

米国・フィリピンを中心とした 各国の商標の使用証明のしくみと対応

外 川 奈 美*

抄 録 我が国商標法では、商標の保護に関して登録主義の原則が採用されています。しかしながら米国やフィリピン等では使用主義の原則が採用されており、これらの国で商標を保護するためには適切な使用証明を適時提出する必要があります。本稿はこのような商標の使用証明に関する実務を紹介し、知財実務者の参考に供するものです。

目 次

1. はじめに
2. 商標の使用証明とは
3. 使用証明を求める各国法制度と対応
 3. 1 米 国
 3. 2 フィリピン
 3. 3 その他の国等
4. おわりに

1. はじめに

商標を保護する制度として、登録主義と使用主義があります。登録主義は、商標について出願、審査を経て、設定登録によって独占排他権を付与して保護する制度であり、我が国も原則としてこれを採用しています。

登録主義のメリットは、設定登録及びその公報掲載によって登録商標の存在が第三者からも容易に把握可能であり、これによって法的安定性が担保されるという点にあります。一方そのデメリットは、実際に使用されていない商標が乱立することによって、第三者の商標選択の自由を奪う点、換言すれば、商標法の保護法益である業務上の信用が化体していない商標に独占権が付与されたままになるという矛盾点があり

ます。

我が国商標法は、この登録主義の弊害を克服すべく、商標法第3条1項柱書によって使用意思を登録要件とし、不使用商標の個別整理を図るべく、商標法第50条で不使用取消審判請求制度を設けています。

一方、使用主義とは、商標が使用された事実をもって、商標を保護する考え方で、この考え方を採用する主な国としては、米国、フィリピンが挙げられます。具体的には、商標出願後や登録後の一定の期間に使用証拠が提出された商標を保護します。なお、カナダにおいても以前は一定の場合、使用宣誓書の提出義務が課せられていましたが、改正商標法の施行日である2019年6月17日以降は、当該宣誓書の提出義務が撤廃されました。

使用主義のメリットは、使用の結果商標に蓄積された業務上の信用を保護するという商標法の本来の目的を全うできる点にあります。一方で第三者からすれば、いつ、誰が、何処でその商標を使用したか事実関係を把握しにくく、その結果、意図せずに第三者の商標権を侵害してしまう可能性が高くなり、予見可能性や法的

* 青和特許法律事務所 弁理士 Nami TOGAWA

安定性に欠けるというデメリットがあります。

国際的に俯瞰しますと、殆どの国は、原則として登録主義か使用主義を採用しつつ、各々の弊害を軽減すべく両方の特徴を盛り込んだ折衷主義ないし修正登録主義を採用しています。本稿では、使用主義を原則採用する国の実務を紹介しつつ、我が国の商標実務家が外国で商標を保護する際に留意すべき事項について述べて参ります。

2. 商標の使用証明とは

商標は、商品や役務の出所識別標識として実際に使用されることで業務上の信用が化体し、財産的価値が生じます。従って使用主義的色彩の強い国においては、商標出願の権利化や商標登録の更新時等に商標が指定商品・役務に使用されている事実を示す証拠、すなわち使用宣誓書や使用証拠等の使用証明を求められることがあります。

なお、登録主義国においては、不使用取消審判制度等を採用し、第三者からの商標登録後3年間等所定期間内の商標使用証明提出要請に商標権者が応じられない場合に商標登録を取消すことによって不使用商標の整理を図る国が多くみられます。

3. 使用証明を求める各国法制度と対応

使用証明を求める主要国の法制度とそれに対する対応について以下に詳述します。

3.1 米 国

(1) 商標の出願段階

米国連邦商標登録出願の際、出願の基礎を特定する必要がありますが、これを米国における使用意思(Intent to Use, ランハム法第1条(b))ないし使用(Actual Use, 同第1条(a))とした場合、使用証明の提出が必要になります。特に、日本企業の場合、日本における商標登録出

