

## 商標法（侵害行為の消滅時効）

### 【書誌事項】

当事者：A社（原告） vs. B社（被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年度民商訴字第30号

言渡し日：2016年12月30日

事件の経過：侵害排除の請求を認め、原告のその余の請求をいずれも棄却する（損害賠償請求権がすでに時効によって消滅した）

### 【判決概要】

商標法第69条第4項にいう「請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから」の「知った」の主観的条件について、一回性の侵害行為によって損害発生後も後続損害が相次いで発生し、且つ、当該損害は侵害と切り離せない場合（質的な累積）、あるいは、侵害状態が継続している場合、損害が顕在化した時点、又は、侵害行為が終了した時点、時効の起算点とすべきである。

### 【事実関係】

1. A社は2015年5月にB社に対し本件民事訴訟を提起し、B社は看板及びウェブページに図2-1の商標図形を使用し、法律サービスの業務勧誘をして、その商標権を侵害したとして、侵害排除及び損害賠償を請求した。
2. A社の主張は次のとおりである。A社は1996年に会社成立時から「JC」商標を使用しており、且つ登録第00097600号商標（以下係争商標1という、図1-1のとおり）及び登録第01483259号商標（以下係争商標2という、図1-2のとおり）を取得した。A社は1996年からすでに係争商標を広く使用しているため、係争商標が表彰する特許関連サービスは、2004年に台湾、米国、中国、欧州、日本諸国の「知的財産分野関連消費者」に広く知られており、すでに著名商標になっている。
3. B社等は2005年5月6日から係争商標1をB社の会社「看板」に使用し始めたことについて、当事者双方は争わない。B社は2007年にB社の「ウェブページ」に係争商標1を使用し始めたことについても、口頭弁論調書がファイルにあり証拠とすることができる。
4. A社はかつて2009年6月17日に、B社の商標がA社の商標に類似するとして、B社の「JCIP 鎧鼎」（図2-2）商標に対して無効審判請求を提起した。A社はさらに2009年11月30日に無効審判請求補充理由書を提出して、B社が同年7月27日に提出した使用証拠は、B社が商標登録を受けた「JCIP 鎧鼎」（図2-2）商標図形の全体を使用しておらず、ただ係争商標1（図2-1）のみで使用している、と主張した。B社の「JCIP 鎧鼎」（図2-2）商標は2011年6月20日に無効審判請求成立により登録が取り消された。

5. また、無効審判請求の過程において、A社はさらに2009年9月8日にB社が商標登録を受けた「JCIP 鎧鼎」商標(図2-2)に対して三年不使用取消審判を提出して、B社が先般無効審判請求で提出した封筒、ウェブページ等の使用証拠を引用して、B社はその商標登録を受けた「JCIP 鎧鼎」(図2-2)商標図形の全体を使用していないと主張し、さらに、「同年12月18日」にまた商標取消審判補充理由書において、B社のウェブページは「JCIP 鎧鼎」(図2-2)の商標図形における「鎧鼎」二文字を省略して、係争商標1(図2-1)のみで使用しているため、取消事由に該当する、と述べている。
6. 本件の主な争点は、当事者双方は2009年から係争商標2をめぐって無効審判請求及び取消審判請求が提起されている状況において、原告が遅くも2015年5月に被告に対して損害賠償請求を提起したため、二年の損害賠償請求権消滅時効を経過しているか否か、にある。

	A社引用商標		B社系争商標	
	引用商標	引用商標2	係争商標1	係争商標2
商標図形	 (図1-1)	JCIP	 (図2-1)	 (図2-2)
登録番号	97600	1483259	B社実際使用	1203080
商品・役務	国内外特許、商標出願の代理。	特許出願の代理及び関連事項の処理、商標出願の代理及び関連事項の処理、知的財産権申請の代理及び関連事項の処理。		法律サービス。

### 【判決内容】

1. 商標権者は故意又は過失によりその商標権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができる。前項の損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者

の存在を知った時点の時効の起算点とし、2年間不行使によって消滅する。侵害行為があったときから10年を経過した場合も同様である、と商標法第69条第3、4項にそれぞれ明文の定めがある。いわゆる「請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから」の「知った」という主観的条件については、一回性の侵害行為であるか、あるいは、複数回行為の持続的発生であるか、によって区別されるべきである。

