

RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 不正競争防止法上の先使用が認められた事例（「株式会社チーム・ラボ」事件）
2. 単なる「黙認」では、通常使用権設定の「黙示の合意」が成立するとは言えないと判断された事例

国内審決紹介

1. 商標非類似と判断された審決（「JOLLY SPAGHETTI」VS「Jolly-Pasta \ジョリーパスタ」）
2. 「UNIQLO」商標は周知性を有するが、「UNIPRO」商標とは非類似で、何らかの関連性を想起させるかのような広義の混同も生じないと判断された事例

外国情報

1. カナダ 改正商標法及び改正商標法規則施行へ
2. エルサルバドル 新知的財産法の施行
3. 欧州連合一般裁判所、商標「INSOMNIA ENERGY & 図形」（第32類）の登録を無効と判断（T-59/24）

■ 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. 不正競争防止法上の先使用が認められた事例（「株式会社チーム・ラボ」事件）

判決言渡日：令和6年7月17日 事件番号：令和3年(ワ)第29242号 不正競争行為差止等請求事件

事案概要

被告は原告表示が著名になる前から被告表示を不正の目的でなく使用しているとして不競法19条1項5号（先使用）の適用除外が認められた事案。

原告表示	被告表示
1 チームラボ	 株式会社チーム・ラボ Team - Labo Co., Ltd.
2 teamLab	1 2 チームラボ
	3 「teamlab-trip」を含む URL
	4 teamlabtrip
事業内容	事業内容
国内外でのデジタルアート作品の展示	労働者派遣事業等

判決要約

原告表示等は、現時点において著名な原告の商品等表示に当たると認められるものの、著名になった時期は、早くともチームラボボードレス及びチームラボプラネッツが開館して約3年が経過した令和3年7月頃であったと認めるのが相当である。被告表示等のうち使用開始が最も遅い被告表示4の使用を始めた令和2年4月時点においても、原告表示等が著名であったとは認められない上、原告作品の展示名には「芸術」、「アート」、「遊園地」との文言が含まれているものが多く、これらの分野に関心を有しない者は、原告表示等にも注意を払わなかった可能性がある。

さらに、「チーム」、「ラボ」はいずれも良く知られた英単語であって、予防医学支援、労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等を目的とする被告の商号としてこれらの英単語を利用することは自然である。

被告は、原告表示等が著名になる前から被告表示等を不正の目的でなく使用していると認められるから、被告による被告表示等の使用行為については、不競法19条1項柱書及び同項5号により、不競法3条及び4条は適用されない。

寸評

原告表示（チームラボ等）は著名な商品等表示と認められたものの、被告にはいわゆる先使用权があるとして、原告による差止等が認められなかった事案です。原告表示が著名性を獲得した時期がポイントとなりました。

不競法2条1項2号による著名な商品等表示の保護は、同項1号と比較すると、広義の混同すら生じない無関係な分野にまで及ぶものであるから、著名な商品等表示に当たるというためには、日本国内の広い地理的範囲にその表示が出所表示として広く認識されていることが必要と解されています。

他方、不競法19条1項5号（著名表示冒用行為（不競法2条1項2号）に対する先使用）の立法趣旨は、既得権の保護です。

本件は、かかる両規定の趣旨に鑑み、事実上ほとんど独占的な使用を認める不競法2条1項2号による強大な保護と先使用者（被告）の既得権のバランスが考慮されたように思います。

（担当：宮田）

2. 単なる「黙認」では、通常使用権設定の「黙示の合意」が成立するとは言えないと判断された事例

判決言渡日：令和7年2月13日 事件番号：令和6年（行ケ）第10071号

事案概要

原告が、特許庁の下した被告の商標登録第3105120号「**大勝軒**」（以下、「本件商標」という）の「登録を維持する」旨の審決（取消2023-300154号事件）の取消を求めて提起した審決取消訴訟。商標法50条1項の「通常使用権者」の認定について争われた事例である。

