


## ●遊／VENTURE 事件

知財高裁 令和 5 年 11 月 30 日		
令和 5(行ケ)10063 審決取消請求事件		
当事者	原告:㈱ケー・ジー・アイ 被告:特許庁長官	判決要旨: 引用商標につき、全体観察を原則としつつ、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素から、「遊」の文字部分を略称等として認識し、独立した出所識別標識として理解することもあり得るとされた。
対象商標	本願商標 <b>VENTURE</b> (標準文字)  引用商標 	他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄で、従たる構成部分という印象を拭えず、これに着目して引用商標の略称等として認識するということは常識的に考え難いため、この文字部分を引用商標の要部と認定することはできないとされた。
結論	非類似(商標法 4 条 1 項 11 号)	その結果、両商標は外観、称呼、観念のいずれにおいても大きく異なり、類似性を肯定することはできないと判断された。  コメント: 問題は引用商標の扱いだが、裁判所は分離観察の可否と要部認定につき上のように述べたうえで、特許庁審決中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字部分を要部と認めた部分は是認できないとして、審決を取消した。



## ●Rapport 事件

知財高裁 令和 5 年 10 月 23 日		
令和 5(行ケ)10035 審決取消請求事件		
当事者	原告:(合)ラムタフ 被告:特許庁長官	判決要旨: まず本願商標につき、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないため、「Rapport」の文字部分だけを抽出して類否を判断することは許されるとされた。その上で、各引用商標(1,3)とは、外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば類似すると判断された。
対象商標	本願商標   引用商標 1. <b>RAPPORT</b>  3. <i>Rapport</i> ラポア	(図形と「RAPPORT」の文字との結合に係る引用商標 2 もあったが、結論に影響しないため判断はされていない)  コメント: 引用商標 3 については、下段の文字「ラポア」が上段の文字「Rapport」の読みを示しているように見えるが、裁判所は一般的にそのように認識されるとはいえないとしている。
結論	類似(商標法 4 条 1 項 11 号)	なお、本件とは別に、本願商標を「Rapport」(文字のみ)とする同様の判断がある(令和 5(行ケ)10036)。

●睡眠改善メソッド事件

知財高裁 令和 5 年 10 月 25 日		
令和 5(行ケ)10051 審決取消請求事件		
当事者	原告:X 被告:特許庁長官	判決要旨: 本願商標が「睡眠(眠り)の状態を改善する方法」の意味を容易に認識させることは構成上明らかで、睡眠の状態を改善する方法を紹介する書籍の題名等に「睡眠改善メソッド」の文字が用いられた例もあるなどとして、本願商標は「睡眠を改善する方法を提供する、睡眠に関する役務である」という役務の質を記述するものとして、取引に際し必要適切な表示であると判断された。
対象商標	本願商標 <b>睡眠改善メソッド</b> (標準文字)  第 41 類「芸芸・スポーツ又は知識の教授, セミナーの企画・運営又は開催」ほか	
結論	識別力なし(商標法 3 条 1 項 3 号・4 条 1 項 16 号)	




●5252byO!Oi 事件

知財高裁 令和 5 年 12 月 4 日		
令和 5(行ケ)10067 審決取消請求事件		
当事者	原告:(株)丸井グループ 被告:Y	判決要旨: まず本件商標につき、「商品や役務の出所が〇〇〇」であることを示すものとして「by〇〇〇」との用法が広く用いられ親しまれていることからすると、「by」の後に配された「O!Oi」の部分は本件商標の構成の中でも出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、この部分を本件商標の要部として抽出し、他人の商標との類否判断をすることは許されるとされた。 その上で、本件要部の称呼(「オーオイ」「オーオーアイ」と引用商標 3 の称呼(「オーアイオーアイ」「オイオイ」「マルイ」)は、厳密には異なるが多くの音を共通にし相応に類似している、また、両者の外観は子細には異なる部分はあるが、時と場所とを異にする隔離的観察の下では、互いに相紛らわしいというべきであるとされた。 加えて、各指定商品(ファッション・アパレル関連)の需要者らに含まれる一般消費者は、主として対象商品やロゴマークの外観等に注目するとみられることなどが総合考慮され、全体的に考察して両商標は類似するものと判断された。  コメント: 特許庁の審決が覆されたケースである。本件では判断されなかったが、原告はもともと商標法 4 条 1 項 15 号の主張もしており、原告標章は遅くとも平成 22 年には特許庁の審査実務において被服やかばん類等につき著名商標として認定されるようになった、と本判決でも述べられている。
対象商標	本件商標 <b>5252byO!Oi</b>  原告標章   引用商標 3.   ほか全 12 件	
結論	類似(商標法 4 条 1 項 11 号)	

●ブランディング DX 事件

知財高裁 令和 5 年 11 月 30 日		
令和 5(行ケ)10074 審決取消請求事件		
当事者	原告: (株)ライオンハート 被告: 特許庁長官	判決要旨: 様々な業務や事業活動、業種等において、デジタル技術の活用を促進することによる業務の変革(DX、デジタルトランスフォーメーション(化))の取組がなされていること、そのような取組を表す際に「OODX」と表すことがしばしば行われている実情があること、ブランディングに関わる業務においても端的に「ブランディング DX」と称する事例があることなどが挙げられ、本願商標は「ブランディングのデジタルトランスフォーメーション(化)」を表したものと認識、理解されると判断された。
対象商標	本願商標 <b>ブランディング DX</b> (標準文字)  第 35・41・42 類 (第 35 類「デジタルトランスフォーメーションのための事業に関する助言」ほか)	
結論	識別力なし(商標法 3 条 1 項 3 号・4 条 1 項 16 号)	


