

商標登録無効審判請求の除斥期間 経過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

真 島 宏 明

目 次

1. はじめに
2. 特許法104条の3の規定の新設までの経緯
 - (1)キルビー事件最高裁判決以前
 - (2)キルビー事件最高裁判決
 - (3)特許法104条の3の規定の新設
3. 商標登録無効審判請求の除斥期間
4. 除斥期間経過後の抗弁についての検討
 - (1)肯定説
 - (2)否定説
 - (3)折衷説
 - (4)判例の態度
 - (5)検討
5. おわりに

1. はじめに

平成16年改正法⁽¹⁾によって特許法104条の3が新設され、特許権の侵害訴訟において、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権利行使が制限されるという、いわゆる無効の抗弁の規定

(1) 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）。

論 説

が設けられた。これは、キルビー事件最高裁判決（最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁）において示された権利濫用の抗弁の法理を明文化したものである。

そして、商標法は39条においてこの規定を準用していることから、商標権又は専用使用権の行使を受けた者は、商標登録が無効審判によって無効にされるべきものと認められるときは、その侵害訴訟において無効の抗弁をなし得ることになる。

ところで、特許法104条の3は、「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」と規定しているため、無効審判の請求が可能であることが同規定の適用の要件の一つと解することが、少なくとも文理に忠実と考えられる。しかし、法律上、無効審判請求をすることができないとされる場合において、同規定の適用を認めない、すなわちかかる抗弁を封じて権利行使を許すことが果たして妥当であるか否か議論されている。この議論は主に特許法の領域で活発であるが、同規定を準用している商標法でも同様の問題があり、特に商標登録無効審判請求の除斥期間（商標法47条）が経過し、無効審判請求することができなくなった場合、39条において準用する特許法104条の3（以後「準特104条の3」という）が規定する無効の抗弁を主張できるか否かは商標法に特有の問題として取り上げられている。

商標法は、特許法、実用新案法又は意匠法といった他の産業財産権法や著作権法が人間の精神的創作活動の成果を保護する創作法であるのに対し、営業上の信用が化体する標識を保護する標識法としての性質を有しており、この点、商標法の実体は知的財産法の法体系の中では特異といえる。商標の本質的価値は出所識別機能が発揮されることによって商標に化体する業務上の信用にあり、技術的思想の創作そのものに価値を有する発明等と根本的に異なる。このような商標法の特異性は、究極的な法目的を「産業の発達に寄与する」だけに止まらず、「あわせて需要者（甲南法学'17）57-3・4-544（732）

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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の利益を保護すること」(商標法1条)としていることや、登録要件として新規性及び進歩性を要求しない一方で識別力(同法3条)を有することを必要とし、さらに識別標識としての本質に着目した不登録要件(同法4条)を設けていること、取消審判制度(同法50条以下)を設けていること等、同法の随所に顕著に表れている。

しかし、産業財産権法の制度は特許法を中心に組み立てられており、制度設計上、商標法においても特許法の規定が数多く準用されている(同法13条、17条、35条、39条、56条、61条、77条)。特許法104条の3もまさにこの準用条文の一つであるが、その解釈・運用にあたっては標識法としての商標法の特異性を念頭におくべきことは言うまでもない。

本稿は、商標権の侵害訴訟において、商標登録無効審判請求の除斥期間経過後に、準特104条の3が規定する無効の抗弁、又はキルビー事件最高裁判決で示された権利濫用の抗弁を主張することが可能か否かにつき考察を加えるものである。

2. 特許法104条の3の規定の新設までの経緯

まず、無効理由を有する権利行使の制限を定めた特許法104条の3の規定の新設までの経緯を確認しておく。以下に、無効理由を有する権利行使の制限につき、(1)キルビー事件最高裁判決以前、(2)キルビー事件最高裁判決、(3)特許法104条の3の規定の新設の項目を掲げ、経緯を整理する。

なお、同規定新設の発端となったキルビー事件最高裁判決は特許権侵害に関する事案であり、同判決の背景には無効理由を有する特許権の行使の制限についての議論がある。本稿は商標権の侵害事件における抗弁を取り上げて論じるものであるが、104条の3の規定の新設の経緯を正確に把握するため、無効理由を有する特許権の行使の制限を巡る議論についても触れる。

(1)キルビー事件最高裁判決以前

行政法において、行政処分は公定力を有しているとされており、権限のある機関が取り消すまでは当該行政処分は一応、法的な効果のあるものとして通用し、相手方はもちろん他の行政庁、裁判所、その他の第三者もその効果を承認しなければならないというのが原則である。

そして、特許庁が行う特許査定や登録査定の各処分も行政処分的一种であり、裁判所も特許無効の審決が確定しない限り、特許は有効なものとして扱うべきであるというのが大審院以来の確立された判例である。⁽²⁾すなわち、特許法、商標法等の産業財産権法では瑕疵ある特許や登録を無効にするために無効審判制度が設けられており（特許法123条、実用新案法37条、意匠法48条、商標法46条）、無効審判によって特許、登録が無効とされるまでは、侵害訴訟を審理する裁判所も特許権や商標権等を有効なものとして取り扱うべきであり、裁判所と特許庁との権限分配の建前がとられていた。⁽³⁾

この権限分配を前提として、特許法等には訴訟と審判との間の進行調整の規定が設けられており、侵害訴訟が提起されている場合、裁判所が必要と認めるときは、裁判所は審決確定まで訴訟手続を中止することができる（特許法168条2項、実用新案法40条2項、意匠法52条、商標法56条1項）。しかし、無効審判の審決確定までには長期間を要すること

