

ヨーロッパ連合におけるEUTMと国内商標との 併存登録又は一本化に関する考察

松 井 宏 記*

抄 録 ヨーロッパにおける登録商標の管理については、EUTM¹⁾だけを維持するか、EUTMに加えてヨーロッパ国内商標も維持するかは悩ましい。EUTMだけにすれば費用削減および管理容易というEUTMの恩恵を受けることができるが、重要な商標についてまでヨーロッパ国内商標の登録を放棄してもいいのか、不明確な疑問がある。本稿は、その不明確な疑問をなるべく明確にした上で、ヨーロッパにおける日本企業の適切な商標ポートフォリオを考察するものである。

目 次

1. はじめに
2. 国内商標を消滅させること（EUTMに一本化すること）のメリット・デメリット
 2. 1 識別力の判断
 2. 2 先行商標との関係
 2. 3 商標権侵害
 2. 4 有名性に基づく保護（ダイリユーション）
 2. 5 不使用取消
 2. 6 保護の地理的範囲
3. 国内商標を存続させることのメリット・デメリット
4. EUTMへの一本化時の検討事項
5. イギリスについて
6. EUにおける商標ポートフォリオ
 6. 1 登録維持管理について
 6. 2 出願について
7. おわりに

1. はじめに

国を跨ぐ地域を一の権利で保護する制度で、日本企業が頻繁に利用している制度としては、ヨーロッパ商標（European Trademark, 以下、「EUTM」という。）がある。EUTMは一の言語および一の権利で欧州連合（EU）加盟国28

カ国（2016年9月現在）をカバーするため、各国毎の更新管理の必要がなく、商標権管理が容易になり、また、各国毎に更新費用を支払わなくてもいいので、費用削減の点においてメリットがある。しかし、ヨーロッパにおいてはEUTMの他に、ヨーロッパ各国の国内商標（以下、「国内商標」という。）の制度が併存しており、EUTMで商標権を取得しても、同一商標および同一商品役務の範囲内でヨーロッパ国内商標も更新放棄せずに権利維持している日本企業が多いのが現実ではなかろうか。EUTMと併存して国内商標を存続させるのは、商標権管理容易および費用削減というEUTMのメリットを生かせていないことになる。

EUTMと国内商標を併存登録させておく理由としては、国内商標を放棄して、EUTMに一本化した場合に、国内商標で享受できていたメリットをEUTMでは享受できなくなって、不測の不利益を被るのではないかとの懸念に基づくと思われる。しかし、その懸念が払拭できれば、EUTMへの一本化も可能になり、日本企業のヨーロッパにおける商標ポートフォリオ

* レクシア特許法律事務所 弁理士 Hiroki MATSUI

を単純化することができるかもしれない。

そこで、本稿では、ヨーロッパにおいて、同一商標および同一商品役務に係るEUTMと国内商標の両方を所有している事案を想定し、EUTMと国内商標の併存登録または一本化についてメリットとデメリットについて洗い出し、ヨーロッパにおける商標ポートフォリオを検討する。

2. 国内商標を消滅させること(EUTMに一本化すること)のメリット・デメリット

EUTMでは、一の権利でEU28カ国をカバーするため、更新、名称変更または住所変更、移転、ライセンス登録などの権利管理手続が一元化される。よって、EUTMのメリットは、商標権管理容易および費用削減である。ヨーロッパにおいて事業を行っている国が多いほど、また、商標権を取得している国が多いほど、この金銭的および労力的なメリットは大きい。よって、国内商標を消滅させてEUTMへ一本化するメリットは「商標権管理容易および費用削減」で明確である。

その裏返しとして、国内商標を消滅させてEUTMに一本化することのデメリットは、国内商標で享受できたはずのメリットをEUTMで享受できなくなることである。そこで、このようなデメリットとして考えられる複数の場面をピックアップして、以下、個別に検討する。

2.1 識別力の判断

EUTMおよび国内商標において、商標の識別力の判断時の人的判断基準は、「平均的な需要者 (average consumer)」である。国内商標では当該国での平均的な需要者（その国の言語を理解する者）である一方、EUTMではヨーロッパ全域の需要者であって、ヨーロッパ公用語の24言語²⁾を理解する者と想定される。

国内商標では当該国言語で記述的表示 (descriptive) の場合に、識別力無しと判断されるのに対して（英語はよく知られている言語なので、英語で記述的表示になっている場合はヨーロッパ各国で識別力無しと判断されるであろう）、EUTMではヨーロッパ公用語の24言語のいずれかで記述的表示である場合に識別力無しとされる³⁾。よって、商標によっては、国内商標よりもEUTMの方が識別力を認められるハードルが高い可能性がある。EUTMで登録できているとしても、実はヨーロッパ公用語の中で記述的意味を有している場合には、EUTMは無効審判において識別力欠如との理由で無効になる可能性を秘めている。よって、識別力の点において、EUTMがヨーロッパ公用語24言語のいずれかにおいて識別力無しと判断されて無効になったとしても、国内商標は当該国が当該言語に馴染みがあれば識別力ありとして生き残る。この可能性は僅かと思われるが、この点において、EUTMの方が国内商標よりも識別力の点において無効（出願中においては拒絶）になる可能性を秘めていると言えるであろう。

