

中国商標局評審法務通信 2020 年第 1 回

2019 年行政訴訟の結果分析報告

目次

- (1) 単色カラー商標の登録可能性
- (2) 国名を含む絶対的拒絶理由による却下にかかる異なるの法律の適用
- (3) 第 10 条 1(7) 項の誤った適用
- (4) 一事不再理の認定
- (5) 共存契約の採否
- (6) 第 15 条 1 項(代理人の先取り商標出願禁止)の適用
- (7) 商標に引用商標を含む場合の混同の判定
- (8) 異議申立と行政訴訟の訴権

(1) 単色カラー商標の登録可能性



2019 年に商標評審部門は国際商標 G 1031242「赤い靴底/25 類/権利者:クリスチャン・ルブタン(Christian Louboutin)」に対する商標拒絶不服事件に再審を申立てた。しかし、当該再審申

立は却下され、単一色の登録可能性が再び業界で注目されることになった。北京市高級人民法院と最高人民法院による商標法第 8 条の解釈によれば、単一色は商標登録が可能である。理論的に考えれば、評審部門は単一色の標識が長期にわたる大量な使用により商品の出所を識別する機能を果たすことに反対ではない。しかし、この問題の答えは明らかであり、2014 年の法律改正時に、立法者は明確に単一色を登録可能な要素から排除しているのである。

2013 年 6 月 26 日全人代法律委員会は、「商標法改正案(草案)」(第二稿)の改定の状況に関する報告で次のように述べている、「一部の地方、専門家と企業は単一色の資源が限られていること、一般人が識別できる色が 100 種類であること、単一色の商標を登録した商標登録者が色を独占する可能性があること、同時に単一色で商品の出所を識別するのは比較的難しいこと、実務上誤認混同が容易に生じることなどの意見を出しており、単一色の保護を規定することには賛成していない。

法律委員会は研究を通じて、実務上中国企業はまだ単一色を商標と登録する必要がないと考えられるため、草案から単一色の商標登録が可能な規定を削除した。これから分かるように、立法者の意図は明確で、単一色は商標として登録できないのである。

商標法の立法文言にもその真意が貫かれており、第 8 条で商標の構成要素を列挙するときに用いられている表現は、「色の組合せ」であって「色」ではない。「色」という文言の範囲には「色の組合せ」と「単一色」が含まれるが、その一方の明示は他方の解釈を排除する原則に基づき、立法者は「色の組合せ」という用語の使用を通じて、「単一色」の登録可能性を明確に排除している。

商標法第 8 条では構成要素を列挙するときの「等」を使用しているが、「現代漢語詞典」の解釈によると、「等」の字を助詞として使用するとき、列挙がすべてでないことを意味したり、列挙後の締め括りに用いたりすることができる。上記の歴史的解釈と文言解釈はいずれも、「単一色」を登録可能な要素の外に排除する立法政策の選択を明確に説明している。そのため、体系的解釈の観点からは、第 8 条の「等」の用法は明らかに列挙後の締め括りであるべきで、そうでなければ立法に明らかな矛盾があることになる。

従って、これまでの論争が行政の単一色標識の顕著性の認識に問題があるのではなく、司法の裁判に十分な法的根拠があるかどうかの問題である。商標法第 8 条

の「等」の曲解に対する二審判決と再審裁定は、司法裁判の権限を超えただけでなく、今後の商標登録確認実務でも行政に不利な結果をもたらす可能性がある。「等」の字を開放的に解釈すると、商標出願人は所有する非伝統的な新しい商標、例えば、におい、動きの商標などは登録出願をできると考えることは可能である。しかし、

明らかなことは、前述の新しい商標の登録を支持するには理論も実務も不十分であり、そのために行政が立場上処理に窮し、商標出願人の期待する利益もまた失敗する運命にある。

参照：(2018)京行終 2631 号、(2019)最高法行申 5416 号

## (2) 国名を含む絶対的拒絶理由による却下にかかる異なるの法律の適用

国名の商標に関わる事件で評審部門が敗訴する数は少ない。そのため行政と司法の間で発生した異なる法律の適用は注目に値する。つまり、このような異なる法律適用は商標法内に存在する衝突を実際に引き起こしたからである。この相違は具体的に次の 2 点である。

