

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

Abuse of Right Defense Created by the Supreme Court in “Eemax” Case

宮 脇 正 晴*
Masaharu MIYAWAKI

抄録 本稿は、最判平29・2・28民集71巻2号221頁 [エマックス] の示した権利濫用の抗弁について批判的に検討するものである。この抗弁が、最判平2・7・20民集44巻5号876頁 [ポパイ] に代表される従来型の権利濫用の抗弁を定式化したものであるとすれば、権利者側の事情等の重要な事情を「特段の事情」として考慮せざるを得ないという点で、定式化した意義に乏しい。また、新たな抗弁として位置づける場合には、先使用権制度の趣旨を潜脱するような帰結をもたらすおそれがある。

1. はじめに

最判平29・2・28民集71巻2号221頁 [エマックス] (以下、「本判決」という。) は、商標権侵害訴訟において登録商標が商標法 (以下、単に「法」ということがある。) 4条1項10号に該当する無効理由を有している場合に権利濫用の抗弁が認められうることを示した。具体的には、以下の2.1の(2)で紹介する本判決判旨の②で述べられている抗弁がそれである (以下、この抗弁を「エマックス抗弁」¹⁾ という。)

本判決は、最高裁判決として実務に大きな影響を与えうるものであるが、このエマックス抗弁には問題が多いように思われる。そこで以下においては、本判決とエマックス抗弁を紹介したのちに、同抗弁の問題について具体的に検討することとしたい。

2. エマックス抗弁の内容と特徴

2.1 本判決

(1) 事実等

Xは、米国法人であるA社との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器 (以下「本件湯沸器」という。) につき日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、「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「X使用商標」と総称する。) を使用して本件湯沸器を販売している。

Yは、標準文字で横書きされた「エマックス」の文字列から成る商標、「エマックス」の文字と

* 立命館大学法学部 教授
Professor, College of Law, Ritsumeikan University

「EemaX」の文字列を2段に並べた商標につき商標権を有している（以下、これらの各登録商標をあわせて「本件各登録商標」、本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。）。本件各登録商標の指定商品はいずれも「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」である。Yは、本件湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している。なお、XとYはかつて本件湯沸器の販売代理店契約を結んだが、その後紛争が生じ、現在に至っている。

本件本訴は、XがYに対し、X使用商標と同一の商標を使用するYの行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するなど主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求める事案である。

本件反訴は、Yが、Xに対し、本件各商標権に基づき、本件各登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求める事案である。これに対し、Xは、本件各登録商標は商標法4条1項10号に定める無効理由があり、本件各商標権の行使は許されないなどと主張して争っている。

一審判決（大分地判平26・9・18平成24（ワ）881）、原判決（福岡高判平27・6・17平成26（ネ）791）ともに、X使用商標が不正競争防止法2条1項にいう需要者の間に広く認識されている商品等表示であるとして、Xの本訴請求を認容する一方、Yの反訴請求については、本件各商標権が商標法4条1項10号違反の無効理由を有することなどを理由に、Yの権利行使を否定し、請求を棄却した。

(2) 判旨

本判決は本訴請求のうち不正競争防止法に基づく請求に関する部分および反訴請求に関する部分について原判決を破棄し、本件を福岡高裁に差し戻した。以下では、Yの反訴請求につき判断した

部分のうち、無効の抗弁及び権利濫用の抗弁の一般論について述べた部分のみ紹介する。

①「商標法47条1項……の趣旨は……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……。……上記の期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法4条1項10号該当を理由として〔商標法39条の準用する特許法104条の3〕に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる。」

「そうすると、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、〔商標法39条の準用する特許法104条の3〕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。」

②「……商標法4条1項10号〔の趣旨〕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。そうすると、登録商標が商標法4条1項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に、当該登録商標と同

一又は類似の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者に対しても、商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは、特段の事情がない限り……権利の濫用に当たり許されないものというべきである……。」

