実がない(侵害不成立)とし、被告標章5については「登録商標使用の抗弁」を認めた(侵害不成立)。ここで、「登録商標使用の抗弁」を認める判決は少ない。そこで、本稿は、本事件を貴重な題材として「登録商標使用の抗弁」の一考察を行なうことを目的とする。

2. 事案(事件)の概要

本事案は、商標「KAMUI」(標準文字)についての商標権を有する(株)カムイワークスジャパン(原告=控訴人)が、図1に示す標章を付した商品等を譲渡等していた(株)中条(被告=被控訴人)に対し、差止請求(商標法36条)および損害賠償請求(民法709条)を求めた事案である。

2.1. 要点

(1) 控訴人が有する商標権

控訴人が有する商標権(以下、本稿において「本件商標権」という。)は、以下のとおりである。

- ・名義人：(株)カムイワークスジャパン(原告=控訴人)
- ・商標：「KAMUI(標準文字)」(以下、本稿において「本件商標」という。)
- ・登録番号：第5142685号
- ・区分/指定商品：第28類/運動用具
- ・出願日：平成19年4月23日
- ・登録日：平成20年6月20日

(2) 被控訴人の使用態様

被控訴人の使用態様は、以下のとおりである。

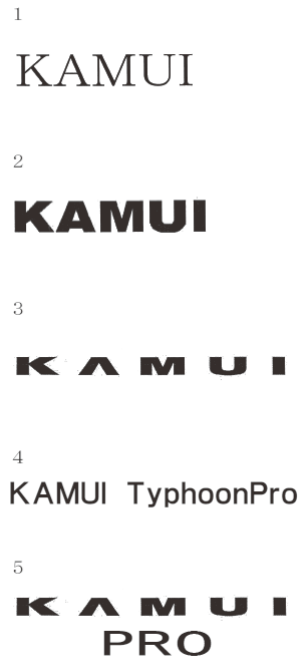
- ・使用者：(株)中条(被告=被控訴人)
- ・商標：図1参照(以下、本稿において「被告標章」という。)
- ・使用商品：ゴルフクラブ等(以下、本稿において「被告製品」という。)

2.2. 事実および経緯

(1) 日本国内における事実認定

以下、原審¹で認定され、控訴審²でも争点となっていない、日本国内における原告側と被告側の行為

図1 被告商標(出典：被告標章目録)



事実を時系列に示す。

①原告と被告は、平成6年2月1日にゴルフクラブの開発・製造販売を目的とする共同企業体「カムイクラフト」を設立し、ゴルフクラブに「KAMUI-PRO」の名称を付けて販売した。

②原告と被告は共同で、平成6年2月28日に「KAMUIPRO」の商標を、第28類の運動用具で出願し、平成9年11月7日に登録された。

③原告と被告は、平成7年2月21日に「カムイクラフト」による共同を解消し、カムイの新製品について、それぞれが権利を有することとした。

④原告は、平成7年の秋頃、ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアーに改め、社名もカムイワークスに変更し、カムイツアーの名称を付したゴルフクラブを製造販売するようになった。

⑤原告は、平成7年8月24日に「KAMUITOUR」の商標(標準文字)を第28類の運動用具で登録出願し、平成9年12月26日に登録された。

⑥被告は、平成8年3月頃、取引先に対し、原告と被告がカムイプロのゴルフクラブを別々に販売することになった旨を通知し、カムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造販売を継続した。

⑦被告は、遅くとも平成8年には「KAMUI」商標の使用を開始し、現在に至るまで継続して「KAMUI」商標を使用してきた。

⑧原告は、平成9年10月22日に(株)北陸ゴルフ製作所から(株)カムイワークスジャパンに商号変更した。

⑨被告は、平成12年1月14日に(株)卑弥呼(以下、「卑弥呼」という。)との間で、卑弥呼が有する「CAMUI」商標³について、商標使用許諾契約を締結した。使用期間は平成11年3月1日から平成14年2月末日までとし、使用地域は日本国内とされた。

