

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内法・基準等改正

期間徒過による消滅の権利回復要件の緩和

国内判決紹介

1. 単一の色彩のみからなる商標について商標法3条1項3号に該当し、同条2項にも該当しないと判断された事例
2. 称呼の認定について、審決と判決で異なる判断がされた結果、審決が取り消された事例

外国情報

1. ミャンマー 新商標制度の状況
2. モーリシャス マドプロ&ハーグ加盟
3. 中国商標法改正草案（意見募集稿）公表
4. ブラジルがハーグ制度に加盟

■ 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

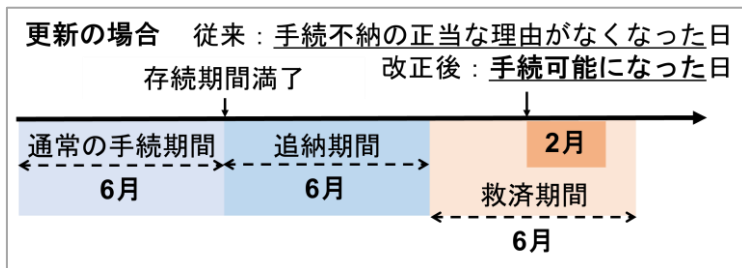
東京都中央区日本橋一丁目16番3号

日本橋木村ビル7階

国内法・基準等改正

期間徒過による消滅の権利回復要件の緩和

2023年4月1日より、意匠法・商標法改正により、商標権の更新登録申請・後期分割登録料の納付期限等を徒過したことにより権利が消滅した場合の回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます。特許庁は「正当な理由」の例として「出願人等の重篤な病気」「天災地変による通信障害」を挙げていますが、容認事例は事実上かなり限定されていました。しかし、改正後は「不注意による期限の失念」等の理由であっても「故意」でない限り回復が認められることとなります。



<改正による影響> 比較的容易に回復が認められるようになると考えられ、権利者側であれば喜ばしい変更といえますが、登録の妨げとなっている商標権の失効を待つ側としては法定期限の満了後1年間は気が抜けないことになります。また、現在の審査実務では引用商標が存続期間満了から更新申請がされずに6月を経過すると失効したものとして本願の審査が進められているように見受けられますが、今回の要件の緩和により回復する商標登録の増加が予想されるため、先願商標・後願商標に対するより慎重なモニタリングが求められることになりそうです。

(担当：和田)

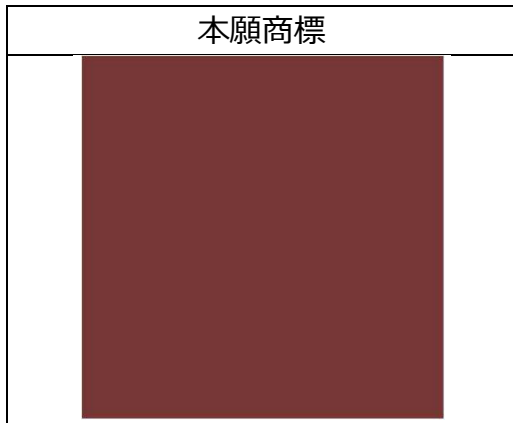
国内判決紹介

1. 単一の色彩のみからなる商標について商標法3条1項3号に該当し、同条2項にも該当しないと判断された事例

判決言渡日：令和5年1月24日 事件番号：令和4年（行ケ）第10062号

事案概要

商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟。本願商標について商標法3条1項3号に該当し、同条2項にも該当しないと、原告の請求を棄却した。



判決抜粋

（3条1項3号）

本願商標の近似色は、本件指定商品である鉛筆を含む筆記用具に関して、広く使用されているものである。

本願商標は、本件指定商品である鉛筆（色鉛筆を除く。以下同じ。）について使用される場合であっても、本願商標に接した需用者及び取引者をして、本願商標に係る色彩が単に商品（鉛筆）のイメージ、美感等を高めるために使用されていると認識させるにすぎないものと認めるのが相当である。

（3条2項）

本願商標と組み合わせられた黒色又は黒色及び金色や、当該原告商品が三菱鉛筆のユニシリーズであることを端的に示す「MITSUBISHI」、「uni」、「Hi-uni」、「uni☆star」等の金色様の文字と併せて、当該原告商品が原告の業務に係るものと認識すると認めるのが相当である。

鉛筆の市場においては、原告及び株式会社トンボ鉛筆が合計で80%を超える市場占有率を有しており、比較的鉛筆に親しんでいる需用者としては、本件アンケート調査における質問をされた場合、回答の選択の幅は比較的狭いと考えられるにもかかわらず、本願商標のみを見てどのような鉛筆のブランドを思い浮かべたかとの質問に対し、原告の名称やそのブランド名（三菱鉛筆、uni等）を想起して回答した者が全体の半分にも満たなかったことからすると、本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需用者は、比較的鉛筆に親しんでいる者に限ってみても、それほど多くないといわざるを得ない（※）。

