

# RIN IP Partners

NEWSLETTER



## 国内法・基準等改正

2023年版類似商品・役務審査基準の公表

## 国内判決紹介

1. 商標法53条の2の「代理人」とは
2. 看板の使用について商標法2条3項8号の「広告」に該当しないと判断された事例

3. 許諾による通常使用権者の存在を認めた事例

## 国内審決紹介

1. 役務の非類似性が認められた事例
2. 商標法3条1項3号該当性の判断が逆転した事例

## 外国情報

1. USPTO局通知応答期間短縮
2. ミャンマー新商標制度の状況

### ■ 発行人・お問い合わせ

特許業務法人 RIN IP Partners

URL: <http://www.rin.or.jp/>

TEL: 03-3517-9901

Email: [rinip@rin.or.jp](mailto:rinip@rin.or.jp)

住所: 〒103-0027

東京都中央区日本橋一丁目1番3号

日本橋木村ビル7階

## ■ご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。  
お陰様で、当所は昨年開業 10 周年を迎えることができました。  
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、本年より、開業当初発行していた知財ニュースをリニューアルし、定期的に「ニュースレター」として発行することを再開する運びとなりました。皆様の知財活動の一助とすべく、気になる審判決例や海外の知財情報などを掲載していく予定ですので、ご愛読いただければ幸いに存じます。

## 国内法・基準等改正

### 2023年版 類似商品・役務審査基準の公表

2022年12月、特許庁より、類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕が公表されました。

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji\\_kijun/ruiji\\_kijun12-2023.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2023.html)

【適用対象】出願日が2023年1月1日以降の出願。

- ※例外1 分割出願：原出願日時点の版が適用。
- ※例外2 国際登録出願・事後指定：国際登録日に対応する版が適用。

変更点のうちのいくつかをご紹介します。

- ◆ 第30類に「料理用人工甘味料」（31A03）が追加されました。  
また、第1類の「人口甘味料」は、「工業用人工甘味料」（31A03）に変更されました。
- ◆ 第21類「せっけん用ディスペンサー」は、「せっけん用ディスペンサーボトル」に変更されました。
- ◆ 第29類の「菓子」には、下記のように「肉・魚」を主原料とするものが追加されました。  
第29類「菓子（肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。）」  
⇔第30類「菓子（肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。）」
- ◆ 下記商品は、削除されました。  
第29類「食用たんぱく」（33A02）  
第31類「飼料用たんぱく」（33A02）  
（これらの表示は、具体的にどのような商品が該当するか明確ではなく、外国でも頻繁に不明確であるとの指摘を受けていた印象です。今回削除されたので、個人的にはすっきりしました。）（担当：宮田）

# 国内判決紹介

## 1. 商標法53条の2の「代理人」とは

令和4年9月12日 令和元年（行ケ）第10157号 審決取消請求事件（「NUDE NAIL」事件）

### 事案概要

商標法53条の2の「代理人若しくは代表者」に該当するか否かに関し、原告と被告の間には、「代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が形成」されていたとして、「代理人」に該当すると判示された（原告の請求棄却、原審決維持）。

### 判決要約

商標法53条の2の「代理人」に該当するか否かは、輸入者が「代理人」、「代理店」等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみから判断するのではなく、商標法53条の2の適用の基礎となるべき取引上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討するのが相当である。原告と被告の間には、本件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわらず、原告は、同条の2にいう「代理人」に該当するというべきである。

### 寸評

本判決は、原告-被告間の複数回にわたる取引実績などが考慮され、代理店契約が存在しなくとも「代理人」に該当すると弾力的に判示された点において意義があると思います。

なお、所内では、本件において、無効審判請求（商標法4条1項7号、同10号、同11号、同15号、同19号等）を検討する余地もあつたのではないかとこの意見がありました。（担当：宮田）

