

国内審判決紹介

日本国内の審決・判決の中から興味深かったものをご紹介します。

担当：宮城 和浩

■目次

・判決紹介

米国での使用商標を根拠に商標法第 5 3 条の 2 の規定（代理人等による不正登録）の該当性が争われた事案

・審決紹介

- ① 同じ漢字でも異なる読み方を併記した商標が非類似と判断された事案
- ② 要部と認定された英文字部分（同一の英単語の単数形と複数形の差異）を含む商標が非類似と判断された事案

■判決紹介

米国での使用商標を根拠に商標法第 5 3 条の 2 の規定（代理人等による不正登録）の該当性が争われた事案

判決言渡日：令和 7 年 9 月 3 日 事件番号：令和 7 年（行ケ）第 1 0 0 1 6 号

・事案概要

本件商標（被告商標）	
登録番号	第 6 4 8 5 8 8 4 号
商標	CLASSIC SNOW SOCKS
指定役務	第 3 5 類 自動車並びにその部品及び附属品（布製の滑り止めタイヤチェーンを含む。）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

登録日	令和3年12月14日
出願日	令和3年5月20日
登録査定日	令和3年12月9日
権利者	日本カリフォルニアカスタム株式会社

	引用商標①（原告 使用 商標）	引用商標②（原告登録商標）
登録番号	（商標登録なし）	米国商標登録第3838639号
商標	「Classic」 ※別紙1、別紙2など参照	
指定商品	布製タイヤチェーン	第12類 Anti-skid chains for vehicles; Anti-skid textile covers for tires
登録日		2010年8月24日
出願日		2008年12月13日
権利者	イッセ セイフティ ソシエダッド リミターダ (ISSE SAFETY, S.L.)	

原告は、本件商標が商標法53条の2¹に該当するとして、取消審判を請求した（取消2023-300480）が、引用商標①はパリ条約の同盟国等における商標に関する権利に係る商標の使用であるとはいえず、また、本件商標と引用商標②は非類似として、請求が棄却されたため、それを不服として、被告を相手に、本件審決取消訴訟を提起した。

<争点>

原告の引用商標①が法53条の2に規定する「商標に関する権利」に該当するか否か²

<判決>

裁判所は、引用商標①について、コモン・ロー上の権利は発生していないと認定した上で、原告の請求を棄却した。（*裁判所は、原告は「商標に関する権利」として引用商標②を主張していないと説示。）

¹ その商標が、外国で商標権に相当する権利が取られていて、その外国での権利者から承諾を得ずに正当な理由なく、日本での代理人（だった）者によって出願されている場合、登録の取消を求めることができるという規定。

² 米国では使用主義が採用されているため、商標登録がされていなくても使用の事実によってコモン・ロー上の商標権が発生する。そこで、引用商標①は米国商標登録を受けていなくとも「商標に関する権利」を有しているといえるかどうか争点となっている。

<コモン・ロー上の商標権が発生していないとする根拠>

別紙1及び2などの通り、布製タイヤチェーンとの関係で出所識別標識として機能している

標章は、原告のハウスマークである「」又は原告の略称である「I S S E」であって、「Classic」の文字は、原告が販売する布製タイヤチェーンが有しているグレードや性能、装着しようとしているタイヤへの適合を判断するための用途や品質を表示する文字として機能しているものであって、出所を識別するものとして機能しているものとはいえず、商標としての機能を発揮する態様で使用しているとは認められないから、米国のコモン・ロー上の商標権が発生していると認めることはできない。そうすると、原告が主張する使用商標は法53条の2に規定する「商標に関する権利」に該当せず、原告は、同条の「商標に関する権利を有する者」に該当しない。

・寸評

個人的には、別紙2の「Classic」の使用態様であれば、付記的な使用を超えて、商標的な使用といえる余地はあるようにも思えるが、他の証拠には商品のグレードや用途などの表示と使用されている例が散見されることから、別紙2の使用態様だけをもって、「Classic」の使用は識別標識としての使用と認定するには無理があったのかもしれない。

