

# RIN IP Partners

NEWSLETTER



## 国内判決紹介

1. 商標法4条1項16号（品質誤認）該当性について争われた事案
2. 商標法50条審判において総合小売役務の使用に該当するか否かが争われた事例

## 国内審決紹介

1. 商品同士の非類似性について争われた事件
2. 商標法4条1項11号の該当性が争われた事件

## 外国情報

1. イギリスにおける「悪意の商標出願」－過度に広範な指定商品が該当するか  
SkyKick UK Ltd and another v. Sky Ltd and others [2024] UKSC 36 最高裁判決
2. 香港 絶対的拒絶理由に関する商標審査マニュアルの改訂
3. ジョージア クラスヘディングからなる指定商品(役務)の補正について
4. リビア 受理通知の撤回及び更新費用の変更

### ■ 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

### 1. 商標法4条1項16号(品質誤認) 該当性について争われた事案

判決言渡日：令和6年11月25日 事件番号：令和6(行ケ)10055

#### 事案概要

本件商標・登録第6375329号「至福のギリシャ」（第29類「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」）はギリシャ共和国より無効審判の請求を受けた。その理由は、「本件商標は構成中に『ギリシャ』を含み、原産地を誤認させるおそれがある」ため商標法4条1項16号（品質誤認）他の拒絶理由に該当するというものであった。しかし、審決では「本件商標に接する取引者、需要者が、その構成から直接的、具体的な商品の品質を看取するとはいい難く、その誤認を生ずるおそれがあるともいえない。」として請求は棄却された。この審決を不服とし、ギリシャ共和国は審決取消訴訟を提起した。

#### 判決概要

本件商標は「この上もない幸せの国ギリシャ」という程度の一つのまとまりのある意味を理解させるものと認められるから、ギリシャという国を「至福の」という肯定的なイメージとともに需要者に想起させ、ヨーグルトである本件指定商品のイメージに仮託するものである。それは、ギリシャという国から連想される抽象的なイメージを利用して、ギリシャと何らかの形で関連する商品であることを表示するに止まるものであるから、その関連性は、産地や販売地に限られることはなく、「ギリシャ」を産地又は販売地として表示するものに当たるとはいえない。

また、原告が提出した本件アンケートの結果やヨーグルトに関する取引の実情を考慮しても、本件商標を使用した場合に本件指定商品がギリシャにおいて生産され又は販売されているであろうと一般に認識されると認めることはできない。そして、本件指定商品は「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」であって、それがギリシャと関連を有する商品であることは明らかであるから、本件商標が、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえない。

本件商標は、何らかの形でギリシャと関連する商品であることを表示するものであるところ、本件指定商品である「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」の「ギリシャ国の伝統製法」とは、社会通念上、およそ「ギリシャ国の伝統製法」という範疇に含ませることが相当な製法を広く指すものとして理解されるのであって、このような本件指定商品がギリシャと関連する商品であることは明らかであるから、本件商標の使用により本件指定商品の品質に誤認を生ずるおそれがあることにはならない。

#### 寸評

本件商標が「ギリシャ」が産地・販売地を表示したものと認識されないとすると、「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト」という減縮まで本当に必要だったのか疑問でした。一方、所内では「企業名に国名・地名が含まれる場合は拒絶理由通知を受けても比較的解消しやすいが、そうでない場合は減縮すべきか・どのように減縮すべきか頭を悩ませることがある」「全体として一体不可分の造語であるとしても、構成に含まれる国名・地名が産地表示と理解されるケースはあるのではないか」との意見がありました。

（担当：和田）

## 2. 商標法50条審判の審決取消訴訟において総合小売役務の使用に該当するか否かが争われた事例

判決言渡日：令和6年12月19日 事件番号：令和6年(行カ)第10054号

### 事案概要

|                |  |
|----------------|--|
| 登録商標           |   |
| 区分             | 35類  |
| 請求に係る<br>指定役務  | 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   |
| 原告<br>(審判被請求人) | 有限会社オルネドフォイユ<br>・ <a href="#">Orne de feuilles (オルネ ド フォイユ) 公式オンラインショップ</a><br>・ <a href="#">ABOUT_お店 - Orné de Feuilles</a> |
| 被告<br>(審判請求人)  | 四国旅客鉄道株式会社   |
| 商標登録番号         | 第5990795号  |
| 審判番号           | 取消2023-300219  |

