

商標不使用取消請求の答弁用資料の総括

—ASEAN及びBRICS—

大 野 義 也*

抄 録 登録商標は一定期間不使用の場合、第三者からの請求により取り消されるおそれがある。取り消しを免れるためには使用証拠を提出せねばならないのであるが、どのような資料が使用証拠として認められるかは各国間で解釈に相違があるのが実情である。証拠資料の収集には該当地を管轄する販社や海外営業部門等、他部署の協力が必須であるから、なるべく必要な資料を具体化しておきたいところである。本稿は、各国代理人へのアンケートを通じて各国で共通して認められる証拠資料が何かを明らかにし、もって資料収集の手続きを少しでも一般化することを試みるものである。

目 次

1. はじめに
2. アンケートの内容
 2. 1 調査対象国
 2. 2 証拠資料の想定例
 2. 3 その他現地問い合わせ事項
3. アンケート結果
 3. 1 インドネシア
 3. 2 マレーシア
 3. 3 フィリピン
 3. 4 シンガポール
 3. 5 タ イ
 3. 6 ブルネイ
 3. 7 ベトナム
 3. 8 ラオス
 3. 9 ミャンマー
 3. 10 カンボジア
 3. 11 ブラジル
 3. 12 ロシア
 3. 13 インド
 3. 14 中 国
 3. 15 南アフリカ共和国
4. アンケート結果の概括
 4. 1 想定例に対するアンケート結果
 4. 2 追加質問に対するアンケート結果
5. おわりに

1. はじめに

苦勞の末、商標登録を得ても、各国において不使用取消制度が存在し、第三者からの請求により登録が取り消されるおそれがある。一般的に不使用取消請求前3年又は5年間の継続的不使用を根拠に商標登録は取り消され得る。取消請求を受けた場合、使用証拠を提出することで要証期間内の商標の使用（或いは不使用の正当事由）を証明できれば取り消しを免れ得る点はいずれの国も同じである（証明を要する商品の範囲や挙証責任の転換等、各国制度間に若干の違いはあろうが）。しかし、如何なる資料が証拠として採用されるかは各国間で解釈に相違がみられる。

使用証拠の収集には苦勞を伴う。該当地での販売事実を示す資料の収集には、該当地を管轄する販社や海外営業部門の協力が必須であるが、使用証明に堪える資料が思うように集まらない事態を多く経験している。例えば本邦から該当

* 特許業務法人 深見特許事務所 弁理士
Yoshinari OHNO

地への輸出（即ち仕向地における輸入）が商標の使用の一態様として認められるならば、我国では輸出者には一定期間、輸出貨物に関する品名・数量・価格等を記載した帳簿及び関係書類の保存が義務付けられているのであるから¹⁾、輸出を統括する部署の協力さえ得られれば資料収集に特段の困難はないはずである。とはいえ、部署間の垣根を越えた資料探知・収集の依頼は容易ではない場合もあるし、また、せっかく探してもらったのに肝心の商標が記載されていないとか、要証期間外に作成された資料であったというように、的を得ない資料だけが届くことがよくある。他方、そもそも輸出関係書類は該当地では使用証拠として採用されない場合もあって、他部署員の労力発動に相応する成果を得られない場面も多く経験しているところである。

輸出関係書類の解読には専門的知識を要するし、証拠資料としての一連性の確認に困難を伴うことも資料収集に負担を感じる遠因であろう。

このような、ある種やっかいな作業を効率的にさばくためには依頼元たる知財部署員が使用証拠として適切な資料が何かを正確に把握し、説明できなければならぬわけであるが、不使用取消しの審査・審理における証拠資料採否への疑問は、突き詰めれば審査・審判官、或いは裁判官の心証形成次第であってあたかも裁判で確実に勝訴できる資料は何かを問うに等しく、本来的に一般化できるような類の話ではない。とはいえ、資料収集の一番大変な作業を他部署員に委ねる以上、可能な範囲で一般化・基準化して資料の目安を提示できれば有益であるに違いない。

本稿はかかる価値観に基づいて、使用証拠として認められる資料が何かを少しでも一般化し、もって関係部署に資料収集を依頼する場合の手がかりを提示することを目的としている。手法としては、経験上証拠資料として上がってくることの多いものを考慮して10パターンの証

拠例を設定し、これらの証拠採用の可否を調査対象国代理人からアンケートを取って回答をまとめるというアプローチを取った。

抽象的に使用証拠の収集を依頼したがために使用証明に不足する資料ばかり集まり、期限との関係で勝算見込みの低い答弁に挑まざるを得なくなるような事態を予め回避する契機になればと考えて本稿を取りまとめた次第である。

2. アンケートの内容

2.1 調査対象国

本稿ではASEANの10ヶ国、及びBRICSの5ヶ国の計15ヶ国、具体的にはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国についてアンケートを行った。著しい経済発展に伴う商標登録需要の増加、他方で情報が少ない国も含まれていることを考慮してこれら15ヶ国を選択した。

2.2 証拠資料の想定例

各国代理人の実体験・経験に基づく証拠資料採否の可能性を知るため、一般論として証拠資料を問い合わせるのではなく、証拠資料として収集されがちな具体的な想定例を10例用意してアンケートを行った。不使用取消しを経験した担当者であれば思い当たる節があろう。

①製品パンフレット又はウェブサイトの写し

当該資料は下記情報を含むものとする。

- a) 商標
- b) 製品写真
- c) 製品説明（英語）
- d) 印刷日又は更新日（日付は要証期間内）

②通関書類の写しと製品パンフレット

通関書類は下記を意味する。

- a) インボイス（Invoice）及びパッキング・リ

スト (Packing List) のセット

b) 船荷証券 (Bill of Lading (B/L))

通関書類には下記情報が含まれる。

(i) 出港日 (日付は要証期間内)

