

登録商標「Asrock」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10297・平成 22 年 8 月 19 日(1 部)判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

法 4 条 1 項 7 号，法 3 条 1 項 柱書，商標の使用意思，商標法の目的，公正な商標秩序，不正目的をもった剽窃の出願，条理，先願主義

【事 実】

1．本件は，原告（株式会社ユニスター）が，別紙商標目録記載 1 の構成で，指定商品を同「指定商品」欄記載のとおりとする登録第 5 0 7 2 1 0 2 号商標（以下「本件商標」という。）につき，その商標権者である被告 Y を被請求人として，本件商標の商標登録無効審判請求を提起したところ，請求不成立の審決を受けたことから，その審決の取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

被告は，本件商標の商標権者である（甲 1）。

本件商標は，マドリッド協定議定書に基づき，韓国の商標登録（第 4 0 0 5 5 9 6 8 3 0 0 0 0）を基礎登録として（この基礎登録商標は，平成 1 4 年（2 0 0 2 年）7 月 3 日に登録出願され，平成 1 5 年（2 0 0 3 年）9 月 1 8 日に設定登録されたものである。）、日本国を指定して国際登録出願され，国際登録第 8 1 8 1 8 6 号として我が国で商標登録されていたが，当該基礎登録が韓国において無効審判によって無効が確定したため，同議定書の規定により国際登録が取り消され，その後，商標法 6 8 条の 3 2 に規定する国際登録の取消し後の商標登録出願の特例に基づく出願として登録出願され，設定登録されたものである。なお，本件商標の出願は，同条 2 項により，取り消された国際登録の国際登録の日（2 0 0 3 年（平成 1 5 年）9 月 1 8 日）にされたものとみなされる（甲 1 8，乙 1）。

原告は，平成 2 0 年 8 月 2 9 日，本件商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。

特許庁は，同請求を無効 2 0 0 8 - 8 9 0 0 6 6 号事件として審理した上，平成 2 1 年 8 月 1 7 日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月 2 7 日，その謄本を原告に送達した。

2．本件審判手続における原告（請求人）の主張の概要は省略。

3．審決の理由

審決は，次のとおり，本件商標は，商標法 4 条 1 項 7 号，8 号，1 0 号，1 5 号，1 9 号及び同法 3 条 1 項 柱書きに違反して登録されたものとは認められないと判断した（なお，以下において引用した審決中の当事者及び関係者名，

商標等の略号並びに文献等の表記は、本判決の表記に統一した。)。

(1) 商標法4条1項7号の該当性について

「引用商標は、ASRock社の創造に係る独創的な造語とはいえず、本件商標の出願日以前において、我が国におけるこの種商品の取引者・需要者の間において、(外国における周知・著名性を含めて)周知・著名になっていたものともいえない。また、本件商標の態様からみれば、被告が引用商標をそのままの態様において剽窃したというような性質のものでもなく、さらに、ASRock社による引用商標『ASRock』の我が国への出願は、極めて遅かったものといえる。

そうとすれば、仮に、原告が主張しているような事情が被告の側にあったとしても、被告と本来商標登録を受けるべき者であると主張するASRock社との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、このような場合においてまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解して、商標法4条1項7号を適用することはできない。」

「したがって、本件商標の登録が商標法4条1項7号に違反してされた旨の原告の主張は採用できない。」

(2) 商標法4条1項8号、同10号、同15号及び同19号の該当性について

「原告は、本件商標は商標法4条1項8号、同10号、同15号及び同19号に違反してされたものである旨主張している。

しかしながら、『ASRock』の標章は、本件商標の出願日以前において、ASRock社の著名な名称(略称)とは認められないものであり、また、引用商標は、本件商標の出願日以前において、我が国におけるこの種商品の取引者・需要者の間において、(外国等における周知・著名性を含めて)広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標の出願日時点において、『ASRock』の標章がASRock社の著名な略称であったこと及びASRock社の業務に係る商品『マザーボード』の商標として周知・著名であったことを前提にした原告の主張は採用できない。

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項8号、同10号、同15号及び同19号に違反してされたものとはいえない。」

