

台湾における誤認混同の審査基準の 改訂について



聖島国際特許法律事務所

鄭 耀誠
台湾弁護士

事務所について：聖島国際特許法律事務所は、1974年に設立されて以来、知的財産権の保護一筋に従事しているプロフェッショナルグループである。英語や日本語が堪能なスタッフを多く擁し、グローバル・コミュニケーションが可能なチームを備えており、国際的な知的財産関連のサービス及び法律サービスを提供している。

著者のプロフィール：商標関連業務に10年以上従事。商標出願から紛争解決、商標登録、侵害訴訟に至るまで豊富な実務経験を有する。

【概要】

2021年10月27日、台湾經濟部智慧財産局は、「誤認混同のおそれに関する審査基準」（以下「審査基準」）の改訂を行った。今回の改訂は、前回の2012年の改訂以降の9年間に蓄積された判例および台湾經濟部智慧財産局における審査実務の見解を反映している。審査基準の枠組みには変更が無いものの、主に「商標の類否および類似の程度」ならびに「商品・役務の類否および類似の程度」について多くの内容が追加された。本稿では、今回改訂された主要な項目について解説する。

【詳細及び留意点】

1. 識別性の強弱の判断について

商標の文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、またはその結合が、商品または役務の関連消費者に対して発揮する商品または役務の出所を識別する機能は、その商標の特徴の相違によって強弱の区別がある。原則として、独創的商標は識別性が最も強く、見慣れた事物を内容とする恣意的商標、および商品または役務に関する暗示説明を内容とする暗示的商標の識別性は、比較的弱い。識別性がより強い商標は、商品または役務の関連消費者により深い印象を与え、他人が少し便乗（フリーライド）すればすぐに消費者に誤認を生じさせる可能性がある。識別性の強弱の判断においては、指定商品または役務を併せて考慮に入れるべきである（審査基準 5.1、以下、項番号のみ記載）。この原則は商標全体の識別力を判断する際に適用されるほか、商標の類似程度の判断において、商標中の識別

力が比較的弱い部分（既に多数の異なる者によって商標の一部として使用され登録されているものなど）を認定するときにも適用され、当該部分と指定商品・役務との関係を考慮しなければならない。

2. 商標の類否判断について

(1) 類否判断は、原則として、出願された商標の見本に基づいて行うべきである。一方、非伝統的商標については、商標の見本と商標の描写に基づいて類否判断を行うべきである（5.2）。

商標が商品または役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念または称呼等から観察することができる。従って、商標の類否判断では、商標をデザインした者のデザイン上の理念は主観的要素にあたるため、類否判断において考慮すべき要素ではない（5.2.4）。

(2) 称呼の類否判断は、原則として、商標そのものの文字の読み方をもとに行うべきである。ただし、例えば「Fuji」と「富士」のように、台湾の消費者が一般的に両者を直接関連付けて理解しているものについては、類似と判断される可能性がある（5.2.6.4）。

(3) ワードを組み合わせた商標については、仮に商標の文字が記号、小文字・大文字または需要者に容易に分離観察される文字の組み合わせである場合、分割後のワードについて全体観察を行うべきであり、例えば「sogotaiwan」と「SOGO」は、類似すると認定される。また、しばしば商標の先頭部分に用いられる「bio」など、分割後の文字の部分がよく見られたり、よく用いられる場合、当該部分は識別力の弱い部分とみなされ、類似判断における比重の低い部分とみなされる。ただし、外国語のワードが全体として独立した意味を持つ場合、例えば「primrose（サクラソウ）」と「rose（バラ）」は異なる植物であるため、「primerose」を「prime」と「rose」に分離して比較することはできない（5.2.6.6、5.2.6.9）。

(4) 文字のみの商標と、文字と図形・数字を組み合わせた複合的商標については、類否判断要素の考慮において、消費者に与える全体的な印象が異なるために考慮要素の比重に影響する(5.2.13.2)。

3. 商品・役務の類否判断について

(1) 不明確な商品または役務の名称については、ニース国際分類の一般的注釈を参考に、商品・役務の性質を決定すべきである(5.3.2)。

(2) 商品・役務の類似の程度を判断する際は、先に商品・役務自体の性質、機能、用途について考慮し、次に製造者または提供者について考慮し、さらに販売ルートならびに販売場所および消費者層のその他の関連要素を総合的に考慮しなければならない(5.3.3)。

