

欧州連合の加盟国、イタリア、スペイン、ルーマニア における登録商標の無効及び取消に関する 新しい行政手続

シモネ・ベルドゥッチ・ガレットティ (Simone Verducci Galletti)

Global IP Italy Srl

欧州連合商標・意匠弁護士、イタリア商標・意匠弁護士

1. はじめ

欧州連合の商標制度を理解する際には、もつれた糸を解くような気分になるかもしれません。ひとつの広域地域に複数の商標登録が存在するため、この地域の商標制度を迷路のように複雑で理解しにくい制度と思われるのも当然です。欧州連合には、欧州連合知的財産庁により管理される欧州連合全域（2023年現在：27カ国）で有効な商標（欧州連合商標）からなる欧州連合商標登録簿があります。さらに、各加盟国には、それぞれの官庁により管理される25の国内商標登録簿があり、それぞれの国で有効な国内商標を対象としています。また、ベネルクスには、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3カ国で有効な商標を対象とする超国家的な商標登録であるベネルクス登録簿もあります。そして、制度に新たな種類を加えるマドリッド議定書による国際登録の指定による登録があることも忘れてはいけません。

これらの商標登録のほとんどは、他者商標との類否等を審査する相対的拒絶理由は審査対象ではなく、識別力等の絶対的拒絶理由についてのみ実体審査が行われます。相対的拒絶理由の判断は、先行権利の所有者に委ねられています。後願商標が自己の先行権利と抵触すると判断した場合、先行権利の所有者は異議申立又は裁判所に商標登録の取消訴訟を提起しなければなりません。その結果、欧州連合内の商標登録簿には、異なる権利者により酷似する商標、さらには全く同一の商標が同一商品にまで登録され、混雑してしまっています。

今年（2023年）1月、イタリア、スペイン、ルーマニアの3カ国は欧州議会・理事会指令2015/2436を遵守すべく、自国の法律を改正し、裁判所と特許商標局の何れでも登録商標の取消手続をできるようにしました。なお、この法改正前、3カ国では登録商標を取り消す方法は、裁判所へ民事訴訟を提起することが唯一の方法でした。

おそらくご存知のとおり、商標に関する加盟各国の法と調査を図るべく2015年12月16日に欧州議会・理事会指令2015/2436が欧州議会・欧州理事会によって承認されました。これは、全ての欧州加盟国において商標法を調和させようとする欧州連合の取り組みを表したものであり、前述

の複雑さに対処するものです。

この指令では、商標登録手続、保護範囲、商標の拒絶理由及び無効理由、使用要件、団体商標及び証明商標、商標権侵害に対する権利行使などに関する様々な規定が組み込まれています。

欧州連合の各加盟国は、欧州連合全体で商標の保護と権利行使の一貫性を担保するために、この指令の規定を国内法に導入することが求められております。この指令の第54条では、各加盟国官庁に商標の取消が既存裁判所手続よりも迅速、安価、かつ柔軟な行政手続きの設置を具体的に義務付けております。それを受け、イタリア、スペイン、ルーマニアの3カ国では、法律の調整を行ってりましたのでその詳細を紹介させていただきます。

