

欧州知財の実務と動向(4)

イタリア、スイス及びドイツにおける 商標登録異議申立手続制度

(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. 欧州における異議申立制度

商標登録に係る異議申立手続は、多くの国において訴訟手続に代わる有効かつ経済的な行政手段として整備されています。

具体的には、後願商標出願が先行商標登録の権利範囲と同一又は類似する範囲の保護を求める場合、先行商標権者にその出願の拒絶または制限を求めることを認めるものであり、互いの商標に関する出所の混同のおそれを解消する簡易で費用効果のある方法とされています。

異議申立手続は様々な面で訴訟手続と似ていますが、以下の違いがあります。

- 裁判所ではなく、行政庁に申し立てること
- 比較的安価であること（各国の印紙代が安価）
- 記録文書に基づくこと

費用については、原則、主張が認められなかった側が、他方が負担した費用を負担しなければなりません。また、主張の一部しか認められなかった場合は、費用の負担割合を庁が適宜決定します。

異議申立手続は、印紙代の納付とともに事実及び法的根拠を記載した異議申立書を提出することにより開始されます。イタリア、スイス及びドイツにおける異議申立は以下に挙げる先行商標に基づいて行うことができます。

- 欧州共同体商標
- 国内商標
- 欧州共同体の加盟国における国際登録に基づく有効な商標登録
- パリ条約第6条の2が規定する加盟国における周知商標

また、国内法によっては、異議申立手続は次の対象を根拠とすることができます。

- 取引において使用される他の標章（例えば、商号、屋号、通称、出版物又は類似の権利、ドメイン名等を含むビジネスを特定するもの）
- 地理的表示

● 名称に関する権利、肖像権、著作権、産業財産権

一般的に、異議申立手続費用の納付期限の徒過を含め、申し立て期限を過ぎると、法的安定性を担保するために *restitutio in integrum*（原状回復）は適用されません。

庁が異議申立書を受理すると、当事者に手続き期限を通知し、当事者に交渉期間を与えます。この期間は延長可能です。実際のところ、当事者が市場における各商標の共存を認める共存合意書を締結することにより和解が成立することがよくあります。そのような共存合意書では、当事者が各々の営業地域を取り決めたり、あるいは、使用領域を取り決めることがよくあります。特に、一部の国では、異議申立手続における平和的な解決を推奨しており、所定の要件を満たせば、印紙代が返金される制度を導入しています。

なお、欧州共同体商標制度及び加盟国の商標法では、商標権者に対し、異議申立に際して、登録後5年以内に登録商標を指定範囲で真正に使用していることを義務付けています。そこで、被異議申立人は、その対抗措置として、申立人に対して先行商標の使用事実の立証を求めることができます。つまり、先行商標の使用が有効な使用かどうか問題となります。異議申立人が先行商標の使用を立証できなければ、異議申立は根拠がないとして却下されることになり、先行商標が登録指定商品または役務の一部のみ使用されている場合、異議申立手続の審査上、その一部のみ権利が発生しているとみなして審理されます。

使用証明を提出することによって登録商標の使用を証明するものとしては、異議申立の根拠とされる登録商標の指定商品及び役務が使用されている場所、期間、範囲及び性質が挙げられます。また、大半の加盟国では、どのような形態の使用証拠でも受け入れられます。例えば、パッケージ、ラベル、価格表、カタログ、請求書、写真、新聞広告などで、これらの証拠とともに宣誓供述書を提出することが一般的です。宣誓供述書は、適切な証拠により裏付けられていない場合は不十分とされます。

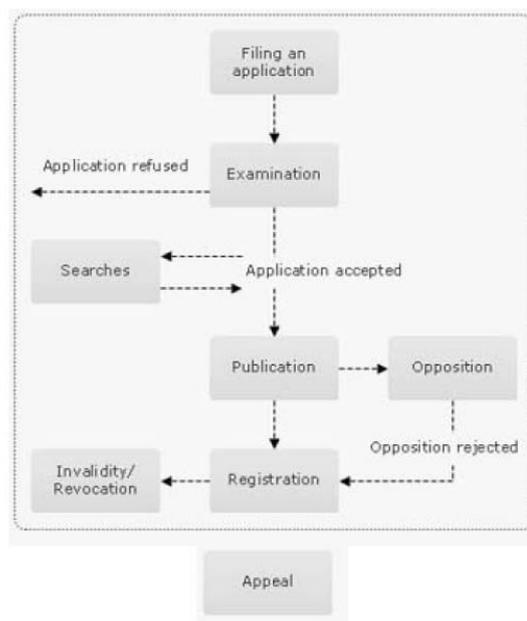
2. イタリアにおける異議申立手続

2010年1月13日公布、2010年3月10日施行のイタリア知的財産法(C.P.I)実施規則 33/2010にて、イタリア特許商標庁における異議申立手続の規則が示されています。

