

# RIN IP Partners

NEWSLETTER



## 国内判決紹介

取引の実情を考慮し、商標法 4 条 1 項 11 号及び 15 号に該当しないと判断された事例（商標「Jimny Fan\ジムニーファン」）

## 国内審決紹介

1. 「0live」 VS 「Olive」事件
2. 構成要素を付加した使用商標が登録商標と社会通念上同一かどうか争われた事案
3. 二段併記の登録商標において、一方の使用であっても社会通念上の同一性が認められた審決（商標「ハイモル\HIMOL」、「LOVEHONEY\ラブハニー」）

## 外国情報

1. インド 商標局が契約職員の  
下した決定について再検証へ
2. イエメン アデン商標局への出願

### ■ 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](mailto: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

### 取引の実情を考慮し、商標法4条1項11号及び15号に該当しないと判断された事例 (商標「Jimny Fan\ジムニーファン」)

判決言渡日：令和6年8月5日 事件番号：令和6年（行ケ）第10007号 審決取消請求事件

#### 事案概要

本願指定商品に関する取引の実情を認定した上で、本願商標は商標法4条1項11号及び15号のいずれにも該当しないと判断された（審決取消）。

	本願商標	引用商標
商標		1.  2. 
商品・役務	第16類 オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌 (26A01)	1. 第16類 印刷物 (26A01), 他 2. 第9類 電子出版物 (26A01, 26D01), 他

#### 判決要約

- 取引の実情について  
スズキ社のオフロード車「Jimny（ジムニー）」（以下、「ジムニー」）は改造のベースとなるオフロード車として人気が高く、ジムニーのカスタマイズ市場というべき特異なマーケットが成立している。このようなマーケットを意識した情報雑誌が販売されている実情があるが、これら雑誌の発行主体は、いずれも、スズキ社その他の自動車メーカー又はその系列ディーラー等とは直接関係のない第三者であり、スズキ社とは抵触関係に立たない「棲み分け」が成立している。
- 商標法4条1項11号について  
オフロード車の改造に関心を有しているであろう本願指定商品の取引者・需要者が本願商標に接した場合、本願商標中の「Jimny」及び「ジムニー」の部分が、改造のベースとなる車両として強く支配的な印象を与えることは想像に難くないが（実際、本件雑誌がそれを意図していることは明らかである。）、それは「出所識別標識」とは次元の異なる問題であり、「Jimny」及び「ジムニー」の部分を結合商標の要部として抽出する根拠となるものではない。本願商標の全体観察を前提に引用商標との比較をすると、引用商標1及び引用商標2のいずれも、本願商標の構成部分である「Fan」及び「ファン」に相当する構成を欠いている。その結果、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、商標全体としての外観、称呼及び観念が異なっているから、両者の類似性を肯定することはできない（商標法4条1項11号非該当）。

#### ◆ 商標法 4 条 1 項 15 号

本願指定商品は、第 1 6 類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」という極めてニッチな商品であるところ、スズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、このような情報雑誌を発行している事実はなく、スズキ社等が発行主体となる（可能性がある）と認識することも考え難い。本願商標を本願指定商品に使用したとしても、スズキ社の Jimny 商標に係る商品・役務との混同を生ずるおそれは認められない（商標法 4 条 1 項 15 号非該当）。

#### 寸評

本願指定商品についての取引の実情（ジムニーのカスタマイズ市場という特異なマーケットがあり、これに関連する雑誌の発行主体はいずれもスズキ社その他の自動車メーカーとは直接関係のない第三者であること）が考慮された結果、本願商標の構成中の「Jimny」及び「ジムニー」は商品の「出所の識別標識として」強く支配的な印象を与えるものではない、として審決が覆った事例です。本願商標からスズキ社の「Jimny（ジムニー）」を想起はするが商品の出所混同は生じない、という考えの下、本判決に至ったのではないかと考えます。所内では、「雑誌の題号は一体的に取引に資される」という点が理由付けとして入っていないのが興味深いといった意見や、本願指定商品は引用商標の「印刷物」に包含されるので補正で限定されたからといって本願指定商品の需要者を類否の基準にするのは腑に落ちない、といった意見が挙がりました。