⑩被告は、上記契約締結した頃から、ゴルフクラブ等に「KAMUI」の標章を使用し始めた。

⑪被告は、平成14年3月1日に卑弥呼との間ではほぼ同一条件のもと2度目の商標使用許諾契約を締結した。使用期間は平成14年3月1日から平成17年2月末日までとされた。なお、平成17年3月以降、契約更新はされていない。

⑫原告は、平成19年4月23日に本件商標「KAMUI(標準文字)」を登録出願し、平成19年4月24日に、卑弥呼の「CAMUI」商標の一部指定商品について、不使用取消審判を請求し、平成20年3月18日に取消審決を得た。そして、本件商標は平成20年6月20日に登録された。

⑬原告は、本件商標が登録されるまでゴルフクラブに「KAMUI」単独の標章を使用することはなく、「KAMUITOUR」等の標章を使用していた。

(2) 韓国国内における原告と被告の攻防

①原告の主張

原審において、原告は以下の通り、主張していた。

①原告は、平成9年1月25日、韓国で「KAMUI」、「KAMUIPRO」、「KAMUITOUR」の商標の出願を行なったところ、キムズクラブ(被告の販売代理店)の代表者Aと(株)プラコが有する商標「KAMUIPRO」と類似であるとして拒絶された。

②そこで、韓国において、原告の代理店が上記「KAMUIPRO」の商標について無効審判の請求をし、平成13年5月5日に無効審決が確定した。

③被告は、その1年後の平成14年5月17日、韓国で商標「KAMUI」を出願し、平成15年9月2日に商標登録がされた。被告は、原告の「KAMUI-

TOUR」を付したゴルフクラブを取り扱う店舗に対して、販売の中止を要求する警告等を行なったため、原告は韓国の市場において多大な損害を被った。

④そこで、原告は、日本でも同様の事態が生じることを危惧し、また原告は、アメリカや中国にもゴルフクラブを輸出していたため、被告にまた妨害されるおそれが生じた。さらに、原告のゴルフクラブは「カムイ」ブランドのゴルフクラブとして需要者に広く認識されていたので、韓国での被告の行為を受けて、「カムイ」ブランドを保護する必要性が生じた。

⑤このように、原告は、「KAMUI」の商標登録を受ける必要性に迫られ、卑弥呼の「CAMUI」に対して不使用取消審判を請求し、本件商標の登録を受けた。

⑥他方、被告は「KAMUIPRO」の商標権を有しており、この商標権を使用して、従前どおりゴルフクラブを製造、販売することが継続できるから、被告の不利益はさしたるものではない。

②被告の主張

上記、原告の主張に対し、被告は以下のとおり、反論していた。

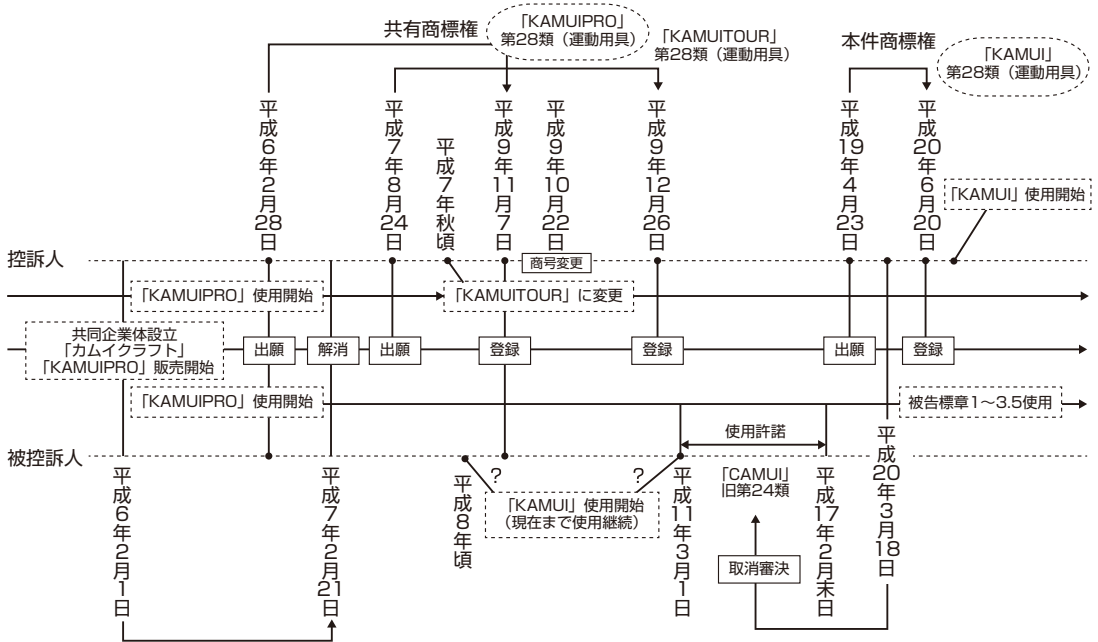
①韓国において、被告もその販売代理店も「KAMUIPRO」の商標権を根拠に原告の「KAMUITOUR」を排除しようとしたことはなかった。

