

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

禁反言の原則により一部商品の販売行為について商標権侵害が認められなかった一方、その他商品の販売について商標権が及ぶと判断された事例

国内審決紹介

1. 商標権者の出願状況から公序良俗違反が肯定された事例
2. 商標法4条1項11号の該当性(指定役務の類否)が争われた事例
3. 商標法4条1項11号の該当性(商標の類否)が争われた事例
4. 商標法4条1項8号の該当性が争われた事例

外国情報

1. 韓国 商標法改正情報(完全型コンセント制度の導入・マドプロ出願の分割可)
2. ミャンマー 意匠登録出願受付開始

■ 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

国内判決紹介

禁反言の原則により一部商品の販売行為について商標権侵害が認められなかった一方、 その他商品の販売について商標権が及ぶと判断された事例

判決言渡日：令和5年12月14日 事件番号：令和2(ワ)7918号

事案概要

原告は本件商標「Robot Shop」の商標権者である。被告は、自社ウェブサイト等において、被告標章（下記）を表示して各種商品を販売し、販売している商品の画像を公開している。原告は被告に対し商標権侵害に基づき被告標章の使用の差止及び損害の賠償を求め、訴えを提起した。



判決抜粋

(1) 禁反言の原則の適否

原告は、本件商標を第35類の工業用ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当すること等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等から除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。（中略）このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則（民法1条2項）により許されないと解するのが相当。

(2) 商標法26条1項2号該当性

被告標章は、被告サイト及び被告楽天サイトにおいては、各ページのタイトル部分に表示され、被告アマゾンサイトにおいては、販売業者の情報が記載されたページの上部に表示されていることが認められる。このような被告標章の表示方法に加え、被告標章にはデザインが施されていることに照らすと、被告標章が被告商品を販売するオンラインショップの画面に表示された場合に、被告標章に接した需要者は、被告標章を、「ロボット」及び「販売地（店舗）」の意味に理解するのではなく、商品の出所を表示していると理解するものと認められ、また、被告標章が商品の普通名称及び販売地を「普通に用いられる方法で表示」しているとは認められない。

寸評

めずらしく侵害訴訟で禁反言の原則が適用されています。「普通名称の組合せなので何らかの形で救済されるだろう」と思いこんで使用態様を配慮せずに使用していると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。ただ、同業他社も使用している事実があるようなので結論としてこれで良かったのかと考えさせられます。

（担当：和田）

国内審決紹介

1. 商標権者の出願状況から公序良俗違反が肯定された事例

決定日：令和5年5月30日 審判番号：異議 2022-900214

事案概要

本願商標	異議申立人使用商標
CATKIN	CATKIN

審決概要又は審決の抜粋

使用商標は、我が国において、遅くとも本件商標の出願日前から中国における人気ブランド上位のものとして紹介され販売されていることが認められる。商標権者は、日本で知られていない世界中の商品などをピックアップし、多くの人に広めることなどを事業内容としているところ、商標権者による19件の商標登録出願は、その指定商品及び指定役務の分野が広範囲にわたり、その内2件は商標権者以外のメーカーの商品に使用されている商標と同一と認められる商標の出願である。そして、本件商標は使用商標と同一又は酷似するものであり、その指定商品は使用商品を含むものである。上記事情をあわせ考慮すれば、商標権者は、偶然に、使用商標と同一又は酷似する本件商標を、使用商品を含む商品を指定商品として登録出願したとは考え難く、使用商標の存在を知った上で、それが我が国において商標登録されていないことを奇貨として、申立人による使用商標の使用を阻止ないし困難にするなどの不正の目的をもって、本件商標を登録出願したものとみるのが相当である。

寸評

冒認的に出願された商標の取消は一般に容易ではありませんが、公序良俗違反の判断において出願人の出願実績が考慮される（ことがある）ことが示された点で参考になります。申立人がたくさんの有効な証拠資料を提出して外国における周知性を主張したことも功を奏したと思われます。

(担当：和田)

