

## 欧州共同体商標意匠庁における使用証明について

フランク ストゥル\*  
ジャン・フィリップ ブレソン\*\*  
伊 東 順 (訳)\*\*\*

**抄 録** 欧州共同体商標（以下CTM商標）とは、欧州共同体商標意匠庁（以下OHIM）下における1件へ出願し、登録されれば加盟国27カ国をカバーできる商標である。出願から登録まで、今日約15ヶ月から18ヶ月の期間を要しているが、国際登録出願とは異なり、指定国別に審査が行われることはなく、各国出願や国際登録出願に比べ低コストであることがこのシステムの特徴のひとつである。ここでは登録後に関わる使用証明の問題について検討してみることにする。

CTM制度は商標登録後5年間の商標使用を規定しているが、第三者による無効申請や先行商標に関わる異議申立において、OHIMにより使用証明の要請を受けることは非常に頻繁である。OHIMにおける商標使用の証明については、欧州共同体商標理事会規則<sup>1)</sup>及び欧州共同体商標委員会実施規則<sup>2)</sup>に参照されるが、使用証明の提出におけるOHIMの要請及びその審査は大変徹底しており、一般的対策などといったものは存在せず、各要請状況また各使用状況に則した対応が必要とされる。本論文は、共同体規則の定める使用証明について、仏国並びに欧州商標意匠庁認定の弁理士である筆者が実際の判例をもとに改めて考察してみるものである。

### 目 次

#### 1. はじめに

1. 1. 商標不使用による無効申請について
1. 2. 商標不使用による反対請求

#### 2. 形式的な要件

2. 1. 必須記載要項
2. 2. 証明手段

#### 3. 審査上の要件

3. 1. 使用証明の内容
3. 2. 使用規模

#### 4. 終わりに

### 1. はじめに

OHIMにより使用証明の要請の通知が為されるのは次の場合である。

- ・第三者により商標不使用による無効申請が申し立てられた場合

- ・先行権利の存在を理由とした異議申立に対する反対請求をした場合
- ・第三者により商標不使用による取消の申請が申し立てられた場合

無効申請とは無効申請の対象とされるCTM商標の登録後にのみ可能である。無効申請の実施権限はOHIMに限られたものではなく共同体加盟国の裁判所の一部もこの権限を有す。いずれの機関であろうが、無効申請とは国内・CTM・国際商標、及び商号、著作権、意匠等の先行権利の存在に関わる相対的理由、或いは

\* INLEX IP EXPERTISE 代表パートナー  
弁理士 Franck SOUTOUL

\*\* 同 弁理士 Jaen-Philippe BRESSON

\*\*\* 同 パラリーガル Jun ITO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標不使用あるいは商標自体の識別力の欠如などの絶対的理由を根拠とする。

CTM商標の不使用による申請とはごく最近まで無効申請の理由となるものとして取り扱われていた。しかしながら、OHIMは不使用による取消が無効の場合とはまったく別の制裁結果を招く以上<sup>3)</sup>、商標不使用による申請とは独立した固有の申請理由を為すべきものであると判断した。本論が取り扱うのはOHIM下における「無効」申請をコンテキストとした使用証明であって「取消」ではないことに注意したい。

## 1. 1 商標不使用による無効申請について

欧州共同体 商標理事会規則第15条「共同体商標の使用」によって以下のとおり規定されている。

### 第15条

(1) 登録後5年の期間内に、所有者が共同体商標の登録されている商品若しくはサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は5年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、共同体商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、この限りでない。

(2) 次に掲げる場合にも、(1)にいう使用を構成する。

(a) 商標が登録された際の形態における商標の識別性を変更しない構成部分に変更を加えた形態での共同体商標の使用

(b) 輸出の目的のためにのみ共同体において商品又はその包装に共同体商標を付すること。

(3) 所有者の同意を得た共同体商標の使用は、所有者による使用を構成するものとみなされる。

## 1. 2 商標不使用による反対請求

反対請求の条件背景は下記のとおりである。

・国内・CTM・国際商標、及び商号、著作権、意匠等の先行権利の存在による相対的な理由による無効申請に対する反対請求

・国内・CTM・国際商標、及び商号、著作権、意匠等の先行権利の存在による異議申立に対する反対請求

OHIMはCTM商標に対してなされた異議申立に対して絶対的権限を持っている。異議申立は異議を申し立てようとするCTM商標の出願公告日より3ヶ月間可能である。CTM商標に対するあらゆる異議申立は商標権<sup>4)</sup>、商号、著作権及び意匠権を根拠とすることができる。先行権利の件数に関する規定はなく、異なる種類の先行権利（例えば著作権と意匠権）を並立させて異議申立の根拠とすることができる。

