

經濟部訴願審議委員會

2015年9月21-24日

智慧財產權之國際化對於 日本商標法之影響

YUASA AND HARA 法律專利事務所

青木博通 辯理士

翻譯：常在國際法律事務所 羅秀培律師

目 錄

- 第1 日本商標註冊保護客體之擴大所衍生之影響及商標審查實務
- 第2 日本對於在外國著名之商標、或已使用(未註冊)商標之保護的實踐
- 第3 日本廢止針對商標包含不具識別性的文字、圖形部分聲明不專用制度之理由，以及因制度之廢止所衍生之日後的影響
- 第4 日本針對商標權採取屬地主義、以及因應國際化所採行之應對措施

第1 日本商標註冊保護客體之擴大所 衍生之影響及商標審查實務

商標註冊保護客體之擴大

1. 服務標章(service mark)註冊制度(1992年4月1日施行)
2. 立體商標制度(1997年4月1日施行)
3. 地域團體商標制度(2006年4月1日施行)
4. 零售等服務商標制度(2007年4月1日施行)
5. 非傳統/新型態商標(動態、全像圖、顏色、位置、聲音)之註冊制度(2015年4月1日施行)

←過往以日本「防止不正競爭法」(相當於公平交易法)予以保護之對象，也透過商標法加以保護。

服務標章（service mark）註冊制度 （1992年4月1日施行）

- 過往係透過「防止不正競爭法」（相當於公平法）保護之服務標章，以商標法加以保護。
- 為保護在修法施行前已使用之服務標章，引進繼續使用權制度。
- 針對劃分地域而使用至今之服務標章A及B，允許併存/重複註冊。惟，**A與B構成近似**，其中僅A為普遍認知或著名時，僅A標章可取得註冊。
- 併存/重複註冊之服務標章，僅於首次延展時進行審查，審查時僅A為普遍認知或著名時，僅A標章獲准延展。

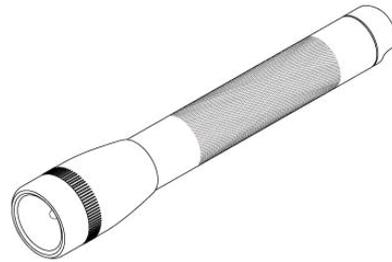
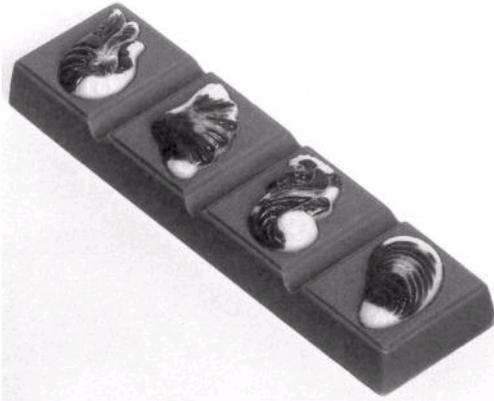
立體商標制度（1997年4月1日施行）

- 共有2,271件申請或註冊之立體商標（截至2015年8月18日為止）。
- 廣告媒體（店家招牌等）→包裝→商品本身的形狀，申請人取得註冊之難度係隨箭頭方向而遞增。
- 多數立體商標之申請案，係以違反商標法第3條第1項第3款為由予以核駁。
- 取得註冊之立體商標多為，廣告媒體或立體形狀而附有文字者。
- 因法院判決而獲准註冊立體商標，僅有下述6件。其中1件具有先天識別性，其餘5件係因使用而取得後天識別性。

因法院判決而獲准註冊之立體商標

(具有先天識別性)

(因使用而取得後天識別性)



侵害立體商標權事件 愛馬仕立體商標事件 (東京地院2014年5月21日判決)

與設計專利採取「整體觀察」之判斷原則不同，從既定方向觀之構成近似時，即為侵權。

註冊立體商標



被告標章



地域團體商標制度 (2006年4月1日施行)

- 「地名+通用名稱」之地理標示所構成之商標，即使並非全國普遍認知，在鄰接縣市為普遍認知即核准註冊，使地理標示所構成之商標較易取得註冊。
- 「和歌山拉麵」(第30類：和歌山縣產製之中式細麵湯麵)
- 「黑川溫泉」(第44類：在熊本縣阿蘇郡南小國町黑川地區提供溫泉浴池/浴場設施)
- 「鎮江香醋」(第30類：在鎮江地區以中國產糯米生產之食用醋)

零售等服務商標制度 (2006年4月1日施行)

- 法院曾認為，零售係促銷之手段，既非獨立成為市場上交易之對象，亦不具有直接對價性，因此認定不得註冊「ESPRIT」商標於指定服務（第35類：化粧品、香水~靴鞋、玩具等相關零售）（東京高院2000年8月29日判決）。
- 但，各外國皆已認可零售服務之註冊，日本業已透過立法解決此一問題。

零售等服務商標制度 (2006年4月1日施行)

