

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 書籍の題号は原則として商品表示に該当しないと判断された事例
2. 後発的に紛争が生じても直ちに無効理由になるわけではないと判断された事案
3. 椅子の形状について商品等表示該当性及び著作物性等が争われた事案

国内審決紹介

語尾に「効果」又は「習慣」の文字が配された商標の識別性について争われた事案

外国情報

1. 台湾 知財商事裁判所、外国のホテルの名称を台湾内での使用と認める
2. 韓国 同意書制度が活発に利用される
3. ハーグ国際意匠登録出願 イギリス「保護付与声明」の通知継続

■ 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. 書籍の題号は原則として商品表示に該当しないと判断された事例

判決言渡日：令和6年7月8日 事件番号：令和5年（ワ）第70654号

事案概要

原告は、植物学者・牧野富太郎（1862-1957）の著作である「牧野日本植物圖鑑」という図鑑を出版している。被告は「オリジナル普及版 牧野日本植物圖鑑」と題する書籍（被告書籍）を出版している。原告は、「牧野日本植物圖鑑」（「本件題号」）が不競法2条1項1号又は2号の「商品表示」に該当するとして、被告書籍の出版又は販売が不正競争行為に該当すると主張している。

判決抜粋（下線は筆者）

書籍には発行者等の表示が付されるのが通例であり、書籍の出所は、一般に発行者等の表示が示すものであるから、書籍の題号は、その書籍の内容を示すものにすぎず、出所表示機能を有するものとはいえない。そうすると、書籍の題号は、特段の事情がない限り、不競法2条1項1号及び2号にいう「商品表示」に該当しないと解するのが相当である。

これを本件についてみると、牧野執筆に係る日本の植物図鑑という書籍の内容を端的に示すものにすぎず、牧野という執筆者に特徴があるのは格別、書籍の題号としてはありふれたものであるから、本件題号には出所を示すような顕著な特徴はない。そして、一般に題号を同じくする書籍であっても、別々の発行者等により発行されているものも少なからず存在することが認められる。当該認定に係る取引の実情に鑑みると、本件題号に接した需要者又は取引者が、これを書籍の出所を示すものとして直ちに理解するものとはいえない。したがって、本件題号は、不競法2条1項1号又は2号にいう「商品表示」に該当するものと認めることはできない。

寸評

本判決では、題号は原則として内容表示に過ぎず出所表示機能を有しないから商品表示に該当しないと判断されているのに対し、「スイングジャーナル」事件（平10(ワ)18868号）では、題号は原則として商品表示に該当すると判示されており（その上で「他人の商品表示を使用したものとはいえない」として不正競争行為を否定）、両判決は「内容表示性」を「商品表示該当性」の要件に含むか否かの点で対照的です。所内では題号が商品表示に該当すると解されることになる「特段の事情」とは具体的にどのようなものか興味深いとの意見がありました。

（担当：和田）

2. 後発的に紛争が生じても直ちに無効理由になるわけではないと判断された事案

判決言渡日：令和6年8月8日 事件番号：令和5(行ケ)10128~10130, 10135~10138

事案概要

原告が保有する下記 A~G の商標登録について無効理由の有無（公序良俗違反該当性）が争われた事案。商標 A,B,D,E は被告が創作した著作物、商標 C は被告の署名、商標 F,G は被告の氏名である。もともと原告の関連会社と被告とは使用許諾契約の両当事者であった。被告は契約終了後権利が返却されることを前提に原告に対し商標出願の許可を与えていたが、その後紛争が生じ契約関係は終了した。商標 A~C は原告と被告の間に紛争が生じた「後に」出願されたもの、D~G は「前に」出願されたものである。

原審決は A~C について公序良俗違反を認め、D~G について認めなかった。双方とも負けた事件について審決の取消を請求している。

No.	商標	出願日	区分	審判事件	審決
A		2020/12/26	18,25	無効 2022-890042	請求認容
B		2021/06/30	18,25	無効 2022-890075	請求認容
C		2021/06/30	18,25	無効 2022-890076	請求認容
D		2003/03/17	18	無効 2022-890070	請求棄却
E		2003/03/17	25	無効 2022-890071	請求棄却
F	MARK GONZALES	2003/11/25	25	無効 2022-890073	請求棄却
G	MARK GONZALES	2003/11/25	18	無効 2022-890074	請求棄却

