

企業視点からの「商標表示」の取り扱い

商 標 委 員 会
第 3 小 委 員 会*

抄 録 本稿は、「®」や「™」などの商標表示について、JIPA商標委員へのアンケートと各国法規のチェックの結果から、企業における商標表示の取り扱いに関する情報をまとめ、一般的な商標使用者である企業の視点で検討を行ったものです。

目 次

1. はじめに
2. 企業での商標表示の取り扱い
3. 各国法制における商標表示の取り扱い
4. おわりに

1. はじめに

「®」や「™」が付いている商標をよく見かけますが、これらは「商標であること」を明示するための表記であり、一般に「商標表示」と呼ばれます。「®」は登録商標であることを示す「商標登録表示」として、「™」は登録有無に拘らず商標表示として広く使われます。「○○○は△△社の（登録）商標です」といった記述や商標登録番号も商標表示として用いられます。

本稿は、商標表示に係るJIPA商標委員へのアンケート¹⁾と各国法規のチェックの結果から、企業における商標表示の取り扱いに関する情報をまとめたものです。

2. 企業での商標表示の取り扱い

本章では、商標表示に対する企業の対応や考え方がどのようなものか、前出のアンケート結果を手掛かりとして解説します。

(1) 企業における商標表示の傾向

企業は、商標表示をおよそどのように捉えているのでしょうか。まず、「商標表示をしているか」については、図1のように「表示する」という企業が大半を占めました。

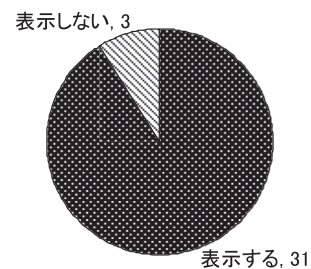


図1 商標表示をしているか

次に、「商標表示に関する社内ルール」について聞いたところ、図2のようになりました。

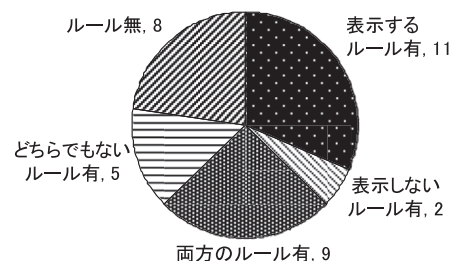


図2 商標表示のルールの有無

* 2010年度 The Third Subcommittee, Trademark Committee

ここでいう「ルール」には商標部門の内規等の明定されていないものも含まれますが、商標表示について何らかの「ルール有」と回答した企業が過半数を占め、「どちらでもない」又は「ルール無」と回答した企業は全体の1/3程度にとどまりました。また、「ルール有」の企業のうち、積極的に「表示するルール有」と回答した企業は11社あり、「表示しないルール有」と回答した2社を大きく上回りました。「両方のルール有」と回答した企業を含めると、多くの企業は商標表示をしており、また表示を行うためのルールを有していると解されます。

次いで、商標表示を行うことの目的に関しては、図3のようになりました。

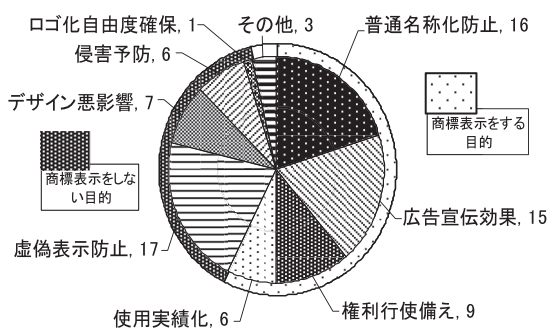


図3 商標表示の目的

図3は、「商標表示をする目的」をグラフ上の右側に、「商標表示をしない目的」をグラフ上の左側に示しています。

「商標表示をする目的」としては、①「普通名称化防止」（商標が世の中へ浸透するにつれて普通名称化の可能性も高まるため、商標表示を行うことで、普通名称でなく商標である旨を示す）、②「広告宣伝効果」（商標表示を行うことで、ブランド的アピール効果を狙う）が多く、次いで③「権利行使への備え」（後述のように、商標表示を商標権行使の要件とする国があるため、予め商標表示を行う）、④「使用実績化」（不使用による権利取消に備え、商標表示によって商標としての使用を明示する）の順となりまし

