

特許法 104 条の 3 の商標法における意義

弁理士 松井 宏 記

目 次

1. はじめに
2. 従前の主な抗弁との比較における特許法 104 条の 3 抗弁の意義
 2. 1 商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条 1 項各号）
 2. 2 商標的使用
 2. 3 先使用权（商標法 32 条）
 2. 4 権利濫用の抗弁（信義則型およびキルビー抗弁型）
 2. 5 登録商標使用の抗弁
 2. 6 従前の抗弁との比較総括
3. 104 の 3 抗弁の現在
4. 問題点
 4. 1 除斥期間を経過した登録商標との関係
 4. 2 不使用商標に係る商標権に基づく権利行使との関係
 4. 3 後発的に自他商品識別力を失った登録商標との関係
5. おわりに

1. はじめに

商標権は、設定の登録により発生する（商標法 18 条 1 項）。そして、更新放棄等の事情を除き、商標登録が無効審判により無効とされるまでは、商標権は有効に存続する。商標権侵害訴訟においては、当該商標権は有効という前提で争われる。

しかし、商標の類否や自他商品役務識別力の有無の判断等は微妙な場合があり、事実関係の収集不足等の事情により、過誤登録も存在する。このような過誤登録に基づく商標権の権利行使を認めることは正義に反する。そこで、キルビー最高裁判決（最高裁平成 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決。以下、「キルビー判決」という。）以後、明らかな無効理由を有する商標権に基づく権利行使は権利濫用に該当するとして、権利行使が認められない事案があった。さらに、平成 17 年改正においては、キルビー判決後の実務を立法に反映させて、特許法 104 条の 3 に基づく抗弁（商標法 39 条で準用。以下、「104 の 3 抗弁」という）が法定された¹。

その一方で、従来より、商標権侵害訴訟においては、過誤登録に基づく商標権の行使に対する救済を認めるいくつかの抗弁があった。

果たして、104 の 3 抗弁は、従来型の抗弁とどのように違い、商標権侵害訴訟においてどのような意義や問題点を有するのか報告したい。

2. 従前の主な抗弁との比較における特許法 104 条の 3 抗弁の意義

¹ 阿部・井窪・片山法律事務所編「平成 16 年改正裁判所法等を改正する法律の解説」11 頁 発明協会 2005

キルビー判決以前の商標権侵害訴訟における主な抗弁には、商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条 1 項）、法定使用権（商標法 32 条の先使用権など）、商標権が意匠権又は著作権と抵触する場合（商標法 29 条）、商標的使用、権利濫用の抗弁、真正商品の並行輸入などがあつた。本稿においては、104 の 3 抗弁の意義を研究するにあたり、前記抗弁の中から、「商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条 1 項）」、「先使用権（商標法 32 条）」、「商標的使用」、「権利濫用の抗弁」、「登録商標使用の抗弁」を取り上げて、これら抗弁が認められている中で、さらに 104 の 3 抗弁が存在する意義を述べる。

2. 1 商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条 1 項各号）

(1) 条文

第二十六条（商標権の効力が及ばない範囲）

商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となっているものを含む。）には、及ばない。

- 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
 - 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
- 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

(2) 趣旨

商標法 26 条 1 項の立法趣旨は、第一に、過誤登録に対する救済（誤って商標登録があつた場合でも商標登録の無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきでない。特に商標法 47 条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある）、第二に、商標権の禁止権の範囲において本条に掲げられたものを含む場合の禁止的効力の制限、第三に、後発的に本条に定めるものとなつた場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保証することにある²。一定の無効理由を有する登録商標に対して無効審判を請求せずとも被告の救済を行う前記第一の点で 104 条の 3 抗弁と同趣旨である。

(3) 商標法 26 条と比較した 104 の 3 抗弁の意義

(イ) 商標法 26 条 1 項による抗弁が認められるためには、被告標章が「自己の肖像・氏名等であること、商品役務の記述的標章であること」等とともに、被告標章が「普通に用いられる方法で表示する商標」であることが求められる。すなわち、被告標章の使用態様が問題となり、被告標章が特殊な態様（書体、大きさ、色等を考慮）、一般の注意を引くような態様（この判断は各商品役務分野の取引の実際を考慮することになる）で使用されて

² 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第 17 版」発明協会 2008 年 1267 頁

いる場合には、商標法 26 条 1 項の適用はない³。

この点、104 の 3 抗弁においては、被告標章の使用態様は問題とならず、原告登録商標の無効理由の存否を判断するのみであるから、被告にとっては、救済されるハードルが低くなっていると言えよう。

実務上、「普通に用いられている方法」かどうかの判断は、常に明確なものとはいえず、実社会における商品役務のプロモーション活動と共に流動的である。このことからすれば、「普通に用いられている方法」かどうかという被告の使用態様を問題とせずに、原告商標権が無効になるものかどうかのみを判断して原告商標権の行使を制限できることは、悪意の無い被告の保護に有益である。

【仮想事例 1】⁴

Ex. 原告登録商標 : スリム
指定商品 : 第 25 類 ジーンズ製ズボン
(細めジーンズ製ズボンを示す品質表示。3 条 1 項 3 号該当のはず)

被告標章 : 
使用態様 : ジーンズ製ズボンの下げ札に商標よりも大きく表示
(取引一般における「普通に用いられる方法」でないと仮定。26 条 1 項不適用)

仮想事例 1 のように、被告標章が、当該商品分野で需要者の注意を惹くような、一般的ではない使用をされている場合であっても、元来、「スリム」や「slim」は「ジーンズ製ズボン」について自他商品識別力が無いのであるから、その使用は本来何ら制限されるべきでは無いのである。しかし、商標法 26 条 1 項では、「普通に用いられる方法」の要件があるので、この要件を厳格に解釈すれば被告標章の使用態様では救済を受けられない場合もあり得る。このような場合に、商標法 3 条 1 項 3 号に該当することを理由として、104 の 3 抗弁で原告登録商標自体の無効を主張できれば、過誤登録に基づく権利行使を阻止し、悪意の無い被告を救済しやすくなる。

ここで、被告標章は、商標的使用でないとの抗弁も考えられる。しかし、後述するように、商標的使用であるかどうかは、実務上、微妙な判断を強いられるものであり、本件において、「普通に用いられる方法」でないと認定されるのであれば、商標的使用でないことも否定されうる。このような場合に、被告標章の使用態様ではなく、そもそも原告登録商標に無効理由があるかどうかで判断できる 104 の 3 抗弁は有意義である。

³ 東京地判昭和 57.6.16「山形屋海苔店事件」、大阪地判昭和 57.1.19「曾呂利事件」、名古屋地判昭和 60.7.26「東天紅事件」→ 一般の注意を引くような態様として「普通に用いられる方法」とはされなかった／大阪地判昭和 58.11.25「高麗人参酒事件」、大阪地判平 11.3.25「しろくま事件」、大阪地判平 14.12.12「巨峰事件」→ 物品分野において特殊でない態様として、「普通に用いられる方法」とされた。

