

**不使用取消審判請求に対する  
登録商標の使用の立証のための参考資料**

—登録商標を使っていたことを証明するために—

# 目次

はじめに .....	1
1. 不使用取消審判とは.....	1
(1) 不使用取消審判の概要.....	1
(2) 不使用取消審判の趣旨.....	2
2. 使用の立証のポイント（要件） .....	2
3. 使用の立証にあたっての留意事項.....	3
(1) 概要.....	3
(2) 立証資料の類型からみた留意事項.....	4
(3) その他の留意事項.....	5
4. 使用の立証に関する参考判決 .....	7
(1) 商標を付した商品の譲渡等の使用及び商標の広告的使用を認めた参考判決 .....	7
(2) 登録商標の使用を認めなかった参考判決.....	8
(3) その他の使用に関する参考判決.....	11
5. 参考情報 .....	14
(1) 商標登録取消審判（特許庁HPへのリンク） .....	14
(2) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕（特許庁HPへのリンク）	15

## はじめに

- 不使用取消審判では、登録商標の使用の立証責任は、被請求人（商標権者側）にあります。つまり、商標権者等が実際に登録商標の使用をしていたとしても、それを立証できなければ、商標登録が取り消されます。
- 不使用取消審判請求に対し、登録商標の使用を立証するためには、被請求人が、商標法の要件を満たす「使用」をしていたことを裏付ける客観的な証拠を提出する必要があります。
- 本資料は、不使用取消審判請求に対する登録商標の立証のポイントや留意事項及び参考判決をまとめたものです。本資料が、不使用取消審判の被請求人やその代理人が登録商標の使用を立証するための参考となり、また、その立証のための日頃の準備の参考となれば幸いです。

## 1. 不使用取消審判とは

### (1) 不使用取消審判の概要

日本国内において継続して3年以上、商標権者等（商標権者のほか、専用使用权者又は通常使用权者（いわゆる「ライセンシー」））が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます（商標法第50条第1項）。

上記の商標登録の取消しの審判（不使用取消審判）の請求がされると、審判の被請求人（商標権者側）が、その審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者等が、その請求に係る指定商品・指定役務のいずれかについて、登録商標の使用をしていることの証明（登録商標の使用の立証）をしなければ<sup>1</sup>、原則として<sup>2</sup>、商標登録が取り消されます（商標法第50条第2項）。

取り消すべき旨の審決が確定したとき、その商標権は審判請求が登録された日に消滅したものとみなされます（商標法第54条第2項）。

<sup>1</sup> 不使用取消審判が請求されると、請求書の副本が被請求人（商標権者側）に送付され、被請求人は、答弁書を提出する機会が与えられます（商標法第56条第1項で準用する特許法第134条第1項）。

<sup>2</sup> 登録商標の使用が立証できない場合は、不使用について「正当な理由」があることが立証されれば取消を免れることができますが、その「正当な理由」の立証責任は被請求人（商標権者側）にあります（商標法第50条第2項ただし書き）。

## (2) 不使用取消審判の趣旨

商標法上の保護対象は、商標の使用によって蓄積された信用であると考えられるところ、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か、あるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考えられます。

他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは、国民一般の利益を不当に損ね、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるため、このような不使用商標の商標登録については、審判請求により取り消すこととしたものです。

また、審判の請求人が登録商標の不使用の事実を証明することはきわめて困難であると考えられる一方で、商標権は、もともと出願人が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ということで与えられるものであり（商標法第3条第1項）、商標権者は、登録商標の使用をしているかどうかを最もよく知っているだけでなく、登録商標の使用の立証も容易にできると考えられること等から、審判の被請求人（商標権者側）が、商標法第50条第2項に規定された登録商標の使用を証明することとしています。

## 2. 使用の立証のポイント（要件）

不使用取消審判の請求に対し、商標権者が登録商標の使用を立証するためには、単に登録商標を使っていたことの立証では足りず、以下の①ないし⑥の全てのポイント（要件）を満たす使用であることを立証する必要があります（商標法第50条第2項）。

