

商標登録表示と虚偽表示

西 村 雅 子*

抄 録 登録商標に登録表示を付すことは義務ではないが、登録商標の希釈化防止、不使用取消審判の場面で、商標として使用していることの立証に資するといえる。登録商標と同一性がない商標に登録表示を付すことは虚偽表示となるが、同一性の範囲がしばしば問題となる。商標法上の虚偽表示は、不正競争防止法上の品質等誤認惹起行為とも関係する。出願の場面では、4条1項16号の適用、登録後は、51条及び53条の適用について、品質誤認のおそれに留意する必要があるが、商標登録表示は特許表示とは性質を異にすると考えられる。商標登録表示が義務ではないこと、登録表示として®記号、未登録商標にTM記号を表示することは各国でも（今回リサーチ範囲で）共通している。しかし、登録表示が、外国で登録されているが当該国では登録されていない商標に付されていても虚偽表示に当たらないかは確認が必要である。

目 次

1. はじめに
2. 商標登録表示の意義
3. 虚偽表示となる場合
4. 各国・地域における登録表示・虚偽表示
5. おわりに

1. はじめに

商標登録表示については、登録商標の希釈化防止、登録商標と使用商標の同一性、登録表示を付す位置など、登録商標の有効性の維持との関係で実務上の注意点多いところではあるが、改めて検討したことはなかったので、我が国の条文及び関連事例を見返すとともに、登録商標及び虚偽表示について主要各国に質問状を送り、併せて情報提供させていただくこととした。

2. 商標登録表示の意義

商標法73条に、登録商標を付すときは、登録商標である旨の表示（商標登録表示）を付するように努めなければならないと規定されている

が、規定ぶりから明らかなように努力規定であるにすぎないから、商標登録表示が付されていないからといって、当該商標が登録商標の使用でないとはいえない¹⁾。同法施行規則第17条に「商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。」と規定されているので、正式の登録表示は「登録商標第〇〇〇〇〇〇号」となる。®は、米国で規定されている登録表示であるが²⁾、我が国でも簡便な登録表示として一般的に使用されている。

登録表示が義務ではないところ、登録表示を付す積極的な意義としては以下が考えられる。

商標の識別力は登録査定（審決）時において判断され、登録査定時に識別力がないのに誤って登録された場合には、登録後5年間は登録無効審判を請求できるが（46条1項1号）、その後は特許庁では識別力について争うことはでき

* 特許業務法人 大島・西村・宮永商標特許事務所
弁理士、国際ファッション専門職大学教授
Masako NISHIMURA

ない(47条1項)。無効制度はあくまで登録時の識別力の有無を争うものであり、また登録後の識別力喪失を理由とする登録取消制度について議論はあったものの現状は設けられていないので、識別力が非常に低い、あるいは既に喪失している商標登録も有効に存続し得えることになっている。この現状において、他人から見て現在では記述的と考えられる商標に、商標権者が登録表示を付す意味は、権利者として権利行使する意思の表明とも理解される。また、登録時において記述的と理解され得るものの暗示的商標と判断されて登録された商標については、希釈化防止のために登録表示を付す意味がある。

あるいは、本来的な識別力は高くても、同種商品の代名詞となっているため、他人の使用により希釈化されるおそれがある商標についても、登録商標であることを明示し、他人の一般名称としての使用を防止する意味がある³⁾。

不使用取消審判においては、登録商標を商標として使用している必要があるか、あるいは需要者から見て商標と認識される態様で使用されているかが問題となり得る。この点については、商標として使用されている必要はなく、指定商品について登録商標が表示されていることで足りるという見解もあるが⁴⁾、登録表示が付されている場合には、少なくとも商標権者は商標として使用していると判断できる。

商標的使用のほか、登録商標と使用商標との同一性が問題となりそうな場合にも、積極的に®を付す意味がある。例えば、使用商標が普通名称を含んだ態様である場合、登録商標と同一ではないと判断され得るので、普通名称部分と一体的に表示されている商標であっても、登録商標のすぐ後に®を付しておけば、同一性が認められる可能性がある。速脳速聴事件⁵⁾では、我が国でも登録商標に®を付すことが慣行的に行われていると認められた上、指定商品を「電子計算機」等とする登録商標「速脳速聴」(標

準文字)と使用商標「速脳速聴®基本プログラム」の社会通念上の同一性が認められている。一方、PEARL(パール)事件⁶⁾では、指定商品を「たばこ」とする登録商標「PEARL\パール」(二段書き)と使用商標「パールフィルター」「PEARL FILTER」との同一性が認められなかった。この事例における「フィルター」も指定商品について識別力が低いのだが、一方、「パールフィルター」が本件商品の二次的ブランドとして使用されているという事情があった。しかし、「パール」「PEARL」の後に®が付されていれば同一性を否定しきれなかった可能性もある。この点、二段書きの使用商標「ヨーロピアン\コーヒー」において、「ヨーロピアン」の部分に「一応の自他商品識別機能がある」と判断された事例では、「ン」の文字の右上に®記号が付されていたことが功を奏したとみられる⁷⁾。

登録商標であることを示すために、登録表示の代わりに括弧やクォーテーションマークで括弧することが一般的に行われているが、裁判例からも、登録商標であることを示す効果があることがわかる。使用商品「人工歯」について、その形態の一つ「バイオ形態」を意味するものの、英語の「Bio Form」については、その態様から商標的使用と判断されている⁸⁾。