(2) 特許権侵害・実用新案権侵害に関するものとして大判明治37・9・15刑録10輯20巻1679頁、大判大正6・4・23民録23輯654頁、大判大正10・4・26民録27輯791頁等、商標権侵害に関するものとして大判明治39・1・22刑録12輯2巻55頁等。

(3) 行政法では、行政処分に「重大明白な瑕疵」がある場合には公定力は及ばず、例外的に行政機関による取り消しがなくても裁判所は直接的に無効を判断し、当該行政処分を無効なものとして取り扱うことができると考えられているが、特許法等では大審院判例に従い必ず無効審判により無効が必要とされていた（村上聡＝谷治和文「104条の3の諸問題とその考察（上）～「行政法的一般原則」と「無効審判制度との違い」の2つの観点からの考察～」知財ふりずむ8巻89号8頁）。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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も多く、裁判の迅速化の観点から、この訴訟と審判との間の進行調整規定は必ずしも有意でないというのが現実であった。

そこで、無効理由を有すると考えられる権利の侵害訴訟において、特許庁の無効審判による無効審決の確定を待たずに権利行使を否定しようとする種々の学説・判例が登場することになる。

諸説を大別すれば、⁽⁴⁾①特許発明の技術的範囲を、公知技術を含まないように特許請求の範囲を限定解釈して定める公知技術除外説、⁽⁵⁾②特許発明の技術的範囲を具体的な実施例や明細書又は図面に開示された範囲に限定して解釈する実施例限定説、⁽⁶⁾③特許請求の範囲の全てが公知（全部公知）である場合、訂正審判によって特許権者がどのような訂正を行うかは予想困難であるから全部公知の特許権に基づく請求は棄却せざるを得ないとする技術的範囲確定不能説、⁽⁷⁾④侵害対象技術が公知技術の実施である場合は特許権を行使することができないという公知技術の抗弁説、⁽⁸⁾⑤行政法において解釈されている重大明白な瑕疵として特許権についても当然無効を認めるべきとする当然無効説、⁽⁹⁾及び⑥無効理

(4) 法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇平成12年度(上)(1月～4月分)』428頁〔高部眞規子〕(法曹会、2003年)、牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』224頁〔森義之〕(青林書院、2001年)等。

(5) 最判昭和37・12・7民集16巻12号2321頁、最判昭和39・8・4民集18巻7号1319頁。

(6) 大阪高判昭和51・2・10無休集8巻1号85頁。

(7) 牧野利秋編『裁判実務大系9工業所有権訴訟法』152頁〔設楽隆一〕(青林書院、1985年)、西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務8知的財産権』305頁〔小池豊〕(ぎょうせい、1998年)。

(8) 中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌98巻9号1160頁。

(9) 羽柴隆「特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権限」特許管理44巻11号1501頁、44巻12号1689頁、田村善之「特許権侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」特許研究21号17頁、22号4頁、中山信弘ほか編『知的財産権の現代的課題一本問崇先生還暦』192頁〔中島和雄〕(信山社、1995年)、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁・再考」知財管理50巻4号489頁。

論 説

由が存在する特許権の行使は権利の濫用として許されないとする権利濫用⁽¹⁰⁾がある。

もっとも、これら諸説が展開する理論は特許権侵害の場合を念頭においた法理であり、特に①公知技術除外説、②実施例限定説及び③技術的範囲確定不能説は、発明の本質が技術的思想の創作であり、特許発明の技術的範囲は一定の広がりをもっていることを前提とする理論であって、商標権侵害に適用することができるものではない。これに対し、商標権の侵害事件において、権利濫用の法理を持ち出して権利行使を否定した判決は次の通り数多く存在していた。

まず、天の川事件判決（東京高判昭和30・6・28民集8巻5号371頁）は、仮処分異議の判決であり、商標権の行使について権利濫用の法理を適用した最初の判決とされている⁽¹¹⁾。これは商標権者が登録商標「銀河」に基づいて被申請人に対して饅頭についての商標「天の川」の使用を差し止めた事案で、裁判所は「被控訴人が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至つた商標「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、全然使用されていなかった登録商標「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」と判示した。

次に、ポパイ事件判決（最判平成2・7・20民集44巻5号876頁）は、最高裁が権利濫用の法理を適用して商標権の行使を否定した最初の判決である。これは「POPEYE」及び「ポパイ」の文字と図形からなる登録

(10) 名古屋地判昭和51・11・26判時852号95頁、浦和地判昭和59・5・2判タ536号324頁、大阪地判昭和45・11・30無休集2巻2号612頁、東京高判平成7・5・18知財集27巻2号332頁。

(11) 小野昌延編『注解商標法〔新版〕下巻』881頁〔吉井参也＝小池豊〕。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
商標の商標権者が、漫画の著作権者の許諾を得て「POPEYE」の文字や
図形からなる標章をマフラーに付して販売する者に対し損害賠償等を求
めた事案で、裁判所は「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
正な競争秩序を乱ずものとして、正に権利の濫用というほかない。」と
判示した。

