

ARCO Trademark News Letter

Latest news and topics on domestic & overseas trademarks

DOMESTIC TOPICS

判例紹介

知財高裁平成21年(ホ)第10031号 商標権侵害差止等請求控訴事件

「Agatha Naomi」と「AGATHA」は類似するか？

知財高裁は、「Agatha Naomi」と「AGATHA」とは称呼及び観念が同一又は類似であるとして、両商標は類似すると判断しました(言渡日H21.10.13)。



知財高裁は、本件商標はアクセサリブランドとしての控訴人の略称として、また、控訴人が製造販売するアクセサリや宝飾品に使用する商標として、我が国において周知性を獲得していると認定した上で、商標の構成部分の一部が需要者等に対し商品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には、商標の構成部分の一部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ことも許されると判示し、被控訴人標章からは「Agatha Naomi」という一連の称呼・観念が生じるだけでなく、「Agatha」という称呼・観念も生じ得るとして、両商標は全体として類似すると判断しました。

☑ここがポイント

複数の語を結合した商標であっても、そこに他人の周知商標が含まれるものであれば、出所を誤認混同するおそれがあると判断される場合があります。

[弁理士：三上真毅]

OVERSEAS TOPICS

スーダンのマドリッド協定議定書加盟のお知らせ

スーダン(Sudan、国名コード:SD)は、2009年11月16日に「標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託しました。これにより、スーダンに関し、マドリッド・プロトコルは2010年2月16日より効力を生じます。

スーダンの加盟により、マドリッド・プロトコルの締約国数は81となりました。マドリッドプロトコル加盟国一覧につきましては特許庁HPIに掲載されていますので、以下URLよりご確認ください。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rieki/what.htm>

[弁理士：三上真毅]

外国判例紹介

欧州第1審裁判所 T-191/08 of 30 September 2009

ビックリマークは、商標登録できるか？

欧州第1審裁判所(The Court of First Instance : CFI)は、被服や身飾品におけるビックリマーク(下掲の図形)の使用は、これら商品の営業上の出所表示とはいえ、むしろ人目をひく単なる仕掛けとしか認識されないことから、商標としての識別力(distinctive character)を欠くため、欧州共同体商標理事会規則(CTMR)第7条(1)(b)に基づき、絶対的拒絶理由を有するとの欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の決定を支持する判決を下しました。



訴えを起こしたドイツJoop!社は使用実績に基づき商標としての顕著性を主張しましたが、欧州第1審裁判所は、ドイツ国内市場での使用に限られ、また出願日前における使用を裏付ける証拠が提出されていないことを理由に、この事実を否定しました。

☑ここがポイント

欧州において使用による顕著性が認められるためには、EU内の複数国での使用実績を立証する必要があります。

[弁理士：三上真毅]

ソウル中央地方法院2009年11月25日付言渡し2009カ合73580判決 韓国、無償配布の販促物における商標の使用

ソウル中央地方法院は、フランスの有名ファッションブランド「renoma」の商標を付したバッグを謝恩品として提供する行為が商標的使用といえるかが争点になった事件で、商標権侵害に該当するとの判断を下しました。

判決において、法院は、顧客への謝恩品は、たとえ無償で提供されたとしても、韓国国内で原告から正当な使用許諾を受けた「renoma」のバッグが市場で流通されている点、本件バッグに表示された「renoma」がまるで商標表示であるかのような類似する形態で使われた点、「renoma」商標の周知性、および新規加入顧客にレノマのバッグを贈呈と広報した点等に照らし、本件バッグに「renoma」標章を付すことはその商品の出所を表示して自他商品を識別させ、商品の品質を需要者・取引者のために保証する機能をもっているケースに該当する、とその判示理由を述べています。

☑ここがポイント

独立取引の対象にならない謝恩品を無償提供する行為も具体的状況によっては、商標の使用に該当すると判断される場合があります。

[弁理士：三上真毅]

Copyright © 2009 ARCO PATENT OFFICE. All Rights Reserved.

2010年1月発行



特許業務法人 有古特許事務所

兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階
tel 078-321-8822 fax 078-391-5791 <http://www.arco.chuo.kobe.jp>