(3) 商標法3条1項柱書きの該当性について

「被告は、本件商標をプリント回路基板の一種であるVGAカード製品に使用しているとして、2008年12月29日付けの韓国における『事業者登録証明』、韓国のオークションにおける出品画面、情報通信機器認証書(乙20)とYAHOO! JAPANのオークションにおける出品画面(乙21)を提出している。

乙20の『事業者登録証明』には、商号『エンティエス』の代表者として本件商標の権利者である『Y』の名が記載されており、業態・種目として『コンピューター及び周辺機器，電子製品の卸・小売』とあり、事業者登録日として『2002年3月22日』，開業日として『2002年4月1日』と記載されている。そして、オークションにおける出品画面には、出品年の表示がないものの、韓国及び日本のいずれのオークション出品画面にも本件商標が付されている機器の写真が掲載されている。

これらの証拠に照らしてみれば、被告は、韓国において、コンピューター及び周辺機器，電子製品の卸・小売の業務を行っていたものと推認することが可能ではあるが、原告が主張しているように、これをもって直ちに、被告（出願人）が本件商標の登録査定時において、本件商標の指定商品に係る業務を我が国において行っていたとまではいえない。

しかしながら、そうであるとしても、被告（出願人）の業務範囲が法令上制限されている場合に該当するものともいえないし、また、法令上、指定商品に係る業務を行い得る者の範囲が限定されている場合に該当するものとも認められないから、少なくとも、本件商標の登録査定時において、被告（出願人）が近い将来において本件商標を使用する業務を行うであろう蓋然性までをも否定することはできないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法3条1項柱書きに違反してされたものとはいえない。」

(4) むすび

「以上のとおり、本件商標の登録は、商標法4条1項7号，同8号，同10号，同15号，同19号及び商標法3条1項柱書きに違反してされたものではないから、同法46条1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。」

【判 断】

- 1 取消事由1（商標法4条1項7号の適否の判断の誤り）について
(1) 証拠（甲1ないし3，10ないし16，18ないし86，94ないし97，100，104，乙1，3，7ないし11，20，21，23，29，30，48，53，54，61，70〔枝番のあるものは枝番も含む。〕）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる（なお、各文末尾には、その認定の根拠となった主要な証拠を掲記した。）。

ア ASRock社設立の経緯及びASUSTeK社との関係

ASUSTeK社は、台湾において平成2年（1990年）に設立された、台湾で最大手のコンピューターのマザーボード製造メーカーであり、平成10年（1998年）に米国のニューズウィーク誌において「世界のベストI

「T企業」の18位に選ばれ、平成14年度(2002年)度の電子・通信・メディア企業の純利益ランキングでは世界57位の企業であり、マザーボード、ビデオカード、ノートパソコン、光学ドライブ、ブロードバンドモデム等の分野では、常に世界で上位10社にランキングされおり、特に、マザーボードの世界シェアは1位であって、平成15年(2003年)における世界の総販売量は3000万ピースであり、世界市場の約30パーセント以上を占めていた(甲10ないし16,乙8,9)。

ASRock社は、平成14年(2002年)5月10日に設立された台湾に本社を置くコンピュータのマザーボードの製造メーカーであるが(甲10,乙3)、ASUSTEK社の法律上の子会社であるかどうかはともかく、同社の関連企業、役員等が株を保有する同社の関連会社であって(甲85,104,乙7,10,11,61)、マザーボードの分野において、ASUSTEK社の第二のブランドを扱う会社として設立され、ASUSTEK社では取り扱わない特異な仕様や低価格帯の製品を製造・販売してきた(甲10)。なお、ASRock社は、台湾及び中国においては、主に「華擎科技股 有限公司」(「イ」に「分」と記載)の名称を用いており、「華擎科技」又は「 擎」(「化」の下に「十」と記載)」という略称を使用している(甲34ないし45,乙3)。

なお、原告は、ASRock社の正規輸入代理店として、我が国において、引用商標の付されたASRock社製のマザーボード等の輸入販売を行っている。

イ 本件ニュース報道の状況及びその内容

被告による商標「Asrock」の韓国における原基礎登録商標の出願日の前日である平成14年(2002年)7月2日、台湾のニュースメディアである「DIGITIMES」によって、ASUSTEK社が、同月中に、中国において、同社の第二のブランドとして「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨の報道が流された(本件ニュース。甲19,94,95,乙48)。