イタリアの異議申立手続は、欧州共同体商標意匠庁の手続に倣い規定されています。イタリア特許商標庁は、現時点で異議申立手続きのガイドラインを発行していませんが、まもなく公開される予定です。

イタリアは、欧州のみならず世界でも商標登録数の多い国の1つですが、これまで異議申立手続が不十分でした。しかし、イタリアの知的財産権法の整備と特許商標庁の改革が進められ、特許商標庁は過去2年間にわたり商標登録の遅れを解消すべく多大な努力をしてきました。

2010年3月末時点では、2007年の出願事案を含



め16万件もの未処理案件があり、以前は商標出願から商標登録まで平均3年程度を要していましたが、現在では出願から約6～7ヶ月以内で商標登録されるまでに改善されています。2011年は、77,129件が登録になり、その内、20,948件は更新対象の商標です。

異議申立手続は、商標出願が公報に掲載されることが要件となっています。公報は、知的財産法及びその関連実施規則に従い、イタリア特許商標庁のウェブサイトにも毎月公開されます。

公報に掲載されたもので2011年5月2日以降に出願されたイタリアの国内出願、及び2011年7月1日以降に世界知的財産権機関の国際商標登録公報に掲載された国際登録に係るイタリア出願が出願日とは関係なく異議申立ての対象となります。

イタリアの異議申立制度は、ベネルクスやフランスのように異議申立制度を段階的に導入したのとは異なり、施行後すぐに導入されました。なお、イタリア知的財産法では、以下に挙げるものは異議申立の根拠となりません。

- 未登録商標
- 商号
- ドメイン名
- 指定商品・役務が非類似の先行商標に係る名声
- 氏名に関する権利
- 肖像権
- 著作権
- 産業財産権

つまり、上述のものを根拠とする場合、裁判手続によって争うほかありません。

異議申立に関するイタリア特許商標庁の決定については、上訴委員会に不服申立することが出来ます。また、上訴委員会での決定に対して、さらに最高裁判所に不服申立ができますが、この場合は法令違反の有無のみが審理対象となります。

なお、2011年7月から12月までの期間に、455件の異議申立が提出されました。そして1年後の2012年9月には1,200件を超える申立がイタリア特許商標庁になされています。その内訳は、95%がイタリア商標出願に対するもので、約5%がイタリアを指定国とする国際登録に対するものです。

イタリア商標特許庁での異議決定第1号は、2012年9月27日に発行された事件番号7/2011です。

3. スイスにおける異議申立手続

先行商標の商標権者は、その商標と同一又は類似する後願に対し、後願の公告日から3ヶ月以内にスイス連邦庁に対して異議申立をすることができます。国際登録の場合、公告日の翌月の初日から異議申立することができます。したがって、スイスの異議申立手続は、登録商標に対する異議申立であり、申立が認められれば、商標登録が取消しとなります。

また、スイス連邦庁の異議決定に対する不服申立はスイス連邦知的財産審判部に申請でき、この結果が最終決定となります。わずかな例外を除いて、スイスでは未登録商標の使用による商標権は発生しません。

Trade Marks	2011/12	2010/11	% change from previous year
National			
Trade mark applications	15 284	15 972	-4.3
- expedited service	988	1 396	-29.2
- e-filings	14 296	14 724	-2.9
Registrations	14 348	14 154	1.4
Pending applications ²	6 139	6 701	-8.4
Renewals	9 359	9 928	-5.7
Oppositions			
New cases	639	635	0.6
Closed cases	781	727	7.4
Pending cases ²	765	895	-14.5
International			
International registrations designating Switzerland incl. renewals ¹	24 331	25 707	-5.4
- number of MMP (Madrid Protocol) ¹	5 408	5 164	4.7

4. ドイツにおける異議申立手続

ドイツでは商標登録の公告日から3ヶ月以内にその商標登録に対し異議申立をすることができます。したがって、ドイツにおいても異議申立が認められると商標登録は取消されます。また、ドイツ特許商標局の判断に対し、連邦特許裁判所に訴えることや、連邦最高裁判所に審査を請求することもできます。

2009年10月1日付の商標法改正により、次に挙げるものに基づいて異議申立をするようになりました。

- 作品名
- 使用されているが未登録標章
- 商業関連の標識

なお、この法改正以前は、未登録標章に基づく商標権の確認は、裁判所における取消請求のみを通じて可能でした。

Year	Oppositions received	
	trade marks challenged by oppositions	number of oppositions
2005	4,777	6,774
2006	4,248	6,214
2007	5,176	7,483
2008	4,841	6,966
2009	3,976	5,551
2010	3,910	5,615
2011	3,809	5,677

著者紹介

(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。