

商標法における権利濫用法理とエマックス抗弁

高 野 雄 史

2025年 3 月

九州国際大学法学会 法学論集 第31巻第1・2号 合併号 抜刷

商標法における権利濫用法理とエマックス抗弁

高 野 雄 史

問題の所在

一 除斥期間について

1. 除斥期間の趣旨
2. 検討
3. 小括

二 準特104条の3の抗弁について

1. 学説の整理
2. 検討
3. 小括

三 権利濫用法理とエマックス抗弁

1. 商標法における権利濫用法理
2. エマックス抗弁に関する学説の検討
3. 権利濫用法理との関係
4. 小括

今後の課題

問題の所在

本稿の目的は、除斥期間経過後に無効審判が請求できなくなった商標の保護価値をエマックス抗弁によって判断することの妥当性を検討することである。

商標法4条1項10号は「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っ

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」を拒絶理由としている(15条)¹。この規定に該当するにも関わらず商標登録がされた場合には、当該商標登録は無効理由を有することになる(46条)。もっとも、一定の無効理由について「商標権の設定登録日から5年経過後は無効審判を請求することができない」と規定されている(47条)。これは無効審判請求に関する除斥期間であり²、4条1項10号に該当した商標登録も対象に含まれている。

一方で、39条において特許法104条の3を準用していることから、商標権侵害訴訟において、商標登録が無効審判により無効とされるべきと認められるときは、商標権の行使が制限されることになる³。そのため、4条1項10号に該当する商標登録が除斥期間経過後にあっても、準特104条の3に基づいて商標権の行使を制限できるのかが問題となる。

この点について、エマックス事件最高裁判決⁴では、「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」と判示された。さらに最高裁は「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年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が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商標又はこれに類

1 本稿では、商標法については条文番号のみを表記する。

2 小野昌延ほか編『新・注解商標法(下巻)』1403頁〔村林隆一＝井上裕史〕(青林書院、2016年)。本稿では商標法47条が規定する無効審判の除斥期間を「除斥期間」と称する。

3 本稿では、商標法39条に準用する特許法104条の3を「準特104条の3」と称する。

4 最判平29年2月28日民集71巻2号221頁。本稿では、「最高裁判決」と称する。

似する商標であるために同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許されると解するのが相当である」と判示した。4条1項10号に該当することを理由として、周知商標の相手方に権利行使ができないとする権利濫用法理に基づく抗弁は「エマックス抗弁」と呼ばれている⁵。

エマックス抗弁は、従来型の様々な事情を考慮して総合的に判断する権利濫用法理と区別されている⁶。もっとも、その妥当性について学説では様々な議論がされている。最高裁判決でエマックス抗弁が持ち出された理由の1つとして、除斥期間制度と侵害訴訟制度の関係性があると思われる。つまり、商標法における除斥期間制度の趣旨は「既存の法律状態の尊重」にある⁷が、このことが侵害訴訟における無効の抗弁および権利濫用の主張とどのような関係にあるのかが不明確になっていることが原因の1つと考えられる。また、エマックス抗弁が認められることで登録商標と周知商標が併存することになるが、エマックス抗弁において考慮される事項で、これらの商標の保護価値を判断することができるか問題となる。

そこで、本稿では、除斥期間の趣旨である「既存の法律状態の尊重」を考慮しつつ、商標法における権利濫用法理の観点からエマックス抗弁の妥当性について検討する。まず、最高裁判決を段階的に理解するために、除斥期間の趣旨および準特104条の3抗弁の趣旨について検討する必要がある。次に、エマックス抗弁の問題点について整理しつつ、商標法における権利濫用法理の観点から、エマックス抗弁で除斥期間経過後の商標の保護価値を判断する妥当性について検討する。

5 田村善之「判批」WLJ判例コラム第115号（2017年）https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170911_4.pdf（最終閲覧日令和7年2月3日）。

6 金子敏哉「商標法上の周知性—商標法3条2項・地域団体商標・4条1項10号・先使用権—」パテント72巻4号（別冊No.21）15頁（2019年）。

7 特許庁総務部総務課制度審議室編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』1739頁（発明推進協会、2022年）。

一 除斥期間について

1. 除斥期間の趣旨

除斥期間の趣旨について、最高裁は「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」とRudolf Valentino事件⁸を参照しつつ述べている。

民法において除斥期間は、権利の存続期間を限定するものであって、この期間を経過した後の権利行使を除斥（排除）という意味の制度とされている⁹。その期間内に権利行使がされない場合は、権利は当然に消滅することとなる。その趣旨は、権利の性質や公益上の必要から権利関係を速やかに確定することにある¹⁰。そして、時効制度の「継続した事実状態の尊重」と異なり、除斥期間はそのような状態を顧慮しないとされている¹¹。また、除斥期間は、権利者の意思に関係なく客観的、画一的かつ絶対的に権利を消滅させる「公益的性格」の制度とされている¹²。そのため、ある権利が時効と除斥期間のいずれに該当するものであるかは、公益的利益から画一的な処理が優先すべき場合に判断される¹³。

一方で、商標法における無効審判の除斥期間の趣旨は、「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

8 最判平成17年7月11日判時1907号125頁。

9 我妻栄ほか『我妻・有泉コンメンタール民法 [第8版]』290頁（日本評論社、2022年）、我妻栄『新訂民法総則』439頁（岩波書店、1965年）、内田貴『民法1 第4版 総則・物権総論』336頁（東京大学出版会、2008年）、川島武宜『民法総則（法律学全集17）』573頁（有斐閣、1965年）。

