

「混同誤認の虞」審査基準

2004年4月28日経済部経授智字

第09320030350号令により制定公布、2004年5月1日発効

2012年4月20日経済部経授智字

第10120030550号令により改正公布、2012年7月1日発効

目次

1. まえがき	2
2. 商標類似、商品類似及び混同誤認の関係.....	4
3. 混同誤認の類型.....	5
4. 混同誤認の虞の有無の判断における参考要素.....	5
5. 各項参酌要素の内包.....	7
5.1 商標識別性の強弱.....	7
5.2 商標の類否及びその類似の程度.....	7
5.3 商品又は役務の類否及びその類似の程度.....	15
5.4 先権利者による多角化経営の状況.....	18
5.5 実際における混同誤認の状況.....	19
5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度.....	19
5.7 係争商標の登録出願が善意であるか否か.....	20
5.8 その他混同誤認の要素.....	20
6. 各項参酌要素間の相互作用関係.....	21
7. 混同誤認の衝突の排除.....	22
7.1 衝突が生じた商品又は役務の減縮.....	22
7.2 商標の分割.....	23
7.3 先権利者の同意の取得.....	23

1. まえがき

商標の最も主たる機能は、自己の商品又は役務を表彰することによって、他人の商品又は役務と区別することにあり、商品又は役務の消費者について言えば、商標によって異なる出所の商品又は役務を識別することで、選択購入を行うことにある。従って、商標の最も主たる機能は、商品又は役務の出所を識別することにある。この商標識別機能を発揮することは、現代における自由競争市場の正常な働きを維持する上で必要不可欠なメカニズムである。商標識別機能を確保するためには、相対的にこの機能を破壊することを禁止しなければならない。換言すると、商標権者以外の第三者が商標を使用することによって、商品又は役務の関連消費者に商品又は役務の出所を混同させて誤認させる虞がある場合、即ち消費者が商標によって商品又は役務の出所を正確に識別することができなくなった場合は、当該第三者による商標使用行為は禁止されなければならない。従って、混同誤認の禁止は、一方では商標識別機能を確保するための必要手段であり、他方では混同誤認はまた第三者による商標使用を禁止する範囲制限でもある。従って、混同誤認の判断は、商標法（以下、本法という）において最も中核となる課題の一つと言える。

本法では、商標衝突に関する様々な規定において、混同誤認の虞の要件を列記しているが、中でも最もよく適用され、最も典型的である第 30 条第 1 項第 10 号を例にすると、その規定によれば、「他人の同一又は類似の商品又は役務と同一又は類似である登録商標又は先出願の商標は、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合」、登録することができない。この規定モデルは、先に述べた

精神に更に合致し得るのみならず、台湾が世界貿易機関に加盟して以降遵守すべき「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」第 16 条の規定をも満たすものである。本法において混同誤認の虞の要件を明確に列記している理由は、一つには、商標の類似や商品又は役務の類似を判断する際には、個別案件において、その類似の程度が確かに関連消費者に混同誤認を生じさせ得る程度に達しているか否かを確実に考慮しなければならないのであって、状況が必ずしも同じではない全ての異なる案件に対して、いくつかの形式的な基準を直接強引に適用することは好ましくないということを強調する点にある。更に、実際に商標が商品又は役務市場に使用される場合に、混同誤認の状況を生じさせるか否かは、依然として商標及び商品又は役務以外の要素によって左右される。混同誤認の虞の有無を判断した結果が、市場の実際の状況に合致するようにするためには、それら影響力を有する関連要素を極力考慮に入れて参酌する必要がある。とりわけ商標争議案件では、混同誤認の虞の要件に関する判断は、一層商標の市場における実際の使用状況を根拠としなければならない。故に、本法の 2011 年の改正において第 30 条第 1 項第 10 号及び第 63 条第 1 項第 1 号を追加して混同誤認の虞について規定し、無効審判（評定）及び取消審判（廃止）が提起された場合、無効審判又は取消審判の引用商標が登録から満 3 年を過ぎているときは、引用商標が市場において実際には使用されていないにもかかわらず混同誤認の虞を生じると主張する不合理な現象を回避すべく、引用商標が使用されている証拠又は使用されていない正当な事由に関する具体的な物証を提出しなければならない（商 57 II、III、商 63 I ①、商 67 II）。

混同誤認の概念及び本法の適用及び認定の問題について、より明確に解明できるようにすべく、ここに本基準を制定し、案件審理の

参考となるように、商標の同一又は類似、商品又は役務の同一又は類似、そして混同誤認の虞、この三者の関係を説明すると共に、混同誤認の虞の有無の認定について参酌すべき関連要素を明示する。

