

最近の不使用取消審判における 「商標の使用」について

——企業実務者の視点から——

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 商標法50条の不使用取消審判が請求された場合、請求に係る指定商品等のいずれかについて、登録商標の使用を商標権者が証明しない限り、原則として商標登録が取り消されます。このため、適切な商標を適切な商品等に対して使用することは重要です。そこで、本稿では、最近の不使用取消審判決事例を中心に分析し、適切な商標の使用の判断ポイントと、必要十分な権利範囲の確保のための出願段階での留意点をまとめました。

目 次

1. はじめに
2. 審判決事例の分析
3. 審判決事例から読み取れるポイント
 3. 1 使用に係る商品が請求に係る指定商品のいずれかに該当するか
 3. 2 使用商標と登録商標が社会通念上同一か
 3. 3 商標的態様での使用か
 3. 4 予告登録前3年以内に日本国内で登録商標を使用しているか
4. おわりに

1. はじめに

商標法(以下「法」と略記します。)上の保護は、商標の使用(法2条3項各号)によって蓄積された信用に対して与えられるところ、一定期間不使用の登録商標には、保護すべき信用が発生せず、独占的権利を与えることは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ第三者の商標選択の余地を狭めるとして、不使用取消審判が規定されています(法50条)。

不使用取消審判では、①継続して3年以上日

本国内において②商標権者等が③各指定商品または指定役務(以下、原則として「指定商品」と略記します)についての④登録商標(社会通念上同一と認められる商標を含む)の使用をしていないことが登録の取消しの要件となります。そこで、使用証明が適切でないと権利者は商標登録の取消しという不利益を被るため、これらの要件について、個別具体的な審判決事例において、どのように判断されているかについて、分析を行いました。

2. 審判決事例の分析

審判決事例の分析は、「商標審決データベース」¹⁾を用いて、最近の不使用取消審判の審決例のうち、商標権者が答弁したが、請求が認容された審決例219件(検索対象期間：2008年1月1日～2010年1月31日)について、前記要件の何れの点が結論に影響を及ぼしたのか分析しました。その結果、上記219件の審決例は、以

* 2010年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

下の類型に分類できました（事由が重複する事例があるため合計は219件になりません）。

- ・ 使用に係る商品が請求に係る指定商品のいずれかに該当するか … 77件
- ・ 使用商標と登録商標が社会通念上同一か … 39件
- ・ 商標的態様での使用か … 43件
- ・ 予告登録前3年以内に日本国内で登録商標を使用しているか …… 9件
- ・ その他 …… 75件

また、不使用取消審判に関する審決取消訴訟のうち、審決が取り消された判決例28件（同：2002年1月1日～2010年7月31日）について、補完的に分析を行いました。

3. 審判決事例から読み取れるポイント

3.1 使用に係る商品が請求に係る指定商品のいずれかに該当するか

分析した事例の中で、この類型が、最も多く見られました。

(1) 審決事例より

商標「スマートミュージック」（15類 楽器、演奏補助品）の事例では、使用商品「自動伴奏装置」は楽器の奏者に演奏されるものでないとして指定商品への使用とは認められませんでした²⁾。

また、商標「ダニキライ」（5類 芳香効果を有する防虫剤等）の事例では、使用商品の包装に芳香剤との表示はあるものの防虫剤と分かる表示はなく、防虫効果と芳香効果を併せ持つ商品があるとしても、防虫剤と芳香剤は別異の商品であるとして、指定商品への使用とは認められませんでした³⁾。

上記と同様に申願時に適切な指定商品の記載

が必要だったと考えられる事例としては、商標「ワイレア/Wailea」（14類）や同「Pura Vida」（25類）がありました⁴⁾。

(2) 判決事例より

商標「NU-STEEL」（6類 鋼）の事例では、商品「建築用又は建築用のスチール製専用材料」（下位概念）への使用に該当し請求に係る指定商品（上位概念）への使用が審決で否定されましたが、上位概念と下位概念の両者が併記されていても上位概念から下位概念の指定商品が除かれるものでないとして、判決では登録が維持されました⁵⁾。

(3) 小 括

出願の実務において、指定商品を決める際は、ビジネスの内容を正確に理解した上で、事業部門への記載内容の確認や、商品及び役務の区分解説（特許庁商標課編）等の資料を確認し、実際に使用する商品と指定商品に乖離が生じないようにすることが重要です。

