TIPLO Attorneys-at-Law Since 1965 台灣國際專利法律事務所

事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711
E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
東京都新宿区新宿2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2012 TIPLO, All Rights Reserved.

商標法第 30 条第 1 項第 11 号でいう著名商標の保護に関する審査基準

2012 年 4 月 20 日付経済部経授智字第 10120030550 号令改正公布、2012 年 7 月 1 日より施行

1. 前書き
2. 商標法第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定の適用について
   2.1 商標が著名商標である
      2.1.1 定義
      2.1.2 著名商標の認定
         2.1.2.1 著名商標認定の参酌要素
         2.1.2.2 著名商標認定の証拠
   2.2 関連公衆に混同誤認させるおそれの有無を判断するための参酌要素
3. 商標法第 30 条第 1 項第 11 号後段の規定の適用について
   3.1 商標希釈化の意義と類型
      3.1.1 著名商標の識別性を減損するおそれ
      3.1.2 著名商標の声誉を減損するおそれ
   3.2 商標希釈化による保護を適用する商標
   3.3 商標識別性又は声誉の減損のおそれの有無を判断するための参酌要素
      3.3.1 商標の著名の程度
      3.3.2 商標の類似の程度
      3.3.3 商標が他の商品/役務について普遍的に使用される程度
      3.3.4 著名商標の先天的又は後天的な識別性の程度
      3.3.5 その他の参酌要素

1.　前書き

著名商標は莫大な費用、努力と時間の投入により形成されるため、著名商標の権利者が心血を注いだ努力を保護し、他人が勝手に著名商標の声譽及び識別性に便乗することを防止するのを目的に、著名商標に対し一般の商標に比べより効果のある保護を与える必要がある。従って、各国の法律又は国際公約では著名商標に対する保護は一般の商標に比べより強化されている。わが国の商標法も例外ではなく、著名商標の保護を強化するため、第 30 条第 1 項第 11 号に定める他人による登録を防止するという消極要件を除き、第 70 条第 1 号及び第 2 号における他人による使用を阻止するという積極要件も規定されている。本基準は、商標登録出願及び異議申立、無効審判の段階において係争商標の出願登録が商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定に違反するか否かを如何に審査するかを対象とし、商標法第 70 条第 1 号及び第 2 号により権利侵害と認定されるものに関しては、司法官庁により判断されるものであり、本基準における範疇ではない、としている。

著名商標の保護に対し、著名商標が表彰する出所との混同誤認を起こすおそれを防ぐほか、減損又は希釈化を避けるために著名商標自体の識別性及び声誉に対し保護を与えなければならない。2003 年改正前の商標法では、著名商標の保護に関して、改正前商標法第 37 条第 7 号：「商標見本が他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」は登録出願を受けることができない旨の規定を設けている。前項条文では「混同誤認のおそれ」にのみ言及し、「著名商標の識別性又は声誉に減損を生じさせるおそれ」という文言は記載されていないが、実務上、著名商標に対する保護を強化するため、著名商標が表彰する出所との混同誤認を起こすおそれ、或いはその識別性又は声誉に減損を生じさせるおそれにかかわらず、「混同誤認のおそれ」はこの 2 つの状況をカバーするものとする。但し、この 2 つの保護対象それぞれに異なる理論基礎と適用範囲を有しているため、区分する必要がある。従って、2003 年改正後の商標法第 23 条第 1 項第 12 号は「混同誤認のおそれ」と「著名商標の識別性又は声誉に減損を生じさせるおそれ」をそれぞれ明文化されることになる。現行商標法第 30 条第 1 項第 11 号の規定は修正前商標法第 23 条第 1 項第 12 号を移し、内容は修正していない。

第 30 条第 1 項第 11 号前段は、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるものに該当するときは、登録を受けることができないと明記している。当該規定の内容から分かるように、それは同項第 10 号の規定と同じで、いずれも関連する消費者に商品/役務の出所について混同誤認を生じさせるおそれを防止するためのものであり、当該 2 つの条文の関連性に関しては後で説明する。

第 30 条第 1 項第 11 号後段は、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、著名商標又は標章の識別性又は声誉に損害を生じさせるおそれがある