②しかし、原告は、韓国において、被告が使用していた「KAMUIPRO」、「KAMUI」の商標を出願し、被告の販売代理店の「KAMUIPRO」の商標を無効にし、被告の「KAMUIPRO」および「KAMUI」のゴルフクラブを韓国市場から排除しようとした。

③このような経緯があったため、被告は、韓国で「KAMUI」商標が設定された後、原告の「KAMUITOUR」の使用に異議を述べることとなり、被告名義で販売店に警告状を送付したのである。

④そして、原告は逆恨みし、日本において被告の「KAMUI」製品を排除することを企て、卑弥呼の「CAMUI」商標を取り消し、自ら「KAMUI」商標の登録を得、被告のクラブと酷似した「KAMUI」のクラブの製造販売を開始し、被告の「KAMUI」のクラブを日本市場から排除する目的で本件訴訟を提起した。

図2 事案の時系列



以上であるが、ここで、図2に事案を時系列に整理したものを示しておく。図2より、共有商標権にかかる登録商標は、本件商標権にかかる登録商標に対して先願先登録である。なお、共有商標権は、本裁判の口頭弁論終結時（平成24年12月17日）にも有効に存続していた。

2.3. 原審の概要

以下、原審の概要を示す。

原告は、被告が被告標章を付した被告製品を譲渡等することは本件商標権を侵害していると主張し、商標法36条1項に基づく侵害差止め、同条2項に基づく被告の商品等の廃棄、民法709条に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。

原判決は、本件商標と被告標章1～3が同一または類似であることに争いなく、本件商標と被告標章4および5は同一または類似であると認められたとした。

被告標章1～3については被告の先使用権の抗弁を認め、被告標章4および5については権利濫用の抗弁を認めて、原告の請求をいずれも棄却した。

2.4. 控訴審の概要

以下、控訴審の概要を示す。

控訴審判決において、「登録商標使用の抗弁」を認めたのは「被告標章5」についてのみである。したがって、被告標章5における侵害認否の攻防に絞って、概要を示す。

原審での争点は、

（争点1）本件商標と被告標章4および5は同一又は類似の商標であるか、

（争点2）被告に法32条1項の先使用権が認められるか、

（争点3）本件商標は商標登録無効審判により無効（法4条1項7号違反もしくは10号違反）にされるべきもので、原告の本件商標権の行使は許されないか、

（争点4）原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか、

（争点5）原告の損害、であった。

そして、控訴審では、争点1、争点2、争点4についての新たな攻防が繰り広げられたのみである。

具体的には、争点1について、被控訴人から、原

判決が被告標章5について形式的には本件商標権の侵害と認定したことについて「被告標章5のうち、「KAMUI」部分は、被控訴人のハウスマークを表す特殊書体であって、広く知られていること、これに対し「PRO」部分は、通常書体で、別の段に記載されていること、両者間に意味的関連がなく、全体でまとまった意味を成さないことからすると、被告標章5は、1個の標章ではなく、「KAMUI」と「PRO」の2個の標章である」と主張した上で、続いて、「これを1個の「KAMUIPRO」標章と看するのならば、被控訴人が控訴人と共有する商標登録第3357402号商標「KAMUIPRO」の使用であるから、本件商標権の侵害にはならない」（下線筆者）との主張がなされた。