10 四宮和夫＝能見善久『民法総則 <第9版>』440頁（弘文堂、2018年）。

11 我妻・前掲注（9）439頁、吉村良一「消滅時効と除斥期間」池田真朗ほか『マルチラテラル民法』39頁（有斐閣、2002年）は「継続自体に意味はない」とする。

12 吉村・前掲注（11）では、時効は「権利消滅を権利者の意思にかかわらせる余地を残した『私益的性格』が見られる制度」とする。

13 吉村・前掲注（11）39頁。

判の請求を認めない」とされている¹⁴。また、学説では、商標使用の安定化・権利関係の安定化のためとしている¹⁵。除斥期間の対象となる無効理由は「私益的無効理由」と呼ばれ、一定期間の経過によって形成された既存の法律状態を覆してまでも無効にすべき公益性の高い無効理由（公益的無効理由）と区別されている¹⁶。

知的財産法における除斥期間の制度は、特許法にも存在していたが廃止され、商標法のみに残っている¹⁷。その理由として、商標法の保護対象は営業上の信用という事実状態で変動し、既存の法律関係を尊重する必要性が高い場合が多く、公益性の高い無効理由は、事実状態を覆しても無効にする利益があるからと考えられている¹⁸。除斥期間は、無効審判により商標登録を無効すること、つまり登録時に生じていた問題と、現在の商標の保護価値を比較衡量していると考えられる。商標法における無効審判の除斥期間は、瑕疵ある登録の排除よりも現在の法律状態を優先するという趣旨であり¹⁹、これにより商標における競争秩序の安定を図ることになる²⁰。

2. 検討

民法と商標法の除斥期間制度を比較すると、時の経過により権利行使をできなくすることで権利関係を早期に確定させる点は共通している。しかし、商標

14 特許庁・前掲注（7）1739頁。最高裁判決の「既存の継続的な状態」と表現は異なるが、同義であると思われる。以下では、最高裁が判示した「既存の継続的な状態」の表現で統一する。

15 小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説〔第3版〕』508頁（青林書院、2021年）、工藤莞司「判批」判例時報1928号178頁（2006年）。

16 金井重彦ほか編『商標法コンメンタール〔新版〕』823頁以下〔眞島宏明〕（勁草書房、2022年）。

17 特許庁・前掲注（7）1741頁。

18 潮海久雄「無効審判請求の除斥期間と無効事由（4条1項15号）の請求—Rudolf Valentino 事件」『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』21頁以下（青林書院、2019年）。

19 愛知靖之ほか『知的財産法 第2版』374頁（有斐閣、2023年）、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104条の3抗弁）に関する問題点」パテント63巻（別冊 No.2）246頁（2010年）。

20 竹田稔＝服部誠『知的財産権訴訟要論〔不正競争・商標編〕第4版』545頁（発明推進協会、2018年）は「無効の登録商標権が存在する状態が長期にわたり継続している」ことを除斥期間の趣旨に含めている。

法では、商標権の設定登録後に商標が使用されたことによる「既存の継続的な状態」が重視されている。この点において、継続した事実状態を考慮しない民法の除斥期間と異なる。これをどのように理解すべきか問題となる。

この点について、実体法上の権利を規律する民法においては、除斥期間により権利の行使期間を制限することで、権利行使できないという状態を確定させるものである。一方、商標法の除斥期間は無効審判の請求権に関するものである。つまり、無効審判の請求を制限することで、無効理由のある商標登録を無効とできなくすることになり、その結果として商標権の権利関係が安定化することになる。

しかし、商標はそれだけで保護価値があるのではなく、使用によって信用が蓄積されることで法的に保護する価値がある²¹。そのような商標の特徴を踏まえると、時の経過だけで過誤登録を無効とできなくするよりも、「既存の継続的な状態」が法的保護に値する場合があります、それは無効審判により過誤登録を排除する公益的な制度に反することが認められる状態と考えることができる。つまり、商標法の除斥期間制度は、①過誤登録を無効とすべき法的利益、②「既存の継続的な状態」を保護する法的利益の利益衡量にならざるを得ないと思われる²²。そうすると、「既存の継続的な状態」とは、除斥期間経過後において②の法的利益が優先した状態のことになる。したがって、商標法が「既存の継続的な状態」を考慮するのは商標の性質からであり、上記の利益衡量が除斥期間制度でおこなわれているといえる。

そして、立法趣旨である時の経過により「瑕疵が治癒した」とすることは過去の手続きに関して何かしらの法的効果を与えることであり、47条が規定する本来的な意味である「既存の継続的な状態を保護する」こととは異なる²³。よっ

21 小野＝三山・前掲注 (15)512頁、金井ほか・前掲注 (16)832頁。

22 工藤・前掲注 (15)180頁参照。

23 三村量一「商標登録無効の抗弁と除斥期間」小泉直樹＝田村善之編『中山信弘先生古稀記念論文集 はばたき—21世紀の知的財産法』881頁（弘文堂、2015年）は、「商標法は特許法と異なり訂正制度がないため、除斥期間経過により瑕疵が遡って治癒するのではない。つまり、手続法上の制限が生じるだけであり、実体法上の権利の瑕疵が遡及的に治癒するわけでは

て、立法趣旨はある種の法的フィクションにより説明されていると考えられる。

また、時の経過だけで除斥期間の効果を画一的に扱う判断が妥当であろうか。つまり、最高裁判決や立法趣旨が述べている画一的に判断することと実際に法的保護に値する程度的事实関係が生じているのかは、必ずしも一致しないのではないと思われる²⁴。

この点、除斥期間制度は、時の経過によって権利関係をすみやかに確定させることで法的安定性を重視する制度であるため、画一的な判断にならざるを得ない。なぜなら、無効審判で上記の利益衡量を判断すると紛争が長期化するおそれがあるからである。つまり、仮に審判請求を認めて、実際に商標に保護価値があるかどうかを判断することは理論上可能であるが、審判が長期化するので不適切と思われる。そこで、47条により審判請求自体を制限していると理解できる²⁵。そうすると、除斥期間の制度自体では、これらの利益調整が十分にできないといえる。よって、47条の適用において、既存の法律状態が優先されるべきかどうかを具体的に判断するのは適切でなく、一般条項を含めた他の条文で利益調整をするのが妥当と思われる。