異議申立の手続に関して、中でも先行商標を根拠とした場合においては、商標理事会規則第43条に記載されてあるとおり、商標使用の証拠提出について特に次のことが規定されている。

### 第43条

(2) (異議申立の審査において) 出願人が要求する場合は、異議の申立をした先行の共同体商標の所有者は、共同体商標出願の公告日前5年間に、当該先行の共同体商標が登録されている商品又はサービスについてその商標を共同体において誠実に使用しており、その商標を自己の異議申立の正当化のために引用することの証拠、又は先行の共同体商標が前記公告日に5年を超えない期間登録されていることを条件として不使用について正当な理由があることの証拠を提出しなければならぬ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い。この証拠の提出がない場合は、異議申立は棄却される。先行の共同体商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて当該商標を使用している場合は、当該商標は、異議申立の審査上当該一部の商品又はサービスについてのみ登録されているものとみなされる。

(3) 上記は、共同体における使用に代えて先行の国内商標が保護されている加盟国における使用をもって、第8条(2)(a)に規定する先行の国内商標に適用する。

つまり、使用証明請求の対象となり得るためには、当該商標が次の条件を満たしていることが必要である。

- ・異議申し立て手続において、異議を申し立てようとするCTM商標の公告日において、申し立て根拠としようとする商標が登録から5年を経過していること（異議をかけられたCTM商標の出願公告後、手続が可能）。
- ・相対的理由による無効申請の手続において、OHIM下への無効申請の提出日において、登録から5年を経過していること。使用証明は無効申請提出日に先立つ5年間に係わる。さらに、無効を申請されたCTM商標の出願公告日から少なくとも5年前に登録された先行商標の場合、当該出願公告に先立つ5年間における使用もまた証明されねばならない。

以上のことから、OHIMにおける使用証明提出の対象となりえるのは、異議申し立て手続あるいは無効申請手続の提出日において、商標登録後の不使用により無効申請の対象となりえる

商標、即ち登録後5年を経過した先行商標のみであることがわかる。

手続開始後に登録後の使用期間5年を経過する商標（相対的理由による異議申し立てあるいは無効）は、ここでは扱わない。

本論文は、OHIMに対する商標不使用に対する無効請求、あるいは異議申請に対する反対請求において、商標使用の証明の手続きについて、形式的な要件と実際の審査に関して、実際の判例をもとにした考察である。

## 2. 形式的な要件

OHIMが商標の使用証明を受理するにあたって、下記にその必須記載要項（2.1）ならびにその証明手段（2.2）をあげる。

### 2.1 必須記載要項

欧州共同体 商標委員会実施規則の規則に以下のとおり規定されている。

#### 規則22

(2) 使用証明の提出に係る表示及び証拠は、それをもって対抗するところの商標をその登録に係る商品及びサービスであって異議の根拠とするものについて使用した場所、期間、範囲及び態様に関する表示並びにこれらの表示の裏付となる(3)の規定に従う証拠からなるものとする。

従って、この規則に則れば、OHIMに提出される使用証明には場所に証明し合うよう含まれていなければならない。

#### (1) 使用場所

OHIMは商標の使用場所を確認することにより、異議がかけられている商標が実際にその保護を得ている地域で使用されたかどうかを判断できる。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

使用場所は表示された場所（国または都市）だけでなく、表示に使用されている言語を介しても確認することができる。

しかし上記にあるように、証拠内容は相互的に裏付け合うものであり、矛盾があってはならない。例えば、共同体第一審裁判所による2002年12月12日のドイツ国内商標「HIWATT」に関わる判決がある。当該商標の保護指定地域はドイツであるにもかかわらず、所有者が使用証明として提出したカタログは英語表記であることに加え、異議申請の対象となっている商品の製造場所がアメリカ合衆国（《made in USA》）であることを表示し、且つアメリカ合衆国内の住所を記載していた。

場所表示は概して提出文献に用いられた言語よりも重要性が高く証拠力が強いことに注意したい。

先行商標がCTM商標である場合には、原則的に1国または2国以上の加盟国あるいはベネルクス諸国の場合少なくともそのうちの一国を表示することが義務付けられており、すべての共同体加盟国で使用されている必要はない。

同様に、CTM商標第626689号「TELEHIT」に関する2005年4月19日の取消課<sup>5)</sup>決定において、その商標使用の提出文献はドイツ一国のみに係わるものであった。最終的に、OHIMは無効宣言を公布したが、それは商標使用の地域の観点によるものではない。