商標がどの商品又は役務について使用されているのか、すなわち、部材(例えば、繊維素材)の商標が、完成品(例えば、被服)についても識別力を発揮しているかといった問題もある⁹⁾。この場合、需要者が、部材の表示は、えてして記述的な専門用語ではないかとする可能性があることから、当該標章が部材の商標であることを認識できるように®記号を付しておくことは有効と考えられる。

商標権者以外の者が登録商標に®を付して使用している事実は、商標権者の許諾の下に当該商標が使用されていることを意味し、業界で広

く使用されている商標であっても当該商標が普通名称として使用されているのではなく、商標として認識されて使用されていることを意味するといえる¹⁰⁾。

3. 虚偽表示となる場合

登録商標以外の商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為は虚偽表示として禁止されており（74条）、本条違反の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されている（80条）。登録商標に類似する商標に、すなわち商標権の禁止権の範囲の商標に登録表示をすることは虚偽表示となるのだが¹¹⁾、ここで登録商標と同一か類似かが問題となる。70条（色彩に関する特則）により、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものに登録表示をしても虚偽表示とはならない。また、「書体のみに変更を加え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の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商

標」(38条5項, 50条)は、これらの条項における「登録商標」についての解釈規定であり、他の規定における「登録商標」についてまで一律にその範囲を拡大させる一般的規定ではない¹²⁾、と説明されている。よって、これらの変更使用に該当する場合であっても、登録表示をしてよいかは問題となり得る。いずれにしても、変更使用の商標から登録商標と同一の称呼及び観念が生ずるかにより判断されるので、ローマ字(英語)と片仮名のように文字種が異なる場合には、一義的に変換できる関係にあるか注意を要するのはもちろんだが、文字種が同じ場合でも外観が異なる場合には社会通念上同一と認められるか検討が必要である。

例えば、筆書きで書いた態様で登録されている商標を普通の文字で書いた商標、逆に、標準文字あるいは普通の文字で登録されている商標を筆文字で書いた商標については、筆文字の態様が判読しにくい場合は同一性がないと判断され得る。

氷見うどん事件（名古屋高判平成19年10月24日平成18年(ネ)第243号）では、被告（控訴人）は、原告（被控訴人）の有する登録商標「氷見うどん」は、表1のような特徴のある文字から

表1 筆書きの商標との同一性

登録第2693822号 第30類 うどんのめん	取消2016-300138（同一性なしと判断）
	本件商標 
	使用商標（「すし\衛門」は黒色、ほかは赤色） 

なり、「ど」の文字については変体仮名を用いたものであるところ、原告商品には、普通の文字の「ど」からなる商標に®マークを付していたことから、原告の請求が権利濫用ないしクリーンハンズの原則違反として許されないと主張した。この主張は退けられているが、筆書きによって判読し難い文字がある場合、デザイン化により外観を著しく異にする場合（表1、取消2016-300138参照）には、社会通念上同一と判断されない可能性がある。

商標登録の際にも、出願商標が「特許」「実用新案」「意匠」の文字を含む場合には、あたかもその商品が特許等を取得している商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当するとして拒絶される。表2の審決例は、審査で同号に該当すると判断されたため、「特許」の文字を削除して登録されたという珍しい例である¹³⁾。

登録査定時点で「H-61乳酸菌」が特許を受けている場合には、査定時に登録要件を満たしているのに「特許」の文字が入っているにもかかわらず品質誤認のおそれはないといえるが、特許権は有限であり、一方、商標権は更新により半永久的に権利を存続させることができることを考えると、有限の権利表示とみられる語句は登録商標には認められないと考えた方がよさそうである。しかし、特許を取得したという過去の事実を示す表示であれば、品質誤認のおそれはないとの主張も可能だろう。特許番号を示している

場合には、検索すれば当該特許が存続しているか否かは確認でき、存続期間が満了しているとしても、過去の事実を示すのみともいえるが、ブランド名ほか品質表示を含む商品パッケージの商標で、審査で拒絶を受けて「特許取得」の文字と特許番号を補正により削除して登録されている例がみられる¹⁴⁾。一方、同ブランドのパッケージが「おいしさの秘訣\W特許」の文字と2件の特許番号の表示付きで登録になっている例もある¹⁵⁾。「特許」や「登録意匠」の文字を含んでいても、指定役務との関係で、それらに関する業務を行っていることを示すと理解される場合には、品質誤認のおそれがないものとして登録される¹⁶⁾。

不正競争防止法でも、特許等を受けていないのに登録表示と紛らわしい表示を付する行為は、同法2条1項20号の品質等誤認惹起行為として規制されると考えられる¹⁷⁾。「PAT」の表示について特許表示と紛らわしいと判断された事例では、原告が、その実用新案登録出願が拒絶査定を受けたにもかかわらず出願公告されたごとく流布し、それによって原告製品が周知性を獲得したとしても、その周知性は反良俗的行為により獲得されたものであるとして、原告の損害賠償等の請求を棄却した¹⁸⁾。

®については、商標法53条の事例では、一般に登録商標の表示として需要者に認識されると認められているが、当該表示により品質誤認が生ずるものではないとしている¹⁹⁾。商標法上の登録取消審判の対象となる51条及び53条の品質

