

# 大 法 院 判 決

事 件 2012フ2463 登録取消(商)

原告、上告人 株式会社ACE21

被告、被上告人 コンティネンタル・ライフェン・ドイチュラント・ゲーエムベ  
ーハー

(Continental Reifen Deutschland GmbH)

原 審 判 決 特許法院2012. 6. 21. 宣告2012ホ115判決

判 決 宣 告 2013. 9. 26.

## 主 文

原審判決を破棄し、事件を特許法院に差し戻す。

## 理 由

上告理由を判断する。

1. 一定の要件さえ備えれば、使用の有無に関係なく商標登録を受けることができるようにする登録主義を採択することによって発生し得る弊害を是正し、他人の商標選択の機会を拡大するために、商標法第73条第1項第3号、第4項は、商標権者または使用権者に登録商標を指定商品に用いる義務を賦課し、一定期間商標を用いていない場合、それに対する制裁として商標登録を取り消すことができるように規定している(大法院2011. 6. 30. 宣告2011フ354判決を参照)。上記のような不使用による商標登録取消制度の趣旨に照らしてみると、ここで‘登録商標を用いる’とは、登録商標と同一の商標を用いた場合を言い、類似商品を用いた場合は含まれないが、‘同一の商標’には登録商標自体だけでなく、取引通念上登録商標と同一に見ることができる形態の商標も含まれると言える(大法院1

995. 4. 25. 宣告93フ1834全員合議体判決、大法院2009. 5. 14. 宣告2009フ665判決等を参照)。

しかし、商品の特性、商品が販売される市場、時代の変化等により登録商標を多少変形して用いたりすることが取り引きの現実であるため、英文字と併せてそれに対するハングル発音を写した音訳が結合された商標を登録した後、英文字やそのハングル音訳のいずれか一方の部分を省略したまま用いる場合もよく発生する。

そして、韓国の現在の英語普及水準を考慮すると、上記のような登録商標において、そのハングルの部分は、英文字の発音をそのまま表示したものであることを一般需要者や取引者が容易に分かり、称呼乃至発音が表示するその英文単語自体の意味から認識される観念の他に、ハングル音訳の結合によって新たな観念は生じない場合があり得る。

このような場合は、商標権者または使用権者が上記登録商標において英文字やそのハングル音訳のいずれか一方の部分が省略された形態の商標を用いても、一般需要者や取引者には上記登録商標と同一に称呼・観念される同一の商標が用いられると認識され、それに対する信頼が形成されるため、その商標間の同一性を否定すれば一般需要者や取引者の信頼を破る結果がもたらされる。

さらに、商標法が1997. 8. 22. 法律第5355号に改正されることによって、連合商標制度を廃止して、連合登録された商標のうちいずれか1つの商標を用いることだけで、連合登録された全ての商標に対して不使用による商標登録取消を免じることができた特例がなくなったことを参酌すると、登録商標の使用と認められる範囲を多少弾力的に解釈して、商標権者の商標使用の自由乃至はその商標の同一性の認識に関する一般需要者の信頼を保護する必要もある。

上記において検討した法理とこのような多様な事情に照らしてみると、英文字とこれを単に音訳したハングルが結合された登録商標において、その英文単語自体の意味から認識される観念の他に、その結合によって新たな観念が生じずに、英文字の部分とハングル音訳の部分のいずれか一方の部分が省略されたまま用いられるとしても、一般需要者や取引者に通常的に登録商標それ自体と同一に称呼されるものと見られる限り、その登録商標の中で、英文字の部分またはハングル

音訳の部分のみから構成された商標を用いることは、取引通念上登録商標と同一に見ることができる形態の商標を用いることに該当し、これに対して登録商標取消の事由である登録商標を用いていないものと見ることができない。

これとは異なり、英文字とこれを単に音訳したハングルが結合された登録商標の不使用による商標登録取消審判において、英文字やそのハングル音訳のいずれか一方の部分が省略されたまま用いられる場合、取引通念上登録商標と同一に見ることができる形態の商標の使用でないという趣旨で判示した大法院1992. 12. 22. 宣告92フ698判決、大法院1992. 12. 22. 宣告92フ711判決、大法院2002. 9. 27. 宣告2001フ2542判決、大法院2004. 8. 20. 宣告2003フ1437判決、大法院2004. 8. 20. 宣告2003フ1673判決等を始めとする同一の趣旨の判決は、この判決の見解に相反する範囲内でこれを全て変更することにする。

## 2. 上記法理と記録に照らして検討する。

指定商品を‘ゴムベルト’とする本件登録商標(登録番号省略)は、右上の商標のように英文字‘CONTINENTAL’とこれを単に音訳したハングル‘콘티넨탈(コンティネンタル)’が2段で併記されている形態からなっており、原告が‘ゴムベルト’に用いているという商標(以下‘実使用商標’という)は、右下の商標のように本件登録商標のうち上段の英文字の部分のみが表示された形態からなっている。



[本件登録商標]



[実使用商標]

しかし、韓国の現在の英語普及水準を考慮すると、本件登録商標の上段の英文字の部分と下段のハングル音訳の部分は、いずれも一般需要者や取引者に‘大陸(風)の’という意味として観念されるだけで、その結合によって新たな観念が生じることはないと言え、また、英文字の部分‘CONTINENTAL’は、そのハングル音訳の部分‘콘티넨탈(コンティネンタル)’の併記がなくても‘コンティネンタル’と同一に称呼されるものと見られるため、本件登録商標のうち上段の英文字の部分のみからなっている実使用商標は、一般需要者や取引者に本件登録商標それ自体と同一の称呼と観念をもたらすと言える。然らば、実使用商標の使用は、取引通念上本件登録商標と同一に見ることができる形態の商標の使用に該当する

と見ることが妥当である。

それにもかかわらず、原審は、本件登録商標のうち上段の英文字の部分のみからなっている実使用商標の使用は、本件登録商標と類似した商標の使用に該当することについては別論とし、取引通念上本件登録商標と同一に見ることができる形態の商標の使用に該当すると見ることができないと判断したため、このような原審の判断には、不使用による商標登録取消審判において、商標の同一性の判断に関する法理を誤解して、必要な審理を尽くしていないことによって判決に影響を及ぼした違法がある。この点を指摘する上告理由主張は理由がある。

3. よって、原審判決を破棄し、事件を再度審理・判断するために原審法院に差し戻すこととして、関与法官の一致した意見を以って主文のとおり判決する。

裁判長	大法院長	ヤン	スンテ
	大法官	ヤン	チャンス
	大法官	シン	ヨンチョル
	大法官	ミン	イルヨン
	大法官	イ	インボク
	大法官	イ	サンフン
	大法官	パク	ビョンデ
	大法官	キム	ヨンドク

主 審	大法官	パク	ボヨン
	大法官	コ	ヨンハン
	大法官	キム	チャンソク
	大法官	キム	シン
	大法官	キム	ソヨン