

台湾の商標法における「混同誤認の虞」に関する審査基準



蔡 憲明*

2004年4月28日付經濟部經授智字第0932003035-0号令
改正公布，2004年5月1日より施行

目次

1. 前書
2. 商標類似、商品類似および混同誤認の関係
3. 混同誤認の類型
4. 混同誤認の虞の有無を判断する参考要素
5. 上記各参考要素の内容
6. 各項の参酌要素間の相互作用関係
7. 混同誤認の衝突の排除
.....

1. 前書

商標の主要な機能は自己の商品または役務を表彰することにより、他人の商品または役務と区別することにある。これは商品または役務の消費者にとっては、商標でもって出所が異なる商品または役務を識別することによって選択購買を行うことである。従って、商標の主要な機能は商品または役務の出所を識別することにある。この商標の識別機能を発揮させることは、現代の自由競争市場を正常に機能させるために必要不可欠なメカニズムである。商標法第1条に掲げられている立法趣旨は、商標権および消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持し、工商企業の正常な発展を促進することとなっている。この立法趣旨を確実に達成するための中心的役割は商標の商品または役務の出所の識別機能を確保することにある。商標の識別機能を確保するためには、反対にこの識別機能が毀損されることを防止しなければならない。つまり、商標権者以外の第三者が商標を使用して、商品または役務の関係消費者に混同させ、商品または役務の出所を誤認させる可能性があるとき、即ち消費者が商標によって商品または役務の出所を正確に識別できないときは、その第三者の商標使用行為は直ちに禁止されなければならない。従って、混同誤認の禁止は商標の識別機能を保護する必要手段であり、第三者の商標使用の範囲を

制限することもできるということである。故に、混同誤認の判断は台湾商標法のもっとも中心的課題の一つであると言える。

2003年5月28日に改正公布，同年11月28日より施行された台湾商標法（以下『本法』と略称す）には、商標衝突の多くの規定において、混同誤認の虞という要件が設けてある。その中で最もよく適用され、最も典型的な第23条第1項第13号を例に挙げると、その条文には「同一または類似の商品または役務における他人の登録商標または先に出願された商標と同一または類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があるもの」は、登録できないと規定している。この規定は上に述べた精神に合致するとともに、世界貿易機関（WTO）のTRIPs協定（貿易関連知的所有権に関する協定）第16条の規定にも合致する。

今回の改正法では混同誤認の虞となる要件を明文で規定している。その目的の一つとしては商標の類似または商品または役務の類似を判断するときに、案件毎において、その近似または類似が明らかに関係消費者に混同誤認させる程度に達しているか否かを確実に考慮すべきであり、形式的な基準をもって状況が必ずしも同じでない個々の案件全てに無理に適用すべきではないことが挙げられる。さらにもう一つの目的としては商標が実際に商品または役務の市場に使用される時、混同誤認する状況が発生するか否かは商標および商品または役務以外の要素によっても影響されるということである。混同誤認の虞を判断した結果を更に市場の実際状況に合致させるため、影響力のある関連要素をできるだけ参酌する必要がある。

混同誤認の概念と今回の法改正後の適用及び認定問題をより明確に説明するため本基準を定め、商標の同一または類似と商品または役務の同一または類似と混

* 連邦国際専利商標事務所 副所長

同誤認の虞との三者間の関係を説明するとともに、混同誤認の虞の有無を認定することについて、参酌すべき関係要素を明記して案件を審理する際に参酌する。

2. 商標類似、商品類似および混同誤認の関係

改正商標法の多くの条文は混同誤認の虞と商標類似及び商品またはサービスの類似が並列に述べられているが、真に商標の衝突を形成する主要な原因及び最終的に考量する基準は、関連消費者に混同誤認を生じさせるか否かにある。商標の類似と商品またはサービスの類似は、「混同誤認の虞」の有無を判断するときの諸参考要素中の二つの要素である。条文中とくにこの二つの参考要素を構成要件として提出するのは、「混同誤認の虞」の成立にはこの二つの要素が必ず備わっていないからである。しかし、商標類似及び商品またはサービス類似の要件が備わっている状況では、混同誤認の虞を生じる可能性が極めて大きいことが絶対必然的なものではない。その他の重要要素の存在、例えば、両商標が市場においてすでに相当長い期間並存されていて、ともに商品またはサービスの関連消費者によく知られていて容易に区別できる場合は、混同誤認される虞がない。従って、商標類似及び商品類似の要素以外に他の関連要素が存在する場合、なるべく考慮してはじめて比較的正確に混同誤認の虞の有無を認定することができる。

