

# 欧州共同体商標の異議申立及び取消手続における「商標の正当な使用」

松 井 宏 記\*

**抄 録** 欧州共同体商標の異議申立や不使用取消手続における商標の使用立証において、「商標として正当に使用されているか否か」が争点になる場合がある。欧州共同体商標における商標としての正当な使用とはいかなるものか。また、日本商標法における商標としての使用との違いはどこにあるか。本稿は、欧州共同体商標における異議申立や不使用取消の使用立証における「商標の正当な使用」の概念の本質に迫るものである。

## 目 次

1. はじめに
2. 類型別／商標としての正当な使用
  2. 1 総 論
  2. 2 類型別「商標としての正当な使用」
  2. 3 商標の使用場所
  2. 4 商標の使用規模
3. 日本商標法との比較
  3. 1 使用の定義の有無
  3. 2 市場流通性
  3. 3 取引性
  3. 4 反復継続性
  3. 5 間接的使用（販売事実がない使用）
4. おわりに

## 1. はじめに

欧州共同体商標（以下、共同体商標）の異議申立においては、異議申立が登録日から五年以上経過している先行商標に基づく場合には、出願人は、異議申立人に対して当該先行商標が欧州連合内において使用されていることの証拠の提出を求めることができる。これに対して、異議申立人が商標の使用証拠を提出できない場合や、一部の指定商品や指定役務について使用証

拠を提出できない場合など、「商標の正当な使用（genuine use）」を証明できなかった場合には、使用を証明できなかった指定商品や指定役務については、先行商標としての地位を失うことになる<sup>1)</sup>。また、異議申立人が使用証拠として提出した資料によっては、商標として正当に使用されているとは認められない場合にも、使用証拠が提出できていないということで、同様の取扱いがなされる。よって、欧州において商標登録を取得し、使用していたとしても、その使用方法が共同体商標における「商標の正当な使用」と認められなければ、異議申立における後願排除効力が認められないという大きな不利益を蒙ることになる。

また、共同体商標に対して不使用に基づく取消請求がなされた場合には、共同体商標の所有者は使用証拠を提出しなければ共同体商標は取り消される<sup>2)</sup>。ここでも、異議申立における使用証明と同様、提出された使用証拠が商標として正当に使用されていることを示す証拠であるか否かが問題となる。「商標の正当な使用」として認められなければ、自己の共同体商標の商

\* 弁理士 Hiroki MATSUI

標権が取り消される点において大きな不利益を蒙ることになる。

共同体商標では、登録要件として、使用意思や使用事実は求められていない。しかし、商標は正当に使用されるべきであって、登録後五年間は使用証拠の提出を求められることはないが、この期間が経過すれば、異議申立や不使用取消手続において、相手方の求めに応じて、共同体商標の使用を証明する義務がある。

共同体商標における「商標としての正当な使用」について、適切に把握した上で権利取得し、商標を使用する必要がある一方で、共同体商標規則(CTMR)及び共同体商標実施規則(CTMIR)には「商標の正当な使用」についての定義規定はない。そこで、本稿は、CTM Manual、審決、判決等をもとに、共同体商標における「商標の正当な使用」について解説するものである。

なお、異議申立の使用証明と不使用取消の使用証明における「商標の正当な使用」の概念は、共通するものであるから、本稿の解説は、前記両手続における「商標の正当な使用」に関するものである。

## 2. 類型別／商標としての正当な使用

### 2.1 総論

「商標の正当な使用」と判断されるためには、名目上の使用ではなく、実際に市場で使用され(又は、間もなく市場で使用されるために広告され)、商標の基本的機能(出所表示機能および自他商品役務識別機能)が発揮される使用でなければならない<sup>3)</sup>。正当な使用であるかどうかは、商品又は役務の取引量によって判断されるのではなく、その使用実態が、商標の出所表示機能や自他商品役務識別機能を発揮する態様、正に「商標」として使用されているか否かで判断される。この点、日本においても、商標の基本的機能を発揮しないような商標の使用

は、商標として使用されているとは判断されない点において共通する。

欧州における「商標の正当な使用」に関する代表的な判決として、Minimax事件とLa Mer事件がある。両事件において示された「商標の正当な使用」に関する規範は、以下の通りである。