(3) 商品の機能、用途の判断は、通常予期される使用目的に限るべきである。商品機能が類似する範囲には、同一の機能を有する競業の代替商品、および両者が相互に欠くことのできない補完関係にある商品が含まれる。なお、補完関係は、生産過程における補完を含まず、「使用上」の補完に限られる。これまでは、商品の原料と完成品には類似関係があるとみなされてきたが、今回の改正では、商品自体の原料または半製品が当然に類似関係にあたるとはいえないことが特に強調されており、考慮要素をさらに詳細に検討すべきとされた。特に、部品または半製品が一般的に商品と共用されるものである場合、原則として類似しない。ただし、例えば「電動歯ブラシ」と「電動歯ブラシヘッド」のように、半製品が独立して販売され、かつ、完成品と合わせて使用されるものである場合、補完関係があり、類似関係があると認定される(5.3.4.2、5.3.4.4、5.3.5.2、5.3.5.3)。

(4) 「皮革」と「革靴」のように、原料と完成品の変化の程度が大きい場合、原則として類似しない。ただし、「宝石」と「宝飾品」のように、原料が製品にとって決定的な重要性を持つ場合は、類似すると認定される(5.3.5.4)。

(5) 仮に、取引習慣上、商品の製造者または提供場所が同一である場合、類似の程度は比較的高くなる。ただし、商品が、すべて百貨店、スーパーマーケットのような総合的小売役務の提供者により販売される場合、当然に類似するとはいえず、さらに同一の販売スペースまたは専門店において販売される事実を明らかにして、はじめて類似程度が比較的高いと認定される(5.3.6、5.3.7)。

(6) 消費者層とは、商品の「実際のおよび潜在的消費者」のことである。消費者は必ずしも最後に使用する者ではなく、例えば「動物用食品」は、購入者を消費者とすべきである。この時、その消費者層はこの商品を購入する実際または潜在的消費者を指すべきである。商品または役務の消費者群が同質性を有する場合、類似すると認定される可能性は高い。ただし、商品または役務が一般大衆を対象としている状況においては、この要素は決定性を持たない(5.3.8)。

(7) 役務の性質、内容は、他人に提供する労務または活動の類型により定義することができる。役務の目的は、消費者の特定の要求を満たすことにある。その要求が似ているほど、または、容易に代替可能であるほど役務の類似程度は高くなる。役務と商品との類似関係は、商品と役務がしばしば同じ出所より提供されるか否か、ならびに商品と役務の機能の相互補完性、提供される場所と消費者層の重複度等の要素を総合的に考慮して判断する必要がある。共通する要素が多ければ多いほど、類似すると認定される可能性が高くなる(5.3.9.1、5.3.9.2、5.3.10から5.3.11)。

(8) 役務の目的が、特定商品の販売の提供の場合、商品と当該商品の小売役務は原則として類似関係が存在するが、他人の商品のマーケティングに関する広告、運輸役務は、役務の目的が異なるため、本要素による判断にそぐわない(5.3.10.2)。

4. 「先権利者の多角化経営の状況」の要素の判断について

先権利者が多角化経営を行っており、その商標を様々な商品または役務に使用または登録している場合、係争商標との間に誤認混同のおそれがあるか否かを考慮するときは、商品または役務のそれぞれについて対比するだけでなく、当該多角化

経営の状況をも総括的に考慮に入れなければならない。先権利者による多角化経営の可能性または多角化経営の範囲を判断する際、先権利者の実際上のまたは進出する可能性のある経営領域に関する証拠により認定する（5.4）。

日本の「商標審査基準」第3 第4条第1項および第3項（不登録事由） 十三、第4条第1項第15号（商品又は役務の出所の混同）（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf）1. 「他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずるおそれがある商標」について(2)の①出願商標とその他人の標章との類似性の程度、⑤多角経営の可能性、⑥商品間、役務間または商品と役務間の関連性と一致する点である。

