

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 審判手続に瑕疵があるが、結論に影響を及ぼさず取消事由に該当しないと判断された事案（商標「奇跡のラカンカ」）
2. 商標「Hololive Indonesia」が品質等の誤認を生じるか否かが争われた事案

国内審決紹介

1. 70条3項の規定に基づき使用商標が51条審判の対象か否かが争われた事案
2. 著名なアーティスト名が指定商品「レコード」等との関係で内容表示に該当すると判断された事例

外国情報

1. ミャンマー オンラインによる公報掲載商標の検索データベース稼働開始
2. カタール マドプロ加盟ほか

■ 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

1. 審判手続に瑕疵があるが、結論に影響を及ぼさず取消事由に該当しないと判断された事案（商標「奇跡のラカンカ」）

判決言渡日：令和6年4月24日 事件番号：令和5年（行ケ）第10109号 審決取消請求事件

事案概要

拒絶査定理由（3条1項3号）と異なる拒絶理由（3条1項6号）を通知しなかった審判手続には瑕疵があるものの、本願商標は依然として同項6号に該当するため、結論に影響を及ぼすものではなく取消事由に該当しないとして拒絶審決が維持された事案。

判決抜粋

（1）本件審判の手続上の瑕疵について

原査定を不服として本件審判を請求した原告の立場で考えると、原査定で示された理由を争うべく、「本願商標の『奇跡の』は『栄養素が豊富な』という意味を表すものではなく、品質等表示（3条1項3号）に該当するものではない」という反論に注力するのが自然な対応と解される。これに対し、本件審決の判断は、本願商標の「奇跡の」について、「常識では考えられないような」程の意味合いで理解されるとして、原査定と異なる前提に立って、同項6号に当たるとの判断をしている。（中略）議論の出発点となるべき「奇跡の」の意味するところの認定に変更が生じているため、出願人・審判請求人に求められる防御の対象及び範囲も大きく異なったものとなっている。（中略）そうすると、本来、55条の2第1項、15条の2所定の新たな拒絶理由通知が必要であったところ、この手続を履践することなく本件審決に進んだ本件審判の手続には瑕疵があるというべきである。

（2）審決の結論に影響すべき瑕疵といえるか

本件審尋書面及び本件審決で示された拒絶の理由は、原告が本件意見書中で主張していた内容を逆手に取って、本願商標の意味するところについては原告の主張を全面的に採用した上で、そのような意味に理解される本願商標は3条1項6号に該当することになると切り返したものである。（中略）仮に、原告に適度な弁明の機会が付与されていたとしても、本件意見書で自ら主張していた内容を覆すのでない限り有効な反論はなし得ないし、本件意見書と矛盾する内容となることを承知の上であえて反論をしたとしても、禁反言の原則に反する主張又は合理的理由のない場当たり的な対応と受け止められる状況が容易に予想されたところである。本件における以上の事情を総合すれば、本件審判の手続に瑕疵はあるものの、その手続上の違法は、審決の結論に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。

寸評

2024年3月号で紹介の商標「奇跡のラカンカ」審決取消訴訟です。処分の違法性があったにも関わらず、これを取り消さなかった本判決には少々驚きです。審決を取り消し、差し戻し審で6号該当との拒絶理由通知を行えば良かったのではないかとも思いますが、同じ結果になるのであれば、訴訟経済には適う結論です。

(担当：松嶋)

2. 商標「Hololive Indonesia」が品質等の誤認を生じるか否かが争われた事案

判決言渡日：令和6年3月27日 事件番号：令和5年（行ケ）第10131号

事案概要

商願 2021-159976 商標「Hololive Indonesia（標準文字）」（第3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 41, 43 類）について、商標法第4条第1項第16号に該当するとの理由により拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、棄却されたため、当該棄却審決の取消を求めて訴えが提起された事案。

判決抜粋

- ① 本願商標のうち「hololive」の部分は造語であり自他商品又は自他役務の識別力を有するのに対し、「Indonesia」の部分は、一般に知られた東南アジアの共和国であるインドネシアを意味することは需要者において容易に理解できる。
- ② 自他商品又は自他役務の識別力を有する文字と、「インドネシア」あるいは「Indonesia」の文字を組み合わせたものがインドネシアで生産される物又はインドネシアで提供される役務に関して使用されている。
- ③ 本願の指定商品及び指定役務には一般消費者が需要者となるものが含まれ、これに対応する商品又は役務でインドネシアで生産等されたもの、ないしはインドネシアに由来するものが我が国で販売ないし提供されていることが認められることから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する需要者は、その構成中の「Indonesia」の文字から、インドネシアで生産又は販売された商品や、インドネシアに関する役務といった商品の品質又は役務の質を通常理解するものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項16号に該当する。