#### 【Minimax事件 2003年3月11日判決 C-40/01, ECJ】

- ・正当な使用とは、単なる名目的使用ではなく、実際の商標の使用である。
- ・正当な使用は、商品又は役務の出所の同一性を保証し、また、他の出所の商品又は役務と識別できるという商標の基本的機能を果たすものでなければならない。
- ・正当な使用は、企業内部における使用ではなく、商品又は役務に関する市場における使用である。
- ・正当な使用は、既に市場に出ているか、又は、市場に出ようとしている(特に、広告キャンペーンで需要者に上市準備が進行中であることをアピールしている)商品役務に関するものでなければならない。
- ・正当な使用かどうかを判断する際には、商標の事業としての使用が現実のものであるかどうか、特に当該使用が市場シェアを創出し維持するものであるかに関する全ての要素や状況を評価する必要がある。
- ・前記状況には、商品又は役務の性質、市場の特性、商標使用の規模及び頻度に関する評価が含まれる。
- ・従って、正当な使用かどうかは、当該商品又は役務のそれぞれの特性によるので、量的にかなり多くのものが必要というわけではない。

要約すれば、「商標の正当な使用」というた

めには、名目的な使用ではなく、実際に商標の基本的機能を市場にて発揮し、シェアを獲得できる態様での使用ということになる。また、そのような使用であれば、使用量の多少は問わず、業界の特性によって正当な使用量であるかどうかで判断されるということである。

【La Mer事件 2004年1月27日判決 C-259/02, ECJ】

- ・市場シェアを創出し維持することが、商標の使用として十分かどうかという問題は、いくつもの要素が問題となるため、各事案で分析が必要である。商標が使用されている商品又は役務の特性、商標使用の頻度や規則性、当該商標が商標所有者の全ての商品又は役務に使用されているかそれとも一部の商品又は役務に使用されているか、商標所有者が提供可能な証拠、これらの要素を考慮に入れて判断する。

以上のような規範に基づき、欧州では、具体的にどのような判断がなされているのか、以下、類型別に紹介する。

## 2. 2 類型別「商標の正当な使用」

商標を付した商品又は役務を欧州連合内において実際に商標の基本的機能を発揮する態様で流通させている場合には、「正当な使用」に該当することは争いの無いところであるが、その他、以下の場合には、原則として、「正当な使用」に該当すると考えられる。

- ・広告行為：商標が付された商品又は役務を欧州連合内で流通させる前に広告している場合<sup>4)</sup>。広告行為については、基本的には、商標の正当な使用として肯定的に捉えられるが、十分な量（部数や期間から判断）の外部向け広告が行われているか、また、商標と商

品又は役務が関係付けられているかが考慮される<sup>5)</sup>。よって、商品販売や役務提供に関する現在又は将来における計画や実体が見受けられないような広告資料では、商標の正当な使用が行われているとは言い難い<sup>6)</sup>。広告を商標の使用資料として提出する場合には、商品又は役務の取引の実態を示して主張立証をサポートする必要がある。

- ・包装や広告における商号使用行為：商品包装又は広告において、商号として使用している場合
- ・輸出向行為：他の欧州連合加盟国への輸出のために、欧州連合内で商品や包装に商標を付している場合<sup>7)</sup>
- ・輸入行為：商標が付された商品の業としての輸入行為<sup>8)</sup>
- ・通信販売カタログやインターネットでの使用：通信販売カタログやネット通販サイトにおいて、カタログ内やサイト内で、商品購入が可能な状態で商標を使用する行為（この場合、商品自体や商品包装に商標が付されていることまで要求されない<sup>9)</sup>。なお、インターネットのウェブサイトのプリントアウトは、証拠として他の証拠類と異なる取り扱いを受けない<sup>10)</sup>。ウェブサイトの場合、日付の確定については、サーチエンジンでの日付（Googleキャッシュでの日付等）やスクリーンショットの日付等で立証すればよいとされている<sup>11)</sup>。