- 百貨公司（綜合性商品零售服務）
「匯集整合『服裝』、『食品飲料』、『生活用品』三大類之各種商品，提供方便顧客選購之零售或批發業務」
- 鞋店（特定商品零售服務）
「提供方便顧客選購鞋類商品之零售或批發業務」

審查：由於商品(例如:鞋子)及其商品之零售、批發(例如:鞋子的零售或批發)具有商品/服務之類似關係，故進行審查。

非傳統/新型態商標（動態、全像圖、顏色、位置、聲音）之註冊制度 （2015年4月1日施行）

- 伴隨數位化技術的進步、商品服務行銷策略的多樣化等，商品或服務的品牌化也開始使用新型態／非傳統商標。此外，海外保護新型態商標的傾向也愈見顯著。鑑於日本國內外上述情事，肯認應賦予新型態／非傳統商標的保護。
- 修法施行前已使用的新型態／非傳統商標，為容許其使用，創設引進「繼續使用權」之制度。但，位置商標不適用之。

新型態／非傳統商標之種類

| 可視覺感知者 (Visible) | 引進 | 非可視覺感知者 (Non-Visible) | 引進 |
|-------------------------|----|--------------------------|----|
| 動態商標 (Moving marks) | ○ | 聲音商標 (Sound marks) | ○ |
| 全像圖商標 (Hologram marks) | ○ | 氣味商標 (Olfactory marks) | × |
| 僅由顏色構成之商標 (Color marks) | ○ | 觸覺商標 (Touch marks) | × |
| 位置商標 (Position marks) | ○ | 味覺商標 (Taste marks) | × |
| 店鋪內部裝潢設計等 (Trade Dress) | × | | |
| 動態與聲音之聯合式商標 | × | | |

新型態/非傳統商標之申請件數

| | 新型態商標 | 申請件數 (2015年4月1日) | 申請件數 (截至2015年8月17日 止之累計件數) |
|---|-------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 顏色 | 1 9 0 | 3 5 6 |
| 2 | 聲音 | 1 4 4 | 2 3 7 |
| 3 | 位置 | 1 0 2 | 1 6 6 |
| 4 | 動態 | 3 2 | 5 6 |
| 5 | 全像圖 | 3 | 4 |
| | 合計 | 4 7 1 | 8 1 9 |

新型態/非傳統商標之申請程序

| | 新型態商標 | 欲申請註冊之商標圖樣 | 類型 | 商標描述/詳細說明 | 樣本載體/物件 |
|---|-----------|------------|----|-----------|---------|
| 1 | 動態商標 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 2 | 全像圖商標 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 3 | 僅由顏色構成之商標 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 4 | 位置商標 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 5 | 聲音商標 | 必要 | 必要 | 任意 | 必要 |

識別性

- (新商標法第3條第1項第3款)

僅由以普通方式(通常使用方法)表示其商品之產地...其他特徵、...其服務提供之場所、...其他特徵、...之標識構成之商標。

功能性

- **(新商標法第4條第1項第18款)**

僅由政令所定之商品等(係指商品、商品之包裝或服務。第26條第1項第5款亦同)所當然應具備之特徵所構成之商標。

- **(新商標法施行令第1條)**

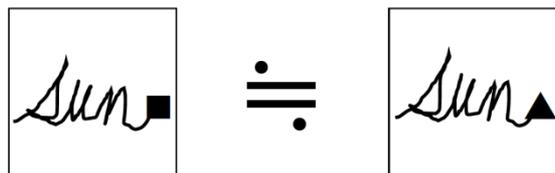
商標法第4條第1項第18款及第26條第1項第5款所稱之政令所定特徵，係指立體形狀、顏色或聲音(針對服務，係指用於提供服務之物之立體形狀、顏色或聲音)。

顏色商標之近似判斷 (商標審查基準)

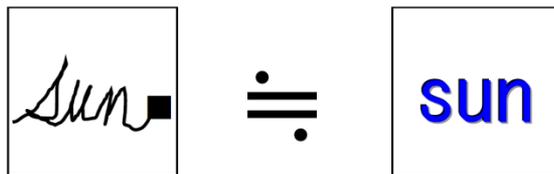
- 僅由顏色構成之商標的近似判斷，係綜合觀察該顏色之色相(顏色的色調)、彩度(顏色的鮮艷度)、明度(顏色的明亮程度)、及顏色所組成商標所構成之整體外觀，判斷商標整體是否構成近似。
- 紅、藍、黃、綠色之顏色組合商標，與單一紅色之商標不構成近似。
- 紅、藍、黃、綠色之顏色組合之圖形商標，與僅由相同顏色所組成之單純顏色組合商標構成近似。
- 紅色的顏色商標，與「紅」的文字商標不構成近似。此係因顏色商標以顏色的外觀為重要之判斷要素。

動態商標之近似判斷 (商標審查基準)

- 動態商標是否構成近似，係以構成動態商標之標識、其標識隨時間經過而變化之狀態所產生之外觀、稱呼及觀念作為判斷要素，就商標整體綜合考察。
- 原則上，並不將動態本身抽離作為商標的主要部分。
- 兩商標之動態商標的軌跡（靜止圖像）相同或近似時（例如：■的軌跡為文字SUN與▲的軌跡為文字），構成近似。



