

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内法・基準等改正

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」公布

国内判決紹介

国内代理店を通じて購入している商品に使用されていた商標の商標権が存続期間満了により失効したことを知って、自ら出願した商標登録に対して、公序良俗違反が否定された事案

国内審決紹介

1. 包装箱のパッケージカラーからなる商標は識別力なしと判断された事例
2. 通信販売を主とする健康飲料の商品名が3条2項の要件を具備すると判断された事例

外国情報

1. ミャンマー新商標制度の状況
2. 中国審査・審理中断可否の方針公表
3. 韓国デザイン保護法一部改正

外国トピック

パロディ商標に関する最高裁の見解 – 米国最高裁判所が下級審判決を覆して JACK DANIELS の味方に付く

■ 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

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」公布

2023年6月14日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が公布されました。改正内容のうち、当所の業務内容と関連性の高い部分について以下に概説します。

1. コンセプト制度（留保型）の導入

商標法では、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録を受けることができません（4条1項11号）。しかし、今般の改正（同法4条4項新設）により先行商標権者の承諾があり、混同を生じない場合は登録を受けることができるようになります。

従来、日本では先行商標権者の同意があっても同意書を提出するのみでは登録は認められず、「他人」の要件を回避するために権利者の名義を一時的に揃えることで拒絶理由が解消されてきました。しかし、改正法施行後はこのような名義変更手続が必要となる場面は相対的に少なくなろうと思われれます。とはいえ、「混同を生じる場合」は同意書の提出では不十分ですから、名義変更手続が必要となる場面が全くなくなるわけではないと思われれます。

2. 氏名を含む商標の登録要件緩和

商標法では、他人の氏名を含む商標は当該他人の承諾を得ない限り登録を受けることができません（4条1項8号）。しかし、今般の改正により当該他人の氏名がその分野で広く知られていなければ、登録を受けることができるようになります。

日本では「人格権保護の規定として」他人の氏名等を含む商標は登録が認められず、審査において当該拒絶理由に該当すると判断された場合は、その他人の氏名等が有名であるか否かに拘わらず、拒絶理由通知に記載された当該他人に連絡を取り承諾を受けなければ拒絶理由を解消することはできませんでした。しかし、今般の改正により「他人の氏名」が有名でなければ本拒絶理由の適用はなくなることとなります。服飾等の分野ではデザイナーの氏名自体がブランド名となることが多いところ、従来この拒絶理由を解消することは実務上容易でなく見直しの要望が多くありましたので、それへの対応となると考えられます。

3. 意匠の新規性喪失の例外証明書の簡略化

意匠法では、原則として出願前にその意匠を公開してしまうと登録が受けられなくなるところ、公開から1年間は所定の証明書を提出することにより例外的に公開されなかったという扱いを受けることができます。意匠の創作者等が複数回に亘り公開した場合、従来はその複数回のそれぞれについて証明書の提出が必要です。

しかし、今般の改正により、最初の公開のみ証明書を提出すればよいこととなります。

4. メタバース上の形態模倣行為の禁止

不正競争防止法では、発売後3年以内の他人の商品の形態をデッドコピーする（依拠して実質的同一の形態の商品を作る）行為が禁じられています（2条1項3号）。データは無体物ですから、従来この規定がメタバース空間上でのファッションやプロダクトデザインのデッドコピーに対しても及ぶのか否かが明らかでありませんでした。しかし、今般の改正により「及ぶ」ことが明らかになりました。

（担当：和田）


国内判決紹介

国内代理店を通じて購入している商品に使用されていた商標の権利が存続期間満了により失効したことを知って、自ら出願した商標登録に対して、公序良俗違反が否定された事案

判決言渡日：令和5年5月31日 事件番号：令4（ケ）10074号

事案概要

被告が所有する商標登録第6162919号商標「UNBRAKO（標準文字）」（指定商品：第6類「金属製金具」）（以下、「本件登録商標」）が、商標法4条1項7号、10号及び19号に該当するかを争った事例。