逆に、以下のような場合は、原則として、商標として正当に使用されているとはいえない。

- ・市場流通前の社内又はグループ会社間使用：商品又は役務の市場流通前の段階において、会社内又はグループ会社間でのみ使用されている場合<sup>12)</sup>（内部的な使用のみ行われている場合）

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

・販促品：販促品への商標の使用は、その販促品分野での商標の正当な使用には該当しない。例えば、商品である被服を販売した際に、ギフトとしてノンアルコール飲料を配布し、当該ノンアルコール飲料は単独で販売されない場合には、商標をノンアルコール飲料に使用したことにはならない<sup>13)</sup>。

上記の通り、商品役務の市場流通前において、会社内やグループ会社内のみの内部的使用と認められる場合には、商標の正当な使用とは認められない。また、ラベルを印刷しただけとか、包装を作成しただけとか、商品販売の前段階における使用も、内部的使用であって商標の正当な使用に該当しない<sup>14)</sup>。但し、グループ会社間の使用であっても、商品のディストリビュータとしてのグループ会社間の使用は通常のビジネスとして認められ、外部に向けた使用として商標の正当な使用と認められる<sup>15)</sup>。よって、商標の使用は、外部に向けた使用であることが求められる<sup>16)</sup>。

また、以下の場合には、ケースバイケースでの判断となる。

・取引書類における商号使用：注文書やインボイス等の取引書類において、商号や屋号として使用している場合<sup>17)</sup>

・紹介用カタログでの使用：商品紹介用カタログ（当該カタログを用いて商品購入はできないもの）における商標の使用は、その他の状況（店舗の有無等の実質的な商品流通の実態等）と合わせて商標として使用されているかが総合的に判断される<sup>18)</sup>。但し、役務の提供について紹介しているカタログや広告における役務商標の使用は、商標の使用として認められる（もちろん役務提供の実体が求められるが）。役務商標は通常、営業書類や広告物に使用されるからである<sup>19)</sup>。

・紹介用ウェブサイト：商品や役務を紹介するウェブサイト（通信販売用以外のウェブサイト）で商標を使用している場合には、それだけでは「正当な使用」に該当するかどうかは定かではないので、実際に当該商標で商品や役務が提供されていることを示す証拠を補充すべきである。第三者のブログでのコメントに商品の売上げ等が記載されており、それをもって取引に関する補充資料として認められた事案もある<sup>20)</sup>。

・ドメインネーム：ドメインネーム（又はその一部）としての使用は、ウェブサイトを特定するためのアドレスとしての使用であるが、当該ウェブサイトに商品又は役務が掲載されていれば、「正当な使用」として認められる可能性がある<sup>21)</sup>。

上記のような使用態様の場合、その使用証拠だけで「正当な使用」を立証できているかはケースバイケースであるため、他の証拠を補充して、商標が商取引において実際に使用されている事実を立証すべきである。

そして無償物に関する判断は、以下の通りである。

・非営利使用：非営利団体が商標を使用していて、その商標使用が利益追求を目的としないことは、「正当な使用」の判断において影響がない<sup>22)</sup>。

・無償物：無償で提供される商品や役務は、商業上、欧州連合内において競業他社に対抗する意図を持って提供されている場合には、「商標の正当な使用」と認められうる<sup>23)</sup>。

・販促品：前述の通り。

上記のように、無償であるから取引性なしとの理由で「正当な使用」ではないとはされない。無償で提供される物やサービスであっても、使

用態様が商標の基本的機能を発揮するような使用態様であれば「正当な使用」として認められるのである。

## 2. 3 商標の使用場所

商標の使用場所については、当該商標の保護地域での使用が求められる。すなわち、共同体商標であれば欧州連合内、各構成国の登録であれば各構成国内であり、国際登録であれば欧州連合内の指定域内である。前記各域内における使用がかなり限られた範囲内の使用であっても、その他の要素を総合的に考慮して、その使用が「正当な使用」と呼べるものかどうか判断される。よって、使用の地域的範囲は、「正当な使用」を決定づける一要素でしかなく、他の要素とともに総合的に検討された上で判断される<sup>24)</sup>。