【本件商標】

登録番号	第3105120号
商標	大勝軒
指定役務	第42類 中華料理の提供
出願日	平成4年9月30日
登録日	平成7年12月26日

【本件に登場する「大勝軒」について】

- (1) **横山町大勝軒**（被告・本件商標権者。人形町大勝軒からのれん分けを受けた。）：
被告の創業者が、大正13年頃、下記人形町大勝軒からのれん分けを受け、「大勝軒」の屋号で東京都中央区日本橋横山町に開店した中華料理店。昭和25年7月14日に法人化して被告が経営主体となった（当初は「株式会社大勝軒」、平成7年5月31日に現在の「有限会社大勝軒」の商号に）。令和元年11月20日に株主総会の決議により被告は解散し、その頃、中華料理店も閉店となった。ただし、未だに精算結了登記はされていない。
- (2) **人形町大勝軒**（「人形町系大勝軒」の総本店。）
大正2年に「大勝軒」の屋号で東京都中央区人形町に開店した中華料理店。昭和24年12月13日に有限会社大勝軒として法人化した。昭和61年に中華料理店としては閉店し、昭和63年に「喫茶大勝軒」の名で喫茶店営業を開始したものの、その喫茶店営業も令和2年2月末に終了した。
- (3) **浅草橋大勝軒**（本件商標の使用者。横山町大勝軒と同様に、人形町大勝軒からのれん分けを受けた。）

人形町大勝軒からのれん分けを受け、「大勝軒」の屋号で昭和21年に東京都台東区浅草橋で開店した中華料理店。昭和28年5月1日に有限会社浅草橋大勝軒として法人化し、現在も同所において中華料理店の営業を続けている。

(4) その他の大勝軒

(1) 乃至 (3) の「人形町系大勝軒」とは全く別の来歴に基づいて「大勝軒」の屋号を使用する中華料理店、ラーメン店は、東京都内だけでも相当数あり、その代表的なものに、原告の運営する「東池袋大勝軒」及びその系列店舗、「永福町大勝軒」（昭和30年創業）などがある。

【本件商標登録出願前後の経緯】

被告が、人形町大勝軒の代表者とのやり取りの結果、人形町大勝軒に代わって、本件商標について設定登録を受けた後の平成8年1月頃、被告の現代表者（D）は浅草橋大勝軒の代表者（A）に電話し、被告が「大勝軒」の商標権を取得したこと、しかし、浅草橋大勝軒が今後も「大勝軒」の屋号を使用することに差支えないことを口頭で伝えた。この話をするに当たって、Dは、商標法上の通常使用権の設定契約を締結する必要性についても、そもそも通常使用権の意味についても、あまり理解しておらず、したがって、通常使用権設定に関する契約書面を作成しなかったことはもとより、「通常使用権」という用語も口にせず、有償・無償の別を含め、使用料の取決めが話題に上ることもなかった。Aは、口頭で聞いた限度で理解、了承したが、その法的な意味等について特段意識することはなかった。

【原審決の理由の概要】

浅草橋大勝軒の店舗入口に、「大勝軒」の文字を横書きしてなる商標を表示したのれんが掛けられている。

関係者の陳述書等によれば、本件商標権者（被告）は、「人形町系大勝軒」と称する師弟関係に基づく店舗グループの中で、本店「人形町大勝軒」に代わり、本件商標の商標管理をする立場にあったという状況を見て取ることができ、当該店舗グループに属する浅草橋大勝軒と被告との間には、本件商標をその指定役務について使用することについて黙示の合意（又は口頭での明示の合意）があったと推認できる。浅草橋大勝軒は本件商標の通常使用権者と認められる。

以上によれば、本件商標の通常使用権者である浅草橋大勝軒は、その店舗において、本件要証期間中に継続して、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定役務「中華料理の提供」について使用していたといえる。

判決抜粋

商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していたとしても、それをもって無償の通常使用権の設定合意（黙示の合意）が成立したなどとたやすく認めるべきではない。すなわち、通常使用権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利であり（商標法31条2項）、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合には、移転することができ（同条3項）、登録を受ければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後取得した者に対して、その効力を対抗することができるものである（同条4項）。こうした通常使用権の権利性に鑑みれば、通常使用権設定の黙示の合意が成立したというためには、単なる「黙認」にとどまらない、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要があるというべきである。

本件において、被告が通常使用権という権利の付与に向けた明確かつ積極的な意思を示したといえるような客観的な事実は見当たらない。DとAの口頭のやり取り（【本件商標登録出願前後の経緯】を参照）をもって、本件商標の通常使用権の設定合意が成立したと考えることはできない。