「したがって、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。」

2.2 エマックス抗弁の位置づけ

(1) 無効の抗弁及びキルビー抗弁

法39条の準用する特許法104条の3は、権利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には、侵害訴訟の相手方に対しその権利を行使することができない旨定めている（いわゆる無効の抗弁）。この無効審判に関して、商標法は、一部の無効理由を除いては、無効審判請求できる期間を商標登録から5年に限っている（法47条。ただし、法4条1項10号等を理由とする無効審判請求については、不正競争の目的で商標登録を受けた場合にはこの除斥期間の適用はない）。そこで、商標法固有の問題として、除斥期間の経過により無効審判請求ができなくなった無効理由に基づく無効の抗弁が認められるかが議論されている。

この点につき、学説の多数は、除斥期間経過後には無効の抗弁を主張できないとしており、その理由は、登録査定時の瑕疵よりも既存の継続的な状態の保護を優先するという、除斥期間制度の趣旨に求められている²⁾。本判決もこの多数説を採用するものである。除斥期間経過により商標登録を無効にされない地位を獲得していても、無効の抗弁の主張が許されるのであれば商標権は形骸化し、商標権者の継続的な状態を保護することに資しないであろうから、本判決のこの点の判断は妥当なものといえよう³⁾。

ところで、無効の抗弁が創設されるきっかけとなった最高裁判例として、最判平12・4・11民集54巻4号1368頁[キルビー]がある。この判例は、無効理由の存在が明らかな特許権の行使を特段の事情のない限り権利濫用とするという法理を示したものであり、この法理に基づく権利濫用の抗弁は「キルビー抗弁」といわれることがある。従来の学説の中には、無効審判の除斥期間経過後に無効の抗弁が認められないとしても、キルビー抗弁については認められると主張するものがあり⁴⁾、従来の裁判例にも、この立場を前提とするとみられるものがある⁵⁾。本判決はキルビー抗弁については言及していないが、キルビー抗弁を認めると結局のところ無効理由の存在をもって商標権の行使を否定できることになってしまい、除斥期間制度の趣旨を没却することになるため、本判決は除斥期間経過後のキルビー抗弁も否定しているのではないかと思われる⁶⁾。

(2) エマックス抗弁の位置づけに関する2つの可能性

商標法分野においては、上記のキルビー抗弁が登場するより前から、商標権の行使を権利濫用とする裁判例が比較的多く存在していた。例えば、

最判平 2・7・20 民集 44 卷 5 号 876 頁 [ポパイ] において最高裁は、漫画「ポパイ」の主人公の人物像および「POPEYE」の文字からなる商標を、同漫画の著作権者に無断で商標登録した商標権者が、同著作権者の許諾を得て「POPEYE」標章を付した商品を販売している者に対して当該商標権を行使することを権利濫用に当たるとしている。このほか、下級審裁判例においては、後述の通り、独自の信用を形成していない登録商標権者が具体的な信用を化体する他者の商標の使用に対して権利行使しようとした事案において、権利濫用を認めるものが多い。

本判決は、エマックス抗弁を認めるにあたり、上記最判 [ポパイ] を引用している。このことから、エマックス抗弁は従来型の権利濫用の抗弁を定式化したものと捉えることができる⁷⁾。しかし他方で、本判決はエマックス抗弁を商標法 4 条 1 項 10 号の趣旨に根拠づけられる旨判示しているが、従来型の権利濫用の抗弁を認めたこれまでの判決においては、このような根拠づけはなされていない。このことから、エマックス抗弁は従来型の権利濫用の抗弁とは異なる新たな抗弁であるとみることも可能であろう。

そこで、以下においては、エマックス抗弁を従来型の権利濫用の抗弁の定式化と位置づけた場合と、新たな抗弁と位置付けた場合とに分けて、同抗弁について検討する。

3. エマックス抗弁の検討

(1) 従来型の権利濫用の抗弁の定式化と位置付けた場合

法 4 条 1 項 10 号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」(以下、この規定で「広く認識されている」ことを「広知性」といい、この広知性要件を充たす商標を「広知商標」という。)に該当

