

誤認混同のおそれの審査基準

2004年4月28日経済部経授智字
第09320030350号令制定公布、2004年5月1日発効
2012年4月20日経済部経授智字
第10120030550号令改訂公布、2012年7月1日発効
2021年10月27日経済部経授智字
第11020030911号令改訂公布、2021年10月27日発効

1. まえがき	2
2. 商標類似、商品類似及び誤認混同の関係	3
3. 誤認混同の種類	4
4. 誤認混同のおそれの有無の判断における参考要素	4
5. 各項参酌要素の内包	5
5.1 商標識別性の強弱	5
5.2 商標の類否及びその類似の程度	6
5.3 商品又は役務の類否及びその類似の程度	14
5.4 先権利者による多角化経営の状況	21
5.5 実際における誤認混同の状況	22
5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度	22
5.7 係争商標の登録出願が善意であるか否か	23
5.8 その他誤認混同の要素	24
6. 各項参酌要素間の相互作用関係	25
7. 誤認混同の衝突の排除	26
7.1 衝突が生じた商品又は役務の減縮	26
7.2 商標の分割	27
7.3 先権利者の同意の取得	27

1. まえがき

商標の最も主たる機能は、自己の商品又は役務を表彰することによって、他人の商品又は役務と区別することにある。商品又は役務の消費者について言えば、商標によって異なる出所の商品又は役務を識別することで、選択購入を行うことにある。従って、商標の最も主たる機能は、商品又は役務の出所を識別することにある。この商標識別機能を発揮することは、現代における自由競争市場の正常な働きを維持する上で必要不可欠なメカニズムである。商標識別機能を確保するためには、相対的にこの機能を破壊することを禁止しなければならない。換言すると、商標権者以外の第三者が商標を使用することによって、商品又は役務の関連消費者に商品又は役務の出所を混同させて誤認させるおそれがある場合、即ち消費者が商標によって商品又は役務の出所を正確に識別することができなくなった場合は、当該第三者による商標使用行為は禁止されなければならない。従って、誤認混同の禁止は、一方では商標識別機能を確保するための必要手段であり、他方では誤認混同はまた第三者による商標使用を禁止する範囲制限でもある。従って、誤認混同の判断は、商標法（以下、本法という）において最も中核となる課題の一つと言える。

本法では、商標衝突に関する様々な規定において、誤認混同のおそれの要件を列記しているが、中でも最もよく適用され、最も典型的である第30条第1項第10号を例にすると、その規定によれば、「他人の同一又は類似の商品又は役務と同一又は類似である登録商標又は先出願の商標は、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合」、登録することができない。この規定モデルは、先に述べた精神に更に合致し得るのみならず、台湾が世界貿易機関に加盟して以降遵守すべき「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」第16条の規定をも満たすものである。本法において誤認混同のおそれの要件を明確に列記している理由は、一つには、商標の類似や商品又は役務の類似を判断する際には、個別案件において、その類似の程度が確かに関連消費者に誤認混同を生じさせ得る程度に達しているか否かを確実に考慮しなければならないのであって、状況が必ずしも同じではない全ての異なる案件に対して、いくつかの形式的な基準を直接強引に適用することは好ましくないということを強調する点にある。更に、実際に商標が商品又は役務市場に使用される場合に、誤認混同の状況を生じさせるか否かは、依然として商標及び商品又は役務以外の要素によって左右される。誤認混同のおそれの有無を判断

した結果が、市場の実際の状況に合致するようにするためには、それら影響力を有する関連要素を極力考慮に入れて参酌する必要がある。とりわけ商標争議案件では、誤認混同のおそれの要件に関する判断は、一層商標の市場における実際の使用状況を根拠としなければならない。故に、本法の 2011 年の改正において第 30 条第 1 項第 10 号及び第 63 条第 1 第 1 号を追加して誤認混同のおそれについて規定し、無効審判（評定）及び取消審判（廃止）が提起された場合、無効審判又は取消審判の引用商標が登録から満 3 年を過ぎているときは、引用商標が市場において実際には使用されていないにもかかわらず誤認混同のおそれを生じると主張する不合理な現象を回避すべく、引用商標が使用されている証拠又は使用されていない正当な事由に関する具体的な物証を提出しなければならない（商 57Ⅱ、Ⅲ、商 63Ⅰ①、商 67Ⅱ）。

誤認混同の概念及び本法の適用及び認定の問題について、より明確に解明できるようにすべく、ここに本基準を制定し、案件審理の参考となるように、商標の同一又は類似、商品又は役務の同一又は類似、そして誤認混同のおそれ、この三者の関係を説明すると共に、誤認混同のおそれの有無の認定について総合的に考慮すべき関連要素を明示する。

2. 商標類似、商品類似及び誤認混同の関係

本法の多くの条文において、誤認混同のおそれと商標の類似及び商品又は役務の類似とを併記しているものの、真に商標の衝突を構成する最も主たる原因であり、最終的な判断基準でもあるのは、関連消費者が商品又は役務の出所について誤認混同する可能性があるか否かにある。原則的に二つの商標が同一で同一の商品又は役務への使用を指定する場合、誤認混同のおそれを構成すると推定しなければならない。ただし、二つの商標が異なるもので、同一又は類似する商品又は役務への使用を指定する場合、商標の類似程度及び商品・役務の類似程度を考慮して、更に一步進んだ「誤認混同のおそれ」を構成するか否かを判断しなければならない。誤認混同誤認混同おそれ条文において特にこの二つの参酌要素を構成要件として挙げているのは、「誤認混同のおそれ」が成立するには、法律上この二つの要素を必ず備えていなければならないからである。しかしながら、逆の面から推論する際には、商標の類似及び商品又は役務の類似要件が備わっている状況において、誤認混同のおそれを生じる可能性が極めて高いとは言え、絶対に必然的というわけではなく、

他の重要な要素の存在によるものである可能性に注意しなければならない。例えば、二つの商標が市場において相当の時間併存しており、いずれも商品又は役務の関連消費者に熟知され、多くは区別可能であり、誤認混同のおそれがない場合もある。従って、商標の類似及び商品の類似の要素以外に、他の関連要素が存在する場合は、極力参酌して考慮しなければ、誤認混同のおそれの有無の認定を正確に把握することはできない。

3. 誤認混同の類型

- 3.1 商品又は役務の関連消費者が二つの商標を同一の出所によるものと誤認するという事は、換言すれば、商標の関係により、異なる出所からの商品又は役務を同一の出所から来たものと誤認することであり、例えば、「家麗宝」と「佳麗宝」、「Ck」と「Gk」、「HTC」と「Htc」は、同一の商品又は役務上に使用され、消費者に識別を誤らせ、同一の出所に関わる商品であるという誤認を招きやすい。
- 3.2 商品又は役務の関連消費者は、二つの商標が同一の出所によるものと誤認することはないが、しかし二つの商標の商品又は役務が同一の出所による一連の商品又は役務であると誤認するか、或いは二つの商標の使用者の間に関係企業、ライセンス関係、加盟関係又はその他類似の関係が存在すると誤認する可能性は極めて高い。例えば、いずれも薬品に用いられる「寧久靈」及び「零疤寧」や、いずれもネットワークを介して情報サービスを提供する「104 購物銀行」及び「104 人力銀行」等は、二つの商標の表彰者が同一のメーカーである一連の商品又は役務であるか、或いはメーカー同士の間に関連した特定の関係が存在すると認識される可能性が極めて高い。

4. 誤認混同のおそれの有無の判断における参考要素

二つの商標の間における誤認混同のおそれの有無を判断するにあたって、参考すべき関連要素として、国内外の事例において言及された関連要素を参酌し、以下の8項目の要素にまとめた：

- (1) 商標識別性の強弱
- (2) 商標の類否及びその類似の程度
- (3) 商品又は役務の類否及びその類似の程度
- (4) 先権利者による多角化経営の状況
- (5) 実際における誤認混同の状況
- (6) 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

