

商標法（悪意の先取り出願、不正競争、権利濫用）

【書誌事項】

当事者： X（原告、被上告人） vs Y社、Z社（被告、上告人）

判断主体： 最高裁判所（全員合議体）

事件番号： 111年度台上字第16号

言渡し日： 2022年6月15日

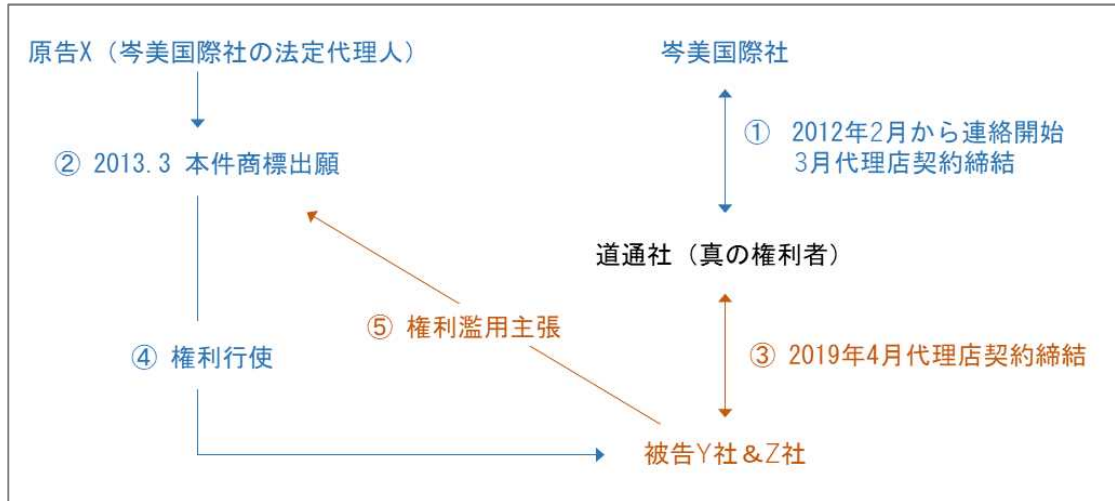
事件の経過： 知的財産及び商事裁判所は第一審、第二審共に原告勝訴の判決を下したが、被告はこれを不服とし、最高裁判所に上訴した。最高裁判所は原判決を破棄し、知的財産及び商事裁判所に差し戻した。

【概要】

「権利の行使及び義務の履行は、誠実、信用の方法によらなければならない」とする信義誠実の原則（以下、信義則）は、法秩序を維持する上で最も重要な原則である。業務取引又はその他の関係により他人の商標の存在を知り、模倣する意図に基づき当該他人の商標を出願し商標権を取得した場合、商標権者はその商標権をなおも正当に行使できるか否か、さらには真の権利者による商標の使用行為を阻止できるか否かは、まさに前記信義則に関わる問題である。事件の当事者が、「商標権者による商標権の行使は権利の濫用であり、信義則に反する」という抗弁を行った場合、審理を行う裁判所は実質的公平性及び妥当性を担保するために、権利者の行為は権利濫用及び信義則違反に該当するか否かを調査・検討をしなければならない。

最高裁判所は2022年6月言渡しの111年度台上字第16号判決（「AUTEL」商標権侵害事件）において、真の権利者が授権を与えた者に対する悪意の出願人による商標権行使に関し、悪意の出願人が信義則に反しているという当事者の抗弁について詳しく調査を行うべきであるという見解を示した。また同時に本件は、悪意の出願人による商標権行使が権利濫用に該当するか否かを問題にした初めての事件でもある。以下に最高裁判所の見解を詳しく紹介する。

【事実関係】



(図1：本件関係図)

X (本件原告、被上訴人) は、「AUTEL」商標 (以下「本件商標」) を出願し 2014 年 2 月 16 日に第 01627142 号として登録されたが、その後 2019 年に、Y 社及び Z 社 (本件被告、上訴人) が本件商標と文字が完全に一致する「AUTEL」商標を無断で使用していること、並びに本件商標の指定商品と類似する「総合型商用車用故障診断機」製品に使用していることを発見した。そこで、知的財産及び商事裁判所に訴訟を提起し、被告に対して、本件商標と同一又は類似する指定商品役務に「AUTEL」商標を使用しないこと、前記「AUTEL」商標が付された商品、広告、看板及び広告物の廃棄を求めた。

知的財産及び商事裁判所において第一審及び上訴審の審理が行われ、いずれも原告勝訴の判決が下された。しかし、被告は判決を不服として最高裁判所に上訴したところ、最高裁判所は原判決を破棄、知的財産及び商事裁判所に差し戻す判決を下した。

原告の登録商標 (本件商標)	被告が使用している商標 (被告使用商標)
	