### (2) 使用期間

異議申し立て手続においては、申立人は相手方CTM商標の出願公告日に先立つ5年間に、先行商標を使用したことを証明しなければならない。

OHIMにとって、商標の使用は5年間存続されている必要はなく、商標が実際に使用され始め、満期日に際し使用の経歴が認められれば十分である（抗告部<sup>6)</sup>決定、「HERVALIA対

HERBAPURA」<sup>7)</sup>、「AFFINAGE対AFFINITÉ」<sup>8)</sup>、「RENOLIN対RENTOLIN」<sup>9)</sup>、「PARABOOT対PARAWET」<sup>10)</sup>等)。

使用期間はOHIMに提出された様々な文献や物品証拠に記載されている日付全体を通して確認される。

### (3) 使用証明において用いられる言語

欧州共同体 商標委員会実施規則に以下のとおり規定されている。

#### 規則22

(4) (1), (2)及び(3)の規定により提供された証拠が異議手続の言語によるものでない場合は、官庁は、当該証拠の当該言語による翻訳文をその指定した期間内に提出するよう異議申立人に要求することができる。

OHIMには公式言語が5つあり（フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語）、無効申請の使用言語は異議をかけられたCTM商標の出願者の選択二言語のうちの一言語となる。

従って、異議申立の手続の言語ではない使用証明を提出することは可能であるが、その場合、OHIMは使用証明の提出文献を異議申請手続の言語へ翻訳することを要求する権限がある。

反対請求者にとって、提出した証拠品の妥当性の度合いが正当に評価されるよう、提出物件の内容を十分に理解される必要があるゆえ、翻訳はあって然るべきものではあるが、他方で、実際の翻訳量を考慮すれば、ここでいう翻訳の義務は反対請求者に予算上無視できない負担を引き起こしかねない。OHIMによる翻訳要請の決定は、当事者たちの利益に大きく依存していることに注目したい。

もちろんOHIM自身、提出物件の様態を考慮に入れている。請求書や一般的包装の見本等は、そのままでも容易に理解できるので、翻訳の対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

象にはならない（抗告部<sup>6)</sup> 決定「CYCLAX対CYCLE」<sup>11)</sup>、「TRIVASTAN対NOVASTAN」<sup>12)</sup>、「TRAVATAN対TRIVASTAN」<sup>13)</sup>）。また、そのままでも商標が実際に使用されていることを十分に証明できる証拠品については、数節のみの翻訳に限定することもできる。

## 2. 2 証明手段

欧州共同体 商標委員会実施規則の規則に下記のとおり規定されている。

### 規則22

(3) 証拠の提出は、原則として、包装、ラベル、価格表、カタログ、送り状、写真、新聞広告、理事会規則第76条(1)(f)にいう書面による陳述など、裏付となる書類及び物品を提出することのみにより、これを行う。

ここに挙げられている具体的な証拠例は、単なる推奨と解釈される。

OHIMに提出される証拠品は、商品及び役務の使用が実際の消費者あるいは潜在的消費者にあてられたものであるという意味において、公衆における使用を明白に提示するものでなければならない。

従って、一企業内や企業の中の一部のみに限定されるような、商標の内的使用は、商標が実際の消費者あるいは潜在的消費者の目にふれることがないので、商標使用を証明する十分な妥当性がない。商標使用を証明するための手段として可能なものに以下のものが挙げられる。

### (1) 先行判決や行政処分

OHIMは各国関係省庁や裁判所の決定には拘束されないが、自国採決により成立した証明を審査対象とする。

OHIM加盟国内の特許庁（or 裁判所）で使用証拠として採用された証拠品を提出できな

れば、CTM審査官はOHIM下実施の形式面或いは審査に関する要請と各国国内関係団体下における要請との違いを考慮に入れて判断する。使用証明として提出するには信憑性に欠ける決定を退けるためである。

従って、現実には、国内において実際に使用証拠として採用された物品を所持するものがあれば、そうした国内の先行例を出すことが望ましいとされている。

また、目下証拠品の提出が勧告されている係争の根拠となっているCTM商標が、すでに以前にOHIMによりその商標使用を認める決定を受けた履歴がある場合は、当該の商標使用の正当性を与えるものとしてその先決定を完全に利用し得る。

従って、進行中の訴訟手続に新たに証拠品を提出する必要はなく、最初の訴訟手続において使用証明として提出された証拠品を参照するのみで十分である（共同体第一審裁判所判決、2002年10月23日、「ILS対ELS」<sup>14)</sup>）。

