

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 出版物（雑誌）の題号の商標権侵害と不正競争防止法に基づくドメイン名の使用差止が認められた事例（「日本総合医学会」）
2. 図案化された文字であっても称呼及び観念が生じると判断された事例（「KAZE」, 「リフナビ」）

3. 黄色のステッチに関する位置商標について、自他商品識別力が否定された事案

国内審決紹介

1. キャラクター名の周知性が認められなかった事例（「MINION」）
2. 片仮名が併記された欧文字から生じる称呼の認定が行われた事例

外国情報

1. カンボジア 1 以上の指定商品役務の出願統合義務化・使用宣誓書不提出による登録抹消
2. ラオス、委任状公証不要に
3. ベトナム知的財産権法の明確化

■ 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 1 6 番 3 号

日本橋木村ビル 7 階

国内判決紹介

1. 出版物（雑誌）の題号の商標権侵害と不正競争防止法に基づくドメイン名の使用差 止が認められた事例（「日本総合医学会」）

判決言渡日：令和5年1月27日 事件番号：令和4年（ワ）第9150号

事案概要

原告：特定非営利活動法人日本総合医学会

被告：一般社団法人日本総合医学会

①被告による医学関連雑誌である出版物（「本件出版物」）の出版・販売行為について、商標権侵害が認められた。

②被告によるドメイン名「nihonsogoigakukai.com」の使用が、不正競争防止法2条1項19号の不正競争行為に該当すると判断された。

判決要約

①について

本件出版物の表紙には、題号として、中央上部に大きな活字で「日本総合医学会」と記載され、その上部にそれより相当小さい活字で「一般社団法人」と記載され、その下に、当該雑誌の内容や絵が表示されているところ、「日本総合医学会」の部分が被告標章において強く注意を引く文字である。被告が、本件商品の指定商品である「印刷物、書籍、雑誌」に当たる本件出版物の表紙に題号として「日本総合医学会」の標章を付して本件出版物を出版、販売する行為は、原告の商標権を侵害する。本件出版物の題号「日本総合医学会」は、被告の名称を普通に用いられる方法で表示したものではなく、被告の略称といえるとしても、被告の略称が著名とは認められないから、商標権の効力が及ばないとはいえない（商標法26条1項1号）。

②について

被告がドメイン名として用いている「nihonsogoigakukai.com」は、原告の商品等表示である「日本総合医学会」と類似する。原告には一定の歴史や活動実績があること、被告が原告の理事長であったAにより設立されたものであること、原告と被告の名称（両者は「日本総合医学会」において共通）等を考慮すると、被告は、原告のウェブページであると誤信させるといふ不正の利益を得る目的で「nihonsogoigakukai.com」のドメイン名を使用していると認められる（不正競争防止法2条1項19号）。

寸評

雑誌の題号について商標権侵害が認められた事例です。商標法 26 条の抗弁は、被告の名称を「普通に用いられる方法で表示する」ものではないとして否定されました。

また、ドメイン名について、当事者間の経緯等を考慮され、不正競争行為と認定された点は、今後の実務上の参考になると思われます。（担当：宮田）

2. 図案化された文字であっても称呼及び観念が生じると判断された事例（「KAZE」、 「リフナビ」）

事案概要

下記 2 事件において、両商標は類似と判断された。

1) 令和 5 年（行ケ）第 10005 号 審決取消請求事件（判決言渡日：令和 5 年 7 月 12 日）

本願商標		引用商標
	類似	

（第 25 類 被服）

2) 令和 5 年（行ケ）第 10010 号 審決取消請求事件（判決言渡日：令和 5 年 7 月 6 日）

本願商標		引用商標
リフナビ大阪 （標準文字）	類似	

（第 35 類 広告，他，第 44 類 美容，他）

判決要約

1) について

本願商標の中段の緑色の図形部分は「A」の文字をデザイン化したものと認識されるから、取引者、需要者は、中段の構成部分を全体として「KAZE」の欧文字を表したものと認識するといえる。

2) について

本願商標構成中、「大阪」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念が生じない一方、「リフナビ」の文字部分は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、本願商標の要部は「リフナビ」の文字部分である。他方、引用商標の上側先頭部分は、図案化されているとしても、片仮名の「リ」の文字を表すものと認識される。

寸評

特許庁の審判では、図案化された文字を含む商標の場合、特定の文字と認識できないとして商標非類似と判断されるケースも散見されるところですが、上記 2 つの事件を考慮すると、裁判所では、類似と判断される可能性も考慮する必要があると思いました。所内では、本判決は妥当であるといった声が挙がりました。