①中国の国名を含む商標を拒絶する場合、第 10 条第 1 項(1)号(中国の国名など)或いは(8)号(公序良俗)が適用されるべきか？

②外国の国名を含む商標を拒絶するときに適用されるのは第 10 条第 1 項(2)号(外国の国名など)で、(8)号ではないのか？

この 2 つの疑問は本質的に共通性がある、2010 年に最高人民法院は「中国勁酒」商標拒絶不服再審事件において、商標法第 10 条 1(8)項の規定に違反すると認定し、元商標復審査委員会の第 10 条 1(1)項の適用を正さなければならないと裁定した。当該事件で確立された法律適用のガイドラインには司法当局が従うものであり、行政当局は過去 10 年間にわたり類似事件の審査実務で第 10 条 1(1)項を適用してきたことを主張した。そして、外国の名称を含む商標を拒絶する場合、行政は第 10 条 1(2)項を適用している。理論的にも実務的にも、国名を含む商標を拒絶するために公序良俗の条項を適用することは適切でないと判断している。

まず、国名に類似する標識の登録を禁止する規定はパリ条約に依拠し、条約自体の記載から見て、誤認を防止することが目的である。しかし、立法者と学者は国名条項を解釈するとき、一般的に国家の尊厳を守ることが立法の趣旨の一つとしている。国家の尊厳を毀損することは、当然ながら、政治的に不良な影響を及ぼすことになる。従って、国名条項と悪影響条項はまったく特

殊と一般の関係にあり、特に一般条項に勝る特別条項により、国名の要素を含む商標に対しては公序良俗条項ではなく国名条項を適用しなければならない。

次に、司法実務では中国の国名を含む商標と外国の国名を含む商標に対して異なる対応を採っているが、これは同一の状況には同一の処理の原則に違反していると言える。国際商標 G132843 号「SISS KNONO+図」商標拒絶不服再審事件において、一審は当該国際登録商標がスイスで領土拡張保護が許可されたと判断し、スイス政府が同意したと見做して、第 10 条 1(2)項の規定に違反しないと認定した。第 24194358 号「American Fruits and Flavors」商標拒絶不服再審事件において、一審は当事者が提出した米国登録証を受取り同様に採用し、第 10 条 1(2)項の適用を排除した。第 16171338 号「VON DUTCH」商標の拒絶不服再審事件において、一、二審と最高人民法院はいずれも行政の第 10 条 1(2)項の適用を維持した。以上の 3 つ事件における外国の国名とその他の文字の組合せと「中国勁酒」事件のそれとは実質的に違いがない。もし、「中国勁酒」事件のロジックに基づくならば、上記の事件にも公序良俗条項を適用して拒絶しなければならない。しかし、そうすると、第 10 条 1(2)項の除外条項の規定は実効性のない規定になってしまうのである。

最後に、中国の国名を含む商標に対して、中国の国名との類否の観点を含めることは一貫した商標類似判定基準にそぐわないものである。一般的に言って、完全な包括関係はよく見られる類似商標の態様の一つである。「中国」を審査対象とすれば、「中国」を完全に含む標識は当然、「中国」に類似すると判断しなければならない。行政の審査実務において、第 10 条 1(1)項が適

用された拒絶商標のほとんどには「中国」という文字が含まれている。

参照：判決：(2010)行提字第 4 号、2019 京 73 行初 13857 号、2019 京 73 行初 4249 号、2019 最高法行申 3211 号。

### (3) 第 10 条 1(7) 項の誤った適用

第 10 条 1 項(7)号(欺瞞的性質・品質産地の誤認)の敗訴率は昨年 の 1.8%から 3.4%に大幅に上昇し、この敗訴率から審査実態を考えると、行政の第 10 条 1(7)項の適用が増加していることがわかる。一方で、敗訴率の上昇は司法の欺瞞と誤認の条項に対する理解がより柔軟であることを示している。その中でも、標識と出願人名義とが一致しないことによる誤認の判定は行政が目指すところである。

「阜外病院」シリーズと「山投集団」シリーズの拒絶不服再審事件において、前者の出願人は中国医学科学院阜外病院で、後者の出願人は山西省投資集团有限公司であり、評審部門はいずれも第 10 条 1(7)項を適用してこれらを拒絶したが、いずれも法院の支持が得られなかったのである。「商標審査及び審理基準」によると、商標標識と出願人の名義が一致しない場合、主に商標には企業名が含まれることを指し、その名称と出願人名

