

商標法（類似商品の認定判断）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人）vs. 経済部（被上告人）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：108年度判字第375号

言渡し日：2019年7月30日

事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院に差戻す。




【判決概要】

商標を使用するにあたって、商品本体とその部品・付属品又は半製品は、原則として類似商品ではない。ただ、部品・付属品又は半製品は、商品と一体となって使用しなければならないもので、当該必要な部品・付属品又は半製品が欠如すると、当該商品の経済的用途を達成できず、又はその経済的利益を著しく損なうという両者間の必要な依存関係がある場合、係る部品・付属品又は半製品を類似商品と認定することができる。一方、当該部品・付属品又は半製品は幅広い商品に一般的に使用されているものであれば、原則として類似商品と認定されない。

【事実関係】

1. A社は2011年3月11日に「Lextar」という商標を第9類商品への使用を指定し、智慧財産局（以下、智慧局という。）に登録し、登録査定され第1491002号商標とされた（以下、係争商標という。添付図1の通り）。その後、B社は係争商標の登録は商標法第30条第1項第11号、第10号、第12号の規定に違反したとして異議を申立て、智慧局は審決書において「異議不成立」との処分を下した（以下、原処分という）。
2. B社は不服とし、訴願を提起し、被上訴人経済部(訴願機関)は、訴願決定書において「原処分の係争商標が使用を指定した『電光看板、ネオン看板、ディスプレイ、液晶ディスプレイ、ダイオード、発光ダイオードディスプレイ、モニターディスプレイ、チップ、半導体、半導体基板、電子回路、半導体チップ、半導体素子、酸化アルミニウム基板、ウェハー』商品に対する異議不成立を取り消したうえで原処分機関により別途適法の処分を下すようにし（以下、「訴願決定の不利な部分」という。）、残りの訴願を棄却する（太陽電池をさす）。」という処分が下された。

3. A社は「訴願決定の不利な部分」につき、智慧財産法院（以下、原審という。）に行政訴訟を提起し、原審が「訴願決定の不利な部分」を取り消すと判決した後、B社及び被上訴人經濟部が不服として上告した。最高行政法院は原判決を破棄し、105年度判字第614号で智慧財産法院に差し戻し、一部（電光看板、ネオン看板商品の部分）については上告を棄却した。そのため係争商標の「電光看板、ネオン看板、」等の指定商品は判決が確定し、原審の審理範囲ではなくなった。差し戻された原審で棄却され、A社は不服として上告した。

上告人 A 社	被上告人 B 社		
係争商標	引用商標		
第 1491002 号	第 1095072 号	第 1098800 号	第 1125149 号
		LEXAR MEDIA	
(第 9 類) 電光看板、ネオン看板、太陽電池、ディスプレイ、液晶ディスプレイ、ダイオード、発光ダイオード、発光ダイオードディスプレイ、モニターディスプレイ、チップ、半導体、半導体基板、電子電路、半導体チップ、半導体元件、酸化アルミニウム基板、ウェハー。	(第 9 類) デジタル動画、デジタルカメラ、デジタル媒体、 <u>デジタルメモリーカード</u> 、デジタルビデオテープ再生機、 <u>SDメモリーカード</u> など。 (三つの商標が指定した商品はほぼ同じである)		