表2 不服2014-1268（指定商品第5類「乳酸菌を含有するサプリメント」ほか）

出願商標	補正後の商標
	

誤認というのは、登録要件たる4条1項16号のそれと同義であれば、商品の品質又は役務の質の劣悪には関係がない²⁰⁾、ということになる。しかし、51条の場合は、品質等を劣悪にして需要者に商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせたような場合も含まない、と説明されているが²¹⁾、53条の場合は、使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段としているので、使用権者の使用により商標権者の商品又は役務より劣悪な商品又は役務を提供して需要者の期待を裏切った場合にも適用がある、と説明されている²²⁾。しかし、この解釈の相違は条文上は明らかではなく、53条についても、4条1項16号の規定を潜脱する行為と解すべきとの見解がある²³⁾。

私見としては、51条及び53条の趣旨が、登録商標に係る商品・役務との関係で類似範囲の使用の規制、商標権者の商品・役務との関係での使用権者の使用の規制であること、品質誤認と並んで他人の商品・役務との混同の規制であることに鑑みると、優良な他人の商品の品質を有するがごとき誤認も含まれるとも考えられる。不正競争防止法2条1項20号の品質誤認については、他社の売れ筋商品又は役務に便乗して自己の商品又は役務の内容、品質について優良誤認を惹起せしめる寄生的広告行為ほか、他人の商品又は役務を利用して自己の商品又は役務の内容、品質が著しく優良であるとの誤認を惹起せしめるような不当な広告行為は、誤認惹起行為に該当する可能性がある²⁴⁾。登録表示がされているからといって、当該商品の品質が優れているという誤認には必ずしもつながらない。しかし、一般需要者にとっても、商標登録の有無は品質には直接関係がないと認識されるものの、特許表示については、特許を取得している優良な品質であるとの誤認は生じ得るといえる。その点、商標登録表示と特許表示とは、虚偽表示の意味が異なるといえるかもしれない。

従って、外国で登録されているが日本では未登録の商標に®を付している場合に、虚偽表示とは必ずしも判断されないと考える。

著作権については、著作権の存続期間を示すのに©表示が一般的に使用されているが、著作権が消滅した後も、ライセンス商品の絵柄の原画について未だ著作権が存続しているかのようにライセンシーに©表示を使用させる行為が、需要者に著作権が日本において未だ存続しているかのように誤認させる行為に当たるかが争われた事例では、誤認させる表示とまではいえないとして前記条項該当性が否定されている²⁵⁾。

指定商品以外の商品について登録表示をした商標を使用することについても虚偽表示となる(74条2号)。ホームページ上で使用する場合、どの商品・役務について登録されている商標か必ずしも明らかでない場合も多いが、虚偽表示となる可能性はあるといえる²⁶⁾。

不使用取消審判においては、前記のとおり、登録商標に®を付す位置によっては、使用商標との同一性が認められ得るが、登録商標に普通名称を結合して使用する場合には、その使用商標全体について®を付けると虚偽表示となり得るといえる。他人が、自己の登録商標に普通名称を結合した態様で出願した場合に、当該登録商標と非類似と判断されて登録されている可能性もある。その場合には、他人の登録商標に自己の登録表示を付していることになるので注意が必要である。

4. 各国・地域における登録表示・虚偽表示

特定の国向けの商標表示をした商品が他国で流通することがあり、特に英語表記の商品パッケージや広告であれば、複数国で同じ態様で使用され流通することがある。よって、各国において、登録表示や虚偽表示の法制度がどうなっているのかを把握しておく必要がある。前記の

とおり、我が国では、外国で登録されているが日本では未登録の商標に®を付している場合に、虚偽表示とは必ずしも判断されないとしても、外国ではどうか、といった問題である。今回は計14の国と地域²⁷⁾に、登録表示は義務か、虚偽表示の罰則はあるか、及び虚偽表示が問題となった事例はあるかについて問合せを行った。各国の回答のうち、虚偽表示に関する事項を中心に、有用と思われる情報を以下にまとめる。

(1) 米 国²⁸⁾

登録表示の不正使用について罰則規定はない。虚偽表示を厳格に規制する規定もなく、登録表示の誤用により損害を受けた者は、虚偽広告（不正競争）、詐欺（fraud）又は汚れた手（unclean hands）を理由として、商標所有者に対する請求を立てることができる。これらの請求は、一般的に悪意の立証と公衆を欺く目的を要する。詐欺の申し立ては高い訴答基準を持っている²⁹⁾。したがって、「通知」訴答では不十分であり、被害者は、申し立てた詐欺を基礎づける事実について、特に主張しなければならない。

商標所有者は、不正使用が故意でない、過失又は無謀であるという証拠をもって、不正使用の主張に反論することができる。証拠は、例えば、商標所有者が法律を誤解していたこと、又は不正使用が発見された後にそれを訂正することに熱心であったことを証明することができる。

登録表示は頻繁に誤用されるが、実際には誤用の主張は、まれである。

(2) カナダ³⁰⁾

商標表示（®, TM, SM, MC : Marque de Commerce）の不正使用に対する罰則規定はないが、商標表示の不正使用に対する罰則を検討した事例が1件ある（Pro-C Ltd. v. Computer City Inc., 2000 CarswellOnt 2696）。2000年、オンタリオ州の裁判官は、商標侵害訴訟の被告が、

