# (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の施行期日について

#### 国内判決紹介

T シャツのイラストについて著作権 及び商標侵害に基づく使用差止 等が認められた事例

#### 国内審決紹介

- 1. 「Tシャツ」の前面に表された標章が商標的使用ではないと判断された事例(「運動不足」)
- 2. 文字商標について、称呼を共 通にするが外観及び観念にお いて相紛れるおそれはないとし て非類似とされた審決

#### 外国情報

- 韓国における優先審査対象の 厳格化(2024年1月~)
- 2. 韓国 コンセント制度導入

■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

# ■ご挨拶

2023 年も残すところ僅かとなりました。

今年一年を振り返ると、地震や洪水などの自然災害、複数の地域で勃発・継続している武力紛争など、悲しいニュースが頭に浮かびます。新型コロナウィルスによる移動制限がようやく緩和・撤廃され、人々が自由に移動できるにようになり、都内を歩けば、東京を満喫する多くの外国人観光客を目にするようになりました。東京の街を興味深く楽し気に散策する彼ら彼女らを目にすると、今この時厳しい環境に置かれている人々にも平穏な時が一刻も早く訪れて欲しいと思います。

皆様には今年も一年大変お世話になりました。

来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

### 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の施行期日について

令和 5 年 11 月 29 日に不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布されました。施行期日と商標、意匠及び不正競争防止法に関する主な改正内容は以下の通りです(改正内容の詳細はこちらをご覧下さい)。

#### ■令和6年1月1日より施行されるもの

- 優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備
- 書面手続のデジタル化(電子特殊申請)のための改正(従来、書面手続のみしか認められていなかった申請書類についてオンライン提出を可能とするための改正)
- ◆ e-Filing による商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し [商標法 68 条の 2 第 5 項他]
- 意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和(複数回の公開行為に関して「最先」の行為についてのみ新規性喪失の例外に関する手続をすれば足りる)[意匠法4条3項及び60条の7第1項]

#### ■令和6年4月1日より施行されるもの

- 不正競争防止法改正関連の措置事項(メタバース上の形態模倣行為の禁止など)[不正競争防止法2条1項3号]
- 他人の氏名を含む商標の登録要件緩和(他人の氏名は周知なものに限られる)[商標法4条1項8号]
- 商標におけるコンセント制度(留保型)の導入[商標法4条4項]

併せて、他人の氏名を含む商標に係る具体的な要件(他人と出願人間に相当関連性必要及び不正目的

がないこと)や、e-Filing により商標の国際登録出願を行う者が WIPO に納付すべき手数料額は 9,000 円とすること、などを整備する政令も公布されました。

(担当:宮田)

### 国内判決紹介

#### 1. Tシャツのイラストについて著作権及び商標侵害に基づく使用差止等が認められた事例

判決言渡日:令和5年9月29日 事件番号:令和3年(ワ)第10991号 損害賠償請求事件

#### 事案概要

被告による T シャツの販売行為等について、商標権及び著作権に基づく差止等及び損害賠償の請求が認められた。



#### 判決要約

#### (1) 著作物性について

原告イラストは、T シャツ等の衣類の胸元等に印刷されているところ、当該 T シャツ等が上衣として着用して使用するための構成を備えていたとしても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となる美的特性を備えていると認められる。

また、原告イラストは、選択の幅がある中から作成者によって敢えて選ばれた表現であるということができるから、作成者の思想又は感情が創作的に表現されていると認められる。以上によれば、原告イラストは、著作権法 2 条 1 項 1 号の「著作物」に該当する。

#### (2) 著作権(翻案権)侵害の有無について

原告イラストと被告イラストの共通点は、いずれも、アイデアにとどまらず、具体的な表現における共通点であるといえ、これらの共通する表現には原告の創作性が認められ、また、これらの点が全て偶然一致するとは考え難いこと、原告イラストは、平成 29 年末頃に作成されたのに対し、被告イラストが印刷された被告製品は令和元年9月に発売されたことに照らすと、被告イラストは原告イラストに依拠して作成されたものと認めるのが相当である。以上によれば、被告イラストの作成について、原告イラストに係る翻案権侵害が成立する。

