

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 外国の飲食店をウェブページに掲載する行為は商標権侵害ではないと判断された事例（「Sushi Zanmai」事件控訴審）
2. 「シン・ゴジラの立体的形状」を象った立体商標
3. 商品と役務の類否が争われた事例

国内審決紹介

意匠登録第 1707466 号「容器付き菓子」の無効審判事件

外国情報

1. 米国 オフィシャルフィー引上げ
2. 米国 使用宣誓書の監査プログラム（オーディットプログラム）の改定
3. 米国 指定商品における「namely」の解釈
4. ブラジル スローガン商標の登録基準を緩和

■ 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. 外国の飲食店をウェブページに掲載する行為は商標権侵害ではないと判断された事例（「Sushi Zanmai」事件控訴審）

判決言渡日：令和6年10月30日 事件番号：令和6年（ネ）第10031号 不正競争行為差止等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所令和3年（ワ）第11358号）

事案概要

食材の輸出などを行う被告（控訴人・ダイショー・ジャパン）が、関連会社であるスーパー・スシがマレーシア及びシンガポールにおいて展開する「Sushi Zanmai」という名称の飲食店（本件すし店）を自身のウェブページで紹介した行為について、日本における商標の「使用」であるとして商標権侵害が認められた地裁判決の控訴審。商標権侵害は否定され、原判決が取り消された。



判決要約

被告各表示は、その態様に照らし、食材の海外輸出を検討する国内事業者に向けて、被告の事業を紹介するために使用されているにすぎず、本件すし店を日本国内の需要者に対し広告する目的で使用されたものではなく、現にそのような効果が生じている証拠もない。したがって、本件ウェブページ掲載行為は、本件すし店の広告ではなく、商標法2条3項8号に該当するものではない。

原告各商標権に基づき被告各表示の使用差止等を認めることは、実質的にみて、原告各商標の国内における出所表示機能等が侵害されていないにもかかわらず、外国商標の当該外国における適法な使用を日本の商標権により制限することと同様の結果になるから、商標権独立の原則及び属地主義の原則の観点からみても相当ではない。このように解することは、WIPOの共同勧告において、インターネット上の標識の使用は、メンバー国で商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国における使用を構成するとされていること（共同勧告2条）とも整合する。そうすると、仮に被告各表示を本件すし店の役務の広告であると考えた場合でも、当該役務は国外で提供される役務であるから、原告各商標の国内における出所保護機能を害するものではない。

寸評

本件の地裁判決は [2024年6月の当所ニュースレター](#)でも取り上げましたが、控訴審では、被告各表示は、①本件すし店の広告ではない（食材輸出という被告事業の紹介）、②仮に本件すし店の広告だとしても、本件すし店が国外で提供されるサービスであるため日本における商標の使用には該当しない、と判断されました。被告の使用態様に鑑み「本件すし店の広告」ではないと判断されたことに加え、国外で使用される商標について属地主義の原則やWIPOの共同勧告も考慮している点において画期的であり、同種の事案において実務上の指針になると思います。

（担当：宮田）

2. 「シン・ゴジラの立体的形状」を象った立体商標

判決言渡日：令和6年10月30日 事件番号：令和6年（行ケ）第10047号 審決取消請求事件

事案概要

映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの第4形態を象った立体的形状である本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するが、同条2項に該当しないとした審決の判断には誤りがある。



判決要約（下線は筆者）

◆ 商標法3条1項3号該当性

本願商標の立体的形状に係る特徴は、世上一般的にみられる、恐竜や怪獣をかたどった立体的形状が有する特徴と本質的に異なるものではなく、指定商品に係る商品の形状そのものの範囲を出るものとまで認めることはできない（3条1項3号に該当する）。

