



不使用取消審判における 商標の同一性について

弁理士 浜田 廣士

1. はじめに

改めて述べるまでもありませんが、商標が財産的価値を有しうるのは、商標が実際に商品（役務）に反覆継続的に使用され、その結果その使用商標に信用が化体することを理由とします。

しかしながら、商標法は登録主義を採用し、使用の事実の有無を問うことなく、近い将来使用する蓋然性が有りさえすれば（第3条1項柱書）商標登録を認めることとしています。

そのために、必然的に空権化した登録商標が存在することとなります。

そこで、商標法はかかる不都合を解消するために不使用取消審判制度を設けております（50条）。

特許庁の統計資料によれば、取消審判の請求件数は、2001年が1475件、2002年が1500件、2003年が1745件とのことですが、経験上、取消審判で最も利用されるのは不使用取消審判であることから、これら取消審判請求件数の大部分は、不使用取消審判であると考えられます。

ところで、商標の実務において、出願時に願書に特定された商標と実際に使用されている商標とが外観的に相違することは良く有ることです。

これは、先願主義との関係で出願を急ぐ必要が有る反面実際に商品（役務）に商標を使用する際には、例えば、パッケージへの商標の表示態様ひとつ取っても様々な観点からの要請に応じる必要があるからであると思われまます。

そのために、不使用取消審判事件において「登録商標と使用商標との同一性の有無」が争点となることが良く有ります。

ここで、審決例・判決例で問題となってきた同一性の有無の問題を類型化すると（イ）採択した商標につき、欧文字と片仮名文字等の二種類の文字を二段併記して権利化したにもかかわらず、実際にはいずれか一方の文字しか使用していない場合（ロ）文字商標を開発した段階で権利化したにもかかわらず、実際にはその文字をロゴ化した商標を使用していた場合（ハ）権利化した商標に使用商品（役務）の品質等を表示する言葉を結合させて使用している場合になると思われます。

商標法は、この同一性の有無につき「社会通念上同一と認められる商標であれば足りるとした上で使用商標が登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、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も同一の称呼観念を生ずる商標（「ちゃんぴおん」と「チャンピオン」）、外観において同視される図形からなる商標はいずれもこの社会通念上同一の商標と認めるとしています（第50条1項）。

しかしながら、かかる規定だけでは、例えば（イ）の事例の場合についても社会通念上の同一性が認められるかどうか不明です。

特に欧文字と片仮名文字との二段併記から成る登録商標の場合に、その欧文字部分が造語であって、その片仮名文字部分が欧文字部分から生じうる複数の称呼の一つを特定しているに過ぎない場合には、同一性の判断が容易では有りません。

以下、この同一性について判断している審決例・裁判例の一端を御紹介いたします。

2. 商標の同一性の審決例・裁判例について

【登録商標「めでたや」VS使用商標「MEDETAYA」（平成15行ケ）99】

審判段階では、「めでたや」と「MEDETAYA」とでは称呼は同一だが観念が同一とは言えないとされましたが、裁判所では、「MEDETAYA」からも「めでたや」と同様に「めでたい」の観念を生じるとして称呼及び観念の同一性が認められました。

【登録商標「DON/ドン」VS使用商標「DON」（平成14行ケ）581】

裁判所は「DON」を「ディーオーエヌ」と称呼する需要者等がいることを認めながらも、かかる称呼は3文字から成る「DON」が複合語の略語として捉えられる場合に限り、一方、「DON」が「ボス、首領」と言った意味を表す言葉として知られておりかつ「ドン」と称呼されるとして同一性を認めました。

【登録商標「NETMARKS」VS「図形+NET/MARKS」（平成15行ケ）123】

「NETMARKS」と一連表示から成ると登録商標を「NET」と「MARKS」と二段併記で表示して使用した場合にも同一性を認めました。

【登録商標「PASS/パス」VS使用商標「ロゴ化されたPAS」（取消2002-30526）】

当該審決では、ロゴ化された文字から欧文字「PAS」が認識できるとした上で「PAS」と「PASS」のいずれも「無料乗車券」を想起せ

各国商標法 改正情報

【CTM(欧州共同体商標)】

(本稿担当:弁理士・佐久間洋子)

しめる「パス」の称呼が同一であることから、厳密に外観上、語義上の差異のみとらえて直ちに外観及び觀念上から同一性がないとは言えないとされています。

但し、この事例では、権利者のホームページにおいて「PAS」を「パス」と称呼していることや各紙の報道記事において「『PAS』(パス)」と表記されていた事実も認められていました。

【登録商標「MAGIC/マジック」VS使用商標「ALOE/マジック(クリームに使用)」(東京高裁H13.6.27)】

この判決例は、権利者が登録商標にその使用商品の品質等を表示する言葉を結合して使用した事例に関するものです。

かかる事例につきましては従来から商標の同一性は有るものとされていましたが、裁判所は、本件につきましては、商標の同一性を否定いたしました。

3. おわりに

特許等の工業所有権は権利化が重要です。

この点は商標の場合も例外ではありません。

しかしながら、上述したように、商標の場合、実際に使用しないことには、保護価値が生じません。

従いまして、登録商標の管理に際しては、その登録商標が使用されているか否かの確認を当然する必要が有りますが、実際に使用されている場合であっても、不使用取消審判との関係から、その登録商標がどのような態様で使用されているかについても気を配る必要が有ると思います。

以上

(1) 欧州連合の拡大

2004年5月1日にEU(欧州連合)が拡大した事に伴い、CTM(Community Trade Mark; 共同体商標)の効力が及ぶ地理的範囲も拡大しました。

5月1日からEUに加わった新加盟国は以下の10ヶ国です。

チェコ、エストニア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキア

一方、従来からの加盟国は以下の15ヶ国です。

オーストリア、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、アイルランド、イタリア、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英国、ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ)

10ヶ国が新たに加わったことで、一つのCTM出願により実に25ヶ国に効力の及ぶ商標権の取得が可能となったのです。また、5月1日以前に出願/登録されていたCTMに関しては自動的にその効力範囲が拡大されています。既にCTM登録をお持ちの方は、その権利が原則として新加盟国10ヶ国にも及ぶことをこの機会にご確認ください。

もっとも、新加盟国に既にCTM登録と同一又は類似の国内登録が存在していた場合、先行する商標権者は、自国におけるCTMの使用を禁止することができることになっています。従って、新たな加盟国のいずれかでご使用を開始される際は、事前に商標調査によって使用可能性を確認されることをお勧めいたします。

(2) マドプロ出願において、EUの指定が可能に

2004年10月1日から、マドリッド協定議定書を利用した国際登録出願(いわゆるマドプロ出願)において、EU諸国を一つの括りとして指定することができるようになりました。すなわち、マドプロ経由でCTM出願が可能となったのです。

マドプロ出願でEUを指定した場合、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)にその旨が通報され、通常のCTM出願と同様の過程を経て登録へと到ります。

(3) まとめ

このように、EU諸国への出願ルートとしては、通常の各国別出願、CTM出願、マドプロ経由での各国別出願又はCTM出願という方法がとり得ることになりました。

最適なルートを選択するため、出願の際には、商標の使用を予定する国、各ルートで出願した場合の費用の比較、基礎出願登録の有無等を検討すべきでしょう。

以上