#### (3) 原告商標と被告標章の類否

原告商標と被告標章の絵柄部分は、外観構成において共通し、需要者に対して共通の印象を与えるといえるから、外観は類似している。また、観念は、いずれも「水の上に浮かぶビーチマットに寝そべる女性」であって、同一である。以上を総合して全体的に考察すると、原告商標と被告標章との間において誤認混同のおそれがあるといえる。

#### (4) 商標的使用該当性について

原告は、原告商標を T シャツ等に使用し、複数の店舗で商品を販売していたほか、他のアパレル会社等とコラボレーションをし、原告商標を改変したり、同イラストの下部等にコラボレーションをしたアパレル会社のブランド名を記載したりしたものを T シャツ等の胸元に印刷して、販売することがあった。これらの事実に照らせば、原告商標は、これを付した製品の出所を示すものとして、一定の知名度を有していたと認められる。商標が T シャツの首後ろ部の表示やタグだけではなく、胸元に大きく付された商品も多く存在すると認められること(当裁判所に顕著な事実)に照らすと、被告標章は自他商品識別機能を果たさない態様とはいえない。

#### 寸評

Tシャツのイラストに関する著作物性の有無や翻案権の該当性に関する判断が実務上参考になると思い取り上げました。被告製品(T シャツの前面中央に大きく印刷されたイラスト)についての商標的使用の該当性については、本件では原告イラストの知名度や独創性が影響しているため、T シャツのデザイン = 商標的使用、と一律に判断できない点には注意が必要です(下記審決 1 も併せてご参照ください)。

(担当:宮田)

(続きます)

## 国内審決紹介

### 1.「T シャツ」の前面に表された標章が商標的使用ではないと判断された事例 (「運動不足」)

審決日: 令和5年10月2日 審判番号: 判定2023-600019

登録商標	イ号標章(参考)
運動不足	運動不足
(標準文字)	

#### 判定要約

商品「被服」を取り扱う業界においては、T シャツの前面に様々な漢字を表す「漢字 T シャツ」なるジャンルがあること等が見受けられるから、商品「T シャツ」の前面又は背面に漢字等の標章を表す行為は、特段の事情がない限り、装飾又はデザイン的な使用にとどまるのであって、自他商品の出所識別標識としての商標の使用と認めることはできない。

イ号標章は、T シャツの前面又は背面に表すものであるから、単にその商品の購買意欲を喚起させることを目的とする装飾又はデザイン的な使用にとどまるのであって、請求人の商品であることを識別させるための商標として付されたものではない。

そして、「運動不足」の漢字は、日常的でありふれた言葉であり、独創性は極めて乏しいものであるから、それ自体の出所識別標識としての機能はさほど強いとはいえない。

以上からすれば、イ号標章は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標であるから、商標法第 26 条第 1 項第 6 号に該当する。

#### 寸評

上記判決 1 とは反対に商標的使用では「ない」と説示された事案です。被服業界の取引の実情(「漢字 Tシャツ」なるジャンルがあること等)を踏まえた上でイ号標章が T シャツの前面に付されていることが考慮されている点には異存ありませんが、「運動不足」の漢字の独創性が極めて乏しい、という認定は腑に落ちませんでした。

(担当:宮田)

### 2. 文字商標について、称呼を共通にするが外観及び観念において相紛れるおそれは ないとして非類似とされた審決

審決日: 2023 年 10 月 5 日 審判番号: 不服 2023-5388

#### 審決概要

登録(引用)商標	本願商標
ThinkLoud	シン・クラウド
(標準文字)	

\*指定役務:第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」

本願商標と引用商標とは、外観において、その構成態様、文字種等において、明らかな差異があるから、これらは、外観上、著しく相違するものである。次に、称呼においては、本願商標と引用商標からは、いずれも「シンクラウド」の称呼が生じ、称呼は共通するものである。また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「うるさいと思う」ほどの観念を生じるものであるから、観念上、これらは相紛れるおそれはない。そうすると、本願商標と引用商標とは、「シンクラウド」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合して全体的に考察すると、これらの商標は、非類似の商標というべきである。