原告が商標を所有していることを知りながら、商標に関連してTM記号を使用していたと認定した。同判事は、当該商標表示の使用を、商標侵害による損害賠償に加え、75万ドルの懲罰的損害賠償額を裏付ける「企業の傲慢さ」の「最たるもの」とした。オンタリオ州控訴裁判所は懲罰的損害賠償の裁定を取り消したが、それにもかかわらず、この事例はカナダにおける商標表示の誤用の潜在的リスクを示している。

カナダ商標法では、商標所有者は「ライセンス通知」を利用できる。ライセンス通知は、商標が特定の者によって所有され、所有者の許可及び管理を得て第三者によって使用されていることを公衆に通知する。カナダでは、ライセンス通知がされる場合、第三者による使用は所有者によって許可され、製品又はサービスの特性又は品質は所有者によって管理されていると推定される。ライセンス通知の例は以下のとおりである。「[TM又は® : 商標] は、ライセンスにより使用される [所有者名] の商標である。」

(3) 欧州（ドイツ）³¹⁾

EU法上、虚偽表示の罰則規定はない。

ドイツ語で虚偽表示がされた場合（商標が登録されていないか、あるいは図案化した商標が登録されているのに文字要素に登録表示が付されている場合）、競業者は不正競争防止法による攻撃が可能である。®が付された標識が、商標の登録又は当該商標のライセンスなしに使用される場合は、公衆は誤認する。競業者は、虚偽表示の使用中止を請求することができる。

標識がドイツ以外の国で商標登録されており、かつ、ドイツでは商標登録されていない場合、®表示には注意が必要である。対象となる公衆にとって商標保護がドイツにも存在すると想定し得る場合は、不正競争防止法上の誤認を招く。ただし、®表示が単に商標が外国で登録されていることを示すことを意図したものであ

る旨の表示（例えば、外国製品である旨の表示、複数の言語による表示の一覧）がある場合は適用されない。（但し、EUのいずれかの加盟国における商標登録により、商品の移動の自由に関する規定により、登録表示を付した商品／サービスをEU全域に流通させることが可能となっている。Case C-238/89 Pall Corp.v PJ Dahlhausen&Co. 参照。）

(4) 英 国³²⁾

商標が登録の対象であることを示す法定要件は存在しない。®記号及び「registered」は、商標が登録の対象であり、従ってある程度抑止効果を有することを第三者に明示する上で役に立つ。登録されるまでは、未登録商標の利用者は、社会に認識させるためにTM記号を採用することが一般的である。

1994年商標法第95条（改正）により、虚偽表示は罰金に処せられる。本条の適用上、連合王国における商標に関する(a)「registered」の語、又は(b)登録に（明示的または黙示的に）言及する他の語またはシンボルの使用が、登録表示とみなされる。ただし、その言及が連合王国以外における登録であり、かつ、当該商標が対象商品又はサービスについて実際にそこで登録されていることが証明される場合は、この限りでない。

®記号の誤用のみで訴訟となった事例は見当たらず、刑事事件は偽造品に関するものが多い。

(5) 韓 国³³⁾

商標法第109条に基づく損害賠償の請求などの特段の措置を取るために、侵害者の故意又は過失が認定される必要があるとき、商標権者が登録商標であることを表示して商標を使用した場合には、侵害者の故意を推定することができる（同法第112条）。ただし、この「故意の推定」は、刑事上の法的措置における侵害者の故意に

ついては適用されない。

知識財産権の虚偽表示は非親告罪に該当し、利害関係のない第三者であっても何人も告発することができる。

特許、実用新案、デザイン登録を虚偽表示して事業を営む又は商品を広告するなどして、処罰を受けた事例はあったが、商標を虚偽表示して、実際に処罰された事例は確認されなかった。

韓国では、不当な知識財産権の虚偽表示は、特許法、商標法、デザイン保護法の他にも、「不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律」及び「表示・広告の公正化に関する法律」により規制される。

韓国特許庁は民事的・刑事的制裁の他にも、「知識財産権虚偽表示申告センター」を運営することで、知識財産権の虚偽表示に関する事件に対して速やかに行政処理を行っている。知識財産権の虚偽表示を発見した場合には、法的な対応の前に簡略な手続きとして同申告センターを利用する方策が考えられる。

(6) 中 国³⁴⁾

（商標法第52条）登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていない商標を使用して本法の第10条（注：商標として使用してはならない標章）の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正するよう命じるものとし、かつ公表することができる。違法経営額が5万元以上のときは、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる。

未登録の商標を登録商標として使用する際に、虚偽表示する事例として、以下の場合がよくみられるので、ご紹介する。

事例1：2020年5月 山東省済寧市任城区 モッ

プ商品で未登録の商標に登録マークを表示した案件。製造者は商標登録証明を提供できず、虚偽表示と認定され、違法商品と違法所得が没収され、罰金43,600人民元の処罰を受けた。

事例2：2019年8月 北京市東城区 当事者が実際に使用した商標は、態様と視覚効果上で登録した商標と著しい区別があるため、別商標としてみなされ、登録商標として登録マークを表示してはならないと指摘され、罰金50,000人民元の処罰を受けた。