2. 商標類似、商品類似及び混同誤認の関係

本法の多くの条文において、混同誤認の虞と商標の類似及び商品又は役務の類似とを併記しているものの、真に商標の衝突を構成する最も主たる原因であり、最終的な判断基準でもあるのは、関連消費者が混同誤認するか否かにある。商標の類似及び商品又は役務の類似については、「混同誤認の虞」の有無を判断する際における、二つの参酌要素であり、条文において特にこの二つの参酌要素を構成要件として挙げているのは、「混同誤認の虞」が成立するには、この二つの要素を必ず備えていなければならないからである。しかしながら、逆の面から推論する際には、商標の類似及び商品又は役務の類似要件が備わっている状況において、混同誤認の虞を生じる可能性が極めて高いとは言え、絶対に必然的というわけではなく、他の重要な要素の存在によるものである可能性に注意しなければならない。例えば、二つの商標が市場において相当の時間併存しており、いずれも商品又は役務の関連消費者に熟知され、多くは区別可能であり、混同誤認の虞がない場合もある。従って、商標の類似及び商品の類似の要素以外に、他の関連要素が存在する場合は、極力参酌して考慮しなければ、混同誤認の虞の有無の認定を正確に把握することはできない。

3. 混同誤認の種類

3.1 商品又は役務の関連消費者が二つの商標を同一の出所によるものと誤認するという事は、換言すれば、商標の関係により、異なる出所からの商品又は役務を同一の出所から来たものと誤認することであり、これを間違った混同誤認と呼ぶ。例えば、「家麗宝」と「佳麗宝」、「Ck」と「Gk」、「HTC」と「Htc」は、同一の商品又は役務上に使用され、消費者に識別を誤らせ、同一の出所に関わる商品であるという誤認を招きやすい。

3.2 商品又は役務の関連消費者は、二つの商標が同一の商標であると誤認することはないが、しかし二つの商標の商品又は役務が同一の出所による一連の商品又は役務であると誤認するか、或いは二つの商標の使用者の間に関係企業、ライセンス関係、加盟関係又はその他類似の関係が存在すると誤認する可能性は極めて高い。例えば、いずれも薬品に用いられる「寧久靈」及び「零疤寧」や、いずれもネットワークを介して情報サービスを提供する「104 購物銀行」及び「104 人力銀行」等は、二つの商標の表彰者が同一のメーカーである一連の商品又は役務であるか、或いはメーカー同士の間に関連した特定の関係が存在すると認識される可能性が極めて高い。

4. 混同誤認の虞の有無の判断における参考要素

二つの商標の間における混同誤認の虞の有無を判断するにあたって、参考すべき関連要素として、国内外の事例において言及された関連要素を参酌し、以下の 8 項目の要素にまとめた：

- (1) 商標識別性の強弱
- (2) 商標の類否及びその類似の程度
- (3) 商品又は役務の類否及びその類似の程度

- (4) 先権利者による多角化経営の状況
- (5) 実際における混同誤認の状況
- (6) 関連消費者の各商標に対する熟知の程度
- (7) 係争商標の出願人が善意であるか否か
- (8) その他混同誤認の要素

当然ながら、大多数の新規出願登録案件では、商標がまだ使用されていないため、全ての参考要素について明らかにする必然性はない。即ち、商標識別性の強弱、商標の類似程度及び商品又は役務の類似程度等の要素についてのみ斟酌すればよい。しかしながら、商標の異議申立、無効審判又は取消審判等の争議案件においては、個々の案件の状況及び当事者が主張しているか否かに基づいて斟酌することができる以外に、無効審判又は取消審判を申請した者が法に基づいて提出した引用商標の使用証拠や、或いは関連要素が既に審査資料において明らかであるものについては、混同誤認の虞の有無の判断が市場取引における実際の状況に合致したものとなるように、存在が主張された要素及び証明された証拠資料について総合的に斟酌しなければならない。

更に、本法における「混同誤認の虞」要件に関わる各条号は、同一用語同一内包の法理に基づいて、判断時のその基本概念の一致性が確保されることは当然である。但し、各参酌要素の斟酌においては、個別案件によっては状況が異なるため、各参酌要素における要求の強弱に相違が生じる可能性があり、各条号もその立法趣旨の違いによって、重視する参酌要素にも相違が生じることから、当然その必要に応じて参酌することができる。

