

ヨーロッパ共同体における商標実務

——共同体商標制度の理解と留意点を中心として——

河 合 千 明*

抄 録 ヨーロッパ共同体において共同体商標制度が創設されて10年余りとなるが、同制度は、並行する各国国内登録制度と共にヨーロッパで商標を保護する手段としては、すっかり定着した感がある。2004年には、マドリッドプロトコールにヨーロッパ共同体が加盟したことにより、共同体商標制度とマドリッドプロトコールとのリンクも実現した。また、今年5月からはOHIMの印紙代引き下げにより、さらに脚光を浴び、それまで各国登録を所有していた商標権利者が、共同体商標への乗り換えを検討し始めている。が、共同体商標制度は、従来の制度とはかなり異なる部分もあり、思わぬところで問題が生じる可能性もある。

本稿では、共同体制度について制度全般の理解と留意点を、マドリッドプロトコール、各国登録にも触れつつ解説する。

目 次

1. はじめに
2. CTM制度の概要
 2. 1 制度と背景
 2. 2 言 語
 2. 3 出願手続
 2. 4 異議申立
 2. 5 情報提供
 2. 6 切 替
 2. 7 登録の効果、権利侵害
 2. 8 更 新
 2. 9 移転及び使用許諾
 2. 10 権利行使
 2. 11 各国国内登録に基づく権利
 2. 12 使用義務
 2. 13 シニオリティ
 2. 14 取消及び無効
 2. 15 EU拡大の効果
 2. 16 CTM制度の長所と短所
3. マドリッドプロトコール出願によりCTM出願をする場合の留意点
4. 各国登録制度との比較
5. CTMに関する実務上の留意点
6. おわりに

1. はじめに

2009年5月1日より、共同体商標（以下、「CTM」という。）の料金は、大幅に引き下げられた。出願の際の印紙代は、1,050ユーロ（e-filingによる時には900ユーロ）となり、さらに登録時要求されていた料金がなくなったため、一商標について3区分までの出願から登録にかかる印紙代の基本料金は、従前に比べ40%安くなり、15万円ほど（1ユーロ=140円として算出）である¹⁾。CTMはEU全域に効力が及ぶ単一的性格の権利であるから、EUの中の2ヵ国以上の権利取得を考えるとときには、費用対効果の面でCTMは既に十分に価値ある権利であるといえることができる。

しかし、CTM制度は先後願の審査を職権で行わない、公告後異議申立を受ける確率が高い、登録後も不可争性の取得がないなど、日本の制

* 弁理士・日本商標協会常務理事
Chiaki KAWAI

度に馴染みのあるユーザーにとっては不安材料も多い。また欧州においては、商標を保護したい場合、4つの選択肢、すなわち、①CTM出願、②国内登録出願、③ヨーロッパ共同体（以下、ECという。）²⁾を指定するマドリッドプロトコール出願、④各国を指定するマドリッドプロトコール出願があるが、そのいずれをとるかは、個々のケースに基づき最も適した方法が決定される。そのためにもCTM制度の理解は不可欠である。

本稿では、まずCTM制度を概観したのち、マドリッドプロトコール出願でECを指定する際の注意点を述べ、次に各国出願であるドイツ出願、イギリス出願との比較を行い、最後にCTM出願について欧州代理人の意見に基づく実務上の留意点を述べて、その有効な活用法を提案することとする。

2. CTM制度の概要

2.1 制度と背景

(1) 欧州における商標の調和の背景

CTM制度は、欧州における商標ハーモナイゼーションの一環として創設された制度である。共同体商標の制定作業は第2次大戦後、欧州の経済、エネルギー分野での統合を目的とするローマ条約が調印された直後の1960年ころから始められたが、それが実現するまでには紆余曲折があり、ようやく1988年12月21日第1回理事会指令³⁾（以下EU商標指令という。）が採択され、また1993年12月20日理事会規則No.40/94⁴⁾（以下、CTM規則、また条文を表すときはCTMRという。）が採択された。CTM制度は、後者のCTM規則により創設されたEU全域に効力が及ぶ商標登録制度である。

EUでは、商標に関し、上記のEU商標指令とCTM規則の2トラックアプローチで商標制度の調和を進めている。つまり、EU商標指令に

より、各加盟国間の制度の必要最小限度の調和を図り、各国間の法律の差異による問題を解決すると共に、CTM規則により、EU商標指令の規定をすべて盛り込み、EU全域に効力を有する商標登録制度を創設した。したがって、EU商標指令とCTM規則には多くの共通規定があり、その個々の解釈は一次的には各加盟国に委ねられているが、各加盟国間で法制度の歴史や背景、言語も異なりその解釈に齟齬が生じる可能性があるため、各国裁判所にはEC条約第234条に基づき欧州司法裁判所に先決意見を求める途が開かれている。そして欧州司法裁判所でその解釈が先決意見として出された場合にはそれが解釈の指針となり、このような欧州司法裁判所による解釈の単一構造を通じて、各加盟国商標法とCTM制度の真の調和が図られる。

EU加盟国は、CTM規則発効当初は15カ国⁵⁾であったが、2004年5月1日には旧社会主義陣営の東ヨーロッパ諸国10カ国⁶⁾が、2007年1月1日には2カ国⁷⁾が加盟し、現在27カ国となっている。また将来的にもクロアチア、マケドニア、旧ユーゴスラビア連邦構成国、トルコなどが協議を進めており、加盟する可能性がある。



図1 欧州連合加盟国

(2) CTMの利用件数

共同体商標を登録する官庁は、「域内市場の調和のための官庁（商標及び意匠）(OHIM)⁸⁾」と呼ばれ、スペインのアリカンテに作られ、1996年4月1日より業務を開始した。以来、出願件数は、毎年記録を更新し、2003年から始まった共同体意匠制度と相まって、大成功を収めている。OHIMの統計によると、出願件数はここ数年、年間7万件から9万件を推移しており、登録件数の累計は1996年から2009年7月末現在56万3千件となっている（表1）。

以下、制度全般にわたり概観する。

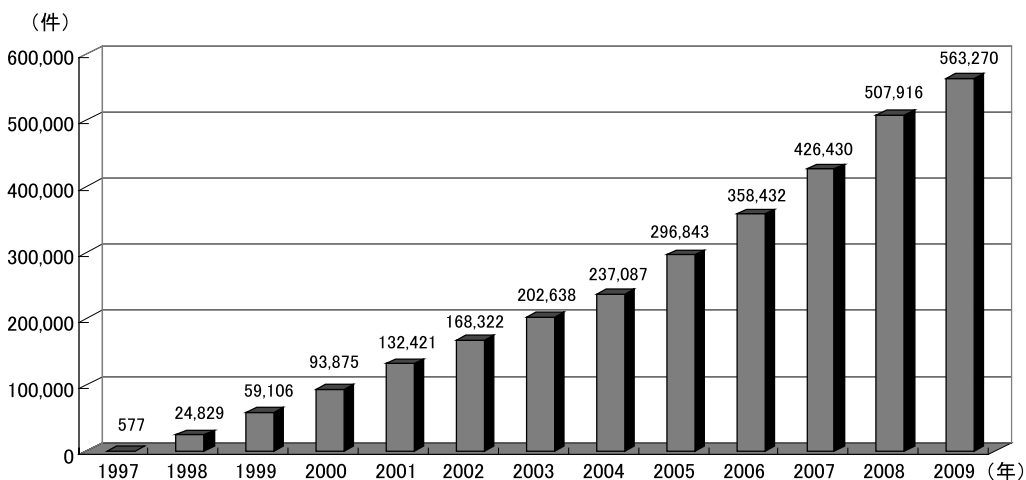
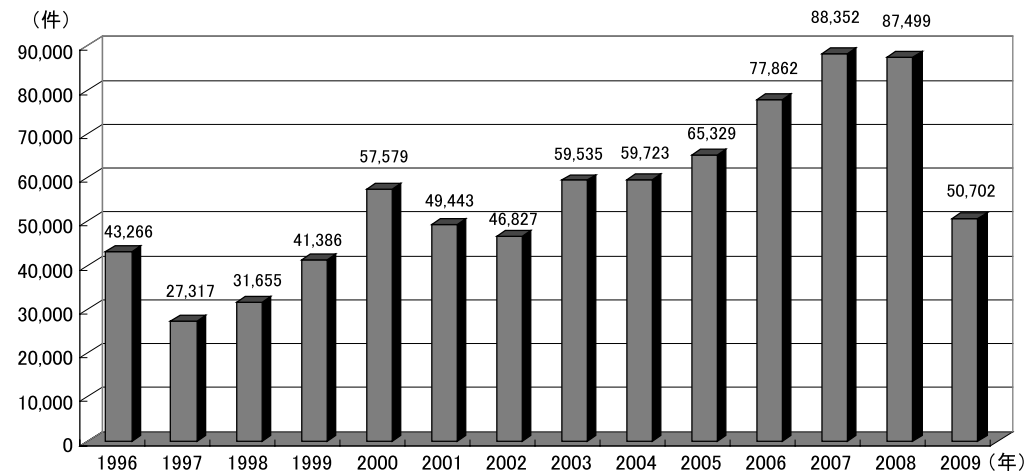
2.2 言語

