

台湾における外国語（日本語） 商標の取り扱い



理律法律事務所
(Lee and Li, Attorneys-at-Law)

李文傑
(Arthur Li)
(弁護士)

孫琪
(Amy Sun)
(弁護士)

理律法律事務所 (Lee and Li, Attorneys-at-Law) は、1965年に設立された台湾最大規模を誇る総合法律事務所であり、Asia IP や Managing IP 等において最上位の法律事務所としてランキングされている。李文傑 (Arthur Li) 氏は、商標、特許侵害、ライセンス交渉、労使紛争処理を専門とするパートナー弁護士である。孫琪 (Amy Sun) 氏は、商標権の紛争事件を多く扱っている、弁護士である。

日本語商標は、台湾において数多く出願、登録されており、日本の出願人による出願だけではなく、台湾の出願人による出願も多く見られる。この背景には、価格競争が激化する中で、日本製(made in Japan)であることが消費者にとって品質を推し量る目安となり、日本語商標を商品に付すことが消費者に高品質のイメージを与える宣伝効果になることが挙げられる。台湾における日本語商標の出願に対する審査、登録状況を以下に記す。

一、台湾における日本語商標の審査

1. 商標の識別性に関する審査

台湾における日本語商標の審査は、中国語商標、英語商標と同じく文字商標の審査基準が適用される。台湾知的財産局が定めた「商標識別性審査基準」第4.1.3項によると、「外国文字は、その意味が指定商品・役務の通用名称もしくは関連説明である場合、識別性を有しない。」とされている。よって、日本語商標についても、日本語が持つ意味合いでもって判断し、指定商品・役務の通用名称もしくは一般的な説明用語に該当する場合、出願は拒絶され、または識別性を有しない部分について権利不要求の申出が求められる。

識別性を有しないとして拒絶査定された日本語商標には、「ちよい鍋だし」（出願第 105076886 号）、「葉っぱのミルク」（出願第 95003295 号）、「タオル 美術館」（出願第 101068307 号）、「FUNIKI 雫いき」（出願第 104068481 号）、「一生懸命 いつしょうけんめい」（出願第 97055813 号）などがある。



2. 商標の類似性に関する審査

日本語商標の類似性の審査は、識別性の審査と同様、文字商標の審査基準が適用される。台湾知的財産局が定めた「『誤認混同のおそれ』に関する審査基準」第 5.2.6.3 項において、日本語は「表音文字である外国語」とされ、「消費者に与える印象は称呼に重点が置かれ、対比を行なう際は、当然、称呼の比較を重視すべきである。」としている。

また、同基準では、「外国語に特殊なデザインが施される場合は、外観の比較に戻るべきである。また、外国文字の商標は、その字義が台湾の一般大衆に周知されているものではない場合、文字の称呼および外観の比較を重視すべきである。これに対して、当該文字が既に台湾の一般大衆に周知されている場合は、観念の比較の比重を高くすることができる。」としている。

上記により、日本語商標同士の類似性については、主に称呼および外観により判断されるが、その日本語が持つ意味が台湾の消費者に周知されている場合、観念上の類似性も判断の要素とされている。知的財産局が日本語商標の類似性を認めた事例は、以下の通りである。

先行商標	類似とされる商標
------	----------

 (登録第 1051673 号)  (登録第 1152024 号)	赤い恋人 (出願第 99032024 号)
CHU-HI (登録第 746589 号) ⁺ CHU-HI (登録第 1012394 号)	チューハイ (登録第 1055146 号)
卡哇伊 kawaaa (登録第 904369 号)	かわいい (出願第 95008232 号)

一方、中国語表記と日本語の漢字はかなり似ているが、それぞれの読み方が違い、類似判断に際し、漢字商標の呼称は基本的に中国語発音を基準にして類否判断を行われることになる。例えば、「素颜」は中国語にもある表記で、その発音は「su-yuan」であり、「すがお(sugao)」と呼称しないため、「素颜」と「すがお sugao」とは非類似と扱われることになる。しかし、その日本語の読み方が台湾の消費者にも周知されれば、呼称・観念類似として扱われる可能性もある。例を挙げて説明すれば、「日立」と「HITACHI」、「東芝」と「TOSHIBA」とは類似扱いにされる。以下は、非類似とされる、併存登録例である。

同一・類似する商品・役務における併存登録例（非類似とされる商標）	
 (登録第 551903 号)	HIKARI (登録第 1153586 号)
素颜美人 (登録第 1658509 号)	SUGAO (登録第 1876670 号)
綺麗 (「綺麗」、登録第 892945 号)	KIREI (登録第 1090722 号、専用期間の経過により商標権が消滅したが一時期併存している) I-KiREi (登録第 1555908 号)

二、台湾における日本語商標の登録状況

1. ひらがなまたはカタカナより構成される商標

台湾において、ひらがなまたはカタカナにより構成される日本語商標は、指定商品・役務の説明用語に該当せず識別性を有する場合、中国語商標、英語商標と同じく、文字商標として登録することができる。例えば、「こいまる」（登録第1695936号）、「さらら」（登録第1380116号）、「かな」（登録第1624091号）、「アストロン」（登録第1301462号）、「カーネーション」（登録第836644号）、「サルコート」（登録第310192号）などの登録例がある。

2. スローガン、キャッチコピー商標

台湾の審査では、原則的に、スローガン、キャッチコピーからなる商標は広告用語として扱われ、消費者に商品出所の標識として認識されず、登録を受けることができない。漢字だけでなく、日本語のカタカナやひらがなであっても、広告用語であると判断されれば、登録を拒否される可能性がある。例えば、「生青汁 NAMA AOJIRU はじめました。」(出願第104022069号)、「永く強い信頼を見えないことまで、細心の気配りで。(注：下図参照)」(出願第106017351、106017352号)、



「世界にひとつ。あなたにひとつ。」(出願第105053388号)は、いずれも広告用語であると判断され、登録を拒絶された。

しかし、使用による識別性が生じたことを立証することができれば、スローガン、キャッチコピーからなる商標も登録を受けることができる。また、「食卓に、温もりの魔法を。」(登録第1650608号)、「生きることがリハビリ」(登録第1371595号)、「赤い果実の美らものがたり /churamonogatari」(登録第1830740号)、「優寶貝 YOUR BABY あなたはベイビー」(登録第1416841号)、「夜遅いごはんでも」(登録第1743402号)などは、広告用語とは判断されず、登録になっている。

三、日本語商標の出願

台湾において日本語商標が多数出願・登録されていることに鑑み、日本語商標を出願する前に、まずは商標調査を通じて、商標の識別性および先行商標の存在有無を確認することを推奨する。

上記の通り、日本企業でなくても、日本語商標を出願するケースが多く見られ、その中には日本での著名商標、地名を先取りして台湾で出願されたものもある。例えば、うどんに関する商品・役務の「讃岐」、およびラーメンに関する商品・役務の「神座」商標は、いずれも日本の権利者より先に権利が取られてしまった事例である。かかる事態を防ぐために、台湾で商標を使用する予定があれば、まだ実際に使用していなくても、防衛的にできるだけ早めに出願することが望ましい。

商標法の規定により、商標が登録後満3年以上不使用という事実があれば、不使用により権利を取消されるリスクがあるが、3年の期間が満了する前に使用を開始するか、他人にライセンスをあたえるか、あるいは再出願することによって権利を確保する対策をとることも考えられる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)