

2021年商標関連ニュースを振り返る！

今年も残すところ2週間程、そこでこの1年間の商標関連のニュースを振り返ってみたいと思います。

今年も昨年同様、新型コロナウイルスに悩まされましたね。その中で、オリンピックの開催は何とか終了、また首相も交代、総選挙もあり、色んな意味で騒がしい年でした。経済活動の方は、コロナ感染急減でこれから上昇と期待されるどころ、先にオミクロン株が値を上げはじめましたね。商標出願の件数の方は、2021年9月出願までの庁統計速報では、2021年の年間件数は昨年同期比で1.3%増となっているようです。

このコロナ禍の1年で話題となった商標関連のニュースと商標の出願実務で参考になると思われる今年の判決につき筆者の独断と偏見で以下を選んでみました。

【2021年商標トピックス】(各トピックスをクリックすると該当ページにジャンプします)

1. [マリカー事件が最終解決 \(2020.12.24\)](#)
2. [「八丁味噌」をめぐる地理的表示の登録問題で、農林水産省が不服審査請求を棄却する判決 \(2021.3.19\)](#)
3. [個人使用目的の輸入も商標権侵害となる商標法等の一部改正 \(2021.5.21 公布、施行日は未定\)](#)
4. [中国商標を日本語インターフェースで検索できる商標DBをJPDSが提供開始 \(2021.6~\)](#)
5. [「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」間の大学名称の争いで和解成立 \(2021.7.20\)](#)
6. [知財高裁、「マツモトキヨシ」音商標の拒絶審決を取り消す \(2021.8.30\)](#)
7. [ビデオ会議システムの「ZOOM」商標が商標権侵害で提訴される \(2021.9.17\)](#)
8. [手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知の廃止 \(2022.1.1以降発送から適用\)](#)
9. [「Hirudoid」・「ヒルドイド」 v. 「HIRUDOMILD」・「HIRUDOSOFT」・「ヒルドプレミアム」の類否で知財高裁の判決が異なる \(2021.8~2021.10 判決\)](#)
10. [ハッシュタグにおける他社商標の使用は、大阪地裁で商標権侵害と判決 \(2021.9.27\)](#)

1. [マリカー事件が最終解決 \(2020.12.24\)](#)

厳密には昨年の年末ですが、昨年12月24日に最高裁判所が「マリカー」の事業者による上告を受理しないとの決定を下し、原告の任天堂から12月28日にニュースリリースとなっています。これで、被告「マリカー」事業者の敗訴(不正競争行為の差止・5,000万円の損害賠償)となった先の知財高裁判決(2020.2.27)が確定しました。2017年2月に東京地裁に提訴以来、3年以上にわたって繰り返された不正競争防止法違反の事件がこれで最終決着を見ました。

なお、事業者側の「マリカー」商標登録は数件に分割されていますが、任天堂の無効審判請求を受けて一部は無効確定、他の分割案件3件はまだ無効審判継続中です。

[⇒トップへ戻る](#)

2. [「八丁味噌」をめぐる地理的表示の登録問題で、農林水産省は不服審査請求を棄却する判決 \(2021.3.19\)](#)

農林水産省の「地理的表示」(GI)として登録(2019.12.15)の取消を求めて、岡崎市の老舗の会社からなる八丁味噌協同組合が農林水産大臣に対し行政不服審査法に基づく不服申立の審査請求を行っていた件、農林水産大臣は2021.3.19にこの不服審査請求を却下する旨の判決を下しました。

愛知県味噌製造業者の組合により地理的表示として登録された「八丁味噌」は、岡崎市の老舗側から「伝統的な製法により生産される「八丁味噌」と生産地・品質等が異なる」等との異論が提示されていました。

今回の判決では、「八丁味噌」は愛知県の岡崎市以外でも長年、広く生産されており、県組合の業者の「八丁味噌」と岡崎の老舗業者の「八丁味噌」の間では製法・材料・品質等が全く異なるものではなく、

「八丁味噌」に対する社会的な評価・評判は県業者・老舗業者問わず愛知県の共有財産として形成されている」として、県組合業者側による「八丁味噌」の地理的表示の登録には地理的表示法違反はないと判断されました。