⁴ 仮想事例では、事例の分かり易さを考慮して、原告登録商標は明らかに無効理由を含むものを挙げた。

【仮想事例 2】

Ex. 原告登録商標 : 甲乙寿司
指定商品 : 第 30 類 すし
(被告の著名な略称。4 条 1 項 8 号該当のはず)



被告標章 : 甲乙寿司 (図形と一体的に文字が結合)

商品 : すし
(文字「甲乙寿司」は被告の著名な略称。使用態様は普通に用いられる方法でない。
26 条 1 項不適用)

仮想事例 2 のように、被告が、自己の著名な略称を図形標章と一体的に結合して商標の一部を構成している場合には、「普通に用いられる方法」でないと判断される場合がある⁵。この場合、被告は、本来商標法 26 条 1 項で保護されるべき自己の著名な略称を図形と一体的に結合するだけで、商標法 26 条 1 項は適用されないため、現実の商標使用実態から見れば、被告の人格権保護としては十分でない（そもそも文字のみであっても著名な略称であれば需要者は商標として認識するものである）。このような場合に、104 の 3 抗弁で原告登録商標は商標法 4 条 1 項 8 号に該当するものであり、その無効を主張できれば、過誤登録に基づく権利行使を阻止し、被告を救済しやすくなる。

(ロ) 商標法 26 条 1 項 2, 3, 4 号には、商標法 3 条 1 項 1 号～3 号に対応する規定があるが、商標法 26 条 1 項には、商標法 3 条 1 項 4 号ないし 6 号に該当するような商標の使用については規定されていない。

第三条 (商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務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
- 二 その商品又は役務について慣用されている商標
- 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状 (包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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
- 四 ありふれた氏又は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
- 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

この理由としては、商標法 3 条 1 項 4 号ないし 6 号に該当するような商標には常に商標権の効力が及ぶという趣旨ではなく、個々具体的な事実認定により自他商品役務の識別機能を果たし得ない商標の使用であると判断されれば初めから商標権の侵害を構成しないのであるから、あえて商標法 26 条 1 項に含める必要がなかったことによるとの見解がある⁶。しかし、商標法 3 条 1 項 4 号ないし 6 号に該当するような商標の使用に対する救済を商標的使用に該当するか否かによって解決することは、微妙な判断を伴い、場合によっては、

⁵ 最判平成 9.3.11 「小僧寿司事件」においては、図形と一体的に結合した自己の著名な略称の使用は「普通に用いられる方法」とはされなかった。

⁶ 小野昌延編「注解商標法上巻」青林書院 2006 年 693 頁 (田倉 (整) = 高田)

取引の安全が害されるおそれがある。

例えば、ありふれた氏であるが過誤登録された登録商標がある場合に、その氏を有する者が、自己の氏を理容店の店名に登録後から用いている場合があるとする。

【仮想事例 3】

Ex. 原告登録商標 : マツイ
指定役務 : 第 44 類 美容, 理容
(ありふれた氏であり 3 条 1 項 4 号に該当のはず)

被告標章 : **ヘアースalon 松井**
業務 : 理容店
(店名としての使用)

仮想事例 3 では、自他商品役務識別機能を発揮しない状態での使用であるとは考えにくく、商標的使用でないとの主張が認められるかどうかは定かでない。原告登録商標の存在により、被告が自己の氏（又は自己の氏を含む標章）の店名としての使用が危うくなる事態が考えられる。このような場合、無効審判によるまでもなく、原告登録商標が無効である旨の抗弁が訴訟において認められるべきとの要請があると考ええる。

また、原告登録商標が、商品の型式・品番といえるようなアルファベット 2 文字および数字 1 字からなる商標である場合に、被告が同様の標章を正に商品の型式・品番として使用していたとする。

【仮想事例 4】

Ex. 原告登録商標 : MT 1
指定商品 : 機械系商品
(英文字 2 文字+数字 1 字は 3 条 1 項 5 号に該当のはず)

被告標章 : 
商品 : 機械系商品
(型式・品番としての使用。カタログ上は商標より大きく表示)

このような場合、被告の使用行為は、主観的には型式品番としての使用であり、商標としての使用ではないから商標権侵害ではないと判断して使用継続したとしても、カタログ上大きく、特徴ある態様で表示された型式品番に係る標章の使用が客観的に商標的使用に該当するか否かの判断は微妙な場合がある。このような場合に、原告商標権そのものの無効を主張できれば、悪意の無い被告の救済が図ることができる。

前記の通り、第一に、104 の 3 抗弁は、被告標章の使用態様を問題とせず、原告登録商標自体の問題となる点で、悪意の無い被告を救済できる点に意義がある。第二に、商標法

3 条 1 項 4 号、5 号、6 号に対応する条文が、商標法 26 条 1 項にはない。その一方で、商標法 3 条 1 項 4 号、5 号、6 号に該当することは、商標登録の無効理由である。104 の 3 抗弁でこれら条項に該当するような登録商標の権利行使を制限して、被告標章の使用を救済することには実社会における悪意の無い被告救済に意義がある。

2. 2 商標的使用

(1) 趣旨

商品（役務）に係る商標の本質的機能は、自他商品の識別標識にあるから、第三者が標章を商品（役務に係る物）に付してもその標章が自他商品の識別標識として使用されていないときは、商標として使用されているとはいえない、とする判例理論⁷。

従来より、形式的には、登録商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品役務に使用して商標権侵害を構成する場合であっても、そのような使用が何ら出所表示機能を発揮するものではない場合（商標的使用でない場合）には、実質的に商標権の自他商品識別機能を侵害するわけではないから、商標権侵害は否定されてきた⁸。

(2) 事案

商標的使用に関する事件においては、広く自他商品役務識別力を発揮する使用方法でない標章の使用が救済されてきた。商標法 26 条 1 項が商標法 3 条 1 項及び 4 条 1 項の一部に該当するような標章の使用を救済してきたのに対して、その適用範囲は広く、原告登録商標の有効性については問題とせず、被告の被告標章の使用行為を問題とし、キャッチフレーズとしての使用に対して商標的使用を認めない事案⁹、シンガーソングライターの楽曲を収録した CD 盤及びジャケットに付された標章に対して商標的使用を認めない事案¹⁰等々について商標権侵害を否定してきている。

(3) 商標的使用と比較した 104 の 3 抗弁の意義

商標的使用は、原告登録商標の有効性を問題とせず、被告標章の使用行為のみを問題としているのに対して、104 の 3 抗弁は、被告標章の使用行為を問題とせずに原告登録商標の有効性のみを問題としている点で大きく異なる。よって、両者は適用される段階が異なり、本来比較されるべきものではない。

しかし、前記 2.1 商標法 26 条 1 項で述べたように、原告登録商標自体の自他商品役務識別力に問題があって過誤登録である場合に、被告は原告登録商標と同一又は類似の自他商品役務識別力が無い標章を使用しているが、普通でない使用方法を取る場合がある。このような事案では、商標法 26 条 1 項、又は、商標的使用で救済されるかどうかは微妙な問題が残る。このような事案において、被告の行為を問題とせず、原告登録商標の有効性を問題とする 104 の 3 抗弁の意義がある。