また、争点4について、控訴人から、原判決が被告標章4、5について権利濫用の抗弁を認めたのは誤りであることの根拠として「また、被控訴人が、控訴人との共有ではあるが、「KAMUIPRO」の商標権を有していること等の事実からすると、被告標章4、5を使用できないことにより被控訴人が受ける影響は軽微である」との主張がなされた。

なお、争点2についての攻防は、本稿の考察において重要ではないことから割愛する。

3. 控訴審における判示

「登録商標使用の抗弁」を認めた被告標章5についての判断のみ引用する。なお、括弧書きの部分は省略している。また、下線・傍点は筆者による。

「(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる」

「ア 被控訴人と控訴人は、「KAMUIPRO」の標準文字から成る商標に係る商標権(登録第3357402号、指定商品第28類「運動用具」)の共有者である」

「イ 控訴人と被控訴人は、平成6年2月1日、……共同企業体カムイクラブを設立し、製造したゴルフクラブに「KAMUIPRO」の名称を付けて販売していた。上記アの商標権は、共同企業体カムイクラブ設立とほぼ同時期の平成6年2月28日に登録出願された」

「控訴人と被控訴人は、平成7年2月21日、上記

共同企業体を解消することとし、控訴人は、同年秋頃、ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイターに改めたが、被控訴人は、「KAMUIPRO」の商標を付したゴルフクラブの製造を継続した」

「ウ 被控訴人は、自身が製造する一部のゴルフクラブ、……等において、「KAMUIPRO」の文字を一連に横書きする商標を使用していたが、一部商品については、「KAMUI」と「PRO」の各部分を上下2段に分け、各部分を近接させて表示することもあった」

「(2) 上記認定のとおり、「KAMUIPRO」商標の共同商標権者の1名であり、同商標を継続的に使用していた被控訴人が指定商品であるゴルフクラブについて、「KAMUI」と「PRO」の各部分を上下2段に近接させて表示していたのであるから、これらの標章は一体として使用されていた、すなわち、被告は一体としての被告標章5を使用していたものと認められる。需要者も、被告標章5について「KAMUIPRO」商標を意味するものと理解し、被告標章5の全体を一体のものとして把握するものと認められる。また、被告標章5の全体から生じる「カムイプロ」の称呼も5音であって冗長ではなく、一気に発音し得るものである」

「(3) 以上によれば、……前記(1)アの「KAMUIPRO」と社会通念上同一と認めることができる。「KAMUIPRO」の登録商標について、被控訴人が商標権者の1名として、これを使用して……製造販売することができることを控訴人も自認しているところである」

「従って、被控訴人は、被告標章5について、商標権者による上記登録商標の使用(商標法25条)として、これを使用することができるのであるから、その余の点(本件商標との類否、先使用权、権利濫用等)について判断するまでもなく、被告標章5の使用に係る控訴人の請求は理由がない」

「以上のとおりで、……被告標章5の使用は「KAMUIPRO」登録商標の使用に当たる。よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当である」

4. 評釈

控訴人の請求を棄却したことについては賛成するが、棄却した理由については疑問である。すなわち、「登録商標使用の抗弁」のみを理由とし、原審から継続して争点となっていた本件商標との類否（争点1）、先使用权（争点2）、権利濫用（争点4）等についての判断・認定がなされていないことに疑問を持つのである。以下、評釈を行なっていきたい。

4.1. 裁判所の審理プロセス

侵害訴訟において、侵害成立・不成立は「形式的侵害論」の観点からの検討を経て、「実質的侵害論」の観点からの検討へと進めるべきものである。

すなわち、商標権侵害とは、「正当理由または正当権原なき第三者が他人の登録商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品等に使用すること（法25条、37条1号）、または、侵害に至る蓋然性の高い予備的行為をしていること（法37条2号～8号）」であるところ、まず、形式的に法25条、37条1号の要件を満たすか否かの検討を行なった上で、ここで要件を満たさない場合は侵害不成立、他方、要件を満たす場合は、正当理由や正当権原（抗弁）について検討することになるのである。