この裁決に対し老舗業者側の組合は東京地裁に控訴（2021.9.17）していますので、最終決着に未だ時間がかかるようです。

なお、「地理的表示」として登録された名称は、登録を受けた組合の会員になれば、組合の定める仕様や品質等を満たしている限り、使用することができます。また、会員以外の業者も従来から使用していることでは一定期間の使用権は認められています。このため、老舗業者がこれまで使用していた「八丁味噌」を一切使用できなくなるというものでもありません。

*農林水産省の「[地理的表示制度](#)」と特許庁（経済産業省）の「[地域団体商標制度](#)」は、何か紛らわしさがありますね。ロゴもそれぞれ決まっています。両制度の違いについては、[ここ「特許庁サイト：地域団体商標と地理的表示（GI）の活用Q&A」の末尾添付の資料](#)をご参照ください。

[⇒トップへ戻る](#)

3. 個人使用目的の輸入も商標権侵害となる商標法等の一部改正（2021.5.21 公布、施行日は未定）

コロナ禍でインターネット等からの個人輸入が増加したようですが、模倣品の輸入を厳しく取り締まるべく、海外事業者が模倣品を個人目的で国内に持ち込ませる行為を商標権等の侵害として位置付ける商標法・意匠法の改正がありました（2021.5.21 公布の「特許法等の一部を改正する法律」による）。

具体的には、商標関係では、従来、商標法第2条第3項で「商標の使用」に「輸入」も含んでいますが、「業として」の輸入に限られるため、個人が自らの私的使用目的で直接郵送等により持ち込む場合は税関は個人輸入としてこれを追求することはできませんでした。今般、「輸入」に以下の行為を含める改正により、税関で個人目的での模倣品も輸入許可せず、侵害品として没収することができるようになります。

【商標法第2条第7項】（第7項が新たに追加）

「この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内の他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」

*ここで「外国にある者」には外国の販売業者、「日本国内の他人」には購入する国内居住の個人が該当します。

[⇒トップへ戻る](#)

4. 中国商標を日本語インターフェースで検索できる商標 DB を J P D S が提供開始（2021.6～）

「八丁味噌」ならぬ手前味噌のニュースですが、日本パテントデータサービス（J P D S）は、商標データベースの検索システム「**Brand Mark Search**」（BMS）にこれまでの米国商標、国際登録商標、欧州商標の収録に加え、中国商標も収録し、2021年6月から提供開始しています。

これは日本初であり、中国当局（CNIPA）サイトにおける検索システムでは、中国語か英語でしか検索できず、しかもインターネットアクセスが不安定でしたが、日本語インターフェース、国内のネット環境により国内商標と同様な気軽さで利用することができます。

このBMSによる中国商標の検索の特徴については、[ここ J P D S サイト](#)を参照ください。

[⇒トップへ戻る](#)

5. 「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」間の大学名称の争いの和解成立（2021.7.20）

「京都造形芸術大学」から「京都芸術大学」の大学名変更に関連して端を発した事件で、昨年8月27日に大阪地裁が「京都市立芸術大学」（原告・市立側）と「京都芸術大学」（被告・私立側）は類似せず、不正競争防止法1条1項1号には該当しない、と判決したことに対し、原告側が高裁に控訴していたところ、高裁からの提案により両大学間に和解が成立しました。この和解では、私立側の「京都芸術大学」は「京都芸大」「京芸」の略称を使用しないことになり、一方、「京都市立芸術大学」側も「京都芸術大学」の略称を使用しないことになりました。

お互い相手側の略称は使用しないことになりましたが、結局、被告（私立）側の「京都芸術大学」の名称自体は維持されました。なお、被告側による「京都芸術大学」の商標出願に対し、原告側は異議を述べないことも合意されていますので、この訴訟事件で審査中断していたこの出願は審査再開されるでしょう。

一方、国立の大阪大学と来年春開講予定の大阪公立大学の間で英文名称を争っていた問題も、大阪公立大学側がその英文名を「University of Osaka」から「Osaka Metropolitan University」に変更することで2021年3月に決着されました。大阪公立大学側の「University of Osaka」の商標出願は取り下げられましたが、国立の大阪大学側は、登録済みの「OSAKA UNIVERSITY」の商標に加えて「The University of Osaka」を最近出願しております。