（担当：宮田）

## 国内審決紹介

### 1. 「01ive」 VS 「Olive」事件

審決日：令和 6 年 7 月 11 日 事件番号：不服 2023-009561

#### 事案概要

数字の「0」（ゼロ）と欧文字の「O」（オー）、数字の「1」（イチ）と欧文字の「I」（エル）が、外観において近似した印象を与えることや、簡易迅速を尊ぶ商取引において商標を構成する各文字に着目することなく、その全体から受ける印象に基づいて取引がなされることから、本願商標をよく知られた「Olive」の語と捉える蓋然性が高いとして、本願商標からは「オリーブ」の称呼及び「オリーブ」等の観念が生じ、各引用商標と類似すると判断した拒絶査定が覆された事案。

本願商標	引用商標 1 乃至 8
0 1 i v e (標準文字)	O l i v e オリーブ 等

#### 審決概要

「Olive（オリーブ）」の語が平易な語であるとしても、本願商標の構成中の 1 文字目及び 2 文字目は数字の「0 1」であり、これをあえて欧文字の「O I」を表したものと認識されるというべき事情は見いだせない。そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「ゼロワンイブ」又は「ゼロイチイブ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものというべきである。

## 寸評

商標の類否は、出願商標及び引用商標の対比によって、すなわちその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察して判断されます。所内では、少なくとも外観が相紛らわしいため、引用商標と類似との判断が維持されてもおかしくないのでは、との意見が挙がりました。本願商標を欧文字「Olive」に寄せた態様で使用した場合は、引用商標との混同が生じる可能性が高いと思われるので、51条審判の対象にならないよう注意が必要と思います。

(担当：松嶋)

## 2. 構成要素を付加した使用商標が登録商標と社会通念上同一かどうか争われた事案

審決 No.	本件商標	判断	使用商標
(1)取消 2023-300128	G l a s s P o n g (標準文字)	≠	G l a s s P o n g + (グラスポン プラス)
(2)取消 2023-300494	くノ一 (標準文字)	=	

### 審決概要

#### (1)GlassPong

要証期間である2023年1月頃に、「GlassPong+（グラスポン プラス）」の文字（以下「使用商標」という。）を用いて、App Storeにおいて、アプリを広告及び販売したと推認できるところ、使用商標における、「（グラスポンプラス）」の部分は、「GlassPong+」の読みを表していると認められ、使用商標において、「GlassPong+」が自他商品及び役務を識別する要部であると認められる。そして、使用商標の要部である「GlassPong+」と、本件商標とは、「+」（プラス）の文字の有無で相違することからすれば、直ちに、使用商標が本件商標と同一又は社会通念上同一ということとはできない。

#### (2)くノ一

本件使用商標「KUNOICHI」の文字は、図形部分の構成文字である「iFC」とは、称呼及び観念上のつながりもなく、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではない。本件使用商標「KUNOICHI」の文字は、「女の忍者」の意味を有する「くノ一」の語に通じるから、「クノイチ」の称呼を生じ、「女の忍者」程度の観念を生じる。そして、本件商標「くノ一」も同様に、「クノイチ」と称呼され、「女の忍者」程度の観念を生じる。

## 寸評

登録商標「GlassPong」に付加された構成要素の「+（プラス）」は、「加えること、利点」の意味合いを有するため、商品役務の品質を表示した語とみることもできそうですが、使用商標の要部は「+」を含んだ「GlassPong+」全体と判断され、登録が取り消されました。

一方、「くノ一」は、使用商標の図形部分と文字部分は切り離され独立して出所識別標識として認識されること、文字部分「KUNOICHI」と登録商標「くノ一」の称呼・観念が一对一对応であることから登録商標と社会通念上同一と認められています。登録商標そのものを使用するのが原則ですが、構成要素を付加して使用する場合、付加要素を含めた全体で識別力を発揮するか否か、慎重な検討が必要と思います。

(担当：松嶋)