●地力の素事件

東京地裁 令和 5 年 6 月 21 日		
令和 3(ワ)11398 商標権侵害行為差止等請求事件		
当事者	原告: (株)ビィアイシー・バイオ 被告: (株)関東農産	判決要旨: 原告商標及び被告標章は、文字列として同じであることなどから外観は類似し、称呼も「チリヨクノモト」で同一であることから、両商標は類似するとされた。 また、被告標章は、被告商品包装の表面や側面に表されていたが、「地力の素」という語句は一義的にその内容が理解できるとはいえず、これが「プロボカシ」の効能、用途等の説明と理解されるには限らないため、自他識別機能を有する標章として使用されていると判断された。 その上で、損害については、原告・被告両商品の市場シェアが低いことなどから、被告標章の使用による原告商品の販売数量減少への影響は相当に限られ、被告が販売した数量の 90%について原告は原告各商品を販売することができなかったとされた(原告利益 x 被告販売数量の 10% = 損害)。  コメント このほか、被告は先使用权や権利濫用に関する主張をおこなったが、これらは認められなかった。
対象商標	原告商標 <b>地力の素</b> (標準文字)  被告標章 1.  2.   被告商品包装 	
結論	侵害(商標法 38 条 1 項 1 号等)	

●九宝殿事件

大阪地裁 令和 5 年 11 月 30 日		
令和 4(ワ)4903 商標権侵害差止請求事件		
当事者	原告：㈱ヨシノ 被告：㈱リレーション	判決要旨： 本件商標と被告標章の類似性に争いはなく、被告がおこなった先使用权や権利濫用の主張が主な争点となったが、これらはいずれも認められなかった。 このうち先使用权については、未登録でありながら登録商標が有する禁止権の効力を排除して当該標章の使用が許されることで商標権の効力に対する重大な制約をもたらすとされ、法 32 条 1 項前段にいう「需要者の間に広く認識されている」の地理的範囲は法 4 条 1 項 10 号におけるものよりも緩やかに解する余地があるとしても、被告の主張する斎場事業の商圏範囲（半径 2km 程度）により判断することは相当でないとされた。種々の要素を考慮のもと、最終的には被告標章は需要者の間に広く認識されていたとは認められないとされた。
対象 商標	本件商標 <b>久宝殿</b> （標準文字）  被告標章 久宝殿	
結論	侵害（商標法 36 条 1 項・2 項）	

●Robot Shop 事件

大阪地裁 令和 5 年 12 月 14 日		
令和 2(ワ)9718 商標権侵害差止等請求事件		
当事者	原告：ヴイストン㈱ 被告：ロボショップ㈱	判決要旨： 原告の本件商標は、第 35 類「工業用ロボットの小売」等につき識別力を欠く旨の拒絶理由通知（法 3 条 1 項 3 号）を受け、これらを除外の上登録となっていた経緯を踏まえ、原告が被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対し商標権侵害を主張することは禁反言の原則により許されないとされた。 その上で、非類似商品及びロボット類似品を除く被告商品につき、商標権侵害が認められた。
対象 商標	本件商標 <b>Robot Shop</b> （標準文字）  被告標章 	
結論	侵害（商標法 38 条 2 項等）	コメント： 本件商標は第 7,9,37,38,41 類の指定商品役務を含むが、前記禁反言のほか、「ロボットの店」などの意味で理解され得る一般的な語として、自他商品等識別力は強いとはいえないとされている。そこで、本件商標が侵害商品の販売に貢献した程度は相当程度限定的であり、法 38 条 2 項の主張において、被告が得た利益の大部分について原告の損害との相当因果関係を阻害する事情があるとして、その推定の覆滅割合は 90%が相当とされた。

●熱中対策応急キット事件

大阪地裁 令和 5 年 12 月 19 日		
令和 2(ワ)9818 商標権侵害差止等請求事件		
当事者	原告:株式会社ブレイン 被告:リンクサス株式会社	判決要旨: 「熱中対策応急キット」との標章が付された商品(熱中症に急应的に対応するための物品一式)が、被告を含む多数の法人により広告販売されていたことなどが挙げられ、本件商標はかかる商品について使用された場合、当該商品の用途を示すものとして一般に認識され、法 3 条 1 項 3 号に違反して登録されたものであるから、無効審判により無効とされるべきであり、原告は本件商標権を行使することができないと判断された。
対象 商標	本件商標 <b>熱中対策応急キット</b> (標準文字)  第 5 類「サプリメント」等 第 9 類「カード型温度計」 第 18 類「ポーチ」等 第 21 類「水筒」等 第 24 類「タオル」等 第 32 類「飲料水」等  被告標章 <b>熱中対策応急キット</b>	コメント: 上の Robot Shop 事件においては、禁反言の原則より一部商標権の行使が制限されたが、こちらは商標権が無効とされ全体的に権利行使が制限された。
結論	非侵害(商標法 39 条・特許法 104 条の 3 第 1 項)	