ものに該当するときは、登録を受けることができないという規定になっている。当該規定の趣旨は著名商標と特定の商品/役務の出所との間の連結力を弱めることによって著名商標の識別性を希釈化させ、或いは著名商標の声誉に損害を生じさせることを防止することにある。

第30条第1項第11号前段と後段の規定それぞれに異なる理論基礎と立法趣旨を有しているため、本基準を作成し、案件を審理するための根拠とした。

2. 第30条第1項第11号前段の規定の適用について

商標の基本機能は商品又は役務の出所を区別することにあるから、従来の混同のおそれに関する理論はそれを中心に、商品又は役務の出所について混同誤認を生じさせうる各種の参酌要素を取り入れて論じる。各国の商標法では、商標が商品又は役務の出所を識別する機能を有するよう確保することも主な趣旨の一つとしてあり、消費者の利益を保護する。又、関連する消費者は両商標が表彰する商品又は役務が同一の出所から由来すると混同誤認するおそれがないが、両商標に賛助関係、従属関係又は連結関係があることを連想しうる時、わが国では実務上、それを混同誤認のおそれがあるものとして認めることになるので、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとは、商標が消費者に与える印象が、関連する消費者に商品又は役務の出所について混同誤認を生じさせる可能性があることを指し、異なる出所の商品又は役務を同一の出所から由来するとの誤認、或いは両商標の使用者間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係或いはその他の類似関係があるとの誤認が含まれる。

「混同誤認のおそれ」に関する規範は第30条第1項第11号前段及び同項第10号に規定されており、両者の区別は保護の客体が異なることにある。第11号前段による保護の客体は著名商標であり、第10号による保護の客体は登録商標又は先に出願された商標であるため、同一用語同一定義の法理に基づき、「混同誤認のおそれ」を判断するうえで、この2つの規定が一致性を有することは当然である。従って、第30条第1項第11号前段に規定する「混同誤認のおそれ」の判断において、当局公布の「混同誤認の虞」に関する審査基準も援用することができる。

第30条第1項第11号前段の趣旨は混同誤認のおそれのないよう著名商標を保護することにあり、且つ当該規定に違反するか否かを最終的に考量する基準は関連する消費者に混同誤認を生じさせるか否かにあるので、以下では先ず第30条第1項第11号前段の規定による保護の客体、即ち拒絶理由に引用し、又は紛争事件に根拠となる商標（以下、先行商標と略称）が著名商標であることを説明し、その後で関連する消費者に混同誤認を生じさせるか否かを判断するための参酌要素を説明する。

2.1 商標が著名商標である

2.1.1 定義

所謂著名商標とは、商標が表彰する識別性と声誉が消費者に熟知されるも

のを指すが、商標の著名度には高低の差があり、例えば商標が表彰する識別性と声誉が既に「一般消費者」に普遍的に認知されている場合、当該商標は比較的高い著名性を有しており、商標が表彰する識別性と声誉が特定の関連商品市場では「関係消費者」に熟知されているものの、「一般消費者」に普遍的に認知されていることが証明されていない場合、当該商標は比較的低い著名性を有している。但し、著名度の高低にかかわらず、商標が表彰する識別性及び声誉は既に「関係消費者」に普遍的に認知されていれば、当該商標を著名商標として認定するには十分である。従って、本法におけるいわゆる著名とは、既に広く関連事業又は消費者に普遍的に認知されていると認定できるに足る客観的証拠があることを指し、(商標法施行細則第 33 条)、WIPO で規定された著名商標保護の関連規範と同様に、商標が表彰する識別性及び声誉は既に「関連事業又は消費者」に普遍的に認知されているものであれば、当該商標を著名として認定し、商標法著名商標の保護に関する規定によって保護を受けることができる。

又、関連事業又は消費者とは、商標を使用する商品/役務の取引範囲を以って基準とする。それには下記 3 種類の情況が含まれるが、但しこれらには限られない：

1. 商標が使用する商品又は役務の実際又は可能な消費者
2. 商標が使用する商品又は役務の販売ルートに関連するもの
3. 商標が使用する商品又は役務を経営する関連業者

その他、商標が上記の中の一つの関連事業又は消費者に普遍的に認知されているときは、著名商標であると認定すべきである。更に、先行商標が著名であるか否かの判断については、その判断の時点は出願時を基準とする(商標法第 30 条第 2 項)。