◆ 商標法3条2項該当性

シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターと比較して、頭部が小さくなっているなど全体のプロポーションや色彩において違いが生じており、実質的に同一ではない。商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるとしても、その結果「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る」に至ったかどうかの判断に際して、「シン・ゴジラ」に連なる映画「ゴジラ」シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは必要なことである。平成28年7月に公開された映画「シン・ゴジラ」は、日本映画の歴代第22位にランクされる興行収入を上げる記録的な大ヒットとなり、本願商標に係る使用商品だけでも、売上数量102万個、売上額約26億5000万円を記録するなど、本件審決時までの約8年間に、本願の指定商品に集中的に使用された事実が認められる。シン・ゴジラの立体的形状は、それ以前のゴジラ・キャラクターの基本的形状をほぼ踏襲しているところ、当該基本的形状は、映画「シン・ゴジラ」の公開以前から、本願の指定商品の需要者である一般消費者において、原告の提供するキャラクターの形状として広く認識されていたことが優に認められる。すなわち、①昭和29年に始まった映画「ゴジラ」シリーズは、その後60年以上の長きにわたり全30作にわたる新作を次々と公開し、累計観客動員数約1億2000万人を記録するなど、圧倒的な商業的成功を収めていること、②これらの映画の広告等には、原告の「製作・配給」であること等が明記されていたこと、③この間の映画「ゴジラ」シリーズのビデオグラム及びゴジラのフィギュア商品の売上金額は、それぞれ百億円を大きく超えていること、④上記フィギュア商品については、原告から商品化の許諾を受けた第三者企業によって販売されているものも多いが、原告が商品化の主体であるこ

とを示す本件著作権等表示が付されていたこと、⑤原告のシンボリックなモニュメントとなっている巨大なゴジラ像は、繁華な商業施設を含む都内の複数の場所に恒常的に設定されている。また、アンケート調査において、本願商標の立体的形状の写真を示して「何をモデルにしたフィギュアだと思うか」との質問に対する自由回答で、「ゴジラ」又は「シン・ゴジラ」と回答した者が64.4%とされ、極めて高い認知度が示された。これらを総合すれば、本願商標は、その指定商品に使用された結果、需要者である一般消費者が原告の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めすることができる（3条2項に該当）。

被告による使用商品が掲載された雑誌の種類が少ないといった指摘は、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では些末な問題にすぎない。

寸評

本願商標（シン・ゴジラの立体的形状）に係る使用実績だけでなく、ゴジラ・キャラクター自体の周知性までが考慮され、3条2項の適用が認められました。従来判例では、立体的形状が識別力を獲得したか否かを判断する上では、出願に係る商標と使用商標は「実質的に同一」であることを原則とし、使用期間、販売数量等の事情を総合考慮した上で立体的形状が需要者の目につき易く強い印象を与えるものであるか等を総合勘案する、との考え方が示されていました。しかし、本件では、このような検討プロセスを経ることなく、ゴジラ・キャラクターの認知度に重きを置いて本願商標の3条2項の該当性を判断している点において、違和感を覚えました。

所内では、立体的形状である本願商標の出所表示としての周知性の認定に映画キャラクターとしての認知度を大幅に考慮するのはどうかといった意見があがった一方、使用商品（フィギュア）を見た需要者は「ゴジラ」として認識できるため本願商標は識別標識として機能し得るのではないか、といった意見がありました。

（担当：宮田）

3. 商品と役務の類否が争われた事例

判決言渡日：令和6年11月11日 事件番号：令和6年（行ケ）第10028号

事案概要

本件商標の指定役務中の44類「医療用機械器具の貸与」等と引用商標の指定商品10類「医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）」等は、非類似の商品及び役務であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないと判断した無効審判の審決を取消した事例です。

本件商標	引用商標
商標登録第6320554号	商標登録第6217436号
AWG治療	AWG治療
第44類「美容、理容、入浴施設の提供、あん摩・マッサージ及び指圧、カイロプラクティック、きゅう、柔道整復、整体、はり治療、医療情報の提供、健康診断、調剤に関する情報の提供、栄養の指導、介護、医療用機械器具の貸与、美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」等	第10類「医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）、「家庭用電気マッサージ器」

判決抜粋

裁判所は、本件商標の指定役務 44 類「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品 10 類「医療用機械器具」は、類似する商品・役務と認められると判断し、本件商標の 44 類「医療用機械器具の貸与」に係る部分について審決を取消した。

裁判所は、『商標法 4 条 1 項 11 号所定の商品と役務の類否は、それらの商品・役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一の営業主の製造・販売又は提供する商品・役務と取引者・需要者に誤認されるおそれがあると認められる関係にあるか否かにより判断すべきである（最高裁昭和 36 年 6 月 27 日第三小法廷判決・民集 15 卷 6 号 1730 頁参照）』。具体的には、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている実情の有無・程度、商品と役務の用途の共通性、商品の販売場所と役務の提供場所の同一性、商品と役務の需要者の重なり具合等を総合的に考慮し判断するのが相当である』と説示し、その上で、次のように判断した。

