

商標権侵害訴訟における除斥期間経過後の無効の抗弁

岡田 洋一

目次

- 一 はじめに
- 二 商標権侵害訴訟における無効の抗弁
- 三 除斥期間経過後における無効の抗弁
- 四 おわりに

一 はじめに

商標権は、「設定の登録によって発生する」（商標一八条一項）が、その前提として、特許庁審査官による登録出願の方式および内容についての審査を受けたうえで、「商標登録をすべき旨の査定」を経なければならない（商標一六条）。その際、審査官の過誤などにより、本来拒絶されるべき商標登録出願（商標一五条）に対して登録査定・設定登

録がなされることがある。しかし、このように登録に瑕疵がある場合において、本来登録されるべきではなかった商標に排他的独占権の商標権の地位を認めて存続させることは、表示自由使用の利益に反し、公益に合致しない。⁽¹⁾そこで商標法は、このような商標登録を消滅させる制度として商標登録無効審判を設けている（商標四六条）。これに対し、商標権侵害訴訟においては、その先決問題として当該商標権の有効性に疑義が生じた場合であっても、受訴裁判所はその判断をすることはできず、当該権利は有効なものとして取り扱わなければならないとされてきた。しかし、最判平成一二年四月一日民集五四卷四号一三六八頁（キルビー特許事件）ならびに商標法三九条および特許法一〇四条の三の新設（平成一六年法律第一二〇号）によって、商標権侵害訴訟の受訴裁判所も、その先決問題として商標権の有効性の判断を行うことが可能となった（以下、本稿ではキルビー特許事件判決に基づく抗弁をキルビー抗弁⁽²⁾、商標法三九条および特許法一〇四条の三に基づく抗弁を権利行使制限の抗弁、両抗弁を包摂する抗弁を無効の抗弁という⁽³⁾）。

もともと、商標法四七条は、三条違反、四条一項八号・一一号ないし一四号違反、八条一項・二項・五項違反、四条一項一〇号・一七号違反（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く）、四条一項一五号違反（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く）、もしくは四六条一項三号の無効理由、または七条の二違反（商標が使用をされた結果商標登録出願人またはその構成員の業務に係る商品また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る。）があるときは、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、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を規定し、無効審判請求について除斥期間を設けている。そして、商標法三九条が準用する特許法一〇四条の三は、特許侵害訴訟において権利行使が制限されるのは「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」と限定していることから、除斥期間経過後は、商標権侵害訴訟においても無

効の抗弁を主張することができなくなるのではないかが問題となる。すなわち、商標法四七条が規定する除斥期間は、文理上は無効審判請求を制限するものであるが、同条で除斥期間が設けられた当時は、商標権侵害訴訟においてたとえ商標権の有効性に疑義が生じたとしても、無効の抗弁を主張することがそもそも認められていなかった。しかし、キルビー特許事件判決が下されて以降、商標権をはじめとする産業財産権の有効性をめぐる紛争についての処理制度として、無効審判・審決取消訴訟と侵害訴訟という二つの制度が併存することとなった（ダブルトラック制度）。これにより、商標登録無効審判と同様に商標権の有効性の審理を可能とする無効の抗弁の主張にも商標法四七条が妥当するか、という問題が浮上した。ダブルトラック制度を採用したことによる問題点はいくつか見られるが、除斥期間の制度は、現行特許法には存在しない規定であり、本問題はダブルトラック制度に起因する商標法特有の問題である。⁽³⁾ 本稿では、以下、ダブルトラック制度に至るまでの商標登録に関する無効手続の展開について述べたうえで、商標権侵害訴訟において除斥期間經過後に無効の抗弁を主張することができるか否かについて、考察する。

二 商標権侵害訴訟における無効の抗弁

1 キルビー特許事件判決以前

商標法をはじめ各産業財産権法では、瑕疵ある権利を消滅させる制度として無効審判制度が設けられている（特許一二三条、新案三七条、意匠四八条、商標四六条）。その結果、裁判所は、無効審判手続で下された審決に対する取消訴訟（特許一七八条、新案四七条、意匠五九条、商標六三条）を除き、その有効性を審理することはできないと解さ

れてきた。⁽⁴⁾ すなわち、産業財産権侵害訴訟においては、その先決問題として当該権利の有効性が問題となったとしても、受訴裁判所はその判断をすることはできず、権利は有効なものとして扱わなければならないかった。これは、産業財産権の形成のためになされた同権利の付与処分が行政処分として公定力を有し、これを覆すためには同じ行政処分としての性格を有する特許庁における無効審判に拠らねばならないとの解釈に基づいている。⁽⁵⁾ そこで、侵害訴訟において産業財産権の有効性に疑義が生じた場合には、その訴訟とは別個に無効審判を請求しなければならないことから、受訴裁判所は訴訟手続を中止することにより訴訟と審判の関係を調整してきた（特許一六八条二項、新案四〇条二項、意匠五二条、商標五六条一項）。この中止規定は、無効審判の黑白がついてから訴訟の審理を進行する方が訴訟経済に合致し、産業財産権侵害訴訟の受訴裁判所にとって便宜であることから設けられたものである。⁽⁶⁾ しかし、中止決定は当事者からの権利として要求されるものではなく、裁判所の裁量によつてなされることから、必ずしも中止がなされるわけではない。⁽⁷⁾ また、産業財産権侵害訴訟の受訴裁判所が当該権利に無効理由が存在することにつき確信を得た場合⁽⁸⁾にまで、いつ確定がなされるか不明の審決の結果を待たなければならないとするのは迂遠であるし、そもそも訴訟と審判の二度手間自体も当事者にとっては負担である。しかも、無効審判での審理が早期に終結される保障はなく、審決の確定を待っていたのでは訴訟が長期化し、迅速な裁判の実現にも支障をきたす。とくに特許法や、実用新案法の分野においては、ライフサイクルの短い技術が増加しており、迅速な審理の要請はさらに高かったといえよう。