寸評

本願商標は、原告が管理・運営するVTuber（Virtual YouTuber。キャラクター [アバター] を用いてインターネット上に動画を投稿する者）のグループ名であり、原告は、本願商標が使用される指定商品・役務は、そのVTuberグループ関連の商品・役務（キャラクターグッズ）等であることから、そのグループ・構成員キャラクターのファン以外の者が、「インドネシアで生産された商品」等と認識して購入することは考えられない旨を主張したが、本願の指定商品・役務の需要者は、VTuberグループのファンに限られるものではないことを理由に否定された。

また、原告は、地域的名称を含む芸能人グループの名称が使用された商品などにおいて、当該地域的名称は、商品の生産地などとは認識されない旨も主張したが、一般需要者において、本願商標が芸能人グループの名称であると認識するような事情は認められないとして、こちらは一蹴されている。

本件の場合、「インドネシアを拠点に活動するバーチャルキャラクターに関連する〇〇」といった表示への補正は試みる余地もあったのではないかと考えられる。そのような補正を行った場合、指定商品・役務の表示が不明瞭であるとの判断を受ける可能性があるが、その場合には、審査官に対し補正案の提示を求めるなどして、最終的に登録に導くことができた可能性もあったのではないかと考えられる。

(担当：中川)

国内審決紹介

1. 70条3項の規定に基づき使用商標が51条審判の対象か否かが争われた事案

審決日：令和6年3月26日 事件番号：取消2023-300382

事案概要

被請求人による使用商標の使用が、引用商標に係る業務と混同を生じるとして請求された51条不正使用取消審判事件。使用商標が70条3項の規定に基づき51条審判の対象か否かが争点の一つとして争われた。

被請求人		請求人	
本件商標 (第6684147号)	夢のおくりびと (標準文字)	第5716811号	おくりびと (標準文字)
使用商標		第6534080号	おくりびと (標準文字)

審決概要

本件商標と使用商標とは、(中略) 観念は比較できないとしても、外観が類似し、称呼を同一にする類似の商標である。なお、被請求人は、使用商標が、商標法第70条第3項の規定に基づき、同法第51条の審判の対象外である旨主張しているが、本件商標は標準文字で表されているところ、使用商標は、筆文字風の書体で表されており、色彩のみではなく書体も相違するものである。そして商標法第70条第3項の規定は、「登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」を含まない、とするものであって、使用商標は、色彩を登録商標と同一にしても登録商標と同一の商標であるとは認められないから、使用商標が、商標法第70条第3項の規定に基づき、商標法第51条の審判の対象外ということとはできない。

寸評

登録商標に類似する商標のうち、色違い類似商標は51条審判の対象外(70条3項)ですが、故意に一部着色して他人の著名商標にフリーライドしようとした場合は、例外的に取消審判の対象となると考えられます。結論、請求人の業務に周知性が認められず請求棄却となりましたが、本件では使用商標の「夢」部分がピンク色に着色されており、「おくりびと」部分ではないことから、引用商標に周知性が認められた

としても、被請求人による使用は誤認混同のおそれがあるとは判断されなかったと考えます。70条3項が争点になる事案は珍しいと思い、取り上げました。

(担当：松嶋)

2. 著名なアーティスト名が指定商品「レコード」等との関係で内容表示に該当すると判断された事例

審決日：令和5年11月30日 事件番号：（事案概要に記載）

事案概要

原査定において、「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」が、韓国の音楽グループ「東方神起」のメンバーとして日本でも著名であることから、本願商標がその指定商品に使用されたときは、当該商品に係る出演者等が「東方神起」のメンバーである「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」であることを表示したものと認識するため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当すると認定されて拒絶査定が下され、これに対して拒絶査定不服審判が請求された事案である。

審判番号	不服 2022-15789	不服 2022-15790
出願番号	商願 2022-6382	商願 2022-6383
商標	マックス チャンミン（標準文字）	ユノ ユンホ（標準文字）
指定商品	第9類「レコード，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，映写フィルム，スライドフィルム」	
出願人	株式会社エスエム・エンタテインメント	

審決概要

「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」の文字からなる本願商標を、その指定商品「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱・演技等する者（出演者）を表示したものの、すなわち、商品の品質（内容）を表示したものと一般に認識するというのが相当である。

また、本願商標は、標準文字のみからなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章といえる。

したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。また、本願商標を、「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」が出演等しない品質（内容）の商品に使用するときは、誤解を与える可能性があり、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。

寸評

今回の審決は、特許庁の審査基準に則したものであり、商標「LADY GAGA」について識別力がないと判断した平成25年（行ケ）第10158号判決など、これまでの特許庁及び裁判所の多くの判断を踏襲するものである。