3. 混同誤認の類型

3.1 商品または役務の関連消費者が、二商標が同一の出所に由来すると誤認する。言い換えると、商標の関係で異なる出所から由来する商品または役務を同一の出所から由来すると誤認するということである。例えば、「家麗寶」と「佳麗寶」、「Ck」と「Gk」、「HTC」と「Htc」が同一の商品または役務に使用されている場合は、消費者の認識錯誤を容易に引き起し、同一の出所に由来する商品と誤認される。

3.2 商品または役務の関連消費者は、二商標が同一商標であると誤認することはないが、二商標の商品または役務が同一出所に由来する系列商品または役務と誤認したり二商標の使用者間が関係企業、使用許諾関係、加盟関係或しくはその他類似関係を有すると誤認したりする可能性が極めて大きい。例えば、共に薬品に使用される「寧久靈」と「零疤寧」、共にインター

ネットを通じて情報サービスを提供する「104 買物銀行」と「104 人力銀行」等、それら二商標が表彰するものは同一製造販売業者の系列商品または役務であるかまたは二製造販売業者の間に上記特定関係があると認められる可能性が極めて高い。

4. 混同誤認の虞の有無を判断する参考要素

二商標の間に混同誤認の虞があるかどうかを判断する場合、参考にすべき関連要素について、国内及び外国の事例で提起された関連要素を参考にすると、次の八つの要素にまとめることができる。

- (1) 商標識別力の強弱
- (2) 商標の類否並びにその類似程度
- (3) 商品またはサービスの類否とその類似程度
- (4) 先権利者の多角化経営の状況
- (5) 実際に混同誤認する事情
- (6) 関係消費者の各商標に対する熟知度
- (7) 系争商標の出願人が善意であるか否か
- (8) その他の混同誤認する要素

もともと、多くの商標新規出願は、商標をまだ使用していないため、あらゆる参考要素を示すとは限らない。僅かに商標識別力の強弱、商標の類似程度及び商品または役務の類似程度等の要素について斟酌すればよい。商標異議申立又は無効審判事件についても、個別案件の事情並びに当事者が主張するか否かによって斟酌することができる。関連要素が既に審査資料の中に記されている場合は、なるべく総合的に斟酌しなければならない。そして、このような混同誤認の虞の有無に関する判断は、市場取引の実際状況へより合致する。

5. 上記各参考要素の内容

5.1 商標識別力の強弱

原則的に独創的な商標は識別力が最も強く、よく見かける事物を内容とする任意的商標および商品または役務に關係する暗示的説明を内容とする暗示的商標は識別力が比較的弱い。結合式または組合せ式商標の一部分で、類似商品または役務において、すでに多くの人々によって商標として使用され、登録されている部分は弱い部分と認めることができる。例えば、科学技術製品では、「tech」または「tek」が商標文字の一部としてよく使用されている。また、インターネットのサービスにおける「net」、「cyber」等も同様であり、

ともに比較的弱い。識別力が強い商標ほど、商品または役務に対する消費者の印象が強い。そのため他人がちよっとでも利用すれば、購買者に混同誤認を引き起す可能性がある。

5.2 商標の類似並びにその類似程度

5.2.1 商標類似の意義は二商標が人に与える全体的印象が類似する点にあり、それが同一または類似する商品または役務に表示するときに、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施す場合、二商品または役務が同一の出所に由来することと混同して誤認するかまたは異なる出所の間に関連があると誤認する可能性があることをいう。

