

欧州知財の実務と動向(5)

欧州共同体商標制度における独特かつ特異な二つのツール —シニオリティーと国内商標への変更—

(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

欧州共同体商標 (CTM) 制度は、1996年に導入されて以来、順調に利用されてきています。2004年10月1日にはCTMはマドリッドプロトコルでも利用可能となり、欧州連合外の商標権利者がマドリッドプロトコルを利用して欧州連合域内での商標の保護を図るべくCTMルートを使うことができるようになりました。

CTMは、単一の登録手順です。単一法のもと、単一の審査が行われ、欧州連合¹ (28加盟国) における排他的権利が付与されます (直近では2013年7月1日のクロアチアに拡張されました)。全ての有効なCTM出願と登録は、自動的に新加盟国にも拡張されます。

CTMは、欧州連合の全加盟国において不可分に有効な統一効力を有します。つまり、地理的な保護を求めて特定の加盟国に限定することはできません。そもそも多国籍知的財産権であり、各加盟国の国境線を跨ぐものであり、共同体全体で等しい効力を有しています。

CTMは今も国内登録そのものを代替するものではなく、国内商標は引き続き重要な機能を担っています。このように二つの制度—CTMと国内登録—は並存しています。



1. シニオリティー主張

CTMは、国内保護制度を補完するものとして導入されています。そこで、共同体商標の出願

1 欧州連合の加盟国は、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、ドイツ、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、イタリア、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、イギリス (合計28カ国)

人あるいは権利者が、すでに同一の商品・役務を指定する同一の先行国内商標を有している場合、シニオリティーを主張することにより、先の（国内）商標の更新手続をしなくともこの先行（国内）権を維持することができます。シニオリティーは、共同体商標規則において規定されており、共同体商標権利者が先の商標を放棄または消滅させる場合、その者は先の商標登録が継続して維持されていたならば有していたとみなされる権利と同じ権利を有するとされています。

シニオリティーについては、出願時、出願から2ヶ月以内、または登録後に主張することができます。シニオリティーは、先の国内登録についてだけでなく、欧州連合における効力のある国際登録についても主張することが出来ます。

なお、シニオリティーを主張するには、その主張を証明する所定の書面を前述の期間に提出しなければなりません。具体的には、登録証の謄本（コピー可）、官庁発行の更新証明書もしくは抄本、関連国内公報の抄本、または公的データベースからの抄録もしくはプリントアウトです。なお、私的データベースからの抄録やプリントアウトは認められません。




シニオリティーを主張する際には、所謂、「トリプル・アイデンティティールール（triple identity rule）」を守る必要があります。先（国内）商標登録が有効に存続していなければなりません。トリプル・アイデンティティとは、先の登録それぞれに関して、CTM及び国内登録が同一商標を対象とし、同一所有者に属し、同一商品・役務を含むものでなければならないというものです。

審査官は、シニオリティー書面に基づいて審査し、その審査を厳格に行います。CTMおよびそのシニオリティー文書は同一商標でなければならず、同一出願人が記載されており、少なくとも1つの共通する商品または役務が記載されていなければなりません。

(1) トリプル・アイデンティティ

i 商標の同一性

文字商標は、通常、登録されている書体／フォントとは関係なく、判断されます。審査官は、文字商標が完全同一かどうかを判断する際に、例えば、ある商標が大文字で他方が小文字であるかどうかは考慮しません。また、図形商標については、審査官は商標の外観において違いがあるかを判断します。（2012年1月19日付審判 T-0103/11 JUSTING（図形商標）を参照方。）

事件	CTM	先の国内登録	見解
事件 R10/1998-2	THINKPAD	THINK PAD	唯一の違いはスペースの有無。これらは実体的に同一。これらの間に存在する違いは非常に小さく、審査において取るに足らないと判断。 シニオリティー付与
審判番号 T-103/11 2012年1月19日			この2商標は異なっている。 シニオリティー拒絶
審判番号 R 914/2009-2			この2商標は異なっている。 シニオリティー拒絶

ii 商品・役務の同一性

審査官は、先の国内商標およびCTMに含まれる商品・役務リストに少なくとも一つの対応する商品・役務が含まれているかどうかを審査します。審査は、リストのすべての商品・役務に拡大されるものではありませんが、その区分に限定されるものでもありません。これは、指定商品・役務が完全に同一でなくてはならないことを意味するものではなく、むしろシニオリティーはCTMに含まれる商品・役務についてのみ主張でき、指定商品・役務が異なる場合には重複する商品・役務のみについて主張することが出来るという意味です。これがいわゆる部分的シニオリティーです。

