

# RIN IP Partners

NEWSLETTER



## 国内判決紹介

1. 新規性喪失の例外の適用を受けた公開行為のために行った情報提供行為によって無効となった事案
2. 異議申立てにより商標権の指定商品の一部を取消すべきとした決定が維持された事案

## 国内審決紹介

異議申立人の商標も識別力欠如と判断された事案

## 外国情報

1. アルゼンチン、不使用に基づく部分的取消請求  
手続導入
2. ミャンマー著作権法、2023年10月施行予定
3. ブラジル意匠法改正

## 外国トピック

SAY CHEESE! – パルミジャーノ・レジャーノ・チーズの「類似品」対策

### ■ 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](mailto: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

### 1. 新規性喪失の例外の適用を受けた公開行為のために行った情報提供行為によって無効となった事案

判決言渡日：令和5年8月10日 事件番号：令和5年（行ケ）第10007号 審決取消請求事件

#### 事案概要

新規性の有無（意匠法3条1項3号）を争点とする無効審判（請求認容）の審決取消訴訟。新規性喪失の例外の適用を受けた証明書記載の公開行為と、その公開のために行われた情報提供行為は、密接に関連する行為といえない。情報提供行為によって公開された引用意匠は、4条3項の手続を履践したといえず、無効審決が維持された。

#### 判決抜粋

原告は、意匠創作者でない者が意匠を公開するにあたって必要な情報提供をした場合には、証明書には当該公開事実しか記載されていないとしても、情報提供行為も証明書に記載された公開事実に包摂される旨主張している。本件パンフレットは被告からの依頼がないにもかかわらず、原告の判断のみに基づいて被告に送付されたものであるといえるから、被告は本件発表を行うに当たり、本件パンフレットのような資料を必須のものと考えていなかったものと認められる。

また、本件送付は、原告が被告に対して行った本件パンフレット等を送付する行為であるのに対し、本件発表は、石垣市長、石垣市民らに対して行った本件説明会における発表行為（プレゼンテーション）であり、両者は、行為の主体、客体、内容及び態様を全て異にする。本件パンフレット等が本件発表に生かされた面が多少あるとしても、本件パンフレット等の送付行為（本件送付）については、これが本件発表と実質的に同一であるとみることができると密接に関連する行為であると評価することはできない。

#### 寸評

新規性喪失の例外の適用の手続を受けた公開行為のために行った情報提供行為についても証明書を提出していたならば、無効を回避できた事案です。法改正により、出願前に複数公開行為がある場合、その全てについて証明書を提出する必要はなくなりますが（意匠法4条3項改正）、**最先の公開行為**について証明書を提出しなければ適用を受けることができない点は現行法と変わりませんので、拒絶理由や無効リスクを低減するため公開行為を網羅的に把握することが重要と考えます。（担当：松嶋）

## 2. 異議申立てにより商標権の指定商品の一部を取消すべきとした決定が維持された事案

判決言渡日：令和5年8月31日 事件番号：令和5年（行ケ）第10032号

### 事案概要

図形商標の類否（商標法4条1項11号）を争点とする異議決定（取消決定）の決定取消訴訟。本件商標と引用商標は、いずれも、黄色の円の中央上部に、4つ目の人の顔を、鼻、耳、髪等を捨象した黄色一色のシンプルな円形と点状の目及び円弧状の口だけで表現したものである点において外観上共通する（類似する）ことを理由に、商標法4条1項11号に該当するとして、取消決定が維持された。

本件商標	引用商標					
	1	2	3	4	5	6
						

### 判決要旨

本件商標と引用商標の外観は、いずれも、黄色の円の中央上部に、黒色の縦長な楕円形の点を上下左右2個ずつ合計4個配置して、人の目のように描き、その下方に両端を上向きにした黒色の円弧を人の口のように描いた図柄であり、4つ目の人の顔を、鼻、耳、髪等を捨象した黄色一色のシンプルな円形と点状の目及び円弧状の口だけで表現したものである点において外観上共通している。なお、観念及び称呼を比較することはできない。