するためには、一県の全域及び隣接数県程度(以上)に知られていることを要するとされている⁸⁾。そのような広知商標の主体に対して商標権者が権利行使をしようとするという構図は、従来型の権利濫用が認められた裁判例群を想起させるものにはある。しかし、同号該当の無効理由の判断基準時が登録査定時及び出願時(法 4 条 3 項)であるのに対し(なお、本判決が言及しているのは出願時のみである)⁹⁾、従来型の権利濫用の抗弁の成否の判断のために考慮されるべき事情には、様々な事情が含まれうる。

例えば、東京地判平 17・10・11 判時 1923 号 92 頁 [ジェロヴィタル化粧品] は、法 4 条 1 項 10 号その他の無効理由に基づく無効の抗弁及びキルビー抗弁についていずれも不成立とした上で、前掲最判 [ポパイ] を引用しつつ、別途従来型の権利濫用の抗弁について判断しており、その考慮要素として、「登録商標の取得経過や取得意図、商標権行使の態様等」を挙げている。

もちろん、権利行使の相手方の標章が出願時において一定の周知性(広知性)を獲得しているという事情は、重要な考慮要素とはいえるであろう。前掲最判 [ポパイ] においても、問題の登録商標を構成する文字列である「POPEYE」から、「ポパイ」の漫画の主人公の人物像を直ちに連想するというのが、当該商標出願当時において「一般の理解」であったことに言及されている。しかしながら、このことをもって、法 4 条 1 項 10 号該当性が前掲最判 [ポパイ] の権利濫用論の実質的な根拠と重なっていると考えることはできない。その理由は、次の通りである。

前掲最判 [ポパイ] が問題にしていたのは、「POPEYE」の文字列が特定の商品に使用されていた「商標」として認識されていたことではなく、あくまでキャラクター名として一般に認識されて

いたという事情であり、このような事情は特定の他人の商標及び商品・役務との関係を問題とする法4条1項10号においては問題とならない。

本判決は、同号の趣旨を「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」とするが、前掲最判〔ポパイ〕の原判決によれば、ポパイ漫画のライセンスによってわが国でポパイキャラクターの商品化事業が始められたのは問題の商標の出願から20年以上後であり、出願時にはポパイキャラクターを想起させる標章が他人の業務にかかる商標として使用されていなかったから¹⁰⁾、前掲最判〔ポパイ〕の事案においては、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。

むしろ前掲最判〔ポパイ〕において問題となっていたのは、本来他人が取得すべき商標が先取り的に出願され取得されていたという事情であり¹¹⁾、同最判は、商標権の取得過程に問題がある事案で権利濫用を認めていたそれまでの下級審裁判例¹²⁾を踏襲したものと評されている¹³⁾。前掲東京地判〔ジェロヴィタル化粧品〕において、(従来型)権利濫用の考慮要素として「登録商標の取得経過や取得意図」が挙げられているのも、同様の理解に基づくものであろう。

すなわち、前掲最判〔ポパイ〕に代表される従来型の権利濫用の抗弁において重視されていた事情(の一つ)は、商標権の取得経緯であり、相手方使用商標の広知性は、それに関連する要素の一つに過ぎないといえよう。

そして、従来型の権利濫用論においては、取得経緯のみならず、権利行使時点における事情につ

いても考慮される。前掲最判〔ポパイ〕においても、「POPEYE」から、「ポパイ」の漫画の主人公の人物像を直ちに連想するというのが、当該商標出願当時のみならず「現在」においても「一般の理解」である旨の言及がある。

また、同最判の調査官解説においては、「業務上の信用の化体していない未使用の商標」にかかる商標権の行使を権利濫用と評価すべき事例がある旨の言及があり¹⁴⁾、同最判が「POPEYE」ないし「ポパイ」の語が漫画の主人公以外の何ものをも意味しないという事情について考慮しているのは登録商標に独自の信用が化体していない点を問題視するものとも理解できる。