## 2. 看板の使用について商標法2条3項8号の「広告」に該当しないと判断された事例

平成31年（ワ）第2614号 商標使用料等請求事件

判決言渡日 令和4年8月18日

### 判決の概要

原告が被告との間で商標使用許諾契約を締結したとして、同契約に基づく商標使用料の支払い、同契約の終了後の商標の無断使用に対して不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

商標使用許諾契約は真正に成立したものと認められない、また、被告による被告標章の看板への使用は商標法2条3項8号の「広告」に該当しないため不法行為責任は成立しない等として、原告の請求を棄却した。

### 判決抜粋

被告標章1ないし3が付された看板については、本件各物件の壁又は屋上に取り付けられているものであり、被告各標章以外に被告役務の内容やその宣伝文言、問合せ先などの記載はなく、むしろ、来館者等に対して本件各物件の場所を明示するための館銘板としての機能を有するにすぎないといえ、商標法2条3項8号所定の「広告」に当たるとはいえない。

## 寸評

看板は、「宣伝のために屋号、取扱商品等を書いて人目につく所に掲げる板状のもの」を指すことから、原則として商標法 2 条 3 項 8 号の「広告」に当たると考えられます。ただ、本件においては、その看板のうち、会社名や店舗名を表示する表札型の看板（館銘板）は「広告」に当たらないと判示されたものです。看板の表記方法によって、「広告」の該当性が変わってくるので、注意が必要と思われます。

なお、所内では、第 41 類「演芸の上演」等との関係で「広告」に該当するのではないかと、館銘板について「広告」に該当しないとしても、2 条 3 項 6 号のいう「役務の提供にあたりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」に該当する余地があったのではないかととの意見がありました。（担当：渡辺）

## 3. 許諾による通常使用権者の存在を認めた事例

令和 4 年（行ケ）第 1 0 0 3 8 号 審決取消請求事件

判決言渡日 令和 4 年 9 月 2 8 日

### 事案概要

不使用取消審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟。投資信託の名称である被告保有の本件商標を、販売会社が自社サイトで表示し販売していたことから、被告との間に個別の書面による通常使用権の許諾契約がなくとも、販売会社が通常使用権者であると推認した上で使用事実を認定した。

### 判決抜粋

被告が販売会社である楽天証券を通じ本件投資信託を販売する場合において、楽天証券が本件商標と社会通念上同一の商標を使用することは当然に想定されることであり、これを禁止すれば本件投資信託の販売に支障を来すのであるから、個別の書面がなくとも、被告による楽天証券に対する通常使用権の許諾は優に推認することができる。

## 寸評

商標登録の取消を免れるためには、被請求人である商標権者だけでなく、使用権者による使用事実を証明することが認められています（商標法第 50 条 1 項）。通常使用権の登録は第三者対抗要件のため（同法第 31 条 5 項）、口頭又は黙示の許諾も多くあろうと推測します。過去の審判決でも口頭又は黙示の通常使用権の許諾が有効と認定されているため、請求人にとっては、契約書面がないことを主張するだけでは不十分であることがわかります。（担当：松嶋）

## 国内審決紹介

### 1. 役務の非類似性が認められた事例（不服 2022-006202）

	本願商標	引用商標
商 標	SmartWorker (標準文字)	スマートワーカー (標準文字)
指定役務	第 42 類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は 保守, コンピュータシステムの設計・作成に	第 35 類 派遣による O A 機器の操作・データ入力・一般会計事務・秘書・経理事務 (類似群コード: 35C01 35G03 35G04)

関するコンサルティング、ウェブサイトの作成 又は保守（類似群コード：42P02）	35H01 42P02）、電子計算機を用いて行う情報検索事務 の代行（類似群コード：35G03 42P02）
---	---