た。企業の多くは商標表示を、営業戦略上のツールとして、または普通名称化を防ぐための歯止めとして捉えているようです。

「商標表示をしない目的」としては、①「虚偽表示防止」（特に商標登録表示をした商品が非登録国で流通した場合、虚偽表示として処罰されるリスクがあるため、敢えて商標表示を行わない）が大半を占め、②「デザイン面での悪影響の回避」（商標表示によって商標のデザインが損なわれないようにする）、③「侵害予防」（商標表示をした商品が非登録国で流通した場合、先行権利の侵害となるおそれがあるため、「商標」としての使用であることを商標表示で主張しない）等の順となりました。商標表示をしない企業の多くは、表示することの利益よりも、商標表示を誤って行うことの法的リスクを重視しているようです。

さらに、「商標表示を所管する部門」について聞いたところ、図4のようになりました。

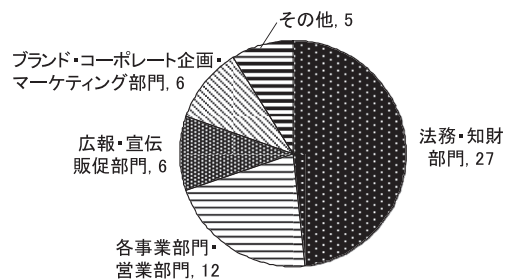


図4 所轄部門（複数回答可）

多くは法務・知財部門の所管です。実際に商標を使用する部門が所管している企業も多いですが、その場合でも法務・知財部門が相談窓口の役割を担う場合が少なくないようです。

(2) 企業における商標表示の運用状況

では、企業が商標表示をどのように運用しているか、もう少し具体的に分析してみましょう。

まず、商標表示の有無や種類を各国別に変えているかどうかについては、回答の多い順に、

①「各国共通表示」、②「国内外で表示を分ける」、③「米国のみ特別表示」の3パターンに分かれました。

表示の種類としては、「®」又は「™」が一般的ですが、その他に「～は当社の登録商標です」という記述的な表示を使用・併用している企業もありました。③の米国を特別扱いする企業が多い理由は、後述の求償要件が関係するためと思われますが、米国で表示義務があるとの認識での回答もありました。

次に、インターネット上の商標表示に関して、企業が固有の対策を行っているかについて聞いたところ、図5のようになりました。

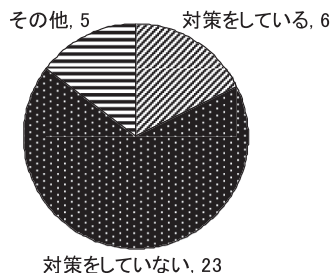


図5 インターネット固有の対策をしているか

世界中からアクセス可能なインターネットにおいては、虚偽表示リスクを回避しようとするとして商標表示の方法に悩ましいところがありますが、多くの企業が「対策をしていない」と回答しています。

「対策をしている」と回答した企業の多くは、“対象国のみで有効なサイトである旨を明示した上で、商標登録状況に従い表示を行う”という対策を講じており、他にも、“対象国以外には、商品／サービスを提供する意思がない旨を表明する”対策も挙がりました。これらの対策は、WIPO共同勧告²⁾に準じているため、現時点で一定の効果を見込めますが、企業活動の更なるグローバル化を考慮すれば、インターネット上での商標表示の扱いにはなお課題が残ります。