まず言語であるが、EUには22の公式言語がある。CTM制度開設当初は11言語だったが、その後のEU拡大に伴い、現在は22言語⁹⁾となり、今後も加盟国の増加とともに増えることが予想される。

CTM制度の言語は各国が妥協を許さず、最終的には、OHIMの公式言語は5言語、つまり、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語のみとされた。

CTM出願はEUのいずれの言語で行うことも

表1 〔上〕CTM出願件数〔下〕CTM登録件数累計（OHIMホームページ，2009年CTM統計（2009年7月末）より）



可能だが、出願人は出願の際、OHIM公式言語のひとつを第2言語として指定しなければならない。

出願手続は、もし第三者が関与しなければ出願言語で進められるが、OHIMは第2言語で通信を行うことも認められる。

なお、いったん出願の内容が確定すると、その指定商品・サービスは、ルクセンブルグのEU翻訳センターで第1、第2言語からすべての言語に翻訳される。

異議申立、取消申立等を行う第三者は、OHIM公式言語のひとつで申立を行うことができ、それが出願言語または出願第2言語と一致すれば、その言語が手続言語となり、もし一致しなければ出願言語または出願第2言語の翻訳を1ヵ月以内に提出しなければならず、それが手続言語となる。

なお、注意点として、後述5.(2)を参照されたい。

2.3 出願手続

(1) 出 願

出願手続はOHIMに直接、またはファックス、郵送により行うことができるが、各加盟国の登録局を通じて出願することもできる。ただし、オンラインによるe-filingの受付が可能となつてからは、e-filingが最も多く利用され、印紙代が割安であることもあり、現在は出願の約4分の3はこの方法によっている¹⁰⁾。

また、EUがマドリッドプロトコルに加盟した2004年10月1日からは、マドリッドプロトコル出願においてECを指定することも可能となった。なお、ECを指定するマドリッドプロトコル出願の注意点について、後述3.を参照されたい。

(2) 出願日の認定

CTM出願は、最低条件として次のものを含

むことが必要である。

- i CTM登録の請求
- ii 出願人に関する表示
- iii 登録を求める商品・サービスのリスト
- iv 商標の表示

上記要件を充足し、かつ1ヵ月以内に出願費用が支払われた時には、当該提出日が出願日として認定される。出願に方式不備があった場合、2ヵ月以内に是正することが認められる。

(3) 出願適格

パリ条約同盟国民(自然人および法人を含む、以下同様。)又は準同盟国民、WTO締約国国民、若しくはEU加盟国と相互主義をとる国の国民であれば、CTMを出願し所有することができる。

ただし、EU域内に住所又は事業所を有さない出願人はOHIMのもとで資格を有するEU圏内の国籍又は住所を持つ代理人により代理されなければならない。委任状は包括委任状も認められる。

(4) 調 査

OHIMでは、後述のとおり絶対的登録要件を審査し、先後願については調査のみ行っている。調査報告については、近時次のように扱いが変更された。

1) OHIMは、CTM出願につき、先行するCTM登録及び出願の調査を行い、その結果を出願人に全て送付する。また2008年3月10日までは、調査を行うことを選択した16の加盟国¹¹⁾も同様の調査報告を作成し、OHIMの調査報告と共に送付されていた。

2) しかし、2008年3月10日より、各国調査報告は、出願人が出願時にその旨請求し、一定の料金(192ユーロ)を支払ったときにしか送付されない実務に変更された。

3) また2009年1月1日より、上記請求料金

が144ユーロに下がるとともに、それまで送付していたアイルランド、ポルトガル、スウェーデン、イギリスが調査報告を送付しなくなった。したがって現在、出願と同時に請求した場合、CTM出願人に送付される調査報告は、OHIMの調査報告以外に、12カ国¹²⁾のものである。なお、調査報告に挙げられた先行商標権利者への通知をOHIMは行うが、他の各国特許庁は、その調査報告を先行権利者へは送付しない。

(5) 審査 (CTMR第38条)

OHIMはCTM出願に関し、CTMR第7条に規定する以下のような登録要件につき、登録の適否を審査する。これらの登録要件は、当該商標それ自体に関するものであるため、絶対的不登録理由と呼ばれ、後述する先後願に関する相対的不登録理由と区別される。

1) 商標を構成する標識 (CTMR第7条 (1) (a))

CTMR第4条は、EU商標指令同様、「CTMは、視覚的に表現できるいかなる標識、特に個人の名を含む語、図形、文字、数字、商品又はその包装の形状から成ることができる。ただし、かかる標識は、自己の企業の商品・サービスを他の企業の商品・サービスから識別できるものに限る」と規定し、視覚的表現可能性と識別可能性を要件とする。したがって、これらを満たさないものは登録されない。

この商標の定義には、瓶その他の容器（コココーラのボトル等）や商品そのものの形（トールローンチョコレート）の形状等の立体商標のみならず、音響商標（ジングル）、色彩そのもの、動き、位置（ポジション）、スローガン、味、匂いその他あらゆる局面のトレードドレスが原則受け入れられるものとされるが、これらに関し欧州司法裁判所は多くの先決意見を出している¹³⁾。

また、後半の要件「自己の企業の商品・サー

ビスを他の企業の商品・サービスから識別しうる」については、ドイツ説（商品・サービスを離れて抽象的識別力に関する要件とする説）、イギリス説（商標として機能するかの要件とする説）、第3説（折衷説）があるが、いずれの説においても、この要件を充足しない標識は使用によっても識別力を獲得し登録されることはないとされる（CTMR第7条 (3)）¹⁴⁾。

2) 識別性 (CTMR第7条 (1) (b) (c) (d))

第7条 (1) (b) (c) (d) は、登録されない商標として次のように規定する。

(b) 識別性を欠く商標

(c) 商品またはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産又はサービスの提供の時間その他の商品の特徴を表示するために取引上使用される標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 通用語において又は真正かつ確立した取引実務において慣習化している標識又は表示のみからなる商標

ここで上記 (b) に規定される商標は、かなりの部分で上記 (c) と重なることが多い。簡単な幾何図形、一文字の数字や文字は、識別性なしとされるが、二文字以上の数字や文字、またNichols事件¹⁵⁾を受け、すべての姓は原則として登録され得る¹⁶⁾。また、(d) はいわゆる慣用商標を指すが、OHIM審査基準には、青地にPの白抜き文字が、駐車場を表す慣用商標として例示されている¹⁷⁾。

3) 立体商標についての付加的登録要件 (CTMR第7条 (1) (e))

立体商標については、付加的登録要件がある。つまり、専ら次のような形状のみから成る標識は、立体商標として登録されない。

- i. 商品そのものの性質から生じる形状、又は
- ii. 技術的効果を得るのに必要な商品の形状、又は

iii. 商品に本質的価値を与える形状

i. は例えば商品サッカーボールについてのサッカーボールの形状、iii. は専ら審美的効果を実現するための形状で、その商品の商業的価値とは無関係であるとされる¹⁸⁾。なお、ii. については、Philips事件¹⁹⁾を受け、他の形状により同一の技術的効果が達成される場合であっても、その形状が専ら技術的効果達成のために求められるものであれば該当するとされる。

4) その他の不登録事由 (CTMR第7条 (1) (f) (g) (h) (i))

さらに以下のような商標も、絶対的不登録理由として規定され、登録されない。

(f) 公の序又は一般に是認された道德規範に反する商標

(g) 例えば商品・サービスの性質、品質または原産地について、公衆を欺瞞するような性質の商標

(h) 権限ある当局によって許可されておらず、かつ工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3に従い拒絶または無効とさせるべき商標

(i) パリ条約6条の3により規定されないが、特定の公益を有する紋章、旗章又は記章で、権限ある当局によって許可されていないもの

(k) EU規則510/06により保護されている地理的表示

5) 識別性判断の範囲

上記絶対的登録要件はすべて、EUの解釈基準に基づき判断されるが、EUの一部について該当する場合には適用される (CTMR第7条 (2))。例えば「OPTIMA」という語は、ポルトガル語で「最高」という意味であるため識別性を欠き、CTMとして登録を受けることはできない。

6) 使用による識別性の取得

CTMR第7条 (3) は、CTMR第7条 (1)