2.1.2 著名商標の認定

商標が著名であるか否かは国内消費者の認知度を基準として判断すべきであり、国内消費者が当該商標の存在を普遍的に認知するようになったのは、それが国内において広く使用された結果であるため、商標が著名であることを主張しようとする者は、原則として当該商標が国内において使用されていることを示す関連証拠を提出しなければならない。たとえ商標はわが国において使用されたことがなく、或いはわが国において実際に広く使用されていないにしても、当該商標が国外において広く使用され、わが国に及ぶ程度の知名度を獲得していることを証明する客観的な証拠資料があれば、当該商標を著名として認定することができる。又、商標の知名度がわが国に及ぶかどうかは、当該商標の使用地域範囲はわが国と密接な関係があるか、例えば経済貿易、観光の往来が頻繁であるか、文化、言語が類似するか等の要素を総合的に判断すべきである。その他、当該商標の商品がわが国で販売される新聞雑誌を通じて広く報道され、或いは当該商標がインターネット上で広範囲に頻繁に討論される等も、

当該商標の知名度がわが国に及ぶかどうかを判断する参考要素とすることができる。

商標がわが国において出願されているか、又は登録になっているかどうかは、著名を認定するための前提要件でなく、パリ条約第 6 条の 2 の規定により、未登録の著名商標に対しても保護されるべきである。わが国は WTO 会員国として、加盟国はパリ条約の規定を遵守する義務があるという TRIPS 協定第 2 条の規定に従えば、第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定によって保護される著名商標は既登録又は未登録の著名商標を包括すべきであり、言い換えると、たとえ先行商標が未登録の著名商標であっても、第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定による保護の客体として扱うこともできる。当該条項前段の規定と同項第 10 号の「商標が同一又は類似の商品又は役務における他人の『登録商標』又は『先に出願された商標』と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるものに該当するときは、登録を受けることができない」という規定を適用する時、両者の最大の違いは、国内において出願されておらず、又は登録されていない先行商標の場合、主張できるのは第 30 条第 1 項第 11 号前段の規定のみであり、同項第 10 号の規定を適用することを主張することはできない。

2.1.2.1 著名商標認定の参酌要素

著名商標の認定には、個別の情況につき、下記の認定に資するに足る著名要素を総合的に酌量すべきである。

1. 商標識別性の強弱：

識別性が強い商標ほど、消費者に与える印象が強く、関連事業又は消費者に普遍的に知悉される著名商標になり易い。例えば、比較的強い識別性を持つ独創的な商標は任意的商標よりも、関連事業又は消費者に広く普遍的に知悉される著名商標になり易い。

2. 関連事業又は消費者が商標を知悉又は認識している程度：

関連事業又は消費者が商標を知悉又は認識している程度は、関連証拠により之を証明することができる。もし市場調査及び意見調査資料があれば、これを関連事業又は消費者が商標を知悉又は認識している程度に対する証拠とすることもできる。

3. 商標の使用期間、範囲及び地域：

商標の使用期間、範囲及び地域に関する証拠資料の提出から、商標は関連事業又は消費者に普遍的に認知されている著名程度に達したかどうかを推論することができ、ここで重点を置くのは商標権者が実際に行う商業活動である。一般的には、商標の使用期間が長ければ長いほど、範囲及び地域が広ければ広いほど、当該商標が関連事業又は消費者に普遍的に認知されている著名程度に達する可能性が高くなる。

4. 商標の宣伝期間、範囲及び地域：

商標の宣伝期間が長ければ長いほど、範囲及び地域が広ければ広いほど、当該商標が原則的に関連事業又は消費者に普遍的に認知されている著名程度に達する可能性が高くなる。但し、商標の宣伝程度が非常に集中的に広く行われ、例えば広告、宣伝品又はマスコミ（インターネットを含む）などを通じて全国へ集中的に掲載し放送する場合、商標の宣伝期間が長くなくても、当該商標が関連事業又は消費者に普遍的に認知されている著名程度に達する可能性もある。