### (2) 申請手続き

申請手続きがOHIMに受理されるためには、宣誓書ならびに詳細な理由を付した供述書面を提出する。

原則として、いかなる共同体規定も署名された申請書には異議を唱えることができないとされているが、実際のところOHIM内においては、当事者自身あるいはその従業員によって提出された申請の証拠価値と、当事者とは独立した関係にあるところから提出された申請の証拠価値との区別をしているのが現実である。

提出された証拠物件の出所が当事者とは組織上独立している場合は、当事者自身あるいはその従業員によって提出された申請に比べ、価値が高い。

申請が当事者自身あるいはその従業員によ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て提出された場合、この種の申請は、値札、包装等の具体的な物件証拠や組織上独立しているところから提出されたものに比べ、説得性が弱い。よってより確かに使用を認めてもらえるよう、補足的証拠品の提出が必要となっている。

また、申請の記載については、表記が詳細且つ具体的な情報を十分に含んでいれば、OHIMにとってその申請の重要性が高くなる。一般的且つ抽象的な表記は好ましくない。

事実、OHIMによれば、例えば異議申立人により提出された申請書類に販売量の明示がある場合、それを証明する請求書も同時に添付されていなければ、申請はそれ自体では使用規模を証明できない(抗告部<sup>6)</sup>、2005年7月1日「ASCOT対ROYAL ASCOT RACING CLUB」)。

さらに、抗告部<sup>6)</sup>の考えでは、異議申立人が秘密厳守を理由に関係顧客リストを表示せず、販売量のみを言及している場合、その証拠は信頼できないものとしている。こうした申請において提出された証拠は全く裏付けされないからである(抗告部<sup>6)</sup>、2006年1月17日「AVALORA対AVALON」<sup>15)</sup>)。

公証人、労働関係機関、商工会議所、納入業者、顧客あるいは同業者関連といった組織上当事者とは独立しているところから提出された申請は、証拠の認証力が非常に高い(異議課<sup>16)</sup>決定、2000年4月27日「NEWTON FRUITS対NEWTONS」<sup>17)</sup>)。

申請提出の出所の如何にかかわらず、申請の表示内容には市場で実際に使用されたものと同じ商標の表示が含まれねばならない(異議課<sup>16)</sup>決定「INTERMEDIA対MI INTERMEDIA」<sup>18)</sup>、「CAMPELO対GRAN CAMPELO」<sup>19)</sup>、「NETOL対NET-TROL 9」<sup>20)</sup>)。

### (3) 宣伝広告

宣伝広告における商標の使用を証明するためには、それ相当の提出書類を準備しなければな

らない。

宣伝広告というものは、商標の知名度を上げる最適の手段であり、よって最も容易な商標使用の証明手段であるという観点に基づき、提出書類が不十分の場合は審査官により商標が真正に使用されなかったと見なされてしまう。

以下は欧州司法裁判所による2003年3月11日の「ANSUL」の判決において認められたものである。

商標の使用は、すでに商品化されている商品や役務、あるいは商品化が間近に迫っている商標のための企業による顧客開拓を目的とした広告キャンペーン上における商品や役務を対象とすべきものである。

これに従えば、商品あるいは役務の販売に伴う宣伝広告のキャンペーンにおける商標使用を証拠として提出すると、真正な商標使用の存在を検証するものとして有利に働く。

また、商品あるいは役務をその商品化前に提示した宣伝広告は、当該商品あるいは役務の販売開拓をその広告手段選択の意図とするならば、真正な商標使用として扱われる。

### (4) インターネットサイトの複写

インターネットサイトにおける商標の存在だけでは、真正な商標の使用を証明するには不十分であり(異議決定、「ADVANCE対ADVANCE」<sup>21)</sup>、「CRITTELS対SEA CRITTELS」<sup>22)</sup>)、OHIMにインターネットページを印刷したもののみを提出しても、商標の使用は証明され得ない。証拠力を十分に補うには、そうしたインターネットサイトのページコピーが実際に下記のことを証明していることが必要である。

(i) インターネットサイトが実際に検索された形跡、特に、商標使用の検証の対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

象期間中に相当数の消費者により当該商品あるいは役務が注文された形跡があること（異議決定，「BEROL対TEROL」<sup>23)</sup>）。

- (ii) オンライン上の当該商標の商品あるいは役務への商取引，注文や注文確認，及び暗号番号による支払い証明手段など，実際に証明可能な電子手段によって関与されたものであること。

