

## 商標法（商標の評定（無効審判）の事実調査の認定）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上告人、被告）、智慧財産局（上告人、被告） v. B社（被上告人、原告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：103年判字第252号行政判決

言渡し日：2014年5月22日

事件の経過：原判決を破棄し原審に差し戻す

### 【概要】

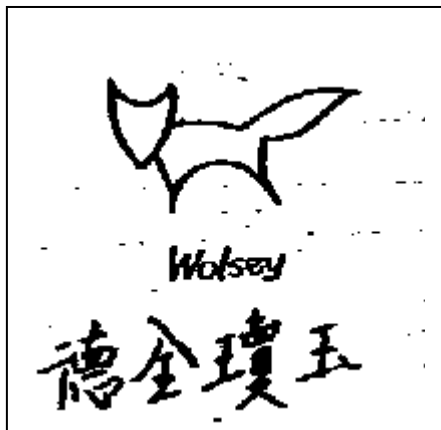
智慧財産法院は知的財産権の案件を専門に取り扱う裁判所であり、二商標間に同一または類似することにより公衆に混同誤認を生じる虞があるかの判定に関しては、行政機関が行わなければならない行政裁量もしくは判断事項ではなく、高度な専門性または複雑性のある事件でもない。智慧財産局の事実調査や認定が智慧財産法院の事実調査や認定よりも妥当であるということはない。智慧財産法院は実体内容の裁判を行うために、職権により自ら裁判の基礎となる事実関係を調査して明確にしなければならない。これに反すれば当然、行政訴訟法第125第1項を適用していないことによる法令違反の事情がある。

### 【事実関係】

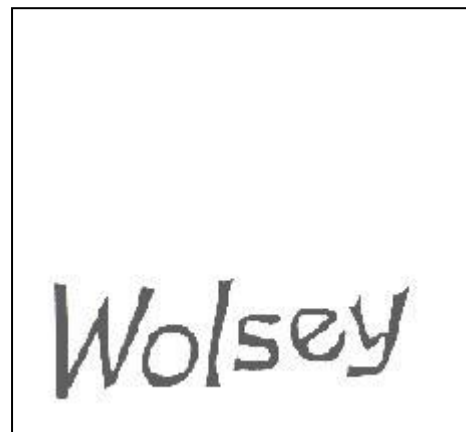
A社は、登録第530415号「徳全瓊玉及び図Wolsey」商標（以下「係争商標」と言う。下図を参照。）の商標権者であり、当該商標は「ベルトの金具、バックル、ファスナー」を指定商品とし、商標権存続期間は1991年8月1日から1999年3月31日までであったが、1998年5月19日に商標権存続期間の更新登録を申請して2019年3月31日まで延長された。B社は2007年11月29日に「WOLSEY& Device」、「WOLSEY」等商標（以下「引用商標」と言う。下図を参照）を根拠に無効審判請求を提起し、係争商標の更新登録は、更新登録時の商標法（1997年5月7日改正商標法、以下「1997年商標法」と言う。）第37条第7号、及び無効審判請求時商標法（2003年11月28日改正商標法、以下「2003年商標法」という）第23条第1項第12号の規定に違反すると主張し、つまり、他人の著名商標と同一又は類似し、混同誤認の虞があるとして、係争商標について無効審判請求を提起した。審査を行ったところ、智慧財産局は、B社が無効審判請求を提起した時、既に係争商標の更新登録公告日から5年が経過している上、A社に引用商標が著名商標であるとは知らずともお悪意に基づき更新登録をした場合の例外的に除斥期間の規定が不適用となる事情もなく、更に、引用商標が著名商標でない等を理由に、無効審判請求を棄却した。B社はこれを不服として訴願（行政不服）を提起した

が棄却され、行政訴訟提起に至り、台北高等行政法院に棄却された。B社はこれを不服として上訴を提起し、最高行政法院は原判決を破棄して差し戻した。差し戻し後は智慧財産法院が審理を行い、智慧財産法院は再びB社の訴えを棄却する判決をした。B社が再び上訴を提起し、最高行政法院は再び原判決を破棄して差し戻した。今回の差し戻し審では、智慧財産法院は訴願の決定及び棄却の原処分を破棄すると共に、B社の智慧財産局による無効審決作成（即ち無効審判請求成立）の請求を棄却し、適法な処分を行うように智慧財産局に差し戻した。A社はこれを不服として、最高行政法院に本件について上訴を提起した。