願(ランハム法第44条(d))又は商標登録(同第44条(e))を基礎として米国出願する場合があります。あわせて米国における使用意思を基礎として出願する場合も多々あります。日本での出願や登録のみを基礎として出願すると米国では当該商標を使用していないと第三者から捉えられ得る懸念を払拭するためです。

米国出願で使用意思を基礎とする場合、当該出願について出願公告及び異議申立期間を経て登録許可通知(Notice of Allowance)が出された後6か月以内に使用宣誓書(Statement of Use)及び使用見本(Specimen of Use)を米国特許商標庁へ提出する必要があります。上記期間は、6か月毎の延長が認められ、最長3年間まで延長可能ですが、2回目以降の延長申請では、延長の正当理由を付さなければなりません。最終期限までに使用証明を提出できない場合は出願が放棄扱いになるため、これを防ぐために、使用意思の基礎削除や本国登録基礎への変更等を行う必要があります。

使用宣誓書フォームには、商標が特定の指定商品・役務に取引上使用されていること、使用開始日のほか、宣誓書の内容が正確であり故意に虚偽申告をすると罰金等の処罰の対象となり得ること等が記載されており、出願人はこれに署名することを求められます。

従って実務上、この使用宣誓書に署名する者は、出願商標が全ての指定商品及び役務について米国において実際に使用されているか確認する必要があります。もし商標を使用していない商品・役務が含まれている場合は、使用宣誓書提出時まで、商標登録出願から不使用商品・役務について削除補正するか、分割出願をする必要があります。万一、この手当てを怠って権利化した場合、後述のように、商標登録に対し第三者から登録取消を請求された場合等に、不使用の指定商品・役務のみならず、商標登録全体が取消される場合があります。とりわけ日

本商標出願や登録と同一内容の幅広い指定商品役務を米国商標出願でも指定されている場合は注意が必要となります。

(2) 連邦商標登録後

上記の留意点は、登録後5年目から6年目の間及び更新時（登録後9年目から10年目、以降10年毎）（それぞれ6か月間の猶予期間（Grace Period）が認められます）に提出する使用宣誓書（第8条の宣言書）及び使用見本にも該当します。これら使用証明を所定期間内に提出できない場合は、商標登録が取消されます。出願基礎が「使用意思」、「本国登録」、「使用」、「国際登録」の別なく、全ての商標登録に適用されます。なお、登録商標が5年間継続的に取引において使用された場合は、第15条の宣誓書を提出でき、これが認められると当該連邦商標登録はいわゆる不可争性（Incontestability）を獲得し、第三者は普通名称化や詐欺による登録であること等限定された理由に基づく場合以外は当該商標登録の有効性を争えなくなります。

(3) 使用証明の内容

使用証明を提出する際の「使用」とは、ランハム法第45条によれば、「取引上の使用（Use in Commerce）」である必要があります。使用証明として使用宣誓書とともに提出される商標見本（Specimen）には、商標が目立つよう（Prominence of mark）かつ、その指定商品・役務と関連付けて表示されている必要があります。

・「指定商品」の場合

商品のラベルやタグに商標が付されたり、商品自体やその包装容器や商品に関連したディスプレイに商標が付されている使用見本は原則として許容されます¹⁾。

使用見本において必ずしも商品自体の写真は必須ではありませんが、商品を特定できる記載は必要とされます。

単なる広告宣伝物は使用見本と認められず、チラシやパンフレット、価格表やプレスリリース、名刺、インターネット検索結果で表示される広告バナー等は原則として許容されません²⁾。

一方、カタログであっても商標と商品が密接に表示され、商品の購入方法に関する情報が掲載されている場合は、使用見本として認められ得ます³⁾。これは、オンラインショップ等のウェブサイト上の使用証拠についても同様であり、同一画面上に商標と指定商品が近接して表示されている他、ショッピングカート等の商品の注文方法が記載されている必要があります⁴⁾。

