

ARCO Trademark News Letter

Latest news and topics on domestic & overseas trademarks

DOMESTIC TOPICS

~登録商標を「不使用取消」から守るために~

その3.


不使用か否かに関する登録商標と「社会通念上同一」の商標について、最終回は、図形付き登録商標の使用に関する注意点をご説明します。

☆ 図形の有無 ☆


図形と文字を結合して一つの商標として登録された場合、その構成中の文字のみの使用は、登録商標と「社会通念上同一」の商標の使用と認められるでしょうか？

不使用取消審判においては、その図形部分の持つ識別力の程度によって、以下のように判断が分かれています。

「社会通念上同一」と認められたケース
(図形部分の識別力が低い場合)

登録商標	審決(理由)
	図形部分は、取引者、需要者に特に顕著な印象を与えるものとは認められず、むしろ、文字の後に配されていることより、背景図形とみるのが相当である。自他商品の識別標識としての機能は、「Sunnap」の文字部分にある。使用商標は登録商標と「社会通念上同一」の範囲に属する。
使用商標	
SUNNAP	

「社会通念上同一」ではないとして登録が取り消されたケース
(図形部分の識別力が高い場合)

登録商標	審決(理由)
	図形部分と文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別機能を有する。使用商標は、文字部のみからなるものであり、登録商標の主要な部分である図形部分を欠いているから、登録商標と「社会通念上同一」のものとはいえない。
使用商標	
食品専門館 Lucky	

☑ここがポイント

登録商標の図形部分が単独でも識別力を発揮し得るような図形である場合、文字部分のみを使用したとしても、登録商標と「社会通念上同一」と認められない可能性があるため、注意が必要です。

[弁理士: 足立 ゆかり]

国内判例紹介

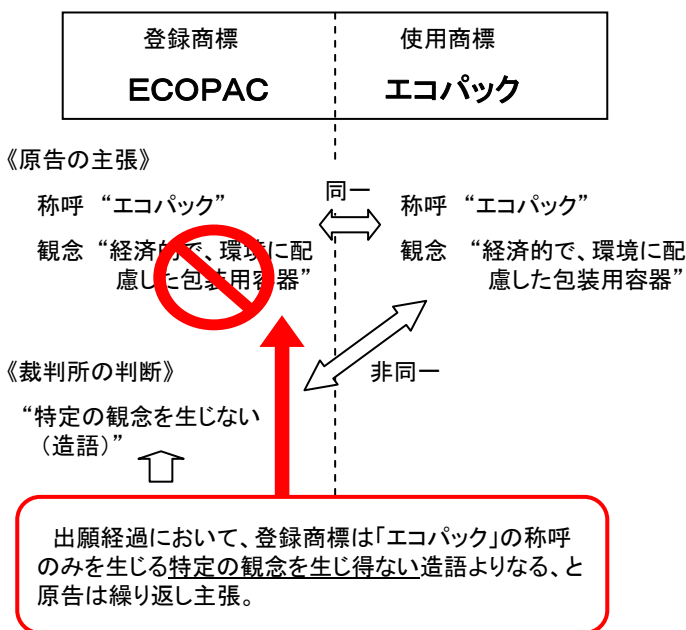
知財高裁平成22年(行ケ)第10083号 審決取消請求事件

登録商標の使用と禁反言則

知財高裁は、実際に使用する商標の態様が登録商標と「社会通念上同一」のものであっても、そのことが、出願から登録に至る過程においてなされた登録商標の内容に関する商標権者自らの主張と矛盾する場合には、「禁反言則」に反し、許されないとの判断を下しました。

「禁反言則」とは、取引の安全を保護するため、過去の行為と矛盾する主張を禁ずる英米法上の原則(estoppel, エストッペル)のことをいい、我が国においても広く適用されています。

【事案の概要】



出願経過における前言の主張(登録商標からは特定の観念が生じない)は、登録商標「ECOPAC」と使用商標「エコパック」とが同一の観念(環境に配慮した包装容器の意)を生ずるとの主張と明らかに矛盾しており、このため、裁判所は、環境保護に関する意識が高まっている現在の社会情勢を考慮しても、前言を翻すことは、禁反言則に反し、許されないとして、登録商標と使用商標とが社会通念上同一であるとの主張を認めませんでした。

[弁理士: 三上真毅]