### (5) カタログ

商標がカタログのタイトルとして使用されている場合，その商標使用はカタログ記載商品の販売を目的とした意味での商標使用とは見なされず（異議決定，「KALEIDOSCOPE対LE KALEIDOPHONE」<sup>24)</sup>），そのカタログ上の記載商品に実際に商標が付されていることが必要である。

しかしながら，仏大手スーパーMONOPRIXに関わる2005年9月7日の決定「COUNTRY対COUNTRY GARDEN」において，OHIM抗告部<sup>6)</sup>はさらに以下の条件下ではカタログ自体が使用証明となり得ると見なした。

- (i) カタログには，そこに記載されているすべての商品が販売されるものであるという情報が含まれている。
- (ii) カタログには，多様な商品あるいは役務がイラスト解説されており，商標と組み合わせて提示することによって，より詳細な商品あるいは役務について言及されている。
- (iii) 各商品あるいは役務にはその販売価格がつけられている。

- (iv) 日付を明記したカタログの場合，そのカタログに表示された商品の配送先も言及されている（特に上記の場合，配送先はフランス全土にわたっている）。

またOHIM審査官は，カタログが販売量に関する情報を含有するなら，あえて現実の販売量が裏付けられる必要はないとしている。

### (6) その他の証明手段

以下のものは商標使用の証明をOHIMに提出するにあたり，直接利用できるものである。

- ・製品そのもの
- ・値札
- ・包装
- ・価格表
- ・請求書：申請時と同様に，商標は現実使用された形態で表示されていなければならない（異議決定，「INTERMEDIA対MI INTERMEDIA」<sup>25)</sup>，「CAMEPLO対GRAN CAMPELO」<sup>26)</sup>，「NETOL対NET-TROL」<sup>27)</sup>）。

以下のものは使用方法を上記のような形で直接証明する訳ではないが，間接的な証明手段として利用できる。

- ・関連市場での当該製品のマーケットシェア
- ・商標の所有者への製造・販売に必要な原材料あるいは包装の配達，引渡し
- ・当該製品の有効期限日

以上はOHIMへの証拠提出における形式的な要請面である。従って，商標使用が証明されるためには，証拠内容が同時にその他の要請にも応じていることが必要不可欠である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 審査上の要件

無効申請に関わる必須記載要項や使用証拠として通用する各種要項における形式的な面での検証に加えて、審査官により商標使用の内容とその範囲のための審査が行われる。申請の対象となっている商標が当該商品あるいは役務に関して正当に使用証明をしているかどうかを判断する。

#### 3.1 使用証明の内容

使用証明の内容に関わる審査は以下のとおりである。まず証明に係わる商品あるいは役務に関する審査が行われ、次に当該商品あるいは役務に表示されている商標そのものについての審査が行われる。

##### (1) 使用証明に立証される商品、役務

CTM商標の使用については欧州共同体商標理事会規則 第15条及び第50条による商標不使用による無効申請の規定に参照される。

##### 第15条

登録後5年の期間内に、所有者が共同体商標の登録されている商品若しくはサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は5年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、本規則の定める制裁の対象になる。

##### 第50条

共同体商標の所有者の権利は、商標が登録されている商品若しくはサービスについて、商標が共同体内において正当な理由なしに継続して5年の期間誠実に使用されていない場合は、…

これに加えて同理事会規則43条は異議申立における要請についての説明を加える。

##### 第43条

出願人が要求する場合は、異議の申立をした先行の共同体商標の所有者は、当該先行の共同体商標が登録されている商品又はサービスについてその商標を共同体において誠実に使用しており、その商標を自己の異議申立の正当化のために引用することの証拠を提出しなければならない。

上記3項目において注意したいのは、上記2項目が登録された商品、役務に注目しているのに対し、第43条から解釈されるのは、異議申立に関わる使用証明は、使用証明をしようとする商標が実際に登録した商品、役務が対象になるのではなく、異議申立の根拠となっている商品、役務が使用証明の対象になっていることを確認していることである。

故に、先行商標の商品、役務の一部にのみ異議申立をした場合、異議を申し立てた人の要求に応じて使用証明を行う際には、異議を申し立てた商品、役務についてのみ証明をすれば良いのであって、登録商品、役務のすべてにおいて使用証明をする必要はない。

OHIMは提出された使用証拠品をもとに、使用判断の基礎となっている商品あるいは役務が商標登録願（指定商品及び役務の明記）上に列挙されたものに対応するか、あるいはそれらに属しているかどうかを調べる。

特殊な商品あるいは役務に関する使用証明の場合、例えば、使用証明を要請されている指定商品及び役務とは異なる証拠品を提出した場合、たとえ両者が分類上関連または類似していても、当該証拠品は使用証明を立証できない。