一方、ウェブサイトの打ち出し上に単なる「コンタクト先」や「会社情報案内」しか表示されていない場合は適切な使用見本としては認められません⁴⁾。

・「指定役務」の場合

役務内容が表示された広告やカタログ、ウェブサイト上で商標が「役務」に近接した形で表示されていれば、適切な使用見本として認められる場合が多いです。

もし提出を検討している使用見本が特許商標庁にとって許容されるかどうか不安がある場合は、期限より早めに米国現地代理人へ使用見本を提供し、相談されることをお勧めします。

万一、特許商標庁によって使用見本が適切でない又は不十分であると判断された場合はオフィスアクション（OA）が発行され、再度提出機会を与えられることになります。

ランハム法上は、商標登録出願で指定しているすべての商品・役務について使用している必要がありますが、実務上、特許商標庁に提出する使用見本としては、同一商品区分（役務区分）に複数の指定商品が記載されている場合は、いずれか一つの商品についての使用見本を提出すれば足りる場合が多いといえます。

例えば、指定商品が第1類「A、B、C」である場合、「A、B、C」について商標を使用

している旨を使用宣誓書で述べ、「A」についての使用証拠を提出すれば、「B」、「C」に関する使用証拠を提出しなくても、第1類の全指定商品について商標登録を受け、また維持することが出来得ます。

しかし、出願人又は権利者が当該商標を商品「A」については使用しているものの、「B」もしくは「C」について使用していないことを認識していたにもかかわらず、全ての指定商品について使用している旨の使用宣誓書を提出した場合は、同者が商標登録を不正に得る目的で行った一種の詐欺行為（Fraud）であると扱われ、当該商標登録全体が取消される場合があります。

現にMedinol事件⁵⁾において、商標権者が実際に使用していない商品について使用している旨の第8条の宣誓書を提出したケースで、特許商標庁を欺罔して商標登録を維持させようとした（Fraud）ことを理由として商標登録全体が取消されました。その後、Bose事件連邦巡回控訴裁判所判決⁶⁾によって、単なる不注意で使用していない商品・役務が使用宣誓書に含まれていたとしても、特許商標庁を欺く意図が明確でない限りは、直ちにFraudとして商標登録が取消されることはないという判断が下されました。

米国において将来的に商標権の行使をする可能性があることを想定すると、当該商標権の成立・維持過程で瑕疵があることは望ましくないため、もし商標を使用していない商品・役務が使用宣誓書に含まれている場合は、不使用商品・役務について予め削除補正することをお奨めします。

また特許商標庁は、2017年11月以降、実務上、商標登録後に提出される使用証明について、使用実態に即しているか確認するために抜き打ち監査（Audit）を実施しています。本監査では、対象となった商標登録について複数の指定商品・役務に関する使用見本の追加提出を求め、

これに応じない場合は商標登録全体を取消す場合もあるとしている点⁷⁾留意する必要があります。さらに、2019年7月に発行された審査ガイド3-19によれば、ウェブサイト等の電子証拠に対する審査が厳格化されました。本ガイドによれば、実際に使用している証拠としてURLアドレス等が明示されていないとOAを受ける可能性がある点、併せて留意することをお奨めします。

(4) マドプロ指定に関する留意点

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願（以下、マドプロ出願）において米国を指定する場合は、商標使用意思宣誓書（Declaration of intention to use the mark）フォーム（MM18）を願書に添付する必要があります。従って、米国において使用しようとしている指定商品・役務がマドプロ出願の基礎である日本出願・登録の指定商品・役務より狭い場合は、願書フォーム（MM2）の第10(b)欄で米国における指定商品・役務を限定することをお奨めします。権利化段階では、使用宣誓書も使用証拠も必要とされませんが、登録後は、上記(2)のように保護拡張証明書（Certificate of Extension of Protection）の発行日から5年目から6年目の間、9年目から10年目の間（以降10年毎）に使用証明の提出が必要となります。