(ii) 製品名と製品番号

(iii) 発注数量と単価

通関書類には商標が表示されておらず、単に製品名 (例えば「通信装置」のようなカテゴリー名) と製品番号が記載されているのみであるが、追加提出するパンフレットが同製品名・製品番号に対応する製品のものであって、商標が明示されている。

③発注・納品に関する一連の電子メールの写し

電子メールは以下の情報を含んでいる。

a) 商標

b) 製品名と製品番号

c) 発注数量と単価

d) 納品予定日 (日付は要証期間内)

e) 購入者の名称・現地住所・電話番号

④レシート (売上表) と製品写真

レシートには下記情報が含まれる。

a) 製品名と製品番号

b) 購入数量と単価

c) 購入日 (日付は要証期間内)

d) 現地店舗名と住所

レシートには商標の表示はないが、追加提出する製品写真において、商標とレシート上の製品番号が確認できる。

⑤現地販売店の写真

写真から下記が確認される。

a) 商標を付した商品が、値札とともにショーケース内に陳列されている状況

b) 現地販売店の名称

c) 写真のexif (デジタル写真の付属データ) から撮影日の確認が可能 (日付は要証期間内)

⑥完成品に組み込まれた状態の製品 (部品) の写真と完成品の販売資料

登録商標の指定商品は完成品の部品である

(例えば自動車用排気管や、電子機器用の集積回路 (IC) など)。当該写真は完成品の筐体を部分的に開梱したものであり、隙間から商標を付した部品の搭載が確認できる。

追加提出する販売資料には、(部品が組み込まれた) 完成品が、現地国内で要証期間内に販売されたことが示されている。

⑦展示会の写真とガイドラインの写し

展示会写真から、商標を付した商品が会社ブース内に展示されていることが確認できる。

展示会のウェブサイトからプリントアウトしたガイドラインにて以下の情報が確認できる。

a) 開催場所・期間 (当該期間は要証期間内)

b) 配置図 (会社ブースの場所を確認可能)

⑧販売認可申請の写し

例えば医薬品や医療用機器のように、現地での販売開始前に米国FDAのような行政機関の認可を要する場合で、認可取得まで販売がペンディングとなっている状態を想定した。

販売認可申請には以下の情報が含まれる。

a) 商標

b) 商品の説明

c) 行政機関の受付印・受付日 (要証期間内)

⑨現地新聞紙面における所有権宣言の写し

所有権宣言には下記情報が含まれる。

a) 登録商標

b) 登録番号

c) 指定商品

新聞の発行日は要証期間内となっている。

⑩現地販売店・現地需要者の陳述書

陳述書には、要証期間内に登録商標が付された商品を現地販売店が販売した、又は現地消費者が購入したことの陳述が含まれている。

④⑤がもし肯定的であれば、現地従業員に現地販売店で商品を購入させ、写真を撮らせて資料を保管させておけば使用証拠とでき得るわけで、不使用取消しに備えた事前準備という観点からは検討する価値があると考えた (名目的使

用を奨励するものではなく、実際の継続販売があることを前提とした状況設定とお考えいただきたい。

⑦⑧は現地では製品が未販売であることを示すものであって、そもそも商標の使用とは認められないかもしれない。しかし、経験上、証拠収集の段になって始めてかかる事実（展示会出展に留まるとか、行政機関の認可待ちとか）が判明して、結局このような資料しか提出できなかったという事態を度々経験しているから、証拠資料となるかどうかの境界線を知る目的で想定事例に加えたものである。

⑨については、考え難いがこれが使用証拠となるなら、定期的に所有権宣言を新聞紙面に出しておくことで不使用取消しへの事前対応策として機能し得るわけで、検討に値する。

2.3 その他現地問い合わせ事項

各種想定資料自体が使用証拠として成立し得ても、要証期間内における継続的使用の証明を求められる場合がある。不使用取消しは本来一定期間の継続した不使用状態に対して登録取り消しの罰を課し、もって不使用商標を整理する制度であるから、一度でも要証期間内の使用があれば継続した不使用状態は切断されるはずであり、そうであれば1セットの証拠資料で足らずである。しかし、国によっては反復継続性の証明として複数セットの証拠を求められる場合がある。証拠資料のボリュームも資料収集のワークロードに直結するので、この点についても現地コメントを求めた。

(追加質問1)

・1セットの書類のみでもって、全期間（3年又は5年）の使用の証明に足るか？ 即ち、全期間に亘る継続的使用を証明するために、各年毎に1セットという具合で複数の書類のセットを提出することを要求されるか？

また、証拠資料は、現地での販売事実を証す

るものであって、製品単価や購入者名など、他社に知られたくない情報が掲載されていることが多い。他方、提出資料は第三者による閲覧・縦覧が可能な状態に置かれ得るから、可能なら一部マスキングして提出したいところである。この点についても問い合わせを試みた。

(追加質問2)

・商品単価や購入者名といった企業秘密を黒線でマスクすることは可能か？

その他、上記想定例には含まれないような資料が収集された場合の判断の目安とするべく、使用証拠を例示した規則・審査基準・過去審判決があるかについても併せて問い合わせた。

(追加質問3)

・使用証拠を例示した審査基準や判例があるか？ あれば簡単な内容をご説明いただきたい。

3. アンケート結果

以下、順に各国からの回答内容を記す。なるべく現地回答のニュアンスを残すよう努めたため、理解し難い部分や言葉足らずな部分があるかもしれない。

3.1 インドネシア

⑨を除き、全ての想定例が受け入れ可能との現地回答であった。以下は個々想定例に関して特に記された代理人のコメントである。

⑧「販売認可申請の写し」について、FDA又はBPOM（インドネシア国家食品医薬品監督庁）への認可申請は将来的に製造・販売されることの証拠として利用可能である。

なお、⑨「所有権宣言の写し」について、別の代理人（TILLEKE & GIBBINS Mr. Rochmali Zultan）からは使用証拠になるとのコメントを入手しており、意見が割れていることを指摘しておく。