本件登録商標は、いわゆる総合小売役務について使用されているとは認められないとして、商標登録を取り消す、とされた請求認容審決に対し、原告が被告を相手として、本件審決取消訴訟を提起した。

原告は、小売店舗の壁に表示された以下の商標を使用しているため、登録商標と使用商標の社会通念上の同一性については、当事者間で争いはない。



### 争点

原告が、いわゆる総合小売業を営んでいると言えるか否か

## 判決

原告による登録商標の使用は、以下の理由により、いわゆる総合小売役務についての使用ではないとして、原告の訴えは棄却された（審決維持）。

### 判決要旨

1. 「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」とは、衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいうものと解するのが相当であり、典型的には、百貨店や総合スーパーが提供する役務が挙げられるものと解される。他方で、「一括して取り扱っている」とはいい難い場合、具体的には、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品のうちの一部の商品しか小売等の取扱いの対象にしていない場合や、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとしても、一部の商品の取扱量が僅少であり、全体としてみると特定の商品等を主として取り扱っているとみられる場合や一部の商品が各種商品の小売等に付随して取り扱われているすぎない場合などは含まれないものというべきである。特許庁の類似商品・役務審査基準においても、いわゆる総合小売役務と特定小売役務は、非類似の役務とされている。

2. 各事実によると、原告店舗はパリの日用品店をアレンジしたライフスタイルショップであり、ファッション、ファッション小物やキッチン用品など衣料品や生活用品を中心とした商品を取り扱っており、これらの商品が店舗の売上げに占める割合が相当程度多いものと認められるのに対し、飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。これに加え、証拠からうかがわれる本件要証期間及びその前後の原告店舗における商品の展示方法をも考慮すると、本件要証期間における飲食料品の販売については、コーヒーカップやマグカップのような食器類などと合わせて販売されているものであって、生活用品の小売等に付随して取り扱われているものにすぎず、原告店舗において、衣料品、飲食料品及び生活用品の各商品を「一括して取り扱っている」と評価することはできず、その他これを認めるに足りる証拠はない。

また、前記ウ(イ)及び(オ)の各事実（原告内における原告店舗の売上報告(令和2年6月分、同年12月分)）において、売上構成比はファッション、ファッション小物、キッチンが7割～9割近くを占めており、その他にバス、文具、リビングリネン及びインテリアが掲げられているものの、「飲食料品」の項目は記載されていない。原告店舗の令和4年1月21日～同年2月20日の売上商品一覧（全商品の販売数6739、売上金額(税抜)1210万2365円との記載があり、その中に「食品」欄が設けられ、販売数1809、売上金額(税抜)127万3053円と記載されている。）によると、原告店舗の売上金額が1か月間で100万円程度であったことが認められるものの、取り扱っている食品の内容に加え、バレンタイン前の期間の販売であったとの事実も考慮すると、バレンタインの贈物のために一時的に売上げが増加しているものといえること、正月に向けて一時的に売上げが増加したものといえることからすると、原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできず、その他これを認めるに足りる証拠はない。

### 寸評

総合小売の3つのセクターの売上の各比率が10%～70%程度という特許庁の基準及び3つのセクターの各売上が相当程度あるという裁判所の基準からすれば、ある意味妥当な判断だとも言えるが、一方で、原

告は実際に3つのセクターの全てにおいて小売役務を提供しており、小規模事業者であることを考慮し、3つのセクターの各売上の比率（相当程度）の要件をもう少し弾力的かつ柔軟に運用、解釈しても良かったのではないかという意見も出た。

ただ、一般に、出願人は、審査の時点において、いわゆる総合小売業を行っていないとしても、使用意思の陳述書及び事業計画書を提出することにより、比較的容易に商標登録を受けることはできるが、本事案のように、不使用取消審判の請求を受けた場合、総合小売役務の認定要件が厳しく、実際に提供している役務が特定小売役務と認定されて、防御できない事態も想定される。そのため、総合小売役務を提供していることが明らかな百貨店や総合スーパーマーケットなどを除き、出願人は、総合小売役務と特定小売役務の非類似性を加味して、事業に支障がでないように、総合小売の3つのセクターのうち、メインとなるセクターに関連する特定小売役務についても、併せて権利化をしておくことが望ましい。