また、将来、商標を使用する商品範囲が広がることが想定される場合、これらの分野も指定商品に加えることも必要です。

指定商品の記載は、包括的な上位概念だけでなく商品を具体的に特定した下位概念まで記載すべきか検討する必要があります。

3.2 使用商標と登録商標が社会通念上同一か

不使用取消審判における登録商標の使用は、物理的同一だけでなく、社会通念上同一と認められる商標を含み、法50条1項にはその例として「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標」、「外観において同視される図形からなる商標」を掲げています。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

次に、社会通念上同一の商標の使用が問題となった事例を分析しました。

(1) 文字の表示の変更にに関する事例

表1に示す事例では、文字の表示態様を変更するものであっても、社会通念上同一性が認められませんでした。

商標「CEE\シーイーイー」(9類)の事例では、使用商標「Cee」は称呼が異なり、また両商標は特定の意味を持たない造語のため同一の観念を生じないとされました。

また、商標「コクウマ」(30類)の事例では、登録商標が全体として一体の造語であるのに対し、使用商標「コクうま」は「コクがあって旨い」といった意味合いで理解される場合があり、観念において同一視できないとされました。

さらに、商標「バイオエキストラ」(3類)の事例では、登録商標をローマ字に変更した態様「bioXtra」の他に同「バイオエキストラ」や同「bioXtra/バイオエキストラ」でも使用していましたが、登録商標と称呼及び外観が異なるとされました⁶⁾。

表1 文字の表示の変更にに関する事例

登録商標	同一性 ⁷⁾	使用商標
CEE シーイーイー	≠ (観念・称呼)	Cee
コクウマ	≠ (観念)	コクうま
バイオエキストラ	≠ (称呼・外観)	bioXtra バイオエキストラ

(2) 文字や図形の一部削除に関する事例

本事例に該当する例を表2に示します。

商標「LOCOMOTIVE5 \ ロコモティブファイブ」(17類)の事例では、使用商標「LOCOMOTIVE」等について、商標権者は「5」のような数字が、商品の種類、品番等を表示す

る付記として使用されている実情があり、商標の要部とはなり得ない旨主張しましたが、審決では構成全体を不可分一体の商標と判断するのが相当として、社会通念上同一とは認められませんでした⁸⁾。

図形と文字からなる登録商標「ピノキオ」に対し、当該図形部分を使用せず文字商標「pinocchio」等のみを使用していた事例(18類等)では、登録商標の図形部分と文字部分とは、別異のものであって、常に同一の称呼及び観念を生ずるものとはいえず、両者が分離して表示された場合に、一方から他方を直ちに想起、連想するようなことはないとして、社会通念上同一とは認められませんでした⁹⁾。

表2 文字や図形の一部削除に関する事例

登録商標	同一性	使用商標
LOCOMOTIVE5 ロコモティブファイブ	≠	LOCOMOTIVE
	≠	pinocchio

(3) 文字の追加に関する事例

本事例に該当する例を表3に示します。

商標「コイダス\coidas」(16類)の事例では、使用商標「からだ系\Coidas」について、「からだ系」と「Coidas」の使用されるフォントが異なること、「からだ系」は独自の観念を生じること、ギリシャ語で快感を意味する「コイダス」が我が国で普遍的ではあるとは認め難く「Coidas」の語から独自の観念が生じるとは解し難いこと、二段で表記されていることから、これらを一連一体のものと解すべき必然性は認め難いとし、「カラダケイコイダス」の称呼のみが生じるとした審決を取り消し、社会通念上同一であると認めました¹⁰⁾。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標「LAB」(3類)の事例では、使用商標の「LAB」部分が顕著な印象を与え、同部分に自他商品識別力があるとして、社会通念上同一であると認められました¹¹⁾。

表3 文字の追加に関する事例

登録商標	同一性	使用商標
コイダス coidas	=	
LAB	=	

(4) 小 括

商標登録出願の際には、商標の具体的な使用態様で出願すべきですが、商標の具体的な使用態様が未確定のまま出願してしまうケースがあります。また、具体的な使用態様で出願した場合でも、デザインや差別化の観点から、出願後に構成に変更がなされることもあります。上記の事例より、登録商標の要部が依然として顕著な印象を維持するような構成の変更は、同一性が認められる傾向にあるようですが、出願後でも登録商標と使用商標に乖離がないか時々確認し、場合によっては、再出願するなどの対応を行うことが大切です。

3. 3 商標的態様での使用か

商標は、需要者が商品を選択する目印であることから、商標の基本的機能である自他商品識別機能を発揮するような態様(商標的使用態様)で使用されていることが必要となります。

