

**同意書を用いた拒絶の克服**  
**～同一商標の登録性に関する最高人民法院の判断～**  
**中国商標判例紹介(10)**

2017年11月9日  
執筆者 所長弁理士 河野 英仁

Google公司

再審申請人(一審原告、二審上訴人)

国家工商行政管理総局商標評審委員会

被上訴人(一審被告、二審被上訴人)

1. 概要

中国商標法第30条は登録要件に関し、以下の通り規定している。

**商標法第30条**

登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

すなわち、他人の先行登録商標と類似する商標については出所の混同、誤認を生じる恐れがあることから、登録を認めないこととするものである。

本事件では類似の指定商品に「NEXUS」とする同一商標の登録を認めるべきか否かが争点となった。北京市第一中級人民法院<sup>1</sup>及び北京市高級人民法院<sup>2</sup>は共にたとえ共存を認める同意書があったとしても登録を認めなかったが、最高人民法院は両社の合意があり、また一般消費者の出所混同、誤認も生じる可能性が少ないことから登録を認める判決<sup>3</sup>をなした。

2. 背景

(1)申請商標の内容

Googleは、2012年11月7日、指定商品を第9類ハンドヘルドコンピュータ、ポー

---

<sup>1</sup> 北京市第一中級人民法院 (2014)一中行(知)初字第9012号

<sup>2</sup> 北京市高級人民法院判決 (2015)高行(知)終字第3402号

<sup>3</sup> 最高人民法院2016年12月23日判決 (2016)最高法行再103号

ダブルコンピュータとして、「NEXUS」商標を商標局に出願した。出願番号は、第 11709162 号である。

## (2)審査の経緯

2013 年 9 月 9 日商標局は Google に対し、商標拒絶査定通知書を発行した。拒絶査定では、出願商標と先出願の引用商標は類似しており、商標法第 30 条の規定に反するというものである。

引用商標は、第 1465863 号「NEXUS」商標であり、株式会社島野により 1999 年 5 月 13 日に申請され、指定商品は第 9 類自転車用コンピュータであり、専用期限は 2020 年 9 月 9 日である。



申請商標

引用商標

Google は本決定を不服として評審委員会に復審請求を行った。

## (3)評審委員会の判断

評審委員会は、2014 年 3 月 25 日商評字[2014]第 36493 号決定をなした。該決定では、出願商標と引用商標とは、商標のスペル構成及び発音が完全同一であり、出願商標の指定商品であるハンドヘルドコンピュータと、引用商標の自転車用コンピュータとは類似商品に該当し、出願商標と引用商標とは類似商品上の類似商標に該当する、とされた。評審委員会は商標法第 30 条の規定に基づき、拒絶の決定を維持した。Google は、当該決定を不服として北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

## (4)中級人民及び高級人民法院の判断

一審法院は、以下の通り判断した。申請商標と引用商標は書体及び色を除き、両商標のスペル構成、称呼は完全に一致しており、類似商標に該当する。出願商標の指定商品のハンドヘルドコンピュータ、ポータブルコンピュータと、引用商標の第 9 類自転車用コンピュータは共にコンピュータ関係製品であり、関連公衆は容易に、特定の関係があると考え、出所の混同を招く。それゆえ、出願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似商品に該当する。

その他、Google は、引用商標の商標権者と、2014 年 9 月 3 日商標共存協議（同意書）にサインしたことから、出願商標は登録すべきであると、主張した。

しかしながら、商標法の立法目的は、商標権者の利益を保護し、商標の信用を保護し、生産経営者の利益を保護することを目的とする一方で、消費者の利益を保証し、市場の混乱を防止し、社会主義市場経済の発展を促進する必要がある。

それゆえ、係争商標と、先商標の指定商品が同一または類似し、かつ、商標と引用商標とが同一または類似する場合、正常な市場秩序保護、出所混同防止の目的から、通常は、同意書を考慮すべきではない。本事件の出願商標と引用商標とは同一であり、当該主張は事実及び法律依拠を欠き、それゆえ関連する主張は支持できない。一審法院は評審委員会の決定を維持する判決をなした。

Google は高級人民法院に上訴したが、高級人民法院は中級人民の判断を支持する判決をなした。Google は最高人民法院に再審請求を行った。

### 3.最高人民法院での争点

**争点:類似商品・同一商標について同意書の存在により登録が認められるか否か**

### 4.最高人民法院の判断

**判断:商標標識の差異程度、指定商品の関連程度、同意書を総合的に考慮すれば商標法第30条の規定に反しない**

引用商標の権利者の株式会社島野は、2014年9月3日「同意書」を提出した。同意書には、Google が、中国国内で出願商標の使用及び登録することに同意するものであった。

本案における争点は、出願商標が商標法第30条の規定に反するか否かである。

#### 商標法第30条

登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

また商標の類比については司法解釈(2002)32号<sup>4</sup>第9条2項及び第11条に以下の

---

<sup>4</sup> 最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈法積(2002)32号

通り規定されている。

#### 司法解釈第 9 条 2 項

第 9 条 商標法第 52 条第 1 項に規定する商標の同一とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較し、両者に視覚的な差異がないことをいう。

商標法第 52 条第 1 項に規定する商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味または図形の構造及び色彩、または各要素を組み合わせた後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、色彩組み合わせが類似で、関係公衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を持つと誤認させる場合をいう。