因みに、原告は、53条の2の審判請求と同時に（令和5年7月10日付）、別途、登録無効審判も請求していたようだが、同年7月に請求を取り下げたようである。

また、取消審判等の請求前、令和5年2月2日付で、原告は第12類の商品を指定して

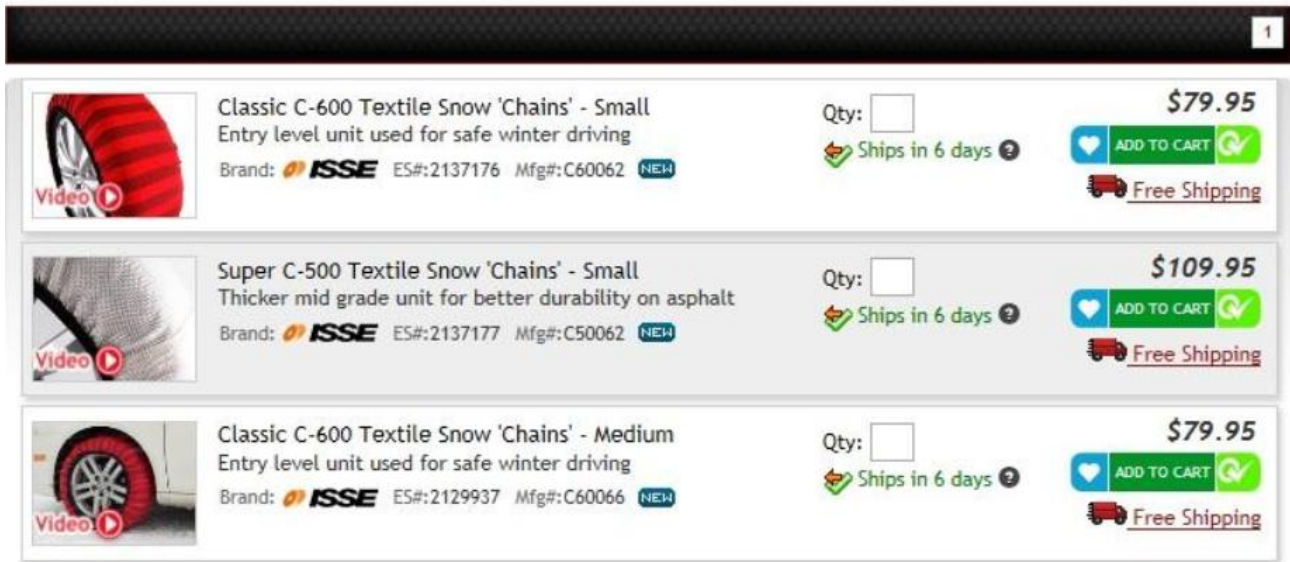


2件の商標「イッセ・スノーソックス クラシック」及び「」を出願し、早期審査請求も行い、同年4月26日に商標登録を取得したようである。

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-010239/40/ja>

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-010242/40/ja>

<別紙 1> 原告が2016年8月15日に提出した商標見本のウェブサイト写真



<別紙 2> 原告が2020年8月5日に提出した商標見本の写真



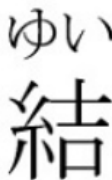
Isse Parts - ECS Tuning

■審決紹介

① 同じ漢字でも異なる読み方を併記した商標が非類似と判断された事案

審決日：令和7年8月12日 不服2025-4155

・事案概要

本願商標（29, 30類）	引用商標（29, 30類）
	

審決要約：

本願商標の構成は全体として、ご祝儀袋等の表面を表したものと看取されるといえるところ、その構成中、中央に顕著に表された「結」は、「しめくくること。おわり。むすび。」の意味を有する（出典：広辞苑 第七版）漢字であり、ご祝儀袋でいうお祝いの名目を書く部分に表されているものであり、そして「結」の漢字の下には、紐の結び目の図形を表していることから、「結」の漢字と図形部分は、「むすび（結び）」（むすぶこと。くくり。また、結び目。（前掲書））という観念で共通性を有し、観念的なつながりを有するものといえる。

また、図形部分の右側の「MUSUBI」は、「むすび（結び）」をローマ字表記したものと容易に理解されるものであり、上記「むすび（結び）」の意味合いを想起させるものであるから、「結」と「MUSUBI」の文字も観念で共通性を有し、観念的なつながりを有するものといえる。

そうすると、「結」の漢字と「MUSUBI」の文字が若干離れて記載されているとしても、「MUSUBI」の文字が「結」の漢字の読みを表したものと理解されるというのが相当である。

以上より、本願商標のかかる構成、「結」の漢字、紐の結び目を含む図形部分及び「MUSUBI」の観念的なつながりを勘案すれば、本願商標は構成全体を一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然であるから、本願商標は、構成中の「結」の漢字が筆書きで顕著に表されているとしても、構成中の「結」の文字部分のみを分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものということとはできない。

したがって、本願商標は、「結」「TIMY」「MUSUBI」の構成文字に照応して、「ムスビ」、「ティミームスビ」、「ムスビティミームスビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

・寸評

漢字「結」を共通にするが、異なる読み方「MUSUBI」と「ゆい」が併記されていれば、称呼はその読み方に限定されるとして、非類似の商標と認定されたものと思われる。この事案の

ように、漢字に読み仮名を振ることにより、逆に権利が狭く限定解釈されるのであれば、防衛的観点から、振り仮名なしの漢字単体での権利化も検討すべきかもしれない。

② 要部と認定された英文字部分（同一の英単語の単数形と複数形の差異）を含む 商標が非類似と判断された事案

審決日：令和7年8月5日 不服2025-46

・事案概要

本願商標（25, 41類）	引用商標（25, 41類）
	

審決要約：

本願商標は、その構成中、「STINGER」の文字部分だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきである。他方、引用商標は、その構成中、「Stingers」の文字部分だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるというべきである。

本願商標の構成中の「STINGER」の文字と、引用商標の構成中の「Stingers」の文字との比較においても、語尾における「s」の文字の有無、大文字のみからなるものか大文字と小文字からなるものかの差異、書体における差異、角度無く横書きされたものか若干角度をつけ右肩上がりになるように横書きされたものかの差異等を有するから、外観上相紛れるおそれはない。

本願商標から生じる「スティンガー」の称呼と引用商標から生じる「スティンガーズ」の称呼を比較すると、語尾における「ズ」の音の有無という差異を有するところ、いずれも5音又は6音という比較的短い音構成であり、該音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響は大きいから、称呼上相紛れるおそれはない。

本願商標から生じる「刺すもの」の観念と引用商標から生じる「刺すものたち」の観念を比較すると、両者は同じ語の単数形か複数形かどうかによって生じる差異を有するのみであるから、観念上近似した印象を与えるものといえる。

・寸評

支配的な構成要素を抽出して先行商標と対比するのは妥当との判断の下、同一英単語の「単数形」と「複数形」の部分抽出して対比した結果、両商標は、観念は近似するものの、外観上

及び称呼上相紛れるおそれはなく、非類似と判断されたわけであるが、個人的には、この認定にはちょっと違和感が残る。商標の構成上細かな差異はあるとしても、少なくとも分離抽出された支配的な構成要素は同一の英単語であることに変わりはないため、外観と観念は近似し、相紛れるおそれはあるとして、類似の商標と結論づけることはできなかったのだろうか。



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。