⁷ 竹田稔著「知的財産権侵害要論」発明協会 2007 年 814 頁

⁸ 福岡地飯塚支判昭和 46.9.17「巨峰事件」、東京地判昭和 62.8.28「通行手形事件」、東京地判昭和 63.9.16「POS 事件」、東京地判平成 13.1.22「タカラ本みりん入り事件」、東京地判平成 16.6.23「ブラザー用事件」他

⁹ 東京地判平成 10.7.22「オールウェイ事件」

¹⁰ 東京地判平成 7.2.22「UNDER THE SUN 事件」

また、商標法 3 条 1 項 4 号～6 号に該当するような登録商標への抗弁として商標的使用でないことが主張されてきたのであるが、仮想事例 3 および 4 のように、商標法 26 条で救済されない事案は、商標的使用でないことでも救済されにくい事案でもあろう。このような事案の救済のために 104 の 3 抗弁の存在意義はある。

2. 3 先使用权（商標法 32 条）

(1) 条文

第三十二条（先使用による商標の使用をする権利）

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項）の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたもののみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又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ときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

(2) 趣旨

本条の趣旨は、過誤登録の場合の未登録周知商標保護である。本条所定の未登録周知商標がある場合には、当該登録商標は商標法 4 条 1 項 10 号の無効理由を有する。しかし、同 10 号について善意に登録を受けた場合には除斥期間の適用があるので（商標法 47 条）、その登録後 5 年を経過した場合に特に実益があるとされる¹¹。商標に化体した業務上の信用保護という法目的を達成および具体的妥当性を担保するために、登録主義の是正を図っている。

(3) 104 の 3 抗弁の意義

先使用权で認められる範囲に制限がある（未登録周知商標が広く認識されているその地域、同一性ある商標及び商品役務¹²）ことからすれば、商標の使用地域、商標の使用態様を変更すれば先使用权による保護が認められない可能性がある。もはや、業務上の信用が化体している商標の同一性がある範囲外であって、保護されるべき範囲外の使用と判断される場合である。しかし、これでは、実社会におけるロゴの変更（見直し）や、業務拡大等に対応できていない結果となり、商標を使用する者の業務上の信用維持という面において妥当でない。未登録周知商標の保護及び過誤登録からの救済という観点を重視して、そのような制限が課される使用継続権としての先使用权による保護よりも、原告商標登録の無効理由の存否を問題とする 104 の 3 抗弁による保護が妥当である。

また、先使用权の場合には、商標権の出願時のみならず、先使用权を主張する訴訟における口頭弁論終結時においても周知状態が継続されていることが原則として求められる（正当理由ある一時中止等は除く¹³）。その一方で、商標法 4 条 1 項 10 号に基づく 104 の 3 抗弁であれば、登録商標の出願時および登録査定時における周知を継続するのみで足りる。よって、他人の登録商標の出願時及び登録査定時における自己の周知性を立証できれば、

¹¹ 特許庁編・前掲〈注 2〉

¹² 小野昌延著「商標法概説」有斐閣 1999 年 251 頁
小野・前掲〈注 6〉 814 頁（齋藤）

¹³ 東京地判平成 3.12.20「ゼルダ事件」、同控訴事件東京高判平成 5.7.22

その後、未登録周知商標に変更を加えた場合や関連する商品役務について使用範囲を拡大した場合であっても、他人の商標権の禁止権の行使を制限することができる点で有利である。

【仮想事例 5】

Ex. 原告登録商標 : A B C
 指定商品 : 第 25 類 被服

 被告標章 : A B C
 商品 : セーター

(被告標章は原告登録商標の出願・査定時に周知だが未登録)

仮想事例 5 の場合、被告は、被告標章を「A B C」という態様で「セーター」に使う場合には先使用权が認められるが、「マフラー」について使用するには、先使用权の範囲外になると考えられ、原告商標権が及ぶことになる（マフラーは「被服」に含まれる）。しかし、実社会においては、セーターを製造する会社がマフラーを製造することもあるであろうし、もともとのセーターで培われた業務上の信用をもって「マフラー」に展開できないのは、未登録周知商標主の保護に欠けるのではなかろうか。この場合、被告標章「A B C」の存在により商標法 4 条 1 項 10 号に基づく 104 の 3 抗弁を主張できれば、このような事案の保護を図ることができる。

ここで、未登録周知商標の変更使用や関連商品役務への使用拡大についてまで保護を拡大すべきかどうか問題があるが、近年の商標使用商品の多角化、商標使用形態の多様化を勘案すれば、未登録周知商標については、従来からの同一性ある範囲のみならず、関連する分野、文字同一でデザインのみ変更した使用についてまで使用を認めるのが、実質的な業務上の信用維持になる。その点において、先使用权が存在していても、104 の 3 抗弁の存在意義はある。

2. 5 権利濫用の抗弁（信義則型およびキルビー抗弁型）

形式上、被告の行為が商標法 26 条 1 項の要件を満たさず、また、商標的使用であって、原告商標権の侵害を構成している場合であっても、個別具体的な事情に鑑みれば、商標権の行使を認めることが公正な競争秩序を乱す場合がある。このような場合、従来より、裁判所は、そのような商標権の行使は、商標法の趣旨に反し、権利濫用であって許されないとして商標権の行使を認めていない。このような権利濫用には、個別事情を勘案して公正でない権利行使を制限する「信義則型権利濫用抗弁」と、明らかな無効理由を有する商標権の行使を制限する「キルビー型権利濫用抗弁」がある。

(1) 信義則型権利濫用抗弁の要件

本類型の権利濫用抗弁は、当事者間の事情を勘案した権利行使の不正性を評価するものが多い。以下、具体的事例を紹介する。

(2) 信義則型権利濫用抗弁の事例

(イ) 天の川事件（東京高判昭和 30. 6. 28 昭和 28 年（ネ）第 2096 号）

控訴会社は、結局被控訴人が多天の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至った商標「天の川」の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し、全然使異されていなかつた登録商標「銀河」を譲り受け、これによつて被控訴人の前記商標「天の川」の使用を禁圧しようとしたものと推断するの外なく、以上認定された一切の事情のもとにおいて、かかる行為は権利の濫用として許されないものといわなければならない。

(ロ) ポパイ事件 (最判平成 2.7.20 昭和 60 年 (オ) 第 1576 号)

「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うべきであり、客観的に公正な競争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、被上告人が、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て標章「POPEYE」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。

(ハ) ウイルスバスター事件 (東京地判平成 11.4.28 平成 9 年 (ワ) 第 16468 号)