「DIGITIMES」は、IT関連の情報を新聞及びウェブサイトで配信している有料のメディアである。そして、同日即座に、本件ニュースが、他のウェブサイト上のニュースにおいて引用され、例えば、「ASUSTEK社のHua Chingによる子会社が製造したマザーボードは、ASROCKというブランド名とともに、今月中に中国において出回ることが期待される」、「ASUSTEK社の会長であるAは、ブランドネームASROCKについて、ASUSTEKを基にして自ら選んだと言っている。」、「スケジュールから判断すると、ASROCKブランドは、7月下旬には中

国に登場し、8月にはインド、中央アメリカ、南アメリカの市場で発売されるとみられる」などの記事で紹介された。また、翌7月3日には韓国のIT情報ウェブサイトである「K - BENCH」でも韓国語で本件ニュースが伝えられた(甲20ないし22)。

また、上記原基礎登録商標の出願日から本件商標の出願日(平成15年(2003年)9月18日)の間においても、ASRock社及びASRock社製品に関する情報は、我が国、台湾、韓国、中国、インドネシア、ロシア等の複数の国のウェブサイトに掲載された(甲23ないし甲56)。

ウ ASRock社による商品の製造・販売及び流通の状況

(ア) ASRock社は、会社設立後、マザーボードの製造・販売を開始し、平成15年(2003年)7月ないし9月のマザーボードの取引書類によれば、その間、韓国、南アフリカ、中東、インド、マレーシア、オーストラリアなどに合計約1万個のマザーボードを輸出している(甲58ないし64)。

ASRock社のマザーボードの販売数量は、平成14年(2002年)10月では5000個であったが、平成15年(2003年)8月には34万4400個となっており、この間の月平均は約20万個であった(乙23)。

なお、平成15年(2003年)におけるパソコンの世界市場規模は約1億5500万台であった(乙29)。

(イ) ASRock社の我が国に対する輸出は、本件商標の出願日前のものとしては、平成15年(2003年)1月2日付け及び同月21日付けの請求明細書によれば、いずれも各20ピースであり、また、本件商標の出願日後のものとしては、同年10月11日付けの請求明細書によれば、1800ピースであった(甲65ないし68)。なお、平成15年度における我が国におけるパーソナルコンピュータの出荷実績は約1078万台であった(乙30)。

(ウ) その後、ASRock社は販売実績を伸ばして、急成長し、平成15年以降同社のマザーボードの記事がコンピューター関係のウェブサイトや雑誌に頻繁に掲載されるようになり(甲71ないし78)、平成19年(2007年)の第11週には世界のマザーボード市場の10.1%、同年の第22週には7.5%のシェアを占めるまでになった(甲69、70)。

エ ASRock社による引用商標及び標章「ASRock」の出願・登録状況

ASRock社は、本件ニュースが報道された翌日である平成14年(2

002年)7月3日に、台湾において、商標「ASRock」を出願したのを皮切りに、平成16年(2004年)1月12日までの間に、アメリカ、カナダ、EU、中国、ロシア、香港、シンガポール等世界27の国と地域において、引用商標と同一の商標を出願し、登録された(甲57)。

なお、ASRock社は、我が国においても、平成15年(2003年)12月25日に引用商標と同一の商標を登録出願したが、本件商標が先願として存在していたことを理由に登録出願は拒絶査定されている(甲2、弁論の全趣旨)。

オ 本件商標と引用商標の構成の相違

本件商標は、別紙商標目録記載1に示したとおり、太字で表された「As」の文字と灰色の長方形内に太字で表された白抜きの「rock」の文字からなるものであり、「As」と「Rock」というそれ自体単独で意味を有する英単語の結合商標と見ることができ、全体を一体の文字とみると、英大文字1字と英小文字5文字から構成されている(甲1)。

これに対して、引用商標は、別紙商標目録記載2のとおり、英大文字3文字と英小文字3文字から構成されている「ASRock」という1つの単語のように構成された文字を、一部文字同士を接続したり、「O」の字の中央に黒丸をあしらうなどデザイン化してなるものである(甲2、57)。

