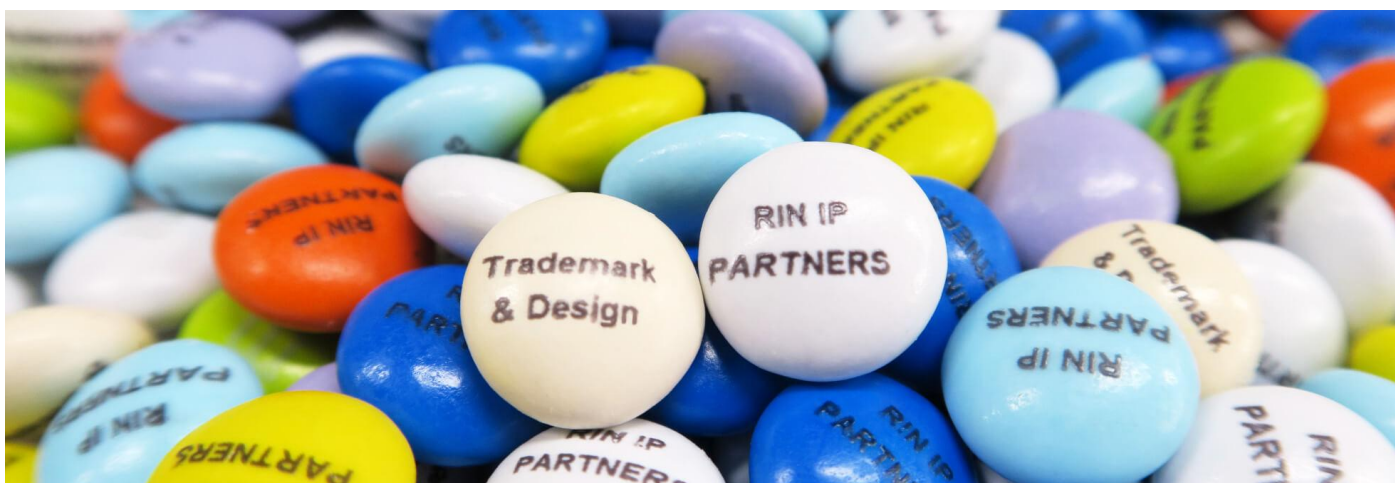


RIN IP Partners

NEWSLETTER



国内判決紹介

1. 先使用の抗弁が認められなかった事案
2. 「十字」図形商標が非類似と判断された事例

国内審決紹介

1. 不使用取消審判において識別力の有無が考慮された上で登録が維持された事案（「a2 MILK」事件）
2. 観念が共通するとみえる商標が非類似と判断された事案（ベジタブル習慣 VS 野菜習慣）と参考事例の紹介

外国情報

1. インド デリー高等裁判所、ビルケンシュトックの知的財産権を強力に保護
2. 南アフリカ共和国 最高裁、本物のブランド品は商標権者の許諾がなくとも「偽物」ではないと判示する
3. カナダ 早期審査制度廃止へ