ところで、法律の専門家でない一般人が「通常使用権」なる法律用語を知らなかったとしても、その内容に沿う効果意思を持って相手方との意思の合致に至ったと認められるのであれば、通常使用権設定の合意（口頭の合意）の成立を認めることに妨げはないが、本件は、そのような場合と異なる。すなわち、Dは、代表者尋問中で、被告が本件商標登録を得た後も浅草橋大勝軒が「大勝軒」の屋号を継続使用できるという認識であったと供述しており、Aとの間で平成8年1月頃本件商標に関する話をした目的が、「本件商標を使用することのできる権利の創設的な設定」にあったわけではなく、そのような効果意思を有していなかったことは明らかである。実際にも、浅草橋大勝軒は、平成3年法律第65号附則3条1項所定の継続的使用権に基づき、従前と同様に「大勝軒」の商標を継続使用する権利を有していたと認められるから、客観的にも、通常使用権の設定を受ける必要などなかったのである。

以上のとおり、浅草橋大勝軒が本件商標の通常使用権の設定を受けたと認めることはできない。

寸評

今回の裁判では、通常使用権設定の「黙示の合意」が成立するためには、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要があり、単なる「黙認」では足りないと判示されました。通常使用権は、専用使用権とは異なり、登録が効力発生要件ではないことから、実務上も登録しないことが多く、契約書も締結せずに、口頭のみで許諾している場合も少なくないと思われます。通常使用権者のみが登録商標を使用していた場合、不使用取消審判において、商標権者は「通常使用権の付与」に向けた明確かつ積極的な意思表示があったことを客観的な証拠により証明することができなければ、商標登録を取り消されるリスクがあることを改めて認識しました。今回の判決が妥当か否かは別として、商標の使用許諾を行う場合には、商標登録が不使用を理由に取り消されるリスクを回避する観点からも、書面による契約書を締結しておくことが重要です。

（担当：中川）

国内審決紹介

1. 商標非類似と判断された審決（「JOLLY SPAGHETTI」VS「Jolly-Pasta\ジョリーパスタ」）

審決日：令和6年11月21日 事件番号：不服2024-650010

事案概要 下記の本願商標と引用商標が非類似と判断された審決。

本願商標	引用商標
JOLLY SPAGHETTI	 ジョリーパスタ
指定商品	
第30類 Spaghetti.	第30類 スパゲッティのめん, 他

審決要約

引用商標は、「Jolly-Pasta」の欧文字と「ジョリーパスタ」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、これらの欧文字及び片仮名は、それぞれ同書、同大、等間隔で外観上、まとめ良く一体に表されているものである。また、引用商標の構成中の「ジョリーパスタ」の文字は、「Jolly-Pasta」の欧文字の読みを片仮名表記したものと理解されるところ、これらの文字に相応して生じる「ジョリーパスタ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに、引用商標の構成中のいずれかの部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Jolly」の欧文字部分に着目するというより、むしろ引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。商標非類似。

寸評



原査定では、本願商標の構成中の「JOLLY」と引用商標の構成中の「Jolly」を要部として分離、抽出した上で、両商標は類似と判断されていました。これに対し、審決では、引用商標を一体不可分のものとして判断し、両者は非類似と判断しています。しかしながら、「SPAGHETTI」と「Pasta」は需要者に同義の語と認識される可能性が十分にあり、両者がいずれも「スパゲッティの麺」に使用されることを考慮すると、両者を全体観察した場合でもなお混同を生ずるおそれがある（商標類似）のではないかと思いました。引用商標が pasta 専門の外食チェーン「Jolly-Pasta」として一般に認知されており、「外食チェーンである Jolly-Pasta」との一体的観念が生じるといった取引の実情までを考慮するなど、非類似の理由としてもう一步踏み込んだ理由付けがされたほうが、納得感があるように思いました。

(担当：宮田)

2. 「UNIQLO」商標は周知性を有するが、「UNIPRO」商標とは非類似で、何らかの関連性を想起させるかのような広義の混同も生じないと判断された事例

審決日：令和6年11月14日 事件番号：異議2023-900278

事案概要

本件登録商標	引用商標
登録第 6746724 号商標  (指定商品：28 類 ペット用おもちゃ、運動用具)	 <ol style="list-style-type: none"> 登録第 5548834 号商標 (指定商品に：第 28 類「愛玩動物用おもちゃ、運動用具」を含む) 登録第 5283441 号商標「UNIQLO(標準文字)」 (指定商品に第 28 類「運動用具、愛玩動物用おもちゃ」を含む。)

