INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

WENPING Since 1949

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 134 2015年08月17日

台湾における登録商標の使用に関する注意事項(和訳)

記

(和訳)

台湾における登録商標の使用に関する注意事項

2008年7月10日制定公布
2012年4月20日改正公布
2012年7月 1 日施行

1.序言

台湾では先行出願した商標が優先的に権利化できる商標制度を原則として採用しているため、商標の実際使用を登録の必須条件としないものである。ただ、商標の持つ効力及び登録目的はただ権利化することだけではなく、実際の使用により、消費者は商標及び商品又はサービスとを関係づけられることとなり、出所の識別や品質保証、広告等商標の持つ効力と価値も発揮できることとなる。ところで、台湾は先願商標の優先権利化制度を採用しているため、使用せずに登録商標を独占する権利者が存在していれば、第三者の商標登録の機会を減少させることだけでなく、商標権保護を目的とする商標法の立法主旨にも反し、商標自体の持つべき効力と価値はそれによって失われてしまうこととなる。

商標権行使と商標の重要性について、商標法第５条において商標使用の定義を明文規定に定めている他、同法第６３条において商標権者の商標使用義務を課しており、商標登録後に３年以上経過しても使用を開始しないとき、又は自ら商標に変更や付記を加えた等第６３条規定に反した使用行為に該当するとき、全て商標権の取消事由と見做される。商標権を有効的に権利維持させるには、商標権者が正確且つ合法的に登録商標を使用しなければならない。商標権者への指導並びに注意喚起を目的とし、本注意事項が制定された。証明標章、団体商標及び団体標章の使用について、その性質によって本注意事項を準用しなければならない。(注1 → 商標法第17条の規定により、商標使用の規定は証明標章、団体標章、団体商標に準用する。且つ商標法第83, 87, 90条等証明標章、団体標章、団体商標の使用規定と関連する。)

Inserted Text is here.

2.商標使用の定義及び態様

商標の使用とは取引の目的として、次の掲げる事情の一つに該当し、且つ関連する消費者にそれが商標であると認識させることができることをいう。

① 商標を商品又はその包装容器に用いること。
② 前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。
③ 商標を提供サービスに関連する物品に用いること。
④ 商標を商品又はサービスに関連する商業文書又は広告物に用いること。

前項各号の事情は、デジタル映像音響、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を介して行うことも、また同じとする（商標法第５条)。所謂商標の使用とは、少なくとも次の２つの要件を満たさなければならない。その(1)は：使用者は主観において取引目的で商標を使用しなければならない。その(2)は：該使用は客観において関連する消費者にそれが商標であると認識させなければならない。使用の方法に関しては、商標を商品又はその包装容器に用いたり、或いは商標を付した商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入したり、或いは商標を提供サービスと関連する物品に用いたり、或いは商標を商品又はサービスと関連する商業文書又は広告物に用いたり、或いはデジタル映像音響、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を介して行う等の方法が含まれる。登録商標の使用を商標権者が立証するとき、その挙証事実は商取引習慣に合致しなければならない。（商標法第６７条に第５７条第３項の規定を準用する）

2.1.商標を商品に用いることについて

商標を商品に用いることは、主に商標を商品に標示したり、或いは商品の包装又は容器に標示したり、或いは商品と関連する商業文書又は広告物 ー 例えば、ラベル・説明書・荷札・値札・商品カタログ等に標示したり、或いはデジタル映像音響、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を介して商品取引することをいう。よって商標を直接に商品又はその包装・容器に標示する典型的な使用方法以外、雑誌やテレビ等広告媒体に商標を標示することは、市場で発売予定又は既発売商品の取引促進を目的として行うものであり、消費者にその商標が示す商品を認識させることができるため、商標の使用として認められる。例えば、薬品業者が製造した薬品の取引を目的として、係る薬品商標を薬品錠剤・薬品パッケージ・成分説明書・ポスター・宣伝ビラ等物品又は文書に標示したり、或いはインターネット・テレビ・ラジオ放送・新聞掲載・電子掲示板による広告掲載や新発売商品に係る説明会の開催等が商標の使用として見做される。

2.2.商標をサービスに用いることについて

商標をサービスに用いることは、他人に労務を提供して、商標を提供サービス業務に関連する物品に用いたり、或いは商標をサービスに関連する商業文書又は広告物に用いたり、或いはデジタル映像音響、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を介してサービス取引することをいう。例えば、食事提供業者が提供する飲食業務を表彰するため、商標を営業看板に掲げたり、或いは制服・食器・メニュー・値段表・名刺等飲食提供サービスと関連する物品又は商業文書に標示したり、或いはインターネット・テレビ・ラジオ放送・新聞掲載・電子掲示板による広告掲載や美食品評会に参加する等自己の提供サービスの取引促進を目的とする方法が含まれる。さらに、例えば百貨店や量販店等業者が自己の提供小売サービスを表彰するとき、商標を営業看板・各階売り場の掲示板・販売エリア所在掲示板・店員の制服・ショーウィンドー・ショッピングカート・買い物袋・領収書・広告ビラ等小売サービスと関連する物品又は商業文書に用いたり、或いはインターネット・テレビ・ラジオ放送・新聞掲載・電子掲示板による広告掲載や周年記念のセールフェアを開催する等自己の提供サービスの取引促進を目的とする方法が含まれる。但し、自己の提供小売サービスを表彰するために用いる商標を、商品又はその包装容器にしか標示しないことにより、商品の取引促進を目的として消費者に認識された場合、商標のサービス使用とは見做されない。例えば、量販店業者は総合性商品の

Inserted Text is here.