以上のように、商標法の除斥期間制度は複合的な性質を有するものと考えられる。すなわち、時の経過により権利関係を早期確定させて法的安定性を図る性質と、無効審判による登録無効を否定するほど商標に保護価値があることを優先させる性質が併存しているものと思われる。そのため、時の経過により画一的に判断することと、実質的な法的保護を図ることが矛盾したときに、どのように対処すべきかが問題として残されることになる。

い」とする。

24 三村量一「商標権侵害訴訟における無効の抗弁と除斥期間－エマックス事件最高裁判決の射程と実務上の対応策」Law and Technology 別冊4号84頁（2018年）は「商標登録無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したとしても、保護すべき既存の継続的な状態が存在しない状況もあり得る」とする。なお、Rudolf Valentino事件の比較衡量について、工藤・前掲注（15）180頁参照。

25 高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号135頁（2006年）。

3. 小括

民法の除斥期間では、その対象が実体法上の権利であり、これが除斥期間の経過により権利行使できなくなるとしても、権利の内容が実現しない状態のままである。一方で、商標法の除斥期間では、無効審判が請求できなくなること、無効となるべき商標登録に基づく商標権が存続することになる。それにより、新たな法律関係が構築される可能性が生じる。このことは、無効とする法的利益よりも除斥期間により権利を存続させる法的利益を優先したものである。つまり、商標法の除斥期間は、民法と同様の概念を用いつつも、実際は異なった内容の性質を含むものであるといえる。このような複合的性質のうち、商標の保護価値を優先させるかどうかは、実際の商標の使用状況を勘案して比較衡量する必要があるが、除斥期間の条文自体では判断をすることが十分にできないと思われる。

そのため、除斥期間経過後の商標権行使において、無効理由が存在する状態での権利行使と評価されて、準特104条の3の適用が問題とならざるを得ない。

二 準特104条の3の抗弁について

1. 学説の整理

準特104条の3は、侵害訴訟において行使される商標権の商標登録が「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は」権利行使ができないことを規定している。商標法において除斥期間は47条で規定されているが、無効審判請求できないことが権利行使に影響を与えるか不明確である。この点について、本条は①本来的には除斥期間の経過前を想定している規定であること、②特許法を想定しているので除斥期間を考慮していない²⁶。つまり、立法上の手当てがされていないことが指摘されている²⁷。そのため、除斥期間経過後に

26 宮脇キルビー抗弁・前掲注 (19)244頁。

27 宮脇キルビー抗弁・前掲注 (19)245頁、眞島宏明「商標登録無効審判請求の除斥期間経過

準特104条の3の抗弁を主張することができるのか問題となる。

この問題については、除斥期間が経過しても準特104条の3の抗弁が可能であるとする見解（肯定説²⁸）、除斥期間経過後には準特104条の3の抗弁が認められないとする見解（否定説²⁹）がある。この点については、従前から議論があり、否定説が有力であったが、最高裁判決も否定説に拠った考えを示している。そして、最高裁判決により議論は多面的になったと思われる。

まず、肯定説は、①無効審判と侵害訴訟は別ルートであって判断結果が異なることがあり得ること³⁰、②除斥期間が経過しても無効理由があることには変わらないこと³¹、③キルビー事件最高裁判決³²の経緯から「無効審判が請求できること」は、侵害訴訟において無効の抗弁を主張するための必須の要件でないこと³³を理由とする。また、肯定的な考えには、無効審判の無効審決の対世的効力と侵害訴訟における準特104条の3の相対的無効を考慮して、無効審判請求の可否と準特104条の3の主張を連動させないものもある³⁴。すなわち、肯定説は準特104条の3の役割を重視して、無効理由の存在と権利行使の可否の間

後における無効の抗弁又は権利濫用の抗弁の可否についての考察」甲南法学57巻3・4号559頁以下（2017年）。

28 高部104条の3・前掲注（25）135頁、高部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟〔第2版〕』72頁以下（金融財政事情研究会、2023年）、三村登録無効・前掲注（23）882頁、裁判例としてはジェロビタール事件（東京地判平成17年10月11日判時1923号92頁）がある。

29 田村善之『商標法概説＜第2版＞』313頁（弘文堂、2000年）、村林隆一「特許法第104条3の解釈論—最高裁平成12年4月11日判決（民集54巻4号1368頁）に因んで(3)—」『パテント57巻11号50頁（2004年）、工藤・前掲注（15）178頁以下、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」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第3巻〔商標法・不正競争防止法〕』105頁（新日本法規、2007年）、森義之「判批」中山信弘ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選』67頁（有斐閣、2007年）、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ 第2版』481頁（有斐閣、2008年）、茶園成樹「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」日本工業所有権法学会年報34号176頁（2010年）、宮脇正晴「エマックス事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁に関する問題点」特許研究65号246頁（2010年）、金井ほか・前掲注（16）742頁、小野＝三山・前掲注（15）1411頁。裁判例として、レガシィクラブ事件（東京地判平成17年4月13日裁判所ウェブサイト）、マッキントッシュ事件（東京地判平成19年12月21日裁判所ウェブサイト）がある。

30 三村登録無効・前掲注（23）880頁以下。

31 高部104の3・前掲注（25）135頁。

32 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁。

33 高部実務・前掲注（28）90頁。

34 茶園・前掲注（29）176頁。

題を本条で解決しようとする見解である。

これに対して、否定説は、①「無効審判により無効にされるべきもの」との条文の文言に素直な解釈であること³⁵、②無効審判と侵害訴訟において、商標登録に関する抵触した審決・判決がされることを防止する必要があること³⁶、③無効の抗弁を認めると、除斥期間の趣旨を没却することになること³⁷を理由とする。最高裁判決は、商標登録日から5年の除斥期間が経過して4条1項10号を理由とする無効審判が請求できない場合、不正競争の目的で登録したものを除いて、当該商標権に基づく侵害訴訟における準特104条の3に基づく抗弁は認められないとして、概ね否定説の見解と同様である。