事例3：2015年10月 湖北省洪湖市 当事者が第30類の一部商品に商標を登録したが、実際使用中、査定商品以外の商品に登録商標を使用し、かつ登録表示をした。未登録商標を登録商標として虚偽表示する状況に該当するものとして、罰金12,000人民元の行政処罰を受けた。

前記規定及び事例に基づいて言えるのは、登録表示するにあたっては、必ず商標の登録状況を確認し、登録商標と一致する態様で査定商品に限って使用しないと、未登録商標を登録商標として虚偽使用するものに該当し、行政処罰を受けるリスクがあるということである。

(7) 香港³⁵⁾

香港においては、登録商標に対して®マークを使用すること又は未登録商標に対してTM記号を使用することは強制されない。商標所有者は、®マークを登録商標に隣接させないことにより、商標条例により与えられた法定権利を失うことはない。他方、®マークを使用することは、所有者に強力な権利を与えるものではない。ただし、登録された権利を公衆に通知し、権利の尊重を促すためには、®マークを使用することが望ましい。同様に、TM記号を使用することは、会社がこれを商標として扱うことを公衆

に警告する効果があり、これは不正使用に対する何らかの警告である場合がある。ただし、TM記号の使用は、第三者に対して強制される商標権を会社に自動的に与えるものではない。

実際に登録されていない商標に対して®マークを使用することは違法となる。香港における商標条例第94条において、登録商標との虚偽の表示（未登録の単語や記号に®を使用するなど）をすることは刑事犯罪に当たり、有罪となればレベル3（刑事訴訟法に基づく10,000.00香港ドル）の罰金に処せられる。商標が香港において登録されていない場合は、それが他の法域において登録されている場合であっても、当該商標を登録商標として表示することには慎重でなければならない。

(8) 台湾³⁶⁾

商標法第35条第3項には「商標が登録されたものは、登録商標又は国際的に通用する登録表示を明記することができる」と規定され、初めて商標の登録表示に関する条文を設けている。同条項により登録商標に登録表示等を付けることは商標権者の権利であると明記されているが、当該規定は強制的な規制でなく、商標権者の自由選択であるため、登録表示は法律で義務付けておらず、表示しなくても罰則等の規制はない。

上述のように、登録商標に登録表示を付すかどうかは商標権者の自由選択であるため、権利行使や損害賠償の際に、登録商標に®又はTMマークが表示されなくても、何らかの法的な不利益はない。

逆に登録商標に®又はTMマークが表示されている場合、慣行上、「当該商標が登録されている」又は「これは商標である」と一般的に認識され、商標権者に「商標使用の意図」があることを示すという利点があると考えられる。

現行商標法は、いかなる虚偽表示(false marking)に関する規制や罰則等にも言及していない

いが、台湾で未登録商標に®を表示する場合、「台湾で登録されている」との誤解を招き、商品表示法第6条「商品の表示が虚偽不実又は誤解を生じさせること」、公平取引法第21条「虚偽表示による不正競争」又は消費者保護法第24条第1項「商品表示法等の法令によらず商品の表示をすること」に違反し、各法による責任を負うことになる。

(9) シンガポール³⁷⁾

シンガポールで登録されていない商標に®記号ほかの登録表示を使用することは違法である(商標法51条)。悪意で当該表示を使用する者は、1万ドル以下の罰金に処せられる。

ただし、当該表示に、シンガポール以外で登録されていることが示されている場合は、この限りでない。この条項に関して報告された事例はないが、議論の余地があるのは、製品の®記号が他国での登録を示すために使用され、製品が登録のないシンガポールで販売された場合である。

(10) マレーシア³⁸⁾

2019年商標法第104条は、登録商標と虚偽表示することは違法であると規定している。該当する場合は、1万リンギット(2,500米ドル)以下の罰金に処せられる。同条は、「registered」の語又は登録への言及を明示的又は黙示的に示すその他の語又は記号の使用は、2019年商標法に基づく登録表示であることを明確にしている。したがって、®マーク(商標が登録されていることを示す)は、マレーシアにおける登録商標に関してのみ使用することができる。出願中の商標又は登録商標の横にTM記号を入れることは、登録を意味しないので容認される。

(11) タイ³⁹⁾

商標法に商標登録表示の規定がないにもか

わらず、2016年に、商標に使用される®記号及びTMの意味に関するFAQがタイ特許庁のウェブサイトに掲載されており、®記号及びTMを次のように定義している。

®記号は「registered」の略である。この記号が商標に付される場合は、当該商標が登録されていることを意味する。TMは、「商標」の略語である。この語が商標、図形、または文字に付される場合、それらがそれを使用した者に属することを意味する。

虚偽表示については、商標法111条に規定されている(罰則は、1年以下の懲役若しくは2万バーツ以下の罰金、又はこれらを併科)。虚偽表示は111条(1)により禁止される。すなわち、出願中又は未登録の商標に®記号を虚偽に表示することは、本条に基づいて禁止される。商標の所有権を示すために使用されるTMの虚偽表示は、その商標が無許諾の者によって使用されていることを意味し、その商標に係る所有権の侵害とみなされる。

タイでは、公衆が利用できるのは最高裁判所判決のみである。商標登録の虚偽表示に関する紛争は、タイにおける重要性は低いため、係争を最高裁判所に持ち込むことはできない。したがって、最高裁判所のウェブサイトには、この問題に関する判決は掲載されていない。