2 キルビー特許事件判決と商標法

そこで、最判平成一二年四月一日民集五四卷四号一三六八頁は、特許侵害訴訟の受訴裁判所がその先決問題として当該権利の有効判断を下すことができるか否かについて、以下のように判示した。

「特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないことは、特許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となり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される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。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理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し止め、損害賠償等の請求は、特段の事情のない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」。

同判決は、特許侵害訴訟において特許の有効性を判断できる実質的根拠として、衡平の理念、無効審判の強制禁止および訴訟経済、ならびに特許法一六八条二項の趣旨を掲げ、そしてその要件として、無効理由の存在の明白性およ

び特段の事情のないことを課して権利濫用の法理を適用することで、無効理由の存在が明白な場合における特許権の行使を否定した。本判決は、特許をめぐる紛争処理制度として、特許無効審判と特許侵害訴訟の併存する制度が利用者にとって必ずしも利便性の点で優れたものとはいえない状況を打破すべく、特許をめぐる紛争については特許侵害訴訟という一つの手続において無効についても侵害についても判断を下すことができるとしたものであり、当事者の意思および訴訟経済にも適合することから、判例法理として定着した。

もつとも、同判例法理が商標法にも妥当するかについては争いがある。この点、商標権侵害訴訟に準用または類推適用すべきではないとの見解がある。⁽⁹⁾ この見解は、同判決は特許権に関する事件について判断されたものであり、創作法である特許法の法理を標識法である商標法に無条件に適用するべきではないこと、および、商標法は現行特許法では存在しない無効審判請求についての除外期間があることから、これらの除外期間を経過した商標権については無効審判において無効にされることは永久にないことをその根拠とする。しかし、商標権は、特許権と同様に特許庁の審査官が実体審査を行い「登録すべき旨の査定」(商標一六条)を経なければならず、無効理由がある場合にこれを無効とするときは特許庁の審判官による審判に拠らなければならず(商標四六条)、場合によっては侵害訴訟でその先決問題として権利の有効性を審理する必要性がある点は特許権と共通する。さらに商標権は、その性質上(商標二条参照)、特許権ほどの専門技術的な知識経験を必要とせずは無効理由(商標四六条一項)を判断することが可能であり、より裁判所の判断になじみやすい。⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ とすれば、商標法にも同判決は妥当すると考えるべきであり、⁽¹²⁾ 実際、下級審においてもキルビー抗弁の主張を認めている。たとえば、東京高判平成一三年三月一三日(平成一三年(ワ)一二二一号)〔カンシヨウ乳酸事件〕は、「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、特段の事情のない限り、権利の濫用に当たり許されないと(最高裁平成一二年四月一日第

三小法廷判決・民集五四卷四号一三二八頁）、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になること、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、商標法四三条の一四において準用する特許法一六八条二項は、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」と判示している。¹³⁾

3 特許法一〇四条の三の抗弁

もつとも、キルビー特許事件判決が侵害訴訟の先決問題としてその有効性を判断するための要件の一つとして挙げた特許無効の明白性について、その予測が困難であることから、同判決が判例法理として定着した後も当事者としては別途特許無効審判を訴訟と並行して請求しなければならず、産業界からは明白性の要件を撤廃し、常に特許侵害訴訟において特許の有効性の判断を行うことができる制度を設けることが望ましい旨の要望が出された。そこで、司法制度改革の一環として設けられた知的財産訴訟検討会¹⁴⁾において、①紛争の合理的解決の観点からは、特許侵害訴訟と特許無効審判の役割分担はどうあるべきか、②特許侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断はどうあるべきか、③特許侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段はどのように確保すべきか、および④その他紛争の合理的解決の観点から考慮すべき論点としてはどのようなものがあるかなどの見地から、とくに特許紛争を念頭に置いて検討が行われた。¹⁵⁾その結果、平成一六年の法改正（平成一六年法律第一二〇号）で特許法一〇四条の三

を新設し、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許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、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利行使をすることができない」こととした。その結果、侵害訴訟の受訴裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限らず、無効理由の有無を判断することができることとなった。¹⁶⁾このように本法改正は、キルビー特許事件判決の法理をほぼ踏襲したものであるが、さらに同判決がその根拠とした衡平の觀念および紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則して、その判例法理をさらに推し進めたものである。そして、産業界の要望のとおり特許が無効であることの明白性を不問とすることで、侵害訴訟において当該特許が特許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、当該訴訟における特許権の行使は許されない旨を明らかにし、もって紛争の早期・実効的解決を目指した。¹⁷⁾

本改正によつて認められた権利行使制限の抗弁は、他の産業財産権においても、特許法一〇四条の三の準用によつて認められており（新案三〇条、意匠四一条、商標三九条）、実際、下級審において、同抗弁の適用の有無を審理した¹⁸⁾ものも出現している。

三 除斥期間経過後における無効の抗弁

現在では、商標権侵害訴訟においてもその先決問題として当該商標権の有効性に疑義が生じた場合、被疑侵害者が無効の抗弁を主張したときは、受訴裁判所はその有効性の判断を下すことができるようになった。しかし、商標法四七条は、一定の場合に除斥期間を定め、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、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を規定している。そして、特許法一〇四条の三によって権利行使が制限されるのは「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」であることから、除斥期間経過後は、商標権侵害訴訟においても無効の抗弁を主張することができなくなるのではないかが問題となる。