※商標 A の図形部分を「エンジェル 2」、商標 B の図形を「エンジェル 1」、これらをまとめて「エンジェル」という。

判決抜粋

■ 商標 A~C について

原告は、本件商標 A~C を出願した時点において、原告等と被告との紛争が顕在化し、本件ライセンス契約が終了した後はエンジェル 1、2 や被告の名称が使用できなくなることを十分了知しながら、これらの商標の登録を得た後は、商標権に基づき、被告が自ら日本国内で展開するエンジェルや「Mark Gonzales」の名称を用いた商品の販売等の差止めを求めるなどして、原告等以外の者がこれらの商品を販売することを妨害、阻止する不正の目的、意図を有していたと認められる。そうすると、このような原告の本件商標 A~C の登録出願は、商標登録出願について先願主義を採用している我が国の法制度を前提としても、商標法の目的（同法 1 条）に反し、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な法感情に照らし条理上も許されないというべきであるから、本件商標 A~C は、商標法 4 条 1 項 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。

■ 商標 D~G について

被告は、Tシャツ等にアルバムカバーアート等を複製して販売する権利や、被告の氏名を使用する権利を原告に許諾していたのであるから、当該販売が国内で円滑に行われるべく、原告が商標登録出願をすることを少なくとも黙認していたと推認できるし、原告による本件商標 F、G の登録出願に承諾を与えている。そうすると、この頃（2002-2003 年）にされたエンジェル 2 を構成とする本件商標 D、E、F、G の各登録出願について、原告に不正の目的、意図等を認めることはできない。

本来、商標法 4 条 1 項 7 号は、商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に商標登録を認めない規定であって、商標の構成自体に公序良俗違反がないとして登録された商標について、例えば、社会通念の変化によって、その構成が善良の風俗を害するおそれがある商標となるなど反公益的性格を帯びようになっている場合、後発的に同号に該当し無効とすべき場合がないとはいえない。しかし、本件商標 D～G に関していえば、原告等と被告との間で後発的に法的紛争が生じたのは、当事者間の契約の解釈の相違や、商標の使用態様等によるものであって、その商標の構成自体が、社会的妥当性を欠くことになったものではなく、また、いまだ社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、反公益的性格を帯びようになったというものでもなく、これらは本来的には民事訴訟等により解決されるべきものである。

寸評

商標法 4 条 1 項 7 号はあくまでも「出願の経緯に」不正の目的がある場合に限って適用され、「出願後に」そのような不正な目的が生じたとしても適用がなく、民事訴訟で処理されるべきであることを明確にした判決です。予想外の判決というわけでもないのですが、商標法の処理範囲を感じさせられた事件でした。