（１）事業者、用途、販売場所、需要者の共通性

「医療用機械器具の貸与」と「医療用機械器具」の製造・販売とは、同一事業者によって行われている例が多数みられ、これらの用途は共通し、販売場所と提供場所は同一である場合が多く、需要者の範囲は実質的に重なっているといえる。このような取引の実情を踏まえると、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本件指定商品・医療用機械器具に同一の構成の商標（「AWG治療」）を使用する場合には、同一の営業主の製造・販売又は提供する商品・役務と取引者・需要者に誤認されるおそれがあるといえるべきであると判断された。

（２）商標権の効力の観点からの弊害

原告は、先願に係る引用商標の商標権者であり、「AWG治療」の商標を医療用機械器具に付した上でこれを引き渡す行為を第三者が行った場合、当該商標権の侵害を理由に禁止権を行使することができるはずである（商標法 36 条、37 条 1 号、2 条 3 項 2 号）。しかし、本件商標の登録が有効なものだとすると、「AWG治療」の商標を医療用機械器具に付した上でこれを貸与する行為（当然に「引渡し」を包含する。）は、通常、本件商標に係る商標の使用と認めるのが自然であり、商標権の及ぶ範囲の重複・抵触が生じかねない。このような状況を招来させるのは、権利範囲の問題と登録要件の問題が理論上は別個の問題であるにせよ、商標法全体の整合的解釈という観点からは好ましいことでない。以上の理由からも、本件指定役務・医療用機械器具の貸与と本件指定商品・医療用機械器具とは、類似するものと判断するのが適切である。

寸評

実務において、商品と役務の類否の判断は「類似商品・役務審査基準」に基づいて審査が行われています。しかし、本判決では、当該基準とは異なる判断が示された点で注目されます。また商品と役務の類否が争点となった、珍しい事例です。

裁判所は、商標の使用行為との関係において、役務の「使用」には、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付す行為も含まれる（商標法第 2 条第 3 項第 3 号）ことから、商品商標の「使用」行為（商標法第 2 条第 3 項第 2 号）と重複する場合がある点を指摘し、両者を非類似とすることで、商標権の及ぶ範囲に抵触が生じかねないという弊害について指摘しています。

「類似商品・役務審査基準」では「○○（商品）」と「○○の貸与」は非類似の商品・役務として取り扱われるため、通常、同一または類似商標であっても併存して登録されます。しかし、裁判所が指摘している弊害を踏まえると、商品商標であっても、一般的に貸与（レンタル）が行われることが多い商品については、貸与のサービスに関しても商標調査や商標出願を行うことが重要といえます。

（担当：新井）

国内審決紹介

意匠登録第 1707466 号「容器付き菓子」の無効審判事件

審決日：令和 6 年 8 月 14 日 事件番号：無効 2022-880007

事案概要

本件意匠について、出願前に公知になった引用意匠 1 に類似するか否か（新規性）、引用意匠 1 に基づいて容易に創作することができた意匠か否か（創作容易性）等が争われた無効審判の事例です。

本件意匠	引用意匠 1	引用意匠 3
意匠登録第 1707466 号		
物品：容器付き菓子		
 <p>※ 「朱色で着色された部分以外」の部分が意匠登録を受けようとする部分とした部分意匠です。</p>	 <p>（出典元） https://www.instagram.com/p/CKtMER_A9Fd/?utm_source=ig_web/</p>	<p>의정부시 청소년수련관 딸기보틀케익 만들기</p> <p>화이트데이 기념으로, 사탕보다 더 달콤한 딸기보틀케이크를 만들어요~</p>  <p>（出典元） https://blog.naver.com/hope_city/221493161258</p>

審決概要

審決では、新規性について、両意匠の菓子層の具体的な形態において、粗めのざらつきのある素材の層の有無、及び、各段の上方層の下側の態様が互いに間隔を設けた 6 つの略角丸尖頭アーチ状部を略等間隔に形成して成るものか、不揃いなジグザグ状に形成してなるものかの点は、一見して看取できる相違であって、また、アーチ状部間に、略柱状に、層の上下方向全幅にわたり、きめの細かい素材を充填して成るものか、上下方向上端から層の半ばまでに、きめの細かい素材を充填しなるものかの相違も容易に看取できるものであることなどから、両意匠は非類似と判断されました。