追加質問への現地回答は以下の通りである。

(追加質問1)

商標及び地理的表示に関する2016年法律第20 (Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications) の第74条(1)によれば、商標が商品・役務市場において登録日又は最後の使用日から継続して3年間使用されなければ、不使用を根拠に無効訴訟を提起できる。商標が実際に1回や2回だけでなく製造され、使用されていることの証拠がなければならず、ウェブサイト上での販売の証拠は使用証拠に分類される。

少々言葉足らずではあるが、かかる回答によれば証拠資料は複数セット必要のようである。これに関して別代理人より、3年間の継続使用を示す1セットの資料は受け入れ可能とのコメントを得ている。複数年をカバーする販売契約など、1セットの資料でも3年分の継続使用を証明し得る場合もあろうから、結局のところ提出証拠の内容次第で1セットで足るかどうかが決まると考えたほうが良いであろう。

(追加質問2)

(マスクングは)可能である。

(追加質問3)

商標の使用証拠として受け入れ可能な資料について、審査基準はない。

別代理人からのコメントとして、行政庁からの公式書面、例えばインドネシア政府発行の輸入関連書類、輸入許可証、BPOM承認証、SNI(インドネシア国家規格)による製品認証、税申告書などがあれば熟慮されるとのことである。

(回答者: AMR PARTNERSHIP Mr. Sigit Nugraha)

3.2 マレーシア

①~⑩の全ての使用証拠例が受け入れ可能との回答であった。特に記されたコメントは以下の通りである。

②「通関書類の写しと製品パンフレット」について、商標が通関書類に明確に表示されてい

るほうが望ましい。

製品番号を基に通関書類とパンフレットを紐付け可能と思われるが、望ましくは通関書類自体に商標が表示されているべきは当然といえよう。製品番号中に、識別力を失わない態様で商標を組み込むことが可能であれば、試みる価値はあると思われる。

追加質問へのコメントは以下の通りである。

(追加質問1)

1セットの資料で使用開始から現時点までの使用が証明される。

(追加質問2)

秘密情報のマスクングが可能である。

(追加質問3)

法定宣誓書(Statutory Declaration)の提出が必要であるが、当該宣誓書の内容は使用証拠の種類により異なる。

(回答者: RAMRAIS & PARTNERS Ms. Caroline Francis)

3.3 フィリピン

①⑦⑧⑨以外は受け入れられるようである。

①「パンフレット又はウェブサイトの写し」について、パンフレットは単なる広告宣伝ツールと考えられており使用を証明し得ないが、ウェブサイトのプリントアウトは、フィリピンの消費者に対してオンライン販売されるならば、使用証拠となる。フィリピン消費者がオンライン販売を利用できない場合は単なる広告宣伝ツールであって使用証拠とはなり得ない。

⑦「展示会の写真とガイドラインの写し」について、展示会では通常、販売は行われない。よって使用証拠とはならない。フィリピンでは商標を付した商品がフィリピン消費者に販売されることが必須である。

⑧「販売認可申請の写し」、即ち審査中のFDA製品登録申請は、使用宣誓の場面での不使用宣誓として有効な理由となる。この場合は

不使用宣誓は認容される。しかし、登録後5年目の使用宣誓の場面では不使用宣誓は認められない。販売は既に始まっていないからではない。

⑨「所有権宣言の写し」について、商標を付した商品のフィリピンでの販売や、入手可能性の証拠を伴わない、単なる宣言では使用証拠として不十分である。

追加質問への現地回答は次の通りである。

(追加質問1)

各年毎の証拠のセットまでは要求されない。

(追加質問2)

可能である。

(追加質問3)

証拠資料を例示した審査基準やガイドラインであって、審査官が参照するようなものは残念ながら存在しない。証拠資料の例を一般的に示した判例も存在しない。上記①～⑩の証拠の適否に対する回答は、当事務所の実務経験に基づくものである。

(回答者：E. B. A S T U D I L L O A N D ASSOCIATES Mr. Enrico B. Astudillo)

3. 4 シンガポール

①②⑧⑨以外は使用証拠として受け入れ可能との現地回答であった。

①「パンフレット又はウェブサイトの写し」について、外国向けパンフレットの場合はシンガポールでも製品入手が可能であることを証明しなければならない(Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH vs Hugo Boss [2003] 4 SLR(R) 155)。単にインターネット上でウェブサイトを立ち上げているとか、製品の宣伝を行っている事実は、シンガポールでは必ずしも商標の使用があったことにはならない。商標権者はシンガポールで商標を付した商品を販売するために積極的手段を取っていることを示さなければならない。Weir Warman Ltd vs Research & Development Pty Ltd [2007] 2 SLR(R) 1073では、積極的

手段の例として、シンガポールの会社向けに、商標を付した商品の販売を打診する内容の商標権者発信のFAXがあり、また、商標権者が他のシンガポールの会社と、商標を付した商品の将来的販売・宣伝方法について打ち合わせを行った事実がある場合が示されている。

②「通関書類の写しと製品パンフレット」について、Nike International Ltd vs Campomar SL [2006] 1 SLR(R) 919では、商標を付した商品のシンガポールの会社への販売を示すインボイスと、製品がシンガポールに向けて出荷されたことを証明する船荷証券について、製品がシンガポールに到着したことの証拠として採用しなかった。製品が実際にシンガポールに到達したことを示す資料の例としては、シンガポールへの製品の配達手配がなされたことが示された書類や、シンガポールの配達先住所が記載された船荷証券(shipping bill)などがある(Weir Warman Ltd vs Research & Development Pty Ltd [2007] 2 SLR(R) 1073)。