(7) 係争商標の出願人が善意であるか否か

(8) その他誤認混同の要素

当然ながら、大多数の新規出願登録案件では、商標がまだ使用されていないため、全ての参考要素について明らかにする必然性はない。即ち、商標識別性の強弱、商標の類似程度及び商品又は役務の類似程度等の要素についてのみ斟酌すればよい。しかしながら、商標の異議申立、無効審判又は取消審判等の争議案件においては、個々の案件の状況及び当事者が主張しているか否かに基づいて斟酌することができる以外に、無効審判又は取消審判を申請した者が法に基づいて提出した引用商標の使用証拠や、或いは関連要素が既に審査資料において明らかであるものについては、誤認混同のおそれの有無の判断が市場取引における実際の状況に合致したものとなるように、存在が主張された要素及び証明された証拠資料について総合的に斟酌しなければならない。

更に、本法における「誤認混同のおそれ」要件に関わる各条号は、同一用語同一内包の法理に基づいて、判断時のその基本概念の一致性が確保されることは当然である。但し、各参酌要素の斟酌においては、個別案件によっては状況が異なるため、各参酌要素における要求の強弱に相違が生じる可能性があり、各条号もその立法趣旨の違いによって、重視する参酌要素にも相違が生じることから、当然その必要に応じて参酌することができる。

5. 各項参酌要素の内包

5.1 商標識別性の強弱

商標の文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、又はその連合が、商品又は役務の関連消費者に対して發揮する商品又は役務の出所を識別する機能は、その商標の特徴の相違によって強弱の区別がある。原則的に、独創的商標は識別性が最も強く、見慣れた事物を内容とする恣意的商標、及び商品又は役務に関する暗示説明を内容とする暗示的商標の識別性は、比較的弱い。識別性がより強い商標は、商品又は役務の関連消費者により深い印象を与え、他人が少し便乗（フリーライド）すればすぐに購買者に誤認を生じさせる可能性がある。識別性の強弱の判断は、その使用を指定する商品又は役務と併せて考慮しなければならない。連合方式又は組み合わせ商標の一部分のように、類似商品又は役務において既に多数の異なる者によって商標の一部分として使用され登録されているものは、当該部分を弱い部分と認定することができる。例

例えば、美容関連商品において、「佳人」又は「元気」はしばしば商標文字の一部とされ、又、例えば飲食サービスにおける「皇家」、「garden」等も同様であるが、これらはいずれも比較的弱い部類で、購買者に誤認を生じさせる可能性は比較的低い。

5.2 商標の類否及びその類似の程度

商標の類否は、法律事実の判断問題に属する。本法における商標の類似の意義は、二つの商標が人に与える全体的印象に似ている部分があり、もしそれが同一又は類似の商品又は役務上に表示された場合、普通の知識経験を有する消費者が、購買時に普通の注意を払っても、二つの商品又は役務が同一の出所から来たものであると誤認する又は異なる出所の間に関連性があると誤認する可能性があることを指す。伝統的商標の構成要素には、文字、図形、記号又はそれらの組合せ等が含まれ、その記載方式、組合せの態様、相対的位置、比率サイズ等の状況は、いずれも消費者の当該商標に対する注意程度に影響する可能性があり、商標の類否判断は、原則的に商標登録出願をした商標図案を基準とし、単純に機械的に対比するのではなく、商標全体の外観、称呼及び概念面において、誤認を生じさせる類似程度に達するか否かを判断する。非伝統的商標の場合、商標図案、商標の記述及び商標サンプル等を相互に参照し、関連消費者に誤認混同を生じさせる可能性がある場合、両商標間には必然的に類似する事実が存在し、その類否程度の差異が異なるだけである。個別案件において商標が類似しないと認定する場合、両商標間の違いは非常に明確で、且つ誤認混同のおそれその他の要素によるものが最大であると考慮されなければならない。誤認混同のおそれが生じないことが明らかな時にはじめて商標は類似しないとの結論が出される可能性がある。さもなければ両商標の類否程度についてさらに論述を加えなければならない。

5.2.1 商標の類否の判断において、まず確立すべきことは誰の観点から観察するかである。商標の最も主たる機能は、商品又は役務の消費者に対する提供において商品又は役務の出所を区別させることにあるため、類似であるか否かは、普通の知識経験を有する消費者が、購買時に普通の注意を払うことを基準としなければならない。又、商品の性質が異なるとその消費者の注意の程度にも影響を及ぼす。例えば、普通の日常の消費物品に対して、消費者の注意の程度は比較的低く、二つの商標間の相違に対する識別力は比較的低くなり、類似の印象を生じやすくなる。専門性又は価格が比較的高い商品又は役務については、例えば薬品、自動車、保

険、不動産売買役務に関する消費者は、購買時には通常一層高い注意を払うことから、二つの商標間同士の相違は比較的区別することができ、類似判断の基準は自ずと指定する商品又は役務の消費者が有する普通の注意程度の高低により異なるものとなる。

5.2.2 商標の類似の判断においては、商標図案の全体を観察しなければならない。これは、商標が商品又は役務の消費者の眼前において表現するのは全体の図案であって、各部分に分割されて表現されるものではないからである。いわゆる「主要部分」の観察については、商標は全体の図案で表現されるものとは言え、商品又は役務の消費者が関心を払うもの又は事後にその印象に残るものは、そのうちの比較的顕著な部分であると考えられ、この顕著な部分が主要部分である。従って、主要部分の観察と全体観察とは互いに対立するものではなく、主要部分は最終的に依然として商標が商品又は役務の消費者に与える全体的印象に影響を及ぼすのである。従って、商標類似の判断は、依然として全体観察を根拠としなければならない。

5.2.3 類似の判断におけるもう一つの重要な原則は、時と場所を異にして行う離隔観察の原則である。注意すべき点は、この原則は審査官に対し、一般的な実際の購買行為の態様を想像するよう注意しなければならないことを喚起するものであって、審査官に対し、時と場所を異にして離隔観察の審査方式で商標の類似問題を審査しなければならないと要求するものではないことである。なぜなら、それは不可能であり、その必要もないからである。いわゆる一般的な実際の購買行為の態様とは、一般消費者が商標に対して必ずしも明瞭完全ではない印象に基づいて、異なる時間又は場所において、選択購入の行為を繰り返すのであって、商標を手を持ち並べて比較対照する方式で選択購入するのではないことを指す。従って、細部の相違は、消費者の印象において区別の機能を発揮し難いため、商標の類否を判断する場合には、考慮に入れる必要はない。商標類似の判断の際には、このような自らをその場所に置いて考える思考原則をしっかりと把握するよう注意しなければならない。

5.2.4 商標が商品又は役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念又は称呼等から観察することができる。従って、商標類似の判断では、この三つの点から誤認し得る類似程度に達しているか否かを観察することもできる。商標の創意又はデザイン理念については、デザイナーの内心の主観的意思に係り、消費者は商標の外観形式から知ることができるものではないことから、商標の類

否判断については、商標が客観的に表現した図案を根拠することができるのみで、主観的要素の考慮は含まない。

5.2.5 外観、観念又は称呼のうちの一つが似ている場合、商標の全体的印象の類似をもたらす得るものの、絶対に必然的というわけではない。例えば、「第一」と「帝衣」とでは、中国語の称呼は同じであるが、外観及び観念は全く異なるものであり、二つの商標の全体的印象から言えば、商品又は役務の消費者に誤認を生じさせる可能性は極めて低いため、類似ではない商標と考えるべきである。従って、二つの商標外観、観念又は称呼のうちの一つが類似しても、それによって商標の全体的印象が当然類似すると推論できるわけではなく、依然としてそれが商品又は役務の消費者に誤認を生じさせる程度に達しているか否かを類似判断の根拠としなければならない。

5.2.6 文字商標の類似判断時における関連原則：

5.2.6.1 商標が消費者に与える第一印象は、外観にある。従って、二つの文字商標の外観が類似である場合、観念及び称呼が必ずしも類似でなくとも、当該二つの商標を類似していると認定することができる。