小売サービスを提供しながら、店内に自社ブランドの商品を陳列することは一般的であるが、その自己ブランドの商品取引促進を目的として商標を商品に用いることは、総合性商品の小売り提供サービスの商標使用とは見做されない。

商標のサービス使用とは、他人に労務又は活動を実際に提供しなければならず、且つ自社商品の取引促進に係るサービスの必須提供とは異なるものである。商標を提供サービスに用いることが自己所持の事物又は商品の取引促進に限り、一般不特定多数の人を提供対象としないサービスである場合、仮に商標の使用事実があっても、やはり合法的な使用とは見做されないものとなる。例えば、「輸出入の代理サービス」なる役務を指定して商標登録した場合、他人の輸出入業務を代理するサービスでなければならないが、その登録商標を自己商品の輸出入業務のみに使用するときは、係る「輸出入の代理サービス」の合法的な商標使用開始とは認められない。

3.登録商標の使用認定

商標権者は登録で指定した商品又はサービスについて、商標権を取得（商標法第３５条第１項）してから、その登録商標を登録で指定した商品又はサービスに使用を開始しなければならない。登録商標の使用認定について、使用者が取引目的で商取引の過程において該登録商標を実際使用しており、且つそれが他人の商品又はサービスと区別できるものとして、関連する消費者に認識されたかどうかで判断されることとなる。

3.1.主体について

3.1.1.商標権者について

登録商標の使用は、商標権者が自ら使用することが原則とされている。所謂商標権者とは、企業法人、商号、自然人等が資格対象となる。企業と法定代表者は異なる権利主体に属するものであり、例えば法定代表者名義でＡ商標権を取得した場合、そのＡ商標権に対する使用が企業であっても法定代表者の使用とは異なる主体の使用行為と見做されるため、企業がＡ商標を使用するとき、法定代表者の使用許諾同意を得てから使用すれば、法定代表者のＡ商標権使用事実が認められるものとなる（商標法第６３条第１項第２号の但書)。独資商号について、その権利主体が独資経営の責任者であるとき、独資の商号名義でも責任者名義でもどちらか商標権を取得した場合、その使用証拠は全て商標権者の登録商標使用として見做されるものとなる。

3.1.2.被許諾使用者(ライセンシー)について

登録商標の使用は商標権者から同意を得た者であれば、例えば使用許諾の締結関係によるライセンシーの商標使用は可能となる。商標権者は他人に商標使用を許諾した事実があれば、登録商標の合法的使用として認めなければならない。つまり、登録商標が使用許諾によって第三者に使用された場合、その被許諾使用者(ライセンシー)の使用は商標権者の使用として見做される。商標権者又は商標権者の同意を得た者以外の使用は、登録商標の合法的使用とは見做されないものとなる。

商標の使用許諾は商標責任官庁に登録してから、第三者に対抗することが可能となる。但し、商標の使用有無は事実認定の問題であり、商標権者が他人に商標使用を許諾した事実を商標責任官庁に登録しなくても、被許諾使用者(ライセンシー)の商標使用事実が立証可能であれば、商標権者の登録商標使用として見做されるものとなる。（注2 → 最高行政裁判所1999年判字第3467号）

Inserted Text is here.

3.2.客体について

商標法で称される商標権によると、商標使用の客体は権利化した商標及び指定商品又は指定サービスが該当する。従って、商標法第６３条でいう商標の使用があるかどうか、その使用が商標取消事由に当たるかどうかについては、権利化した商標及びその指定商品又はサービスが規定の対象である。

3.2.1.商標について

登録商標の使用は、原則として登録態様の全体で使用しなければならない。ただ、実際に使用する商標とその登録商標とが同一でないが、社会の一般通念によるとその同一性を失っていないとき、登録商標の使用があると認められる（商標法第６４条)。ここでいう同一性とは、実際に使用する商標とその登録商標とが外観において若干異なるものの、登録商標が持つ識別要部の特徴を実質的に変更しておらず、社会の一般通念及び消費者の認知度によると原登録商標とは相違ない印象を抱かせ、両者を同一商標であると認識させられるとき、即ち同一性を有する登録商標の使用として認められる。一方、登録商標が持つ識別要部を省略削除して使用しないことにより、原登録態様との差異が著しく、社会の一般通念及び消費者の認知度によると両者が同一商標であることを認識できていないとき、即ち同一性を有しないものとなり、登録商標の使用として見做さないものである。(注3 → 2006年訴字第3716号:「商標の使用は原登録出願時の態様全体で使用することが原則とされている。構成文字のサイズや比率、字体等を変更しても社会通念及び消費者の認知度によるとその同一性を失っていないとき、登録商標の使用として見做されることとなる。一方、登録商標の最も顕著性を有する要部を省略削除して使用しないことにより、原登録態様との差異が著しく、社会の一般通念によると両者が同一商標であることを認識できていないとき、即ち同一性を有しないものとなり、登録商標の使用として認められない。」)

3.2.1.1.同一性の具有について

登録商標を実際に使用するとき、商標態様の表示サイズや比率、字体又は書体配列方法等を若干変更することについては、通常では形式的な些かの差異で同一性を失っていない。ただ、事実上の同一性有無について、やはり社会の一般通念及び消費者の認知度による具体的事案で個別認定しなければならない。

下記の(1)～(3)の態様は原則上、同一性を有する登録商標の実際使用として見做される。

（1）商標の文字配列のみ変更するとき

登録商標の態様（漢字の横書き）　　実際使用の商標態様（漢字の縦書き）





（2）商標の文字書体のみ変更するとき

a. 原登録商標の漢字が楷書であるが、実際使用の漢字は隷書となる場合

登録商標の態様　　実際使用の商標態様



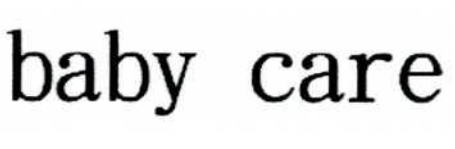


Inserted Text is here.

