

## 4 商標登録の無効と 商標権の濫用

弁護士 草地 邦晴

**Q4-1** 無効理由を有する登録商標に基づく権利行使もともと誤って登録された(拒絶事由があった)商標権に基づいて権利行使(差止請求等)をすることはできるのでしょうか。

**A4-1**

商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められる登録商標の商標権者は、その権利を行使することができません。

**解説**

商標法39条は特許無効の抗弁に関する特許法104条の3第1項を準用する。その結果、当該商標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、商標権者は相手方に対しその権利を行使することはできない。

この商標法が準用する特許法の規定は、いわゆるキルビー事件判決<sup>1</sup>が、無効理由が存在することが明らかな特許権の権利行使について、権利の濫用に当たり許されない旨判示したことを受け、法改正により導入されたものである。

この立法の過程で、同判決にはなかった「無効審判により無効にされるべきもの」との文言が用いられたことから、除斥期間(商標法47条)の経過にもなって無効審判ができない場合などに、同法39条による無効の抗弁主張が許されるかには解釈上の争いがみられる。

ただ、仮にこの点について否定説をとったとしても、無効理由の存在を理由とする権利濫用の抗弁を主張することはできると解されており、いずれにしても、当該商標に無効理由の存在が明らかな場合には、商標権者による権利行使は行うことはできないと解される。

なお、商標権侵害の主張が権利濫用となる場合があることを認めた最高裁の判決としては、ポパイ・マフラー事件判決<sup>2</sup>がリーディングケースとして有名である(詳細はQ4-3)。

判決により商標権の行使が濫用となることが認められた場合の類型には、無効理由を有するなど商標登録

自体に問題がある場合のほか、不正な目的を有しているなど権利取得過程に濫用がある場合、正当な権利者との関係からみて権利行使過程に濫用があると認められた場合などがある。いずれの場合も、権利濫用にあたるか否かは、商標権者側の事情や相手方の事情を含め、様々な事情を総合的に考慮して決することとなる。

**Q4-2** 不正目的で取得した登録商標による権利行使

当社Aは洋菓子の製造・販売を行う会社で、数年前からS(商標登録はしていません。)という名称でプリンを販売し、最近SNSで評判になっています。ところが、B社はSと類似するS'という登録商標を第三者から譲り受けて見た目にもそっくりなプリンの販売を始め、当社に商標権侵害だと警告書を送ってきました。こんなことが許されるのでしょうか。

**A4-2**

不正な目的で取得された登録商標の商標権者による権利の行使は、権利の濫用として許されない場合があります。

**解説**

商標登録を受けるか否かは使用者の自由であり、他方で、登録は先願主義がとられているから、先に商標登録を受けた者が、当該商標の専用権と禁止権を有する。従って、原則的には登録商標を保有する者がその権利を行使することは可能である。

しかし、商標法は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需用者の利益を保護することを目的としている(1条)。

他人が資金や労力を投じることによって得られたグッドウィル(信用や顧客誘因力)がすでに標章に化体している場合に、これにただ乗りして利益をかすめ取ったり、その他人に損害を与えることを目的として商標権を取得し、その権利行使を行うことを認めると、商標法の目的に反して、他人の業務上の信用が毀損され、当該他人の商品だと信用した需要者の利益まで毀損されることとなりかねない。

そのため、このような場合には、商標権の行使は、商標法の目的に反するものとして、権利の濫用にあたり、認められない。

設例のような、すでに信用の化体された標章に関して、その信用を自己の利益に用いるために商標権を譲り受けたような場合の権利行使について、権利の濫用にあたるとした判決例としては、天の川事件<sup>3</sup>などがある。

また、不正競争防止法は、他人の商品等表示(人の業務に係る商標、標章、包装、その他商品や営業を表示するもの)として、需用者に周知のものとなっているものと同一、類似の商品等表示を使用して、他人の商品又は営業と誤認混同を生じさせる行為を不正競争行為として規定している(同法2条1項1号。著名商標については2号)。そのため、逆に、これら周知・著名商標に基づいて不競法違反が主張された際、その抗弁として商標登録を受けていることが主張されることがあり、この場合も同様の問題が生じる。

この場合も同様に抗弁の主張が権利の濫用として認められない場合がある。例えば、エルクラブ事件<sup>4</sup>では、「原告商標の著名性を十分知りながら、その著名性に便乗し、利益を図る目的で、原告商標と類似する登録商標に係る被告商標権を第三者から譲り受けた」として、被告の抗弁は、原告が得ていた権利ないし法的地位を害する行為として権利の濫用に該当するとされた。

#### Q4-3 適法に許諾を受けている者に対する権利行使

当社Cは、ある著名な漫画の著作権者から許諾を受けて、主人公の絵や名前Tを付した衣類を製造、販売しています。ところが、今般、主人公の名前と漫画が一体となった商標を登録しているというD社から、Tを付した衣類が商標権侵害だとして製造停止を求められました。D社の主張は正当なのでしょうか。

#### A4-3

その主人公の名前が漫画から想起される人物像と一体のものとして周知になっている場合には、D社がC社に商標権侵害を主張することは、権利の濫用として許されない場合があります。

#### 解説

上記したポパイ・マフラー事件(上記<sup>2</sup>)がこのような場合について判示している。

同事件は、「POPEYE」又は「ポパイ」の文字とポパイの漫画との結合商標についての商標権者が、漫画ポパイの著作権者から許諾を受けて「POPEYE」の文字からなる標章(乙標章)を付したマフラーを販売した者に対して、商標権侵害を主張した事案である。これに対し、最高裁は、本件商標はポパイ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し、「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、…『ポパイ』の漫画の著作権者の許諾を得て乙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」と判示した。