創作容易性についても、本件意匠の具体的な構成態様である、透明な飲料缶様の略有底円筒状の容器に、容器内壁に沿って周面を一周するように上側は略直線状で、下側は互いに間隔を設けた 6 つの略角丸尖頭アーチ状部を略等間隔に形成し、上方は左右方向にひとつつながりに、アーチ状部間は、略柱状に層内の上端から下端まできめの細かい素材を充填して成り、その下に粗めのざらつきのある素材を封入した層を設け

て段を形成し、上下にほぼ同様の構成で段を重ねて形成したものは、公知意匠のいずれにも現れておらず、引用部分1の形態に基づいて、各層の縦方向長さに多少の変更を加えるなどしても、上記態様が現されていないこれらの意匠から本件意匠部分の形態を具体的に創出することは、極めて困難であると言わざるを得ない。

また、置き換えなどの手法を用いて、フルーツなどの上側にきめの細かい素材を充填した層を形成し、その下に粗めのざらつきのある素材を封入して成る甲3意匠の菓子層の形態を利用したとしても、層の下側を互いに間隔を設けた6つの略角丸尖頭アーチ状部を略等間隔に形成し、そのアーチ状部間に、略柱状に層内の上端から下端まできめの細かい素材を充填して成る形態とすることについて、本願出願前に本件意匠部分のような形態とすることが、ありふれた手法であるとする証拠もないとして、本件意匠は、引用意匠1に基づいて容易に創作することができた意匠とはいえないと判断し、登録を維持しました。

寸評

本件意匠と引用意匠は、飲料缶状の略有底円筒形の透明容器に菓子を複数層積層して封入した点で共通しており、一見すると似た印象を受けます。しかし、この共通点は、両意匠の形態を概括的に捉えた場合のものであり、類否に与える影響は小さいと評価されました。

審決では、本物品は容器を食器として、スプーンなどを用いて食すものであるから、需要者は、食べやすさはもちろん、各菓子層の味わいの相違や食感などに関心を持ち、外観から観察される各層の色調や層の厚さによる量のバランスや素材感などに注目するとして、スポンジケーキ層（粗めのざらつきのある素材）の有無やカットフルーツ（略角丸尖頭アーチ状部）の間に注入された生クリームの形状の相違点が重要視され、非類似の意匠と判断されています。

両意匠は透明の飲料用缶に封入したケーキという商品コンセプトは類似しますが、ケーキの具体的な形態を比較した結果、非類似の意匠と評価されました。意匠は具体的な形態を保護する制度であるため、この判断は妥当であると考えられます。ただし逆に言えば、本件意匠は引用意匠1のような形態には意匠権が及ばない（非類似の意匠）ことを意味し、意匠権では商品コンセプトそのものを保護することが難しいことが再認識される事例といえます。

（担当：新井）

外国情報

1. 米国 オフィシャルフィー引上げ

米国特許商標庁（USPTO）は、2025年1月18日より、商標登録出願や商標権維持に係るオフィシャルフィーを引上げることを発表しました。

-主なオフィシャルフィーの引上げ-

- ◆ 出願：
基本出願料金が USD 350 に統一される。
- ◆ 出願時の追加料金：
出願内容の複雑さに基づき新たな追加料金が適用される可能性がある。例えば、USPTO の商品・サービスマニュアル（ID マニュアル）にない積極表示の商品・役務で出願する場合、区分ごとに USD 200

の追加料金が発生する。また、ID マニュアルにない商品・役務表示が、区分毎に 1,000 文字を超えた場合（スペース・カンマを含む）、以降 1,000 文字毎に USD 200 の追加料金が発生する。

- ◆ 使用宣誓書：
使用宣誓書及び使用宣誓書修正（Amendments to Allege Use）の料金が区分ごとに USD 50 ずつ引き上げられる。
- ◆ 登録後の維持費用：
使用宣誓書及び更新申請を含む商標権の維持の料金が引き上げられる。
- ◆ マドプロ出願：
米国を指定する場合の出願料金（国際登録及び事後指定）が USD 600、更新料金が USD 350 に引き上げられる（いずれも区分ごと）。これらの料金の引上げは、2025 年 2 月 18 日より適用される。