2. イタリア

2022年12月29日施行の大臣令第180/2022号により、イタリア特許商標庁に登録商標の取消及び無効請求制度が導入されました。

- (1) 商標登録の取消請求は、次に揚げられる場合に可能です。
 - ・商標が普通名称となっている。
 - ・商標が公衆を誤認させるおそれがある。
 - ・商標が登録から5年以内に誠実に使用されていない。
- (2) 商標登録の無効請求は、利害関係者により次に挙げられる絶対的な理由に基づく請求が可能です。
 - ・商標が識別力を欠如している。
 - ・商標が法令、公の秩序に反するなど、違法である。
 - ・商標が、権限のある当局がこれらの登録を許可している場合を除き、国際条約により保護されている盾形紋章及び公益に関する徽章等を含む標識で構成されている。
 - ・原産地表示、地理的表示、ワインの伝統的な名称、伝統的な特産品の保証、または植物品種の名称の保護に関する法律または国際協定に従って、登録から除外されるものである。
- (3) 商標登録の無効請求は、先行する商標または保護された標識の所有者によって次に揚げられる相対的な理由に基づく請求が可能です。
 - ・登録商標が同一の商品又は役務との関係においてイタリアで有効な先行商標と同一である。
 - ・登録商標がイタリアで有効な先行商標と同一又は類似であり、公衆の間に出所の混同を生じるおそれがある。
 - ・登録商標が同一、類似、又は非類似な商品又は役務との関係において、イタリアで有効な先行商標と同一又は類似であり、先行商標が欧州連合又はイタリアで名声を得ており、かつ、後願商標の使用が先行商標の識別力または名声を利用し、又は損なう場合。
 - ・登録商標が、パリ条約第6条の2に基づき、加盟国で広く知られている商標と同一又は類似である。
 - ・登録商標が、商標の所有者の同意なしに、または正当な理由なく、所有者の代理人または

代表者によって出願された場合。

ただし、氏名又は肖像権、先行する未登録商標および悪意に関わる無効請求は、引き続き民事裁判所が管轄当局であります。

手続に関しては、請求の方式審査を経て、当事者間による友好的な解決を図るため2か月の「クーリングオフ」期間が認められます。合意に達しない場合、被請求人は60日以内に反論するか、先行する商標の使用証明を要求することができます。その後、請求人には真正な使用の証拠を提示するために60日が与えられます。これらすべてが完了すると、特許商標局は決定を下し、その決定は審判部、そして最終的には最高裁判所に上訴することができます。

これらの手続は、既存の異議申立手続に似ています。ただし、理由補充は認められないため、請求人は請求時にすべての必要書類とともに根拠を提示する必要があります。請求に対する庁費用は500ユーロ（約8万円）です。

イタリア特許商標局はすでに請求の受付を開始しています。最近のワークショップでは、2023年5月までに約60件が請求されており、そのほとんどが不使用を理由とした取消請求であることが分かっています。

3. スペイン

スペインでは、取消又は無効請求手続に関する王室令法2022年12月21日の第23/2018号が導入され、2023年1月14日に施行されました。これにより、スペイン特許商標庁は、商標及び商号登録に関する無効又は取消請求の処理及び裁定を行う権限を有するようになりました。

無効は相対的無効理由及び絶対的無効理由のいずれに基づいても請求が可能です。無効を請求できる相対的無効理由は、異議申立の請求理由と本質的に同じで、法律で認められている先行する権利に基づくものになります。

無効の請求理由は、イタリアの項目で列举したものと同じです。しかし、スペインの特許商標庁では、悪意を持って出願された商標についても無効にすることができます。悪意の有無を評価する際に考慮される要素には、先行する標識との同一性又は類似性、先行する標識に関する知識の可能性、先行する標識の所有者との出願前の関係、標識を使用する意図の有無などが含まれます。

取消の請求根拠は、イタリアの項目で既に列举したものと同じです。取消は、原則、取消請求の請求日に遡って有効になります。ただし、一方の当事者の請求によって、取消請求の請求日又は請求日以前に取消理由が発生した日の何れかを取消日とすることができます。

4. ルーマニア

ルーマニアは、2022年12月13日付にて商標法の改正が採択され、ルーマニア知的財産局が2023

年1月14日から取消および無効の請求を処理できるようになりました。法改正前は、商標登録の取消又は無効はブカレスト裁判所に提起されなければなりませんでしたが、しかし、現在、利害関係者は、ルーマニア知的財産局又は裁判所のいずれかを請求できるようになりました。

具体的には、合理的な理由なく過去5年間に登録商標が実際に市場で保護された商品/サービスに使用されていない場合、所有者の作為または不作為に関わらず商標が一般名称になった場合、または公衆に誤認を生じるおそれがある場合、取消請求が可能になりました。

ルーマニア知的財産局に提出された請求は、特別に任命された専門家委員会によって審理されます。委員会のメンバーは、少なくとも3年の法的訓練を受け、商標の分野における専門知識を有する3人で構成されます。ただし、委員会のメンバーには知的財産局内の他の商標取引を監督する義務はなく、また、その活動は知的財産局の控訴委員会の活動に干渉されたり、そのメンバーが入ったりすることはありません。