細部をみると、原告の主張するように、目の形、位置、口の線の曲がり具合、位置、線の太さ、口元のえくぼを想起させる線の有無が異なるが、これらの相違は、本件商標と引用商標を並べて対比的に観察してようやく認識できる程度のものにすぎない。現実の取引の場面においては、取引者・需要者は、自己の記憶にある商標に基づいて商品・役務を選択するのであるから、時と場所を異にする離隔的観察を基本とすべきであり、このような観点からみれば、本件取消指定商品の取引者・需要者が、その出所を識別できるほどの相違とはいえない。

なお、引用商標の顔の表情はほほえんでいるように見えるのに対し、本件商標の顔の表情はわずかにほほえんでいるようにも、とり澄ましているようにも見える点で異なる印象を与える可能性はあるが、相対的、主観的な相違にすぎず、上記の判断を左右するものではない。そうすると、本件商標は、引用商標と類似するものと認められる。

### 寸評

図形商標の類否は、時と場所を異にする離隔観察を基本として判断すべきである。より具体的に言えば、事案によるが、図形の細部に殊更注目しすぎることなく、不完全な記憶を拠り所として、看者の最も印象に残る構成要素はどの部分なのか、そして、その部分を共通にするか否かがキーポイントになることが再確認できた案件である。

本件では、原告は、4つ目のスマイルマークを最初に創作したと主張するが、商標出願することなく、異議申立人と交渉していたところ、異議申立人に先に4つ目のスマイルマークを出願されてしまった。商標出願をしていない状況で他人に先を越されてしまうと、事後的な対応では限界がある場合が少なくない。事実、現時点では、原告は、引用商標のいずれに対しても、登録無効審判を請求していないようである。本事件

は、新たな商標を公表したり、他者と交渉などする前には、まず商標出願をし、先願の地位を確保することの重要性を再認識させられた案件とも言える。（担当：宮城）

## 国内審決紹介

### 異議申立人の商標も識別力欠如と判断された事案

審決日：令和5年6月16日 審判番号：異議 2022-900201

	本件商標（第 6533722 号）	引用商標②（第 6546704 号）
商標	360°ハイストレッチ	360° ストレッチ
出願日	2021/10/5	2021/6/21
登録日	2022/3/24	2022/4/20

#### 事案概要

両商標の要部「360°」が共通するとして4条1項11号及び8条1項違反を理由とした異議申立。両商標は中間の「ハイ」の有無により非類似と判断された。引用商標②と同一の語が被服業界で一般に使用されているため、本件商標は3条1項3号及び6号に該当し「被服」の登録を取り消された。

#### 決定要旨（3条1項3号該当性）

申立商品中の「被服」を取り扱う業界において、本件商標の登録査定時前から、全方位に高い伸縮性を有する素材を使用した被服について、「360度ハイストレッチ」、「360度ストレッチ」及び「360°ストレッチ」の語が、一般に使用されている事実があることが認められる。そうすると、本件商標を取消対象商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「360°ハイストレッチ」の文字を、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。

#### 寸評

本件商標と引用商標②は同時期に登録されていることから、いずれも識別力を有する前提で異議申立を行ったものと思いますが、本件商標の識別力有無の判断材料として、申立人の引用商標②と同一の語が被服業界で多数使用されている事実を理由にされてしまいました。引用商標②は、除斥期間経過まで無効理由を包含すると判断されたのと等しく、本件商標の一部商品の取消には成功しつつも申立人にとって不本意な結果と思います。なお、商標権者は取消理由通知に対し意見書を提出していません。（担当：松嶋）

## 外国情報

### 1. アルゼンチン、不使用に基づく部分的取消請求手続導入

2018年アルゼンチン商標法が2023年6月に施行され、不使用に基づく部分的取消請求手続が導入されました。これにより、取消請求がなされるまでの直近5年間に請求にかかる商品役務に登録商標が使用されていない場合は、登録が取り消されることとなります。従来は、どの商品役務についてでも又は商号の一部としてでも使用されていれば取り消しを免れることができましたが、本制度の導入により取り消しを免れるには「関連する」商品役務への使用又は商号としての使用を立証することが必要となります。請求人適格は「正当な利益を有する第三者」です。使用の立証負担は権利者側ですが、請求人側も請求にかかる商標が使用されていないと考える証拠資料を提出することが推奨されます。判断主体は商標局で、決定に対する不服申立は控訴裁判所に対して行うこととなります。