そして、その後の裁判例には、登録商標に独自の信用が化体していないという事情をより明示的に問題にするものがある。例として、東京地判平11・4・28判時1691号136頁〔ウイルスバスター〕が挙げられる。この事案においては原告の商標は全く使用されておらず、従って商標権者の信用を化体するものになっていない一方で、「ウイルスバスター」といえば一般需要者は被告の商品と認識するほど被告商品が著名となっているという事情があったことから、判決は、本件で原告商標権の行使を認めてしまうと、「被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来するものと認められる」として、当該商標権の行使を権利濫用としている¹⁵⁾。

学説においても、独自の信用を化体していない商標権の行使であることが、権利濫用の抗弁を認めるにあたり重視されてきている¹⁶⁾。このことは裏返せば、登録商標が商標権者の独自の信用を化体するものとなっていたという事情は、権利濫用

を否定する有力な事情と理解できる。このような商標には商標法上保護されるべき実態が備わっているものであり、このことは従来型の権利濫用の抗弁において無視してはならないであろう。また、このような理解は、除斥期間制度の上記趣旨にも沿うものと思われる。

登録商標に独自の信用が化体しているか否かという事情は、当然ながら権利行使時点において問題となる事情、すなわち商標権取得後の事情であるため、法4条1項10号該当性の判断においては考慮されえない事情である。このほか、権利行使時点における権利者の主観的悪性¹⁷⁾や相手方の商標の使用状況などといった事情についても、相手方の商標が権利者商標の出願時及び査定時において広知であったかどうかという事情と同等以上に重要であると思われる。

これらの商標登録後の諸事情については、本判決の判断枠組みの下ではすべて「特段の事情」の有無のところで考慮することとせざるを得ない¹⁸⁾。そうすると、結局のところ、「特段の事情」の有無の判断のところで諸事情を総合考慮して権利濫用か否かについて判断せざるを得ず、定式化した意義は乏しいように思われる¹⁹⁾。

(2) 新たな抗弁と位置付けた場合

以上のような理解とは異なり、エマックス抗弁を従来型の権利濫用の抗弁とは異なる新たな抗弁として位置づける²⁰⁾ 場合には、「特段の事情」は例外的にしか考慮されず、法4条1項10号該当の無効理由あることを広知表示の主体が証明すれば、原則として権利濫用が認められることになる。エマックス抗弁がこのような抗弁であるとする、次のような問題が生ずる。

そもそも法4条1項10号が問題としているのは、広知商標の存在によって商標登録を阻却しうるか

というものであって、侵害訴訟で問題となるような、広知商標の使用の可否ではない。侵害場面における商標権者の利益と一定の信用を化体した商標の使用主体の利益との調整については、いわゆる先使用権について定める法32条が担っている。

法32条1項のいう「需要者の間に広く認識されている」範囲が法4条1項10号の広知性要件と同じ範囲のものであるのかについては様々な学説があるが²¹⁾、前者が後者より広範囲での認知を要するとするような説は見当たらない。また、裁判例においては前者が後者より狭小な範囲でもよいとするものが多数である²²⁾。

したがって、出願時において法4条1項10号の要件を充たすのであれば、法32条1項の「その商標登録出願の際……現にその商標が自己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」との要件も充足することになる。

エマックス抗弁と、先使用権の抗弁との主な違いとして考えられるのは、後者においては①不正競争の目的なく商標を使用していたことが必要となること、②出願時に商標を使用していた商品や役務についての使用にのみ効力が及ぶこと²³⁾、③32条2項により混同防止表示請求権が商標権者に認められること、の3つである。

上記①、②のような限定や③の効果は、いずれも先使用者と商標権者の利益の調整と市場における混同防止に配慮されたうえで制度化されたものと考えられる。またそもそも、先使用権制度自体が、除斥期間経過により法4条1項10号違反に基づき無効審判請求ができなくなった周知表示主体の使用継続を保障するという機能を有している²⁴⁾。にもかかわらず、先使用権制度におけるこれらの限定ないし効果をエマックス抗弁によれば回避することができるのであれば、同制度の趣旨を潜脱す