因みに、本件商標は、総合小売役務の他に、「家具・建具の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」についても指定しているが、原告の小売店舗において実際に展開している、キッチンアイテム、生活雑貨、ステーションナリー、ファッションアイテム、珈琲やお菓子などの特定小売役務については、権利化されていなかったようである。


（担当：宮城）

## 国内審決紹介

### 1. 商品同士の非類似性について争われた事件

#### 1-1. 不服 2023-22347 審決日：令和6年9月19日

##### 事案概要

|      | 本願  | 引用商標   |
|------|---|--|
| 商 標  |    | <b>LINK</b>  |
| 指定商品 | 第22類<br>荷役用つり索（金属製のものを除く。）、ロープ製の貨物つり索、織物製の貨物つり索、荷役用吊り手（金属製のものを除く。）、荷役用ベルト（金属製のものを除く。）、荷役用ひも（金属製のものを除く。）、合成繊維製の牽引ひも、荷役用布製ベルト、等 | 第7類<br>Escalators; moving walkways; conveyors for moving people. |
| 類似群  | 09A03   | 09A03  |

##### 審決概要

本願商品は、主に貨物や重機といった、重量のある物体を吊下げ運搬するために用いる作業用の合成繊維ロープである。他方、引用商品は、主に人を運搬するための機械装置である。両者は、生産部門、販売部門、原材料、品質、用途及び需要者の範囲において、いずれも一致するとはいえず、完成品と部品との関係にもないものである。

## 1-2. 不服 2023-012433 審決日：令和6年9月25日

## 事案概要

|      | 本願                       | 引用商標  |
|------|--------------------------|---|
| 商標   | <b>HERCULES</b>          | HERCULES  |
| 指定商品 | 第28類<br>ゴルフクラブヘッド、ゴルフクラブ | 第28類<br>釣り用疑似餌、釣りざお、釣り用たも網、釣り用浮き、釣針、釣り用ルアー、釣り具、釣り糸、釣り用リール、釣り用やな（わな）、釣用てぐす、浮き（釣り具）、電子浮き（釣り具）、釣り用擬臭①、狩猟用デコイ、狩猟用擬臭②<br>下線部①…引用商品1 下線部②…引用商品2 |
| 類似群  | 24C01                    | 24C01   |

## 審決概要

本願商品と引用商品1は、いずれも運動用具に該当するものであることから用途は一致するが、商品の生産者、販売場所及び需要者等が明らかに相違する。本願商品と引用商品2は、これらの需要者や販売場所は共通する場合があるとしても、商品の用途及び生産者が明らかに相違する。

以上からすると、本願商品と引用商標の指定商品は、互いに非類似の商品であると判断するのが相当である。

## 寸評

結論だけ見ると当然とも思えそうですが、審査段階では「類似」の判断が覆らず審判まで争って初めて「非類似」だと認められてることをご紹介したく取り上げてみました。実際、審査基準上の商品役務の類似推定を覆すのは容易ではないのですが、商品役務の類否は消費者目線で考えると結構ずれてるものがあるので、類似群コードの一致のみをもって非類似性の主張を怯むのはもったいないときもあるように思います。所内でも、商品（役務）非類似性が審査段階で認められるのは稀だと思われるが、審判では認められる可能性があるのでは、ケースによっては反論を試みる価値があるのではないかとこの意見で一致しました。

（担当：和田）

## 2. 法4条1項11号の該当性が争われた事件

## (1) 不服 2024-4996（審決日：令和6年11月18日）

## 事案概要

拒絶査定不服審判において、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするが、外観及び観念が相違するとして非類似と認定された事案

| 本願商標(30類)                       | 引用商標3(35類 小売等役務)   |
|---------------------------------|--|
| <p>サンカフード</p> <p>Sanka Food</p> |  <p>燦花</p> <p>SANKA</p> |

