

*** テーマ： 登録商標と使用商標の同一性（50条）**

登録商標は、登録した態様で使用しなければならないが、標準文字のような普通書体で登録した商標の場合、ある程度、文字をデザイン化した態様での使用が認められている。その範囲を「同一性」の範囲内といている。どこまでの使用態様の変更が登録商標と同一性の範囲内の使用と認められるかは一概に言うことができないが、法50条では「社会通念上同一と認められる商標」という言葉で表現されている。つまり、登録商標と使用商標とが、称呼や観念が同一であって、普通の人から見て同じ商標を使用していると感じる範囲内ということであろう。

実際のところ、ロゴマークの登録商標などは別として、登録商標をそのままの態様で使用しているとは限らないのが現実であり、二段書きの商標の一方だけを使用したり、登録商標の文字を一部削除したり、一連の商標を分離して使用したり、書体や文字、図形を変更したり、他の文字や図形と結合したりなど、様々な使用態様が問題になっている。

それらは法50条の不使用取消審判において、問題にされることが多いので、本審決データファイルではそれらをパターン毎にまとめてみた。

なお50条では、同一性の範囲内として、次のものが挙げられている。

書体のみが変更し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、

外觀において同視される図形からなる商標

(1) 二段書き等の登録商標

英文字とカタカナ文字との二段書きの場合、カタカナが英文字から生ずる自然な発音をそのまま表記したと認められる場合は、原則として、いずれか一方の使用であっても登録商標の使用と認められている。

同一性 (= : あり, X : なし)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
マッハスリー MACH3	=	マッハ3	8	2004-30056	
バランス BALANCE	=	BALANCE	旧4	2002-31171	
ココロ KOKORO	=	kokoro	10	2005-30386	
	=		41	2006-30899	
PASS パス	=	PAS	25	2002-30526	衣料品等の需要者は、老若男女を含む一般的な消費者であるため、英語に堪能な者ばかりとはいえ、'PASS'と'PAS'を正確に峻別するといえないこと、広く報道されていたこと等が考慮され同一と判断された。
ゆへらんど YOULAND ユーランド	=	ユ～ランド	19	H9-10123	
IQ アイキュー	X	ロートi.Q.	5	2004-30289	片仮名文字と二段書きで表わされて初めて識別力を有し、「IQ」のみでは商品の記号・符号の一類型とみなされた。
レブス REVS	X	REV S	11	2003-30940	「REVS」より生ずる自然な称呼は「レブス」であるため、「レブス」と一体のものとして使用されなければ社会通念上同一の範囲内の商標と言えない。
2CV ドゥーシボ	X	2CV	旧17	S60-17169	カタカナ「ドゥーシボ」は造語であり、識別性があるので、削除することは態様を著しく変更する。

(2)文字の削除

登録商標を構成する文字の一部が削除された場合、従来は、削除箇所が「付記的部分」であり、要部が使用されていれば、登録商標と同一性の範囲内と判断されることもあった。しかし、最近では、文字が削除されることにより少しでも称呼、観念が相違する場合は、登録商標の同一性の範囲とはみなされない傾向が強いようである。

同一性 (= : あり, X : なし)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
THE MONTGOMERY DUFFLE LTD.	X	MONTGOMERY	旧 17	2003-30769	省略された「THE」、「LTD」は付記的部分であり、「DUFFLE」は「ダッフルコート」のように業者間では省略されるとの主張は認められなかった。一方、使用商標「MONTGOMERY」は欧米人の名前等を想起観念するので、観念、外観及び全体の称呼において相違する。
	X	スーリア SURIYA	3	2006-30202	登録商標は外観において特徴があり、「μ」の文字も削除されている。
スコッチ テリヤ  SCOTCH TERRIER	X		9	2004-31292	登録商標は「スコッチテリア」の称呼観念を生ずるのに対して、使用商標は「テリア犬」の総称を表わしたものと理解される。
もぐさ屋 伊吹堂	X	伊吹堂	旧 1	S59-3438	「もぐさ屋」を欠く。
THUNDERBIRDS	X	THUNDEERBIRD	旧 24	S55-15118	語尾の「S」を欠く。

(3)分離使用

結合商標の構成文字が分離して表わされていても、デザインとして統一されているなど、全体として捉えることを妨げるほどの変更でなければ、観念、称呼が同一であるとして、登録商標の使用と認められるようである。

同一性 (= : 同一, X : 同一ではない)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
PRESSO PRESSO	=	Presso Presso	30	2005-30114	
NETMARKS	=		42	2002-30077	審決取消訴訟においても左記判断(東高判 H15(行ケ)123)が維持された。
プルーフテック PROOFTEC	=		9	2007-30108 2	
MISS WAIKIKI	=	MISS WAIKIKI	旧 17	S60-16713	
クイーンフローラ QUEENFLOWRA	=	QUEEN FLOWRA クイーンフローラ	旧 17	S58-17839	