※ 対象者は鉛筆を使用する子を持つ親及び鉛筆を自身が使用している者。原告の名称やそのブランド名（三菱鉛筆、uni等）を想起して回答した者は、全体の43.4%。

寸評

色彩のみからなる商標について、登録のハードルが高いことを改めて感じた判決でした。



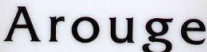


一般的に、色彩は出所を表すものではなく美観等を高めるために使用されていると認識されるため、3条2項の該当性が問題となります。本件のような単一の色彩は文字等と一緒に使用されることがほとんどであると思われるため、単一の色彩がそれのみで識別力を獲得するに至ったと認定してもらうことは容易ではないと考えられます。現在、単一の色彩のみからなる商標の登録例はないようですが、本願商標以外にも出願されている商標があるので、それらの中から登録されるものが出てくるのか気になるところです。（担当：渡辺）

2. 称呼の認定について、審決と判決で異なる判断がされた結果審決が取り消された事例

判決言渡日：令和5年1月17日 事件番号：令和4年（行ケ）第10078号

事案概要

商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟。本願商標について引用商標2ないし4と類似の商標であるとして、商標法4条1項11号に該当しないとされた審決を取り消した。

本願商標	<i>AROUSE</i>			
引用商標	1	2	3	4
				
	5			
				

判決抜粋

本件審決は、引用商標2ないし4の称呼を「アルージェ」と認定するが、その理由は審決文からは必ずしも明らかではないものの、同2ないし5を一体として捉え、同5の上段にカナ文字で併記された「アルージェ」の文字をもって、同2ないし4についても「アルージェ」の称呼を生じると解しているかのようにも読める。しかしながら、別個独立の商標についての称呼等の判断はそれぞれ個別に行われるべきであるし、商標法は、商標のみの移転を可能とし、同一の範囲のみならず類似の範囲まで商標権に排他的効力を付すなど、当該商標の商標権者の本来的使用範囲よりも広い範囲の効力を付しているから、その認定は需要者又は取引者を基準として客観的にされるべきものであり、同一商標権者が有する他の商標を参酌して、当該商標権者の意図にのみ従ってその認定をすることは相当ではない。

寸評

称呼の認定について、審決と判決で異なった結果、審決が取り消された事案です。引用商標 2 ないし 4 の称呼について、判決では「アロウジ」「アラウジ」と認定され、「アロウゼ」「アラウゼ」と称呼する本願商標と称呼において酷似するとの判断でした。

称呼の認定は判示のとおり個別具体的に行われるべきだと思います。複数の称呼が想定される商標において、読み仮名を付すか否かは実際の使用態様で判断すべきですが、読み仮名を付さないことで本件のように称呼が類似と判断されることもあるので注意が必要だと思います。（担当：渡辺）

外国情報

1. ミャンマー 新商標制度の状況

知的財産局は、3月8-9日に開催したセミナーで新商標法の施行日を2023年4月1日に予定していることを発表しました。施行後に印紙代及び委任状が正式に公表され、「Soft-Opening Phase 2」（以下「Phase 2」）と呼ばれる段階に入ります（「4月3日から」との情報があります）。この段階は当初3月中とされていまして、若干の遅れはあるものの、ほぼ予定通りといえます。Soft-Openingの期間中に提出された出願については、Phase 2の期間内に印紙代の支払い及び委任状を提出する必要があります。当初4月26日とされていた知的財産庁の正式開庁日（※「Grand-Opening」と呼ばれています）は、まだ公表されていませんが、Phase 2の期間は1か月程を予定しているとの情報がありますので、今年の5-6月頃にはGrand-Openingが行われる可能性があると考えられます。

（担当：和田）

2. モーリシャス マドプロ&ハーグ制度に加盟

2023年2月6日、モーリシャスがマドリッド協定議定書及びハーグ協定に加盟しました。マドプロ加盟国としては113番目のベリーズに続き114番目となります。両条約とも2023年5月6日に発効します。マドプロは、発行日前の国際登録に基づき事後指定ができます。

（担当：和田）

3. 中国商標法改正草案（意見募集稿）公表

2023年1月13日、中国国家知識産権局（CNIPA）が商標法改正草案を公表しました。改正案は、使用を目的としない商標の「溜め込み」行為を規制することを主眼としており、使用宣誓書の提出の義務化、重複登録の禁止等が検討されています。もしこのまま施行されるとすると、実務に大きなインパクトを与えることが予想され、現地でもいろいろな議論がなされているようです。施行の見込みを含め未だ不明点も多いため、最新の動向を追っていきます。

（担当：和田）

4. ブラジルがハーグ制度に加盟

ブラジル政府は、2023年2月13日に意匠の国際登録に関するハーグ協定（1999年改正協定）の加入書を寄託しました。同協定は2023年8月1日に発効します。また以下の宣言を行っています。

- ・最長の存続期間は25年
- ・国際公開の延期不可
- ・同一の目的及び共通の特徴を有する意匠は、20個まで1出願に含めることが可能

（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