引用商標1 （未登録使用商標）	引用商標2 （第1329512号）	引用商標3 （第605499号）
	アンブラコ UNBRAKO	UNBRAKO

事件の背景

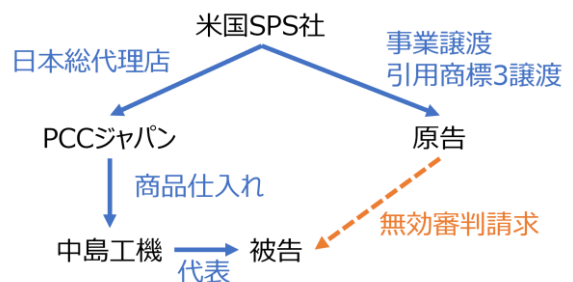
登場人物の関係

SPS Technologies, Inc.（米国）…「UNBRAKO」のブランド名で商品「六角穴付きボルト」を製造販売していた。

原告…ディーパックファスナーズ（シャノン）リミテッド（アイルランド）
2008年に、SPS社から、全世界におけるファスナー事業及び「UNBRAKO」ブランドの譲渡を受けた。

PCCジャパン…PCCディストリビューション・ジャパン株式会社。昭和37年2月頃、日本において「UNBRAKO」ブランドのファスナー事業を開始し、SPS社の日本総代理店となった。現在は、原告の日本における、「UNBRAKO」ブランドのファスナーの独占的販売代理店。

被告…中島工機社の代表取締役。中島工機社は、遅くとも2001年以降、PCCジャパンから「UNBRAKO」ブランドのファスナーを仕入れ、販売している。



商標「UNBRAKO」は、「エスピーエステクノロジーズインコーポレイテッド」（以下「SPS社」）が1911年に市場に紹介した「六角穴付きボルト」のブランドである。日本では、1961年にSPS社の日本法人が設立され、当該法人は日本総代理店となった（以下「PCCジャパン」）。

原告は、SPS 社から、世界各国におけるファスナー（※）事業及び「UNBRAKO」の商標等のブランドの譲渡（事業譲渡）を受けたが、商標権の移転登録の手続きを取らず、更新申請もしなかったため、引用商標 2 及び 3 は、存続期間満了により消滅した。

※：ここでいう「ファスナー」とは、被服などに用いられる「ファスナー」ではなく、工業分野で用いられる複数部材を接合するために用いられる「ボルト」などの締め具などを意味すると思われる。

被告は、引用商標 2 の商標権が存続期間満了により消滅したことを知り、本件登録商標を 2018 年 10 月 20 日に出願し 2019 年 7 月 19 日付で登録を受けた。

被告が代表取締役を務める「中島工機株式会社」は、2001 年 1 月から現在に至るまで、PCC ジャパンから「UNBRAKO」ブランドのファスナーを仕入れ販売している。

原告は本件商標に対して商標法 4 条 1 項 7 号、10 号及び 19 号に該当するとして無効審判を請求したが、請求を棄却する審決がなされたため、原告は審決取消訴訟を提起した。

なお、原告は引用商標 2 及び 3 の登録が失効した事実が気が付き、2019 年に商標「UNBRAKO」を出願したが、本件登録商標が障害となり拒絶されている。

判決骨子

引用商標は、国内及び外国において、本件商標登録の出願及び登録査定時において原告の業務に係る商品「ボルト」を表示するものとして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ため、商標法 4 条 1 項 10 号及び 19 号に該当しない。

原告は、SPS 社から引用商標 3 の権利を譲り受けたが、移転登録手続きは取られずに存続期間満了により失効した。また、引用商標 2 の権利は、SPS 社の名義のまま、存続期間満了により失効した。以上の経緯に鑑みると、原告は、日本における「UNBRAKO」の商標登録について、十分な関心を持つことなく、適切な管理を怠っていたものと認められる。