義には実質的な差異があるということである。いわゆる「実質的な差異」とは、出願人の地域、業界、資質などの特徴について、関連公衆が誤認する可能性のある差異を指し、出願人が有限責任会社である場合、商標には集団或いは株式会社という文字が含まれ、出願人の組織形態或いは実力について誤解が生じる可能性がある。または、出願商標は〇〇病院であるが、出願人は衛生部門の許可を得て設立された病院ではなく、公衆が出願人の資質や能力レベルに関して誤認などを生じる可能性がある。

しかし、審査実務において、一部の審査員は審理基準に対する理解が十分ではなく、単に「名義の不一致」にのみ注目し、両者に実質的な差異があるかどうかを深く探究せず企業名の略称で登録されものに対して、誤認条項を適用して却下するという対応は是正されなければならない。

### (4) 一事不再理の認定

2001 年商標法のときに異議申立てに失敗しながらも、再審請求をしていない場合、2014 年商標法の施行後に同じ事実と理由で無効宣言を申立てた場合、一事不再理を構成するだろうか。

第 5355477 号「王麻子」商標無効事件において、行政と一審はいずれも一事不再理を構成すると認定したところ、二審は構成しないと認定したのである。その後、第 3524427 号「国美 GUOMEI」商標無効事件において、商標評審部門は依然として一事不再理を構成すると繰り返ししたが、司法では一審が「王麻子」事件で確立された裁判ガイドラインを参照し、従来の対応を変え、一事不再理を構成しないと認定したのである。なお、本事件は現在二審中である。2019 年に受理された再審判決をみると、最高人民法院は「王麻子」などの再審事件 3 件で、一事不再理を構成すると認定している。評審部門として

は再審判決での認定を支持するとともに、類似する一事不再理の状況について以下の通り学術的にも検討した。

先ず、商標法上の「一事不再理」に完全な既判力の理論が含まれず、この点は訴訟法上の「一事不再理」とは明らかな違いがある：

①2001 年商標法実施条例第 35 条と 2014 年商標法実施条例第 62 条には同じ規定がある、「申立人が商標評審申立を取下げた場合、同じ事実と理由で再び評審申立を提出することはできない」。当事者が評審申立を取下げた場合、評審部門は全く実体的内容を審査していないが、この状況でも商標法上まだ一事不再理の規制を受けなければならない。

②2001 年商標法第 42 条は「異議申立を経て登録が裁定された商標について、再度同じ事実と理由で裁定を

申立てることはできない」と規定している。このような状況で、評審部門は実体的内容を審査していないかもしれないが、一事不再理規定の適用を妨げているものではない。

次に、「手続きは新しいものに従う」規則の適用は立法の目的と精神に反すべきではない。2014 年商標法施行条例の「一事不再理」規定の改正は異議手続の重大な改正に対応するためであり、2001 年商標法の第 42 条を否定するための規定ではない。

そして、手続法の遡及対象は、「現在処理されている事件」に限定されなければならない、「既に結審した事件」

ではない。商標局が 2001 年商標法に基づき登録査定を下しかつ再審がない状況である場合、当該事件は「既に結審した事件」である。

更に、手続法の遡及力の問題では、当事者の受益者信頼利益(reliance interest)も考慮されるべきである。異議を受けた商標の登録者は、既に審査済みで登録査定を受けた結果生じる信頼利益について保護を受けなければならない。

参照:2018 最高法行申 477 号、2018 最高法行申 1310 号、2018 最高法行申 5770 号

## (5) 共存契約の採否

### ① 共存契約を採用する理由は私権の尊重だけか

第 23076168 号「硅基智能+図」商標拒絶不服再審事件において、係争商標は一商標多区分の出願であり、その中で 10 類の引用商標 1 は「硅基」、42 類の引用商標 2 は「硅基科技」である。一審において、当事者は引用商標 1 の所有者と締結した共存契約を提出した。一審は、原告と引証商標 1 の権利者が共存協議を締結し

両商標には一定の違いがあるため引証商標 1 は係争商標の登録に障害とならない。次に、出願商標と引用商標 2 にも顕著性が比較的強い「硅基」の文字が含まれており、類似サービスに共存した場合に混同が生じる可能性があるため両者は類似商標を構成すると裁定した。



係争商標

硅基

引用商標 1

硅基科技

引用商標 2

類似する事例の国際登録 G1325086 号「L-MATIC」商標拒絶不服再審事件において、引証商標 1 は「E-MATIC」、引証商標 2 は「E-matic」で、引証商標 1 の権利者は同意書を発行した。引証商標 1 と 2 の違いは単に大文字と小文字だけであるが、一審は係争商標と引証商標 1 は類似しないが、引証商標 2 とは類似すると裁定したのである。