例：「」及び「」

5.2.6.2 二つの文字商標の外観が類似していない（例えば一方が楷書体で他方が篆書体であり、又は一方が繁体字で他方が簡体字である）ものの、その字の意味が類似している場合は、観念及び称呼の類似によって類似していると認定される。



例：「女介寶」及び「」（女の宝の篆書）

5.2.6.3 台湾で用いられる中国語は、多くが万物の形象に由来するものである。それ故、その形に込められた意味が重要視される。従って、中国語商標を対比する場合は、外観及び観念の対比に重点を置くことができるべきである。

例：「」と「樂虎」は類似と認定できる。

5.2.6.4 商標文字・称呼が類似しているかについては、商標自身の文字・称呼を基準とすべきで、中国語の称呼については、台湾の一般民

衆が通常習慣的に行う発音を基準とすることができる。外国語の称呼については、外国の発音規則を参酌して判断根拠とすることができる。中国語、外国語との間で翻訳後に始めてその称呼に関連する状況があることが明らかにできる場合、原則的に称呼の類似には該当しない。例えば、中国語の「酷魚」と外国語の「corhea」について、関連消費者の「酷魚」の普通の発音は「コウユー」であるが、台湾語を翻訳した「corhea」又は「korrhi」ではない。外国語のみの商標と中国語・外国語を兼用している商標間で類似するか否かの審査は、原則的に両者の外国語の部分と比較するのみで、その中国語、外国の称呼は対比しない。ただし、中国語、外国語が相互に対応する発音で、全体的な称呼が似ている、又は社会通念によりすでに特定の対応する字句で、関連消費者に連想を生じやすい場合、全体的な読みはやはり類似となる可能性がある。例：「有 GO 蝦（ヨウ GO シャー）」と「有夠蝦（ヨウゴウシャー）」、「Fuji」と「富士」。

5.2.6.5 例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語といった表音的な外国語が消費者に与える主な印象は、その称呼であり、対比においては自ずとその音節の数、順序と重音等の一連の読みを全体の称呼として判断する。但し、その外国語に特殊なデザインが施されている場合は、外観の対比（5.2.6.1）に立ち返らなければならない。更に、外国語字句の商標は、その字義が台湾の一般民衆に普遍的に熟知されているものでない場合は、文字の称呼及び外観の比較対照に重点を置かなければならない。当該字句が台湾の一般民衆に普遍的に熟知されているものである場合は、比較対照におけるその観念の比重を大きくすることができる。

5.2.6.6 外観と称呼において、外国語文字の最初の部分は、全体的な字句が消費者に与える印象について極めて重要な影響を与えることから、類否判断の際にはより重点的に考慮しなければならない。例えば、「SIGMU」と「SIGMA」、「PEMINESSANCE」と「PEMINISCENCE」等は、最初の数文字が同一であるため、類似と認定することができる。ただし、外国語の最初の部分が同一だが、指定する商品又は役務において識別性が比較的弱い、或いは接合するその他の字句が明らかに異なる意味を有する時は対比の比重を低減させるべきである。例えば、「Bioneed」と「BIONEIO」については、最初の「Bio」は外国語でよく見受けられる接頭辞であり、また、類似する商品又は役務においてすでに業者に商標の一部であると広まっていることから両者の類似程度は低いと認定すべきである。

5.2.6.7 横書きの中国語において、意味が不明確である場合、その読みは左から右に行われるものもあれば、右から左に行われるものもあるが、しかしながら、判断時には依然として極力関連要素を参酌しなければならない。例えば、商標に英語が併記されており、それが英語の音訳である場合は、中国語の読みを確定するために、英語の称呼を参酌することができる。更に、出願人が主張する読みを極力尊重しなければならない。なぜなら出願人がその商標を使用する場合、読みは必然的に一種類のみであって、左右の方向を疎かにするはずがないからである。このため、二つの商標の中国語の外観が共に極めて類似する(例えば「味王」及び「玉味」)ことによって後者における左右の方向を置き換えることで前者と類似する可能性がある場合を除き、単に左右の方向を置き換えた後の称呼が類似していることのみによって全体商標の類似と認定するべきではない(例えば「元郷(発音：ユエン・シァン)」及び「香圓(発音：シァン・ユエン)」)。

5.2.6.8 組み合わせ又は複合字句同士の間及び単一字句との間で、観察する時は、まず組み合わせ又は複合字句において、主要字句と形容字句とに分けられるか否かを探求し、もし分けられる場合は、原則的に主要字句を対比の客体としなければならない。例えば、「泰山」と「小泰山」とでは、主要字句はいずれも「泰山」であり、「小」とは単なる形容字句に過ぎないため、商品又は役務の消費者による識別の主要な根拠とはならず、その考慮の比重を下げるができる。又、例えば「LA VITA」及び「VITA」も同様である。市場においてよく見られる「大、小、真、正、老、新」及び外国語「pro-、new-、multi-、the、a、one」等の字句は、いずれもこのような形容詞に属する。組み合わせ又は複合字句において、一部の字句が商品又は役務の消費者に熟知されている場合は、当該一部の字句を主要な字句であると認定することができるべきである。但し、悪意を以て他人の商標を援用したものでなければ、字句が、組み合わせされ又は複合された結果、既に独立した字義を形成している又は標語を構成している場合は、再度それを分割してそのうちの字句を一つ二つ取り出して対比すべきではない。

5.2.6.9 全体ですでに単独の意味を有している外国語の字句、例えば「Primrose(サクラソウ)」と「Rose(バラ)」は、原則的に分解して対比して類似すると認定してはならない。ただし、商標について関連消費者が熟知している字句での組合せの場合、例え

ば、「LINECAST」と「LINE」或いは商標の組合せの主要部分の全体観察、例えば「sogotaiwan」と「SOGO」の場合、関連消費者にその中の識別できる文字により混同を生じさせる可能性があることから類似すると認定することができる。

5.2.6.10 外国語の字句で、句読点、特殊記号、図形記号等を使用している場合、又は通常の手式と異なる大文字小文字の組合せで外国語の字句が外観的にはセグメントに分けることができる場合、原則的にセグメントに分けることができる字句を全体的に観察し、また、商標の主要部分に注目して対比観察することができ、消費者が注目し又は後に印象に残る主要部分が近いほど、類似程度はより高いと認定することができる。例えば「coco, Bonnie」と「COCO」、「A★Bones」と「A-Bone」、「ariCASE」と「ARI」。

5.2.6.11 商標の一部が他人の商標の全部である、又は他人の商標の主要識別部分を含むものは、消費者に二つの商標の使用者の間に関係企業、ライセンス関係、加盟関係又はその他類似の関係が存在すると誤認させる可能性が極めて高く、類似の程度は高いと認定することができる。

例：「 尊榮假期」 と 「

例：「」 と 「

例：「」 と 「」、

5.2.6.12 商標の類否判断は、商標全体を総括すべきで、その外観、称呼、観念を観察に加えなければならない。商標の一定部分の存在が商標に識別機能を生じさせる又は増加させるか否かは、当該一定部分を観察に加えることで、全体観察の正確な結果を得ることができ、その一定部分が同一又は類似するからといって商標が非常に類似するというものではない。例えば「柚見幸福」と「手護幸福」では、二つの商標で同一なのは「幸福」の二文字で、関連商品又は役務において、すでに多数の人が商標の一部として登録している場合、その識別機能は比較的弱い、それぞれ「柚見」及び「手護」という識別性が比較的高い文字と結合させており、その全体観念と称呼も明らかに異なるため、類似程度は低いと認定することができる。しかしながら、二つの商標の同一の部

分が識別性を有しない文字と結合する、又は全体的な外観及び観念に及ぼす影響が極めて小さい場合は、類似程度は高いと認定することができる。例えば「好韓村」と「韓村館」、「WISS」と「IWISS」、「福味堂」と「福味小吃屋」。

