

# MARKS NEWSLETTER

## 特許庁：「魅惑の濃厚ショコラ」と「魅惑の濃厚チョコレート」は、商標非類似と認定

特許庁は、令和6年1月16日、商願2022-56052「魅惑の濃厚ショコラ」は先行登録商標「魅惑の濃厚チョコレート」と類似するとして審査官の拒絶査定が争われた審判事件において、原査定を覆し、両商標は非類似として、「魅惑の濃厚ショコラ」の登録を認める審決を下しました。[不服2023-3461号審決]

### 本願商標

サントリーホールディングス株式会社は、令和4年5月18日、標準文字からなる商標「魅惑の濃厚ショコラ」を、第29類指定商品「ココア入りの又はココア風味の乳飲料」において、特許庁に出願しました。

特許庁審査官は、森永乳業株式会社が所有する先行登録第6243421号商標「魅惑の濃厚チョコレート」(標準文字、指定商品：第30類チョコレートを使用したアイスクリームのもと、他。以下、引用商標。)と類似するとして、商標法第4条第1項第11号により、本願商標の拒絶する査定を下したことから、出願人は、これを不服として、令和5年3月1日、特許庁に不服審判を請求しました。

### 特許庁の審決

特許庁審判官は、以下のように述べ、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない、との審決を下しました。

- 本願商標は、「魅惑の濃厚ショコラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「魅惑」の文字は「魅力で人をひきつけまどわすこと。」の意味を、「濃厚」の文字は「色や味などが濃いこと。」の意味を有する語であり、「ショコラ」の文字は、我が国においても親しまれたフランス語「chocolat」の片仮名表記と看取、把握されるものであって、本願の指定商品である「ココア入りの又はココア風味の乳飲料」との関係において、「ココア」の意味を理解させるものであることから、本願商標は、その構成全体から「魅惑の濃いココア」程の意味合いを想起させるものといえる。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミワクノノウコウショコラ」の称呼を生じ、「魅惑の濃いココア」程の観念を生じるものである。
- 引用商標は、「魅惑の濃厚チョコレート」の文字を標準文字で表してなるところ、「チョコレート」の文字は、「カカオの種子を煎って砕いてペースト状にしたものをベースに、カカオ脂・砂糖・香料などを加えて練り固めた菓子。」の意味を有する語であることから、引用商標は、その構成全体から「魅惑の濃いチョコレート」程の意味合いを想起させるものといえる。そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミワクノノウコウチョコレート」の称呼を生じ、「魅惑の濃いチョコレート」程の観念を生じるものである。
- 本願商標と引用商標とは、後半部の「ショコラ」及び「チョコレート」の文字が明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。また、本願商標から生じる「ミワクノノウコウショコラ」の称呼と、引用商標から生じる「ミワクノノウコウチョコレート」の称呼とは、後半部の「ショコラ」及び「チョコレート」において、語調、語感が明らかに異なるものであるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。さらに、観念については、本願商標は「魅惑の濃いココア」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「魅惑の濃いチョコレート」程の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する。
- そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

## 商標法改正：令和6年4月1日より、留保型「コンセント制度」が導入

改正商標法(令和5年6月14日公布)により、第4条第4項が新設され、本年4月1日以降、出願商標が、他人の先行登録商標と同一又は類似するとして登録が認められない場合であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、両商標の間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められる留保型「コンセント制度」が導入されます。これにより、「アサインバック」(出願人と先行登録商標権者の名義を一時的に一致させる手法)せずとも、登録の可能性が開けることになります。

### 【コンセント制度に関するQ&A】

- 施行日前にした商標登録出願について、施行日以後にコンセント制度の適用の主張は認められるか？  
Ans. コンセント制度は、施行日以後にした出願について適用され、施行日前にした商標登録出願については、施行日以後に審査係属中であっても、コンセント制度は適用されない。
- 先行登録商標が未使用の場合でも、コンセント制度の利用は可能か？  
Ans. 先行登録商標が未使用の場合にもコンセント制度の利用は可能。第4条第4項は、両商標の使用商品・役務同一の混同のおそれを判断するため、商標を現実には使用していない場合、現時点で使用していないこと及び将来における使用の有無が、混同のおそれを判断する際の一要素として考慮される。
- コンセント制度の適用による登録された商標であることを検索・確認できるか？  
Ans. 特許庁によると、コンセント制度の適用により登録された商標については、「特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)」にて検索でき、商標公報及び国際商標公報においても確認可能となる予定。