■ 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: 〒103-0016

東京都中央区日本橋小網町 1 8 番 8 号

メットライフ江戸橋ビル 3 階

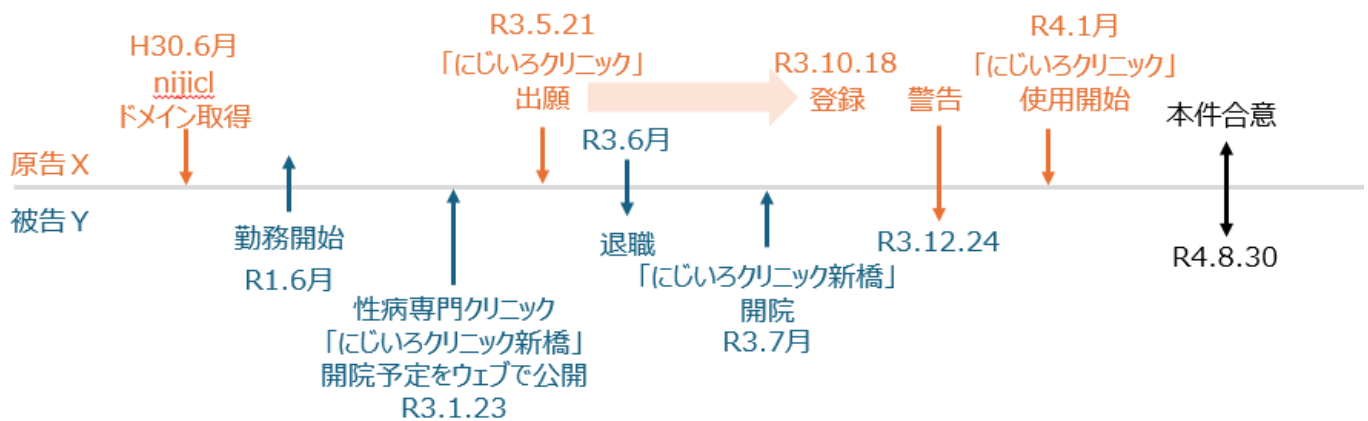
国内判決紹介

1. 先使用の抗弁が認められなかった事案

判決言渡日：令和 7 年 2 月 6 日 事件番号：令 6（ネ）10051

事案概要

控訴人（一審原告）X は商標「にじいろクリニック」（以下「原告商標」）の登録を受けているところ、被控訴人（一審被告）Y による標章「にじいろクリニック新橋」（以下「被告標章」）の使用に対し中止を求めて警告を行った。協議の結果、Y は原告商標と類似する商標を使用しないことを合意したが、その後も被告標章の使用を継続した。そこで、X は商標権侵害に基づき損害賠償請求等を求めて訴訟を提起した。なお、Y はかつて X の運営するクリニックに勤務していたことがある。X が被告商標を出願する前から、医院「にじいろクリニック新橋」の開院をネット上で告知しており、Y が原告商標の登録を受ける前に、医院「にじいろクリニック新橋」を開院した。X が原告商標の使用を開始したのはそのあとのことである。このため、Y は先使用权を主張すると共に、原告商標は Y の営業を妨害する不正な目的により出願されたものであると主張している。



原審では、X の請求の一部が認められ、Y に対して約 756 万円の損害賠償が命じられたが、両者とも敗訴部分を不服として控訴している。

判決抜粋

被告は、自身の使用する標章の一部を「THE N にじいろクリニック新橋」に変更したが、引き続き被告各標章が付されて使用されていることが認められ、原告商標権に対する侵害の事実は否定されない。

本件商標の出願時点で「The N にじいろクリニック新橋」が被告のものとして需要者の間に広く認識されていたとは考え難いから、本件商標に無効理由はない。かえって原告は平成 30 年 6 月時点で「nijicl.com」等のドメインを取得しており、使用することを検討していたことが認められる。

わが国ではある商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義が採用されているから、原告に権利濫用があったとは認められない。使用許諾料を 4 パーセントと認め、損害額は 1776 万 7237 円とする。

寸評

Y が主張するところによると、一般的に「にじいろ」という色彩的意味より連想される LGBT のイメージから性病クリニックの分野では一定層の顧客を吸引する力を有するから、それ自体に顧客吸引力があるのだそうです。そしてそれを先に使用し始めたのは自分であると主張しています。

ただ、商標は創作物ではありませんので（有限な「選択物」です）、先にその表現を考え付いた人のものになるわけではありません。また、日本では先に使用した人が必ず勝つとは限りません。良いネーミングを思いついたなら早めに専門家にご相談ください。