肯定説や否定説に対して、折衷的な見解がある。例えば、①独占適応性の欠如を理由とする無効事由の場合は除斥期間経過後であっても準特104条の3に基づく無効の抗弁を主張することができるが、出所識別力の欠如や出所混同の防止に係る無効事由の場合は5年間で既得的な地位が生じる余地があるため当該無効の抗弁は認められないとする見解³⁸、②現に瑕疵が治癒しており権利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は準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められないが、未だ瑕疵が治癒しておらず実質的に権利行使が衡平に反する場合は当該無効の抗弁（又は個別事情を勘案して権利行使を制限する権利濫用の抗弁）は認められるとする見解³⁹、③衡平の観点から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不安定を比較衡量し、後者が前者を上回った場合は準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められないが、前者が後者を上回った場合は当該抗弁を認めるとする見解⁴⁰がある。

35 小野ほか（下）・前掲注（2）1411頁、金井ほか・前掲注（16）742頁など。

36 森・前掲注（29）67頁。

37 鈴木将文「判批」Law and Technology 77号65頁（2017年）、清水知恵子「判批」Law and Technology 76号66頁（2017年）。

38 三山峻司「商標法における無効の抗弁とダブルトラック—商標法39条による特許法104条の3の準用の実際上の意義—」パテント64巻（別冊No.5）139頁（2011年）。

39 松井宏記「特許法104条の3の商標法における意義」パテント63巻（別冊No.2）266頁（2010年）、牧野ほか・前掲注（29）106頁。

40 岡田洋一「商標権侵害訴訟における除斥期間経過後の無効の抗弁」大阪経済法科大学法学

①は無効理由の性質ごとに商標の保護価値を考慮して権利行使の可否を判断する考えといえる。また、②と③は権利行使時の事情を考慮して商標に保護価値があり、権利行使を認めることに合理性があるかを判断する考えといえる。

2. 検討

除斥期間の趣旨を複合的な性質と理解した場合、権利関係の早期確定との関係では、無効審判および侵害訴訟において登録無効を争うことできないことから、否定説と親和性があるように思われる。そして、否定説は除斥期間の趣旨を権利行使の場面にまで徹底させる立場と考えることができる。一方、肯定説の立場からは、無効理由の存在があれば準特104条の3の抗弁を主張できることから、登録の有効性を争う無効審判の請求ができなければ、権利の存在自体は早期に確定しており、権利行使については別のものとする必要がある。つまり、肯定説は除斥期間の本来的な目的を重視して、47条を無効審判請求の時的限界を定めた規定⁴¹とする立場といえる。

しかし、「既存の継続的な状態」との関係では、否定説・肯定説のいずれも説明が付きにくい点がある。すなわち、否定説の場合は現実の法律状態がいかなる場合でも、査定審決時に無効理由があったことを考慮せず、さらに現在の法律状態も考慮しないことになる。他方で、肯定説でも、無効理由の存在を根拠として準特104条の3の抗弁が判断されるため、権利行使時における「既存の継続的な状態」を判断する構造になっていない。仮にこれを可能とするためには、準特104条の3の規定を拡大解釈して、権利行使時の事情を考慮する必要がある⁴²。両説がこのような矛盾を持つ理由は、商標の性質を考慮しなけれ

論集71号80頁（2012年）。

41 高部104条の3・前掲注（25）135頁。なお茶園・前掲注（29）175頁は、無効審判請求の可否と準特104条の3の抗弁が必ずしも連動するものでないとする。

42 松井・前掲注（39）266頁は「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か場合（正に権利濫用と捉えられる事案）には、104条の3の抗弁は認められるべき」とする。その他、キルビー抗弁を用いたアプローチとして牧野ほか・前掲注（29）105頁以下、キルビー抗弁の「明白性の要件」を用いた権利濫用アプローチとして眞島・前掲注（27）569頁。

ばならない除斥期間の複合的性質にあると思われる。もっとも、権利行使時の事情を権利濫用法理において検討すべきとする見解は少なくない⁴³。

さらに学説について検討すると、まず肯定説は、無効審判で無効理由を争うことができないのに、侵害訴訟で無効理由を争うことができる点で矛盾する。これを認めると、当該商標登録は無効にならないだけであり権利としての意味をなさず、仮に法的保護に値する事実状態がある場合にも保護されないことになり妥当でない。

次に折衷的な学説では、実質的な判断をすることで、権利関係の早期確定を図りつつ、商標の保護価値を考慮して権利行使の妥当性を判断しようと考えていることができる。その意味では、除斥期間の複合的性質を考慮しており、これらの議論において有力な見解といえる。しかし、準特104条の3は無効理由の該当性自体が問題点の中心であり、商標権の行使について、あらゆる事情を考慮することは困難と思われる。そうすると、無効理由のある商標登録を排除することよりも既存の継続的状态である商標の保護価値を優先すべきかどうかを、この段階で実質的に争うのは合理的でない。つまり、47条1項は審判請求の適格性（期間の経過）について規定しており、準特104条の3は裁判所における無効理由の有無の判断を可能にした規定であり、最高裁判決が本来問題とする論点（商標に保護価値があるのか）は、いわば権利行使の正当性・妥当性をチェックしているものといえる。しかし、準特104条の3における問題の中心点は、商標登録を無効とするに値する事情があるのかどうかである。よって、除斥期間経過後の権利行使を認めるかどうかを調整するのが権利濫用法理のような一般条項の役割であり、47条1項でも準特104条の3でもないと考えられる。