5. 各項参酌要素の内包

5.1 商標識別性の強弱

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、又はその連合が、商品又は役務の関連消費者に対して發揮する商品又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。原則的に、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、及び商品又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。連合方式又は組み合わせ商標の一部分であって、類似商品又は役務において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は、当該部分を弱い部分と認定することができる。例えば、美容関連商品において、「佳人」又は「元気」はしばしば商標文字の一部とされ、又、例えば飲食サービスにおける「皇家」、「garden」等も同様であるが、これらはいずれも比較的弱い部類である。識別性が強い商標ほど、商品又は役務の消費者の印象も強くなり、他人が少し便乗することで、購買者に誤認を生じさせる可能性がある。

5.2 商標の類否及びその類似の程度

5.2.1 商標の類似の意義は、二つの商標が人に与える全体的印象に似ている部分があり、もしそれが同一又は類似の商品又は役務上に表示された場合、普通の知識経験を有する消費者が、購買時に普通の注意を払っても、二つの商品又は役務が同一の出所から来たものであると誤認する又は異なる出所の間に関連性があると誤認する可能性があることを指す。

5.2.2 商標の類否の判断において、まず確立すべきことは誰の観点から

観察するかである。商標の最も主たる機能は、商品又は役務の消費者に対して提供することで商品又は役務の出所を区別させることにあるため、類似であるか否かは、普通の知識経験を有する消費者が、購買時に普通の注意を払うことを基準としなければならない。又、商品の性質が異なるとその消費者の注意の程度にも影響を及ぼす。例えば、普通の日常の消費物品に対して、消費者の注意の程度は比較的低く、二つの商標間の相違に対する識別力は比較的弱くなり、類似の印象を生じやすくなる。一方、例えば薬品といった専門的商品、又は例えば自動車といった単価が比較的高い商品の消費者は、多くが専門知識を有する者であり、購買時には一層高い注意を払うことから、二つの商標間同士の相違は比較的区別することができ、類似判断の基準は自ずと一般的な日常の消費物品の消費者よりも高くなる。

5.2.3 商標の類似の判断においては、商標図案の全体を観察しなければならない。これは、商標が商品又は役務の消費者の眼前において表現するのは全体の図案であって、各部分に分割されて表現されるものではないからである。いわゆる「主要部分」観察については、商標は全体の図案で表現されるものとは言え、商品又は役務の消費者が関心を払うもの又は事後にその印象に残るものは、そのうちの比較的顕著な部分であると考えられ、この顕著な部分が主要部分である。従って、主要部分の観察と全体観察とは互いに対立するものではなく、主要部分は最終的に依然として商標が商品又は役務の消費者に与える全体的印象に影響を及ぼすのである。従って、商標類似の判断は、依然として全体観察を根拠としなければならない。

5.2.4 類似の判断におけるもう一つの重要な原則は、時と場所を異にして行う離隔観察の原則である。注意すべき点は、この原則は審査

官に対し、一般的な実際の購買行為の態様を想像するよう注意しなければならないことを喚起するものであって、審査官に対し、時と場所を異にして離隔観察の審査方式で商標の類似問題を審査しなければならないと要求するものではないことである。なぜなら、それは不可能であり、その必要もないからである。いわゆる一般的な実際の購買行為の態様とは、一般消費者が商標に対して必ずしも明瞭完全ではない印象に基づいて、異なる時間又は場所において、選択購入の行為を繰り返すのであって、商標を手を持ち並べて比較対照する方式で選択購入するのではないことを指す。従って、細部の相違は、消費者の印象において区別の機能を発揮し難いため、商標の類否を判断する場合には、考慮に入れる必要はない。商標類似の判断の際には、このような自らをその場所に置いて考える思考原則をしっかりと把握するよう注意しなければならない。

- 5.2.5 商標が商品又は役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念又は称呼等から観察することができる。従って、商標類似の判断では、この三つの点から誤認し得る類似程度に達しているか否かを観察することもできる。特に改めて強調するが、外観、観念又は称呼のうちの一つが似ている場合、商標の全体的印象の類似をもたらす得るものの、絶対に必然的というわけではない。例えば、「第一」と「帝衣」とでは、中国語の称呼は同じであるが、外観及び観念は全く異なるものであり、二つの商標の全体的印象から言えば、商品又は役務の消費者に誤認を生じさせる可能性は極めて低いため、類似ではない商標と考えるべきである。従って、二つの商標外観、観念又は称呼のうちの一つが類似しても、それによって商標の全体的印象が当然類似すると推論できるわけではなく、依然としてそれが商品又は役務の消費者に誤認を生じさせ

る程度に達しているか否かを類似判断の根拠としなければならない。

5.2.6 文字商標の類似判断時における関連原則：

5.2.6.1 商標が消費者に与える第一印象は、外観にある。従って、二つの文字商標の外観が類似である場合、観念及び称呼が必ずしも類似でなくとも、当該二つの商標を類似していると認定することができる。

