

未来の展望

日本医工ものづくりコモンズ・医理産業新聞社共同企画

第46回 未来知財フォーラムセミナー
第3回「商標の基本のキ」-ブランド保護と活用のために-
-その2-

未来知財フォーラムは、寺尾氏、矢上氏、堀氏の3人の弁理士の先生を中心に発足しました。知財に係る様々な立場の方が参加するプラットフォームに育て、参加者が相互に交流しビジネスパートナーと出会う場、知財の知識を深め参加者それぞれのビジネスに繋がる場として知財ビジネスを発展することを目指しています。

日本医工ものづくりコモンズの柏野です。第46回は、未来知財フォーラムセミナー第3回「商標の基本のキ」-ブランド保護と活用のために-のレポートです。本セミナーは、2022年7月25日にカンファレンスパーク「未来知財フォーラム」でおこなわれました。

前号に引き続き、その2としてレポートします。レポートをくださったのは、日本医工ものづくりコモンズ 評議員 朝日大樹氏(臨床工学技士)です。

商標「ゆっくり茶番劇」が商標登録されたことに端を発し、「商標」に関する話題が巷を賑わっています。商標についての基本を分かり易く解説した上で、「ゆっくり茶番劇」などの事例について、知財の専門家弁理士3人にお話をいただきました。



寺尾 康典氏

寺尾特許事務所 所長

- ・日本弁理士会 会員
- ・日本弁理士会 知的財産支援センター 運営委員
- ・日本弁理士会 関東会 幹事
- ・日本弁理士会 関東会 中小企業・スタートアップ支援委員会 委員



矢上 礼宣氏

矢上国際特許事務所 代表弁理士

- ・日本弁理士会 会員
- ・アジア弁理士協会(APAA) 日本部会会員
- ・千葉県商工会連合会登録専門家
- ・日本弁理士会 関東会 常設知的財産室相談員
- ・日本弁理士会 関東会 中小企業・スタートアップ支援委員会 委員
- ・日本弁理士会 関東会 千葉委員会 委員



堀 宏光氏

ひかる国際特許事務所 代表弁理士/博士(理学)

- ・日本弁理士会 会員
- ・日本弁理士会 関東会 中小企業・スタートアップ支援委員会 副委員長
- ・日本弁理士会 関東会 千葉委員会 委員
- ・日本物理学会 会員

権利行使に関する法律的な論点

Q 「ゆっくり茶番劇」の商標権によって、動画コンテンツのタイトルに「ゆっくり茶番劇」という言葉を使用して動画を配信する行為が禁止されるか。(論点: 商標的な使用に該当するか)

A 専門家でも判断が分かれる論点になるかと思います。

① ゆっくり茶番劇の権利侵害に当たるといえる考え方

動画タイトル中に使用されている言葉は、需要者の目に付きやすく、特定の誰かにより配信された動画であると需要者が認識し得るため、自他商品等識別機能を発揮すると考えることが可能です。この場合、商標的使用に当たり、権利侵害に該当するという可能性があります。

② ゆっくり茶番劇の権利侵害に当たらないという考え方

YouTube やニコニコ動画中で、既に不特定多数のものが「ゆっくり〇〇」という言葉を動画タイトルに用いて動画コンテンツを配信している実情があります。このような実情を勘案すると、動画タイトル中に「ゆっくり茶番劇」という言葉を使用したとしても、特定の誰かにより配信された動画であると需要者が認識することは困難であるため、自他商品等識別機能を発揮する態様の使用に該当しないと考えることも可能です。この場合、商標的な使用に当たりませんので、権利侵害に該当しない可能性があります。

～ 商標にまつわる話題 ② ～

講師: 矢上 礼宣 氏

商標の類否判断方法を俯瞰するために、「先願に係る他人の商標と同一・類似の商標」(商標法第4条第1項11号)に係る拒絶理由について、拒絶査定不服審判で争った事例をいくつか紹介しました。以下は、そのうちの1つの事例です。

審決における認定(審決抜粋)

1. 本願商標及び引用商標の各構成態様

(1) 本願商標「しあわせ牛」

「しあわせ牛」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「シアワセギユウ」又は「シアワセウシ」の称呼を生じるものであり、また、該文字は、「しあわせ」の語と「牛」

不服2013-20053

本願商標 (商願2012-93289)	引用商標 (登録第4725349号)
「しあわせ牛」 (標準文字)	「千葉しあわせ牛」
● 経過(概要) 2012/11/16 出願 2013/03/15 拒絶査定 2013/10/15 拒絶査定不服審判請求 2014/06/27 審決	● 経過(概要) 2002/10/04 出願 2003/11/14 登録
● 指定商品 第29類「牛肉、牛肉製品」	● 指定商品 第29類「牛肉」