[⇒トップへ戻る](#)

6. 知財高裁、「マツモトキヨシ」音商標の拒絶審決を取り消す（2021.8.30）

「マツモトキヨシ」の音商標が他人の氏名を含むものとして商標法第4条第1項第8号（以下、「4-1-8の規定」）に基づき登録を拒絶した特許庁の審決に対し、知財高裁は、「テレビ広告や店舗内で使用された結果、この音商標は、ドラッグストアを連想、想起させるものであり、「人の氏名」を連想、想起させない」として先の審決を取り消しました（2021.8.30判決、令和2年（行ケ）第10126号）。この判決を受けて最終的に登録を認める旨の審決（2021.12.3、不服2018-8451）が出ております。

なお、「マツモトキヨシ」の文字商標（但し、現に使用されているロゴの態様）は、この音商標と同様の小売役務第35類で、4-1-8の規定に該当するとの拒絶理由通知を受けずに登録なっています（2009.11.27登録、第5282881号）。

人の氏名については、最近特許庁における審査が厳しくなった印象を受けておりますが、知財高裁でも一昨年、鷲の図形にデザイナーの氏名である「KENKIKUCHI」のロゴを組み合わせた商標の登録を拒絶する審決を支持した判決があります（2019.8.7判決、平成31年（行ケ）第10037号）。

今回の「マツモトキヨシ」音商標の知財判決が4-1-8規定の審査にどう影響あるか今後の審査の展開が気になるところです。

[⇒トップへ戻る](#)

7. ビデオ会議システムの「ZOOM」商標が商標権侵害で提訴される（2021.9.17 提訴）

コロナ禍でビデオ会議が盛んになりましたが、ビデオ会議でよく使用される「ZOOM」システムを扱う日本の業者が音響メーカーの事業者から商標権侵害で東京地裁に提訴されたとのニュースが走りました。（原告は、更に、米ZOOM社自身を11.30付けで提訴しました。）

具体的には、以下の商標が絡んでいます。

登録第4940899号（2006. 3. 31登録）
（第9類） 電子計算機用プログラム、
電子応用機器他

ビデオ会議で使用されている商標

この事件、調べてみると、以下について裁判所がどう判断するか大変興味のあるところです。

- ✓ 上記2件の商標が類似するか？

（上記の商標登録は、審査の過程では先願の第三者による「ZOOM」登録が引用されておられません。一方、ビデオ会議の商標の第9類での出願は、原告の商標登録と他の先願の「ZOOM」登録が引用され、現在も出願係属中です。）

- ✓ ビデオ会議で使用の商標は、電子計算機用プログラム（商品）での使用か、電子計算機用プログラムの提供（役務）か、この商品・役務間は類似するか？

（ビデオ会議の商標は、第42類の「電子計算機用プログラムの提供」では登録されています。一方、「電子計算機用プログラム」（11C01）と「電子計算機用プログラムの提供」（42X11）は、審査基準では備考類似として扱われています。）

[⇒トップへ戻る](#)

8. 手続補正指令書に回答がない場合に行う却下処分前の確認通知の廃止（2022.1.1以降発送から適用）

手数料が支払われない等の手続上の瑕疵のある商標登録出願では、手続の補正をすべきことを命ずる手続補正指令書が送付され、指定された期間内に瑕疵を補正する手続補正書の提出がない場合は、出願の却下処分がなされます。

特許庁では、現在、この却下処分の前に、出願人に対して「手続補正書の提出がない旨」を知らせる通知書（「確認通知」）を送付していますが、2022.1.1以降発送の手続補正指令書から、この事前の確認通知が廃止されます。

従来の確認通知では、却下処分はこの通知後一定期間の経過を待ってなされましたが、今後は、事前の確認通知がないため、手続補正指令書に指定する期間の経過後になされる却下処分のスピードが速まります。

殆どの出願人ではこのような却下処分は縁遠いと思われませんが、出願料金を支払わずに出願を行う例の出願人による出願が現在も多数あり、却下処分は出願後数か月かかっています。現在、未処分のものが350件程存在しています。今後、確認通知の廃止でそのような出願の却下処分は2～3か月は早まると予想されます。出願料金を支払わずになされる大量の出願に対しては、先にも分割要件を厳しくした改正がありました。特許庁も苦慮していますね。

