



<日本>

不使用取消審判における 使用の立証について

東和国際特許事務所
弁理士

平林 岳治

我が国の商標法は、米国等の使用主義を採用している国とは異なり、最も早く出願した者に商標権が生じる登録主義を基調としている。

しかし、登録後に商標権者等が継続して3年以上不使用の商標については、不使用の登録商標の累積により他人の商標選択の幅の狭小化等を招くため、空権化した商標権を個別に整理する手段として、何人にも不使用に係る商標登録を取り消す審判(商標法第50条第1項)を請求することを認め、使用主義的な修正を図っている。

また、この不使用取消審判の請求にあたり、不使用の事実を証明する举证責任は、当該事実を審判請求人が証明するのは極めて困難であるとして、衡平の原則に諸事情を勘案した結果、審判の被請求人たる商標権者に転換されている。

これは、不使用と疑われる類似の商標登録を認識した上で新たな商標出願を行う者や、そのような商標登録を引用した拒絶理由を通知された出願人にとっては、実にユーザーフレンドリーな制度である。

反面、商標権者には、実際に使用している商標についてまで過度に不使用取消審判を請求されるリスクがあり、近年、不使用取消審判を含む取消審判の請求件数自体は、年間千件前後で推移しているとはいえ、8割程度は請求が成立しており、商標権者の証明負担が問題となってきている。

また、多くの商標権者、特に個人や中小企業にとって、不使用取消審判を請求されることは、まさに「寝耳に水」であり、被請求人となって初めて、具体的などのような証拠を収集して反論すべきか、対応に苦慮するケースも見受けられると聞く。

そうした声を受けて、本年9月末に、特許庁は、「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」と題した文書を公開し(下記 URL

参照)、商標権者の不安に応えようとしている。

同文書が記すように、商標権者が登録商標の使用を立証するための要件には以下の6つのポイントがあり、これらを全て満たす必要がある。すなわち、①いつ、②どこで、③誰が、④どの商品・役務に、⑤どの商標を、⑥どのように使用したか、である。

ここで各ポイントについて逐一言及することは控えるが、特に立証に注意を要すると考えるのは、①および⑥である。

まず、①について、立証資料として商標を付した商品等の写真や取引書類、広告物等が使用されるが、これらの撮影日、作成日が特定される資料であることを、商標権者は念頭に置く必要がある。そして、こうした資料は、審判を請求される前に、商標権者が普段から確保しておくことが望ましい。

次に、⑥について、当該商標の使用がそもそも商標法上の使用（商標法第2条第3項各号）に該当するか否かは判断が難しいところであり、特許庁の上記文書も、裁判まで争われたケースを参考判決として多数掲載している。実際、一商標権者としては容易に判断しかねる場合があり、弁理士等の商標法に精通した専門家に相談することをお勧めする。

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyou-risshou.pdf

(日本語のみ)

< Japan >

Evidence of use in non-use cancellation trials

Towa International Patent Firm
Patent Attorney

Takeharu Hirabayashi

Unlike countries such as the United States that have adopted the usage principle, Japan's trademark law is based on the registration principle in which the trademark right is granted to the earliest applicant.

However, for trademarks that have not been used by trademark owners for 3 years or more after registration, accumulation of unused registered trademarks will narrow the range of trademark selections of others, so as a means of individually organizing vacant trademark rights, the law allows anyone to request a trial to revoke a trademark registration for non-use (Article 50, Paragraph 1 of the Trademark Law), and is trying to make a usage-oriented amendment.

In addition, when requesting a trial for cancellation of non-use, it is extremely difficult for the appellant to prove the fact of non-use, so as a result of considering the principle of equity and various circumstances, It owes to the trademark owner who is the demandee of the referee.

This is a truly user-friendly system for those who file a new trademark application after recognizing a similar trademark registration that is suspected of being non-use, or for an applicant who has been notified of the reasons for refusal to cite such trademark registration.

On the other hand, the trademark owner has a risk of being asked for an excessive trial for cancellation of non-use even for the trademark currently in use. In recent years, the number of requests for cancellation trials, including non-use cancellation trials, has been around 1,000 per year, but about 80% of them have failed, and the burden of proof of trademark owners is regarded as a problem.

In addition, it is an unexpected case for many trademark owners, especially individuals and small and medium-sized enterprises, to request a trial for cancellation of non-use. After becoming a demandee, it seems that there are cases where it is difficult to respond to what kind of evidence should be collected and refuted.

In response to such an opinion, at the end of September this year, the JPO published a

document entitled "Reference Material for Proving the Use of the Registered Trademark in the Request for Trial for Cancellation of Non-Use" (see the URL below). It is trying to respond to the concerns of trademark owners.

As the document states, there are the following six points in the requirements for a trademark owner to prove the use of a registered trademark, and all of them must be met. That is, (1) when, (2) where, (3) who, (4) which product / service, (5) which trademark was used, and (6) how.

I will refrain from mentioning each point one by one here, but I think that it is necessary to pay particular attention to evidence in (1) and (6).

First, regarding (1), when using photographs, transaction documents, advertisements, etc. of products with trademarks as evidence materials, it is necessary to be materials that can specify the shooting date and creation date. Trademark owners need to keep this in mind. It is desirable that the trademark owner usually secures such materials before requesting a trial.

Next, regarding (6), it is difficult to judge whether or not the use of the trademark falls under the "use (each item of Article 2, Paragraph 3 of the Trademark Law)" stipulated by the Trademark Law. In the above-mentioned JPO document, many cases disputed in the trial are listed as reference judgments. If the trademark owner cannot easily determine, it is recommended to consult with a patent attorney or other expert who is familiar with trademark law.

[https : //www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyourisshou.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyourisshou.pdf)

(Japanese only)