

商標法（妨害排除請求権が成立する要件）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原告）v. B社（被上告人、被告）

判断主体：最高裁判所

事件番号：103年台上字第2040号民事判決

言渡し日：2014年10月1日

事件の経過：原判決を破棄し原審に差し戻す

【判決概要】

上訴人会社が創作した「御茶園」商標は2001年から使用され、他の文字、図案と組合せて、続々と經濟部智慧財産局から登録査定を受けた。そのうちの一部の商標の出願日は被上訴人会社の「御茶釀」商標の出願日より遅いものの、原審はこれだけをもって、被上訴人会社に当該部分の商標を侵害する故意または過失の侵害行為がないと認定し、上訴人会社の当該部分の侵害の嫌疑を排除する請求権を認めなかったことは、明らかに議論の余地があり、原審は侵害を防止する必要性の有無について調査、認定しなければならないとして原審に差し戻した。

【事実関係】

A社は「御茶園」シリーズ商標の商標権者であり、2001年からその商標を使用している。「御茶園」商標は多くの裁判所の確定裁判により著名商標と認定されていて、著名の程度は茶葉飲料の領域ではない他の消費者にも通常認識されているほどである。A社は、B社が「御茶園」商標を知りながら、A社の同意を得ず、高程度に類似している「御茶釀」という商標を登録し、四種類の醤油商品に使用し、台湾の各販路の売場で広く販売し、消費者に同じシリーズの商標または同じ出処の製品であると誤認を生じさせ、A社の著名商標の識別性が減損したと主張した。A社は商標法第69条第1項の前段の侵害排除及び後段の侵害防止の請求権の規定により提訴し、B社に係争「御茶園」シリーズ商標と同じまたは類似している文字または図案を醤油商品及び他の類似している調味料商品、包装容器への使用、または当該役務と関連のある物の提供、または、前述の商品の所有、陳列、販売、輸出及び輸入をしてはならないと命じることを請求した。智慧財産法院の第二審の審理過程において、經濟部智慧財産局が最高行政法院の最終確定裁定に基づきB社「御茶釀」商標を取消したことから、B社が直ちに侵害行為を停止したため、本件の争点は、将来起こりうる侵害行為に対しA社が侵害防止請求権を主張できるかということになった。

智慧財産法院は第二審において、A社がB社の「御茶釀」商標の出願日以前に出願し

た「御茶園」シリーズの商標は将来もなお侵害されるおそれがあり、確かに侵害を防止する必要があるとしてA社の侵害防止請求を認容した。ただ、B社の「御茶醸」商標の出願日以降にA社が出願した「御茶園」シリーズの商標は、B社が終始当該商標を侵害していないうえ、B社が既に「御茶醸」商標の使用を停止しているため、当該商標が将来においてB社に侵害されるおそれがあるとは認定し難く、A社の侵害防止請求権を認容しなかった。A社は不服として、最高法院に上訴を提起した。

【判決内容】

商標権者の同意を得ることなく、販売の目的のため、同一又は類似の商品・役務に登録商標と類似する商標を使用し、関連消費者に混同誤認を引き起こす虞があるとき、商標権侵害を構成すると商標法第68条第3号に明文の定めがある。また、商標権者は、商標権侵害の虞があるとき、侵害防止を請求することができると同法第69条第1項に明確に規定されている。所謂侵害の虞があるとは、権利侵害がまだ発生していないが、現存の危険状況を踏まえて、商標権侵害の可能性があり、事前に防止する必要があると判断されることを指し、主観的に侵害者に故意又は過失があることを要件としない。

原審裁判所は、B社は類似の醤油商品に係争商標の中核的部分「御茶」をその「御茶醸」商標の要部に使用することが関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があることを知りながら、A社が2012年7月31日付弁護士書簡をもって通知したにもかかわらず、経済部智慧財産局が2014年6月16日に「御茶醸」商標登録取消を公告するまで、製品の販売を継続していたため、随時当該商標を侵害する虞があり、侵害防止の必要があるとして、A社が一部の係争商標につき侵害防止を請求することを認めた。ただ原審裁判所は、A社のその他の商標の出願日がB社の「御茶醸」商標の出願日より遅いことだけを理由に、当該部分は侵害防止の必要がないと認定し、この部分につきA社に不利な判決を下したのは明らかに議論の余地があり、破棄して原審に差し戻すべきである。

【専門家からのアドバイス】

商標権侵害排除及び侵害防止の請求権には、侵害行為を前もって迅速に阻止する役割と侵害行為を未然に防ぐ役割があり、商標権者の損害の発生または拡大を避けることができる。侵害排除及び侵害防止の請求権は、侵害または侵害する虞がある等の事実が発生すれば主張することができ、侵害者の責めに帰すべき主観的要素を考慮に入れておらず、権利侵害行為者に故意または過失があることを要件としていないため、商標権が損害を受けたか否かについて問わない。侵害排除請求権及び防止請求権は、侵害が停止したまたは危険がなくなったときに消滅し、現在及び将来における侵害を対象とし、侵害または危険が存在すれば、商標権者は侵害者に対して侵害排除及び防止の請求権を行使することができ、また時効消滅は適用されない。

本件の場合、原審の智慧財産法院は商標法第 69 条第 1 項後段の請求権を認容するか否かについて判断するとき、明らかに法律条項に規定されていない考慮要素を追加し、商標申請日を考慮に入れた。実際には、前述説明の通り、権利侵害で訴えられた者は確かに権利者の商標を侵害する虞があり、即ち権利侵害で訴えられた者によって商標権が侵害される危険が存在することを証明できる事実がある場合、商標権者は商標法第 69 条第 1 項後段に基づき、侵害防止を請求することができる。