商標的使用態様に関する審判決事例は以下のとおりです。

(1) 法上の商品への使用

商標「Health 0-9」(9類 電子応用機械器具及びその部品)の事例では、使用証拠から、

メニュー構造の名称として認識し理解されるものであり、当該指定商品に属する「電子計算機用プログラム」への使用とは認められませんでした¹²⁾。

商標「クリプトシェル」(9類 コンピュータプログラムを記憶させた光学ディスク)の事例では、登録商標が使用されている光学ディスクはUSBメモリの付属品であり、独立した商取引の対象ではないとして、指定商品への使用が否定されました¹³⁾。

同様に、商標「(丸に7つの星の図形)」(30類 調味料)について「生そばセット」の外装容器での商標の使用は同封の「そばつゆ」の出所表示とは理解されないとした事例や、商標「Rabbit」(9類 電子応用機械器具)について、遠隔操作盤は消防ポンプの付属品に過ぎないとして、指定商品への使用を否定した事例があります¹⁴⁾。

商標「MENICON EYE WAVE」(41類 コンタクトレンズ又は眼内レンズの処方教授)の事例では、使用証拠として提出されたカタログはコンタクトレンズ着用者(需要者)に無償で配布する説明書であって、商品「コンタクトレンズ及びそのケア用品」の販売に付随したサービスにすぎないとして、指定役務に対する使用とは認められませんでした¹⁵⁾。

商標「ルナ」(18類 かばん類, 袋物)の事例では、販売した商品(かつら等)を包装する紙袋に商標を付していましたが、当該紙袋は独立した商取引の対象ではないとして指定商品への使用とは認められませんでした¹⁶⁾。

(2) 識別標識としての使用

商標「じんじん」(5類 薬剤)の事例では、使用商標に隣接して「肩の奥まで」の文字と「刺激」の文字が配されており、「じんじん」の文字の使用態様は、使用商品「薬剤」の効能(刺激)、使用感等を表示する語(音)として普通に用い

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

られているものであり、自他商品の識別標識機能を果たすものとは認識されないとして、登録商標の使用とは認められませんでした¹⁷⁾。

同様に、商標「スーパードライ」(7類 養鶏用の給餌・給水機)の事例でも、商品の特徴、効能を表示した文字とされ、登録商標の使用とは認められませんでした¹⁸⁾。

商標「JULIANA'S」(16類 印刷物)の事例では、提出された証拠(書籍)での使用は、一種の当該書籍の副題(サブタイトル)として理解されるものであって、商品(書籍)に係る自他商品の識別標識として使用されるものであるということとはできないとして、指定商品への使用とは認められませんでした¹⁹⁾。商標審査基準でも、書籍の題号等は品質表示とされており²⁰⁾、原則として、そのような使用は商標の使用に該当しないと考えられます。

一方、商標「忠臣蔵」(30類 米)の事例では、米の包装に販売業者の商標「純情米いわて」と再販売業者の登録商標「忠臣蔵」との2つの異なる商標を並列的に表示していましたが、再販売業者としての出所を明らかにしているとして、指定商品への使用と認められました²¹⁾。

また、商標「DEEPSEA」(14類 腕時計)の事例では、ダイバーズウォッチの文字盤に表示された「DEEPSEA」の語が、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないとして、指定商品への使用と認められました²²⁾。

(3) ウェブサイト上での使用

商標「クラブハウス」(32類 加工食品)の事例では、メールマガジン本文には商品の写真等の掲載はないものの、多数のリンクにより、直接加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっているとし、商品に関する広告(法

2条3項8号)への使用と認められました²³⁾。

同旨の事例は、上記の他に商標「ARIKA」(35類 商品の販売に関する情報の提供)があります²⁴⁾。

(4) 小 括

商標登録出願の際、その商標の「使用」が法上の「商品」又は「役務」への使用に該当し、その商標が識別標識として機能することになるかの検討が必要です。

商品に付随し、それ自体が商取引の対象ではなく、独立して対価を得ておらず、法上の「商品」ではないと判断された事例が多く見られました。

これらの事例は、なるべく広く権利を取得するために付属品の属する指定商品まで出願をしたものと考えられます。指定商品の範囲の妥当性について検討することも必要です。

3. 4 予告登録前3年以内に日本国内で登録商標を使用しているか

(1) まだ使用していない事例

商標「T-PAR」(1類)の事例では、近い将来に商品化されるとの日本の取引者・需要者に対する外国語での告知が日本語のウェブサイトからリンクされていましたが、日本国内で請求に係る商品に登録商標の使用をしているとは認められませんでした²⁵⁾。