④「レシートと製品写真」は使用証拠となるが、原則として、商標を付した商品が実際に販売されたという宣誓をサポートする資料として利用される(Romanson Co., Ltd. v Festina Lotus, S.A. [2015] SGIPOS 3)。

⑧「販売認可申請の写し」及び⑨「所有権宣言の写し」は、それ自体は具体的な販売目的を伴った使用とはいえ、実際の商業上の使用を証明するものではない(Concorde Trade Mark [1987] FSR 209)。

追加質問への現地回答は以下の通りである。
(追加質問1)

1回だけの商標の使用でも、圧倒的に説得力のある証拠を提示できれば、真正な使用と見なされ得る(Nike International Ltd v Campomar SL [2006] 1 SLR(R) 919 at [15])。

(追加質問2)

可能である。

(追加質問3)

該当するものは存在しない。

(回答者：DREW & NAPIER LLC Mr. Tony Yeo / Ms. Eunice Maaland)

3.5 タイ

①～⑩の全てが受け入れ可能とのことである。

追加質問への現地回答は以下の通りである。

(追加質問1)

商標の使用証明のためには継続した3年間の使用証拠を提出すべきである。各年毎に1セットの資料は商標の使用証明に十分な可能性が高い。1年分のみをカバーする1セットの資料ではおそらく不十分であろう。

(追加質問2)

書類上の秘密情報を黒線でマスクすることが可能である。しかし、マスクされた情報が使用証明に重要な情報であった場合、証明力は弱まることとなる。

(追加質問3)

証拠資料を例示した審査基準はないが、証拠には登録されたものと同じ商標、商品が取消請求前3年間に亘って使用されていたことが示されているべきである。過去の審決では、登録商標・商品、及び要証期間内の日付が示されたパンフレットやウェブサイトのプリントアウトに加えて、インボイス、レシート、製品写真、現地販売店における製品の陳列写真についても使用証拠として受け入れられた。国内消費者が商標が付された商品を購入できることが証拠中に明らかに示されていることが重要である。

(回答者：TILLEKE & GIBBINS Ms. Orawan Kijpakamas)

3.6 ブルネイ

①②⑧⑨以外、全てが受け入れ可能との現地回答であった。シンガポールの代理人に問い合わせたため、回答内容はシンガポールとほぼ同

じであった。

①「パンフレット又はウェブサイトの写し」について、シンガポールでのコメントと同様、製品がブルネイで入手可能であることの証明を要し、具体的にはブルネイでの製品販売を目的とした積極的手段（販売を目的としたブルネイの会社への接触、販売・宣伝方法に関する打ち合わせの事実など）を示さなければならない。

②「通関書類の写しと製品パンフレット」についてもシンガポールの場合と同様に、製品が実際にブルネイに到達したことを示す資料が必要である。

④「レシートと製品写真」は製品販売に関する宣誓のサポート資料であること、⑧「販売認可申請の写し」及び⑨「所有権宣言の写し」では実際の商業上の使用は証明されないことについても、シンガポールでの回答と同じである。

追加質問への回答は以下の通りであった。

(追加質問1)

1回だけの使用であっても、圧倒的に説得力のある証拠が提示されれば、真正な使用と見なされ得る。よって1セットのみの資料（例えば1回だけの取引資料）であっても技術的には使用証明が可能である。

(追加質問2)

可能である。

(追加質問3)

該当するものは存在しない。

(回答者：DREW & NAPIER LLC Mr. Tony Yeo / Ms. Eunice Maaland)

3.7 ベトナム

⑩以外の全ての使用証拠例が使用証拠として受け入れ可能との現地回答であった。

ただし、別代理人（TILLEKE & GIBBINS Ms. Hang Thi Nguyen）より、⑧も使用証拠とはならないとの意見を得ている。また、⑧⑩以外の受け入れられる資料も、ベトナム法上は原

本又は認証済写しでなければならず、また、実務上は法定宣誓書（Statutory Declaration）又は宣誓書（Affidavit）（いずれも公証要）に組み込まれる必要があるとの指摘があったことも念のため記しておく。

また、当該別代理人からの指摘であるが、①「パンフレット又はウェブサイトの写し」は商品説明がベトナム語であれば受け入れ可能性はより高まるとのことである。②「通関書類の写しと製品パンフレット」は追加提出されるパンフレットにて対応製品への商標貼付が確認できることが条件であるが、この情報は通関書類自体に含まれるべきとのことであった。つまり通関書類自体に商標が表示されていたほうが良いとのことである。

③「発注・納品の電子メール写し」は関連当事者・製品の詳細（商標・製品情報に加えて、当事者名・住所・電話番号・メールアドレス等）が明らかにされている必要がある。

⑧「販売認可申請の写し」について、先述の通り、別代理人は現在のベトナム実務では商標の使用証明としては不十分な可能性が高いとの意見である。不使用の正当事由としては認められるかもしれないので、これに該当する場合は追加の情報確認を要する。

⑨「所有権宣言の写し」は原本（新聞紙面）の提出を要し、さらに「販売広告」に該当させるために下記情報等を含む必要がある。

- ・商標権者の情報
- ・登録商標・商標見本・指定商品役務のリスト
- ・商標権者が主に提供する商品役務の写真
- ・商標権者の連絡先

⑩「現地販売店・現地需要者の陳述書」に関して、ベトナム知財法第124.5条は下記行為を商標の使用と規定しており、これに従えば、陳述書は商標の使用証拠とはならない。

(a) 製品・製品パッケージ・事業設備・事業活動上のサービス提供手段や取引文書に商標

を貼付すること

(b) 商標を付した商品の流通、提供、販売広告又は販売用の在庫所有

(c) 商標を付した商品又はサービスの輸入

その他、追加質問についての現地回答は以下の通りであった。

(追加質問1)