43 例えば、金井ほか・前掲注 (16)828頁、中川淨宗「商標登録に係る除斥期間を経過した後における権利行使制限の抗弁及び権利濫用の抗弁の可否－「Eemax 事件」を契機として－」パテント71巻13号56頁（2018年）、鈴木・前掲注 (37) 66頁、愛知靖之「商標権の無効の抗弁及び『エマックス抗弁』と不正競争防止法2条1項1号・商標法4条1項10号の周知性」AIPI63巻9号829頁（2018年）、森・前掲注 (29)67頁など参照。

したがって、除斥期間が経過した場合の適用については、否定説が妥当と考える。なぜなら、準特104条の3は法的安定性および画一性が重視されている条文であり、実質的に商標の保護価値を判断するのに適さないからである。そして、商標に保護価値があるかどうかの問題は、権利濫用法理で判断するのが妥当であると思われる⁴⁴。

また、最高裁判決以後の判決として、夢とまぼろしの物語事件⁴⁵では、「商標登録がされたことによる既存の継続的な状況を保護するため5年間の除斥期間を定めた法47条1項の趣旨に照らし、法3条1項柱書に違反することを理由とする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、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が上記に違反することによる商標登録の無効理由の存在をもって、無効の抗弁を主張することが許されないと解するのが相当」として、最高裁判決を参照している。本事件では、3条1項柱書のほかに3条1項5号、4条1項7号の無効理由による準特104条の3の主張がなされていたが、除斥期間の対象でない4条1項7号について検討したほかは、除斥期間の経過を理由として、無効理由の具体的な判断をおこなっていない。

なお、準特104条の3の抗弁と並んでいわゆるキルビー抗弁も検討する余地も考えられるが、立法過程を考慮すると、準特104条の3とキルビー抗弁は同様のものである⁴⁶。よって、上記の議論が同様に当てはまると思われる。

3. 小括

準特104条の3の適用の可否に関する肯定説と否定説では、除斥期間制度と侵害訴訟の関係について、どのように理解するかによって結論が異なる。肯定説は両者を別のものとして考え、否定説は連続するものと考えていると思われ

44 宮脇キルビー抗弁・前掲注 (19)247頁参照。

45 東京地判令和3年6月28日裁判所ウェブサイト。

46 三村侵害訴訟・前掲注 (24)83頁、眞島・前掲注 (27)556頁。

る。しかし、商標法の除斥期間が複合的性質を有すると解した場合、肯定説は無効理由の該当性を根拠とするものであるため、「既存の継続的な状態」は別のものと解さざるを得なくなり、否定説でも準特104条の3の抗弁を主張できないため、現在の商標の保護価値を判断する問題が残される⁴⁷。また、折衷説の一部の学説は権利行使時の状況を取り込んで判断するため、「既存の継続的な状態」を十分に考慮することができるが、47条および準特104条の3の法的構造として、これらの事情を考慮することは難しいように思われる。そのため、いずれの見解からも権利濫用法理が適用される余地が指摘されている。

よって、準特104条の3の適用については否定説が妥当と考える。そして、「既存の継続的な状態」を考慮するのは、一般条項である権利濫用法理において判断するのが適切であると思われる。もはや無効理由の有無ではなく、商標の保護価値の問題であり、権利行使自体の妥当性が問われているものと考えられ、権利濫用法理において検討されるべきである。

三 権利濫用法理とエマックス抗弁

1. 商標法における権利濫用法理

権利濫用法理とは、形式上権利の行使としての外形を備えているが、その具体的な状況と実際の結果に照らして、その権利の本来の目的内容を逸脱するために実質的には権利の行使として認めることができないと判断される場合に、当該権利行使を否定する法理である⁴⁸。権利濫用に該当するかは、権利者の主観的要素と権利行使による利害状況などの客観的要素を比較衡量して判断するのが一般的である⁴⁹。近時、民法における権利濫用法理は変容しており、その意義の問い直しが必要が提唱され、今後は抑止的な運用がされるべきと指摘され

47 眞島・前掲注 (27)566頁。

48 法令用語研究会編『法律用語辞典 [第5版]』325頁 (有斐閣、2020年)。

49 我妻ほか・前掲注 (9)25頁、四宮＝能見・前掲注 (10)30頁。商標法について、高部実務・前掲注 (28)116頁参照。

ている⁵⁰。そのため、問題となる法領域で適用される条文や制度だけでなく、当該領域において形成された個別法理による解決が探求されるべきである⁵¹。

また、商標法における権利濫用法理は、民法における権利濫用法理と同様であると論じられることが少なくない。しかし、商標権の行使は公正な競争秩序の維持に合理的なものであるかが問題となる⁵²。その際、法目的との関係においては、商標権者・商標使用者といった具体的な紛争当事者のみでなく、取引における需要者の利益も含めた検討が必要となる⁵³。例えば、ウイルスバスター事件⁵⁴のように、商標法の規定や制度においても妥当な結論が見いだせない場合に、権利濫用を認めることには独自の意義がある⁵⁵。

2. エマックス抗弁に関する学説の検討

最高裁判決で示されたエマックス抗弁は、①4条1項10号に該当すること、②周知商標使用者に対する権利行使であることを理由として権利濫用とするものである⁵⁶。無効理由を問題とする点では準特104条の3の規定やキルビー抗弁と共通するが、権利行使の対象を周知商標使用者に限定している点に特徴がある⁵⁷。また、民法の権利濫用法理と比較しても定型化された事実を考慮するため、実質的には権利濫用法理の枠組みを借用した独自の抗弁と評価されている⁵⁸。その価値観としては、4条1項10号に反し、「本来競争に負けているはず

50 山野目章夫編『新注釈民法（1）総則（1）』184頁〔平野裕之〕（有斐閣、2018年）参照。

51 拙稿「商標法における権利濫用法理と商標機能論」九州国際大学法学論集30巻1・2号合併号4頁以下、山野目・前掲注（50）193頁、中原太郎「日本法における権利濫用」大村敦志編『民法研究【第2集】第8号〔東アジア編8〕』50頁（信山社、2020年）参照。