① いつ	<b>審判請求の登録前（予告登録前）、3年以内の期間（いわゆる「要証期間」）の使用であること</b> ※審判請求日ではなく、審判請求の登録日（予告登録日）の前3年以内 ※予告登録日は、登録原簿のほか、J-P I a t P a tの経過情報照会でも確認可能 ※予告登録日から遡って3年を超える時期の使用や、予告登録後の使用は対象外 ※「継続して」3年以上使用していないことが取消の要件であるため、3年の間で1度でも使用していたことを立証できれば、取消を免れる
② どこで	<b>日本国内における使用であること</b> ※海外での使用は対象外
③ 誰が	<b>商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによる使用であること</b> ※第三者による使用は対象外 ※専用使用権者又は通常使用権者とは、いわゆる「ライセンシー」のこと

④ どの商品・役務に	<p><b>請求に係る指定商品・指定役務のいずれかについての使用であること</b></p> <p>※「請求に係る」指定商品・指定役務に含まれない商品・役務は対象外 例：指定商品「自動車」に係る取消審判請求に対し、指定商品「二輪自転車」の使用は対象外</p> <p>※「請求に係る」指定商品・指定役務のうちどれか1つについて使用していたことを立証できれば、「請求に係る」指定商品・指定役務の全てについて取消を免れる</p>
⑤ どの商標を	<p><b>登録商標（社会通念上同一と認められる商標も含む）の使用であること</b></p> <p>※類似の商標の使用は対象外</p> <p>※どのような態様が登録商標の使用と認められるかについては<a href="#">審判便覧5-3-01</a>を参照</p>
⑥ どのように使用	<p><b>商標の使用について規定した商標法第2条第3項各号のいずれかの使用であること</b></p> <p>例：商品の販売などは商標法第2条第3項第2号の使用、商品・役務の広告などは同第8号の使用（下記4.（1）、（3）を参照）</p>

### 3. 使用の立証にあたっての留意事項

#### （1）概要

不使用取消審判により商標登録が取り消されないためには、被請求人（商標権者側）が、上記2. のポイント（要件）に沿って、自らが主張する登録商標の使用を根拠付ける証拠を提出し、その主張が正しいと審判の合議体が確信できるほどの証明（登録商標の使用の立証）をする必要があります。

商標権者等は、上記2. の①ないし⑥の全ての要件を満たす使用を証明できるかどうか（商標法第50条第2項）を確認した上で、登録商標の使用を根拠付ける各種資料を証拠として提出してください。

いかなる資料が立証資料（有力な証拠）となり得るかについては、商標権者等が、どのような業務において、登録商標をどのように使用しているかによって異なります。

ここでは典型的な例を2つ紹介します。

#### 【典型例1】登録商標を表示した商品を自己の店舗で販売している場合

自己の店舗に陳列された商品の写真と、その商品の販売の事実を裏付ける取引書類は、商標を付した商品の譲渡等（商標法第2条第3項第2号）に係る使用の有力な証拠となります。  
（留意事項）

写真については、登録商標、登録商標が表示された商品及び撮影日が確認できることに加え、写真の撮影者や撮影場所を別途記録しておき、その写真が、要証期間内に、どこで、誰に撮影されたのかを明らかにできるようにしておくことも重要です。

取引書類については、要証期間内に商品が注文・販売されたという一連の流れを客観的に確認できるように、日付、商標権者等の名称及び店舗の名称・所在地等が記載されていることが重要です。また、写真の商品に関する取引書類であることを明らかにできるように、写真の商品と一致する商品名や型番等が記載されていることが望ましいです。

### 【典型例2】登録商標を表示した自己のウェブサイトで自己の商品・役務を紹介している場合

そのウェブサイトの印刷物又は保存データは、商標の広告的使用（商標法第2条第3項第8号）に係る使用の有効な証拠となります。

#### （留意事項）

ウェブサイトの印刷物又は保存データには、登録商標、日付（印刷日又は掲載日）、URL、商標権者等の名称や住所等、商品・役務の価格等が表示されていることが重要です。

## （2）立証資料の類型からみた留意事項

登録商標の使用を立証するための資料（証拠）の例とその留意事項として、以下のようなものが挙げられます。

### ①写真等

商標の実際の使用状況を写した写真、動画、画面表示の印刷物、商標を付した商品等

（留意事項）映っている又は付されている商標部分が不鮮明で登録商標との同一性が確認できない場合は登録商標の使用を十分に立証できないこととなりますので、商標部分が鮮明に映っている又は付されているものを提出してください。また、日付についても同様に確認できることが望ましいです。

