

## 商標の除斥期間と無効の抗弁

弁護士法人関西法律特許事務所  
知的財産法研究会 弁護士 松本 司

最二小判平成29年2月28日（平成27年（受）第1876号）  
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

### 第1 事案の概要と原審判決

#### 1. 事案の概要

上告人（X、商標権者）及び被上告人（Y）は、いずれも米国A社の製造する電気瞬間湯沸器（以下「本件湯沸器」という。）を輸入し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きして成る各商標（以下「Y使用商標」と総称する。）を使用して販売している。YはXの行為は不競法2条1項1号に該当するとして、Xの本件湯沸器の販売の差止等を求めた（本件本訴）のに対し、XはYに対して商標権に基づきYの本件湯沸器の販売の差止等を求めた（本件反訴）。

本件反訴において、YはXの登録商標は、商4条1項10号に該当する無効理由を有するとして、商39条が準用する特104条の3に基づく権利濫用の抗弁を主張した。

本件事案の概要を時系列に整理すると次のとおりである<sup>1</sup>。

- ① 平成6年11月1日 Yは米国A社との間で日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、以後、Y使用商標を使用して本件湯沸器の販売を行っている。
- ② 平成15年12月20日 X・Y間で販売代理店契約締結
- ③ 平成17年1月25日 Xは標章「エマックス」、指定商品を第11類「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」とする商標出願をした。
- ④ 平成17年9月16日 設定登録（登録第4895484号。以下「平成17年登録商標」という。）。
- ⑤ 平成18年6月 XはYに対して損害賠償請求訴訟提起（別件1）
- ⑥ 平成19年5月25日 販売代理店契約が同日現在において存在しないことの確認等を内容とする訴訟上の和解成立。
- ⑦ 平成21年7月 YはXに対し不競法に基づく差止等請求訴訟提起（別件2）
- ⑧ 平成22年3月23日 Xは標章「エマックス」「EemaX」、指定商品を第11類「家庭用電気瞬

1 本件の最高裁判決における原審の事実認定を時系列にしたものである。

間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」とする商標出願。

- ⑨ 平成22年11月5日 設定登録（登録第5366316号。以下、この商標と平成17年登録商標を併せて「本件各登録商標」といい、本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。）。
- ⑩ 平成23年7月8日 別件2の控訴審でXが「エマックス」という商品名を使用しないことを誓約する等を内容とする訴訟上の和解成立。しかし、Xは、その後も、Y使用商標と同一の商標を使用して本件湯沸器の販売を継続している。
- ⑪ 平成24年12月 YはXに対し本件本訴を提起
- ⑫ 平成25年12月 XはYに対し本件反訴を提起
- ⑬ 平成26年2月6日 Yは、本件各登録商標はY使用商標との関係で商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、Yに対する本件各商標権の行使は許されない旨の反訴答弁書を陳述。
- ⑭ 平成26年6月26日 Yは無効審判請求（商4条1項10号）<sup>2</sup>

## 2. 原審判決<sup>3</sup>

### (1) 主 文

#### ア 本件本訴

Y使用商標は不競法2条1項1号にいう「他人の商品等表示（中略）として需要者の間に広く認識されているもの」に当たり、XがY使用商標と同一の商標を使用する行為は同号所定の不正競争に該当するとして、本訴請求の一部認容

#### イ 本件反訴

Y使用商標は商4条1項10号にいう「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」に当たり、Y使用商標と同一又は類似の商標である本件各登録商標のいずれについても、商標登録を受けることができない同号所定の商標に該当するから、同法39条において準用される特許法104条の3第1項に係る抗弁が認められ、Yに対する本件各商標権の行使は許されないとして、反訴請求棄却。

### (2) Y使用商標の周知性に係る認定と判断

#### ① 認定事実

ア 平成6年10月6日の日刊建設産業新聞に、YとA社との前記(1)の販売代理店契約の締結を紹介する記事が、本件湯沸器の写真と共に掲載された。また、同月20日の日本流通産業新聞、同月31日の日刊水産経済新聞にも、それぞれ同様の記事が掲載された。

イ 平成7年7月28日の日刊工業新聞、平成11年3月26日の日経産業新聞に、被上告人を広告主とする本件湯沸器の広告が掲載された。

---

2 登録商標第4895484号（平成17年登録商標）に対する無効審判請求（無効2014-890053）の平成27年3月31日審決は、引用商標（Y使用商標）の周知性、Xの不正競争の目的を肯定して該商標を無効としたが、知財高判平成27年12月24日（平27行ケ10084）は、審決の引用商標（Y使用商標）が周知であるした認定は誤りであるとして審決を取り消した。Yは上告受理申立をしている。この申立に対する最高裁の判断は未だなされていないようである。なお、登録商標第5366316号に対する無効審判請求（無効2014-890052）の平成27年3月31日審決も、引用商標（Y使用商標）の周知性を肯定して該商標を無効としたが、知財高判平成27年12月24日（平27行ケ10083）は、審決の引用商標（Y使用商標）が周知であるした認定は誤りであるとして審決を取り消した。Yは上告受理申立をしたが、この申立に対する最高裁の判断はなされていないようである。

3 福岡高判平成27年6月17日（平26ネ791）未公開