ここで、正当理由とは、たとえば、商標的な使用であるか（商標的使用論）、商標の諸機能を害しているか（商標機能論）、商標権の効力が及ばない範囲（法26条）ではないか、などである。また、正当権原とは、たとえば、使用权（法30条、31条、32条ほか）、権利抵触時の先願優位の原則（法29条）、などである。

以上のとおり、「形式的侵害論」の観点から、商標は同一または類似か、商品等は同一または類似か、使用（法2条3項各号）に当たるかの判断・認定が、先になされなければならないのである。

そして、本事案の場合、まず判断・認定すべき争点は、商標は同一または類似か否かである。控訴人の登録商標と被控訴人の被告標章5の類否について判断することなく、「登録商標使用の抗弁」のみを判断・認定していることは、裁判所の審理プロセス

としては不適切と言えよう。

なお、登録商標と使用商標の構成態様（「KAMUI-PRO」vs.「KAMUI/PRO」2段書き）が同一でないにもかかわらず、「登録商標使用の抗弁」のみを判断・認定していることも、本審理プロセスの不適切さを示すものであることを付言しておきたい。なぜなら、一連表記の登録商標と、二段併記の使用商標を、社会通念上同一と判断しているが、不使用取消審判における場合はともかく、権利侵害を争う場面における同一範囲（専用権）、類似範囲（禁止権）の区分けは、より厳密・慎重に判断するべきと考えるからである。

4.2. 登録商標使用の抗弁より優先すべき事項

筆者は、「登録商標使用の抗弁（以下、本節において「当該抗弁」という。）」が判例法理として、あるいは学説（通説）として確立していないのではないかと考えているのである。なぜなら、当該抗弁を抛り所にしなければならない場面は、限定的であると考えられ、そのため、裁判例も少なく、先行研究も少ないからである。

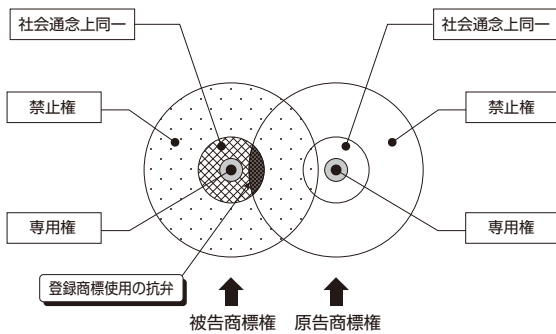
では、なぜ限定的なのであろうか。以下、その理由を述べたい。

被告が当該抗弁を主張するためには、被告が有する登録商標と同一の商標を使用している場合（専用権の範囲）に限られること、抗弁という性質上、原告の登録商標と被告の使用商標が同一または類似していること（形式的には侵害）、が前提となる。

すなわち、原告の登録商標と被告の登録商標が同一または類似していることが前提となるのである。そして、原告の商標権が被告の商標権よりも先願であるとすれば、そもそも、被告の商標権は無効理由（法8条1項違反、46条1項1号）を有し、被告が当該抗弁を主張しても、原告は権利無効の再抗弁（法39条で準用する特許法104条の3）を主張することで、当該抗弁を否定できるのである。

逆に、原告の商標権が被告の商標権よりも後願であるとすれば、原告の商標権は無効理由（法8条1項違反）を有し、被告は当該抗弁によらず、権利無効の抗弁（法39条で準用する特許法104条の3）を主張すれば足りるのである。

図3 登録商標使用の抗弁が必要な場面



本事案に当てはめてみれば、被告標章5（「KAMUI／PRO」2段書き）が控訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（「KAMUIPRO」）の使用、すなわち、社会通念上同一の範囲の使用とする。この場合、事前に検討すべきは、本件商標と被告標章5の類否である。そして、非類似なら形式的侵害論の段階で侵害不成立となる。他方、類似するなら本件商標と控訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（以下、本節において「共有商標」という。）の類否が問題となる。この検討の結果、本件商標と共有商標は類似するとの判断になった場合には、被告は権利無効の抗弁（法8条1項違反を無効理由とした、法39条で準用する特許法104条の3）を主張することになる。他方、本件商標と共有商標は、非類似であるとの判断になった場合には、ここでようやく当該抗弁を主張することになるのである。