- 動態軌跡未留下線之軌跡時，標識不近似時，即不構成商標近似。
- 動態商標之軌跡（例如：■的軌跡為文字SUN），與文字商標「SUN」構成近似。



全像圖商標之近似判斷 (商標審查基準)

- 有關文字商標「MOUN」，其與全像圖商標「MOUN」、「TAIN」(二個視圖表現)之對比，由於全像圖商標應理解為以一連串視圖產生印象「MOUNTAIN」，故不構成近似全像圖商標。
- 全像圖商標「HBG」、「カタニ」(註：Katani)
(二個視圖表現)：與文字商標「HBG」或文字商標「カタニ」(註：Katani)構成近似。

位置商標之近似判斷 (商標審查基準)

- 位置商標之近似判斷，係以文字或圖形等標識、其標識所在位置為判斷要素，就商標整體綜合考察。
- 原則上，並不將位置本身抽離作為商標的主要部分。
- 認為標識不具備指示商品或服務來源之功能時，以標識所在商品位置等所給予相關消費者及交易者之印象、記憶、聯想等，就商標整體綜合考察。

聲音商標之近似判斷 (商標審查基準)

- 聲音商標之近似判斷，係以構成聲音商標之聲音要素、音素（音樂性質的旋律、和聲、節奏或節拍、音色等）、非音樂性質之自然音等）、語言要素（歌詞等）為判斷要素，就商標整體綜合考察。
- 音樂性質要素為著名／知名，指示商品或服務來源之功能非常強時，相較之下語言要素指示商品或服務來源之功能相當弱時，可能僅將音樂性質要素抽離作為主要部分。
- 將音樂性質要素抽離作為主要部分，判斷聲音商標是否近似時，至少旋律需相同或近似。
- 聲音商標「JPO」(音樂性質要素的識別性較弱)與文字商標「JPO」構成近似。

商標權效力之限制

- (新商標法第26條第1項)

5 僅由政令所定商品等當然具備之特徵所構成之商標。

6 除前列各款外，非以相關消費者可認識與某人之業務相關之商品或服務之態樣所使用之商標。

- (新商標法第29條)

商標權人、專屬被授權人或非專屬被授權人，於指
定商品或指定服務之註冊商標之使用，其使用態樣
抵觸其註冊商標申請日前申請之他人發明專利權、
新型專利權或設計專利權、或其註冊商標申請日前
所生之他人著作權或著作鄰接權時，不得以該態樣
使用註冊商標於指定商品或指定服務中抵觸部分。

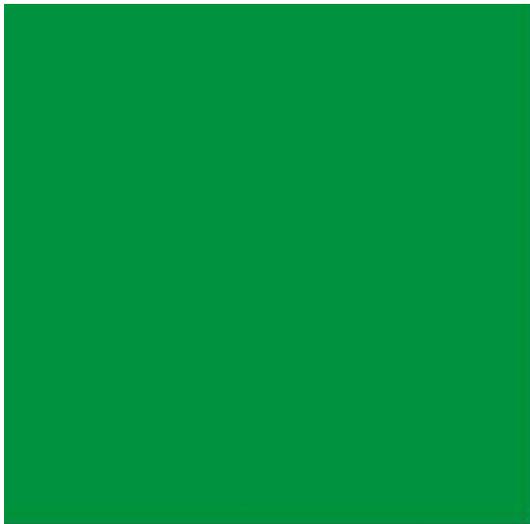
非傳統/新型態商標之申請案例

申請案號：2015-30125(顏色商標)

39類(鐵路運輸)

申請人:JR東日本

商標描述/詳細說明:欲申請註冊之商標，僅由綠色(DIC213)構成。



申請案號:2015-30222(動態商標)

33類(清酒(日本酒))

申請人:菊正宗酒造株式會社



申請案號：2015-30198(全像圖商標)

36類(禮物卡)

申請人：三井住友卡片株式會社

- 商標描述/詳細說明：擬申請註冊之商標，係依觀察角度不同有虹彩變化之全像圖商標。另，各視圖右下角標示之數字為視圖之順序，並非商標之構成要素。從正面觀看時如圖1所示，從傾斜角度觀看時如圖2所示。

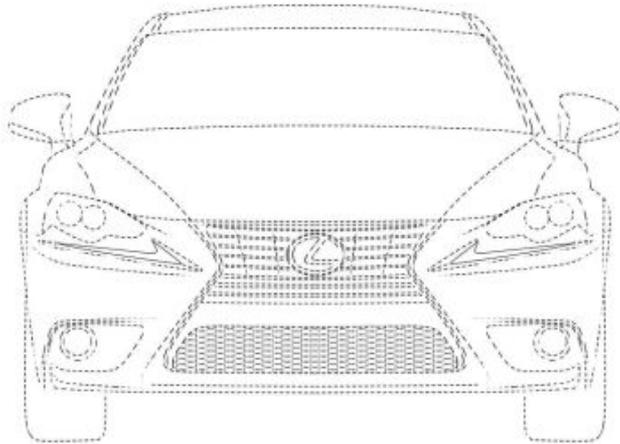


申請案號：2015-030453(位置商標)

