

58

講師用テキスト

商標使用していく ときの落とし穴

商標取得は使用実態に沿った形で取得する必要があることへの理解

自社の登録商標「MOUKE」を商品名にいた化粧品
品「MOUKE Eyes」に類似した商品がでた。それは
「MOUKE color」。自社の商標登録を使用しているため
訴えようとしたが、なんと商標登録が取り消されてしまった!



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

「MOUKE」の登録商標の商標権者である社長。自分たちの化粧品を売り出すのに、商品名に「MOUKE」を含む「MOUKE Eyes」を使用していた。しかし、ライバル企業が「MOUKE color」という化粧品販売を始めた!自分たちの登録商標「MOUKE」を使用されているということで訴えようとしたが、なんと逆に商標権が取り消されてしまった!



この落とし穴に落ちないために

商標法には、不使用取消審判という制度があります(商標法第50条)。これは、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ときは、何人も、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について審判を請求することができるというものです。

ここでいう「登録商標」には、「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同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」が含まれます。本事案の場合、社長が実際に使用していた商標「MOUKE Eyes」が登録商標「MOUKE」と社会通念上同一と認められるか否かが問題になります。

例えば、東京高裁平成13年6月27日判決は、登録商標「Magic」に対して、使用商標(1)「ALOE」と「MAGIC」の各欧文字を上下2段に横書きした商標、使用商標(2)「LIP MAGIC」、使用商標(3)「MAGIC COLOR」のいずれも、社会通念上同一と認められる商標とはいえないと判示しています。従って、商標登録に際しては、実際に使用する商標の態様を十分に検討したうえで出願する必要があります。また、商標登録後に新たな態様で使用する場合には、必要に応じて別途商標登録が必要か否かを検討することが望ましいといえます。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 商標権が取り消されるとどのようなリスクがあるでしょうか

- 時間とお金を掛けて作り上げた知名度や顧客吸引力が他社につかわれる可能性がある。
- 同業他社が自社の商標と同一又は類似の商標を使用していても権利行使できなくなる。
- 再度登録出願が必要となりコストがかかる。

2. 商標権を取得した後、不使用取消審判により取り消されないためには何に気を付けなくてはならないでしょうか

- 登録商標と同一の商標または社会通念上同一と認められる商標を使用すること。
- 商標的使用をすること（不使用取消を免れるための使用が商標的使用であることが必要か否かについて裁判例が分かれているため）。
- 商標の使用開始年月日、使用商品、販売開始年月日等の記録や商品のパッケージ等の使用を証明する証拠を残すこと。

3. 商標権を取得した後、不使用取消審判以外に何に気を付けなくてはならないでしょうか

- 登録商標に付加、修正をくわえる時、別途に商標登録をおこなわなければならないか検討する。
- 普通名称化しないように「®」や「TM」を併記する。
- 新商品・サービスに登録商標を使用する際は、当該新商品・サービスが、登録した指定商品・指定役務に入っているか確認する。

MEMO

58

受講者用テキスト

商標使用していく ときの落とし穴

商標取得は使用実態に沿った形で取得する必要があることの理解

自社の登録商標「MOUKE」を商品名にいった化粧品
品「MOUKE Eyes」に類似した商品がでた。それは
「MOUKE color」。自社の商標登録を使用しているため
訴えようとしたが、なんと商標登録が取り消されてしまった！



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

「MOUKE」の登録商標の商標権者である社長。自分たちの化粧品を売り出すのに、商品名に「MOUKE」を含む「MOUKE Eyes」を使用していた。しかし、ライバル企業が「MOUKE color」という化粧品販売を始めた！自分たちの登録商標「MOUKE」を使用されているということで訴えようとしたが、なんと逆に商標権が取り消されてしまった！

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.商標権が取り消されるとどのようなリスクがあるでしょうか

(参考事例) 時間とお金を掛けて作り上げた知名度や顧客吸引力が他社につかわれる可能性がある。

2.商標権を取得した後、不使用取消審判により取り消されないためには何に気を付けなくてはならないでしょうか

(参考事例) 登録商標と同一の商標または社会通念上同一と認められる商標を使用すること。

3.商標権を取得した後、不使用取消審判以外に何に気を付けなくてはならないでしょうか

(参考事例) 登録商標に付加、修正をくわえる時、別途に商標登録をおこなわなければならないか検討する。

MEMO