TIPLO Attorneys-at-Law Since 1965 台灣國際專利法律事務所

事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711
E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
東京都新宿区新宿2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2012 TIPLO, All Rights Reserved.

「混同誤認の虞」に関する審査基準

2012 年 4 月 20 日付経済部経授智字第 10120030550 号令改正公布、2012 年 7 月 1 日より施行

1. 前書き
2. 商標類似、商品類似と混同誤認の関係
3. 混同誤認の類型
4. 混同誤認の虞の有無に係る判断の参考要素
5. 各項参酌要素の内容
   5.1 商標識別性の強弱
   5.2 商標が類似するか否か及びその類似の程度
   5.3 商品又はサービスが類似するか否か及びその類似の程度
   5.4 先権利者の多角化経営の状況
   5.5 実際の混同誤認の事情
   5.6 関連する消費者の各商標に対する熟知の程度
   5.7 係争商標の登録出願は善意であるか否か
   5.8 その他の混同誤認の要素
6. 各項の参酌要素間における相互作用の関係
7. 混同誤認衝突の排除
   7.1 衝突が発生した商品／サービスの減縮
   7.2 商標の分割
   7.3 先権利者からの同意を取得すること

TIPLO Attorneys-at-Law

1. 前書き

商標の主要な機能は自己の商品／サービスを表彰することにより、他人の商品／サービスを区別することにある；商品／サービスの消費者の立場から言えば、則ち商標を通じて異なる出所の商品／サービスを識別した上で選択して購入することである。従って、商標の主要な機能は、商品／サービスの出所を識別することにある。しかも商標の識別機能を発揮させることは、更に現代の自由競争市場を正常に運営し維持するために欠かせない構造である。商標の識別機能を確保するためには、相対的にこの機能が損なわれることを禁止することであり、これを言い換えれば、商標権者以外の第三者が商標を使用した際、商品／サービスに関連する消費者に商品／サービスの出所を混同誤認させる可能性があり、即ち消費者は商標を通じて商品／サービスの出所を正確に識別することができなくなるので、当該第三者が商標を使用する行為は禁止すべきである。依って、混同誤認の禁止は一方で商標の識別機能を確保するのに必要な手段であり、もう一方では、混同誤認は第三者の商標使用を禁止することに係る範囲を制限することもできるということである。従って、混同誤認の判断は、商標法(以下本法と略称)の最も核心的な課題の一つであると言える。

本法には商標の衝突に係る数多の規定の中において、混同誤認の虞という要件を列挙している。その中で最も適用される典型的な規定として、第 30 条第 1 項第 10 号を例に挙げることができる。その条文には：「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」は登録できないと規定されている。この規定内容は更に前に掲げた論述の精神に符号するほかに、当国が WTO に加盟後遵守すべき貿易に関する知的財産権協定第 16 条の規定にも符合する。本法では混同誤認の虞における要件を明文化している。その目的の一つは、商標類似又は商品／サービスの類似を判断するときに、個別のケース毎にその近似又は類似が確かに関連する消費者に混同誤認させる程度に達している可能性があるか否かを考慮すべきで、ある形式的な基準を以って、事情が必ずしも同じではない異なる個別のケースに無理に適用してはいけないということである。更に実際に商標が商品／サービスの市場において使用されるとき、混同誤認される事情が生じるか否かは、尚も商標及び商品／サービス以外の要素の影響を受け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における実際の情況と符号させるため、それらの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。とりわけ商標争議案件においては、混同誤認の虞における要件に関連する判断は、より商標の市場における実際使用の状況を根拠とすべきである。故に本法は 2011 年に、本法第 30 条第 1 項第 10 号及び第 63 条第 1 項第 1 号が規定する混同誤認の虞があることを主張して無効審判及び廃止(取消)を提起するものは、無効審判又は廃止(取消)の根拠商標の登録が既に満 3 年経過している場合、根拠商標の使用証拠又はそれが未使

HPP Attorneys-at-Law

用であった正当な事由があるという具体的な事実証拠を添付しなければならないと修正・増訂し、それにより根拠商標が市場において実際に使用されていないのに、混同誤認の虞があると主張する不合理な現象を避けることになる。

より明確に混同誤認の概念及び本法の適用及び認定問題を解明するため本基準を定め、商標の同一又は類似及び商品／サービスの同一又は類似と混同誤認の虞の三者間の関係を説明し、並びに混同誤認の虞の有無の認定につき参酌すべき相互関係の要素を明記して、それを案件審理の参酌に供するものとする。