一方、過去には、商標「JIMI HENDRIX」について識別力を認められた不服 2008-21635 など、アーティスト名であっても、直ちに商品の内容を表示するものとは言えないとして、識別力が認められたケースも存在する。

審決で判示されている様に、本願商標「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」が表示された「音楽ファイル、画像ファイル」などに接した場合、これらの商品は東方神起の「マックス チャンミン」「ユノ ユンホ」が歌唱する曲又は彼らの映像が収録されているものと認識するのが自然であると思われる。

今回の審決では、実演家に認められている「氏名表示権」（著作権法第 90 条の 2 第 1 項）に言及し、歌手名等のアーティスト名について、当該アーティストが所属するレコード会社や芸能事務所に商標権として独占させた場合、レコード会社や芸能事務所を移籍したときの移籍先などは、本願の指定商品についてアーティスト名を表示した場合には商標権侵害となり、表示しなかった場合には氏名表示権を侵害することとなり、当該実演の利用ができないことになってしまうとして、本願の指定商品における歌手名等のアーティスト名については、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるといえ、たとえ当該アーティストが所属するレコード会社や芸能事務所であっても、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないものといわなければならないと、判示している。

しかし、例えば商品「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」に、記録されている音楽の実演者としてアーティスト名を表示する行為（明らかに実演者を説明していると認識される態様での表示）は、自他商品識別標識としての商標の使用ではなく、商標権の効力の制限を規定する商標法 26 条 1 項 2 号又は 6 号の適用を受けることができる可能性があるのではないだろうか。

また、審決では、アーティスト名をかたった第三者によるアップロード・CD 等の販売に対しては、例えば「歌唱の実演」を指定役務とした商標権の取得や著作権法等により、適切な対処が可能であるといえる、とも判示している。

対抗措置の一つとして挙げられている「歌唱の実演」を指定役務とした商標権の取得については、実際に当該役務について商標登録を受けたとしても、登録から 3 年間使用しなければ、登録取消事由に該当することになる。そもそも、広く知られたアーティスト名は、商品「録音済み CD」などについては識別力が認められないにも拘わらず、役務「歌唱の実演」については識別力があるとして商標登録を認められることについて、違和感が否めない。また、通常「アーティスト名」自体には著作物性が認められない。更に、音楽の著作物の著作権侵害を根拠に対処することが可能であっても、証拠資料を整えて著作権について立証する負担が避けられない。

審決では、周知性又は著名性の認められるアーティスト名については、当該アーティストがより良い条件のレコード会社や芸能事務所へ移籍する可能性も高まるし、実演家の権利の存続期間満了後における当該実演が利用される可能性も高まるといえるとして、周知性又は著名性の認められるアーティスト名については、なおさらに独占適応性を欠くものといわなければならないと判示している。

しかし、アーティスト名が周知・著名になればなるほど、無関係な第三者によってアーティスト名がかたられる可能性が高まるとも言え、特に、有名なアーティスト側が、権利の主体・客体が明確で、権利の存在の立証が容易な商標権の確保を強く希望することは至極当然のことであると考える。

通常、本来識別力のない商標であっても、継続的に使用した結果、後天的に識別力を獲得したと認められる可能性があるが（商標法 3 条 2 項）、アーティスト名や人名の場合、継続的に使用した結果有名に

なった場合には、「レコード」などの特定の商品・役務との関係では、識別力を獲得したと認められるのではなく、品質を表示する（商標法第3条第1項第3号）ものと判断される可能性が高まることになる。

実際に、自他商品・役務の識別標識として機能する文字等については、それが広く認識されたアーティスト名であったとしても、公共の利益を害さない範囲で、商標登録による保護を与えるべきではないだろうか。

(担当：中川)

外国情報

1. ミャンマー オンラインによる公報掲載商標の検索データベース稼働開始

2024年6月10日、ミャンマー知的財産局（MIPD）は、公告された商標の検索データベースが利用可能になったことを公表しました。データベースは[こちら](#)（MIPD ウェブサイト）です。ミャンマーでは職権で相対的拒絶理由が審査されていませんので、類似商標が公告されていないかを監視して必要に応じ公告日から60日以内に異議申立を行う必要があります。

2. カタール マドプロ加盟ほか

2024年8月3日、カタールのマドプロ加盟が発効します。これにより、カタールは115番目のマドプロ加盟国となります。個別手数料は1,127 CHF、二段階納付はありません。このほか、カタールでは2024年6月25日付公式回覧で委任状の要件に変更が発生していますので、詳細はお問い合わせ下さい。

(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