第 11 条 商標法第 52 条第 1 項に規定する類似商品とは、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象等の面において同じであり、または関係公衆がそれに特定のあると一般的に認識し、容易に混同を生じる商品をいう。

上述の司法解釈の規定を参照すれば、容易に関連公衆の混同、誤認を招くか否かが、申請商標が商標法第 30 条の規定に違反するか否かを認定する重要な判断要素となる。

最初に、商品の種類から検討する。引用商標の指定商品は自転車用コンピュータであり、自転車スポーツ運動と密接な関係がある。一方、申請商標はハンドヘルドコンピュータ、ポータブルコンピュータであり、コンシューマ電子領域に属する。それゆえ、両者の形式上は共にコンピュータに関連するが、機能、用途、販売ルート、消費者の対象等、一定の差異がある。

その次に、引用商標の権利者が提出した同意書は、申請商標の登録が商標法第 30 条の規定に適合するか否かを判断するうえで重要な判断要素になると判断する。理由は以下の通りである。

第 1 に、商標法第 42 条、43 条等の規定に基づけば、商標権者は、法に基づき商標権を移転、使用許諾することができ、また放棄、更新しない等の方式を通じて商標権を処分する権利を有する。

#### 第 42 条

登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。譲受人はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

登録商標を譲渡するとき、商標権者は、その同一商品における登録した類似商標、又は類似商品における登録した同一又は類似する商標を一括に譲渡しなければならない。

混同又はその他の不良影響を生じさせやすい譲渡は、商標局が許可せず、且つ書面で請求人に通知し理由を説明する。

登録商標の譲渡は、許可された後公告される。譲受人はその公告日より商標権を享有する。

#### 第 43 条

商標登録人は商標使用許諾契約を締結することにより他人にその登録商標の使用を許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

他人の登録商標の使用を許諾されているときは、その登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。

他人に登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は、その商標使用許諾の契約を商標局に届け出なければならない。商標局により公告される。商標使用許諾は、届出を行っていない場合には、善意の第三者に対抗できない。

評審委員会が既になした決定において、出願商標と引用商標とが類似商品上の近似商標と認定した状況下、引用商標権利者が同意書を提出する形式で、明確に、争議商標の登録、使用許諾を認めている。これは実質上引用商標権利者が合法的に権利を処分する方式の一つである。

当該同意書が国家利益、社会公共利益、または、第三者の合法權益を損なわない状況下では、必要な尊重を与えるべきである。

第 2 に、商標法第 1 条の規定に基づけば、消費者の利益と、生産、経営者の利益を保証することが共に商標法の立法目的であり、片方をおろそかにすることはできない。

関連公衆の混同、誤認を容易に招くか否かが、商標法第 30 条を適用する際の重要な判断要素となるが、関連公衆が類似する商業標識に対し一定の識別能力を有することを考慮すれば、現実生活において商業標識の混同の可能性を完全、絶対的に排除することは困難である。

とりわけ特定の歴史要素等の**特殊状況下**が存在すれば、異なる生産、経営者の善意登録、使用の特定商業標識の共存が存在する可能性がある。

本案において、損害を受けているか否か未だ不確実な一般消費者の利益と比較すれば、申請商標の登録及び使用は、引用商標権者株式会社島野の利益影響に対し、より直接的で現実的である。

株式会社島野は同意書を提出し、Google が中国で申請し、申請商標の関連商標権を使用することに明確に同意し、株式会社島野が、申請商標の登録が容易に関連公衆の混同・誤認をもたらすか否かに対し、否定的、または、容赦する態度を表明している。

とりわけ Google、株式会社島野がそれぞれ関連領域の著名企業であることを考慮すれば、本件中 Google の出願及び申請商標の使用にあたり、株式会社島野及び引用商標の著名度を取り入れようとする悪意が存在する証拠証明もなく、申請商標の登録が国家利益または社会公共利益を損害する証拠証明もない。

客観的な証拠証明が存在しない状況下、簡単に確定もしていない“消費者の利益を損なう”ことを理由に、引用商標権利者の生産、経営者としてのその合法権益の判断及び処分を否定し、引用商標権利者がなした同意書を考慮しないとするのは妥当でない。

第三に、商標の主要な作用は、商品またはサービスの出所にあるが、申請商標及び引用商標以外に、Google の企業名称及び文字、関連商品特有の包装・飾り付け等を含むその他の商業標識もまた併せて商品、サービスの出所を特定することとなる。

それゆえ、たとえ申請商標登録を認めたとしても、実際の使用過程において例えばその他の商業標識を結合することで、効果的に関連公衆の誤認混同を防止することができる。

まとめると、申請商標と引用商標標識の差異程度、指定商品の関連程度、及び株式会社島野がなした同意書等の状況を総合的に考慮し、最高人民法院は、申請商標の登録は商標法第 30 条の規定に反していないと判断した。

## 5. 結論

最高人民法院は、中級人民判決、高級人民法院判決、及び、評審員会の決定を取り消す判決をなした。

## 6. コメント

先行登録商標と類似する場合、先行登録商標の商標権者の同意を得て同意書を提出することで、例外的に登録が認められる場合がある。

本事件においては商標の外観がフォント・色の面において若干異なるものの、称呼及び観念は完全に同一である。一般に実質同一の商標については同意書を提出しても商標法第 30 条の拒絶を克服することは困難である。しかしながら、本事件では両社が著名な企業であり、事業領域が異なり、またパッケージ等その他の標識により出所混同・誤認を生じる恐れはないとして登録された。

以上