(5) 出願商標と使用商標の同一性

色彩商標については、使用見本をカラーで提出することをお奨めします。

出願された商標の態様と使用証明上の商標の態様は同一である必要がありますが、齟齬がある場合は、出願商標を実質的な改変にならない程度であれば補正することが可能です。

3. 2 フィリピン

(1) 商標出願の権利化段階

フィリピンでは、商標出願後3年以内に公証済使用宣誓書(Declaration of Actual Use)及び使用見本を提出する必要があります。使用宣誓書では、フィリピン国内で商標の使用がされている場所(販売店住所等)を述べる必要があります。もしオンライン販売しかされていない場合は、当該ウェブサイト特定する必要があります。商標の使用見本としては、実務上、商品の場合は、商標が付されたラベルやインボイス等の取引書類、役務の場合は、カタログ等を提出するケースが多いです。フィリピン国内で指定商品が販売され、または役務が提供されていることを明確に示すウェブサイトの打ち出し、広告物、商標の使用を示す契約書等でも使用見本として認められる場合があります。

使用見本については、原則として一区分に一点の提出が必要になります。但し、同一商品区分(役務区分)に複数の指定商品・役務が記載されている場合は、いずれか一つの商品(役務)についての使用見本を提出すれば足りるとされています。また商標出願ないし商標登録で複数区分の商品・役務が指定されている場合、一区分に関する使用見本の提出によって関連する商品・役務区分の使用も認められる場合があります。もし使用見本が所定の要件を満たさない場合は、フィリピン知的財産庁からOAが出され、所定期間内に再提出を求められます。

この出願後3年以内の商標使用の証明義務は当該商標登録出願が登録されたケースにも適用されるため、すでに商標登録になっているのを奇貨として上記使用証明を提出しないと商標登録が取消されてしまう点、注意が必要です。上記期限までに提出できない場合は1回のみ6か月間の期間延長が可能です。

(2) 商標の登録後

商標登録後5年目から6年目の間にも使用宣誓書及び使用見本を提出する必要があります。さらに2017年8月1日発効の新商標規則(IP Code (R.A.8293))により、商標登録の更新日から1年以内に使用証明の提出が必要とされるようになりました。これら登録後使用証明については提出時期の延長は認められませんので注意する必要があります。

(3) マドプロ指定に関する留意点

出願の権利化のために必要とされる(1)の使用宣誓書及び使用見本は、国際登録日(事後指定の場合は事後指定日)から3年以内に提出することとなります。これは1回に限り6か月の期間延長が可能です。

フィリピンにおいて保護認容声明(Grant of Protection)が出された日以降は、当該保護認容声明日から5年経過した後の1年以内、国際登録の更新日から1年以内、及び5年経過した後の1年以内に使用証明を提出する必要があります。

(4) 商標の同一性

出願された商標の態様と使用証明上の商標の態様は同一である必要がありますが、齟齬がある場合は、出願商標を実質的な改変にならない程度であれば補正することが可能です。

3. 3 その他の国等

商標出願の権利化及び商標登録後も、使用証明を提出する必要がある上記以外の主要な国等については表1(末尾)に記載します。

4. おわりに

外国で商標を保護しようとする際に使用証明を求められて慌てたり困ったりすることがないように、各国における法制度及び使用証明の内

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

容や提出時期を予め掌握し、それを前提として、商標出願等の戦略を立てることをお奨めします。特に日本企業からの商標出願件数が多い米国やフィリピンにおいては当該国における使用証明の要件を念頭におきながら出願対象商標やその指定商品・役務を選定し、適切な出願時期を決定することが望めます。本稿が外国におけるブランド保護や商標出願戦略を策定する際の一助となれば幸いです。

注 記

1) 米国商標審査マニュアル (Trademark Manual

of Examining Procedure, 以下「TMEP」) 904.03(a)(b)(c)(g)

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current> (参照日：2019年3月3日, 以下同)