1 学説および裁判例の状況

(1) 無効の抗弁を否定する見解

除斥期間経過後は、商標権侵害訴訟において無効の抗弁、すなわち権利行使の制限の抗弁およびキルビー抗弁ともに、主張することはできないとする見解である。¹⁹⁾ すなわち、除斥期間を権利の有効性を争うことのできる時期的限界を定めたものと解し、除斥期間が経過した場合には当該商標権は商標法上無効となり得えないことから、侵害訴訟においても同抗弁の主張して権利の有効性を争うことは認められるべきではないとする。

まず権利行使制限の抗弁についてみると、商標法三九条が準用する特許法一〇四条の三が「当該特許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」という要件を規定し、商標法四七条によって当該無効原因が無効審判請求権の除斥期間の経過によって消滅した場合で、例外的に除斥期間を経過しても無効審判請求をすることができる事由が存しないときは、当該要件を欠く以上、権利行使制限の抗弁を認めるべきではないとする。この見解は、仮に同抗弁を認めると、①無効審判手続と侵害訴訟手続との間における判断の齟齬が生じるおそれがあること、また、②登録された商標権は存在しないのと同様の結果となり、無効理由の存在が認められても商標登録がなされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護すべく、商標登録の有効性を争い得ないとした除斥期間の趣旨が実質的に失われてしまうことを、その実質的な根拠とする。

そして以上のことは、キルビー抗弁についても、侵害訴訟において受訴裁判所が商標権の有効性の判断を下すことを可能にするという点で、権利行使制限の抗弁と実質的に目的を共通にする抗弁であることから、両者で異なる解釈を採るのは妥当ではないとする⁽²⁰⁾。

この見解に立脚する裁判例として、東京地判平成一九年二月二日(平成一九年(ワ)六二二四号)〔MACKINTOSH事件〕は、「本件商標の登録時点において、何らかの無効事由に該当する瑕疵があったとしても、本件商標については、既に登録後五年間の除斥期間を経過し、もはや無効審判を請求することができないものであることは明らかであるから、これを権利濫用の抗弁の根拠とすることはできないというべき」と判示し、除斥期間経過後におけるキルビー抗弁を明確に否定する。そして、東京地判平成一七年四月一三日(平成一六年(ワ)一七七三五号)〔レガシィクラブ事件〕も傍論ではあるが、同趣旨の見解に立っている。また、東京地判平成一三年九月二八日判時一七八一号一五〇頁〔mosrite事件〕および東京高判平成一四年四月二五日(平成一三年(ネ)五七四八号)〔mosrite事件の控訴審〕は、例外として除斥期間の適用がないとされる「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」にあたることを認定したうえで四条一項一〇号違反を認め、キルビー抗弁を認めているが、これは除斥期間の経過後は同抗弁を主張することができないことを前提としたものである。このことは権利行使制限の抗弁についても、知財高裁平成二〇年八月二八日判時二〇三三二号二二八頁において踏襲されている。

(2) 権利行使制限の抗弁は否定するもキルビー抗弁は肯定する見解

権利行使制限の抗弁とキルビー抗弁は、ともに侵害訴訟において当該商標権の有効性の審理・判断を可能にする点で実質的に同一内容の抗弁であるが、その要件については両者間で差異が存することに注目し、両者間で異なる解釈

を導き出そうとする見解である。⁽²¹⁾ 前者については、「特許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」という要件を課しているが、除斥期間が経過した後は商標登録が「無効審判により無効にされる」(商標三九条、特許一〇四条の三)可能性はないことから、侵害訴訟においても権利行使制限の抗弁を認めるべきではないとする。これに対し、後者については、「無効理由が存在することが明らか」であることを要件としていることから、除斥期間が経過して商標登録が「無効審判により無効にされるべきもの」ではない状態となろうとも、無効理由の存在が明白である場合には同抗弁を主張するための要件を満たしている以上、同抗弁の主張を認めなければならないとする。その結果、前者については、商標権者が不正競争の目的で登録を受けた場合等(商標四七条一項かつ書き)に限って、抗弁を主張することができるにすぎないが、後者の場合には、このような目的の有無にかかわらず、抗弁を主張することができることになる。

この見解に立脚する裁判例として、東京地判平成一七年一〇月一日判時一九二三号九二頁(ジェロヴィタール化粧品事件)は、「本件一及び二は、その登録の日から五年以上が経過しているから、これらの各商標の登録が商標法四一条一項一〇号に反し無効審判請求により無効とされるためには、被告の登録出願が不正競争の目的を持ってされたことが必要である(同法四七条)。しかしながら、原告は、同号違反を商標法三九条の準用する特許法一〇四条の三に基づくのではなく、権利濫用の抗弁としてこれを主張するものである。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なく、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」として、「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、商標法四一条一項一〇号違反の無効理由の存否について判断」した。⁽²²⁾ すなわち、権利行使制限の抗弁は、除斥期間が経過したことによって「無効

審判により無効にされる」(商標三九条、特許一〇四条の三) ことはなくなったものの、同抗弁の要件とは異なり、キルビー抗弁は「無効理由が存在することが明らか」であることをその要件としており、除斥期間の経過によって無効審判請求の途が絶たれたことは、同抗弁の主張には関係がないとした。

