

商標法(たとえディスクレーム(権利不要求)を宣言したとしても登録を受けた商標全体の侵害を排除請求できる)

【書誌事項】

当事者: 上告人 A 社(被告) vs. 被上告人 B 社(原告、権利者)

判断主体: 最高法院

事件番号: 109 年度台上字第 1758 号

言渡し日: 2021 年 6 月 3 日

事件の経過: 上告の棄却。

【判決概要】


二つの商標に混同誤認を生ずるおそれがあるか否か、又は類似するか否かを判断するに際し、商標全体を観察しなければならず、商標中に含まれる識別力がない部分は、依然として商標の類否判断に影響を与える可能性がある。

【事実関係】

1. 本件被上告人 B 社の主張は次の通りである: 2000 年、2001 年に商標登録出願を行い、図 1 に示す登録商標第 165568 号、登録商標第 165569 号、登録商標第 177868 号(以下、それぞれ 568 号商標、569 号商標、868 号商標という。併せて「係争商標」という。)の商標権を取得し、そのうち 568 号商標「台北 101」、569 号商標「TAIPEI 101」のいずれも、国際的に名を馳せる台北のランドマーク・台北 101 ビルをデザインのモチーフとしており、独特な態様で識別力を有しており、長年にわたる宣伝・使用によって、すでに消費者に広く知れ渡り、且つ 2007 年 5 月 23 日付け主務官庁經濟部智慧財産局の審定書によって、著名商標として認定されている。
2. しかし、上告人 A 社はその同意を得ることなく、係争商標に類似する図 2「101 名品會」の図形をもって商標登録出願を行い登録商標第 1717610 号など商標(以下、併せて「引用商標」という。)の商標権を取得し、係争商標の指定役務と同一又は類似の範囲に当たるインターネットオークション、オンラインショッピング等の取引プラットフォームにおける総合性商品の小売役務に使用している。さらに、財団法人台湾網路資訊中心(台湾インターネット情報センター)にドメイン名「101vip.com.tw」(以下、「係争ドメイン名」という。)を申請して EC サイトを立ち上げ、当該サイト、Facebook 等ソーシャルサイトやプラットフォームにおいて引用商標を使用している上、引用商標をソーシャルサイトのア

アカウント名に使用し、デジタル映像、電子メディア及びインターネットを通じて広告宣伝を行い、関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれ、及び係争商標の識別力と信用を減損するおそれがあり、商標法第 68 条第 3 号、第 70 条第 2 号に定める商標権侵害行為に該当するとして、被上告人 B 社は同法第 69 条第 1 項規定により、上告人 A 社に対して侵害行為の排除を求めた。

3. 上告人 A 社の答弁は次の通りである:被上告人 B 社は、568 号商標、569 号商標中の数字「101」について、ディスクレームが宣言され、独占排他的権利が放棄された。また、自分が「101」をブランド名として使用し始めたのは、係争商標の登録出願より先であって、被上告人の名声に便乗するわけではなく、係争商標を侵害する悪意もない。さらに、「オンラインショッピング」は係争商標の指定役務の範囲に含まれておらず、被上告人も実際的に係争商標をオンラインショッピングに使用していない。「デパート、ショッピングモール」といったリアル店舗の販路と、「オンラインショッピング」といったバーチャル店舗の販路に対する消費者の認識が異なるため、これらは類似役務に該当せず、混同誤認のおそれがないうえ、係争商標を侵害していない。

係争商標 (図 1)			引用商標 (図 2)
Reg.No.165568	Reg.No.165569	Reg.No.177868	Reg.No.173393
台北 101	TAIPEI 101		101名品會
図形中の[台北]と[101]の個別使用についてそれぞれディスクレームを宣言する	図形中の[TAIPEI]と[101]の個別使用についてそれぞれディスクレームを宣言する		(この他、同じ商標図形をもって、第 18 類、第 25 類、第 38 類の区分を指定して、それぞれ登録商標第 1717413 号、登録商標第 1717610 号、登録商標第 1742283 号として登録されたが、すべて登録を取り消された)

第 35 類 ...デパート、スーパーマーケット、ショッピングモール、食料品・飲料の小売、衣料品・服飾品の小売...	第 35 類 ...デパート、スーパーマーケット、ショッピングモール、食料品・飲料の小売、衣料品・服飾品の小売...	第 35 類 ...デパート、スーパーマーケット、ショッピングモール、食料品・飲料の小売、衣料品・服飾品の小売...	第 35 類 ...デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングモール、通販、テレビショッピング、オンラインショッピング、量販店、衣料品・服飾品の小売...
---	---	---	---

