

商標法（協業パートナー間での争い）

【書誌事項】

当事者：A社（原告） vs. 経済部（被告）、B社（参加人）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：108年度行商訴字第42号

言渡し日：2019年10月23日

事件の経過：原告の訴えを棄却する。

【判決概要】

原告と参加人は、「UCLEAR」ブランドを共同で経営する協業パートナーであるうえ、「UCLEAR」商標に係る商品について各々担当する市場や地域をもっており、且つ各々商標登録を取得していることが判明し、参加人は模倣を意図して係争商標の登録出願をしたわけではない。

【事実関係】

1. 参加人B社が2002年6月11日に「Uclear」の商標を当時の商標法施行細則第13条に定められた商品及び役務区分表第9類の「ラジオ、レコーダー、スピーカー、アンプ、マイク、録音再生機、歩数計、イヤホン」等への使用を指定して登録出願し、第01560074号商標として登録査定された（以下、「係争商標」という）。その後、原告A社は、係争商標に商標法第30条第1項第12号の不登録事由があるとして無効審判を請求した。被告が審査し、係争商標の登録が前述の商標法に違反していないとして、2018年9月20日の中台評字第H01050090号商標評定書（審決書）をもって「無効審判不成立」という処分を下した。原告A社は不服とし、訴願を提起したが、経済部108年3月25日経訴字第10806302010号の決定で棄却された。原告A社はなお不服とし、智慧財産法院に訴訟を提起した。
2. 本件につき裁判所は最終的に関連証拠により「UCLEAR」商標は原告が参加人と共同で決めたものであり、原告と参加人はいずれも「UCLEAR」は双方が共有するブランドであると認識していて、関連商品の販売において共同で使用していたと認定した。原告と参加人は共同で「UCLEAR」のブランドを経営する提携業者であり、「UCLEAR」商標に係る商品について各々担当する市場や地域をもっており、且つ各々商標登録を取得しているので、参加人は模倣を意図して係争商標の登録出願をしたわけではない。

【判決内容】

1. 原告はシンガポールに本社を構え、会社設立初期には米国市場を主なターゲットとし、アジア市場については、製造・販売等の許諾を口頭で参加人に付与していることを自認し、参加人によって、部品のみにとどまらず、完成品の生産・製造・販売も行われていることを認識していると認められる。原告はアジア市場、甚だしくは台湾における参加人による「UCLEAR」商標の使用を予期していることも窺える。
2. 但し、原告はそれを予期していながらも、参加人による「UCLEAR」商標の使用について即時に反対の意思表示をせず、それどころか、国家通説伝播委員会（NCC）から LPD 及び CTRFD 適合性認証 取得を要請された時、参加人に係る認証費用を負担してもらうことを参加人と約定した。
3. 以上から、原告と参加人は、「UCLEAR」ブランドを共同で経営する協業パートナーであるうえ、「UCLEAR」商標に係る商品について各々担当する市場や地域をもっており、且つ各々商標登録を取得しており、参加人は模倣を意図して係争商標の登録出願をしたわけではないと認められる。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件は典型的な協業関係において生じた商標の争議である。実務において両当事者が事業を共同経営するために、商標名または図案を画定することは珍しくない。しかし、協業開始した当初に商標権の帰属を約定していなければ、後に協業事業が展開されていくにつれてよく争議を生じる。また、両当事者とも商標登録していないまま、市場で共同で長年使用していたが、一方の当事者が単独で先に商標登録して争いになる場合もある。更に、先に商標登録した一方が、商標登録後、相手方が商標権を侵害したとして訴えることもある。この場合、相手方が主張する抗弁事由は、商標法の「善意による先使用（出願前に善意により商標を先使用した場合、商標権者はそれに対して商標権侵害を主張できない）」である。
2. 本件において A 社と B 社が協業開始した当初に商標のブランド名を決定し、商標、包装の箱、チラシの設計、製品の研究開発、生産、価格設定、販売市場開拓、サイトの開設等を討論していた。その後 B 社は先に係争商標を登録したので、A 社は争い、B 社が A 社の先願商標の模倣を意図した出願であり、係争商標に無効事由があると主張して無効審判を請求した。

3. 本判決は以下のことに焦点を当てた。係争商標は両当事者が共同で決定したものであり、A 社だけの固有のものではないので、係争商標に先願商標の「模倣を意図する」問題はなく、商標法第 30 条第 1 項第 12 号の不登録事由がないため、係争商標を取り消すべきではないとして、結果的に係争商標が B 社の名義で登記された有効な商標で、形式上 B 社の所有になった。
4. 過去の実務にもこれと類似する協業関係間の商標登録をめぐる争議があったが、裁判所の焦点は、商標に先使用の事実証拠があり、係争商標が先使用された商標と類似しているのであれば、逆に両当事者間の協業関係があることを、相手方の商標を知っていて模倣を意図した事実証拠として着眼し、商標法第 30 条第 1 項第 12 号に規定される事由に該当し、取り消すべきであると認定した裁判所もある(智慧法院 107 行商訴 72、73 号判決を参照)。
5. しかし、本件の判決の認定過程において、裁判所は「模倣を意図して登録した」との構成要件をさらに深く検討し、最終的に係争商標は両当事者により共同で決定されたものであるとして、模倣を意図する事情がないと認定した。この認定は「模倣を意図する」との構成要件を掘り下げて検討したものである。これは、最近の実務見解において商標法第 30 条第 1 項第 12 号の「模倣を意図する」ことが本号を検討する時の核心であると認める傾向と一致している。
では、係争商標は両当事者により共同で決定されたものであるのに、なぜ最終的に B 社の所有になったのかという疑問も生じる。少なくとも両当事者が共有するものになるはずではないか。A 社に商標権を取り戻す方法はないのか。
本件の判決において係争商標は共同で決定されたものであると認定されたのであれば、双方が共有するものに該当するはずであり、A 社が行政上の無効審判を請求して審判不成立となったとしても、A 社自身の権益を維持するために、民事訴訟の手続きにより係争商標を両当事者が共有するものとして登記することも考えうる。