5. 商標登録を出願している又は登録されたか、その登録、登録出願の期間、範囲及び地域：

著名の認定に関しては、商標権者が通常先行商標の実際の使用証拠を提出するほか、国内外における登録書類も提出して立証を行う。商標が世界各国で出願され又は登録されたか、その登録の数及び期間は、当該商標が著名であるかどうかを認定する参酌要素の一つとすることができる。商標が世界各国で出願され又は登録されたことが多ければ多いほど、期間が長ければ長いほど、当該商標が市場で広く使用されているという証拠になりうる可能性が高くなり、更に当該商標が既に関連事業又は消費者に普遍的に認知されている著名程度に達したと認定される可能性も高くなる。

6. 商標がその権利の執行に成功した記録、特に行政又は司法官庁を経て著名であると認められた事情を指す：

商標がその権利行使に成功した記録、例えば著名であると認定した異議審決書、無効審判決定書、訴願決定書或いは裁判所の判決書等。又、この要素を考量する際に、その権利の執行に成功した時点に注意する必要がある。因みに、著名商標の著名性は時間の経過とともに変更が生じることがあり、もしその権利行使に成功した時点が処分時点より随分経過してしまったら、例えば行政又は司法官庁が著名商標を認定した時点は処分時点より 3 年間を超えていたら、この場合、それが著名商標であるかどうかは、その他の関連証拠を参酌して判断すべきである。

7. 商標の価値：

原則的に商標の価値が高ければ高いほど、当該商標が関連事業又は消費者に普遍的に認知される可能性が高くなる。

8. その他著名商標であると認められるに足る要素。

上述各項の著名商標認定の参酌要素は著名であるかどうかの認定をするための例示であり、要件として列挙されるわけではなく、且つ個別案件の場合、上述のすべての参酌要素を提出する必要は無く、個別の情況により、著名商標であると認められるに足る参酌因素を考量すべきである。

2.1.2.2 著名商標認定の証拠

前述した著名の認定に資するに足る参酌要素は、下記の証拠により之を証明することができる：

1. 商品又は役務の販売発票（公式レシート）、市販の記録書類、輸出入書類及びその販売数量、市場占有率、販売高の統計に係る明細等資料。
2. 国内外ニュース、雑誌又は TV 等マスコミにおける広告資料、広告枠の大小、金額、数量、広告の放映実績、テレビコマーシャル監督放送の記録リスト、車体、バス停、MRT 駅、高速道路沿いの広告及び店舗看板、道路看板などの証拠資料を含む。
3. 商品又は役務販売の拠点及びその販売ルート、場所の配置情況、例えば、デパート、チェーンストア又は各地拠点の設置情況及び時間などの証拠資料。
4. 商標の市場における評価、鑑価、販売高の順位、広告高の順位又はその営業状況等の資料、例えば国内外で公信力のある新聞雑誌が発表する世界ベストブランドトップ 100 のランキング、台湾ブランドの価値トップ 10 に関する資料、各種類の商標商品に対する消費者の満足度調査、或いはインターネットでユーザによる評価資料などの証拠資料。
5. 商標の使用開始時点及びその継続使用等資料、例えば会社概要及びプロフィール、広告看板を設置した日付などの証拠資料。
6. 商標の国内外における登録書類、例えば商標登録証又は世界各国における登録一覧表等。
7. 公信力のある機構から発給された関連証明又は市場調査の報告等資料。
8. 行政又は司法官庁が為した認定に関連する書類、例えば異議審決書、無効審判決定書、訴願決定書或いは裁判所の判決書等。
9. その他商標が著名であることを証明する資料、例えば国内外の展覧会、展示会での商品展示又は販促活動などの証拠資料。

又、商標の使用証拠は、その図案及び日付の標示又はその図案及び日付を識別できる証拠資料がなければならず、決して国内にあるものに限らない。但し、国外で為された証拠資料は尚も国内の関連事業又は消費者が知悉しているか否かを以って判断する必要がある。その上、具体的に挙証し、並びに著名商標であると認定されたとき、商標権者から同じ証拠を提出して之を証明する様要求しないことができる。但し、個別事件審査の必要により、尚もその関連証拠を取揃えて之を証明する様要求することができる。例えば前の案では先行商標が著名であると認定されても、前の案と後の案とを比較すると、後の案における両商標の類似性が比較的低く、又は商品/役務の類似性が比較的低ければ、前案よりも高い著名性の程度を要求する場合、混同誤認のおそれがあると認定される可能性は比較的高くなる。従って、商標権者にもっと多くの関連使用証拠を提出してそれを証明する様要求することができる。

