

商標法（登録商標に対する公平交易法の適用）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人） vs. B社（被上告人）

判断主体：最高法院

事件番号：105年度台上字第81号

言渡し日：2016年01月14日

事件の経過：上告棄却

【判決概要】

2015年に改正された公平交易法は第22条に氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、梱包、外観又はその他他人の商品・役務を示す表徴が法により商標登録を受けた場合は、公平交易法第22条を適用せずに、商標法を直接適用すると追加したものの、この追加規定は、登録商標に対して公平交易法第25条を適用できることを排除しない。つまり、事業者が商業的名誉に便乗する等取引秩序に影響するに足りる欺罔又は明らかに公平を逸する事情により商業上の倫理的非難可能性がある場合、たとえ他人が便乗した商標が登録商標であったとしても、公平交易法第22条を主張することができないが、公平交易法第25条に基づき、権利を主張することができる。

【事実関係】

被上告人B社は登録第01316081号「幸福空間」商標（以下「係争商標」）の商標権者である。B社は係争商標が著名商標であり、上告人A社はインターネット検索エンジン業者であるが、係争商標のキーワード広告（以下「係争キーワード広告」）を訴外人C社にプロモーション販売しD社へ転売したことは、係争商標を検索したインターネット消費者がD社のサイトのリンクに誤導することを意図していると主張した。B社は何度もA社にキーワード及び関連広告のリンクの削除を求める書面を送付したが、A社は一切応じなかった。それどころか、さらに係争商標のキーワードをその他のE社、F社、G社等三つの競合会社に販売し、一般消費者がA社の検索ページで係争商標を検索すると、ウェブ上にはなんとB社と競合関係にあるD社、E社、F社、G社等のインテリアデザイン業者が見つかった。当該インテリアデザイン業者が、A社から購入したキーワード広告を利用してサイト情報を検索エンジンでヒットし易いようにし、B社の潜在的顧客をそのサイトに誘導したことは、B社の長期にわたる経営努力による商業的名誉に便乗し、取引秩序に影響するに足りる欺罔又は明らかに公平を逸する事情により利益を得る行為であることは明らかであり、改正前の公平交易法（以下「公平交易法」という）第24条規定（即ち現行第25条）に違反しており、かつA社が、B社が通知した後においても、当該キーワード検索のリンクを削除しておらず、これは、その他互いに類似する役務の業者がB社の登録商標にフリーライドすることを明らかに知りながら容認し、それら広告主を幫助してB社の著名商標を共同で侵害するものであり、不正競争を構成すると、B社は主張した。

A社は次のとおり抗弁した。本件のキーワード広告の内容自体は、B社の商標を使用していないうえ、インターネットの利用者がA社の検索エンジンに「幸福空間」を入力した後に出てくる広告は、B社のリンクであると誤認させている事情がない。また、キーワード広告は競争を制限するものではなく、むしろ競争を促進するうえ、A社とB社間には如何なる競合関係も存在せず、公平交易法の規範対象ではない。現行A社のキーワード広告のビジネスモデルには何ら「欺罔」または「明らかに公平を逸する」行為はなく、A社は実に被上告人に対して経済利益及び努力成果に損害を生じさせ、市場の公平秩序に影響しているとは言えないので、公平交易法第24条(改正後の公平交易法第25条)の規定に違反しておらず、民法第185条第2項の権利侵害の幫助行為も構成しない。

第二審では次のとおり認定された。D社、E社、F社、G社らはインテリアデザイン業者であるので、A社から係争商標「幸福空間」のキーワード広告を購入し、係争「幸福空間」商標がインテリアデザイン関連分野ですでに著名の知名度を有していることから、消費者が検索エンジンでB社の名称要部である「幸福空間」と検索することを利用して、サイト情報が検索されるようにし、B社の潜在的顧客を広告主のサイトへ誘導し、広告主の取引の機会を増加させたことは、B社が長期の経営努力により得た係争商標の知名度に便乗し、長期努力の成果を搾取しており、明らかに公平を逸する。A社はB社と競合する事業ではないが、係争商標をキーワードにした提案書で広告主に当該キーワードを購入するよう先に提案したうえ、B社が2度も内容証明郵便で削除するよう告知したにもかかわらず、キーワード広告を削除せず、B社に対して所定の英語のフォームでA社の米国本社に申し出るように云々と回答しただけで、B社の権益に対する共同侵害行為を停止しなかった。また、審理中も係争キーワード広告を継続して販売していた。A社は各広告主と不公平競争行為を共同で構成する。