52 拙稿・前掲注（51）21頁。

53 拙稿・前掲注（51）30頁、高部実務・前掲注（28）116頁。

54 東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁。

55 愛知周知性・前掲注（43）829頁。

56 鈴木・前掲注（37）65頁は、キルビー抗弁と異なる新たな抗弁と理解する法的構成について、実定法上の根拠と実質的な必要性を欠くにもかかわらず持ち込むとして最高裁判決を批判して、①先使用権の主張、②民法上の権利濫用を適用、③47条の障害事由（不正競争目的）の証明で足り、エマックス判決が新たに類型化された権利濫用抗弁を認めたことは、実定法との整合性および実質上の必要性の観点から妥当でないと指摘する。

57 小泉直樹「判批」ジュリスト1510号8頁（2017年）。

58 愛知靖之「判批」『平成29年度重要判例解説』ジュリスト1518号321頁（2018年）。

の者が勝っているはずの者を排除することにほかならず、商標法の法目的である公正な競争秩序の維持を害するものとして権利濫用にあたるもの」と解されている⁵⁹。この点、最高裁判決が「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害する」と述べている点は、法目的を考慮した商標法の権利濫用法理の枠組みとも一致する⁶⁰。

しかし、最高裁判決が示した4条1項10号の周知商標使用者に対する権利行使を認めない点については、除斥期間の観点および先使用制度(32条)の関係から批判的な見解が少なくない。

まず、除斥期間との関係では、結果的に商標権の行使を否定することから除斥期間の趣旨である「既存の継続的な状態」が尊重されないことになるとの指摘がある⁶¹。エマックス抗弁によって、除斥期間の趣旨である「既存の継続的な状態」を尊重することができるのであろうか。仮にエマックス抗弁が認められるとしても、エマックス抗弁は4条1項10号に該当する場合を要件としているため、出願時及び査定時の法律状態は考慮できても、現在の法律状態において商標の保護価値を担保することが十分にできないと思われる。よって、除斥期間との関係においても、エマックス抗弁は十分な法的構成となっていない。

次に、先使用権との関係では、すでに商標法において商標権者と周知商標使用者の利益調整として32条が規定されているにもかかわらず、先使用権の範囲を超えた使用権原を与えることは先使用権の趣旨を没却するという指摘がある⁶²。

59 清水・前掲注(37) 63頁以下。

60 最高裁判決がボパイ事件(最判平成2年7月20日判時1356号132頁)を引用したことについて、宮脇エマックス・前掲注(29) 10頁は、ボパイ事件が商標権の取得経過を重視していたことを指摘して、「商標を出願時において使用している者と出願人との利益の調整は問題となりえない」とする。

61 木村耕太郎「判批」『民事判例15・2017年前期』126頁以下(日本評論社、2017年)は、「47条1項の趣旨を没却し、権利濫用の抗弁として主張するときは没却しないという本判決の理論は理解しがたい」とする。

62 宮脇エマックス・前掲注(29) 6頁以下、田村判批・前掲注(5) 13頁以下、愛知周知性・前掲注(43) 831頁、蘆立順美「商標無効審判の除斥期間経過後に主張された無効の抗弁と権利濫用—エマックス事件」『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』324頁(青林書院、2019年)。

先使用権は「既存の継続的な状態」を保護しているのだろうか。先使用権の趣旨は、「継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするもの⁶³」、「先使用者の既得的な地位を後発の登録商標の禁止権から保護すること⁶⁴」とされている⁶⁵。また、周知商標と登録商標が併存することで出所混同を引き起こす可能性があるため、この事態を認める程度の保護価値が周知商標にあることが必要である⁶⁶。

先使用権の他の要件には「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」とあるため、継続な状態を保護する法律構成となり得る。この点、先使用権を主張する際に周知性を具備していなくても継続的な使用の事実があれば足りるのかについては争いがある⁶⁷。肯定的な見解は、先使用権が単なる事実状態でなく、一種の権利であるとする。否定的な見解は、先使用権の法的性質が権利であるか事実状態であるかにかかわりなく、権利行使の対象となる時点においても周知性が必要とする。この点については、先使用権の趣旨を登録商標以外にも周知性を有する商標が存在した場合にその信用を保護するものとすれば、先使用権の主張時にも周知性が必要であろう。そのように解することで、登録主義の例外としての使用権原を認める趣旨に合致するといえ、除斥期間経過後についても先使用権が活用される意義があると思われる。

また、32条2項で混同防止表示請求が規定されており、商標権者だけでなく需要者の利益を確保することができる⁶⁸。つまり、登録商標と類似の商標が併存することを認める代わりに、需要者の混乱を防止することになる⁶⁹。裁判例

63 特許庁・前掲注（7）1669頁。

64 小野＝三山・前掲注（15）291頁、高部実務・前掲注（28）101頁も同旨。

65 先使用権の趣旨については、小野昌延ほか編『新・注解商標法（上巻）』980頁以下〔平野惠稔＝重富貴光〕（青林書院、2016年）参照。最高裁判決と先使用権との関係について、愛知判批・前掲注（58）831頁以下参照。

66 田村概説・前掲注（29）79頁。

67 小野ほか（上）・前掲注（65）1006頁参照。

68 小野＝三山・前掲注（15）299頁。

69 田村概説・前掲注（29）86頁。金井ほか・前掲注（16）551頁参照。

（真葛事件地裁判決⁷⁰）では「先使用権を付与することによって、誤認混同のおそれがある複数の商標の使用が競合する状態を放置するのは、需要者にも不利益を及ぼすことから、需要者に誤認混同させることのないよう、同条（筆者注：32条）2項は、商標権者に特別の請求権を付与したもの」として、混同防止表示請求権の判断について、商標の類似性を求めるものもある。

以上の通り、先使用権の制度では、商標権者と周知商標使用者だけでなく、需要者の利益を含めた利益調整がなされていると考えられる。よって、4条1項10号の利害関係を調整することを目的とするエマックス抗弁は、先使用権によってフォローされているので、商標法における権利濫用法理との関係においても特段の意義を有しないといえる⁷¹。