その他、権利濫用の法理によって商標権の行使を否定した判例として、
サンリョウパック事件判決（東京高判昭和37・2・27判工2855の2頁）、
ヤシカ事件判決（東京地判昭和41・8・30判時461号25頁）、DCC事件
判決（広島地福山支判昭和57・9・30判タ499号211頁）、ドロテビス事件
判決（神戸地判昭和57・12・21無体集14巻3号813頁）、トロイ・ブロス
事件判決（東京地判昭和59・5・30判タ536号398頁）、ジミーズ事件判決
（大阪地判平成5・2・25知財集25巻1号56頁）、ウィルスバスター事件
判決（東京地判平成11・4・28判時1691号136頁）、キングコブラ事件判
決（東京地判平成11・5・31判時1692号122頁）、JUVENTU 事件判決
（東京地判平成12・3・23判時1717号132頁）、等がある。⁽¹²⁾

しかし、商標権侵害事件において権利濫用の法理が問題になる事案は、
ここに掲げた判例を含め、商標権者の権利の取得・保有の経緯の不当性
や権利行使の態様等を理由とするものである。この点は、標識法として

(12) 逆に、商標権の行使について権利濫用の主張が認められなかった判例として、
VOGUE 事件判決（東京地判昭和63・2・12判時1272号127頁）、ROBINSON 事件
判決（大阪地判平成2・10・9判時1392号117頁）、八百松本店事件判決（京都地
判平成6・5・25 平成4年(ワ)第2417号/平成5年(ワ)第266号）、エチケット
事件判決（大阪地判平成8・8・29平成7年(ワ)第759号）等がある。

論 説

の商標法が、出願前の登録を受ける権利なるものを観念せず、また新規性を登録要件としないこともあって、権利濫用の法理の適用場面が多岐に渡ることを示している。

さて、無効理由を有する商標権の効力の制限について改めて焦点を絞れば、商標法には商標権の効力の及ばない範囲を定めた26条の規定がある。同規定は、無効理由にも掲げられている肖像・氏名等、商品又は役務の普通名称・慣用商標・記述的商標等については一定要件下、商標権の効力が及ばない旨を定めている。同規定の趣旨は、①登録要件を具備しない商標が誤って商標登録され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さないという、過誤登録に対する第三者の救済の点、②その商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、したがって、類似部分についても禁止権の効力が及ぶこととなったが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないという点、③後発的に本条に定めるものとなっ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という点にあると説明されている⁽¹³⁾。

しかし、同規定が対象としているのは識別力を有しない商標が中心であり、また「普通に用いられる方法で表示する商標」であることを適用の要件としている。したがって、識別標識として商標を使用する者が商標権侵害を訴追された場面で抗弁として用いることはできない。

以上のように、特にキルビー事件最高裁判決以前においては、無効理由を有する権利行使の制限の法理は主として特許法の分野で活発に議論されてきた経緯があり、商標法の特異性をふまえた上で、無効理由を有する商標権の権利行使の制限に関して十分な理論が構築されていたとは

(13) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』1375頁（発明推進協会、2012年）。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
言い難い。

(2)キルビー事件最高裁判決

前述のような経緯の中、権利濫用説を採用したキルビー事件最高裁判決がなされ、無効理由を有する権利行使の制限の法理につき、判例上、解釈の方向性が示された。

キルビー事件は、分割出願に係る特許権侵害に関する事案であり、裁判所は原出願に係る原発明と分割出願に係る本件発明とは実質的に同一であると認定し、不適法な分割出願であるため出願日の遡及はなく原出願との関係で本件特許は特許法39条1項により無効とされる蓋然性が極めて高く、また原出願に係る原発明が進歩性欠如を理由に拒絶査定が確定しているためこれと実質的に同一の本件特許には無効理由が内在するとした上、「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法一二三条一項、一七八条六項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法一二五条)。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、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

論 説

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とすることは、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續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續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、特許権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解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。」と判示した。

すなわち、同判決は(一) 衡平の理念に反する点、(二) 紛争の一回的解決・訴訟経済に反する点、(三) 特許法168条2項は無効理由が存在することが明白ある場合においてまで訴訟手續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点を根拠として、無効理由の存在が明白な特許権の行使を権利濫用として認めないとした。裁判所と特許庁との権限分配の建前を維持しながら大審院以来の判例を変更し、権利濫用の法理を適用して訴訟当事者間の衡平や侵害訴訟の促進を図った画期的な判決と評価することができる。

そして、同判決は権利濫用の法理の適用につき「無効理由が存在することが明らか」という、いわゆる「明白性の要件」を掲げた。これは、公定力を有する特許査定という行政処分由来する特許権に基づく請求を排斥するために必要な要件として位置づけることができ、法律で定め(甲南法学'17) 57-3-4-552 (740)

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
られた権利の行使を許さないためには、無効理由が存在することが明白
であることが必要であり、また無効審判と侵害訴訟との判断の齟齬によ
って法的安定性が害されることを避けるためと理解されている。⁽¹⁴⁾

ところで、同判決は特許権侵害事件に関するものであるが、商標権の
侵害事件についてのカンショウ乳酸事件判決（東京高判平成13・10・31
平成13年（ネ）第1221号）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
の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと（最高裁平成
12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368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、妥当とはいえ訴訟経済にも反すること、商標法43条の14において
準用する特許法168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。」と判示し、キルビー
事件最高裁判決の権利濫用の法理が商標権侵害事件においても適用され
ることを明言した。⁽¹⁵⁾

特許権侵害に関するキルビー事件最高裁判決の権利濫用の法理を、果

(14) 前掲法曹会（注4）441頁〔高部〕、高部眞規子「特許法104条の3を考える」
知的財産法政策学研究1巻11号127頁。

(15) モズライト事件判決（東京高判平成14・4・25平成13年（ネ）第5748号）、
ADAMS 事件判決（東京高判平成15・7・16判時1836号112頁）においても、権利
濫用の法理が適用され無効理由を有する商標権の行使が制限された。

