

商標法（商標の不使用取消し要件の判断基準）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審参加人）、経済部（上告人、原審被告） vs B社（被上告人、原審被告）

判断主体：最高行政裁判所

事件番号：103年裁字第1063号行政判決

言渡し日：2014年8月7日

事件の経過：上告棄却

【概要】

商標不使用取消（原文：廢止）審判では、客観的な事実や証拠を互いに照合し、商標権者が係争商標を実際に使用していると認定できれば、商標の使用証拠として認めることができる上、国内中小企業の場合は立証が困難であるため、その提出した見積書、売上伝票及び領収書等を総合的に照合することにより、シリーズ商品の販売を推定できれば、商標の使用証拠として認めることができることとする。反対に、商標の使用証拠につき厳格な認定基準を適用した場合、商標権者は、不使用取消審判を請求された場合に備え、商標を使用する時に随時使用証拠を保留しなければならないことになり、明らかに社会通念に反し、且つ取引安全を害する。

【事実関係】

B社は、以前2004年3月22日に「GC Steel」商標を第14区分の「時計、腕時計、目覚まし時計、ペンダントウォッチ、リングウォッチ、アクセサリウォッチ、ブレスレットウォッチ、腕時計ベルト、時計用チェーン、時計ケース、時計フェイス、デジタル時計、壁掛時計、時計の針、時計用の水晶ガラス」の商品への使用を指定し、経済部智慧財産局（以下「智財局」という）に登録を出願した。当該局に登録査定され、第1148509号商標（以下「係争商標」という）として登録した。その後、参加人たるA社は2010年9月2日に、係争商標が取消審判申立日までの不使用期間が満3年となり、改正前の商標法第57条第1項第2号の規定に違反したとして原処分機関の智財局にその登録の取消審判を申立てた。原処分機関の審査期間において、商標法は2012年7月1日に改正され、施行された。現行商標法第107条第1項の規定によると、改正時にまだ処分されていない商標取消審判案件は、改正後の規定に基づき審理される。本件につき取消を主張する依拠であった上述の条項は商標法第63条第1項第2号に改正された。原処分機関は商標法第63条第1項第2号規定に基づき審査し、2013年4月26日に「取消審判不成立」との処分を下した。参加人は不服として訴願を提起し、経済部は2014年10月22日に「原処分を破棄し、原処分機関により別途適法な処分を下す」という決定を下した。B社は不服とし、智慧財産法院に行政訴訟を提起し、智慧財産法院は2014年5月21日に「経済部の訴願の決定を破棄する」という判決を下した。A社は不服として最高行政法院に本件の上訴を提起した。

係争商標



【判決内容】

智慧財産法院は、商標不使用取消審判においてB社が提出した、2009年に販売した「時計」の領収書のコピーを、当該領収書に対応する売上傳票と照らし合わせたところ、前記領収書に記載された「時計」は、即ち売上傳票に記載された製品型番「GC2606」、「GC2605」時計であることが分かる。また、B社が提出した日付記載のない商品カタログには、製品型番「GC2606」、「GC2605」時計は載っていないものの、製品型番「GC2601」、「GC2602」、「GC2603」、「GC2607」「GC2608」等時計は載っており、且つこれら時計は何れも「GC Steel」商標を使用していることから、B社はGC2601、GC2602、GC2603等型番の配列により製品仕様を区別し、一シリーズの時計を製造して販売していたことが分かる。従って、「GC2606」、「GC2605」等時計は、当然B社が生産した時計製品の仕様であってシリーズ商品の一つであり、他のシリーズ商品と同様に係争商標を使用しているのは、社会通念に合致している。よって、B社が提出した使用証拠と照合したところ、商標不使用取消審判請求時から遡って3年の間、係争商標は確かに合法的に「時計」商品に使用しており、A社が主張する取消事由に該当しないことを推定することができる、とした。最高行政裁判所は、智慧財産法院の判断を肯定し、商標不使用取消審判において、商標権者が係争商標を使用した事実を照合できる客観的な事実証拠さえあれば使用証拠として認めることができるとした。特に国内中小企業の場合は使用証拠の立証が困難であり、商標権者が商標使用時に随時使用証拠を保留しなければならないと取引コストの増加につながるので、証拠の認定につき厳しい基準を適用するのは妥当でない。これに鑑みて、最高行政法院は原判決に誤りがないとして、A社の上告を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

商標を実際に使用することは、商標権を維持し、保護するための要件である。いわゆる商標の使用とは、商標法第5条の規定により、販売を目的として、次の状況のうちの一つに該当し、また関連する消費者に商標として認識させるに足ることをいう：

(1) 商標を商品もしくはその包装容器に用いる、(2) 商標を付した商品もしくは包装容器を所持、陳列、販売、輸出もしくは輸入する、(3) 提供する役務に関する物品に商標を用いる、(4) 商標を商品もしくは役務に関するビジネス文書もしくは広

告に用いる、(5) 前掲各状況につき、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットもしくはその他の媒介物をもって行うもの。

本件は、最高行政法院が商標の不使用によって取消事由を構成することについて審査したものであり、2014年2月に使用程度について「低度の基準」の認定原則を採用していると初めて判示した案件（最高行政法院103年裁字第241号判決を参照。当該案件において、領収書1枚に関連の税籍登記（営業登記）を付しただけで商標を継続して使用した事実があると認定された）の後に、再度商標使用の証拠について寛容な認定を採用すべきであるとの判決を下した。このことから、商標使用の事実証拠の強さにつき、最高行政法院において低度・寛容な判断基準を採用するという商標権者にとって比較的有利なコンセンサスが形成されたことが考えられる。したがって、最高のコストパフォーマンスを達成するために、商標権者は市場戦略において、積極的に使用する意欲はないが維持しようとしている登録商標につき、商標法第5条の商標使用行為に適合する範囲で、少なくとも低程度の使用を維持し、適度な使用証拠を保存することを考えればよい。