(3) 無効の抗弁を肯定する見解

除斥期間が経過した後において無効審判請求ができなくなった場合においても、侵害訴訟における無効の抗弁の行使はこれとは別個の制度であって、いまだなお権利行使制限の抗弁およびキルビー抗弁を主張することができるという見解である。⁽²³⁾ すなわち、商標法四七条は無効審判請求の除斥期間を規定するが、これはあくまでも商標権を対世的に無効にすることについての制限規定であって、相対効しか有しない侵害訴訟における無効の抗弁を直接対象とした規定ではない。⁽²⁴⁾ そして、商標法四七条が同法四六条による無効審判請求に対して審判請求を阻害する抗弁的な規定であって、商標権の無効原因そのものを治癒させるものではないとする。他方、商標法三九条において準用される特許法一〇四条の三の「無効にされるべきもの」というのは「商標法四六条に該当するもの」という趣旨と理解し、侵害訴訟においては商標法四七条を考慮する必要はないとする。また、無効審判申立ての期間制限の点については、商標権侵害をめぐる直接の紛争がない状況の下では期間中に審判を申し立てないままに期間が経過するということは十分考えられるところ、その後に商標権者から侵害訴訟を提起されて、除斥期間が経過しているということで被告から無効の抗弁が出せなくなるというのでは、疑問であるとする。

(4) 無効の抗弁を制限的に肯定する見解

除斥期間が経過した後においても、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特許法一〇四条の三が一律に認められなくなるとするのは妥当ではなく、「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、一〇四条の三（又は一〇四条の三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」とする見解である。⁽²⁵⁾ すなわち、権利行使制限の抗弁はキルビー抗弁を基礎としている以上、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、当該権利が無効理由を有しているか否かが重要であり、除斥期間経過後に権利行使が認められるか、あるいは無効の抗弁が認められるかは、形式的に除斥期間の経過だけを問題とするのではなく、権利行使が「衡平」に反するかどうか重要であるとする。それゆえこの見解によれば、登録後の時間経過による具体的状況の変化を見極めて、権利行使制限の抗弁の主張の可否を検討することになる。たとえば、一定期間が経過しても自他商品役務識別力を有しない商標、または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は、業務上の信用が化体しておらず保護価値はないことから、形式的に除斥期間を経過しても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商標法の趣旨に反し、なお、権利行使制限の抗弁を認めるべきとする。⁽²⁶⁾

2 考察

(1) キルビー抗弁と権利行使制限の抗弁との関係

キルビー特許事件判決によって、商標権侵害訴訟においてその先決問題として当該商標権の有効性が問題となった場合、被疑侵害者はキルビー抗弁を主張することでその有効性を争うことができるようになった。ただし、先述した

平成一六年の法改正によって権利行使制限の抗弁が設けられて以降は、同抗弁に加え、判例法理として定着していたキルビー抗弁についても主張しうるかは明らかではない。もちろん、平成一六年の法改正以降は、実務上は権利行使制限の抗弁のみを主張するのが一般的ではあるが、少なくとも商標法の分野では、いまだキルビー抗弁の主張を認める裁判例も見られるとおり、キルビー抗弁と権利行使制限の抗弁との間で抗弁を主張するための要件に差異が存することから、両者を異なった抗弁として捉え、現在も権利行使制限の抗弁に加えてキルビー抗弁を主張することも可能と捉えている学説や裁判例も存在する。その結果、本稿で問題とする除斥期間経過後における無効の抗弁の問題についても、ジェロヴィタル化粧品事件判決のように、権利行使制限の抗弁とキルビー抗弁とで結論が異なるものが出現するに至っている。

しかし、そもそも平成一六年の法改正は、ユーザーである産業界のニーズを踏まえたうえでより利用しやすい制度にするため、キルビー特許事件判決の判例法理を更に推し進めて発展させ、特許権等の侵害訴訟において、特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められる場合には、当該訴訟における特許権等に基づく損害賠償請求や差止請求を認めないとしたものであり、これによって侵害訴訟と無効審判の関係の整理を行い、紛争の早期・実効的解決の実現を目指したものである。⁽²⁸⁾すなわち、両抗弁は、ともに侵害訴訟において先決問題として問題となった産業財産権の有効性を審理・判断することを可能とする点で、要件等に若干の違いはあるも実質的に同一内容の抗弁と評価できる。とすれば、同改正によりキルビー抗弁は権利行使制限の抗弁にその役割を取って代わられており、もはやその法的必要性が解消されたものと解すべきである。⁽²⁹⁾したがって現在では、除斥期間経過後における無効の抗弁の主張の可否の問題については、権利行使制限の抗弁のみを問題とすべきであり、キルビー抗弁はそもそも考察の対象とはなりえない。以下、本稿でも権利行使制限の抗弁に絞って考察する。