2.2 関連公衆に混同誤認させるおそれの有無を判断するための参酌要素

前述の通り、第 30 条第 1 項第 11 号前段と同項第 10 号はいずれも「混同誤認のおそれ」を規定しており、関連消費者が商品/役務の出所について

混同誤認するおそれを防止することを立法趣旨としたものであるため、第30条第1項第11号前段の規定を適用する場合においては、混同誤認のおそれの有無を判断するための参酌要素及び各参酌要素の内容に関して、例えば商標識別性の強弱、商標の類否並びにその類似程度、商品/役務の類否並びにその類似程度、先権利者の多角化経営の情況、関連消費者の各商標に対する熟知度等は、同項第10号の規定と同様に、前記に掲げられた「混同誤認の虞」に関する審査基準を援用することができる。

その他、混同のおそれの理論では混同誤認のおそれの有無を判断するための参酌要素の間に相互関係があることを認め、例えば商標の著名度が高ければ、商品／役務の類似程度が低くても、やはり容易に混同誤認を引き起こす。

その上、当該規定は同項第10号の規定と同じく商標類似の要件を定めたものであるにもかかわらず、商標類似も混同誤認のおそれの有無を判断するための参酌要素の一つであり、条文中とくにこの参酌要素を構成要件とした理由は、商標類似が混同誤認のおそれを招来する可能性が極めて高いからである。然しながら、それは絶対必然的なものではなく、その他の重要な要素の存在、例えば両商標が市場において相当長い期間併存しており、商品/役務の関連消費者に熟知されていて容易に区別できる場合、混同誤認のおそれが無いものである。従って、混同誤認のおそれの有無を判断するときは、できる限り関連要素を参酌考慮して初めて比較的正確に混同誤認のおそれの有無を判断することができる。

3. 第30条第1項第11号後段の規定の適用について

第30条第1項第11号「著名商標又は標章の識別性又は声誉に減損を生じさせるおそれ」という規定における趣旨は著名商標の識別性又は声誉に減損を生じさせることを防止することにある。伝統的混同のおそれの理論の範囲は先商標権者とのスポンサー関係、従属関係又は連結関係を連想させるものまでに拡大されたが、先行商標の登録に関しては、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがなくても、著名商標の識別性又は声誉を減損する可能性がある場合、外国の立法例を参酌すると、希釈化理論の範疇に属するものであるので、國際と連接することを目的として、特に混同のおそれと希釈化理論のシステムを明確に分ける。原則として著名商標の識別性又は声誉を減損するというのは、著名商標に対する更なる高水準の保護に関係するものであるので、もし他人が同一又は類似の商標を登録出願し、関連する消費者にそれが同一の出所に由来するか又は異なる出所だがその間に関連性があるかのように誤認させる可能性がある時、第30条第1項第11号前段の規定を適用すれば足り、同条項後段の規定を適用する必要は無い。

以下は商標希釈化の意義と類型、商標希釈化による保護を適用する商標、商標希釈化のおそれの有無を判断するための参酌要素を踏まえ、第30条第1

項第 11 号後段の規定の適用について説明する。

3.1 商標希釈化の意義と類型

第 30 条第 1 項第 11 号後段に規定する「著名商標又は標章の識別性又は声誉を減損するおそれ」という文字から分かるように、わが国の商標法に規定される商標希釈化の類型は「著名商標の識別性を減損するおそれ」と「著名商標の声誉を減損するおそれ」の 2 種類を含むものであり、それぞれの意義を次のように述べている：