先行商標が広範で一般的な分野に関わる商品

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あるいは役務を指定している場合、もし実際に提出された証拠物件が、そうした広範な分野内の非常に特殊な一部の商品あるいは役務のみに関する商標使用を表示していると、OHIMとしては次のような判断をとる。

- ・その特殊な商品あるいは役務についてしか使用は立証されえない。
- ・たとえそうした商品あるいは役務が先行商標の登録願（指定商品及び役務の明記）上に言及されていないとしても、その商品あるいは役務の類似性を分析するためには、提出されたもののみが考慮されるべきである。

従って、例えば「暖房設備の調節製品、暖房機器」について異議の根拠となる先行商標の使用証明において、その使用が「暖房用サーモスタットあるいは空気調節システム用サーモスタット」についてしか証明されないのであれば、異議対象の商品、役務に対する使用証明として当該先行商標が考慮されるのは、「暖房設備の調節製品、暖房機器」における「暖房用サーモスタットあるいは空気調節システム用サーモスタット」の部分のみである、（異議決定2001年11月30日「TYBOX対TBOX」<sup>28)</sup>）。

提出された使用証明証拠品が、商標使用が要請されている広範な分野にわたる複数の商品あるいは役務に相当する場合、その使用証拠品は当該分野全体において十分であると見なされ得る。

また、審査にあたり審査官は所有権が主張されている指定商品あるいは役務の属する分類、同時に商標が実際に使用された商品あるいは役務が属する分類を考慮に入れる。

例えば矯正靴は第10類に属するが、もしその商品の使用状況においては第25類に関連することをあえて明記しなかった場合、OHIMは商標不使用と判定する。商品の一般的呼称の共通性

（上記例では、「靴」という語）では、その商標が第25類に登録された商品について使用されたことを意味しないからである。

同様に、商品あるいは役務の売り込みを目的とした広告媒体における商標の使用は、間接的であった場合、商標使用の証明にはならない。例えば飲み物の販売を目的とした販売促進イベントにおいてTシャツや野球帽を与えるという行為は、衣類商標の真正使用とは見なされない（異議決定、「MALIBU（文字・図形商標）対MALIBU（図形商標）」<sup>29)</sup>）。

使用証拠に表記されている商品と役務の検証と平行して、OHIMは証拠品に表示されている商標も審査する。

### (2) 使用証拠に表示されている商標

使用証明が要請されている商標が、登録出願時に表示した形態とは実際に異なって使用されていることがある。こうした商標の使用証明は如何にされるべきか、状況別に分析してみる。

#### ① 文字要素のバリエーション

文字商標は登録とは異なった書体、異なった文字のサイズあるいは文字商標が色付で表示されているとしても、使用されたと見なされる。

白黒で登録された図形商標をカラーで使用しても、そうした使用が登録された商標の全体印象を実質的に変化させる場合を除き、登録された形態での商標の使用とされる。

同様に、図形商標に文字要素を付加したとしても、添加した文字が記述的または非特殊的記載にすぎない場合、あるいは別の商標を構成する場合、原則として図形商標のバリエーションを作成することにはならない。

一例として、欧州共同体第一審裁判所による2005年12月8日の判決を挙げる。この判決では、先行商標「CRISTAL」が実際の登録商標とは別の要素、とりわけ別の商標と組み合わせて使

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用した件について、別の要素、別の商標との同時掲載による使用は当該商標の識別力を損なうものではないとし、真正な商標使用を証明するものであるとした。

使用証拠品に該当する商標と厳密には同一でない商標が含まれる場合、理事会規則第15条の定めるところによれば、以下の条件において使用は認められるとしている。

### 第15条

(2) (a) 商標が登録された際の形態における商標の識別性を変更しない構成部分に変更を加えた形態でのCTM商標の使用

実際のところ、使用証明への採用の可否は状況に応じて判断されているのが現実であり、判断基準を指定する具体的条件といったものは存在しない。

また、共同体第一審裁判所による2006年2月23日の判決（「BRIDGE対BAINBRIDGE」）では、使用証拠の提出において、登録商標の所有者がその商標に類似する別件の商標に関わる使用要素を提出することは、先行商標の使用証拠の提出をしたこととはならない、と明言している。

ちなみにこのような判断は、2006年3月14日のフランス高等裁判所により下された3件の判決においてフランス法として決定したことと根本的に対立する。

### ② 図形要素のバリエーション

図形要素の修正は、修正要素が商標の全体印象において第一要素となってしまう場合において商標の識別力を損なうものとする。

文字要素と図形要素の複合構成による商標に関して言えば、商標の全体的印象上において基調となっている図形要素を修正したことにより生じた相違が明白な場合、文字要素が変化してなくとも、商標の識別力を損なうものとする。