カ 被告の韓国及び我が国における事業の有無及びその内容

韓国中部税務署長作成に係る平成20年(2008年)8月29日付け「事業者登録証明」(乙20の1)によれば、被告は「エンティエス」若しくは「NTS」という商号の法人の代表者として、コンピューター及び周辺機器並びに電子製品の卸、小売りを業種とし、平成14年(2002年)3月22日に事業者登録をし、同年4月1日から開業している旨記載されている。また、電波研究所長作成に係る平成17年(2005年)7月28日付け「情報通信機器認証書」(乙20の3)によれば、被告は、「エンティエス」の商号で、基本モデル名を「Asrock」とする「VGA Card」に関し、平成16年(2004年)12月24日に、電磁波適合登録を受けていることが認められる。さらに、ソウル市中区庁長作成に係る平成17年(2005年)3月24日付け「通信販売業申告証」(乙53)によれば、被告が「エンティエス」という商号で、通信販売業の申告を行ったことが認められ、ソウル市中区庁長作成に係る「2010年1月(定期)免許税納付通知書(兼領収書)」(乙54)によれば、被告がこの時期に通信販売業の免許税を納付したことが認められる。

また、被告の事業活動状況については、まず、韓国のインターネットオークションに、競売期間平成16年(2004年)12月28日から同月31

日として、「Asrock ATI RADEON VGAカード」という製品名の本件商標を付したマザーボードが写真付きで出品されており（乙20の2）、平成21年（2009年）1月13日付けで、我が国における「Yahoo!オークション」に「新品GeForce 9600GT 512MB PCI-E」及び「新品RADEONHD 3850 512MB PCI-E」という製品名の本件商標を付したビデオカードがそれぞれ出品されていることが認められるが（乙21の1,2）、これ以外に、被告の事業活動内容を証明する証拠は提出されておらず、特に、我が国における事業活動を証明する証拠は一切提出されていない。

一方、B作成に係る平成21年（2009年）9月24日付け「業体及び商標調査結果報告書」（甲97,100）によれば、作成者が2度にわたり、「事業者登録証明」（乙20の1）に記載されている被告の事業場の住所地を訪ねたが、同住所地には「エンティエス」若しくは「NTS」等の業務案内表示板などはなく、被告もおらず、少なくとも、同住所地において、「エンティエス」若しくは「NTS」の商号で事業を行っている形跡は確認されなかった。なお、この点について、被告は、ビル管理室責任者C作成に係る平成22年（2010年）6月10日付け「確認書」（乙70）を提出し、それには、被告がこの建物に入居しており、419号室には「NTS Co.」という看板が正常に付着している旨記載されている。しかしながら、上記「確認書」（乙70）は、「業体及び商標調査結果報告書」（甲97,100）が作成されてから9か月後に作成されたものであって、いつの時点で看板が正常に付着されていたのかも明らかではないから、上記「確認書」（乙70）をもって、「業体及び商標調査結果報告書」（甲97,100）の報告書の内容の信用性が損なわれるものではないというべきである。

キ 被告の商標の出願及び登録の状況

被告は、韓国において、本件商標の対応商標及び類似商標を含め、「NetPhone」、「WebPhone」、「parhelial」、「GALE」など13件のコンピューターやソフトウェアを収録した電子機器等の分野に関連する様々な商標の出願をしているが（甲96）、例えば、商標「parhelial」はカナダのMatrox社のGPU及びそれを搭載したビデオカードの名称と同一の商標であり、同社が商標「parhelial」を発表した平成14年（2002年）5月14日から2か月も経過していない同年7月6日に出願されたものであり（甲79ないし81）、また、「GALE」は、イギリスのGale Limited社がスピーカー等に使用している商標と同一の商標である。

ク 原告及び他の取扱業者等に対する被告の警告文の送付及びその内容

(ア) 被告は、遅くとも、平成19年(2007年)2月以降、我が国において、

原告を含め、引用商標を付したAsrock社の製品を取り扱う多数の取扱業者に対し、被告が本件商標を保有していることを理由として、引用商標及び標章「Asrock」又はこれと類似する商標の使用の即時中止を要求し、中止しなければ刑事告訴し、販売で得た利益を損害賠償として請求する旨の「通知書」あるいは「回答書」を送付している(甲2, 3, 82ないし84, 86の1ないし7)。