5.2.2 商標の類否を判断する際に、まず確立しておかなければならないことは、誰の角度から観察すべきかである。商標の主要な機能は商品または役務の消費者に商品または役務の出所を識別させることにあり。従って、類似す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施すことを基準とすべきである。また、商品性質の違いはその消費者の注意程度に影響するものである。例えば、日常生活の消費製品について言えば、消費者の注意程度が比較的低く、二商標間の差異に対する識別力が比較的弱い場合に、類似の印象が容易に発生する。薬品などの専門的な商品や自動車などの単価が比較的高い商品は、その消費者の多くが専門業者であって、購買時は比較的高い注意を施すため、二商標間の差異は比較的容易に区別することができる。従って、類似判断の基準は自然に日常生活の消費製品の消費者よりも高くなる。

5.2.3 商標の類否を判断するには、商標見本を全体として観察しなければならない。これは商標が商品または役務の消費者の目に映るのは全体的図様であって、各部分に分かれて映るわけではないからである。また他にいわゆる要部観察というのがあり、商標は全体的図様で映るが商品または役務の消費者が注意するか事後その印象に残るものは比較的顕著な部分であることが可能である。この顕著な部分が即ち要部である。従って、要部観察と全体観察とは互いに対立するものでないが、最終的にはやはり要部が商標の商品または役務に対して消費者が持つ全体的印象に影響する。故に、商標類否の判断はやはり全体観察に帰依すべきである。

5.2.4 商標の類否を判断するもう一つ重要な原則とは、時間と場所を異にして離隔的観察をするという原則である。注意すべきことは、この原則は審査員に一般購買行為の態様を思い出させることにあり、時間と場所を異にして離隔的観察の審査方式により商標類否問題を審査することを審査員に要求するものではない。それを行うことは実際に不可能であるし、その必要性もないからである。いわゆる一般の実際購買行為の態様とは一般消費者が商標に対して明晰完全でない印象をもって、異なる時間または場所で重複選択する行為を行うことをいうのであって、商標を並列して対比する方式でもって選択購買することではないため、微細部分の差異が消費者の印象の中では識別する機能を発揮することは難しい。従って、商標の類否を判断する場合、それを考慮する必要はない。

5.2.5 商標が商品または役務の消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念または称呼から観察することができる。従って、商標の類否を判断する場合、この三者から混同でき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。とくに再度強調したいことは、外観、観念または称呼の中、いずれの類似によっても商標の全体的印象に類似を来すことは可能であるが、これは絶対必然的なものではないということである。例えば、「第一」と「帝衣」の（中国語の）読音は同じではあるが外観および観念は明らかに異なり、二商標の全体的印象について言えば、商品または役務の消費者の混同を引き起す可能性が極めて低いため、非類似の商標と認めるべきである。従って、二商標の外観、観念または称呼のいずれか一つが類似することから、直ちに商標の全体的印象が類似すると推論すべきではなく、やはりそれが商品または役務の消費者の混同誤認を引き起しうる程度に達しているか否かをもって類似判断の根拠とすべきである。

5.2.6 文字商標の類似判断に関する原則：

5.2.6.1 商標が消費者に与える第一印象は外観にあるため、二文字商標の外観が類似を構成するときは、観念と称呼が類似しなくともやはりこの二商標は類似であると認めることができる。

例：「Pchbcl」と「Pentel」

5.2.6.2 二文字商標の外観が類似でない場合、例えば一つは楷書体で、もう一つは篆書体である場合や、一つは繁体字で、一つは簡体字である場合、その字義

が類似であるときは観念および称呼が類似であるため、類似と認められる。

例：「女介寶」と「」（女之宝の篆書）

5.2.6.3 わが国が使用する漢字の多くは万物の形象に由来するため、その形の意味が重要である。従って、中文商標を対比するときは比較的に外観および観念の対比を重視することができる。しかし、若しその使用する商品または役務が大声で呼ぶ方式を主な販売方式とする場合には、その称呼の比重を上げるべきである。これに反し、表音文字である外国文、例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語などが消費者に与える印象は称呼に重点が置かれ、対比するときは称呼の対比を重視するべきである。但し、その外国文が特殊なデザインを有するときは、外観の対比例えば(1)の例に回帰すべきである。また、外国文字の商標は、その字義がわが国一般民衆に周知されているものでないときは、文字の称呼および外観の対比を重視するべきである。若しその文字がすでにわが国一般民衆に周知されているときは、その観念対比の比重を高めることができる。

