

Client Alert

15 May 2025

日本：2024 年重要判決 — 令和 5(行ケ)10068 審決取消請求事件「O!Oi」VS「O!OiMain」

本アラートに関する
お問い合わせ先：



竹中 陽輔
パートナー
03 6271 9548
Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com



山頭 めぐみ
アソシエイト
03 6271 9538
Megumi.Santo@bakermckenzie.com

背景

今回の事件は、他社が「O!OiMain」という商標を登録し、株式会社丸井グループ（以下、「丸井グループ」）が「O!OiMain」に対して無効審判（無効 2021-890032 号事件、他に無効 2021-890031 号事件あり）を請求したことに端を発している。丸井グループは、商標法第 4 条第 1 項第 11 号及び同条同項第 15 号を根拠に特許庁で争ったが、特許庁は丸井グループの請求を棄却したため、東京知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」）に審決取消訴訟を提起した。知財高裁は、一転して原告の主張を認め、特許庁へ差し戻されて登録審決となった事件である。周知・著名商標を保有する商標権利者にとって注目に値する判決となった。

原告の歴史と事業の規模

丸井グループは、昭和 48 年頃からグループのハウスマークとして「O!Oi」ロゴ（以下、「原告標章」）を使用し始めた。原告標章は自社の店舗の看板、ウェブサイト、広告などで広く使用されており、取引者や需要者の間で原告のロゴマークとして認識され、特に、小売事業を営む株式会社丸井が設立された後も標章の使用が継続され、企業イメージの一環として浸透している。特許庁の審査実務においても、原告標章は防護標章として登録されており（登録第 5185476 号）、日本国周知・著名商標リストにも掲載されている。

原告標章は、長年の使用を通じて、業界関係者だけでなく一般消費者の間でも広く知られる存在となっていた。証拠（甲 3～8、26、42、43）からも、原告標章が商品の出所を示すものとして認識されていることが確認されている。知財高裁は、原告標章がその業務に係る商品や役務を表示するものとして、本件出願日および本件査定日において広く認識され、特に識別力を持つことを判断した。

知財高裁は、被告の本件商標の「O!Oi」部分が識別標識として特に認識されると判断し、それが原告の引用商標 3 と類似していることを認めた。具体的には、外観、称呼、観念の観点から比較を行い、取引者や需要者が誤認混同するおそれがあると次のように判断した。

本件商標の「O!Oi」部分が特に識別標識として強く認識された理由

- 「O!Oi」部分は、辞書に載っている既存の単語ではなく、一種の造語として構成されているため、特定の意味を持たず視覚的に目立つ。
- 被告が代表を務める企業では「O!Oi」、「OiOi」などの標識を継続的に使用しており、これらが商標の識別標識としての役割を果たしている。

- 
- 一方で「MAIN」部分は、「主要な」という意味を持つ英単語であり、一般に広く使われている語句であることから、識別標識としての特徴が比較的弱い。
 - 被告側の商品の宣伝・広告でも「O!Oi」が強調されていたため、取引者・需要者にとってこの部分がブランドの識別標識として機能していた。

これらの要素から、知財高裁は「O!Oi」部分を商標の構成要素の中で特に重要視した。

知財高裁の結論

これらの事実を踏まえ、知財高裁は原告標章の周知性を認め、商標法に基づき商標の類否を判断する際に、原告標章が特に識別力を持つことを考慮した。被告もこの判断には異議を唱えなかったため、標章の認知度に関する争点は解決された形となり、被告の「O!OiMain」商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。