

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 「商標的使用」条項に標章の使用主体が考慮される
2. 「GODZILLA」VS 「GUZZILLA」事件
3. ルブタン「レッドソール」事件（控訴審）

国内審決紹介

1. 混同の有無の判断において外観の近似性が考慮された事例（「885」VS「BBS」）
2. 識別力欠如の拒絶理由は解消したが、先行商標と類似すると判断された事例
3. 米アップル社商標「Mac」は周知でなく4条1項15号非該当とした事例

外国情報

1. ケニア AIMS への商標登録申請
2. ミャンマー 新商標制度の状況
3. 韓国 一部拒絶・再審査制度開始
4. 中国 「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置」の改定・公表

■ 発行人・お問い合わせ

弁理士法人 RIN IP Partners

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

TEL: 03-3517-9901

Email: rinip@rin.or.jp

住所: 〒103-0027

東京都中央区日本橋一丁目16番3号

日本橋木村ビル7階

■ご挨拶

立春の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当法人は、既報の通り、弁理士法の改正に伴い、2月1日付けで、法人名称を弁理士法人 RIN IP Partners に変更いたしました。住所・電話番号等については変更ございません。
さて、先月に続き、今月も「ニュースレター」を発行いたしました。皆様の業務に少しでもお役に立てば幸いです。

国内判決紹介

1. 「商標的使用」条項に標章の使用主体が考慮される

判決言渡日：令和4年9月12日 事件番号：令3(ワ)6974号

事案概要

葬儀場検索サイトを運営する被告に対し、「セレモニートーリン」の商標権者で掲載された葬儀場を運営する原告が商標権侵害を主張し、サイト内から被告標章（「セレモニートーリン」）の削除及び損害賠償を求めたが、棄却された。

判決要約

本件ウェブページに接した需要者は、「セレモニートーリン」を、葬儀場を紹介するという本件サービスサイトにおいて紹介される一葬儀社（場）として認識するものであり、被告がその（使用）主体であると認識することはなく、また被告標章を本件ウェブページの各タグ内で使用することにより、原告と被告の提供する商品又は役務に関し出所の混同が生じることはない。したがって、被告による被告標章の使用は、商標法26条1項6号の規定により、本件商標権の効力が及ばないというべきである。

寸評

「役務の提供主体を誤認することがない」ことを根拠に出所の混同は生じないとして26条1項6号の適用が認められました。確かに誤認混同は生じないとしても、被告標章は出所表示機能を発揮していると考えられるため、商標機能論（「実質的違法性を欠く」）により非侵害の結論を導く余地はなかったのだろうかと考えます。所内では「一種の内容表示とも言え、『商標的使用に該当しない』との判断に違和感はない」「そもそも同号は商標的機能論を包括する趣旨で導入されたと理解しているので、適用に異論はない」との意見がありました。今後も同号の適用事例を注目しています。また、口コミ・レビューサイトへの掲載削除を求める際に商標権を根拠とすることは良策といえないと思われますので、他の方法を検討する必要がありそうです。（担当：和田）

2. 「GODZILLA」VS「GUZZILLA」事件

判決言渡日：令和4年4月28日 事件番号：令和元年（ワ）第26105号 不正競争行為差止等請求事件

事案概要

原告表示「GODZILLA」と被告表示「**GUZZILLA**」等に関し、両表示は全体として類似すると判断され、さらに「GODZILLA」の著名性等が考慮され、不正競争防止法に基づく差止と使用料相当額の損害賠償請求が認められた。

判決要約

被告表示1（**GUZZILLA**）と原告表示（GODZILLA）は、「G」と「ZILLA」を共通にし、外観において類似する部分がある。また、両表示は、語頭音を除く称呼は「ジラ」と共通し、語頭音も「グ」と「ガ」、「ゴ」と「ガ」の中間音として称呼され得るものであって、語頭音の子音を共通にし、母音も近似するから、称呼において類似する。したがって、両者は、称呼及び外観において類似する部分がある。

また、原告表示は原告の商品等表示として著名であり、原告から許諾を受けた多数の者により人形等玩具、衣料品、文房具、雑貨等の商品やゲーム等が一般消費者向けに製造、販売されている。一方、各被告商品（Tシャツ、フィギュア等）は、被告ら並びに被告アタッチメントの宣伝広告のため販売等されていたものであり、被告アタッチメント自体の取引者、需要者は専門的かつ特殊な者であると認められるものの、各被告商品は、人形等玩具、衣料品、文房具、雑貨等の商品であって、一般消費者向けにも広く販売されていた。

このような取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者は、被告表示1から、著名な原告表示を容易に想起するものといえ、両表示は全体的に類似のものと認められる。