ベトナムにおいて要証期間（5年間）内の商標の使用を証明する場合、1セットの資料で十分である。とはいえ、経験上、可能な限り多くの資料を提出したほうが成功可能性は高まる。したがって可能であれば複数の資料のセットを提出すべきである。

(追加質問2)

書類上の秘密情報を隠すことが可能である。

(追加質問3)

使用証拠の基準や方式的要件は規則上存在しない。実務上は下記情報・書類を案内している。

- ・ベトナムでの最初の使用に関する情報（時期・場所）、使用期間、使用の継続期間
- ・ベトナムでの商標を付した商品・広告の写真
- ・ベトナムでの販売網の詳細（販売地（県・市）及び販売者のリスト）
- ・ベトナムでの広告資料のサンプル

これら書面は、商標権者による宣誓書の付属書類として添付し、公証を受ける必要があるとのことで、この点は別代理人からの指摘にもあった通りである。

(回答者：VISION & ASSOCIATES Mr. Do Quang Hung)

3.8 ラオス

現時点では明文規定はないが、おそらく①～⑩の各種証拠は全て使用証拠として受け入れられるとの現地回答である。

追加質問には以下の回答があった。

(追加質問1)

この点についても明文規定はないが、商標局

に相談したところ、1セットの資料で十分との回答を得た。

(追加質問2)

商標局に相談したところ、資料中の秘密情報の一部マスキングについて特段異論はないようであった。

(追加質問3)

現在のところ商標の使用証拠を例示した審査基準・明文規定・ガイドラインは存在しない。また、ラオスではこの種の情報は機密情報とされており判例調査は困難である。知る限りラオス人民裁判所に提訴された知財紛争は極めて少なく、著作権及び意匠に関する2件のみである。商標に関する新しい規則が発行される予定であり、この種の規則は通常、極めて一般的・抽象的となりがちな法律をより詳細化するものであるから、使用証拠についても何らかの具体化が図られるかもしれない。

(回答者：TILLEKE & GIBBINS Mr. Dino Santaniello)

3. 9 ミャンマー

詳細は別稿に譲るが、ミャンマーでは現在、知的財産法の施行を待っているところである²⁾。かかる現状を前提に、現時点では知的財産権の取り消しを証書登録局 (Office of Registration of Deeds/ORD) に求めることはできず、また、異議申立等の手続きも整備されていないとの現地回答であった。不使用を根拠とした証書登録の取り消しは、管轄裁判所に提起することになるが、かかる訴訟の提起は極めて稀とのことである。

商標についても交渉の上、不当登録者が自主的に登録を放棄することを拒否した場合は、管轄裁判所に対して商標の取り消しを求めることが現時点での唯一の手段とのことである。

かかるシステムを前提として、①～⑩の全てが使用証拠として受け入れ可能であるとの現地

回答であった。ただし、ミャンマーでは実際に商標が使用されていること、商標の所有宣言 (Cautionary Notice) が行われていること、英語資料はミャンマー公証役場による公証済のミャンマー語 (ビルマ語) 訳文が必要であることに注意を要するとのことである。

(回答者：TILLEKE & GIBBINS Ms. Khin Myo Myo Aye)

3. 10 カンボジア

①～⑩の全てが受け入れ可能とのことである。

なお、⑧「販売認可申請の写し」について、使用証拠にならないとの別代理人 (TILLEKE & GIBBINS Mr. Sovanrotha Sok) の意見も入手している。もっとも、当該別意見ではDDF (医薬品・食品・医療機器・化粧品局) に提出された医薬品の販売認可申請は、商標の使用証拠としては受け入れられないが、不使用の正当理由の証拠としては利用可能とのことである。単なる答弁方法のアプローチの違いとあってよいであろう。

その他、別代理人意見として、⑨「所有権宣言の写し」には提示したa)～c)だけでなく、商標権者の名称・住所も掲載されるべきとのことであった。また、⑩「現地販売店・現地需要者の陳述書」には商標権者の名称、陳述者の氏名・住所、陳述者の組織上の地位及び商標権者との取引年数を含めなければならず、公証を受ける必要もあるとのことであった。

その他、追加質問への回答は以下の通りである。(追加質問1)

識別力の証明の場面と異なり、使用証明の場面では使用証拠の数量は法律上規定がない。

なお、この点について別代理人は1セットの資料にて全要証期間の使用証明が可能とコメントしていたことを追記しておきたい。

(追加質問2)

使用証拠の文言・条件については規定がない

が、過去の実務経験より、提出書類から機密情報を削除することは可能である。

(追加質問3)

「商標マニュアル」(Trademark Manual)が、登録前後に関係なく商標手続きにおいて共通して使用される資料である。しかし、当該マニュアルは非公表であるし、使用証拠の例は具体的には規定されていない。また、裁判例も公的には取得できない。

(回答者: BNG LEGAL Ms. Keopichchenda LONG)

3. 11 ブラジル

⑥を除き、全ての使用証拠例が受け入れ可能との回答であった。

ただし、①「パンフレット又はウェブサイトの写し」、③「発注・納品の電子メール写し」、⑤「現地販売店の写真」、⑥「完成品中の部品写真と完成品販売資料」は、資料内に要証期間内の日付があつて、かつ、商標及び商品・役務が示されていることを条件として受け入れられる可能性があるとのことであつた。

また、②「通関書類の写しと製品パンフレット」について、ブラジルへの輸出インボイスは、対応する輸入インボイス(ブラジル税関による輸入許可、例えば製品が実際に国内に入ったことを示す輸入申告書や輸入確認書)とともに提出されない限り、原則としてブラジル商標局では受け入れられないとのことである。

その他、追加質問についての現地回答は以下の通りであつた。

(追加質問1)

ブラジルでは取消請求前5年間の使用証拠を要する。1年分のインボイスが中心的証拠となるのであるが、当該インボイスは商標権者・ライセンス、又は許可された第三者が発行すべきであり、また、カタログやチラシ等補助資料(商標や日付が適切に表示されていること)も