[⇒トップへ戻る](#)

9. 「Hirudoid」・「ヒルドイド」 v. 「HIRUDOMILD」・「HIRUDOSOFT」・「ヒルドプレミアム」の類否で知財高裁の判決が異なる（2021.8～2021.10判決）

先願・先登録の商標「Hirudoid」・「ヒルドイド」の権利者が請求した登録無効の審判請求でいずれも無効不成立となった審決に対しその取消を求めて知財高裁へ提訴された事件3件について、以下のとおり類否判断が異なる判決がありました。

| (原告側商標) | (被告側商標) | : <知財判決> |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Hirudoid (第5類) *第3類登録もあり | HIRUDOMILD (第5類) | 類似（無効不成立審決の取消） (令和3(行ケ)10029; 2021.9.21判決) |
| ヒルドイド (第5類) *第3類登録もあり | HIRUDOSOFT (第5類) | 非類似（無効不成立審決の維持） (令和3(行ケ)10031; 2021.8.19判決) |
| | ヒルドプレミアム (第3類) | 非類似（無効不成立審決の維持） (令和3(行ケ)10032; 2021.10.6判決) |

知財高裁（3件とも裁判官は異なる）では、「HIRUDOMILD」・「ヒルドプレミアム」は分離観察され、「HIRUDO」（ヒルド）でも認識、称呼されると認定されましたが、「HIRUDOSOFT」は一体不可分の商標と認定され、結果、原告側商標とは類似しない（4-1-11非該当）と判断されました。

分離観察された「HIRUDOMILD」の「HIRUDO」（ヒルド）と原告の「Hirudoid」（ヒルドイド）間では、原告商標の第5類の薬剤関連での周知性が考慮され、類似（4-1-11該当）と判断されました（4-1-15は判断なし）。一方、同じく分離観察された「ヒルドプレミアム」は第3類化粧品等での登録ですが、周知の原告商標は化粧品関連でないためか、第3類の原告商標と類似せず（4-1-11非該当）、薬剤での原告周知商標との出所混同のおそれもない（4-1-15非該当）と判断されました。

各事件ではそれぞれの個別の事情がありますので、類否の判断が異なるのはやむを得ないところですが、一体不可分の商標と判断された「HIRUDOSOFT」では、4-1-11の類否判断において個別商標の使用事情を考慮するのは妥当でないといわれています。しかし、「HIRUDOMILD」では原告側商標の使用事情が考慮されているのが気になります（この事件は最高裁へ上告中です）。

[⇒トップへ戻る](#)

10. ハッシュタグにおける他社商標の使用は、大阪地裁で商標権侵害と判決（2021.9.27）

オンラインフリーマーケットで自社商品を出店したサイトのなかで「#〇〇〇」のハッシュタグの「〇〇〇」の部分に他人の商標を使用したことに対し、大阪地裁は、「被告サイトへ利用者を誘導し、当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる」として商標権の侵害に該当すると判断し、使用の差し止めを認容する判決を下しました（2021.9.27 判決、令和2年（ワ）第8061号）。

ハッシュタグにおける他人の商標の使用が権利侵害を構成する「商標としての使用」かどうかは異論のあるところでもあります。メタタグでの事例でもあったとおり、自社商品の宣伝・広告に顧客勧誘の目的で他社商標を使用することは問題ですね。

[⇒トップへ戻る](#)

以上、今年の商標トピックスとして10件取りあげましたが、事件の概要や筆者自身のコメントも付したことで長文になってしまいました。ご一読いただき、ありがとうございます。商標の実務に携わっておられる皆さんにとって参考となっただけであれば、大変有難いです。更に事件の詳細が気になる方は、知財判決検索サイト他インターネットで検索してみてください。

まだまだコロナ禍は続きます。商標の実務問題につきいろいろと議論、情報交換できる場が欲しいところですが、その機会が早く訪れることを願っております。それまで引き続きご注意ください。

以上

(2021年12月)

弁理士 笹木 幸雄

〔 日本パテントデータサービス株式会社
ブランディング部 顧問 〕