

# 商標法における指定商品・指定役務についての登録商標の使用

神田正義\*

## Use of registered trademarks for designated goods and designated services under the Trademark Law

KANDA Masayoshi\*

キーワード：商標権，商標，商品，役務，使用，不使用取消審判

### 1. はじめに

権利者Xの所有する登録商標に請求された不使用取消審判（商標法第50条第1項）に小職が代理人弁理士として対応した際に、登録商標の使用について考察・検討した内容を報告します。

### 2. 商標権とは

商標には、商品やその包装に付して商品の販売者を表示する商品商標と、ホテル等で食事や宿泊のサービスに用いる容器、タオル等に商標を表示してサービス（役務）の提供者を表示するサービスマーク（役務商標）があります（同法第2条第1項）。

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説第22版<sup>1)</sup>（以下「逐条解説」という）によれば「商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。」とされています。

そこで、我が国商標法は、使用する意思のある商標に独占権である商標権（同法第25条）を付与・保護することにより、商標使用者の業務上の信用を維持し、産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とします（同法第1条）。

なお、商標法では、商品やサービス（役務）の定義規定が有りませんが、裁判例を見ますと、「商標が付される商品とは、流通の対象となる有体物その

ものを指す。」という、高裁裁判例<sup>2)</sup>があり、「商標法上の「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であって、付随的でなく独立して市場において取引の対象となりうるものをいうと解するのが相当である。」という、高裁裁判例<sup>3)</sup>があります。

### 3. 不使用取消審判

[1] 商標法では、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないことを理由として、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことを求める不使用取消審判制度（同法第50条第1項）」を採用しています。

[2] 不使用取消審判制度の立法趣旨は、逐条解説第22版<sup>4)</sup>によれば、「商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられる…から、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しない…、請求をまってこのような商標登録を取り消す…」とされています。

[3] 不使用取消審判の要件の概説

不使用取消し審判では、「継続して三年以上」不使用の場合取り消されますが、後述する要証期間である三年間のうち一度でも使用の事実があれば取り消されません。

また、使用は「日本国内において」の「使用」（同法第2条第3項各号）に適用があります。また、商標権者自身が使用していなくても、専用使用権者

\*工学部人間科学系系列非常勤講師、弁理士 Part-time lecturer, Department of Humanities, Social and Health Sciences, School of Engineering, patent attorney

又は通常使用権者（ライセンシー）が使用をしていれば取り消されません。また、各指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないことが要件であり、審判請求に係る各指定商品又は指定役務の一部の指定商品又は指定役務について登録商標を使用していれば取り消されません。

#### [4] 指定商品・指定役務についての登録商標の使用の証明

不使用取消審判において有効な反論をするためには、以下に説明するように、権利者等が要証期間に、指定商品・指定役務について登録商標を使用した事実を証明しなければなりません。

権利者様のご依頼を受けるにあたって、頭を悩ませたのが実際の使用態様が法上にいう商品・役務の使用に該当するか否かでした。

そこで、以下の説明では、使用について小職の検討、判断、主張と、それに対する特許庁審判官の判断（審決等）を考察した結果を報告したいと思います。

なお、本稿の説明においては、プライバシーや係争関係に影響を与えないために、法的な説明、裁判例、学説以外は特定がされない記載とするよう注意を払い、本件登録商標の権利者 X、審判請求人 Y のように仮名とし、審判の必要部を記載し、証拠の乙各号証は概略的に記しております。

## 4. 本件登録商標に係る商標権と審判請求の具体的内容

[1] 本件商標権に関し、登録商標は、〇〇〇〇の欧文文字を標準文字で表してなり、平成〇年〇月〇日に登録出願され、第 9 類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」及び第 42 類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機用プログラムの提供」を含む第 9 類及び第 42 類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成△年△月△日に設定登録され、商標権が発生したものであり（同法第 18 条第 1 項）、審判請求時も含めて現在も有効に権利が存続しており、審判請求の 3 年前から現在まで本件登録商標の権利者は依頼人である権利者 X です。

[2] 上記の商標権に対して、審判請求人 Y は、被請求人（権利者 X）に対して 2 件の審判を請求しました。

その一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指定役務中、第 9 類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消す…との審決を求める審判」（以下「本件審判 J1」という。）です。

他の一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指定役務中、第 42 類「…電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、…電子計算機用プログラムの提供」についての登録を取り消す…との審決を求める審判」（以下「本件審判 J2」という。）です。