### ②取引書類

登録商標を表示した商品等の販売の事実を裏付ける取引書類（契約書、注文伝票〈発注書〉、出荷伝票、納入伝票〈納品書及び受領書〉、請求書、領収書又は商業帳簿、メニュー、取引や使用経過がわかるメール・fax等）

（留意事項）販売の事実を裏付ける取引書類から特定される商品等と、上記①の証拠から確認できる登録商標が使用された商品等とが同じものといえない場合、登録商標の使用を十分に立証できないこととなります。取引書類に品番、型番、注文コード等を明記し、取引書類から商品等を明らかに特定できるようにしておく、そのようなリスクを低減できます。ま

た、受発注の過程で交わされたやりとり（メールや f a x 等）が、この立証を補完する間接証拠となる場合があります。

### ③広告物

商標権者や使用権者による広告物（新聞、雑誌、カタログ、パンフレット、ちらし、テレビCM、ホームページ上のバナー広告、看板、街頭のネオンサイン、カレンダー等）

（留意事項）広告物により登録商標の広告的使用を立証するためには、指定商品・指定役務に関する広告物であること、及び、それが要証期間内に展示・頒布等されたと確認できることが必要です。

広告物の一部分（登録商標が確認できる記事等）のみを提出しただけでは、登録商標の使用時期を立証できない場合が生じ得ます。したがって、指定商品・指定役務に関し、いつ、どのような媒体で広告したのかを確認できる証拠も提出することが望まれます。例えば、新聞や雑誌は、日付や発行元が確認できる箇所も提出してください。

また、頒布等の事実が推認できる可能性が高い広告物（例えば、新聞・雑誌等）以外の広告物は、それが展示・頒布等された事実を示す証拠（例えば、チラシの作成・配布を担当した会社からの納品書、そのチラシの代金の領収書など）も提出してください。

### ④紹介記事

商標権者・使用権者以外の第三者による紹介記事（新聞、雑誌やインターネットの記事等）

（留意事項）これらも、登録商標の使用の立証に資する手堅い証拠となる場合があります。

### ⑤行政官庁等の保管書類

商品の流通や役務の提供に関連する行政官庁等での保管書類等

（留意事項）第三者が管理する資料を活用する視点も重要です。商品の流通（販売、輸出入等）や役務の提供の過程で、当該商品や役務について、行政官庁等の第三者に対して一定の手続きを行っている場合には、当該手続きに関する書類（例えば、「建築工事」の役務提供のため、確認済証の交付を受けるべく行政官庁等へ提出した申請書類等）を取り寄せて証拠として提出することで、登録商標の使用の立証に資する場合があります。

## （3）その他の留意事項

### ①登録商標をアレンジして使用する場合

事業を展開していく中で商標のアレンジが繰り返され、商標権者が実際に使用する商標と登録商標とでその態様に開きが生じる場合があります。社会通念上同一とは認められないほどにアレンジされた商標を使用したとしても「登録商標の使用」とは認められないため、不使用による取消のリスクが発生します。

登録商標をアレンジして使用するに当たっては、アレンジされた商標が登録商標と社会通念上同一の商標といえるかどうか検討し、必要であればアレンジされた商標を商標出願することが重要です。

## ②使用権者（ライセンシー）が登録商標を使用する場合

使用権者が登録商標を使用している場合には、商標権者自身が登録商標を使用している場合とは異なり、まず、使用権の存在を立証する必要があります。また、登録商標の具体的な使用形態を使用権者に委ねている場合には、使用権者の具体的な商流（売買取引などの商取引活動）を理解することから始めなければならず、使用の事実を立証するための資料を探索するのに苦慮する場合もあり得ます。そのような事態を避けるため、商標権者が、定期的に、使用権者から登録商標の使用状況の報告を受けるようにしておくことも一案です。