### 3. 二段併記の登録商標において、一方の使用であっても社会通念上の同一性が認められた審決（商標「ハイモル\HIMOL」、「LOVEHONEY\ラブハニー」）

#### (1) 取消 2022-300207（審決日：2024年7月9日）

登録商標	判断	使用商標
ハイモル HIMOL	=	ハイモル

#### 審決要約：

本件登録商標下段の「HIMOL」の文字の読みからなる上段の「ハイモル」の文字は、「ハイモル〇R」の文字からなる使用商標とは、記号と看取される「〇R」の部分を除き同一であり、両商標が異なる観念を生じるとはいえないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえることができる。

#### (2) 取消 2023-300644（審決日：2024年6月21日）

登録商標	判断	使用商標
LOVEHONEY ラブハニー	=	ラブハニー

#### 審決要約：

本件登録商標下段の「ラブハニー」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表した文字としてのみ認識され、当該欧文字の読みを超えた特段の観念を有するものでない。他方、使用商標は、「ラブハニー」の片仮名を表してなるものである。そうすると、本件商標は、その上段と下段が同じ称呼、観念を有する文字であり、使用商標は、本件商標の下段の片仮名の書体にのみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

#### 寸評

上記2.(1)の事例（「GlassPong」事件）のように登録商標に文字や記号が付加されたことで登録商標との同一性が否定される事例がある一方で、本審決(1)及び(2)のように、二段併記の登録商標において上段と下段が同一の称呼、観念を生ずる場合、使用商標がいずれか一方であっても社会通念上同一と認められるケースが散見されるところです。しかしながら、(1)は、「HIMOL」の文字から「ハイモル」以外の称呼（ヒモル）も生じ得るものであり、「HIMOL」の文字が使用商標から欠落しているにも関わらず、登録商標との同一性を認めるのは少々疑問が生じます。下記の事例のように多段で表された登録商標に対する不使用取消審判やその審決取消訴訟において、登録商標との同一性が認められなかった事例もあるため、実際の使用態様と合致する態様で出願することが肝要と考えます。

（参考）【社会通念上の同一性が否定された事例】

審決取消請求事件（平成29年（行ケ）第10107号）

登録商標	判断	使用商標
緑健青汁 りょくけん青汁 リヨクケン青汁 RYOKUKEN AOJIRU	≠	緑健青汁

## 審決取消請求事件（平成30年（行ケ）第10102号）

登録商標	判断	使用商標
ブロマガ BlogMaga	≠	1「ブロマガ」 （課金した読者だけがブログ記事を閲覧できるサービスについて使用） 2「BlogMaga」 （動画の提供について使用）

## 審決（取消2004-31513）

登録商標	判断	使用商標
スト ラト ST-RAT	≠	1「St-RAT」 2「St-\RAT」（二段書き）

（担当：宮田）

## 外国情報

## 1. インド 商標局が契約職員の下した決定について再検証へ

インド商標局では人員不足が深刻化しており、2022年10月より非政府組織・インド品質評議会を通じて、契約職員が登録官の役割を引継いで一部の審査を行ってきました。しかし、知的財産庁を管轄する商工省産業国内取引促進局は、そのような契約職員が下した決定の有効性について疑問視しており、2024年8月2日にはカルカッタ高裁の判決<sup>※</sup>において契約職員には決定を下す資格がないと判示されました。そこで、インド知的財産庁は契約職員が下した決定の再検証を行う内部的取組を開始しました。対象となる案件やその内部的取組の完了時期についてはまだわかりません。※Visa International Ltd. vs Visa International Service Association & Anr; Garden Silk Mills Private Limited vs Rajesh Mallick & Ors

## 2. イエメン アデン商標局への出願

イエメンでは、2018年2月にアデンに新たに商標局が設立され、サナアとは別の独立した機関となっています。各商標局の保護地域は以下の通りです。

サナア	イエメン北部（Sanaa, Dhamar, Hajah, Al Hudaydah, Amran, Ibb, Al-Jawf, Sddah, half of Marib city, half of Taiz）
アデン	イエメン南部（Aden, Lahj, Abyan, Shabwah, Hadhramout, Mahrah, half of Mareb city, half of Taiz city）

つまり、サナア商標局で登録を受けた商標は、イエメン南部への保護が及ばなくなりましたので、イエメン全域での保護を図る場合は、新たにアデン商標局への出願・登録・更新が必要です。

（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