

台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その1】

維新国際専利法律事務所

黄 瑞賢



維新国際専利法律事務所は2013年に設立された事務所である。弁護士・弁理士である所長の黄瑞賢氏は東京大学大学院応用生命工学を専攻し、日本企業に勤務した経験も有する。台湾弁理士会理事。

「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について全2回のシリーズで紹介する。

(1) 事案の概要

台湾の市場において高い市場シェアを占める某食品会社は、2009年10月29日に、「茶葉・茶葉から製造された飲料…」等を指定商品とする商標「御茶園双茶花」を台湾智慧財産局（以下、台湾特許庁）へ出願し、登録された。しかし、別の食品会社は、当該商標の登録は商標法第23条第1項第2号（商品または役務の形状、品質、効用またはその他の説明を表示する商標は登録できない）に違反する、という理由で異議申立を行った。

台湾特許庁は異議申立を不成立としたが、異議申立人はこれを不服とし、訴願審議委員会（日本における審判部に相当。）に不服申立（訴願）を行った。訴願審議委員会は、係争商標の「双茶花」の文字は後天的識別力（使用による識別力）を有していないという、台湾特許庁とは異なる見解を示し、台湾特許庁による異議申立不成立の処分（経訴字第10106111160号決定）を取り消した。商標権者はこの取消決定を不服とし、行政訴訟を提起した。しかし、知的財産裁判所および最高行政裁判所のいずれも訴願審議委員会の決定を維持する判決を下した。最終的には、

商標権者は「双茶花」の文字についてはディスクレーム（権利不要求）を表明することで、商標専用権を維持することとなった。

本件のポイントは係争商標中の「双茶花」という文字が、係争商標登録日前の証拠資料により後天的識別力を有していたかどうかである（商標法第23条第4項で規定されている「出願人による使用を経て、取引上すでに出願人の商品または役務の識別標識となっている」）。

係争商標	商標権者による実際の使用態様
<p style="text-align: center;">御茶園 双茶花</p>	 <p style="text-align: center;">（実際使用態様）</p>

(2)台湾特許庁の見解

係争商標上の「双茶花」という中国語は二倍の茶花という意味であり、商品に茶花成分が含まれていることの説明である。しかし、商標権者が2009年に販売した「御茶園双茶花」飲料商品において、その飲料容器の包装上に「御茶園双茶花」と標示されている他、ボトルのちょうど中間には太字で大きく鮮明な字体で「双茶花」と表示され、赤色の円形を背景とし全体文字図形が、下部に標示されている「烏龍」・「緑茶」等の商品名称とは明らかに区別されて配置されている。

これにより「双茶花」が商品出所を区別する識別標識であると消費者にとらえられ、「双茶花」が「御茶園」の系列ブランドであるという印象を消費者に与える。た、商標権者により提出された広告が示す使用態様によると、「双茶花」を商標と

し、かつ「御茶園」と結合しており、消費者に同系列商標であるという連想を抱かせている。したがって、商標権者による積極的な広告を経た結果、「双茶花」は後天的識別性（使用による識別性）を獲得したと認定しなければならない。

(3) 訴願審議委員会の見解

訴願審議委員会は、係争商標の「双茶花」の文字は使用による識別性を有していないと判断した。その理由は以下の通りである。

(i) 飲料業界における商品の包装慣習に照らせば、消費者は飲料商品の包装容器上にある商品説明と関連がある文字を見れば、商品を購入するための特定の「性質」または「成分」が含まれているとみなすはずであり、商品の出所を区別する識別標識とは見なさない。

「御茶園双茶花」飲料商品本体の容器の外包装は、右上に細く小さい字体で「御茶園」という文字が、正面中央には太く鮮明な字体でかつ赤色の円形を背景デザインとして「双茶花」という文字と小さな日本語文字「ちゃか」が描かれている。商標権者は、飲料商品上の表示方法により「双茶花」という文字が明らかであり、「双茶花」は商品を示す識別標識であると関連消費者に認識させるのに充分足りる云々と主張する。

しかし、係争商標の登録前において、消費者が商品を選択する際に一目で商品成分・性質がわかるように（例えば「黒松茶花緑茶」「泰山茶花日式緑茶」「悦氏茶花緑茶」「古道山茶花緑茶」等）、業者が飲料商品成分の説明文字を大きく商品容器の注目されやすい中央に配置することは市場ではよく見られる。したがって、一般飲料商品において容器包装上に商品成分を大きく標示することが一般的である状況の下、消費者が飲料商品容器包装上の商品説明と関連がある当該文字を見れば、通常、その文字は商品を購入するための特定の「性質」または「成分」が含まれているとみなすはずであり、それを商品の出所を区別する識別標識と見なすことはない。

(ii)商標権者は飲料商品の容器上に「二倍の茶葉を使用」と目立つ文字で標示しており、消費者に当該飲料商品は特定の成分が含まれているという連想を容易に抱かせている

商標権者が実際に商標を使用する際、飲料商品容器の左方に目立つ文字で「二倍茶花使用」と表示しており、消費者が商品を購入するときに、「双茶花」と「二倍茶花使用」の間に直接の連想があると抱かせることになる。つまり「双茶花」とは「二倍の茶葉」の意味を指すと認識させる。「双茶花」が商品出所を示す識別標識であると消費者が認識するのは困難である。

(iii)商標権者の広告資料においても商品には「茶花+茶花子」二倍の茶花成分が含まれると強調されている

2009年から2010年7月に各大型放送局で放送された短編広告（保健篇、保健編+ミルクティー、マッサージ編等の広告）では、その主な内容は何れも商標権者が既に相当程度の販促を行っている「御茶園」商標を強調するものである。補足的に「双花茶」等の文字を取り上げてはいるが、その内容も「茶花+茶花子、2つ合わせて効能アップ」「茶花+茶花子、共に奉げます」を強調しており、または人物の衣服に「茶花」・「茶花子」がそれぞれ標示されている。

広告全体の内容が消費者に与える認知に照らせば、広告の商品は「御茶園」ブランドのうち「双茶花」成分を含むものであると消費者への認識を強めるものである。「御茶園」の他に「双茶花」も商標権者の商品を示す識別標識であると消費者が認識し、他人の商品と区別することができるとは言いがたい。

台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、「知的財産裁判所裁判官の見解」、「留意事項」について【その2】で解説する。

【その2】へ続く

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)