

**商標法（在庫品販売期間満了後の販売行為は、商標権消尽論を適用できず、依然に権利侵害を構成する）**

**【書誌事項】**

当事者：検察、Y社（告訴人）vs A（被告、X社の責任者）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：107年度刑智上易字第5号

言渡し日：2018年11月30日

事件の経過：控訴の棄却。

**【判決概要】**

商標使用許諾契約で約定する在庫品販売期間満了後に行なわれていた販売行為が、約定する在庫品販売期間満了後に行なわれていたのであれば、商標権の消尽原則の適用がない。

**【事実関係】**

被告AはX社の責任者であり、「ELLE」商標図形は、告訴人Y社が經濟部智慧財産局に商標登録出願をして商標権を取得し、時計・腕時計並びにその付属品を指定商品とし、商標権存続期間内であることを知っている。X社と告訴人Y社は2007年に「ELLE」商標及び該商標と「Studio」との組合せたブランド「ELLE Studio」について「更新與重述授權合約（商標使用許諾契約に係る期間更新契約）」を締結した。当該契約が期間満了した後、X社とY社が2010年2月22日に締結した覚書の規定によると、X社における対象商品の在庫を処分できる期間は契約終了後6ヶ月まで、即ち2010年6月30日までであり、2010年7月1日から、X社はY社の同意を得ることなく対外的に「ELLE Studio」ブランドの腕時計の在庫品を販売してはならないことも被告Aは知っている。ところが、被告Aは商標権を侵害する故意に基づき、Y社の同意を得ることなく、「更新與重述授權合約」がすでに期間満了し、定められた在庫処分期間もすでに過ぎたにもかかわらず、2012年2月から、消費者に「Elle Studio」ブランドの腕時計と混同誤認させるおそれのある、使用許諾期間内に生産、製造した腕時計に「ELLE」商標と類似する商標を使用した上、それを成功鐘錶股份有限公司に販売して、Y社の商標権を侵害した。

**【判決内容】**

1. 商標権の消尽原則（即ち条文でいう当該商品について商標権を主張できないこと）が適用される前提として、当該商品は、商標権者又はその承諾を受けた者「に

よって」国内外の市場において取引・流通された登録商標の付された商品でなければならない。登録商標の付された商品の市場での取引・流通は、商標権者又はその承諾を受けた者によるものでなければ、当然この原則の適用がない。それは、商標権者による商品の取引・流通において、商標権者は既にその設定した商品価格から対価を取得できることから、後に行われる取引・流通にまで商標権の効力を及ぼさるべきではない。

2. 当裁判所及び原審で被告の有罪と認定した商標権侵害行為は、いずれも商標使用許諾契約（再許諾権を含む）で約定する在庫品販売期間満了後の販売行為であって、これら販売行為が、約定する在庫品販売期間満了後に行なわれていた以上、商標権者又はその承諾を受けた者「によって」行われた商品の取引・流通ではなく、被告が一方的約定に違反して行った販売行為である。当裁判所が本判決上段で行った説明に基づき、当然商標権の消尽原則の適用がない。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件被告 A が商標使用許諾期間内に製造した商品は、使用許諾期間内において販売されていただけでなく、約定された使用許諾期間満了後、甚だしくは在庫品販売期間満了後においても引き続き販売されていた。
2. 本件の争点は、被告 A が使用許諾期間と在庫品販売期間満了後に告訴人の商標商品を販売していたが、商品は使用許諾期間内に製造されたものであるため、「正規品」の品質と全く同じであることにある。よって、過去には、両者間の使用許諾契約で約定する内容を消費者が知るわけがなく、商品の品質が同じである以上、混同誤認を引き起こす商標権侵害の問題が生じない旨の、本件の見解と相違する見解があった。
3. 本件被告の主な抗弁理由は、即ち商標権の消尽の原則である。所謂「商標権消尽の原則」とは、市場において商標の付された商品が第一次に販売又は流通された時、商標権者は既に報酬を取得していることから、商標の付された商品が製造業者によって小売業者に販売されてからまた関連消費者に転売される一連の流れにおいて、商標に係る黙示的使用許諾がすでに合意に至っており、よって、商標権は既に該商品の第一次の販売により消尽したため、商品が再び市場に流通された時には、商標権者は原則として商標権を主張することができない。台湾商標法第 36 条に「登録商標の付された商品が、商標権者又はその同意を得た者によっ

て国内外市場において取引され流通された場合、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。」と規定されているのもこのためである。

4. 本件について、裁判所は、「商標権の消尽原則」は商標権者の黙示的合意及び報酬の取得済みを理論の基礎付けとしている以上、本件被告が在庫品販売期間終了後の販売行為は、商標権者の「同意」を得ておらず、商標権者もこれにより報酬を取得していないため、「商標権の消尽原則」の適用がなく、商標権侵害を構成する。
5. これは、商標権者が商標許諾契約を作成するに際して重要なことである。明らかに商標権者が商標使用許諾の範囲を明白に規定しなければならない。被許諾者に、使用許諾期間満了後に引き続き販売を行なわせない、又はその他商標使用行為を行わせないためには、係る権利を主張できるように、商標権者は商標許諾契約にその旨を明白に規定しておかなければならない。