## ③商品・役務との関係について

登録商標の使用を立証するには、登録商標を指定商標・指定役務について使用していたことを示す証拠を提出する必要があります。例えば、「化粧品」を指定商品として登録した商標であれば、「茶」について使用した証拠を提出しても、登録商標の使用の立証をすることはできず、「化粧品」について使用した証拠が必要です。

また、上記2. の④のとおり、不使用取消審判においては、審判請求人が選択した「請求に係る」指定商品・指定役務に含まれない商品・役務についての使用を立証しても、請求に係る指定商品・指定役務についての取消を免れることができません（例：指定商品「自動車」に係る取消審判請求に対し、指定商品「二輪自転車」の使用を立証しても指定商品「自動車」についての取消を免れません。）。つまり、登録商標の指定商品・指定役務の全てについて、使用の証拠を準備しておかなければ、請求人が選択した特定の指定商品・指定役務について、商標登録が取り消される可能性があります。

登録商標の使用を立証できるようにするためには、指定商品・指定役務について登録商標を使用しているかという点とともに、指定商品・指定役務の全てについて、使用の事実を立証できる証拠を提出できるかどうかの点にも留意してください。

## ④証拠をマスキングする場合

営業秘密保護や個人情報保護の観点から、マスキングを施した証拠が提出されることがあります。しかし、マスキングが施されていることでその証拠の証拠力に疑義が生じる事案も散見されますので、できる限りマスキングを施さない状態で提出できる証拠を準備するように意識することが有用です。また、マスキングを施さないことが難しい場合には、営業秘密等を守るため、閲覧制限のための申出（商標法第72条第1項第1号等）をすることで対応できないか、検討することも一案です。

## 4. 使用の立証に関する参考判決

### (1) 商標を付した商品の譲渡等の使用及び商標の広告的使用を認

#### めた参考判決

不使用取消審判及びその審決取消訴訟では、商標を付した商品の譲渡等の使用（商標法第2条第3項第2号）及び商標の広告的使用（同第8号）が争点になることが多いです。以下では、これらの内容とともに、これらの使用を認めた参考判決を紹介します。

※概要となりますので、判断の詳細は判決文を参照してください。

#### ①商標を付した商品の譲渡等の使用（商標法第2条第3項第2号）

商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

（説明）商標を付した商品の販売などの流通行為が該当します。ここでいう「譲渡」は、所有権の移転をいい、「引渡し」は、現実的な支配の移転をいいます。電子出版物やコンピュータ用プログラム等の電子情報財も商標法上の商品とされているため、ネットワークを通じたこれら電子情報財の販売なども含まれます。

なお、「標章」とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音等をいい、業務を行う者が商品・役務について使用をする「商標」を含む概念です（商標法第2条第1項）。

##### (a) 知財高裁平成27年（行ケ）第10067号 [サンローラン事件]

「サンローラン」の文字からなる登録商標について、指定商品の全部（「香水」等）に関し、3年以上の使用の事実がない等として、不使用取消審判が請求された事案です。

オーデトワレ（香水の一種）のパッケージに「サンローラン」と表示された商品を取引先（美容室）に販売した行為について、(ア) 商品パッケージ、(イ) 取引先（美容室）による購入確認書（商品の写真付き）、(ウ) その代金が商標権者に振り込まれたことが確認できる資料、(エ) この売買に対応する売上傳票などが提出されました。

裁判所は、これらに基づき、上記行為が「商品の包装に標章を付したものを譲渡し」（第2号）に当たることなどから、登録商標の使用の事実を認めました。

##### (b) 知財高裁平成25年（行ケ）第10144号 [極事件]

「極」の文字からなる登録商標について、指定商品の一部（「油揚げ」等）に関し、3年以上の使用の事実がない等として、不使用取消審判が請求された事案です。

「極」等の記載のあるラベルが貼られた油揚げを、商品名等の一括表示や当該ラベルが貼付された段ボール箱に梱包して、販売した行為について、(ア) 当該油揚げが当該段ボール

に梱包されている様子がわかる写真、(イ) 当該ラベル、(ウ) その取引に対応する伝票や販売先からの受領書、(エ) その受領を認める販売先からの陳述書などが提出されました。