(イ) 被告は、韓国において、Asrock社の販売代理店であるAswin社に対して、上記と同内容の警告状を送付し、同社に対して、本件商標の過度な譲渡金額を要求したと報告されている(甲97, 100)。

(2) 上記認定に対する被告の主張について

ア 上記(1)アの認定について

被告は、前記第4の1(2)ア(イ)のとおり、ASRock社はASUSTEK社の子会社ではないと主張する。確かに、当時、ASRock社がASUSTEK社の法的な意味での子会社であったか否かは明らかではないといわざるを得ないが、当時、ASUSTEK社の役員個人若しくは関連会社がASRock社の株式を保有していたことから、ASRock社はASUSTEK社の関連会社であったことは事実であって、重要なのは、ASRock社がASUSTEK社の法的な意味で子会社であったか否かではなく、当時ASRock社がASUSTEK社の関連会社であったこと、及びASUSTEK社が、同社の第二のブランドとして「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨の本件ニュースが報道されたことであるから、この点に関する被告の主張は格別の意味を有しないものというべきである。

イ 上記(1)オの認定について

(ア) 被告は、前記第4の1(2)エのとおり、引用商標及び標章「ASRock」には独創性はない旨主張する。

しかしながら、引用商標は、別紙商標目録記載2のとおり、英大文字3文字と英小文字3文字から構成されている「ASRock」の文字を、一部文字同士を接続し、「O」の字の中央に黒丸をあしらうなどしてデザイン化してなるものであり、それ自体意味を有する単語ではなく、また、一般的に使用される名称でもない。確かに、同商標を分解すると、「AS」と「Rock」というそれ自体単独で意味を有する英単語の結合商標と見ることができること、ASRock社は、自らのウェブサイト上で、「ASRock is solid AS Rock」と表記して、自らその

語源を明らかにし(乙16の3)、実際、英語辞書(乙16の1)によれば、英語の成句として、「solid as rock(「岩のようにしっかりした、信頼できる」の意)」のように用いられる場合があることが認められるが、上記成句は必ずしも親しまれた成語とはいえないばかりか、上記成句から「solid」を省略して「as rock」のみで、そのような意味がある成句として使用されているわけではなく、ましてや、電子機器分野において一般的に使用されるような文字構成とはいえないこと、以上の点を考慮すると、引用商標あるいは標章「ASRock」という文字構成は、一般的でありふれたものとはいえず、それ自体独創性を有する商標であるというべきである。

この点について、被告は「ROCK」を含む地名や人名を挙げ、さらには、それらを含む多くの商標が登録されている旨主張するが、「ASROCK」という構成の地名、人名及び商標は全く存在していない。確かに、アメリカ合衆国には「AZROCK INDUSTRIES INC」という会社が存在し、また、各国で「AZROCK」という商標を登録していることが認められるが(乙17の1ないし5)、引用商標及び標章「ASRock」とはそもそも綴りが異なり、また、事業分野も全く異なっていると認められるから、「AZROCK」という商標の存在は上記認定を左右するものではない。

(イ) 被告は、前記第4の1(2)オのとおり、本件商標と引用商標とはその外観が異なっていると主張する。

確かに、本件商標は、太字で表された「As」の文字と灰色の長方形内に太字で表された白抜きの「rock」の文字からなるものであり、引用商標とは異なり、英大文字1字と英小文字5文字から構成されているものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観において差異が認められる。

しかしながら、両者は、いずれも英文字6文字で構成され、綴りも全く同一であること、また、いずれからも「アズロック」あるいは「アスロック」の称呼を生ずる点においても共通していること、しかも、「ASRock(Asrock)」という文字構成は、それ自体直ちに一定の観念を生じるとは言い難いが、前述のとおり、「岩のようにしっかりした、信頼できる」という意味を有するように用いられる用語であるともいえるから、見方によっては観念も共通していると認められること、以上の事実を総合すれば、本件商標が引用商標及び標章「ASRock」と類似の商標であることは明らかであるから、この点に関する被告の主張は失当である。