- 2) TMEP904.4(b)
- 3) TMEP904.03(h)
- 4) TMEP904.03(i)
- 5) *Medinol, Ltd. v. Neuro Vasx Inc.*, 67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B.2003)
- 6) *In re Bose Corp.* Fed.Cir.Aug.31,2009
- 7) <https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program> (参照日：2019年3月10日)

表 1 使用宣誓書・使用証拠が必要なその他の主要国等

No.	国名	必要書類	必要書類の提出期限	猶予期間 (グレースピリオド) ・延長	指定商品・役務が複数ある場合の取り扱い	必要書類の不提出の効果	備考
1	カンボジア	使用宣誓書または最新の商標登録証原本。使用宣誓書提出の場合同様に使用証拠を求められる場合がある	登録後5～6年目／更新後5～6年目	実務上は左記期限を超過しても次の更新期限まで提出可	実務上使用宣誓書には商標登録番号や商標のみが記載される場合が多い。同一区分内に複数の指定商品・役務があり、そのうち1つについて使用宣誓書が出されれば当該区分は維持されると思われる	更新できない 公証認証は不要	
2	メキシコ	使用宣誓書 (使用証拠は不要)	登録後3年目から3か月以内／更新時	登録後3年目の宣誓書は延長不可。更新時の宣誓書は6か月の猶予期間あり	使用宣誓書で一部の指定商品・役務しか使用宣誓しない場合、宣誓していない指定商品等は削除される。実務上は全ての指定商品等について宣誓することが望まれる	商標登録が職権によって取消される	2018年8月10日以降に出願・登録された商標については登録後3年目から3か月以内に使用宣誓書を出す必要あり
3	アルゼンチン	使用宣誓書 (使用証拠は不要) (Sworn Statement)	更新時及び登録後5～6年目／更新後5～6年目	改正商標法施行以後、更新には6か月の猶予期間あり。登録／更新登録後5～6年目の宣誓書については、追加費用を払えば更新期限まで提出可	現時点では、一部の指定商品等について使用宣誓すれば商標登録全体が維持される。但し改正法の運用により、使用されていない指定商品等は削除される可能性がある	改正法の運用次第で、更新できなくなる可能性がある	2018年1月12日に施行された改正商標法 (INPI Resolution No123/19) は登録／更新登録後5年目の宣誓書については、2013年1月12日以降の登録・更新登録日のものに適用。上記改正法の今後の運用については現時点で不透明な点あり
4	アルジェリア	使用宣誓書 (使用証拠は不要)	更新時 (更新申請とともに)	更新には6か月の猶予期間あり	多区分1出願の場合、1区分でも使用宣誓書を提出すれば商標登録は更新される。実務上使用宣誓書には商標登録番号や商標を記載し、指定商品等詳細には触れない方が好ましい	更新できず商標登録が失効 (実務上所定期間内に復活可能な制度あり)	公証認証不要だが、レターヘッド付き書面に署名が必要
5	モザンビーク	使用意思宣誓書	登録後5～6年目／更新後5～6年目	期限後6か月以内に提出可能	使用意思宣誓書は指定商品等について使用意思があることを示すのみゆえ、更新自体は可能	更新自体は可能	公証認証は不要
6	カーボベルデ	使用意思宣誓書	登録後5～6年目／更新後5～6年目	期限後6か月以内に提出可能	一部の指定商品等について使用意思宣誓すれば商標登録全体が維持される	更新自体は可能	公証認証は不要
7	プエルトリコ	使用宣誓書及び使用証拠	登録後5～6年目／更新時	期限後6か月以内に提出可能	使用宣誓されない指定商品役務は削除される	商標登録が取消される (更新できない)	公証認証不要 使用意思を基礎とした出願については出願から3年目に使用宣誓書と使用証拠を提出要

注：本一覧表は、執筆時点に調査した情報に基づいており、執筆後の法律・実務改正を含む変更について対応していない場合があります。ご了承ください。

(原稿受領日 2019年3月18日)