共同体商標の場合、欧州連合構成国中の一カ国で使用されていれば、「正当な使用」とされている。この取扱いは欧州理事会と欧州委員会の共同宣言に反映されており<sup>25)</sup>、法的拘束力はないが、OHIMはこの取扱いを採用している<sup>26)</sup>。この点に関しては、欧州司法裁判所の判断が永らく待たれていたところであったが、2012年12月19日に、Leno vs Hagelkruis事件<sup>27)</sup>において、欧州司法裁判所は、以下のような判断を示している。

- ・共同体商標規則15条(1)の「共同体内で商標が正当に使用されているか否か」を判断するに際しては、欧州連合構成国間の領域的な境界は無視されるべきである。
- ・商標の基本的機能に従い商標が使用され、また、欧州連合内において、保護されている商品役務の分野における市場シェアを創出し維持するために商標が使用されている場合には、共同体商標は、共同体商標規則15条(1)にいうところの「正当な使用」が行われている

るといえる。市場の特徴、商標によって保護されている商品又は役務の性質、使用されている地域的範囲、使用規模及び使用の頻度を含む全ての関連する事実及び状況を考慮に入れて、正当な使用に該当するかどうか判断されるべきである。

上記Leno vs Hagelkruis事件では、欧州連合構成国一カ国で使用していれば、即、「正当な使用」と認められるということは積極的に述べられてはいない。まずは、欧州連合構成国間の国境は無視して（EUという一つの領域と捉えて）、その使用の地域的範囲が正当な使用と言えるものかどうかは、他の要素を総合的に検討した上で、商標の基本的機能に従い商標が使用され、また、商品役務の分野における市場シェアを創出し維持するために商標が使用されているかどうかを判断するとされている。筆者の意見とすれば、例えば、欧州連合構成国のうち、イギリス、フランス又はドイツ等の経済的及び地域的に大きな国一カ国内において使用されている場合には、正当な使用として認められる可能性が高いであろうが、人口約40万人のマルタ国内でのみ使用されている事実をもって、正当な使用と認められるかどうかは、依然として疑問が残ると考える。しかし、このように国という区別をすることなく、欧州連合を一領域として見て、その中で商標が、商標の機能を発揮しながら市場シェア獲得のために経済活動を行っているといえるかという基準で判断するというのがLeno vs Hagelkruis事件で示された欧州司法裁判所の考え方であるから、「一国でのみの使用が共同体商標の使用たりえるか」ということを争点にすること自体誤りなのかもしれない。

商標の保護地域を単に通過するだけでは、商標の使用場所についての要件は満たさないと考えられている。例えば、欧州連合構成国で製造

され、その後、一又は二以上の欧州連合構成国を經由して非構成国に輸出される場合(例えば、スペイン製の製品がフランス経由で非構成国に輸出される場合)は、欧州連合内における商標権侵害はないと考えられる傾向にある<sup>28)</sup>。当該製品が欧州連合内の市場に現れず、商標の本質的機能を害さないからである。

## 2. 4 商標の使用規模

前述のように、未だ商品又は役務を市場で提供していなくとも、すぐに上市して顧客を獲得しようとする広告活動を行っているのであれば、商標の正当な使用と認められる<sup>29)</sup>。よって、この場合、商標権者(異議申立人)は、商品の販売量や売上高を証明する必要はない。既に商品を販売又は役務を提供している場合には、その量、期間及び頻度等を証明した上で総合判断が行われる。よって、商標使用に関する事業規模が小さいほど、正当な使用を立証するためには、各種資料を追加する必要がある<sup>30)</sup>。

商標使用期間でいえば、異議申立における使用立証では、出願共同体商標の公告前五年間の使用立証が求められるが、五年間の継続使用が求められるわけではなく、商標として正当に使用されていたのであれば、五年間の最初の時期だけでもよいし、最後の時期だけでもよい<sup>31)</sup>。

商標の使用行為が、同一顧客に対してのみ行われていたとしても、当該使用が公かつ外向けに行われている限り、正当な使用と判断される<sup>32)</sup>。Manualに例示されている正当な使用と認められない使用規模の抜粋を表1に示す。