(b) (c) (d) に該当する商標であっても、使用の結果、登録を求める商品・サービスについて、識別性を獲得した場合には、登録することができる旨規定する。この場合、市場調査などにより識別力を獲得したことの立証をする必要があるが、その地域的範囲は上述5) のとおり原則としてEU全域となる。

7) 権利不要求

識別性のない部分を含む商標について、審査官は当該部分に関する独占権を主張しない旨の権利不要求を求めることができる。その場合、出願人は意見書により拒絶理由を克服するか権利不要求に応じなければ登録されない²⁰⁾。

(6) 公告 (CTMR第40条)

CTM出願が方式審査を経て、出願人に調査報告が送付された時にはその1ヵ月後、EUのすべての言語で公告される。

2. 4 異議申立 (CTMR第42, 43条)

(1) 異議申立期間及び異議申立適格

先行のCTM権利者・各加盟国の登録権利者又は未登録権利者は、CTM出願に対し、公告後3ヵ月以内に異議申立を行うことができる。ここで、未登録権利者とは、パリ条約6条の2にいう周知商標所有者 (CTMR第8条 (2) (c))、又は単なる地域的意味合い以上の意味を有する標識を使用する標章所有者 (CTMR第8条 (5)) を指す。

(2) 異議申立理由

CTMRは、第8条に相対的不登録理由を規定するが、これは異議申立に基づき、審査される。

相対的不登録事由の中で最も頻繁に利用されるのが、①商標と商品・サービスが共に同一の場合、②商標と商品・サービスが同一又は類似故に、連想のおそれを含む混同のおそれを有す

る場合、先行商標は後発CTMを拒絶できる旨の規定と、③名声を有する先行商標の保護に関する規定である。以下、下線の各要件につき、OHIM審査基準に基づき解説する。

① 商標、商品・サービスの同一²¹⁾

商標と商品・サービスが共に同一の場合は、「ダブルアイデンティティ」と呼ばれ、混同のおそれの要件を必要とせず、後願を拒絶、無効にできる。なお、ここでの同一は、厳格に判断され、例えば、商標に関し、SEMCOはSemcoと同一とされるが、NovalloyはNovaloyとは同一ではなく、また図形商標は、完全に同一である必要がある、先行商標を一部に取り込んだものは同一とはされない。

② 混同のおそれ²²⁾

商標と商品・サービスが共に同一ではない場合、その類似性は、「混同のおそれ」との関連で解釈されなければならない。「混同のおそれ」は「連想可能性」を含む。同概念については、以下の欧州司法裁判所の4つの判決が、リーディングケースとされている。

Puma事件判決²³⁾

- ・混同のおそれは全体的に評価されなければならない。
- ・事件の状況に関連するあらゆる要素を考慮する。
- ・全体的評価とは、外観、称呼、観念の観点より、商標の識別的要素、支配的要素を考慮し、両商標により与えられる全体的印象に基づくことを含んでいる。
- ・「平均的消費者」は、商標を全体的に観る。
- ・先行商標の識別力が高ければ高いほど、混同のおそれの危険は大きい。

Canon事件判決²⁴⁾

- ・全体的評価は、関連要素、とりわけ、商標同士、商品・サービス同士の相関関係を意味する。
- ・商品・サービス間の類似性の程度の低さ

は、商標間の類似の程度の高さにより差し引かれることがあり、その逆もまたしかりである。

- ・問題の商品・サービスの類似性の評価においては、性質、末端消費者、用途、競争関係か補完関係か、同一または経済的つながりのある企業かを含むすべての関連する要素が考慮されねばならない。

Lloyd事件判決²⁵⁾

- ・「平均的消費者」は、合理的に情報を有し、注意深い。
- ・注意の程度は、問題となる商品・サービスにより異なる。
- ・記憶は不完全である可能性。

Marca Moda事件判決²⁶⁾

「商品が同一で、高い名声及び連想の可能性があっても、混同は推定されない。混同のおそれは、常に積極的認定が必要である。厳格な意味での連想のおそれは、いかなる場合にも混同のおそれを推定するものではない。」

③ 名声を有する商標

いわゆるダイリビューション保護に関する規定である。その要件は、以下のとおりである²⁷⁾。

- 先行登録商標が、当該領域において名声を有すること
- 問題とされるCTM出願と先行商標が、同一又は類似であること
- 出願された標識の使用が、先行商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害する場合
- その使用に正当な理由がないこと
 - 「名声」(reputation)とは、一般に周知・著名の程度より低いものと解されるが、それはGeneral Motors事件判決²⁸⁾を受け、認識に対する最低限の要件(knowledge threshold requirement)とされ、一般公衆に知られている必要はなく、公衆の相当な部分(significant part)により知られていれば足りる、また全国

的に知られている必要はなく、国の実質的部分 (substantial part) に知られていけばよいとされる²⁹⁾。さらに商標の認知度は、量的要素 (販売量、アンケート調査結果等) により評価される。原則として、認知度が高ければ高いほど、名声を得ているとの主張は受け入れやすいが、認知度の単なる比率だけでは確定的証拠力を持ちえない。つまり商標の認知度以外に、マーケットシェア、使用の集中度、使用の地域的広がり、使用期間、広告宣伝活動等の要素も考慮に入れ、「名声」の判断がなされる。

ii. ここにいう標識の同一又は類似性は、混同のおそれとは関係がなく、先行商標に損害を与えるというに足りる連想を意味する。

iii. 本規定においては、ダイリューションの4つの態様として、「先行商標の識別性を害する場合」、「先行商標の名声を害する場合」、「先行商標の識別性を不正に利用する場合」、「先行商標の名声を不正に利用する場合」が規定されている。「先行商標の識別性を害する場合」とは、blurring (不鮮明化)、つまり先行商標の顧客吸引力を減退させる場合をさし、「先行商標の名声を害する場合」とはtarnishing (汚染)、つまり先行商標が公衆の間に獲得したイメージを毀損する、否定的又は嫌悪の反応をすることを惹起させる場合をさし、「先行商標の識別性を不正に利用する場合」、「先行商標の名声を不正に利用する場合」はともにフリーライドを指すが、前者と後者の違いは、後者は先行商標の顧客吸引力というよりその品質的イメージについてただ乗りする場合とされる。なお、これらの解釈に関する欧州司法裁判所の判決は少なく、今後の集積が待たれる³⁰⁾。

iv. 「正当な理由」については、例えば、出願人が、異議申立人の商標より前に、ほかの国で、非類似の商品につき、既に使用していた場合などが考えられる。

なお、商品・サービスに関しては、条文上は

非類似と規定されているものの、同一・類似についても適用されることが、欧州司法裁判所 Davidoff事件判決³¹⁾ により確認されている。

(3) 手 続

1) 方式審査

異議申立書が提出されると、まず方式審査が行われ、何らかの方式的不備があるものについて治癒可能なものは2ヵ月の応答期間が設けられその旨通知される。

2) クーリングオフ期間

方式審査を経た異議申立は、両当事者に通知され、これよりクーリングオフ期間が開始する。クーリングオフ期間は2ヵ月であるが、双方の合意があった場合には、22ヵ月、すなわち全24ヵ月まで延期される。この間に両当事者は交渉を行い、また出願人は提起された異議申立を検討し、出願の取り下げ又は商品・サービスの限定をすることができる。

3) 実体審査手続

クーリングオフ期間が満了すると、実体審査手続が始まり、それから2ヵ月以内に異議申立人はまず異議申立についての主張及び証拠を提出しなければならない。その後、今度は出願人に2ヵ月、答弁書提出の機会が与えられる。出願人は、異議申立に対する抗弁として、異議申立の根拠とされる商標が使用されているかの立証を要求し、また異議申立に理由なしとの主張をすることができる。これに対し異議申立人は、先行商標の使用証拠、及び／または弁駁書を提出し、必要に応じ、このやり取りが繰り返される。これらの手続は、原則として書面審理による。

4) 手続の終了

異議申立手続は、次の場合により、終了する。

i. 和解

ii. 商品・サービスの限定又は出願取り下げ

iii. 異議の決定

もし出願人がクーリングオフ期間に出願の取り下げ又は商品・サービスの限定をしたときには、OHIMはその旨異議申立人に通知し、異議申立の費用を返還する。

なお、異議の決定に対しては、通知から2ヵ月以内に審判部に対して不服申し立てができ、その場合4ヵ月以内に理由書を提出しなければならない。

2. 5 情報提供 (CTMR第41条)

異議申立の根拠となるのは、相対的登録要件 (CTMR第8条) に基づくもののみである。これに対し、絶対的拒絶理由 (CTMR第7条) に基づく場合、公告後、第三者は情報提供 (Observation) をすることができる。この場合も出願人には、意見を述べる機会が与えられる。ただし情報提供者は、当事者にはなりえない。情報提供は、EUの一国又は一言語に関し識別性なしとされる理由が、時にOHIMにより見落とされることもあるため、このような場合、有用な制度と考えられる。

