

## 商標法（商標普通名称化としての取消基準時）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上訴人）vs 経済部智慧局（被上訴人）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：106年度行商訴字第656号

言渡し日：2017年11月30日

事件の経過：上告を棄却する。

### 【判決概要】

手続きコストまたは権利救済の有効性及び双方の利益を考量すると、**当然取消審判請求時を事実状態の基準時点とすべきである**。その請求後に生じた事実は、商標権者に有利であるか不利であるかにかかわらず、裁判時の判断事実としてはならない

### 【事実関係】

1. B社は2004年12月28日に「蠍尾刷」商標を第10類の商品区分である「温灸器、イオン治療器、遠紅外線治療器、マッサージ器、ダイエット機具、指圧器、しわ消除器、電気美容器具、人体用スキンケア器具、低周波マッサージ機、マッサージチェア、マッサージ棒、美顔器、超音波洗顔器、美容マッサージブラシ」等商品への使用を指定して商標出願し、商標図案の中の「刷」（ブラシという意味）の部分について不専用を声明をし、智慧財産局が審査した後、第1175440号商標（以下、係争商標という）として登録され、その商標権存続期間は2005年10月1日から2015年9月30日までである。
2. A社は、係争商標が取消審判請求時の商標法第57条第1項第2号及び第4号規定に違反しているとして、2011年8月3日に取消審判を請求した。智慧財産局は現行法により審査し、係争商標が登録、使用指定している商品には現行商標法第63条第1項第2号及び第4号規定の適用があると認め、2012年10月25日中台廢字第1000273号商標取消処分書をもって係争商標の登録を取り消す処分をした（『美容マッサージブラシ』部分は、第4号普通名称化の規定により、その他の商品は第2号規定による）。B社はこれを不服として訴願を提起し、被控訴人である経済部は「係争登録第1175440号『蠍尾刷』商標が『美容マッサージブラシ』商品への使用を指定している部分に関して、原処分が係争商標の登録を取り消した部分は一部を取り消し、原処分機関は別途適法な処分を行うこと。その他の部分の訴願は棄却する。」との訴願決定を作成した。

3. B社は、係争商標が温灸器等の商品に使用を指定している部分の取消審判に対して、不服しなかったため確定した。A社は当該訴願決定につきA社に不利な部分について不服し、智慧財産法院（以下、原審という）に対して行政訴訟を提起した。原審は、102年度行商訴字第86号行政判決をもってA社の訴えを棄却し、A社はそれを不服として上告を提起し、最高行政法院は104年度判字第488号判決をもって前掲判決を棄却して原審に差し戻した。原審(104行商更一第2号)は再度審理したが、棄却する判決をしたため、A社はなお不服として上告を提起した。

### 【判決内容】

1. 現行商標法第66条は適用する法規の基準時点に関する規定である。本件の事実の基準時点につき、法律に明文の規定がないので、法規の規範の趣旨を参考し、当事者の既得権益への信頼保護、手続きコストまたは権利救済の有効性等の観点に基づき判断すべきである。商標の取消は、すでに授与した商標専用権を後から剥奪することであり、取消事由がいつ構成されたかにつき極めて証明しがたいので、商標法において、取消審判を請求する場合、請求者が請求書にて事実及び理由などの主張を明確に記載したうえ、証明しなければならないと規定されている（商標法第67条の準用第49条第1項規定）。**その趣旨からみると、取消請求時を事実の基準時点とすべきである。**
2. 次に本件の商標普通名称化の取消状況につき、時間及び訴訟進行とともに、より多い消費者及び業者が当該普通名称化を商品の名称として使用するようになるので、事実の基準時を延期すると、商標普通名称化の事実がさらに顕著になる。それは商標権者にとって不利であるものの、取消請求者にとって有利になる。しかし、一方、普通名称化の場合、商標権者は当該商標が普通名称化の事由で取消審判を請求されることを知ると、商標の使用を強化し、商標を復活させる可能性がある。即ち、商標使用により識別性を回復することである。事実の基準時を延期すると、かえって商標普通名称化の事実が消滅するので、商標権者にとって有益であるが、取消審判の請求人にとって不利である。取消審判請求の事実の基準時を延期すると、主張及び立証手続きの不確定性が増え、取消審判請求の立証が無駄になるので、手続きコストまたは権利救済の有効性及び双方の利益を考量すると、**当然取消審判請求時を事実状態の基準時点とすべきである。**その請求後に生じた事実は、商標権者に有利であるか不利であるかにかかわらず、裁判時の判断事実としてはならない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 商標の行政訴訟でよく争点となるのが、両当事者が提出した証拠が、裁判の基礎として採用できるかどうかという問題である。例えば、本件の取消審判の場合、2011年8月3日に取消審判を請求し、その後訴願及び行政訴訟を経て、両当事者は2011年8月3日以降に発生した事実証拠を次々提出したが、これらの証拠が本件裁判の基礎とすることができるか（事実の基準点）については、実務上よく見られる主な争点である。
2. 智慧財産法院の一回目判決(102行商訴第86号)は、智慧財産案件審理法第33条第一項規定の適用は、智慧財産局が被告である時のみ適用があるが、本件は經濟部が被告であるため適用がなく、両当事者が行政訴訟の段階で提出した新証拠について、智慧財産法院は審査する必要がないと認められたが、最高行政法院(104年判字第488号)では、請求人が行政訴訟において提出した普通名称化の事実を証明する関連証拠は、該条文でいう「新証拠」ではなく「補強証拠」であるため提出時点の制限はないとして、智慧財産法院はこれを審査しなければならず、よって、両当事者が以前に原処分<sup>の</sup>段階及び訴願の段階で提出していない証拠についても、行政訴訟で提出できると認められた。
3. 本判決では、普通名称化を取消事由とする場合、取消審判において、両当事者は取消審判請求前に発生した事実証拠を提出しなければならないが、この事実証拠は、たとえ原処分<sup>の</sup>段階または訴願の段階で提出されていなかったとしても、補強証拠に該当するので、行政訴訟の段階でなおも裁判の依拠として提出することができるという見解が示されていることに留意していただきたい。