

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 商品名の俗称の周知性が認められた事案
2. 著名な登録商標と類似する部分を含む意匠は 5 条 2 号に該当し無効審決が維持された事案

国内審決紹介

1. 結合商標の類否が争われた事例（商標法 4 条 1 項 11 号）
2. 商標の類否が争われた事例（商標法 4 条 1 項 11 号）

外国情報

ミャンマー 商標出願の審査がスタート

■ 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. 商品名の俗称の周知性が認められた事案

判決言渡日：令和5年12月26日 事件番号：令和5年（行ケ）第10079号 審決取消請求事件

事案概要

原告商品の俗称の周知性が認められ、被告商標は4条1項10号に該当するとして、無効審判不成立審決が取り消された。

| | 被告商標 | 原告引用標章 |
|-----------|-------------|-----------------------|
| 登録番号 | 第6525426号 | |
| 商標/標章 | 地球グミ（標準文字） | 1. 地球グミ 2. プラネットグミ |
| 指定/使用商品 | 30類：グミキャンディ | グミキャンディ |
| 出願日/使用開始日 | 2021年12月16日 | 2020年10月 |
| 登録査定日 | 2022年2月22日 | |
| 登録日 | 2022年3月9日 | |

判決要旨

原告商品は、外国の会社が製造する菓子であり、その名称を「Trolli Planet Gummi」、「Planet Gummi」などとするものであって、原告商品又はその包装若しくは個包装には、日本語からなる「地球グミ」との文字は記載されていない。（中略）原告が原告商品の輸入販売を開始して以来、全国に店舗を展開する小売業者らは、原告商品を「地球グミ」と称してこれを繰り返し宣伝し、また、原告商品は、動画投稿サイトにおいても、「地球グミ」と称する商品として大人気を博していた。（中略）以上の事情に照らすと、「地球グミ」の語（引用標章1）は、遅くとも本件査定日（令和4年2月22日）までには、原告又は原告商品の製造業者の業務に係る商品（原告商品）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標に該当していたものと認めるのが相当である。

寸評

特許庁は、原告商品の俗称である引用標章が、原告商品を表示するものとして被告商標の出願時及び査定時における周知性が認められないと判断しているところ、裁判所は、登録査定時における周知性のみを認定し、両時判断をせず4条1項10号該当と判断しています。なお被告は、引用標章の出願時における周知性を否定する主張立証をしていません（4条3項）。特許庁と裁判所における周知性認定に差異が表れた事案として取り上げました。

（担当：松嶋）

2. 著名な登録商標と類似する部分を含む意匠は5条2号に該当し無効審決が維持された事案


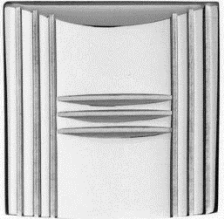
判決言渡日：令和6年2月19日 事件番号：令和5年（行ケ）第10113号 審決取消請求事件

原告（無効審判被請求人）：トムズアンドコレクティブ株式会社

被告（同請求人）：エルメス・アンテルナショナル

事案概要

被告商標は、ハンドバッグ等の留め具に表示されている標章で、被告の出所を表示するものとして著名である。原告意匠に係る物品は「かばん」であり、被告業務分野との関連性が非常に高い。被告標章と類似する南京錠を有する原告意匠は、被告の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあり、意匠法5条2号該当と判断した無効審決を維持した。

| 原告：意匠登録第1606558号 | 被告：商標登録第5864813号 |
|--|---|
|  |  |
| 【意匠に係る物品】かばん | 18類：かばん用の金属製留具 |

判決要旨

意匠法5条2号は、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題である。

寸評

意匠を構成する一部は、デザイン的効果のみならず、出所表示機能を併せ持つ場合がありますので、原告及び被告の業務分野の関連性の高さを考慮すると、出所混同のおそれがあるとの判断は妥当と思います。本事案は利用・抵触関係ではありませんが、他法域間での保護範囲の重なり合いやその調整について参考になる事案と思い、取り上げました。

（担当：松嶋）

（続きます）

国内審決紹介

1. 結合商標の類否が争われた事例（商標法4条1項11号）

審決日：令和6年1月12日 事件番号：不服2023-9999

審判概要

| 本願商標 | 引用商標 |
|--|--|
| Arrows 体操教室 (標準文字) | ARROWS |
| 第41類「体操に関する知識及び技術の教授、体操の教授、その他の技芸・スポーツ又は知識の教授、電子出版物の提供」等 | 第41類「電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、 技芸・スポーツ又は知識の教授 、(※)録音済み記録媒体の複製」等 (※)…不使用により登録取消 |

