

## 商標法（使用による自他商品識別力）

### 【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）v. 經濟部智慧財産局（被上告人、原審被告）、  
B社（参加人）

判断主体：最高行政裁判所

事件番号：103年裁字第1859号判決

言渡し日：2014年12月18日

事件の経過：上告棄却

### 【判決概要】

上告人の登録商標「BANK OF TAIPEI」は、全体的に人に与える印象はただ「台北市に所在する銀行」だけであり、他に識別力を持たせる図形若しくは中国語表記がない。その上、上告人は他の銀行業務を指定役務とする地理的名称を含む商標の登録例を提出したが、これ等登録商標は何れも出願人が長期に亘って当該地名を名称として使用していることにより後天的識別性を取得したのに対し、上告人は係争商標が既に後天的識別性を取得したことを証明できる証拠資料を提出できない。よって、本件登録商標は識別性を有さない。

### 【事実関係】

A社は2008年11月27日に、「クレジットカード、電話カード、金融ICカード」を指定商品、「銀行業務、貸金庫サービス、クレジットカード発行業務、信託業務」等を指定役務として、「BANK OF TAIPEI」商標を出願し、2009年7月16日に登録査定を受けて第1371425号商標（以下「係争商標」という、下図を参照）として登録された。参加人B社は、係争商標は識別性を有しない標識からなり、商標法第29条第1項第3号規定に違反することを理由に、經濟部智慧財産局に異議申立をした。智慧財産局は最初、係争商標「BANK OF TAIPEI」は、地理的位置の汎称の随意的な使用に該当し、全体としてただ識別性を有しない標識からなるだけではないため、識別性を有しないと認め難いとして、「異議不成立」の処分を下した。参加人B社はこれに不服があり訴願を提起したところ、經濟部は係争商標に識別性を有しないと認定したため、智慧財産局は經濟部の訴願決定の趣旨に基づき再審査を行い、係争商標の登録を取消す処分を下した。A社は当該処分に不服があり訴願を提起したが棄却されたため、智慧財産法院に訴訟を提起し、後に智慧財産法院により敗訴判決が出されたため、最高行政裁判所に上訴を提起した。

### 【判決内容】

最高行政法院は、原審の智慧財産法院の判断を認め、係争商標はただ単純の英文字「BANK OF TAIPEI」からなり、全体的に人に与える印象は「台北市に所在する銀行」

だけであり、他の図形又は中国語文字がないため、クレジットカード等商品又は銀行業務等役務を指定商品・役務とする商標として使用するの、関連消費者にそれが商品・役務の出所を表彰する標識として認識させることができないと認定した。また、上告人は、経済部智慧財産局から、銀行業務を指定役務とする地理的名称を含む商標の登録査定が多く出ており、関連消費者はそれを商品説明文として認識することはない云々と弁解したものの、上告人が列挙した登録例、例えば、BANK OF AMERICA、DEUTSCHE BANK、BANK OF CHINA は、何れも各商標権者が長期に亘って当該地名を名称として使用していることにより、取引において当該銀行の商品又は役務の識別標識として認識され、後天的識別性を取得した。それにひきかえ、係争商標は 2009 年 7 月 16 日に登録査定を受けた後、間もなく 2009 年 9 月 29 日に異議申立をされたため、係争商標は上告人の使用により、取引において上告人の銀行業務に係る商品又は役務を識別する標識になったことはない。係争商標は識別性に欠け、原審判決は審査基準及び論理法則に違反する事情はなく、本件上訴は不適法であり、棄却すべきである。

### 【専門家からのアドバイス】

本件上告人 A 社の旧中国語名は「大台北銀行」であるが、当該中国語名も、B 社の所有する「台北富邦銀行」と混同誤認する虞があるという理由で、B 社によって商標訴訟を提起された。結局のところ、A 社の敗訴が確定し、中国語社名の変更を余儀なくされた。本件においては、A 社は社名の英語表記「BANK OF TAIPEI」が識別性に欠けるとして、裁判所により商標登録の取消決定がなされ、後になって銀行名の英語表記の変更も余儀なくされる。

通常、地理的名称を含む商標の消費者に与える印象は、ただ商品又は役務が当該地理的地域と関連があることの説明に過ぎず、商品の製造地、生産地、設計地又は役務の出所、提供地を表すものであるため、地理的名称は原則的に識別性を有しない標識に該当する。然しながら、地理的名称を商標として使用するからといって、必ずしも識別性に欠けるわけではない。例えば、BANK OF AMERICA 等、長期に亘る大量使用により後天的識別性を取得した場合、又は当該商品・役務と関連のない地理的名称を使用することで、随意的商標を構成した場合は、何れも商標に識別性を持たせる可能性がある。例えば、本件係争商標「BANK OF TAIPEI」について言うと、台北市は台湾の首都なので、台北市に本部を設けた銀行が数多くあり、「BANK OF TAIPEI」を商標として使用するの、消費者にそれが役務の出所又は提供地は台北市であることの説明であるという認識を生じさせる。一方、例えば玉山銀行の場合は、たとえ地理的名称「玉山」を商標として使用しても、一般消費者に役務の出所が玉山であるという印象を与えることはないため、「玉山」商標を銀行業務の使用に指定しても、随意的商標に該当することから、識別性を有すると認定することができる。