被告が代表を務める中島工機社は、PCC ジャパンから「UNBRAKO」ブランドのファスナーを仕入れ、販売しているものと認められるが、一方で、原告と別段の契約関係があるものとは認められない。さらに被告は、本件商標の出願目的は第三者から権利行使を受けることを避けるためである旨を述べており、被告は原告及び原告商品を取り扱う業者に対し、本件商標権の行使をしたことはなく、今後もそのような権利行使をする意思はない旨を表明している。これらの事情に照らすと、国内需要者間の出所の混乱、国際市場における混乱等をもたらすものとは認められず、また、原告及び PCC ジャパンに対する背信行為により登録されたものと認めることはできない。したがって、商標法 4 条 1 項 7 号に該当しない。

寸評

被告は、原告に係る引用商標が使用されている商品を購入していた状況で、引用商標の登録が消滅したことを知り、自ら出願し商標登録を受けた。いくら権利行使をする意思はない旨を表明しているとしても、出願の経緯に社会的妥当性を欠くとは言えないのだろうか。

被告は、本件商標登録出願の目的を「第三者から権利行使を受けることを避けるため」と主張しているが、本来引用商標の権利が消滅していることに気づいた時点で、自ら出願するのではなく、原告又は PCC ジャパンに対し、注意喚起をすべきではなかったのか。

なお、商標法 5 3 条の 2 では、代理人等による不正登録の取消審判が規定されているが、本件については、原告と被告は直接取引を行っていないため、商標法 5 3 条の 2 の適用の基礎となる「代理人ない代

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は認められない可能性が高く、当該審判により登録を取り消すことも困難であると考えられる。

いずれにせよ、原告が更新申請を行い商標権を存続させていれば、この様な争いはそもそも生じなかったものである。商標登録を受けた後の適切な管理が重要であることを改めて痛感させられた事案である。

所内では、4条1項7号（公序良俗違反）の適用範囲について考えさせられる、4条1項19号（周知商標の不正登録）では周知性が要件に求められることを考慮すると、周知性に代わる悪質性の立証が必要なのかもしれない、との意見があった。

（担当：中川）

国内審決紹介

1. 包装箱のパッケージカラーからなる商標は識別力なしと判断された事例

審決日：令和5年4月6日 審判番号：不服2021-013743

事案概要

包装箱に施されたオレンジと茶色の色彩からなる商標について、商標法3条1項3号及び6号に該当し、使用による識別力獲得は認められず拒絶審決がなされた。

審決要約

- ① 請求人による本願商標又はこれを構成する色彩の使用に際しては、多くの場合、「HERMES」「エルメス」の文字や馬車と人を描いた図形が付され又は近傍に表されており、包装等の全体において小さく表されている場合があるとはいえ、それと理解できる態様で明確に表されている。これら文字及び図形は請求人の業務に係る商品を表示する商標として我が国の需要者に相当程度広く認識されており、看者の注意を引きやすい部分であるから、文字や図形から商品又は役務の出所が認識され又は認識され得ることは否定できない。
- ② 本願商標の指定商品及び指定役務の需要者に日本全国の一般消費者が含まれるものが少なくないところ、アンケート調査の対象者が、都市部に住む世帯年収1000万円以上の30～59歳男女に限られていることからすれば、調査の対象の範囲の設定に問題があり、上記アンケートの結果を基礎とした本願商標の認識度を推し量ることは適切とはいえない。

寸評

色彩のみからなる商標は、実際には文字やロゴを付して使用するのが通常であり、色彩が独立して識別力を獲得したかどうかは鍵となりますが、登録を認めることに特許庁の慎重な姿勢を感じます。

請求人は3条2項適用を受けるため、請求人商品の購買層に限定したアンケート調査結果を提出していますが、自らの主張に有利なように対象範囲の設定を行っていたため、アンケート調査には客観的な公平性・中立性が担保されなければならない点に留意すべきと感じます。（担当：松嶋）

2. 通信販売を主とする健康飲料の商品名が 3 条 2 項の要件を具備すると判断された事例

審決日：令和 5 年 5 月 26 日 審判番号：不服 2022-017043

事案概要

本願商標「豊潤サジー」は、商品の品質・原材料を表示したものと認識されるから 3 条 1 項 3 号に該当するが、使用された結果、出願人の業務にかかる商品として需要者に認識されるに至り、3 条 2 項の要件を具備すると判断された。