b. 原登録商標の英字が大文字であるが、実際使用の英字は小文字となる場合

登録商標の態様　　実際使用の商標態様





（3）商標の付属(非主要部)部分のみ変更するとき

登録商標の態様　　実際使用の商標態様





（4）登録商標の色彩を変更するとき

登録商標は登録した色彩で使用しなければならない。登録商標と異なる色彩を使用する場合、同一性の有無は実際の使用状況で個別判断しなければならない。原則上、白黒で登録した商標を色彩態様で実際使用する場合、社会の一般通念及び消費者の認知度によると形式的な些かの差異があるものの、登録商標が持つ識別要部の特徴を実質的に変更していなければ、登録商標の使用として見做される。ただ、登録商標が白黒以外の色彩態様であり、且つその色彩は該商標が持つ識別要部の特徴である場合、白黒又は登録した色彩以外の色で実際使用するとき、社会の一般通念及び消費者の認知度によると該商標の持つ識別要部の特徴が実質的に変更されて同一性を有しないものとなった場合、登録商標の使用として認められない。

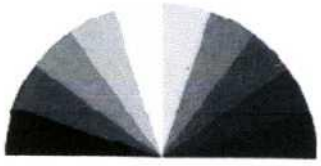
a. 登録商標の態様（白黒）　　実際使用の商標態様（色彩）
（登録商標の使用として見做される）





b. 登録商標の態様（色彩）　　実際使用の商標態様（白黒）
（登録商標の使用として見做されない）



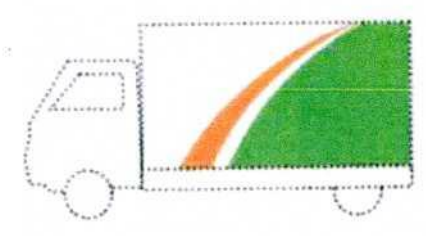


Inserted Text is here.

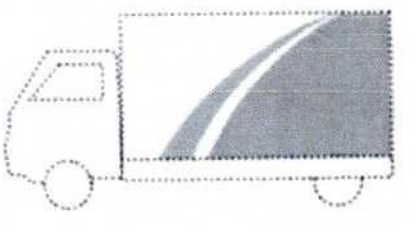
（5）色彩登録商標の色を変更するとき

色彩登録商標は単一色彩又は組合せた色彩によって構成され、商標態様の特定位置に配色されるため、その登録した色が商標の識別要件となる。白黒又は登録した色彩以外の色で実際使用するとき、社会の一般通念及び消費者の認知度によると該商標の持つ識別要部の特徴が実質的に変更されて同一性を有しないものとなった場合、登録商標の使用として認められない。

登録商標の態様（色彩）



実際使用の商標態様（白黒）
（登録商標の使用として見做されない）



3.2.1.2.部分使用について

登録商標を実際に使用するとき、商標の態様全体で使用しなければならない。商標態様の一部分のみ使用することは、登録商標の使用として認められない。(注4 → 2007年訴字第1223号:「登録商標は漢字及び英字、図形の結合態様であるため、構成態様の一部のみではなく、全登録態様で使用しなければならない。」)

例えば、

登録商標の態様
(注5 → 経済部経訴字第09406124480号)



実際使用の商標態様
（登録商標の使用として見做されない）



商標態様中の一部分のみ使用する場合、商標法の規定に従って該部分態様の商標登録出願を提出しなければならない。例えば、輸出業者が漢字と英字の結合態様で商標登録出願をしたが、該商標を輸出商品に実際使用するのは英字部分のみとなったとき、商標法第６３条第１項第２号に規定される登録商標未使用の取消事由に該当することとなるため、取消の回避策として、やはり関連規定に従って該英字部分の商標登録出願を個別に提出しなければならない。(注6 → 2006年訴字第03716号:「係争商標は漢字、英字と図形を結合させた態様であるが、提出された原告のインボイス及び眼鏡サンプル写真について、前者が商品の使用商標を標示しておらず、後者も英字と図形のみ標示されている…。写真中の眼鏡が標示する商標態様もやはり係争商標態様中の図形と英字「ELEGANCE」のみ標示されており、最も人の目を引く漢字「逸錦」の主要部が標示されていないため、前述説明のように、係争商標の実際使用とは認められない。」（本局中台廃字第L00940027号））

Inserted Text is here.

例えば、

登録商標の態様



実際使用の商標態様
（登録商標の使用として見做されない）



登録商標は漢字と英字の結合態様であれば、その漢字と英字を併記して使用しなければならず、異なる物品に登録商標の一部分を切り離して使用することは、結合態様の登録商標の実際使用とは見做されない。例えば、漢字と英字の結合態様で商標登録したが、商品の包装パッケージに該漢字のみ標示し、又、商品のガラス瓶に英字のみ標示するのは異なる物品に登録商標の一部分を切り離して使用することに該当し、結合態様の登録商標の実際使用とは認められない。

3.2.2.商品又はサービスについて

登録商標が実際に使用する商品又はサービスについて、登録した商品又はサービスと合致しなければならない。存続期間内に正当な事由がなく、３年以上継続して登録商標を指定商品又はサービスに使用開始しない場合、商標法第６３条第１項第２号が規定する登録商標不使用の取消事由に該当するものとなる。又、同条第４項の規定により、取消事由が登録商標の指定する商品又はサービスの一部にあるときは、その商品又はサービスの一部についてのみ、その登録を取消することができる。故に登録した商品又はサービスの一部のみ使用する場合、その使用開始されていない一部の商品又はサービスについてのみ、登録の取消事由に該当するものとなる。よって登録商標を使用する際、実際使用の商品又はサービスの範囲が登録商品又はサービスと合致するかどうかについて、特に留意しなければならない。