さらに、自社の商標表示について、市場での

表示状況の実態チェックを実施しているかについて聞いたところ、図6のようになりました。

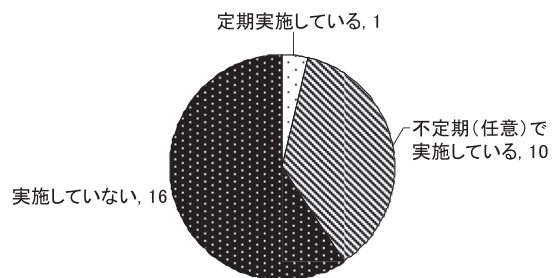


図6 表示状況の実態チェックをしているか

「実施していない」との回答が過半数に上り、図2で「表示するルール有」又は「両方のルール有」と回答した20社の中でも、何らかの実態チェックをしている企業は11社にとどまります。

なお、実態チェックをする際の対象物としては、カタログ、ウェブサイト、商品パッケージ、プレス資料が挙げられていました。

(3) 企業における商標表示の問題意識

企業は商標表示に関して、どのような問題意識を持っているのでしょうか。商標実務担当者に注意を要する国について聞いたところ、図7のようになりました。

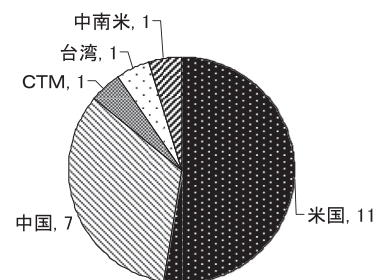


図7 要注意国

米国と中国が大半を占めていますが、その理由としては、米国の場合は商標表示が権利行使時の求償要件となるため、中国では登録態様と使用態様との同一性が厳格なため、という回答が大半でした。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、商標表示に関する具体的な懸念事項としては、商標登録していない国へ「®」の付された商品が輸出されてしまうことによる虚偽表示リスクへの不安が多数挙がりました。

3. 各国法制における商標表示の取り扱い

前章では、アンケート結果に基づき、企業における商標表示の取り扱いについて述べてきましたが、本章では、商標表示が各国法制上どのように取り扱われているかについて、44カ国³⁾を対象に、各国法令⁴⁾や文献等⁵⁾を調査した結果を踏まえて述べることにします⁶⁾。

(1) 表示方法・形式

商標表示としては「®」や「™」がポピュラーですが、各国法規上で商標表示方法・形式が明示されていることを確認できた国は表1に示す17カ国のみです。いずれの国も、登録商標の表示について規定しています。

表1 商標表示形式の法定国と表示形式

商標表示の種類・形式規定のある国	法令上の表示形式など
米国	Registered in U.S. Patent and Trademark Office, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off., ®
メキシコ, チリ	Marca Registrada, M.R., ®
ペルー	Marca Registrada, M.R., その他同等の意味の語
英国, 豪州, シンガポール, インド	Registered, その他登録を意味する語または記号 (英国庁サイトでは®, RTMも例示)
ロシア	R, ®, 「商標」「登録商標」(ロシア語)
ポルトガル	Marca Registrada, M.R., R, ®
南アフリカ共和国	Registered, その省略形又は登録を意味する語または記号 (®を含む)
フィリピン	Registered Mark, ®
インドネシア	Merek Daftar R No... (英語表記も可: Mark Registration R No...)
香港	Registered, 註冊, その他登録を意味する語又は記号
中国	注册商標, ®, 注
韓国	「登録商標」(韓国語)
日本	登録商標……号(登録番号)

商標登録表示としては「®」以外のものも様々あることがわかります。また、文献等の情報を含めると、「®」が商標登録表示であることを確認できた国は29カ国、「™」が商標表示であることを確認できた国は13カ国ありました。

中国では、「登録標識(表1の表示形式を含む)を使用するときは、その商標の右上端又は右下端に表示しなければならない」と商標表示方法を詳細に明示しています⁷⁾。また、商標の同一性も厳格に求められることから、登録商標及び商標登録表示の用い方には注意を払う必要があります。

(2) 表示義務

パリ条約の加盟国においては商標表示を義務付けられることは基本的にありません。同条約には“権利の存在を認めさせるために、商標の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない”旨が規定されているからです⁸⁾。