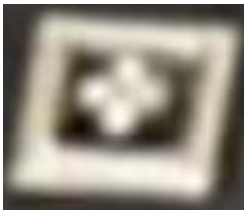
（担当：和田）

2. 「十字」図形商標が非類似と判断された事例

判決言渡日：令和 7 年 7 月 9 日 事件番号：令和 6 年（ワ）第 7 0 6 3 5 号 商標権侵害差止請求事件

事案概要

下記商標が非類似と判断された。

原告(ヴェンガー エス アー)登録商標	被告(ゴイチマル株式会社)標章
	1  2 
指定商品	使用商品
第 18 類 utility bags,他	リュック
実際の使用態様	
 (拡大図)	

判決要約

原告商標と被告標章 1 及び 2 の外観は、取引者及び需要者に異なる印象を与えるものといえ、類似するとはいえない。被告は、被告各商品を販売する被告サイトにおいて、冒頭に表示される被告商品の写真の上に、「SWISSWIN」の文字から成る標章を同商品に付された被告標章より大きく付し、被告各商品について

の商品名欄に「SWISSWIN リュック」と、商品仕様欄にブランド名として「SWISSWIN」と記載していたことの各事実が認められる。原告商標と被告標章 1 及び 2 が類似するとはいえない。

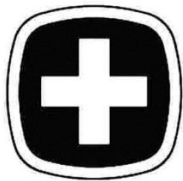
寸評

図形商標の商標権侵害の成否について争われた事案で原告商標と被告標章は非類似と判断されました。

ただ、インターネットで原告製品を検索すると被告製品も混在して顕出されること、インターネット上で取引されている被告製品の商品画像からは必ずしも被告標章が明瞭に視認できるとは限らないなどを考慮すると、被告標章は原告商標と混同を生じるおそれはあるのではないかと思います。（実際、所内では、店頭において、被告製品を原告製品と取り違えて手に取ったことがあるという所員もいました。）

また、原告商標には長い歴史があることから、原告商標の周知性や不正競争防止法も根拠としてより多面的に争う余地があったのではないかと思います。

なお、本件と関連して、下記の事件もあります。①は商標類似として原告による差止及び損害賠償請求が認められましたが、②は商標非類似と判断されています。

① 令和 2 年判決 令和元年(ワ)第26463号(控訴審:令和2年(ネ)第10060号)		
原告登録商標		被告標章
	類似	1  2  3 

(関連事件：令和 3 年（ワ）第 1 3 8 9 5 号 損害賠償等請求事件)

② 令和 6 年判決 令和4年(ワ)第70028号(控訴審:令和6年(ネ)第10027号)		
原告登録商標		被告標章
	非類似	

(担当：宮田)

国内審決紹介

1. 不使用取消審判において識別力の有無が考慮された上で登録が維持された事案 （「a2 MILK」事件）

審決日：令和 5 年 5 月 15 日 事件番号：取消 2024-300064

事案概要

本件商標	登録第 6044548 号「a2 MILK」（標準文字） 第 5 類 乳児用食品，乳児用牛乳及び乳児用粉ミルク，等 第 29 類 粉乳，牛乳，等 2018 年 5 月 18 日登録
使用商標 （審決より 推測）	 「使用商標」

審決概要

本件商標及び使用商標は、いずれも「a2」「M」「I(i)」「L(l)」「K(k)」の欧文字と数字からなるものであり、両商標は、大文字小文字の差異はあるものの、構成文字を共通にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

請求人は、本件商標の称呼「エーツミルク」は「A2 Milk」「A2 ミルク」と同一であるから、需要者は乳中のベータガゼインが A 2 タイプのミルクのことを指すものと認識しているものと考えられる旨主張している。

しかしながら、上記のとおり、使用商品の円筒形の缶容器の側面には、本件商標と社会通念上同一と認められる「a2 Milk」の文字が表示されており^①、「a2 Milk」の文字自体は一般の辞書類に載録されている語ではない^②上、本件商標権者の所有する登録商標である旨の表示「（R）」が付されている^③。

