

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2】

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解説する全2回のシリーズの後編。

【その1】からの続き

(4)知的財産裁判所裁判官の見解

知的財産裁判所裁判官は、係争商標上の「双茶花」文字は使用による識別性を有しないと判断した。その理由は以下の通りである。

(i)双茶花は二倍の茶花または茶飲料に茶花を添加したという説明文字であり、関連消費者に直接的な関連を容易に抱かせる

係争商標「双茶花」は、その文字意義によれば、二倍の茶花という含意を有し、茶花は茶飲料商品に添加可能な成分であり、茶葉・茶葉製造の飲料等商品に使用され、商品成分に二倍の茶花が含まれるという意味の説明であることがわかる。商標権者が係争商標を販促する際、「双茶花」と「雙料」または「茶花+茶花子」との関連性を強調している。よって、「双茶花」は商品成分に関する直接的な説明文字に属し、係争商標「双茶花」の文字は暗示的商標ではない。

(ii) 係争商標はセカンダリ・ミーニングの要件を満たしていない

商標権者は販促目的で「双茶花」商標を使用しておらず、テレビ局より放送された短編広告からもわかるように、その主な内容は商標権者が「御茶園」商標を販促していることを強調するものである。広告内で「双茶花」等の文字を補足的に取り上げているまたは見ることができるが、広告全体内容に照らせば関連消費者に与える認知は、「双茶花」は「御茶園」商標の茶飲料商品であり、「茶花+茶花子」という二倍の茶花成分を含むことの説明である。つまり、関連消費者に「双茶花」は「御茶園」商標の商品であるという直接的な関連を容易に抱かせる。

(iii) 茶花は業界で広範的に使用されている名詞である

商標に説明的文字が含まれる場合は、登録後に当該部分について単独的に権利主張を行うことで争いが起こることを避けるため、当該部分を他の商標部分と分けて、単独での権利をディスクレームしなければならない。「茶花」という名詞は業界内で広範的に使用されており、これは商品成分の説明文字である。この部分は識別性を有しないことに加え、商標権者は「双茶花」についてもディスクレームしていない。仮に商標権者に登録およびその使用を認めた場合、他のメーカーによる使用に対し影響を及ぼし、不公平な商業競争という事態を招くことになる。

■ 留意事項

商標は、商品または役務の関連消費者にそれが商品または役務を示す標識であると認識させるに足りるものでなければならず、さらに他人の商品または役務と区別することができるしなければならない。したがって、識別力を有することが商標の主要要件である。識別力とは、商標の指定商品または役務が、日常生活の経験判断に基づき、関連消費者の認知、実際の取引状況およびその使用方法により、関連消費者にそれが商品または役務を示す標識であると認識させるに足り、他人の商品または役務と区別することができることをいう。

しかし、商標の選択または設計時に、その意義と商品が少しでも関連性を持つまたは連想できることで消費者が記憶および呼称しやすいことを求めるため、業界では多少の描写性を有する商標を選択することが好まれている。もし商品の性質、機能、品質、用途、特徴またはその他深い関連があるものを直接的に描写するような場合は、識別力の機能を有せず商標登録することができない。

一方、間接的な方法で商品の性質・機能・品質・用途・特徴またはその他深い関連があるものを描写することで、関連消費者の想像力を経ることで商品と商標との連想を容易に抱かせる暗示的商標は、恣意的商標や創造的商標に比べ識別力が弱い。商標登録の要件を満たす。

商標設計時に創造性のある識別力を有する商標を優先することが望ましい。仮に連想、暗示、比喩といった方法による暗示的商標を選択したい場合は、識別力は有しないが、長期にわたる反復的使用を経て十分な使用証拠が揃えば登録することが可能である。

使用証拠を揃える際には商標の使用方法（態様）に注意しなければならない。商標の左上角部に TM 表示を行い商標の使用であることを目立たせることで商標の識別力を増加させ、さらに商標の周辺にいかなる補助説明文字を加えることを避けることで、販促目的での使用となるようにしなければならない。

識別力または使用による識別力を有しないとして拒絶されたとしても、長期にわたる反復使用、新聞雑誌への多くの広告を通して積極的に使用証拠を作り、関連消費者に指定商品との連想を抱かせることは可能である。セカンダリ・ミーニングを取得し識別力を獲得した場合は、新たに商標登録出願を行い登録することができる。

■ 参考情報

・ 民国 102 年度（2013 年）行商訴字第 477 号判決（下記 URL で検索が可能）

<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

平成26年度

新興国における知的財産
関連情報の調査

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)