本件商標権：商標登録第 3137652 号

本件登録商標：ウイルスバスター / 42 電子計算機的设计・作成又は保守

被告標章：, ウイルスバスター Ver. 5 他

本件商標は一般的に出所識別力が乏しく、原告の信用を化体するものでもなく、そのため被告が本件商標に類似する被告標章をウイルス対策用ディスクに使用しても本件商標の出所識別機能を害することはほとんどないといえるのに対し、被告は、標章を原告が本件商標の登録出願をする前から継続的に使用しており、現在では被告標章は一般需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であるから、本件商標権に基づき被告標章の使用の差止めを認めることは、被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来するものと認められる。したがって、原告の被告に対する本件商標権の行使は権利の濫用として許されないものというべきである。

(ニ) JUVENTUS 事件 (東京地判平成 12.3.23 平成 8 年 (ワ) 第 5748 号)

本件商標権：商標登録第 1795328 号他

本件登録商標： / 旧 17 被服、布製身回品、寝具類

被告標章：JUVENTUS 他

原告は、我が国においてサッカー人気が高まるなか、原告商標が「JUVENTUS」チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしているものであるといえる。原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たるといふべきである。

(ホ) ぼくは航空管制官事件（東京地判平成 14.5.31 平成 13 年（ワ）第 7078 号）

本件商標権：商標登録第 4455006 号

本件登録商標：ぼくは航空管制官／ 9 家庭用テレビゲームおもちゃ

被告標章：ぼくは航空管制官

原告の被告に対する本件商標権に基づく請求は、被告ソフトの製造について許諾を与えたテクノブレイン社の標章と同一の標章を自ら商標登録した上、本件商標権に基づいて権利行使されたものであり、また、その目的も、テクノブレイン社のライセンシーの製造、販売を妨げるためにされたものと解されるから、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、権利の濫用に当たり許されないというべきである。

(ヘ) 上原真佐喜事件（東京地判平成 21 年 3 月 12 日 平成 20 年（ワ）3023）

本件商標権：商標登録第 4309319 号

本件登録商標：上原真佐喜／41 芸芸の教授、音楽の演奏

被告標章：上原眞佐喜

104 の 3 抗弁（棄却）：二代真佐喜との関係においては、原告と被告とは、ほぼ同等の立場であって、原告が唯一の「正当な地位」を有する本件商標の出願人であるとは認め難いものの、原告の出願した本件商標について、少なくとも、著名な二代真佐喜の名声に便乗し、指定役務についての本件商標の使用の独占により、その名聲、名誉を傷つけるおそれがあるとまでは認められないというべきである。原告による本件商標の出願、登録については、遺族である被告の承諾を得ることなしにされているものの、直ちに「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」（商標法 4 条 1 項 7 号）に該当するということができず、商標無効審判により無効にされるべきもの（同法 4 6 条 1 項 1 号、同法 3 9 条、特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項）と認めることはできない。

信義則型権利濫用（認容）：本件商標は、初代真佐喜と二代真佐喜の名跡に由来するものであること、二代真佐喜との関係において原告と被告とはほぼ同等の立場であって、原告が唯一の「正当な地位」を有する本件商標の出願人として、その登録を許されたとまでは認め難いこと、被告は、原告と同じく二代真佐喜と由縁があり、前記のとおり、平成 9 年以降一貫して芸名として「上原眞佐喜」を使用して演奏会活動等を行っていることに鑑みるならば、原告が本件商標権に基づき、「上原真佐喜」の商標の独占を主張して、被告に対し、その提供する箏曲の演奏、箏曲の芸芸の教授という役務について、本件商標と実質的に同一であると認められる被告標章を使用することの差止めを求めることは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たるものというべきである。

(3) 信義則型権利濫用抗弁と比較した 104 の 3 抗弁の意義

上記のように、信義則型権利濫用抗弁は、商標権の取得過程・取得動機に信義則に反する事実がある場合に、利益を害された本人及びその関係者に、そのような商標権の行使を阻止する事案が多い。ここに信義則型権利濫用抗弁は、特に、当該商標を使用していて保護に値する法的利益をもたらした者と悪意ある商標権者との間における争いを処理する抗弁であると考えられる。

しかし、当該商標権自体は、信義則に反する方法で取得されていて、当事者間だけでなく社会全体としても、そのような商標権に基づく権利行使を認めるのは正義に反する状況になっていると考える。全く無関係の第三者に対しても信義則に反する方法で取得された商標権に基づく権利行使を阻止する必要性があるのではなかろうか。

このような場合は、当該被告は利害関係人であり無効審判において商標法 4 条 1 項 7 号、同 10 号、同 15 号、同 19 等違反による当該商標登録の無効を 104 の 3 抗弁で主張できれば、より正義に反する権利行使を阻止することができると思える。

但し、上記（へ）上原真佐喜事件のように、104 条の 3 抗弁は認められないが、両当事者を取り巻く事実から考えて原告の商標権行使は権利濫用と認められる場合もあり、信義則型権利濫用抗弁は以前として商標権侵害訴訟において重要な役割を果たしているといえよう。

（４） キルビー型権利濫用抗弁の要件

従来は、無効理由が存在する商標権に基づく訴訟が提起された場合には、相手方が訴訟手続の中止を申し立て、侵害訴訟を審理する裁判所が、無効理由の存在する蓋然性が相当高いと認めた場合に、侵害訴訟の手続を中止して、無効審判の結果を待つという訴訟運営がされていた。

しかし、キルビー判決は、特許無効審決が確定する以前であっても、当該特許に無効理由の存在することが明らかであるときは、特許権に基づく請求は、権利の濫用に当たり許されない、と判断した。この最高裁判例に続いて、特許権侵害訴訟において、権利の無効を主張されるようになり、裁判所も積極的に特許の無効を判断するようになった。

商標の分野においても、無効理由を有する商標権の行使に対して、権利濫用を認める傾向にあり、キルビー判決後、実務では、信義則型の権利濫用抗弁とは別に、事案特有の主観的事情を参酌することなく、キルビー型権利濫用抗弁として、無効理由のある商標権の権利行使を制限することが行われていた。

（５） キルビー型権利濫用抗弁の事例

（イ） カンショウ乳酸事件（東京高裁 平成 13（ネ）1221 平成 13 年 10 月 31 日）

本件商標権：商標登録第 3341616 号

本件登録商標：**カンショウ乳酸**／1 乳酸

被控訴人標章：**カンショウ乳酸**，**発酵カンショウ乳酸** 他

本件商標が登録査定された平成 9 年 7 月 3 日当時、「カンショウ乳酸」の語は、既に本件 pH 調整剤の普通名称となっており、また、本件商標は、「カンショウ乳酸」を通常の手書で横書きしてなるものであるから、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として商標法 3 条 1 項 1 号に掲げる商標に該当し、その登録には同法 4 6 条 1 項 1 号所定の無効事由が存在することが明らかであるというべきである。