そうすると、上記使用商品に接する者は、その側面に表示されている使用商標について、本件商標権者の所有する登録商標であると看取、把握するといえるから、使用商標が A 2 タイプのミルクとしてのみ認識され、自他商品等の識別標識としての機能を喪失しているとはまではいえない。

寸評

「A2 ミルク」とは、「A2」という種類のたんぱく質（カゼイン）の牛乳のことで、おなかがゴロゴロしにくいのだそうです。「A2 ミルク」のキーワードで検索すると多くの事業者の製品がヒットし、「A2 Milk」は特定の種類の牛乳を表すものとして広く使用されているように見えます。請求人も使用証拠における「A2 Milk」は原材料表示に過ぎないと主張しているのですが、この点については上記下線部①～③の理由で商標として使用されていると判断されました。

不使用取消審判において商標的使用該当性を考慮すべきか否かがときどき議論になります。登録後 5 年以上たってから識別力がないことが分かっていても制度上無効にすることができないので、不使用取消審判で商標として使用されているかどうかを含めて登録を取消すかどうか判断するのは良いのかという議論です。

私自身は違う制度で補うのは変だと思うので、不使用取消審判で商標の識別力を厳密に問う必要はないように思うのですが、[「ピタッと」事件審決](#)では「商品の効能を表すにすぎないから出所表示として認識されない」と判断されていました。本件との判断の差が生じたのは、登録表示（®）の有無によるものだったのでしょうか。

（担当：和田）

2. 観念が共通するとみえる商標が非類似と判断された事案（ベジタブル習慣 VS 野菜習慣）と参考事例の紹介

審決日：令和 7 年 6 月 3 日 事件番号：不服 2025-002248

事案概要

本願商標		引用商標
ベジタブル習慣 (第 29 類 冷凍野菜, 他)	非類似	野菜習慣(標準文字) (第 29 類 加工野菜及び加工果実, 他)

審決要約（下線は筆者）

本願商標と引用商標は、外観においては、「習慣」の文字を共通にするものの「ベジタブル」の文字と「野菜」の文字で相違し、書体や全体の文字数も異なるものであるから、それぞれ別異の語を表しているものと容易に理解でき、明確に区別できる。称呼においては、本願商標より生じる「ベジタブルシュウカン」と、引用商標より生じる「ヤサイシュウカン」とでは、「シュウカン」の音を共通にするものの、「ベジタブル」の音と「ヤサイ」の音で相違し、全体の音数も異なるものであるから、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別できる。観念においては、いずれも特定の観念は生じないため比較することができない。本願商標と引用商標は、非類似の商標というのが相当。

寸評

本件の拒絶査定では、本願商標と引用商標は、観念の同一性（いずれも「野菜の習慣」あるいは「野菜を取る習慣」といった観念が生じる）に重きを置かれて類似と判断されましたが、審決では、両者は特定の観念を生じるものではないとして非類似の商標と判断されました。

（なお、本審決では、「書体」の相違についても考慮されていますが、本願商標は特徴的な書体とはいえないため、この点については疑問が残ります。）

観念が共通するが、外観及び称呼が異なる商標の類否が判断された例としては、下記の例もあります。

■ 参考事例 1

本願商標		引用商標
きらきらベジタブル(標準文字) (第 31 類 野菜)	類似	キラキラ野菜(標準文字) (第 31 類 野菜, 他)

（不服 2016-16701 審決日：平成 29 年 2 月 20 日）

■ 参考事例 2

本願商標		引用商標
天使のスイーツ (第 30 類 菓子及びパン)	類似	エンゼルスweets Angel Sweets (第 30 類 菓子及びパン)

(平成 21 年 (行ケ) 第 10052 号、平成 21 年 7 月 2 日判決言渡)

参考事例 1 では、語頭の「きらきら (キラキラ)」の文字部分が要部と認定され、当該文字が共通することから「類似」する商標であると判断されています。

参考事例 2 は、無効審判 (維持審決) の審決取消訴訟ですが、要部 (天使 VS エンゼル) の観念が同一であることから両商標は「類似」と判断されました。

事案によって判断が異なるため、慎重な検討が求められます。

(担当：宮田)