(2) 權利行使制限の抗弁と無効審判請求

わが国ではダブルトラック制度を採用している結果、商標権の有効性を争う被疑侵害者は、無効審判・審決取消訴訟において審判請求の対象・訴訟物として、また商標権侵害訴訟においては、その先決問題を争うべく抗弁として主張することができる。そして被疑侵害者は、両制度は別個独立した存在であることから、①商標登録無効審判で争うか、②商標権侵害訴訟においてその先決問題として争うか、または③両手続で並行して争うかを選択することができる。ただし、②の場合には、商標法三九条が準用する特許法一〇四条の三が「当該特許が特許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」と規定していることから、權利行使制限の抗弁を主張する場合で無効審判請求が除斥期間の経過によって封じられるとき、同抗弁の主張もやはり封じられているのではないかが問題となる。たとえば、仮に一〇四条の三の文言が「特許に一二三条一項各号に該当すると認められるときは、・・・」と規定され、特許の無効理由を規定する特許法一二三条の規定を前提としていた場合には、權利行使制限の抗弁の可否はあくまでも当該特許についての無効理由の存否にかかっており、除斥期間の経過によって無効審判が封じられているか否かは関係なく、同抗弁を主張することができる。しかし、現行法上の文言では、この場合においても同抗弁を主張することができるか、明らかではない。このような曖昧な文言を用いた意図はどこにあるのか。この点、立法者は現行法上の文言の解釈について、「仮に特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされると認められる場合をいい」、「特許が無効理由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は・・・無効理由の有無を判断することができる」と考えている。そして、「直裁に、無効理由が認められるときとしなかったのは、本来的には、特許の有効・無効は、特許無効審判によって決定されるべき事柄で、裁判所の判断自体が特許の有効・無効を左右するものではないことを明らかにする」ためであるとする⁽³⁰⁾。

このような表現を用いることで、特許処分が行政処分的一种として公定力を有し、これを覆すためには特許無効審判によらなければならないという通説・判例の大原則を、少なくとも形式的には死守したものと思われる。また、同条の文言は「無効審決の効力に関する特許法一二五条の規定が、『特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、…』と規定されている規定通りに習い、同様の文言を用いることにして、侵害裁判所における無効理由の存否の判断も、特許無効審判の場合と同一の基準であることを明確にしようとしたためである⁽³¹⁾。とすれば、特許法一〇四条の三の文言は、無効審判請求が可能である場合に限って同条の抗弁を認める趣旨と解することはできず、実質的には、特許法一二三条一項各号に列挙された無効理由が認められたときに同抗弁を認める趣旨と解すべきである。すなわち、当該特許に無効理由が存在し、仮に特許無効審判が請求された場合には、当該特許を無効とする審決や審決取消訴訟で同審決が維持されると認められると予測されるときに、侵害訴訟の受訴裁判所は自らの手で客観的にその無効を判断を下すことになる⁽³²⁾。

したがって、権利行使制限の抗弁を主張することができるか否かは、無効審判請求の可否の問題とは切り離して考えるべきであり、除斥期間経過後における権利行使制限の抗弁の主張の可否は、除斥期間の趣旨という別個の観点から導き出されなければならない。ダブルトラック制度が採用され、無効審判請求と侵害訴訟における権利行使制限の抗弁の主張は別個の制度として存在する以上、同一の結論に至る必然性はないのである。

(3) 除斥期間の趣旨

除斥期間とは、法律関係の速やかな確定を目的に設定された純然たる権利行使期間であって、一定の期間内に権利の行使をしないと権利が消滅するものである⁽³³⁾。そして一般的には、商標法が無効審判請求について除斥期間の規定を

設けた趣旨について、「商標登録が瑕疵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」ものとし、「除斥期間を適用するかどうかの判断基準は、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考えられている⁽³⁴⁾。すなわち、無効理由を私益的規定と公益的規定とに分類し、私権である商標権の安定化に比し公益を優先させて後者については除斥期間を設けていない⁽³⁵⁾。この考えは、最判平成一七年七月一日判時一九〇七号一二五頁〔RUDOLPH VALENTINO 事件〕においても踏襲され、同条の趣旨は「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こと」にあると判示している

ところで、現行の産業財産権四法の中で商標法にしか見られない除斥期間の規定であるが、以前は特許法においても存在した。すなわち、大正一〇年の旧特許法（大正一〇年法律第九六号）では、特許無効審判の請求について、特許登録の日から五年間、後発的無効理由についてはその発生の翌日から五年間の除斥期間が設けられていた（同法八五条）。これによって除斥期間経過後においては、特許権はいかに重大な無効理由が存在しようとも存続し続けることとした。これは、特許権者をいつまでも不安定な状態に置くことにより特許発明の実効化を妨げることのないように創設されたものである。しかし、この制度は、無効審判請求がなされたならば当然無効とされる発明であることを知っている特許権者が、特許の存在を知らないで実施している同業者に対し、除斥期間の五年間は見て見ぬ振りをし、除斥期間経過後に権利を行使するなどの弊害が大きいとして、昭和六二年法改正（昭和六二年法律第二七号）によって廃止された⁽³⁶⁾。

このように特許法では除斥期間を廃止したにもかかわらず、商標法ではいまだ除斥期間を存続させているのは、無

効理由のある特許権による権利行使は第三者の被害が大きく、権利者の利益を犠牲にしてもこれを防止する必要がある。したがって、商標の場合は、無効理由のある商標権に基づく権利の行使による弊害より、長年の使用により蓄積されて登録商標に化体した営業上の信用が無効審判により覆されることの弊害が大きく、権利の安定を図る必要があるからである。⁽³⁷⁾

(5) 私見

以上の除外期間の趣旨にかんがみれば、商標権侵害訴訟においても無効審判請求と同様に除外期間経過後に無効の抗弁（権利行使制限の抗弁）の主張が否定されるのは、商標権の行使による弊害があってもなお登録商標に化体した営業上の信用を維持して権利の安定を図る必要性がある場合に限定すべきである。したがって、その可否は権利行使を認めた場合の弊害と無効の抗弁を認めた場合の権利の安定の比較衡量によって決すべきである。

