

商標法（冒認出願商標の登録要件）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）、vs 経済部智慧財産局（被上訴人、原審被告）、B社（被上告人、原審参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：105年度判字第547号

言渡し日：2016年10月26日

事件の経過：上告棄却

【判決概要】

登録出願された商標が、先使用商標を模倣したものであると認定された場合、当該商標を普及させるための宣伝への使用によって、二つの商標を混同誤認させるおそれが無くなることはない。二つの商標は同一であるまたは明らかに高度に類似しているため、消費者の目に映った印象としては同一の商標であり、マーケットで共存する可能性がない。

【事実関係】

1. A社は2006年12月7日に「昭和」商標をもって、当時の商標法施行細則第13条が定めた商品及び役務区分表第6類の「サッシ、アルミサッシ、金属製のサッシ、ドア額縁、窓額縁、ドア枠、アルミ製ドアのあみ戸、アルミ製化粧板、銅製化粧板、ステンレスサッシ、アルミ製デザイン面格子、金属鋳物ドア、アルミ製面格子、鉄窓、アルミ製あみ戸、金属製可動式ブラインドつき窓、金属製ブラインドつき窓、金属製窓枠、二重窓、金属製エナメル塗装サッシ」などへの使用を指定し、経済部智慧財産局に登録出願した。経済部智慧財産局に登録査定され、第1274328号商標（以下係争商標という。添付図一の通り）として登録された。B社は係争商標が現行商標法第30条第1項第11号と第12号の適用があるとして、無効審判を請求した。経済部智慧財産局が審査し、係争商標の登録を取り消す処分を下した。A社は不服とし、訴願を申立てたが棄却と決定され、なおも不服として智慧財産法院（以下原審という。）に行政訴訟を提起した。原審により棄却された後、上告をした。
2. B社は、引用商標「昭和鋼機」が1967年（昭和42年）に日本で登録出願され、1969年（昭和44年）に登録公告され、1970年（昭和45年）に商標登録されたものであり、旧区分の第7類（後の第6類と第19類）の金属製建築構件、金属製建築材料への使用が指定されていると主張した。「昭和鋼機」は1961年（昭和36年）から、引用商標を日本の全国各地で広く宣伝使用し、アルミ窓、ステン

レス窓、金属窓等の製品を 80 年代から台湾に販売し、大規模の金属カーテンウォール施工の実績、例えば、僑福花園マンション、IBM ビルのカーテンウォール、アルミサッシといった実績がある。そのことから参加人には、原告より前に引用商標を使用した事実があると確かに証明できると主張した。さらに、B 社の関係関連企業である力福実業会社は 1952 年に設立され、A 社とともに中華民国帷幕牆（カーテンウォール）技術発展協会のメンバーである。B 社は 2009 年に国際的に有名な「昭和鋼機」を買収し合併したことは業界の重大ニュースであり、「昭和鋼機」は A 社の営業項目とも類似していて、長年の商業における競争関係から、A 社は業界における二つの競争相手の合併情報及び合併後の動きに興味を持たないわけがないのは明らかであるうえ、引用商標の存在を知っているのは当然である。「昭和鋼機」は 2005 年に財務危機に遭い、A 社は 2006 年に係争商標を冒認登録した。このタイミングの偶然からも A 社に冒認登録する悪意があるのは明らかである。

	係争商標	引用商標
商標	昭和	昭和鋼機
番号	登録第 1274328 号	先使用(商標 権未登録)
指定 商品 名	サッシ、アルミサッシ、金属製サッシ、ドア枠、窓枠、アルミ製あみ戸(ドア用)、アルミ製、銅製化粧板、ステンレス製サッシ、アルミ窓格子、鉄窓、アルミ製あみ戸、金属製ブラインドつき窓(可動式)、金属製ブラインドつき窓、金属製窓枠、二重窓、金属製エナメル塗装サッシ	アルミ窓、ステンレス窓、金属製窓

【判決内容】

1. 商標法第 30 条第 1 項第 12 号は、他人の商標を意図的に模倣することを抑制することが目的なので、二つの商標が同一または明らかに高度に類似していることから模倣した事実があると推知できることが要件である。