例： 「Pchbcl」及び「Pentel」

5.2.6.2 二つの文字商標の外観が類似していない(例えば一方が楷書体で他方が篆書体であり、又は一方が繁体字で他方が簡体字である)ものの、その字の意味が類似している場合は、観念及び称呼の類似によって類似していると認定される。

例： 「女介賣」及び「

5.2.6.3 台湾で用いられる中国語は、多くが万物の形象に由来するものである。それ故、その形に込められた意味が重要視される。従って、中国語商標を比較対照する場合は、外観及び観念の比較対照に重点を置くことができるべきである。但し、使用される商品又は役務が呼びかけを主たるマーケティング方式とするものである場合は、比較対照におけるその称呼の比重を高めなければならない。逆に、例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語といった表音的な外国語が消費者に与える印象は、その称呼が重要となり、比較対照においては自ずから称呼の比較対照に重点が置かれる。但し、その外国語に特殊なデザインが施されている場合は、5.2.6.1 で例を挙げた外観の比較対照に立ち返らなければならない。更に、外国語字句の商標は、その字義が台

湾の一般民衆に普遍的に熟知されているものでない場合は、文字の称呼及び外観の比較対照に重点を置かなければならない。当該字句が台湾の一般民衆に普遍的に熟知されているものである場合は、比較対照におけるその観念の比重を大きくすることができる。

5.2.6.4 横書きの中国語において、意味が不明確である場合、その呼びかけは左から右に行われるものもあれば、右から左に行われるものもあるが、しかしながら、判断時には依然として極力関連要素を参酌しなければならない。例えば、商標に英語が併記されており、それが英語の音訳である場合は、中国語の呼びかけ方式を確定するために、英語の称呼を参酌することができる。更に、出願人が主張する呼びかけ方式を極力尊重しなければならない。なぜなら出願人がその商標を使用する場合、呼びかけ方式は必然的に一種類のみであって、左右の方向を疎かにするはずがないからである。このため、二つの商標の中国語の外観が共に極めて類似する（例えば「味王」及び「玉味」）ことによって後者における左右の方向を置き換えることで前者と類似する可能性がある場合を除き、単に左右の方向を置き換えた後の称呼が類似していることのみによって全体商標の類似と認定すべきではない（例えば「元郷（発音：ユエン・シァン）」及び「香圓（発音：シァン・ユエン）」）。

5.2.6.5 例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語といった表音的な外国語では、その最初の字母は、外観及び称呼において、全体の字句が消費者に与える印象に対して極めて重要な影響を及ぼすことから、類似の判断時には比重を大きくして考慮しなければならない。

5.2.6.6 組み合わせ又は複合字句同士の間及び単一字句との間で、観察す

る時は、まず組み合わせ又は複合字句において、主要字句と形容字句とに分けられるか否かを探求し、もし分けられる場合は、原則的に主要字句を比較対照の客体としなければならない。例えば、「泰山」と「小泰山」とでは、主要字句はいずれも「泰山」であり、「小」とは単なる形容字句に過ぎないため、商品又は役務の消費者による識別の主要な根拠とはならず、その考慮の比重を下げることができる。又、例えば「LA VITA」及び「VITA」も同様である。市場においてよく見られる「大、小、真、正、老、新」及び外国語「pro-、new-、multi-、the、a、one」等の字句は、いずれもこのような形容詞に属する。組み合わせ又は複合字句において、一部の字句が商品又は役務の消費者に熟知されている場合は、当該一部の字句を主要な字句であると認定することができるべきである。但し、悪意を以て他人の商標を援用したものでなければ、字句が、組み合わせされ又は複合された結果、既に独立した字義を形成している又は標語を構成している場合は、再度それを分割してそのうちの字句を一つ二つ取り出して比較対照するべきではない。

5.2.6.7 文字商標の外観、観念又は称呼を比較対照する場合、特に注意すべきは、個別案件の相違を考慮しなければならない事であり、機械的な比較対照を、全ての案件に当てはめてはならない。例えば、英語の字句において、五つの字母中、四つの字母が同一である場合、類似である可能性は固より高いものの、依然として個別案件に応じて決めなければならない。例えば、「house」と「horse」との間では類似が適用される可能性があるが、「house」と「mouse」との間では、明らかに適用されない。