A社は最高法院に本件上告を提起し、B社がすでにキーワードの「幸福空間」につき商標出願して登録されているのであれば、2016年改正の公平交易法第22条第二項の規定により、B社は本件について公平交易法を主張する余地がないと指摘した。

【判決内容】

公平交易法及び商標法はいずれも商標に対する保護規定を定めているものの、公平交易法に比べて、商標法は商標権者の私権に対する保護に重点を置いているため、登録商標の侵害は商標法の規定に基づいて処理すべきである。公平交易法が規制するのは、他人の表徴を使用したことにより混同誤認を生じさせる、もしくは他人の商業的名誉に便乗する、もしくは他人の努力の成果を搾取する等、競争の本質に違反し、また商業上の倫理的非難可能性があることにより公正な競争秩序を妨害し、公正取引を維持するために公権力が介入して制止する必要がある場合であり、公正な競争秩序の維持や保護に重点を置いている。公平交易法第20条は、2015年2月4日に第22条に移動され、第2項「前項の氏名、商号もしくは会社名、商標、商品容器、梱包、外観またはその他他人の商品・役務を示す表徴が、法により商標登録を受け

た場合は、これを適用しない」が追加されたが、その立法趣旨として「本条項の保護する表徴が、すでに登録された商標である場合、商標法の関連規定を直接適用し、本法による重複保護を受けないことを明確にするために、第2項を追加した」と表明されている。これにより、追加された第2項は、他人の商品もしくは役務を示す表徴を使用したことにより混同誤認を生じさせるとき、当該表徴が登録商標である場合、商標法の規定を適用しなければならないと定めたものであることがわかる。事業者が競争を目的として、他人の表徴を使用していない、または他人の表徴を使用したことにより混同誤認を生じさせていないものの、他人の商業的名誉に便乗する等取引秩序に影響するに足る欺罔または明らかに公平を逸する事情により、商業上の倫理的非難可能性があり、その行為を禁止する必要がある場合、依然として公平交易法第24条（改正後の公平交易法第25条）の規定に違反するとして処分を下すべきである。

【専門家からのアドバイス】

登録商標をキーワード広告に使用した争議は、事業者がインターネット検索エンジン業者から同業競合会社の登録商標をキーワードとして購入したことに關するものであり、主にキーワードを購入した事業者の責任、並びにインターネット検索エンジン業者の責任を争うものである。

キーワード広告が商標権侵害を構成するか否かにつき、世界各国の法制によって見解が異なるものの、台湾の実務において、ウェブサイトに入力するのは消費者であり、キーワードを購入した事業者またはインターネット検索エンジン業者ではないことから、「商標の使用」に該当せず、商標権侵害行為を構成しないと認定されることが多い。しかし、事業者が他人の登録商標をキーワード広告に使用したことは、商標権侵害を構成しないが、台湾の実務においてすでに多くの判例では、キーワードを購入した事業者が、他人の商業的名誉に便乗する等明らかに公平を逸する事情があるため、公平交易法第25条（改正前の公平交易法第24条）の規定に違反すると認定されている。

本件の争点は、インターネット検索エンジン業者がキーワード広告を販売する行為が、事業者がキーワード広告を購入した行為と同じく公平交易法第25条の違反とみなされるか否か、という点である。実際、本件一審判決（智慧財産法院101年度民商訴字第22号）においては、A社の行為はB社の経済的利益及び努力の成果に損害を与えておらず、またこれにより市場の公正な競争秩序に影響を与えていないため、公平交易法に違反していないと認定された。

しかしながら、第二審（智慧財産法院102年度民商上字第8号）では、キーワードを購入した事業者が他人の努力の成果を搾取したことにより公平交易法第25条の規定に違反するだけでなく、インターネット検索エンジン業者A社のキーワード販売行為も権利侵害の幫助行為を構成すると認定された。改正後の公平交易法は登録商標を公平交易法第22条規定の適用対象から排除したため、本件は公平交易法を適用できないはずだとA社が抗弁したが、最高裁判所は、たとえ登録商標に対して公平交易法第

22 条の規定を適用できないとしても、依然として第 25 条の規定を適用することができ、他人の商業的名誉に便乗した明らかに公平を逸する行為がある場合、登録商標の権利者は公平交易法第 25 条を援用して権利を主張できると明文で判示した。