12類(汽車)

申請人：Toyota汽車株式會社

- 商標描述/詳細說明：擬申請註冊之商標(下稱「商標」)，係標識位於特定位置之位置商標，汽車正面水箱護罩(Radiator Grille)之左右、位置位於前車燈(head light)與霧燈(fog lamp)間L形燈之形狀所構成。另，虛線僅為商品形狀之例示，並非構成商標之要素。



申請案號:2015-39667(聲音商標)

37類(建築工程)

申請人:Panasonic

♩=165

パ ナ ホ ー ム

Pa-na-ho-~ mu

第2 日本對於在外國著名之商標、或已使用(未註冊)商標之保護的實踐

—商標法與防止不正競爭法—

商 標 法

- 授予權利之法律
- 排除與在日本普遍認知之商標(包括未註冊者)相同或近似之商標(商品/服務亦類似)之註冊(商標法第4條第1項第10款)
- 排除與在日本普遍認知之商標(包括未註冊者)有混淆可能性之商標之註冊(商標法第4條第1項第15款)
- 排除為不正當目的使用與在外國或日本普遍認知之商標相同或近似之商標之註冊(商標法第4條第1項第19款)
- 商標權之效力僅及於與商標相同或近似、商品/服務同一或類似的範圍。
- 但，防護商標取得註冊時，商標權之效力將及於不類似之商品/服務。例如「Chanel」於第43類「提供食物及飲料之服務」註冊防護商標，因此「Chanel」取得「衣著」之註冊商標，其效力將及於第43類之「提供餐飲服務」。
- 非類似商品/服務之保護，由「防止不正競爭法」處理。

防止不正競爭法

- 規制行為之法律
- 使用與他人普遍認知之商標（包括未註冊者）相同或近似之商標致生混淆者，其行為可能成為排除侵害、損害賠償、刑事罰之對象（防止不正競爭法第2條第1項第1款）。
- 使用與他人著名商標（包括未註冊者）相同或近似之商標者，其行為可能成為排除侵害、損害賠償、刑事罰之對象（防止不正競爭法第2條第1項第2款）。

排除與普遍認知商標（包括未註冊者）相同或近似之商標之保護（商標法第4條第1項第10款）

（商標法第4條第1項第10款之適用要件）

- 未註冊商標為普遍認知（某縣市及其鄰接縣市）
- 商標為相同或近似
- 商品/服務為同一或類似

排除與普遍認知商標（包括未註冊者）相同或近似之商標之保護（商標法第4條第1項第10款）

- 「COMPUTERWORLD」（報紙） VS 「コンピュータワールド」(註: Computer World)（報紙、雜誌）

在日本之銷售量為2600份，但作為權威性報紙經多數雜誌引用，肯認其普遍認知性。

- 「New Yorker」（汽車） VS 「New Yorker」（汽車）

排除保護有混淆可能性之商標 (商標法第4條第1項第15款)

(商標法第4條第1項第15款之適用要件)

- 有致混淆之虞之商標

(最高法院之解釋)

- 所謂混淆，包括了「狹義之混淆（那家公司）」及「廣義之混淆（和那家公司有關）」。
- 混淆可能性之判斷因素包括：①商標近似的程度、②普遍認知／著名性、③獨創性之程度、④商品間的性質、用途或關聯性、⑤交易者及相關消費者之共通性、⑥交易實情、⑦檢討交易者及相關消費者之普通注意力

排除保護有混淆可能性之商標 (商標法第4條第1項第15款)

- 「LANCEL」(皮包) VS 「ILANCELI」(衣著)
- 「Ritz」(飯店) VS 「ホテルゴーフルリッツ」(註：HOTEL GAUFRES RITZ)(飯店)
「Ritz」並未在日本使用。
- 「Vogue」(雜誌) VS 「La Vogue **Minami** Aoyama」
(區分所有之公寓大廈)
- 「力王」(姆指及另外四指分隔的鞋子) VS 「力王」(拉麵店)

排除保護有混淆可能性之商標 (商標法第4條第1項第15款)



(運動鞋)

VS



(運動鞋)



排除保護有混淆可能性之商標
商標法第4條第1項第15款)