論 説

たして標章法としての特異性を有する商標権の侵害事件においても適用することができるかについては、これを疑問視する立場もあるが⁽¹⁶⁾、キルビー事件最高裁判決は単に「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」としているのであって無効理由を新規性欠如や進歩性欠如等、創作法であることに基礎を置く事由に限定していない。そして、商標法においても特許法と同様の登録無効審判制度を設けているのであるから、標識法としての商標法の特異性を踏まえるべきことは当然であるが、無効理由を有する商標権の侵害事件に同判決の法理そのものを適用することに問題はな⁽¹⁷⁾いと解すべきであろう。

(3)特許法104条の3の規定の新設

以上のように、商標法の領域においてもキルビー事件最高裁判決で示された権利濫用の法理を適用しようという判例の流れが確立されつつある中、冒頭で述べたように、平成16年改正法によって特許法104条の3の規定が新設された。同規定はその1項で「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又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長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を行使することができない。」と定め、商標法39条がこの規定をそのまま準用した⁽¹⁸⁾。紛争のより実効的な解決等を目指し、キルビー事件最高裁判決以後の実務を立法に反映させたわけである⁽¹⁹⁾。

(16) 村林隆一「特許法第104条の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、前掲小野(注11)1099頁〔村林隆一〕。

(17) 肯定説として、前掲法曹会(注4)451頁〔高部〕、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論集71巻68頁。

(18) 準特104条の3の規定は、商標法独自の視点からは、無効理由を有する商標権の行使に対する制限規定としては26条の拡大的規定と見ることができる。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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

もつとも、同規定にはキルビー事件最高裁判決で示された「明白性の要件」が含まれていない⁽²⁰⁾。これは、キルビー事件最高裁判決後、特に産業界から出された、無効理由の存在が明らかか否かの予測が困難であるため並行して無効審判請求せざるを得ないという負担があるという意見や、「明らか」であるか否かに関わらず侵害訴訟において特許の有効性が判断されることが望ましいという意見をふまえ、平成14年10月に司法制度改革推進本部事務局において立ち上がった知的財産訴訟検討会で検討された結果であり、キルビー事件最高裁判決が根拠とした衡平の理念、紛争の実効性・訴訟経済等の趣旨に即してその判例法理をさらに推し進め⁽²¹⁾、「明白性の要件」に代えて侵害訴訟において、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」は特許権の行使は許されないこととすべきという意見に基づくものである⁽²²⁾。同検討会の検討過程では、明白性の要件を除くべきという根拠として、①「明白」という言葉は明らかではないため紛争の元になる、②紛争の一回的解決の観点から明白性の要件を外すべき、③明白性の要件を外しても訴訟トータルとして長期化しなければよい、④判断の齟齬については明白性の要

(19) 商標権侵害訴訟において準特104条の3の規定に基づく無効の抗弁を認めた判例としてIP FIRM事件判決（東京地判平成17・6・21判時1913号146頁）がある。

(20) 特許法104条の3も実質的にはキルビー事件最高裁判決で示された「明らか要件」を含んでいると解する立場もある（前掲高部（注14）132頁、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号182頁、小池豊「特許法104条の3の規定に至る背景とその運用について」日本工業所有権法学会年報34巻272頁）。

(21) キルビー事件最高裁判決において示された判例法理をさらに推し進めたという点をとらえて、特許法104条の3の規定は同判決を発展的に明文化したと言われることもあるが、「発展的」という表現にはやや違和感がある。「拡張的」という表現がより実際に近いのではないか。

(22) 竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕第5版〕333頁（発明協会、2007年）、近藤昌昭＝齊藤友嘉『知的財産関係二法／労働審判法〕55頁（商事法務、2004年）。

件とは別の安全弁を設ければいい等の意見が出された。⁽²³⁾

このように同規定の新設は、無効理由を有する権利の行使を、特許庁と裁判所との権限分配を維持しながら権利濫用の法理によって制限するというキルビー事件最高裁判決をほぼ踏襲し、さらに主として産業界からの要請を受け入れ、同判決で示された明白性の要件を除外した形で立法化された。しかし、「明白性の要件」を除外して規定したことで、特許や商標登録等の無効理由の同等の判断を、特許庁と裁判所とが別個独立に行うといういわゆるダブルトラック制が採られることになり、特許庁と裁判所との判断の齟齬や、侵害訴訟とは別に無効審判請求がなされることが多いことによる当事者の負担増大等が問題視され、権限分配の法理が実質的に崩れつつあり、改めて法的安定性と特許等の制度全体との整合性・実効性を図らねばならないという指摘もある。⁽²⁴⁾

ところで、同規定は単に「無効理由が存在するとき」と定めずに「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」としている。この点について、現に無効審判が請求されている必要はないというのが一般的な理解であるが、⁽²⁵⁾無効審判請求が可能であることを同規定の適用の要件としたものであるか否か検討の余地がある。この点は後に詳述するが、商標法において無効審判を請求することができないとされている場合としては、①当事者又は参加人による一事不再理に該当する請求（商標法56条1項において準用する特許法167条）、②利害関係人以外の者による請求（商標法46条2項）、③除斥期間経過後の請求（商標法47条）の各場合があり、⁽²⁶⁾このうち本稿は③除斥期間経過後の請求に焦点を

(23) 前掲近藤＝齊藤（注22）58頁。

(24) 前掲竹田（注22）340頁。

(25) 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巻174頁、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55巻3号308頁。