併せて提出されるべきである。継続的使用が証明されるべきであり、1年ごとに複数セットの資料を提出することが推奨される。

(追加質問2)

秘密情報のマスキングは可能である。

(追加質問3)

ブラジル知財局が発行する商標マニュアル(Trademark Manual)及び技術ノート(Technical Note) No. 01/2018に判断基準が定められている。

(回答者: LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS Ms. Suzana Maria Teixeira de Lemos)

3. 12 ロシア

⑧⑨以外の全て受け入れ可能とのことである。

①「パンフレット又はウェブサイトの写し」はロシア語への翻訳を要し、また、これらがロシア市場をカバーしていること(即ちロシアの消費者が購入可能であることを証明する資料を伴わなければならない)。

③「発注・納品の電子メール写し」は、納品を証明する資料が重要であり、発注を証明する資料は間接証拠として提出されるべきである。

⑤「現地販売店の写真」、⑥「完成品中の部品写真と完成品販売資料」、⑦「展示会の写真とガイドラインの写し」における写真は、撮影日・場所を証明する証拠を伴えば、間接証拠として受け入れ可能である(つまり通関書類等、他の資料の存在が前提である)。さらに⑦は主催者との契約関係を示す証拠を併せて提出すべきである。ロシアでは展示会出展は商業上の使用、即ち有効な販売申し入れと考えられている。

⑧「販売認可申請の写し」は商標不使用の正当事由の証拠となり得る。

⑩「現地販売店・現地需要者の陳述書」は他資料を前提に間接証拠として提出すべきである。追加質問への回答は次の通りである。

(追加質問1)

ロシアでは要証期間は3年間であるが、証拠資料の量については規定がない。よって、証拠資料が要証期間内のものであれば、各年毎に内容の異なるものを提出することまでは求められない。

(追加質問2)

黒線による情報のマスキングが可能である。しかし、購入者の名称をマスキングした場合、証明力に影響する可能性がある。

(追加質問3)

証拠資料を例示した規則や基準はないが、知財裁判所が不使用取消請求に関する手続上の問題(商標権者の管理下での商標使用、合法的使用証明に関する規則の解釈、使用証明における期間の計算、要素を変更した商標使用等)に関して幾つかのインフォメーション・レターを発行している。これらはウェブサイトから確認できる(いずれもロシア語)³⁾。

(回答者: GORODISSKY & PARTNERS Mr. Ilya Goryachev)

3. 13 インド

①⑦⑨を除き、全ての想定例が使用証拠として受け入れ可能との回答である。

⑧「販売認可申請の写し」は、認可が下りた時点で使用を開始する意思があることを証明するのみであって、使用証拠として受け入れられても、証明できる範囲は限定される。例えば申請及び許可が10年前であったような場合に、直近5年以内の商標使用の証拠としては採用されないであろう。

追加質問への回答は以下の通りである。

(追加質問1)

1セットの資料で十分である。

(追加質問2)

購入者の名称はマスキング可能であるが、住所は現地での販売店の存在を示すものであるか

らマスキングすべきではない。

(追加質問3)

製品販売を通じた商標の実際の使用を示せれば、どのような資料であっても受け入れられるであろう。広告宣伝や、単に商標を知らしめるのみの資料であれば、他に実際の使用を示す証拠がなければ、それ単独では使用証拠としては不十分であろう。

(回答者: ANAND AND ANAND Mr. Safir R Anand)

3. 14 中国

まずは証拠資料中に下記情報が含まれていなければならないことの指摘があった。

- (a) 商標
- (b) 商標が指定商品・役務に使用されたこと
- (c) 商標使用者(ライセンシーも含まれるが、使用許諾の証明が必要)
- (d) 商標の使用日(取消請求前三年以内)
- (e) 商標法の効力が及ぶ範囲(地域的範囲)内での使用であること

また、中国では3年間の連続使用の証明までは要求されておらず、要証期間内の使用を証明できれば登録は維持されるとのことである。ただし、使用証拠の量が少ないとか、又は売上額が少ないといった場合、単なる名目的使用(象徴的使用)に過ぎないとして使用証拠が認められない場合があるとのことである。

実務上は販売契約書と「発票」(事業活動における料金収支証明と、税務機関から購入した法定の発票用紙)をセットで提出すれば使用証拠として採用される可能性が高いとのことである。

以上を前提に、①～⑩の全てについて使用証拠として受け入れ可能との現地回答であった。もっとも、名目的使用に過ぎない場合は商標の使用とは認められないのであるから、①「パンフレット又はウェブサイトの写し」や⑨「所有

権宣言の写し」などは補助的資料に過ぎず、仮に受け入れられたとしてもこれらが単独で有力な証拠となる可能性は低いと考えたほうがよさそうである。

追加質問に対する回答は以下の通りである。

(追加質問1)

1セットの資料で商標の使用を証明するには十分である。

(追加質問2)

秘密情報のマスキングは可能である。

(追加質問3)

商標審理基準の「七. 登録商標取消案件の審理基準」, 「5. 登録商標の継続三年不使用の状況の判定」における5.3.2, 5.3.3に商標の具体的使用形式が示されている。また, 5.3.4の後段及び5.3.5に商標の使用と見なされない証拠の例が示されている⁴⁾。

(回答者: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW Mr. Wei Wei/Ms. Yin Jing)

3. 15 南アフリカ共和国

⑥⑧⑨以外は受け入れ可能とのことである。

①「パンフレット又はウェブサイトの写し」は使用証拠となるが、パンフレットは南アフリカで頒布されたことを示さなければならないし、ウェブサイトは南アフリカのIPアドレスからのアクセスが証明されなければならない。①は他の資料と組み合わせられるべきである。