### 2. ミャンマー著作権法、2023年10月施行予定

2023年8月7日、ミャンマー知的財産局は2019年著作権法が2023年10月に施行されることを発表しました。1914年に施行された従来の著作権法では外国の著作物には保護が及びませんでした。改正後は外国での初出版から30日以内にミャンマーで出版された著作物は著作者の国籍を問わず保護が認められるようになります。

### 3. ブラジル意匠法改正

2023年9月12日、ブラジル改正意匠法が公布されました。施行日は2023年10月2日です。主な改正のポイントは以下の通りです。

- 電子機器のための平面又は立体の装飾的な形態（configuration）が保護の対象となる（例・GI、アイコン、書体等）。
- 機械的に接続されていない複数の物品を1出願とすることができる（例・受信機とスピーカー等）。
- あらゆる言語の商標又は文字要素を含む意匠を保護することができる。
- 保護対象としない部分を破線を用いて示すことができるようになる。
- 優先権の対応関係の明確化
- 優先権証明書の提出手続の簡易化（デジタルアクセスサービス（DAS）の利用が可能に）

（担当：和田）

## 外国トピック

### SAY CHEESE! – パルミジャーノ・レジャーノ・チーズの「類似品」対策

世界で最も人気のある（みんなの腹囲に影響を与えるほど！）チーズの1つであり、筆者のお気に入りでもあるパルミジャーノ・レジャーノ・チーズ。原産地にちなんで名付けられた他の多くの伝統的製品と同様に、パルミジャーノ・レジャーノ・チーズはその統一性を維持し、模倣品に負けないよう奮闘してきた。EU および EUIPO

によって提供される保護の下では、「パルミジャーノ・レジャーノ」チーズは、実際にパルマ及びレッジョを含む北イタリアのごく一部の地理的境界内で生産されたものでなければ、そのように呼ぶことはできない。

EU 域外では、米国の多くのメーカーや消費者が「パルメザン」という名前をチーズの一種だと思っている。ところが、2022年10月、パルミジャーノ・レジャーノ・チーズの製造を監督する組織であるパルミジャーノ・レジャーノ・チーズ協会（以下「同協会」）は食品複合企業クラフト・ハインツ社がエクアドルで出願した「Kraft Parmesan Cheese」の商標登録を阻止することに成功した。

最近、同協会は、類似品と戦うために、自社の製品に（チーズナイフのように鋭い）最先端の技術を採用する計画を発表した。その技術とは何か？食用マイクロチップである。このマイクロチップは食塩1粒程度の大きさで、チーズの表皮に貼付されたラベルに挿入されており、スキャン可能なQRコードと、商品の供給元を認証するデジタル指紋の両方として機能する。

米国の報道機関CBSニュースによると、協会会長のニコラ・バーティネリ氏は電子メールで次のように述べた。「1934年に当協会を設立して以来、私たちは製品の価値を世界的に伝え、市場に出回っている、生産地や原産地に関する厳しい条件を満たしていない類似品とは区別されるよう努めてきました。」

協会はこの戦略によって「安っぽい（"cheesy"）」類似品から自社のブランドと製品の品質が守られることを期待している。

チーズ好きの筆者としてはやや複雑な思いもある。筆者の故郷・米国には古くから多くのイタリア系を含む欧州からの移民が暮らしており、伝統的な作り方を守りながらも百年以上に亘り多種多様な「parmesan」（「Parmesan Reggiano」ではなく）チーズを作ってきた歴史がある。チーズは日本ではわりと「贅沢品」として扱われがちだが、米国では日常的な「必需品」なのだ。協会側のポリシーは理解するが、産地に執着しない消費者も多く、どれほどの効果を発揮するだろうか。

（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