相手方からは上記写真の存在は不自然ではないかといった主張もされましたが、裁判所は、梱包等の正確性担保のためあり得るとして、上記行為が「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡・する行為」(第2号)に当たることなどから、登録商標の使用の事実を認めました。

## ②商標の広告的使用(商標法第2条第3項第8号)

商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

(説明) 商品・役務に関する広告物等に商標を付し、その広告物等を展示・頒布等する行為が該当します。ここでいう「広告」には、新聞、雑誌、カタログ、パンフレット、ちらし、看板、街頭のネオンサイン、テレビCM、カレンダー等が含まれます。また、ホームページ上のバナー広告など、ネットワークを通じた広告も含まれます。「頒布」は、「展示」、「電磁的方法により提供する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、商標を付した広告等が、一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいう、とした判決があります(後記4.(2)

③(b)を参照)。「取引書類」には、注文書、納品書、送り状、出荷案内書、物品領収書、カタログ等が含まれます。

### ・知財高裁平成29年(行ケ)第10118号[PRTIMES事件]

「PRTIMES」と「ピーアールタイムズ」の文字を上下2段に横書きした登録商標について、指定役務の全部(「広告」等)に関し、不使用取消審判が請求された事案です。

(ア)「PRTIMES」又は「ピーアールタイムズ」の文字が記載された、広告依頼に関するチラシ、(イ)そのチラシの作成・配布を担当した会社からの納品書、(ウ)そのチラシの代金の領収書などが提出されました。

裁判所は、これらに基づき、被告(商標権者)が、広告の役務に関する広告(チラシ)に登録商標と社会通念上同一の商標を付して頒布した事実を認定し、この認定事実などから、登録商標の使用の事実を認めました。

## (2) 登録商標の使用を認めなかった参考判決

ここでは、登録商標の使用を認めなかった参考判決を紹介します。

※概要となりますので、判断の詳細は判決文を参照してください。

①「請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用」であることを認めなかった参考判決

**(a) 最高裁平成21年(行ヒ)第217号 [ARIKA事件]**

ゲームソフトの企画、制作、販売等を行う会社が有する登録商標について、指定役務の一部(「商品の販売に関する情報の提供」等)に関し、使用の事実がない等として、不使用取消審判が請求された事案です。

商標権者は、登録商標を表示した自社のウェブサイトを通じて消費者に対し自社が開発に携わったゲームソフト等を紹介していたことをもって、請求に係る指定役務である「商品の販売に関する情報の提供」について登録商標を使用していた旨を主張しました。

これに対し裁判所は、「商品の販売に関する情報の提供」とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当であり、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することは、「商品の販売に関する情報の提供」に当たるものではないとし、「請求に係る指定役務について登録商標を使用」していたとは認めませんでした。

**(b) 東京高裁平成12年(行ケ)109号 [DALE CARNEGIE事件]**

「DALE CARNEGIE」の欧文字を横書きしてなる登録商標について、指定商品の一部(「印刷物」)に関し、使用の事実がない等として、不使用取消審判が請求された事案です。

商標権者は、教室教育事業の講座の教材に登録商標が表示されていることをもって、請求に係る指定商品である「印刷物」について、登録商標を使用していた旨を主張しました。

これに対し裁判所は、商標法50条の適用上、「商品」は、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物でなければならないところ、当該教室教育事業の講座の教材は、専らその講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、その講座を離れ独立して取引の対象とされているものではないため、商標法上の商品に当たるものではないとし、請求に係る指定商品について登録商標を使用していたとは認めませんでした。

**(c) 東京高裁平成12年(行ケ)第335号 [HERTZ事件]**

「HERTZ」と「ハーツ」の文字を2段に横書きした登録商標について、指定商品の全部(「文房具類」等)に関し、不使用取消審判が請求された事案です。

商標権者は、カーレンタルの事業を行うライセンシーが、カーレンタルの業務の販促品としてのボールペンや書類ホルダー(クリップ)に登録商標(企業名)を付して使用していたことをもって、登録商標がその指定商品に使用されていた旨を主張しました。