### ③ 色彩に関するバリエーション

色彩商標の使用は、OHIMに登録されたとおりの色彩において商標が使用されていることを前提とする。色調や色の鮮明度に関するバリエーションは商標の識別力を損なわないが、登録上は色彩を主張しているにもかかわらず実際には白黒で使用されている場合、色彩商標の使用は証明されない。

色彩配置を対象とした登録商標の場合は、商標の色彩の配置具合を修正して使用しても識別力を損なわないものとしているが、登録時に特殊な色彩配置が主張されている商標や、色彩の配置具合を修正したことにより実質的な変化をもたらしている場合は事情が異なる。

色彩要素から構成される図形商標に関しては、異なる色彩を使用しても識別力は損なわれないとしているが、そうした色彩修正による表現が商標の全体印象の第一要素をなしてしまう場合は除かなければならない（異議決定、「SILVER対SILVER COLA」<sup>30)</sup>、「CAFES EL CRIOLLO対CRIOLLO RICO」<sup>31)</sup>）。

## 3. 2 使用規模

### (1) 使用量

商標の使用は、使用を確認できるそれなりの使用量、即ち審査官が十分にその使用を認識できるものでなければならない。

しかしながら、OHIMは真正な使用証拠として認容できる基本的売上高、サービス量に関して最低値を定めていない。各商標のそれぞれ独自の産業分野、また指定商品あるいは役務の性格等に依存しているからである。

従って、欧州司法裁判所による2003年3月11日の「ANSUL」判決に示されたように、「問題の商品あるいは役務の性質、当該市場の特性、商標使用の規模と頻度」を考慮に入れねばならないのである。

それ故、問題となっている商標固有の産業分

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

野における市場状況を考慮した上で、提出すべき証拠品が当事者の営業市場における努力の如何を示しているかどうかをまず評価しなければならない。

市場における使用量の証明において、その販売量あるいはサービス量と商標の使用期間は相互に依存する。短期間で大量に使用しても、あるいは長期間で少しずつ継続的に使用しても、真正な使用を証明するにはどちらでも十分である。

使用量の証明は、年間総売上高が確認できる注文書、請求書、価格表、または広告媒体などの文書形式で報告することが可能である。

大量消費商品にとって、その販売量、サービス量は限なく使用されていることを示すため、非常に重要な意味を持つ。大衆の需要度が明らかに低い特殊商品とは場合が異なる(異議決定、「CARRERA Y CARRERA対CARRERAS」<sup>32)</sup>、「DESATURA対RENATURA」<sup>33)</sup>)。

例えば、当該期間中の商品(ここでは「ぬいぐるみ」)の販売量(1993年度年間5,694個、1994年度年間4,952個、1995年度年間3,373個—一日平均12個に相当)について、OHIM抗告部<sup>6)</sup>は、「ぬいぐるみ」という商品の性質、当該地域の小売店数、ドイツ市場の全体規模を考慮すると、上記提示量は商標使用を証明するに充分ではないとする考えを示した(異議決定、「PUMBY対PUMMY」<sup>34)</sup>)。

反対に、精密レーザー裁断機の商標使用の証拠品として、その性能及び数枚の写真に記載したカタログ、また販売に関しては総計565,000フラン(日本円相当およそ1,377万円)を提示した請求書一枚を提出した件について、異議課<sup>16)</sup>は物件数がたったの二点でも上記提出証拠品は使用証明をするのに十分であるという判断を示した(異議決定、「FOCUS対FOCUS DYNAMICS」<sup>35)</sup>)。

## (2) OHIMによる使用評価

提出された証拠品の証明価値は、使用証明請求の当事者による所見とは無関係に評価される(勿論、不使用による無効請求の場合を除く)。

物件に対する妥当性、証拠としての説得性、証拠の有効性の評価はOHIMの自由裁量にまかされている。係争になっている商標に係わるあらゆる事情が考慮されるのみならず、提示されたあらゆる証拠が相互に照合され、総合的評価に基づいて最終評価がなされる。

中には先行商標の使用を証明するには証拠品自体では不十分であるものもあるが、こうした証拠品も他の資料や情報とともに提示すると使用証明に貢献することがあり得る(異議決定、「GIRAF対GIRAF GOLD」<sup>36)</sup>、「MARIE-CLAIRE対MARIE CLAIRE」<sup>37)</sup>)。