[3] 本件審判 J1、J2 にて、審判官は「本件審判請求の登録日は令和 a 年 b 月 c 日である。また、本件審判において、同法第 50 条第 2 項に規定する「その審判の登録前 3 年以内」とは平成 d 年 e 月 f 日ないし令和 a 年 b 月 c 日である（以下「要証期間」という場合がある。）」と認定しております。具体的には、請求の登録日とは、審判の予告登録日（商標登録令 1 条の 2）ですので、この予告登録日からさかのぼって 3 年の要証期間に使用している事実を証明する必要があります。

## 5. 本件審判 J1 に対する被請求人である権利者 X 側の答弁及び審判官の判断（審決）

審判請求を受けた被請求人には、答弁書を提出して反論する機会が与えられます。

#### [1] 本件審判 J1 に対する答弁の概要

小職は、被請求人たる権利者 X と面談・打ち合わせの上、商品商標に関する本件審判 J1 に対して下記に概要を示す各乙号証を証拠として提示し答弁を行いました。

乙第 1 号証：権利者 X のホームページの写しです。

乙第 1 号証において、企業沿革欄に平成 h 年 i 月より本件商標の「〇〇〇〇」システムの販売を開始している記載から、権利者 X がホームページ上において、本件商標を広告宣伝的に使用している旨を主張しました。

乙第 2 号証：権利者 X が配布する「〇〇〇〇」の

パンフレットです。

乙第 2 号証のパンフレット記載の〇〇〇〇システムは…ワークステーション等の装置構成を有し、所用のソフトウェアを搭載した電気計算機システムです。

乙第 3 号証：〇〇〇〇システムの購入先に向けた「〇〇〇〇」差し替え用のソフトウェアを記録した CD-ROM のラベル（写し）です。

乙第 3 号証は、要証期間内の令和 x 年 y 月 z 日に作成した〇〇〇〇システム向けのソフトウェアを格納した物であり、バージョンアップのため当該〇〇〇〇システムのユーザに提供している一例…である旨を主張しました。

乙第 4 号証～乙第 6 号証：専門雑誌等で権利者 X が販売する「〇〇〇〇システム」の特徴的な機能が紹介されているものです。

権利者 X は、乙第 1～第 6 号証から、「商標権者が本件商標を使用して生産、販売…等をする「～コンピュータシステム」は、所用のソフトウェアをインストールしたコンピュータシステムであるので、電子計算機及びその周辺機器、並びに電子計算機用プログラムである。したがって、商標権者は、本件指定商品及び指定役務中の本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を過去 3 年間の間に日本国内において使用した事実がある。」旨主張しました。

## [2] 審判 J1 についての審判官の判断(審決の概略)

[結論] 本件審判の請求は成り立たない。…

[理由]

ア) 被請求人(権利者 X) 提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次のことが認められる。

- ・乙第 2 号証は、パンフレットの写しであり、…に OS 名の記載、その下に「〇〇〇〇」の文字の記載がある。「〇〇〇〇システム基本構成」の項に OS 名の記載がある。

- ・乙第 3 号証は、CD-ROM の写しであり、そのラベルに「〇〇〇〇」の文字、その下に OS 名及び「プログラム差替用 CD」の文字が記載され、下段に「作成日：x/y/z」及び「権利者 X」の記載がある

- ・上記からすれば、当該 CD-ROM は、上段に「〇〇〇〇」の文字、その下に OS 名及び「プログラム差替用 CD」の文字及び〇〇〇〇システムの基本構

成の OS 名の文字から、それが電子計算機用プログラムであり、下段には「作成日：x/y/z」及び「権利者 X」の文字から、商標権者が x 年 y 月 z 日に製造したものとみるのが自然である。

さらに、上段の「〇〇〇〇」の文字は、当該 CD-ROM の商標として機能しているものと言える。

- ・そうすると、商標権者は、x 年 y 月 z 日に「電子計算機用プログラム」(以下「使用商品」という。)に商標「〇〇〇〇」を付したものといえる。

イ) 上記ア) によれば以下のとおりである。

- ・使用者について

当該 CD-ROM は、「権利者 X 社名」の文字が記載されており、これは、商標権者の名称であるから、本件商標を使用しているものは、商標権者である。

- ・使用商標を付した時期について

商標権者が使用商標を付した時期は、x 年 y 月 z 日であるから、この日付けは、要証期間である。

- ・使用商品(電子計算機用プログラム)について  
上記ア) のとおり本件審判の請求に係る指定商品は第 9 類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」であり、使用商品(電子計算機用プログラム)は「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に含まれるものである。

