

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内法・基準等改正

商標のファストトラック審査の休止

国内判決紹介

1. 「ホストクラブにおける飲食物の提供」が「インド料理の提供」と類似すると判断された事例（商標「HEAVEN」）

2. 商品デザイン（意匠）に関する取引の実情が、商標の類否判断に直接影響しないと判断された事例
3. 引用標章の著名性を否定し、4条1項6号該当とした取消決定を取り消した事例

国内審決紹介

不使用取消審判において「アプリケーションソフトウェア」は第42類の「ソフトウェアの提供」には該当しないと説示された事例（商標「CONTOUR」）

外国情報

ミャンマー 新商標制度の状況

■ 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

商標のファストトラック審査の休止

特許庁より、商標のファストトラック審査は、令和4年度（2023年3月31日）をもって休止されることが発表されました。ファストトラック審査は、出願時に「類似商品・役務審査基準」等のいわゆる「基準等表示」のみを指定している商標登録出願であって、指定商品・役務の補正を行っていないものについては約6か月で審査結果が得られるという審査運用でしたが、近年の審査期間の短縮に伴い、休止されるようです。再開時期は未定です。

今後は、ファストトラックの対象とするために、指定商品・役務の記載を「基準等表示」に限定する必要はなくなります。（担当：宮田）

国内判決紹介

1. 「ホストクラブにおける飲食物の提供」が「インド料理の提供」と類似すると判断された事例（商標「HEAVEN」）

判決言渡日：令和5年1月31日 事件番号：令和4年（行ケ）第10090号

事案概要

本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶審決に対し、審決取消訴訟（本件）が提起されたが、両商標及びその役務は類似するものであるとして、審決が維持された。

本願の指定役務\商標	引用商標の指定役務\商標
第43類-ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供	第43類-インドカレー・インド料理の提供
HEAVEN（標準文字）	

判決抜粋

(1) 役務の類似性

第 43 類の類別表注釈において、「ナイトクラブにより提供される、飲食物の提供が付随しうるもの」が除外されていることなどを参酌すると、本願の指定役務は、娯楽サービスの提供（接待等）の面ではなく、飲食物の提供の面から検討するのが相当である。

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、いずれも飲食物を提供する役務であるから提供手段や目的において一致し、両役務に関する事業者を規制する法律（食品衛生法等）も共通する。また、ホストクラブで、インド料理店勤務の経験もあるシェフが料理を提供している事例や、ホストクラブのオープン前の時間帯にカフェを営業する事例があることから、両役務は、提供の場所が一致することがあり、ホストクラブの経営者がインドカレー店等の飲食店を運営している場合もあるから同一の事業者が提供する場合もある。さらに、両役務の需要者は、飲食の提供を受けようとする女性という点で共通する。

以上を考慮すれば、両役務に同一又は類似の商標が使用されたときには、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがある。

(2) 商標の類否

引用商標の構成部分のうち、「Heaven」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、「Heaven」部分を要部として抽出し、他人の商標と対比することも許される。そうすると、両商標は、類似する。

寸評

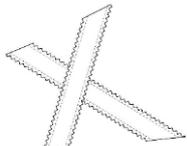
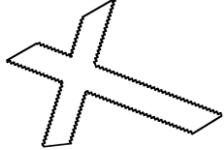
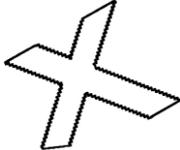
本判決でも言及されていますが、ホストクラブにおいて提供される娯楽（接待）サービスは、本来第 41 類に属するサービスと考えられるのではないかと思います。所内では、ホストクラブで提供される役務は、第 41 類に属する役務だとしても、同時に、規制される法律（食品衛生法等）や、実際のサービスの内容（顧客に対し飲食物を提供するサービスであること）を考慮すると、「飲食物の提供」でもありと考えられるため、第 41 類及び第 43 類双方の権利化が望ましいとの意見が挙がりました。（担当：宮田）

2. 商品デザイン（意匠）に関する取引の実情が、商標の類否判断に直接影響しないと判断された事例

判決言渡日：令和 5 年 2 月 22 日 事件番号：令和 4 年（行ケ）第 10095 号

事案概要

両商標は外観から記憶される印象が似通っているため類似し、指定商品のうち一部の商品の商品デザイン（意匠）に関する取引の実情は、商標の類否判断に直接影響しないとして拒絶審決が維持された。

本願商標	引用商標	
	① 	② 

判決要約

本願商標と各引用商標の指定商品は「履物、運動用特殊靴等」という日用品であり、一般消費者が特に出所に注意を払って購入するという取引の実情があるとは認められない。商標の類否は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるから、原告の、スポーツシューズの側面のデザインが商品の重要な識別ポイントとなり、需要者にとって商品の選択・購入において重要であるとの主張は、商品デザイン（意匠）に関するものであり、商標の類否判断に直接影響するものとはいえない。

寸評

商標の類否判断の本質は、出所混同のおそれがあるか否かであることを再認識する事案でした。原告は、本願商標から称呼・観念が生じないことから、外観の非類似性を補強するため、スポーツシューズの側面デザインの取引の実情を主張したものと思われます。指定商品・役務のうち特殊的、限定的な取引の実情でないか確認することが重要と考えます。所内では、本願商標と引用商標どちらも位置商標であれば非類似と認定される余地があったのでは、と意見が挙がりました。（担当：松嶋）