2. 商標類似、商品類似と混同誤認の関係

本法の多くの条文にて混同誤認の虞と商標類似及び商品／サービスの類似が並列されているが、真に商標の衝突を形成する最も主要な原因であり最終的な斟酌基準は、関連する消費者に混同誤認を惹起させるか否かにある。商標の類似及び商品／サービスの類似に至っては、「混同誤認の虞」の有無に係る判断をなす時、その中の二つの参酌要素であるべきで、条文中で特にこの二つの参酌要素を構成要件として取り上げたのは、「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ければならないからである。然しながら、反対推論の際に注意することは、商標類似及び商品／サービスの類似要件が備わっている情況の下では、たとえ、混同誤認を招来する可能性が極めて高くても、それは絶対必然的なものではないということである。その他の重要な要素の存在、例えば、二つの商標が市場では相当の間併存しており、いずれも商品／サービスの関連する消費者に熟知されていて区別できる場合は、混同誤認の虞がない。従って、商標の類似及び商品の類似の要素以外にも、その他の関連要素が存在するときは、できる限りそれを参酌考慮してはじめて、より正確に混同誤認の虞の有無の認定を把握することができる。

3. 混同誤認の類型

3.1 商品／サービスに関連する消費者が二つの商標を同一の出所から由来するものと誤認した際、言い換えると、商標の関係により、異なった出所の商品／サービスを同一出所から由来するものと誤認したとき、これを錯誤の混同誤認と称する。例えば「家麗寶」と「佳麗寶」、「CK」と「GK」、「HTC」と「Htc」が同じ商品／サービスについて使用されたとき、容易に消費者の識別錯誤を引き起こし、それらが同一出所の商品であると誤認することになる。

3.2　商品／サービスに関連する消費者は、たとえ二つの商標を同一商標であると誤認する迄には至らなくても、二つの商標の商品／サービスが同一の出所の系列商品／サービスであると誤認したり、又は二つの商標の使用者の間には関連企業、使用許諾の関係、加盟関係又はその他の類似関係が存在すると誤認

HPD Attorneys-at-Law

する可能性が極めて高い。例えば、薬品に使用される「寧久靈」と「零疤寧」、及びインターネットを介して情報を提供する「104 ショッピング銀行」と「104 人力銀行」等は、二つの商標が表彰するものが同一メーカーの系列商品／サービス又は業者間に前述の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に係る判断の参考要素

二つの商標の間に混同誤認の虞があるか否かを判断するとき、参考にすべき関連要素について、国内外の事例で取り上げられた関連要素を総合的に参酌した上、下記 8 項目の要素にまとめた：

(1) 商標識別性の強弱
(2) 商標が類似するか否か及びその類似の程度
(3) 商品／サービスが類似するか否か及びその類似の程度
(4) 先権利者の多角化経営の状況
(5) 実際の混同誤認の事情
(6) 関連する消費者の各商標に対する熟知度
(7) 係争商標の出願人が善意であるか否か
(8) その他の混同誤認の要素

もっとも大多数の新規登録出願のケースでは、商標はまだ使用されていないため、あらゆる参考要素を呈する必要がなく、商標識別性の強弱、商標の類似程度及び商品／サービスの類似程度等の要素のみ斟酌すれば良い。けれども商標の異議申立、無効審判又は廃止（取消）等の争議案件のケースにおいては、その個別案件の事情並びに当事者が主張したか否かにより斟酌するほか、無効審判又は廃止（取消）を請求するものは、法に則り根拠商標の使用証拠を提出するか、又は関連要素が既に審査の資料に記されている場合は、その主張する存在要因並びにその証明の助けとなる証拠資料を総合的に斟酌しなければならない。それにより混同誤認の虞の有無の判断がなされ、更に市場取引の実情とが符合できる。

更に、本法の「混同誤認の虞」という要件に関連する各条項は、同一用語、同一内容の法理に基づくため、判断時における基本概念の一致性は当然であるといえる。然しながら、各々の参酌要素を斟酌する際には、個別要件の事情が異なるため、各々の参酌要素に対する強弱の要求が異なる可能性があるように、各条項もその立法趣旨の相違により、その強調する参酌要素も異なる可能性があるので、その需要により参酌すれば良い。