なお、被告標章5（「KAMUI／PRO」2段書き）が控訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（「KAMUIPRO」）の使用とみなされない（社会通念上同一の範囲外）と判断される場合、必然的に当該抗弁の主張は認められないことになる。

以上のとおり、「登録商標使用の抗弁」を振り所にしなければならぬ場面は極めて限定的であり、図式化すれば、図3に示すとおり（図中、黒塗りの部分）と言えるであろう。

そして、当該抗弁よりも優先して、原告登録商標と被告使用商標の類否（形式的侵害論）の判断・認定、さらに、権利無効の抗弁（実質的侵害論）の判断・認定を行なうべきと考えるのである。

4.3. 登録商標使用の抗弁の法理の有効性

ここで、「登録商標使用の抗弁」の法理の有効性について、無方式主義である不正競争行為と商標権との関係、そして、他人の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、著作権・著作隣接権）と商標権との関係、この2点から考察する。

(1) 商標権と不正競争行為との関係

平成5年法改正で削除された旧不正競争防止法6条（以下、「旧不6条」という。）は工業所有権の権利行使の適用除外を規定していた。以下、参考までに条文を転載しておく。なお、片仮名から平仮名、漢数字から算用数字への変更は、筆者による。

「第6条 第1条第1項第1号及第2号並に第2項、第1条の2第1項、第2項及第4項、第4条第1項乃至第3項、第4条の2並に第5条第2号の規定は特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に依り権利の行使と認められる行為には之を適用せず」

すなわち、旧不6条では特許権や商標権の行使と認められる行為については、形式的には不正競争行為に該当したとしても、適用除外することが規定されていたのである。また、平成5年法改正の附則2条では「改正後の不正競争防止法の規定は、……この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法によって生じた効力を妨げない」と規定されていたのである。このことから反対解釈すれば、現行の不正競争防止法においては、特許権や商標権の行使であっても、不正競争行為と認められる可能性があると言えるのではないだろうか。

この点、裁判例では、現行の不正競争防止法においても、旧不6条の趣旨を付度して違法性を判断することに理解を示しているものもある。ただし、この裁判例においても「旧法六条が削除された現在においても、同条の趣旨を付度して違法性を判断すべきであるとの被告の主張には一理あるけれども、本件においては、

(一) 前記のとおり、本件表示は、右被告商標の登録出願前である平成元年3月当時（被告ホテルの開業当時）には、既に日本において原告ホテルの営

業表示として周知性を獲得していたこと、

(二) 略

(三) 略

(四) 原告は平成7年8月17日、被告商標権に対する無効審判を提起したところ、平成10年3月27日、右登録商標を無効とする審決がなされたこと、

以上の事実を認めることができ……被告商標の使用行為は、原告に対する関係では、権利の濫用であって正当な権利行使とはいえず、違法性阻却事由には当たらないというべきである⁴（下線筆者）と判示していることから、旧不6条の趣旨が現在も有効であると積極的に示したものではない。むしろ、判例法理として確立していない「登録商標使用の抗弁」よりも、判例としても法的にも確立している「権利無効の抗弁」や「権利濫用の抗弁」の方が強いと示唆しているとも言えるであろう。

以上より、筆者は、現行では削除されているという法改正の経緯を鑑みれば、反対解釈により、特許権や商標権の行使と認められる行為についても、不正競争行為に該当し得ると解することが妥当と考えるのである。すなわち、「登録商標使用の抗弁」は認められないと解することが妥当と考えるのである。

(2) 商標権と特許権等との抵触関係

商標法29条は「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその商標登録出願日前の出願に係る他人の特許権等又はその商標登録出願日に生じた他人の著作権等と抵触するときは指定商品又は指定役務のうち抵触する部分について、登録商標の使用をすることができない」旨規定している。また、特許法72条は「特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願日前の出願に係る他人の特許発明等を利用するものであるとき又はその特許権がその特許出願日前の出願に係る他人の意匠権等と抵触するときは、その特許発明の実施をすることができない」旨規定している。