（担当：宮田）

3. 黄色のステッチに関する位置商標について、自他商品識別力が否定された事案

判決言渡日：令和5年8月10日 事件番号：令和5年（行ケ）第10003号

事案概要

黄色のステッチに関する位置商標（下記）の商標出願について、商標法3条1項3号及び同条2項の該当性が争われ、本件商標は、商標法3条1項3号に該当し、同条2項の適用も否定された事案。



判決要約

■ 商標法3条1項3号の該当性

裁判所は、「破線状の図形（ステッチ）の黄色は、少なくともアッパーやアウトソールが黄又は黄系色の靴製品を製造する場合に、ウェルトステッチとして黄色の糸を用いることは一般的であって、機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲のものである」などとし、本願商標は商標法3条1項3号に該当すると判断された。

原告は、本願商標について、黄色い糸によるウェルトステッチが黒色のウェルトの上に黄色の破線状の図形として現れたものであるなどと主張したが、「商標権の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められ（商標法27条）、その記載の意義は、願書に記載された商標の詳細な説明を考慮して解釈するものであるから、黄色の破線状の図形の下地が黒であることは本願商標の範囲に含まれるものと認めることはできず、本願商標は、同図形の下地の色について限定をするものではないというほかなく、黄又は黄系色の革靴及びブーツに付されるものについても、当然に本願商標の範囲に含まれるものと解される」として、原告の主張は退けられた。

■ 商標法3条2項の該当性

裁判所は、使用による顕著性の獲得の判断については、「当該商標が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか」についても考慮すべきとし、この点について「本願商標は、**全体が黒色の革靴又はブーツに用いられた場合には、視認性が高く目を引く部分である**といえ、需要者及び取引者が、黒等の暗い色の革靴又はブーツに施された黄色のステッチから原告ブランドを想起する例があることが認められる」とした。

また本願商標の特徴を有する黒い革靴の黄色ステッチ部分の写真を見た需要者のうち、**30.7%**が原告ブランド名を想起することができ、選択肢を示された場合には**37.6%**が原告ブランドを選択することができているというアンケート調査の結果について、裁判所は、「**ブランドの数が多く、かつ、購入する頻度の低いファッション製品の場合、一般消費者が、商品の形状に触れ、その形状からブランド名を想起する機会が多い**とはいえないことからすると、**15%を超える認知度があれば、十分識別力がある**といえるのを見

解もあることを踏まえると、本件アンケート調査の結果からは、需要者（ただし、上記のとおり、本調査としてその対象を限定された需要者層である。）のうち相当程度の者が、黒い革靴に本願商標が用いられた場合に、本願商標から原告ブランド名を想起できる程度に、**黒い革靴に用いられた場合の本願商標は、認知度が高いものと認めることができる**と判断した。

しかし、本願商標の願書の記載によれば、下地が黒色であることは本願商標の範囲に含まれるものではないから、アウトソール及びウェルトが黒色である場合の本願商標の認知度をもって、本願商標自体の認知度を評価することは相当ではない、として、本願商標について、使用により識別力を獲得したと認めることはできないと判断された。

寸評

本件で争われた黄色のステッチは、不正競争防止法違反の事案もあります（令 2(ワ)31524 号 [2023年5月ニュースレター](#)参照）。当該不競法地裁判決では黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという形態を含めて商品等表示に当たると判断されましたが、本件審決取消訴訟では、本願商標は、願書の記載から黄色の破線状の図形の下地が黒色であることは特定されていないとして、使用による顕著性の獲得が否定されました。使用による顕著性獲得を証明することが必要な商標の出願に際しては、商標の特徴点を特定するために必要な条件を慎重に検討する必要があると感じさせる事案です。

またアンケート調査の「30.7%」や「37.6%」の認知度について、特許庁の審決では、「約3割程度にすぎず、残りの大多数の者は請求人ブランドとの関係を想起できていない」と評価しているのに対して、本判決では「認知度が高いと認めることができる」と異なった評価を行っている点も注目されます。（担当：新井）

国内審決紹介

1. キャラクター名の周知性が認められなかった事例（「MINION」）

審決日：令和5年7月21日 審判番号：異議2022-900388

審決概要

本件商標	引用商標
MINION (第3類 化粧品, 他)	MINIONS, ミニオンズ

→商標法4条1項15号・19号非該当

審決の要約

申立人の提出に係る証拠からは、アニメーション映画に登場するキャラクター「ミニオン」がある程度知られていることはうかがえるとしても、本件商標の登録出願時及び登録審決時において、申立人商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

上記キャラクターに関し、本件商標の登録出願前にまつげ美容液及び歯ブラシについて商品化、販売されていることがうかがえ、これは本件商標の指定商品に含まれるもの又は用途等において関連するものとい