	<p>3. 登録第 4433062 号商標「UNIQLO」(標準文字) (指定商品に第 25 類「運動用特殊衣服, 運動用特殊靴」を含む。)</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------

決定概要

(1) 申立人の使用商標の周知性について

引用商標 1 と同一の構成態様で表わされた、申立人が使用する商標（以下「使用商標」）は、申立人等の衣料品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

(2) 商標法第 4 条第 1 項第 11 号について

外観において、本件商標と引用商標 1 は、いずれも四角の中に白抜き文字を表してなるものであって、上段の「UNI」及び下段の「O」の文字を共通にするとしても、下段の「PR」と「QL」の文字の差異を有するところ、両商標は、いずれも 6 文字という比較的少ない文字構成において、上記の文字の差異により、構成全体として異なる語を表示した印象を与えるというのが相当であって、外観において区別できるものである。

また、本件商標と引用商標 2 及び引用商標 3 は、(中略) 外観において明確に区別できるものである。

次に、本件商標から生じる「ユニプロ」の称呼と引用商標から生じる「ユニクロ」の称呼を比較すると、両者は第 3 音において「プ」と「ク」の音の差異を有し、この差異が共に 4 音という短い音構成からなる両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 11 号に該当しない。

(2) 商標法第 4 条 1 項 15 号について

使用商標は、申立人等の衣料品について使用する商標として、我が国の需要者の間に広く認識されていると認められるものである。

しかしながら、本件商標は、引用商標 1 と同じ構成からなる使用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標というのが相当であるから、本件商標と使用商標とは、類似性の程度が低いものである。

そうすると、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性の程度、需要者の共通性の程度などを併せ考慮しても、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人（申立人等）又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 15 号に該当しない。

寸評

本件商標は、異議申立人に係る著名な使用商標（引用商標 1）とは、外観において、正方形の輪郭図形に白抜きで欧文字 3 文字を上下二段に横書きし、その計 6 文字の構成文字中 4 文字を共通にし、且つ、その構成文字の書体も近似した印象を受けるものである。また、称呼においては、唯一の差異音「プ」と「ク」は、母音（u）を共通にする無声破裂音という近似した音です。

更に、いずれの商標からも観念が生じない造語であることから、観念により両者を明確に区別することもできません（使用商標からは有名なアパレルブランドの「ユニクロ」の観念が生じるともいえますが）。今回、特許庁は「本件商標と引用商標は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである」と判示しています。

両商標の外観・称呼及び観念の各要素をそれぞれ個別に比較すれば、各々区別し得ると思われませんが、外観・称呼・観念の各要素から需要者が受ける両商標に対する印象や記憶、連想等は共通又は近似する部分があり、本件商標に接する需要者は、異議申立人に係る使用商標を想起する可能性が高いのではないのでしょうか。

本件使用商標の様に、権利者の企業努力によって大きな顧客吸引力等を有するに至った著名商標については、外観・称呼及び観念の各要素の比較に偏重せず、全体的に考察して相紛らわしい場合には、類似とまでは言わなくても（商標法第 4 条 1 項 11 号を適用しなくても）、著名商標へのフリーライドを許さないために、他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるとして（商標法第 4 条 1 項 15 号を適用して）、積極的に保護を図るべきではないのでしょうか。

（担当：中川）

外国情報

1. カナダ 改正商標法及び改正商標法規則施行へ

2025 年 4 月 1 日付でカナダ改正商標法及び改正商標法規則が施行されます。主な改正点は以下の通りです。

(1) 訴訟における使用義務

登録日から 3 年以内に商標権侵害を主張するときは、原告の商標がその間に使用されていたか、不使用についてやむを得ない事情がない限り、救済を受けることができなくなります。カナダでは、登録後 3 年間は不使用を理由に登録を取り消されません。このため、未使用の商標権を根拠に差止請求を行うことができましたが、今回の改正でいわゆる「商標トロール」（使用の意思がないのに単に他社の事業活動を妨害する目的で商標権を取得する行為）による権利行使は認められなくなります。

