

商標法(混同と希釈の区別)

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審参加人）、智慧財産局（上告人、原審被告）vs B社（被上告人、原審原告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：104年度判字第454号

言渡し日：2015年8月13日

事件の経過：上告棄却



【判決概要】

旧商標法第23条第1項第12号の前段（混同）と後段（希釈）、第14号は異なる事由であり、原処分で第23条第1項第12号の前段（混同）部分しか審理していない場合、智慧財産法院は当該範囲を超えて、第12号後段（希釈）、第14号を審理することができず、審理されたとしても法的効力を生じない。

【事実関係】

被上告人B社は、2007年5月24日に「BabyBoss及び図」商標をもって、当時の商標法施行細則第13条に規定された商品及び役務の分類表第30類のティーバッグ、チョコレートドリンク、アイスクリーム、飴等の商品への使用を指定し、智慧財産局に登録出願した。智慧財産局が審査した結果、2008年1月1日に登録番号第1295843号商標（図1の通りであり、以下「係争商標」という）として許可された。その後、上告人A社は、所有する登録番号第690529、419774、412330、477119、279546、414384、174072、178157、1382888、13377142、467585、478042、467072、419767、472992、1364300、412320、427201、414343、918669、1063553、1054571、186226、907634、1027091、1077224、581220、999575、579348、173436、62908、148211、1336315、1037502、909571、128061、136950及び928775号商標（以下「諸引用商標」という）をもって、係争商標の登録は登録時の商標法（以下「2003年商標法」という）第23条第1項第12号及び第14号の規定に違反すると主張し、無効審判を請求した。本件につき、上告人の智慧財産局が審査した後、係争商標の登録が2003年商標法第23条第1項第12号の前段及び現行商標法第30条第1項第11号の前段の規定に違反すると認定し、2012年11月15日中台異字第1000259号商標無効審判審決書をもって、その登録を取消すべきであるとの処分を下した。被上告人はこれを不服として訴願を提起したものの、決定により棄却されたため、行政訴訟を提起した。原審は職権により上告人A社に上告人の智慧財産局の訴訟に参加するよう命じた後、訴願決定及び原処分を破棄するとの判決を下した。上告人はこれを不服として上告を提起し、最高行政法院103年度判字第237号判決により原審

判決は破棄され、原審に差戻して改めて審理することになった。原審が改めて審理した後、再び訴願決定及び原処分を破棄するとの判決を下し、上告人はこれを不服として本件上告を提起した。

	係争商標	諸引用商標
商標 図案	(図 1) 	(図 2) 
登録 番号	登録番号第 1295843 号	登録番号第 690529、419774、412330、477119、279546、414384、174072、178157、1382888、13377142、467585、478042、467072、419767、472992、1364300、412320、427201、414343、918669、1063553、1054571、186226、907634、1027091、1077224、581220、999575、579348、173436、62908、148211、1336315、1037502、909571、128061、136950 及び 928775 号
指定商 品区分 /名称	第 30 類： ティーバッグ。チョコレート ドリンク。アイスクリーム。 飴。キャンディ、チョコレート スティック、チョコレート ボール、クッキー、ポップコー ン、焼き菓子、コーンフレ ーク、米菓、棒付きキャンデ イ、チューインガム、グミ、 マシュマロ。ケーキ、どら焼 き。プリン。穀物ミックス織 維粉末。	第 3、9、18、25、28、35、38、42 類 眼鏡、ブリーフケース、女性服・男性服や 子供服、ネクタイ、ブーツや靴、携帯電話、 化粧品、香水、人体用石鹸、文房具、企業 コンサルティング、輸出入貿易サービス、 通信、ジュエリー、時計や腕時計、ネクタ イピン、遊具や玩具・・・・・・・・。

【判決内容】

調べによると、本件上告人 A 社は、係争商標が 2003 年商標法第 23 条第 1 項第 12 号及び第 14 号の規定に違反するとして、無効審判を請求した。原処分は、係争商標が第 30 類商品に使用するものとして登録されており、一般消費者がその商品は上告人 A

社によって提供されたものであると誤解し、または両商標の使用者間には関連企業、ライセンス関係、フランチャイズ関係もしくはその他類似の関係が存在すると誤認したことにより、混同誤認が生じる可能性が極めて高いとして、2003年商標法第23条第1項第12号（前段及び後段）の規定を引用し、係争商標の登録は取消すべきであるとの処分を下した。しかし、その記載内容を見ると、実際に原処分は同条項の前段の規定のみに基づいて係争商標の登録を取消するものであり、その引用条文は正確であるとは言えず、適切であるとは言えない。これに基づき、**2003年商標法第23条第1項第12号後段、第14号及びそれに対応する現行商標法の規定における無効審判請求事由は、いずれも原処分で審査されておらず、また原処分が係争商標の登録を取消した根拠ではないことがわかる。**本件被上告人は原処分を不服として、原審に対して取り消し訴訟を提起したため、当然、**原処分が違法であるか否かを審理対象とすべきであるが、原判決は原処分範囲内でない無効審判請求事由（第23条第1項第12号後段及び第14号）も併せて審理した。**前掲規定及び説明により、**原判決のこの部分の論述は法に合致せず、その論述は法的効力が生じないはずである。**上告の趣旨における原判決のこの部分の論述に関する実体法上の指摘につき、当裁判所は審理する必要がない。