(26) 他の産業財産権法においては、①、②のほかに、特許・登録を受ける権利を（甲南法学'17）57-3・4-556（744）

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
当てるものである。

なお、無効審判に関する除斥期間につき、他の産業財産権法と比較すれば、特許無効審判、実用新案登録無効審判、意匠登録無効審判に関しては、現在、除斥期間による請求の制限はなく、この点、無効審判の除斥期間経過後における無効の抗弁の可否は商標法特有の問題である。⁽²⁷⁾

3. 商標登録無効審判請求の除斥期間

ここで、商標登録無効審判請求の除斥期間の規定の趣旨等を確認しておく。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というものである。⁽²⁸⁾

商標登録無効審判請求の除斥期間を定めているのは47条1項であり、同規定は、商標登録が所定の無効理由に該当するときは、その商標登録についての無効審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後には、請求することができない旨を規定する。同項所定の無効理由とは、3条、4条1項8号若しくは11号から14号、8条1項・2項・5項、4条1項10号若しくは17号（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、4条1項15号（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）又は

有する者以外の者が、共同出願違反又は冒認出願を理由とする場合にも、無効審判を請求することができないとされているが（特許法123条2項、実用新案法37条2項、意匠法48条2項）、そもそも「商標登録を受ける権利」なるものを観念しない商標法においては、これらに対応する無効審判請求の制限は規定されていない（商標法46条2項）。

(27) もっとも、昭和62年6月1日前に設定登録された特許権、実用新案権、意匠権に対する無効審判請求については、外国において頒布された刊行物に関し、設定登録日から、特許権については5年（当時の特許法124条）、実用新案権については3年（当時の旧実用新案法38条）、意匠権については5年（当時の意匠法49条）の除斥期間がある。

(28) 内田貴『民法I第4版総則・物権総論』336頁（東京大学出版会、2008年）。

46条1項4号である。

また、47条2項は、地域団体商標の商標登録が7条の2第1項に違反するとき（商標が使用を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つた場合に限る。）であって、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者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ときは、無効審判を請求することができない旨を規定する。

商標登録無効審判請求の除斥期間の趣旨は、「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説明⁽²⁹⁾されている。」

そして、RUDOLPH VALENTINO 事件判決（最判平成17・7・11判時1907号125頁）は同条の趣旨を「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」であると述べた上、「このような規定の趣旨からすると、そのような商標は、本来は商標登録を受けられなかったものであるから、その有効性を早期に確定させて商標権者を保護すべき強い要請があるわけではないのであって、除斥期間内に商標登録の無効の審判が請求され、審判請求書に当該商標登録が15号の規定に違反する旨の記載がありさえすれば、既存の継続的な状態は覆されたとみることができる。そうすると、15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには、除斥期間内に提出された審判

(29) 前掲特許庁・逐条解説（注13）1454頁。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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請求書に、請求の理由として、当該商標登録が15号の規定に違反するものである旨の主張の記載がされていることをもって足り、15号の規定に該当すべき具体的な事実関係等に関する主張が記載されていることまでは要しないと解するのが相当である。」と判示した。すなわち、同判決によれば、同条の趣旨として述べられている既存の法律状態あるいは継続的状态の下にある平穏性は、たとえ具体的な事実関係等に関する主張を伴わずとも、無効理由の条項（4条1項15号）を掲げた無効審判が請求されたという事実だけで覆されるほどに高度なものということになる。⁽³⁰⁾

4. 除斥期間経過後の抗弁についての検討

それでは、無効理由を有する商標権の行使に対して、これを理由とする抗弁を、商標登録無効審判請求の除斥期間が経過した後主張することができるであろうか。この点に関しては、準特104条の3に基づく無効の抗弁の可否を中心に肯定説、否定説、折衷説の対立がある。

(1)肯定説

除斥期間経過後の無効の抗弁の可否に関して最も問題となるのは、準特104条の3の「無効審判により無効にされるべきもの」の文言であるが、その解釈につき、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、直裁に無効理由が認められる場合としなかったのは、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趣旨と

(30) RUDOLPH VALENTINO 事件判決に係る事案は、商標法4条1項15号の事由についての無効審判請求であり、中山信弘ほか編『商標・意匠・不正競争判例百選』83頁40事件〔田中成志〕（有斐閣、2007年）は、「本判決の趣旨は他の無効事由についても同様に該当すると解される」とするが、本判決の射程は15号違反を理由とする無効審判請求にのみ及び、それ以外の無効理由についてはさらなる検討が必要とする立場もある（長谷川浩二・判解L & T30号72頁）。

説明するものや、かかる規定振りにしたのは、特許法125条の「特許を無効にすべき審決が確定したときは」という規定振りに習い、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基準であることを明確にしようとしたためと説明するものがある。⁽³¹⁾

すなわち、これらの説明に従えば、準特104条の3が「無効審判により無効にされるべきもの」の文言を用いたのは、裁判所と特許庁との権限分配の建前の維持を前提として、無効理由の存否の判断基準は同一であることを示したに過ぎず、無効審判請求が可能であることを要件として規定したものではないということになる。⁽³²⁾

このような解釈を踏まえ、除斥期間経過後においても準特104条の3に基づく無効の抗弁を認める肯定説として、まず商標法47条はあくまでも商標権を対世的に消滅させる無効審判請求についての制限規定であって訴訟における無効の抗弁を直接対象とするものではなく、さらに準特104条の3の「無効にされるべきもの」とは「商標法46条に該当するもの」という趣旨に解すれば除斥期間経過後においても準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められると考えることができるとする立場がある。⁽³³⁾