3.1.1 著名商標の識別性を減損するおそれ

著名商標の識別性を減損するおそれとは、著名商標の識別性が弱まる可能性があることを指し、即ち著名商標を特定の商品又は役務に使用した時、本来は人々にある特定の出所だけを連想させるのが、使用許諾を受けていない第三者の使用行為により、当該商標がかつて単一出所を強烈に表示した特徴又は魅力が徐々に弱まり又は消散した場合には、かつて単一出所を強烈に表示した当該商標が二種又は二種以上の出所を表示する商標となり得る、又は当該商標は大衆の心の中に単一連想或いは独特性という印象を残せなくなる。例えば、消費者は「コカコーラ」の文字を見たり聞いたりすると、すぐに連想するのは当該商標として販売している飲料商品である。もし第三者が「コカコーラ」と同じ商標を異なる商品に使用していると、市場では相当期間にわたって販売した後、消費者が「コカコーラ」の文字を見たり聞いたりしてから思うのは、当該文字が元々の「コカコーラ」飲料だけでなく、第三者の「コカコーラ」商品を指す可能性もある。この場合、かつて単一出所を強烈に表示した「コカコーラ」商標は二種又は二種以上の出所を表示する商標となり得る、又は当該商標は大衆の心の中に単一連想或いは独特性という印象を残せなくなる。従って、当該「コカコーラ」商標の識別性が既に希釈化され又は弱まるということは十分あり得るのである。

3.1.2 著名商標の声誉を減損するおそれ

著名商標の声誉を減損するおそれとは、著名商標の声誉が汚損される可能性があることを指し、即ち使用許諾を受けていない第三者の使用行為により、消費者に著名商標を代表する品質、声誉について低下し又はマイナスであるという連想を生じさせる。例えば、第三者が心身に危険を及ぼすような、又は声誉を毀損させるような方式で著名商標を使用していると、人に著名商標の声誉について低下したという連想を生じさせる。例えば先行商標の使用に係る指定商品は一般大衆の心身に危険を及ぼすに足り、又は著名商標がいつも標榜する上品で高貴なイメージを低下させうるものであれば、人に著名商標の声誉について低下したという連想を生じさせる。

上述の商標希釈化の意義の説明から分かるように、商標希釈化は概念的に著名商標自体の保護に主に重点を置き、著名商標に対する商品又は役務の出所を識別する能力又はその表彰する声誉の減損を防止するものであり、概念的に

関連消費者が商品又は役務の出所について混同誤認するおそれの防止に重点を置いた伝統的混同のおそれの理論とは異なっている。

3.2 商標希釈化による保護を適用する商標

前述の商標希釈化という概念の起源と理論から分かるように、商標に対する希釈化保護は伝統的混同のおそれの理論の保護範囲内で著名商標の識別性又は声誉に損害が及ぶ場合を有効的に保護することができないことを解決するものである。従って、両商標の商品/役務の市場に隔たりがあり、且つ営業利益の衝突情況が顕著でない場合、消費者はそれが同一又は何らかの関連がある出所に由来すると誤認しないが、もし先行商標の登録を許可することにより、先行商標の識別性又は声誉に減損を生じさせる可能性がある場合、それは商標に対する希釈化保護が解決する問題である。かかる商標を保護することは、既に営業利益の衝突情況が顕著でない市場に跨り、自由競争に大きな影響を及ぼし、且つある文字、図形、記号又はその連想式が独占化される等の危険を伴うので、斯様な損害と危険を減少させる為、商標に対する希釈化保護は比較的高い著名性を有する商標に限って行うべきである。従って、第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標に対する希釈化保護に関する規定は、同条項前段の規定よりも商標の著名性をより高く要求する傾向がある。又、著名商標認定の参酌要素及びそれに関する証拠は前述の 2.1.2.1 と 2.1.2.2 と同じであるが、その証拠の証明力の程度はより高く要求され、例えば商標をその商品又は役務について使用する期間及び範囲、商標広告及び宣伝の期間及び範囲、当該商標として販売される商品又は役務の数量、金額又は地理範囲等のいずれも、比較的長く、多く、広範な期間、数量、金額及び範囲等が要求されている。従って、商標の著名性は一般公衆に普遍的に認知されるに至ったものであれば、第 30 条第 1 項第 11 号後段の規定を適用することが比較的可能である。

