

日本商標侵權訴訟案例

葉易雲



世間往往存有蠻橫無理之事端，藉由下則判例，冀能略窺日本對於商標註冊之權利行使之否決及公平競爭之違反等相關認定。

商標名稱：JUVENTUS

東京地方法院民事第 46 部 — 2000 年 3 月 23 日判決

前言：本案例係針對取得註冊之商標權被評定為「權利濫用」，而遭權利行使之否決。

1. 「JUVENTUS」文字之由來

(1)「JUVENTUS」源自於義大利文，係「青春」或「youth」之意。

(2)「JUVENTUS」為義大利知名之職業足球隊名稱，創於 1897 年，其擁有相當輝煌之比賽記錄，為當地聯盟比賽中取得優勝 23 次之名隊，並於豐田杯之歐洲代表及南美代表對抗賽中取得 2 次之優勝。

2. 原告商標及其指定商品

原告於 1983 年 1 月提出「JUVENTUS」兩件商標之申請，並於兩年後先後取得註冊。其指定商品如下：

日本分類第 17 類 衣物，布製日常生活用品，寢具類

日本分類第 21 類 飾品，鈕扣類，皮包類，袋子，寶玉及其仿製品，人造花，化粧用具（其中含有職業足球之相關商品）

3. 商標取得註冊之原委

本案例之判決書中針對原告取得商標權之原委，提出幾點事實如下：

(1)往返義大利並熟知義大利

原告之代表人於該商標註冊前曾屢次往返義大利，足見熟知義國情事。

(2)足球愛好者

原告代表人可謂為足球之愛好者。

(3)商標之選擇動機

依原告指稱其選擇該字做為商標之原委，係於 1982 年 6 月至

義大利旅行之際，於米蘭看到一家名為「JUVENTUS」的服飾店，當時得知「JUVENTUS」為青春之意，歸國後便考慮以該名稱做為商標從事商品之製造販賣，至於義大利「JUVENTUS」足球隊名則與該商標之選擇無關。

然而，對於此點之判決，則認定為「米蘭之」JUVENTUS」服飾店的存在未有進一步之客觀證據得以證實」。

結果，針對商標選擇之原由，因無法提出充分之證據，與知名之「JUVENTUS」義大利足球隊相較之下勝負立判。

(4)其他註冊商標之無效認定

此外，有鑑於周邊事實，原告另有指定於日本分類第 23, 24, 25 類外觀相近之註冊商標(1994 年 3 月取得註冊)，皆於 1997 年 11 月評定無效。

4. 對伊藤忠之授權使用

(1)獲得原告之授權使用

原告曾經授權伊藤忠使用該商標。然而，伊藤忠係為了防止原告行使商標權方接受商標之授權使用。

(2)獲得「JUVENTUS」足球隊之合法授權使用

伊藤忠原先即預定代理該足球隊之相關商品於日本銷售，並已取得合法之授權。

5. 被告商品之流通管道

此外，判決書中認定，被告係經由正規管道輸入商品，且該被告商品係由該足球隊授權當地 K 公司使用，再由獲得 K 公司之授權使用之 B 公司所製造之商品。

6. 權利濫用

法院總合以上之事實，判定原告對於本件商標權之行使係為權利之濫用。

亦即，原告之代表人係熟知「JUVENTUS」足球隊，進而申請「JUVENTUS」商標之註冊，其為了行使其商標權針對「JUVENTUS」足球隊合法授權使用之商品提起訴訟，則被判定為權利之濫用。換言之，原告依其商標權行使權利，不僅違背正義公平之理念，且違反國際之商標秩序，最終被判定為擾亂公平競爭秩序。