(12) インド⁴⁰⁾

商標所有者が登録記号を適切に使用する場合は、潜在的侵害者が当該商標の登録を知っていたことを立証することができる。換言すれば、これは、侵害者が登録についての知識を有していなかったとしても、当該商標が登録されたことを知っていたと結論づけることが合理的であることを意味する。従って、商標権の行使のために登録記号を使用する必要はないが、潜在的な侵害者に対する主張を強化するために登録記号を使用することは賢明かつ有益である。

商品が他国から輸入され、その包装にインド以外で取得した登録の®記号が付されている場合、それは虚偽表示となり違法となる可能性がある。インドで出願中であり未登録の商標に®が使用されている場合、やはり違法となる可能性がある。

1999年商標法第107条に基づき、未登録商標に登録表示をすることは違法である。®記号は、商標の排他権の表示と認識される。未登録商標に®記号を欺瞞的に使用することは、3年以下の禁固若しくは罰金又はこれらを併科される。

(13) オーストラリア・ニュージーランド⁴¹⁾

商標が登録されていると特定されないリスクは限定的である。®またはTMの使用は、同一または類似のマークを採用する競合他社に対する抑止力となり得る。また、商標表示を使用することは、同一又は類似の商標を採用したことが、先行権利について知らなかったことを理由として無罪であると主張する侵害者の機会を制限する。

オーストラリア及びニュージーランドにおける商標法には、オーストラリア及びニュージーランドにおいて登録されていない商標に関して®を使用することを違法とする規定がある。®の誤用に基づく事例は認識していないが、例えば、汚れた手(unclean hands)を証明するため、あるいは一方当事者の不正行為の一環として、裁判所で虚偽表示が問題となる可能性はある。

(14) 南アフリカ⁴²⁾

登録商標は、1993年商標法194に基づいて保護される。未登録商標は、慣習法に基づいて保護することができる。

登録官は、「registered」若しくは「registered trade mark」又は®, ©の文字若しくは登録への言及を意味すると解釈できる類似の組合せが表示されている商標登録出願(商標法第10条(8)

及び第10条(10)、規則10)の受理を拒絶することができる。出願人の商標が®及び/又はTM及び/又は©の記号を含んでいる場合は、これらの記号は商標を構成するものではなく、従って商標法に基づいて登録することができないので、出願人は、商標の表示を補正することによって当該記号を削除するよう求められる。

南アフリカにおいて、商標が登録商標であるとの虚偽表示(「registered」、その略語、あるいは®記号その他の登録を意味すると合理的に解釈することができる語又は文字)の使用には刑事罰があり(商標法第62条)罰金又は12月以下の禁固に処せられる。当該表示態様から、南アフリカ以外の国において登録されている商標であることが示されている場合には、この刑事罰の例外となる。もう一つの例外は、当該表示が南アフリカ以外の国において登録された商標に関するものであって、かつ南アフリカ以外の当該国に輸出される商品に関して使用される場合である。

5. おわりに

今回問い合わせた各国・地域では、いずれでも登録表示は義務ではない。各国においても、®表示は登録商標に、TM表示は登録・未登録のいずれの商標についても使用できるというのが一般的である。外国で登録されていても当該国で登録されていない商標に®表示をすると虚偽表示となるとする国については注意が必要である。

外国から輸入した商品に、当該国の商標がそのまま付されており、当該国における®記号ほかの登録表示が付されていることもあるが、外国での登録が立証されれば虚偽表示に当たらないと判断され得る。これはつまり外国で登録されている事実を示すに過ぎないという理由付けになると考えられる。この点を敷衍すると、輸入商品すべてについて商標の手当ては必ずしも

要しないことの理由付けになるかもしれない。

輸入商品に付されている商標について、すべて商標調査を行うこと、すべて商標登録を行うことは、特に短期販売、少量販売の商品について、あるいは、ハウスマークの下での個別商品商標が多種類の場合は、現実的ではない。真正商品の並行輸入の要件に該当する場合や、商標権の国際消尽と考えるべき場合を除き、第三者の国内商標権との関係で、どのように商標管理の方針を決めるかが問題となる。

商標法4条1項19号が設けられ、外国周知商標の保護が手厚くなったことにより、輸入商品の商標が外国周知商標に該当する場合には、不正目的で取得された第三者の国内商標権は無効なものとして権利行使は認められない。また、当該商標が外国周知商標には該当しない場合でも、悪意の出願に対する規制が強化されている現状において、外国商標を先取りした国内商標権に対しては、かつて適用がむずかしかった4条1項7号（公序良俗違反）の適用も期待できるようになっている。しかし、これらの規定に該当しない場合でも、外国商品について、輸入者の表示がされている場合には、国内における出所表示及び品質保証表示として輸入者の名称が機能するとも考えられるので、商品に付されている外国商標はいわゆる事実表記として機能すると考えることができるのではないか。この点、輸入業者の名称を表示する代わりに⁴³⁾、あるいは併記して登録商標を記載しておくことで、当該登録商標に国内における出所表示機能及び品質保証機能を発揮させることができる。