共存契約を混同可能性排除の初歩的証拠とするならば、証明の観点から見て、「硅基智能」と「硅基」が共存できる以上類似商品の混同の可能性を排除できる。明確な反証がない場合、「硅基智能」と「硅基科技」が類似サービスに共存することにも、混同を排除できる可能性が推定されなければならない、「L-MATIC」事件でもそう考

えられる。しかし、これら 2 つ事件の一審ではこのような証明の適用は認定されず、これらの判決の論理は私権処分に対する尊重という意味でのみ解釈するしかないようである。実際に行政と司法の実務において、共存契約を採用するときの契約書には往々にして、「権利衝突が存在しない」や「先の権利が障害を構成しない」などのコメントが付属している。このようなコメントには私権の処分を尊重する意思が暗に含まれている。しかし、平等な民事主体間で締結された契約である以上、当事者双方が元に戻し、私権処分の基礎がもはやなくなった場合、共存契約に基づき取得した商標権に影響があるかどうかは疑問である。

参照:2018 京 73 行初 12617 号、2019 京 73 行初 2516 号。

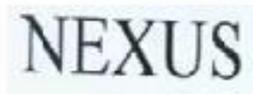
## ② 共存契約の採用基準

これまでの評審部門の共存契約に対する方針は条件付き採用であり、同じ商品で同じ商標間の共存契約については採用しない。これは混同が生じる可能性を排除できないためである。医療、衛生や特定の食品業界での共存契約についても厳格に適用している。これらの業界はいずれも消費者の生命と健康に密接に関係しているからである。また、司法の審査を受ける行政としては司法実務にも注目し、審理基準を速やかに調整する用意があるが、司法実務での共存契約に対する対応には戸惑うことがある。

第 11709162 号「NEXUS」商標拒絶不服再審事件において、最高人民法院は完全に同一の商標の共存を認めたが、その理由の一つは、両商標の指定使用商品はいずれもコンピュータに関連しているが、機能用途、販売ルート、使用方法、消費対象などいずれも異なることを理由とした。しかし、国際登録 G1270346 号「ECLIPSE」商標の事件において、両商標は同一、商品は同じ類似群に分類されているが、その名称から2つの商品の機能的用途が違ってくるため、最高人民法院は共存契約を採用しなかった。共存契約の事例はいくつもあるが、

二つの商標に一定の違いがある場合でも、法院は共存契約を採用しないのである。以上の事例から見て、共存契約を採用しない事件において、法院はいずれも混同を排除できないことを理由に、先の商標権者の自由な処分を制限している。「NEXUS」事件で、法院は先の商標権者の自由な処分を十分に尊重し、混同問題は無視しないものの、商品機能の違いや他の標識との組合せによる混同防止を専門に論じている。上記の最高司法の判決には私権の処分を尊重する前提条件は混同の可能性を排除するとの暗黙の考えが含まれていると思われる。しかし、問題は、混同の可能性を排除できる場合、先の商標権者の自由な処分を否定するのはどのような理由があるのだろうか。これは、私権の処分を尊重するということが共存契約を採用する理論的根拠ではないことを意味するのだろうか。この問題には更なる研究を待たねばならないため、評審部門は共存契約に対する対応をしばらく変えないこととする。

参照:2016 最高法行再 103 号、2019 最高法行申 3230 号、2019 最高法行申 2778 号、2019 最高法行申 7770 号。



係争商標

0901 携帯情報端末  
ノートパソコン



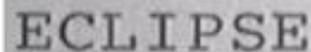
引用商標

0901 自転車用コンピュータ



係争商標

1104 コーヒーと茶を製造し  
提供する電動設備



引用商標

1104 ガスバーナー  
1107 燃料ボイラー、及びその部品

## (6) 第 15 条 1 項(代理人の先取り商標出願禁止)の適用

### ① 2001 年商標法のときに発生した特定関係者の先取り登録の禁止

2014 年商標法の第 15 条 2 項の特定関係者による先取り登録を理由として、係争登録商標の無効宣言を申立てたが、係争商標は 2001 年商標法で登録になっており、不遡及の原則により現行法の遡及適用ができないため、第 15 条 2 条の適用の余地がない。しかし、これで悪意先取り登録行為は規制されないことを意味するものではない。第 1039696 号「passion」商標無効宣告事件と第 8460889 号「el-badia」商標無効宣告案において、当事者双方には OEM 関係が存在し、法院はいずれも係争商標の登録は 2001 年商標法第 15 条 1 項の規定に違反すると認定した。第 16292788 号「coates+囟」商標

