



® 平成 29 年 11 月 9 日 (木)
No. 14566 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆判例から学ぶ シンガポール商標判例…… (1)

☆知財高裁開廷一覧…………… (8)

判例から学ぶ シンガポール商標判例

－「CAESAR対CAESARSTONE事件」(結合商標の類否)－

豊崎国際特許商標事務所

弁理士 豊崎 玲子

はじめに

商標を構成する文字が他人の商標を部分的に含む場合、すなわちA+B商標とA商標が類似するか、出所混同を生じるか、については、審査される時代、あるいは審査官によっても異なるところであり、ましてや国によっても考え方が大きく異なるところである。

今回紹介するのは、シンガポールにおける商標類

否判断に関する事例である。

1. 事件の概要

出願人Caesarstone Sdot-Yam Ltd (以下、出願人という)は、クォーツや大理石を主材とした建材を取り扱う企業である。同社は、自社名称及びロゴを構成要素とする商標「Caesarstone」について第19、20、35、37類を指定区分とする出願を2007年に行っ



特許業務法人

創成国際特許事務所

SATO & ASSOCIATES

会長弁理士 佐藤 辰彦*

所長弁理士 加賀谷 剛

福島所長弁理士 酒井 俊之

弁理士 松井 茂*

弁理士 岡崎 浩史

弁理士 吉田雅比呂

弁理士 中村 祥二*

弁理士 山崎 隆*

弁理士 千木良 崇

弁理士 白形由美子*

弁理士 西尾 啓

弁理士 塩田 国之*

弁理士 渡辺 暁*

弁理士 渡辺 良幸

弁理士 破魔 沙織

弁理士 船本 康伸*

弁理士 野崎 俊剛

弁理士 小森 岳史

弁理士 藤村 明彦

弁理士 宮尾 武幸

弁理士 鈴木 俊二

弁理士 堀 進*

弁理士 大橋 勇

*付記弁理士 (特定侵害訴訟代理)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル18階

TEL 03(5324)9810

FAX 03(5324)9820

URL:<http://www.sato-pat.co.jp>

E-mail:office@sato-pat.co.jp

ところ、実体審査を経て公告された。この出願に対し、Ceramiche Caesar SpA社（以下、異議申立人）が異議申立を行った。

シンガポール知財局は、この異議を認め、両商標が類似するとして出願人の登録拒絶を決定したが、かかる決定を出願人は承服せず、高裁に不服を申し立てた。高裁では、両商標は非類似であるとして知財局の決定を覆し、出願人の商標出願の登録を決定したが、これに納得しない異議申立人が最高裁に上告したのがこの事件である。

2. 2つの根拠条文と3つの争点

異議申立人による異議理由は、商標法8条(2)(b)「商標が先の商標と類似しており、先の商標の保護対象である商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて登録しようとするにより、先の出願との間に公衆の側に混同を生じるおそれがある場合には登録されない」との理由、商標法8条(4)(a)「商標全体あるいは要部が他人の先行商標と同一・類似の場合には登録できない」とする規定である。

第一の理由「先行商標と類似」は、商標間、商品間の類否の問題のみならず、商標あるいは商品の類似によって、出所混同が生じるか否かが問題とされる。そこには争点1. 商標の類似、争点2. 出所混同が生じる虞の有無の論点が存在する。なお、本事案については、知財局の判断時から最高裁に至るまで商品間類似については特に考察されていない。両商標の指定商品の記載がより、それらが互いに類似・重複することが明らかであるためである。

第二の理由「先行商標を部分的に含む後願商標」には、対象商標中に先行商標を含むか否かのみならず、先行商標の周知性、先行商標の権利者との事業

連携が想起させる、あるいは先行権利者に不利益を生じさせるといった要件が課される。本事案については、争点3. 先行商標の周知性が争点となった。

争点1. 商標類否

異議の第1の根拠理由とされたのは、先行商標「CAESAR」との類似および出所混同の虞である。

異議を審理した知財局では、両商標の類似、出所混同の生じる虞があると判断し、この条文への該当性を認め拒絶の決定を行ったが、控訴審である高裁では、正反対に拒絶理由に該当しないとの判断がなされた。

商標法8条(4)(b)の「先行商標と類似し出所混同を生じる」との理由に該当するか否かについては、(1) 商標が類似するか、(2) 商品が類似するか、(3) 出所混同が生じるか、の3つの要素のそれぞれについてステップを追って判断されるべきところ、本事案では(2) 商品類否については特に問題とはされていない。商標の類否と、出所混同の有無のみが争点である。

シンガポールにおいても、日本と同様、商標の類否を判断する際には、全体的観察を行うことが前提である。

商標類否の際の判断要素である、称呼、觀念、外觀については、公式的な基準というよりも、それらの要素から需要者に両商標が互いに間違われてトレードオフされてしまうようなほど類似するかどうかを判断するために用いられる基準である。ここで基準とされる需要者とは、思慮浅い慌て者ではなく、購入に際して適度な思慮と経験を有するものであるとされる。とはいえ、需要者が購入時に各商標のディテールについてまで事細かに吟味することはないと考えられるとし、裁判所は、平均的な需要者は商標

事件番号：Civil Appeal No 61 of 2016

本願商標	引用商標
	
Caesarstone Sdot-Yam Ltd	Ceramiche Caesar SpA