5. 「実際の誤認混同の状況」の要素について

関連消費者に「誤認混同のおそれ」をもたらすか否かの要件は、実際に誤認混同が生じていたことを必要とはしない。しかし、関連する商品または役務の消費者が、後発案件の商標の商品が先権利者に由来すると誤認する状況が実際に発生する場合がある。この場合は、先権利者が関連する物証を提出して証明しなければならない。

当事者が市場調査結果報告書を提出し、公的に信用できると認められる場合、実際の誤認混同の状況に等しいものとして、考慮される。

また、商標が登録されてから第三者によって無効審判が提起されるまで、相当の時間が経過している可能性があるが、仮に商標権者が既にその商標を使用し、マーケティングを行っている場合、消費者に誤認混同の状況が生じているか否かについて、考慮に入れることができる。例えば、二つの商標の類似度は低くても、実際に使用する商品の包装の外観、色、文字配置の状況が類似し、消費者に誤認混同を引き起こす可能性が高いと判断される場合などが挙げられる（5.5）。

6. 「消費者の各商標に対する熟知の程度」について

台湾は先登録主義を採用していることから、後願の商標が事後的なマーケティングにより先登録の商標権者の利益を奪うことを避けるため、「消費者の各商標に対する熟知の程度」の要素は、これらのケースでは原則として決定性を持たない。先

登録と後願の両商標が併存する場合に、消費者に両商標を区別させるに足る事実があることについては、後願商標の出願人が立証責任を負う（5.6）。

7. 「係争商標の登録出願が善意であるか否か」の要素の判断について

原則として善意であると仮定する。出願が悪意であると主張する場合、「関連消費者が出所について誤認混同を引き起こす可能性があることを明らかに知っていた」状況および「関連消費者が出所について誤認混同を引き起こすことを意図していた」状況を含めて、主張する者が立証責任を負う。ただし、本要素も決定的要素ではない（5.7）。

8. 個別審査の原則

商標審査は個別審査の原則を採用しており、個別の事実、証拠資料ならびに各要素が相互に及ぼす影響についての考慮が実質的に異なる場合、認定の結果が異なっていたとしても、平等原則違反とはならない。実務上、商標が同一または類似する商品において併存している場合、前の案件の認定理由は参考とすることができるかもしれないが、後の案件についても同様の結果とすべき論拠にはならない（5.8.2）。

9. 併存同意書の取扱いについて

併存同意書の提出による併存登録が認められない「明らかに不当」な状況について、以下のとおり明文化した（7.3）。

(1) 双方の商標が、「記号の有無」（例えば「旺旺」と「旺~旺」）や小文字・大文字のわずかな差異しかない場合、需要者に同一の商標であって、同一または類似する商品または役務を指定するものとみなされやすい（7.3.1）。

(2) 同一の商標の双方の商品に実質的に同一の関係（例えば「リップスティック」と「口紅」）、および包含関係がある場合（例えば先登録の商標が「化粧品」を指定し、後願商標が「口紅」を指定するなど）（7.3.1、7.3.2）。

(3) 登録商標が裁判所に処分を禁止された場合（7.3.3）。

(4) その他の不当な状況としては、例えば団体商標について他人が類似する商品・役務を指定して類似商標を併存登録することに同意する場合がある（7.3.4）。

10. むすび

今回の改訂内容からは、台湾經濟部智慧財産局が個別審査原則を改めて強調し、「商標の類似程度」および「商品・役務の類似程度」の二つの誤認混同の判断要素について詳細化していることが見受けられる。特に、商品・役務の類否判断について、各要素の判断の順序や比重を追加したことは、より明確である。しかし、副次的な判断要素である「先権利者の多角化経営の状況」、「実際の誤認混同の状況」および「係争商標の登録出願が善意であるか否か」の重要度が低く扱われたことについては、商標出願人が新商標を構想する際や、実際の案件において出願中に応答する場合、または紛争事件における理由付けをする場合の証拠収集をする際には、特に収集の方向性について注意すべきである。

【ソース】

誤認混同のおそれに関する審査基準（PDF ファイルがダウンロードされる）

<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-280016-cfbd6f2d0de04a86b65a061645abc68d.html>

誤認混同のおそれの審査基準（日本語）

<https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2022/03/商標誤認混同のおそれ審査基準（2021年10月27日発効）.pdf>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）