また、同法47条は審判を請求することができないという規定であるのに対して準特104条の3は侵害事件についての規定であることや、無効

(31) 前掲近藤=齋藤(注22)108頁。

(32) 前掲飯村(注25)308頁。

(33) 前掲茶園(注25)175頁は、特許法104条の3の立法の経緯等を検討し「同条の文言は、無効審判を請求することができない場合の無効の抗弁の主張の可否の問題にとって決定的なものとはならないであろう。」と述べている(もともと、無効審判請求できない場合を個々のに検討し、除斥期間経過後の無効の抗弁については結果的に否定説に立つ)。

(34) 日本弁護士連合会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1179号61頁〔三村判事意見〕。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
審判手続と侵害訴訟手続は別ルートであってその判断結果が異なる事態
もあり得るとして、キルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁も
視野に入れた上、肯定説に立つ見解がある。⁽³⁵⁾

(2)否定説

除斥期間経過後は、同法47条が例外的に無効審判請求することができ
ると定めている場合を除き、準特104条の3に基づく無効の抗弁を主張
することができないとするのが否定説であり、学説の多数はこの否定説
に立つ。

否定説の主な根拠は、準特104条の3の「無効審判により無効にされる
べきもの」という文言は無効審判請求をすることが可能であることを示
していると見るのが文理に忠実な解釈であるという点、商標法が無効審
判請求について除斥期間を定めている趣旨は、商標登録されたことによ
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
い得ないようにすることにあるという点にある。⁽³⁶⁾

これに加えて、さらに無効の抗弁を主張できるとすると、無効理由を
有する登録商標に類似する商標を使用することは阻止されないが、類似
する商標登録は阻止されることになって(同法4条1項11号)、除斥期間

(35) 前掲高部(注14)135頁。

(36) 田村善之『商標法概説〔第二版〕』313頁(弘文堂、2000年)、渋谷達紀『知的
財産法講義Ⅲ〔第二版〕』481頁(有斐閣、2008年)、前掲中山ほか(注30)67頁
〔森義之〕、前掲茶園(注25)186頁、同「無効理由を有する商標権の行使」L&
T 43巻54頁、前掲村林(注16)50頁、三山峻司「商標権行使が権利濫用ではな
いとされ差止め請求と商標法38条1項に基づく損害額の請求が認められた事例—
ジェロヴィタル事件—」知財管理57巻3号437頁、前掲小野(注11)1114頁〔村
林隆一〕、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2号(別冊2号)246頁、編集委員会
『村林隆一先生傘寿記念知的財産権侵害訴訟の今日的課題』〔松本司〕134頁(青
林書院、2011年)、平尾正樹『商標法〈第2次改訂版〉』406頁(学陽書房、2015
年)等。

により登録が維持される効果が類似商標の登録を否定するだけのものとなるという合理性を欠く結果になる点を掲げる立場、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特許法104条の3の趣旨にもかなうという点を掲げる立場等がある。

なお、これら否定説の中には、準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められないものの、権利濫用の抗弁は認められるとする見解と、キルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の法理は準特104条の3として立法化された以上、権利濫用の抗弁は認められないとする見解がある。

(3)折衷説

商標登録無効審判請求の除斥期間経過後の準特104条の3に基づく無効の抗弁については、一律にその可否を決するのではなく、無効事由や具体的状況に応じて、無効の抗弁が許される場合と許されない場合とがあり得るとする立場が折衷説である。

この折衷説としては、独占適応性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、出所識別力欠如や出所混同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⁽⁴¹⁾、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

(37) 前掲茶園（注25）186頁。

(38) 前掲中山ほか（注30）67頁〔森義之〕。

(39) 前掲平尾（注36）406頁。

(40) 前掲松本（注36）134頁、前掲茶園（注25）187頁、前掲森（注38）67頁、前掲吉井＝小池（注11）885頁。

(41) 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16号（別冊No.7）139頁。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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使を制限する権利濫用の抗弁⁽⁴²⁾)は認められるとする見解、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⁽⁴³⁾等がある⁽⁴⁴⁾。

(4)判例の態度

準特104条の3に基づく無効の抗弁に関する限り、判例も無効審判請求の除斥期間経過後は同規定に基づく無効の抗弁は認められないという否定説に立つ。しかし、除斥期間経過後にキルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁が認められるか否かについては、以下に示すように判例の態度は一貫しない。

まず、ジェロヴィタル化粧品事件判決(東京地判平17・10・11判時1923号92頁)は、「本件商標1及び2は、その登録の日から5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4条1項10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もってされたことが必要である(同法47条)。しかしながら、原告は、同号違反を商標法39条の準用する特許法104条の3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のにも

(42) 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2号(別冊No.2)266頁、牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実際第3巻〔商標法・不正競争防止法〕106頁〔飯田圭〕(新日本法規出版、2007年)。

(43) 前掲岡田(注17)80頁。

(44) その他、近藤恵嗣「特許法第104条の3をめぐる解釈上の問題点」知財おらずむ3巻36号75頁は、権利行使の相手方が無効事由に係る「他人」である場合には準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められるが、「他人」以外の者であれば当該無効の抗弁は認められないとしているが、そもそも除斥期間の適用のある無効事由を「他人」との関係で生じる無効理由に限定して把握している点の根拠を欠く。