るものであり、不当であると思われる²⁵⁾、²⁶⁾。

もともと、①及び②の限定については、エマックス抗弁の中でも「特段の事情」として考慮することが可能である²⁷⁾。しかし、③についてはエマックス抗弁で実現するのは困難であろう。この点につき、混同防止表示請求が実際にされることが稀であることや、同請求を認めることが不合理である場合があることなどから、エマックス抗弁によって「特段の支障は生じない」とする見解²⁸⁾があるが、賛成できない。この見解では、商標権者に法が与えている混同防止表示請求という選択肢をあえて奪うことの積極的な根拠が提示されていない上、同請求を認めるのが不合理な場合には法32条2項の解釈として、同請求を否定すれば足りると思われるからである²⁹⁾。

4. おわりに

以上述べた通り、エマックス抗弁は従来型の権利濫用の定式化と考えた場合には定式化の意義に乏しく、(4条1項10号の趣旨から導かれる)新たな抗弁と考えた場合には先使用権制度の趣旨を損なうものとなるおそれがある。

本判決が出た以上、今後侵害訴訟の被告がエマックス抗弁を主張することは避けられないと思われるが、裁判所には、「特段の事情」の解釈により、その帰結が従来型の権利濫用の抗弁や先使用権の認められる範囲を可能な限り逸脱しないように同抗弁を運用することが求められる。

注)

- 1) 田村善之「本判決判批」WLJ判例コラム第115号 <http://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170911_4.pdf>12頁(2017年)に従った。
- 2) 森義之「判批」商標・意匠・不正競争判例百選67頁(2007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」特許法104条の3を考へる」知的財産法政策学研究11号135頁(2006年)、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』(2007年、新日本法規)105-108頁など。

- 3) 田村・前掲注1)13頁、鈴木将文「本判決判批」L&T77号64-65頁(2017年)。
- 4) 高部真規子「特許法104条の3を考へる」知的財産法政策学研究11号135頁(2006年)、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』(2007年、新日本法規)105-108頁など。
- 5) 東京地判平17・10・11判時1923号92頁[ジェロヴィタル化粧品]。
- 6) 清水知恵子「本判決判解」ジュリ1511号103頁(2017年)、鈴木・前掲注3・65頁、今村哲也「本判決判批」IPジャーナル3号44-45頁(2017年)。
- 7) 清水・前掲注6)67頁。山崎裁判官の本判決の補足意見もこのことを指摘している。
- 8) 東京高判昭58・6・16無体集15巻2号501頁[DCC]、東京高判平14・6・11平成13(行ケ)430[品川インターシテイ]など。学説につき、田村善之『商標法概説[第2版]』(弘文堂、2000年)52-53頁など参照。
- 9) 最判平16・6・8判時1867号108頁[LEONARD KAMHOUT]。
- 10) 大阪高判平60・9・26民集44巻5号876頁。同判決は、問題の商標の出願時には「ポパイキャラクターを登録商標とすることから保護すべき法的利益の対象となるものは何ら存在しなかつた」と述べている。

なお、ポパイの登場する漫画作品自体を商標法上の商品と捉えるのであれば、ポパイキャラクターを想起させる標章が、問題の商標出願当時において商標として使用されていたといえる余地はある。しかし、著作物そのものを商標法上の商品と理解することは今日においては可能であるが、問題の商標の出願当時においては著作物(無体物)を商品と理解するのは困難であったと思われる(詳細につき、宮脇正晴「著作物の題号(タイトル)と『商標としての使用』」特許法62巻4号17-18頁(2009年)参照)。また、仮にそのような理解をしたとしても、問題の商標の指定商品である「被服、手巾、釦鈕及び装身用ピンの類」と著作物そのものとは非類似となり、法4条1項10号の問題とはならないことには変わりはない。