5.2.6.4 横書式中国文で、意味が不明確な場合、呼称は左から右へ読むこともできるし、右から左へ読むこともできる。しかし、判断するときは、やはりなるべく関係要素を参酌するべきである。例えば、英文の併記がある上、英文の音訳である場合、英文の称呼を参酌して中国文の呼唱方式を確定することができる。また、これはなるべく出願人の主張する呼唱方式を尊重すべきである。何故かという、当該商標を使用するときは一種類の呼唱しかないと、時には左から右へ、また時には右から左へ呼唱することは不可能である。従って、二商標の中国文の外観も極めて類似する場合を除き、例えば「味王」と「玉味」の場合、後者の左右方向の転換は前者と類似を構成するほか、左右方向の転換によって称呼が類似することにより全体的商標が類似すると認めるべきではない。例えば、「元郷」と「香圓」。

5.2.6.5 表音文字の外国文、例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語の場合、その一つ目の文字が外観および称呼において、全体的文字が消費者に与える印象は極めて重要な影響を有するため、類否を判断するときは、比重を比較的高くして考慮しなければならない。

5.2.6.6 組合せまたは複合文字の間および単一文字との間は、観察をするときに組合せまたは複合文字において、主要文字と形容文字との区別があるか否かを探究しなければならない。若しあるときは、原則として主要文字を対比の客体とすべきである。例えば、「泰山」と「小泰山」では、主要文字がともに「泰山」であり、「小」は単なる形容する文字に属し、商品または役務を消費者が識別する主要根拠とはならず、その考慮する比重を低くすることができる。また、例えば「LA VITA」と「VITA」も同様である。一般によく見かける「大、小、真、正、老、新」および外国語の、「pro-, new-, multi-, the, a, one」等の文字もこの種の形容文字である。組合せまたは複合文字において、部分的な文字が商品または役務の消費者に熟知されている場合、当該部分の文字は主要文字と認めることができる。しかし、ここで注意すべきことは、悪意で他人の商標を襲用することを除き、文字が組合せられるか複合された後に、独立した一つの字義が形成されるか、一つの標語を構成するようになったときは、さらにそれを分割してその中の一つか二つの文字を抽出して対比するべきではない。

5.2.6.7 文字商標の外観、観念または称呼を対比するとき、とくに注意すべきことは、個別案件の差異を考慮することである。機械的な対比方式を全ての案件に適用するべきではない。例えば英文の単語で5文字中4文字が同じ場合、類似を構成する可能性は当然高いが、やはりこれも案件毎に決定するべきである。例えば「house」と「horse」の間には適用できるかもしれないが、「house」と「mouse」の間に適用することは明らかにできない。

5.2.7 図形、色彩、または立体商標は外観の対比を重視するので、図形、色彩または立体商標が観念上においては同じでも、やはり外観対比を原則とすべきである。例えば、観念上同じ猫であっても、外観の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ともに登録されている。また、外観の対比は主にその構図意匠の対比にあり、構図意匠が類似であれば、たとえ着色がやや異なったり方向が相反したりしても、その類似には影響しない。

5.2.8 音声商標は音声の対比を重視するべきである。

5.2.9 立体商標はその全体の立体形状を対比すべきである。しかし、購買者に特に強い印象を与える主

要フェーズがあるときは、その主要フェーズを外観対比の根拠とすることができる。若しその他の各フェーズにもその特殊なデザインが施されて識別力を有する場合、各フェーズはともに外観対比の根拠とすることができる。次に、立体商標と平面商標の間においても、類似を構成する可能性がある。例えば、立体造形のハローキティ商標と平面商標のハローキティは観念類似と外観類似を構成する。