⑥「完成品中の部品写真と完成品販売資料」について、当該部品が南アフリカにおいて、又は南アフリカに住所を有するメーカーに販売されたことを要する。

⑧「販売認可申請の写し」は使用意思を示すのみであり不使用取消しを免れる可能性は低い。

⑨「所有権宣言の写し」は実際のところ全く役に立たないであろう。

⑩「現地販売店・現地需要者の陳述書」について、このような陳述は宣誓の下に行われる必

要があり、それ自体で証拠となるべきであるが、できれば他の発注・販売資料と組み合わせられるべきだし、そのような追加証拠を提出できないならその理由を説明すべきである。

追加質問への回答は以下の通りである。

(追加質問1)

①～⑩の資料であれば、ほとんどの場面で1セットの資料で十分である。ただし、証拠が現地販売店の陳述のみの場合は(⑩)、複数セットの書類を提出したほうが良い。

南アフリカでの使用証明の基準・数量はかなり低い。例えば登録証発行日から5年以内に1回しか販売されなかったとしても、当該販売が商品広告、即ち将来的なより多くの販売を目的として、誠実に行われたことを周辺状況から示せば、証拠として受け入れられるであろう(明らかに不使用取消しの回避の目的で1回だけ販売したような場合はこれに該当しない)。

(追加質問2)

機密情報は、マスキングの方法によって編集することが可能である。

(追加質問3)

そのような規則・基準は存在しない。

(回答者: ADAMS & ADAMS Ms. Debbie Marriott)

4. アンケート結果の概括

4. 1 想定例に対するアンケート結果

種々条件付きの回答が多く単純には比較しづらいが、アンケート結果を概括するに③「発注・納品の電子メール写し」、④「レシートと製品写真」、⑤「現地販売店の写真」は全ての国で証拠資料として認められる可能性が高そうである。これらは実際に該当地で製品が販売された、又は販売状態に置かれていたことが一見して分かる資料であるから、審査・審理の担当官を納得させる効果が期待できよう。そうすれば、ま

ずは③「発注・納品の電子メール写し」を収集するのが効率的ではないか。当該メールには取引内容（発注数量・単価・納品予定日）に加えて双方取引者名・住所・電話番号・メールアドレスなどが開示されるべきである。ただし、電子メールには改ざん容易で痕跡も残り難いネガティブな特性があるため、望ましくはよりアナログな証拠も併せて提出したい。

④「レシートと製品写真」及び⑤「現地販売店の写真」も優先的に収集すべき資料であるが、これらは予め意識して準備しておかなければ存在し得ない。可能ならば現地販社や海外営業部門のワークフローに追加して資料保管の手順を社内ルール化しておいても良いであろう。

その他、比較的用意し易いと思われる①「パンフレット又はウェブサイトの写し」や⑦「展示会の写真とガイドラインの写し」も多くの国で証拠資料となるようであるが、基本的には補助資料であって他の資料との組み合わせにおいて力を発揮すると考えるべきであろう。⑩「現地販売店・現地需要者の陳述書」も現地関係者の協力さえ得られれば事後的に準備可能であるし、多くの国で証拠資料となるようであるが、南アフリカ共和国の代理人が指摘する通り、なるべく他の資料と組み合わせるべきであろう。かかる陳述を現地販売店等が行っているのに販売事実を示す書類が提出されないなら、陳述の真実性に疑義が生じ得ることは否定し得まい。

⑦「展示会の写真とガイドラインの写し」や⑧「販売認可申請の写し」からは現地での販売予定・意思以上に、実際の販売までは伺い知れない。資料収集を通じて不使用状態が判明した際の検討資料とすべきであろう。これら資料に頼る際は該当行為が「使用」か「不使用の正当理由」か峻別の上、答弁の論理を組み立てる必要があるであろう。

⑨「所有権宣言の写し」は所有権があることを宣言するのみであって本来的に商標の使用と

は無縁のはずであるが、多くの国から使用証拠として採用され得るとの回答を得たことは驚きである。他の名目的でない使用証拠の存在が前提となろうが、使用証拠の補強目的で定期的に所有権宣言しておくことも、ハウスマーク等の重要商標については考えても良いかもしれない。

②「通関書類の写しと製品パンフレット」は経験上頻繁に利用する資料であり大半の国で使用証拠となるようであるが、該当地の領域内に実際に入ったことを示す書面を伴うべきことはインドネシアやブラジルの代理人の指摘の通りである。当該資料を収集する際には予め、この点を担当部署に伝えておく必要がある。

⑥「完成品中の部品写真と完成品販売資料」もほぼ全ての国で使用証拠となるとの回答であったが、当該部品が現地で組み込まれたことの追加資料があったほうが良さそうである。この点は南アフリカ共和国の代理人が指摘するところである。確かに他国において内部に組み付けられ一次部品を構成した状態で現地に輸出され、完成品に組み付けられたような場合は、当該部品に付された商標が現地市場において流通したとは言い難い。

4. 2 追加質問に対するアンケート結果

証拠資料の量について、インドネシア、タイ、ブラジルでは継続使用の証明のために複数セットの資料を提出すべきである。もっとも、1セットの資料が複数年に亘る販売をカバーする場合もあろうから、証拠の内容によっては1セットで足る場合も出てきそうである。

証拠資料のマスキングはミャンマーを除き全ての国で可能であるが、証明力に直結する現地消費者名、住所、連絡先、日付等は残しておくべきである。価格、他製品の情報などはマスキングしても証明力に影響はないと思われる。