- 5.2.6.13 文字商標の外観、観念又は称呼を比較対照する場合、特に注意すべきは、個別案件の相違を考慮しなければならない事であり、機械的な対比を、全ての案件に当てはめてはならない。例えば、英語の字句において、五つの表音文字のうち、四つが同一である場合、類似である可能性は固より高いものの、依然として個別案件に応じて決めなければならない。例えば、「house」と「horse」との間では類似が適用される可能性があるが、「house」と「mouse」との間では、明らかに適用されない。
- 5.2.7 図形、色彩、ホログラム又は立体商標の場合、外観の比較対照に重点が置かれる。そのため、図形、色彩、ホログラム又は立体商標は、観念上同一であっても依然として外観の比較対照を原則としなければならない。例えば、観念上はいずれも猫であるが、外観デザインが異なるため、「ハローキティ」と「ガーフィールド」はいずれも登録が許可されている。又、外観の対比は、主としてその構図意匠を対比するものであり、もし構図意匠が類似であれば、たとえ配色が多少異なっていたとしても、又は方向が逆であったとしても、その類似性に影響を及ぼすことはない。
- 5.2.8 立体商標については、その全体の立体形状を対比しなければならない。但し、購買者に特に強い印象を与える主要な面がある場合は、当該主要な面を外観の対比の根拠とすることができる。また、他の各面にも特殊なデザインが施されていて識別性を有する場合は、当該各面を全て外観の対比の根拠とすることができる。次に、立体商標と平面商標の間でも類似となる場合がある。例えば、立体造形のハローキティ商標と平面のハローキティ画像商標とは、観念と外観が類似しているとすべきである。
- 5.2.9 音の商標については、音声の対比に重点が置かれなければならない。動態商標については、連続する動態変化過程のイメージによって生じる全体的商業的印象の対比に重点が置かれなければならない。但し、音の商標又は動態商標と平面商標の間でも類似となる可能性はある。例えば、音やイメージにおいて人に主要な印象を与える文字又は図形を外観又は観念の比較対照の根拠として判断することができる。
- 5.2.10 商標の類似には、上述した外観、観念及び称呼の類似以外に、更に類型上の類似が含まれるのは、二つの商標の商品又は役務を

同一の出所のシリーズ商品又は役務であると誤認する可能性があるから、商標類似において考慮すべき重要な要素の一つとなる。例えば、「日日安」と「月月安」とでは、外観、観念及び称呼の面において、「日日」と「月月」はもとより異なるものの、類型上ではいずれも時間単位の繰り返しであり、その上、同一の「安」という字が用いられていることから、それらが同一又は極めて類似する商品に使用された場合、消費者が同一のメーカーのシリーズ商品と間違える可能が極めて高い。また、先権利者がすでに登録した又は複数の同一類型を使用した商標においては、例えば「TEN BY TEN」と「10×10」では、二つの間で外国語が異なるが、類型ではいずれも10×10の数式であり、且つ先権利者の登録と「10×10」は類型上類似することから、自ずと類似態様の一つとなる。類型の類似について、類似の概念が過剰に拡大され得ることを防ぐため、類型の類似については、相当程度独創性を有する独創的商標又は暗示的商標に限られなければならない。且つ商品又は役務の類似程度に対する要求も高くしなければならない。

- 5.2.11 商標の一般的な商業習慣に基づく表示方法、消費者の購買方法も商標の外観、観念及び称呼を判断する比重に影響する可能性があり、商標の類似判断を左右する重要な要素の一つである。商標の表示方法が細かく顕著でない場合、商品又は役務の消費者がその内容を識別し難く、その外観しか識別できないときは、外観の類否が、比重の大きい考慮要素となる。ただし、通常の商品又は役務が読みを主要な販促方法とする場合、り重い比重を読みにおいて考慮しなければならない。
- 5.2.12 商標図案において専用権放棄の声明が為されているか否かを問わず、他の商標との間で類似を判断する場合、依然として専用権放棄の声明を為した部分を含めて全体で対比しなければならない。これは前述した全体観察の原則が必然的に体现されたものである。但し、専用権放棄の声明を為した部分、又は明らかに疑義がなく声明をしていない識別性を備えない部分を商標全体に組み入れて対比するとは言え、当該識別性を具えない部分が商品又は役務の出所を識別するための主要部分とされるわけではない点に注意しなければならない。従って、対比する際に、当該識別性を具えない部分に払う注意は比較的少ない。
- 5.2.13 誤認混同の各関連要素の強弱は、いずれも他の要素の要求程度に影響を及ぼすことから、商標の類似の判断においては、類否の判断以外に、更にその類似の程度について論述することができ

ば、誤認混同を判断する上で一層有用であると共にその必要性がある一面では他の誤認混同の要素に対する要求程度を判断するのに資するものであり、他面では個別案件の争議処理においても、当事者に個別案件の斟酌理由を一層明瞭に理解させるものであり、これにより、商標主務官庁の処分は、一致性の原則を満たすだけでなく、個別案件の妥当性が考慮されたものともなる。

5.2.13.1 商標の類似程度の認定は、商標を構成する要素の識別性を考慮し、商標が消費者に与える商標全体の印象を判断に加えなければならない。商標の外観、観念、又は称呼等の面において、類似箇所がより多く存在するほど類似程度はより高くなり、反対であればより低くなる。商標が類似するが、称呼のみが類似する場合、又は称呼、外観及び観念がいずれも類似する場合、その類似程度は異なる。

5.2.13.2 商標が単純な文字商標である、又は文字が図形、数字等その他の要素と結合した連合式商標である場合、類似程度を判断する際に、対比する主要部分又は人に与える全体的な印象の相違により、考慮要素の比重に影響する可能性があることから、個別具体的案件の状況に応じてこれを定めなければならない。

5.3 商品又は役務の類否及びその類似の程度

商品又は役務の類似と商標の類否は、同じく法律事実の判断問題に属し、商品の類似の意義は、二つの異なる商品が、性質、機能、用途、材料、製造者、販売チャネル又は場所、消費者群又は他の要素において共通する又は関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、商品の消費者にその商品が同一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させるときは、この二つの商品の間に関連の関係が存在することを指す。同様に、役務の類似とは、役務の性質、内容又は目的が、消費者の需要を満たす上で、また役務提供者、販売チャネル又は場所、消費者群又は他の要素において、共通する又は関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、役務の受益者にその商品が同一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させやすいことを指す。また、テクノロジーの発展及び経済形態の変化に伴い、絶えずイノベーションされ、社会及び産業の分業がより細分化される傾向にあり、審査の上で、市場取引状況及び各産業別の性質により、個別案件で二つの商標又

は役務の間での類似程度を判断しなければならない。注意すべきは、市場での商品又は役務の種類及び名称が煩雑であるが、二つの商品又は役務の名称が概念上同一である、若しくは同じものに属する場合（例えば口紅とリップクリーム）、「同一」の商品又は役務に属すべきで、つまり商品又は役務が「類似」と判断する必要はない。