#### 寸評

近時の審決においては、比較的シンプルな態様からなる文字商標の類否について、称呼を共通にする場合であっても、外観・観念が相違することを理由として非類似とするものが散見されます。

しかし、シンプルな態様からなる文字商標の場合、同一でない限り外観が相違するのは当然であり、図形要素を含まない商標やロゴ化していないシンプルな文字商標の比較において外観相違を非類似の理由とすることには違和感があります。

また、審決では、引用商標の構成文字が有する各々の意味に基づき全体の観念を認定していますが、引用商標の構成は 2 つの英文字(単語)を間隔なく一連に書してなり、また、何らかの意味合いが生じるものとして一般的に使用されている英語ではないため既成語ではないことから、指定役務との関係で具体的な観念が生じない造語であると認定する方が、違和感がないと考えます。

そのため、本件においては、本願商標と引用商標は称呼を共通にし、観念は比較するすべはなく、外観は相違すると認定するのが自然だと考えます。

そして、比較的シンプルな態様からなる本願商標と引用商標との外観の相違が、称呼を共通にすることを凌駕して非類似とするほど大きいものとは言い難いように思います。

審決においても「相紛れるおそれはない」を非類似の理由としており、文言上、単なる類似関係を不登録理由と定めている現行の第4条第1項第11号には限界がきていると思います。

ところで、我が国でも、法改正により出所混同のおそれがないと考えられる場合は先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認めるいわゆる「(留保型)コンセント制度」が採択されます。

これは、審査基準等に基づけば類似関係にある場合でも出所混同のおそれがない場合は併存登録を認めても法目的に反するものではないと考えられることを認めるものであり、諸外国のように、現行の第 4 条第 1

項第 11 号の「類似」について「出所混同のおそれがあるほど類似」とすることを検討すべき時期にきていると考えます。

今後、商標の採択を検討する際には、類似と考えられる先行商標が存在する場合であっても、商標間の類 否のみならず両商標が使用される商品・役務の関係、さらには先行商標権者の事業内容などを十分に精 査し、出所混同のおそれがあるか、また、コンセントを得られる範疇であるかの検討を行う必要があると思いま す。

また、当事者もコンセント制度の趣旨を理解し、徒にコンセントの提供について対価を求めることなどがないよう節度ある文化を醸成すべきと考えます。

(担当:藤田)

# 外国情報

#### 1. 韓国における優先審査対象の厳格化(2024年1月~)

韓国では、現在商標出願の審査に要する期間が長期化しており出願から登録まで約 14 か月を要しています。一方、以下の場合には優先的に審査を受けることができ、他に拒絶理由がなければ大幅に短縮された期間で登録を受けることができます。

- 1) 商標を既に使用している又は使用の準備中である場合
- 2) 所定の専門機関に先行商標調査を依頼した場合
- 3) 出願人が第三者に対して商標の使用停止を求める警告を行っている場合
- 4) その他

上記のうち、2)は 2019 年 7 月 26 日から施行されている比較的新しい施策でしたが、対象の出願件数が急増したため、残念ながら 2024 年 1 月 1 日以降は 2)は廃止されることになります。

(担当:和田)

#### 2. 韓国 コンセント制度導入

韓国において、商標共存同意制度、いわゆるコンセント制度を含む改正商標法が、2023 年 10 月 6 日付で国会で可決され、2024 年 4 月中に施行される予定です。

コンセント制度導入により、他人の先行商標に基づく拒絶理由が通知された場合であっても、先行商標権者(先願の出願人)の同意を得ることができれば、登録を受けることができるようになります(韓国商標法 34条1項7号但書)。ただ、需要者において出所混同を引き起こすおそれがあるため、商標が同一で、且つ、指定商品も同一の場合は適用除外となります(同34条1項7号但書の括弧書)。

また、コンセント制度を利用して登録を受けた商標が、不正競争の目的で使用され、需要者に誤認混同を引き起こした場合は、取消審判を請求して取り消すことができるよう取消事由が新設されました(同 119 第 1 第 5 号の 2)。

改正法施行前にされた出願であっても、改正法施行後に審査がされる出願に対しては改正法が適用されます。

(担当:宮田)

### 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**