

商標法（ライセンス契約が遡及して無効となった場合の商標の使用に関する認定）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人）vs 経済部智慧局（被上告人）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：107年度判字第383号

言渡し日：2018年7月5日

事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院へ差し戻す。

【判決概要】

たとえライセンス契約が後日に解除されたことにより契約の効力が過去に遡って消滅した、またはその他法律上の原因により無効になったとしても、ライセンシーが契約期間においてライセンス契約が有効であると信じ、商標を実際に使用した客観的事実があれば、依然として商標権者が合法的に商標を使用したとみなすことができる。

【事実関係】

B社は2008年12月9日に「BENTLEY」商標について第20類「机、椅子、ソファ、テーブル、ベッドのヘッドボード、化粧台、タンス、クローゼット、家具・・・」商品への使用を指定し、経済部智慧財産局に商標登録を出願した。経済部智慧財産局は審査した上で、2009年7月16日に商標登録を許可し、登録番号第1370296号商標（以下「係争商標」という。）として公告した。その後、A社は2014年9月16日に係争商標が商標法第63条第1項第2号の取消事由に該当するとして、経済部智慧財産局に商標登録取消を請求したため、経済部智慧財産局は審査した上で、2016年3月23日付け中台廢字第1030436号商標登録取消処分書をもって「登録取消不成立」処分を下した。A社はこれを不服として訴願を提起したが、棄却されたため、智慧財産法院（以下「原審」という。）に行政訴訟を提起した。原審判決により棄却された後、A社は依然として不服であり、本件上告を提起した。

【判決内容】

1. 商標権者が商標をまだ使用していない、または使用停止が継続して3年経過したとしても、ライセンシーに商標を使用させていた場合、ライセンシーによる商標の使用は商標権者による商標の使用とみなすことができるため、登録商標の取消事由を構成しない。また、商標権を維持するための使用は、その使用行為によって消費者自身のなかで商標と商品/役務との具体的な結び付きが生じた客観的事

実があったかどうかポイントであることから、たとえライセンス契約が後日に解除されたことにより契約の効力が過去に遡って消滅した、またはその他法律上の原因により無効になったとしても、ライセンシーが契約期間においてライセンス契約が有効であると信じ、商標を実際に使用したことにより、消費者自身のなかで商標と商品/役務の出所との具体的な結び付きが生じた客観的事実があれば、出所を識別するという商標の主な働きがすでに実現されたため、依然として商標権者が合法的に商標を使用したとみなすことができる。

2. 原判決の確定事実によると、参加人 B 社は 2010 年 1 月 1 日に 2014 年 12 月 31 日までの契約期間として C 社とライセンス契約を締結して C 社による係争商標使用を許諾した。また、当時、参加人 B 社の代表者は C 社の代表者でもあり、同一人物が同時に双方を代表していた。双方が締結したライセンス契約の効力については、台湾の公司法第 108 条において準用する第 59 条及び第 223 の規定、及び、参加人 B 社の株主が事後に前掲契約を否認したことにより、契約が無効になったものの、前掲説明により、ライセンシーの C 社が前掲契約期間においてライセンス契約に基づいて係争商標を実際に使用すれば、その使用は依然として参加人 B 社による商標を維持するための使用とみなすべきである。
3. 訴外人 C 社と D 社との間に、統一發票に記載された時間に商品の取引があったとしても、これは取引商品に係争商標が使用されていたかどうかとは全く別の話である。また、商品の写真を見ると、係争商標が使用されているのは一部の商品のみであるうえ、写真はいずれも撮影日を表示していないため、統一發票に記載された商品と写真の中の商品が一致することを証明できず、参加人のライセンシーである C 社が確かに本件商標登録取消請求日（2014 年 9 月 16 日）前の 3 年以内に係争商標を机、椅子、家具等の商品に使用したことを証明できない。上告人は原審において、添付 4 の写真には日付が記されておらず、統一發票と照らし合わせるができないと主張したが、原判決は上告人のこの部分の主張について審査せず、当該主張を採用しない理由も説明していないため、原判決には理由不備がある。

【専門家からのアドバイス】

1. 商標権者自身では商標を使用せずに、販売代理業者に商標を使用させていることは、よく見られる状況である。商標権者が他人に商標を使用させた場合も、商標の使用方式の一つとして商標法で認められているため、商標登録取消請求案件において、商標権者は商標がライセンシーによって実際に使用されたことを立証できれば、商標は 3 年間の未使用により取消されることはない。
2. ライセンス契約が後日に無効になった場合でも、ライセンシーによる商標使用行

為は影響を受けることなく、依然として商標権者の商標使用とみなすことができるのか。これにつき、最高行政法院は、本件において、影響を受けることなく依然として商標を使用したとみなすことができると明文をもって解釈した。ただ、訴訟中にライセンス契約の有効性についての争議が派生することを避けるために、企業は販売代理業者に商標使用を許諾する際には、例えばライセンス契約を同一人物が同時に双方を代理するというようなライセンス契約に不備が生じるような状況に気をつけなければならない。

3. さらに、本件につき、最高行政法院は、ライセンシーによる使用はライセンス契約の不備により影響を受けることはないと認めたが、商標権者が使用行為を証明するために提出した証拠は、商標が表示されていない統一發票と、商標が表示された家具の写真しかないことから、最高行政法院は両者の関連性を確認できず、商標使用があったことを証明できないとして、本件を原審へ差し戻した。
4. このような状況を避けるために、商標権者は商品にロット番号を表示し、統一發票を発行する際にロット番号を統一發票に記載することで商品と販売日を関連付けることができる。本件の場合、すでに訴訟の段階に入っているため、商標権者は写真と統一發票を照らし合わせて確認できることを証明する書証を提出できなければ、実際に商品を購入した消費者を法廷に召喚して証言させるしかない。