

エマックス事件

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

【事件番号】高裁判所第3小法廷判決／平成27年(受)第1876号

【判決日付】平成29年2月28日

(参考文献)

高裁判所民事判例集71巻2号221頁

判例時報2371号165頁

法曹時報71巻1号159頁

IPジャーナル3号40頁

Law & Technology76号63頁

Law & Technology77号59頁

ビジネスロー・ジャーナル1号118頁

知財ぷりすむ175号48頁

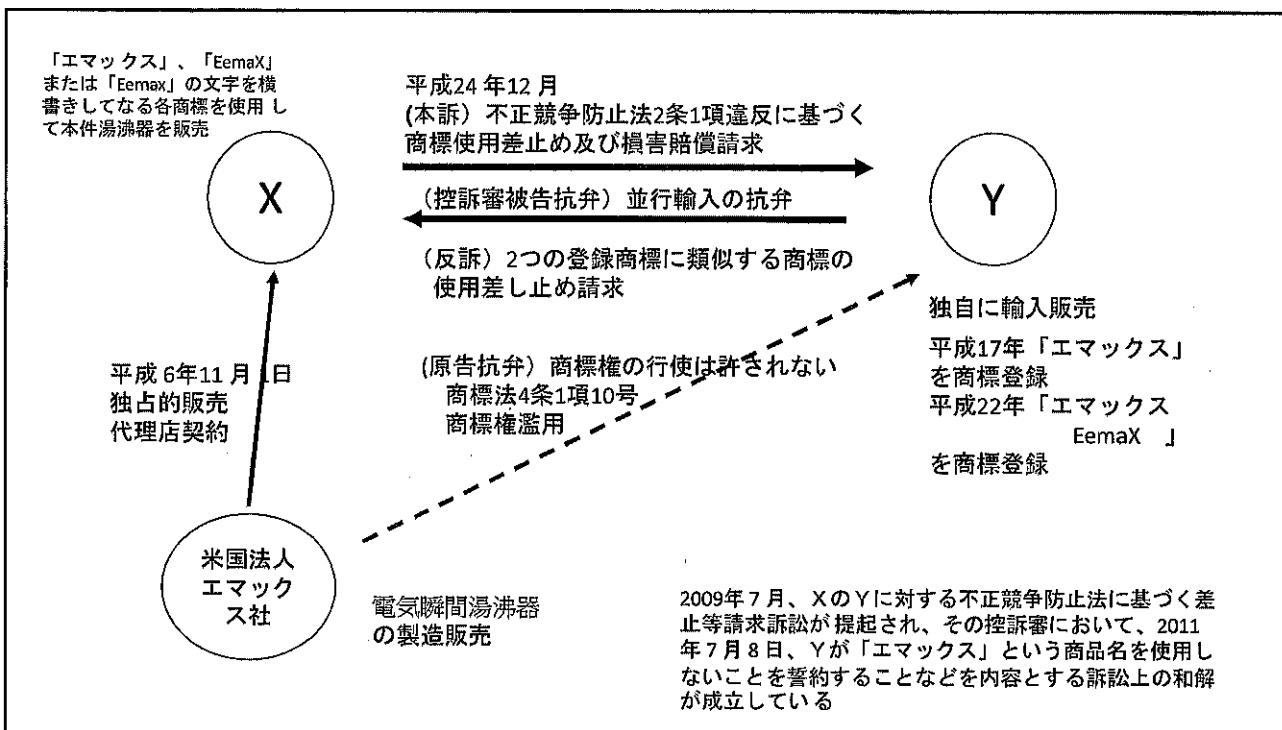
知的財産法政策学研究, 52, 249-277 田村善之

弁護士藤原宏高

事案の概要

本件本訴は、米国法人であるエマックス・インク（以下「エマックス社」という。）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」または「Eemax」の文字を横書きしてなる各商標を使用して本件湯沸器を販売しているXが、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している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と主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求めた事案である。

本件反訴は、Yが、Xに対し、二つの登録商標につき有する各商標権に基づき、これらの登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求めた事案である。これに対し、Xは、上記各登録商標は商標法4条1項10号に定める商標登録を受けることができない商標に該当し、Xに対する上記各商標権の行使は許されないと主張して争った。



主な論点(知的財産法政策学研究, 52, 249-277より引用)

1 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と商標法 4 条 1 項10号における「需要者の間に 広く認識された」の意味
不正競争防止法 2 条 1 項 1 号

「一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は營業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を商標を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は營業と混同を生じさせる行為