5.2.10 商標の類似には上記外観、観念および称呼の類似のほか、類型上の類似も含まれる。尤も先権利を主張する一方がすでに多くの同一類型の商標に登録または使用されていて、一種の系列商品のイメージを形成するときに、類型する類似も商標の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」は、外観、観念及び称呼の各方面において、当然同一ではないが、類型上ともに時間単位の重複である上、同一の「安」という字を加えたため、それが同一または極めて類似する商品に使用されるとき、消費者が同一メーカーの系列商品と誤認する可能性が極めて高いので、自ずと類似態様の一種に属するべきである。類型類似が過度に類似概念を拡張する可能性を防ぐために、類型類似は相当レベルの創意を有する創意的または暗示的商標に限定するべきであり、商品または役務の類似程度の要求においても高くなければならない。

5.2.11 商標は一般的な商習慣によってどのように表示されていることも、商標の類似判断に影響する重要な要素の一つである。商標表示の方法が比較的微細で明らかでないものは、商品または役務の消費者がその内容を識別することは容易でなく、単にその外観を識別できるのみである場合、外観が類似するかどうかは比重が比較的高い考慮要素となる。

5.2.12 商標見本中、専用権不存在を声明する部分があるものは、その他の商標と類似を判断するとき、やはり専用権不存在の声明をする部分を含めて全体的対比をするべきで、これは前記全体観察原則の必然的な具現である。しかし、注意すべきことは、専用権不存在の声明をする部分は、商標の全体に含めて対比をするが識別力を有さない部分が商品または役務の出所を識別する標識とするものでないため、対比するときは、識別力を有さない部分は比較的少ない注意を施すべきである。

5.2.13 混同誤認にかかわる各関連要素の強弱はその他の要素に対する要求程度に影響する可能性があるので、商標類似に対する判断に当り、類似か否かを判断するほか、更に一步進んでその類似の程度を論じることができれば、混同誤認を判断する際に、より有用でその必要性もある。按ずるに、同じ類似を構成するが、二商標の称呼だけが類似する場合と、二商標の称呼、外観および観念がともに類似する場合とでは、その類似程度は当然異なる。この類似程度の探究および論述は、その他の混同誤認に対する要求程度の考量に役立つ一方、他方では個別案件の争議処理上、当事者によりはつきりと個別案件の斟酌理由を理解させ、商標主務機関の処分をして一致性の原則に合致させるほか、個別案件の妥当性をも兼ねて合致させることができる。

5.3 商品または役務の類似並びにその類似程度

5.3.1 商品類似の意義とは二つ異なる商品が、機能、材料、製造（生産）者またはその他の要素において共同または関連する所があることを指す。同一または類似する商標を付して一般社会通念および市場取引状況によって商品の消費者をしてそれが同一出所に由来するか、同一出所ではないが、出所が関連するように誤認され易いときは、この二つの商品の間には類似関係が存在する場合をいう。同じ理由により類似役務とは、役務が消費者の要求を満足させ役務の提供者またはその他の要素において共同または関連する所がある。若し同一または類似する商標を付して一般社会通念および市場取引状況により、一般役務を受ける者をしてそれが同一出所に由来するか、同一出所ではないが、関係があるように誤認させ易い場合をいう。

5.3.2 商品または役務の分類は行政管理および検索の利便性のためにあり、商品または役務の類否の認定は分類の制限を絶対的に受けるものではないので、商標法第17条第6項には「類似商品または役務の認定は前項の商品または役務の分類の制限を受けない。」と規定している。従って、同一類の商品または役務は類似の商品または役務であるとは限らない。例えば第9類の安全ヘルメットと電話機。同一類でない商品または役務は類似商品または役務である可能性がある。例えば第5類のベビー用小麦粉と第30類の総合穀物繊維粉末。