【判決内容】

1. 商標法第 29 条第 3 項のディスクレーム(権利不要求)制度は、商標審査・登録査定の手続きにおいて生じうる商標権紛争をあらかじめ防止するための行政措置であって、商標登録を受けようとする商標が商標中の特定の部分について独占排他的権利を要求しないことを宣言するか否かは、当該部分に識別力があるか否かを事後判断するための唯一の根拠ではない。
2. 商標の混同誤認のおそれがあるか否かを判断する際に、消費者の角度から観察しなければならず、また、消費者に対して商標はその構成全体をもって商品・役務の出所を表彰しなければならず、構成の一部だけでは商標の出所表示機能を発揮することができない。したがって、二つの商標に混同誤認を生ずるおそれがあるか否か、又は類似するか否かを判断するに際し、商標全体を観察しなければならず、商標中に含まれる識別力がない部分は、依然として商標の類否判断に影響を与える可能性がある。
3. 特に当該権利不要求を宣言する部分に関しては、商標権者によって市場において実際に使用された結果、後天的な識別力を取得した場合(使用による自他商品等の識別力の取得)は、不登録事由に該当しなくなり(同条第 2 項規定を参照)、もしそれが著名商標における特別顕著性を持つ要部であれば、商標全体を観察して類似するか否かを判断するにあたって、著名商標の保護強化を図る台湾商標法、諸外国の法律又は国際条約の趣旨に鑑みて、当該特別顕著性を持つ要部を類否判断の参酌要素とすることができ、商標権者はこれを別件として改めて商標登録出願をする必要はない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件判決は、ディスクレーム制度を詳しく分析し、商標図形の類否を判断するにあたって、商標図形中の「ディスクレーム部」が類否判断にどのような影響を与えるかについて詳しく説明するものである。
2. 商標審査の実務において、「ディスクレーム制度」が広く利用されているが、商標の一部について「ディスクレームを宣言する」ことの実益と商標権に与える影響が何なのか困惑する出願者も少なくない。簡単に言うと、「ディスクレームを宣言する」以上、ディスクレーム部について独占排他的権利を主張することができず、第三者の使用を禁止することもできない。では、第三者がディスクレームされた「台北」と「101」を結び付けて、商標の構成要素にその結合「台北 101」を使用する場合、商標権者は権利侵害を訴えることができるのか。その答えは、たとえ商標の一部をディスクレームしていたとしても、商標権者は権利侵害を訴えることができる。
3. その理由として、まず、商標の類否判断は、全体観察を基本原則とする。最高裁判所は、両商標に混同誤認のおそれがある否か、及び類似を構成するか否かを判断するにあたって、商標全体を観察しなければならないと明白に判示している。ゆえに、たとえ識別力がない部分、即ちディスクレーム部でも、商標類否の判断に影響を与える可能性がある。
4. さらに、たとえ商標図形中にディスクレーム部があっても、商標権は商標全体に対して効力を発生する。下級審裁判所の智慧財産法院 107 年度民商上字第 9 号民事判決においてより詳細な分析が記載されている:「本件において、B 社はただディスクレーム部「101」のみについてではなく、「台北 101」、「TAIPEI 101」の商標全体について権利を主張し、それを踏まえて類否の判断を行わなければならない。したがって、B 社はディスクレーム部「101」のみについて権利を主張する旨の A 社の弁解は、採ることができない。」つまり、B 社は、「台北 101」の商標全体を基に権利を主張し、ディスクレーム部「101」のみについて権利を主張するわけではない。最高裁判所は本件判決において、次の旨を重ねて述べている:登録査定を受けて登録公告された商標中の識別力がない部分についてディスクレームを宣言した場合、商標権者は、指定商品又は指定役務において、ディスクレーム部単独での使用に関しては独占排他的権利を取得できないが、商標全体としての使用に関しては、独占排他的権利を取得することができる。よって、本件係争商標中の「101」についてディスクレームを宣言したとしても、B 社が商標全体を根拠として権利侵害を訴えることを踏まえると、両商標の全体を対比しなければならず、そ

の結果として、「台北 101」と「101 名品會(図形のデザイン)」は全体的に類似を構成し、商標侵害に該当する。

5. 最後に、最高裁判所は、「ディスクレーム宣言」制度は、「あらかじめ予防するための行政措置」であって、登録商標中の特定の事項についてディスクレームを宣言するか否かは、後に当該事項に識別力があるか否かを判断するための唯一の根拠ではない旨を明白に説明している。識別力有無の判断結果は、我々を取り巻く環境の変化に伴って変わり得るため、実務上商標の類否をめぐる争いにおいて、当然ディスクレーム宣言の有無を識別力の有無を判断するための唯一の根拠とすることができない。最高裁判所は本件判決をもって、商標の争いについて法的行動を起こす前に、我々が「ディスクレームを宣言する」ことについて認識しなければならないことを示唆している。