第 9 類 自動車用故障診断装置、ホイールアライメントテスト、自動車排気ガス分析計…等	総合型商用車用故障診断装置…等に使用

(表1：原告及び被告の商標・商品)

AUTEL 汽車電腦檢測儀



**Autel
MaxiDAS DS708
Full Diagnostic Tool**

人気: 11759 上架日期: 2012/8/10
分享 推薦 分享 列印本頁

商品類別 AUTEL 道通
商品名稱 Autel 汽車診斷電腦

(図 2 : 原告による実際の使用態様¹)

【双方主張の争点】

X (本件原告、被上訴人)

1. 原告は本件商標の商標権者である。しかし被告は原告の同意を得ずに SNS や実店舗で「AUTEL」商標（被告使用商標）を使用し、「総合型商用車用診断装置」の販売を行っている。前記被告使用商標と本件商標では選択・使用するアルファベット、大文字小文字及び配列は同じで、フォントがわずかに異なるだけである。また被告の使用する製品は、本件商標の指定商品「自動車用故障診断装置、ホイールアライメントテスタ、自動車排気ガス分析計…」等と同一区分に属するものであることから、被告の行為は商標権侵害に該当する。
2. 被告は被告使用商標が著名商標であると主張しているが、関連する使用証拠が提出されていないか又は本件商標出願日以降の証拠しか提出していないため、被告使用商標が著名商標であることは証明されない。
3. 原告は 2009 年の時点ですでに本件商標を使用していたが、時間がかかり経過している関係で使用証拠は残っていない。本件商標は「automatic」と「tel」の組み合わせに基づくもので、電話をかけるような便利さを表すものである。原告は偶然にも中国に類似する商標が存在することに気づき、商標使用に係る争議及び原告の権益保護を考慮し、中国の「深圳市道通科技股份有限公司（以下、道通社）」に販売代理の打診を行ったのであり、業務取引により被告使用商標の存在を知り悪意の先取り登録を行ったわけでは決していない。

¹ 岑美國際社公式ウェブサイト

<http://www.orange-tech.asia/cindex.asp?act=showprod&id=1142&lan=cht?act=prods>

Y社及びZ社（本件被告、上诉人）

1. 「AUTEL」は、「自動車用故障診断装置（On-Board Diagnostics、OBD）」製品の研究開発及び販売を専門に行う道通社が立ち上げたブランドで、同社は2010年より各国で被告使用商標の登録を行っているほか、前記商標が付された製品は国際的に権威ある賞を多数受賞している。このことから、被告使用商標が道通社によって広く使用・宣伝され、著名商標となったことを十分に証明できる。
2. 原告は「岑美国際有限公司（以下、岑美国際社）」の法定代理人であって、岑美国際社は2012年から道通社と連絡を取り合うようになり、同年に道通社と「AUTEL 診断装置」製品の台湾代理店契約を結んでいる。以前のメールでのやり取りから、岑美国際社が台湾総代理店となることに意欲があった様子が伺え、また製品の操作方法や購入に関する照会もあり、これは原告が言う「権利保護のための関連証拠の収集」という事情とは明らかに異なる。このほか、原告が道通社と連絡を取り合っていた時期においては、本件商標は登録されておらず、権利侵害又はその他使用上の懸念もなかった。このことから、原告は本件商標について意図的に悪意の先取り登録を行ったことは明白である。
3. さらに、原告は2014年に本件商標の登録を受けた後、自身が生産・販売する製品に本件商標を付しておらず、2017年に道通社の製品を輸入した後から、「道通社台湾総代理」の名義で本件商標を使用し始めた。この点からも、本件商標の出願日である2013年3月8日以前に、原告が業務取引により道通社の「AUTEL」商標を知り、悪意を持って本件商標を出願したことは明らかである。よって、本件商標は商標法第30条第1項第11号違反の無効理由を有する。
4. このほか、原告は自身が「AUTEL」商標の真の権利者でないことを知りながら、私利を図るために悪意の先取り行為により本件商標を登録しており、これは不当な方法による権利取得であることは明らかである。さらに、被告が道通社の台湾代理店であることを認識しつつも、被告に対し商標権侵害の訴えを起こした行為は、信義則によらない権利行使であり、権利濫用に該当する。