5. 各項参酌要素の内容

5.1 商標識別性の強弱

商標見本の文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、

TIPO Attorneys-at-Law

又はその結合式が商品／サービスに関連する消費者に対し呈する商品／サービスの出所を識別させる機能は、その商標の特徴の相異により強弱という差別がでてくる。原則的に創意性のある商標の識別性が最も強く、よく見受けられる事物を内容とした任意性商標、及び商品／サービスに関連する暗示的な説明を内容とした暗示性商標の識別性は比較的に弱いものである。結合式又は組合せによる商標の一部分で、類似商品／サービスにおいて既に多くの異なる人々により商標の一部分として使用され、登録されているとき、当該部分を弱い部分と認めることができる。例えば、美容関連の商品では「佳人」又は「元気」が商標文字の一部としてよく使われており、又レストランのサービスにおける「皇家」、「garden」等もまた同様であり、いずれも比較的弱い。識別性が強い商標ほど、商品／サービスに対する消費者の印象は強く、他人が少しでも便乗すれば、購買者に誤認を惹起させる可能性がある。

5.2 商標が類似するか否か及びその類似の程度

5.2.1 商標類似の意義は二つの商標が人に与える全体の印象が似近っていることにあり、もしそれを同一又は類似の商品／サービスに標示したとき、普通の知識経験を具えた消費者が購買時に普通の注意力を払った場合、二つの商品／サービスが同一出所から由来するものと誤認するか、又は異なった出所には何らかの関連性があるものと誤認する可能性があることをいう。

5.2.2 商標が類似するか否か判断する際に、まず確立すべき点は、誰の角度から観察すべきかである。商標の主要な機能は、提供する商品／サービスの消費者がそれによって商品／サービスの出所を識別することであり、類似するか否かは、普通の知識経験を具えた消費者が購買時に普通の注意力を払うことを基準とすべきである。又商品性質の違いは、消費者の注意度に影響を与える。例えば、一般の日常消費品について言えば、消費者の注意度は比較的低く、二つの商標間の差異に対する識別力が比較的弱く、容易に類似する印象が生じる。薬品のような専門的な商品、又は自動車のような単価が比較的高い商品に至っては、その消費者の多くが専門業者であったり、又は購買時に比較的高い注意力を払うので、二つの商標間の差異に対して比較的容易に識別でき、類似判断の基準は自然と一般の日常消費品の消費者より高くなる。

5.2.3 商標類似の判断には商標図案全体につき観察すべきである。これは商標が商品／サービスの消費者に呈するのは全体的図案であって、それを各部分に分けて呈するものではないからである。他に、いわゆる「主要部」の観察に至っては、商標はたとえ全体の見本を以って呈するも、商品／サービスの消費者が関心を持ち注意を注ぐ、或いは事後印象として残っているものはその中の比較的顕著な部分であり得る。この顕著な部分が即ち主要部である。従って、主

HPP Attorneys-at-Law

要部の観察と全体的観察は決して対立するものではなく、主要部は最終的に依然として商標が商品／サービスの消費者に与える全体の印象に影響するものである。故に、商標類似の判断は、やはり全体的観察に帰着すべきである。

5.2.4 類似判断のもう一つの重要な原則は、異なる時間異なる場所において離隔観察をすることである。注意すべき点は、この原則は審査官に一般の実際の購買行為の態様を想定させることであり、審査官が異なる時間異なる場所で離隔観察する審査方式を以って商標の類似問題を審査するよう要求しているのではない。それは不可能なことであり、しかもその必要性もない。いわゆる一般の実際の購買行為の態様とは、一般の消費者が商標に対し必ずしも明晰完全ではない印象を頼りに、異なる時間異なる場所において繰返し選択購買の行為をなすことであって、商標を並べて対照する方式を以って選択購買するものではない。従って、些細な部分の違いは、消費者の印象の中では識別の機能を発揮しがたく、商標が類似するか否かを判断するときは、それを考慮範囲に含める必要はない。斯様な一つの状況を想定して思考する原則は、商標類似の判断時に切実に掌握するよう注意すべきである。

5.2.5 商標が商品／サービスの消費者に与える印象は、商標全体の外観、観念又は称呼等によって観察することができる。従って、商標類似の判断はこの三者から誤認され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。特に強調したい点は、外観、観念又は称呼の中のいずれかが似近ったとき、商標全体の印象が類似する可能性があると言えども、それは絶対的必然なものではない。例えば「第一」と「帝衣」とはたとえ称呼が同じであってもその外観及び観念は明らかに異なるもので、二つの商標全体の印象について言えば、商品／サービスの消費者に誤認を引き起こさせる可能性は極めて低いもので、これを非類似の商標に属するものと認めるべきである。従って、二つの商標の外観、観念又は称呼の中のいずれか一つが類似するとき、それを以って商標の全体的印象が当然類似するものと推理できるものではなく、やはりそれが商品／サービスの消費者に誤認を引起し得る程度まで達するか否かを類似判断の基準とすべきである。