商標不同←不適用



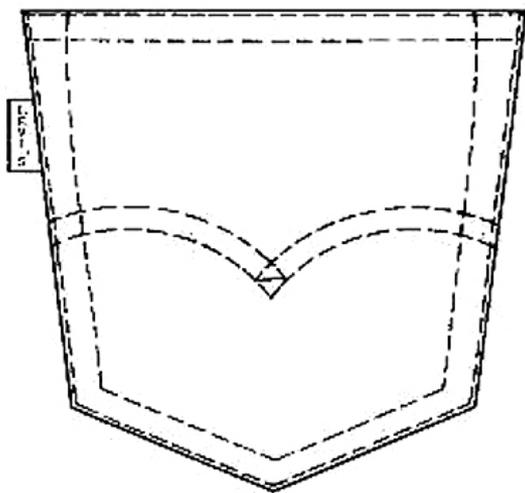
VS



VS

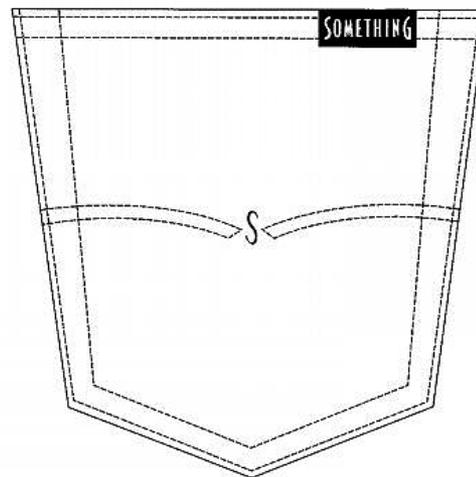


排除保護有混淆可能性之商標 (商標法第4條第1項第15款)



Levi's

VS



Edwin

有不正當目的之商標 (商標法第4條第1項第19款)

(商標法第4條第1項第19款之適用要件)

- 在日本國內或國外普遍認知
- 商標相同或近似
- 不正當目的 (例如：索價出售、稀釋其識別性/表彰來源之功能、或減損信譽)

有不正當目的之商標 (商標法第4條第1項第19款)

- 「ETNIES」(滑板鞋) VS 「ETNIES」(衣著)
- 「MARIEFRANCE」(雜誌) VS 「MARIEFRANCE」(衣著)
- 「BEAR USA」(衣著) VS 「US BEAR」(衣著)
- 「Lamborghini」(汽車) VS 「Lambormini」(汽車)

防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)

(本款之適用要件)

- 商品等標識性(識別性)
- 普遍認知性(相對人之地域。但，網路交易時為全國)
- 商標之近似
- 致混淆之行為(「狹義」及「廣義」之混淆)
- 侵害營業上之利益

防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)

(救濟措施)

- 排除侵害
- 損害賠償(日本並未設有懲罰性賠償規定)
- 回復信用/名譽措施(例如:道歉啟事)
- 刑事罰

防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)

- 「Ritz」(飯店) VS 「ホテルゴーフルリッツ」(註：
HOTEL GAUFRES RITZ) (飯店)
「Ritz」並未在日本使用。
- 「Vogue」(雜誌) VS 「La Vogue **Minami** Aoy
ama」(區分所有之公寓大廈)
- 「Chanel」(衣著) VS 「Snack Chanel」(飲食店)
肯認「廣義之混淆」

防止不正競争法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)



VS



防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)



VS



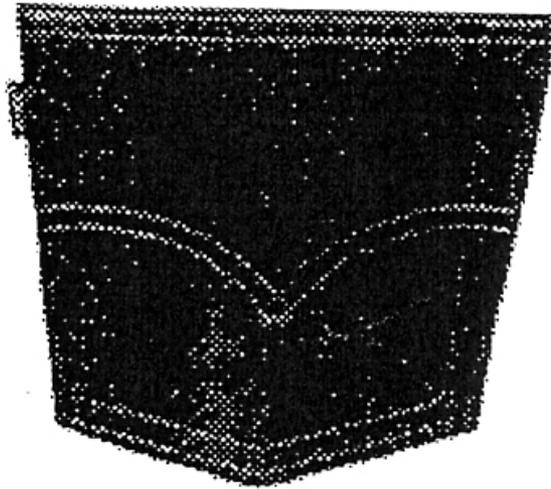
防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)



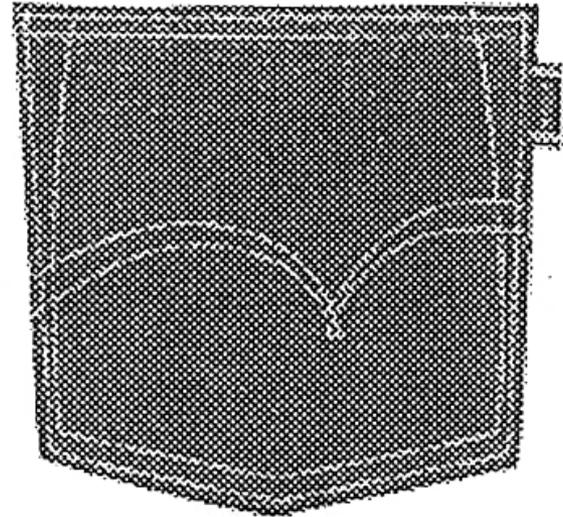
VS



防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)

