

商標法（商標の使用を構成する要件）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原告） v. 智慧財産局（被上告人、被告）

判断主体：最高行政法院

事件番号：103年判字第862号行政判決

言渡し日：2014年6月19日

事件の経過：上告棄却

【概要】

登録商標の右上に登録商標マーク「®」を表示する、または登録商標文字の前後にスペースを空けて表示しても、商標の使用を当然に構成して登録商標の文字に識別性が生じるということはなく、他の文字と組み合わせた後の消費者に与える全体の印象が、消費者にとって、表彰する商品を認知させることのできる商標であるか、または商品の機能などの説明または宣伝の文字でしかないのかを考慮しなければならない。もし後者であれば、商標使用の要件には該当せず、商標の使用停止期間が継続して満3年となった場合、商標の廃止（取消）の事由を構成する。

【事実関係】

A社は2006年6月9日に「萃取」商標を、電動皮むき機、家庭用ジューサー、家庭用ミキサー、家庭用電動ジューサー等の商品区分への使用に指定した。智慧財産局が登録査定した後、第1255857号商標とした（以下「係争商標」という、下図を参照）。第三者は、2011年12月12日に係争商標が正当な理由がなく商標の使用停止期間が継続して満3年となった事由をもって、智慧財産局にその登録を廃止するようと申立てた。智慧財産局は審理した後、係争商標には商標の使用停止期間が継続して満3年となった事由があると認定し、商標法第63条第1項第2号の規定により、係争商標の登録を廃止すべきであるという処分を下した。A社は不服として、訴願を申立てた。原審の智慧財産法院に棄却された後、最高行政法院に本件上告を提起した。

係争商標



【判決内容】

知的財産裁判所は次の通り判示した。A社は「貴夫人」、「生機精華」、「萃取」等商標権を取得し、且つ前記複数の商標を組合せて同時に同一商品に使用している。これは商標法によって禁止されていないものの、A社が提出した商標使用証拠を見ると、当該商品包装箱（下図を参照）における「萃取」の二文字に「®」記号が付いており、前後の文字との間に空白で空けておく配慮が見られるが、前後に来る「生機精華」、「機」等文字の組合せで表現される「生機精華萃取機」の全体的意味合い、同ページで大きい英文字「Ladyship 及び仕女図」に中国語「貴夫人」を組合せたという表示態様、「貴夫人」が商標者によく知られている商標であること等を鑑みて、該包装ページの全体は、A社の「貴夫人類 Ladyship 及び仕女図」ブランドの「生機精華萃取機」商品を表彰するという印象を消費者に与えているように思われる。消費者が前掲「萃取」の二文字を抜き出して商品の出所を表彰する記号と認識するとは考え難く、A社が「萃取」を商標として使用し識別性を獲得しているとは認め難い。消費者にとって「萃取」の二文字は単に機器の機能説明又は宣伝文句に過ぎないので、当然係争商標を合法的に使用していると認めることができない。よって、係争商標は継続して三年以上使用されていないと認定することができ、法によりその登録を廃止（取消）すべきである。

最高行政裁判所は、知的財産裁判所の判断を肯定し、たとえ「®」記号を標記し、又は商標と前後の文字の間にスペースを空けて表示したとしても、必ずしも商標の使用を構成するわけではない。客観的な事実証拠に基づき、消費者に商標として認識させ得ると判定されてから、始めて商標としての識別機能を有し、商標使用の目的を達成していると言える。最高行政裁判所はこれを根拠に原判決の判断に間違いないと認め、A社の上告を棄却して確定判決となった。



【専門家からのアドバイス】

商標法第5条の規定により、「商標の使用とは、販売を目的として、かつ次に掲げる状況のいずれかに該当し、関連する消費者に商標として認識されるに足ることをいう。一、商標を商品またはその包装容器に使用する。二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出または輸入する。三、提供する役務に関連する物品に商標を使用する。四、商標を商品または役務に関連するビジネス文書もしくは広告に使用する。前項各号の状況につき、デジタルマルチメディア、電子媒体、インターネットまたはその他の媒介手段によって行われる場合も同様である」。よって、いわゆる商標の使用は、少なくとも次の二つの要件を満たさなければならない。(1) 使用者が主観的に販売を目的として商標を使用している。(2) その使用は客観的に関連する消費者に商標として認識されるに足るものである。

したがって、商標の使用は、商標の横に「®」のマークを表示することで構成されるのではなく、依然として当該商標の具体的な表示方式、例えば商標に用いる字体の明瞭性、商標と前後の文字が表す全体的な意義、使用する字体の一致性、レイアウト等をもとに判断し、また消費者がより熟知している他の商標と併せて使用しているかによって判断しなければならない。社会通念上、当該商標の表現方式は消費者に表彰する商品または役務の出处を認識させるに足り、これにより他人の商品または役務と区別できるか否かがポイントである。たとえ商標の横に「®」のマークが表示されたとしても、社会通念上、関連する消費者に商標として認識させることができなければ、登録商標の使用とは言えない。よくある事例として、本件のように不適切な使用方法により商品の機能を示す説明または宣伝の文字でしかないと認定される事例や、会社名称の要部を登録商標としたものの、実際に使用するとき会社名称の全てを商品に表示することで、会社名称の使用に該当すると認定される事例、登録商標が図案である場合、当該登録商標を商品外観における飾りの図柄として使用する等の事例がある。よって、商標として使用していないことにより商標の取消事由を構成することがないように、商品または役務を

販売するとき、商標の表示方式に留意し、商標権を維持しなければならない。