2. 一回性の侵害行為によって損害発生後も後続損害が相次いで発生し、且つ当該損害が侵害と切り離せない場合（質的な累積）、又は、侵害状態が継続している場合、被害者が損害の顕在化を知った時点、又は侵害行為が終了した時点、時効の起算点とすべきである。
3. ただ、加害者の侵害行為が継続して発生していること（侵害の持続的発生）によって、侵害の結果（損害）の持続的発生がもたらされている場合について、各不法行為と損害結果が事実上おのおの独立して存在し、且つ互いに区別できるとき（量的な分割）、被害者の損害賠償請求権も損害の発生に伴い相次いで発生しているため、この相次いで発生する損害について、当然、被害者が損害及び賠償義務者の存在を知ったか否かに基づいて、それぞれ時効の起算点を論じなければならない。
4. さらに、いわゆる「損害の存在を知った」とは、つまりどのような損害を被ったかを知ったということであり、損害額については認識する必要がないため、後に損害額が変更したとしても、請求権消滅時効の進行には影響がない。
5. 原告と被告会社の「JCIP 鎧鼎」商標をめぐる無効審判請求及び取消審判請求に関する主張及び挙証により、原告が2009年にすでに被告会社が看板及びウェブページに係争商標1を使用したことを知ったと認めることができる。被告らはそれぞれ2005年5月6日から係争商標1を被告会社の「看板」に使用し始め、2007年から係争商標1を被告会社の「ウェブページ」に使用し始めたのは、前述のとおりである。その上、被告会社が「JCIP 鎧鼎」商標の前記無効審判請求で2009年に提出した前記封筒、ウェブページ及び看板に使用した商標の図形と見比べると、…両者が使用する係争商標1の図形が同じであることから、**被告会社はそれぞれ2005年及び2007年から係争商標1を看板及びウェブページに使用し始めた後、当事者双方間の「JCIP 鎧鼎」商標をめぐる無効審判請求及び取消審判請求が提起されてから、本件原告の起訴のための証拠収集時期にいたるまで、被告らはいずれも被告会社が看板およびウェブページに使用した係争商標1の態様を変更しておらず、被告会社によるウェブページおよび看板を変更したことによる新たな侵害行為を証明する証拠もないことから、被告会社には新たな侵害**

行為がなく、原告が証明できるのは、ただ被告会社による同一侵害行為の状態の継続のみであり、その上、当該侵害の状態は、原告が2009年にそれを知ったときからすでに損害が顕在化し、且つ当該侵害は客観的に継続状態を示しており、原告が知った範囲及び予期できる範囲を超えていない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 商標権侵害行為の損害賠償請求権の消滅時効の起算は、侵害行為の使用態様の多さ故に、時効の起算点について一律の基準がないため、争いがよく起こる。実務上、従来、侵害状態が持続的に存在していれば、請求権時効消滅の問題がないと考えられていたため、もし被告が終始にわたり侵害状態を停止していないのであれば、損害賠償請求権も時効にかかることはないと考えていた。
2. 但し、本件において、裁判所は、原告はすでに商標権侵害状態の存在を知り、また、当該状態は被告の以前に行った一回性の行為によってもたされたものであることが明らかであり、その後、被告は新たな侵害行為を行っていないため、この時点で侵害の状態がすでに顕在化しており、消滅時効の起算は原告が当該状態を知ったときから起算すべきである、と認定している。原告は侵害の状態が依然として存在していることを理由に、請求権がまだ時効にかかっていないと主張することもできない。
3. 権利侵害に基づく損害賠償を請求しようとする原告はこの判決に留意しなければならない。とくに、被告が「役務」の業務勧誘のため商標を「看板およびウェブページ」に使用した状況においては、被告の看板、ウェブページは数年前にすでに作成されて存在している可能性があり、通常、看板、ウェブページは頻繁に変更しないため、新たな侵害行為は発生しないこととなる。よって、原告は損害を知ったとき早めに対応を取らなければならない、さもなければ訴訟の時に損害賠償請求権が時効にかかるリスクがある。