これに対し裁判所は、一般に、販促品に付された企業名は、専らその販促品とは別の当該企業が扱う商品・役務の宣伝広告のために付されるものであって、これに接する取引者・需要者に対して、商標が一般に有する自他商品・自他役務別機能を有するものではないとして、請求に係る指定商品について登録商標を使用していたとは認めませんでした。

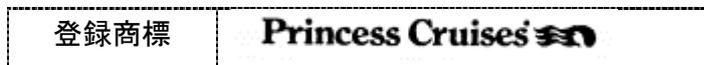
②「登録商標（社会通念上同一と認められる商標も含む）の使用」であることを認めなかった参考判決

(a) 東京高裁平成7年（行ケ）第124号 [Princess Cruises事件]

文字と図形からなる結合商標について、図形部分のない文字のみの使用では、「登録商標の使用」とは認められないとされた事案です。

商標権者は、文字のみの使用をもって、登録商標の使用をした旨を主張しました。

これに対し裁判所は、本願商標は、図形部分も全体の大きさのうち相当部分を占め、文字と図形部分に分かち難く結合したものであり、文字と図形部分から共通の称呼、観念を生ずるものでもないから、そのいずれかを欠落させた、文字あるいは図形部分のみの構成は、もはや本願商標と社会通念上同一のものと認めることはできないとしました。



(b) 東京高裁平成12年（行ケ）第422号 [MAGIC事件]

「M a g i c」の欧文字を横書きした登録商標について、商標権者は、「A L O E」と「M A G I C」の文字を上下2段に横書きした態様での使用をもって、「登録商標の使用」をした旨を主張しました。

これに対し裁判所は、「A L O E」と「M A G I C」の文字を上下2段に横書きした態様については、原材料に由来する「A L O E」の語と「魔法」を意味する「M A G I C」の語とを組み合わせた「A L O E M A G I C」との造語によって表されたものであって、全体として1個の商標を構成するものと認められるなどとし、これらの態様は登録商標と社会通念上同一と認められる商標であるとはいえないとしました。

③「商品の包装に標章を付する行為（商標法第2条第3項第1号）」及び「広告等の頒布（同第8号）」に当たらないとした参考判決

・知財高裁平成22年（行ケ）第10013号 [エコルクス事件]

(a) 商品の包装に標章を付する行為について

「エコルクス／E C O L U X」の文字を横書きした登録商標について、商標権者は、外部会社に対し、登録商標を付する予定の商品の包装用容器のパッケージデザインを発注したこと、当該外部会社が、商標権者に対し、電子メールの添付ファイルで本件商品の包装用容器に登録商標と社会通念上同一と認められる商標が付されたパッケージデザインの案を送付したことなどをもって、登録商標の使用をした旨を主張しました。

これに対し裁判所は、「商品の包装に標章を付する行為」とは、指定商品を現実に包装したものに商標を付し又は商標を付した包装用紙等で指定商品を現実に包装するなどの行為をいい、商標権者の行為のように、指定商品を包装していない単なる包装紙等に商標を付す

行為又は単に商標の電子データを作成若しくは保持する行為は、「商品の包装に標章を付する行為」に当たらないとしました。

### (b) 広告等の頒布について

上記(a)と同じ登録商標について、商標権者は、小売店に対して自社製品の広告や新商品の紹介等をする目的で情報誌を刊行し、それを各地の小売店に送付していたところ、当該情報誌に登録商標を記載した商品の容器が印刷されていたとして、小売店への情報誌の発送時点で、第8号にいう「広告・・・に標章を付して・・・頒布」をしていた旨を主張しました。

これに対し裁判所は、広告等の「頒布」とは、本号に並列して掲げられている「展示」及び「電磁的方法により提供する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいい、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には、「頒布」に当たらないとし、当該発送時点では、登録商標を付した「広告等の頒布」に該当するとは認めませんでした。

## ④「日本国内での使用」であることを認めなかった参考判決

### ・知財高裁平成17年(行ケ)第10095号[PAPA JOHN'S事件]

米国等の海外にのみ店舗を有するピザ販売業者である商標権者は、インターネットのウェブページにおいて、本願商標を表示してピザに関する広告を行い、フランチャイジーの募集を行っていること、上記ウェブページには日本からもアクセスが可能であること、上記ウェブページは、日本の検索エンジンにおいて検索できることなどをもって、日本国内において登録商標を使用していた旨を主張しました。

