

「ASRock」事件

【事件の概要】

本件商標「ASRock」は、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、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」に該当すると判示された。

【事件の表示、出典】

H22. 8. 19知財高裁 平成21年（行ケ）第10297号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法第4条1項7号

【キーワード】

公序良俗

1. 事案の概要

本件は、原告が、登録第5072102号商標（本件商標）につき、その商標権者である被告を被請求人として、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る事案である。

【本件商標】

登録番号： 第5072102号

商標： 

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」

先願権発生日：2003年9月18日

【引用商標】

商標： 「  」

2. 審決の理由

審決は、本件商標は、商標法4条1項7号、8号、10号、15号、19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。

(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、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。」

(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

「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。

(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とYAHOO! JAPANのオークションにおける出品画面を提出している。

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。

3. 裁判所の判断

（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次の事実が認められる。

ア) ASRock社設立の経緯及びASUSTEK社との関係

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、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。

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。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。

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。

ASRock社のマザーボードの販売数量は、平成14年（2002年）1

0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。

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。

(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。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。

(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、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。

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（2002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。

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。

オ) 本件商標と引用商標の構成の相違

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、「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。

これに対して、引用商標は、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いるものである。

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」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」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」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）」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、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、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」によれば、作成者が2度にわたり、「事業者登録証明」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」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」は、「業体及び商標調査結果報告書」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」をもって、「業体及び商標調査結果報告書」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、「Net Phone」、「Web Phone」、「parhelia」、「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、例えば、商標「parhelia」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「parhelia」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、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。

(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。

②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」、「情報通信機器認証書」及び「通信販売業申告書」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Matrix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思われる

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。

3. 検討

「CONMAR事件」(平成19年(行ケ)第10391号/知財高裁第3部)においては、次のように判示され、7号適用のハードルが引き上げられたが、本事件(1部)では、「特段の事情」について検討されることなく7号が適用された。また、引用商標の周知・著名性についても検討されていない。

今後、剽窃商標の事件の場合、係属する部によって周知性・特段の事情の立証の負担が変わってくる可能性がある。

「当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。

そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者(例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(例えば、外国法人が、あらかじめ日本のライセンサーとの契約において、ライセンサーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンサーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていたような場合)は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者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、そのような場合にまで、「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するのは妥当でない。」

(弁理士 土生 真之)