審決要約

アンケート調査の結果、サジーは健康食品としての知名度は低いが、「サジー」を購入したことがある者のうち「79.4%」が請求人の使用商品を購入しており、他社の商品と比較しその割合が顕著に高いことがうかがえる。使用商品の販売地域は、通信販売であることから全国に及ぶことが推認される。

寸評

独占適応性の観点から 3 条 2 項適用は厳格に判断されるどころ、本願商標は使用期間が 13 年とそこまで長期間ではないものの、市場占有率の高さが考慮された結果といえそうです。特定の出所表示として「需要者の間で全国的に認識されていること」が求められるところ、通信販売がメインであるため販売地域が全国に及ぶとの判断は、比較的緩やかで柔軟に感じます。（担当：松嶋）

外国情報

1. ミャンマー新商標制度の状況

現地代理人からちらほらと委任状（TM-2）提出 & 印紙代納付報告が来ています。確認したところ、フェーズ 1 で願書が提出され、所定の期間中に（6 月 30 日までの予定）委任状が提出された出願の出願日は「2023 年 4 月 26 日」（ランドオープン日）となるとのこと。出願日は公告時に確認できるようになりますが、それまでにオフィシャルのデータベースがリリースされれば公告の前に確認できる可能性もあるとのこと。

また、当初の情報では出願番号は出願手数料（印紙代）の納付と所定の委任状の提出後に発行されることでしたが、委任状提出書の中で確認ができます。「T/202Y/nnnnnn」という番号が出願番号です。2021 年後半以降に願書を提出した出願に関しては、願書のコピーの中で出願番号が確認できます。

2. 中国審査・審理中断可否の方針公表

2023 年 6 月 17 日、中国知的産権局（CNIPA）が再審と訴訟の中断を認めるケースについて内部方針解釈を公表しました。

（1）中断が認められるケースには次のケースが含まれます。

- ①引用商標の地位が審査又は裁判の結果により変更される可能性があり、かつ、出願人が明示的に審査の中断を求めているとき
- ③引用商標が不使用取消、無効、不更新等により失効後 1 年未満であるとき
- ④引用商標に対する不使用取消請求の取消決定を下し、確定していないとき
- ⑤引用商標の名義変更が行われていて、いずれ抵触しなくなる時
- ⑥引用商標が失効しグレースピリオド中のとき

⑦引用商標が取下手続中のとき

(2) 中断が認められる可能性のあるケースには次のケースが含まれます。

①引用商標が悪意を理由により無効審判に係属していて、別件で出願人の悪意が CNIPA により確認されているとき

②同様の状況になっている別件で決定又は判決がなされそうなき

③その他審査官が必要と認めるとき

中国では、審査・審理の中断はほとんど認められていません。例えば、引用商標に対して不使用取消請求を行って拒絶理由を解消しようとする場合、不使用取消請求の決定がなされる前に、本願の拒絶審決がなされてしまうことがあります。そうしてから再出願を試みることもできますが、そうすると出願日が大幅に繰り下がってしまいます。このような状況を防ぐため、実務上不使用取消請求を行うと同時に再出願を行うことが行われています。今後、公表された方針に従い審査・審理の中断が認められるようになると、係属中の出願を維持するためだけに再出願を行う必要はなくなりますので朗報と言えます。但し、複数の引用商標があり、その一部についてのみ不使用取消請求を行っていても中断は認められないとの情報もありますので、適用可能であるかどうかよく確認する必要があります。

(担当：和田)

3. 韓国デザイン保護法一部改正

韓国では、2023年12月21日からデザイン保護法一部改正法が施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