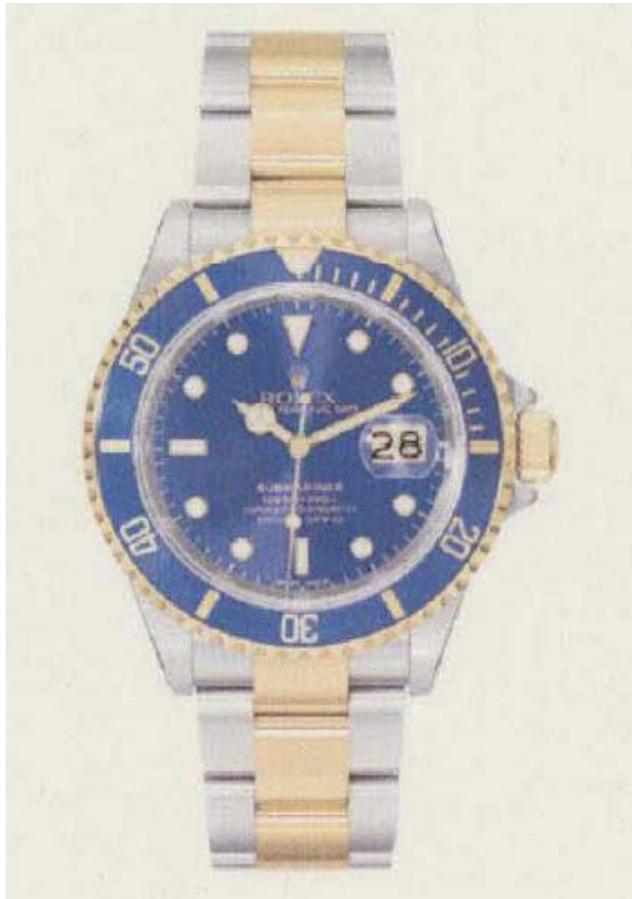


VS

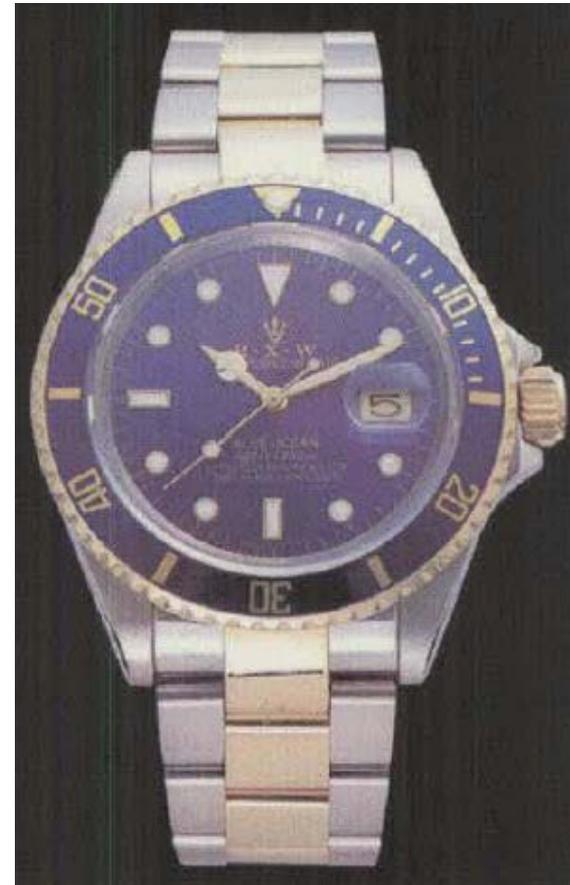


消費者調查 - 18.3% 之認知率

防止不正競爭法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)



VS



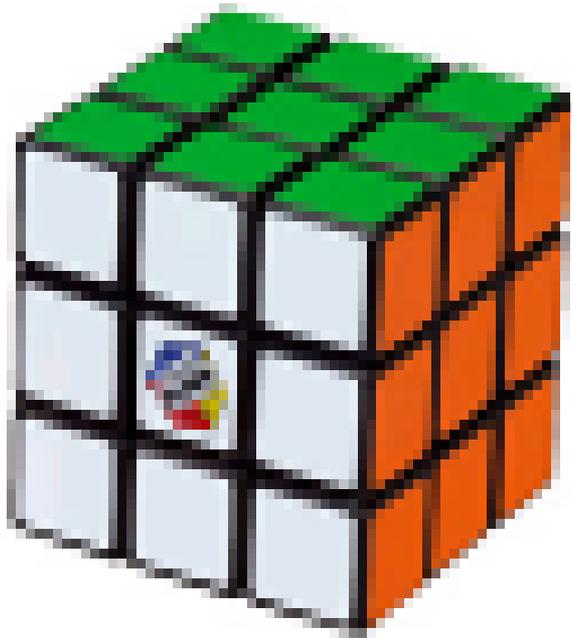
防止不正競争法第2條第1項第1款 (防止混淆行為規定)



