

## 商標法（外国商標権者が負うべきライセンスの使用責任）

### 【書誌事項】

当事者：A社（原告）vs 經濟部智慧財産局（被告）、B社（参加人）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年度行商訴字第37号

言渡し日：2015年10月30日

事件の経過：原告の訴えを棄却する

### 【概要】

A社の商標について、ライセンスが商標図案を変更して使用したことにより、参加人であるB社の商標と混同するのであれば、その商標登録は取り消されなければならない。A社は、台湾に事務所を設けておらず、ライセンスによる商標の使用態様を把握できないことから、当該使用様態について「明らかに知っている」または「知ることができるのに反対の意を示していない」とは言い難い云々と主張したが、その主張は採用することができず、A社の商標登録は依然として取り消されなければならない。

### 【事実関係】

1. A社は智慧財産局に商標を登録出願し、登録番号第951296号商標（以下「係争商標」という）を取得し、その商標権存続期間は2001年7月16日から2021年7月15日までである。2006年3月3日にA社は係争商標をC社に使用許諾し、その使用許諾期間は2006年3月3日から2021年7月15日までである。
2. その後、B社は、A社のライセンスC社が実際に係争商標を使用したとき、指定商品において小文字のアルファベット「dada」を大文字「DADA」に変更し、「DADA」を拡大して単独で靴に使用したため、明らかに係争商標を変更して使用し、そのうえ係争商標は変更された後、B社が所有する付図2の商標（以下「引用商標1」という）及び付図3の商標（以下「引用商標2」という）と類似し、さらに同一または類似の商品に使用されたため、明らかに消費者に混同誤認を生じさせる虞があると主張した。したがって、B社は、登録後の係争商標が旧商標法第57条第1項第1号規定の事情に該当するとして、智慧財産局にその登録の取消を請求した（新商標法は2012年に施行されたが、本件は旧商標法を適用するため、条項の番号が異なる）。
3. それに対し、A社は、たとえライセンスC社が旧商標法第57条第1項第1号規定の事情に該当することが認められたとしても、被告は依然として原告が「明らかに知っている」または「知ることができるのに反対の意を示していない」等の事情があることを証明しなければ、商標の登録を取り消すことはできず、それに原告は台湾に事務所を設けておらず、ライセンスC社による商品の使用態様の

全てを把握できないことから、原告が「明らかに知っている」または「知ることができるのに反対の意を示していない」とは言い難いと主張した。

4. 本件につき、智慧財産局が審査した結果、「取消不成立」との処分が下された。参加人 B 社はこれを不服として訴願を提起した結果、経済部により「原処分を取り消し、原処分機関が別途適法な処分を下す」との決定が下された。原告 A 社は訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。

|                       | 係争商標   | 引用商標 1  | 引用商標 2  |
|-----------------------|--|---|---|
| 商標<br>図案              | (図 1)<br> | (図 2)<br>    | (図 3)<br>   |
| 登録<br>番号              | 登録番号第<br>951296号   | 登録番号第793203号  | 登録番号第1460446号   |
| 指定<br>商品<br>類別/<br>名称 | 第25類：<br>衣服、帽子、トッ<br>プス、パンツ、ス<br>カート、下着、靴<br>下、靴。  | 衣服、ガードル、ス<br>ポーツウェア、ウエ<br>ストニッパ、水着、<br>ベスト、スキーウエ<br>ア、ダウンコート、<br>作業服、カジュアル<br>ウェア、空手着、帽<br>子。 | 衣服、水着、スイムウェア、ベス<br>ト、Tシャツ、カジュアルウェア、<br>エアロビクスウェア、スポーツウ<br>ェア、制服、水上スキーウェア、<br>サイクルウェア、靴、運動靴、カ<br>ジュアルシューズ、キャップ、帽<br>子、靴下、服飾用手袋、防寒用手<br>袋、ゲイター。 |

### 【判決内容】

1. A 社は、たとえライセンス C 社が改正前の商標法第 57 条第 1 項第 1 号規定における商標図案を変更して使用したことにより他人の商標と混同する事情に該当すると認められたとしても、A 社は台湾に事務所を設けておらず、ライセンス C 社による商品の使用態様の全てを把握できないことから、A 社が「明らかに知っている」または「知ることができるのに反対の意を示していない」とは言い難いと主張した。しかし調べると、・・・A 社はライセンス C 社と係争商標のライセンス契約を更新した以上、ライセンス C 社に対し係争商標の専属ライセンス期間の延長を付与するか否かを検討し、また係争商標のロイヤルティ金額を決定するに当たり、A 社はライセンス C 社が実際に係争商標を商品に使用した状況を把握してから、専属ライセンス期間延長の当否を決定するはずである。したがって、A 社の前記主張は、ライセンス C 社に台湾での「DADA」ブランドの経営を許諾したと A 社が自認したと相反するだけでなく、社会通念に合致しないため、当然採用することができない。よって、A 社の商標は、ライセンス C が商標図案を変更して使用したことにより B 社の商標と混同するため、取消されるべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 外国の商標権者は、台湾現地の代理業者とライセンス契約を締結した後、提携の状況が良ければ、契約期間満了後にライセンス契約を更新することが多く、また契約を更新するとき、実際にライセンシーの使用状況について市場調査するとは限らないため、本件は外国の商標権者にとって参考になるはずである。
2. ライセンシー即ち台湾現地の代理業者が、実際に外国商標権者の商標を使用したときに商標図案を変更して使用したのであれば、本件のような状況が発生する可能性があり、即ち第三者によって外国商標権者の商標登録の取消を請求される可能性がある。本件外国の商標権者の商標は、まさにこれにより登録を取消された。自ら国内で商標を使用することがなく、外国の代理業者に使用させることが多い商標権者にとって、これは注意しなければならない問題である。外国の商標権者は、商標権が突然取消されることを避けるために、商標のライセンス契約において代理業者の使用態様を明確に定めるだけでなく、定期的に代理業者の使用状況を確認すべきである。