

商標法（販売委託関係終了後の在庫販売に対する商標権行使の可否）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）、vs B社（被上告人、原審被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：103年民商上字第17号民事判決

言渡し日：2015年2月5日

事件の経過：上告棄却

【概要】

被上訴人の係争ウェブサイトで販売されている係争商品は、以前上訴人が被上訴人迪光会社に委託販売した係争商品であり、被上訴人迪光会社が販売契約により購入した係争商品の在庫が残っていることにつき、上訴人は争わない。係争商品に表示されている係争商標は、上訴人が合法的に付した商標であり、各国の権利消尽の原則によると、上訴人は係争商標が付された係争商品につき当然商標権を主張することができない。上訴人が提出した係争ウェブサイトの係争商品には係争商標が表示されていて、被上訴人が係争商品の横に係争商標を付したうえ、係争商標の文字を拡大したことは、係争商品を販売促進する方法であり、係争商標の使用に該当する。しかし、被上訴人は上訴人が製造した係争商品を販売する者であるため、被上訴人の係争商標を使用する行為は、商標の商品または役務を表示する機能を破壊することがなく、関連消費者に混同誤認を生じさせることもない。従って、被上訴人が係争商品を販売するために、係争商品の横に係争商標を適切に表示することは、権利消尽の原則を適用すべきで、商標法第68条第3号の規定に違反していないため、商標権の直接侵害を構成しない。

【事実関係】

上訴人（即ち原告）A社は図1の「DINO LITE DIGITAL MICROSCOPE」商標（以下「係争商標」という）の商標権者であり、登録を申請し、第9類の「顕微鏡」等の商品への使用を指定した。智慧局による審査の過程で「DIGITAL MICROSCOPE」の文字につき専用権放棄声明し、第01241181号商標の登録査定を受けた。

	商標図様	登録番号	指定商品の区分/名称
係争商標	(図1) 	01241181	9 コンピュータプログラム、コンピュータソフト、デジタル映像ストレージ、顕微鏡カメラ、電子撮影器、電子の原理を利用する防犯監視用カメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、顕微鏡、望遠鏡。

被上訴人 B 社(即ち被告)は上訴人 A 社のディーラーであり、係争商標が表示されている電子顕微鏡商品を買受し普及させていた。しかし、両当事者が締結した販売契約において、契約が終了後、在庫を販売するにあたり、係争商標を引き続き使用できるか、在庫の販売期限の有無等の事項につき、いずれも約定していなかった。

その後両方の販売委託関係が終了し、被上訴人 B 社は上訴人 A 社の同意を得ずに、引き続きウェブサイトで係争商標を使用し、在庫を販売していた。上訴人は、それにより、被上訴人が依然として上訴人の合法的なディーラーであると消費者に誤認をさせたため、被上訴人の行為が上訴人の係争商標権を侵害したと主張した。

しかし、被上訴人 B 社は、被上訴人がウェブサイトで陳列した係争商品が上訴人により販売されたものであり、商品の商標は元々上訴人が表示した商標であり、権利消尽の原則に基づき、上訴人は当然被上訴人に対し商標権を主張することができないと主張した。

【判決内容】

権利消尽の原則またはファースト・セール・ドクトリンとは、商標権者または被授權者は、マーケットで商標が付されている商品を初めて販売または流通した時、既に報酬を得たため、商標が付されている商品が製造業者、小売業者から関連消費者へ垂直に転売される過程において商標の黙示的授權の使用が存在しているため、商標権が初めて販売された時に消尽され、商品がマーケットで継続的に流通されている場合、商標権者は再びその商標権を主張することができず、商品の購入者は、商品を自由に使用または処分することができる。権利消尽の原則は国内消尽と国際消尽の原則に分かれていて、台湾の商標法は国際消尽の原則に従うので、商標権者は、商標権者の同意によるマーケットで流通される商品につき、初めて投入したマーケットは国内または海外のものどちらにしても、重ねて権利を主張することができないうえ、真正品の並行輸入を禁止することもできない。真正品の並行輸入に正当性がある。例外の事由としては、商品に変化があって、その変化は関連消費者の商品の購入意欲または商品の購入価格に客観的に影響を与えることができ、変化のあった部分が関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があり、当該変化のあった商品と本来の商品との間に実質的な差異がある場合には権利消尽原則を適用しない。