すなわち、後者が前者を上回った場合はまさに除外期間の趣旨が妥当する場合であり、登録商標と同一または類似する商標の使用を排除すべく、たとえ商標権に無効理由が存在したとしても、権利行使制限の抗弁の主張を否定して権利行使を認めるべきである。もし、同抗弁の主張を認めると、同一または類似の商標が同時に併存することとなり、除外期間の趣旨を没却してしまうことになるからである。具体的には、「登録時には識別力の弱かった標章であっても五年以上の経過を経て、セカンドリー・ミニングを獲得したり、類似商標として本来拒絶されるべきであったとしても五年以上の経過を経て、類似商標同士が互いに識別力を発揮して並存している場合など」には、営業上の信用を維持・発展する必要性が高いことから、権利者の権利行使を認めるべきであり、権利行使制限の抗弁は否定されることになる。⁽³⁸⁾ 他方、前者が後者を上回った場合には、除外期間の趣旨よりも無効の抗弁の趣旨である衡平の理念が妥当

する場合であり、権利行使制限の抗弁を肯定して権利行使を否定すべきである。なぜなら、この場合に商標権者の権利行使を認めるとすれば、たとえ無効理由の存する商標権であることを知っている権利者であっても除斥期間経過後に権利行使を認めるという不当な利益を与え、当該商標を使用する者には本来自由に使用できるべき商標を使用できないという不当な不利益を与えるおそれがあるからである。具体的には、一定期間が経過しても自他商品役務識別力を有しない商標、または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は、業務上の信用が化体しておらず保護すべき必要性はないことから、権利行使による弊害を防止する必要性が高く、除斥期間経過後においても権利行使制限の抗弁を認めるべきである。⁽³⁹⁾

四 おわりに

以上、商標権侵害訴訟において除斥期間経過後に無効の抗弁を主張することができるといついて検討してきた。この問題は、キルビー特許事件判決によつてダブルトラック制度が採用されたことに起因する問題である。ダブルトラックの問題については、キルビー特許事件判決および特許法一〇四条の三の新設以降、研究者および実務家の間で活発な議論が展開され、多くの研究成果が発表されている。そしてその成果は、特許法平成二三年法改正にも反映され、いくつかの問題も解消されている。ただし、その議論の場は主として特許法の分野であつたように思う。確かに、理論的にも、実務的にも産業財産権法の中心となるのは特許法であることは疑いがない。しかし、特許法と同様に商標法も産業財産権法の一つであるが、その機能においては、特許法等が産業の発達という側面が強いのに対し、商標

法は競争秩序維持という側面が強く、その特徴は異なる。先述したとおり、除斥期間経過後における無効の抗弁の問題は商標法特有の問題である。この問題を検討する際には、まさに競争秩序維持という同法の特徴に応じた解釈・運用を試みる必要がある。ダブルトラックの問題を検討するに際しては、各産業財産権法の間でハーモナイゼーションを図りつつも、当該法律の特徴を踏まえた解釈・運用が必要となる。今後、これに留意してさらに産業財産権の無効の問題について手続法的見地から研究を進め、これによって裁判所（司法）と特許庁（行政）の権限分配を見直し、もって司法権の本質を明らかにすることを課題として筆を擱きたい。

（１）小野昌延『三山俊司』『新・商標法概説』（青林書院・二〇〇九）四八二頁。

（２）キルビー特許事件判決は、特許侵害訴訟において当該特許の無効理由の存在が明らかの場合に、権利濫用の法理を適用することで、特許の有効性の審理を可能とするものである。このことから「権利濫用の抗弁」と称されている。しかし商標法においては、同判決以前より「権利濫用の抗弁」を異なった意味で用いてきた。すなわち、たとえ商標登録に商標法四六条一項所定の無効理由が存在しない場合であっても、登録商標の取得経過や取得意図、商標権の態様等の諸事情を勘案し、権利者の商標権行使が客観的に公正な競争秩序を乱すものと評価されたときには、権利濫用に当たるとされている（最高裁判平成二七月二〇日判決民集四四卷五号八七六頁（ポパイ事件））。そこで、本稿では両者を区別するため、キルビー特許事件の法理を「キルビー抗弁」として用いることとする。なお、一般的な「権利濫用の抗弁」については、高部眞規子「商標権の行使と権利濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務③（商標法・不正競争防止法）』（新日本法規・二〇〇七）一一三頁参照。

（３）なお、この他にも、無効審判請求ができない場合において無効の抗弁の主張も制限されるか否かという問題は存在した。すなわち、①特許法一二三条二項ただし書き（新案三七条二項ただし書、意匠四八条二項ただし書）により「利害関係人」