5.2.7 図形、色彩、ホログラム又は立体商標の場合、外観の比較対照に重点が置かれる。そのため、図形、色彩、ホログラム又は立体商

標は、観念上同一であっても依然として外観の比較対照を原則としなければならない。例えば、観念上はいずれも猫であるが、外観デザインが異なるため、「ハローキティ」と「ガーフィールド」はいずれも登録が許可されている。又、外観の比較対照は、主としてその構図意匠を比較対照するものであり、もし構図意匠が類似であれば、たとえ配色が多少異なっていたとしても、又は方向が逆であったとしても、その類似性に影響を及ぼすことはない。

5.2.8 立体商標については、その全体の立体形状を比較対照しなければならない。但し、購買者に特に強い印象を与える主要な面がある場合は、当該主要な面を外観の比較対照の根拠とすることができる。また、他の各面にも特殊なデザインが施されていて識別性を有する場合は、当該各面を全て外観の比較対照の根拠とすることができる。次に、立体商標と平面商標との間でも類似となる場合がある。例えば、立体造形のハローキティ商標と平面のハローキティ画像商標とは、観念と外観が類似しているとすべきである。

5.2.9 音の商標については、音声の比較対照に重点が置かれなければならない。動態商標については、連続する動態変化過程のイメージによって生じる全体的商業的印象の比較対照に重点が置かれなければならない。但し、音の商標又は動態商標と平面商標の間でも類似となる可能性はある。例えば、音やイメージにおいて人に主要な印象を与える文字又は図形を外観又は観念の比較対照の根拠として判断することができる。

5.2.10 商標の類似には、上述した外観、観念及び称呼の類似以外に、更に類型上の類似が含まれる。とりわけ、先権利を主張する一方が、既に多数の同一類型の商標を登録又は使用していて、シリーズ商品のイメージが形成されている場合は、類型の類似も商標類似において考慮すべき重要な要素の一つとなる。例えば、「日日安」

と「月月安」とでは、外観、観念及び称呼の面において、「日日」と「月月」は固より異なるものの、類型上ではいずれも時間単位の繰り返しであり、その上、同一の「安」という字が用いられていることから、それらが同一又は極めて類似する商品に使用された場合、消費者が同一のメーカーのシリーズ商品と間違える可能性が極めて高いことから、自ずから類似態様の一つと見做されなければならない。類型の類似について、類似の概念が過剰に拡大され得ることを防ぐため、類型の類似については、相当程度獨創性を有する獨創的商標又は暗示的商標に限られなければならない、且つ商品又は役務の類似程度に対する要求も高くしなければならない。

5.2.11 商標を一般的な商業習慣に基づいてどのように表示するかということも、商標の類似判断を左右する重要な要素の一つである。商標の表示方法が細かく顕著でない場合、商品又は役務の消費者がその内容を識別し難く、その外観しか識別できないときは、外観の類否が、比重の大きい考慮要素となる。

5.2.12 商標図案において識別性を具えない部分については、専用権放棄の声明が為されているか否かを問わず、他の商標との間で類似を判断する場合、依然として専用権放棄の声明を為した部分を含めて全体で比較対照しなければならない。これは前述した全体観察の原則が必然的に体现されたものである。但し、専用権放棄の声明を為した部分を商標全体に組み入れて比較対照するとは言え、識別性を具えない部分が商品又は役務の出所を識別するための標識とされるわけではない点に注意しなければならない。従って、比較対照する際に、当該識別性を具えない部分に払う注意は比較的少ない。

5.2.13 混同誤認の各関連要素の強弱は、いずれも他の要素の要求程度に

影響を及ぼすことから、商標の類似の判断においては、類否の判断以外に、更にその類似の程度について論述することができれば、混同誤認を判断する上で一層有用であると共にその必要性がある。ともに類似であるものの、二つの商標が称呼しか類似しない場合は、二つの商標が称呼、外観及び觀念のいずれにおいても類似する状況とは、その類似の程度に相違がある。この類似の程度の検討及び論述は、一面では他の混同誤認の要素に対する要求程度を判断するのに資するものであり、他面では個別案件の争議処理においても、当事者に個別案件の斟酌理由を一層明瞭に理解させるものであり、これにより、商標主務官庁の処分は、一致性の原則を満たすだけでなく、個別案件の妥当性が考慮されたものともなる。

5.3 商品又は役務の類否及びその類似の程度

5.3.1 商品の類似の意義は、二つの異なる商品が、機能、材料、製造者又は他の要素において共通する又は関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、商品の消費者にその商品が同一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させるときは、この二つの商品の間に関連の関係が存在することを指す。同様に、役務の類似とは、役務が、消費者の需要を満たす上で、また役務提供者又は他の要素において、共通する又は関連する点を備えており、同一又は類似の商標が表示された場合、一般の社会通念及び市場取引状況に基づいて、役務の受益者にその商品が同一の又は同一ではないが関連のある出所に由来するものであると誤認させやすいことを指す。