5.3.3 商標が同一または類似するとき、互いに検索すべき商品または役務の範囲の規範に利するため、類似グループの概念に基づいて編さんされた「商品および役務の類似検索参考資料」は実務上商品または役務の類否を判断する上で極めて重要な資料であるが、その前書の第1点に掲げられているように当該参考資料が編さんされた主な目的は検索に供するためにあるという点に注意すべきである。個別案件についてはやはり一般社会通念および市場取引状況を参酌して商品または役務の各種関連要素を斟酌しなければならない。

5.3.4 商品類似の判断はその商品の各関係要素を総合して一般社会通念および市場取引状況を根拠とされなければならない。一般的に言えば、類似商品の間には通常同一または類似する機能があるか、若しくは同一または似た材質を有する。従って、原則として商品の類似問題を判断するときは、まず商品機能から考慮すべきであり、続いて材質、生産製造者などといったその他の関係要素について考慮すべきである。但し、貴金属といった商品が材質を重んじる場合は材質が似た程度を優先的に考慮することができる。

5.3.5 商品の機能が下記二つの状況を有する場合は、ともに類似商品に属する。

5.3.5.1 同一機能：例えばボールペン、鉛筆および万年筆などの主な機能は書くことにあり、消費者の同様の書く需要を満足させることができる。機能の同一は概括的な機能の同一である可能性もあり、特定機能が同一である可能性もある。機能が同一である特定度が高いほど、商品の類似程度も高くなる。

5.3.5.2 互いに補佐し合う機能：例えば万年筆、ペンのインクおよび万年筆の箱などは機能間で互いに補佐し合う作用があり、共同で消費者の特定需要を満足させることができる。商品の機能上の補佐関係が緊密であるほど、類似の程度は高くなる。

5.3.6 商品自体とその部品または半製品との間で、後者の用途が前者の使用機能に合わせるためなら、前者が後者を欠いた場合、その経済上の使用目的を達成することができなかつたりその経済上の使用目的が酷く減損されたりする場合は、類似商品と認定される可能性が高い。さもなければ、両者は原則上類似しない。

5.3.7 商品が同じ生産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。例えば敷き絨毯

と壁掛絨毯。

5.3.8 役務の目的は消費者の特定需要を満足させることにあるので、消費者の需要を満足できるほど、役務の類似程度は高くなる。例えば、英語の学習塾と数学物理の学習塾。

5.3.9 役務がいつも同一の業者により提供される場合は、類似役務と認められる可能性が比較的高い。例えば指圧マッサージとサウナ風呂。

5.3.10 商品の機能が何であり、役務が満足させる需要が何であるのかは一般社会の通念をもって主とすべきである。例えば、一般社会通念によれば、スリッパの主な機能は足部を保護し、歩行を助けることにあるため、自ずとこの機能で対比すべきである。また、偶にスリッパでもってゴキブリを打ち殺す場合もあるが、その事により直ちにスリッパがゴキブリ捕獲器に類似する機能があると認めることはできない。

5.3.11 商品と役務の間にも類似する状況が存在する。例えば、役務の目的が特定商品の販売、装置または修繕を提供することにあるなら、その役務と特定商品の間には類似関係が存在する。

5.3.12 商標類似の判断(5.2.13を参照されたい)と同様に、商品または役務類似の判断は類似するか否かを判断するほか、更に一歩進んでその類似程度を論述できるなら、混同誤認の判断においては、更に有用で必要性がある。例えば「スキン・クリーム」と「クレンジングクリーム」は実務上類似商品に属する。同様に「スキン・クリーム」と「足の臭消剤」も実務上は類似商品に属するが、それら二組の類似程度が同一でないことは明らかである。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なら、比較的完璧であろう。

5.4 先権利者の多角化経営の状況

先権利者が多角化経営をしていて、その商標を多類商品または役務に使用または登録されている場合、系争商標との間に混同誤認する虞の有無を考慮するとき、各類商品または役務について別々に対比すべきばかりでなく、その多角化経営の状況をも総括的に考慮しなければならない。同一商品または役務の市場に参入して経営する証拠があるときは、特に考慮しなければならない。これに反し、先権利者が長期間僅かに特定商品または役務を経営していて、何らその他の業別