- 11) 本判決の最高裁調査官解説である、清水・前掲注6)104頁は、前掲最判[ポパイ]等を例に「正当に商標が帰属すべき者」に対して商標権を行使する場合に権利濫用が認められる傾向にあると述べている。そうであるならば、権利帰属の正当性自体を問題にしていない4条1項10号該当性を権利濫用が認められる要件とするのは、従来型の権利濫用論を念頭に置く限り、不適切であろう。
- 12) 東京高判昭30・6・28高民集8巻5号371号[天野川]、神戸地判昭57・12・21無体集14巻3号813頁[ドロテビス]。
- 13) 潮海久雄「判批」別ジュリ188号68頁。
- 14) 塩月秀平「判解」曹時44巻3号96頁(1992年)。その引用する、小島庸和「商標と競争」日本工業所有権法学会年報9号42頁(1996年)も参照。

- 15) そのほか、登録商標に独自の信用が化体していないことを考慮して権利濫用の抗弁を認めた例として、東京地判平24・1・26平成22(ワ)32483[KAMUIPRO一審]、大阪地判平26・8・28判時2269号94頁[melomkuma]
- 16) 田村・前掲注8) 90頁、光石俊郎「商標法において権利濫用とされた裁判例の再構築(試論)」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』(青林書院, 2013年) 874-877。武生昌士「判批」本誌62号40-41頁(2016年)は、従来の裁判例において用いられていた権利濫用論を「濫用的意図に着目した権利濫用論」と「出所識別機能の保護という法目的に着目した権利濫用論」とに分類し、前掲東京地判[ウイルスバスター]を後者に属するものとしている。
- 17) 武生・前掲注16) 42頁。
- 18) 木村耕太郎「本判決判批」民事判例15・2017年前期号129頁。
- 19) 中川淨宗「本判決判批」発明114巻10号44頁(2017年)は、本判決がエマックス抗弁を認めたことを「妥当」と評しているが、このような定式化が妥当であることの根拠は示していないように思われる。
- 20) 愛知靖之「商標権の無効の抗弁及び権利濫用の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」AIPPI判例研究会(2018年1月29日)報告資料11頁は、エマックス抗弁を新たな抗弁と位置付けている。
- 21) 小野昌延=三山峻司編著『新・注解 商標法(上巻)』(青林書院, 2016年) 989-992頁[平野恵稔=重富貴光]参照。
- 22) 東京高判平5・7・22知裁集25巻2号296頁[ゼルダ]、大阪地判平6・10・6平成5(ワ)7573[ロイヤルコレクション]、東京地判平22・7・16判時2104号111頁[シルバーヴィラ]。
- 23) 小野=三山前掲注21) 101頁[平野=重富]。なお、先使用者が表示を使用できる地理的範囲についても諸説ある。同1011-1012頁参照。
- 24) 渋谷達紀『商標法の理論』(東京大学出版会, 1973年) 281-282頁、平尾正樹『商標法<第2次改訂版>』(学陽書房, 2015年) 384頁。
- 25) 今村・前掲注6) 46-47頁は、「商標法の法目的である公正な競争秩序の維持の観点」から本判決の正当化を試みているが、その議論の内実は、同論文46頁が商標権者による広知表示主体への権利行使を「本来競争に負けているはずの者が勝っているはずの者を排除する」と評しているところから伺えるように、「4条1項10号に該当する広知表示主体への商標権行使は不当である」との価値判断が先行するものであるように思われる。田村善之「本判決判批」知的財産法政策学研究50号掲載予定参照。
- 26) 従来型の権利濫用の抗弁の成否の判断においても先使用权制度の趣旨を尊重すべきことにつき、重富貴光「商標と周知・著名表示——商標権の権利濫用法理に焦点を当てて」石川正先生古稀記念『経済社会と法の役割』(商事法務, 2013年) 1262-1263頁。
- 27) 鈴木・前掲注3) 66頁。田村・前掲注1) 20頁。
- 28) 今村・前掲注6) 47頁。
- 29) 今村・前掲注6) 48頁注24の引用する、東京高判平14・4・25判時1829号123頁[真葛]がまさにそのような判

決である。

* 付記 本稿作成に当たり、北海道大学の田村善之教授及び中村合同特許法律事務所の富岡英次弁護士から貴重なご教示を賜った。記して感謝申し上げる。