- 5.3.1 商品又は役務の分類は、行政管理及び検索に資するためのものであり、商品又は役務の類否の認定は、絶対的に商品又は役務の分類の制限を受けるわけではない。このため、同一類の商品又は役務は必ずしも類似商品又は役務ではない。例えば、第 9 類の安全ヘルメット及び電話機がそうである。一方、異なる類の商品又は役務は類似商品又は役務である可能性もある。例えば、第 5 類の乳幼児用粉末及び第 30 類の蕎麦粉がそうである。
- 5.3.2 商標主務官庁は商標の同一又は類似を規範する際に、審査の上で相互検索を要する商品又は役務の範囲を規範するのに資するべく、類似グループの概念によって「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」を編纂しており、実務において商品又は役務の類否を判断する上で極めて重要な参考資料となっているが、但し当該参考資料編纂の主たる目的は検索に供するためであって、個別案件においては依然として一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌しなければならないことに注意が必要である。指定商品又は役務の名称の分類に疑義が生じた場合、世界知的財産権組織（WIPO）の商標登録に関する商品又はサービスの国際分類ニース協定の分類基準を参考にして解釈しなければならない。例えば、調理食品の発酵用酵素の商品性質は、第 30 類の酵母商品であり、人体に補充が必要な酵素は第 5 類の栄養補助品である。
- 5.3.3 商品又は役務の類似の判断にあたっては、当該商品又は役務の各関連要素を総合して、一般の社会通念及び市場取引状況を根拠としなければならない。一般的には、各判断要素の重要性は、その出所について混同を生じる可能性があるという影響において決まり、商品又は役務が同一又は関連する出所から来たものであるか否かを明確に表示できる関連要素は、より重い比重で考慮しなければならない。例えば、類似商品又は役務同士は通常同一の又は似通った性質、機能又は用途を有する。原則的には、商品又は役務の類似問題を判断する場合、先ず商品又は役務の性質、機能又は用途から考慮することができ、次いでその製造者又は提供者、さらに販売チャネル及び場所、消費者群等その他関連要素を考慮することができる。但し、ある商品ではその材質が

重視され、例えば貴金属の場合、材質が似通っている程度を優先的に考慮することができる。

5.3.4 商品の性質、機能又は用途等の要素に関する判断原則：

5.3.4.1 商品の性質とは、商品の本質又は特性を指す。例えば「ケーキ」は「スイーツ」の一種であり、「自動車」は「交通ツール」の一種である等。ただし、二つの対比する商品について、一つの広義な商品種類の名称で総括される可能性がある場合、同一の性質を有すると認定することは当然できないことに注意すべきである。例えば、「フレッシュフルーツ」と「コーヒー」はいずれも人類が食用する商品に属するが、両者の性質は異なる。より具体的にある特定の商品範囲内に属する種類の名称を明示することができれば、本項の要素における認定に利するものとなる。例えば「炭酸水」と「果汁」はいずれも飲料に属し、性質は同じであるが、「飲料」という種類名称で描述されるその商品の性質は、「食品」という種類名称の範囲と比べてより具体的で明確である。

5.3.4.2 商品の機能又は用途とは、商品を使用する予定である目的を指し、その他の可能性のある使用方法を指すものではない。認定の際には、一般の社会通念を基に判断する。例えばスリッパは、一般の社会通念によれば、その主たる機能は足を保護し、歩行を補助することにあるため、自ずとこの機能に基づいて比較対照を行うべきであって、たまにスリッパでゴキブリを殺すことがあるからといって、スリッパとゴキブリ駆除用具とが類似機能を有すると認定することはできないのである。

5.3.4.3 同一の機能又は用途を有する商品は、通常、消費者の同一の要求を満足させ、相互競争となる代替的商品となることができる。例えば、ボールペンと万年筆の主な機能又は用途はいずれも書くことであり、消費者の同一の要求を満足させることができ、両者は代替性と競争性を有する。機能が同一の場合、包括的機能が同一である可能性があり、特定の機能も同一である可能性もあり、同一の機能が特定されるほど商品の類似程度も高くなる。

5.3.4.4 相互補完機能とは、商品がもう一つの商品の使用に不可欠である又は重要性を有し、互いに密接な関係性を有するもので、消費者がそれは同一業者が製造又は販売していると認識する可能性があるものを指す。例えば、万年筆と万年筆のインクは、機能上相互補完の関係にあり、共同で消費者の特定の要求を満たすことができる。商品の機能上の相互補完関係がより密接であるほど類似程度も高くなる。商品と役務の間でも相互補完関係が存

在する可能性があり、これについては 5.3.10.1 を参照のこと。

5.3.4.5 相互補完機能は原則的に商品の使用上においてのみ適用され、商品の製造過程には適用されない。ある商品でもう一つの商品を製造する場合、これらの商品の間に相互互換関係があると当然認定するのではなく、それは類否判断となるため 5.3.5 を参照のこと。

5.3.4.6 機能上相互補完関係がある商品及び役務は、一緒に使用することができなければならない、また、同一の消費者群に対するものでなければならない。例えば第 24 類の紡績生地は、一般民衆に対するもので、第 40 類の紡績品処理（生地の防水、防火又は伸縮防止等の処理）は、専門的要求のある消費者群に対するもので、両者には相互補完の機能はない。

5.3.4.7 商品が選択性又は利便性に基づき関連的に又はコーディネートして使用される場合、商品との相互補完の関係の概念は異なる。前者はいわゆる商品相互間には不可欠又は重要性はなく、消費者の習慣、嗜好又は利便性に基づき関連的に又はコーディネートして使用を選択するものであることから、二つの商品が類似するか否かの判断は、依然としてその他の要素、例えば製造者、販売チャネル、消費者群等を参酌すべきである。例えば第 9 類の眼鏡と第 14 類の宝石では、消費者の全体造型とコーディネートした使用で提供される可能性があるが、その商品の性質及び主な用途は異なる。眼鏡の主要目的は視力の改善に用いるもので、宝石を付けるのは個人の装飾品として用いるためであり、二つの商品の販売チャネルは異なり、競争性も相互補完関係もない。ただし、二つの商品が同一の製造者に製造されたもので、消費者が同一業者の管理のもと製造されたものであると期待する可能性があり、同一の販売チャネルで販売された場合、類似すると認定することができる。例えば、第 25 類の衣服と靴は、いずれも人体の各部位が害を受けないよう覆い、保護するもので、通常コーディネートして使用するファッション商品であり、消費者が衣服を購入する際には、同じ販売場所で靴商品が見つかることを期待するものであることから、これらの商品が同一業者により製造されよく見受けられるものに属する場合、類似関係があると認定することができる。

5.3.5 完成品と部品、原料又は半製品の商品に関する判断原則：

5.3.5.1 商品の材料とは、商品を製造する物質を指し、部品、未加工の材料（以下「原料」と称する）、半加工材料又は半加工品（以下「半製品」と称する）等を含む。商品が複数の部品の組合せからなる

ものである、又はもう一つの商品製造に用いるための原料又は半製品の商品である等の事実がある場合、類似関係があると当然認定されるものではなく、個別案件の具体的状況に基づき認定しなければならない。例えば、商品の完成品とその原材料、部品の性質、用途、消費者群又は販売チャネル等の要素を参酌すると、異なる可能性がある。商品の製造材料は、通常、消費者は他人が製造・販売したもので、異なる出所に由来すると知っており、ひいてはある材料は産業の製造過程においてのみ使用され一般民衆の購買は不可能であることから、類似関係はないと認定することができる。

- 5.3.5.2 商品自体とその部品又は半製品の間において、後者の用途が前者の使用機能と協同するものである場合、前者が欠けていると後者がその経済上の使用目的を達成できない又は著しく損なう場合、両者には必要な依存関係があり、類似商品と認定される可能性は比較的高い。しかし、当該部品又は半製品が一般商品で共用するものである場合、両者は原則的に類似しない。
- 5.3.5.3 部品又は半製品の商品が、独立して販売でき、最終製品（完成品）と併せて使用する必要がある場合、両者には相互補完の関係があるはずで、消費者がそれはオリジナルメーカー又はその管理により製造されたものであると認識する可能性がある場合、類似する商品と認定される可能性は比較的高い。例えば第 21 類の電動歯ブラシと電動歯ブラシのブラシ、自動車とタイヤである。
- 5.3.5.4 原料又は半製品が変化（transformation）処理を経た後、当該原料又は半製品が混合された又は含まれる最終製品（完成品）とでは、性質、用途、消費者群又は販売チャネルの上ですでに大きく異なっている。よって、原料又は半製品の変化の程度、及びそれが同一販売チャネルにおいて最終製品（完成品）と分けて販売されるのか独立して販売されるのか等の状況を考慮して類否を認定しなければならない。例えば、第 18 類の皮革又は動物の皮は、原料から第 25 類の皮製衣服、革靴のような最終完成品まで、その変化の程度は大きく、二つの商品は性質、機能が異なるだけでなく、前者の原料商品の消費対象は製造産業で、通常最終消費者が直接購入するものではなく、その販売チャネルと消費群もまた異なる。ただし、原料又は半製品が最終製品（完成品）の形式、特色、品質又は価値を決定できるもので、その他の要素が同一である状況下を参酌する場合、類似商品と認定される可能性は高い。例えば、第 14 類の宝石とジュエリーは、その材質に重きが置かれ、最終製品（完成品）の変化の程度は小さく、通常、同一