(4) 書体の変更

法 50 条 1 項に、「書体の変更」は、社会通念上同一の範囲と認められると明記されているように、余程デザイン化されたものでなければ、通常は「書体の変更」は登録商標の範囲内と認められる。なお、下記「電撃 Hobby magazine」のように三段に文字を分離し、中央の「HOBBY」を大きく描くなど大幅にデザイン化された使用商標であっても、取引の実情などを説明することにより同一性の範囲内と認められるケースもある。

これとは逆に、「ICM」は登録商標が幾分デザイン化されていたため、普通書体の使用商標とは同一でないと判断されたようであるが、少々厳しいようにも思われる。

同一性 (= : あり, X : なし)


登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
FOOT WORK	=		3	2007-30063 0	登録商標には、半文字程度のスペースがあった点等が問題となっている。
電撃Hobymagazine	=		16	2002-31415	雑誌の題号として使用される商標の場合、文字の全部又は一部を図案化させる等の表現手段が取引事情として広く行われていることが考慮された。
	=	 	旧 4	H11-30688	「ショッピング」の文字は「買い物」を意味する語であり、自他商品等識別力を有さず、需要者は使用商標中の「TBS」の文字部分によって被請求人の販売する商品であると認識するとされた。 また、本願商標は「TBS」をデザインしたものでありとみられる外観を有し、称呼、観念において使用商標と共通すると判断されている。
ICM	X	ICM	11	2005-30480	二重線でデザイン化された表示態様が本件商標の識別性のうえて重要な要素の一となっているため、単に書体のみに変更を加えたといえる範囲を大幅に脱していると判断された。

(5) 文字の変更

登録商標の称呼を他の文字で表した場合、両者の観念が完全に一致すれば登録商標と同一性の範囲内と認められるが、少しでも異なった観念が生じると同一とは認められない可能性が高いため、文字を変更する際には注意が必要である。

同一性 (= : あり, X : なし)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
Labor&Weight	=	LABOR&WEIGHT	30	2007-301313	大文字小文字の相違。
サクラサク	=	さくらさく!	30	2007-300427	使用商標中、感嘆や強調を示す感嘆符「!」は前の語を強調するにすぎないから、「さくらさく」が要部であり、両者は同一である。
ミラクルアップ	=	MIRACLE-UP	25	2007-301109	
アイシーエム	=	ICM	旧 11	2005-30479	
一生懸命	=	一所懸命	30	2006-30467	
SANCTUARY	=	サンクチュアリ	41	2004-30149	
翼	=	TSUBASA	9	2005-31108	
霜柱	=	霜ばしら	30	2006-31308	
めでたや	=	MEDETAYA	42	2001-31067	東高判 H15(行ケ)99

タカラ	=	TaKaRa 寶	29	2005-31527	
	X	TaKaRa 寶	29	2005-31530	
飛鳥	X	あすか	30	2004-30051	「あすか」からは「飛鳥」又は「明日香」の漢字が相応するため、本件商標の使用とは言えない。

(6) 文字の付加

付加された文字が識別性のある文字か否かが判断の分かれ目となっている。

同一性 (= : あり、X : なし)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
SKAGA	X	BLAZER SKAGA	旧 23	2008-300093	
縁結び	X	縁結びパック	29	2007-301287	
HOT TOPIC ホットピック	X	ソフトバンクホットピック	9	2007-301414	「ソフトバンク」は著名なハウスマーク。
クリエーション CREATION	X	クリエーションセット	30	2007-301386	
CAROL	X	CAROL SPORTS	旧 17	2005-30310	
ダイマ DYMA	X	スーパーダイマ	6	2005-30405	
PATIS	X	patisfrance	32	2006-30847	「france/フランス」は産地、販売地等を表示する自他商品識別力を有さない部分であり、この程度の差異は社会通念上同一であるとされた。
		パティスフランス			
インパルス	=	インパルスM	16	2006-30078	
21 BEIN	=	21・BEIN 長身術セット	41	2004-30597	
Express	=		旧 11	2007-300733	

(7) 記号の付加または削除

同一性 (= : あり、X : なし)

登録商標	同一性	使用商標	クラス	審判番号	メモ
OKリアタック	=	OK リアタック	16	2003-31450	「 」(ハイフン)の挿入
OUI ウイ	=	Oui ! ウイ	旧 17	2004-31592	「！」の付加
BLD	=	B . L . D	旧 10	S56-23880	ピリオドの付加
金タイヤ	=	金タイヤー印	旧 26	S57-4392	長音記号及び「印」の付加
FSG LINE	=	FSGLINE	旧 10	S60-2434	ハイフンの削除
ジャンボー	=	ジャンボ	旧 51	S55-2642	「jumbo」を記す場合、語尾に長音を付するか否かは明確な定めがない。