商標法 4 条 1 項10号

「十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとし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つて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

2 登録商標の無効理由について無効審判請求の除斥期間が経過した後で商標権侵害訴訟において登録商標の無効の抗弁を主張することは許されるか（無効理由があることが明らかなら特許に基づく権利行使は権利の濫用とする法理（＝ギルピー抗弁）の適用があるのではないか）

商標法第47条

「商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目的で商標登録を取得した場合を除く）、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く）、又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。」

3 類似商標が示す主体として需要者の間に広く認識された者に対する商標権の行使が権利に濫用するか（除斥期間経過後でも、権利濫用の主張は可能か）

無効審判事件

第1 Yの出願した商標

1 平成17年登録商標 11 家庭用電気瞬間湯沸器,
その他の家庭用電熱用品類

「エマックス」

2 平成22年登録商標

エマックス

EemaX

第2 無効審判

1 本件各登録商標に対する無効審判請求事件について、2015年3月31日に特許庁で商標法4条1項10号該当を理由とする無効審決

2 控訴審判決の後、知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10084 [エマックス]、知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10083 [エマックス EemaX] が、商標法4条1項10号非該当を理由に、特許庁の無効審決を取り消す判断

知財高判平成27.12.24 平成27(行ケ)10083

「商標法4条1項10号にいう『広く認識されている』とは、業務に係る商品等とこれと競合する商品等とを合わせた市場において、その需要者又は取引者として想定される者に対して、当該業務に係る商品等の出所が周知されていることであり、その周知の程度は、全国的に知られているまでの必要性はないものの、通常、一地方、すなわち、一県の全域及び隣接の数県を含む程度の地理的範囲で知られている必要があると解される。」

「被告が本件電子瞬間湯沸器の販売を開始したと認められる平成7年5月から、本件商標の登録査定がされた平成17年8月までの間においては、〔1〕被告が、自ら引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器の宣伝広告をしたのは、わずかに2回であること、〔2〕引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器が新聞・雑誌及びテレビ放送に取り上げられたことは8回であって、必ずしも多数といえないばかりか、それらは、平成6年～平成9年と平成14年～平成16年の2つに分かれなど、離散して取り上げられたにすぎないこと、〔3〕被告が引用商標と共に本件電子瞬間湯沸器の実演展示をしたことは31回あるものの、これは、年平均では約3回にすぎず、その場所もおおむね西日本各地に散在していること、〔4〕被告による当該期間における本件瞬間湯沸器の販売台数は、全く明らかにされておらず、新聞記事等から推測される販売台数は年間数百台程度であり((1)工 〔1〕は、被告の取引先の社内報であり、客観的裏付けを欠くものと解される。)、需要者又は取引者の範囲を家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器の需要者又は取引者とした場合、一見して僅少であること(なお、本件電子瞬間湯沸器には、「EemaX」との引用商標と類似する権利が付されていたことは推認できる。)、また、その納入先も全國に散在しているとみられ、特定の傾向はないこと、〔5〕被告により開示された広告宣伝費及び展示会費は、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器に係る費用に限定されない会社金体としての宣伝広告費及び展示会費である上、金額も、前者は百万円台、後者は百万円以下が多く、壁掛型瞬間湯沸器という全国的な市場において需要者又は取引者に印象を残すための費用としては、明らかに少ないものであること、以上の事実を導くことができる。そうすると、本件証拠上、被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上、新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと認められる一方、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると、家庭用の壁掛け型の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定するまでもなく、いずれの引用商標も、本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い。なお、被告が自社ホームページで宣伝活動をしたことは、ホームページを開設することが誰でも直ちに行える以上、それのみで周知性を裏付けるものとはならない。そのほか被告の主張するところも、採用することはできず、上記適示した証拠以外の証拠も、上記認定を左右するものではない。」

原審 大分地判平成26.9.18平成24(ワ)881 福岡高判平成27.6.17平成26(ネ)791

論点1

Xの不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求に関しては、Xの商品等表示につき周知性を肯定

「原告がA社の製造販売する電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)について日本国内で販売するに当たり使用する『エマックス』等表示は、遅くともP2が原告と本件電子瞬間湯沸器に関する日本国内販売代理店契約の交渉に入った平成15年秋頃までには、日本国内において、原告の商品等表示として、需要者の間に広く認識されるに至った(周知となった)ものと認められる」