そして、4条1項10号に該当する状況での「既存の継続的な状態」を尊重する制度として、先使用権が認められているとも考えられるため、学説が指摘する通り商標権者と周知商標使用者の利益調整を別に認める必要もない⁷²。また、権利濫用法理の解釈としても、すでに需要者の利益を含めて利益衡量がされている制度が認められているなら、あえて権利濫用法理を用いて解決する必要もないと考えるのが妥当であろう。

3. 権利濫用法理との関係

最高裁判決では当事者関係の経緯があるため特殊な事案ともいえる⁷³。また、前述のエマックス抗弁の要件からすると、エマックス抗弁を商標法における権利濫用法理の枠組みとして判断することが可能であるか問題となる。まず、商標法の権利濫用法理は、法目的との関係において理解されるべきである。商標法は、商法の保護によって、商標使用者の業務上の信用維持による産業の発達

70 横浜地判平成13年9月26日裁判所ウェブサイト。

71 田村判批・前掲注（5）13頁。

72 愛知周知性・前掲注（43）829頁は「4条1項10号のような利益調整は、本来先使用制度（32条）が担うべきものとして、すでに商標法が規定している」とする。

73 潮海・前掲注（18）23頁。

と需要者の利益保護を法目的として定めている（1条）。すなわち、商標を制度的に保護することで、商標が本来的に有する商標機能の保護を高めて、商標権者の信用を蓄積させて産業が発達して、あわせて商標を基準として適切な商品選択が可能となり需要者の利益を図ることになる。このような公正な競争秩序が維持されている状態で商品流通がされることで、商標法の目的を達成することができると思われる⁷⁴。そして、適切な商標権の行使であるかは、公正な競争秩序の維持に合理的なものであるかどうかが重要となる。よって、エマックス抗弁の妥当性を判断する際にも、商標法の規定や制度との関係に留意する必要がある。

最高裁は「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」として、4条1項10号の趣旨との関係を考慮して判示している。4条1項10号の趣旨を私益的調整と需要者の公益的利益を含むかについて争いがある。

この点、私益公益の区別は別として、法目的から需要者の利益を考慮することは必要である。先行研究では、4条1項10号の趣旨を「①出所混同の防止をして、周知商標使用者の利益だけでなく、需要者の利益にも資すること、②周知商標使用者に周知商用の登録の機会を与えること」としている⁷⁵。また、4条1項10号の趣旨を複合的なものと理解して、「①は周知商標に化体した商用使用者の業務上の信用を維持するために不可欠なものであり、また、公正な競争秩序を確保し、需要者の利益に資するという公益的な観点を含むものであり、②は周知商標使用者に対し、その信用の形成を容易にするための選択的な便益を与えるものに過ぎず、公益的な観点を含むものでもない」とする⁷⁶。4条1項

74 拙稿・前掲注（51）21頁。

75 横山久芳「商標法4条1項10号の周知商用使用者に認められた権利濫用の抗弁の意義—エマックス事件最高裁判決を契機として」学習院大学法学会雑誌54巻2号99頁。

76 横山・前掲注（75）103頁。

10号と除斥期間の関係について、「周知商標と同一又は類似の商標について、①周知商標使用者の商標登録の機会を否定し、商標権者が商標権を取得することを確定的に承認するものであるが、②他方で、出所混同を防止して、周知商標使用者の円滑な信用形成を確保するとの同号の趣旨をも直ちに否定するものではないから、商標権者は、除斥期間経過後でも、周知商標使用者の信用形成を阻害する態様で商標権を行使することは原則として認められないというべき」と指摘しており、公正な競争秩序のもとで認められている商標権は、出所混同を防止して需要者の利益を保護する側面が強調されるものと思われる。

この点、商標権の行使は法目的との関係において合理的なものであるため、商標法における権利濫用法理は、当事者間の利益調整のみでなく需要者の利益を考慮が必要である⁷⁷。そのため、最高裁判決が当事者間の利益調整として権利濫用法理を適用することについても妥当でないと思われる。また、このような権利濫用法理を検討するうえでは、権利行使時の事情を考慮する必要があるため、主体的な限定以外の要件として4条1項10号の無効理由の該当性のみを挙げることは妥当でないように思われる。

また、最高裁判決以後の判決として、リーダーバイク事件⁷⁸では、除斥期間経過後に4条1項11号に該当することを理由として準特104条の3の主張をすることは許されなかった。さらに、「期間経過後であっても商標権侵害訴訟において、登録商標が同号に該当するものとして何人に対しても商標の使用の差止め等を求めることが権利の濫用に当たり許されないものと解すると、同法47条1項の趣旨が没却されることになるから、同法4条1項11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、商標権侵害訴訟の相手方が同項11号該当性に係る『他人の登録商標』の商標権者であるなどの特段の事情がない限り、その登録商標

77 愛知周知性・前掲注（43）832頁は、「登録阻却事由の4条1項10号に、権利行使の場面における利害調整機能を果たしている先使用権制度の範囲を超えて権利行使をより広く否定すべきという思想までも体现しているとは考えることはできない」とする。

78 大阪地判令和4年12月5日裁判所ウェブサイト。

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、権利濫用に係る抗弁を主張することが許されない」として、最高裁判決を参照して権利濫用法理の主張をできる主体を限定している⁷⁹。

4条1項11号の趣旨は、商標の二重登録を排除して出所混同を防止することにある⁸⁰。そのため、「既存の継続的な状態」を考慮して判断する際に、4条1項10号の無効理由と同様に権利行使の相手方を限定することは必ずしも出所混同の防止になるとも言い切れない。また、4条1項11号には令和6年4月より施行されたコンセント制度（4条4項）がある。同制度では、4条1項11号に該当する場合であっても、先行登録商標権者の承諾だけでなく、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがない場合に商標登録が認められることになる⁸¹。ここでの出所混同の防止は、4条1項11号の出所混同のおそれのみならず、「その他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれ」も含んでいる。今後は本事件と同様のケースでは出所混同の防止も考慮した、権利濫用法理が適用されるべきと思われる⁸²。

