

商標法(もとの商標図案に主な識別特徴として文字を付する場合、同一性を有しない)

【書誌事項】

当事者：上告人 A(即ち原審参加人) vs. 被上告人(即ち原審被告)経済部智慧財産局、B(即ち原審原告)

判断主体：最高行政法院

事件番号：109 年度判字第 281 号

言渡し日：2020 年 5 月 21 日

事件の経過：上告の棄却。

【判決概要】

登録商標は文字と図形の組み合わせからなる結合商標であるとき、実際に商標を使用するときには、当該文字と図形を結合して使用しなければならず、その一部だけ単独で使用するのは登録商標の使用として認められない。一方、実際に商標を使用するとき、当該文字と図形のほか、出所識別機能を有する部分として新たにその他の文字や表示を付し、一般社会通念及び消費者の認識では、両者が同一商標として認識できない場合、たとえ標章する商品・役務の出所が同一の出所であるとしても、同一性を有するものではない。

【事実関係】

1. 上告人 A 社は 1997 年 7 月 16 日に第 36 類の「有価証券関連業」を指定役務として、智慧財産局の前身となる経済部中央標準局（1999 年 1 月 26 日に智慧財産局として再編成された）に「日盛設計図(一)」を商標登録出願した。智慧財産局の審査を経て、1998 年 11 月 16 日に「日盛設計図(一)」は第 103957 号商標（以下、「係争商標」という。図一を参照）として登録査定公告がなされた。その後、A 社は 2010 年に公式サイトにおいて、全面的に新ロゴ（図二を参照）へ切り替えることを公表した。
2. 被上告人 B は 2015 年 11 月 13 日に、係争商標に商標法第 63 条第 1 項第 2 号の商標登録取消事由があるとして、智慧財産局に商標不使用取消審判を請求した。智慧財産局が本件審理をしたところ、2016 年 11 月 8 日付け中台廢字第 L01040603 号商標取消審判審決書をもって取消審判請求不成立の審決を下した。被上告人 B はこれを不服として訴願を申し立てたが却下された。被上告人 B は訴願却下の決定を不服として、原審に行政訴訟を提起して、訴願決定及び原処分取消し、並

びに智慧財産局による係争商標の登録取消処分を請求した。原審は職権により、A社に対して智慧財産局の訴訟に独立当事者参加をするように命じた。原審が106年度行商訴字第53号行政判決をもって訴願を棄却した後、被上告人Bが上告し、当裁判所が107年度判字第571号判決をもって原判決を破棄して原審へ差し戻した。原審が再審理した後、107年度行商更（一）字第4号行政判決をもって被上告人Bの請求通りの判決を下した。A社はこれを不服として上告した。

商標登録番号	A社係争商標 登録第103957号	A社新ロゴ
商標図形	 図一	 図二

【判決内容】

1. 商標権者が実際に使用する商標の態様と登録商標の態様に一部相違があるものの社会通念上の同一性を失わない場合、登録商標の使用に該当すると認めるべきであると商標法第64条に明文で定められている。いわゆる同一性とは、実際に使用する商標の態様と登録商標の態様に一部相違があるものの、実質的には登録商標の出所識別機能を有する部分に変更がなく、一般社会通念及び消費者の認識では、消費者に本来の登録商標と同じような印象を与え、両者が同一商標であると認識させる商標の使用は、即ち同一性を有するものである。また、登録商標は文字と図形の組み合わせからなる結合商標であるとき、実際に商標を使用するときには、当該文字と図形を結合して使用しなければならず、その一部だけ単独で使用するものは登録商標の使用として認められない。一方、実際に商標を使用するとき、当該文字と図形のほか、出所識別機能を有する部分として新たにその他の文字や表示を付し、一般社会通念及び消費者の認識では、両者が同一商標として認識できない場合、たとえ標章する商品・役務の出所が同一の出所であるとしても、同一性を有するものではない。
2. 調べると、係争商標は、赤塗りの四角形の中央部に白抜きの円枠を配しており、当該円枠内に「盛」の文字を白抜きに表記したものであるのに対して、外国有価証券売買委託契約書、興櫃株式売買委託契約書に使用されたロゴは、上記盛文字


と図形の組み合わせの右側に、「日盛金控」と「日盛証券」を上下二段に併記したものを結合してなるものであり、また、日盛証券景美支店のガラスドアに使用されたロゴは灰色の円枠の中央部に灰色の「盛」の文字を配してなるものであり、赤塗りの四角形等がないのは、原判決で確定された事実である。上記規定及び説明に基づき、原判決が、上記証拠使用に表示された商標態様は全体として係争商標の出所識別機能を有する部分と異なっており、商標図形の大きさ、比例、字体、又は配列・組合方法等を若干形式上の変更をただけではなく、一般社会通念及び消費者の認識では、係争商標と同一性を有さないものであり、係争商標の使用証拠として認めることができない旨の判断を下したのは、商標権法上適法である。

