

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

引用商標の周知性が否定され、商標非類似の判断が維持された事例（「TART」≠「JULIUS TART OPTICAL」）

国内審決紹介

1. 不使用取消審判において、取引先は通常使用者ではないこと・飛行機の機内食で提供される料理は「商品」ではないこと・商標の同一性が否定された事例（商標「Satine\PIERRE HERME PARIS」）

2. 商標の構成中、小さく表された文字は識別標識として独立した強い印象を与えないと判断された事例（商標「NBB WEEKEND」）
3. 称呼を共通にする商標が非類似の商標と判断された事例
4. 識別力を欠く文字部分を省略することなく全体観察により、先行商標と非類似の商標と判断された事例

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

国内判決紹介

引用商標の周知性が否定され、商標非類似の判断が維持された事例（「TART」≠「JULIUS TART OPTICAL」）

判決言渡日：令和5年4月25日 事件番号：令和4年（行ケ）第10120号

事案概要

無効審判（維持審決）の審決取消訴訟。引用商標「TART」の周知性が否定され、本件商標「JULIUS TART OPTICAL」は、引用商標とは非類似であり、誤認を生じさせるおそれもないと判断された（原審決維持）。

判決要約

引用商標「TART」と本件商標「JULIUS TART OPTICAL」は、いずれも1948年にアメリカ・ニューヨーク州でジュリアス・タート（JULIUS TART）氏（以下、A氏）が創業した眼鏡及び眼鏡フレームのブランド名「TART」に由来するものであり、原告と被告は、いずれもA氏らが保有していた眼鏡関連事業を承継した旨を主張している。なお、A氏は、1990年代に事業を停止している。

原告は、2009年頃、A氏らが保有していた「TART」の商標権等を、第三者を経由して取得し、米国において「TART」の商標を付した眼鏡フレームの販売を開始したが、日本における使用事実は限定的であり、本件商標の出願時・査定時において、商標「TART」を付した眼鏡フレームが原告らの業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたとはいえない。

本件商標「JULIUS TART OPTICAL」は、一体不可分の構成であり、引用商標「TART」が周知ではないから、引用商標「TART」とは非類似の商標である。また、引用商標と出所の混同を生じるおそれがあるものでもない。

被告が、A氏らから事業を承継したかのように需要者を誤認させているか否かは、商標法4条1項15号の該当性には影響しない。

寸評


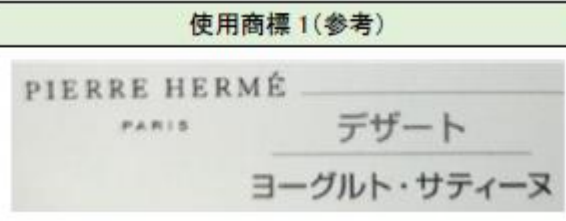
いわゆる本家争いから発展した事件です。原告及び被告の実際の使用態様をみると、いずれも創業者JULIUS TART氏の正当な後継者のように謳っているため、取引上は非常に紛らわしい状況ですが、本件では、原告側の商標「TART」の周知性が認められなかったことから、商標法4条1項15号の該当性が

否定されました。なお、関連事件が他にも複数あります（被告→原告への不使用取消審判[取消 2016-300742 他]、原告→被告への無効審判[無効 2021-890044・2021-890045]）。（担当：宮田）

国内審決紹介

1. 不使用取消審判において、取引先は通常使用権者ではないこと・飛行機の機内食で提供される料理は「商品」ではないこと・商標の同一性が否定された事例（商標「Satine\PIERRE HERME PARIS」）

審決日：令和5年4月10日 審判番号：取消2020-300919

登録商標(本件商標)	使用商標1(参考)
	

審決要約

(1) 使用者について

PH ジャパン社（専用使用権者）と ANA 及びニュー・オータニ社との間に取引があるとしても、本件商標の使用許諾契約の存在が確認できないため、ANA 及びニュー・オータニ社は、PH ジャパン社の取引先の一つにすぎないとするのが相当であり、本件商標の通常使用権者とは認められない。