特許に無効事由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないところ（最高裁平成 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決）、このことは、商標登録に無効事由が存在することが明らかである商標権に基づく請求についても同様であると解するのが相当である。なぜならば、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を認めることは、商標権者に不当な利益を与え衡平の理念に反する結果となること、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、妥当とはいえず訴訟経済にも反すること、商標法 4 3 条の 1 4 において準用する特許法 1 6 8 条 2 項は、商標登録に無効事由が存在することが明らかな場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできないことにおいて、無効事由が存在することが明らかな商標権と特許権とで異なるところはないからである。

なお、指定商品の普通名称が誤って商標登録されるとともに、第三者が普通に用いられる方法でこれを使用している場合には、当該商標登録に商標法 46 条 1 項 1 号所定の無効事由が存在することが明らかであり、かつ、その商標権の効力について同法 26 条 1 項 2 号の適用を排除すべき根拠は見当たらないから、第三者の上記使用には同条の適用により当該商標権の効力が及ばないというべきであるが、このように第三者の使用が同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るとを否定すべき理由はない。

本件商標に係る商標登録は商標法 46 条 1 項 1 号所定の無効事由が存在することが明らかであるから、特段の事情がうかがわれない本件においては、本件商標権に基づく請求は、権利の濫用に当たり許されないというべきである。

被控訴人標章は、いずれも商標法 26 条 1 項 2 号により本件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から、この点においても、控訴人の本件商標権に基づく請求は理由がない。

→ (キルビー抗弁 and 26 条 1 項 2 号適用)

(ロ) ADAMS 事件 (東京高裁 平成 15 年 7 月 16 日 平成 14 (ネ) 1555)
本件商標権：商標登録第 4083882 号

ADAMS

本件登録商標：**アダムス** / 第 28 類 運動用具

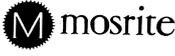
被控訴人標章：

本件において、本件登録商標の出願当時、被控訴人アダムスゴルフの名称あるいは同社が使用する ADAMS の標章は、我が国においてははまだ周知著名であるとはいえなかったものの、控訴人甲野ないしコトブキゴルフは、同標章が米国では注目されるようになっていたことを知った上で、近い将来、我が国においても同商標が注目されるようになる可能性が高いとの判断の下に、我が国で登録されていないことを幸い、被控訴人アダムスゴルフの名声に便乗して不正な利益を得るために使用する目的をもって、同被控訴人の許諾を得ることなく、本件登録商標の商標登録出願をしたものであると認められるから、本件登録商標は、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、同項七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というほかはない。

そうすると、本件商標権の商標権者である控訴人甲野の被控訴人ワールドブランズ及び被控訴人アダムスゴルフに対する本件差止請求権の行使、並びに控訴人甲及び本件商標権の前商標権者であるコトブキゴルフを包括承継した控訴人寿商事の被控訴人ワールドブランズに対する本件損害賠償請求権の行使は、商標法四条一項七号に該当する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であって、特段の事情がうかがわれない本件においては、権利の濫用に当たるといえるべきである。

(ハ) モズライト第 1 事件 (東京地裁 平成 13 年 9 月 28 日 平成 10 (ワ) 11740)
原告商標権：商標登録第 1419427 号

原告商標： **mosrite** / 第 24 類 楽器, その他本類に属する商品

被告標章：  **mosrite**

本件商標登録の出願時には、被告標章2は、モズライト・ギター（セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター）を表示するものとして、需用者の間に広く認識されていたのであり、ベンチャーズモズライト社が「MOSRITE」等について商標権を有していたのであるから、被告標章2と類似する本件商標を出願したb（筆者注：原告商標の原出願人）には、不正競争の目的があったものと認められる。その後、ベンチャーズモズライト社が有していた商標権は、期間満了により消滅したが、被告標章2が、モズライト・ギターを表示するものとして、需用者の間に広く認識されていたことには変わりがなく、また、モズライト社は昭和44年及び昭和48年に倒産したものの、セミー・モズレーは、倒産後もエレキギターの製造を続けており、被告標章2が付されたセミー・モズレー製造にかかるエレキギターがわが国に輸入されていたものと認められる。さらに、原告は、その製造したエレキギターを販売するに当たり、被告標章2と類似する本件商標又は被告標章2を用いていること、原告は、「モズライト」を含む架空の会社名のみを表示して、原告名を表示していないこと、原告は、その製造販売にかかるエレキギターは、モズライト・ギターが「蘇った」もので、「当時のポリシーをそのままに」製造されており、「当時研究を繰り返しながら開発を続けていった」技術がさらに磨きをかけられたものである旨の説明を行っていること、以上の事実が認められ、これらの事実からすると、原告が、その製造販売にかかるエレキギターを、それがモズライト・ギターの単なる複製品ではなく、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と何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きたものと認められる。そうすると、本件商標の登録時に、原告には、不正競争の目的があったことが明らかであるというべきである。以上のとおり、原告は、本件商標登録を不正競争の目的で受けたことが明らかであるから、現在でも無効審判請求をすることが可能である。

原告は、商標法4条1項10号は、私益を保護する規定であるから、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と関係のない被告が、同号に該当することを主張することはできないとも主張するが、同号は、商品の出所の混同を防止する趣旨も含んでいるから、被告が、セミー・モズレー又は同人が設立した会社と関係がないからといって、同号に該当することを主張することができないということにはならない。

以上のとおり、本件商標登録には、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、権利の濫用というべきである。

（被告は、10号にいう他人の地位は無いが、出所混同を防止する観点から、10号に基づくキルビー抗弁は認められた。）

（東京高裁 平成13（ネ）5748 →原審維持。控訴棄却。）

（6） キルビー抗弁と比較した104の3抗弁の意義

キルビー抗弁においては、「明らか」要件があったが、その要件については、個々の事案において、ほとんど明確に判断されておらず、単に無効理由の存否のみが判断されてきた。ここにおいて、キルビー抗弁と104の3抗弁とは、実質的内容が共通しているといえる。

しかし、後述するように、キルビー抗弁の要件が「明らかに無効理由を有するとき」である一方で、104の3抗弁の要件が「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」となっており、104の3抗弁が無効審判を請求することができることが要件となっていることとも読めるので、除斥期間経過後の商標権に基づく権利行使の取扱いが異なる

可能性がある¹⁴。

2. 6 登録商標使用の抗弁

(1) 登録商標使用の抗弁の内容

商標権者である原告から侵害訴訟を提起された被告、又は、周知商標の所有者である原告から不正競争防止法に基づく訴訟を提起された被告が、自己が使用している商標について商標権を有している場合に、被告は被告商標権を使用しているから、原告商標権を侵害するものではない、又は、不正競争行為に該当するものではないとする抗弁。

この場合、被告登録商標は、原告商標と類似しているにもかかわらず登録されたことをもって、被告商標登録は無効理由を有しており、被告が自己の商標使用を被告商標権の使用として被告商標権の権利行使と主張することは権利濫用となる場合がある。

被告商標権者にその権利の取得過程や使用過程に信義則に反する部分があり、被告が商標権を行使した使用であることが権利濫用となる場合には、登録商標使用の抗弁は認められない。