※類似群コードは、筆者が追記したもの

### 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について（審決の抜粋）

本願指定役務と引用指定役務とは、その提供に関連する物品が一致し、提供場所について一部が一致する場合はあるものの、両者の目的は、本願指定役務が「コンピュータソフトウェア関連の設計、開発等を行う」のに対し、引用指定役務は「事務作業を行う」ものであるから、これらは本質的に異なる役務であるということができ、さらに、提供の手段、需要者の範囲、業種、提供する事業者という観点からも異なるものである。

### 寸評

本審決は、類似群の共通する役務の非類似性が認められた事例です。特に、両役務の目的の相違を考慮されています。

ところで、「商品及び役務の区分解説」には、引用指定役務中「電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」の上位概念である「コンピュータデータベースへの情報編集」の項において、「このサービスは、第42類のプログラミングのような技術的、専門的なサービスではなく、現在においては専門技術を要しない事務的なサービスとして行われるものが該当」と記載されています。

他方、本願指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、「ソフトウェアの開発業者等が提供するものが該当」と記載されており、技術的、専門的サービスであると推察されます。

そうすると、両役務は、類似群「42P02」において共通するとしても、分類上の観点からも、本質的には異なる役務であると思われます。（担当：宮田）

## 2. 商標法3条1項3号該当性についての判断が逆転した事例（異議申立2021-900342）

### 事案概要

拒絶査定不服審判を経て登録に至った商標権：商標「飲むカレー（標準文字）」について、拒絶理由・拒絶査定争点となった指定商品「カレー・シチュー又はスープのもと」について異議申立を受けた結果、商標法第3条1項3号に該当するとして取り消された。

### 審決一部抜粋

#### 1. 拒絶査定不服審判（登録審決2021年5月28日）

本願商標の構成文字全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

#### 2. 異議申立（取消決定2022年7月6日）

本件商標は、本件審決時において、本件商標の指定商品中、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」に使用されたときは、当該商品が「飲むタイプのカレーのもと」とであるという、本件指定商品の品質を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであり、かつ、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったというのが相当であるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというべきである。

## 寸評

商標法第3条1項3号該当性について、拒絶査定不服審判と異議申立てで判断が逆転した事案です。拒絶査定不服審判で登録審決がなされてから、異議申立を受け取消決定がなされるまでは僅か1年ほどであり、特許庁における実質的な判断が短時間で逆転している点は、職権審理の限界を感じるとともに、疑問を持たざるを得ません。本件商標が記述的であることは否めないものの、拒絶査定不服審判を経て登録されたにも関わらず、結局異議申立により覆されてしまい、商標権者の期待を裏切る結果となり少々酷であると感じました。（担当：松嶋）

## 外国情報

### 1. USPTO 局通知応答期間短縮

USPTO の発した局通知に対する応答期間が次の通り短縮されました。

施行日：2022年12月3日～

対象：国内出願（現実の使用・使用意思・優先権・本国登録を基礎）

最初の応答期間：3か月

延長期間：3か月（USD 125 の納付 & 延長請求により）

※マドプロ出願の局通知応答期間は6か月のまま変更なし。

更に下記の応答期間の短縮も予定されています。

施行予定日：2023年10月7日～

対象：登録後（使用宣誓書に対する局通知等）

最初の応答期間：3か月

延長期間：3か月（USD 125 の納付 & 延長請求により）

### 2. ミャンマー新商標制度の状況

新商標法の施行及びミャンマー知的財産局（「MIPD」）の本格始動（Grand Opening）が待たれています。2023年3-4月に施行予定との情報がありますが、未だはっきりとしない状況です。「Soft Opening」フェーズの現在は、所有権宣誓書を登記し、その登記に基づいて仮出願（再出願）を行う方法が一般的です。「Grand Opening」フェーズに入った後は、所有権宣誓書の登記をせずに新規出願を行うことができますが、「Soft Opening」フェーズにされた出願（全出願が同日出願とみなされます）よりも後の出願日となるため、ミャンマーで使用予定の商標は Grand Opening を待たずに手続を進めるのが良いと思われます。

（担当：和田）

END