係争商標



引用商標



## 【判決内容】

最高行政法院は、原審の智慧財産法院の判決において、引用商標が著名商標であるうえ、A社が更新登録を申請する際に、引用商標が著名な商標であると明らかに知っていたので悪意を構成し、商標の無効審判請求期限を5年までとする除斥期間を適用しないと認定したことにつき、法に合致すると示した。

ただ本件は義務付け訴訟であり、B社の起訴の目的は、裁判所が智慧財産局に登録取消(即ち無効審判請求成立)処分の作成を課する判決を得ることである。しかし、なんと原審裁判所は、1997年商標法第37条第7号及び2003年商標法第23条第1項第12号に「商標が他人の著名な商標または標章と同一または類似している」という要件の他に、「公衆に混同誤認を生じる虞がある」という要件があることをもって、本件の二商標間に同一または類似することにより公衆に混同誤認を生じる虞があるかという点について智慧財産局は判断していないうえ、両当事者は弁論していないため、原判決はB社の義務付けの訴えを棄却し、智慧財産局に判決で示した法律の見解に基づき別途適法な処分を下すよう命じた。行政訴訟法第125条第1項において「行政法院は職権により事実関係を調べなければならず、当事者の主張に拘束されない」という規定が定められている。調べると本件は行政裁量及び判断余地に関わらず、高度な専門性または複雑性のある事件でもないうえ、さらに原審の裁判所は智慧財産を専門に取り扱う裁判所であり、実務においても、裁判所は商標無効審判の処分にあたり全面的に実質審査を行っているうえ、本件には智慧財産局の事実調査や認定が智慧財産法院の事実調査や認定よりも妥当であるということはない。そのため本件の商標無効審判請求の争いにつき迅速かつ適切な救済を得るため、原審の裁判所は、実体の裁判を行うために裁判の基礎となる事実関係を職権により調査して明らかにしなければならない。原判決は係争商標と引用商標の間に同一または類似することにより公衆に混同誤認を生じる虞があるなどの事項につき調査せず、また当事者にこの事項につき弁論させず、ただ智慧財産局の無効審判請求を棄却した原処分を破棄し、智慧財産局に差し戻して事実を再調査させたことにより、両当事者の係争商標権の争いが原判決では明確にならず、かえって長引いた。原判決は案件を成熟させるための職権調査義務を果たさなかったため、行政訴訟法第125条第1項を適用していないことによる法令違反の事情があるため、当裁判所は原判決を破棄し、原審の裁判所に差し戻して再審理させなければならない。

## 【専門家からのアドバイス】

台湾の行政訴訟は職権調査原則を採っており（行政訴訟法第125条第1項を参照）、具体的には、事実審裁判所には案件を成熟させる、即ち案件を実体裁判に持ち込める程

度にする義務があり、事実審裁判所は職権により裁判の基礎となる事実関係を究明し、可能な限り証明しようとする事実が明確になってから実体裁判を行わなければならないとの概念を含む。しかしながら、実務上、事実審裁判所は事実が行政機関によって究明されていないとして、案件を行政機関に差し戻し再調査させることが多い。近年、最高行政法院はこの状況を是正するために、事実審裁判所に対し、このようなやり方は明らかに法律により課された職権調査義務に違反し、その判決は当然法令違反を構成すると明確に指摘し、原判決を破棄して事実審裁判所に差し戻し、再審理を行わせた。

最高行政法院の過去の例は全て税務案件の場合であり、事実審裁判所が職権により事実関係を調査していないために、その判決が法令違反を構成すると指摘し、原判決を破棄して事実審裁判所に差し戻し再審理を行わせていた。本件は最高行政法院が初めて前掲職権調査原則を適用した商標無効審判案件である。これにより、今後智慧財産法院が商標無効審判案件を審理するとき、当事者が迅速かつ有効な権利保護を得られるように、前掲原則に基づいて事実の調査や認定を行わなければならない。よって、実際の案件において、もし智慧財産局が主要事実の調査や認定を行っていない場合、当事者は依然として事実審の段階で智慧財産法院に職権により調査するよう求めることができ、智慧財産法院は、事実が智慧財産局の調査を経ていないことを理由として、当事者の請求権の要件事実が存在することを究明せずに、智慧財産局に調査を命じてはならないことが明示された。