

商標法（商標の希釈化の規定の適用は、商品区分の関連性を考慮する必要はない）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）vs 經濟部智慧局（被上告人、原審被告）、B社（参加人、原審参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：106 判字第 573 号

言渡し日：2017 年 10 月 26 日

事件の経過：上告の棄却。


【判決概要】

1. 商標毀損（希釈化）の規定の目的は著名商標の保護を強化することであり、「混同誤認のおそれ」と区別しなければならない。商標毀損（希釈化）の規定は、両商標の指定商品・役務が類似関係又は競合関係にあるか否かとは関係がない。著名商標の識別性を毀損させるおそれの構成要件は、両商標の指定商品・役務が関連性を有さず又は競合関係にない場合に限らない。
2. 商標法第 30 条第一項第 11 号の規定の前、後段は著名商標の著名な程度に対して異なる解釈をしており、前段は関連消費者に限って知れ渡った程度の著名商標でも良いと解釈されるべきであるのに対して、後段は一般消費者にまで広く知れ渡った著名の程度に達する商標でなければならないと解釈されるべきである。

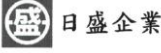



【事実関係】

1. B社は2011年3月1日に「日盛企業及び盛の囷」という商標をもって、当時商標法施行細則第13条に定められた商品及び役務区分表第43類の「厨房用品レンタル、家具レンタル、会場レンタル、会議室レンタル」役務への使用を指定し、經濟部智慧局に登録出願し、登録査定され第1489706号商標（以下、「係争商標」という。）として登録を受けた。その後、A社は、2012年2月24日に係争商標

が登録時の商標法第 23 条第 1 項第 12 号、第 13 号及び第 14 号の規定に違反するとして、異議を申立てた。経済部智慧局の審査において、係争商標の登録は、前述の商標法の規定を適用しないとして、「異議不成立」の処分が下された。A 社は不服として訴願を提起したが棄却され、A 社はなお不服として智慧財産法院（以下、「原審」という。）に行政訴訟を提起した。原審に棄却された後、A 社はなおも不服とし、上告を提起した。

2. A 社は原処分 of 段階で本件の異議を申立て、以下の通り主張した。「係争登録第 01489706 号『日盛企業及び盛の図』商標、引用の登録第 36936 号『日盛及び図』、第 1200673 号『日盛集団 JIH SUN GROUP 及び盛の図』、及び第 101987 号『日盛及び図』の主な部分は、いずれも『日盛』及び『』の図(以下、『盛字設計図』という。)で構成されている。さらに、係争商標の中の『企業』という二文字は『集団(グループ企業)』と同程度の規模であるので、類似している商標に該当する。両商標は類似している役務への使用を指定されたため、消費者に混同誤認させるおそれがないとは言い難い。まして、引用の『日盛及び図』の各商標は A 社の長年の努力経営により、すでに広く知れ渡った著名商標になった。B 社は 2008 年 5 月 20 日に A 社と商標譲渡協議をし、これにより登録第 1350878 号「盛の文字の設計図」等の商標権を取得した。A、B 両社は業務上の必要のため、2009 年 4 月 13 日に協議書及び誓約書で A 社の同意を得て、登録第 1366735 号「日盛及び盛の文字設計図(カラー)」商標を無事に取得した。このことから、B 社は契約で引用商標の存在事実を知っていたため、不正競争行為による冒認登録は明らかである。また引用商標が著名商標になった後も、B 社は依然として引用商標と高度類似している係争商標を出願した。その使用を指定された商品役務の区分は引用商標との差が大きく、何らの関連性もなくとも、本号後段の適用に影響を与えない。」

係争商標	引用商標		
登録第 1489706 号	Reg. no. 3693 6	Reg. no. 1200673	Reg. no. 101987

			
<p>第 43 類 厨房用品レンタル、家具レンタル、会場レンタル、会議室レンタル。</p>	<p>第 36 類 株式売買業務の役務。</p>	<p>第 36 類 銀行役務、クレジットカードの発行役務、信用調査、有価証券ブローカー、担保付きローン、融資役務、証券会社業務、投資の検討分析コンサルタント役務、保険役務、財務金融情報の提供、投資資産管理コンサルタント、証券売買の取次ぎや引受け。</p>	<p>第 36 類 証券会社の業務。</p>

【判決内容】

1. 登録時商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段の「商標毀損（希釈化）の規定」の目的は著名商標の保護を強化することであり、前段の「混同誤認のおそれ」の著名商標に対する保護の不足を補うためである。言い換えると、係争商標が他人の著名商標と同一または類似していても、その使用指定された商品または役務が類似していなく、関連性も有さず、同条前段「混同誤認の虞」の構成要件に該当しない場合であっても、著名商標が多くの性質上競合関係のない商品または役務に使用を指定されることにより識別性が希釈化され、またはその名誉が減損されないよう、同条後段「商標毀損（希釈化）」の規定を追加し、使用を指定された商品または役務が類似していなく、関連性も有さない場合に適用する。
2. 混同誤認の虞及び商標毀損(希釈化)二者の規定の構成要件や規範目的は異なる。混同誤認の虞の規範目的は、関連消費者が審査対象の商標と先願の著名商標に対して、商品出所、スポンサーまたは関連性を混同することにより、錯誤の認識に基づき取引を決定してしまうのを避けるためである。このことから混同誤認の虞の主な規定は、商品の出所への混同誤認を避け、消費者を保護するためである。商標毀損（希釈化）の規範の主な目的は、著名商標の識別性または名誉を他人に不当に減殺され、消費者のイメージが薄くなることにより、著名商標が毀損され