VS



防止不正競爭法第2條第1項第1款
（防止混淆行為規定）
共通部分為功能性—否定



VS

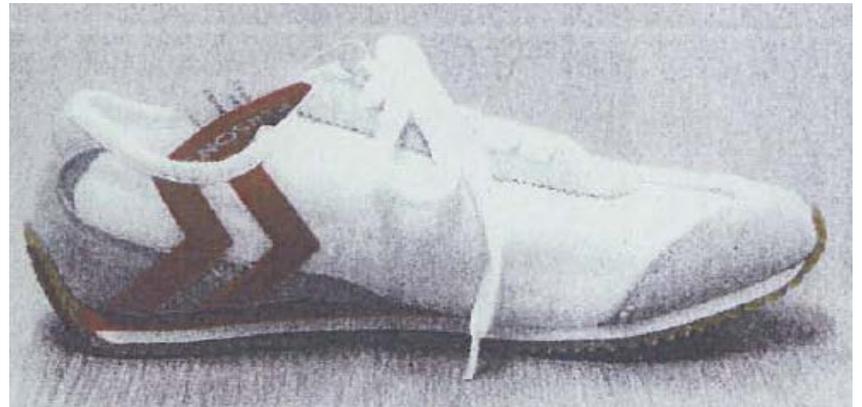


防止不正競爭法第2條第1項第1款
(防止混淆行為規定)

原告在被告之商品領域並非普遍認知—否定



VS



防止不正競爭法第2條第1項第1款
（防止混淆行為規定）
不近似—否定



VS



防止不正競爭法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定)

(本款之適用要件)

- 商品等表徵(識別性)
- 著名性
- 商標之近似
- 使用於被告之商品等表徵
- 侵害營業上利益

防止不正競爭法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定)

(救濟措施)

- 排除侵害
- 損害賠償(日本並未設有懲罰性賠償規定)
- 回復信用/名譽措施(例如:道歉啟事)
- 刑事罰

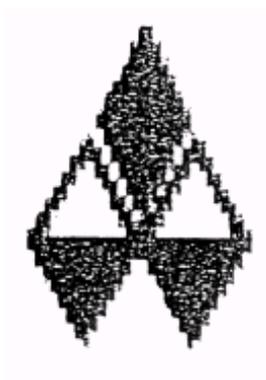
防止不正競争法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定)

- 「JAL」(航空(運輸)) VS 「JAL INSURANCE」(產物保險)
- 「アリナミンA25」(註：Alinamin A25) (藥) VS 「アリナビッグA25」(註：Alinabig A25)(藥)
- 「青山学院」(大學) VS 「吳青山学院中学」(中學)

防止不正競爭法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定)



VS



VS



防止不正競争法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定)



VS



防止不正競爭法第2條第1項第2款 (著名表徵保護規定) 和解—變更包裝



VS



第3 日本廢止針對商標包含不具識別性的文字、圖形部分聲明不專用制度之理由，以及因制度之廢止所衍生之日後的影響

舊法上之聲明不專用制度

- 商標(A+B)，其一部分(B)經分離後不具有識別性時，針對該部分(B)聲明不專用，可取得商標註冊。
- 商標權之效力，不及於聲明不專用之部分(B)。亦即，即使擁有註冊商標(A+B)，在過去，商標權人不得對使用(B)部分之第三人行使權利。

廢止聲明不專用制度之理由

- 認定主要部分之審查上困難
- 實質上不具識別性之商標，濫用本制度取得註冊而生之弊害
- 商標近似判斷之解釋上不明確性
- 經提出質疑，聲明不專用之部分，針對民事之損害賠償請求範圍與刑事責任是否應作不同處理。



- 識者亦有謂，實務上目前亦進行審查認定商標之主
要部分，為使權利關係明確化，不應廢止聲明不專
用制度（網野誠『商標』（第6版）445頁）

與誤認品質之關係

- 組合/聯合式商標(A+B)中，B部分為外國地名時，如未將商品限定於該國之商品，將依商標法第4條第1項第16款予以核駁。
- 下列商標皆限定指定商品而取得註冊。
 - 商標「Haket London」(英國製衣著)
 - 商標「Kenzo Paris」(法國製肥皂)
 - 商標「台灣物產館」(台灣產之啤酒)
 - 商標  (美國產之熱狗)



組合/聯合式商標之近似判斷

- 組合/聯合式商標(A+B)中，A部分不具識別性時，組合/聯合式商標(A+B)與B商標構成近似。
- 下列商標經認定構成近似。

「Charge」 VS 「Treatment Charge」(肥皂)

「花粉」 VS 「花粉のど飴」(註：花粉喉糖)(糖果)

「さくら」(註：Sakura) VS 「さくらサブレ」(註：Sakura Sablé)(酥餅)

第4 日本針對商標權採取屬地主義、以及 因應國際化所採行之應對措施

商標之國際註冊制度「馬德里議定書」

- 馬德里議定書(Madrid Protocol)生效日：2000年3月14日
- 日本之申請總件數統計：124, 442件(2014年)
其中，來自外國之申請案：24, 389件(2014年/包括馬德里議定書申請)
來自外國申請案中，透過馬德里議定書之程序申請者：12, 672件(2014年)
- 馬德里議定書之會員國中，多數肯認新型態/非傳統商標之註冊，指定日本之申請案被核駁。此為此次日本引進新型態商標之理由。
- 日本不認可證明標章，目前證明標章之馬德里議定書申請案係被核駁。有必要研議修法。