論点2

商標法4条1項10号違反を理由とするXの無効の抗弁（権利行使制限の抗弁）を容認

なお、控訴審の福岡高判平成27.6.17平成26(ネ)791【エマックス】も、Yの控訴を棄却し、原判決を維持

最高裁判決 原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した

論点1 原判決が、XのYに対する不正競争防止法2条1項1号違反を理由とする請求を認容した点について、原判決摘示の事実のみからただちに周知性があるとはいえない

「前記事実関係等によれば、被上告人が被上告人使用商標を使用して販売している本件湯沸器は、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せず、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、被上告人による本件湯沸器の広告宣伝等についてみると、…被上告人とA社との販売代理店契約の締結に関する紹介記事が複数の業界紙に掲載されたり、本件湯沸器の宣伝のため展示会への出展がされるなどしたものの、被上告人を広告主とする新聞広告が掲載されたのは平成7年及び平成11年の2回にすぎず、被上告人が平成6年度から平成24年度までに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、被上告人による本件湯沸器の販売についてみると、大手の建設会社を含む相当数の企業等に対する販売実績があり、販売台数も一定以上にのぼることがうかがわれるものの、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、上告人代表者が知人を介して本件湯沸器の存在を知り被上告人との間で販売代理店契約の締結の交渉を開始したことを考慮したとしても、これらの事情から直ちに、被上告人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。

したがって、被上告人による本件湯沸器の具体的な販売状況等について十分に審理することなく、原審摘示の事実のみをもって直ちに、被上告人使用商標が不正競争防止法2条1項1号にいう『需要者の間に広く認識されている』商標に当たるとして、上告人が被上告人使用商標と同一の商標を使用する行為につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるというべきである。

論点2 平成17年商標登録について無効審判の5年の除斥期間経過後に不正競争の目的を示すことなく無効の抗弁を提出することは許されない

「商標法47条1項は、商標登録が同法4条1項10号の規定に違反してされたときは、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、商標権の設定登録の日から5年の除斥期間を経過した後はその商標登録についての無効審判を請求することができない旨定めており、その趣旨は、同号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが、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（最高裁平成15年（行ヒ）第353号同17年7月11日第二小法廷判決・裁判集民事217号317頁参照）。

（一部省略）

この無効審判が請求されないまま上記の期間を経過した後に商標権侵害訴訟の相手方が商標登録の無効理由の存在を主張しても、同訴訟において商標登録が無効にされるべきものと認める余地はない。また、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本件規定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って自らの権利行使を行うことができなくななり、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。

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、本件規定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」

論点3 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商標との関係で登録商標が商標法4条1項10号に該当する場合には、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しうる。もっとも、本件各登録商標について原判決摘示の事実からただちに商標法4条1項10号に該当するとはいえない

「商標法4条1項10号が、商標登録の出願時において他人の業務に係る商品又は役務（以下『商品等』という。）を表示するものとし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につき商標登録を受けることができないものとしている（同条3項参照）のは、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ることは、特段の事情がない限り、商標法の法目的一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして、権利の濫用に当たり許されないものというべきである（最高裁昭和60年（オ）第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照）。そこで、商標権侵害訴訟の相手方は、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商標との関係で登録商標が商標法4条1項10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できるものと解されるところ、かかる抗弁については、商標権の設定登録の日から5年を経過したために本件規定に係る抗弁を主張し得なくなった後においても主張することができるものとしても、同法47条1項の趣旨を没却するものとはいえない。

（注）ボパイ事件（最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁）

ポパイ事件 (最判平成2年7月20日民集44巻5号876 頁)

「本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公『ポパイ』は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、『ポパイ』の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものということができる。そして、漫画の主人公『ポパイ』が想像上の人物であって、『POPEYE』ないし『ポパイ』なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、『ポパイ』の名称は、漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものというべきである。したがって、Y標章がそれのみで成り立っている『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、現在においてはもちろん、本件商標登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、『ポパイ』の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないといるべきであり、客観的に公正な競業秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、Xが、『ポパイ』の漫画の著作権者の許諾を得てポパイ標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競業秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。」

判決の評価 (知的財産法政策学研究, 52, 249-277 田村善之より引用)

論点1

本判決は、日本国内の独占的販売代理店が輸入販売している米国法人製造の電子瞬間湯沸器に付された商品等表示につき、「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」ことを斟酌したうえで、19年間にわたる1年当たりの広告宣伝費が140万円余、展示会費が81万円余に止まり、販売台数等の販売状況が不明である場合には、周知と認定することはできないとして、原判決を破棄している。