の販売チャネル(宝飾店)で独立して販売することができるため、類似の程度は高い。

5.3.5.5 食物調理の成分の処理方法は通常、未加工又は半加工材料と同じである。但し食物調理に必要な材料は、たとえ同じ食品種類の項目の商品に属しても、それと最終製品(完成品)との間に類似関係があると当然認定できるわけではなく、例えば、第30類の酵母とパンである。しかし、食物調理の主要成分は、その他の要素を参酌し、特に商品製造の出所、性質、用途又は使用方法が同一である場合、類似と認定される可能性が高く、例えば第29類の牛乳とヨーグルトである。注意すべきは、食物調理の成分又は材料は、それと最終製品(完成品)の変化の程度を同時に考慮しなければならないことで、例えば第29類の卵と第30類のケーキは、前者は後者の材料の一つであるが、その変化の程度は大きく、且つ商品の性質、用途、製造者、販売チャネル又は場所等の要素が異なることを参酌すると、類似関係はない。

5.3.6 商品の製造者とは、商品の生産又は供給に従事する状況を指し、商品の種類及び性質により、商品の生産又は供給の場所、製造方法、技術知識又は商業的習慣等を加味して判断することができる。商品が同一の製造業者に由来する者である場合、類似商品と認定される可能性は高い。例：第27類の絨毯と第24類のタペストリー、第9類の電子出版物と第16類の書籍、雑誌、季刊誌。

5.3.7 販売チャネル又は場所とは、商品販売又は役務提供をする販売場所を指す。現在では、スーパーマーケット、ドラッグストア、百貨店等の場所で、様々な商品を販売していることから、この要素を強調しすぎる必要はない。なぜなら一般大衆はこれらの販売場所で販売されている商品が複数の業者に由来するものであると知っているからで、商品又は役務の類似関係を分析する際に、本項目の要素の決定性は比較的小さく、専売形式の売り場で、同一エリアに同じ種類の商品を並べて販売する見慣れた状況においてはじめて商品又は役務の類似の認定に有利となる。例えば、スーパーマーケットの乳製品エリア、百貨店の化粧品エリア等、この要素を判断する際には、商品販売のエリア配置と商品の機能を総合的に加味して考慮しなければならない。また、通常、同じ家庭用電化製品エリアで販売されているものは、類似商品として認定される可能性が比較的高い。例えば、第7類の家庭用ミキサーと第11類のコーヒーマーカーである。ただし、第21類の皿、コップ、椀と第24類のシーツ、布団カバー等の商品は、二つとも通常百貨店の同じフロアで販売されているが、商品の

性質、機能又は用途の差が大きく、また、通常製造者も異なる等の要素から、類似しないと認定することができる。

5.3.8 消費者群とは、商品又は役務の実際及び潜在的消費者を指す。一般民衆が日常生活で使用する商品は、一般大衆を消費者群とするものでなければならない。専門家の間で流通する商品又は役務は、専門家に関連消費者としなければならない。消費者は、最終使用者である必要はなく、例えば、動物食品の最終使用者は動物で、消費者ではない。この時、その消費者群はこの商品を購入する実際又は潜在的消費者を指すべきである。商品又は役務の消費者群が同質性を有する場合、類似すると認定される可能性は高い。注意すべきは、商品又は役務が一般大衆に対し、本項の要素は決定性を有しないことである。例えば、テレビ、自動車及び書籍等、いずれも専門家を対象としたものではないが、その機能、用途は異なり、また、消費者を満足させる要求も異なるため、類似しないと認定することができる。

5.3.9 役務の性質、内容又は提供者等の要素に関する判断原則：

5.3.9.1 役務の性質又は内容は、他人へ提供する労務又は活動の類型により定義することができる。例えば、タクシー役務とバス役務で、両者はいずれも運輸役務を提供し性質も同じである。

5.3.9.2 役務の目的は、消費者の特定の要求を満たすことにある。よって、その満たし得る消費者の要求が似ていればいるほど、又は、代替性があるほど、役務の類似程度も高くなる。例えば、英語塾と数理塾、民宿と旅館である。

5.3.9.3 役務が通常、同一の業者によって提供される場合、類似役務と認定される可能性は高い。例えば、指圧マッサージとサウナである。

5.3.10 商品と役務の間に類似が存在するかは、商品の製造販売と役務の提供が通常同一の事業者によってなされるかどうか、商品と役務の機能又は使用目的が一致するか、商品の販売場所と役務の提供場所が同一であるか、商品と役務の消費者群の範囲が重なるか等の要素を加味し、全体を総合的に考慮して判断しなければならない。

5.3.10.1 商品と役務の間に相互補完機能が存在する場合、例えば第9類の「コンピュータハードウェア；コンピュータソフトウェア」商品と第42類の「コンピュータプログラミング；コンピュータデータ処理」役務の二つの商品と役務の間には、機能上相互補完関係が存在し、また、いずれも情報技術分野に属しており、性質、消費者群及び販売チャネル等の要素においても共通又は関連するところがある。

5.3.10.2 役務の目的が、特定商品の販売の提供の場合、当該役務と当該特定商品の間には類似関係が存在する。例えば、第 35 類の衣服の小売り役務は通常、第 25 類の衣服商品販売と同一場所で提供され、また、同一の消費群に対してである。小売り役務とその他商品又は役務の類似関係についての判断原則は、「小売り役務審査基準」の関連規定を参考にすることができる。他人の商品の販売のために提供される関連役務については、例えば広告又は貨物運輸等であるが、その主要な目的は他人の企業の経営をサポート又は援助することであり、商品の実際の販売を提供するわけではないことから、この参酌要素の判断原則は適用しない。

5.3.10.3 商品及びそれが係るインストール、メンテナンス及び修理役務は、次の参考要素を考慮して類似と認定することができる。：① 関連市場において、商品の製造業者は通常当該役務を提供している；②消費群が同一である；③インストール、メンテナンスと修理等の役務の提供は、商品購買から独立したもので、商品のアフターサービスではない。

5.3.11 商品又は役務の類似の判断においては、類否の判断以外に、更にはその類似の程度について論述することができれば、誤認混同を判断する上で一層有用であると共にその必要性がある。例えば、「スキンケア乳液」及び「クレンジング乳液」は実務上類似商品であり、同様に「スキンケア乳液」及び「足の臭い除去剤」も審査上は類似商品である。しかしながら、前後二組の類似程度は同一ではないことが明らかである。商品又は役務の間に存在する共通要素が多いほど、類似程度は高くなる。例えば、商品又は役務が同じ類似関係を有するが、共通又は関連する箇所が 2 要素のみの商品又は役務と、共通又は関連する箇所が 4 個又はより多い商品又は役務とでは、その類似程度は異なる。従って、個別案件の判断において、類似程度についても論述することができれば、万全である。

5.4 先権利者による多角化経営の状況

先権利者が多角化経営を行っており、その商標を様々な商品又は役務に使用又は登録している場合、係争商標との間に誤認混同のおそれがあるか否かを考慮するときは、各商品又は役務のそれぞれについて対比するだけでなく、当該多角化経営の状況をも総括的に考慮に入れなければならない。とりわけ、同一の商品又は役務の市場経営に入り込む可能性を示す物証がある場合は、尚更考慮しなければならない。反対に、先権利者が長期にわたって特定の商品又