表1 正当な使用と認められない規模

事件番号	要約
30/04/2008, T-131/06 “SONIA RYKIEL”	54組の女性用下着、31組のベチコートをも13ヶ月以上販売。合計432ユーロ。第一審裁判所は、本商品分野(リーズナブルな価格で販売されている日常消費財)においては、不十分な規模であると判断した。
27/02/2009, R 249/2008-4 “AMAZING ELASTIC PLASTIC II”	500個のビニール風船をサンプルとして無償で譲渡した行為は、正当な使用に該当しない。
20/04/2001, R 378/2000-1 “Renacimiento”	40箱のシェリー酒に関する請求書を提出しただけでは、正当な使用と認められないとの異議部の判断を審判部は支持した。
09/02/2012, R 239/2011-1 “GOLF WORLD”	指定商品「印刷物」に関する使用証明について、異議申立人が提出したのは、スウェーデンにおいて14人の定期購読者がいるという事実であった。異議部は、この雑誌が高価な物ではないことを考慮に入れた上で、これだけの使用ではスウェーデンにおける正当な使用と認められないと判断した。
20/05/2011, R 2132/2010-2 “SUSURRO”	2005、2006、2007及び2008年における4,286.36ユーロの売上を示す9枚の請求書及び商品ラベルのサンプルだけでは、スペインにおける商品「アルコール飲料(ビールを除く)」に関する正当な使用に関する証拠としては不十分である。
16/03/2011, R 0820/2010-1 “BE YOU”	9ヶ月間商標を使用して売上利益200ユーロ以下では、14類の商品について正当な使用とはいえない。

上記のように、共同体商標の正当な使用と認められるためには、極少量の使用のみでは正当な使用と認められない場合がある。特に、廉価な消費財に関する商標の場合には、極少量の販売実績のみでは商標の正当な使用とは認められていない。商品市場において、実質的にシェア獲得のために事業が行われているかを判断するためであって、そのレベルに未だ至っていないと認められる使用は、共同体商標の正当な使用とは認められない。

一方で、Manualに例示されている正当な使用と認められる使用規模の抜粋を表2に示す。

表2 正当な使用と認められる規模

事件番号	要約
16/11/2011, T-308/06 "BUFFALO"	ヨーロッパ最大のマーケットであるドイツにおいて広く使用される商品「靴墨」について、約1,600ユーロの売上高（1年につき1,000,000ユーロほどの売上を示す）を示し、異なる顧客に少量の取引（12, 24, 36, 48, 60, 72又は144個）があったことを示す2001年4月から2002年3月の間の9枚のインボイスは、正当な使用を示す証拠といえる。
10/09/2008, T-325/06 "CAPIOX"	フィンランドで1998年に4個、1999年に105個、2001年に12個、合計売上高が19,901.76ユーロの酸素供給装置の販売を示す証拠（インボイス、販売リスト）は、正当な使用に関する証拠といえる。
25/03/2009, T-191/07 "BUDWEISER"	1997年10月から1999年4月の間に40,000リットルのビールの販売実績を示すインボイス、1993年から2000年の間のオーストリアの同一事業者に対する23枚のインボイス、1993年から1997年の間のドイツにおける14枚のインボイスは、正当な使用に関する証拠といえる。
08/07/2010, T-30/09 "peerstorm"	商標が被服に付されていることを示す最終消費者向けの複数のカタログは、販売数量を示すものではない。しかし、本件商標が付された多くの製品がカタログに掲載され、これら製品がイギリス内の240以上のショップで購入できることを考え合わせれば、正当な使用が行われていたと判断できる。
26/01/2001 B 150 039	異議部は、柔らかい毛で覆われた動物おもちゃが2,000個販売された証拠に基づいて、高価格帯の市場であることを考慮して、正当な使用と認められると判断した。

上記の例から分かるように、共同体商標においては、取引の実例を取引書類により証明したとしても、販売事実は証明できるであろうが販売数量を十分に立証できたとはいえない。年別売上高などの売上高に関する証拠も提出することによって、販売事実と売上高を総合して、実質的に商標として使用されているかどうかを判