例えば、

（1）登録した指定商品が化粧品であるが、実際の使用商品はパウダーファンデーション等類似商品となったとき、登録商品の化粧品の実際使用として認められる。

（2）登録した指定商品が薬品であるが、実際の使用商品は動物用薬品となった場合、治療・矯正の対象目的が動物の疾病であり、且つ関係農業責任官庁から認可を得た薬品でもあるため、人体の疾病を治療する目的で且つ衛生署によって認可を受けた人体用薬品とは、用途・効能が異なる非類似商品に属するものである。よって動物用薬品の使用を人体用薬品商品の使用として扱うことは認められない。

（3）登録した指定役務が銀行サービスであるが、実際に扱われる役務はクレジットカードの発行サービスとなったとき、登録役務の銀行サービスの実際使用として認められる。

（4）登録した指定役務が調薬サービスであるが、実際に扱われる役務は各種病理検査実験サービスとなった場合、その調薬及び病理検査実験がそれぞれに提供するサービス内容と専業技術は極めて異なるものであるため、登録役務の調薬サービスの実際使用として扱うことは認められない。

Inserted Text is here.

実務において疑義が生じ易いのは登録商標を贈答品上に使用することであり、贈答品に標示する商標は登録商標の使用に該当するかどうか、やはり商標法第５条規定の商標使用の定義に基づいて、使用者が主観において商標を商品又はサービスに用いることを取引の目的とし、且つその商取引の過程上に該商標を実際使用することにより、関連する消費者にそれが使用者の取引しようとする商標又はサービスであると客観的に認識させられるかどうかで判断しなければならない。

贈答品に係る商品取引を行う目的ではなく、単なる宣伝広告の手段として贈答品を使用したことにより、関連する消費者にそれが贈答品の商標使用であると認識されないとき、贈答品に係る商標の使用として見做されない。例えば、甲百貨店は周年祝い行事により、自己所有のＡ商標を標示する風船を街頭の通行人に配ったが、その風船を街頭の通行人に配った行為は「風船」を売る目的ではなく、甲百貨店の百貨店提供サービス業務を宣伝広告する為の媒体として「風船」を使用したのであり、甲百貨店が自己所有のＡ商標を風船に標示することは、百貨店の提供サービスに係る商標使用に該当するものであり、風船商品に係る商標使用とは見做されない。

3.3.期限について

商標は登録公告されてから権利者が商標権を取得し、商標権の期間は１０年とする。存続期間満了となる商標は更新出願をすることができ、１回の更新は１０年とし、且つ更新の回数は制限されていない（商標法第３３条)。ただし、商標登録後には法に従って使用しなければならず、正当な事由なく使用せず又は使用を停止してから引き続き３年以上になるとき、商標法第６３条第１項第２号に規定する商標取消事由に該当することとなる。所謂「正当な事由」とは、商標権者が事実上の障害又はその他自己責任に帰しない事由により、登録商標の使用ができなくなったことをいう。次に掲げる事情が該当することとなる。

(1) 薬品が市場で販売される前、薬品管理の責任官庁に審査申請を終えてから市場への流通が可能となる為、審査手続が完了前迄には使用できない正当な事由として見做される。

(2) 台湾では中国大陸の酒類製品に関する輸入販売が現時点で開放認可されていない為、使用できない正当な事由として見做される。

(3) 海上運送の断絶や原料の不足、又は天災地変により工場の機械が甚大な損失被害を受けて、稼動生産又は販売を一時的に中止したとき、使用できない正当な事由として見做される。(注7 → 行政裁判所55判字第301号判決)

登録商標が仮差押によって禁止処分を受けたとき、単に商標権者の譲渡又はその他の処分行為のみ禁止となるが、使用できないわけではないため、使用できない正当な事由には該当せず、商標権者はやはり使用を継続しなければならない。(注8→ 経済部訴字第09506180090号により、仮差押によって禁止処分を受けたとき、単なる商標の譲渡又はその他の処分行為のみ禁止となるが、使用できないことは制限されていないため、使用できない正当な事由には該当しない。)

3.4.地域について

商標登録は属地原則であり、商標権の使用及び排他的効力も台湾の管轄国境内に及ぶこととなる。よって登録商標の使用有無への判断は、商標権者又は被使用許諾者が台湾の管轄国境内に該登録商標を指定商品又はサービスについて使用する事実の有無で判断することが原則となる。ただし、次に掲げる事情に該当するときは、台湾の管轄国境内に商品取引行為がなくても登録商標を実際使用として認められる。

Inserted Text is here.

3.4.1.対外市場取引について

商標法第５条に規定される「取引の目的」とは、不特定な者を対象として自由に取引を行う行為をいう。その取引市場は、国内での市場取引及び国内から国外市場への取引が所属する地域範囲となる。「対外市場取引」とは、台湾領域から輸出した商品のその後の商取引行為が国外市場で行われることをいう。ただ、商標法第５条第１項第２号の規定により、登録商標を輸出商品に用いることは、登録商標の実際使用として認めなければならない旨定められている。

又、商標権者が外国人である場合、例えば、甲が乙に製造委託したＡ商標の商品を本国又は第三国へ輸出入するとき、貿易業界では俗称されている OEM (委託加工製造)又は ODM (委託設計製造)の商業行為に該当するもので、台湾国内で直接に市場取引がなくても、台湾国内で製造されたことは事実であり、このような商標使用方法も台湾国内業者が従事する国際貿易での商取引習慣と合致するものであるため、甲の輸出入行為はＡ商標の実際使用として認められる。