と第 10704884 号「Coates signco+囟」商標の無効宣告事件において、当事者双方には直接の売買関係があり、一審判決も直接第 15 条 1 項を適用している。上記案件で確立された法律適用ガイドラインは、悪意登録の抑制に積極的な意義があり、類似の事情のある事件については、行政もまた 2001 年商標法第 15 条 1 項を適用し、これを処理しなければならない。

参照:2017 京 73 行初 2388 号、2019 京行終 1124 号、2018 京 73 行初 2130 号、2018 京 73 行初 12460 号、2018 京 73 行初 12459 号。

### ② 2001 年商標法第 15 条 1 項の援用

前記の事件の法律の適用と結論は支持できるが、裁定はいずれも直接第 15 条 1 項を適用しているため当事者が代理人と特定な関係がありさえすれば、代理人は先取り登録できるとの印象を与えかねない。これは明らかに誤解であり、すべての特定の関係が代理関係となるならば、法律改正で第 15 条 2 項を追加する必要はなかったのである。また、関係を特定の関係にまで盲目的に拡張することは明らかに一般的な理論と実務に反する。

前記事件の判決の本質は 2001 年商標法第 15 条の援用(中国語:類推活用)であり、異議再審或いは無効再審における商標法第 44 条 1 項の適用に似ている。援用は法律の隙間を埋めるある種ありがちな状況に適用され、法律の適用において重要な役割を果たしている。援用を適用する場合、まず関連法律に規定された規範的目的を検討し、同一の法律理由を構成するかどうかを判断する。もし、事情が同じであれば、平等の原則により法律に規定されていない事情に援用する。2001 年商標法第 15 条に規定される立法の目的は非常に明確であり、互いに信義誠実の義務を負う特定の関係者間での商標の先取り登録を禁止することである。しかし、相手側が信義誠実の義務を負う特定の関係は、例えば、

OEM 関係、代理を伴わない普通の売買関係、その他の契約関係などなどたくさんあることは明らかである。このような代理関係以外の特定の関係においても、相手側が取引元の商標を先取り登録する場合があります。このような状況は代理人の先取り登録と本質的に違いはない:①先取り登録人は特定の関係から先取りされる人の商標を知っていた;②先取り登録人と先取りされる人とは信義誠実の義務の関係があった(契約などでの付随義務);③先取り登録人は信義誠実の義務に反し先取り登録行為を行った。従って、2001 年商標法は代理人の先取り登録のみを禁止すると定めていたが、同じ状況に同じ処理の平等の原則に基づけば、その他の特定の関係者間での先取り登録も禁止対象に入らなければならない。この援用は本質的に一種の類推引用(中国語:比附援引)であり、法律には規定がないときの援用であり、立法目的を実現するには役立つものである。立法者が法律を改正して、この隙間を補った後の法律の適用はそれぞれになさなければならない。このため、司法は 2001 年商標法第 15 条を適用することで、その他の特定の関係者の先取り登録を規制したのである。なお、このことにより、その他の特定の関係と代理関係を混同してはならない。

### ③ 間接関係は特定の関係になるか

第 6040450 号「海太 HAITAI」と第 1071951 号「JENNNY BAKERY」商標無効宣告事件において、当事者双方の間に直接的な売買関係は存在しないが、法院は特定の関係が成立していると認定し、第 15 条 1 項を援用した。前者の事件の係争商標登録人の天楽社は仲介業者の高麗商社を通じて何度も無効申立人の海太社の製品を輸入していた。後者の係争商標登録人の妻はタオバオで「JENNY BAKERY」のビスケットを販売する香港での取次店を開設し、その代理購入方法は香港のスーパーで消費者の代わりに商品を買うというもので、本来の権利者との直接売買関係がないものである。

この二つの事件において、真正の権利者の製品はいずれも既に中国で一定規模の販売実態があり、第 32 条（他人の先の権利）による先取り登録を適用したほうが適切と思われる。間接的な接触も特定の関係と捉えられる場合に、特定の関係を過度に拡張すると「特定」が「一般」となる可能性があり、逆に第 15 条の本来の立法目的が曖昧になろう。