また、商標「次郎長」(9類 パチスロ機)の事例では、商標を付したパチスロ機は、試作機であり、販売に至っていないため、市場で独立して商取引の対象として流通していないとされ、登録商標の使用とは認められませんでした²⁶⁾。

(2) 日本国内における使用ではない事例

商標「eurostar/ユーロスター」(39類 鉄道による輸送)の事例では、欧州において指定役務に係る役務の提供をしているものの、日本

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

での当該役務の提供は行っていないため、国内における使用とは認められませんでした²⁷⁾。

上記の他に、商標「PAPA JOHN'S」(42類)の事例では、ウェブページ上の広告は、米国のサーバに保存された英語の広告であり、かつ、広告が掲載された雑誌は日本で発売されたものではないとして、また、商標「WHITE FLOWER」(5類)の事例では、外国に所在する商標権者が、国内の消費者からの注文に対して個人輸入の範囲に限り応じていたことについて、国内での譲渡に該当しないとして、いずれも国内における使用とは認められませんでした²⁸⁾。

(3) その他

商標「MOST\Medical Oriented Super Terminal」(42類)の事例においては、現商標権者は原商標権者から本商標権の移転を受けたものですが、「継続して3年以上」とは、商標権の移転の有無にかかわらず、原商標権者と現商標権者を通しての期間と判断されています²⁹⁾。

(4) 小 括

上記の事例より、国内では実質的な商取引を行っていない場合や外国でのみ使用している場合は、正当な理由がない限り取り消されると考えられます。そのため、国内における商取引の実情や日本国内の需要者を対象とした日本語の広告の有無を確認する必要があります。

4. おわりに

不使用取消審判の請求件数は年間1,400～1,800件程度で推移していますが、請求認容率は概ね70%以上の割合で推移し、かつ、請求認容件数の90%以上について被請求人が答弁していません³⁰⁾。この事実からすると、不使用取消審判の対象となった商標の多くが実際に不使用であったものと思われます。

また、本稿の検討に際し2年間程度のサン

pling(3,000件程度)を行いました。被請求人が答弁したにもかかわらず請求が認容された事例が219件であり、一方で被請求人が答弁し、請求棄却となった事例は229件でした。使用証拠を提出した事案のうち、約半数で請求が認容されているということは、不使用商標と認識しつつ、権利維持を図ろうとした事例が少なからず含まれると思われます。

商標実務担当者としては、法の趣旨や制度を正しく理解した上で、自社商標の使用事実の有無について正しい判断をする必要があります。また、指定商品及び実際の使用態様を意識した出願となるように努める必要があります。

また、出願後に商標の使用用途や使用態様が変化することもありますので、必要に応じ、新たな商標や指定商品での商標登録出願を行う等の対応が求められます。

そのためには、事業部門との密なコミュニケーションも重要と思われます。

本稿が、企業の商標実務担当者が「商標の使用」を理解するための一助となれば幸いです。

注 記

- 1) 商標審決データベース
<http://shohyo.shinketsu.jp/> (パテントビューロ)
- 2) 取消2007-300438
- 3) 取消2008-300971
- 4) 取消2007-300404, 取消2009-300183
- 5) 知財高裁 H21(行ケ)10171
- 6) 取消2007-301211, 取消2008-300317, 取消2008-300925
- 7) 「=」は同一性あり。「≠」は同一性なし。
- 8) 取消2009-300195
- 9) 取消2008-300853
- 10) 知財高裁 H19(行ケ)10178
- 11) 知財高裁 H18(行ケ)10225
- 12) 取消2007-300336
- 13) 取消2007-301751
- 14) 取消2008-301431, 取消2008-301282
- 15) 取消2007-300588

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- | | |
|--|---|
| 16) 取消2009-300055 | 25) 取消2006-66005 |
| 17) 取消2008-300990 | 26) 取消2008-300332 |
| 18) 取消2008-301185 | 27) 取消2008-300345 |
| 19) 取消2009-300181 | 28) 知財高裁 H17(行ケ)10095～10098, 知財高裁
H17(行ケ)10817 |
| 20) http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/
pdf/syohyou_kijun/07_3-1-3.pdf | 29) 取消2008-300829 |
| 21) 知財高裁 H20(行ケ)10482 | 30) 特許庁 平成21年度商標出願動向調査報告, 特許
行政年次報告書2010年版 |
| 22) 知財高裁 H21(行ケ)10141 | |
| 23) 知財高裁 H21(行ケ)10354 | |
| 24) 知財高裁 H20(行ケ)10414 | |

(原稿受領日 2011年1月18日)

