



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2021 AUGUST / 244号

http:// www.  
okamoto-pat.jp/

## ★ 商標の不使用取消審判における使用立証 ★

### 1. 取消 2019-300796

ニュースというほど新しいものではありませんが、実務の参考となる審決を見かけましたので、紹介します。事件は下記登録商標に対する不使用取消審判請求に関するものです。不使用取消審判というのは、審判請求前 3 年間の継続的な商標不使用を理由として、第三者の請求に基づいて特許庁がその登録を取り消す制度です。

| 取消対象登録商標  | 使用立証のために提出された証拠  |
|---|--|
| <p>登録第 2353908 号<br/>商標：</p>  <p>指定商品：第 25 類 被服<br/>商標権利者：グンゼ（株）<br/>審判請求人：ジャス・インターナショナル（株）</p> |  <p>自社の公式通販サイトにおいて、販売している「ボクサーブリーフ」</p> |

### 2. 審判請求人の反論

- ① 登録商標と比較するとほとんど別商標であり、使用の実績とはならない。本件商標はあくまでデザインとしての使用であり、商標の使用とはいえない。
- ② 本件商標は 1963 年米国で故ハーベイ・ボールによって創作・著作されたものである。米国では「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」が設立されている。審判請求人はこの財団の代理人である。被請求人は 1991 年頃、これを剽窃し、勝手にそれを似せた図形を社員がデザインしたと強弁し商標登録したものにすぎない。

### 3. 審決

請求は成り立たない。

- ① 商標権者は、要証期間内に、本件商標の指定商品に含まれる「ボクサーブリーフ」に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して、電磁的方法により提供したと認めることができる。
- ② 請求人は、本件商標と使用商標を比較すると、ほとんど別商標であり、使用の実績とはならない旨主張している。しかしながら、本件商標と使用商標とは、外観において同視される図形からなるものみるのが相当であり、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。そうすると、本件商標と使用商標とはほとんど別商標であるということとはできない。

裏面へ続く 

## ➡ 前面より

- ③ 商標法第 50 条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用（商標法第 2 条第 3 項各号）されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである（平成 28 年（行ケ）第 10086 号判決）。そうすると、仮に、使用商標の使用がデザインとしての使用であるとしても、前記判断が左右されるものではない。
- ④ 請求人は、本件商標は故ハーベイ・ボールによって創作・著作されたものであり、商標権者がこれを剽窃し商標登録した旨、また、商標権者が本件商標を保持し続けることは、ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の取り組む各種社会貢献事業やボランティア活動に支障をきたしている旨など種々主張している。しかしながら、本件審判は、商標法第 50 条による商標登録の取消しの審判であり、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が使用をされていること前記のとおりである。

請求人の主張は、いずれも当該判断を何ら左右するものではない。

## 4. 感想

使用証拠の写真を見たときにはどこに登録商標が使用されているのか目を凝らさないとわからないくらいでした。「ボクサーブリーフ」上の図形は、審判請求人のいうとおり、デザインとしての使用であり、世間的には商標の使用とはいいがたいものです。

しかし、不使用取消審判という制度の下では、「仮に、使用商標の使用がデザインとしての使用であるとしても、」「何らかの態様で使用（商標法第 2 条第 3 項各号）されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない」というのが裁判所および特許庁の考えです。

同じ「登録商標の使用」という用語を使用しても、商標権侵害訴訟と不使用取消審判では異なった取り扱いがなされる可能性があることは注意しておいてよいと思います。