2. 商標法4条1項11号の該当性（指定役務の類否）が争われた事例

審決日：令和5年11月20日 事件番号：不服 2022-20526

事案概要

本願商標	引用商標
OASIS	
第41類 オンラインによるゲーム（パチンコ・パチスロを除く。） に関する娯楽の提供、等(41K01 41Z99) *下線部分は審判請求時の補正によって加入	第41類 パチンコホールの提供（41K01）

審決概要

本願商標の指定役務は、ネットワークを利用し、データセンターにおけるサーバ・ストレージ等の機器・設備を他の利用者と共用で提供するサービスのうち、ゲームアプリケーションを提供するもの及びそれに関する情報を

提供するもの（パチンコ・パチスロに関するものを除く。）で、情報通信事業者やゲームストリーミングサービス事業者などがオンラインで提供するサービスである。他方、引用商標の指定役務は、「前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小玉をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技」である「パチンコ」を提供する娯楽業の一種であり、パチンコホールにおいて提供されるサービスである。

両役務は、いずれも娯楽を提供するという漠然とした共通点を有するとしても、そのサービス内容（パチンコとそれ以外のオンラインゲーム）は互いに異なるもので、また、提供場所や提供手段、サービス提供事業者も相違するから、通常、同一の事業者が提供するような役務ではない。

したがって、それらの役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはなく、類似する役務とはいえない。

寸評

審判請求時に、請求人は、第41類の指定役務から、原審において類似と指摘された「パチンコ・パチスロのオンラインゲームの提供」を除外する補正を行ったことにより、不服審判では、本願商標の指定役務と引用商標のそれが非類似と認定され、登録が認められた。

一般に、引用商標の指定商品・役務が広範に亘る場合には、非類似主張が可能な状況を創出するには、不使用取消審判請求などで余分な指定商品等を取り消したりして、指定商品等の範囲を限定する必要があるところ、本事案では、先行商標の指定役務がかなり限定されたものであったため、役務の非類似主張の状況を創出し易かったと言える。例えば、もし、引用商標の指定役務が「娯楽施設の提供、オンラインゲームの提供」であったなら、事前に、不使用を理由に「娯楽施設の提供（「パチンコホールの提供」を除く。）、オンラインゲームの提供」についての登録を取り消す対応も必要となってくるためである。

（担当：宮城）

3. 商標法4条1項11号の該当性（商標の類否）が争われた事例

審決日：令和5年11月10日 事件番号：不服2022-20716

事案概要

本願商標	引用商標5
	

RÊPET

※ 拒絶査定では、本願商標と引用商標4「リーベット」は、「リベット」の称呼を共通にするとして、両商標は類似の商標と認定された。

審決概要

本願商標と引用商標5とは、本願要部と引用商標5から同一の称呼が生じ、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(注記：拒絶査定根拠とされた引用商標4に関し、審判請求時に、本願商標から第25類の指定商品が全部削除された結果、本願商標と引用商標4の各指定商品が非類似となった。また、同様に、この補正により、他の引用商標1,2及び3と本願商標の各指定商品も非類似となった。)

寸評

まず、審判請求時に、請求人は、拒絶査定根拠とされた引用商標4との関係についてしか言及していなかったが、上記審決では、拒絶査定根拠とされていない引用商標5との類否についても審理され、結果的に非類似と判断された。本件審判事件では、拒絶査定根拠とされた引用商標4以外の引用商標1, 2, 3及び5との類否についても審理されたことから、一般論として、拒絶査定根拠とされた先行商標以外の先行商標についても、必要に応じ、審判請求時に商標非類似の反論（続審のため、意見書の主張を援用するだけでも）をしておく方が無難かもしれない。ただ、審判部の方で、両商標が類似との心証を得た場合には、おそらく、事前に請求人に対し何らかの通知がなされ、反論の機会が与えられるのではないかと期待されるが、反論内容については、十分に注意すべきと思われる。