(2) 登録商標使用の抗弁の事案

(イ) ホテルゴーフルリッツ事件 (大阪高裁 平成 11 年 12 月 16 日 平成 8 年 (ネ) 第 3445 号)

被告商標権：商標登録第 3010964 号

被告登録商標：ホテルゴーフルリッツ／第 42 類 宿泊施設の提供 他

事案の概要：パリで「リッツ ホテル」を経営している原告が、神戸市で「ホテル ゴーフル リッツ」の名称でホテル経営を始めた被告に対し、被告の行為が不正競争防止法二条一項一号の「周知表示混同惹起行為」に該当するとして、侵害行為の差止等を求めた事案

裁判所の判断：(不正競争防止法) 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、本件表示は、右被告商標の登録出願前である平成元年三月当時 (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、被告は、原告と同様のホテル業を営む者である以上、開業当時においても「リッツ (R I T Z)」が原告の営業表示であることを当然知っていたものと推認できること、原告は被告に対し、被告の右登録出願の約一年前の平成三年八月三〇日到達の書面によって、本件表示の使用の中止を求めていること、原告は、平成七年八月一七日、被告商標権に対する無効審判を提起したところ、平成一〇年三月二七日、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、これらの事実を総合すると、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。

(ロ) セゾン事件 (東京地裁 平成 10 年 1 月 30 日 平成 5 年 (ワ) 第 16805 号)

原告商品等表示：**SAISON**

¹⁴ 茶園成樹「無効理由を有する商標権の行使」L&T NO.43 2009 年 4 月では、本稿でいう 104 条の 3 抗弁のみならず、キルビー抗弁についても、除斥期間経過後は主張することができないと解すべきとある。

登録出願に係る原告の登録商標である原告商標 2（登録日は平成 2 年 3 月 27 日）に類似する商標であり、原告商標 2 の指定商品は化粧品を含み、被告登録商標 2 の指定商品は化粧品であるから、被告登録商標 2 は、商標法 4 条 1 項 1 1 号により商標登録を受けることができない商標であって、同法 46 条 1 項 1 号の無効事由がある。被告登録商標 2 は、審判において無効とされるべきものであるから、被告が、被告登録商標 2 の権利行使をすることは、権利の濫用として許されないと解するべきである。よって、被告は、被告標章 3、8、9 について、自己の登録商標である被告登録商標 2 の使用であるから、その使用を制限されることはないという主張は理由がない。

（*本件、控訴審（平成 19 年（ネ）3057 号）においては、原告登録商標と被告標章とは非類似との判断になった。）

（3）登録商標使用の抗弁と比較した 104 の 3 抗弁の意義

上記のように、従来より、被告としては、自己の商標権の行使として登録商標使用の抗弁を主張する場合があったのであるが、それに対する原告の再抗弁として、無効理由を有する被告商標権に基づく登録商標使用の抗弁は認められないと主張されてきた（なお、旧不正競争防止法 6 条は、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は不正競争行為とはしない旨を定めていたが、現行不正競争防止法においては削除されている。しかし、現行不正競争防止法においても、正当に付与された権利の行使は原則として不正競争行為にはならないものと解されている）。この再抗弁の際に 104 の 3 抗弁を準用又は類推適用して再抗弁する実務が今後期待される。

私見としては、実務上、権利濫用に対するキルビー抗弁が 104 の 3 抗弁に取って代わられた以上、無効にされるべき商標権の権利行使を認めないという趣旨が共通していることに鑑みれば、登録商標使用の抗弁に対する再抗弁についても、104 の 3 抗弁を準用又は類推適用することが適当でないかと考える¹⁵。

2. 6 従前の抗弁との比較総括

従前の抗弁と比較すると、104 の 3 抗弁は被告標章の使用態様を問題とせず、登録商標が権利行使できる価値を有する無効理由を有していない権利であるかのみを判断するところに意義がある。原告としては、商標権侵害が認められるためには自己の商標権の有効性についての判断を裁判所でもう一度行われるのであるから侵害が認められるハードルは増えたことにはなるが、正義に基づく商標権の行使という視点に立って、無効であるべきはずの商標権に基づく権利行使を認めるべきでないという立場からすれば、104 の 3 抗弁を商標法において準用したことは意義があると考える。

3. 104 の 3 抗弁の現在

特許法 104 条の 3 の新設（商標法 39 条で準用）により、キルビー特許最高裁判決後の実務を立法に反映させるとともに、条文上は「明らか」要件を不要として、「無効審判によ

¹⁵ 小野昌延編「注解商標法下巻」青林書院 2006 年 977 頁（松村）では、「抗弁としての商標権の権利行使に対しても本条の主張を準用（又は類推適用）してもよいと考えるが、この点について、不正競争防止法上の請求権と商標権等の権利行使との優劣関係というより広い観点から議論されるべき問題であるから、その検討に委ねたい」とある。

り無効にされるべきものと認められるとき」とした。これにより、無効理由を有することが明らかでなくても、無効審判で無効にされるようなものが権利行使制限を受けることになった。本抗弁に基づく侵害訴訟における無効判断の効力は、訴訟当事者間に限られ、特許庁における無効審決のような第三者に対する効力は有しない。

(1) 104 の 3 抗弁の事例

(イ) モズライト第 2 事件 (→第 1 事件と原告被告が入れ替わっている) (東京地裁 平成 19 年 10 月 25 日判決 平成 19 (ワ) 5022)

原告商標権 1 : 商標登録第 4 2 7 1 2 7 7 号

原告商標 1 : **VIBRAMUTE** / 1 5 楽器, 演奏補助品, 音さ, 調律機

原告商標権 2 : 商標登録第 4 7 1 5 7 5 3 号

原告商標 2 :  / 1 5 米国カリフォルニア州製のギター

原告商標権 3 : 商標登録第 4 9 3 3 4 6 1 号

mosrite

原告商標 3 : **モズライト** / 1 5 楽器, 演奏補助品, 音さ

被告標章 : **mosrite**  他

原告商標 2 及び 3 は, 他人 (筆者注: 訴外) の周知商標であるモズライト商標①と同一又は類似するものであり, 商標法 4 条 1 項 1 0 号に該当するというべきである。たとえ, 被告 1 が過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有していたとしても, モズライト商標①と同一又は類似する原告商標 2 及び 3 を無権原で使用し, モズライト商標①に化体された顧客吸引力を利用している原告が, 被告らの主張を論難し, その非を免れることもまた許されるものではない。原告の上記主張も採用することはできない。

原告商標 1 については, その設定の登録の日から既に 5 年を経過しているものの, 原告は, モズライト商標③の周知著名性を十分に知り得る立場にありながら, 平成 8 年 1 2 月 3 日にモズライト商標③と同一の原告商標 3 を出願し同 1 1 年 5 月 1 4 日にその商標登録を得たのであるから, 原告については, 商標法 4 7 条 1 項括弧書きの「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」に当たるものと認められる。以上によれば, 原告商標 1 は, 商標法 4 条 1 項 1 0 号に該当し, 無効とされるべきものであるから, 商標法 3 9 条, 特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項に基づき, 原告の原告商標 1 に基づく権利行使は許されない。