以外の者が冒認出願または共同出願違反を理由とする無効審判を請求することができない場合、および②特許法一六七条（新案四一条、意匠五二条、商標五六条一項）により無効不成立の確定審決の登録があった場合に、同一の事実および同一の証拠に基づく無効審判請求をすることができないとき、において権利行使制限の抗弁を主張できるかという問題である。しかし、これらの問題については平成二三年の特許法改正（平成二三年法律第六三号）において立法的解決が図られている。まず①については、冒認出願違反または共同出願違反が行われた場合、真の権利者に移転請求を認めよう（新特許七四条、新案一七条の二、新意匠二六条の二）、無効審判請求人も真の権利者のみに限定された（新特許一三三条二項ただし書、新案三七条二項ただし書、新意匠四八条二項ただし書）。他方で特許侵害訴訟においてこれらを理由とする権利行使制限の抗弁は、真の権利者に限らず被告となった者であれば主張できることが規定されている（新特許一〇四条の三第三項、新案三〇条、意匠四一条）。次に②については、「何人も」を「当事者及び参加人」として第三者効を廃止することで、他人が請求した無効審判の確定審決によって無効審判を請求することができなくなる事態を排除している（新特許一六七条、新案四一条、意匠五二条、商標五六条一項）。平成二三年特許法改正については特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成二三年特許法等の一部改正産業財産権法の解説』（発明協会・二〇一一）四一頁以下（①について）、および一三三頁以下（②について）参照。なお①について、無効審判を請求した者自身が、無効不成立の確定審決の登録後に同一事実・同一証拠によって権利行使制限の抗弁を主張した場合には、いまだ問題は存する。しかしこの場合には、同一特許に関する紛争を蒸し返しているものと評価でき、信義則に反して許されないものと考えるべきである（牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト二九五号一八五頁（二〇〇五）。ただし、このような場合であっても高部貞規子「特許法一〇四条の三を考える」知的財産法政策学研究二一三六頁（二〇〇六）は、「現行法は、無効審判請求と侵害訴訟における無効の抗弁という二つのルートによる争いが可能であるという法制度を採用している以上、別ルートで無効を主張することが直ちに紛争の不当な蒸し返しに当たるということはできないし、権利者は、無効理由がある権利行使をすることは許されないという見解に立てば、特許法一〇四条の三の抗弁の主張をする余地もあると考えられる」とする。

- (4) 大判明治三十七年九月一五日刑録一〇輯一六七九頁、大判大正六年四月二三日民録一三輯六五四頁など。
- (5) 高部眞規子「判解」裁判解民事篇平成一二年度四二七頁。また、網野誠「商標〔第六版〕」(有斐閣・二〇〇二) 九五三頁は、「商標の登録無効とは、直接商標権を無効とするものではなく、行政処分としての商標登録査定(審決)自体を無効とすることによって商標権をはじめから存在しなかったこととする効果を生ぜしめるもの」であって、「商標登録の無効は、特許庁における審判手続によってのみなし得る。したがって、商標権侵害訴訟において、その商標権にかかる登録の無効であることが争われた場合においても、裁判所は専決事項として商標登録の無効を判断し得ず、審決により商標登録が無効とされない限りこれを有効なものとして判断しなければならない」とする。
- (6) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説(一八版)』(発明協会・二〇一〇) 四四四頁。
- (7) 訴訟の迅速な審理を阻害するため、実際に中止した例は少なく、東京地裁および大阪地裁では、無効審判請求がなされただけで訴訟手続を中止することはないようである(飯村敏明『設樂隆一編『知的財産関係訴訟』(青林書院・二〇〇八) 三六頁〔設樂隆一』狭間史恵』鈴木千帆)。
- (8) キルビー特許事件判決の詳細については、拙稿「特許侵害訴訟における特許無効―キルビー特許事件判決を素材として―」明治大学大学院法学研究論集一九号一〇七頁(二〇〇三) 参照。
- (9) 村林隆一「特許法第一〇四条の三の解釈論―最高裁平成二二年四月二二日判決(民集五四卷四号一三六八頁)に因んで(三)―」パテント五七卷一一号五〇頁(二〇〇四)、同「産業財産権者の権利行使の制限」(経済産業調査会・二〇〇五) 八四頁、小野昌延編『注解商標法(新版) 下巻』(青林書院・二〇〇五) 一〇九九頁〔村林隆一〕。
- (10) 高部・前掲注(5) 四五一頁、小野・前掲注(1) 八七九頁〔吉井参也』小池豊〕。
- (11) このことは、特許権等に関する訴えが東京地裁または大阪地裁に提起しなければならない専属管轄となっている(民訴六条)のに対し、商標権等の訴えは、原告の選択によって本来管轄権をもつ地方裁判所に加えて東京地裁または大阪地裁にも提起することのできる競合管轄となっており(民訴六条の二)、一般の裁判所が原則として受訴裁判所となることにも現れている。

- (12) このことは、意匠法についても同様にあてはまる。また、実用新案権については、早期の権利保護を図るため平成五年改正（平成五年法律第二十六号）により無審査主義（新案一四條二項）が採用されている。そもそも、侵害訴訟の受訴裁判所が特許権の無効判断を躊躇する原因となっていたのは、一般には、特許庁の下した特許処分には行政行為の公定力が働くことにあるとされている。とすれば、実用新案権に関しては、そもその原因である公定力が存在せず、実用新案権に基づく侵害訴訟において、その無効判断を行うことは法理論上より容易になっている。また現実にも、実用新案権は特許権に比べて技術が平易であることから、実用新案技術評価書（同法一二条）を参考とすることで権利の有効性に関する判断はより容易になっている。
- (13) その他に、キルビー特許事件の判決法理を商標法に適用した下級審裁判例として、東京地判平成一三年九月二八日判時一七八一号一五〇頁〔モズライト事件〕、東京高判平成一五年七月一六日判決判時一八三六号一一二頁〔ADAMS事件〕などがある。
- (14) 知的財産訴訟検討会における議論については、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会ホームページ（<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shou/kentouka/11ittek.htm>）、および近藤昌昭『齊藤友壽』司法制度改革概説2 知的財産関係1 法・労働審判法』（商事法務・二〇〇四）五四頁以下参照。
- (15) 知的財産訴訟検討会「第四回会合知的財産訴訟検討会配付資料一」一五頁、近藤＝齊藤・前掲注（14）五六頁。
- (16) 近藤＝齊藤・前掲注（14）一〇八頁。
- (17) 特許庁編・前掲注（6）二九八頁。
- (18) たとえば、東京地判平成一七年六月二二日判時一九二三号一四六頁〔IP FIRM事件〕、平成一八年三月二九日（平成一六年（ワ）一九六五〇号）〔DERBYSTAR事件〕、知財高判平成二〇年八月二八日判時二〇三三三二八頁〔バルムマークモズライト事件〕などがある。
- (19) 田村善之『商標法概説（第二版）』（弘文堂・二〇〇〇）三二三頁、小野・前掲注（一）〔村林〕一一一四頁、村林隆一『産業財産権者の権利行使の制限』（経済産業調査会・二〇〇五）八四頁、渋谷達紀「知的財産法判例の動き」知財年報