論 説

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（最高裁平成10年（オ）第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集第54巻4号1368頁参照）。よって、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こととする。」と判示した。同判決は商標登録無効審判請求の除斥期間経過後の準特104条の3に基づく無効の抗弁の可否についてはこれを否定したものと解されるが、キルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁は認められる余地があるとした。

また、グレイブガーデン事件判決（東京地判平成24・2・28平成22年（ワ）第11604号）は、「商標法47条1項の規定は、商標登録を対世的かつ週及的に無効とするための無効審判請求との関係において、その請求のないまま一定の期間が平穩に経過した場合に、現存の法律状態を尊重し維持するために、商標登録についての瑕疵が消滅したものと扱う趣旨の規定であると解されるところ、商標権者の特定の相手方に対する具体的な商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かの判断は、商標法47条1項の規定が対象とする無効審判請求の可否の問題とは異なる場面の問題である。上記権利濫用の成否は、当事者間において具体的に認められる諸般の事情を考慮して、当該権利行使を認めることが正義に反するか否かの観点から総合的に判断されるべきものであって、ここで考慮され得る事情については、特段の制限が加えられるべきものではない。

したがって、商標権の行使が権利濫用に当たるか否かの判断に当たっては、当該商標の商標登録に無効理由が存在するとの事情を考慮し得るというべきであり、当該無効理由につき商標法47条1項の除斥期間が経過しているからといって、このような考慮が許されないものとされるべ（甲南法学'17）57-3・4-564（752）

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
き理由はなく、このことが同項の趣旨を没却するなどといえないことは
明らかである」と判示した。

これに対し、MACKINTOSH 事件判決（東京地判平19・12・21平成19
（ワ）第6214号）は、「仮に、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5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である。」と判示し、除斥期間経過後は準
特104条の3に基づく無効の抗弁とともに、権利濫用の抗弁も認められ
ないとした。

(5)検討

まず、除斥期間経過後においても準特104条の3に基づく無効の抗弁
を主張するという肯定説は規定の文理解釈上、無理があり支持し難い。
仮に、準特104条の3において「無効審判により無効にされるべきもの」
の文言が用いられている趣旨を、裁判所と特許庁との権限分配の建前の
維持を前提として、無効理由の存否の判断基準は同一であることを示し
たに過ぎず、無効審判請求が可能であることを要件として規定したもの
ではないというのであれば、同規定の新設にあたってその旨の明文の規
定を置くこともできたはずであり、かかる規定が存在しない以上、無効
審判請求が可能であることが同規定の適用の要件の一つと解するのが規
定の文理というべきである。

また、前掲ジェロヴィタル化粧品事件判決や前掲グレイブガーデン
事件判決において示されたように、無効審判請求の可否と侵害訴訟にお
ける権利濫用の判断とは場面が異なるから、商標登録無効審判請求の除
斥期間が経過していてもこれとは無関係に権利濫用の抗弁が認められ得
るという立場は、キルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁の法
理が特許法104条の3という形で立法化された経緯を無視するものであ

って、同規定の存在が無意味となる結果に結びつく危険があり指示し難い。

逆に、除斥期間経過後は、商標法47条が例外的に無効審判請求することができる場合を除き、無効の抗弁を一切認めないという徹底した否定説は、標識法としての商標法の特異性を考慮しないものであり、法律の解釈としてあまりに硬直的に過ぎて妥当性を欠くであろう。すでに述べたように、技術的思想の創作を本質とする発明を保護対象とし、発明の奨励によって産業発達を図ろうとする特許法と、営業上の信用が化体する標識を保護対象とし産業発達とともに需要者の利益保護をも図ろうとする商標法とは質的に異なるのであり、商標法において存置されている無効審判の除斥期間制度もこの点を背景とし、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しようとするものである。したがって、たとえ無効審判請求の除斥期間が経過した後であっても、過誤登録後の登録商標の使用の経過による識別力の発生や出所混同の有無といった具体的状況をも考慮した上で無効の抗弁の可否を決するべきである。

この意味で実質的には折衷説の考え方が妥当である。しかし、無効の抗弁が許される場合と許されない場合の双方を、準特104条の3の規定の枠内で説明するのは文理解釈として無理があろう⁽⁴⁵⁾。結局のところ、準特104条の3の規定の解釈としては否定説に立ちつつ、一定の場合には同規定を超越したところで、権利濫用の抗弁の法理による無効の抗弁を認めるべき立場が妥当であると解される⁽⁴⁶⁾。

(45) 前掲松井(注42)266頁は、折衷説に立った上、無効の抗弁が認められる根拠につき、準特104条の3の条文上の問題により抗弁が認められないのであれば信義則型権利濫用抗弁(キルビー事件最高裁判決で示された権利濫用の抗弁ではない、個別事情を勘案して公正でない権利行使を制限する抗弁)を適用する旨を述べている。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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

ここで、権利濫用の禁止は民法1条3項において規定されている私権に関する基本原則の一つであり、権利濫用の禁止とは、外形上は権利の行使として許されるはずの行為も、それが他の人との関係で妥当性の見地から許されるべきでないときには、そのような形の権利行使は許されないとする原則をいう⁽⁴⁷⁾。

この権利濫用の法理には、一般条項として制定法の硬直さ緩和し、裁判基準の創造を可能にする機能がある⁽⁴⁸⁾。すでに概観したように、そもそも特許法104条の3の規定は、主に特許法分野において発展してきた無効理由を有する特許権の侵害事件における権利濫用の抗弁の法理を、特許権侵害事件に関するキルビー事件最高裁判決が採用し、これを明文化する形で立法された経緯がある。そして、商標法は標識法としての特殊性を有しているにも関わらず、同規定を読み替え等何らの手当てもなくそのまま準用し同法の制度の中に取り込んだため、商標法においてはキルビー事件最高裁判決が示した権利濫用の法理が十分に立法化されたとは言い難いと思われる。明文の規定を新設する以上は、適用の要件及び効果につき疑義が生じないように立法上の配慮が必要であるはずであり、準特104条の3はこの点を欠いているからである。