（担当：和田）

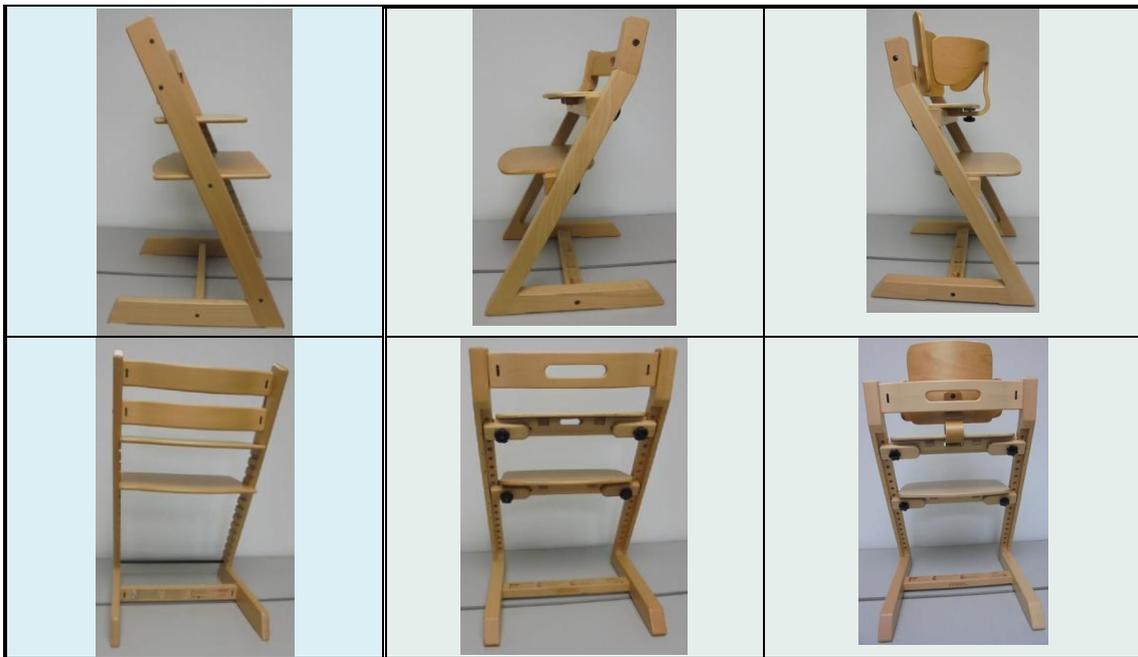
3. 椅子の形状について商品等表示該当性及び著作物性等が争われた事案

判決言渡日：令和 6 年 9 月 2 5 日 事件番号：令和 5 年（ネ）第 10111 号 不正競争更新差止等請求控訴事件

事案概要

原告らは、被告に対し、被告による被告各製品の製造販売等の行為が、不正競争行為（不競法 2 条 1 項 1 号等）、著作権等の侵害行為（著作権法 21 条、27 条）などに該当するなど主張し、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄などを求めたが、原審では、原告らの請求がいずれも棄却されたため、原告らは、原判決を不服として、控訴したが、いずれも棄却された。





判決抜粋・要約

① 不正競争法に基づく請求について

原告製品全体の形態のうち、側木と脚木がそれぞれ一直線で構成されていることに加え、座面板及び足置板を一直線の側木の内側に床面と平行に形成された溝に挿入することのみによって固定する構成になっていることが、原告製品の顕著な特徴部分であり、これを踏まえて考察すると、結局、原告製品は、特徴①から③までを不可分に結合させた上、側木と脚木を一直線とするデザインを採用したことにより、他の製品にはみられない洗練されたシンプルでシャープな印象を与え、商品等表示該当性が認められることになったものと判断する。

原告製品全体の形態の特徴的要素は、

特徴①	原告製品が、左右一対の側木の2本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一対の側木の間で床面と平行に固定されている点
特徴②	左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がり、側木の下端が脚木の前方向先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることにより、側木と脚木が約66度の鋭角による略L字型の形状を形成している点、
特徴③	側木の内側に形成された溝に沿って座面板と足置板の両方をはめ込み固定する点、

を基本とし、

原告製品全体の形態において、特徴①から特徴③までを無駄のない直線的な形態として際立たせ、洗練されたシンプルでシャープな印象を与えるものとしていることが認められる。そして、このような子供用椅子の形態について、被告各製品の販売時点で原告製品以外に使用されていることを認めることはできない。したがって、原告製品全体の形態における特徴①から特徴③までは、側木と脚木をそれぞれ一直線とするデザインと相まって、原告製品の日本における販売を開始した昭和49年頃から、被告各製品の販売時点までの間、他社の同種製品とは異なる特別顕著な特徴（以下「本件顕著な特徴」という。）となっていたものと認めるのが相当である。したがって、原告製品の本件顕著な特徴は、被告各製品が販売されるよ

うになった遅くとも平成27年8月10日時点で、原告らの業務に係る商品を表示するものとして「周知」となっていたと認めるのが相当である。

原告製品には本件顕著な特徴が存在し、かつ、これが周知であることが認められるのであるから、原告製品全体について不競法2条1項1号の商品等表示を認めることができるというべきである

被告各製品は、本件顕著な特徴を構成している特徴①から特徴③までとの対比において、左右一对の側木の2本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一对の側木の間に床面と平行に固定されており（特徴①）、左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がっており、側木の下端が脚木の前方先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、側木と脚木が約66度の鋭角による略L字型の形状を形成している（特徴②）が、側木の内側に溝は形成されておらず、側木の後方部分に、固定部材と結合してネジ止めするための円形状の穴が多数形成され、座面板及び足置板を側木の間で支持する支持部材、支持部材を側木の間において掛け渡された状態で側木に固定する固定部材及びネジ部材を備え、2本の側木後方に設けられた穴と固定部材を結合した状態でネジ部材を閉めることで、支持部材と固定部材によって側木を前後から挟持して押圧し、支持部材を側木に固定しており、原告らの商品等表示の特徴③を備えていないものと認められる。