5.3.2 商品又は役務の分類は、行政管理及び検索に資するためのもので

あり、商品又は役務の類否の認定は、絶対的に当該分類に制限されるわけではない。このため、本法第 19 条第 6 項において、「類似商品又は役務の認定は、前項に係る商品又は役務の分類に制限されない。」と規定されている。従って、同一類の商品又は役務は必ずしも類似商品又は役務ではない。例えば、第 9 類の安全ヘルメット及び電話機がそうである。一方、異なる類の商品又は役務は類似商品又は役務である可能性もある。例えば、第 5 類の乳幼児用粉末及び第 30 類の総合穀物繊維粉がそうである。

5.3.3 商標の同一又は類似において、相互検索を要する商品又は役務の範囲を規範するのに資するべく、類似グループの概念によって「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」が編纂されており、実務において商品又は役務の類否を判断する上で極めて重要な参考資料となっているが、但し当該参考資料編纂の主たる目的は検索に供するためであって、個別案件においては依然として一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種関連要素を斟酌しなければならないことに注意が必要である。

5.3.4 商品類似の判断にあたっては、当該商品の各関連要素を総合して、一般の社会通念及び市場取引状況を根拠としなければならない。一般的には、類似商品同士は通常同一の又は似通った機能を備え、或いは同一又は似通った材質を有する。従って、原則的には、商品類似問題を判断する場合、先ず商品の機能から考慮することができ、次いで材質について、その後更に製造者等その他関連要素を考慮することができる。但し、ある商品ではその材質が重視され、例えば貴金属の場合、材質が似通っている程度を優先的に考慮することができる。

5.3.5 商品の機能が以下の二種類の状況に該当する場合は、いずれも類似商品である：

- 5.3.5.1 同一機能：例えばボールペン、鉛筆及び万年筆は、その主たる機能はいずれも書くことであり、消費者における同一の書くという要求を満たすことができる。機能の同一は概括的な機能が同一である可能性があり、特定の機能が同一である可能性もあり、機能の同一が特定されるほど、商品の類似程度も高くなる。
- 5.3.5.2 相互補完機能：例えば万年筆、万年筆用インク及び万年筆用ケースは、機能同士に相互補完作用があり、消費者の特定の要求を満たすことを共同で実現することができる。商品における機能上の相互補完関係が緊密であるほど、類似の程度も高くなる。
- 5.3.6 商品自体とその部品又は半製品との間において、後者の用途が前者の使用機能と協同するものである場合、前者に後者が欠けているとその経済上の使用目的を達成できない又は著しく損なうときは、類似商品と認定される可能性が高い。さもないければ、両者は原則的に類似ではない。
- 5.3.7 商品が同一の製造業者に由来する場合は、類似商品と認定される可能性が高い。例えば、絨毯及びタペストリーがそうである。
- 5.3.8 役務の目的は、消費者の特定の要求を満たすことにある。従って、その満たし得る消費者の要求が似通ったものであるほど、役務の類似程度も高くなる。例えば、英語塾及び数理塾がそうである。
- 5.3.9 役務が通常同一の業者によって提供される場合は、類似役務と認定される可能性が高い。例えば、指圧マッサージ及びサウナがそうである。
- 5.3.10 商品の機能がどうであるか及び役務が満たす要求がどうであるかは、一般の社会通念を基に判断する。例えばスリッパは、一般の社会通念によれば、その主たる機能は足を保護し、歩行を補助することにあるため、自ずからこの機能に基づいて比較対照を行うべきであって、たまにスリッパでゴキブリを殺すことがあるか

らとって、スリッパとゴキブリ駆除用具とが類似機能を有すると認定することはできないのである。

5.3.11 商品と役務との間にも類似の状況が存在する。例えば、役務の目的が特定の商品の販売、設置又はメンテナンス等を提供することである場合、当該役務と当該特定の商品との間に類似の関係が存在する。

5.3.12 商標類似の判断（5.2.13 を参照）と同様、商品又は役務の類似の判断においては、類否の判断以外に、更にその類似の程度について論述することができれば、混同誤認を判断する上で一層有用であると共にその必要性がある。例えば、「スキンケア乳液」及び「クレンジング乳液」は実務上は類似商品であり、同様に「スキンケア乳液」及び「足の臭い除去剤」も実務上は類似商品である。しかしながら、前後二組の類似程度は同一ではないことが明らかである。従って、個別案件の判断において、類似程度についても論述することができれば、万全である。

