

## 商標法（商標権の取消の判断基準）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告、係争商標権者）、vs 経済部（被上告人、原審被告）、B社（被上告人、原審参加人、取消審判請求者）

判断主体：最高行政法院

事件番号：105年度判字第283号

言渡し日：2016年6月2日




事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院に差し戻す

### 【判決概要】

使用権者が授権された商標を「自ら商標を変更した、又は付記を加えた」ことについて、商標権者がこのことを明らかに知っていた、又は知ることができたのに反対の意思を示さなかったことが証明されたとしても、当該商標が他の商標と混同誤認を生じるおそれがあることが証明されない場合、当然、不正使用としてその商標を取り消すことができない。

### 【事実関係】

A社(上告人)は前に2000年3月20日に「DADA SUPREME & Design」の商標を第25類の「服、即ち帽子、上着、パンツ、スカート、下着、靴下、靴」への使用に指定し、經濟部智慧財産局(以下「智慧局」という)に登録出願し、登録第951296号商標(以下「係争商標」という)として登録査定され、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。A社は2006年3月3日に係争商標をD社(以下「使用権者」という)に使用許諾した。B社は係争商標に改正前の商標法第57条第1項第1号(現行商標法第63条第1項第1号)に規定の事情(商標の不正使用)があるとして、添付図2の商標(引用商標1)、及び添付図3の商標(引用商標2)をもって、2011年11月15日に智慧局に登録取消を請求した。智慧局は審査した後、「取消し不成立」の処分を下した。B社は不服として、訴願を提起し、被上告人経済部は2015年1月23日に経訴字第10406300010号の「原処分を破棄し、原処分機関により別途適法な処分を下す」という決定をした。A社は訴願の決定に対し不服として、智慧財産法院(以下「原審」という)に行政訴訟を提起したが、原審判決に棄却され、A社はなお不服とし、本件の上告を提起した。

	係争商標	引用商標 1	引用商標 2
商標 図様	 (添付図 1)	 (添付図 2)	 (添付図 3)
登録 番号	951296	793203	1460446

指定した商品種類/名称	25 服、即ち帽子、上着、パンツ、スカート、下着、靴下、靴。	25 服、コルセット、スポーツウェア、腰用コルセット、水着、ベスト、ダウンジャケット、作業服、カジュアルウェア、空手衣、帽子。	25 服、水着、泳衣、ベスト、Tシャツ、カジュアルウェア、レオタード、スポーツウェア、制服、ウエットスーツ、サイクリング用服、靴、スポーツシューズ、カジュアルシューズ、キャップ、帽子、靴下、服用手袋、防寒手袋、レギンス。
-------------	-----------------------------------	--	---

### 【判決内容】

1. 商標法第 63 条第 1 項第 1 号の構成要件は「一、自ら商標を変更して又は付記を加えたことで、他人が同一又は類似の商品又は役務において使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合」であり、「自ら商標を変更して又は付記を加えたこと」のほか、「他人が同一又は類似の商品又は役務において使用する登録商標と同一又は類似を構成し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある」という結果も要件である。
2. 従って、第 2 項規定により商標権者に使用権者と同じ責任を課すには、使用権者の行為が前項第 1 号、即ち「自ら商標を変更して又は付記を加えたこと」、及び「関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあること」の全ての構成要件に該当し、かつ商標権者が明らかに知っていた、又は知ることができたのに反対の意思を示さなかった事情がなければならない。使用権者が係争商標を「自ら変更して又は付記を加えた」ことを、商標権者が明らかに知っていた、又は知ることができたのに、反対の意思を示さなかったことしか証明できず、係争商標が他の商標と混同誤認を生じるおそれがあることを証明できない場合、同条第 2 項を適用してはならない。
3. 行為者の自己責任の法理に基づき、使用権者が商標を不正使用したことによる不利益を商標権者に負担させることは不適切であるが、ライセンサーである商標権者は、使用権者の商標の使用の状況に対し、品質を維持する実質的な監督責任を負わなければならないため、商標権者は、使用権者が本条第 1 項第 1 号に規定の違法になる構成要件が全部揃っていると明らかに知っていたまたは知ることができたのに、反対の意思を示さなかった場合、商標権者は商標取消の不利益を負わなければならない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件の争点は、商標権者が明らかに知っていた又は知ることができた行為の範囲である。すなわち、使用権者が「自ら商標を変更して又は付記を加えた」ことさえ明らかに知っていれば、その商標を取り消すことができるのか、それとも使用権者の使用変更により「関連する消費者に混同誤認させるおそれ」まで

明らかに知っていなければ、その商標を取り消すことができないのか、という点である。

2. 通常、使用権者が使用している商標について、使用変更しているかどうかの客観的事実の判断は比較的明確である。過去において、取消審判請求人は、使用権者の商標の使用は登録された商標と一致しない事情を商標権者が明らかに知っていた、または知ることができたことさえ説明すればよく、混同誤認を生じさせるかどうかについては、主務官庁や裁判所が認定し、本条項を適用していた。実際に、他人の商標と混同誤認を生じるか否かは確定的ではないうえ、使用権者の商標の使用が混同誤認を生じるおそれについて、商標権者が明らかに知っていた、または知ることができたことを立証するのは困難である。
3. 最高行政法院は、例として、使用権者の使用はすでに混同誤認があるという第三者からの警告書を商標権者が受領した場合、本条の要件とすることができる」と説明した。しかし、もし第三者が警告書を不適切に発送し、混同誤認ではないのに混同誤認と主張し、商標権者は自分の認識に基づき混同誤認を生じさせることがないと判断した場合、本条項の要件に該当するのか。商標権者が、混同誤認を生じさせることを明らかに知っていたのではなく、混同誤認を生じさせることがないと明らかに知っていた場合、どうなるのか。こうなると、本条項の取消事由の適用の余地がなくなってしまう。
4. 最高行政法院の当判決の見解によると、明らかに取消審判請求人の立証責任を拡大し、取消審判請求人は、商標権者の使用権者の商標の使用変更により、他人の商標と混同誤認を生じさせることになると明らかに知っていた、または知ることができたことを立証しなければならず、取消審判請求人にとって、取消審判請求前において、これまで以上に立証の準備をしなければならない。今後の実務の発展は注目に値する。