なお、その他の形態上の諸要素を考慮しても、被告各製品は、被告各製品の形態においては、曲線的な要素とともに、座面板及び足置板の支持部分に複数の部材が利用され、その安定性が特徴的となっており、その印象も、原告製品における、直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象とは異なるものとなっている。

よって、原告製品全体の形態の特徴である本件顕著な特徴について、被告各製品は、これを備えていないものと認められる。

したがって、被告各製品は、本件顕著な特徴を備えていないから、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるものということとはできない。よって、原告らの商品等表示と被告各製品の形態が類似すると認めることはできない。

以上によれば、原告らの不競法2条1項1号に基づく請求は理由がない。

② 著作権法に基づく請求について

原告製品のような実用品の形状等の創作的表現について著作物性が認められるのは、それが実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象となるような部分を含む場合又は当該実用品が専ら美的鑑賞目的のために制作されたものと認められるような場合に限られると解するのが相当である。

原告製品については、特徴①から特徴③まで及び側木と脚木をそれぞれ一直線とするデザインという本件顕著な特徴があり、これにより原告製品の直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象を与えるものとなっていると認められることは、前記のとおりである。しかし、本件顕著な特徴は、2本脚の間に座面板及び足置板がある点（特徴①）、側木と脚木とが略L字型の形状を構成する点（特徴②）、側木の内側に形成された溝に沿って座面板等をはめ込み固定する点（特徴③）からなるものであって、そのいずれにおいても高さの調整が可能な子供用椅子としての実用的な機能そのものを実現するため

に可能な複数の選択肢の中から選択された特徴である。また、これらの特徴により全体として実現されているのも椅子としての機能である。したがって、本件顕著な特徴は、原告製品の椅子としての機能から分離することが困難なものである。すなわち、本件顕著な特徴を備えた原告製品は、椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということとはできない。また、原告製品は、その製造・販売状況に照らすと、専ら美的鑑賞目的で制作されたものと認めることもできない。そのみならず、**仮に、原告製品の本件顕著な特徴について、独立の美的鑑賞の対象となり得るような創作性があると考えたとしても、前記のとおり、被告各製品は、本件顕著な特徴を備えていないから、原告製品の形態が表現する、直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象とは異なるものとなっているのであって、被告各製品から原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。**

そうすると、結局、本件において、著作権侵害は成立しないといわざるを得ない。

以上によれば、原告らの著作権法に基づく請求は理由がない。

寸評

本判決では、原告製品は、椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということとはできず、また、専ら美的鑑賞目的で制作されたものと認めることもできないとして、基本的には著作物性を否定しつつ、仮に、原告製品の**本件顕著な特徴について、独立の美的鑑賞の対象となり得るような創作性があると考えたとしても、被告各製品から原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない**ため、原告製品の複製又は翻案には該当しないと判示されました。

原告製品についての著作物性が争われた過去の裁判（平成26年（ネ）第10063号）では、ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し（同法2条1項1号）、「創作的に表現したもの」といえるためには、当該表現が、厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの、作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならないとの考えを示した上で、原告製品の形態的特徴が、幼児用椅子としての機能に係る制約により、選択の余地なく必然的に導かれるものということとはできないものであり、原告製品の形態的特徴は、作成者の個性が発揮されており、「創作的」な表現というべきであるとして、原告製品は「美術の著作物」に該当するとして、著作物性を認めました。

この過去の判決は、応用美術の著作物性について、一律に高い創作性の有無の判断基準を設定すべきではなく、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを判断すべきであると判示した点において、注目を集めました。

今回の判決では、基本的には著作物性はないとの考えを示したうえで、独立の美的鑑賞の対象となり得るような創作性があると仮定した場合にも、被告各製品が原告製品の複製又は翻案には該当しないと判断している点で、原告製品の著作物性を認めた過去の判決とは異なります。