(→原告商標 2, 3 については, 被告は, 10 号にいう他人の地位に無いものであり, しかも, 過去に, 当該他人 (訴外 A) の周知商標の存在を理由に, 自己の商標登録を取り消された者であったが, 104 条の 3 抗弁を認めた。原告商標 1 については, 登録から 5 年経過しているが, 不正競争の目的ありなので, 10 号の無効理由が存在すると判断されている。)

(ロ) IP FIRM 事件 (東京地裁 平成 17 年 6 月 21 日判決 平成 17 (ワ) 768)

本件商標権 : 登録第 4 7 8 3 1 3 3 号 (平成 1 6 年 7 月 2 日登録)

本件登録商標 : I P F I R M (標準文字) / 42 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務, 訴訟事件その他に関する法律事務, 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介

被告標章 : , 

「I P F I R M」との語は, まさしく本件商標権の指定役務を提供する事務所である

ことを一般的に説明しているにすぎず、本件需要者等において、指定役務について他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものであるから、本件指定役務について使用されるときには、自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。本件商標権は、商標法 3 条 1 項 6 号に定める「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」というべきであるから、商標法 39 条が準用する特許法 104 条の 3 の規定により、原告の被告に対する本件商標権に基づく権利行使は許されない。

(3) 104の3抗弁の事例総括

特許権侵害訴訟と比較すれば、商標権侵害訴訟において被告が104の3抗弁を主張した事例は多くはない。

例えば、上記(ロ)「I P F I R M」事件は、原告登録商標は3条1項6号に該当する商標であって、被告は被告標章を商標として使用していたのであるから、26条1項や商標的使用では被告は救済されない。しかし、104の3抗弁が存在していたことにより、原告登録商標は無効にされるべきものと判断されて非侵害となったと考える。このように、104の3抗弁は、従来より、商標実務者の判断を微妙なものにさせていた分野において新たな抗弁としての役割を担っているといえる。104の3抗弁は、当事者間の事実関係などの信義則上の判断要素を検討することなく、無効理由の存否のみをもって権利行使の是非を問うところに意義がある。

私見ではあるが、近年、自他商品識別力については、特許庁審決において求められる識別力の程度が低くなっていると考えられる。その一方で、裁判所(審決取消訴訟ではあるが)の判断は、特許庁審決よりも、求められる識別力の程度は高いと考える。よって、自他商品識別力の有無が微妙な事案では、特許庁では登録を認められても、その後の侵害訴訟での裁判所の判断では、裁判所で求められる識別力が特許庁より高いこと、被告からの反論(当該標章の他人による使用事例の立証等)があることを考慮に入れると、登録無効が認定される事案も十分にあり得る。このような自他商品識別力の判断の相違及び求められる識別力の維持の点から考えても、裁判所における無効判断に基づく権利行使制限は認められて然るべきである。

4. 問題点

104の3抗弁の意義について種々述べてきたところではあるが、104の3抗弁には問題点もある。今後、104の3抗弁に関連して商標法上において解決すべき問題点を述べる。

4. 1 除斥期間を経過した登録商標との関係

特許法 104 条の 3 においては、「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」と規定されており、商標法においては、商標法 46 条 1 項の無効原因を有して、さらに、無効審判により無効とされるべき商標権が権利行使制限の対象になる。

しかし、商標法 46 条 1 項所定の無効理由中、下記条文に該当する商標については、商標権の設定登録の日 5 年を経過した後は、無効審判を請求することができない(47 条 1 項、2 項)。

- ・ 3 条
- ・ 4 条 1 項 8 号、11 号～14 号
- ・ 8 条 1 項、2 項、5 項
- ・ 4 条 1 項 10 号、17 号（不正競争目的で商標登録を受けた場合を除く）
- ・ 4 条 1 項 15 号（不正目的で商標登録を受けた場合を除く）
- ・ 46 条 1 項 3 号（冒認）
- ・ 7 条の 2 違反（商標が使用された結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又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ものでなかった場合に限り）

そこで、上記条項の無効理由を有するが、除斥期間を経過した商標権に基づく権利行使が認められるべきかどうかの問題となる。

除斥期間が定められた趣旨は、次の通りである。

「商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穩に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために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のである。除斥期間を適用するかどうかの判断の基準は、その無効理由が公益的な見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかるとする」¹⁶（下線は筆者）

「(47 条)の趣旨は、15 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、商標登録の無効の審判が請求されることなく除斥期間を経過したときは、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。」¹⁷（下線は筆者）

また、「昭和 62 年の一部改正において、特許法では除斥期間をすべて廃止した（旧 124 条）のに対し、商標法においては従前通りとされたのは、実体的に特許法が除斥期間を有することにより弊害が大きいものに対し、商標法にはそのような事態がなく、むしろ権利の安定化の点が重視されていることによるものである」ともある¹⁸（下線は筆者）。

この点、権利行使制限を認めるべきでないとする否定説としては、以下の見解がある。

- ・ 商標法 47 条の趣旨を重視すれば無効審判に限らず侵害訴訟においても無効の主張を許さないと解するのが正当とする見解¹⁹
- ・ 除斥期間を経過した以上は、当該商標権は商標法上無効となり得ないのであるから、その権利行使について、商標無効審判により無効にされるべきものと認められることは全くないとする見解²⁰
- ・ 特許法 104 条の 3 の抗弁は認められないと解する方が、同条の条文に忠実であり、無効審判手続と侵害訴訟手続の間における食い違いをできるだけ避けようとした同条の立法趣旨にもかなっているとする見解²¹

¹⁶ 特許庁編・前掲〈注 2〉1344 頁

¹⁷ 最判平成 17 年 7 月 11 日「RUDOLPH VALENTINO」事件

¹⁸ 特許庁編・前掲〈注 2〉1346 頁

¹⁹ 小野昌延編・前掲・前掲〈注 15〉978 頁（松村）、茶園・前掲〈注 14〉参照

²⁰ 同上 1114 頁（村林）

²¹ 森義之「権利行使の制限の抗弁（商標法 39 条、特許法 104 条の 3）と権利濫用の抗弁（キルビー抗弁）」別冊ジュリスト No.188 67 頁

この問題に関しては、否定説が多数説といえる。

その一方で、無効原因のある権利行使は権利濫用であるとの一般原則を重視して、47 条によって無効審判請求の除斥期間経過後であっても権利濫用法理によって商標権の権利行使を制限することまで妨げられることはないとの解釈も可能との見解もあろう。