2. 6 切替 (conversion) (CTMR第108条)

CTM出願が拒絶され、取り下げられ、または (料金不払い等により) 取り下げ擬制された場合、あるいはCTM登録が失効し、放棄され、更新されず期間満了となり、無効または取り消された場合、3ヵ月以内に権利者は、CTM (出願又は登録) を各国出願に切替えて、一定の条件のもと、もとのCTMの出願日に出願したと同様の効果を得ることができる。ただし、次の場合に、切替はできない。すなわち、CTMが不使用により取り消された場合 (特別にその標章がある国内法の下、真正な使用と判断される場合は例外)、又はCTMが拒絶・無効等とされた理由が、当該加盟国においても適用される場合である。

切替出願は、OHIMに提出され、そこでまず上記条件を含むCTM規則に基づく審査がなされ、適法と判断されると、切替のために特定された加盟国特許庁に移管される。

2. 7 登録の効果、権利侵害(CTMR第9条)

CTM出願が全ての登録要件を充足し、異議申立期間内に異議申立がなく或いは異議却下の決定が出された時には登録される (CTMR第45条)。手続きがスムーズに進んだ場合、出願から登録に至るまで約12ヵ月である。その結果、商標権者はその登録商標に関し独占権を付与され、それは第三者により取引の過程において次のような態様で使用された場合、権利侵害とされる。すなわち、

1) 登録の指定商品・サービスと同一の商品・サービスについて、登録商標と同一の標識を使用する場合

2) CTM登録の指定商品・サービスと同一又は類似の商品・サービスについて、登録商標と同一又は類似の標識を使用した場合で、公衆の側に混同のおそれ (連想可能性を含む) が存在する場合

3) CTM登録の指定商品・サービスと同一、類似又は非類似の商品・サービスについて、登録商標と同一又は類似の標識を使用する場合で、登録商標が共同体において名声を有し、侵害する標識が正当な理由なしにCTMの識別性又は名声を不正に利用し又は害する場合

これは、上述の異議申立理由となる相対的不登録理由 (2.5 (2) 参照) と完全に一致しており、同様の解釈が適用されるため、解説は省略する。

2. 8 更新 (CTMR第46, 47条)

CTMの存続期間は出願日から10年で、その後10年ごとに更新が可能である。

登録権者には存続期間満了6ヵ月前に先立っ

てOHIMから更新の通知が送付されるが、更新手続は、存続期間満了6ヵ月前から満了日まで行うことができ、満了日を経過しても6ヵ月の猶予期間は、25%の追加料金を納付すれば手続を行うことができる。更新手続は、紙又はe-filingにより行うが、紙による場合には、指定商品・サービスの区分を減らす部分的更新を行ったり、指定商品・サービスを減縮する補正を行うこともできる。後者の場合には、指定商品・サービスを拡大する補正でないかの審査がなされる。

更新に係る印紙代は、今回の値下げには含まれていないが、従前から3区分までは1,500ユーロ（e-filingによる場合は、1,350ユーロ）、3区分を超える区分については各区分400ユーロと、27ヵ国をカバーするCTMの10年間の登録料金としてはかなり安い。

2. 9 移転及び使用許諾

(1) 移転 (CTMR第17条)

CTMは、関連する事業を伴うか伴わないかに関わらず、登録された商品・サービスの一部又は全部に関し、一般承継又は特定承継により、自由に移転することができる。ただし、登録の分割を伴う一部譲渡に関しては、商品・サービスについては一部譲渡できるが、領域については常にEU全域について一括して譲渡しなければならない。

(2) 使用許諾 (CTMR第22条)

CTMは登録された商品・サービスの全部又は一部に関し、あるいはEU全域又は一部に関し、使用許諾することができる。使用許諾は、独占的なもの、非独占的なものいずれも可能である。

なおEU域内の一部についての使用許諾は、権利消尽の原則に従う。

独占的ライセンスは、もし商標権者が侵害

者に対し訴訟を起こすことを拒否したときには自ら侵害訴訟を提起することができる。

またいかなるライセンスも損害賠償を得るため、侵害訴訟に参加する権限を有する。

(3) 第三者に対する効果 (CTMR第23条)

譲渡も使用許諾も、登録されなければ第三者に対し効力を有しない。ただし、登録されていない譲渡又は使用許諾を知りつつ、その標章の権利を取得した者に対しては例外である。

2. 10 権利行使 (CTMR第91, 92条)

CTMの権利に関する侵害訴訟、その無効・取消のための反訴は、EU各加盟国において指定されたCTM裁判所に提起できる。

各加盟国は、CTMに関する侵害手続のために、第一審及び第二審のCTM裁判所を指定しなければならない³²⁾。各国CTM裁判所は、原則としてCTM規則を適用するが、CTM規則に規定されていない事項についてはその国の国家法（国際私法を含む）を適用する。また第二審CTM裁判所の判決に対する不服申立は、ルクセンブルグにおける第一審欧州裁判所（The European Court of First Instance）に提起する。

CTMの侵害訴訟等に関するCTM裁判所の法廷地は、当事者間の取り決めに従うことを前提に、次のような法則に従い決定される（CTMR第93条）。

1) 被告が共同体に居所又は営業所を有する場合は、当該加盟国

2) 被告が共同体内に居所も営業所も有さない場合は、原告が居所又は営業所を有する加盟国

3) 上記1)及び2)が適用されず、当事者間でも合意が無ければ、スペイン

4) もし被告が異なるCTM裁判所に出頭することを申請した場合は、民事および商事に係る法領域及び判決の執行に関するブラッセル条約第18条が適用される。

5) 侵害発生国。しかし、この場合認められる差止め又は救済は、当該国に限定される。

したがって、CTM商標権が複数の国で侵害された時、権利者は侵害訴訟を、各侵害地国において個別に提起することもできるし、または上記1) から4) に基づき、一のCTM裁判所に提起してEU全域に効力を有する判決を求めることもでき、この意味でフォーラムショッピングが可能となる。

2. 11 各国国内登録に基づく権利

各国商標権（登録されたもの、未登録のものいずれも含む、以下同じ。）は、CTMと並行して存在しうる。既存の国内登録は、CTMのシニオリティの基礎として使用することができ、その後更新することなく消滅させCTMと置き換えることによりそれまでの国内登録の更新費用及び維持費用を節約することができる（後述2.13参照）。

またいかなる時にも、CTMが放棄され又は（不使用以外の理由で）取り消されたならば、各国商標出願に、CTMの優先権を失うことなく切替えることができる（上述2.6参照）。

各国商標権は、異議申立又は無効手続において、後のCTMに対する根拠として使用できる。但し、後のCTMの使用を5年間黙認した場合は、各国権利はもはやCTMを無効とすることはできず、その商標権者はCTMの使用を差し止めることができなくなる（CTMR第53条）。

2. 12 使用義務（CTMR第15条）

CTM登録の維持は、もしその商標が継続して5年間真正な使用をされていなければ取消の対象となる。

不使用の期間の始期は登録手続が終了した時点、すなわち登録証発行時に開始する。なおEC内の一国で、商標権者又はその同意による使用があればCTM登録を維持するには十分で

あり、これがCTMの最も大きな利点のひとつである。

2. 13 シニオリティ（CTMR第34条）

シニオリティ（seniority）とは、CTM権利者が同一商標、同一商品・サービスについて有する各国国内登録商標権を例え放棄又は更新せずに消滅させたとしても、当該国でその先行登録により享受していた利益を保持できるという権利である。

シニオリティの主張は、次の条件（いわゆる「トリプルアイデンティティ」）を満たす既存の各国登録に基づき、CTM出願時及び出願から2月以内、或いは登録後いつでもすることができる。

- 1) 同一名義の商標権者であること
- 2) 同一標章の国内登録であること
- 3) 指定商品・サービスに同一商品・サービスを包含すること（又は、CTMの同一商品・サービスを含むより広い範囲の指定商品・サービスであること）

つまりシニオリティの商品・サービスが、各国において同一である必要はなく、例えばスペインにおいて「cars」、フランスにおいて「cars and motor bikes」、イギリスにおいて「motor vehicles」に関するそれぞれの各国権利を基礎に主張することができる。

2. 14 取消及び無効（CTMR第50, 51条）

CTMは、もしその商標が、①5年間不使用の場合、②商標権者の作為又は不作為の結果登録されている商品・サービスについて普通名称化した場合、③商品・サービスの性質、品質又は原産地について誤認を生じるものとなった場合には取消の対象となる。