3.3 商標識別性又は声誉の減損のおそれの有無を判断するための参酌要素

第 30 条第 1 項第 11 号後段の商標に対する希釈化保護に関する規定は、最終的に著名商標の識別性又は声誉が弱化する又はそれらに損害を生じさせる可能性があるか否かを基準として判断するものである。又、第 30 条第 1 項第 11 号の規定は商標類似の要件を定めたものであるにもかかわらず、商標類似も商標希釈化のおそれの有無を判断するための参酌要素の一つであり、条文中とくにこの参酌要素を列挙した理由は、商標類似が商標希釈化のおそれを招来する可能性が極めて高いからである。然しながら、それは絶対必然的なものではなく、その他の重要な要素の存在により、商標希釈化のおそれが無くなる可能性がある。従って、商標希釈化のおそれの有無を判断するときは、できる限り関連要素を参酌考慮して初めて比較的正確に商標希釈化のおそれの有無を判断することができる。以下では商標希釈化のおそれの有無を判断するための参酌要素をそれぞれ説明する。

3.3.1 商標の著名の程度

前述の通り、商標に対する希釈化保護は比較的高い著名性を有する商標に限って行うべきであり、又、商標の著名性の程度が高いか否かは当該商標が認知されている地理的範囲及び当該商標が消費者に普遍的に熟知されている程度と関係している。一般的には、もし商標が表彰する識別性又は声誉は国内の大部分の地区における圧倒的大多数の消費者に普遍的に認知されていれば、当該商標は比較的高い著名性を具えており、且つその識別性と声誉が損害を被る可能性は比較的高い。

3.3.2 商標の類似の程度

商標希釈化という概念制定の背景、論理と目的から分かるように、自由競争に対しての損害を減少させるために、その適用範囲は非常に例外的な情況のみに限るべきである。それ故に、類似程度を要求する場合、商標希釈化のおそれは混同誤認のおそれよりも商標の類似の程度をより高く要求し、即ち第 30 条第 1 項第 11 号前段と後段の規定は商標類似の要件を定めたものであり、それぞれ判断するための参酌要素であるが、両者の類似の程度に対する要求は同じではなく、後段規定が同条項前段の規定よりも類似の程度をより高く要求している。係争商標と先行商標とが同一である場合、著名商標の識別性又は声誉に損害を生じさせるおそれがあることを証明することは比較的容易であるが、それに比べ、両商標は同一ではなく、且つ類似の程度も高くない場合、著名商標の識別性又は声誉に損害を生じさせるおそれがあることを証明することは困難である。

3.3.3 商標が他の商品/役務について普遍的に使用される程度

もし商標が第三者に異なる商品/役務について広く使用されていれば、当該商標の排他使用の程度は比較的低く、その識別性又は声誉に損害を生じさせることは有り得ない。例えば「UNITED AIRLINE」或いは「第一銀行」は著名商標であるにもかかわらず、単なる「UNITED」或いは「第一」のみを商標とするものは既に第三者に異なる商品/役務において広く使用されているので、「UNITED」或いは「第一」商標の希釈化を主張しようとすれば、その可能性は比較的低い。

3.3.4 著名商標の先天的又は後天的な識別性の程度

著名商標が先天的又は後天的な識別性であることを問わず、いずれも商標希釈化による保護の客体となることができ、且つ著名商標の識別性が強ければ強いほど、その識別性に損害を生じさせることを認定し易くなる。商標の識別性はその著名度の高低と関わっているが、商標自体の創意性も商標識別性を判断するためのもう一つの重要な要素に属するので、商標希釈化による保護の客体は比較的高い識別性と著名度を有する商標であるべきであり、そして創意性のある商標がかかる識別性と著名度に達することは比較的容易である。

Attorneys at Law

3.3.5 その他の参酌要素

著名商標の識別性又は声誉に損害を生じさせるおそれの有無を判断する場合、その他の参酌要素がまだあり、例えば係争商標の権利者が他人にその商標と著名商標を連想させようと意図しているかどうかである。言い換えれば、係争商標の権利者が故意に係争商標における先行商標と同じ文字又は図形を拡大したり、字体を増大することなどによって、係争商標の権利者がその商標と著名商標を連想させようと意図していることを推論することができる場合、それを判断の参酌要素とすることもできる。その他、係争商標と先行著名商標の間に存在する実際連想の具体的な証拠も著名商標の識別性又は声誉に損害を生じさせるおそれの有無を判断するために役立つものである。

TIPP
Attorneys-at-Law