5.4 先権利者による多角化経営の状況

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又は役務に使用又は登録している場合、係争商標との間に混同誤認の虞があるか否かを考慮するときは、各商品又は役務のそれぞれについて比較対照するだけでなく、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。とりわけ、同一の商品又は役務の市場経営に入り込む可能性を示す物証がある場合は、尚更考慮しなければならない。反対に、先権利者が長期にわたって特定の商品又は役務のみの経営を行い、他の業界に進出する如何なる形跡も見られない場合、その保護範囲は縮減することができるべきである。

5.5 実際における混同誤認の状況

関連する商品又は役務の消費者が、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ことを言う。この事実は、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。また、当事者が市場調査報告書を提出し、法に基づき答弁の攻防手続が実行され、公信力を有すると認定することができた場合、当該調査結果報告は、実際における混同誤認の状況に等しい地位を有すると認定することができるべきである。更に、商標が登録から第三者によって無効審判が提起されるまで、相当の時間が経っており、登録者がその商標を用いて市場に対してマーケティングを行っている場合、消費者にその商標使用による混同誤認の状況が生じているか否かについて、当然考慮に入れることができる。

5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度

5.6.1 関連消費者が衝突した二つの商標のいずれについても相当に熟知していた場合、即ち、二つの商標が市場において併存していた事実が関連消費者によって既に認識されていた場合、更に異なる出所であることを十分に区別できるときは、この併存していた事実を極力尊重しなければならない。

5.6.2 関連消費者が衝突した二つの商標のうち一つのみ熟知していた場合、熟知されていた方の商標について、より大きな保護を与えなければならない。

5.6.3 関連消費者の商標に対する熟悉の程度は、当該商標の使用の広範性の程度に関わるものであり、原則として主張者が使用に関する物証を提出してこれを証明しなければならない。但し、一般に周知されている事実については、この限りではない。また、商標の

使用の広範性の程度の証明は、商標の著名性の証明に類似しているため、その関連する物証の提出については、「商標法第 30 条第 1 項第 11 号著名商標保護審査基準」の関連規定を参考にすることができる。

5.7 係争商標の登録出願が善意であるか否か

商標の主たる機能が、自己の商品を表彰することによって、他人の商品と区別することである点に鑑み、商標の出願登録又は商標の使用における目的もまた商標のこの識別機能を発揮することにあるべきである。しかしながら、関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせ得ることを知っていながら、或いは元々関連消費者にその出所について混同誤認を生じさせることを意図して、商標を出願登録した場合、その出願は善意に属するものではない。例えば、以下の例が挙げられる。

5.7.1 出願人が本来保有していた商標を合意によって他人に移転し、或いは強制執行又は破産手続きによって他人に移転した後、更に同一又は類似の商標を出願登録すること。

5.7.2 出願人が他の商標権者により中国語商標の使用について実施許諾を受け、その後、直接その中国語の英訳を商標として出願登録すること。

5.8 その他混同誤認の要素

前述した要素の外に、ある特殊な状況にも混同誤認の判断を左右する要素が存在する可能性がある。例えば、商品のマーケティングチャンネル又は役務の提供場所が同一であり、関連消費者が同時に接触する機会が大きい場合、混同誤認を引き起こす可能性は高い。反対に、直接販売、電子ショッピング、通信販売等のマーケティング

チャンネルを介する場合、それと一般的なマーケティングチャンネルによって販売されるものとの間で、混同誤認を生じるか否かについては尚斟酌する余地がある。また、同じ飲食サービスであっても、大型ホテルの形態で提供される可能性もあれば、屋台の形態で提供される可能性もあり、両者は必ずしも混同誤認を引き起こすとは限らない。従って、個別案件においてこれら他の関連要素が存在する場合は、併せて考慮しなければならない。

6. 各項参酌要素間の相互作用関係

6.1 前述した各項要素は相互作用関係を有しており、原則としてそのうちの一つの要素が特に合致する場合、他の要素に対する要求を引き下げることができるべきである。例えば商標の類似の程度が高いほど、商品又は役務の類似の程度に対する要求は相対的に引き下げることができる。また、実際における混同誤認の状況が既に生じており、且つ具体的な物証がある場合は、他の要素の関連物証は改めて要求しなくともよい。しかしながら、注意すべきは、このような相互作用関係を、前述した「5.6 関連消費者の各商標に対する熟知の程度」において考慮する場合、衝突した二つの商標がいずれも関連消費者によって熟知されているか否かに注意しなければならない。換言すれば、相前後する甲乙二つの商標に衝突が生じ、混同誤認の虞の有無を判断する必要がある場合、甲商標が関連消費者に熟知されているときは、前述した原則に基づいて他の要素に対する要求を引き下げることができるべきである。しかしながら、乙商標も関連消費者に熟知されているときは、他の要素に対する要求を引き下げてはならないのみならず、その要求を高くする必要がある。なぜなら二つの商標がいずれも関連消費者によって熟知されている状況