またCTM登録は、不可争性を取得することはできず、いつでも（例えば侵害訴訟に対する反訴によっても）攻撃され、その出願は絶対的

理由、悪意でなされた出願、あるいは相対的理由を根拠に無効とされうる。しかしながら、識別性に基づく無効の場合、商標権者は使用による識別性取得の主張を立証するために、登録日以降の使用を含めることができる（CTMR第51条（2））。また相対的理由の場合には、先行商標の権利者が、継続して5年間CTM登録商標の使用を黙認したときには、もはや無効とされることはない（CTMR第53条）。

2. 15 EU拡大の効果

上述の通り、EUは、CTM制度が始まった当初は15カ国だったが、現在は27カ国に増え、今後も拡大することが予想される。

EU全域に効力を有するCTMの効果は、EUの拡大に伴い、自動的に広がる（CTMR第159条 a（1））。したがって、例えば当該CTM商標が、新たに加盟した国において記述的、欺瞞的、或いは公序良俗違反のもの、或いは先行権利と抵触するものであっても、無効、取消とされることはなく、grandfather（新法令の適用除外）のもと有効な権利とされる。しかしながら、当該CTMの権利者は、新たに加盟した国において不登録事由を含む場合、当該CTMの権利に基づき他人の使用を排除することはできない。（例えば肉及び乳製品についての「BAQRA」という商標の商標権者は、新規加盟国マルタにおいては「BAQRA」が肉及び乳製品について記述的であるため、他人の使用を排除できない。）また、新たに加盟した国（例えばリトアニア）において先行するリトアニア登録商標を持つ者に対し権利行使することはできない一方、当該先行リトアニア登録商標権者からは権利行使される可能性がある（CTMR第159 a（5）条及び106条（1））。しかし、当該先行リトアニア商標権者が、CTMの使用を5年間黙認していたときには、もはや権利行使できなくなる（CTMR第106条（1）及び53条（2））。その

場合にも、当該先行リトアニア商標権者の使用は継続して行うことができる³³⁾（CTMR第53条（3））。

2. 16 CTM制度の長所と短所

以上CTM制度を概観したが、その長所と短所をまとめると、次のようになる。

長所

- ① 安価な費用で、EU27カ国における保護を取得可能。
- ②（異議申立を受けなければ）出願から1年ほどで、登録を得ることができる。
- ③ 更新、譲渡、使用許諾等の登録手続に関し、費用節減できる。
- ④ EU全域にわたって侵害を排除する権利を得ることができる。
- ⑤ EUにおける一国の使用が、EU全体の登録の有効性を維持するのに十分である。
- ⑥ 各国の既存の国内登録について、CTMのシニオリティ主張をすることにより、更新することなくその先行国内登録による利益を保持することができる。

短所

- ① CTM出願は、（絶対的であれ相対的であれ）EU一国のみにおいて生じる拒絶理由に基づき拒絶される可能性がある。
- ② 新規の商標についてCTM出願は多くの異議申立を受けることが予想される。
- ③ CTMが拒絶又は効力を喪失して、いくつかの各国出願に切替する場合には、その費用は、最初から各国出願を行う費用と同等ものとなる。
- ④ CTMは、地域的に分割することはできない。すなわち、CTMは単一の権利者により所有されねばならず、EUのそれぞれの国、地域において、異なる権利者により管理、所有することができない。

3. マドリッドプロトコール出願によりCTM出願をする場合の留意点

CTM出願は、直接行うばかりでなく、マドリッドプロトコール出願によっても行うことができる。マドリッドプロトコール（以下、マドプロという。）とは、出願人の本国における登録（出願）を基礎としてマドプロ加盟国を指定し国際登録出願を行った場合、指定国が一定期間内に拒絶通報を発しない限り、国際登録日（事後指定日）から指定国において各指定国の国内登録と同一の効果が与えられる制度である。同制度は、マドリッド協定の国際登録と併せ、マドリッド制度と呼ばれ、スイスのジュネーブにあるWIPOの国際事務局により、管理運営されている。マドリッド協定が1890年に発効した歴史のある制度であるのに対し、マドプロは1996年4月1日から開始された比較的新しい制度であるが、その利用しやすさ故に年々加盟国は増加し、現在79カ国³⁴⁾であり、日本についても2000年3月14日に発効している。

このマドプロに、2004年10月1日には、EUも加盟した。その結果、マドプロとCTMは制度上リンクされ、日本人、日本企業は、マドプロ国際出願においてECを指定して、CTM出願をマドプロ出願経由でも行うことができるようになった。上述のとおり条約上、ECを指定又は事後指定したマドプロ出願は、OHIMに直接行うCTM出願と全く同じ効果を有する。

ただし、以下の点に注意する必要がある。

1) 出願言語：出願は、WIPOの定める様式MM2（事後指定の場合は、MM4）により、日本を本国とする場合英語で行う必要があるが、その際、CTMの第2言語を指定しなければならない。これは、後述の留意点（5.（2））においても述べるように、後に必要となるかもしれない現地代理人を想定して決定するべきである。

2) 調査報告：上述の通り、CTMの各国調査報告は出願人に自動的に送付されなくなったので、もし必要な場合は、WIPOがOHIMに通知した日から1ヵ月以内に別途、OHIMに料金を納付して申請しなければならない。

3) 印紙：マドプロ経由でCTM出願を行う場合、WIPOに個別手数料を支払うが、その金額も2009年8月から引き下げられた³⁵⁾。これは直接にOHIMに出願する場合より更に安い。

4) 現地代理人：マドプロ出願では、現地代理人を介するの必要がなく、指定国官庁から拒絶通報が発せられない限り、現地代理人費用がかからない。ただし、その場合出願、登録の管理はすべて国際登録出願人（権利者）の責任となる。

5) セントラルアタック：国際登録は、国際登録日から5年間、本国出願、本国登録と依存する（マドリッドプロトコール第6条）。ただし国際登録が取り消し等された時には、国内出願への変更（transformation）ができる（マドリッドプロトコール第9条の5）。

6) 暫定的拒絶通報：OHIMから18ヵ月以内に暫定的拒絶通報が送られてきたときには、現地代理人によりOHIMへの対応が必要となる。

7) 切替：CTMが拒絶された時には、出願は各国を指定するマドプロ出願に切替えることができ、問題のある国や商業的関心のない国は、指定国から落とすことができる（上述2.6参照）。その様式はMM16（切替から生ずる事後指定）による。

8) 登録後の管理：マドプロ経由でCTMが登録されてもOHIMの登録証は発行されない。また登録後の管理は、他の指定国とともに、更新、移転、ライセンス等すべてWIPOに対して行う。

9) 各国の指定：なお、マドプロ出願において、当然ながら、ECではなく、EU各加盟国を個別に指定することもできる。ただしEU加盟

国中、マルタはマドプロには加盟していない。

4. 各国登録制度との比較

次に国内出願として、ドイツ、イギリスを代表に挙げ、CTM制度との違いを検討してみる。各国国内法に基づく商標登録制度も、やはりEU商標指令により調和が図られ、EU圏内でほとんど同様のものとなっている。しかしながら、詳細に見ると、登録の効果がEU全域か一国かの効果の違いのみならず、手続的にも若干の差異があり、いずれの出願ルートをとるかを決定する際の参考となると思われる。

(1) 審査手続

まず審査の手続につき、イギリスでも2007年10月1日より相対的拒絶理由の審査を廃止したことから、基本的な手続きの流れは、CTM、ドイツ、イギリスに差はないが、以下の点が相違点として挙げられる。

1) 調査報告：OHIMは調査報告を作成し、それは先行権利者に常に送付される。しかし、各国調査報告は出願人の申請に基づき作成され、これは先行権利者には送付されない。これに対し、ドイツ特許庁は調査を行わない。また、イギリス特許庁は、国内出願に対しては調査報告を送付し、出願人に書面を提出する機会を1回に限り与えるとともに、先行権利者にはイギリスの国内登録権者、マドプロ指定のイギリス登録権利者に対し送付し、CTM権利者に対してはオプトインしたときのみ送付する。

2) 異議申立：期間は、OHIM、ドイツは同じ3ヵ月であるが、イギリスは2ヵ月になった。またドイツは付与後異議であり、異議申立率は全体の出願中の約10%であるが、その多くが和解でなく決定により終了するとのことである(約75%)³⁵⁾。なお、ドイツ、イギリスでは、OHIMのようにクーリングオフ期間内の異議申立取り下げに対し、費用の返還はない。

3) 登録料：CTM、ドイツ出願、イギリス出願いずれも、出願時印紙代を納付したのちは、登録料は要求されない。CTMは、2009年4月末までは登録料の納付が必要であったが、上述の通りなくなった。