審査基準や判例の形で証拠資料の例示を持つのはブラジル、ロシア、中国のみであった。言

い換えればこれら以外の国では証拠資料は個々に判断されるから、証拠資料による使用事実の裏付けはより論理的であるべきといえよう。

5. おわりに

以上、アンケート結果を概括して若干の考察を加えたが、該当製品が消費者向けであるか、値段や耐用年数からして頻繁に販売されるようなものか、実店舗での販売に馴染むか等、製品の性質に応じて提出すべき資料は変わるはずであり、そのような製品特性を差し置いて証拠資料を一般化することはそもそも無理があることは十分に承知している。あくまでも今回のアンケートは恒常的に取引される製品を対象としており、特殊な取引形態に属する製品まで視野に入れたものではないことをご理解いただきたい。

また、各国において商標の使用と認められる行為が異なる点にも注意を要する。商標は取引市場において転々流通し、人目にさらされることで保護すべき信用が需要者間に芽生えるのであるから、例えば全量海外輸出される現地生産であったり、事実上日本企業の支配下にある現地関連会社への製品輸出のみのような場合は、現地国内市場に製品が置かれたとは言い難く、商標への信用蓄積があったとも言い難いから、そもそもこれら行為を使用とは認めない国もあるかもしれない。

したがって凡庸な結論ではあるが、いざ使用証明を要する場面に遭遇した場合は信頼できる現地代理人に予め助言を求めた上で適切な証拠の収集に臨むべきことを念押しして本稿を締めくくるとしたい。

注 記

- 1) 輸出許可の日の翌日から起算して5年間、帳簿・書類・電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する義務がある。関税法施行令第83条第8項、関税法94条第3項において準用する「電子

計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」第10条、関税法施行規則第10条において準用する「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」第8条。

- 2) 2019年1月30日に新知的財産法がPyidaungsu Hluttaw Law no:3/2019として成立し、当該新法は大統領が定める日から施行される予定である。施行日に関する大統領通知は本稿執筆時点(2019年9月2日)では未だ発行されていない。知財案件を取り扱う専門官庁の設立等を要するため、施行がいつ頃になるかは現状不明である。現時点では商標に関して所有権を与える法令はなく、証書登録局に商標の所有宣言を申請し、これが「登録」されるシステムとなっている。併せて3年程度毎に地元新聞にCautionary Noticeを掲載することで所有権を公知させ、もって権利侵害に対抗するシステムとなっている。
- 3) <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/using-of-a-trademark-under-the-control-of-the-copyright-owner>
<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/2827-sur-certaines-questions-concernant-le-paiement-de-la-redevance-lorsque-vous-allez-la-cour-et-le-remboursement-des-frais-de-contentieux-2>
(URL参照日：2019年10月1日)
- 4) 商標審理基準七. 5. 5.3.2～5.3.5は以下のように規定する。
5.3.2 指定商品における商標の具体的使用形式は、下記を含む。
(1) 直接的な接着、刻み付け、焼印または編み物などの方法により商標を商品、商品の包装、容器、ラベルなどに取り付け、若しくは商品タグ、製品説明書、パンフレット、価格表などに使用する。
(2) 商標を商品販売と関連する取引文書に使用する。商品販売契約、領収書、伝票、レシート、商品輸出入検査検疫証明書、税関申告書類などにおける使用を含む。
(3) ラジオ、テレビなどの媒体において使用し、若しくは公に発行される刊行物において公表し、及び広告看板、広告郵便物またはその他の広告方法により商標又は商標を付して商品の広告宣伝を行う。
(4) 商標を展示会、博覧会において使用する。

展示会、博覧会において提供される当該商標を付した印刷物及びその他の資料を含む。

(5) 法律規定を満たすその他の商標使用形式。

5.3.3 指定役務における商標の具体的使用形式は、下記を含む。

(1) 商標をサービス場所に直接使用する。サービスのパンフレット、サービス場所の看板、店内の内装、従業員の制服、掲示、メニュー、料金表、クーポン券、事務用文房具、便箋及び指定役務に関わるその他の用品における使用を含む。

(2) 商標をサービスと関連する書類に使用する。領収書、送金票、サービス提供契約書、修理保守証明書などを含む。

(3) ラジオ、テレビなどの媒体において使用し、若しくは公に発行される刊行物において公表し、及び広告看板、広告郵便物またはその他の広告方法により商標又は商標を付してサービスの広告宣伝を行う。

(4) 商標を展示会、博覧会において使用する。展示会、博覧会において提供される当該商標を付した印刷物及びその他の資料を含む。

(5) 法律規定を満たすその他の商標使用形式。

5.3.4 係争商標に継続三年不使用の状況が存在しないことについて、係争商標登録者が証明責任を負う。

係争商標が継続三年不使用の状況が存在しないことを証明するための証拠資料は、下記の要求を満たさなければならない。

(1) 使用した係争商標の標章が示されている。

(2) 係争商標を指定商品・役務に使用されたことが示されている。

(3) 係争商標の使用者が表示される。商標登録者自身に限らず、商標登録者が許諾を与えた第三者をも含む。第三者に使用許諾を与えるときは、使用許諾関係の存在を証明しなければならない。

(4) 係争商標の使用日が表示されている。かつ使用日は、取消申請日から遡っての三年間以内でなければならない。

(5) 係争商標は「商標法」が効力を有する地域の範囲内において使用されたことを証明できる。下記証拠のみを提出することは、商標法にいう商標の使用と見なされない。

(1) 商品販売契約またはサービス提供の覚書、契約書

(2) 書面による証言

(3) 修正されたか否かを識別しにくい物証、視聴資料、ウェブ情報など

(4) 実物及び複製品

5.3.5 下記状況は、商標法にいう商標の使用と見なされない。

(1) 公表された商標登録情報若しくは商標登録者によるその登録商標に専用権を有する旨の声明。

(2) 公開の商業領域に使用されていない。

(3) 景品のみとしての使用。

(4) 譲渡または使用許諾の行為のみがあり、実際の使用がない。

(5) 商標登録の維持のみを目的とした象徴的な使用。

(和訳：UNITALEN ATTORNEYS AT LAW)

(原稿受領日 2019年9月2日)