3.4.2.インターネットの使用について

インターネットの使用とは、商標権者又はその使用に同意を得た者がその商品又はサービスの取引のために、情報が速やかに伝達できる機能を有するインターネットを介して、ホームページにおいて商標を使用し、消費者の興味を引き寄せて商品購入させることをいう。インターネットによる商標の使用は登録商標の使用証拠の一つとして認められているが、国境界線のないインターネットによる商標の使用を登録商標の使用証拠として取り扱う場合、その使用は商標法第５条が規定する商標使用の定義と合致させなければならない。つまり、使用者が主観において台湾市場での取引を目的とし、ホームページに登録商標及び登録商標が指定する商品又はサービスを掲載することにより、使用者の商取引過程中に登録商標を実際使用したことが十分に立証されて、且つその使用も消費者に商標として認識させられることが判断条件である。例えば、インターネットのウェブサイトのように、登録商標を使用するホームページのトップページに“.tw”の中国語版対応の台湾向けアドレスが確認できている場合は、その使用者は台湾国内市場において取引の目的があり、台湾国内の消費者が訴求対象であることが原則として認められる。他の国のウェブサイトの場合、台湾国内市場で取引の目的有無や台湾国内の消費者を訴求対象として扱っているかどうかについて、そのホームページの掲載内容を更に検証しなければならない。例えば、ホームページに登録商標及び登録商標が指定する商品又はサービスに関する取引を明確に掲載し、且つ台湾の消費者に対する配達サービスを提供していることや、ウェブページに繁体字中国語で閲覧可能な選択対応等が検証範囲に含まれる。インターネットによる登録商標の使用証拠は商標法第５条に規定される商標使用の定義と合致するか否か判断するとき、下記の条件を考慮することができる（包括だがこれに限らない)。

（1）消費者が確かにそのホームページを閲覧したか、又はそのホームページを介して提供される情報により、その商品を購買したか、或いは提供するサービスを受けたことの有無。
（2）使用者が台湾国内で消費者に対するサービス（例えば、保証又はアフターサービス）を提供したことの有無、又は台湾国内の方々との商取引関係の樹立有無、或いはその他の商業活動への従事有無。
（3）使用者は台湾国内での住所、電話番号等について、消費者が直接に商品購入可能な連絡方法をホームページに掲載しているかどうか。
（4）提供される商品又はサービスは合法且つ台湾国内で取引できるものであるかどうか、又、係る価格表示は新台幣（NT$／台湾元）であるかどうか。

海外のインターネット上のウェブサイトによって商標を使用したことだけで、登録商標の使用として証拠提示された場合、前述の関連条件との合致有無につき留意しなければならない。例えば、台湾国内の消費者がインターネット又はファックス書類によって商標権者から商品購入した時の注文票や領収書、オンラインショップの商品カタログ等証拠を商

Inserted Text is here.

標権者側が提示可能な場合、台湾国内の消費者がインターネットを介して係る商品を注文購入したことが証明されたため、商標権者は係争登録商標を使用していることが認められる。（注9 → 2006年訴字第03419号（商標局中台廃字第940007号））

3.5.証拠について

3.5.1.商標の標示について

商標の使用有無は事実的問題にあり、商標の不使用取消審判請求について、商標法第６５条第２項の規定により、答弁通知を受けた商標権者は、その登録商標の使用事実を立証しなければならない。第三者が所有する商標の登録又はその使用は、商標無効審判又は取消請求において引用する商標とは同一又は類似を構成し、混同誤認を惹き起す虞があると主張するとき、商標法第５７条第３項及び第６７条第２項の規定により、審判請求前３年間の係争商標の使用証拠を添えて提出しなければならない。よって商標権者は日常の商取引やその他の商業活動に従事する際、係る登録商標の使用証拠は常に保存管理しなければならない。登録商標の使用証拠として提示可能なものは次の通りとなる。例えば、商標が標示される商品見本、写真、パッケージ、容器、看板製作の注文票、建物内装請求費用の領収書、契約書、出荷明細リスト、輸出申告書、広告、カタログ、ポスター、宣伝ビラ等物品又は商業文書、或いは商標が標示されるサービスに関連する営業文書又は営業場所の写真等があれば、サービスを提供した収入証明書類、例えば、インボイス、領収書、見積書等又は広告証明書類と併せて提出することが認められる。

非伝統的商標（新設商標）の使用証拠について、前述の一般商標の使用証拠とは略同じである。その使用証拠を提示する方法としては、当該商標を付する商品又はサービスの見本、取引証明、商品カタログ、新聞や雑誌の広告、又はテレビの視聴媒体による放送広告の明細リスト等、関連消費者が当該商標を認識させられる十分な証拠を添えて提出することができる。例えば、単純な楽譜はただ音声商標を表す描写記述的なものであり、音声商標の実際使用の実態を直接的に再現できないため、それを音声商標が実際に使用した唯一の証拠として扱うことは認められない。

