

## 商標法（OEM 生産の商標使用）

### 【書誌事項】

当事者：A（上告人、原審参加人、商標権者）、経済部智慧財産局（上告人、原審被告）vs B 社（被上告人、原審原告、異議人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：106 判字第 71 号

言渡し日：2017 年 2 月 16 日

事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院に差し戻す。

### 【判決概要】

商標の使用とは、使用者が自分のために商標を商品または役務に使用することである。他人のために他人の商標を使用する場合、例えば商標権者または使用者の委託を受け、代わりに商品を生産し、代わりに生産した商品に委託者の商標を表示する場合は、委託者が当該商標を使用したとみなされるだけであって、受託者(即ち受託した生産メーカー)が使用したとはみなされない。

### 【事実関係】

1. 上告人 A は 2011 年 5 月 10 日に「跑天下」商標を、第 25 類の「下着；パジャマ；肌着；スイムウェア；シャツ；スーツ；ジャケット；上着；スポーツウェア；鞋；エプロン；バンダナ；ネクタイ；靴下；服飾用手袋；防寒用手袋；腰ベルト等」商品への使用を指定して登録出願した。智慧財産局により登録査定された後、第 1509439 号商標(以下「係争商標」)として登録されている。その後、被上告人 B 社は 2012 年に係争商標の登録は、登録時の商標法第 23 条第一項第 12 号及 14 号の規定に反しているとして、異議を申し立てた。智慧財産局は 2014 年に「異議不成立」の処分を下した。B 社は不服として訴願を提起し、経済部により訴願棄却の決定がなされた。B 社はなお不服として行政訴訟を提起し、智慧財産法院は 104 年度行商訴字第 77 号行政判決をもって「訴願決定及び原処分をいずれも取消す。被告(智慧財産局)は登録第 1509439 号『跑天下』商標に対して、『異議が成立する。登録は取消す』との審決を下すべきである。」と判決した。上告人 A は不服であるとして、本件を上告した。
2. B 社は、原処分の段階で提起した本件異議の中で次のように主張した。登録第 193879 号「跑天下 POWTANSIA」商標及び註冊第 904030 号「跑天下」商標(以下

「引用商標」)は、もともと訴外人伸欣企業有限公司(以下「伸欣公司」)が所有するものである。伸欣企業は数十社もの OEM 工場と取引し、B 社はその中の一つである。B 社は靴工場の経営をしており、十数年前から伸欣公司の引用商標である「跑天下」を表示した靴類商品について協力していた。後に伸欣公司は B 社への借金を返済できず、その債務の代わりに、B 社に引用商標で靴を引続き製造することに同意したため、B 社はすでに引用商標を二十数年間も使用していた。その後引用商標は伸欣公司が権利期間の延長をしなかったために引用商標の商標権が消滅した。A は当該商標権が消滅した後、本件係争商標を出願し登録された。しかし B 社は、「跑天下」商標を先使用している事実があり、A は業務上「跑天下」の存在を知っていると主張して、異議を申し立てた。

3. 智慧財産局は現処分の段階で、B 社が伸欣公司から無条件で引用商標の使用許諾を受けたと主張したが、当該二商標はすでに権利期間が到来し消滅したうえ、伸欣公司与 B 社間において引用商標につきライセンスしたことの登記記録がないため、B 社が先使用していた事実を証明する関連事実証拠が不足しているとして、A は業務上「跑天下」の存在を知っていると主張したことを明確に証明できる証拠がないとして、異議は不成立であると認定した。
4. しかし、智慧財産法院は、B 社が確かに引用商標「跑天下」を使用して靴を製造していた事実があり、「先使用」の要件に該当すると認定した。そのうえ、A が鞋類商品の販売に従事していたのであれば、A が「跑天下」商標を全く知らなかったとは認め難く、A には不正競争を意図して先取り登録した事情があるとして、係争商標を取消す認定をした。

#### 【判決内容】

1. 商標の使用とは、使用者は自分のために商標を使用するという目的で商標をその商品または役務に使用することである。他人のために他人の商標を使用する場合、例えば商標権者または使用者の委託を受け、代わりに商品を生産し、代わりに生産した商品に委託者の商標を表示する場合は、委託者が当該商標を使用したとみなされるだけであって、受託者(即ち受託した生産メーカー)が使用したとはみなされない。
2. B 社が OEM で使用したのであれば、自分のために商標を使用するという目的に基づき使用したわけではなく、他人のために他人の商標を使用した。旧商標法第 23 条第一項第 14 号でいう「先使用」は自己のために使用しなければ要件を満た

さないので、B社のOEMでの使用は本条の「先使用」に該当しない。

3. また、後願商標と先使用の時点と比較する時、委託者（本件では伸欣公司）が当該商標を使用した時点と後願商標の出願者が登録出願した時点と比較の基礎とすべきであり、受託者（即ちB社）が商標を使用した時点をもって比較すべきではない。これは、委託者が複数の異なる受託者に委託を依頼した場合、商標の使用時点が一体何時なのかを判断できなくなってしまうことから、この解釈の合理性が分かる。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件のように、最高行政法院が原審判決を取り消すのは稀なことである。旧商標法第23条第一項第14号を適用する要件は、両商標が近似を構成することのほか、引用商標が「先使用」されている商標であること、つまり係争商標より先に使用されていること、さらに他人との契約、地域、業務の往来またはその他関係があることにより係争商標出願人が引用商標の存在を知っていたことを証明しなければならない。本件につき智慧財産法院はB社が靴業者であることもって引用商標の存在を知っているはずであると認定した。このことは、過去の実務判断から逸脱していないうえ、「先使用」の要件の認定について、智慧財産法院が各項証拠を踏まえて本件引用商標は先使用されている商標であると結論付けたのは、想定内の結論である。
2. 一方、本件の最高行政法院の判決は、OEMでの商標の使用は他人のために他人の商標を使用しているという視点から、「OEM」での商標使用が商標使用に該当するのかという問題について最高行政法院の見解がはっきり示されている。よって、先使用について争議がある時、本件の見解を引用して、先使用者がOEM業者として商標を使用することは、先使用の要件を満たさないという主張ができるため、参考とすることができる。