るのを避けるためである。そのため、審査対象の商標及び先願の著名商標に対し関連消費者が混同誤認を生じなくても、商標毀損（希釈化）で規範し禁止する。商標毀損（希釈化）は商標識別性または名誉の毀損（希釈化）を避けることであり、消費者の権益を保護するためではない。

3. 商標毀損（希釈化）は著名商標への保護を強化するものであり、「混同誤認の虞」と区別しなければならない。商標毀損（希釈化）の規範は著名商標の保護のもう一つの形態の保護規定である。2003年の立法上の不備で、二者を同一条項に合わせたことで誤解を招いたため、実務において最大の努力をし、この立法の不備を直すため、経済部経授智字第09620031171号令で商標法第23条第1項第12号著名商標保護審査基準を定め、二者の区別を明記したほか、司法院102年度「智慧財産法律座談会」「行政訴訟類関連議題」の提案及び討論結果第6号及び第7号の提案では、「両商標の指定商品/役務が類似関係又は競合関係にあるか否かとは関係がない」、「著名商標の識別性を毀損させるおそれの構成要件は、両商標の指定商品・役務が関連性を有さず又は競合関係にない場合に限らない」と解釈された。また、最近、当院2016年11月第1次延長裁判官聯席会議においても、「本規定の後段で述べられた著名商標について、その著名の程度は関連消費者に知れ渡っている程度を超えて、一般消費者にまで広く知れ渡っている程度に達して始めて本規定の後段の規定の適用があり、関連消費者に限られた本規定の前段の規定とは異なっている。
4. つまり、本規定の前、後段は著名商標の著名な程度に対して異なる解釈をしており、前段は関連消費者に限って知れ渡った程度の著名商標でも良いと解釈されるべきであるのに対して、後段は一般消費者にまで広く知れ渡った著名の程度に達する商標でなければならないと解釈されるべきである」との見解が示されており、いずれも実務上商標毀損（希釈化）が認められている見解である。原判決は類似商品又は役務について論述しているが、それは商標毀損（希釈化）の概念を混同誤認の虞の概念として捉えて行われた論述であり、商標毀損（希釈化）を保護する本質に違反する上、実務見解にも違反しているため、当然間違っている。

5. 以上のことから、商標毀損（希釈化）の構成要件に該当するか否かを判断する場合、当該「著名」は高い著名性を有していて、単独で商標毀損（希釈化）の保護対象になりえるか、及び相当厳格な商標毀損（希釈化）の要件について判断しなければならない。即ち商標の識別性または名誉を毀損する虞があるかを判断する参考要素には、商標の著名の程度、商標の類似の程度、商標が広くその他の商品/役務に使用されている程度、著名商標の先天的または後天的識別性の程度及びその他参酌する要素などが含まれている。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件原審判決理由において、「改正前の商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段及び現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段に定めた保護は、当該著名商標が指定または実際に使用する特定の商品または役務に限らない。しかし、過度の保護を避けるため、その判断標準は、後願商標の併存を容認した場合、関連公衆の著名商標及びその使用を指定されたまたは実際使用された本来の特定の商品または役務の出所の関連性が薄くなるため、著名商標への保護が全ての商品または役務までに拡大できるわけではない。このため、上記の改正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号後段及び現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段において、商品または役務の類似程度を構成要件として規定されていないものの、両商標間の使用が指定されたまたは実際に使用された商品または役務の類似程度、特に著名商標の指定または実際に使用される特定商品や役務の範囲は、識別性を減損する虞の有無を判断する要素の一つである」と示した。
2. このことから、原審判決は、希釈化の原則の適用は、「関連公衆」の認知を基準とすべきであり、両商標を実際に使用する商品または役務の類似程度も判断しなければならないと認定した。しかし、この二つの見解がいずれも本件最高行政法院の判決において指摘された。
3. 最高行政法院は、商標法第 30 条第一項第 11 号の著名商標の識別性の毀損(希釈化)の規定の立法趣旨が混同誤認の虞の規定と異なると認定した。希釈化の規定

は、本来主に商品または役務が類似せず、関連性も有しない場合に適用する。このため、最高行政法院は尚再度司法院 2013 年「智慧財産法律座談会」における「行政訴訟類関連議題」の提案及び検討結果第 6 号及び第 7 号を強調した。このことから、最高行政法院は、希釈化の規定の適用には、商品または役務の類似や関連の程度を考量の要素とする必要が全くなく、両商標の商品または役務に類似や関連の程度があってもなくても、希釈化の規定の適用に影響しないと認定した。

4. 最高行政法院は本件判決において、商標法第 30 条第一項第 11 号前段の混同誤認の虞に関する規定は、「関連消費者」の間の著名商標のみに適用すると解釈すべきであり、後段の希釈化に関する規定につき、関連消費者のみではなく、「一般消費者にまで広く知れ渡っている程度に達した商標でなければならない」と強調した。即ち、希釈化の適用には商標の著名の程度が「一般消費者」に広く知れ渡っている程度に達しなければならない。
5. 商標法第 30 条第一項第 11 号前段及び後段の適用は、商品の類似の関係の有無を区別の基準とすべきであるという実務上の見解が過去によくある。即ち、商品は類似の関係があるなら、前段混同誤認の虞の規定を適用する。もし類似の関係がないなら、初めて後段の希釈化の規定を適用する。また、商品が類似しているのなら、希釈化の規定を適用しないという実務上の見解もある。本件につき最高行政法院は、希釈化の規定を適用するかを判断する場合、商品または役務の類似性または関連性を考量する必要が全くないということを確認した。過去の多岐に分かれた実務の見解に対し、明白な判断基準を設置したとも言える。