(2) 異議申立における費用負担

現在の異議申立では両当事者のいずれも手続費用の補償を受けることはできません。しかし、今回の改正では特定のケースに限り、補償が正当化される理由があると認められた場合は、当事者は請求により費用の補償を受けることができますようになります。

但し、この改正は訴訟経済上望ましくない行為を抑制することを目的としており、補償を受けられるかどうかは異議決定の勝敗とは無関係で、かつ、改正法施行日以降に当該行為が行われたことが要件となります。実際に異議申立費用の補償を受けることができるケースは限定的だと思われます。

(3) 秘密保持命令

現在、異議申立手続において当事者から提出されたすべての証拠資料はウェブサイトで公開されています。しかし、改正後は、当事者は一定の条件下で秘密保持命令を請求することができ、資料の一部を公開しないよう求めることができます。但し、秘密保持命令の請求は当該資料の提出前に行う必要があり、認められるかどうかは審判書記官の裁量によります。

(担当：和田)

2. エルサルバドル 新知的財産法の施行

著作権、周知商標、識別標識、特許、意匠、実用新案など、あらゆる知的財産を包括的に規定する新たな知的財産法が、2025年2月15日に施行されました。

本法の主なポイントは以下のとおりです。

(1) エルサルバドル知的財産庁 (ISPI) の設立

新法の施行に伴い、エルサルバドル知的財産庁 (ISPI) が設立され、国家登記センター (CNR) 内で知的財産に関する業務を統括することとなりました。

(2) 商標の保護対象の拡大 (第 107 条)

新法では商標の定義が拡張され、三次元 (3D) 画像、動きのある文字・図形、味覚、触覚 (テクスチャ) といった新たな商標が保護の対象となります。



(3) 普通名称化した商標の取消請求 (第 145 条)

利害関係人は、普通名称化した商標について、知的財産庁に対し取消を請求することが可能となります。

(担当：新井)

3. 欧州連合一般裁判所、商標「INSOMNIA ENERGY & 図形」(第 32 類) の登録を無効と判断 (T-59/24)

本件では、先行商標が登録されている地域において名声を有する場合、後願商標の使用によって先行商標の識別力や名声が損なわれる、または不正に利用されるおそれがある場合には、登録を認めないと定めた EU 商標規則第 8 条第 5 項の要件を満たすかが争われました。

登録商標	引用商標
	

欧州連合一般裁判所（General Court of the European Union）は、商標「INSOMNIA ENERGY & 図形」と引用商標について、以下の点で一定の類似性があると認めました。

- 「ENERGY」という単語の共通性（識別力は弱いものの、サイズや色の影響により目立たないわけではない）。
- 黒・緑・白の同一の配色。
- 商標の構成が非常に類似している。
- 単語要素の配置が一致している。

また、両商標の間に関連性（link）が認められることから、商標権者がエナジードリンクに関する先行商標の著名性を不当に利用した、との欧州連合知的財産庁審判部（Board of Appeal）の認定に対し、具体的な反論が示されなかったとして、裁判所は審判部の判断を維持し、本件商標の登録を無効としました。

（コメント）

裁判所は、商標の類似性を判断するにあたり、「INSOMNIA」と「MONSTER」という商標の支配的要素の差異だけでなく、視覚的構造、配置、色などの装飾的要素も考慮されるべきであることを強調しました。これは、たとえ要部となる文字が異なっていたとしても、全体的な印象によって先行商標を想起させる場合には、商標の類似性が認められる可能性があることを示しています。

本件は、日本での商標「UNIPRO」の異議申立事件（異議 2023-900278）とは対照的な結論となっています。「UNIPRO」の事案では、商標法第4条第1項第19号の該当性について、第4条第1項第15号と同様の基準で判断され、両商標は非類似であると結論付けられました。

第4条第1項第19号では、「出所の混同のおそれなくとも、出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合」を「不正の目的」の一類型として挙げられています。そのため、同19号の商標の類否については、「出所の混同のおそれ」を基準とするのではなく、本件のように文字の配置、フォントなどの装飾的な要素も考慮し、先行商標を容易に想起させるか否かを基準に判断する方が、周知商標の保護に資するものになると考えられます。

（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