3. 引用標章の著名性を否定し、4条1項6号該当とした取消決定を取り消した事例

判決言渡日：令和4年12月26日 事件番号：令和4年（行ケ）第10067号

事案概要

本件商標「OLYMBEER／オリンビアー」は、引用標章①「OLYMPIAD」②「オリンピアード」と語頭文字の「OLYM」「オリン」部分が共通し「オリンピック関連のもの」を想起させる場合があるため、両者は類似し4条1項6号該当とした取消決定を、引用標章の著名性が指定商品の取引者、需要者に広く認識されているとはいえないとして取り消した。

判決要約

被告は、「4条1項6号は、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものと解されるから、そこでいう著名性は、一商圈以上の取引者、需要者に広く認識されていれば足りる」旨主張するが、引用標章のように地域性が問題とならず、また、指定商品特有の事情が主張・立証されているわけでもない標章も含めて被告主張のように解すべき理由はない。引用標章は、関係者・識者等の間では著名と認められるが、本件商標の指定商品の取引者・需要者の間で広く認識されているとは認められず、他の商標との類似性の判断において、著名性が高いことを前提にすることは相当でない。ことさら「OLYM」の部分のみを取り出し、そこから更にオリンピック関連の観念を抽出するというのには一般には考え難く、仮にあるとしても、あくまで例外的な事象にとどまる。同号の趣旨を踏まえても、両商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないことは明白である。

寸評

被告（特許庁）が主張する4条1項6号における「著名」の基準を判断した日南市章事件の射程外であるとして、引用標章の著名性が判断されました。本号に該当するケースは多くないと思料しますが、特許庁と裁判所における著名性認定の差異が顕著に現れた珍しい事例と思い、取り上げました。（担当：松嶋）

国内審決紹介

不使用取消審判において「アプリケーションソフトウェア」は第 42 類の「ソフトウェアの提供」には該当しないと説示された事例（商標「CONTOUR」）

審決概要

商標「CONTOUR」に対する不使用取消審判において、審判請求に係る指定役務（第 42 類：ユーザーによる画像…共有を可能にするウェブサイトにおけるコンピュータプログラムの提供）が、要証期間内に日本国内において商標権者等により使用されていたとは認められないと判断された。

審決要約

商標権者は「CONTOUR 4K App」（使用商標 1）や「CONTOUR CONNECT」（使用商標 2）を表示したアプリケーションソフトウェアを自身の英語のウェブサイトに掲載し広告したといえるものの、日本の需要者を対象としたものとはいえない。また、商標権者の日本総輸入元が使用商標 2 を表示したアプリケーションソフトウェアを広告したといえるとしても、これはユーザーがインターネット上の App Store 等を通じてダウンロードし利用するソフトウェア、すなわち、第 9 類の「電子計算機用プログラム」に属する商品と解されるものであり、第 42 類の指定役務（ウェブサイトにおけるコンピュータプログラムの提供）には該当しない。

寸評

ユーザーがダウンロードし利用するソフトウェアは、第 42 類の「コンピュータプログラムの提供」には該当しないと説示された事例です。スマートフォン用のアプリは、第 9 類に属する商品と解される場合があるので、注意が必要です。なお、本件では請求人は弁駁していませんが、結果として請求人の望む審決となりました。（担当：宮田）

外国情報

ミャンマー 新商標制度の状況

ミャンマー新商標法が 2023 年 4 月 1 日に施行されました。また、4 月 3 日より「Soft-Opening Phase 2」の段階へ移行し、出願手数料（印紙代）の納付及び委任状の提出の受付が開始されております。

（1）Grand-Opening の期日

「Grand-Opening」の期日は 4 月 26 日となることが発表されました。同日以降は、所有権宣誓書登記を受けていない新規商標出願も可能となる予定です。

（2）委任状

当面はスキャンコピーの提出で足り、原本は知的財産局から求められた場合にのみ 30 日以内に提出が必要です。原則として出願ごとに 1 通ずつ公証を受けたものを提出する必要がありますが、複数案件をまとめて 1 通とすることも可能です。その場合は、各頁に公証印が必要との情報があります（不要との情報もあります）。

（3）出願手数料（印紙代）

出願手数料（印紙代）は 1 区分につき 150,000 チャット（約 USD 72）です。

(4) 出願日

各出願の「出願日」は次の通りとなります。最先の出願日（2023年4月26日）を得るためには5月31日までに印紙代の納付及び委任状の提出を完了する必要があります。

出願の種類	出願可能期間	印紙代の納付及び委任状の提出	出願日
ソフトオープニング 期間内の出願	4月26日まで	5月31日まで	2023年4月26日
		6月1日以降	印紙代の納付及び委任状の提出を完了した日
新規出願 (基礎なし)	4月26日以降	-	印紙代の納付及び願書の提出を完了した日

出願手数料（印紙代）の納付及び委任状の提出のために大量アクセスの集中が予想される場所、知的財産局のネットワークが安定せず提出に時間を要する可能性があることから、なるべく早く提出の準備を進めることが望まれます。未だ現地代理人からの情報に統一されていない部分がありますので、引き続き動向をお知らせします。

(担当：和田)

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