「応用美術」に関する著作物性の有無の判断基準について、今後裁判においてどのような判断が下されるか、引き続き注視したいと思います。

（担当：中川）

国内審決紹介

語尾に「効果」又は「習慣」の文字が配された商標の識別性について争われた事案

- 1) 審決日：令和6年7月3日 事件番号：不服2023-013766 「フラバノール効果」
 2) 審決日：令和6年6月25日 事件番号：不服2023-014228 「フロス習慣」

事案概要

	1)	2)
出願番号	商願 2022-122373	商願 2022-120615
商標	フラバノール効果（標準文字）	フロス習慣（標準文字）
指定商品	第30類 茶,コーヒー,ココア,氷,菓子（果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。）等	第21類 デンタルフロス, 電気式歯ブラシ, 等

根拠条文：商標法第3条第1項第6号

審決概要

- 1)出願商標「フラバノール効果」からは、「フラバノールの効果」ほどの意味合いが（「フラバノール」は「フラバノールの炭素原子に結合している水素原子がヒドロキシル基に置換した物質」を意味し、摂取することによって血管の拡張といった効果を得ることが期待されている）、
 2)出願商標「フロス習慣」からは、「デンタルフロスを使う習慣」ほどの意味合いが、それぞれ容易に理解、認識し得るものであるとして、
 いずれの商標も、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標（商標法第3条第1項第6号）であると判断されました。

寸評

今回の審決は、いずれも妥当な判断であると考えます。

過去には、語尾に「効果」「習慣」を配する商標であっても、識別力を認められて登録されていたものが多数存在しますが、近年、識別力が無いと判断される傾向が強くなっていると感じます。

以下に、登録及び拒絶例を幾つか列挙します。

〇〇効果				
登録例				
登録番号	商標	区分	指定商品	登録日(※は失効済)
第2593236号	ゴマ効果	31	調味料、香辛料、食用油脂等	1993/10/29※
第2593237号	オリーブ効果	31	調味料、香辛料、食用油脂等	1993/10/29※
第4214948号	ココア効果	30	ココア	1998/11/27※
第4300642号	果汁効果	32	果汁入り清涼飲料等	1999/7/30
第4821354号	カカオ効果	30	コーヒー及びココア、菓子及びパン等	2004/11/26

第 5611870 号	アーモンド効果	32	アーモンド飲料	2013/8/30
第 6494323 号	ホップ効果	5	サプリメント, 食餌療法 用飲料等	2022/1/4
拒絶例 (識別力無し)				
出願番号	商標	区分	指定商品	出願日
商願 2019-81722	パラミロン効果	3	口臭用消臭剤等	2019/6/10
商願 2019-81724	ミドリムシ効果	5	サプリメント等	2019/6/10
商願 2020-59187	オーツ効果	30	菓子, パン等	2020/4/24
商願 2020-71267	デーツ効果	30	菓子, パン等	2020/5/27
商願 2020-125354	ピーナッツ効果	29	菓子 (果物・野菜・豆 類又はナッツを主原料と するものに限る。)	2020/10/9
商願 2021-102614	快眠効果	11	暖冷房装置等	2021/8/18
商願 2022-43457	アマニ効果	29	アマニを使用した菓子 (果物・野菜・豆類又 はナッツを主原料とするも のに限る。) 等	2022/4/14

〇〇習慣

登録例

登録番号	商標	区分	指定商品	登録日(※は失効済)
第 4306620 号	除菌習慣	16	観賞魚用水槽及びその 附属品のための消毒剤等	1999/8/20※
第 4507376 号	消臭習慣	3	消臭抗菌効果を有する 洗濯用仕上剤等	2001/9/21※
第 4880661 号	コレステオフ習慣	32	清涼飲料等	2005/7/15※
第 5112864 号	エチケット習慣	29	シャンピニオン・カテキン・有 胞子乳酸菌を主原料とす る粉末状・粒状・顆粒状・ 錠剤状・液状・ペースト 状・ゼリー状・カプセル状の 加工食品等	2008/2/22※
第 5152372 号	ウォーキング習慣	29	プロテイン・コラーゲンを主 成分とする粒状・錠剤状・ カプセル状・顆粒状・粉 状・ペースト状・液体状の 加工食品等	2008/7/18※

