

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 結合商標の類否判断における新たな基準が示された事例
2. 「by〇〇」と「〇〇」の類否

国内審決紹介

1. 称呼を共通にする商標が語尾の構成文字の差異により非類似と判断された事例
2. 登録商標の構成文字が中間に配置された使用商標との社会通念上同一性

外国情報

1. ベトナム知的財産権法の明確化
2. ブラジル ライセンス料の外国送金におけるライセンス登録義務の撤廃
3. 韓国 改正デザイン保護法が 2023 年 12 月 21 日施行

■ 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

■ ご挨拶

新年のご挨拶を申し上げます。昨年は大変お世話になり、誠に有難うございました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

一方で、新年早々に能登半島大地震や羽田空港での航空機同士の衝突事故など甚大な災害が発生しました。被災された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。被災地の一日も早い復興を願っております。

本年最初のニュースレターをお届けいたしますので、ご愛読いただければと思います。

国内判決紹介

1. 結合商標の類否判断における新たな基準が示された事例

判決言渡日：令和 5 年 11 月 30 日 事件番号：令和 5 年（行ケ）第 1 0 0 6 3 号 審決取消請求事件

本願商標	引用商標
V E N T U R E	

事案概要

特許庁は引用商標の要部を「VENTURE」部分と認定し、商願 2020-128329 「VENTURE」に類似と判断したが、裁判所は引用商標の要部を「遊」部分と認定し両商標は非類似として、拒絶審決を取り消した。

判決要旨

1) 結合商標の類否判断

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又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ものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である。

2) 引用商標の要部認定

上記③で例示したところを参考に、引用商標における分離観察の可否及び要部認定について検討すると、引用商標は文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、取引者・需要者が、「遊」部分を略称等として認識し、独立した出所識別標識として理解することもあり得る。

他方、「VENTURE」部分は商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、（中略）これを引用商標の略称等として認識することは考えにくい。したがって、「VENTURE」部分を引用商標の要部と認定することはできない。

寸評

結合商標の類否判断基準につき、「つつみのおひなっこや」事件で判示された①・②に加え、要部抽出できる場合が新たに③として判示されました。裁判所は、特許庁が引用商標の「遊」と「VENTURE」部分を分離観察可能と判断した点は肯定の上、「VENTURE」部分を要部認定した点は否定しています。その根拠として、商標の外観に着目し、取引者・需要者が「VENTURE」部分を引用商標の略称等として認識することはない、としています。

しかしながら、指定商品（被服）との関係では「遊」及び「VENTURE」部分の識別力に軽重の差はないものですから、「VENTURE」を要部と認定できないとの判断には疑問が残ります。構成上の一体性が希薄であり（＝不可分的に結合していない）、各構成部分の分離観察が肯定され、その上で分離された「遊」部分が強く支配的な印象を与えるため①に該当する、との理由付けが妥当ではないでしょうか。今後、③に該当すると判断される事案が出てくるか注視していきたいと思います。（担当：松嶋）

2. 「by〇〇」と「〇〇」の類否

判決言渡日：令和5年12月4日 事件番号：令和5年（行ケ）第10067号

事案概要

本件商標は、引用商標に類似しないため、商標法4条1項11号及び同項15号の規定には該当しないとした無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟。裁判所は、本件商標は、引用商標に類似し、かつ指定商品も同一又は類似するため、商標法4条1項11号に該当するとして、審決を取り消した。

本件商標	引用商標3
5252byO!Oi	

判決要旨

裁判所は、結合商標の類否に関する「つつみのおひなっこや」最高裁判例を引用し、本件商標と引用商標の類否について、次のように判断しています。

『「b y」という語は、一般に「b y ○○○」との用法により「商品や役務の出所が○○○」であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれていることなどからすると、本件商標は、全体として、「b y」の後の「O ! O i」の部分、独立して、見る者の注意を引くように構成されているといい得る。また、本件商標のうち「5 2 5 2」の部分は単に数字を羅列するものであって格別の識別力を有しないのに対し、「O ! O i」の部分は、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえる。（中略）「O ! O i」の部分は、本件商標の構成の中でも、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきである』と説示し、本件商標について、「O ! O i」の部分を本件商標の要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されると判断しました。

本件商標と引用商標の類否については、『本件商標及び引用商標の各指定商品は、いずれもファッション・アパレル関連商品や一般消費者が身に付ける物であるから、その取引者、需要者には一般消費者が含まれるところ、本件要部からは特段の観念を生じず、本件要部及び引用商標から生じ得る称呼は同一ではないが相応に類似している上、いずれも単一の確たる称呼が生じるとい難いことから、取引者、需要者にとってみれば称呼が出所識別標識として決め手とはなりにくいとうかがわれること、一般消費者は、アパレル・ファッションや身に付ける物の出所につき、主として対象商品やロゴマークの外観等に注目するとみられること等も総合すると、上記のとおり、引用商標との関係で、称呼について相応に類似し、外観において互いに相紛らわしい本件要部を持つ本件商標は、その構成全体が引用商標と同一ではないことを考慮しても、両商標が本件商標の各指定商品に使用された場合には、取引者、需要者が両者の出所を見誤る可能性は否定できず、その商品の出所において誤認混同が生じるおそれがあるものと認められる』として、両商標は類似すると判断しました。