は役務のみの経営を行い、他の業界に進出する如何なる形跡も見られない場合、その保護範囲は縮減することができるべきである。先権利者による多角化経営の可能性又は多角化経営の範囲を判断する際、指定する商品又は役務の登録内容又は類別によるだけで論断するのではなく、先権利者の主張する商標の実際の使用又は経営に入り込む可能性のある分野等の関連する使用証拠を加味して認定すべきである。

5.5 実際における誤認混同の状況

関連消費者に「誤認混同のおそれ」をもたらすか否かの要件は、実際にすでに誤認混同が生じたことを必要とはしない。しかし、関連する商品又は役務の消費者が、後発案件の商標の商品が先権利者に由来すると誤認する状況が実際に発生することをいう。この事実は、先権利者が関連する物証を提出して証明しなければならない。また、当事者が市場調査報告書を提出し、法に基づき答弁の攻防手続が実行され、公信力を有すると認定することができた場合、当該調査結果報告は、実際における誤認混同の状況に等しい地位を有すると認定することができるべきである。更に、商標が登録から第三者によって無効審判が提起されるまで、相当の時間が経っており、登録者がその商標を用いて市場に対してマーケティングを行っている場合、消費者にその商標使用による誤認混同の状況が生じているか否かについて、当然考慮に入れることができる。例えば、二つの商標の類似度は低いですが、実際に使用する商品の包装の外観、色、文字配置等の状況が非常に類似しており、異なる包装形態、色及びタグデザインを採用したものと比較すると、それが消費者に誤認混同を引き起こす可能性は高い。

5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

関連消費者の商標に対する熟知の程度は、個別商品における当該商標の使用の広範性の程度に係るものであり、登録した全ての商品がいずれも消費者が熟知していると認定できるものではなく、主張者が具体的な証拠を提出し、販売する商品又は役務の商標の使用状況を証明しなければならない。台湾商標法は原則的に登録保護の原則を採用しており、後願商標が事後のマーケティングにより先登録の商標権者の利益を奪うことを避けるため、この「消費者の各商標に対する熟知の程度」の要素には決定性はなく、依然として総合的にその他の参考要素と合わせて考慮すべきである。

5.6.1 関連消費者が衝突した二つの商標のいずれについても相当に熟

知していた、即ち、二つの商標が市場において併存していた事実が関連消費者によって既に認識されていた場合であって、後願商標の出願人が、商標の使用はすでに関連消費者が二つの商標の出所を区別できる程度に達していることを証明し、且つ異なる出所であることを十分に区別できるときには、この併存していた事実を極力尊重しなければならない。

5.6.2 関連消費者が衝突した二つの商標のうち一つのみ熟知していた場合、熟知されていた方の商標について、より大きな保護を与えなければならない。

5.6.3 関連消費者の商標に対する熟知の程度は、当該商標の使用の広範性の程度に関わるものであり、原則として主張者が使用に関する物証を提出してこれを証明しなければならない。但し、一般に周知されている事実については、この限りではない。また、商標の使用の広範性の程度の証明は、商標の著名性の証明に類似しているため、その関連する物証の提出については、「商標法第30条第1項第11号著名商標保護審査基準」の関連規定を参考にすることができる。

5.7 係争商標の登録出願が善意であるか否か

商標の主たる機能が、自己の商品又は役務の出所を表彰することによって、他人の商品又は役務と区別することである点に鑑み、商標の出願登録又は商標の使用における目的もまた商標のこの識別機能を発揮することにあるべきである。全ての商標の登録出願に対して、その推定を覆す反証がある場合を除き、いずれも善意の出願であることを前提としなければならない。並びに客観的な証拠により係争商標の出願について、その根拠となる正当な基礎権利があるか、又はすでに正当に存在する係争商標の使用のニーズはあるか、又は他人の商標に便乗(フリーライド)するだけで利益を得るのか否かについて判断しなければならない。先権利者が係争商標の登録出願は善意に属するものではないと主張する場合、これを証明する証拠資料を提出しなければならない。

5.7.1 関連消費者にその出所について誤認混同を生じさせる可能性があることを明らかに知りながら、例えば出願人が本来保有していた商標を合意によって他人に移転し、或いは強制執行又は破産手続きによって他人に移転した後、更に同一又は類似の商標を出願登録することは、善意でないとして認定される可能性が高い。

5.7.2 関連消費者にその出所について誤認混同を生じさせることを意図して、例えば出願人が他の商標権者から中国語商標の使用につ

いて実施許諾を受け、その後、直接その中国語の英訳を商標として出願登録することは善意ではないと認定される可能性が高い。

- 5.7.3 係争商標の出願が善意からであると認定されても、個別案件上、衝突する二つの商標が関連消費者に誤認混同を生じさせるか否かの判断をする際、係争商標の登録出願が善意であるとする個別要素だけではなく、依然としてその他の関連する要素を総合的に参酌して判断すべきである。つまり係争商標は消費者に誤認混同を生じさせるおそれには至らないと当然認定するが、これに反して、出願が善意でない場合、依然として誤認混同を生じさせる可能性の有無を判断するその他の要素を総合的に考慮しなければならない。

5.8 その他誤認混同の要素

前述した要素のほかに、ある特殊な状況にも誤認混同の判断を左右する要素が存在する可能性があり、個別案件の具体的な証拠を参酌して、これを認定することができる。例えば：

- 5.8.1 商品が加入会員又は出願人が提供する販売ルートを経由する直接販売の方式で、一般の販売ルート又は架空・実店舗の販売方式とは異なる場合、誤認混同を生じるか否かについては自ずと実際の取引状況を参酌する余地がある。ただ、商品又は役務の販売又は提供方式は、当事者のビジネス需要に伴い変わる可能性があり、商品の販売方式又は販売ルートの差異だけで、誤認混同がないと論断できるわけではなく、依然として商標の類似、商品又は役務の類似、又はその他の関連要素を総合的に考慮しなければならない。
- 5.8.2 二つの商標が誤認混同を構成するか否かの審査について、係争商標の登録出願は平等原則に合致するよう、正当な理由なく差別待遇をしてはならない。ただし注意すべきは、いわゆる行政の自己拘束の法理は絶対的、機械的な形式上の平等を指すのではなく、同一の事物の性質は同一として処理されるべきで、正当な理由なく差別待遇をしてはならないことを指す。事物の性質が同一ではなく合理的にそれぞれ処理される場合、自ずと法律規定に合致することになる。例えば、二つの商標が非常に類似している前提の下では、平等原則が適用される可能性があるが、二つの商標が非常に類似している状況の下で、個別案件で異なる参考要素が存在する場合、一概に平等原則の適用があるとはいえない¹。

¹ 最高行政法院 93 年(2004 年)度判字第 1594 号判決意旨を参照。

- 5.8.3 商標出願の登録可否は、商標の案件の個別審査原則を採用し、具体的な個別案件において審査が合法で適正であるかについて、商標主務官庁が異なる具体的な個別案件を注視し、正確に事実認定と法律適用をするものとし、他の案件の拘束を受けない。「案件の個別審査原則」は平等原則の違反を必然的に構成するのではなく、具体的に個別案件を注視し、正確に事実認定と法律適用をすることで実質的な平等の法理に合致させるものである。例えば、個別案件の事実が実質的に同一である状況の下で、同一処理として一体援用しなければ、平等原則に反する。例えば、商標の出願案件と争議案件の審査について、案件の性質が異なることから参酌の事実、証拠資料又は当事者争いの事項、陳述意見等は異なり、個別の事実状況も実質的に異なることから異なる処理をするが、実質的平等に符合し、平等原則に反する問題はない²。
- 5.8.4 商標が類似する商品又は役務において並存登録される状況、又は商標争議の前案認定の理由又は結果等の事情において、後の案件の審査の参考とすることができるが、注意すべきは、個別案件の具体的事実が各種の判断要素を包括する場合、個別案件の事実及び証拠の態様の差異から、個別案件の調査における審理の結果が異なる可能性がある。このため、具体的な個別案件が本質的に異なるため、合理的な異なる処理となることに基づき、商標並存登録のその他の個別案件から係争商標もまた登録査定とすべきとの有利な推論の論拠とするものではない。