(2) 審査期間

いずれも審査の期間はかなり早い。

1) ドイツ特許庁：出願後4ヵ月から6ヵ月。しかし、異議申立は付与後である。

2) イギリス特許庁：出願後4ヵ月半。なお、2008年からは早期審査制度が導入され、300ポンド支払えば、10日間で登録を取得することもできる。

3) OHIM：CTMは公告が22言語で行われ、その翻訳作業のため、指定商品・サービスの内容によっては遅れる場合もあるが、通常出願から公告まで4ヵ月から6ヵ月である。異議申立期間の3ヵ月を経過後、2ヵ月以内に登録料納付、その後6週間以内に登録される。したがって、出願後約12ヵ月で登録される。

(3) 登録の効果

登録の効果の相違として、ドイツ登録、イギリス登録は、当然ながらドイツ、イギリス各国内でのみ権利行使可能だが、CTMはEU加盟国の一或いは全域で権利行使できる。また、ドイツ判例によれば、CTMは商号に対しては権利行使できないが、ドイツ登録はできる。

(4) 登録維持

1) 更新：いずれも登録後10年ごとに行う必要がある。

2) シニオリティ：CTMは、登録を整理することに役立てることが期待され、先行の国内登録についてシニオリティを主張したら、CTMのみ更新して、国内登録の更新を不要とすることができる。

3) 使用要求：CTM，ドイツ，イギリスいずれも登録商標を，登録後5年以内に使用しなければならないが，CTMはEU全域で使用する必要はなくいずれか一国での使用で足りる。

以上より手続き上一般的にいえることは，ドイツにおける先行商標との抵触が予想され，交渉でなく異議申立手続きにより特許庁の決定を望む時には，ドイツ出願が適し，また登録を半年以内に早く取得したい場合にはイギリス出願が適している。なお，一国で使用登録している商標についてCTM登録すれば，EU全域で効力が及ぶ権利を取得，維持でき，またシニオリティを主張すれば国内登録の優先日も生かすことができるので，大きなメリットがあるといえる。

5. CTMに関する実務上の留意点

最後に欧州代理人のアドバイスに基づき，CTM制度を利用するにあたっての実務上特に留意すべき点を，以下に述べることとする。

(1) 調査の必要性

通常商標出願をする際には，その使用登録可能性について事前に調査をし，障害がないとの確認ができれば，出願手続きに進むのが望ましい。CTMについても，安心して登録し使用するため，CTM出願前の使用登録可能性の調査を行うことが必要とも思われる。しかしEU27カ国の全法領域において，完全な調査（フルサーチ）を行うには，莫大な費用がかかり，通常250万円以上（1カ国10万円弱として試算）といわれている。費用対効果の点から，そこまでして調査を行うべきか。これに対し，調査をすとしたら次のような方法が考えられる。

1) フルサーチを，商標使用を予定するEUの主要な国2，3カ国についてのみ行い，そこで問題が発見されなければCTM出願を行う。しかし，関心のない国で障害があったとしたらそれでCTM取得の可能性はなくなる。そのよ

うな場合，出願後同一の先行商標が発見された国を除き，問題ない国について，切替出願を行う。

2) EU27カ国の各国について，フルサーチでなく同一商標調査を行う。同一商標調査であれば，1カ国2万円ほどで行うことができるため，EU全域について行っても50万円強である。そこで，同一商標が発見されなければCTM出願を行い，発見された時には当該国を除き各国を指定して，マドプロ出願を行う。

3) なお，CTM出願と同時に各国調査報告の請求については，それが全ての法領域についての完全な調査ではないため，請求することを勧めないとするのが現地代理人の一般的な意見である。

(2) 出願言語

CTM出願は，上述の通り，出願時，第1言語と第2言語を選択して指定しなければならない。通常現地代理人に任せていることと思われるが，CTM特有の戦略的観点から次のような検討がなされるべきである。

一般的に，CTMの言語としては，英語が第1言語として便宜かつ適当である。第2言語としてOHIM5言語のいずれを指定するかは出願人の希望により異なるが，登録取得の戦略的観点からいうと，イタリア語かフランス語がよいといわれる。なぜならこれらの国はいずれも異議申立の歴史が無く，またその他の国の者が異議申立等する時には間違いなく英語の方が便宜だからである。他方，オランダ，ドイツ及びスカンジナビアの企業は，非常に势力的に異議申立をするため，第2言語としてこれらを指定することは，トラブルを招く要因となる可能性がある。したがって，このような点を踏まえて，現地代理人の決定，マドプロ出願でのCTM言語の選択をなすべきである。

(3) 異議申立

CTMは、多数の異議申立を受けることで有名である。その数は、2006年14,000件、2007年17,000件、2008年18,000件と年々増加傾向にあり、統計上年間出願件数の20%が異議申立の対象となっている（表2）。

しかしその異議申立事件の70%は、和解により解決されている（表2において、「手続きに進まなかった件数／解決件数」参照）。上述の通り、CTMでは、異議申立期間終了後2ヵ月クーリングオフ期間があり、双方の合意があった場合、それは22ヵ月延期され、全24ヵ月となる。この期間は、当事者間で和解により解決させるための期間であり、出願人が出願取下げ、商品・サービスの限定を行い和解が成立した時には、異議申立費用はOHIMより返還される。これにより当事者が商品・サービスの棲み分けを明確に取り決め、並存登録される例は多数ある。

もしクーリングオフ期間を経過しても和解が成立しなかった時には異議申立の審査が始まるが、その際出願人は防衛策として、異議申立人に対し商標の使用証拠を、必ず請求すべきであ

る。なぜなら、たとえば先行権利者の指定商品が「被服、履物、帽子」であり、先行商標が帽子についてしか使用されていなかった場合、本願商標の指定商品「被服」についての異議申立は不成立となるからである。

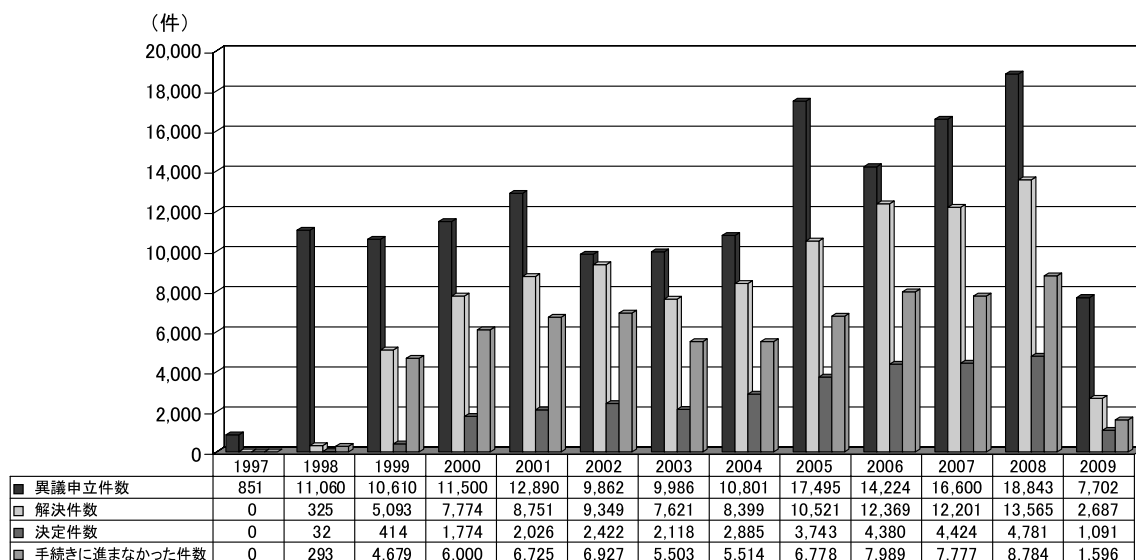
なお、異議申立は敗訴者負担の原則がとられており、OHIMは敗訴者に対し、300ユーロから600ユーロの費用の支払いを命じる。しかし、実務上、現地代理人によればこれは支払われておらず、これを回収しようとするればむしろ代理人費用がかかりそのような回収手段をとることも稀なようである。

また、異議申立の費用については、時間と費用がかなり嵩むのではないかとの懸念があるが、通常異議申立人側、出願人側ともに全プロセスで、現地代理人費用は、約2,000ポンド（34万円、1ポンド170円として算出）との現地代理人の見積りであり、そうであるとすれば合理的なものといえる。