## 審決要約

本願商標と引用商標3の要部を比較すると、外観において、本願商標は片仮名と欧文字の二段書き、引用商標3の要部は漢字であることから両者はその構成において、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「サンカフード」の称呼と引用商標3の要部から生じる「サンカ」の称呼は、語尾における「フード」の音の有無の差異、及び6音と3音という構成音数が明らかに相違することからすれば、両者は、明瞭に聴別できるものであるが、本願商標から生じる「サンカ」の称呼と引用商標3の要部から生じる「サンカ」の称呼は同一である。

そして、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標3の要部は「きらびやかな花」ほどの漠然とした観念を生じるから、両者は、観念において相紛れない。

してみれば、本願商標と引用商標3の要部とは、「サンカ」の称呼において同一の場合があるとしても、本願商標が「サンカフード」の称呼を生ずるときには明瞭に聴別できるものであり、外観において明確に区別できるものであり、観念において相紛れないことからすれば、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、本願商標と引用商標3は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

## (2) 不服 2024-6090 (審決日：令和6年11月26日)

### 事案概要

拒絶査定不服審判において、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするが、外観及び観念が相違するとして非類似と認定された事案

| 本願商標(44類)   | 引用商標(43、44類)   |
|---|--|
|  |  |

## 審決要約

本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両商標は、図形及び漢字の有無等において著しく相違するから、外観上相紛れるおそれはない。

次に、称呼については、本願商標と引用商標とは、「ザガ」の称呼を共通にする。

そして、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「すわることと寝ること。」の観念を生じるから、観念上相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ザガ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

## 寸評

ローマ文字からなる商標と漢字からなる商標（ローマ文字又は漢字の読みを表した片仮名文字、平仮名文字が併記されている場合を含む。）は、称呼を共通にする場合であっても、外観及び観念において相違するとして、相紛れるおそれのない非類似の商標と認定される審決は散見される。

これに対し、本事例(1)及び(2)では、本願商標と引用商標は、同一のローマ文字を共通にする場合であっても、一方の商標に漢字が含まれており、かつ、漢字に併記されたローマ文字が漢字の読みを表したものと認められるときには、同様の理論構成（称呼共通 but 外観・観念相違）により、相紛れるおそれのない非類似の商標と認定されたのである。

これは、漢字に併記されたローマ文字が漢字の読みを表したものと認められる場合には、当該ローマ文字を、漢字の読みを表した片仮名文字や平仮名文字と同列に扱い、ローマ文字のみを分離抽出するのではなく、全体観察による類否判断をしている点で、今回取り上げた次第である。インバウンド需要の高まりにより、外国人でも分かるように、漢字の読みをローマ文字で表示する事象が増えている印象があり、この点で実際の商取引とも合致する判断ともいえるのではないだろうか。

（担当：宮城）

## 外国情報

### 1. イギリスにおける「悪意の商標出願」－過度に広範な指定商品が該当するか

#### SkyKick UK Ltd and another v. Sky Ltd and others [2024] UKSC 36 最高裁判決

##### 【事案の概要】

SkyKick 社が電子メールの移行およびクラウドストレージサービスにおいて商標「SkyKick」を使用する行為が、Sky 社の保有する「SKY」商標（欧州連合及びイギリスにおける商標権）を侵害するかが争われた訴訟です。これに対し、SkyKick 社は、Sky 社が実際には使用する意図のない商品・役務にまで広げて商標登録を行ったため、SKY 商標は無効であるとして反訴を提起しました。

本件の争点は、過度に広範な指定商品を含む商標出願が、商標法第 3 条(6)における「悪意の商標出願（bad faith）」に該当するか、でした。

##### 【最高裁判所の判断】

最高裁判所は、「悪意の出願」について、指定範囲の広さや包括的な表示から悪意を推認できる場合があり、そのような推認が適切かどうかは事案の具体的な状況によると判断しました。悪意性の判断において考慮すべき事項としては、指定範囲の広さと出願人の事業規模・性質との関係、商標権者の権利行使戦略、出願の合理的な説明や根拠などが挙げられました。一方で、商標権者の高い知名度や商標の認知度は、悪意の判断において関連しないとされました。

また包括的な指定商品、例えば「コンピュータソフトウェア」のように、より細かいサブカテゴリーに細分化できる表示について、出願人が指定範囲内のあらゆる商品・役務について商業的正当性を示す必要はないものの、一般的な用語を使用したという理由のみでは悪意の認定を免れることはできないとされました。