5.2.6 文字商標の類似判断時に関する原則：
5.2.6.1 商標が消費者に与える第一印象は外観であり、二つの文字商標の外観が類似を構成するとき、たとえ観念と称呼において必ずしも類似するとは言えなくても、やはり類似商標であると認めることができる。
例：「Pehbel」と「Pentel」

HPIP Attorneys-at-Law

5.2.6.2 二つの文字商標の外観は類似しなくても、例えば一つは楷書体で、もう一つは篆書体、又は一つは繁体字で、一つは簡体字である場合、その文字がもつ意味が類似するときは、観念又は称呼が類似するため類似商標に該当すると認められる。

例：「女介寶」と「 」（女の宝篆書体）

5.2.6.3 当国にて使用されている中文は大方万物の形象から考え出されているため、その形の意味が重要である。従って、中文の商標を比較対照するときは、比較的にその外観と観念の対照を重視するべきである。然しながら、使用している商品／サービスが大声で叫ぶ方式を主なる販売方式としている場合は、その称呼に係る比較対照の比重を引き上げるべきである。これに反し、英、仏、独、日本語等のような表音文字である外国語が消費者に与える印象はその称呼に重きをおいているため、比較対照の際には、称呼の比較対照に重点をおくべきである。但し、もし当該外国語に特殊な設計が施されたときは、外観の比較対照、例えば 5.2.6.1 の例に回帰すべきである。次に外国語の商標は、その字義が当国の一般民衆に普遍的に熟知されているものでなければ、文字の称呼及び外観の比較対照に重きをおくべきである。もし当該文字は既に当国の一般民衆に普遍的に熟知されているものであれば、その観念の比較対照に重点をおくことができる。

5.2.6.4 横書きの中文で、意味が不明確なときは、その称呼は左から右へ又は右から左へと読むことができるが、判断に際してはやはりできるだけその関連要素を参酌すべきである。例えば、英語の併記があり、英語の音訳であるときは、英語の称呼を参酌することにより、中文の称呼の方式を確定することができる。さらに、できるだけ出願人が主張する称呼の方式を尊重すべきである。というのも、当該商標を使用するときには必ず一つの称呼方式があり、時には左から、また時には右から呼称するということは不可能である。従って、二つの商標の中文の外観が極めて似近っている場合を除き、例えば「味王」と「玉味」は後者の左右の方向を置き換えると、前者と類似を構成するほか、単に左右の方向を置き換えた後称呼が類似することによって全体的商標が類似すると認めるべきではない。例えば「元鄉」と「香圓」である。

5.2.6.5 英、仏、独、日本語のような表音文字の場合、その頭文字が外観と称呼において、全体的文字が消費者に与える印象に極めて重要な影響を及ぼすので、類似判断に際しては、その比重を比較的高くして考慮すべきである。

IPD Attorneys-at-Law

5.2.6.6 組合せ又は複合の文字の間及び単一文字との間は、観察するときには、先ず組合せ又は複合の文字の中から、主要文字と形容文字の区別があるかどうかを探求すべきで、もしあれば、原則として主要文字を比較対照の客体とすべきである。例えば「泰山」(ターザン)と「小泰山」(小ターザン)は、主要部はいずれも「泰山」であり、「小」は単に形容詞に属し、商品／サービスの消費者が識別する主要根拠ではなく、それに対する考慮の比重を減少することができる。又例えば「LA　VITA」と「VITA」も同様である。市場においてよく見かける「大、小、真、正、老、新」及び外国語の「pro-、new-、multi-、the、a、one」等文字はすべて形容文字に属する。組合せまたは複合文字において、もしある部分の文字は商品／サービスの消費者に熟知されているものであれば、当該部分の文字を主要文字と認めるべきである。然しながら、注意すべき点は悪意で他人の商標を襲用することを除き、もし文字が組合された又は複合された後に、既に一つの独立した字義が形成されている又は一つの標語を構成したときは、再びそれを分割し、その中の一つ二つの文字を取り出して比較対照するべきではない点である。

5.2.6.7 文字商標の外観、観念又は称呼の比較対照に際し、特に注意すべきことは、個別案件の差異を考慮すべきで、機械的な比較対照をあらゆるケースに適用すべきではない。例えば英文字で五つのレターのうち四つのレターが同じであるとき、類似を構成する可能性は確かに比較的高いと言えるが、個別案件によって認定すべきである。例えば「house」と「horse」の間では適用されるかもしれないが、「house」と「mouse」との間では明らかに適用されないものである。