参照：2016 京 73 行初 5165 号、2017 京行終 4264 号、2018 最高法行申 4231 号、2019 京 73 行初 9372 号。

### (7) 商標に引用商標を含む場合の混同の判定

「商標審査及び審理基準」によれば、商標が他人の一定の知名度或いは強い顕著性のある先行文字商標を完全に含むものであって、関連公衆にそれらが同じ系列の商標と認識させ混同させるおそれがある場合、類似商標と判定される。単に文章の表現だけから見れば、この基準は非常に明快である。しかし、判決を分析整理すると係争商標に引用商標がすべて含まれている場合でも判断結果が大きく異なり、行政裁定と司法判決が一貫していないだけでなく、甚だしい場合は行政と司法の認識を統一することも難しいのである。例えば、「福特野馬(フォードムスタング)」と「野馬」を、評審部門は混同が生じないと判断し、法院は混同すると判断した。「小米米家」と「米家」を、評審部門は混同が生じると判断し、法院は混同しないと判断した。「UC 头条(Headline)」と「头条」を、評審部門は第 30 条(先登録)の状況を構成しないと判断し、法院は構成すると判断した。「海天老字号 原酿造」と「原酿造」を、評審部門は第 30 条に違反すると判断し、法院は違反しないと判断した。「今世缘红运 6」と「红运」を、評審部門は混同が生じないと判断し、

法院は混同すると判断した。「运成北大荒+囟」と「北大荒」を、評審部門は第 30 条に違反すると判断し、法院は違反しないと判断した。

上記の案件により露呈された結論の不一致は目を見張るものがあり、関連する審理基準を再考する必要がある。これらの行政裁定と司法判決で明らかにされた事件の詳細から判断すると、ほとんどの場合結果に影響を及ぼすその他の検討要素があるが、これらの要素は審査基準では無視されているのである。また、これらの要素は明らかに個別のものであるため、判定者がそれに対する的確な整理をする前であれば、もちろん異なる判断を下す可能性がある。商標の包括に関する具体的評価要素を検討すると、大きく分けて次の 2 つの状況に分けることができる。

① 係争商標は登録者の知名度のある商標に他人の顕著性の強い先の商標を含むもの；

② 係争商標は登録者の知名度のある商標に他人の顕著性の低い先の商標を含むものの場合である。

### ① 他人の顕著性の比較的強い先の商標を含むもの

#### (i) 他人の先の商標も一定の知名がある場合

第 15144403 号「今世缘红运 6」商標無効宣告事件において、評審部門は「红运(良い運氣)」を酒類の商品に

用いた場合の顕著性は比較的弱いと認定し、かつ係争商標の「今世缘」は白酒の商品において一定の知名度

があり、消費者に混同を生じさせないため、係争商標を維持した。一審は古井集団の引用商標「紅運」は使用を経て既に一定の知名度があり、係争商標の登録と使用は消費者に商品の出所を混同させると認定した。二審は更に、今世縁社は酒類の同業者として引用商標の存在を知っていたはずであり、当該係争商標の出願時に明らかに必要な注意義務を果たしていないと指摘した。また、今世縁社は行政及び司法手続において、それぞれ相応の意見陳述或いは証拠も提出せず、訴訟に出廷もしていないため、上述の行為は正当とはいえないため、係争商標の登録は商標法第 30 条の規定に違反すると判決を下した。本件で、評審部門は「今世縁」と「紅運」のそれぞれの顕著性と知名度を考慮し、拡張登録の観点から混同は生じないと認定した。一審判決は、

#### (ii) 他人の先の商標に知名度がない場合

引証商標に知名度がない場合、出願人は自身の知名度のある商標と組合せて新しい商標を登録することができるだろうか。第 981709 号「福特野馬」商標無効宣告事件での係争商標と引証商標「野馬」が類似商品に共存し混同が生じるがどうかの判定において、二審は商標の知名度は類似判断過程での考慮事項の一つであるが、引証商標が先に合法的に登録されている状況で、一定の知名度のある商標を持つ権利者が自身の商標に他人の商標を追加して新たに出願した場合、他人の合法的な商標権の権益を損なうことになるかと判断している。この判決は逆の混同の可能性も明らかに考慮している。一方、第 199959257 号「小米米家」商標無効宣告事件において、一審法院は係争商標が登録者の先の知名度のある商標「小米」を含んでいることを認定し、人々は登録者と関連づけるので、引証商標「米家」と混同を生じないと認定した。この判決は逆の混同の可能性を全く考慮していないのである。