ウ 上記(1)カの認定について

被告は、前記4の1(2)キのとおり、韓国のオークションは有名ブランド企業も会員として登録し、製品を販売している韓国の代表的な商取引ウェブサイトであり(乙65)、被告も事業者会員として登録して製品を販売しているのであり(乙64)、本件商標を付した製品はヤフーオークションで販売され、日本のグーグル社の広告を代行する企業を通じて被告の日本語ホームページ及び本件商標の製品が広告されている(乙21, 66, 67, 68)のであるから、被告が自己の事業において本件商標を使用していることは証明されていると主張する。

しかしながら、例え事業者会員として登録されていることを考慮しても、通常、電子機器の製造販売を行っている事業者において、その販売経路がインターネットオークションのみであるとは考えにくいばかりか、本件においては、商標の使用に関し、インターネットオークションへの2, 3度程度の出品しか証拠として提出されていないのであって、このこと自体、事業としての販売状況を示す証拠として極めて不自然であるといわざるを得ない。また、「通信販売業申告証」(乙53)と「免許税納付通知書(兼領収書)」(乙54)が提出されているものの、どのような商品をどのように通信販売しているのか、ましてや本件商標を付した製品を通信販売しているか否かは全く不明であり、単に通信販売業の申告と納税の事実を証明するものにすぎず、実際に事業として本件商標を使用していることを証明するものとはいえない。

被告は、原告から事業の実体がないと指摘され、「業体及び商標調査結果報告書」(甲97, 100)を提出されて、登録住所地において事業が行われている形跡がないと主張されているのであるから、本来であれば、自ら、本件商標を付した製品を製造あるいは販売している事業所の所在地、事業の規模、商品の種類、販売の実績、通信販売等のための宣伝広告の有無等を、事業を紹介した案内書、各種取引書類、工場あるいは販売所の写真等によって、容易に証明することが可能であるにもかかわらず、そのような証拠を一切提出せず、専ら上記報告書(甲97, 100)の信用性を問題にしているにすぎない点を考慮すると、被告が本件商標を使用した製品の製造販売を業としていること自体が疑わしいといわざるを得ず、少なくとも、我が国において、事業活動をしていた形跡はなく、また、現在においても、事業活動をしているとは認められない。

- (3) 以上の事実を前提に、本件商標の商標法4条1項7号該当性を検討する。
ア 本件商標の出願における被告の悪意について

前記認定のとおり、平成14年(2002年)7月2日、当時、マザーボードの分野における台湾の最大手の製造メーカーであり、マザーボードの世

界シェア1位のASUSTEK社が、同月中に、中国において、同社の第二のブランドとして「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨の本件ニュース報道がウェブサイト上で流され、その後即座に、多数の関連ニュースが報道され、その翌日には韓国においても同様のニュースが報道されたこと、本件商標の韓国における原基礎登録商標の出願はその翌日であること、その後、ASRock社が、引用商標及び標章「ASRock」を使用した製品を実際に製造・販売し、本件商標の出願日である平成15年9月18日までの間に、台湾、韓国、中国等を始めてとして世界各地で引用商標を付した製品が販売されていたこと、引用商標の「ASRock」という文字構成は、それ自体意味を有する一般的な単語ではなく、「AS」と「Rock」という英単語の結合商標とみたとしても、その組合せも一般的とはいえず、ましてや電子機器分野において一般的に使用されるような言葉ではないことからすれば、「ASRock」という文字構成自体にある程度の独創性が認められ、少なくとも、電子機器関連の製品に使用する商標として容易に思いつくものとは考えられないこと、被告はコンピューター及びソフトウェアを登載した電子機器等の分野に精通している人物であると認められ、同分野の「事業者登録証明」(乙20の1)、「情報通信機器認証書」(乙20の3)及び「通信販売業申告書」(乙53)を有して電子機器関連の分野に携わり、実際に商品をインターネットオークションにおいて出品していることからすれば、同分野のウェブサイトを頻繁に閲覧していたものと思われること、被告は、韓国において、本件商標を含め、コンピューターやソフトウェアを収録した電子機器分野に関連する様々な商標を13件も出願しており、その中にはカナダのMatrox社が同社のGPU及びそれを搭載したビデオカードに商標として「parhelia」を付すことを公表してから2か月も経過していない時期に出願されたのと同じの商標やイギリスのGale Limited社がスピーカー等に使用している商標である「GALE」と同一の商標も含まれていること、これら多数の商標を出願している理由について、被告は何ら主張立証をしていないこと、以上の点を総合考慮すれば、被告による本件商標の韓国における原基礎登録出願は、本件ニュース報道の翌日に偶然に被告が独自に選択して韓国において出願されたものとは考えられず、むしろ、被告は、上記一連の報道を知り、将来「ASRock」という商標を付した電子機器関連製品が市場に出回ることを想定し、ASUSTEK社あるいはASRock社に先んじて「ASRock」という商標を自ら取得するために、本件商標の原基礎登録商標を出願したと推認するのが相当であり、少なくとも、本件商標の出願日(平成15年9月18日)においては、ASRock社が同社の製造販売する製品に

