

## Vol.60 「使わないと取り消される商標登録」

商標登録が取り消される！！

前号では「不正使用」を取り上げました。引き続き、今回は「不使用」の場合です。

3年以上使わないと、せっかく登録した商標も『使っていないなら、登録を取り消してください』と請求されたら登録を取り消されてしまう事態になりかねません。しかも、取り消し請求はだれでもできます。取り消しを避けるために、商標権者は「不使用」に関して「使用」していることを証明する義務があります。では「どのような場合・・・?」「どうやって・・・?」を、下記の事例で具体的にお伝えします。事例を通して、商標法の規定も理解出来るように解説されています。

(2014年8月29日 編集・文責：デザイン保護委員会 委員長 丸山和子)

◆このページに限らずVol.1～これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。 無断転用・引用はお断りいたします。

### ● 情報発信

## 「使わないと取り消される商標登録」

特許業務法人むつきパートナーズ 弁理士 長坂 剛人

### 不使用取消審判では証拠がポイント！

今回紹介する不使用取消審判は、前回紹介した不正使用取消審判のような使用の仕方が問題で登録の取り消しを求めるものでなく、そもそも登録商標が使用されていないことを理由に登録の取り消しを求める審判です。

#### - なぜ、不使用取消審判の請求が認められるのか？ -

不正使用取消審判の場合、不正使用によって消費者も混乱しますので、登録を取り消すことに理解もしやすかったと思います。一方、登録商標が使用されていなくても、消費者が混乱することはなく、不使用を理由に登録を取り消すのは酷のようにも見えます。しかしながら、使用もされない登録商標が増えることで、実際に使用したい方が商標登録を受けられないという事態を解消する必要もあり、不使用取消審判の請求が認められています。

#### - 不使用の証明でなく、使用の証明 -

不使用取消審判の請求が認められるといっても、請求した方が不使用を証明することは大変です。そこで、不使用取消審判の請求があった場合は、商標権者に登録商標が使用されている証拠の提出を義務付けています。つまり、不使用取消審判において、登録が取り消されるか否かは、証拠がポイントになります。どのような証拠を提出すべきなのか、今回も事例を挙げて説明します。

### 取り消されなかった事例1 と取り消された事例2 の比較

まずは、次の事例をご覧ください。

特許庁の最終判断である審決の中から比較的最近のものを挙げてみました。

左側の登録商標は使用していなかったが、右側の商標は使用していたという場合、みなさんであればどう思いますか？

〈事例-1〉

登録商標	使用商標のイメージ
	

〈事例-2〉

登録商標	使用商標のイメージ
	

いろいろな意見が出てきそうですが、事例-1の左側の商標は不使用でないとして登録が維持され、事例-2の左側の商標は不使用であるとして登録が取り消されたものです。 どのような基準で登録が取り消されるのか、商標法の規定に沿って説明します。

### 〈商標法の規定で不使用を理由に商標登録が取り消される場合〉

1. 継続して3年以上
2. 日本国内において
3. 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが
4. 各指定商品又は指定役務についての
5. 登録商標の
6. 使用をしていないとき

#### ・3年以内の証拠が必要

「継続して3年以上」とあることで、少なくとも審判の請求の登録前3年以内の証拠が必要になります。審判の請求の登録前4年以上の証拠や、審判の請求の登録後の証拠は対象外になるので、要注意です。

#### ・海外での証拠や第三者による使用を示す証拠は対象外

「日本国内において」とあることで、海外での証拠は対象外になり、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが」とあることで、第三者による使用を示す証拠は対象外になります。

#### ・指定商品又は指定役務との関係での証拠であること

また、「各指定商品又は指定役務についての」とあることで、指定商品又は指定役務との関係で証拠を準備する必要があります。例えば、「化粧品」についての登録商標の場合、「健康食品」に登録商標が使用されている証拠を提出しても意味はなく、あくまでも「化粧品」に登録商標が使用されている証拠を提出する必要があります。

#### ・類似商標を使用している証拠は対象外

さらに、「登録商標の使用をしていないとき」とあることで、類似商標を使用している証拠は対象外になります。もっとも、登録商標と完全同一であることを求めるのは酷ですので、以下のような社会通念上同一の商標が使用されている証拠は許容されます。