そして、被告らの宣伝広告が一般消費者をも需要者としていたこと、被告表示2（SUPER GUZZILLA）等の名称からなる被告キャラクターを製造し「怪獣のガジラ」等として展示したり、ウェブページにおいて特撮映画を連想させるような広告用動画を掲載したりしていたこと等からすれば、被告の行為は、原告表示の有する顧客吸引力を利用し、原告表示の稀釈化を生じさせ得るもので、被告らは、原告の営業上の利益を侵害したものと認められる。（不正競争防止法2条1項2号に該当）

寸評

「**GUZZILLA**」（被告）及び「GODZILLA」（原告）の類否に関し、語頭音において、それぞれ「グ」と「ガ」、「ゴ」と「ガ」の中間音として称呼され、両称呼は類似する部分がある、と認定されましたが、「中間音」は日本語にはない音ですから、この認定には相当違和感を覚えます。

また、被告商品（Tシャツ、フィギュア等）は、いわゆるノベルティであり、商標法であれば法上の商品ではないと解釈し得る余地もあったのではないかと思います。本判決では被告らの宣伝広告物であると判断されました。広告物であったとしても、被告は、建造物の解体現場で使用される建設機械用アタッチメントのメーカーですから、その広告であれば、原告事業とは需要者等を異にし、原告の営業上の利益は侵害していないのではないかと考えられそうです。

所内では、「フランク三浦」事件などと比較し、不正競争行為と認定されるボーダーラインが明確ではないといった意見が上がりました。

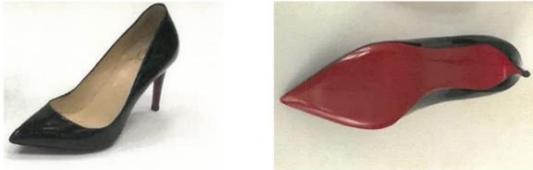
ノベルティだとしても、著名商標に依拠したものや、その規模、態様によっては、不正競争行為に該当する、と判断されるリスクがあり得るため注意が必要です。（担当：宮田）

3. ルブタン「レッドソール」事件（控訴審）

判決言渡日：令和4年12月26日 事件番号：令和4年（ネ）第第10051号 不正競争行為差止等請求事件

事案概要

原告（CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS）は、原告表示である「靴底の赤色」（下記）が一般的なデザインであり被告商品を含め広範かつ多数の商品を含み、商品等表示に該当せず、被告商品の販売等を不競法2条1項1号及び2号非該当とした原判決の取消を求めたが、出所混同のおそれ及び原告表示の周知著名性が否定され棄却された。



原告表示：

判決要約

①混同の有無

被告商品と原告商品は、需要者層が同じであっても価格帯が大きく異なるから市場種別が異なる。被告商品の需要者が、原告商品を購入する場合があるとしても、原告商品がいわゆる「高級ブランド」であることを認識し慎重に購入するのだから、被告商品が原告商品と出所を誤認混同させるおそれはない。価格帯の異なるブランドのコラボレーション商品が販売されることがあるが、通常はそれぞれのブランドロゴが付されるものである。被告商品にはコラボレーション商品であることを示すロゴもなく、需要者が、被告商品が控訴人らのライセンス商品又は控訴人らとの間で何らかの提携関係を有する商品であると誤認混同するおそれがあるともいえない。

②原告表示の周知著名性

控訴人は全世界に店舗を展開して販売し、数多くの著名人や芸能人に愛用されてきた。日本でも、平成10年以降は年間30億円を超える売り上げを誇り、数多くの雑誌、メディア等で原告表示は「レッドソール」として取り上げられ、一定の需要者には「靴底が赤い」女性用ハイヒールは「ルブタン」のブランドを指すものと認識されているといえる。しかし他方で、靴底が赤色の女性用ハイヒールは、原告商品以外にも少なからず我が国においては流通しており、女性用ハイヒールの靴底に赤色を付した商品形態を控訴人らが独占的に使用してきたものとはいえない。

寸評

不競法2条1項1号の要件である出所混同のおそれについて、いわゆる「広義の混同」も否定された点で、ルブタンにとって厳しい判決となりました。赤い靴底＝ルブタン、というイメージは相当程度認知されていると思いますので、広義の混同までも否定した本判決にはやや疑問が残りますが、日本での周知性が低かった点や、他のブランドで展開されていた赤い靴底のデザインに対応しきれなかった点が影響したと思われます。なお、ルブタンは、色彩のみからなる商標を出願中（商願2015-029921）ですが、識別力欠如（商標法3条1項3号）＋特別顕著性なし（同法2項）として拒絶審決がなされており、本控訴審でも同旨の判決となりました。（担当：松嶋）