【判決内容】

最高裁判所は判決において、原判決に対し、以下2点の見解を示した。

- 一、原判決は被告の重要な防御手段について審理をしておらず、理由不備の違反がある。

本件原告が2012年2月に道通社の被告使用商標を知ったこと、原告による被

告使用商標に類似する本件商標の出願が悪意に基づくものであるということは、原審及び第一審で確定済みの事実である。

しかし、本件被告は事実審において、「原告が本件商標を登録したのは、自らが商標を使用するためではなく、道通社の代理商になることを目的としたものである。原告は不当な方法で商標権を取得し、不公平な競争をもたらした。よって、本件訴訟提起は信義則に反し、且つ権利の濫用に当たる。」と繰り返し主張を行っている。この点は被告にとって重要な防御手段であるが、原審では被告の主張を採用しない理由を説明せず、被告敗訴の判決を下しており、当判決には審理不
尽、理由不備の違反がある。

二、原告が被告に対して侵害防止及び排除を請求できるか否かについて、さらなる検討を行うべきである。

道通社が原告に送ったメールによると、メールに記載の議事録には「道通社は
岑美国際社に AUTEL フルライン診断機製品の台湾代理店としての権利を与える。
道通社は他の台湾企業と台湾代理店契約を締結する権利を残す。」と記載されて
いる。つまり、原告が本件商標の登録を受けた後に、道通社との間で前記議事録
記載の協議を成立させていたとすると、原告は道通社が合法に授権を与えた他の
台湾代理店に対し、製品販売に必要な行為において「AUTEL」商標の使用を許可
していたことを意味することになる。

そうであるならば、製品のパッケージ又は広告に被告使用商標を付す被告の行
為は本件商標権侵害を構成するか否か、原告が被告に対して侵害防止及び排除を
請求できるか否か、という点についてさらなる調査・検討を行わなければならない。
原審ではこうした点について審理をせず、原告が本件商標の商標権者であ
ることに基づき、被告の行為は本件商標権侵害を構成すると認定しているが、こ
れは早計な判断であったと言わざるを得ない。

【専門家からのアドバイス】

「悪意の商標先取り登録」は、企業経営者（つまり真の権利者）がブランド運営を
する上で非常に頭を悩ます問題である。真の権利者は異議申立て、不使用取消審判、
無効審判を請求することによって、先取り登録された商標の取消しを試みることがで
きるが、異議申立ては登録から3ヶ月以内という時期的制限があり、不使用取消審判
は登録商標が3年以上継続して使用されている場合は要件を満たさず、無効審判は商
標登録から5年が経過した場合で且つ悪意の先取り出願時に台湾で著名な商標であ
ったことを証明できない場合は要件を満たさない等の制限がある。そのため、先取り

登録者による悪意の出願である事実が明らかであっても、その先取り登録された商標を取消すことに困難が伴う事例が少なくない。

先取り登録された商標について上述した制限により取消すことができず、さらに悪意の先取り登録者から商標権を行使された場合、「悪意の先取り登録者が商標権を行使することは権利の濫用であり、信義則に反する」という抗弁を行うことが考えられ、これは真の権利者にとって非常に重要な防御手段と言える。

本件において、真の権利者の代理店である被告は、自身の使用商標が著名であり、これと類似する本件商標の登録は無効理由を有するという主張を行ったほか、原告による本件商標の登録は悪意の先取り登録であることは明らかでありそれを裏付ける十分な証拠があることに基づき、原告による被告に対する権利行使は信義則違反であるとの主張を行った。第一審及び第二審では、原告が悪意を以て本件商標の出願を行った事実は認定されたものの、本件商標には無効理由が存在しないことから、最終的には被告の行為は原告の本件商標権を侵害するという認定がなされた。

これに対し、最高裁判所は「権利濫用禁止の原則は信義則に由来し、且つ信義則に準拠する必要があることを踏まえると、権利者がその権利を濫用したか否かを判断する際、信義則の精神を考慮しない訳にはいかない。よって具体的な案件において、権利者による権利行使は権利の濫用であり、信義則に反すると当事者が抗弁を行った場合、実質的公平性及び妥当性を担保するため、裁判所は権利者による権利濫用及び信義則違反の有無について調査・検討を行わなければならない。（最高裁判所 100 年台上字 463 号、2011 年 3 月 25 日言渡し）」という過去の見解を支持し、本件判決において原判決の違反を指摘し、知的財産及び商事裁判所に対して、原告による権利濫用の有無、他の台湾代理店に対する「AUTEL」商標の使用許可の有無について、さらに詳しく調査を行うよう命じた。

また同時に本件は、悪意の先取り登録者による商標権の行使が権利濫用に該当するか否かを問題にした初めての事件でもある。本件の最終的な結果については知的財産及び商事裁判所のさらなる判断が待たれ、今後の判決で示される見解に引き続き留意が必要である。しかし、最高裁判所が本件で示した権利濫用の防御手段に対する見解には、真の権利者が自身の権益を守るためのヒントが含まれている。それはつまり、先取り登録された商標の取消しが困難であっても、悪意の出願であることの証拠収集を十分に行うことで、真の権利者は自己の権益を最大限に保護することができるというものである。