

商標法（登録商標と同じ商標を使用しているかの判断）

【書誌事項】

当事者：A社(上告人)、経済部智慧局 vs. B社（被上告人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：108年度判字第133号

言渡し日：2019年3月22日



事件の経過：原判決の一部を破棄する。

【判決概要】

商品または役務が類似しているかは混同誤認のおそれになる一つの要素であり、商標法第63条に規定される本当の実際の使用と異なる。

【事実関係】

B社は、1993年12月6日に「Angelina 設計図」の商標を当時商標法施行細則第24条に定められる商品及び役務区分表第24類の「ドライフルーツ、あめ、クッキー、スナック、パン、ケーキ」への使用を指定して登録出願し、智慧局により第00650036号商標として登録査定された（下図の通り、以下、「係争商標」という）。その後A社は係争商標が商標法第63条第1項第2号規定に違反しているとして、その登録の取消審判を申立てた。智慧局は審査し、2015年10月8日付けの中台廢字第L01030449号商標取消の処分書をもって係争商標の登録を取り消す処分をした。B社は不服として訴願を提起した。經濟部は2016年2月3日に経訴字第10506301020号の決定をもって訴願を棄却した。B社は不服として行政訴訟を提起した。原審では、本件の判決の結果が、A社の権利または法的利益に影響を与えるとして、職権によりA社に独立して訴訟に参加するよう命じた。原審判決は、訴願の決定及び原処分を破棄した。上告人A社は不服とし、上告した。

被上告人 B 社の登録第 650036 号商標図		被上告人 B 社の実際に使用する図
第 24 類 ドライフルーツ、あめ、 クッキー、スナック、パ ン、ケーキ。		

【判決内容】

1. 原判決において同一性につき詳しく説明された。係争商標が実際に使用される時にその英文字「A」の中にある帽子を被っている女性の図が細かく修飾されたので、係争商標図と異なっているものの、実際に使用する態様が前述の係争商標の主な識別の特徴を変更したわけではなく、一般の社会通念によると、係争商標の図と比べ、その同一性が失われていないので、係争商標の使用に該当すると認定したことは、訴訟資料の事実証拠に適合している。審査した結果、判決に論理法則または経験則の違反がなく、また、法の不適用、不当な適用、理由不備などの法令違反もない。
2. 商標の使用の本質から言うと、登録商標と同じ商標を使用すること、即ち商標使用の同一性は、商標の権利維持の使用の概念範疇に該当し、社会一般通念により使用する商標は登録商標と同一の商標を使用しなければならず、商標とその指定した商品または役務との間に同一のつながりを維持しなければ、同一性を有すると認定できない。しかし、商品または役務が類似することで混同誤認のおそれになることは、商標の権利侵害の使用の概念範疇に該当し、同一の商品または役務のみでなく、類似する商品または役務も含まれている。権利侵害につき商標権者の保護を周到にするために、商標の権利範囲を拡張する方法を採用しなければならない。しかし、商標の権利維持において、同一性の概念を拡張すれば、商標権の権利が大幅に拡大されることになる。それは法的な依拠がなく、未登録商標を使用して商業競争する他人の自由を不当に剥奪することになる。
3. まとめると、商品または役務が類似しているかは混同誤認のおそれになる一つの要素であり、商標法第 63 条に規定される本当の実際の使用と異なる。商標使用の同一性の判断基準は、登録商標を実際に使用する場合、実際に使用する商標と登録商標の指定する商品または役務、専門技術、用途、機能等が同じであるか、商業の取引の習慣において、一般の消費者が同一の商品または役務であると認定できるかということである。
4. また、商品または役務は同類または同一区分の包括的な概念であり、類似する商品または役務の本質の包括的な概念はその上位概念に該当する。上位概念に対する下位概念は具体的な商品または役務であり、具体的な下位概念の商品または役務を使用する場合は、包括的な上位概念の商品または役務の使用として認定されるべきであるが、逆の場合、それを使用として認定してはならない。上記によると、化粧品は上位概念の商品であり、パウダーファンデーションは下位の具体的な商品である。パウダーファンデーションへの商標使用は登録商標の実際の使用

として認定することができる。また銀行の役務は上位の役務であり、具体的なクレジットカードの発行の役務への商標使用は、実際に使用したと認定することができる。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件は、使用を停止して三年に満了したとして提起された商標取消審判における判断基準にかかわる。その主な二つの争点は、(1)実際に使用する商標図は登録商標図と同一性を有するか、(2) 商標が実際に使用された商品は登録指定商品と同一性を有するの、即ち、実際に「ケーキ」に商標を使用されることを、「ドライフルーツ、あめ、クッキー、スナック、パン」等の登録商品に使用されたとして認定するかである。
2. まず、商標図に関して、B社の登録商標図と実際に使用される商標図との違いは、主に帽子の花にある。理論上、二つの異なる図に該当する。しかし、当該部分が全体の商標図のごく僅かな割合しか占めていない。それが同一性の範囲に該当すると認定できるか。過去において実務上同一性の範囲に該当すると承認されたものは、通常は英文字の大文字と小文字の変換または縦書きと横書きの変換等の社会の一般通念で同一性を有するものと指す。そのため、本案につき智慧局の原処分は従来の見解により、同一性を有しないので、係争商標を取り消すべきであると認定した。しかし、智慧法院の段階になると、智慧法院は、「その実際に使用される態様は、係争商標の主な識別の特徴を変更していなく、一般の社会通念によると、係争商標図と比べ、その同一性がなくなっていないので、係争商標の使用に該当すると認定できる」と認定した。その点についての認定も本件の最高行政法院に承認された。そのことから、最高行政法院の商標取消審判において、商標図が使用されているかにつき、智慧局の従来判断標準を緩和したようであり、主な識別の特徴が同じであれば、同一性の範囲に該当すると認定される可能性がある。
3. もう一つの争点は、商標権者は使用を指定した商品に商標を使用しているか否かにある。過去の実務において、智慧局は商品のグループコードを判断基準としてきた。原則として商品のグループコードが同一の六桁のグループにあるものであれば、同一の性質の商品に該当すると認定されていた。しかし、本件の最高行政法院は明らかに過去の実務の認定標準を変え、商品が同一性を有するかの範囲につき、限縮の観点を取り、係争商標を「ケーキ」に使用したことにつき、「パン」に

当然に使用したとは認定できない。それは社会通念によると、この二つの商品に上下位、包括的な関係、重なるまたは相当な関係がないからである。今後の裁判所の見解に注目していきたい。