に参入する形跡がないときは、その保護範囲は減縮することができる。

5.5 実際に混同誤認する事情

関係商品または役務の消費において、後案商標の商品が先権利者に由来すると誤認される状況が実際発生していることをいう。この事実はまず先権利者によって関係証拠事実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を提出して法に照らして答弁・攻防手続を行ったあと、公信力があると認められたときは、その調査報告は実際に混同誤認する事情があることに等しい地位を有すると認めることができる。さらに、商標は登録から第三者が審判を提起するまでに相当な日数が経過し、登録者がすでにその商標を使用して市場で販売しているときは、消費者がその商標の使用によって混同誤認する事情を発生したか否かも自ずと考慮することができる。

5.6 関係消費者が各商標に対する熟知度

5.6.1 関係消費者が衝突する二商標に対してともに相当熟知しているとき、即ち二商標が市場で併存している事実がすでに関係消費者によって熟知されて、十分に異なる出所を区別できるときは、なるべくこの併存している事実を尊重すべきである。

5.6.2 関係消費者が衝突する二商標のうち、その中の一つだけを熟知しているとき、熟知されている商標に比較的大きい保護を与えるべきである。

5.6.3 関係消費者の商標に対する熟知度は、その商標使用の広汎程度によって決まる。原則として主張する者が関係使用証拠事実を提出証明しなければならない。但し、周知の事実はこの限りではない。また、商標使用の広汎程度の証明は商標著名の証明と類似であるため、その関係事実証拠の提出は著名商標及び標章認定要点の関係規定を参考にすることができる。

5.7 系争商標の登録出願は善意であるか否か。

商標の主な機能は自己の商品を表彰し、他人の商品と区別することであり、商標の登録出願または商標の使用目的もまた商標のこの識別機能の発揮にある。しかし、関係消費者をしてその出所について混同誤認を引き起す可能性があることを明らかに知っている場合で甚だしいとき、もともと関係消費者にその出所につ

いて混同誤認を引き起させる企図をもって、商標の登録出願をしたときは、その出願は善意に属するものではない。例えば、

5.7.1 出願人が原来所有する商標が合意によって他人に移転されるか強制執行或しくは破産手続により他人に移転されたあと、同一または類似する商標をもって登録を出願した場合。

5.7.2 出願人が他の商標権者の許諾で一つの中文商標を使用したあと、直ぐその中文の英訳でもって商標として登録を出願した場合。

5.8 その他混同誤認する要素

前記要素のほか、ある特殊な状況では混同誤認の判断に影響する要素も存在する可能性がある。例えば、商品の販売ルートまたは役務の提供場所が同じで、関係消費者が同時に接触する機会が比較的に多く、混同誤認を引き起す可能性が比較的高い場合である。これに反し、直販、電子商取引、通信販売等の販売ルートである場合、一般の販売ルートとの間で混同誤認を発生するか否かはなお斟酌する余地がある。また、ともに飲食の役務に属するがパuff形式で提供されたり、屋台形式で提供されたりする可能性もあるため、両者が必ずしも混同誤認を引き起すとは限らない。従って、個別案件でこのようなその他の関係要素が存在する場合、合わせて考慮するべきである。

6. 各項の参酌要素間の相互作用関係

6.1 前記各項の要素は相互作用の関係性を有し、原則上、その中の一要素がとくに合致するとき、その他の要素に対する要求を下げるることができる。例えば、商標の類似程度が高いほど、商品または役務の類似程度に対する要求を相対的に下げることができる。また、若し実際に混同誤認する事情がすでに発生し、具体的な証拠があるときは、その他の要素の関連証拠をさらに要求する必要はないはずである。注意すべきことは、このような相互作用関係が前記5.7の関係消費者が各商標に対する熟知度を考慮するとき、衝突する両商標がともに関係消費者に熟知されているか否かに注意しなければならない。言い換えると相前後する甲乙両商標が衝突し、混同誤認の虞の有無を判断する場合、甲商標は関係消費者に熟知されているとき、前記原則により、その他の要素に対する要求を下げることができ