これらは、いわゆる「先願優位の原則」を示すものであるが、適法に生じ得る状態についてのみ規定されているわけである。すなわち、過誤登録（いわゆるダブルパテント）の場合については、何ら規定

されていない。ダブルパテントの場合、後願権利者の行為については、いわゆる「放任説」と「禁止説」の対立が存在する。特許法において「吉藤・熊谷(1998)」によれば、禁止説が適当であるとされ、筆者も特許法においては禁止説を支持している。なぜなら、放任説論者の根拠は、

a) 条文に規定がないこと、

b) 特許権が無効消滅すれば中用権が発生し適法に実施できるのだから無効消滅する前に実施できることは当然であること、

他方、禁止説論者の根拠は、

c) 適法には発生しない状態が条文に規定されていないことは当然であること、

d) 中用権は一定要件下で発生するものであり無効消滅すれば無条件に発生する法定通常実施権ではないのであるから中用権とのバランスを考慮することは失当であること、

e) 利用状態であっても後願権利者の実施が制限されるどころ抵触状態にあっては当然に実施が制限されるべきこと、

であり、放任説への反証、ならびに自説は理にかなうものと考えからである。

では、商標法ではどうであろうか。筆者は、商標法においても「放任説」と「禁止説」の対立が存在すると考えている。無論、商標法においては「放任説」が多数説であることは承知している。その根拠は、特許法における「禁止説」が適当とする根拠が商標法には当てはまらないことにある。すなわち、商標法では利用という概念が存在しないため、上記e)が破綻してしまうからである。なお、管見の限り、商標法における「放任説」は積極的効力の観点から論じられることが多いようである。

他方、禁止説論者の根拠は、たとえば、キルビー特許事件の最高裁判決⁵よりも前に、「渋谷(1981)」によれば、後願に登録時点で法4条1項11号違背があると認められる場合には、後願の商標登録は当然に無効となり（47条の除斥期間を除く）、登録商標使用等の抗弁を認める基盤を欠くことになるので、先願の登録商標権の侵害を肯定すべきとしている。

以上、商標法においても「放任説」と「禁止説」の対立が存在するのであるが、筆者は禁止説を支持している。なぜなら、キルビー特許事件の最高裁判決⁶では、明らかな無効理由がある場合には、裁判所において行政処分の公定力を優先することなく、権利濫用として特許権の行使を認めなかったわけであり、さらに、平成16年法改正により特許法104条の3の規定が設けられ、法的にも裁判所が無効理由の審理および判断をすることが追認されていることに鑑みれば、無効理由を有する商標権に積極的効力が認められるべきではないと考えるからである。

以上より、権利消滅までは権利は推定有効という前提の下に無効理由がある場合においても「登録商標使用の抗弁」を認める、ということは許されないと解することが妥当であると考えられるのである。

なお、先願優位の原則の下、先願にかかる商標権者は無効理由を有さないから、自己の専用権の範囲およびそれと社会通念上同一の範囲での使用であるならば「登録商標使用の抗弁」は主張し得る。しかしながら、第4章第2節で示した図3(図中、黒塗りの部分)のとおり、「登録商標使用の抗弁」の主張に依らなければならない場面は限定的である。

5. まとめ

以上より、本稿では以下を結論としたい。

①本事案において、裁判所が形式的侵害の認否、法理として確立している他の抗弁事由の認否を判断することなく、登録商標使用の抗弁のみを認め、判決したことは審理プロセスとして妥当性に欠けると考える。

②「登録商標使用の抗弁」は、法的にも判例法理としても学説としても確立されているとは言えないと考える。

③商標権侵害訴訟において、「登録商標使用の抗弁」を拠る所になければならない場面は限定的であると考える。

④商標権と不正競争行為との関係においては、平成5年法改正で旧不正競争防止法6条が削除されたことに鑑みれば、その反対解釈として「登録商標使

用の抗弁」は認められないと解することが妥当であると考える。

⑤商標権と特許権等との抵触関係においては、権利消滅までは権利は推定有効という前提の下に無効理由がある場合においても「登録商標使用の抗弁」を認めることは許されないと解することが妥当であると考える。