審決要約

本願商標の構成中「体操教室」の文字が、「体操を教える所」ほどの意味を想起させ得るとしても、本願指定役務中、第41類「電子出版物の提供、図書及び記録の供覧」との関係においては、直ちにその質（内容）や提供の場所等を認識させるものとはいえず、本願商標を構成する「Arrows」の文字と、「体操教室」の文字との間に、出所識別標識としての軽重の差は、さほどないというのが相当であるから、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「体操教室」の文字部分を捨象し、「Arrows」の文字部分のみをもって取引に資されるものとはいえない、と説示され、本願商標は、一体不可分のものと認識され、両商標は非類似の商標と判断された。

寸評

請求人は、拒絶査定不服審判を請求すると共に、一部の指定役務について引用商標に対して不使用取消審判を請求しました。その結果、引用商標は、指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定、セミナーの企画・運営又は開催、スポーツ興行の企画・運営又は開催」について、登録が取り消されています。

本願商標の構成中「体操教室」は、指定役務「体操に関する知識及び技術の教授」等との関係においては、役務の内容を表すものであるため、本願商標は、「Arrows」の文字部分が独立して役務の出所識別標識として機能しうる要部と見られることできるため、請求人は、戦略的に役務の内容表示であると判断されやすい指定役務について、不使用取消審判を請求したものと考えられます。本審決では、取り消されていない指定役務第41類「電子出版物の提供、図書及び記録の供覧」との関係では、直ちに役務の内容等を表すものではないとして、本願商標は一体不可分の商標と判断されました。抵触している指定役務が残る形での不使用取消審判は無駄に終わる可能性もありますが、本件では功を奏し請求人の戦略勝ちと言えます。

(担当：新井)

2. 商標の類否が争われた事例（商標法4条1項11号）

審決日：令和6年1月16日 事件番号：不服2023-3461

事案概要

| 本願商標 | 引用商標 |
|-------------------------|--|
| 魅惑の濃厚シヨコラ (標準文字) | 魅惑の濃厚チョコレート (標準文字) |
| 第29類「ココア入りの又はココア風味の乳飲料」 | 第30類「チョコレート、チョコレートを使用したアイスクリームのもと、チョコレートを使用したシャーベットのもと」等 |

審決要約

審決では、『本願商標は、その構成中「シヨコラ」の文字は、我が国においても親しまれたフランス語（「chocolat」）の片仮名表記と看取、把握されるものであって、本願の指定商品である「ココア入りの又はココア風味の乳飲料」との関係において、「ココア」の意味を理解させるものであることから、本願商標は、その構成全体から「魅惑の濃いココア」程の意味合いを想起させるものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミワクノノウコウシヨコラ」の称呼を生じ、「魅惑の濃いココア」程の観念を生じるものである』と判断しました。

そして、両商標の観念について、『本願商標は「魅惑の濃いココア」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「魅惑の濃いチョコレート」程の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する』と認定し、両商標は、非類似の商標であると判断しました。

寸評

「シヨコラ」は、ココアという意味もありますが、チョコレートの意味でも普通に使用されていると思われます。審決では、指定商品が「ココア入りの」となっていることから、「ココア」の意味を理解させるとし、本願商標について、「魅惑の濃いココア」の観念（のみ）が生ずると判断しています。「シヨコラ」と「チョコレート」は、互換的に使用されていますし、請求人も本願商標は一種の造語であると主張しており、「魅惑の濃いココア」の観念が生ずるとは主張していませんので、審決において、本願商標について「魅惑の濃いココア」の観念が生じるとし、両者は観念が相違するとする審決には違和感があります。

(担当：新井)

外国情報

ミャンマー 商標出願の審査がスタート

ミャンマーで商標出願の審査がスタートしたとのことです。方式要件・実体的要件（識別力の有無・権利不要求）を充足しないと判断されたときは局通知が発せられ、出願人は局通知の受領後30日以内に各要件を充足することが求められます。充足されない場合は、出願は放棄されたものとみなされ、60日以内に再出願を行うことができます。応答期限は「正当な理由がある場合」30日ずつ4回まで延期することができますが、「正当な理由」の具体的内容は不明です。

(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