以上、おわりに、に替えて筆者の試論である。

注 記

- 1) VIBRAMUTE事件（東京高判平成13年8月29日平成13年（行ケ）第156号）「商標法73条は、指定商品に係る商標の商標権者等に対しては、指定商品自体又は指定商品の包装に登録商標を付する

ときに、商標登録表示を付するよう努めるべきことを規定したものにすぎないから、上記冊子、価格表及び雑誌掲載広告中の各「VIBRAMUTE」との記載に商標登録表示が付されていないからといって、それが商標の表示でないということとはできない。」特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」（令和2年5月）1826頁「本条は条文からも明らかなように訓示規定であり、本条に従わなくても何等制裁はない。」

- 2) 15 U.S.C. 1111 (Section 29 of the Lanham Act)
- 3) 例えば、山佐時計計器株式会社の登録商標「万歩計／マンポケイ」（登録第1728037号、指定商品「歩数計」）について、同社ホームページでは、「歩数計の代名詞「万歩計」は山佐時計計器株式会社の登録商標です。」と記載されている。http://www.yamasa-tokei.co.jp/top_category/pedometer_registered_trademark.html（2020年8月31日参照）
- 4) 高部真規子「実務詳説商標関係訴訟」金融財政事情研究会（平成27年）270頁「商標法50条所定の「登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば十分であって、識別標識としての使用（すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用）に限定しなければならない理由は、考えられない。」
- 5) 知財高判平成18年6月29日平成18年（行ケ）第10043号「本件関連標章2は、「速脳速聴」と「基本プログラム」とが〈R〉マークで区分された語であるところ、この〈R〉マークは、米国における連邦登録商標の商標表示の方法（米国連邦商標法1111条〔ランナム法29条〕）であって、商標法73条、同法施行規則17条にいう商標登録表示ではないが、我が国でも登録商標に簡明な〈R〉マークを付すことが慣行的に行われていることは、当裁判所に顕著である。そして、本件関連標章2においては、〈R〉マークによって、「速脳速聴」と「基本プログラム」とが明確に分離されており、また、上記のとおり、本件取扱説明書の裏表紙Xには、「『速脳』『速脳速読』『速脳速聴』等は新日本速読研究会（〔注、原告〕）が保有する商標です。」等の記載があることから、取引者・需要者は、「速脳速聴」が商標であると容易に理解することができるものである。」
- 6) 知財高判平成25年12月25日平成25年（行ケ）第10164号「本件各広告においては、「パール」や

- 「PEARL」は、本件商品の二次的ブランドである「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標の一部として使用されているにとどまるものである。「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標は、本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上、取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し、把握するものであって、「パール」や「PEARL」のみを分離して認識し、把握するものではない。」
- 7) ヨーロピアン事件（知財高判平成27年9月30日平成27年（行ケ）第10032号）
 - 8) BIO事件（知財高判平成22年6月28日平成21年（行ケ）第10385号）本件商標「Bio\バイオ」、使用商標「“Bio” Form」（使用商品は「人工歯」）について、「ダブルクォーテーションマークで囲むことにより「Bio」の語が強調して表記されていることに照らすと、「Bio」と「Form」の語を一体的にのみ把握する必要はなく、かえって需用者は、ダブルクォーテーションマークで囲まれた「Bio」の文字部分に着目し、これを他の商品と識別する標識と捉えて商品の取引に当たると考えるのが相当である。」として、本件商標の使用が認められている。「バイオ形態」が、被告が研究開発した人工歯の一形態であることも考慮されている。
 - 9) グラム事件（知財高判平成25年9月25日平成25年（行ケ）第10031号・第10032号）
 - 10) Marutex事件（東京高判平成14年12月24日平成14年（行ケ）第383号、無効事件、請求不成立審決の取消。引用商標「TEKS」「テクス」が「ドリルねじ」を表示する普通名称であるかが争われた。）「株式会社丸エム製作所のカタログや日東精工株式会社のカatalog、株式会社九十商店の広告においては、そこに表示された引用商標について、いずれも商標登録表示（Rの付記）がなされていることからすれば、上記各会社による引用商標の使用は、いずれも、原告の許諾の下になされているものといえることができる。上記引用商標の使用の事実は、「TEKS」又は「テクス」が普通名称となっていることの根拠とはならないというべきである。」
 - 11) 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」1826頁「（74条は）商標権の正当な権利行使に対してのみ適用されるので、そうでない場合、例えば、商標権のうちの禁止権に係る部分を使用するのは正当な権利行使とはいえないから商標登録表示を付することはできない。もし、付した場合には逆に次条及び八〇条によって処罰されることとなる。」
 - 12) 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」1698頁。安原正義「商標の同一乃至同一性について」発明推進協会（2016年）渋谷達紀教授追悼論文集編集委員会編『渋谷達紀教授追悼論文集』参照
 - 13) 我が国では、商標の補正は原則として要旨変更となり（16条の2）極めて限定された場合にしか認められないが、「願書に記載した商標中の付記的部分（例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分）に、「JIS」、「JAS」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、要旨の変更ではないものとする。」とされている（商標審査基準第13第16条の2及び第17条の2（補正の却下））。
 - 14) 登録第5739043号
 - 15) 登録第5921731号
 - 16) 例えば、指定役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」ほかについて、「日本特許\日本実用新案登録\日本意匠登録」を含む商標（登録第5205970号）。
 - 17) 巻き爪矯正具事件（大阪地判平24年11月8日平成23年（ワ）第5742号）「一般に商品に付された特許の表示は、需要者との関係において、当該商品が特許発明の実施品であると受け取られるため、当該商品が独占的に製造、販売されているものであることや、商品の技術水準に関する情報を提供するものとして、「品質」（不正競争防止法2条1項13号（現行20号））の表示といえる。しかし、上記のとおり、被告は、被告製品につき、実際には特許発明の実施品ではなくなったにもかかわらず、国際的な特許で保護されている、特許を取得している専用のワイヤーであるといった表示を付し、少なくともいずれかの国・地域の特許発明の独占的实施品であるかのような情報を需要者に提供したものであるところ、かかる行為は、「品質」を誤認させるような表示をした不正競争行為（不正競争防止法2条1項13号）に該当するというべきである。」
 - 18) アースベルト事件（模造品製造差止等請求控訴