寸評

特許庁の審決では、本件商標について「欧文字及び感嘆符を同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で一連に横書きしてなるもので、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識される」として、全体を一体不可分の商標として把握されると認定し、引用商標とは非類似の商標であると判断しました。しかし、判決で述べられているように、「b y ○○○」は、「商品の出所が○○○」であることを表すものとして広く用いられていることや、引用商標の周知性を考慮すれば、本件商標については要部観察によって類否を判断するのが妥当と考えます。

また両商標の類否について、裁判所は、単一の確たる称呼が生じるとい難いことから称呼が出所識別標識として決め手とはなりにくいこと、またアパレル・ファッションや身に付ける物の出所につき、主として対象商品やロゴマークの外観等に注目することなどを総合すると、両商標は、称呼について相応に類似し、外観において互いに相紛らわしい本件要部を持つ本件商標は、出所の誤認混同を生じるおそれがあると認められると判断しています。称呼の類似性について相応としつつ、アパレル分野の取引の実情を踏まえ、外観の類似性を重視している点は、商標の類否判断として参考となると思われます。（担当：新井）

（つづく）

国内審決紹介

1. 称呼を共通にする商標が語尾の構成文字の差異により非類似と判断された事例

審決日：令和 5 年 10 月 30 日 審判番号：不服 2023-004978

本願商標	引用商標
	
20 類：家具（20A01）	14 類：宝石箱（20A01）他

審決概要

いずれも特定の観念が生じない造語であり、「メデル」の称呼を共通にする両商標は、語頭の「mede」のつづりを共通にするが、語尾の「l」と「ru」の差異により、全体としては異なる語を表してなると理解できる。両商標は外観において判別は容易であるから、称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、出所混同のおそれはなく非類似と判断された。

寸評

語尾の構成文字の相違により、外観上判別可能であるため非類似と判断された事例です。以前のニュースレターでも同様の事案として「Klaus」vs「CLAUS」、「Konny」vs「CONY」（[2023 年 5 月号](#)）や「RIVA」vs「LIVA」（[2023 年 6 月号](#)）を取り上げましたが、これらは比較的印象に残りやすい語頭の文字の差異が重視され非類似と判断されたものと思います。本件のような語尾の差異は埋没しやすいのではないかと思いますので、外観上判別が容易であり出所混同のおそれはないとの判断にはやや疑問です。称呼の共通性を外観の相違が上回る最近の傾向を強く感じた審決でした。（担当：松嶋）

2. 登録商標の構成文字が中間に配置された使用商標との社会通念上同一性

審決日：令和 5 年 9 月 6 日 審判番号：取消 2022-300659

事案概要

登録商標「プレミア」に対する不使用取消審判において、登録商標「プレミア」と使用商標「メンソレータム(R)AD プレミア(R)乳液 20」は、社会通念上同一の商標と認めれないと判断された事例。

登録商標	使用商標
	

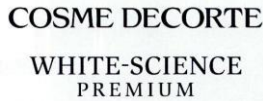
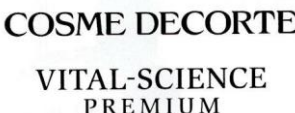
審決概要

使用商標において、「乳液 20」の文字を捨象した「メンソレータムADプレミア」の文字部分が、自他商品を識別する標識として機能する部分であると理解される場合があるとしても、使用商標の構成中、中程にある「プレミア」の文字のみが分離独立して自他商品識別標識として需要者に把握されるものとは認められないため、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標とは認められない。

寸評

使用商標は、「プレミア」の右側上段に登録商標であることを示す®が付されていましたが、中間に位置していることから、「プレミア」の部分のみが分離独立して識別標識としては機能しないと判断され社会通念上同一性が否定されました。

取消 2009-300984 の下記の事例では、視覚上分離して看取されることから、登録商標と使用商標 1～5 は、社会通念上同一の商標と認められると判断されています。登録商標を表す®の表示も万能ではなく、登録商標に他の文字を付加して使用する場合は、視覚的に分離した態様とするなど、社会通念上同一性が否定されないよう留意する必要性を感じさせる事案です。所内では、登録表示が表記されていることなどから、同一性が認められるべきであり、厳しい判断であるとの意見が多数を占めました。

登録商標	使用商標
	1) 
	2) 
	3) 
	4) 
	5) 