3. 経済部 2019 年 8 月 23 日付経授智字第 10820032230 号令改定公布の「登録商標使用の注意事項」3.2.1.2 は、「(1)その他の標識の一部との結合：本件登録商標は単なる図形のみからなるものであり、実際に使用する時に商標権者の会社名の英文表記の要部となる『FORMOSA』と結合して使用することになっているが、図形と『FORMOSA』はそれぞれ独立した形で結合され使用されており、登録商標の出所識別機能を有する部分に変更がないため、登録商標の使用に該当すると認めるべきである。」旨の見解を示していた。
4. 上記注意事項は経済部が商標法実施のため、法律に定める職権に基づき公表した解釈的行政規則であって、当然商標法の立法趣旨の枠を超えてはならず、上記注意事項に記載された実際の商標使用態様は本来の登録商標の出所識別機能を有する部分を変更していないものの、出所識別機能を有する部分として新たに欧文字表記が付されており、両商標の表彰する商品・役務の出所が同一の出所であれば、一般社会通念及び消費者の認識ではこれらはシリーズ商標であって同一商標ではないはずであることから、両者の同一性を認めた上記行政規則は実に商標法第 64 条に抵触しており、当裁判所は当然その拘束を受けない。なお、原審 102 年度行商訴字第 124 号、102 年度行商訴字第 103 号行政判決はいずれも下級審の裁判例であって、当裁判所もまたその拘束を受けない。

【専門家からのアドバイス】

1. 企業の識別標識として図形商標の登録出願をする企業が多く、登録を受けた図形商標と会社名の要部を結合して使用し、又は複数の登録商標を組み合わせる使用するのは、企業でよく見られる商標の使用態様である。三年不使用を理由とする登録商標取消審判請求において、もし当該図形商標の使用を示す証拠が提出されていれば、たとえ使用証拠に表示される商標の使用態様は、図形商標に何らかの

文字を結合してなるものであっても、企業としては、図形商標がすでに使用証拠に表示されている以上、すでに「商標の使用」に該当するはずであり、当該図形商標は登録取消されない。

2. ただし、本件において最高行政法院は、やや齷しい基準をとり、たれな係争図形商標  が使用証拠に表示されているとしても、その右側に「日盛金控」と「日盛証券」（「日盛金控」と「日盛証券」は会社名の要部）を上下二段に併記したものを結合して使用することにより、係争商標とは主な識別特徴を異にしており、商標図形の大きさ、比例、字体、又は配列・組合方法等を若干形式上の変更をしただけでなく、一般社会通念及び消費者の認識では、係争商標と同一性を有さないものであることから、係争商標は登録取消しを免れることができないと認定した。
3. 興味深いことに、A社は本件の事情は別件の台塑汽車商標取消事件（102年度行商訴字第124号）と類似しており、裁判所は同じ基準を採用すべきであることを上告理由として重ねて抗弁を主張している。しかしながら、本件において最高行政法院は、台塑汽車商標取消事件の判決見解が商標法第64条の規定に抵触しているため、当該判決の見解による拘束を受けないことを指摘した。
4. 別件台塑汽車商標取消事件（102年度行商訴字第124号）に関しても、上下級審における見解の相違が際立っていた。原処分庁の段階では、本来智慧財産局は、商標権者が図形商標に『FORMOSA』文字を結合して使用するため、係争商標の使用に該当しないとして、登録取消しが成立する処分（商標登録取消審決）を行ったが、智慧財産法院は102年度行商訴字第124号行政判決をもって、図形商標が使用されていると認め、原処分の取消しをした。その後智慧財産局は裁判所の見解に従って改めて処分を行い、且つ「登録商標使用の注意事項」を改正する際に本件事件を第3.1.1.2条の事例として取り上げたうえ、智慧財産法院102年度行商訴字第124号行政判決の判決文をそのまま引用したものを脚注に載せる：「原告は係争図形の下方に英文社名の要部となる「FORMOSA」の外国文字を付しているが、その目的は、関連消費者又は関連事業者が一目瞭然で係争商標とその商標権者を認識できるように、商品の出所を表彰する標識の識別性を向上させることである。原告が係争商標図形と「FORMOSA」の外国文字を結合して使用しているものの、これを見て関連消費者は本来係争商標が登録を受けた図形を連想、想起するため、商品の出所を正しく識別することができる。」

智慧財産法院 102 年度行商訴字第 124 号	
係争商標図形	実際使用態様
	

5. ただし、最高行政法院は本件判決において、「原審 102 年度行商訴字第 124 号行政判決、...いずれも下級審の判決であって、当裁判所はその拘束を受けない。」と述べているうえ、「前掲行政規則(即ち「登録商標使用の注意事項」)が同一性を有すると認定しているが、実は商標法第 64 条の規定に抵触しており、当裁判所は当然その拘束を受けない。」と指摘している。
6. 登録取消事件で焦点となった権利維持のための使用に関しては、台塑汽車商標取消事件及び本件事件を総合的に鑑みると、企業が図形商標と社名の要部を結合して使用するの**は、必ずしも「商標の使用」として認められる要件を満たすわけではないことがわかる**。要するに、三年不使用を理由に第三者から登録取消審判を請求されたとき、実際の使用態様と係争商標との間に「同一性を失わない」と認められないおそれがある。もっとも、いわゆる「同一性」は不確定な法律概念であって、それをめぐって争いが生じた場合、法解釈により解決を図ることしかない。本件の場合では、智慧財産局、差戻審の裁判所、ないし最高行政法院による法解釈の結果が一致せず、結局のところ、係争商標は登録取消を免れず、商標権者は係争商標権を失ってしまう。
7. 以上を踏まえ、なるべく「**登録を受けた商標図形をそのままの態様で使用する**」ことを助言する。もし企業が図形商標と会社名の要部を結合して使用したければ、「商標を実際に使用する態様と登録を受けた商標図形との間に同一性を有するか否か」との争いを回避するために、図形と文字の組み合わせからなる全体の構成を別途商標登録出願することを検討されたい。