#### 【社会通念上同一と認められる場合】

- (1) 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
- (2) 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ずる商標
- (3) 外観において同視される図形からなる商標
- (4) その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

#### ・目印として使用されている証拠

最後に、「使用していないとき」とあることで、識別標識、つまり目印として使用されている証拠に限られます。新聞広告で商標と指定商品（指定役務）を掲載しても、単に列挙されたにすぎないような場合は、目印でなく名目的な使用であって証拠として認められない傾向にあります。

### 以上に基づいて、冒頭の事例にあてはめると、次のようになります。

〈事例-1〉

登録商標（本件商標）	使用商標のイメージ
	

#### ◆この事例で提出された主な証拠は、使用商標が表示された、商品容器及びその包装用箱でした。

これらの証拠は、上記1,2,3,4,6の基準は満たすものの、5.の基準である「登録商標の」との関係で、使用商標が登録商標と社会通念上同一の商標といえるかが問題となっています。

#### ・問題となった社会通念上同一の商標といえるか？は、認められて登録が維持された。

審決では、以下の理由で、本件商標と使用商標とが、社会通念上同一の商標であると認め、本件商標の登録が維持されました。

- (1) 本件商標は、隷書により書かれたものであり、本件使用商標は、行書ないし草書により書かれたものであると認められる。すなわち、本件商標と本件使用商標とは、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であるとい得るものである。
- (2) その登録の経緯に本件商標の構成態様が隷書体であることにより登録を受けたというような特段の事情も発見し得ない。

登録商標そのものを使用している証拠が好ましいのですが、登録商標と完全同一であることを求めるのは、まさに酷ですので、社会通念上同一の商標を使用している証拠の提出で、登録の取り消しを免れた事例になります。

〈事例-2〉

登録商標	使用商標のイメージ
	

#### ◆この事例で提出された主な証拠は、商品写真と、使用商標が表示された、返品連絡書でした。

これらの証拠は、上記1,2,4,5,6の基準は満たすものの、3.の基準である「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが」との関係で、商標権者の使用といえるかが問題となっています。

#### ・誰の使用によるか？の事実確認で登録を取り消された。

審決では、以下の理由で、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を使用していないとして、本件商標の登録を取り消しました。

- (1) 本件商標が付された使用商品が返品される取引行為においては、小売事業者が行った商品の返品における「譲渡、引き渡し」であって、被請求人である本件商標権者が本件商標を使用する行為には当たらないというのが相当である。
- (2) その他、商標権者及び使用権者が本件商標を使用している証拠は見当たらないものである。

返品連絡書しか提出できなかったのだと思われそうですが、証拠となる取引書類としては、商標権者側が発行した請求書や領収書を準備すべき点を確認できる事例になります。

以上、不使用取消審判において、証拠がいかにポイントとなるか、雰囲気をつかんでいただければ幸いです。

### ● 活動報告

#### 2014年度 第1回 D-8デザイン保護研究会

2014年8月21日(木) 18:30～20:30 於：JIDA事務局（六本木・AXISビル4F）

参加者：

各協会デザイン保護担当委員：DSA(欠席)/JAGDA・1名/JCDA 1名/JID 1名/JIDA 1名/JJDA 1名/JPDA 3名/SDA 1名

オブザーバー：経済産業省デザイン政策室・1名/特許庁意匠課・1名/デザイン保護協会・1名

議長：(SDA)

議題：

1. 「D-8創作証」について

申請制度の追加として、申請者に対する次年度以降の自動更新を組み入れることを決定する。

そのための周知説明文と規約への対応の検討を進め、次回で詳細を決めることとなる。

2. 「契約・報酬ガイドライン」について

このところの主テーマとして取り組んで来た「デザイナーのための報酬・契約ガイドラインの制作」について検討が続行された。

3. 2014年度予算について(平成26年7月1日～平成27年6月30日)

D-8運営会議報告 添付資料：「日本デザイン団体協議会 (D-8) 平成26年度収支予算書」

次回開催予定 10月16日(木) 18:30～20:30 於：JAGDA事務局会議室（東京ミッドタウン）