

|         |                                                          |     |                 |
|---------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 判決年月日   | 平成 2 3 年 1 月 3 1 日                                       | 担当部 | 知的財産高等裁判所 第 1 部 |
| 事 件 番 号 | 平成21年（行ケ）第10138号<br>（A 事件）<br>平成21年（行ケ）第10264号<br>（B 事件） |     |                 |
|         |                                                          |     |                 |

○ 原告が商標権を有する商標につき，被告がイタリア国で有する商標と類似し，指定商品も互いに類似することに加え，原告が，商標法 5 3 条の 2 所定の「代理人若しくは代表者」に該当するとして原告の上記商標を取り消した審決が，本件での事実関係の下では原告が上記「代理人若しくは代表者」に該当するとはいえないとして取り消された事例

（関連条文）商標法 5 3 条の 2

（要旨）

本件は，日本法人である原告会社が商標権を有する商標（本件商標）につき，イタリア国法人である被告が，パリ条約の同盟国であるイタリア国において引用商標について商標権を有することから，原告が被告の「代理人若しくは代表者」に該当し，本件商標が引用商標に類似することを理由として，被告が日本国商標法 5 3 条の 2 に基づき，本件商標の登録取消しを求めたところ，日本国特許庁が，本件商標の指定商品のうち第 3 類，第 2 5 類，第 3 0 類についての一部の登録は取り消すが，その余の部分については請求不成立とする審決をしたことから，これに不服の原告（A 事件）及び被告（B 事件）が，それぞれ敗訴に係る審決部分の取消しを求めた事案である。

#### A 事件について

商標法 5 3 条の 2 が適用されるためには，本件に即していえば，本件商標登録出願がなされた平成 1 7 年 5 月 1 2 日の 1 年前である平成 1 6 年 5 月 1 2 日から平成 1 7 年 5 月 1 2 日までの間に原告が被告の「代理人」であったことが必要となること，原告は本件商標登録出願後 3 か月余を経過した平成 1 7 年 9 月 1 日付けで被告との間で独占的販売契約（Exclusive Distributorship Agreement）を締結して，原告が何らかの意味で被告の代理人となったことは認められるが，それ以前は，被告から顧客として商品サンプルを購入して上記契約を締結するかどうかを検討する期間であったとすぎず（原告が被告から商品を業として大量に購入するようになったのは，前記のとおり上記契約締結後である），本件商標登録出願がなされた平成 1 7 年 5 月 1 2 日より 1 年前以内に原告が被告の「代理人」であったとした審決は誤りであるから，その余の取消事由について判断するまでもなく，A 事件についての原告の本訴請求は理由があるとした。

#### B 事件について

上記のとおり，原告が，本件商標登録出願日より 1 年前以内に被告の代理人であったとはいえないから，被告の商標法 5 3 条の 2 に基づく取消審判請求はすべて不成立とすべきであり，被告による B 事件の請求は理由がないとした。