二〇〇六〔別冊ZB1一六号〕一九頁、同『知的財産法講義Ⅲ〔第二版〕』（有斐閣二〇〇八）四八一頁、工藤莞司「判批」判評五六九号一六頁（二〇〇六）、三山俊司「判批」知財管理五七卷三三四三頁（二〇〇七）、森義之「判批」『商標・意匠・不正競争判例百選』六七頁（二〇〇七）、同「侵害訴訟と審決取消訴訟の交錯」知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』（法曹会・二〇一〇）三〇八頁、清水節「無効の抗弁」飯村敏明Ⅱ設樂隆一編『知的財産関係訴訟』（青林書院・二〇〇八）一三三頁、茶園茂樹「無効理由を有する商標権の行使」L&T四三三五頁（二〇〇九）、同「無効審判を請求することができない場合における無効の抗弁の主張の可否」工法三四号（二〇一〇）一八六頁、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（特一〇四条の三抗弁）に関する問題点」パテント六三卷二二四六頁（二〇一〇）。

(20) 渋谷・前掲注(19) 知的財産法講義Ⅲ四八二頁。

(21) 平尾正樹『商標法〔第一次改訂版〕』（学陽書房・二〇〇六）三七九頁、飯田圭「商標権の行使と商標登録の無効理由又は不使用取消理由について」牧野ほか・前掲注(2) 一〇五頁。また、高部真規子「特許法一〇四条の三を考える」知的財産法政策学研究一〇号一三五頁（二〇〇六）は、権利行使制限の抗弁についてはその立場を明確にしていけないが、少なくともキルビー抗弁については肯定説に立つ。

(22) なお、キルビー特許事件判決以前のものであるが、京都地判昭和五〇年一月二二日刑月七卷二一・二二号九六〇頁（龍村製事件）は、「商標登録の無効は、商標法四六条一項一号、四七条（旧商標法一六条一号、一三条に相当する。）の規定からして、登録名義人が商標権を取得した後五年を経過する前になされる審判請求によつて確定せられることを要するところ、本件において、所論法人が取得した所論商標権について右のごとき無効の審判があつたことを認めるに足る証拠は全く存しないのであるから、判示認定のごとき経過によつて本件当時判示登録商標権は、所論A又はBがこれを有していた」として、除斥期間経過後における無効の抗弁の主張を否定している。

(23) 日弁連知的財産制度委員会主催「知的財産権訴訟の最近の実務の動向(5)（下）」判タ一一七九号五七頁（三村量一発言）（二〇〇五）。また三山峻司Ⅱ松村信夫『実務解説知的財産権訴訟〔第二版〕』（法律文化社・二〇〇五）三一六頁は、正

面から無効の抗弁を肯定するものではないが、商標法四七条の規定により無効審判の請求ができなくなった後も、権利行使制限の抗弁を主張することができるとの解釈も成立する余地があるとする。

(24) 確かに正鵠を射た指摘ではあるが、本見解が提唱された後、平成二三年の特許法等の一部を改正する法律によって、無効審判の審決の確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができるものとする¹⁾こととされ、審決の効力が対世効から相対効に変更されている(改正後の商標五六条一項、特許一六七条)。今後の議論をするに際しては、その前提が変容していることに留意する必要がある。

(25) 松井宏記「特許法一〇四条の三の商標法における意義」『パテント六三巻二号二六六頁(二〇一〇)』。

(26) 松井・前掲注(25)二六六頁。

(27) 森・前掲注(19)六七頁。

(28) 近藤〓齊藤・前掲注(14)一〇七頁。

(29) 清水・前掲注(19)一二五頁、茶園・前掲注(19)工法三四号一八七頁。

(30) 近藤〓齊藤・前掲注(14)一〇八頁。

(31) 飯村敏明「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」『知財管理五五巻三号三〇八頁(二〇〇五)』。

(32) 牧野・前掲注(3)「キルビー最高裁判決その後」一八二頁、飯村・前掲注(31)三〇八頁、大淵哲也「特許権侵害訴訟と特許無効(2)」『法教三四六号一一七頁(二〇〇九)』。

(33) 内田貴『民法I(第四版)』(東京大学出版・二〇〇八)三三六頁。

(34) 特許庁編・前掲注(6)一三七四頁。

(35) 工藤・前掲注(19)一七八頁。

(36) 吉藤幸朔〓熊谷健一『特許法概説(第二三版)』(有斐閣・一九九八)五九七頁、豊崎光衛『工業所有権法(新版)』(有斐閣・一九七五)二八四頁。

(37) 網野・前掲注(5)九五八頁。

- (38) 小野Ⅱ三山・前掲注(1) 二六三頁は、このような登録後の時間経過による状況の変化を見極めた上で、権利行使制限の抗弁の主張の可否を検討すべきとする。
- (39) 松井・前掲注(25) 二六六頁参照。