(1) 関連デザイン出願期間の拡大

関連意匠の出願は、基本デザインの出願日から1年でしたが、3年に拡大されます。

(2) 新規性喪失の例外主張の適用の拡大

新規性喪失の例外に関する書類の提出時期を定めた36条第2項が削除され、いつでも新規性喪失の例外の適用を受けることが可能となります。

(3) 優先権主張の要件の緩和

正当な理由によって優先権提出期限内(3か月)に優先権書類を提出できなかった場合、優先権書類の提出期限を2か月延長することが出来るようになります。また出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正・追加することができるようになります。

(担当：新井)

(つづく)

外国トピック

パロディ商標に関する最高裁の見解 – 米国最高裁判所が下級審判決を覆して JACK DANIELS の味方に付く

原告 JACK DANIELS 社ウイスキーボトル		被告 VIP PRODUCTS 社ペット用おもちゃ	
			

世界中に知られている米国ウイスキーメーカー「JACK DANIELS」（以下「JD」）は、「BAD SPANIELS」なるペット用おもちゃ（噛むと音が出る）を販売した VIP PRODUCTS LLC に対して商標侵害に基づいて差止請求訴訟を提起した。前審の控訴裁判所の判決では VIP PRODUCTS の製品は合衆国憲法修正第 1 条（言論の自由）が認める「CREATIVE EXPRESSION」により保護される（権利侵害には該当しない）との判決を下し、JD は最高裁へ上告した。最高裁は、2023 年 6 月 8 日、控訴裁判所の判断には誤りがあるとの判決を下した。

日本人には少し理解しがたいと思われるので、PARODY について説明したい。認知度の高い歌や映画などをモチーフにして演技やセリフの置き換え等により似せることを PARODY という。合衆国憲法修正第 1 条では PARODY は「言論の自由」の一種として保護されるとされており、ここでいう「PARODY」とは誰が見てもユーモアがあり、元の作品と混同が生じないことが条件だ。今回のケースでは、明らかに「JACK DANIELS」のラベルに似せている上、「DANIEL」と「SPANIEL」（犬の種類）をかけ、No. 7 を No. 2 に置き換えている。No. 2 は英語で「うんち」を指す子供向けの表現である。さらに「QUALITY TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY」を「ON YOUR TENNESSEE CARPET」（犬はこのおもちゃを噛んだ後にカーペットの上にもうんちとして残るというジョーク）に変え、左下部のアルコール率の表示「40% ALC. BY VOL. (80 PROOF)」を「43% POO BY VOL. (うんち率 43%)」「100% SMELLY (100%臭い)」に変更している。確かにこれらの表現に馴染みのある NATIVE SPEAKER にとっては、被告製品は明らかに PARODY であって、JD の製品との混同は生じないだろう。しかし、その一方でこのような表現は JD がこれまで蓄積してきた名誉・声望を損なうものであるし、JD の著名性を利用して不当な利益を得ている、と JD は主張している。なお、NIKE などの大手企業も意見書を提出し、「他人の商標をジョークとして使うことが必ずしもパロディではない

し、裁判所は慎重に検討すべきだ」との意見を述べた。原告 JD も「我々もジョークは好きだが、大事な顧客が当社のラベルや商品を見てうちを想起するのは困る」と述べた。

最高裁判所は、控訴裁判所の判断には誤りがあったとして事件を差し戻した。最高裁判事ケーガン氏は次の通りコメントしている。「商標の使用は、それがパロディであるというだけで非商業的な使用であるとみなされるわけではない」「被告は商標を自社商品の出所を示す商標として使用しており適切ではない。このような行為は商標法の中核をなすものであって、合衆国憲法修正第1条の『CREATIVE EXPRESSION』の保護を享受するものではない。」

この判決では、VIP PRODUCTS の行為が商標権侵害に該当するかどうかには直接的には触れていないようだが、「PARODY だから問題ない」としていた VIP PRODUCTS 側のこれまでの傾向に水を差すに違いない。なお、被告製品は現在も販売中である。控訴裁判所が最高裁の判断をそのまま踏襲するか、混同は生じないとして VIP PRODUCTS 側の主張を認めるか注目されている。JD は Goodwill の汚損も主張しており、これは認められるのではないかとの見方もある。

(担当：トーマス)

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