

# 欧州知財の実務と動向(2)

## イタリアにおける特許権の回復—新たなアプローチ ～要求される注意と権利回復請求期間の計算～

(著者) 欧州特許・商標弁理士 マルコ・ザルディ

(著者) 欧州商標弁理士 サブリナ・フマガリ

(翻訳) 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 村井 康司

### 1. 権利回復の措置

イタリアにおける特許権の回復は、知的財産法第193条に規定されています。同規定では、法定期限を順守しなかった場合における、知的財産権に関する優先権主張、押収特許の国内手続き、維持年金の支払い等の回復手続きを規定しています。その適応範囲は広く、対象外となるのは、権利そのものの回復請求の期限のみとなっています。

以上のとおり、知的財産権の回復を図ることができます。しかし、この措置は、第三者との不安定な関係又は第三者に対する不測の不利益が生じることがないように、特に、権利回復の請求期限について所定の要件を充足することが求められています。この期限は、知的財産権の安定性を図るとともに出願人／権利者の利益と第三者の利益の均衡が図られています。

また、この特別な手続きは、期限の徒過した結果、直接生じたいかなる権利の損失にも適用可能ですが、以下の要件を充足する必要があります。

- ❖出願人又は権利者は、相当な注意を払ったにもかかわらず期限を順守することが出来なかったことに関する説明。
- ❖回復請求が、期限の徒過による取消しから2ヶ月以内で、かつ、当初の期限日より1年以内に請求されていること。

第193条では「要求される相当な注意を払ったにもかかわらず、イタリア特許商標庁又は審判部が定めた期限を順守できなかった知的財産権の出願人又は権利者は、出願又は関連クレームの拒絶、産業財産権の消滅、その他の権利が消滅した場合、その権利を回復することができる。ただし、回復請求は期限を徒過してから1年経過した後は受理されない。」と規定されています。

上述の条文は、2005年より適用されています。また、この要件は、欧州特許庁（欧州特許条約第122条）と実質同じであるにもかかわらず、イタリア特許商標庁は、長年、非常に厳格な解釈を行い、その結果、多くの回復請求が認められてきませんでした。イタリア特許商標庁は、実務

上、「相当な注意」の要件を出願の事由以外に起因するものとし、ある種の不可抗力、偶発事故、又は外的要因と同種のもので解釈していました。

その結果、これまでイタリア特許権者と欧州特許権者との間の不当な取り扱いとして議論されてきました。

しかし、イタリア特許商標庁の実務は、審判段階では変わりつつあり、現在は、欧州特許庁の事例に基づき、イタリアアプローチ又は解釈として、最終的には欧州のそれと調和しつつあります。

現在では、イタリアにおける相当な注意に関する要件が過去の考え方とは異なっており、予防策がとられている場合、人的過誤をも含むとしています。イタリア特許商標庁の審判部門によりますと「・・・独立した手続きにおける過誤については正当化することができる。実際にそのような過誤は、産業財産権を取り扱う専門会社が事前に設定したシステムを利用している場合でも、回避できない場合がある。」としています。

次に、欧州特許庁の判断に近い、イタリア審判部による最近の判断における2つの要件について、それぞれ検討することにします。

## 2. 権利の再設定の請求請求

権利回復の請求期限を判断するには、期限の徒過原因と同様に過誤が発見された環境を迅速に確認し、理解することが必要です。

イタリア特許庁に権利回復請求するためには、以下の手続きが必要です。

❖権利回復請求の期限前になされるべきであった手続きの完了

❖権利回復費用の支払い

❖請求人が相当な注意を払ったにもかかわらず期限を徒過したことを証明するもの及びその旨を述べる書類の提出

後者の要件については、審査官に対して、採用しているシステムが適切なものであり、そのシステムが機能しなかった理由、そして、個別事情によると考えられることを説明する必要があります。なお、その根拠は、権利回復請求の期限内に提出する必要があります。実務上は、不服申立の段階で、追加見解及び証拠提出が可能です。

ご参考迄に、イタリア特許商標庁では、まずは権利の回復請求を拒絶されるのが一般的ですが、庁が新たに設定する法定期限内に、または、不服申立手続きの段階で追加主張／証拠を提出することにより覆ることがよくあります。

ただし、追加資料又は証拠はすでに提出された主張を補充するものでなければならず、請求前

に判明した事実である必要があります。

また、理由は適切な証拠に裏付けられるものでなければなりません。具体的には、関係者の宣誓書、会社が管理している知的財産権に関する統計、第三者に対する損害補償のための保険会社による陳述、その他あらゆる具体的な事項に関連する書類が考えられます。

### 3. 回復のための要件：相当な注意と期限

相当な注意については、複数の関係者がいる場合、そのすべてについて、通常、効果的な照合が行われるシステムであることを証明する必要があります。効果的な照合がなされており、期限を満たすことができなかった事案が通常のシステムでは発生しない独立した過誤であることを証明する必要があります。

また、照合については、代表が補助者にその業務を委託していることがあります。この場合、補助者はその業務を実施すべく適切に指示されており、適切な指導を受けていることが求められます。しかしながら、代表及び／又は他の者及び別の補助者は、少なくともひとつの効果的な照合業務において適切な監督を行っている必要があります。多くの場合、複数の照合を行っており信頼のおけることを証明できるシステムはこの要件を満たしています。

判例によりますと、特定の特許事務所又は年金管理会社は、ISO 90001:2000を取得しており、相当な注意が払われていること確認できると判断されている場合が見受けられます。ISOの規則に基づき、認定企業は、社内システムを体系的に評価しなければならず、その結果、組織内の不具合を是正できるからです。

イタリア審判部門によれば、不順守を理由とする抹消日付は、期限管理者が期限を不注意で徒過したことに気付いたであろう日付です。また、問題が解消した日から2月とは、不順守の終了日、必要な手続きの最後の実施日（ただし、期間消滅より1年以上であってはならない）を起算日とされなければならないとされています。

---

## 著者紹介

### (著者)

マルコ・ザルディ：欧州特許・商標弁理士

言語：イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語  
EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

欧州特許庁の審査官を経て、欧州弁理士として業務に従事。イタリア及びスイス弁理士資格を有するとともに欧州弁理士資格を有する。2010年にはスイス連邦特許報院の技術判事を務める。



### (著者)

サブリーナ・フマガリ：欧州商標弁理士

言語：英語、フランス語、イタリア語  
EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

商標業務に関して20年以上の経験を有する。イタリア弁理士であるとともに欧州商標弁理士資格を有する。主に、イタリア、欧州共同体、国際商標出願及びその中間処理を担当。その他に商標の登録可能性の分析、先行商標の分析等の業務に従事。



### (翻訳)

村井康司（むらいこうじ）

弁理士。新樹グローバル・アイピー特許業務法人所属。

約10年の企業勤務を経て、国際特許事務所で約10年勤務。2012年、新樹グローバル・アイピー特許業務法人入所し、主に日本企業の外国商標の権利化、係争・模倣対策事案、ドメイン名係争事案等を担当。