被上訴人の係争ウェブサイトで販売されている係争商品は、以前上訴人が被上訴人迪光会社に委託販売した係争商品であり、被上訴人迪光会社が販売契約により購入した係争商品の在庫が残っていることにつき、上訴人は争わない。係争商品に表示されている係争商標は、上訴人が合法的に付した商標であり、各国の権利消尽の原則によると、上訴人は係争商標が付された係争商品につき当然商標権を主張することができない。上訴人が提出した係争ウェブサイトの係争商品には係争商標が表示されていて、

被上訴人が係争商品の横に係争商標を付したうえ、係争商標の文字を拡大したことは、係争商品を販売促進する方法であり、係争商標の使用に該当する。しかし、被上訴人は上訴人が製造した係争商品を販売する者であるため、被上訴人の係争商標を使用する行為は、商標の商品または役務を表示する機能を破壊することがなく、関連消費者に混同誤認を生じさせることもない。従って、被上訴人が係争商品を販売するために、係争商品の横に係争商標を適切に表示することは、権利消尽の原則を適用すべきで、商標法第68条第3号の規定に違反していないため、商標権の直接侵害を構成しない。

【専門家からのアドバイス】

ディーラーが販売委託関係の存続中に元のメーカーから買い受けた商品が、販売委託関係の終了時に完売していない場合、ディーラーが引き続き販売することができるか、これは実務上ディーラーを困らせる問題になっている。またディーラーが在庫販売期間において、在庫の商品を販売するために、ウェブサイトまたは広告で元のメーカーの商標を示す必要がある場合がある。この場合、ディーラーが広告またはウェブサイトで引き続き商標を使用できるか、その使用範囲についても実務上で争われることが多い。

販売契約において商標及び在庫品の処理方法、例えば、元のメーカーが買戻すか、または元のメーカーの商標を消してから販売するか、一定期限内に売り切るまで販売できるかなどと明文で約定した場合は当然このような問題にならない。販売契約で明文で約定していなく、ディーラーが引き続き元のメーカー商標を使用し、元のメーカー商標が表示されている在庫を販売する場合は、商標権の侵害を構成するだろうか。

ディーラーが前に元のメーカーから買い受けた商品自体が、商品の商標は元のメーカーにより合法的に付されたうえ、元のメーカーの同意によりマーケットで流通されているため、当然権利消尽の原則の適用があり、元のメーカーである商標権者は商品につき当然ディーラーに対し再度商標権を主張することができない。

販売委託関係が終了後、ディーラーのウェブサイトまたは広告での商標使用は、商品の商標のような元のメーカーにより付したものではないので、元のメーカーが許諾した行為に属し、権利消尽の原則を適用すると認定できるかにつき、明確ではない。本件の智慧財産法院の判決は、販売委託関係が終了後、ディーラーが在庫を販売するために商標を「適切に」使用した行為に対して、依然として権利消尽の原則を適用すると明確に見解を出した。

販売委託関係が終了後、元のメーカーがディーラーにより引き続きウェブサイトまたは広告で商標を使用することを望まず、消費者に販売委託関係が依然として存続していると誤認させたくない場合、販売契約でディーラーが如何なる商標を表示する行為をしてはならないと明確に約定した方が得策である。契約で約定することにより、少

なくとも契約の約定に基づきディーラーの商標の使用を禁止することができる。もし明文で約定しておかないと、販売委託関係の終了後にディーラーが元のメーカー商標を引き続き使用する行為を阻止できないおそれがある。