6. 各項参酌要素間の相互作用関係

二つの商標が同一で、使用を指定する商品又は役務が同一の場合、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）第 16 条第 1 項規定により、誤認混同を生じさせるおそれがあると推定され、且つ本法で禁止（商 35Ⅱ①、商 68①、商 95①）されているものは、誤認混同のおそれの各項の参酌せずに判断することができる。但し、商標が類似で、使用を指定する商品又は役務が同一、又は商標が同一で使用を指定する商品又は役務が類似している場合、商標の識別性の強弱、商標の類似程度、商品又は役務の類似程度、先権利者の多角化経営の状況、実際の誤認混同の状況、関連消費者の各商標に対する熟知度、係争商標の出願人が善意であるか否か、その他の誤

² 智慧財産法院 101 年（2012 年）度行商訴字第 81 号、104 年（2015 年）度行商訴字第 70 号判決意旨を参照。

認混同の要素等を総合的に判断し、関連消費者が誤認混同を生じる可能性にすでに達しているか否かを参酌しなければならない。

- 6.1 前述した各項要素は相互作用関係を有しており、原則としてそのうちの一つの要素が特に合致する場合、他の要素に対する要求を引き下げることができるべきである。例えば商標の類似の程度が高いほど、商品又は役務の類似の程度に対する要求は相対的に引き下げることができる。また、実際に誤認混同の状況が既に生じており、且つ具体的な物証がある場合は、他の要素の関連物証は改めて要求しなくともよい。しかしながら、注意すべきは、このような相互作用関係を、前述した「5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度」において考慮する場合、衝突した二つの商標がいずれも関連消費者によって熟知されているか否かに注意しなければならない。換言すれば、相前後する甲乙二つの商標に衝突が生じ、誤認混同のおそれの有無を判断する必要がある場合、甲商標が関連消費者に熟知されているときは、前述した原則に基づいて他の要素に対する要求を引き下げることができるべきである。しかしながら、乙商標も関連消費者に熟知されているときは、他の要素に対する要求を引き下げてはならないだけでなく、その要求を高くする必要がある。なぜなら二つの商標がいずれも関連消費者によって熟知されている状況下においては、誤認混同が生じる機会は極めて少なく、自ずと他の要素の敷居を高くしなければならないからである。
- 6.2 各項要素の要求は、登録出願時と登録後に争議が発生した時とでは、その程度も異なるべきである。商標登録後、もし登録者が当該登録を信頼して、その商標を大量に使用し、その商標出願に係る登録又はその後の使用態様の如何を問わず、いずれも明らかに善意である場合、関連する異議申立又は無効審判の案件において、誤認混同のおそれの有無の判断に関するときは、各項要素に対する要求を、一般の出願登録時の要求より高くしなければならない。

7. 誤認混同の衝突の排除

二つの商標間において誤認混同の衝突が存在すると認定された場合、誤認混同の衝突を排除すべく、当事者は審査官の通知によって又は自発的に、以下の行為を行うことができる。

7.1 衝突が生じた商品又は役務の減縮

当事者が出願又は登録した商標において、それが使用を指定する商品又は役務の一部のみが他人の先権利が指定又は使用する商品又

は役務と同一又は類似し、誤認混同のおそれが存在する場合、誤認混同の衝突を排除すべく、当該同一又は類似部分の商品又は役務の減縮を申請することができる。商品又は役務の減縮申請は、商標登録出願中又は登録後に行うことができるが、登録商標が異議申立、無効審判又は取消審判案件に絡む場合は、処分前にこれを行わなければならない。(商 23 I 但書、38 I、III)

商品減縮の具体的な方法は、商品項目を直接削減するか、或いは上位概念の広い範囲を含む商品を、下位概念の具体的商品に変更するか(例えば化粧品を口紅に変える)、或いは使用目的の制限を加えること(例えばスプレーを工業用スプレーに変える)等である。但し注意すべきは、引用商標が指定する商品に上位概念に属する全ての商品が含まれている場合、たとえ商標についてその商品の減縮を申請したとしても、依然として引用商標が使用を指定する範囲から外れないときは、引用商標も同時に減縮しない限り、このような減縮では二つの商品が類似する問題を解消することはできないことである。以上の原則は、役務にも適用される。

7.2 商標の分割

当事者は、その商標と他人の商標とが誤認混同の衝突を構成するかについて争いがあり、その商品又は役務を減縮したくない場合、商標の分割を考慮することができる。即ち、使用を指定する商品又は役務について、誤認混同の衝突を構成する可能性のある商品又は役務と、他の衝突していない部分の商品又は役務とを二つの商標に分割すれば、その後で衝突している商品又は役務の商標について争うことができる。同様に、商標の分割は、商標登録出願中又は登録後に行うことができるが、但し登録商標が異議申立、無効審判又は取消審判案件に関わる場合は、処分前にこれを行わなければならない。(商 26、37、38 I、III)

7.3 先権利者の同意の取得

商標法第 30 条第 1 項第 10 号本文に規定する誤認混同の衝突が生じた場合、その但書規定によれば「但し当該登録商標又は先願商標の所有者の同意を得て出願し、且つ不当であることが明らかでない場合は、この限りではない。」従って、先権利者の同意を得ることも誤認混同の衝突を排除する方法の一つである。但し、不当であることが明らかな状況の場合、たとえ当該先登録又は先願商標の所有者が併存登録同意書を提出していたとしても、依然としてその登録を認めてはならない。

- 7.3.1 登録出願に係る商標が、登録又は先願商標と同一で、且つ同一商品又は役務（商施 30①）への使用を指定する場合、商標は正確に商品又は役務の出所を指示するというあるべき機能を喪失すると共に、消費者の権益に影響を及ぼす。注意すべきは、商標の一部において、記号の有無又は大文字・小文字の形式の微妙な差異があるだけ等の状況では、消費者は見落とす可能性が高く、同一の商標とみなさなければならない。例えば、「旺旺」と「旺-旺」、「BABY CARE」と「baby care」で、商品又は役務の一部において、文字は異なるものの、実際のところ同一の概念に属する商品又は役務も同一の商品又は役務とみなされる。例えば、「錠剤」と「丸剤」、「リップ」と「口紅」又は「軽食店」と「屋台」等。
- 7.3.2 商品又は役務が、前述した実質的同一の状況ではないが、包含関係にある場合、つまり一つが上位の大きな範囲の商品であり、一つが当該範囲内の具体的商品である場合（例えば「化粧品」と「口紅」）、口紅は化粧品の項目の一つであり、化粧品の範囲に含まれるため、関連消費者は二者が生産した口紅商品を区別することができず、同意の際に、化粧品に使用を指定する商標が必ず「口紅」商品に減縮された後、二つの商標は並存登録することができる。役務に指定をする場合も同様の原則が適用される。
- 7.3.3 登録商標が裁判所によって禁止処分が下されいながら（商施 30②）、商標権者が引き続き併存登録することに同意する場合、登録商標のオークション価値を損ないやすく、権利を受け継いだ商標権者と並存登録を同意した商標権者の間に権益について衝突が生じる可能性がある。
- 7.3.4 商標主務官庁が、その他明らかに不当な状況（商施 30③）を有すると認めた場合、個別案件の出願審査の際の具体的証拠を判断に加えなければならない。例えば、団体商標の使用規範書は、使用を指定する商品の品質又は特性についての特別規定であり、団体商標権者がその「茶葉」商品に使用を指定する団体商標について、類似の「茶飲料」商品に他人が同一又は類似の商標を並存登録することを同意した場合、関連消費者に当該茶飲料と団体商標を表示する茶葉商品は同一の出所であると誤認させ、他人の商品には団体商標の使用規範書に関する使用条件を具備すべきとの要求がされていないことから、消費者が当該団体商標を以って一定の品質又は特性の出所を識別する機能に影響を与えることから、明らかに不当である。