これに対し裁判所は、上記ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められず、また、上記ウェブページが日本からもアクセス可能であり日本の検索エンジンによっても検索可能であることは、インターネットのウェブページである以上当然のことであるから、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということとはできないとし、「日本国内での使用」であることを認めませんでした。

## (3) その他の使用に関する参考判決

ここでは、商標を付した商品の譲渡等の使用及び商標の広告的使用以外の使用、すなわち、商標法第2条第3項各号(第2号、第8号～第10号を除く。)に規定する使用について説明するとともに、関連する参考判決を紹介します。

※概要となりますので、判断の詳細は判決文を参照してください。

### ①第1号

## 商品又は商品の包装に標章を付する行為

(説明) 商品自体又はその包装に商標を表示する行為をいいます。典型的には、以下のような行為が本号の行為として含まれます。

- ・ 商品に商標を表示したラベルを貼付したり、商品自体に商標を刻印する行為
- ・ 商品に商標を表示した下げ札を吊す行為
- ・ 商品の陳列棚に商標を表示する行為
- ・ 商品がプログラム等の無体物である場合、商標の電磁的な情報を、それが当該プログラム起動時や作業時のインターフェイスに表示されるように組み込む行為
- ・ 輸出用商品に商標を付す行為
- ・ 実際に商品が収納・包装された容器や包装箱・包装紙に商標を付す行為

#### (a) 知財高裁平成28年(行ケ)第10276号 [Crest事件]

商標権者が発行した書籍の内表紙又は帯(書籍表面の下の部分を覆うように巻かれた帯状の紙)に、登録商標と社会通念上同一の商標が付されている事実により、商標権者は、書籍又はその包装に商標を付して使用していたとされ、本号の使用に該当するとされました。

#### (b) 知財高裁平成28年(行ケ)第10086号 [LE MANS事件]

「LE MANS」の文字からなる登録商標の通常使用権者が、販売品のワイシャツに、「LE MANS」と記載された織りネームを付するとともに、「LE MANS」と記載された下げ札を付した行為は、販売品のワイシャツに商標を付した行為とされ、本号の使用に該当するとされました。

## ②第3号

**役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為**

(説明)「提供を受ける者の利用に供する物」とは、典型的には、タクシー、バス運輸サービスの車両、飲食サービスの食器類・箸類、医療サービスの薬袋、自動車教習サービスの車両・テキスト等です。そのような物に商標を付する行為が本号の行為として含まれます。

#### ・ 東京地裁平成25年(ワ)第20031号 [かつ一ん事件]

商標権の侵害に関する裁判において、被告が、串かつ料理を主とする飲食物の提供の役務に関し、その提供を受ける者の利用に供する「メニュー」に商標を使用した行為は、本号の使用に該当するとされました。

## ③第4号

**役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為**

(説明) 商標法第2条第3項第3号(上記②を参照。)でいう「提供を受ける者の利用に供する物」を用いて、役務を提供する行為をいいます。典型的には、以下のような行為が本号の行為として含まれます。

- ・ 商標を付したバスを用いてバス輸送サービスを提供する行為
- ・ 商標を付した食器類を用いて飲食サービスを提供する行為

・ **東京地裁平成29年(ワ)第38481号 [MMP I 事件]**

商標権の侵害事件に関する裁判において、自治体等が被告から購入した回答用紙を利用して心理検査を行い、被告が回答済み用紙の提供を受けてこれを解析の上、商標を付した「診断結果書」を用いて自治体等に検査結果を伝えるサービスを提供する行為は、本号の使用に該当するとされました。

#### ④第5号

**役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為**

(説明) 典型的には、以下のような行為が本号の行為として含まれます。

- ・ 喫茶サービスで商標を付したコーヒーサイフォンを店内に設置する行為
- ・ 修理サービスに使用する機械に商標を付して店頭で客に応接しながら展示する行為
- ・ 土木建設業者が土木建設機械に商標を付して現場で工事を進めながら展示する行為

