

商標法(同一性の有無の判断は、要部に変更を加えているか否かを考慮しなければならない)

【書誌事項】

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

判断主体:最高行政法院

事件番号:109 年度上字第 757 号

言渡し日:2021 年 10 月 7 日

事件の経過:両当事者の上告をともに棄却する。

【判決概要】

実際に使用している商標が商標登録を受けている商標と同一性を有するか否かを認定するにあたって、まず登録商標の要部をはっきりさせてから、実際に使用している商標の要部に変更が加えられているか否かを判断し、社会通念と消費者の認識により、個別具体的な事例に即して判断しなければならない

【事実関係】

1. A 社は 2009 年 9 月 16 日に「東亜 TONYA 及び図」商標を第 9 類の「防塵服、溶接用防護服、農薬散布用防護服、静電気防止服、耐爆スーツ、工業用安全ベルト、工業用防護手袋、防弾ベスト、作業用サポーター、事故防止と放射線防止と防火用靴、モータースポーツ用安全防護服、防火服、防火靴」商品への使用を指定して登録出願した。知財局は登録第 1405060 号商標として登録査定した(以下、係争商標という。図一に示すとおり)。B 社は係争商標に商標法第 63 条第 1 項第 2 号に規定する事情があるとして、2017 年 10 月 18 日にその登録を取消すよう知財局に取消審判を申し立て、知財局は審査のうえ 2019 年 3 月 29 日中台廃字第 1060520 号商標取消処分書をもって係争商標の登録を取消する処分をした。A 社は不服として訴願を提起し、經濟部は 2019 年 7 月 25 日経訴字第 10806307750 号決定をもって訴願を棄却し、A 社は原処分及び訴願決定の「事故防止と放射線防止と防火用靴、防火靴」取消審判成立の部分不服として智慧財産法院に行政訴訟を提起した。

2. 智慧財産法院は 108 年度行商訴字第 114 号行政判決をもって、(1)原処分登録第 01405060 号「東亜 TONYA 及び図」商標の第 9 類「防火靴」商品への使用を指定している部分の登録を取り消す処分を破棄し、及び当該部分の訴願決定をいずれも破棄した。(2)A 社のその他の訴えを棄却した。A 社及び B 社はいずれも不服として、それぞれ不利な部分について、最高行政法院に本件上告を提起した。
3. A 社はその製品である防火靴(靴の包装箱及び靴底)に図二の図形を使用しているという使用証拠を提出したが、B 社は実際には A 社が球形の図形と TONYA という文字を別々に使用しているため、係争商標の使用には該当しないと主張した。原審判決では、靴の包装箱にあった東亜球形の図形は経緯線でまんべんなく球面が覆われているのに対して、係争商標の球形の図形は経緯線が球形の上下半部に位置しているのと異なり、且つ靴の包装箱と靴底にはいずれも東亜球形の図形の下方により小さい文字で外国語の「Tonya」が書かれていないとは言え、図形の全体からすると、係争商標で人目を惹くのは少しかけ設計を加えた前記の東亜球形の図形のはずであり、何故なら、よく見かける用語としての中国語の「東亜」という文字が書かれ、設計を加えた球形の図形で商標が表現されているため、消費者がそれを係争商標の主な識別的特徴とし、当該東亜球形の図形が A 社の使用する商標であると認識するのが自然だからである。一方、図二の防火靴に使用された商標の図形もそれに酷似する東亜球形の図形であり、その実際の使用態様で前記の係争商標の主な識別的特徴が変更されておらず、一般社会通念によれば係争商標の図形との同一性が失われていないため、係争商標の使用には該当すると認定した。
4. また、商品への使用認定に関し、原審判決では、上告人 A 社の提出した証拠で係争商標を「牛革踏み抜き防止安全靴」、「牛革スチールトゥ安全靴」、「牛革安全靴」などの商品には使用していることが証明されたものの、前記の商品はつま先に足指を保護する、衝撃に強い機能を備えているが、前記の安全靴が防火、放射能遮蔽の機能を併せ持っていることは証明されないため、前記の証拠により係争商標が「事故防止と放射線防止と防火用靴」といった商品にも使用されていることが証明されないと認定した。A 社は、知財局の公告した「商品及び特定商品の小売個数の計算原則及びその例示」によれば、商品項目は 1 個ずつ計数するため、「事故防止と放射線防止と防火用靴」とは、「事故防止用靴」、

「放射線防止用靴」及び「防火用靴」の 3 種類の靴商品を指す云々と主張した。しかし、原審判決では、知財局の公告した「商品及び特定商品の小売個数の計算原則及びその例示」は商標を使用する商品・役務の数量を指定する際の登録出願費用の計算原則及びその例示に過ぎず、商品への使用事実という取消審判での認定とは関係がないと判断した。

系争商標

註冊第 01405060 號



(附圖一)

第 9 類

救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防X光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋。



(附圖二)