しかし、今回の調査では、登録商標についての商標表示義務を国内法で明示している国が4カ国見つかり、うちパリ条約加盟国が3カ国(チリ, イラン, インドネシア), 非加盟国が1カ国(クウェート)でした。

前出3カ国においては国内法が適用される可能性を否定できないため、詳細事情につき確認の余地があります(なお、イランにおける商標表示義務は、製薬品・石鹼のみが適用対象です)。

また、非登録商標について、「™」等の表示義務を課す国は、今回の調査国中にはありませんでした。

(3) 権利行使要件

商標表示義務がなくとも、商標表示が侵害訴訟の提起要件、もしくは求償要件となっている国があります。調査対象国中、表2に示す5カ国が、商標登録表示を権利行使上の要件として規定していました。

表2 侵害訴訟上の商標表示の要請

商標表示が侵害訴訟の提起要件の国	メキシコ（民事・刑事） チリ（刑事）
商標表示が侵害訴訟の求償要件の国	米国，韓国，フィリピン

アンケート結果でも関心の高さが窺われた米国では、損害の賠償を受けるために商標登録表示が原則必要です。表1に示す商標登録表示をせず、登録商標であることの告知を怠った商標権者は、侵害者が登録の事実を実際に認識していたことを立証できない限り、侵害訴訟で損害賠償が認められません。言い換えると、商標登録表示があれば侵害者が登録の事実を知っていたとみなされます⁹⁾。

フィリピンと韓国も、米国と同様といえるでしょう。表1にある商標登録表示をすることで、侵害者が登録の事実（韓国）或いは誤認混同の虞（フィリピン）を認識していたと推定され、損害賠償請求が可能になります¹⁰⁾。なお、これら3カ国とも、商標登録表示の有無に関らず、差止請求は勿論可能です。

メキシコでは、登録商標であることを示す適切な告知が、商標権行使の要件です。表1の商標登録表示を行うことで、商標権侵害を理由とする民事及び刑事訴訟を提起することが可能になります¹¹⁾。

チリの場合、商標登録表示義務に反して同表示を行わない場合、商標権侵害を理由とした刑事訴訟を提起できません¹²⁾。

(4) 虚偽表示

前章のアンケートでも「商標表示をしないことの目的」に「虚偽表示防止」が最も多く挙がっていますが、グローバルマーケット化している今日、「®」のような商標登録表示を付した商品が、非登録国で流通する可能性は大いにあり得ます。各国法規上の虚偽表示規定について

調べたところ、調査対象国中24カ国で罰則規定が存在しました（表3）。

表3 商標表示の虚偽表示罰則規定がある国

商標法規上に商標表示に関する虚偽表示罰則規定がある国	英国，イタリア，ノルウェー，インド，タイ，マレーシア，シンガポール，中国，香港，韓国，日本，トルコ，UAE，エジプト，南アフリカ共和国，豪州，ニュージーランド，ペルー
その他の法規上に虚偽表示罰則がある国	フランス，ドイツ，スイス，ポルトガル，ベネルクス，フィンランド

今回の調査で判明した事項を概観すると以下のようになります。

① 虚偽表示禁止の規定が商標法（知的財産法を含む）という名称の法規には規定されず、不正競争防止法・公正取引法系の法規に規定されている国がある。（今回の調査手法上、上記以外に該当国がある場合も考えられる。）

② 何をもって商標表示というのかは各国ごとに異なり、また罰則についても、禁固刑を科す国もあれば軽微な罰金ですむ国もある。

③ 輸入品に関し、輸入国における商標登録がなくとも、原産国に登録がある場合には処罰を免れるという規定も英国法系の国（コモンウェルス加盟国）に複数存在した¹³⁾。

④ 中国は商標の同一性の範囲が狭く、登録された態様に僅かな変更を加えて使用した場合でも登録商標の使用とみなされず、結果として商標登録表示も虚偽と判断される懸念がある。