【判決内容】

4. 社会も産業も細かく分業化された中で、抽象的な概念では商品・役務の類似当否を適切に判断することができず、各種の産業の性質及び個別具体的な事案に応じてその判断をしなければならない。電子・電気機械関連産業において、一つの商品に用いられた各種の部品は、実は異なる業者から供給されたものであり、又は異なる専門分野の製品であり、組み合わせて使用できることだけを理由に、商品が類似を構成すると認定すべきではない。以上は当裁判所が本件を原裁判所に差し戻した趣旨である。
5. 詳しく言うと、商標を使用するにあたって、商品本体とその部品・付属品又は半製品は、原則として類似商品を構成しない。ただ、部品・付属品又は半製品は商品と一体となって使用しなければならないもので、当該必要な部品・付属品又は半製品が欠如すると、当該商品の経済的用途を達成できず、又はその経済的利益を著しく損なうという両者間の必要な依存関係がある場合、係る部品・付属品又は半製品を類似商品と認定することができる。
6. 一方、当該部品・付属品又は半製品は幅広い商品に一般的に使用されているものであれば、原則として類似商品と認定されない。本件係争商標の指定商品たる「チップ、半導体、半導体基板、電子回路、半導体チップ、半導体部品、酸化アルミニウム基板、ウェハー」は、引用商標 1、2、3 の指定商品たる「デジタルメモリーカード、SD メモリーカード」の部品・付属品又は半製品であるため、原判決はそれをもって類似商品を構成すると認定したのは、理にかなわないわけではない。ただ調べると、係争商品の指定商品たる「チップ、半導体、半導体基板、電子回路、半導体チップ、半導体部品、酸化アルミニウム基板、ウェハー」の商品性質、用途等に鑑みて、引用商標の指定商品とは必要な依存関係がなく、幅広い電子製品に一般的に使用されているものであり、類似商品と認定すべきではないかについて、改めて調べる必要がある。

【専門家からのアドバイス】

1. 実務において、類似商品の判断につき、智慧局は「商品及サービス分類暨相互検索参考資料(商品及び役務分類及び検索参考資料)」(以下、「検索参考資料」という)を定めている。当該検索参考資料は、ニース分類により商品を 45 類に分類したうえで、類毎に性質により更に六桁または四桁の群に分けられている。群または具体的な商品に基づき、審査で類似すると認定された商品を検索する必要がある商品として註積した。智慧局の商標登録査定段階において、商品の類似当否をこの公式で判断される。しかし、権利侵害または異議の段階においては、この公式に

よるとは限らず、両当事者のマーケットでの実際な使用状況により判断されるので、当該検索参考資料の公式により検索する必要のない商品(即ち、類似しない商品)でも、権利侵害案及び異議案において類似商品として認定される可能性がある。

2. 過去の実務によくあるのは、登録の査定段階において類似商品ではないと認定されたが、異議または権利侵害案において類似商品として認定された状況がある。上記の「検索参考資料」において類似商品に該当し、検索する必要があると規定されている状況には争いが少ない。原則上いずれも「検索参考資料」が頒布した内容により類似商品であると認定される。
3. 本件の特別に注目される場所は、最高行政法院は本来智慧局の「検索参考資料」に類似商品として公布認定した物に対して異なる見解を出し、案件を差し戻したことであり、これは智慧局の審査慣例を打ち壊すものである。前述の「検索参考資料」の規定により、類似商品に該当しても、議論される可能性があり、当事者は意見を提出し、商品が類似していないと主張することができることが示された。その影響により、今後商標案件において、商品の類似当否を討論する争点はより複雑になる。
4. 例えば、本件の係争商標が使用を指定した 0940 群『チップ、半導体、半導体基板、電子回路、半導体チップ、半導体素子、酸化アルミニウム基板、ウェハー』、及び引用商標が使用を指定した『デジタルメモリーカード、SDメモリーカード』商品は、上記「検索参考資料」の規定によると、類似商品に該当し、検索する必要がある。しかし、本件において最高行政法院は、両者間の必要な依存関係があり、類似と認定すべきではないとして、原審判決を指摘し、さらに当事者は智慧局の分類が商品の関連要素に適合しない場合、一般的な社会通念及び市場の取引状況により細かく分類し、商品の類似当否を判断すべきであると判示した。このことから、本件につき最高行政法院は、すでに智慧局が頒布した類似商品の判断公式に対して議論する余地があるものと明文で釈明した。これは異議申立てまたは権利侵害案件において、商品が類似していないと主張する当事者にとって、大変良い知らせである。