登録制度の下で、商標登録審査では逆の混同の可能性も考慮するべきであると考えているが、逆の混同に対する検討では先の商標登録者の使用義務もこれに影響すると考える。登録制度の下で、商標権は登録に取得されると、引証商標の知名度に関わらず、その権利の正当性は登録後 3 年間疑いの余地はないのである。

後の商標に他人の一定の知名度のある先の商標が完全に含まれる場合、混同の可能性があると認定することができる、そして、後の商標に含まれるその他の部分に知名度があるかどうかを問わないとした。二審判決は、今世縁社は同業者としてすべき合理的な回避義務を更に考慮した。司法の判決の考え方は行政の審理基準を更に細分化したものであり、このような細分化は参考に値する。つまり、引証商標に一定の知名度がある限りにおいて、例えば係争商標に登録人の知名度のある登録された標識が含まれていても、これを登録も無効もしてはならない。そして、正当な競争保護の観点から競争関係のある同業者の合理的な回避義務は更に高くすべきである。

参照:2018 京 73 行初 4150 号、2019 京行終 4076 号。

他人が自身の知名度のある商標に引用商標を追加して登録することが許されるならば、引用商標の出所識別機能が破壊される可能性が極めて高い。そのため、異議や無効宣告の手続きに関係なく、後の紛争で当該商標には否定的な評価がされるべきである。しかし、引用商標が登録後 3 年経っても使用されていない場合、その権利の正当性は実際の使用意図の欠如により弱くなるだけでなく、混同の可能性もまた商標の使用がないため無視することができる。このときに引証商標権者が係争商標に主張する場合、事件の種類により異なる対応をとるべきである。例えば、異議手続きでは、引証商標は登録簿上の合法的かつ有効な先の権利と考えられ、係争商標は未だ登録されていないために使用されていないか使用範囲が限られる可能性がある。この時点で、引証商標の価値は登録を維持することであり、その価値は明らかに権利化されずかつ使用されていない係争商標よりも高いのである。この場合、係争商標に対して登録を査定するべきでない。無効宣告手続きでは、引用商標は登録後 3 年経っても使用されていない商標の場合、登録制度で保護される「先着順」の価値は先の商標権利者が使用義務を履行していない場合低くなり、係争商標は登録に基づき公信力が生じ、引用商標と同じ地位を取得する。商標登録制度の安定性と許容率を考

えると係争商標の保護価値は引証商標の保護価値を超えるときには係争商標を維持することが好ましい。評

審部門としては先の商標での紛争になる場合、使用証拠の提供を求めることになる。

参照:2018 京行終 4897 号、2019 京 73 行初 1320 号。

## ② 他人の顕著性の比較的弱い先の商標を含むもの

第 16900319 号「海天老字号 原醸造」商標無効宣告事件において、評審部門は「原醸造(原醸造)」という言葉は醤油などの商品の原料や醸造プロセスなどを強く暗示する特徴があり、顕著性は弱いと判断した。「海天」という言葉は係争商標の全体的な組合せにおいて顕著性が比較的強く、「原醸造」と「加加 原醸造」とは醤油などの商品に共存しており、混同を生じないのである。一審は「原醸造」は暗示説明的標識であるとともに使用により既に一定の知名度があり、海天社は自身の商標に他人の商標を追加して新たに登録しており、主観的に善意とは言い難いと判断した。第二審は更に、引証商標が顕著性の欠如する要素で構成されていても、その顕著性の問題を過度に強調すると、後の出願人が他人の登録商標に他の構成要素を追加して新しい商標登録出願することができるので、実際の類似判断において、先に登録された商標の効力を否定し、先の商標を保護しないことで間接的に無効化する対応は妥当でない。

商標法の根本的な価値は商標の顕著性を保護することにあり、新規性ではない。明らかなマーケティング概念の語彙について、その創始者が対象を絞って使用しなかった場合、その語彙に強い顕著性を持たせることになる。従って、単なる登録行為によりその語彙(標識)を独占できることは、同業者に対して公平とは言い難いのである。本事件では、証拠に「原醸造」商標と「加加」商標が共に醤油商品に使用されており、「加加」商標には知名度があるために消費者がこの組合せの使用を醤油商品で見たとき、「加加」を商標と認識することに間違いはなく、「原醸造」はシリーズ製品の1つと認識されやすいだろう。従って、このような共用の使用証拠は、「原醸造」商標の顕著性を使用により強化されたことを証明するには十分ではない。係争商標には更に知名度の高い「海天」の標識が含まれていたため、消費者が混同する可能性は極めて低い。従って、評審部門の混同の可能性に対する判断は不合理ではない。また、商標審査