引用商標を使用していることを知りつつ、本件商標の国際出願をしたと認めるのが相当である。

イ 本件商標の出願の目的について

そして、被告の韓国における事業の実体は明らかではなく、実際に電子機器関連の製造・販売業を行っているか疑わしく、仮に真実事業を行っているとしても、個人営業であると認められ、事業の規模も極めて小規模と思われること、証拠上、製品の販売形態はインターネットオークションへの出品という特異な形態に限られていること、被告は、韓国在住であり、過去我が国において事業を行っていた形跡はなく、本件商標の出願から既に6年8か月が経過し、また、本件商標の登録後2年10か月が経ち、まもなく3年を経過しようという現在においても、我が国で事業を行っている証拠は存在しないことから（なお、「Yahoo!オークション」というインターネットオークションへの商品の出品をもって我が国における事業の実施と認めるのは相当ではない。）今後近い将来、我が国において本件商標の指定商品に関する事業を行う意思があるとは思われず、少なくとも、その可能性は限りなく低いと思われること、事業の実体がほとんどないにもかかわらず、電子機器関連の多数の商標を出願し、その中には、前述のとおり、他社が海外で使用する商標と同一類似の商標を故意に出願したとしか考えられない商標も複数含まれていること、被告は我が国で事業を行っていないにもかかわらず、本件商標登録後、原告を含め、引用商標を付したASRock社の製品を取り扱う複数の業者に対して、輸入販売中止を要求し、要求に応じなければ刑事告発・損害賠償請求を行う旨の多数の警告書を送付していること、韓国においては、ASRock社の製品の販売代理店に対して、過度な譲渡代金を要求していたこと、以上の事実を総合考慮すると、本件商標は、商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいはASRock社及びその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざるを得ない。

この点について、審決は、本件商標と引用商標との外観の相違を挙げ、「被告が引用商標をそのまま剽窃したというような性質のものではなく」と判断している。しかしながら、本件においては、上記認定の被告の本件商標の原基礎登録出願の経緯からすれば、被告は、当初、本件ニュース報道を通じて、ASRock社が「ASRock」という文字で構成された商標を使用するというのみを知ったにすぎず、当初の報道に接した時点では引用商標のようなデザイン構成までは知らなかったものと認められるから、他人の商標の剽窃的な出願であるか否かについては、被告が、文字構成において独創的な造語と認められる「ASROCK」と同一文字構成を使用した本件商標を出願した点こそ重視されるべきであって、引用商標と本件商標の外観

上の相違は、被告の悪意の出願を否定する根拠となるものではないというべきである。

ウ 以上のとおり、被告の本件商標の出願は、ASUSTEK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、商標登録出願について先願主義を採用し、また、現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても、そのような出願は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、また、商標法の目的（商標法1条）にも反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであるから、出願当時、引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず、本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。

エ したがって、本件商標に、商標法4条1項7号を適用することができないとした審決の判断には誤りがある。

2 結論

以上のとおり、原告の主張する審決取消事由1は理由があり、本件商標は無効とされるべきものであるから、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．これは、知財高裁第1部裁判長の塚原朋一判事が8月21日に停年退官するに当たりなされた、最後の言渡し判決事件であり、同日に言渡された他の判決事件に比して、やや時間がかかった事案であったようである。

その理由は、本件登録商標の商標権者（審判被請求人・被告）は韓国人であり、韓国においても訴訟や審判がいろいろなされていた事情もあったが、本件では、原告（審判請求人）による攻撃が強烈だったようである。