(4) コンセント制度

日本にはないが、諸外国でしばしば利用される制度として、コンセント（同意書）制度があ

表2 CTM異議申立件数（OHIMホームページ2009年統計より）



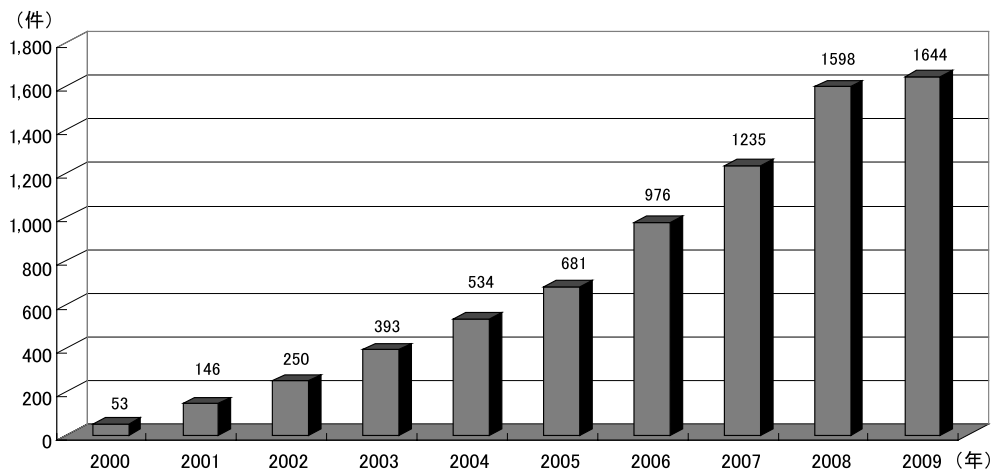
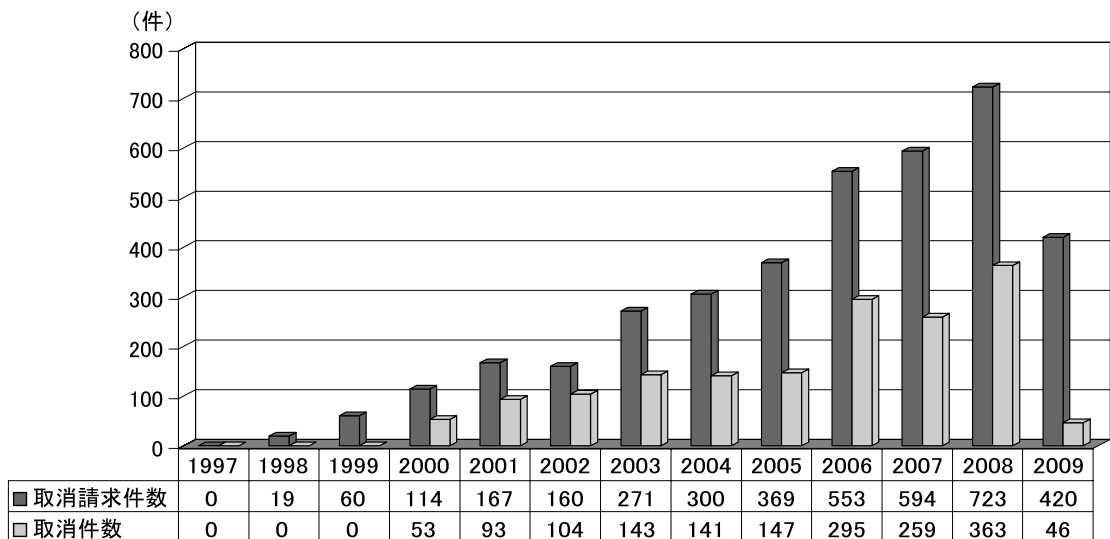
る。これは、抵触する先行商標権者から本願商標を登録することにつき同意を得て、特許庁に提出することにより、登録を認めてもらう制度であり、同意書の交付は無償でされることが多い。が、同意書を交付することは権利範囲が狭くなることを自ら認めることを意味するものであり、まず同意書に関しては、それを求める時、求められる時に関わらず、必ずクロスコンセントの可能性を検討すべきである。すなわち、ある一法領域で、自らの商標の使用、出願が後であったとしても、他の法領域では先の場合もあり、そうすれば両者の力関係も一転する可能性

がある。CTMでは異議申立の場面で交渉が行われることが多いが、このような場合も、他国での登録状況を確認し、これらも交渉材料に含め、世界的な商標併存契約を視野に入れて、契約締結を行ったほうが、双方にとり平等な解決となる。

(5) 登録の信頼性

上述のとおり、CTMは絶対的・相対的無効理由を含む場合、いつまでも登録無効の申立を受ける可能性がある。CTMがEU27カ国をカバーする以上、挑戦される可能性が大きく、その

表3 [上] CTM取消請求件数及び取消件数 [下] CTM取消件数累計 (OHIM2009年CTM統計 (2009年7月末) より)



単一性故に、一国の無効理由がEU全体の権利失効につながるおそれがあり、切替による救済があるとはいえ、CTM登録権者にとっては脅威である。

CTMには、日本のような除斥期間、米国のような不可争性 (incontestable) の制度はなく、唯一、相対的無効理由に対して、黙認の規定があるのみであるが、後発商標権者にとりその立証はかなり困難である。欧州代理人のアドバイスによれば、黙認が適用されるための準備として、次のようなことが考えられるとのことである。

1) CTM登録後、最初に先行商標権者に手紙を出して、当該商標を使用することを伝えておく。しかし、これは無効の申立を受ける可能性があり、危険な方法である。

2) CTM登録後、大々的に使用し、また宣伝広告を行い、先行商標権者が知らなかったと言わせない事実を作る。

しかしながら黙認が認められるケースは、現実にはかなり少ないようである。

他方CTM登録の信頼性に関し、OHIMの統計をみると、現実にはCTM登録が取消された

件数はかなり低い。ここ数年の取消請求は、毎年500件から700件ほど出されているがそのうち取り消されるものは半分以下で、2009年7月末現在での登録件数563,270件のうち取消されたのは1,644件、その比率は登録件数全体の0.3%未満である(表3)。

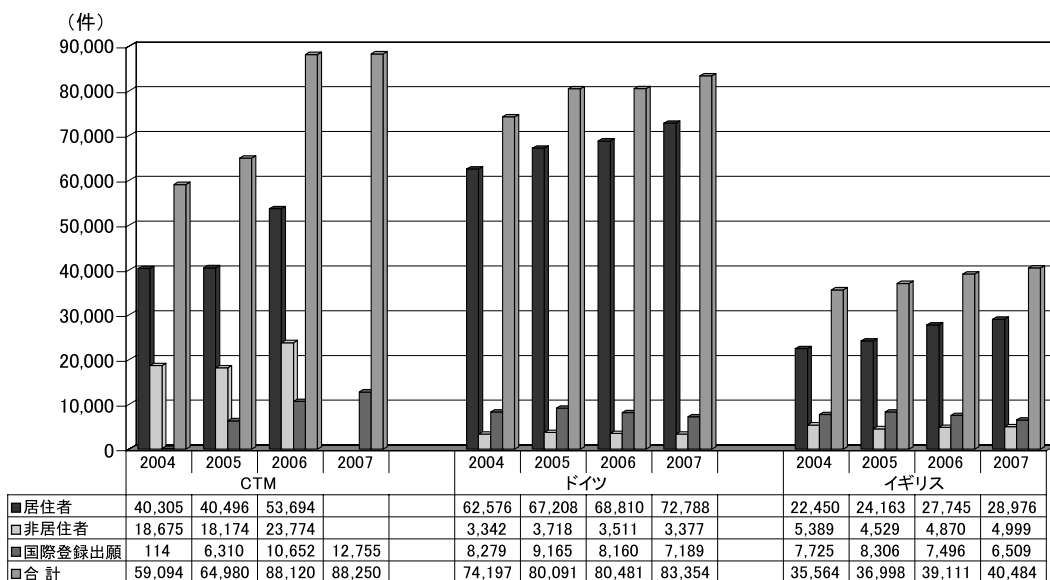
このように統計上、CTM登録は例え取消しの申立を受けたとしても、異議申立同様に、先行商標との抵触関係は特に交渉により解決されており、登録が取消される比率も低いことが見て取れる。

6. おわりに

日本特許庁の統計によると、CTMの出願件数は、5年前に比べ1.5倍に増加し2006年は88,000件、その一方でドイツ、イギリスの出願件数はほぼ横ばい状態でそれぞれ80,000件、40,000件となっている。また、ドイツ出願では内国人による出願が全体の85%を占め、外国からの出願は少ないことが窺われる。外国の企業が欧州で商標保護を求める場合、CTMは圧倒的な人気を博している(表4)。

安価な費用により、EU域内どこでも有効な

表4 各国商標出願件数 (日本特許庁ホームページより)



排他的権利を取得するCTMの手続きは、e-filingの導入によりますますスムーズなものとなった。EU域内のすべての国をカバーするCTMの単一的性格は、ひとつの出願、ひとつの手続言語、ひとつの登録機関、管理すべきひとつのファイルを意味し、方式と管理を単純にする。登録の維持には一国の使用で十分であり、登録の移転、譲渡、ライセンスといった企業のビジネスにとって不可欠な手続きも簡便に行うことができ、商標権をより有効に活用できる。