(2) 本件商標と使用商標の社会通念上同一性について

ANA 国際線の有料機内食に関するウェブサイト記事に掲載されている本件機内食メニュー表等における「PIERRE HERME」の文字及び「PARIS」の文字と「ヨーグルト・サティーフ」（使用商標1）の文字は、「デザート」の文字を介して左上と右下に表示されていることから、視覚上分離して看取されるものであって、使用商標1の構成中に「PIERRE HERME PARIS」の欧文字を含んでいるものとは認められない。

(3) 使用商品について

本件機内食メニュー表に記載された「ヨーグルト」は、飛行機内の座席で食される料理の一つとして乗客に提供されるものであることからすれば、商品として販売されるものではなく、飲食物の提供において供される物といえるものであり、請求に係る指定商品（ヨーグルト、乳製品）ということとはできない。

寸評

取引先は使用権者とは認められないこと、登録商標と使用商標との社会通念上の同一性、使用商品についての判断が実務上参考になると思い、取り上げました。なお、国際線の機内食で提供される料理や商品は「日本国内」における使用といえるのか気になりますが、その点について直接の認定はされませんでした。

（担当：宮田）

2. 商標の構成中、小さく表された文字は識別標識として独立した強い印象を与えないと判断された事例（商標「NBB WEEKEND」）

審決日：令和5年4月28日 審判番号：不服2022-013662

本願商標	引用商標	
	1 	2 
	3 	4 

審決要約

本願商標の構成中「WEEKEND」の文字部分は、「週末」の意味を有する英語であるが、その構成態様においては、上部の「NBB」の文字部分の下に当該文字とほぼ同じ幅でまとまりよく表示されているものであり、当該文字に比して極端に小さな文字で表されているから、自他商品役務の出所識別標識として独立した強い印象を与えるものではない。そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エヌビービーウィークエンド」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。本願商標と引用商標は、非類似。

寸評

審査基準では、結合商標において、「文字の大小」は、各構成部分を分離抽出する要素として考慮する旨、記載されています。所内では、当該基準に照らせば、本願商標の構成中「WEEKEND」は、そのみで独立して出所識別標識として機能し得る（引用商標とは類似）と考えるべきではないか、分離されないのであれば「WEEKEND」の文字の識別力が弱いといった理由付けがあったほうが納得感がある、といった声が上がりました。（担当：宮田）

3. 称呼を共通にする商標が非類似の商標と判断された事例

審決日：令和5年3月2日 審判番号：不服2022-650044

本願商標「RIVA」（9類）（非類似）引用商標1「LIVA」引用商標2「RIBA」

審決要約

本願商標「RIVA」（9類）と引用商標1「LIVA」、引用商標2「RIBA」は、造語であるから観念において比較できず、ともに「リバ」、「ライバ」の称呼を共通にするものであるが、4文字の短い構成のうち語頭の「R」と「L」、3文字目の「V」と「B」の各文字に差違があるから、当該差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、混同のおそれはない。

寸評

同様の事案は前回の知財ニュースでも取り上げたが、上記審決は、両商標の称呼が共通しているが、観念においては対比できないとしつつも、構成文字の差異により外観上区別可能となり、混同のおそれがないとして非類似の商標と判断された事案である。思うに、最近の商取引の形態が、従来の電話取引からスマートフォン・パソコンを利用したオンラインショッピング、テレビショッピングが主流となっており、商標類否判断を称呼偏重から外観に重きを置く類否判断にシフトする傾向の表れではないか。（担当：宮城）

4. 識別力を欠く文字部分を省略することなく全体観察により、先行商標と非類似の商標と判断された事例

4-1. 不服 2022-3839

審決日：令和5年3月30日

出願商標（第3類）	引用商標（第3類）
PEARLglow SKIN	PEARL GLOW


審決要約

化粧品業界において、「PEARL」の文字は仕上がりが真珠のような色感あるいは質感になる商品について、「glow」の文字は輝くような仕上がりになる商品について、「SKIN」の文字は肌用の商品について、商品名の一部等として広く使用されているものであり、本願商標を構成する各文字部分は、商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから、本願商標の構成中のいずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるとはいえない。