断されている。また、販売数量が少ない場合でも、商品の特殊性（高価な商品である事実など）も主張立証することによって、商品の特殊性に応じた正当な使用の判断がなされている。

以上、総合すると、共同体商標では、何か一種類の証拠資料のみで商標の正当な使用と認められるのではなく、各種の証拠（販売数量の証拠、売上高の証拠、販売地域に関する証拠、広告など）が総合的に判断されて、当該共同体商標が商標として正当に使用されているかどうか判断されている。

### 3. 日本商標法との比較

以下においては、日本における「商標の使用」と、共同体商標における「商標の正当な使用」の概念を比較して、各概念の共通点と相違点を明らかにする。

#### 3. 1 使用の定義の有無

日本商標法においては、標章の「使用」について、商標法2条3項各号において定義規定が設けられている。これにより、この規定に該当しなければ「商標の使用」とはいえず、形式的に同規定に該当する場合であっても、その使用が「商標的使用」（商標の本質的機能を発揮する態様での使用）でなければ正確には「商標の使用」とはいえない。商標の基本的機能を発揮する態様での使用であることが求められる点において、共同体商標の「商標の正当な使用」と日本商標の「商標の使用」は共通する。しかし、その前段階において、日本商標では使用類型が定義で限定列挙されている点において、そのような規定が存在しない共同体商標と異なる。

#### 3. 2 市場流通性

前述のように、共同体商標では商品役務の市場流通性が求められるし、日本でも商品役務の市場流通性が求められる。しかし、具体的な事

案における判断は異なる可能性がある。例えば、共同体商標では、商品又は役務の市場流通前の段階において、会社内又はグループ会社間でのみ使用されている場合には、市場に出ているとはいえず、商標の基本的機能を発揮している使用態様とはいえないため、正当な使用と認められないと判断された事案がある<sup>33)</sup>。一方、日本の場合、同一グループ内の関連会社向けに行ったサービスであっても、独立した別法人に対するサービスである以上、業としての使用に該当すると判断された審決がある<sup>34)</sup>。日本のこの審決では、グループ会社であっても別法人だから、他人への役務の提供として商標の使用を認めていると考えられる。日本の不使用取消審判においては、上記のように、グループ内の関連会社間の商品の譲渡や役務の提供をもって登録商標の使用として認めている事案<sup>35)</sup>がある一方で、社内流通品や関連グループ内の非売品について登録商標の使用と認めていない事例<sup>36)</sup>などが見られるところではあるが、企業グループ間における使用が市場流通性を満たすかどうかについては、共同体商標の方が判断基準は厳しい可能性がある。各事案に応じて、実質的な商標の使用があったかどうか判断されるのであるが、共同体商標では、関連会社やグループ会社間での取引のみでは、市場で商標の本質的機能を発揮してシェア獲得のために事業を行っているとはいえないため、共同体商標の「正当な商標の使用」の概念から外れる可能性があることに注意が必要である。

### 3.3 取引性

日本では、商標法上の商品とは「独立して商取引の目的たりうべきものであって動産」と捉えられており、また、商標法上の役務とは「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」とされている。ここで商取引の目的たりうるためには、商品役

務が有償であることが一つの基準とされており、有償にて提供される商品役務であれば、商標法上の商品役務となる。また、販促物については、販促物そのものの商品への使用ではなく、販促対象商品の広告として解釈されて、販促対象商品について使用されていると取り扱われるのが一般的である。これら取り扱いは共同体商標においても同様と考える。問題は無償で提供されている商品役務の取り扱いである。日本では、いわゆるフリーペーパーの商品性又は取引性の問題があったが、現在ではフリーペーパーの商品性又は取引性は認められている。日本の審判決では「商取引は、契約の種類が売買契約である場合に限られるものではなく、営利を目的として行われる様々な契約形態による場合が含まれ、対価と引き換えに取引されなければ、商標法上の商品ということはできないということはできない。取引を全体として観察して「商品」を対象にした取引が商取引といえるものであれば足りる。…(中略)…無料紙においても、付された商標による出所表示機能を保護する必要があり、「商品」が読者との間で対価と引き換えに交換されていないことのみをもって出所表示機能の保護を否定することはできない。」とされている<sup>37)</sup>。対価交換で商品性や取引性を考えるのではなく、出所表示機能を果たしているかどうか、それを保護する必要があるかどうかで判断することが示されている。この点、共同体商標においても、上述の通り、無償で提供される商品や役務は、商業上、欧州連合内において競業他社に対抗する意図を持って提供されている場合には、商標の正当な使用と認められる<sup>38)</sup>とされており、対価の有無で判断するのではなく、市場での出所表示機能などの要素で判断しようとしていることが分かる。よって、日本商標及び共同体商標ともに、有償性が取引性の絶対的判断基準ではなく、商標の本質的機能を果たしている使用が行われているかを見定