侵害訴訟は、EU加盟国が指定した各国の裁判所であるCTM裁判所に提起でき、その判決はEU全域に効力を有する。またCTMの効力は、共同体レベルで有効なばかりでなく、後発の各国商標権に対しても及ぶため、すべてのEU加盟国において、後発の商標または抵触する権利に対しても、優先権を有する。

様々なメリットを有し、コストも低廉なCTM制度は、欧州市場でビジネスを行う企業にとっては、大きな魅力であるといえる。特に、既にEU国内に国内登録された商標を有する企業は、先行権利との抵触の可能性が少ないため、CTM登録を比較的容易に取得することができよう。そしてCTM登録した後に、各国国内登録に基づくシニオリティの主張をしておけば、これにより、各国登録を放棄、更新せずに消滅させた場合でも、その各国登録について有する先行商標の権利を保持することができ、管理すべき商標登録の整理に役立つ。

ただ一点注意すべきことが、日本企業にとりあまり馴染みのない交渉が、異議申立等が必要となる可能性が大きい点である。これは、此方の状況を十分に理解するよき現地代理人と連携を図って、進めていくことが望ましい。登録主義のもと、お上に決定してもらうことに慣れている我々日本企業にとって自分たちの権利主張を前面に出し交渉を行うことは大変なことではあるが、自分たちの商標は自分たちで守るとの

意識のもと、現地代理人との意思疎通を十分に図って進めていけば、双方にとり平等な満足のいく解決策が見つかるはずである。

現在EUの候補国には、クロアチア、旧ユーゴ、トルコ等が上がっているが、EUが新たに拡大したときには、CTM出願、登録は原則として自動的に新たな国に効力を拡大するため、CTMは、このような意味でも、既存のEU市場のみならず、拡大するEU市場への入り口ともなり、商標ポートフォリオを見直すにあたって、今後ますます活用していく価値があるものと思われる。

注 記

- 1) 2009年に行われたCTMにかかる主な料金の変更は、以下の通りである。

OHIM手数料

		旧料金 (€)	新料金 (€)	発効日
出願時	3類まで	CTM出願料(紙)	900	2009.5.1ヨリ
		CTM出願料(電子)	750	
	3類を超えた1類毎に	150	150	(変更なし)
登録時	3類まで		850	2009.5.1ヨリ
		3類を超えた1類毎に	150	
	3類を超えた1類毎に	150	0	
更新時	3類まで	CTM更新申請料(紙)	1,500	(変更なし)
		CTM更新申請料(電子)	1,350	
	3類を超えた1類毎に	400	400	

マドリッドプロトコル個別手数料(欧州共同体)

		旧料金 (CHF)	新料金 (CHF)	発効日
出願時	3類まで	2,229	1,311	2009.8.12ヨリ
	3類を超えた1類毎に	461	226	
更新時	3類まで	1,845	1,808	
	3類を超えた1類毎に	615	603	

- 2) なおEC(ヨーロッパ共同体)とは、EU(ヨーロッパ連合)を単一の市場とみたもので、EU全域をカバーする統一された商標権(CTM)に関して使用される公式の表現である。これに対しEUは、マーストリヒト条約発効により1993年発足した、従来の欧州諸共同体の経済分野での協力よりさらに、外交、安全保障面の統合、司法・内務協力をも目的とするヨーロッパの国家統合体を指す。
- 3) 商標に関する加盟国の法律を接近させるための1988年12月21日第1回理事会指令89/104/EEC -

FIRST COUNCIL DIRECTIVE 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks。なおこの指令は、昨年新たに、2008年10月22日欧州議会及び理事会の指令2008/95/EC - DIRECTIVE 2008/95/EC of THE EUROPEAN PARLIAMENT and THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) が採択され、同指令により置き換えられた。しかし同指令は、指令履行期限に関する修正決定Decision1992/10/EECを統合することが主たる目的であったため、実質的な内容に変更はない。

- 4) COUNCIL REGULATION 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark
- 5) 1996年CTM規則発効当初、EU加盟国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、イギリスの15カ国であった。
- 6) 2004年5月1日、新規にマルタ、ポーランド、キプロス、ハンガリー、チェコ、スロバキア、リトアニア、スロベニア、ラトビア、エストニアの10カ国が加盟した。
- 7) 2007年1月1日、さらにブルガリアとルーマニアの2カ国が加盟した。
- 8) Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) の略称。
- 9) EUの言語は、現在デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語、ポーランド語、マルタ語、ブルガリア語、ハンガリー語、チェコ語、ルーマニア語、スロバキア語、リトアニア語、スロベニア語、ラトビア語、エストニア語の22カ国語である。
- 10) OHIM ANNUAL REPORT 2007 P.3, 略記して引用する英語参考文献の出典は、文末参照。以下、同じ。
- 11) 当初調査報告を作成していた官庁は、アイルランド、ポルトガル、スウェーデン、イギリス、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ギリシャ、スペイン、リトアニア、ハンガリー、オースト

リア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、フィンランドの16官庁であった。

- 12) 2009年1月1日より、調査報告を作成する官庁は、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ギリシャ、スペイン、リトアニア、ハンガリー、オーストリア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、フィンランドの12官庁となった。
- 13) 鈴木将文「新しい形態の商標の保護」日本工業所有権法学会年報第31号（2008年）p.49有斐閣参照。
- 14) Kerly's pp.27-33
- 15) C-404/02
- 16) OHIM審査基準Part B Examination 7.5, pp.36-38
- 17) OHIM審査基準Part B Examination 7.7, p.51
- 18) OHIM審査基準Part B Examination 7.6.2, pp.38-39
- 19) C-299/99
- 20) OHIM審査基準Part B Examination 7.10, pp.57-58
- 21) OHIM審査基準Part C Opposition, Part 2 Chapter 1 Identity
- 22) OHIM審査基準Part C Opposition, Part 2 Chapter 2 Likelihood of confusion, pp.3-6
- 23) C-251/95
- 24) C-39/97
- 25) C-342/97
- 26) C-425/98
- 27) OHIM審査基準Part C Opposition, Part 5 Trade Marks with Reputation
- 28) C-375/97
- 29) 欧州司法裁判所は、General Motors事件判決で、実質的部分 (substantial part) について、特にベネルクス領域に関し、ベネルクス諸国のいずれか1カ国の一部で名声を有するだけであっても、ベネルクス領域の実質的部分で名声を有するものと認められる旨述べている。しかし欧州司法裁判所は、どのような場合に関連領域の実質的部分とみなされるかにつき詳細な説明を示しておらず、OHIM審査基準では、その判断には、当該地域の地理的規模と領域全体に対する人口の割合両方を考慮すべきである旨示されている。なおECの場合には、その1国で足りるのか否かにつき、未だ明らかではない (OHIM審査基準Part C Opposition, Part 5 Trade Marks with Reputation pp.13-14)。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 30) INTELMARK事件 (C-252/07) は、「先行商標の識別性を害する場合」について欧州司法裁判所が初めて解釈の指針を示した事件である。
- 31) C-292/2000
- 32) 例えば、イギリスでは、第一審CTM裁判所にロンドンの高等法院その他いくつかの州裁判所が、第二審CTM裁判所にロンドンの控訴院、スコットランドの民事控訴院が指定されている。
- 33) Kerly's pp.140-143
- 34) マドプロ加盟国は、以下の日本特許庁のサイトで確認することができる。(2009年9月8日現在の加盟国数は79カ国である。)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
- 35) DPMA ANNUAL REPORT for 2007 p. 115

参考文献

- ・ David Kitchin, et al., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14th Edition, 2005, London Sweet & Maxwell
- ・ Ruth Annand & Helen Norman, Guide to Community Trade Mark, 1998, Blackstone Press Limited

- ・ OHIM ANNUAL REPORT 2007
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/annualReports/ar2007_en.pdf
(参照日：2009.9.8)
- ・ OHIM審査基準 (OHIM Manual of Trade Mark Practice)
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>
(参照日：2009.9.8)
- ・ WIPOホームページ
<http://www.wipo.int/madrid/en/> (参照日：2009.9.8)
- ・ DPMA ANNUAL REPORT 2007 (ドイツ特許庁2007年次報告)
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/jb2007_engl.pdf (参照日：2009.9.8)

※本稿中、4. 及び5. の作成に当たっては、イギリス代理人事務所Groom Wilkes & Wrightおよびドイツ代理人事務所Betten & Reschにお世話になった。ここに同事務所に対し、心より謝意を表す。

(原稿受領日：2009年9月8日)