TIPP Attorneys-at-Law

5.2.7 図形、色彩、ホログラム又は立体商標は、外観の比較対照に重点をおいている。従って、図形、色彩、ホログラム又は立体商標は、その観念において同じであっても、外観の比較対照を原則とすべきである。例えばその観念においてすべて猫であっても、外観の設計の相異により「Hello Kitty」と「Garfield猫」はどちらも登録できるものである。又外観の比較対照は主にその構図意匠を比較対照することで、もし構図意匠が類似すれば、たとえ着色が多少異なり又は方向が相反していても類似判断には影響しない。

5.2.8 立体商標はその全体の立体形状を以って比較対照すべきで、もし購買者に特別深刻な印象を与える主要な面があれば、当該主要な面を以って外観の比較対照の根拠とすることができる。もしその他の各面においても特殊な設計があり識別性を具えるときは、当該各面をすべ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にも類似を構成する可能性がある。例えば、立体造形の Hello Kitty 商標と平面の Hello Kitty 図形の商標とは観

念及び外観類似を構成すべきものである。

5.2.9 音声商標は音声の比較対照に重点をおくべきである。動態商標は連続動態の変化過程の映像から生じた全体商業イメージの比較対照に重点をおくべきである。但し、音声商標又は動態商標と平面商標との間にも類似を構成する可能性がある。例えば、音声又は映像が人に与える主要イメージの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 商標の類似は上述の外観、観念及び称呼の類似のほか、類型上の類似も含む。とりわけ先権利を主張する一方が、すでに登録済か又は多数の同じ類型の商標を使用しており、一種のシリーズ商品のイメージを形成したとき、類型の類似も商標類似を斟酌する重要要素の一つとなる。例えば「日日安」と「月月安」は、その外観、観念及び称呼において「日日」と「月月」とはもとより異なるけれども、類型上いずれも時間単位の重複であり、更に同じ「安」文字を加えたことから、これを同一又は極めて類似した商品に使用したとき、消費者がそれを同一業者のシリーズ商品であると誤認する可能性が極めて高いため、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の概念を拡張するのを避けるため、類型類似は相当程度の創意を具える創意性又は暗示性の商標に限定すべきで、且つ商品／サービスの類似程度の要求においても比較的に高いものであるべき。

5.2.11 商標を一般の商業習慣によりどのように標示するかということも、商標の類似判断に影響する重要要素の一つである。商標標示の方式が比較的細微で顕著でないとき、商品／サービスの消費者がその内容を識別することは容易でなく、その外観のみを以って識別する場合、外観の類否は比重が比較的高い斟酌要素となる。

5.2.12 商標図案の識別性を具えない部分が、権利不要求の声明をしているか否かにかかわらず、その他商標との類似性を判断するときは、権利不要求の声明部分を含めた全体について比較対照すべきであり、これは前述の全体的観察原則の必然的な表現である。然しながら、権利不要求の声明部分を商標の全体に含めて比較対照すると言えども、識別性を具えない部分は商品又はサービスの出所を識別する標識とはされないため、比較対照に際しては、当該識別性を具えない部分に対して、比較的少ない注意を払うべきであるということに留意しなければならない。

5.2.13 混同誤認の各々の関連要素の強弱は、その他の要素に対する要求の程度に影響する可能性があることから、商標類似の判断に際し、類否判断の他、

HPLP Attorneys-at-Law

もし一歩進んでその類似の程度を論述することができれば、混同誤認の判断において、更に役立ち且つその必要性がある。因みに同じ類似を構成するとしても、二つの商標の称呼のみ類似するものと、二つの商標の称呼、外観及び観念すべて類似するものとでは、その類似の程度は異なるものである。この類似程度の探究及び論述は、一方でその他の混同誤認要素の要求程度に対する考慮の助けになるもので、他方で個別案件に係る争議の処理において、当事者によりはっきりと個別案件の審酌理由を理解させ、商標主務官庁の処分を一致性の原則に符合させるほか、個別案件の妥当性をも兼ねることができる。

5.3 商品又はサービスが類似するか否か及びその類似の程度

5.3.1 商品類似の意義とは 2 つの異なった商品がその機能、材料、製造者又はその他の要素において共同又は関連する点を具えていることを指す。もし同一又は類似の商標を標示した場合、一般的な社会通念及び市場の取引状況からして、商品の消費者にそれらは同じ出所又はたとえ出所が異なっても関連ある出所に由来するものであると誤認させやすいとき、即ちこの二つの商品の間には類似の関係が存在することになる。同じく類似サービスとはサービスが消費者の需求を満足させ及びサービスの提供者又はその他の要素において共同又は関連する点を具えており、もしそれに同一又は類似の商標を標示した際、一般の社会通念及び市場の取引状況により、サービスを受ける者にそれらは同じ出所又はたとえ出所が異なっても関連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言う。