下においては、混同誤認が生じる機会は極めて少なく、自ずから他の要素の敷居を高くしなければならないからである。

- 6.2 各項要素の要求は、出願登録時と登録後に争議が発生した時とでは、その程度も異なるべきである。商標登録後、もし登録者が当該登録を信頼して、その商標を大量に使用し、その商標出願に係る登録又はその後の使用態様の如何を問わず、いずれも明らかに善意である場合、関連する異議申立又は無効審判の案件において、混同誤認の虞の有無の判断に関するときは、各項要素に対する要求を、一般の出願登録時の要求より高くしなければならない。

7. 混同誤認の衝突の排除

二つの商標間において混同誤認の衝突が存在すると認定された場合、混同誤認の衝突を排除すべく、当事者は審査官の通知によって又は自発的に、以下の行為を行うことができる。

7.1 衝突が生じた商品又は役務の減縮

当事者が出願又は登録した商標において、それが使用を指定する商品又は役務の一部のみが他人の先権利が指定又は使用する商品又は役務と同一又は類似し、混同誤認の虞が存在する場合、混同誤認の衝突を排除すべく、当該同一又は類似部分の商品又は役務の減縮を申請することができる。商品又は役務の減縮申請は、商標登録出願中又は登録後に行うことができるが、但し登録商標が異議申立、無効審判又は取消審判案件に絡む場合は、処分前にこれを行わなければならない。(商 23 I 但書、38 I、III)

商品減縮の具体的な方法は、商品項目を直接削減するか、或

いは上位概念の広い範囲を含む商品を、下位概念の具体的商品に変更するか（例えば化粧品を口紅に変える）、或いは使用目的の制限を加えること（例えばスプレーを工業用スプレーに変える）等である。但し注意すべきは、引例商標が指定する商品に上位概念に属する全ての商品が含まれている場合、たとえ商標についてその商品の減縮を申請したとしても、依然として引例商標が使用を指定する範囲から外れないときは、引例商標も同時に減縮しない限り、このような減縮では二つの商品が類似する問題を解消することはできないことである。以上の原則は、役務にも適用される。

7.2 商標の分割

当事者は、その商標と他人の商標とが混同誤認の衝突を構成するかについて争いがあり、その商品又は役務を減縮したくない場合、商標を分割することを考慮することができる。即ち、使用を指定する商品又は役務について、混同誤認の衝突を構成する可能性のある商品又は役務と、他の衝突していない部分の商品又は役務とを二つの商標に分割すれば、その後で衝突している商品又は役務の商標について争うことができる。同様に、商標の分割は、商標登録出願中又は登録後に行うことができるが、但し登録商標が異議申立、無効審判又は取消審判案件に関わる場合は、処分前にこれを行わなければならない。（商 26、37、38 I、III）

7.3 先権利者の同意の取得

商標法第 30 条第 1 項第 10 号本文に規定する混同誤認の衝突が生じた場合、その但書規定によれば「但し当該登録商標又は

先願商標の所有者の同意を得て出願し、且つ不当であることが明らかでない場合は、この限りではない。」。従って、先権利者の同意を得ることも混同誤認の衝突を排除する方法の一つである。また、条文の規定に基づいて、同意を得ることで併存登録できる場合は、不当であることが明らかな状況があってはならない。例えば、二つの商標の商標権者が、もし同一商標で同一の商品又は役務への使用を指定すると、商標は正確に商品又は役務の出所を指示するというあるべき機能を喪失すると共に、消費者の権益に影響を及ぼすことや、また、既に商標登録に裁判所によって禁止処分が下されていながら、商標権者が依然として引き続き他人の商標が並存登録することに同意することがそれに当たる。不当であることが明らかな状況がある場合、たとえ当該先登録又は先願商標の所有者が併存登録同意書を提出していたとしても、依然としてその登録を認めてはならない。更に注意すべきは、商品部分において、一つが上位の大きな範囲の商品であり、一つが当該範囲内の具体的商品である場合（例えば一つが化粧品、もう一つが口紅）、同意の際に、上位の大きな範囲の商品は当該具体的商品に減縮されなければならないことである。以上の原則は、役務にも適用される。