・ **知財高裁平成25年(行ケ)第10294号 [JAS 事件]**

商標権者は、「航空機による輸送」の役務の提供に使用する「貨物空輸用コンテナ」に、登録商標と社会通念上同一と認められる商標(以下「使用商標」という。)を表示していたところ、その「貨物空輸用コンテナ」は、空港内において、車両に牽引されて移動し、若しくは機体に搬入又は機体から搬出する過程で、同役務の取引者・需要者である航空機の乗客や貨物代理店の従業者により、使用商標の表示を含め視認することが可能な状態に置かれていたことから、「航空機による輸送」の「役務の提供のために展示」したものと認められ、商標権者の行為は、本号の使用に該当するとされました。

#### ⑤第6号

**役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為**

(説明) 第3号ないし第5号(上記②ないし④を参照。)が、役務の提供者側の物に商標を付す行為や商標を付して用いる行為をいうのに対して、本号は、役務の提供を受ける側の物に商標を付す行為をいいます。典型的には、以下のような行為が本号の行為として含まれます。

- ・ クリーニング業者がクリーニング後の被服類に商標を付す行為
- ・ 自動車修理業者が修理後の自動車に商標を付す行為

#### ・ 東京地裁平成22年（ワ）第10785号 [ゆうメール事件]

「ゆうメール」の文字からなる登録商標に係る商標権の侵害に関する裁判において、被告が、被告の荷物配達の仕事の提供において、利用者に対して、荷物の表面の見やすいところに商標「ゆうメール」ないし「配達地域指定ゆうメール」を明瞭に記載することを求めていることは、第6号の使用に該当するとされました。

## ⑥第7号

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。）により行う映像面を介した仕事の提供に当たりその映像面に標章を表示して仕事を提供する行為

（説明）ネットワークを通じた仕事提供を対象としており、利用者や仕事提供者のモニター、ディスプレイ等の「映像面」に商標を表示して仕事を提供する行為をいいます。また、「電磁的方法」には、インタラクティブな（双方向の）通信だけでなく、デジタルテレビ放送のような放送による方法も含まれます。

#### ・ 東京地裁平成28年（ワ）第23327号、平成28年（ワ）第38566号 [ブロマガ事件]

「ブロマガ」の文字等からなる登録商標に係る商標権の侵害に関する裁判において、ウェブサイト上にブログ記事を投稿等するためのプラットフォームを提供するサービス（ブログ記事に一定の設定をして投稿することで、購読料を支払ったユーザーのみが閲覧等することができる機能（ブロマガ）を有するもの）の提供に当たり、そのサービスを提供する者のウェブページにおいて、ユーザーが、購入していないブロマガの記事を閲覧すると、記事の冒頭を表示させるとともに、「続きはブロマガを購入して楽しもう！」との表示をさせ、「ブロマガを購入する」という記載がされたボタンを表示させる行為は、電磁的方法により行う映像面を介した仕事の提供に当たり、映像面に「ブロマガ」の文字からなる登録商標と類似する標章を表示させていたと認められることから、第7号の使用に該当するとされました。

## 5. 参考情報

### (1) 商標登録取消審判（特許庁HPへのリンク）

※上記リンク先から、以下の内容をご覧できます。

- ・ 審判便覧（商標登録取消審判に関する記載）
- ・ 証拠説明書の提出について
- ・ 商標登録取消審判制度に関するQ & A

- ・ 審判手続に関するQ & A

## **(2) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕（特許庁HPへのリンク）**

※「商標法」に以下の記載があります。

- ・ 不使用取消審判（「商標登録の取消しの審判」）について：1,695 頁
- ・ 商標法第2条第3項各号（「定義等」）について：1,478 頁

お問い合わせ・ご相談について

### ■この記事内容に関するお問い合わせ

特許庁審判部審判企画室

TEL：03-3581-1101 内線5853

### ■審判の手続等に関するご相談

[知財総合支援窓口（外部サイトへリンク）](#)

TEL：0570-082100

（全国47都道府県に設定されたお近くの窓口におつなぎいたします。）