5.3.2 商品又はサービスの分類は行政管理上及び検索の利便性のためにあり、商品又はサービスの類否の認定は当該分類の制限を絶対的に受けるものではない。従って、本法第 19 条第 6 項の規定には「類似商品又はサービスの認定は、前項の商品又はサービスの区分の制限を受けない」とある。依って、同類の商品又はサービスは必ずしも類似商品又はサービスに該当しない。例えば第９類の安全ヘルメットと電話機である。しかも同類に属しない商品又はサービスが類似商品又はサービスに該当することもある。例えば、第５類の赤ちゃん用麦粉と第３０類の綜合穀物繊維粉である。

5.3.3 商標が同一又は類似するときに、相互に検索すべき商品又はサービスの範囲の規範に利するために、類似群の概念を以って「商品及び役務分類相互検索参考資料」なるものをまとめ、それは実務上商品又はサービスの類否を判断するのに、極めて重要な参考資料ではあるが、当該参考資料の編纂の主要なる目的は検索用であり、個別のケースにおいては、一般の社会通念及び市場の取引状況を参酌した上、商品又はサービスの各種の関連要素を斟酌すべきであるということに留意すべきである。

HPD Attorneys-at-Law

5.3.4 商品類似の判断には当該商品の各々の関連要素を綜合した上、一般の社会通念及び市場の取引状況を根拠とすべきである。一般的に言えば、類似の商品の間には通常同じ又は似近った機能があったり、又は同じ或いは似近った材質である。従って、原則として商品類似の問題を判断するときは、先に商品機能の考慮から始まり、次に材質、その後製造業者等その他の関連要素を考慮することになる。但しもしある種の商品はその材質に重点をおいているとき、例えば貴金属は材質の類否程度を優先的に考慮することができる。

5.3.5 商品の機能に下記の二つの事情がある場合、いずれも類似商品に属する。
5.3.5.1 同じ機能：例えばボールペン、鉛筆及び万年筆の主要機能はいずれも書くことにあり、消費者の同じ書くというニーズを満足させることができる。機能が同じということは概括性の機能が同じである可能性があり、特定の機能が同じである可能性もある。機能が同じであることが特定される程商品類似の程度も益々高くなる。

5.3.5.2 補佐の機能：例えば万年筆、インク及び万年筆入れは、機能間では相互に補佐しあう作用を具えており、共同で消費者の特定のニーズを満足させることができる。商品が機能において補佐関係度が緊密になる程類似の程度も益々高くなる。

5.3.6 商品自体とその部品又は半成品との間で、もし後者の用途は前者の使用機能に合わせるものであれば、前者が後者を欠いた場合、達成することができなかったり又はその経済上の使用目的をひどく減損するとき、類似商品として認められる可能性が比較的高くなる。さもなければ、二者は原則として類似しない。

5.3.7 商品が同じ製造業者に由来するとき、類似商品として認められる可能性が比較的高い。例えばカーペットと壁掛けである。

5.3.8 サービスの目的は消費者の特定のニーズを満たすことにあるので、消費者のニーズを満足させる程度が近い程、サービスの類似程度は益々高くなる。例えば英語塾と数学理科塾である。

5.3.9 常に同一業者により提供されるサービスは、類似のサービス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。

IPP Attorneys-at-Law

5.3.10 商品の機能が何であるのか及びサービスが満足させるニーズは何であるのかは、一般の社会通念を以って主とすべきである。例えばスリッパは一般の社会通念によれば、その主なる機能は足部を保護し、歩行を助けるもので、当然この機能を以って、比較対照を行うべきであり、偶にスリッパでゴキブリを撲殺することもあるが、スリッパとゴキブリ捕獲器とが類似の機能を具えるものであると認めてはいけない。

5.3.11 商品とサービスの間にも類似する状況が存在する。例えばサービスの目的がもし特定商品の販売、装置又は修繕等を提供するものであれば、当該サービスと当該特定商品の間には類似関係が存在することになる。

5.3.12 商標類似の判断と同じく(5.12.13 参照)、商品／サービスの類似判断には、類否判断の他、もし更に一歩進んでその類似の程度について論述することができれば、混同誤認の判断にも更に役立ち、且つその必要性がある。例えば「ローション」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「ローション」と「足部防臭剤」も実務上類似商品に扱われる。しかし、前後二種類の類似程度が異なることは非常に明らかである。従って、個別案件の判断において、もし類似の程度につき論述することができれば、比較的万全である。