3.5.2.日付の標示及び使用者について

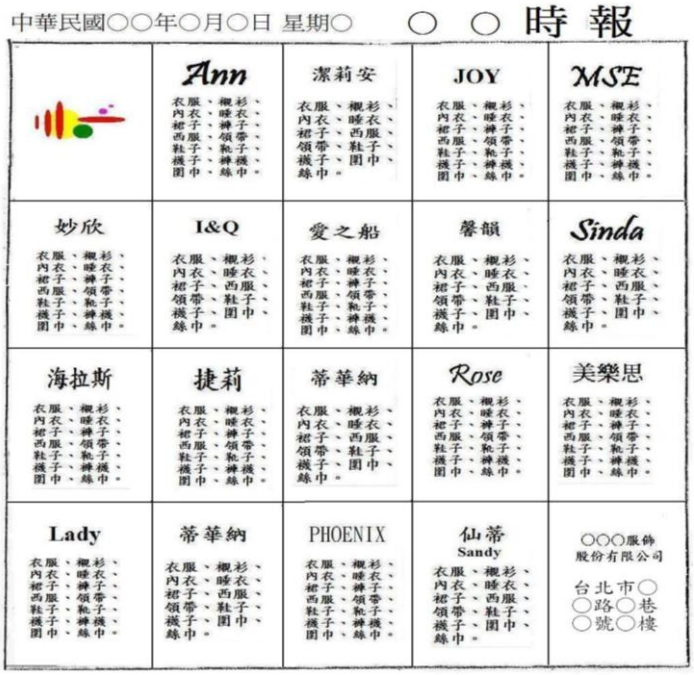
登録商標の使用証拠には登録商標、日付及び使用者を標示しなければならないが、その他にも登録商標、日付及び使用者を区別認識させられる補充資料や、相互に立証可能な関連証拠等により、登録商標の実際使用を十分に認定できる客観的な証拠が必要となる。例えば、雑誌に広告掲載をする場合、雑誌の表紙又は裏表紙に刊行日付が記されていて、該当広告ページにも取引対象の商標、商品及び製造業者等を標示することが一般的である。ただ、証拠資料に日付が記載されていない場合、例えば、カタログや広告ポスターに日付を表示しないのは一般的であるが、その場合は他の立証可能な関連資料を提示する必要があり、例えば、印刷工場による印刷日付の証明提示等。又、インボイスの品番欄には商品名称が記載されているものの、登録商標を明記していないとき、その商品の型番を記載する商品カタログ等が補充資料として提示可能な場合、商標権者が当該商標を商品取引に使用した事実が証明されることとなる。例えば、輸入申告書中の「貨物名称、ブランド名、規格等」の欄に注記される貨物のブランド名について、一般的な商取引習慣及び市場での取引状況により、それは輸出業者が商標を自社製造販売の商品に用いて表彰するものとなる。仮に商標権者が海外の業者に委託して自己商標の商品を代理製造し、且つ国内に運送回収して市場で販売する場合、一般的な経験則及び商取引習慣により、係る委託製造の契約書等補充立証可能な書類の提出が必要となり、それによって商標権者が登録商標を使用した事実が始めて認められることとなる。（注10 → 経済部訴字第09606069850号判決書）

Inserted Text is here.

3.5.3.商取引習慣の合致について

提示される登録商標の使用証拠について、虚偽の書類提出を回避するため、商取引習慣（商標法第６７条第２、３項に第５７条第３項の規定を準用する）に合致していなければならない。例えば、商標権者の挙証した証拠資料が国内の新聞分類広告である場合、その掲載方法は単にその商標権を取得した商標の態様及びその指定する商品又はサービスを表示しただけであり、一般的な社会通念及び市場の取引習慣により、それは取引の目的とし、自己経営する商品又はサービスの商取引を促進するものではないため、この場合は登録商標の使用とは見做されないものとなる。

例えば、被服関係に係る広告事例:



仮に登録商標を第三者に使用許諾した場合、被使用許諾者の使用証拠を提示することができる。被使用許諾者が登録商標を使用することは、商標権者の登録商標使用として見做されることとなる（商標法第６３条第１項第２号但書)。正当な事由があって登録商標を使用できない又は使用停止しているとき、その正当な事由を証明できる説明及び関連証拠を提示しなければならない。係る正当事由の説明について、本注意事項３．３.をご参照。

4.商標権の取消事由

商標権を取得した商標について、商標権者は権益を保護するため、継続且つ合法的に登録商標を使用しなければならない。使用せず又は使用停止してから引続き３年以上になったとき、或いは自ら商標に変更又は付記を加えた等次に掲げる事情の１つに該当する場合は、商標権の取消される事由となる虞がある。

4.1.３年間不使用について

商標権取得後は正当事由なく、使用せず又は使用停止してから引続き３年以上になったとき、商標法第６３条【商標権の取消事由】第１項第２号規定の取消事由に該当することとなる。ただ、商標の不使用は消極的事実であり、登録商標の不使用を第三者が証明することは極めて困難である。故に商標権の取消案件について、請求人は商標権者が条文規定の不使用の合理的な疑いに該当する事実を証明可能であれば、その挙証の責任は商標権者に転換されることとなる。商標法第６５条第２項の規定により、答弁通知が送達されたとき、商標権者は登録商標の使用事実を証明しなければならない。係る「正当な事由」の説明について、本注意事項３.３.をご参照。係る「使用証拠」の説明について、本注意事項３.５.をご参照。

Inserted Text is here.

4.2.変更又は付記を加えた商標使用について

商標権者は登録した商標態様の文字、図形、色彩等を変更又はそれらに付記を加えたため、同一又は類似の商品或いはサービスに他人が使用する登録商標と同一又は類似し、関連する消費者にその表彰する商品の出所又は製造主体に対して混同誤認を惹き起す虞があるとき、商標法第６３条第１項第１号規定の商標の取消事由に該当する。

例えば:

（1）「紅馬及図RED HORSE」なる商標は商標権者が自ら変更や付記を加えて使用した係争商標であり、 二重円形の中に馬頭の図を置き、それに二重円形の枠内の上方に英字の「STAINLESS」を表示し、下方に英字の「RED HORSE」を表示しているが、その変更や付記した態様は引用商標「ZEBRA & Zebra Head Device」とは類似を構成し、且つ弁当箱等同一又は類似の商品を指定しているため、関連する消費者に混同誤認を惹き起す虞がある理由により、その商標権の取消判決を受けた。（注11 → 商標局中台廃字第L00920288号取消処分書, 2005訴1461号）