本件は、輸入商品であり、特定地域に偏在することなく薄く広く商品が販売されていた事案であり、前述した周知性の要件について格別の主張、立証が必要となる例外類型の一つ、すなわち、どこか特定の地域について際立って表示が広く知られているとはいがたいために、全国的に周知であると主張するほかなかった事案（参照、前掲大阪地判〔STEPANO RICCI〕、前掲大阪地判〔バイオセリシン美容石鹼〕）に該当する。

結論として、周知性要件に関する本判決は、特定の類型（しかも周知性が問題となる事案類型の全体に鑑みると例外的な類型）に関する判断を提供する事例判決に止まると理解すべきであろう。

論点2 無効理由があることが明らかな特許に基づく権利行使は権利の濫用とする法理（＝キルビー抗弁）の適用があるのではないか

従前の裁判例では、例外はないわけではないが（前掲 東京地判「グレイプガーデン」、前掲東京地判「GEROVITAL H3」）、無効審判請求の除斥期間経過後は無効の抗弁も、キルビー型の権利濫用の抗弁も認められないとするのが裁判例の趨勢であったということができる。

無効審判請求の除斥期間経過後も商標法39条、特許法104条の3に基づく無効の抗弁を認めたのでは、商標権者は商標権侵害訴訟で勝訴することができず、商標権の保護を受けることができないから、何のために除斥期間を設けたのか分からぬ。

かりに何らかの不都合があるといふのであれば、商標法4条1項10号が無効理由とされている場合には、商標権の取得の際に不正競争の目的があるのであれば、除斥期間は適用されないのであるから（商標法47条括弧書き）、この不正競争の目的のところで柔軟な解決を図ればよい。かりに、除斥期間の定め自体が不当であるといふのであればそれは立法論に属する。ゆえに、除斥期間経過後は無効の抗弁は認めるべきではない。この点に関する本判決の説示は至当であると解される。

論点3 「需要者の間に広く認識されている」商標の主体に対する商標権の行使を権利濫用とした点について

(田村説)

商標取得の際に不正競争の目的があれば無効審判の除斥期間はそもそも適用されない。また、「需要者の間に広く認識されている」主体が商標法32条1項の要件を満たすのであれば、先使用権が成立する。商標法4条1項10号の「需要者の間に広く認識されている」との要件と商標法32条1項の同じく「需要者の間に広く認識されている」という要件の異同については諸説があるが、商標法4条1項10号に該当するためにはより広範囲で周知とならなければならぬことはあるとしても、その逆はない。したがって、この点に関する既存のいかなる説に立つても、商標法4条1項10号該当性が認められる場合には、商標法32条1項にも該当している。ゆえに、少なくとも「需要者の間に広く認識されている」範囲では、先使用者は表示を継続して使用しうるのであるから、エマックス最判の法理をあえて持ち出す意義に乏しい。

わずかに、先使用権が成立する範囲に関して「需要者の間に広く認識されている」範囲を超えた地域では使用することができないとする見解に与する場合には、商標法32条1項を援用するだけでは被疑侵害者が周知地域範囲外にまで営業を拡大することができないので対し、エマックス抗弁に関しては、これも解釈次第というところはあるが、あるいはその主張が可能であるという相違があるに止まる。しかし、逆にいえば、そのような場合に権利濫用の抗弁を認めることは、当該見解の下では、何のために商標法32条1項にかかる限定があるか分からなくなる。結論として、本判決がエマックス抗弁を導入したことは疑問であるといわざるをえない。

(知的財産権判例ニュース「商標権の無効審判の除斥期間(商標法47条)経過後になされた無効の抗弁、権利濫用の抗弁の採否に関する最高裁判決」生田哲郎・吉浦洋一)

判決では、4条1項10号の趣旨が、商品等の出所の混同の防止とともに、「当該商標につき自己の業務に係る箇印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」規定であるとしたうえで、周知商標の使用者に対してまで商標権の権利行使を認めることは、「特段の事情がない限り、商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を図るものとして、権利の濫用に当た」と判示しており、あくまでも周知商標の使用者と商標権者の関係で権利濫用の抗弁の主張を認めたりすません。

(高部説)

商標権侵害訴訟において最高裁判所平成12・4・11民集54巻4号1368ページによつて認められた権利濫用の抗弁を主張する場合には、期間制限を受けない(実務詳説商標関係訴訟73頁)。

多数説は期間制限を受けるとするものか?

権利濫用法理は、個別の事案ごとに判断するので、一律に除斥期間の制限が適用されるか否か定まるものではない?