国内審決紹介

1. 混同の有無の判断において外観の近似性が考慮された事例（「885」VS「BBS」）

審決番号：無効 2019-680001

審決概要

「885」（本件商標）と「BBS」（引用商標）に関し、引用商標の周知著名性と外観上の近似性が考慮され、4条1項15号の適用が認められた事例。

本件商標	引用商標
	1 
	2 
	3 
	4 BBS（標準文字）
	5 

審決要約

本件数字部分の「885」と請求人の業務に係る商品を表す商標「BBS」とは、外観上、極めて紛れやすいというべきであるから、類似性の程度は高いといえる。

引用商標及び BBS 商標は、本件商標の出願時ないし登録査定時において、請求人の業務に係る商品（自動車用ホイール）を表示するものとして、我が国の需要者に広く認識されていたものと認められる。

さらに、本件商標の指定商品（自動車用のホイールリム等）と引用商標及び BBS 商標の指定商品との関連性が非常に高く、その取引者、需要者を共通にする商品である。

そうすると、本件商標権者が、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標及び B B S 商標を想起又は連想するというべきであり、当該商品が、請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について、混同を生じさせるおそれがあるというべきものである。

寸評

数字とローマ字について、外観の近似性が考慮され、4条1項15号の適用が認められた点で意義があると思い取り上げました。なお、4条1項11号に関しては、称呼及び観念の相違から、商標が非類似であるとして適用を否定されています。

他社商標をウォッチングする際、本件のように文字が異なる商標は、特許庁の「称呼検索」ではヒットしない為、異議・無効の機会を逸さないために、重要な商品・役務については公報を確認することが重要と思います。なお、本件では、被請求人は答弁していません。（担当：宮田）

2. 識別力欠如の拒絶理由は解消したが、先行商標と類似すると判断された事例

審決番号：不服 2021-015674

審決概要

審判請求の結果、識別力欠如の拒絶理由は解消したが、先行商標と類似すると判断された事例。

本件商標	引用商標
	

審決の要約

(1) 商標法第3条第1項第3号について

「ブラン」及び「BLANC」(blanc)の文字がフランス語で「白色」等の意味を有するとしても、一般に広く親しまれた平易な語とはいえないから、直ちに当該意味合いを認識させるとはいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、「blanc」及び「ブラン」の各文字が単独で、商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は見いだせなかった。そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

(2) 商標法第4条第1項第1号について

本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観上相紛らわしいものである上、同一の称呼が生じるから、それぞれの外観、称呼及び観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

寸評

本件のように、識別力欠如と先行商標と類似する、という2つの拒絶理由を受けた場合には、慎重な対応が求められると思われます。(担当：宮田)

3. 米アップル社商標「Mac」は周知でなく4条1項15号非該当とした事例

審決番号：異議 2022-900030

審決概要

申立人商標「Mac」は商品「パーソナルコンピュータ、オペレーティングシステム」の需要者にある程度知られているものの、周知ではなく出所混同のおそれはないとし、申立人商標「Mac」を含む本件商標「macrevive」の登録を維持した。

異議決定の要約

引用商標「Mac」を使用した商品「パーソナルコンピュータ、オペレーティングシステム」は、我が国において2009年頃から現在まで継続して販売されており、申立人の業務に係る商品として当該商品の需要者の間である程度知られている。しかし、申立人使用商品の日本における販売実績を示す証拠、主張はなく、客観的に確認できる証左もない。そうすると、申立人使用商品に使用されている引用商標は、本件商標の出願の時及び査定時において、申立人使用商品を表示するものとして、いずれも需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

寸評

他人の周知著名な商標を含む商標は原則として商標法4条1項15号に該当しますが、本件では引用商標「Mac」の周知性を否定し、本号に非該当とした驚きの決定でした。本号の意義は、他人の周知商標を含む商標が、構成上の一体性や一定の観念が生じる場合にも原則該当することにより、周知著名商

標を保護する点にあります。周知性の判断においては、全国周知を要せず、特定の取引者・需要者に周知であれば出所混同のおそれがあると判断されるのが原則ですから、需要者の共通性等を鑑みると出所混同は起こり得るものであり、同号に該当するのが妥当と考えます。本事案では販売実績を示す主張や証拠がなかったことを理由に周知性が否定されていますので、周知性立証のための有効な証拠や資料収集が肝要です。（担当：松嶋）

外国情報

1. ケニア AIMS への商標登録申請

ケニアの模倣品対策機関である「ACA」（Anti-Counterfeit Authority）は、模倣品の取締りの強化を目的に、ケニアに輸入される商品に使用される商標の権利者に対し、2023年1月1日までに模倣品対策機関統合管理システム「AIMS」（Anti-Counterfeit Authority Integrated Management System）に商標を登録することを義務付けました。これにより、2023年1月1日以降、AIMSに登録されていない商標が使用された商品をケニアに輸入する行為は違法となりました。