##### 【コメント】

本判決は、商標出願時に指定する商品・役務の範囲が過度に広い場合、誠実な使用意図がないと判断され、悪意（bad faith）を理由に登録が全部または一部無効とされる可能性があることを示しています。

そのため、出願時には、自社の事業ニーズを満たしつつも、不必要な商品・役務を含めないよう注意を払い、悪意の主張を招かないようバランスを取ることが重要です。



また、悪意の判断基準は出願時にあるため、なぜその指定商品を選択したのかを明確に記録し、適切に保管することも求められます。

さらに、広範な指定商品を含む商標登録については、登録後5年以内であっても、どの指定商品・役務を根拠に権利行使するか慎重に判断する必要があります。本件では、Sky社が使用意思のない商品・役務を含む広範な指定範囲に基づいて権利侵害を主張し、後に請求の根拠となる商品・役務の範囲を狭めたことも、悪意性の判断において考慮されたことが注目されます。

(担当：新井)

## 2. 香港 絶対的拒絶理由に関する商標審査マニュアルの改訂

香港知的財産局は、「絶対的拒絶理由」に関する商標審査マニュアルを改訂しました。主な改正は、第11条(4)(a) 道徳上の原則に反する商標、第11条(4)(b) 誤認を招く商標、第11条(5)(a) 香港において法律により使用が禁止されている商標に関する条項です。

第11条(4)(a) – 「道徳上の原則に反する商標」に関する改訂は、以下の通りです。

本条は、政治的正しさではなく「道徳上の原則」に関するものであることが明確にされました。また、以下のような要素を含む商標は拒絶となることが追加されました。

- 国家の安全、主権、統一、評判、領土保全、公の秩序または個人の安全に反する可能性があるもの（特に違法行為を助長・軽視するものを含む）
- 特定の人種、集団、性別、宗教、制度、信条に対し、侮辱的・軽蔑的・差別的なメッセージを発信する可能性があるもの（明示的または暗示的に不快・猥褻・過激な意味や行為を想起させるもの）
- 政府機関や指導者の名前・紋章・建造物など同一または類似し、無許可で使用されるもの（中央人民政府のものを含む）
- 広く知られた悲劇的事件や衝撃的・不穏な出来事を商業目的で利用し、不快感を与える可能性があるもの

詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/trade-marks-registry-work-manual/2025/index.html>

中国では、近年「不良な影響を与える商標」の審査を厳格化しており、この理由により拒絶されるケースが多くなっています。香港でも、道徳上の原則に違反する商標の審査について厳格化されていくか注目されます。

(担当：新井)

## 3. ジョージア クラスヘディングからなる指定商品（役務）の補正について

2024年3月8日に施行されたジョージアの商標法改正により、クラスヘディングを指定商品とする場合、その区分に属するすべての商品を包含すると解釈されず、指定された商品の文言通りに解釈されることとなりました。これに伴い、商標権者は、施行日から5年以内（2029年3月7日まで）に、出願および登録におけるクラスヘディングや広範な指定商品の表示について修正することが求められています。

指定商品の修正申請にかかるオフィシャルフィーは約60ユーロですが、早期修正を促すため、2025年3月7日までに申請する場合はオフィシャルフィーが免除されます。クラスヘディングを用いて登録している場合で、指定商品の文言から意図する商品が適切に含まれているか不明瞭な場合は、早めに指定商品の修正手続きを行うことをお勧めします。

(担当：新井)

#### 4. リビア 受理通知の撤回及び更新費用の変更

2025年1月15日、リビア経済商務大臣決議第2/2025号に基づき、商標局が閉鎖していた2024年4月2日～2024年9月1日までの間に発行されたすべての受理通知が撤回されることとなりました。リビアでは新規商標出願の受付が停止されていましたが、2024年9月2日より再開しています。

また、2024年11月27日よりリビア経済商務大臣決議第586/2024号に基づき外国商標権者に対する商標登録更新料金が引き上げられ、USD 2,000/1年の分割納付又はUSD 20,000/10年の一括納付のいずれかを選択することとなっています。但し、実際の施行については議論中であるとされているため、現地代理人に最新情報を確認することが推奨されます。

(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