外国情報

1. インド デリー高等裁判所、ビルケンシュトックの知的財産権を強力に保護

2025 年 5 月 26 日、インド・デリー高等裁判所は、知的財産権の保護に関する強力な判決を下しました。ドイツの Birkenstock IP GmbH は、インド国内において、同社の商標・意匠・著作権を侵害する模倣品が大量に流通していることを発見し、複数の被告に対して訴訟を提起しました。

これに対し、デリー高裁は、原告の商標やトレードドレスなどの使用を禁じる仮処分命令^{※1}を下しました。本件では、被告側への情報漏洩を防ぐため、両当事者の氏名を一時的に非公開とする措置が取られ、さらに被告の身元が不明なまま命令が下されています^{※2}。

インターネット上での模倣品被害は、侵害者の特定が困難であり、判決が出るまでに逃亡されるリスクが高いという課題があります。本件は、インドにおいてより柔軟かつ迅速な権利行使を可能にする制度の活用を示唆するもので、特に外国のブランドオーナーにとって証拠の保全や市場への抑止効果が期待されます。

※1 「ex parte ad-interim injunction」(一方的仮差止命令) …被告側の意見を聴取する前に、侵害が疑われる行為の停止を命じる措置。

※2 「ジョン・ドウ命令」又は「Ashok Kumar 命令」…被告が特定できない場合に、訴訟の遅延を防ぐために発せられる命令。

2. 南アフリカ共和国 最高裁、本物のブランド品は商標権者の許諾がなくとも「偽物」ではないと判示する

南アフリカの企業 Popular Trading CC は、イタリアのブランド「ENRICO COVERI」の靴を輸入・販売していたところ、南アフリカで「ENRICO COVERI」の商標権を持つ Yossi Barel 氏より「偽物 (counterfeit)」であるとして偽造製品取締法 (Counterfeit Goods Act) の捜査令状に基づいて、商品の押収を受けました。Yossi Barel 氏はイタリアのブランド「ENRICO COVERI」とは関係がありません。

高裁は「Popular Trading 社が輸入販売する商品は偽物ではない」と判断した上で捜査令状の取消を宣言しましたが、Yossi Barel 氏はこれを不服として上訴しました。

最高裁は上訴を棄却しました。最高裁判決では、5 人中 3 人の判事が「偽造（Counterfeit）」の定義に「calculated」の文言が含まれていることに着目し、「単なる混同や類似性だけでは不十分で、欺瞞的意図がなければ『偽造』とはいえない」と判断しました。他方、残る 2 人の判事は Popular Trading 社が Barel 氏から警告を受けた後も販売を継続していることから、侵害行為には故意があったと判断しました。

一見「真正品の並行輸入」の問題に見えますがそうではなく、有名なブランドが商標登録を受けていない国で、第三者が同一又は類似の商標を受けている場合に、当該国での販売が許されるかという問題です。本件では少なくとも偽造製品取締法には違反しないことが明らかとなりましたが、商標法においても同様に「本物の商品であり正当な出所を持つ」として適法と判断されるのか興味深いです。

3. カナダ 早期審査制度廃止へ

2025 年 7 月 16 日、カナダ知的財産庁 (CIPO) は現行の早期審査制度 (accelerated examination) を廃止することを発表しました。廃止後は、指定商品役務の表示に関わらず、すべての出願が 9 か月以内に審査されるとのことです。カナダでは、この数年、審査の長期化が課題となっており、出願から審査開始まで 4～5 年近くかかることも珍しくありませんでした。そこで、現行の早期審査制度が導入され、基準上の指定商品役務のみを指定した国内出願は約 2.5 年で審査が開始されていました。

今後は、国内出願は係争中であるかその予定がある等の事情による早期審査制度 (expedited examination) の請求がされない限り、受理された順に審査されることになります。

(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