この点、キルビー抗弁に関してではあるが、「商標登録に無効理由が存在し、それが本来登録されるべきでないものであったにもかかわらず、過誤により登録された場合には、仮に無効審判請求により無効とされることがなくても、そ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請求は、衡平に反し、権利の濫用として許されない」とされ、「商標権の設定の登録の日から 5 年を経過した本件商標 1 及び 2 についても、不正競争の目的で商標登録を受けたか否かにかかわらず、商標法 4 条 1 項 10 号違反の無効理由の存否について判断する」とした事案がある²²。104 の 3 抗弁では「無効審判において無効にされるべきもの」が要件であるが、キルビー抗弁では無効審判で無効ではなく、「無効理由の存在」が要件であるために、「無効理由」を有する権利の行使は、無効審判により無効にされるかどうかに関わりなく、権利濫用であると判断されたと思われる。当該事件で重視されたのは、「衡平」であり、当該事件の取扱いには賛成である。

また、除斥期間を経過している原告登録商標「レガシィクラブ」につき、訴外会社の商標「LEGACY」との関係では、無効であると解する余地があるとしても、除斥期間が経過しているので、無効を請求することはできないとした上で、このような地位にある原告商標権に基づき、前記訴外会社の商標ではなく、原告商標に極めて類似して、原告商標権の登録後に使用開始した被告標章「Club LEGACY」の使用差止を求めることが権利の濫用に当たると解することはできないとした事案がある²³。この事案においては、結果として権利濫用の抗弁は認められていないが、そこに至るまでに、原告被告の衡平を検討している。

私見としては、除斥期間を経過したからといって、除斥期間の適用がある無効理由を有する商標権に対する 104 の 3 抗弁が一律に認められないとする見解には賛成できない。除斥期間を経過した後であっても、過誤登録かつ未だ瑕疵が治癒していない商標権に基づく権利行使は「衡平」に反するので、104 の 3 抗弁（又は 104 の 3 抗弁の条文上の問題により当該抗弁が認められないのであれば、信義則型権利濫用抗弁の適用）により権利行使は認められるべきでないと考える。その理由は下記の通りである。

- ・ 商標法 47 条は、対世的効力を有する無効審決を制限（既存の法律状態の継続を重視して商標権という財産権の遡及的消滅を制限）する趣旨であるのみで、衡平を失するような商標権の行使を容認するものとは解されない。権利行使の可否についてまで、除斥期間の経過を問題とするのは形式的すぎる。
- ・ 自他商品役務識別力を有しない商標（生来的又は使用不足による）には、一定期間経過したからといっても業務上の信用が化体しているとはいえず、保護価値はない。よって、形式的に除斥期間を経過したからといって、このような商標登録に基づく権利の行使を認めることは、業務上の信用保護という法の趣旨に反する。特に、商標法

²² 東京地裁平成 17 年 10 月 11 日判決「ジェロヴィタール化粧品事件」

²³ 東京地裁平成 17 年 4 月 13 日判決「Club LEGACY 事件」

26 条 1 項各号で救済できない被告の使用を保護できない。

- ・ 他人の未登録周知商標との混同状態が除斥期間経過後も解消していない商標権が、除斥期間を経過したという理由だけで、当該他人に権利行使することができるのであれば、業務上の信用保護は図れない。
- ・ 特許法 104 条の 3 において、「無効審判により」と規定されているが、キルビー抗弁を元にしてしていると理解される以上、実際に無効審判で無効にできるかどうかが重視されるのではなく、無効理由を有するか否かと解釈されるべきである。

以上より、除斥期間を経過した商標権に対しては、現に瑕疵が治癒しており、権利を行使することが善意の被告との関係で衡平に反しない場合には、104 の 3 抗弁が認められないが、その一方で、未だ瑕疵が治癒しておらず、実質的にその権利行使が衡平に反する場合（正に権利濫用と捉えられる事案）には、104 の 3 抗弁は認められるべきと考える。これにより、制度上無効審判により無効にはできないが、他人への権利行使を制限することにより、衡平を保持することができ、過誤登録かつ瑕疵の治癒していない商標権の濫用を阻止することができる。

4. 2 不使用商標に係る商標権に基づく権利行使との関係

無効理由を有する商標権の行使に対しては 104 の 3 抗弁がある一方で、不使用（未使用含む）で商標法 50 条による取消事由が存する商標権の行使に対して、不使用の抗弁を主張して商標権の行使を制限することができるかどうかの問題となる。

104 の 3 抗弁との相違は、取消事由が存する商標権には、その商標登録という行政処分自体に瑕疵が無い点である。また、取消事由が存する商標登録には保護すべき業務上の信用が化体していないが、後の使用開始により、業務上の信用が化体して保護に価する商標登録となりうる点である。取消事由が存する商標権は、権利自体は有効なものとして扱って良く、衡平や正義に基づく権利濫用的考えをもって、不使用だから商標権を行使することは認められないとすることは妥当でないと考える。

不使用商標権に基づく権利行使における侵害の成否は、その他の要素、特に、不使用商標は市場に出ておらず、その一方で、被告標章は市場にでて一定の信用を獲得しているなどの取引実情を勘案した上で、両商標間の出所混同のおそれの有無で判断するのが妥当ではなかろうか²⁴。

4. 3 後発的に自他商品識別力を失った登録商標との関係

登録後に普通名称化したなど、後発的に自他商品識別力を失った登録商標に基づく権利行使に対して 104 の 3 抗弁が認められるかという問題がある。査定審決時には自他商品識別力が認められたが、その後の商標管理を怠り（又は元々そのような性格を含んでいて）、世間一般に商品の普通名称や品質表示と認識されるに至った登録商標である。正義上、善意の使用者に対して権利行使が認めべきでないという点で、104 の 3 抗弁が認められる

²⁴ 知財高裁平成 19 年 10 月 4 日判決「大阪プチバナナ事件」 商標登録取消決定取消事件ではあるが、出願商標の登録査定時において引用商標は不使用であり何らかの信用が形成されていたと認めことができず、両商標を付した商品の出所について誤認混同のおそれがあったと認められないとされた。

状況と共通する。

しかし、104 の 3 抗弁は、無効審判により無効にされるべき商標権、すなわち、法定の無効理由を有する商標権に対して権利行使を制限するものであって、法定外の理由をもって 104 の 3 抗弁を認めることはできない。

このような事案については、現状の商標法においては、従来通り、商標法 26 条 1 項や商標的使用を抗弁として被告は主張立証することになる²⁵。

5. おわりに

104 の 3 抗弁は、従前の商標権侵害訴訟における抗弁と比較して、被告保護を厚くできるという点は上述の通りである。商標実務者を悩ませてきた「普通に用いられる方法」か否かなど、被告の使用実態を分析せずとも、原告商標が過誤登録の場合には、その有効性を無効審判を請求せずとも争える点で有利である。

また、104 の 3 抗弁には、上述したような問題があるが、今後の判例の蓄積によって、当事者間の衡平が崩されることのない実務を望むものである。

以上

²⁵ 2008 年 6 月現在、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会において、登録後に普通名称となった商標の取消審判制度等の創設について議論がなされているところである（平成 20 年 6 月 10 日（火）産業構造審議会知的財産政策部会 第 19 回商標制度小委員会 議事録）