したがって、CTMの指定商品・役務が国内商標の商品・役務よりも幅広い場合、国内商標の商品・役務はCTMによって全て含まれ、CTMの指定商品・役務が国内商標のそれよりも範囲が狭い場合、シニオリティー主張は、CTMに含まれる国内登録の商品・役務のみに限定され部分的なものになります。

iii 権利者の同一性

シニオリティーは、第一出願の権利者またはその承継人が主張することができます。承継人による場合、シニオリティー申請に先立って権利が移転されている必要があります、この点についての立証する書類の提出が必要です。シニオリティーのような権利は、第一出願全体が移転されるかどうかに関わらずシニオリティーを独立して移転させることができます。つまり、シニオリティーはCTM権利者と先の権利者が異なっても、シニオリティーの権利譲渡の証拠が提出できれば、認められます。この場合、譲渡証署名の日付はCTM出願の日付よりも前でなくてはなりません。出願人の子会社または系列会社はCTM出願人と同一であるとは考えられず、実際、この点に関して欧州商標意匠庁は厳しい基準を適用しています。同グループに属しているだとか、一方が他方の完全子会社であるなどといった二社間の関係では不十分としています。しかし、これは登録権利者が必ずしもシニオリティーを主張者と同じ企業名でなくてはならないという意味ではなく、スイス企業の「Ltd.」や「AG」、または日本企業の「株式会社」や「コーポレーション」のように、法律上の個人がその法律上の身分を表すいくつかの異なった表記の使用が許可されている場合、その法的アイデンティティは保持されます。

(2) シニオリティー主張の主な長所

先の国内登録を維持すべきかどうか、あるいはどのような状況下であればそれらを消滅させるべきなのかを理解することは重要です。実際のところ、絶対的なものはありません。この判断はむしろケースバイケースでなされなければならないものです。主な長所は、

- ◆CTMにおいてシニオリティーを主張する利点は、その出願または後願登録が争われるような場合、第三者に対してCTM権利者が加盟国で先行権を有しているかもしれないということに気付かせることにあります。
- ◆シニオリティー主張の他の利点は、先行権を共同体商標で享受することにより、国内権を次の更新時に失効させてしまうことにより更新料を支払わずに済むということです。
- ◆仮にCTMが有効でなくなるような場合、シニオリティー主張の基となる国内登録が未だ有効に存続していれば、国内商標の有効性を維持することができます。
- ◆国内登録が消滅している場合、CTMは国内出願に変更でき、商品が完全同一であればシニ

オリティーの日付からの保護を享受できます。

シニオリティー主張しているCTMを取得することができれば、理論的には先行商標を放棄することができます。これはかなりの費用削減効果がありますし、使用証明義務に関してCTMの場合は、一カ国の使用でよいという利点があります。このことは、散発的に使用される商標の場合には過小評価されるべきではありません。しかしながら、次の点を留意しなければなりません。

- ◆国内登録が放棄され次第、過去の国内登録に関する記録を保管しなくなる官庁があります。放棄される国内登録の認証謄本をCTM所有者が保管しておくことをお勧めします。
- ◆CTMよりも広域をカバーする国内登録があります（例えば、イタリア商標はサンマリノおよびバチカン市国内でも有効ですし、デンマーク商標国内登録はグリーンランドでも有効です）今もなお、現地登録を維持するために欧州国内登録を要する独立地域（例、かつての英国植民領）もあります。このような場合、国内登録を維持する必要があります。

2. CTM（出願または登録）の国内商標への変更

国内商標への変更手続は、国内商標と共同体制度を繋ぐ独特かつ強固なものです。あるCTM（出願または登録）が消滅してしまったという場合、その消滅理由にもよりますがそれは一つまたはそれ以上の国内登録に変更される手続が必要となります。

実際、共同体商標出願の出願人または登録商標の所有者は、一加盟国であろうと全加盟国であろうと望む加盟国において、そのCTM出願またはCTMを国内商標出願へと変更申請することができます。変更手続は、次の状況にて可能です（「変更の根拠」）。