このような制定法上の不十分さを補うために、少なくとも商標法に関しては無効理由を有する商標権の行使の場面でキルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の法理を適用することには合理性があろう（キルビー事件最高裁判決で示された権利濫用の法理そのものを、無効理由を有す

(46) 金井重彦ほか編著『商標法コンメンタール』742頁〔拙稿〕（レクシスネクシス・ジャパン、2015年）において、商標登録無効審判請求の除斥期間経過後の準特104条の3に基づく無効の抗弁の可否について否定説に立った上、「同様に、除斥期間経過後は権利濫用の抗弁も認められないと解すべきである。」と述べたが、本稿によって私見を変更する。

(47) 鈴木祿弥『民法総則講義改訂版』300頁（創文社、1990年）。

(48) 四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第8版〕』19頁（弘文堂、2010年）。

論 説

る商標権の侵害事件においても適用することに問題はないと解すべき点
はすでに述べたとおりである)。そして、無効審判請求の除斥期間は商
標法特有の制度であり、同期間が経過した後であっても、無効理由を有
する商標権の行使が妥当性の見地から許されるべきでない場合に、キル
ビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁が認められると解される。

それでは、具体的にいかなる場合に、権利濫用の抗弁を認めるべきか、
すなわち除斥期間経過後、無効理由を有する商標権の行使が妥当性の見
地から許されるべきでないと考えられるのはいかなる場合であろうか。
この点、たとえば折衷説において展開されているように、現に瑕疵が治
癒しているか否かという基準や、衡平の観点による比較衡量という基準
を用いることは適切ではない。これらは基準として必ずしも明確ではな
く、仮にかかる基準を採用した場合、権利濫用の抗弁の許否を巡って侵
害訴訟が長期化する危険があり、キルビー事件最高裁判決が目指した侵
害訴訟の促進に反することになる。また、独占適応性欠如を理由とする
無効事由と、出所識別力欠如や出所混同防止に係る無効事由とで形式的
に区別する折衷説の考え方は、基準としては明確であるが、過誤登録後
の登録商標の使用の経過による識別力の発生や出所混同の有無といった
具体的状況を考慮しない点で適切とはいえない。

思うに、無効審判請求の除斥期間経過後であっても無効の抗弁が認め
られるのは、キルビー事件最高裁判決で示された「明白性の要件」が満
たされる場合、すなわち商標登録に無効理由が存在することが明らかで、
仮に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商標登録
が無効とされることが確実に予見される場合であると解すべきである。⁽⁴⁹⁾

(49) 前掲牧野ほか(注42)107頁〔飯田〕も「商標法47条所定の除斥期間が経過し
た場合に、特許法104条の3ではなく、キルビー抗弁の適用可能性を肯定する方が、
「明らか」要件が要求することにより、より商標法47条の趣旨をも配慮した適
用が可能になり得るだろう。」としている。

商標登録無効審判請求の除斥期間経過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
具体的には、登録商標が名目的使用に近い状態でのみ使用されているという事情や、一定の限られた地域的範囲においてのみ使用されているという事情等、無効理由たる瑕疵が治癒していないことが明らかであるといった極めて限定的な場合にのみ権利濫用の抗弁が許されると解する。

準特104条の3及び商標法47条の規定の存在を前提に、これらの規定を超越して例外的に権利濫用の抗弁を認めようとするのであるから、特許法104条の3新設以前に適用されていたキルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁における「明白性の要件」をより厳格に適用することは是認されると考えられる。

5. おわりに

以上、検討したように無効理由を有する商標権の行使に対して、これを理由とする抗弁を、商標登録無効審判請求の除斥期間が経過した後に主張することができるか否かについて、私見によれば、準特104条の3に基づく無効の抗弁は認められないものの、標識法としての商標法の特異性を考慮し、登録商標が名目的使用に近い状態でのみ使用されているという事情や、一定の限定された地域的範囲においてのみ使用されているという事情がある場合等に限り、無効理由の存在が「明白」であるとして、例外的にキルビー事件最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁は認められると解される。

この除斥期間経過後の抗弁の問題は、創作法である特許法において設けた特許法104条の3の規定を、標章法としての特異性を有する商標法の中に、読み替え等何らの手当てもなくそのまま準用したことに端を発していると思う。確かに、権利主義、審査主義、先願主義、審判制度等、制度の枠組みを共通にする特許法の構成を基礎として、その規定の多くを商標法において準用する法制は制度設計上の利点も多いといえ、その法制自体を否定するものではない。しかし、創作法としての特許法と標

論 説

識法としての商標法とは根本において相違する部分を有しているものであり、準特104条の3の規定に限らず、立法・法改正作業において商標法への特許法の規定の安易な準用は厳に慎むべきであり、準用にあたっては商標法の特異性を十分に見据えた手当てが必要であろう。

したがって、無効理由を有する商標権の行使に対する、商標登録無効審判請求の除斥期間経過後の無効の抗弁についても、現実の使用によって実質的保護対象である業務上の信用が標章に化体するといった商標法の特異性に十分配慮した上、早急な立法的解決が望まれる。