事件、仙台高判平成4年2月12日昭和63年(ネ)第347号)「特許表示とは、「特許」又は「方法特許」の文字のほかにその番号まで付したものをいう(特許法施行規則六八条)が、この場合の番号は、第三者が特許明細書等を調査する際の便宜のためのものにすぎないから、番号の有無は、特許表示上、第二義的な事項といえること、また、「PAT」は、一般に「特許」の英語による略称として使用されていることが多いこと等を併せ考えると、番号が付記されていない「PAT」のみの表示であっても、特許表示と紛らわしい表示というべきである。」

- 19) Goodwear事件(知財高判平成24年11月29日平成24年(行ケ)第10188号, 51条による不正使用取消事件, 請求不成立。関連事件として, 53条による不正使用取消事件, 平成24年(行ケ)第10113号, 請求不成立)「R」の記号は, 登録商標の表示として, 主として米国で用いられている記号であるが, 我が国においても, 登録商標の表示として使用されることも多く, 一般の取引者, 需要者においても「R」の記号を登録商標の表示として認識することも多いものと認められる。「R」の記号を商標に付する行為は, これに接する取引者, 需要者に当該商標が登録商標であるとの認識を与えるものの, 登録商標であるか否かは, 当該商標が付された商品の品質を示すものではないから, 未登録商標に「R」の記号を付しても, 品質の誤認を生ずると認めることはできない。」
- 20) 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版]」1511頁
- 21) 前掲注20) 1704頁
- 22) 前掲注20) 1708頁
- 23) 田村善之「商標法概説(第2版)」弘文堂(平成12年)419頁
- 24) 経済産業省知的財産政策室編「逐条解説不正競争防止法(令和元年7月1日施行版)」147頁
- 25) ピーターラビット絵柄事件(著作権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件, 大阪高判平成19年10月2日平成19年(ネ)第713号, 同第1369号附帯控訴事件)「©表示(©の記号, 著作者名, 最初の発行年の記載)には, 当該著作物につき当該著作者を著作権者とする著作権が存続している旨を積極的に表明するとの側面も有するものであり, その著作物を無断で使用する場合には著作権侵害になることを需要者又は取引者に

対し警告するという機能を有することは否定できないが, 他方, 単なる©の記号のみには法的にかかる機能はないものであり, 上記証拠をもって取引の実際上もかかる機能があるとまで認めるに足りず, 他にこれを認めるに足りる確かな証拠はなく, 被告表示1が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。」

- 26) 印相学の絵本家事件(東京地判昭和54年4月16日昭和52年(ワ)第7036号)指定商品「印刷物」以外の商品「印章」について登録表示をしたとの原告の主張に対し, 「右の広告は主としての被告の「印章の吉凶の解説」と題する著書の宣伝を目的とするものであつて, 印章広告の意図は全く副次的なものにすぎず, 右各登録商標を列記した趣旨もおもに著者たる被告の業績を示すところにあり…標章と印章との関連性は希薄であることが認められる。」として否定されている。
- 27) 筆者が職務上付き合いのある各国の弁護士・弁理士事務所に問い合わせ回答いただいた。回答について誤訳・誤解があった場合は筆者の責任である。情報提供事務所は各国の注に示す。
- 28) Wendy E. Miller, Wissing Miller LLP
- 29) 鈴木亜矢「米国特許侵害訴訟における訴答」知財管理Vol.67 No.11(2017)参照。
- 30) Kohji Suzuki & Nora Labbancz, SMART & BIGGAR
- 31) Christine Glasemann, adares
- 32) James Fish, JA KEMP
- 33) Yong-jin LEE, WOON PATENT & LAW FIRM
- 34) 王萌, 成城一心知的財産代理有限公司
- 35) Rosita Li, ELLALAN
- 36) 林志剛・陳前呈, 台湾国際専利法律事務所
- 37) Catherine Lee, Rodyk IP
- 38) Jyeshtha Mahendran, Shearn Delamore & Co.
- 39) Pattaravadee Kongcharoeniwat, Apisith & Alliance, Ltd.
- 40) Safir Anand, Anand and Anand
- 41) Joanne Martin, FB RICE
- 42) Steven Yeates, Adams & Adams
- 43) 石下雅樹・江間由実子「事業者名表示に代わる登録商標の表示」知財管理Vol.67 No.3(2017)参照。

(原稿受領日 2020年8月14日)