登録商標の態様　　変更や付記を加えて使用した態様　　引用商標の態様



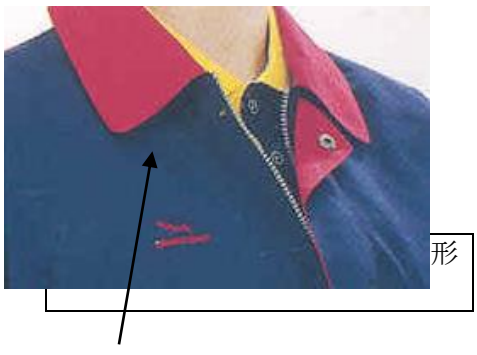




（2）「FLYANT及図」なる商標は商標権者が自ら元の白黒の蟻図形を赤色の蟻図形に変更し、且つ蟻の特徴である翼の部分を意図的に薄く描いて衣服と同色に変えた（下記の図のように、紺色の衣服商品に赤色の蟻図形は刺繍されているが、該蟻の翼が衣服とは同色になっている)。且つ元の登録態様の蟻図形は右向きに歩行するデザインであったが、商標権者が自ら左向きに歩行する蟻図形に変更して使用することにより、引用商標の「per GIBO及図」態様中の赤色の蟻図形とは同一色を使用し、且つ両者共に左向きに歩行する態様となり、さらに外套等同一商品を指定しているため、関連する消費者に混同誤認を惹き起す虞があるとの理由で商標権の取消判決を受けた。
（注12 → 商標局中台廃字第L00920008号）

登録商標の態様　　変更や付記を加えて使用した態様　　引用商標の態様







Inserted Text is here.

4.3.通用名称について

登録権を取得した商標について、商標権者自らの不当使用又は第三者に商品名として使用を許諾したことにより、該登録商標を指定商品の通用名称に化してしまった場合、これは商標の識別力を喪失させることであり、商標法第６３条第１項第４号規定の商標権の取消事由に該当するものとなる。よって登録商標を使用する際には、その商標名を商品名称や代名詞又は同義文字として扱わないように注意するべきである。一般的には商標が登録後に通用名称として扱われるようになった原因は、該登録商標の商品は独創的で新しく発売されたものであり、市場で大人気を博したため、商品購入時に消費者が当該登録商標を商品の呼び名として扱ってきたか、若しくは業者が類似商品を新たに発売する際に当該商標を商品名として扱ってきたかにより、長い歳月を経て当該商標は商品の代名詞になり、消費者や業者の間では一般名称として扱われるようになったため、商標の持つ識別性が失われてしまい、消費者はその商品の出所を認識できなくなったのである。

登録商標が指定商品の通用名称に化すことを回避するため、有益な参考使用方法の一つとしては、例えば大同電鍋、黒松沙士等のように、商標を商品の出所を表す「形容詞」として商品と共に使用することである。又、会社が新製品の研究開発に成功したとき、特に商品領域において該商品は独創的なものである場合、消費者が該当商品への呼び名に困惑していながら、結局は商標名で直接に該当商品の呼び名として扱ってしまうことを回避するには、市場で販売すると同時に消費者に該商品の名称を明確に告知するべきである。例えば、「NESCAFE」のインスタントコーヒー商品が市場で発売開始した時、商標名の「NESCAFE」を標示すると同時に、商品名称が「インスタントコーヒー」であるとして共に標示したため、直接に当該商品を「NESCAFE」の呼び名として消費者に扱われることが回避できた。又、商標は既に商品の通用名称と化したか否かに係る主な判断根拠は、当該商標が消費者の中に残った印象及び生産者又は製品を表すものであるかどうかによって判断される。よって登録商標の使用方法は、なるべく消費者の注意力を引く形で、商標として認識できる目立つ方法で標示しなければならない。又、登録権を取得した商標は、登録商標或いは国際通用の登録符号®を表記することができる。これは登録商標であることを消費者に認識させる強化的方法であり、且つ第三者に商標への権利侵害を回避するよう注意喚起の効果が得られて、商標権を保護する目的も果たせる（商標法第３５条第３項)。

又、第三者による登録商標への不当使用行為に対して、商標権者が積極的に制止行動を取ることは、自己商標の権益を保護する重要な手段である。

例えば、

「猫眼」なる登録商標は各種の自動車、二輪自動車及び自転車用の反射鏡、テールライト等商品を指定しているが、無効審判請求の請求人が挙証した「技術尖兵」なる雑誌及びGoogleインターネット検索の資料によると、「猫眼」は既に道路の夜間反射標示又は反射器の製造業者の間で通用されている名称であり、商標の有するべき識別力に欠けるものとなるため、商標法第６３条第１項第４号の規定により、「道路標示用の各種反射器、反射ライト」商品において商標権の取消判決を受けた。（注13 → 商標局中台廃字第L00940340号）



Inserted Text is here.

4.4.商品又はサービスの性質や品質、産地に公衆の誤認誤信を惹き起す虞がある場合について

登録商標の使用は、登録した指定商品又はサービスについて使用しなければならない。登録商標の不当使用により、その商品又はサービスの性質、品質又は産地について、公衆に誤認誤信を惹き起す虞がある場合、商標法第６３条第１項第５号規定の商標の取消事由に該当する。

例えば、

「慈愛有機商行及図」なる商標は農産品、食品及び飲料、有機食品の小売りサービスを指定しているが、該商標権者「慈愛有機商行」の生産するオレンジから農薬を検出した事情により、該当登録商標の使用が態様表示されている「有機」の語とは合致しておらず、係る商品又はサービスの性質や品質が農薬不使用で安全なものと消費者に誤認誤信させて購入する虞があり、正常な取引秩序に影響を与えたものとなるため、当局よりその商標権の取消決定を下した。（注14 → 商標局中台廃字第L00940033号）