5.4 先権利者の多角化経営の状況

先権利者がもし多角化経営をしており、その商標を多数の商品／サービス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の有無を考慮するときは、各類の商品／サービスのみに分けて比較対照すべきではなく、当該多角化経営の状況をも総括的に考慮すべきである。とりわけ同一商品／サービスの市場に跨り経営している証拠があれば、尚更考慮すべきである。これに反し、もし先権利者が長期間特定の商品／サービスのみ経営しており、何らその他の業界に跨った痕跡がなければ、その保護の範囲は多少とも減縮することができる。

5.5 実際の混同誤認の事情

関連商品／サービスの消費において、後願の商標商品が先権利者によるものであるという誤認される状況が実際に発生したことを指すものである。この事実は先権利者からそれに係る事実証拠を提出してこれを証明しなければならない。又当事者が市場調査のレポートを提出し、法に則り答弁攻防の手順を踏み、公信力を具えたものと認定されたとき、当該調査レポートは実際に混同誤認の事情があることに等しい地位を具えるものと認められるべきである。更に、商標が登録後第三者から無効審判を請求される迄には、相当の期間を経ている可

IPP Attorneys-at-Law

能性があり、登録者がもしその商標を使用し既に市場で販売しているとき、その商標の使用により、消費者に混同誤認の事情が発生したか否か、当然考慮の範囲に含めることができる。

5.6 関連する消費者の各商標に対する熟知度

5.6.1 関連する消費者が衝突する二つの商標に対し、どちらも相当熟知しているときは、即ち二つの商標が市場で併存している事実が既に関連する消費者に認識されており、且つ異なる出所を区別するに足るときは、できるだけこの併存の事実を尊重すべきである。

5.6.2 関連する消費者が衝突する二つの商標のうち一つのみ熟知しているとき、熟知されている商標に比較的多めの保護を与えるべきである。

5.6.3 関連する消費者の商標に対する熟知度は、当該商標の使用の広汎なる程度と関連がある。原則として、主張する者よりそれに係る使用事実証拠を提出してこれを証明すべきである。但し大衆が周知している事実はこの限りでない。又商標使用の広汎なる程度の証明と商標が著名である証明とは類似するため、それに係る事実証拠の提出には、「商標法第 30 条第 1 項第 11 号でいう著名商標の保護に関する審査基準」に係る関連規定を参考とすることができる。

5.7 係争商標の登録出願は善意であるか否か

商標の主要な機能は自己の商品を表彰し、それにより他人の商品とを区別することにあり、商標の登録出願又は使用の目的も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、もし明らかに消費者に出所の混同誤認を惹起させる可能性があることを知りながら、又はもともと関連する消費者に出所の混同誤認を引き起こさせる意図をもって登録出願したとき、その出願は善意に属するものではない。例えば：

5.7.1 出願人が元来所有する商標を合意のうえ他人に移転譲渡したり又は強制執行或いは破産手続により他人に移転した後に、又同一或いは類似の商標を以って登録出願すること。

5.7.2 出願人は他の商標権者の使用許諾を受け一つの中文の商標を使用した後、直接当該中文の英訳を商標として登録出願すること。

5.8 その他の混同誤認の要素

前述の要素の他、ある種の特殊状況においても混同誤認の判断に影響する要素が存在する可能性がある。例えば商品の販売経路又はサービスを提供する場所が同じで、関連する消費者が同時に接触する機会が比較的多く、混同誤認を引き起こす可能性が高い場合である。これに反し、もし直販、電子商取引、通信

HPP Attorneys-at-Law

販売等の販売経路を通じたとき、一般の販売経路での販売との間において混同誤認を発生させるか否かは、尚も斟酌の余地がある。又、もし同じ飲食のサービスに属するとは言え、ホテルの形式で提供される可能性もあれば、屋台の形式で提供される可能性もあり、この二者が必ずしも混同誤認を引き起こすとは限らない。従って、個別の案件において、もしこれら以外の関連要素が存在するときも併せて考慮すべきである。

6. 各項の参酌要素間における相互作用の関係

6.1 前述の各項の要素には相互作用の関係を有している。原則として、もしその中の一要素が特に符合するときは、その他の要素に対する要求を下げることができる。例えば、商標の類似程度が高い程、商品／サービスの類似程度に対する要求は相対的に下げられる。又もし実際に混同誤認の事情が発生し、且つ具体的な事実証拠があるときは、その他の要素に係る関連の事実証拠を更に要求するに及ばないはずである。然しながら、注意すべき点は、この種の相互作用関係が前述 5.7 の関連する消費者の各商標に対する認知度を考慮するとき、衝突する二つの商標がいずれも関連する消費者に熟知されているか否かに注意すべきである。これを言い換えれば、もし前後する甲乙二つの商標に衝突が発生し、その混同誤認の虞の有無を判断する場合、甲商標は関連する消費者に熟知されているとき、前述の原則によれば、その他の要素に対する要求が下げられるべきである。然しながら、乙商標もまた関連する消費者に熟知されていれば、その他の要素に対する要求の程度を下げられないばかりでなく、その要求を高める必要さえでてくる。二つの商標がいずれも関連する消費者に熟知されている状況では、混同誤認が発生する機会は極めて低いので、当然その他の要素の考慮を引き上げることになる。