【判決内容】

1. 商標権者が実際に使用している商標が商標登録を受けている商標と異なっているが、社会通念上同一性を失わないものであるとき、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、実際に使用している商標が商標登録を受けている商標と形式上若干異なっているが、実質的に登録商標の要部に変更を加えておらず、社会通念上及び消費者の認識において、消費者に本来の登録商標と同様の印象を与え、同一商標として認識されるものであれば、同一性を有することをいう。
2. 実際に使用している商標が商標登録を受けている商標と同一性を有するか否かを認定するにあたって、**まず登録商標の要部をはっきりさせてから、実際に使用している商標の要部に変更が加えられているか否かを判断し、社会通念と消費者の認識により、個別具体的な事例に即して判断しなければならない。**

【専門家からのアドバイス】

1. 本件の取消審判では、二つの重要な争点につきどう認定するかがキーポイントとなる。一つは実際に使用されている商標の図形が係争商標の図形と完全に同一ではない場合、同一性があり使用の事実があると認定するにはどういった要件が求められるかという争点である。つまり、「同一性」の認定基準は如何なるものなのかということである。その二は商標を使用する商品の具体的な範囲の認定という争点である。本件では、A 社が係争商標の使用に指定された商品のうちの二つの商品即ち「**事故防止と放射線防止と防火用靴、防火靴**」につき訴訟を提起したとは言え、最終的には、係争商標を使用しているのは「**事故防止と放射線防止と防火用靴**」ではなく、「**防火靴**」であると裁判所が認定した。
2. 商標の図形の使用で同一性が認められるか否かにつき、過去の実務では認定が厳しく行われていた。商標の図形に二つの要素が備えられている場合、当該二つの要素が密接に使用されていないなら、係争商標が使用されていないと認定されて取り消されることもある。知財局の頒布した「**商標使用注意事項**」における 3.2.1.3 条には、更に明文により「**登録商標の実際の使用にあたって、当該**

商標の全体を使用すべきであり、単独でその一部だけを使用してはならず、その一部だけの使用は登録商標の使用とは認めない」ことが定められている。

3. 本件の係争商標は「亞東及び球形図」と「TONYA」からなるものであり、実際に使用されているところ、靴の包装箱において「TONYA」の占める割合が拡大しており、かつ「亞東及び球形図」と「TONYA」が明らかに区別されているため、取消審判の申立人が当該二部分を別々に使用することが係争商標の使用にはならないと主張した。ところが、最終的に、智慧財産法院及び最高行政法院はいずれも、図形の全体から考察すると、係争商標で人目を惹くのは少し設計を加えた前記の東亜球形の図形のはずである故、商標権者による係争商標の使用事実があると認め、且つよく見かける用語としての中国語の「東亜」が書かれ、設計を加えた球形の図形で商標が表現されているため、消費者がそれを係争商標の主な識別的特徴とし、当該東亜球形の図形を商標権者の使用する商標として認識するのは自然であると判断した。
4. また、靴にあった商標について、靴底には東亜球形の図形の下に「Safety Shoes」との文字が書かれており(図二に示す通り)、つまり「TONYA」という文字が現れていないにもかかわらず、智慧財産法院が「図二の防火靴に使用された商標の図形もそれに酷似する東亜球形の図形であり、実際の使用態様で前記係争商標の主な識別的特徴が変更されていないため、一般社会通念によれば、係争商標の図形との同一性が失われていない故、係争商標の使用に該当すると認められる」と認定し、最高行政法院もその見解を支持した。しかし、当該見解は明らかに前記した「商標使用注意事項」における第 3.2.1.3 条に合わないほか、これまでの実務上の認定原則とも異なるものである。
5. 以上により、最高行政法院は本件で、同一性の判断基準を明らかにしたのみならず(係争商標の主な識別的特徴が変更されていないか)、適用する時の認定基準も緩和させた。本件で同一性に関する認定の結果は、過去の数多くの実務事例と比べれば、著しい基準緩和が見られる。
6. 他にも、商品への使用認定について、「事故防止と放射線防止と防火用靴」という商品に関して双方間で激しい争いがあった。A 社側が「事故防止と放射線防止と防火用靴」という商品は「事故防止用靴」、「放射線防止用靴」及び「防火用靴」の三種類の靴商品を指すはずだと主張するのに対して、裁判所側がニース分類の内容、A 社が別途登録出願した「防火靴」という商品、知財局による商品

の個数計算に関する実務上の取り扱いを考察した上で、「事故防止と放射線防止と防火用靴」という商品は事故防止、放射能遮断、防火という三つの機能を備えなければ該当しないと認定した。ところが、A 社にはその安全靴が防火、放射能遮蔽の機能を併せ持っていることが証明できないため、その商標を「事故防止と放射線防止と防火用靴」といった商品にも使用している立証ができなかった。

7. 以上の商品への使用認定に関する見解は、域外の商標権者にとって今後の参考になるものとも言える。何故なら、域外の商標権者により提供される商品名の多くは英語名になっているため、商標代理人による商品名の翻訳でばらつきが生じることがある上、今後派生しかねない争いも予想していない故、商標権者が実際にその商標を市販品に使用しているにもかかわらず、翻訳のばらつきで登録した商品の範囲外とされ、登録商標が取り消されてしまうこともあるからである。よって、翻訳でばらつきが生じないように、出願人の提供する指定商品の品目をなるべくはっきりとさせて明瞭にすることを推奨する。