商標法第 30 条第 1 項第 12 号は、商標の出願人が先使用された商標の存在を知りながら、模倣した商標を登録出願した場合について規範したものである。本条の適用は模倣の抑制が重心であり、模倣の概念について説明すると、意図的に消費者を混同誤認させるおそれがあり、消費者に混同誤認させることを目的

とするというものである。本条に規定された“同一または類似”とは、先に使用された商標が、後から出願された商標と同一であること、または、両商標の類似する程度から、模倣という主観的な意図が証明できる場合をいう。即ち二つの商標が同一または明らかに高度に類似していることから、模倣した事実を推知できる場合であれば、本条により登録を拒絶することができる。

2. 裁判所が後願商標に模倣の事実があると認定した以上、当然、後から出願された商標が大量使用の事実を有することを理由に、先に登録された商標と共存できると認定してはならない。

そのため、登録出願の商標が模倣したものであると認定された場合、その後の商標の普及のための宣伝や使用により、二つの商標に混同誤認させるおそれがないとは認定し難い。二つの商標が、同一あるいは明らかに高度に類似しているものである場合、消費者の目に映る印象は同一の商標となり、マーケットで共存する可能性はない。

3. この場合、商標が共存する可能がないので、後から出願された商標の使用者が大量使用した事実があるために消費者が誤認しない、という主張は採用することができない。

商標法第30条第1項第12号の適用においては、両当事者の商標が関係する消費者に混同誤認させるおそれがあることが要件とされているが、係争商標は上告人の長年にわたる大量使用により、関係する消費者が、係争商標が代表するのは上告人の商品であると認識しているため、本件は当該条項の事由に該当しない云々、というのが上告の趣旨である。ただし、調べによると、原判決において、係争商標は本号の登録を認められない模倣に関する事由に該当し、その引用商標と同一、あるいは、明らかに高度に類似していると認定されたため、上述の説明に基づき、係争商標が長年に渡り上告人に使用されていたとしても、消費者の目に映る印象としては同一の商標であるため、マーケットで共存する可能性がなく、上告の主張は採用することができない。

【専門家からのアドバイス】

1. 後願商標の登録禁止は、その要件として、先願商標であると混同誤認させるおそれが存在しなければならない。即ち、二つの商標が類似していて、かつ、商品が類似していたとしても、消費者に混同誤認させるおそれがない場合は、条文の形式的要件からみると、登録できない事由が存在しないため、後願商標の登録を禁止してはならない。
2. 実務上の事例において、混同誤認させるおそれがないと認定できる場合としては、一般的に以下の二種類がある。一つ目は、二つの商標図の類似程度が高くない、または商品の類似程度が高くない、消費者が両者を区別できるため、先天的

に混同誤認させるおそれが生じない場合である。もう一つは、二つの商標図が類似していて、かつ商品も類似していることにより、二つの商標につき混同誤認を生じるものの、後願商標の使用者によるその後の大量な宣伝や使用により、後願商標が幅広く消費者に知られたため、例外的に混同誤認させるおそれがない場合である。

3. 本件の特別な点でもある本件の主な争点は、商標が類似している状況において、後の使用者が先願商標を知りながらも、悪意により登録出願したところである。後の使用者は、その後の大量の宣伝や使用により、消費者に混同させる可能性がなくなったので、後使用者の商標は商標法により保護されるはずであると主張した。
4. 本件につき最高行政法院の判決においては、後の使用者が悪意により模倣した商標を登録出願した場合、商標の普及のための宣伝や使用により二つの商標に関する混同誤認のおそれがなくなることは困難であるので、二つの商標が同一、あるいは、明らかに高度に類似している場合、消費者の目に映った印象としては同一商標であり、マーケットで共存する可能性がないと明文で判示された。
5. 最高行政法院の判決によると、商標が悪意により模倣された場合、2. にて述べた、誤認混同させるおそれがないと認定できる二種類の類型のうち、後者の場合の適用が排除される。つまり、後の使用者の如何なる使用によっても、模倣商標は、商標法による保護を受けることができない。