詳細情報：USPTO [Summary of 2025 trademark fee changes](#)

（担当：宮田）

2. 米国 使用宣誓書の監査プログラム（オーディットプログラム）の改定

米国特許商標庁（USPTO）は、現在ランダムに実施されている既存の監査プログラムを拡大し、デジタル加工が疑われる証拠や、見本サイト（Specimen farm website）を利用した証拠の提出が疑われる商標出願に対しても監査を導入すると発表しました。

これまで監査対象は、USPTO により無作為に選択されていただけでしたが、今後はデジタル的に改ざんされた証拠や見本サイトの印刷物が含まれると考えられる第 8 条及び第 71 条宣誓書に重点が置かれます。ランダム監査プログラムと同様に、商標権者に対して登録商標の指定商品の一部または全てに関する追加の使用証拠、特に偽造やデジタル加工が疑われる証拠に関連する追加情報を要求する局通知が発行されますので、留意する必要があります。

・見本サイト（Specimen farm website）とは、商標見本を生成することだけを目的として作られたもので、商品を販売しているように見せかけているものの、実際には真正な取引を行っていない電子商取引サイトです。例えば、「お問い合わせ」ページには「USA」とだけ記載されていたり、連絡先の電話番号が米国の番号として桁数が不足している場合があります。

（担当：新井）

3. 米国 指定商品における「namely」の解釈

商標審判部（TTAB）は、登録商標「SMARTLOCK」（登録番号 5376466 および 5376467）に対する抹消手続き（expungement proceedings）において、商標権者が提出した使用証拠の商品が指定商品に含まれないとして、登録を取り消す決定を下しました。

In re Locus Link USA, Expungements Nos. 2022-100137E and 2022-100138E (TTAB 2024) [precedential]

本件登録商標の指定商品は、第 11 類「Components for air conditioning and cooling systems, namely, evaporative air coolers」でしたが、本件商標が使用されていた商品は、evaporative air coolers（蒸発式空気冷却器）それ自体ではなく、その部品（蒸発式空気冷却器用

のコネクタ) でした。商標審判部は、登録商標の指定商品は空気冷却システムの構成要素である evaporative air coolers(蒸発式空気冷却器)を対象としているものであり、コネクタのような蒸発式空気冷却器の構成部品を包含するものではないと認定しました。この結果、本件商標は指定商品に商業的に一度も使用されたことがないと判断され、登録が取り消されました。

商標権者は、「evaporative air coolers」は namely の前の「air conditioning and cooling systems」を特定しただけであり、指定商品は「components for evaporative air coolers」を対象とするものであると主張しました。しかし、審判部は、完成品とは別に独立して取引される部品は、その部品が属する区分に分類されるものであり、蒸発式空気冷却器のあらゆる種類の構成部品を含むと解釈した場合、そのような未特定の「構成部品」は不明確であり、過度に広範囲なものとなるとして、商標権者の主張を退けました。

指定商品における「すなわち (namely) 」という用語は、より具体的な特定が必要な場合に使用することが推奨されており、「namely」に続く商品表示は、namely の前にある冒頭の表現の範囲内で、明確な用語を使用してその内容をさらに定義するものとされています(例: 「clothing, namely, shirts」)。指定商品において namely を使用した場合、指定商品の範囲は namely 以下の商品に限定されることになります。そのため、指定商品を作成する際は、使用商品が namely 以下の商品表示に含まれるよう明確に記載する必要があります。本事案は、完成品ではなく部品に使用する場合、その部品を指定商品に記載する必要性を改めて示した事案といえます。

(担当: 新井)

4. ブラジル スローガン商標の登録基準を緩和

2024年11月27日、ブラジル特許庁はスローガンの商標登録に関する新しいガイドラインを公表しました。この新ガイドラインによると、ロゴや社標等の特徴的な要素と結合した場合や、スローガン自体に独創性がある場合には商標登録が認められます。これまで、ブラジルでは広告のみを目的とする表現を商標として登録することは認められておらず、ロゴの一部にスローガンを含む場合であっても該当の文字部分について削除が求められていました。今回の新ガイドラインの施行により、スローガン商標(構成の一部を含む場合も)の登録可能性が高まったといえます。

(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