官は何でも知っているわけではなく、常に正しいとは言えないし、既に登録された一部の商標はその登録理由が十分でないかもしれないため、商標登録制度には常にこのような商標が存在しているのである。もし、この本質的に不十分な商標がその後の大量な使用を通じて十分な顕著性を得られないならば、登録だけで絶対的な排他権を享受できるのは、それを使用したい他の同業者にとっては理不尽である。係争商標登録者は「原醸造」の3文字を自身の顕著性の強い「海天」商標に付けて登録することで、権利侵害紛争に陥らないように自身が「原醸造」を使用できることを最大限確保することができる。混同が生じない状況においては、引証商標所有者の実際の利益を毀損する惧れはない。従って、評審部門の係争商標維持の審決は公正かつ実務的であり、商標登録制度内での小さな是正とも言える。実際には、司法内部にも同様の観点があり、第 14998776 号「中金国建+図」の商標無効宣告事件で、引証商標は「中金」である。一審は、「中金」が金融などのサービスで顕著に使用されているのは比較的強く、係争商標はその他の顕著な文字「国建」があると認定した。二審は、証拠は「中金」が使用により更に強い保護がされるべき比較的高い知名度があるとの立証には不十分であると判断した。従って、両判決は係争商標登録維持の判決を下した。

以上の分析を通じて、次のように要約することができる。係争商標には顕著性の比較的弱い引証商標を完全に含む場合で、事件の証拠は引証商標が大量に使用されたことにより顕著性が著しく向上したことを立証する場合、係争商標の登録は商標法第 30 条の示す状況を構成すると認定しなければならず、逆の場合はそうならない。もちろん、前述の大量の使用は、引証商標の使用のみが対象であり、引証商標と他の商標の組合せの使用ではない。

参照:2018 京 73 行初 5317 号、2019 京行終 5580 号、  
2018 京 73 行初 12151 号、2019 京行終 8183 号。

## (8) 異議申立と行政訴訟の訴権

最後に、登録却下再審案件の訴権問題について概説する。2013 年商標法より異議申立制度に重大な改正が行われた後、登録却下再審で登録された商標に対して、異議申立人は行政訴訟での救済を求めることができず、行政に無効宣告請求を申立てるだけである。この点については、業界の共通認識だと思われていた。しかし、第 162048080 号図形商標登録却下再審事件において、評審部門の下した結論は部分的認可登録の決定で、原異議申立人は法院に不服で提訴した。法院は当該事件を受理しただけでなく、実体審理で評審部門敗訴の判決を下した。評審部門は訴訟主体不適格を理由に上訴したところ、二審の審理において、上告人(異議申立人)が自発的に一審の起訴を取下げたところ、二審は 2019 年 12 月 30 日に取下を許可する判決を下し、一審判決は取消された。この結果は行政に有利なものであるが、二審法院は異議申立人が原告適格かどうかの実体審査をしていない。限られた行政と司法資源の浪費を避けるため、異議申立人が誤った救済方法で不必要

な時間と経済的コストを支払うことを防止するため、この問題について改めて確認する必要がある。商標法第 35 条第 3 項の規定には、「…被異議申立人が商標評審委員会の決定に不服の場合、通知を受領した日から 30 日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は異議申立人に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。」とある。この規定は却下再審事件の双方の参加者の訴訟地位を明確にしており、起訴する権利があるのは被異議申立人だけで、異議申立人は第三者として訴訟に参加するのみである。2001 年商標法の規定に比べると、起訴主体適格は当事者であり、ここの当事者は明らかに異議申立人と被異議申立人の双方である。その他の解釈を明示的に除外した規則に基づき、2013 年商標法は被異議申立人だけが不服を申立てることができることを明確にしているため、異議申立人が提訴する資格は明らかでない。人民法院はこれを受理してはならないのである。

参照:2019 京 73 行初 1126 号、2019 京行終 9173 号



記事に関するご質問や各種お問合せは、お気軽に下記までご連絡ください。

過去の記事や最新のニュースは、[www.kyk-ip.com](http://www.kyk-ip.com) でご覧ください。