の語とを組み合わせてなるものであるから、その構成全体から「幸せ(幸福)な牛」程の意味合いを想起させるものといえる。』

(2) 引用商標「千葉しあわせ牛」

「千葉しあわせ牛」の文字を横書きしてなるものであり、その指定商品を「牛肉」とするものである。ところで、商品「牛肉」を取り扱う業界においては、近年、県単位あるいは地域単位でのいわゆるブランド商品としての牛肉の生産、販売が積極的に行われているところ、そのような牛肉については、その名称として、県名又は地域名の表示と「〇〇牛」(「〇〇」の部分は、任意の文字等)の表示とを組み合わせてなる「(県名又は地域名)〇〇牛」の表示を用いることが少なからずあり、さらに、該表示中の県名又は地域名の部分を省略する場合もあるというのが実情である(別掲1参照)。

また、引用商標の使用に係る商品「牛肉」は、平成12年頃から生産、販売が始まり、その後、主に千葉県の産品に係るイベント等への出展や、飲食店への食材提供、食肉加工品の原材料等といった取引がなされている上、千葉県が行う千葉県産牛肉の販促活動において紹介がされるなどしており、その取引の際に、「千葉しあわせ牛」の表示が用いられるのみならず、千葉県産の「しあわせ牛」である旨の表示が用いられている事実も見受けられる(別掲2参照)。

そうすると、引用商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標の構成中の「千葉」の文字部分が商品の産地、すなわち、千葉県産の商品であることを表したものと見て、理解することも決して少なくないものとみるのが相当である。してみれば、引用商標は、その構成中の「しあわせ牛」の文字部分が、自他商品識別の際の要部となり、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるものといえるから、該文字部分に相応して、本願商標における場合と同様、「シアワセギユウ」又は「シアワセウシ」の称呼を生じ、「幸せ(幸福)な牛」程の意味合いを想起させるものといえる。』

2. 本願商標と引用商標との類否

『本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その構成全体の比較においては、「千葉」の文字の有無という差異を有するものの、自他商品識別の際の要部たる「しあわせ牛」の文字部分についてみれば、その構成文字を共通にするものであって、「シアワセギユウ」又は「シアワセウシ」の称呼及び「幸せ(幸福)な牛」程の意味合いを生ずる点においても共通するものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似の商標といふべきである。また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。』

解説

審決の抜粋中、ポイントとなる部分に下線を付しました。

まず、商標の類否判断は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断されることを基本とします。

とりわけ、複数の構成部分を組み合わせた「結合商標」の類否判断は、「全体観察」を原則としつつも、場合によっては「分離観察(要部観察)」によって行われます。

①「全体観察」: 商標の構成態様全体を以て他人の商標と類否判断を行う手法。

②「分離観察(要部観察)」: 商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断する手法。

では、「分離観察(要部観察)」が許容される場合とは、どのような場合でしょうか。判例では、商標の構成中、分離観察の対象とされる部分が取引者、需要者に対し商品又は役務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られる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合など、分離して観察すべき特段の事情がある場合に、分離観察が許容されることが示唆されています。

本事例における「しあわせ牛」(本願商標)と「千葉しあわせ牛」(引用商標)との類否については、審決では、牛肉の取引慣行や引用商標に関連する取引の実情を考慮し、引用商標の構成中「千葉」の部分は商品(牛肉)の産地と認識されるものにすぎず、これに対して「しあわせ牛」の文字部分が、自他商品識別の際の要部となり、取引者、需要者に強く支配的な印象を与えるものと認定しました。つまり、「千葉しあわせ牛」(引用商標)には、分離観察が許容される事情(e.g.「千葉」は産地と認識)があると判断し、全体観察ではなく、分離観察を適用した訳です。

そして、審決では、このような分離観察により引用商標の構成のうち要部として抽出した「しあわせ牛」の文字部分に注目し、本願商標と引用商標とは、「千葉」の相違があるにしても、上記要部の構成文字を共通にしており(外観)、「シアワセギユウ」又は「シアワセウシ」の称呼及び「幸せ(幸福)な牛」程の意味合い(観念)を生ずる点においても共通するとし、これらを総合的に考慮した結果、両商標は、同一・類似の商標であると判断しました。

誠意と信頼で医学に貢献する……
ブランドが保証するイーグル製品
ハンドメイド最高品!

イーグル印主要取扱品目

胸部外科手術器械 脳外科手術器械

整形外科手術器械 産婦人科手術器械

小児外科手術器械 血管縫合手術器械



製造発売元 株式会社 健光社
東京都文京区本郷3-43-17 TEL3813-5026