- ◆CTM出願が欧州商標意匠庁から拒絶された場合、またはECを指定する国際登録が最終的に欧州商標意匠庁から拒絶された場合
- ◆CTM出願が出願人により取り下げられた場合
- ◆CTM出願が取り下げられているとみなされる場合、すなわち区分手数料が出願手続き後の適切な期限内に支払われない場合または登録料が支払期限内に支払われない場合
- ◆次の理由によりCTM登録が失効する場合
 - CTM登録が放棄された場合
 - CTM登録の更新手続がなされなかった場合
 - CTM登録が欧州商標意匠庁または裁判所により無効と判断された場合
 - CTM権者の権利が欧州商標意匠庁または裁判所に取り消された場合
- ◆次の理由により国際登録におけるEC指定が失効する場合
 - ECを指定する国際登録の効力が欧州商標意匠庁または共同体商標裁判所により無効と判断された場合
 - EC指定の放棄または国際登録の取消が国際登録に記録された場合
 - 更新猶予期間の終了をもって国際登録が更新されなかったとWIPOから欧州商標意匠庁に通知があった場合

しかしながら、次の二つの場合では変更手続を行うことが出来ません。

- ◆CTM登録または欧州連合を指定する国際登録が不使用を根拠に取り消されている場合。ただし、適切な国内法に則りCTMが真正に使用されてきたと審判部が審決にて断言している加盟国においては適用されません。

または、

- ◆CTM出願、登録または欧州連合を指定する国際登録を失効させる根拠が、対象加盟国において同商標登録を不可能にさせる場合。変更を不可能とさせる理由は、拒絶、(不使用取消し以外の)取消または無効に関連するものです。これは共同体商標意匠庁または裁判所の判断において、次について明言されている場合に適用されます。すなわち、拒絶、取消、あるいは無効の理由が、ある特定の加盟国に関して当てはまり、そのため加盟国での変更が不可能とされるという事柄です。→CTMに影響する絶対的および相対的理由

該当例：

- ◆ある国においてのみその商標が記述的または欺瞞的であるような場合です、というのもその商標が特定国では記述的または欺瞞的であるが、他の国ではそうではないということがあります。変更が、拒絶理由が存在することを明示されていない加盟国すべての国を指定していたとしても、特定国では認められません。
- ◆CTM出願が、ある加盟国における先の国内商標に基づく異議により拒絶された場合、その加盟国における変更は認められません。CTM出願が他人のCTMに基づく異議申し立てにおいて拒絶されている場合、全ての加盟国において先行するCTMによる相対的拒絶理由が存在するので全ての加盟国において変更は認められません。

(1) コンバージョン (変更) 申請

変更申請は、通常3ヶ月の期限以内に庁に提出する必要があります。その商標、所有者、商品・役務のリスト以外の必須情報は、変更が申請される加盟国の記載です。変更申請に要する印紙代は200ユーロで、支払いが完了して初めて申請手続きが完了したとみなされます。変更申請に不備がなければ、庁は指定国官庁に申請の写し、変更されるCTM案件または国際登録案件の詳細情報、場合によっては、申請時に提出された国内裁判所判決の写し等の付属書面を含めて送付します。

対象とする加盟国で有効な国内法により、変更申請が次の一つまたは全ての要件の対象となっているかも可能性があることに留意する必要があります。

- ◆国内出願手数料の支払い
- ◆変更申請する当加盟国での公用語のうちの一言語への翻訳と関連書類を提出
- ◆当該加盟国内の送達宛先の記載
- ◆その加盟国が指定する枚数分の商標表示の写しの提出

(2) 変更申請の長所と短所

変更の主な理由は、加盟国における保護を維持することです。各加盟国において、国内への変更出願は、CTM出願または登録が主張していたシニオリティーと同様に、出願日及び該当する場合には、CTM出願の優先日を享受することができます。

欧州連合内における部分的なCTMの移転は、CTM制度が統一なものであることから、できません。そこで、もしビジネスが地理的に分割されているのであれば、CTM権利者はCTMを分割し、CTMを国内登録に変更し、その国内商標を移転することができます。これはCTMを変更する別の理由です。

しかしながら、上記の利点については、費用面について考慮せねばなりません。実際のところ、欧州商標意匠庁に支払う200ユーロは、選択官庁への変更手続きの審査のみの費用です。その後、それぞれの出願手続きを進めるためには当該各選択官庁への国内出願手数料支払いが必要となります。

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。