6. 補足(おわりに代えて)

「2 事案(事件)の概要」の「4 控訴審の概要」で述べたように、本事案では、控訴審において、本件商標と被告標章4および5が「類似するか」、被控訴人(被告)が「先使用権を有するか」、本件商標に「無効理由(法4条1項7号もしくは10号違反)を有するか」、日本および韓国での経緯に鑑みて「権利濫用に当たるか」、が争点となっている。これら、原審から継続した争点である。

すなわち、本件商標が法4条1項11号違反か否か(以下、「争点A」という。)、被告標章5については、被控訴人(被告)は控訴人(原告)と共有の商標権を有している旨の主張・反論(以下、「争点B」という。)がなされていない。

この点、争点Aについて、「商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡等することができないこと(準用する特許法73条1項)、商標権存続期間の更新登録の出願人は当該商標権者に限られ(旧商標法21条1項3号)、商標権が共有に係るときは、他の共有者と共同でなければ、更新登録出願をすることができないものと解されることからすれば、共有者の一部が相違するときも、法4条1項11号の他人の登録商標またはこれに類似する商標に該当するものと認めることが相当である。」⁷という論理から主張しても良かったのではないかと考える。

また、争点Bについても、少なくとも原審において、わざわざ原告から言及されているにもかかわらず、被告からは何ら言及されていない。この理由は理解し難いが、被告から何ら言及(主張・立証)されていない以上、弁論主義のもと、原審において争点Aおよび争点Bについて判断されていないこ

とは当然のことである。それにもかかわらず、控訴審においては、当事者が直接的には主張していない（被控訴人は共有にかかる登録商標の使用ができることを控訴人が原審で自認する陳述をしている）点、つまり、被控訴人（共有商標権者の一人）の自己の「登録商標の使用」（商標法 25 条）に該当することを理由として、控訴人の請求は理由がないと判断したことは、他の裁判例の審理プロセスと異なるものである。

例を挙げるならば、ラブコスメ事件⁸やモンシユシュ事件⁹の判決では、いずれも自己の登録商標の使用の抗弁については、当事者が争った争点の一つとして、裁判所が判断を示している（但し、これらの判決では、登録商標使用の抗弁の根拠として、当事者が挙げた登録商標が無効理由を有すると認定し、その権利の主張としての登録商標使用の抗弁は権利濫用に当たり許されないと判断された）。

注

- 1 東京地判平成 24 年 1 月 26 日裁判所 HP 参照（平成 22 年（ワ）32483 号）
- 2 知財高判平成 25 年 1 月 24 日裁判所 HP 参照（平成 24 年（ネ）10019 号）
- 3 卑弥呼が有していた商標権は以下の通りである。
 - ・商標：「CAMUI」（標準文字）
 - ・登録番号：第 2280009 号
 - ・区分：旧第 24 類（その後、第 15、25、28 類に書換登録）
 - ・登録日：平成 2 年 11 月 30 日
- 4 大阪高判平成 11 年 12 月 16 日裁判所 HP 参照（平成 8 年（ネ）3445 号）
- 5 最三小判平成 12 年 4 月 11 日裁判所 HP 参照（平成 10 年（オ）364 号）「キルビー事件」
- 6 前傾：注（5）
- 7 知財高判平成 17 年 8 月 25 日裁判所 HP 参照（平成 17 年（行ケ）10129 号）
- 8 大阪地判平成 19 年 10 月 1 日裁判所 HP 参照（平成 18（ワ）4737 号）
- 9 大阪高判平成 25 年 3 月 7 日裁判所 HP 参照（平成 23 年（ネ）2238 号、平成 24 年（ネ）293 号）

参考文献

- 渋谷達紀（1981）「重複登録商標間の権利調整」『日本工業所有権法学会年報』第 4 号、pp. 86-100.
 吉藤幸朔・熊谷健一（1998）『特許法概説〔第 13 版〕』有斐閣、p. 448.