以上の通り、エマックス抗弁の要件である①無効理由に該当すること、②権利行使の相手方を限定することについて慎重な検討が必要と考える。私見としては、上記①②では、商標権行使の妥当性を判断するには十分とはいえないため、先使用権以上の使用権原を認める場合には、商標法における権利濫用法理

79 その他、東京芸術センター事件（知財高裁令和6年4月10日裁判所ウェブサイト）では、「商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき（46条1項4号）」についても、エマックス事件最高裁判決が参照されている。なお、本事件では、権利濫用法理について46条1項4号の無効理由の該当性について具体的な検討をおこなっていない。

80 小野ほか（上）・前掲注（65）350頁以下〔工藤莞司＝樋口豊治〕、参照。

81 特許庁編『商標審査基準（改訂第16版）』第4条第4項（先願に係る他人の登録商標の例外）を参照。

82 なお、特許庁基準・前掲注（81）は「『混同を生ずるおそれがない』に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できること」を必要としている。

が適用されることが望ましいと考える。

4. 小括

民法における権利濫用法理の意義を再考する見解は、権利濫用法理に依拠することなく、権利は合理的な内容に制限されるべきとする。そのため、権利濫用法理の在り方も一定ではなく、権利濫用法理が便宜的に借用される場合には、問題となる法領域における本来の法理で解決すべきことが指摘されている。商標法でも既存の制度・条文が適用できれば適用して、それでも妥当でない場合に権利濫用法理が適用されるべきである。その際は、法目的である商標の保護により、使用者だけでなく需要者の利益も考慮される必要がある。

この権利濫用法理の観点からしても、最高裁判決の事情においては、学説が指摘するようにエマックス抗弁を用いることなく先使用权による解決が可能であると思われる。仮に先使用权以上の範囲の使用権原を認める場合でも、商標制度の観点や当事者および需要者の利益衡量の観点から検討する必要があると思われる。つまり、当該使用権原を許容する前提となる利益状況が権利行使時に必要であり、商標権者と周知商標使用者の利益調整だけでなく、商標が先使用权の範囲を超えて併存することになるため、需要者の利益を害しないことが重要となる⁸³。

次に、エマックス抗弁を権利濫用法理の一種と捉えた場合、エマックス抗弁の要件との関係で問題が生じる。すなわち、①4条1項10号該当性および②権利行使主体の限定の要件だけでは、最高裁判決の事情において商標権の権利行使で考慮すべき事情を十分に考慮することができないと思われる。具体的には、需要者の利益を考慮する法目的を前提とする商標法の権利濫用法理の観点から、①4条1項10号の趣旨を前述のように解釈すると当事者の利益衡量だけでは十分といえず、また、②「既存の継続的な状態」の問題解決の観点から、

83 横山・前掲注 (75)105頁、潮海・前掲注 (18)24頁。

4条1項10号で考慮する事情が現在の権利行使の妥当性を判断するには十分でないと思われる。

よって、商標法の権利濫用法理の観点からもエマックス抗弁は妥当でないと考える。また、4条1項10号以外にもエマックス抗弁の枠組みを用いた裁判例が登場するようになった。それらも含めて、無効理由の該当性と主体の限定のみで権利行使の妥当性を判断することは、当事者の利益調整をすることはできるが、需要者の利益を考慮することが十分でないように思われる。

今後の課題

本稿では、除斥期間経過後に無効審判が請求できなくなった商標登録の保護価値をエマックス抗弁によって判断することの妥当性を検討した。この問題は、商標法における除斥期間の趣旨である「既存の継続的な状態」と無効審判の趣旨の利益衡量において、前者が優先されていることに起因していると思われる。そのため、準特104条の3の適用において、いずれの趣旨を優先すべきかに学説上の争いがあった。最高裁判決では、否定説に拠った見解を示しつつ、準特104条の3の適用を否定した。また、最高裁は、法目的との関係において権利濫用として、①4条1項10号の無効理由該当性および②周知商標者の権利行使であることを要件に挙げて、権利濫用法理の一種であるエマックス抗弁を判示している。

最高裁判決で示されたエマックス抗弁は、先使用権および除斥期間の関係から批判がある。商標法における権利濫用法理から検討すると、先使用権との関係では、すでに商標権者と周知商標使用者だけでなく需要者の観点からも利益調整がなされている先使用権以外の使用権原を認める必要はなく、先使用権以上の使用権原を認める場合には、エマックス抗弁の要件では権利行使の妥当性の観点から十分な利益調整がなされないおそれがある。また、除斥期間との関係では、実際に「既存の継続的な状態」にあるのか十分に検討がされないおそ

れがある。

4条1項10号の無効理由以外でもエマックス抗弁の枠組みが参照されている裁判例が登場していることから、エマックス抗弁の要件でどの程度権利行使の妥当性を担保することができるのかが今後の課題となる。本稿との関係では、商標法における権利濫用法理の観点から、除斥期間が経過した無効理由が調整しようとしている利益および商標法の法目的を十分に考慮した検討が必要となると思われる。その際は、本稿で扱った折衷説の観点がこれらの問題を検討するうえでの参考になるであろう。すなわち、無効理由の該当性だけでなく、無効理由ごとの利益関係を明確にしたうえで、商標法における競業秩序の観点から権利行使の妥当性を検討することが必要になると考える。その場合、拒絶理由や無効理由が想定している利害関係のみを調整すれば足りるのか、それとも権利行使の観点からより広い観点で検討すべきなのは、エマックス抗弁の影響を他の法理との関係も含めて検討していくうえで、今後の課題となると思われる。