例えば、使用証拠として複数の商標の名の下に販売された食料品の数々を記載したパンフレットが数種類提示された例がある。店の名前でもある先行商標は、最初と最後のページならびにパンフレットのページ下にも表示されていた。結果、異議課<sup>16)</sup>は使用不十分という判断を下したが、その理由として、提示証拠品が先行商標の商品を示すよりも小売店を示すために使用されているという印象を与えたということが指摘される。事実、先行商標が証拠品に表記されている商品において使用されていると考えたとしても、証拠品は使用規模を証明していない(異議決定、「LANDMARQUE対LANDMARQUE」<sup>38)</sup>)。

## 4. 終わりに

OHIMへの商標使用の証拠品の提出条件は、形式上の要請においても実際の審査に対する要請においても非常に厳しく、その形式、内容共にフランス国立産業財産権院の指定する条件をはるかに越えている。もちろんフランスの裁判所下における無効請求、あるいは反対請求にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いての商標使用の証拠品提出条件の難度を上回る、というわけではないが、少なくとも同等程度であるといえる。

現実のところ、OHIMは、使用証明の証拠品提出物件を、厳選することを要求している。証拠品の数や種類における不備などは認められない。

もちろん、欧州共同体規定において、「正当な動機」による商標の不使用を証明する場合というものが規定されてはいるが、その適用は非常に限られている。

従って、先行権利者における不景気などの財政上の困難、弁済不能手続、倒産の申立て、営業の一時的中止など、個人的問題は、不使用の正当な理由にはならない。実際、OHIMはこうした問題は本質的に営業活動に係るものであると見なしている（第120/2001号、「Ecros（図形商標）対ERCROS」）。

また、提出した使用証拠品が審査の初期段階（異議課<sup>16)</sup>、あるいは取消課<sup>5)</sup>）で審査官によって不十分と見なされると、他の使用証拠品がOHIM抗告部<sup>6)</sup>へ提出され得る。

実際、欧州共同体第一審裁判所は2006年7月10日の判決（第T-323/03号、「LA BARONIA DE TURIS対OHIM」）において、OHIM抗告部<sup>6)</sup>の管理下に持ち出された新しい事実、証拠品すべてに基づいて、OHIMにおける各組織の業務上の関連性とは別に、抗告部<sup>6)</sup>自身の決定を下すことが義務づけられていることが明白に断言された。

## 注 記

- 1) 欧州共同体商標理事会規則（Council Regulation No40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark）  
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/ec/crct/mokuji.htm>（日本語対訳）
- 2) 商標委員会実施規則（Commission Regulation No2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation No40/94 on the Community

trade mark）

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/ec/crctm/mokuji.htm>（日本語対訳）

- 3) 理事会規則第54条によれば、取消とは不使用により商標の権利が損なわれると、取消の申請日から効力を有していないとされるが、無効の場合は無効の理由が認められたとき失効は出願日にさかのぼる。
- 4) 共同体加盟国を保護範囲とする1件または複数の国内商標、CTM商標、共同体加盟国の1国または数国を指定した国際商標
- 5) OHIM管轄。CTM商標の取消又は無効申請に関し、決定を行う責務を有する。
- 6) OHIM管轄。異議課、取消課の決定に対する抗告について決定する責務を有する。参考までに抗告部においても係争が終結しない場合は、OHIM管轄外の欧州共同体第1審裁判所へ受け継がれる。それでも終結しない場合は最高機関である欧州共同体司法裁判所にて判決が下される。
- 7) 第R362/1999-1号
- 8) 第R733/1999-1号
- 9) 第R821/1999-3号
- 10) 第R86/2000-1号
- 11) 第79/2000号
- 12) 第532/2001号
- 13) 第2308/2001号
- 14) 第T-388/00号
- 15) 第318/2005-1号
- 16) CTM商標の登録出願に対する異議申立に関し、決定を行う責務を有する。
- 17) 第868/2000号
- 18) 第204/1999号
- 19) 第926/1999号
- 20) 第124/2000号
- 21) 第2621/2001号
- 22) 第209/2001号
- 23) 第1513/1999号
- 24) 第3086/2000号
- 25) 第204/1999号
- 26) 第926/1999号
- 27) 第124/2000号
- 28) 第2899/2001号
- 29) 第374/2001号
- 30) 第242/2000号
- 31) 第1044/2000号

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 32) 第326/1999号
- 33) 第1480/1999号
- 34) 第R689/2000号
- 35) 第1390/2001号

- 36) 第982/1999号
- 37) 第121/2001号
- 38) 第3224/2002号

(原稿受領日 2007年6月12日)