(担当：新井)

外国情報

1. ベトナム知的財産権法の明確化

2023 年 11 月 30 日、知的財産権法の内容を明確化する政令 23/2023/TT-BKHCN が公布され同日付で施行されました（2023 年 8 月 23 日付で施行された 65/2023/ND-CP とは異なります）。

商標に関連する主なポイントは以下の通りです。

- 異議申立に対する出願人の応答期間は 1 か月から 2 か月に変更されました。
- 異議申立が先行する権利に基づく場合、知的財産庁がその異議申立を直ちに処理し得る強固な根拠を有する場合を除き、異議申立人は裁判所に対して訴訟を提起し、裁判所の発行する受領書を 2 か月以内に知的財産庁へ提出するよう求められます。

- 「役務」との関係においても地理的名称やその他の産地を表す商標であると判断されることがあることが明確化されました。
- 審査の結果商標出願の一部のみが拒絶されることがあることが明確化されました。出願人はどの部分が許可され、どの部分が拒絶されるのかを知ることができますようになります。
- 悪意の出願に対する規制に関し、正当な権利者が取り得る具体的な方法が規定されました。従来は登録後に登録を取消す根拠としてのみ考慮されてきましたが、今後は審査においても考慮されることが明確化されました。

意匠に関連する主なポイントは以下の通りです。

- 知財法の改正により、出願の公開を出願日から最大 7 か月まで延期することが可能となりましたが、公表の延期申請が行われた場合の公開時期について明記されました。
 - ① 公開延期期間より前に、出願の方式審査が完了した場合、公開延期期間の翌月に公開される。
 - ② 公開延期期間より後に、出願の方式審査が完了した場合、方式審査完了日から 2 ヶ月以内に公開される。
- 保護対象を定める意匠の定義規定に関連して、下記の用語の定義が定められました。
 - ① 「製品または複合製品の使用状態」とは、正しい機能、有用性に従って使用する状態であり、製品または複合製品の保守、サービス、修理に関する活動は含まれない。
 - ※ 知財法の法改正により、意匠の保護対象について「製品又は複合製品の使用状態において見ることができるもの（視覚性）」の要件が課されましたが、上記規定によって、保守、サービス、修理の過程においてのみ視認できるものは保護されないことが明確となりました。
 - ② 「製品」とは、工業的または工芸的な方法で製造され、明確な構造と機能を持つ物体、道具、装置、手段と理解される。
 - ③ 「複合製品を構成するための組立部品」とは、独立した流通が可能で、複合製品から分解できる部品である。
 - ④ 「複合製品」とは、交換、分解、再組立が可能な構成部品で構成される製品である。
 - ※ 知財法の改正により、意匠の保護対象に「複合製品の組立部品」が追加されましたが、組立部品は、独立して流通するものと規定されましたので、製品の一部のみをクレームする部分意匠は認められないことが明確となりました。

（担当：新井・和田）

2. ブラジル ライセンス料の外国送金におけるライセンス登録義務の撤廃

2024 年 1 月 1 日、ブラジルにおいて法律第 14,596 号が発効しました。ブラジルでは知的財産のライセンス登録をしなくとも契約自体は有効ですが、従来ライセンス料を外国へ送金するためにはライセンス登録が必要とされてきました。このため、日本企業が現地企業とライセンス契約を結ぶ場合には、事実上ライセンス登録は必須のものでした。しかし、今般の改正でライセンス登録がなくともライセンス料を外国送金することができるようになりました。但し、税務を管轄するブラジル連邦歳入庁はライセンス登録に詳しいわけではないため、確実に税控除を受けようとする場合は依然としてライセンス登録が効果的であるとの情報もあります。（担当：和田）

3. 韓国 改正デザイン保護法が 2023 年 12 月 21 日施行

韓国において、改正デザイン保護法が 2023 年 12 月 21 日に施行されました。デザイン保護法の主な改正点は以下の通りです。

①関連意匠の可能期間が 1 年から 3 年に拡大。2022 年 12 月 21 日以降の出願が対象となります。

②新規性喪失の例外主張可能時期の制限削除

旧法では、新規性喪失の例外の提出期限は、①出願時、②登録可否決定前、③異議申立に対する答弁書提出時、④無効審判に対する答弁書提出時にのみでしたが、新規性喪失の例外を主張することのできる時期に関する規定が削除され、いつでも提出できるようになりました。

③優先権主張要件の緩和

旧法では、優先権主張は最初の出願日から 6 月以内、優先権書類の提出は出願日から 3 月以内に行わなければならない、期限徒過後の救済手続きはなかったが、業務が不可能な状況であるなど「正当な理由」により期限を徒過した場合は、2 月の猶予期間が認められました。また出願日から 3 月以内に優先権主張を補正・追加することができることになりました。

(担当：新井)

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