6.2 各項要素の要求は、登録出願時と登録後に争議が発生した時には、その程度も異なる点があるべきである。商標を登録後、もし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又は登録後の使用態様にかかわらず、いずれも明らかに善意に属するものは、それに係る異議申立又は無効審判請求のケースにおいて、混同誤認の虞の有無を判断するとき、各項の要素に対する要求は、一般の登録出願時における要求よりも高いはずである。

7. 混同誤認の衝突の排除

二つの商標の間に混同誤認の衝突の存在があると認められたとき、当事者は審査員の通知により又は自発的に下記の行為をなすことにより、混同誤認の衝突を排除することができる。

HHP Attorneys-at-Law

7.1 衝突が発生した商品／サービスの減縮

当事者が出願又は登録した商標において、もしその指定使用する商品／サービスの僅か一部分が、他人の先権利が指定又は使用する商品／サービスと同一又は類似し、混同誤認の虞が存在するとき、その同一又は類似する部分の商品／サービスの減縮を申請することにより混同誤認の衝突を排除することができる。商品／サービス減縮の申請は商標の登録出願中又は登録後に行うことができるが、登録商標が異議申立、無効審判請求又は廃止（取消）案件に関係するときは処分前に減縮申請を行わなければならない（商標法第 23 条第 1 項但書、商標法第 38 条第 1、3 項）。

商品減縮の具体的な方式としては、直接商品項目を削減するか又は上位観念の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ができる。例えば化粧品を口紅に修正したり、又は使用目的を制限する、例えば噴霧器を工業用噴霧器等に修正することである。但し注意すべき点は、仮に引例商標が指定する商品が既に上位概念に属する全ての商品を含んでいるなら、たとえ商標指定商品の減縮を申請しても、依然引例商標が使用を指定する範囲から離脱できないとき、引例商標にも同時に減縮してもらわない限り、この種の減縮は二つの商品類似の問題を解消することはできない。以上の原則はサービスにも適用される。

7.2 商標の分割

当事者は、その商標と他人の商標に混同誤認の衝突を構成するか否かにつき争議があり、その商品／サービスを減縮したくないときは商標の分割を考慮することができる。即ち指定使用する商品／サービスの中から混同誤認を構成し衝突し得る商品／サービスとその他衝突しない部分の商品／サービスを二つの商標に分割し、その後衝突し得る商品／サービスの商標について争うことができる。同様に、商標の分割は商標の登録出願中又は登録後に行うことができるが、登録商標が異議申立、無効審判請求又は廃止（取消）案件に関係するときは処分前に行わなければならない（商標法第 26 条、第 37 条、第 38 条第 1、3 項）。

7.3 先権利者からの同意を取得すること

商標法第 30 条第 1 項第 10 号の本文にて規定される混同誤認による衝突が発生したときは、その但書「但し当該登録商標又は先に出願された商標の所有者の同意を得て出願し、且つ明らかに不当でないものは、この限りでない」の規定により、先権利者の同意を取得することも、混同誤認の衝突を排除する一つの方法である。又、条文の規定によれば、同意を得て併存登録されるものは、明らかに不当な状況であってはならない。例えば、二商標権者はもし同一商標を同一商品又は役務に指定使用した場合、商標は商品又は役務を示す確かな出所機能を失い、消費者の権益に影響を与えることになる；登録商標が既に裁判所の禁止処分を受けている商標権者が依然継続して他人商標との併存登録に同

HPP Attorneys-at-Law

意すること、である。明らかに不当な状況であれば、たとえその先登録又は先願の所有者が既に併存登録同意書を提出していても、その登録を許可すべきではない。もう一つ注意すべきことは、商品の部分において、もし一つは上位の大範囲の商品で、一つは当該範囲内の具体的商品、例えば、一つは化粧品で一つは口紅の場合、同意を得る際、上位大範囲の商品は当該具体的商品を減縮しなければならない点である。以上の原則はサービスにも適用される。

TIPLO
Attorneys-at-Law