めた上で、当該機能を保護する必要がある等の観点からの判断がなされている点で共通する。

### 3. 4 反復継続性

共同体商標も日本商標も、名目的な使用では商標の使用とは認められず、実質的に商標が事業として使用されて、市場において商標の基本的機能が発揮されている態様で使用されていることが要求される点は同様である。日本では、三年間に僅か二回、数個程度の極めて少数の商品数を同一の取引者との間で取引した行為は、反復継続性に欠けるとして業としての使用に該当しないとされた事案がある<sup>39)</sup>。共同体商標でも、先の表1及び2で示す事例に見られるように、あまりに少ない取引量のみを持ってしては正当な使用とは言えず、そのような使用が正当な使用として認められるためには、トータルの売上高や販売個数などの証拠を補充することにより、事業の全体像を浮かび上がらせて商標の基本的機能が発揮されている状態での商標の使用であることを立証する必要がある。形式的又は名目上の使用だけでは商標の使用とは認められない点では、日本商標と共同体商標とは同じと考える。

### 3. 5 間接的使用（販売事実がない使用）

商品や商品包装に商標を付すのではなく、商品販売前のキャンペーンにおける商標の使用の取り扱い、日本では、商品販売のためのキャンペーンを展開し、かつ、その広告のための準備を積極的に行っていたことが認められたという事実を総合的に勘案して製品に商標を使用していたと認められた事例がある<sup>40)</sup>。また、展示会におけるカタログ・パンフレットの配布のみで商品販売の事実がなかったとしても使用が認められた事案がある<sup>41)</sup>。すなわち、商品販売の事実がなくても、広告キャンペーンや商標や商品を示したカタログの配布事実をもって使用と

して認めている。もちろん、一つの証拠だけではなく、提出された証拠を総合的に判断して商標の使用を認めたものと考えられる。この点、共同体商標においては、商標が付された商品又は役務を欧州連合内で流通させる前に広告している場合に「正当な使用」として認めた事案はある<sup>42)</sup>。提出証拠全体を総合的に判断して、広告における使用が商標の基本的機能を発揮する態様での使用と判断されている。しかし、商標や商品を示したカタログ（当該カタログで注文はできない）の配布事実のみをもって、「正当な使用」と認められるかどうかは疑問がある。その他の商取引に関する証拠を補充して、証拠同士を補完させあって、共同体商標における正当な使用を立証する必要があると考える。

また、販売事実があったとしても、その量が実質的に商標の使用といえる程度のものかどうか問題となるのは、日本商標及び共同体商標ともに同じである。日本では少量のテスト販売（リンゴジュース120本）のみでは本格的な商標の使用として評価することができないとされた事案がある<sup>43)</sup>。共同体商標においても、前出の表1及び表2に記載の通り、商標を使用した事業の規模は問題となる。商品役務の特性から考えて、あまりにも小規模な使用をもってしては商標の基本的機能を発揮する態様での使用とは認められない点において、日本商標と共同体商標とは同じである。

## 4. おわりに

共同体商標の使用立証の場面における「商標の正当な使用」の概念は、日本商標における「商標の使用」の概念と比較すると、具体的な取り扱いは似ている。両者ともに、根本的には、出所表示機能等の商標の基本的機能を発揮している態様での商標の使用か否かが判断基準となる点において共通する。