5.その他の要注意事項

商標の形態ではない使用、権利不要求声明を含む登録商標の使用について、実務において多発する問題であるため、次の如くそれぞれに説明する。

5.1.商標の形態ではない使用について

5.1.1.会社名の全部表記について

会社名は営業主体を表す代表名称であるが、商品又はサービスの出所を表彰し、自己と他人の商品又はサービスを区別させる商標とは異なる性質である。会社名の一部分について商標登録出願して権利を取得したものの、実際使用時には会社名の全部表記を商品や商品パッケージ、或いはその他の関連する物品又は商業文書に用いた場合、会社名の使用に該当するものであり、登録商標の使用とは見做されない。

5.1.2.装飾デザインについて

装飾デザインは商品外観の飾り付けであり、原則としては商標の効力を有しないものであるため、使用者が登録商標を装飾デザインとして使用した場合、一般社会の通念及び関連する消費者の認知により、それが商標であるとして関連する消費者に認識させられないとき、登録商標の使用とは見做されないものとなる。商標の使用として認めてよいかどうか、或いは単なる装飾デザインであるか否かについて、相関分野の業者の標示習慣や標示方法、標示位置と関連するものである。例えば、アパレル業者は襟、ポケット、袖、胸元等の位置に商標を標示して、運動靴業者は靴紐の両側位置に商標を標示することが一般的である。同業者の標示習慣に合致する使用証拠は、登録商標の使用として認められる可能性が高い傾向にある。

関連する消費者の認知も装飾デザインが登録商標の使用証拠として認定する際に欠かせない判断要件の１つとなる。例えば、鞄の表面に展開される連続な装飾デザインは本来

Inserted Text is here.

識別力に欠けており、商標登録は認められないものであるが、鞄業者が長年に亘って広範的使用を継続してきたことにより、関連する消費者にそれは商標であると認識させることができたため、後天的識別性を有するものとして商標権の取得が認められた。登録後に提出された使用証拠は鞄商品の実物であり、登録商標を鞄の外観全体に展開した連続的なデザインで使用しているが、関連する消費者は既にそれが商標であると認識できているため、登録商標の使用証拠として見做される。

5.2.構成態様に部分権利不要求を声明した登録商標の使用について

登録商標がデザイン化された文字によって構成された場合、商標権者は該デザイン化された文字又は普通書体でない文字について、商標権を取得することができる。 但し、デザイン化されていない原始文字或いは標準文字自体が識別力を有しない場合でも、商標の保護範囲に疑義を惹き起す虞があるときに限って、権利不要求を声明する必要がある。但し、登録したデザイン化された態様で使用することにより、始めて登録商標の実際使用として認められる。

例えば、

(1)

登録商標の態様



実際使用の商標態様
(登録商標の使用として見做されない)

Café

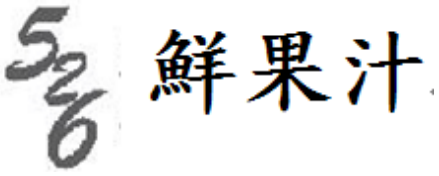
「コーヒー、コーヒーを主成分とする飲料、ココアを主成分とする飲料」等商品を指定する場合（注15 → 登録No.1304614商標）は、「CAFE」なる語が業者に広範的使用されている記述的文字であるため、権利不要求を声明する必要がない。

(2)

登録商標の態様



実際使用の商標態様
(登録商標の使用として見做されない)



「飲み物提供店、飲食店、軽食店、氷菓・果物店」等サービスを指定する場合(注16 → 登録No.1309072商標）は、「鮮果汁」なる語が商品に係る一般名称であるため、権利不要求を声明する必要がない。

5.3.他人の登録商標に対する無効審判又は取消請求を提起する場合の使用証拠提示について

商標は取引の出所を識別させる標識であり、市場で実際に使用することにより、商標の効力が発揮され、さらに商業名誉も高められて、商標の価値を確立させられることとなる。従って、両者商標が市場において混同誤認を惹き起す虞の有無について、商標保護の必要性に合致することを前提とし、両者商標の市場における実際使用の状況で判断しなければならない。故に他人の同一又は類似する商品或いはサービスに登録された商

Inserted Text is here.

標又は先行出願商標と同一又は類似し、関連する消費者に混同誤認を惹き起す虞がある（商標法第３０条第１項第１０号）として商標権者が主張するとき、その無効審判の根拠となる商標登録は既に満３年を経過している場合、審判請求前３年に、主張している商品又はサービスの使用証拠、若しくは使用していない正当な事由にある事実と証拠（商標法第５７条第２項）を添付して提出しなければならない。又、提出する使用証拠は商標の使用は真実であることを証明でき、且つ一般の商取引習慣に合致していなければならない（商標法第５７条第３項)。又、その引用根拠となる登録商標が実際に使用していないのにもかかわらず、他人の商標登録後の使用が自己の登録商標と同一又は類似を構成し、混同誤認を惹き起す虞（商標法第６３条第１項第１号）があるとして主張するような非合理的なことを回避するため、商標権取消請求の引用根拠商標の登録が既に満３年を経過している場合、やはり使用証拠、若しくは使用していない正当な事由にある事実と証拠（商標法第６７条第２項に第５７条第２ ＆ ３項の規定を準用する）を添付して提出しなければならない。係る「正当な事由」の説明について、本注意事項３.３.をご参照。係る「使用証拠」の説明について、本注意事項３.５.をご参照。

商標権者が法規定により、該当商標の使用証拠を提出するとき、引用根拠商標が主張する混同誤認を惹き起す虞がある商品又はサービスに係る使用証拠のみ提示が必要であるが、商標登録後の不使用に対する取消請求の審査（商標法第６３条第１項第２号）について、登録した指定商品又はサービスに係る使用事実を証明しなければならない事情とは異なるものである。

以上

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。