るはずである。しかし、乙商標もまた関係消費者に熟知されているときは、その他の要素に対する要求を下げるべきでないばかりでなく、却ってその要求を高めるべきである。両商標がともに関係消費者に熟知されているとき、混同誤認を発生する機会は極めて低いので、自ずとその他の要素のウェイトは高まる。

6.2 各項要素に対する要求は登録出願時および登録後の争議発生時には、その程度も異なるはずである。商標登録後に登録者がその登録を信頼してその商標を大量に使用しているとき、その商標の登録出願またはその後の使用態様が明らかに善意である場合、その関連する異議申立または無効審判事件で、混同誤認する虞の有無を判断するときに、各項要素に対する要求は、一般登録出願される時の要求よりも高いはずである。

7. 混同誤認の衝突の排除

二商標の間に混同誤認の衝突の存在があると認定されたとき、当事者は審査員の通知でまたは自動的に下記行為を行って混同誤認の衝突を排除することができる。

7.1 衝突が発生する商品または役務を減縮する

当事者が出願または登録する商標で、その指定商品または役務の僅か一部分が他の先権利者の指定または使用する商品または役務と同一または類似し、混同誤認する虞の存在があるときは、その同一または類似する部分の商品または役務の減縮を申請することができる。商品または役務の減縮申請は商標登録出願中になすことができるほか、拒絶査定後の救済手続き、登録後の異議申立または無効審判手続きおよびその救済手続き中にもすることができる。(商標法第20条第2項但書および同法施行細則第27条の規定を参照されたい。)商品減縮の具体的方式としては、直接に商品の品目を削除改正することもできるし、上位概念がカバーする比較的広い範囲の商品を、下位概念の具体的商品に変更することもできる。例えば、化粧品を口紅に改め、または使用目的の制限をする。例えば、噴霧器を工業用噴霧器に改めるなど。但し、例えば靴と運動靴のようにある商品がたとえ使用目的の制限をしても類似す

る範囲から離脱することはできない。また、他に注意すべきこととして、引例商標の指定商品がすでに上位概念に属する全部の商品をカバーしているなら、たとえ出願する商標がその商品を減縮しても引例商標の指定範囲から離脱できない場合、引例商標も同時に減縮することを除き、この種の減縮は両商品の類似問題を除去することができないことがある。以上の原則は役務にも適用する。

7.2 商標の分割

当事者は、その商標が他人の商標と混同誤認の衝突を構成するか否かについて争いがある場合、その商品または役務の減縮をしたくない場合は、商標の分割を考慮することができる。即ち指定商品または役務において、混同誤認の衝突を構成する可能性がある商品または役務とその他衝突のない部分の商品または役務について二つの商標に分けてから衝突する商品または役務の商標について争う。商品または役務の減縮申請と同様、商標の分割も商標登録出願中に行うことができるほか、拒絶査定後の救済手続き、登録後の異議申立または無効審判手続きおよびその救済手続き中にも、行うことができる(商標法第21条、第31条および同法施行細則第27条の規定を参照されたい。)

7.3 先権利者の同意を取得する

商標法第23条第1項第13号本文が規定する混同誤認の衝突が発生したとき、その但書が規定する「但し、当該登録商標または先出願商標の所有者がその出願に同意した場合、両者の商標および指定商品または役務がともに同じときを除き、この限りでない。」による。従って、先権利者の同意を取得することもまた混同誤認の衝突を排除する方法の一つである。また、条文の規定により、同意を経て併存登録する者は、商標および商品または役務がともに同一の状況を含まない。商品について例えば一つは化粧品で、一つは口紅というように、商品の一部が一つは上位概念の範囲に属する商品で、もう一つは当該範囲内に属する具体的商品である場合、同意するときには、上位概念の範囲に属する商品は具体的商品に減縮されなければならない。以上の原則は役務についても適用する。

(原稿受領 2004.9.22)