無効請求および取消請求は、法律で定められた方式要件を確立するための予備審査の対象となります。請求書は、ルーマニア語で作成され、郵送、ファックス、または電子的手段で知的財産局に提出する必要があります。書類には、請求人とその代理人、対象商標の詳細および関連する商品及び/又はサービス、かかる先行権利、事実および法的議論、依拠する証拠、および委任状(申請が代理人を介して行われる場合)を含まなければなりません。申請書の不備を訂正する場合、5日間が与えられます。方式要件を満たした請求書は、被請求人に送達され、被請求人は反論のために30日間が与えられます。被請求人の答弁書が提出されると、請求人にはその副本が送達され、請求人は10日以内に弁駁書を提出することができます。

この手続にはルーマニアの制度特徴の1つとして口頭弁論が含まれており、両当事者は委員会の前に予定されている公聴会で本案についての主張をするよう求められます。公聴会において、委員会の委員長が許可した場合、委員会のメンバーは当事者に審尋をすることができます。本案についての当事者の口頭弁論を聞いた後、委員会は事件について判決を下さなければならない。事件の複雑さによっては、決定は連続2期(それぞれは最大7日間)延期されることがあります。

知的財産局の取消および無効委員会の決定は、受領後30日以内にブカレスト裁判所に不服を申し立てることができます。ブカレスト裁判所の判決は、さらにブカレスト控訴裁判所に上訴することができます。

5. まとめ

行政取消請求は、手続の迅速化とそれに伴う費用の削減という点で、司法訴訟に比べて商標権の保護にとって利点があります。また、民事裁判所の未処理の裁判を減らすのにも役立ちます。ただし、反訴の場合など、場合によっては、訴訟ルートの方が依然として好ましい場合もあります。

いずれにしても、このような行政取消請求が容易に利用できるようになると、登録権者の責任がより大きくなるのは明らかです。登録権者は、登録商標がこれまでよりも容易に無効になる可

能性があることを念頭にしておく必要があります。

さらに、一部の特許商標庁は記述的な商標に関する審査が緩いことから、識別力の弱い商標に基づく権利行使を進める前に、取消に対する反訴のリスクを評価することをお勧めします。

最後に、特許商標庁は、実質的な新規性の審査（翻訳者注：先行商標と比較審査）を実施していないことに改めて注意喚起したいと思います。その結果、国内商標登録簿には依然として、同一または類似の商標やまったく使用されていない商標が多数併存しています。しかし、今回ご紹介した手続では、他者の識別性を損なう商標を登録簿から削除することが可能となります。問題となる併存事象が多少解消されることが期待されます。

著者紹介

シモネ・ベルドゥッチ・ガレッティ (Simone Verducci Galletti)

Global IP Italy Srl

欧州連合商標・意匠弁護士、イタリア商標・意匠弁護士

専門：欧州連合の法律及び経済に特化し、商標及び意匠のポートフォリオの作成・管理・防御、異議申立・税関での権利行使等を専門とする。

経歴：法学専攻。弁護士資格取得後、フランス法律事務所のイタリア、ローマオフィス、イギリス法律事務所のスペイン、アリカンテオフィスでの勤務を経て、2005年にBugnion S.p.A.のミラノオフィスに入社。Bugnion S.p.A.のパートナーでありながら、2017年にGIP Italyの設立に関わる。WTR 1000が推薦されるイタリア弁護士にノミネート、Managing IPが推薦されるIP STARにノミネート。

言語：英語、イタリア語、スペイン語、フランス語

その他：毎日子育てに奮闘しながらも趣味生活を励んでいる。趣味はテニス、読書（特にミステリー小説）、ベースギターの演奏。来日の際には日本文化を堪能。

翻訳者

魯 佳瑛（ノ・カヨン）

日本弁理士、新樹グローバル・アイピー特許業務法人所属。1981年韓国ソウル生まれ。ソウルの成均館大学卒業。2006年よりソウルの特許事務所で知的財産分野のキャリアをスタート。結婚をきっかけに来日。2014年日本弁理士試験合格。専門は、商標・意匠。