したがって、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更いずれかの文字にのみ着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。よって、本願商標中の「SKIN」の文字を捨象し、「PEARLglow」の文字部分のみを分離抽出して、引用商標と対し、類似と認定した原審の認定は取消を免れない。

4-2. 不服 2022-6565

審決日：令和5年3月30日

出願商標（第5類）	引用商標（第5類）
ELASTIN W PREMIUM	

審決要約

薬剤業界において、本願商標中、「ELASTIN」の語は商品の原材料を表示するものとして、「PREMIUM」は商品の品質を誇称表示する文字として、それぞれ広く使用されており、「W」の文字は、商品の品番や型番等を表す記号、符号の一類型といえる上、欧文字1字それ自体は極めて簡単かつありふれた標章といえるものである。本願商標を構成する各文字部分は、いずれかの文字部分のみでも、また、このうち複数の文字部分を組み合わせて、例えば「ELASTIN W」や「W PREMIUM」とした場合であっても、商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから、本願商標の構成中のいずれかの文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるとはいえない。したがって、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更いずれかの文字にのみ着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。よって、本願商標中の「ELASTIN」の文字を捨象し、「W PREMIUM」の文字部分のみを分離抽出して、引用商標と対し、類似と認定した原審の認定は取消を免れない。

寸評

上記2つの事案において、本願商標は全体として識別力有との前提で審理されているが、審決の認定によれば、本願商標を構成する3つの語はいずれも識別力を欠く語であるから、構成全体としても、識別力なしとして拒絶するという判断はできなかったのだろうか。個人的には、3つの語に軽重の差異がないから構成全体で一体不可分という審決の理論構成よりも、前者は「仕上がりが真珠色に輝く肌用の商品（化粧品）」、後者は「2種類のエラスチンを原料として含む高品質な商品（薬剤、サプリメント）」という観念を生じさせるため、全体としても識別力なしという理論構成の方が、何人も理解しやすいように思うが、いかがだろうか。（担当：宮城）

外国情報

ミャンマー新商標制度の状況

2023年5月16日付通達でソフトオープニング期間・第1フェーズにされた出願の委任状（TM-2）提出&印紙代納付期限が2023年5月31日から6月30日に変更されたことが発表されました。実際、当所でも、現地代理人より問題なくTM-2の提出と印紙代の納付を完了した旨の報告を受領した案件があり、運用されていることは確かのようにです。しかし、オンラインファイリングシステムが週に3日以上メンテナンスにより停止しているとの情報もあり、滞りなく運用されているというわけではなさそうです。

また、ソフトオープニング期間・第2フェーズの満了日が2023年4月26日から2023年10月26日に変更となったとの情報がありますが、7月1日～10月26日を「第3フェーズ」と呼ぶ情報も確認されます。ソフトオープニング期間・第2フェーズに行う出願は、委任状の補充提出が認められておらず、願書と同時に委任状（TM-2）を提出し、印紙代を納付することが必要とされていますが、10月26日まで補充提出可とする情報も確認されます。情報が錯綜していますが、少なくとも通達前の状態では、第2フェーズの期間は4月1日～4月25日の僅か1か月足らずであったため、救済された出願も多いのではないかと考えられます。

これまでの情報を整理すると以下の通りです。引き続き最新情報の取得に努めて参ります。

SO…ソフトオープニング GO…グランドオープニング

期間	SO		GO	
	フェーズ1	フェーズ2		
出願対象	所有権登記済商標		全部	
願書の提出日	～3月31日	4月1日～10月26日 ^{※4}	4月26日～ ^{※1}	
委任状提出	補充提出可	補充提出不可 ^{※5}	補充提出不可	
出願日	委任状提出が ^f		願書・委任状提出日	
	6月30日以前	7月1日以降		GO日 ^{※2}
	GO日 ^{※2}	放棄 ^{※3}		

※1…4月26日以降実際に手続可能な状況になっているのかはわかりません。

※2…最近の情報では言及がなく不確かです。

※3…以前は提出日が出願日となるとの情報が優勢でしたが、現在は放棄となるとの情報が優勢です。

※4…7/1-10/26の期間を「フェーズ3」とする情報があります。

※5…10/26まで補充提出可とする情報があります。

（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