【専門家からのアドバイス】

1. 被上告人B社は、2008年にBabyBoss職業体験施設を設立し、学齢期の子どもに教育や娯楽の場所を提供し、子どもたちが当該職業体験施設で多種多様な役柄を演じることで様々な職業を知り、様々な職業の生活を体験できるようにした。したがって、提供する主な役務は第41類の遊園地サービスであるが、敷地内には多様な関連商品が販売されているため、B社は他の商品区分の登録も出願し、本件については第30類チョコレートボール、キャンディ等の商品への使用を指定した。
2. 上告人A社の「BOSS」は世界的に著名な商標であり、主に服飾、革製品、時計や腕時計等の商品のブランドとして世間に知られている。A社はその著名商標の保護を重要視しており、他人が「BOSS」の文字を使用することを禁止しているため、台湾商標実務において、商標図案に「BOSS」の文字が含まれているものであれば、A社の異議申立てにより登録を取消されることが多い。
3. しかしながら、本件につき、B社のBabyBoss体験施設は台湾で長年経営され、子どものいる家庭はいずれも当該体験施設を知っているため、A社の著名商標「BOSS」と混同を生じさせると認定し難い。それに、本件係争商標の図案には顕著なキャラクターのデザインがあり、「BOSS」の文字は商標図案全体のごくごく一部を占めるにすぎず、果たして両商標が類似すると認定できるのかという疑義

がある。「BabyBoss」の文字を含むB社の3つの図案が第41類役務への使用を指定したとき、原処分段階の異議申立て手続きにおいて、3件のうち、1件は異議申立てが不成立となり、他の2件は係争商標の登録を取消され、処分の結果がそれぞれ異なることから、智慧財産局の内部審査でも意見が別れていたことがわかる。また、他の商品区分への使用を指定したときの行政訴訟も、智慧財産法院の審理段階において、それぞれ異なる判断結果が見られた。このことから、本件は明らかにまだ議論の余地があることがわかる。

4. 今までの台湾智慧財産局の商標に対する審査態度によると、著名商標を大いに保護する傾向があり、商標図案に著名商標の文字が含まれているものであれば、最終的にはほとんどが登録を取消される運命となり、そのうえ一般的には他の商品区分の登録も併せて取消され、存続できるものは極めて少ない。本件も原処分の段階で智慧財産局に係争商標の登録を取消されており、両商標の図案に大きな差異があり、B社のキャンディ商品と著名商標BOSSの服飾やブランド品は全く関連性がないにもかかわらず、原処分は依然として混同誤認を生じさせると認定し、係争商標の登録を取消した。智慧財産法院が異なる見解の判決を下した後、智慧財産局は珍しく最高行政法院に本件の第三審上告を提起した。
5. 本件につき、智慧財産法院は智慧財産局と異なる見解であり、両商標は類似しないと認定し、また旧商標法第23条第1項第12号の前段を適用しない、即ち係争商標は混同誤認を生じさせるものではないと認定した。さらに、第23条第1項第12号後段の希釈部分につき、智慧財産法院は服飾・ブランド品と食品は全く関連性がないため、係争商標は著名商標「BOSS」の識別性に損害を与えることはないと認定した。それに対して、A社の上告趣旨において、著名商標を保護するという目的により、係争商標がその著名商標の識別性に損害を与えると認定すべきであると示されている。最高行政法院は、第23条第1項第12号の前段について智慧財産法院の見解を認めた。また、第23条第1項第12号後段の希釈部分については、手続き上の処理において、原処分は第23条第1項第12号前段のみを審理し、後段を審理していないことから、智慧財産法院の本件取り消し訴訟に対する審理範囲は原処分の違法のみであり、原処分で審理されていない部分を智慧財産法院が審理することはできないので、原処分が第23条第1項第12号の後段部分を審理していない状況のなか、智慧財産法院がこの部分について判決を下した場合は審理範囲を超えることになり、この部分は法的効力を生じないと認定し、これによりA社の上告趣旨におけるこの部分に対する指摘は上告審で審理する必要がないと認定した。
6. 本件A社が最終的に敗訴した判決結果から、著名商標の文字の意義またはそれが著名である分野を問わず、商標図案に著名商標の文字が含まれているものであれ

ば、一つ残らず登録を取消すべきというわけではなく、著名商標の保護範囲が無制限というわけではないことがわかる。商標権者による排他は原則的に消費者に混同誤認を生じさせるという範囲を超えてはならないことから、著名商標の保護は合理的な範囲内で行うべきである。また、著名商標の識別性の希釈を主張した場合でも、合理的な範囲を超えてはならない。智慧財産局は著名商標に対して過保護であり、保護に対する見解を調整する必要がある。本件の最高行政法院の見解が、今後の商標審判実務にとって、より合理的で明確な指針となることを期待する。