2．さて、原告は、登録無効事由として、商標法4条1項7号、8号、10号、15号、19号及び3条1項柱書、という多数の規定の適用を選択的に主張しているが、まず、法3条1項柱書の適用を主張したことは特筆に値する。

わが国商標法は、商標保護の第1条件として先願主義を採用し、使用主義を採用していないと説く者は多いけれども、法3条1項は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については」と規定し、出願人が出願する商標は自らが使用することが原則であることを規定する⁽¹⁾。

また法8条1項の規定は、出願手続が前後に競合した場合に対する形式的な

整理方法を規定しているだけであり、実質的に保護の可否を決定するほどの力のある規定ではない。

したがって、出願商標が、客観的に見て、まず出願人自身が「自己の業務に係る商品又は役務について」使用する意思を持って出願されたものでないと認められる場合は、拒絶査定（法15条1号）又は登録無効（法46条1項1号）となって然るべきである。

しかし、判決は法3条1項柱書の規定の適用をあえてせず、法4条1項7号の規定を適用することによって、実体的な不登録事由によって無効としたのである。

本件商標の場合は、法4条1項7号の規定を適用するにはやや抵抗があったように思われるが、それでも適用に踏み切ったのは、本件商標の出願人（商標権者）の不使用者の立場と先回りによる剽窃の出願の事情を考慮すると、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図」ることを目的とする商標法の原則に反するし、同時に「健全な法感情に照らし条理上許されない」と認定した上で、7号違反により無効と判断したのである。

このような理由であれば7号適用でも説得力があるし、妥当な判決であるといえるだろう。

3．原告（審判請求人）による法4条1項7号の適用の主張に対し審決は、かつて知財高裁（3部）平成20年6月26日判決（G-71）や平成22年5月27日判決（G-102）が説示した同号適用の条件をそのまま持ち出し、本件商標権の帰属をめぐる問題は、「あくまでも当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、このような場合においてまで 特段の事情がある例外的な場合と解して」7号を適用することはできないと判示した。

しかしながら、7号の「公序良俗」の概念が含む適用範囲は、前記3部判決のような狭い解釈によるものではなく、本件判決が開示しているような事例にあっても適用されて然るべきであると解することができるだろう。

また、「条理」とは、法哲学上、「公序良俗」を超えた概念ではあるが、広くこれに含ませて解することは違法でないとは筆者は理解している。そして、商標権の無効をめぐる、「条理」を登場させて争った事件は、かなりレベルの高い裁判であったと評価できる。

4．ところで、本件商標と引用商標とを対比すると、標章の構成態様の外観は異なるけれども、両者を商標の類否判断基準である離隔的観察をすれば、容易に「アスロック」と発音称呼することができるから、同じ観念を有するものと解することができることを考慮すれば、外観態様の多少の変化は問題外の実実

である。

したがって、この両商標を非類似と判断した審決の考え方は誤りというべきである。

- (1) 同じような答えが、意匠法3条1項柱書にも存在している。即ち、「意匠の類否判断」の人的基準（主体）は何人かについては、この規定に表われているのである。「工業上利用することができる意匠の創作をした者」は、1号乃至3号に掲げる意匠でなければ意匠登録を受けることができると規定する。すると、意匠の創作者が自分では新規性がある意匠であると主観的に思って出願したところが、審査という客観的な評価によって新規性がないと判断されることになるのがこの規定である。したがって、3号の意匠の類似か否かを定める主体は、その創作者を囲む当業者であって、需要者などという門外漢ではないのである。（この議論については、「意匠の類似」パテント 2010年8月号・9月号参照）

〔牛木 理一〕

(別紙)

商 標 目 録

1 〔商標の構成〕



〔出 願 日〕 平成15年9月18日(ただし,商標法68条の32に規定する国際登録の取消し後の商標登録出願の特例に基づく出願として,同条2項の規定によってみなされた出願の日)

〔登 録 日〕 平成19年8月24日

〔指 定 商 品〕 第9類「半導体,コンピュータ用メインボード,プリント回路基板,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,パーソナルコンピュータ」

2 〔商標の構成〕