- ・使用商標について

当該 CD-ROM 上部には、「〇〇〇〇」(使用商標)の文字が記載されており、本件商標は「〇〇〇〇」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、使用商標と本件商標とは、文字の綴りが同一であって、称呼(しょうこ)が同一又は類似である社会通念上同一の商標と認められるものである。

- ・小括

上記からすれば、商標権者は、要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したと認められる。これは、「商品又は商標の包装に標章を付する行為」(同法第 2 条第 3 項第 1 号)に該当するものである。

## 6. 本件審判 J2 に対する権利者側の答弁及び審判官の判断(審決)

[1] 審判 J2 に対する答弁中、審判 J1 とほぼ同じ部分を省略します。権利者 X が顧客に対して保守契約を結んでおり、乙第 7 号証等で要証期間に有効であり、CD-ROM が電子計算機用プログラムのバージョンアップに係り「役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供するものに標章を付したものをを用いて役務を提供する行為（同法第 2 条第 3 項第 4 号）」に該当するものであると主張しました。

[2] 審判 J2 についての審判官の判断(審決の概略)

[結論] 本件審判の請求は成り立たない。…

[理由]

ア) 審判官の認定事実

システム開発及び販売会社である商標権者は、C 社と要証期間に保守契約を結んでいる。保守契約では「〇〇〇〇」というソフトウェアの提供、ソフトウェアの保守についてソフトウェアの補修版を格納した媒体 (CD) で提供されることが記載されている。CD の表面には「〇〇〇〇」の文字 (使用商標) が付されている。

イ) 審判官の判断

・商標権者 (権利者 X) は C 社に対して保守契約の一環として、使用商標付き「ソフトウェア差替用 CD」を作成し、それを提供した (以下「使用役務」という)。

この使用役務は、本件審判請求に係る指定役務中、第 42 類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」の範疇に含まれるものである。

・使用商標、使用者、使用時期 (上述の審判 J1 と同様の認定がされ、記載を省略します。)

・使用行為について

商標権者は、顧客に対して「〇〇〇〇」と称するソフトウェアの保守の一環として使用商標を付した「ソフトウェア差替用 CD」を提供したものである。当該 CD は、顧客にコンピュータにインストールされて利用されるものであるから、「役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付したものをを用いて役務を提供する行為

(同法第 2 条第 3 項第 4 号)」に該当する。

## 7. 最後に

上述のように、審判 J1、J2 のいずれも登録商標の要証期間の使用が認められて、審決 (勝) を得られ、権利者に喜ばれました。

審判 J1 における審判官の判断は、乙第 3 号証の CD-ROM に記載の登録商標を認めて、商品である CD-ROM に商標を付する行為が「商品又は商標の包装に標章を付する行為 (同法第 2 条第 3 項第 1 号) に該当する。」と、判示したもので伝統的な商標 (商品商標) の使用に沿ったもので得心しました。一方、審判 J2 における審判官の判断は、乙第 3 号証の「ソフトウェア差替用 CD」は、顧客にコンピュータにインストールされて利用されるものであるので、「役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに標章を付したものをを用いて役務を提供する行為 (同法第 2 条第 3 項第 4 号)」に該当するとされたものです。小職は、答弁書の段階で同項第 3 号の「…利用に供するものに標章を付する行為」でもあると主張したのですが、採用されず、同項第 4 号が適用されました。役務にて利用されるのはソフトウェアであり、ソフトウェアそのものは無体であり商標を表示し得ないのでこのような審決になったものと思料します。

以上のように、使用に関してまだまだ研究すべきであると感慨したとのことで報告を納めさせていただきます。

### 参考文献 等

- 1) 特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 (第 22 版) 第 1519 頁
- 2) 東京高等裁判所民事 1 8 部判決・平成元年 (行ケ) 178 (平成 2 年 3 月 2 7 日)
- 3) 東京高等裁判所民事 1 3 部判決・平成 1 2 年 (行ケ) 105 (平成 1 3 年 1 月 3 1 日)
- 4) 特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 (第 22 版) 第 1743 頁