しかし、非公式ではありますが、ACAは、2023年1月1日以降に直ちにAIMSに登録されていない商標が使用された商品を取り締まる意向はない旨を表明しています。

また、ACAは、今回の法律を執行する商品の優先順位として「1. Alcoholic beverages、2. Electronics and Electricals、3. Pharmaceuticals、4. Apparel、5. Footwear、6. Cosmetics.」を公表しました。この優先順位は、身体に影響を与える商品、模倣品が多い商品について優先的に執行する意向と思われる。

このAIMSへの商標の登録は、知的財産庁への商標登録とは別の手続きであり、また一旦登録しても、その有効期間は1年間であり、毎年更新する必要があるなど、商標権者にとって負担がかかる手続きとなっています。

実際にこのAIMSへの商標の登録申請の状況を確認するため、取引のある韓国、オーストラリア、フランス、カナダの代理人にそれぞれの国の企業の動向について聞いたところ、彼らのクライアント企業の殆どは申請を行っていないとの回答を得ています。

以上の状況を踏まえると、AIMSへの商標の登録申請の必要性について疑問の余地がありますが、ケニアに製品を輸出している企業にとって、正規品であるにもかかわらず商品が押収された場合には甚大な損害を被ることになります。したがって、ケニアに自らの製品を輸出している企業は、ACAの動向に今後も注視すると共に、輸出されている製品の内容、輸出規模・頻度等を確認し、リスクヘッジの観点からAIMSへの商標登録の申請について検討されることが賢明と考えます。

（担当：中川）

2. ミャンマー新商標制度の状況

以下の内容が発表されました。

■ 2023年3月中（日付未定）※「Soft-Opening Phase 2」と呼ばれています。

新商標法・商標法規則が施行され、印紙代の納付・委任状の提出が可能になる予定です。

■2023年4月26日※「Grand-Opening」と呼ばれています。

知的財産庁が正式開庁し、新規（旧制度による登録に基づかない）出願が可能になると予測されています。

ただ、実際に上記の予定通り進むかどうかは分かりませんので、今後も注意深く見守って参ります。

（担当：和田）

3. 韓国 一部拒絶・再審査制度開始

2023年2月4日より、一部拒絶・再審査制度が開始されました。従来は、指定商品・役務の一部にのみ拒絶理由を有する場合でも、出願全体が拒絶されていました。しかし、現在は出願人が削除補正をしなくても、拒絶理由のない部分は公告に進みます。拒絶の決定自体が拒絶理由を有する一部の指定商品・役務についてのみなされるため、拒絶決定不服審判も拒絶理由を有する部分についてのみを対象として請求することになります。また、審判請求をせずに再審査を請求して拒絶理由の解消を図ることも可能です。

これにより出願人にとって重要性の高い指定商品・役務が拒絶理由を有しなければ、従来よりも迅速かつ低コストで権利化を図ることができるようになったと考えられます。

（担当：和田）

4. 中国「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置」の改定・公表

中国国家知識産権局は、ハーグ国際意匠出願に関連する「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的措置」を2023年1月5日に改定しました。施行日は2023年1月11日です。

主な内容は次の通りです。

①優先権証明書の提出（6条）

優先権を主張する場合において、国際意匠出願時に基礎出願書類の謄本を提出しなかった場合、国際公表日から3ヶ月以内に、基礎出願書類の謄本を国家知識産権局に提出する必要がある。但し、優先権主張料の納付は必要なくなった。

②分割出願の時期（8条）

国際意匠出願は、国際公表日から2ヶ月以内に、国家知識産権局に分割出願を行うことができる。審査意見に基づいて分割出願を行う場合は、遅くとも原出願の国内公告日から2ヶ月以内に行わなければならない。上記期間が満了した後、又は原出願が拒絶された後、又は原出願が取り下げられたとみなされ且つ権利が回復されなかった場合、分割出願を行うことはできない。

③新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書の提出（9条）

国際展示会に展示、又は学術会議・技術会議で公表された意匠について、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、国際意匠出願時に宣言を行うとともに、国際公表日から2ヶ月以内に国家知識産権局に証明書類を提出することが必要である。

④保護証明書の発行（12条）

国際意匠出願人は、国際意匠出願の権利付与公告後、中国での保護付与の証明として、国家知識産権局に国際意匠出願の登録簿の謄本の発行を請求することができる。

（担当：新井）

ご意見・ご感想をお待ちしております

内容に関し、ご意見やご感想などがございましたら、お気軽に<rinip@rin.or.jp>までお寄せください。

END