跨越國界之註冊商標使用相關問題

- 使用商標之商品雖被進口到日本，但商標權人並未直接在日本銷售商品。究竟誰係使用商標之人，迭有爭議。
- 法院認為，商標權人雖未直接在日本銷售商品，商品係基於商標權人之意思、透過代理商銷售者，仍構成商標權人使用商標（東京高院2003年7月14日判決/G. Partrick事件）

跨越國界之註冊商標使用相關問題

- 商品雖被進口至日本，其進口人皆為個人，在日本亦無商品型錄之散布等，商品雖經進口到日本，但並非為商業而輸入，並不構成在日本之商標使用（智財高院2006年5月25日判決/White Flower事件）。
- 但，進口人雖為個人，如有型錄散布者，構成用於廣告之商標使用。（東京高院2002年10月29日判決/Abercrombie & Fitch）

真品平行輸入相關問題

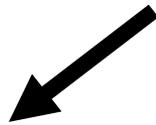
- 真品平行輸入如未有害於商標之指示來源功能、品質保證功能者，不構成商標權侵害。
- Parker筆事件中，平行輸入之鋼筆係與正規代理商代理之鋼筆相同，並未有害於商標之指示來源功能、品質保證功能，認定不構成侵害商標權（大阪地院1970年2月27日判決/Parker事件）。
- 另一方面，被授權人違反授權契約，在未經授權之國家製造商品，其後進口至日本。法院認為此時有害於商標之指示來源功能、品質保證功能，構成侵害商標權（最高院/Fred Perry事件）

CONVERSE 事件

B 是否從2001年以後侵害 C 之商標權「CONVERSE」？本件係日本之商標權人從2001年起由 A 變為 C 之案例。

(2001年前)

EU JAPAN USA
A A A



B
(進口 A 之鞋子)

(2001年起)

EU JAPAN USA
A C A
突然



B
(進口 A 之鞋子)

CONVERSE事件

- 侵害商標權- 智財高院2010年4月27日判決
- 損害賠償額: 約日幣11億日圓 (商標事件中最高額)

A - Converse Inc. (USA)

B - Royal株式会社 (Japan)

C - 伊藤忠商事 (Japan)

CONVERSE事件

- A與C雖簽訂共同行銷契約，但並未約定品質管理條款。
- 法院採取立場為：日本採取註冊主義，商品之來源並非透過相關消費者認知，而係以商標權人決定來源為何。

售後混淆理論 (Post Sale Confusion Doctrine)

使用「ELLEGARDEN」商標於衣著商品，銷售給來聽演唱會之粉絲，是否侵害「ELLE」之商標權？

- **侵害**—東京地院2007年5月16日判決
採用美國之售後混淆理論Post Sale Confusion Doctrine。
- **未侵害**—二審（智財高院）不採售後混淆理論 Post Sale Confusion Doctrine。

元標籤 (Meta Tags)

將下述標識使用於Meta Tags，是否侵害註冊商標「車の110番」(車子的110)？

Search Results by “msn”

“車の110番”(註:車子的110)汽車修理

(Description Meta Tags)

元標籤 (Meta Tags)

- 侵害 – 大阪地院2005年12月8日判決
- 上述使用，構成用於廣告之商標使用。
- 本案為Description Meta Tags 案例。目前尚無認定 Keyword Meta Tags 之判決案例。

元標籤 (Meta Tags)

將下述標識使用於Title Tags, Meta Tags者，是否侵害註冊商標「IKEA」（家具、家具零售）？

“IKEA STORE” 郵購買賣之內容

(Description Meta Tags)

元標籤 (Meta Tags)

- 侵害 – 東京地院2015年1月29日判決
- 上述使用，構成用於廣告之商標使用。
- 本案為Description Meta Tags 案例。

關鍵字廣告

下述關鍵字廣告是否構成侵害商標權？

(註冊商標)

“CARICA CELAPI”

木瓜酵素食品

(被告之廣告連結)

“Papain PS501”

木瓜酵素食品

(關鍵字)

CARICA CELAPI
PS501



關鍵字廣告

- 未侵權- 大阪地院2007年9月13日判決
- 原告並未具體說明被告之廣告連結如何侵害系爭商標權。
- 此外，實際上，商標使用之定義中，並不包括被告之廣告連結態樣。

網路商城Online Shopping Mall (東京地院)

- 經營網路商城之樂天公司是否侵害「Chupa Chups」之商標權？
- 未侵害 – 東京地院2010年8月31日判決
- 開店店家 (Vendors) 才是銷售仿冒「Chupa Chups」商品之侵權行為人，樂天並非銷售商品之賣家。

網路商城Online Shopping Mall (智財高院/二審)

- 經營網路商城之樂天公司是否侵害「Chupa Chups」之商標權？
- 未侵害—智財高院2012年2月14日判決
- 樂天公司自收受侵權通知起8天內將網路展示之仿冒品資訊予以刪除。依據本件判決，樂天公司如未儘速移除商城上展示之仿冒品，則應負侵害商標權之責任。

感謝傾聽！

YUASA AND HARA 法律專利事務所
青木博通 辯理士