次に、商標の類否に関し、両商標は、称呼が共通するが、（観念においては対比できないとしつつも）構成文字の差異により外観上区別可能であり、混同のおそれがないとして非類似の商標と認定された。その背景として、少なくとも審判段階では、最近の商取引実情の変化、つまり、従来の電話取引（音声による商品取引）からスマートフォン・パソコンを利用したオンラインショッピング、テレビショッピング（視覚による商品取引）が主流となっている現状を考慮し、商標類否判断が、従来の称呼偏重から外観重視にシフトしている傾向の表れではないかと思われる。

審査段階では、依然として称呼を共通にする商標が類似と判断されることも多いが、本事案を含めて、不服審判請求で覆る事案も散見されるため、個別に、上級審の判断を仰ぐことを検討する余地はあると思う。

(担当：宮城)

4. 商標法4条1項8号の該当性が争われた事例

審決日：令和5年11月9日 事件番号：不服2023-4642

事案概要

本願商標	商品の区分
Benjamin Brown	第25類、第28類

※ 拒絶査定では、「Benjamin Brown」は、イスラエルにあるヘブライ大学の准教授の人名を表したものであり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められないと判断された。

審決概要

本願商標の構成中「Benjamin」は「ベンジャミン（男の名）」の意味を、「Brown」は「茶色の」又は「ブラウン（氏）」の意味を有する英語であるが、構成文字全体としては、具体的な意味合いを想起させない造語を表してなると看取されるもので、特定の人物の氏名（原審指摘の人物を含む。）に直ちに通じるものではない。さらに、当審における職権調査によっても、原審指摘の人物の本名や、その者が現存しているかどうかの確認をすることができず、また、それが当該人物の略称などとして我が国において著名であることを裏付ける具体的な証拠は発見できない。

そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標とはいえ、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

寸評

改正商標法の施行により、令和6年4月1日以降の出願から、法4条1項8号の適用要件が緩和される。本件審決では、本願商標は、具体的な意味合いを想起させない造語を看取させるものであり、原審指摘の特定の人物に直に通じるものでもないとして認定した上で、この規定の適用を排除した。本願商標はどう見ても人の氏名のように思われるため、造語という見立ては不自然、違和感はあるが、改正法の施行前では、氏名と認定されてしまうと、4条第1項第8号の適用を排除する条件が極めて限定されることから、法改正の趣旨を先取りした格好で、上記のような認定になったのではないかと推察される。

(担当：宮城)

外国情報

1. 韓国 商標法改正情報（完全型コンセント制度の導入・マドプロ出願の分割可）

韓国では、2024年5月1日より、コンセント制度が導入される予定です。日本のコンセント制度との比較を表にしてみました。

また、同日よりマドプロ出願（登録）の分割が認められるようになります。従来、韓国ではマドプロ出願の分割は認められていませんでしたので、拒絶理由に該当する指定商品は削除するか、拒絶理由に該当しない商品も含めて争う必要がありました。コンセント制度の利用と併せ、柔軟な対応を検討することができそうです。

■日韓のコンセント制度の比較

	日本	韓国
導入日	2024年4月1日	2024年5月1日
内容	留保型 ※同意書の提出があっても、審査で混同を生じると判断された場合は、拒絶理由の解消は認められません。	完全型 ※商標・指定商品とも同一でない限り、同意書の提出により拒絶理由の解消を図ることができます。
対象となる出願	2024年4月1日以降にされた出願	2024年5月1日以降に同意書の提出が可能な出願

2. ミャンマー 意匠登録出願受付開始

ミャンマーでは2023年10月31日より意匠法及び著作権法が施行されていますが、2024年2月1日より意匠登録出願の受付が開始されました。出願手続きはWIPOポータルサイト又は知的財産局の窓口で行うことができます。企業が従業員の創作した意匠について出願する場合は合意書、譲渡証書又は雇用契約書等の書類を提出する必要があります。

意匠登録の有効期間は5年間、その後5年ごとに2回まで延長することができます。パリ条約による優先権の主張（最初の出願から6月以内）のほか、パリ条約又はWTO加盟国における公式又は公認の国際博覧会への出展に基づく優先権（最初の出展から6月以内）の主張が可能です。

（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