共同体商標において、商標の基本的機能を発

揮している態様での使用か否かが微妙な場合には、一の使用事実のみをもって立証しようとするのではなく、取引事実、販売数量、売上高、広告費等の複数の要素をもって、保護領域内において商標が基本的機能を発揮していることを総合的に立証すべきである。

「商標の正当な使用」に該当する使用が欧州において行われるかどうかを知ることにより、出願すべき共同体商標の範囲も正確に理解できるので、「商標の正当な使用」について十分に理解の上、欧州における商標実務に望む必要がある。

#### 注 記

- 1) Art 42 (2), (3) CTMR, Rule 22 CTMR
- 2) Art 15 CTMR
- 3) 11/03/2003, C-40/01 “Minimax”
- 4) 前掲注3) “Minimax”
- 5) Manual “Opposition” Part 6, p.15
- 6) Manual “Opposition” Part 6, p.17, R1149/2009-2 (confirmed by T-298/10) “BIODANZA”
- 7) Article 15 (1) (b) CTMR, R0602/2009-02においては、オランダからオーストリア及びイギリスに製品を販売した行為は、Article 15 (1) (b)の「正当な使用」に当たると判断された。
- 8) 27/01/2004, C-259/02 “Laboratoire de la mer”
- 9) Manual “Opposition” Part 6, p.14
- 10) Manual “Opposition” Part 6, p.17
- 11) Manual “Opposition” Part 6, p.18
- 12) 前掲注3) “Minimax”
- 13) C-495/07 “WELLNESS” preliminary ruling
- 14) 前掲注3) “Minimax”
- 15) 17/02/2011, T-324/09 “Friboi”
- 16) 12/03/2003, T-174/01 “Silk Cocoon”及び30/04/2008, T-131/06 “Sonia Rykiel”
- 17) 1063/2001 商標の使用態様等を総合して判断されることになる。
- 18) 商品紹介カタログのみでの使用立証はお勧めできない。周辺事実を補充して取引の事実を立証することが望ましい。
- 19) Manual “Opposition” Part 6, p.15
- 20) R 1464/2010-2 “Skunk funk”

- 21) Manual “Opposition” Part 6, p.10
- 22) 09/12/2008, C-442/07 “Verein Radetzky-Orden”
- 23) 09/11/2011, T-289/09 “Omnicare Clinical Research”
- 24) 09/06/2010, R 0952/2009-1 “Global Tabacos”
- 25) Joint Statements by the Council and the Commission of 20/10/1995, No. B 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615
- 26) Manual “Opposition” Part 6, p.120
- 27) 19/12/2012 C-149/11 “Leno vs Hagelkruis”
- 28) 23/10/2003 C-115/02 “Rioglass and Transre-mar”, 09/11/2006 C-281/05 “Diesel”
- 29) 前掲注3) “Minimax”
- 30) 08/07/2004, T-334/01 “Hipoviton”
- 31) 16/12/2008, T-86/07 “Deitech”, 09/07/2009, R 0623/2008-4 “Walzertraum”
- 32) 08/07/2004, T-203/02 “Vitafruit”
- 33) 09/12/2008, C-442/07 “Verein Radetzky-Orden” 及び前掲注3) “Minimax”
- 34) 取消2005-31370
- 35) 取消2003-31645 (関連グループ会社内で単価表示ある情報誌について商標の使用を認めた)
- 36) 取消2004-31363 (社内流通品は市場流通性なし), 取消2005-30992 (関連グループ内の非売品は市場流通性なし)
- 37) 知財高裁平成19年9月27日 (平成19年(行ケ)10008号 東京メトロ事件), 取消2005-31299
- 38) 09/11/2011, T-289/09 “Omnicare Clinical Research”
- 39) 取消2004-30725
- 40) 取消2000-30709
- 41) 取消2006-30469
- 42) 前掲注3) “Minimax”
- 43) 取消2003-30309

#### 参考文献

- ・ Manual of Trade Mark Practice, OHIM
- ・ 関西商標研究会, 不使用取消審判における「商標の使用」(前編及び後編), パテント Vol.65 No.7 及び No.8 (2012)
- ・ 松井宏記, 共同体商標と共同体意匠の実務 (2010) 発明協会

(原稿受領日 2013年4月8日)