#### Q4-4 契約・協力関係の解消や、グループの分裂を機に行われた権利行使

元々G1が創設した美術のU流は、G1の子孫が代々継承し、Uを名乗ってきましたが、先代の父G2は継承者を指名することなく突然死去しました。子である私EとFは、これまでもUを名乗ってその普及に努めてきましたが、Fはこれを商標登録し、私が美術教室でUを使用するのを差し止めると言ってきました。このようなことは許されるのでしょうか。

#### A4-4

流派内部や需用者との関係において、Uの信用や周知性がFに帰属しているような関係があると認められない場合には、FがEに商標権侵害を主張することは、権利の濫用になる場合があります。

#### 解説

契約や業務上の提携関係などによって、商標への信用を形成してきた企業間あるいはグループなどにおいて、当初は商標権者からの正当な許諾関係を構築していたものの、その後に関係が解消されて競争関係が生じたり、正当な後継者争いが生じたりする中で、商標権者から他方への権利行使が争いとなる事案はまま見られる。

例えば、契約関係の解消に関しては、外国法人の代理店となっていた日本法人が日本での商標登録を取得していた場合に、代理店契約終了後、新たな代理店となった者に対して権利行使を行った事案であるトロイブロス事件<sup>5</sup>や、先代甲が使用していた商標を承継してこれを登録した乙が、先代甲からその使用の承諾を受けた丙の地位を承継したY社に入社し、Y社の代表取締役として同商標を付した商品を販売するなどして需要者からも認知されるようになった後に退社し、X社を設立して商標権を譲渡した上、X社からY社に対して権利行使した事案である梅花堂事件<sup>6</sup>などがあり、これらの事例では商標権侵害の主張が、権利の濫用にあたとされた。

また、設例の場合のような、後継者争いやグループの分裂などに絡むものとしては、箏曲の家元の死亡後、ともに養子である2人の一方が家元の芸名を商標

登録し、同芸名と1字違いの氏名に戸籍上変更していた他方に対して商標権侵害を主張した事件<sup>7</sup>や、極真会館の創設者の死後、分裂状態となった一方の遺族側がその後継者と主張する館長側に対して、創設者の死後登録した商標に基づいて権利行使を行った極真空手事件<sup>8</sup>などがある。

このうち、前者の事件<sup>7</sup>では、判決は、先代との関係で両者がほぼ同等の立場にあり、原告を唯一の正当な地位を有するものとして商標登録を許されたとは認めがたいこと、被告も先代と由縁があって、一貫して芸名として変更後の氏名を名乗っていることなどから、被告に対する権利行使は特段の事情がない限り、権利の濫用にあたるかと判示している。

また、後者の事件<sup>8</sup>では、判決は、館長側が分裂の前も後も、当該標章を使用しており、極真会館の活動を表すものとして広く一般に知られている一方で、遺族側は創設者の死亡当時、極真会館の事業に関与せず、その活動は分裂により発生した複数団体の一つにとどまるとして、本件商標は、館長側も寄与をして形成された団体の著名性を無償で利用しているものに外ならないとして、前記のポパイ・マフラー事件<sup>2</sup>を引用しつつ権利の濫用と認定した。原審<sup>9</sup>でも、館長側にも被告標章の周知性、著名性に大きな寄与が認められる一方、遺族側を後継者と認めるに足りる証拠はないとされ、同様に権利の濫用に当たるとされている。

なお、この事件に関しては、逆に館長側が登録した商標に基づく別訴訟も提起されていた。

その判決では、「複数の事業者から構成されるグループが特定の役務を表す主体として需用者の間で認識されている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的な表示主体であるといえるためには、需用者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の周知性・著名性の獲得がほとんどその特定の者に集中して帰属しており、グループ内の他の者は、その者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関係にあること」を要し、「そのような関係が認められない場合には、グループ内の者が商標権を取得したとしても、グループ内の他の者に対して当該表示の独占的な表示主体として商標権に基づく権利行使を行うことは、権利濫用になる」とし<sup>10</sup>、その控訴審においても「極真会館の外部の者に対する関係ではともかく、本件商標の周知性・著名性の形成に共に寄与してきた団体内部の者に対する関係では、少なくとも本件商標の使用に関する従来の規制の範囲を超えて権限を行使することは不当」で、「本件商標権のその

ような行使は、権利の濫用に当たり許されない」と判示された<sup>11</sup>。

これらの判決は、商標の出所表示機能が害されない範囲で、使用に相当な理由や継続性があるにもかかわらず、内部分裂や主導権争いなどの内部事情によって権利行使が行われた場合の考え方を示すものであり、参考になる。

ただし、権利の濫用にあたるか否かの判断は、個々の紛争の経過や内容によって総合的に判断される事項であり、一般論では権利の濫用を認めつつも具体的な事案では否定したものも少なくなく、事案ごとに慎重に検討を要することは言うまでもない。

- 1 最判平成12年4月11日
- 2 最判平成2年7月20日
- 3 東京高判昭和30年6月28日
- 4 東京地判平成10年11月27日
- 5 東京地判昭和59年5月30日
- 6 大阪高判昭和40年1月22日
- 7 東京地判平成21年3月12日
- 8 知財高判平成29年5月17日
- 9 東京地判平成28年6月30日
- 10 大阪地判平成15年9月30日
- 11 大阪高判平成16年9月29日