第 5380477 号	発毛習慣	5	薬剤等	2011/1/7
第 5288558 号	フッ素習慣	3	フッ素を含有してなる歯磨き等	2009/12/18
第 5405482 号	糖質習慣	29	食用たんぱく等	2011/4/8
第 5711544 号	正座習慣	20	座布団等	2014/10/17
拒絶例（識別力無し）				
出願番号	商標	区分	指定商品	出願日
商願 2019-67220	マスク習慣	5	衛生マスク	2019/5/10
商願 2020-63934	除菌習慣	5	手指用、家庭用 除菌・抗菌・消臭液	2020/5/11
商願 2020-132139	プロテイン習慣	5	プロテインを含有する薬剤等	2020/10/26
商願 2021-90884	温活習慣	1	化学品	2021/11/1
商願 2021-136109	防カビ習慣	35	衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供等	2021/7/20
商願 2021-140748	メンテ習慣	3	せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料	2021/11/11
商願 2022-89817	腸活習慣	5	栄養補助食品，サプリメント	2022/8/3

自他商品役務の識別機能を発揮し得るか否かは、時代と共に変化するものです。数 10 年前には、「○○効果」や「○○習慣」などの表現が、商品の宣伝文句などに使用されることはそれ程なかったのかもしれませんが、近年、健康志向が高まり、商品の販売促進を図る上で、商品の効能を謳ったり、生活習慣の改善を提案することが多くなったと思われます。この様に、商標が識別力を発揮し得るか否かは、机上の理論ではなく、現実の商取引の状況を考慮して判断する必要があります。

（担当：中川）

外国情報

1. 台湾 知財商事裁判所、外国のホテルの名称を台湾内での使用と認める

2020 年、豪州でホテル事業を展開する豪州企業が台湾において保有する商標「CROWN」（第 43 類・ホテル事業等）が不使用取消請求を受けました。台湾の消費者は予約サイトを通じてホテルの利用を予約することはできますが、商標権者は台湾で事業所を持っておらず、「台湾内での使用」と言えるかが争点となっ

ていました。最終的に知財商事裁判所は取引の一部が台湾内で行われていることをもって、台湾内での使用であると認め、2024年3月に判決が確定しました（Case No. 14 of 112）。

多国籍企業の商標権者にとっては対象の消費者が所在する全ての国や地域において事業所を持たなくとも、商標登録の取消を免れ得る有利な判決であるといえそうですが、この考え方を貫くと、対象の消費者が所在する全ての国や地域において商標権侵害が成立してしまう可能性があると考えられます。他国でも同じ解釈が続くかどうか注目されます。 ※参考：機内食の商品該当性について争われた事案（[2023年6月号](#)）

2. 韓国 同意書制度が活発に利用される

韓国では、2024年5月1日よりコンセント制度が導入されているところ、4か月間で447件もの申請があったことが公表されました。韓国のコンセント制度は、日本の留保型（同意書の提出に加え、混同のおそれがないことの立証が必要）と異なり、混同のおそれがないことの立証が必要でない完全型であるため、より利用しやすい制度となっています（制度を比較したものを [2024年2月号](#)に掲載しています）。但し、期限や地域を制限したりするなどの条件付きの同意や出願（登録）番号を特定しない包括的同意は認められません。また、容易に併存が認められる分、将来生じ得る紛争や同意書交付の必要性についても検討する必要があるそうです。ちなみに日本ではコンセント制度の適用により認められた商標登録は、2024年10月18日時点で0件との情報を得ました。

(担当：和田)

3. ハーグ国際意匠登録出願 イギリス「保護付与声明」の通知継続

- 英国知的財産庁（UKIPO）は、2024年2月から保護付与声明（statements of grant of protection）を発行する試験運用が成功したことを受け、保護付与声明の発行を継続することを決定しました。
- また、UKIPOは包括的保護付与声明（general statement of grant of protection）も発行しました。この包括的声明は、2024年2月以前に英国で保護が認められていた国際登録に適用されます。[包括的保護付与声明](#)は、UKIPOのウェブサイトを確認できます。

包括的保護付与声明の対象となる権利者は、UKIPOに直接メール（DesignsExamination@ipo.gov.uk）を送ることで、個別の保護付与声明を請求することができます。

(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