得るが、キャラクターとして表示されている2件にすぎなく、また、映画の制作やテーマパークの提供と本件商標の指定商品とは、その業界を異にするものであって、関連性があるとはいえない。

寸評



本件は、申立人が第3類の化粧品等について権利化しておらず、商標法4条1項11号を主張できなかったことから、キャラクター「ミニオン」の周知性を根拠に取消を図ろうとしましたが、引用商標の周知性が否定された事案です。一旦他人に商標権を取得されると、周知・著名性の立証のハードルが高く取消等を図ることは容易ではありませんし、自社の事業運営上も大きな影響を及ぼす可能性があります。この事例を通して、キャラクター名等を表示してグッズ展開を行っている又はその可能性がある分野の商品・役務に関しては早い段階で権利化を図ることの重要性を再認識しました。（担当：宮田）

2. 片仮名が併記された欧文字から生じる称呼の認定が行われた事例

審決日：令和5年6月9日 審判番号：不服2022-18656

審決概要

引用商標は、「i n Z O N E」の欧文字及び「インゾーネ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段と上段が近接した構成からすれば、下段の片仮名が上段の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、引用商標からは、その構成文字に相応して「インゾーネ」の称呼が生じるというのが相当である。本願商標から生じる「インゾーン」の称呼と、引用商標から生じる「インゾーネ」の称呼とは、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別し得るものであるとして、両商標について非類似の商標と判断された。

出願商標	引用商標
	

寸評

引用商標は、英文字と片仮名を2段併記した商標です。特許庁の審査では、片仮名が英文字の自然な称呼を表したものと認められる場合、当該片仮名は英文字の称呼を特定したものと認定され、片仮名に対応する称呼のみが生ずると判断されることが多いです。そのため、片仮名が英文字の称呼を特定（限定）する役割を果たすため、上記審決例のように英文字が共通していても称呼上非類似の商標と判断されることがあります。英文字と片仮名の2段併記商標は、権利範囲（類似範囲）を狭めることもありますので、状況に応じて出願態様を決めた方が良いでしょう。（担当：新井）

外国情報

1. カンボジア 1 以上の指定商品役務の出願統合義務化・使用宣誓書不提出による登録抹消

2023年8月1日付カンボジア商務省知的財産局の通知によると、一以上の指定商品役務を含む商標登録出願を行う際は単一出願としなければならなくなりました。同声明によると、書類の処理負担を小さくするのが目的とのことでした。

また、8月11日付通知では、登録後5-6年次の使用宣誓書（又は不使用宣誓書）を提出しない場合、登録が抹消されることとなった旨が発表されました。従来は、使用宣誓書を提出しない場合、「第三者の請求により不使用取消のリスクがある」とされるに留まり、不提出を理由に職権で登録が抹消されることはありませんでした。

2. ラオス、委任状公証不要に

ラオスでは、委任状の提出を行う場合、原本証明を行うために公証を受けることが求められていましたが、2023年6月26日付通知により、公証を受ける必要はなくなりました。但し、出願日から60日以内に原本提出が求められます。

3. ベトナム知的財産権法の明確化

2023年8月23日、知的財産権法の内容を明確化する政令65/2023/ND-CPが公布され同日付で施行されました。明確化された主な点は以下の通りです。

■ 商標

- 音商標が出願対象となる。
- 登録証は出願時に出願人が書面で発行することを選択しない限り、電子形式で発行される。
- 方式審査が開始されるまで分割出願を行うことができる。
- 軽微な削除であって商標の識別性に変更を与えない場合に限り、登録商標の修正ができる。
- 商標権の譲渡に課せられる条件（出所混同の禁止）の明確化。
- マドプロ出願ベトナム指定に対する情報提供（又は第三者の意見）は、国際公開日から保護決定日又は国際公開から12か月以内のいずれか早い方まで行うことができる。

■ 意匠

- ハーグ条約加盟に伴う出願処理に関する規則の明確化。
- ベトナムを指定するハーグ国際意匠出願について、何人も登録の決定が発行されるまで第三者の意見を提出することが可能。第三者の意見は審査の参考資料とされる。
- 優先権証明書を国際事務局からの指定通報通知日（国際公表日）から3か月以内にベトナム特許庁に提出必要。

■ 権利行使

- 侵害行為はベトナム国内で発生した場合にのみ成立するところ、インターネット上の行為の場合、ベトナムドメインの場合、ベトナム語を主要言語とする場合又はベトナムの消費者を対象とする場合にはベトナム国内で発生したものとみなされる。

（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