⑤ 米国は近年、特許の虚偽表示について争われた判例があり¹⁴⁾、その結果虚偽表示に関する訴訟が多く提起される結果となっている。商標登録表示については、「公衆を欺く意図に基づく誤使用である」と判断された場合、虚偽広告または不正競争を事由に訴訟が提起される可能性があるものの¹⁵⁾、そのリスクは非常に低いと目される。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権利行使の要件として商標登録表示が求められることがあるのは既述のとおりですが、虚偽表示リスクと罰則適用可能性の兼ね合いについては定量的な調査は難しく、個別具体的に確認する必要があると考えます。

4. おわりに

本稿では、商標表示について、一般的な商標使用者である企業がどのように取り扱っているか、及び各国の法規上ではどのように取り扱われているのか、の二つの視点からみてきました。

アンケートによれば、「商標表示をする」企業が多く、その効果として「普通名称化防止」と「広告宣伝効果」を期待しています。また、「商標表示をする」ルールはあるものの、表示状況の実態的なチェック体制が必ずしも完備されていないと認識している企業も少なくないようです。

各国法規上では、多くの国が商標表示を義務付けておらず、商標登録表示を権利行使の要件としている国はごくわずかでした。逆に、虚偽表示罰則規定のある国は、調査した範囲で半数強あり、誤った商標登録表示が虚偽表示に該当するようなケースもあり得ることがわかりました。更に、商標表示は「®」や「™」に限らず、「RTM」「MR」など様々なバリエーションがあることもわかりました。

企業では商標表示をしたいというニーズが高いものの、今回の調査では「普通名称化防止」に関連性のある規定を見つけることができず、企業が期待するような商標表示の効果が法規上で明示的に担保されているとは必ずしもいえません。むしろ、商標登録表示のされている商品やカタログ等が他国に流出した場合など、気づかないうちに虚偽表示に該当してしまう危険性があることを、商標表示をしている企業の知財担当者は認識しておくべきでしょう。

自社における商標表示のあり方について不安

に感じる場合には、商標表示を行うことの目的から見直し、その効果と法的リスクの観点から、表示する国としない国、表示の方法やチェック体制といった点について、今一度確認されてみてはいかがでしょうか。

注 記

- 1) 当該アンケートは、委員自身の認識・理解を問う形式で実施し、35件の有効回答を得たものです。
- 2) 「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(日本特許庁ウェブサイト掲載)
- 3) 対象国は米国・カナダ・英国・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・ポルトガル・ロシア・スイス・デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・ベネルクス・インド・タイ・ベトナム・マレーシア・フィリピン・インドネシア・シンガポール・イラン・クウェート・トルコ・UAE・サウジアラビア・エジプト・ナイジェリア・南アフリカ共和国・ブラジル・アルゼンチン・ペルー・チリ・メキシコ・豪州・ニュージーランド・日本・韓国・中国・香港・台湾・CTM・OAPIの44カ国・地域(広域商標は1とする)。
- 4) 日本特許庁ウェブサイト掲載の各国産業財産権法令仮訳
(<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokuji.htm>) (参照日:2010年10月31日)
- 5) 深見特許事務所編「Q&A商標の使用」(経済産業調査会,2009年),「特許ニュース」No.12473(経済産業調査会,2009年3月31日), Thomson Reuters/West「Trademark Throughout the World」
- 6) 対象範囲は各国商標法を中心に専ら文献・インターネットから収集した法令情報。各国判例や実務の調査・聴取などは一部を除いて実施していない。
- 7) 中国商標法実施条例第37条
- 8) パリ条約第5条D
- 9) アメリカ商標法(ランナム法)第29条
- 10) フィリピン知的財産法第158条,韓国商標法第68条

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 11) メキシコ産業財産法第229条
- 12) チリ工業所有権法第25条
- 13) イギリス, インド, マレーシア, シンガポール, 香港, 南アフリカ共和国, オーストラリア, ニュージーランド
- 14) The Forest Group, Inc. v. Bon Tool Company, 2009
- 15) Copelands' Enter., Inc. v. CNV, Inc., 945 F.2d 1563

(原稿受領日 2011年3月23日)