なお、EUTMでは、識別力その他の絶対的無効理由については、先行商標との関係のように黙認による制限（無効の制限）に関する規定⁴⁾はないので、いつでも無効にされうる（なお、登録後、使用により識別力を獲得した際には無効にされない⁵⁾）。しかし、例えば、ドイツでは、10年間登録されているドイツ商標は、もはや絶対的理由では無効にされないのが有利とも思える。よって、国内商標法によっては識別力にも無効の制限規定（期間で区切った除斥規定）があるので、この点において、国内商標の方が無効になりにくいかもしれない。

したがって、商標に何らかの意味があり、それがヨーロッパ公用語の24言語のいずれかで識別力が無いと判断される可能性がある場合には、EUTMは無効（出願中では拒絶）になる

可能性があるため、EUTMに一本化して国内商標を消滅させるデメリットは大きい。ヨーロッパ公用語の24言語のいずれかで識別力が微妙である場合には、重要国においては国内商標も併存させる方が無難である。

2. 2 先行商標との関係

無効審判において、先行商標になり得るのは、国内商標では当該国先行商標および先行EUTMであるのに対して、EUTMではEU加盟国の各国国内先行商標および先行EUTMである。よって、EUTMの方が当該国以外の先行国内商標も引例になり得る点で、無効のリスクは高い。先後願を含む相対的拒絶理由を審査しないヨーロッパにおいては、この点は重要である。日本のように相対的拒絶理由の審査を行って先後願の整理を審査で行っている国と比べると、登録後でも先行商標権者が無効を申し立てることにより権利が無効になる可能性が高いと思われる。

しかし、継続して5年間、先行商標権者が後発EUTMの使用を黙認している場合には、悪意による出願を除き、無効請求することができない⁶⁾。よって、少なくとも継続して5年間、ヨーロッパにおいて使用している商標であれば、EUTMが先行商標との関係で無効になるリスクは減るであろう。

2.1節で述べた識別力による無効のリスクはある程度予想できるのに対して、先行商標との関係による無効のリスクは予見できない場合がある。よって、国内商標を消滅させてEUTMに一本化するのには、EUTMの使用後（または登録後）少なくとも5年が経過してからが安全と考える（現地代理人にも、EUTM登録後5年経過後に国内商標を放棄することを勧める者がいる）。

2. 3 商標権侵害

商標権侵害における混同のおそれの判断に際しては、当該商標権のテリトリーの「平均的な需要者（average consumer）」⁷⁾が人的判断基準になる。国内商標であれば当該国での需要者、EUTMであればEUにおける全需要者である。混同のおそれの判断における人的判断基準が少々異なる（例えば、ダイリユーションに関する判断ではあるが、フランスにおいてアルコール飲料は親しみを持って消費されており、ネガティブなイメージはなく名声が害されることはないとした審判部の判断がある⁸⁾）。よって、判断主体となる需要者によっては、侵害か非侵害かの結論に少しは影響を与えるかもしれない。

また、侵害事件と無効請求の関係におけるEUTMと国内商標の相違点として、EUTMで権利行使を行う際には、被告が、侵害事件を担当するヨーロッパ商標裁判所に対して、EUTMが絶対的理由を満たしていないとの理由で無効請求を行う場合がある。その際、ヨーロッパ商標裁判所は、裁判手続の中で当該EUTMの有効性について判断しなければならず、侵害論の判断はストップすることになり、侵害事件が被告主導で行われることがある。一方、例えば、ドイツ国内商標での侵害事件の場合、被告は侵害事件を判断する裁判所ではなく、ドイツ特許商標庁に絶対的理由による無効請求を行う必要があり、ドイツ裁判所は無効請求が成功する可能性が非常に高い場合にのみ、手続を中止するため、被告主導で侵害事件の進行が行われることがない。このように、裁判手続を原告被告のどちらで主導できるか、判決を早く得ることができるか、という意味で国内商標とEUTMでは異なる。

2. 4 有名性に基づく保護(ダイリユーション)

EUTMおよび国内商標においては、先行商

標が名声を得ていて、他人がその識別力または名声を不正に使用するような出願は登録されず、また、そのような使用は商標権侵害とされる⁹⁾。ここでいう「名声」に要求される地理的範囲が、EUTMにおいては欧州全体か複数国または一カ国でいいのか懸念がある。これについてはPago事件¹⁰⁾において、以下の判断が示されている。

「Art 9(1)(c) CTMRによる保護を受けるためには、共同体商標は、共同体内の主要部分において、商品役務に関するかなりの数の需要者に知られている必要がある。構成国一國（本件ではオーストリア）は、共同体内の主要部分に該当する。」

よって、共同体中の一構成国のみにあって、かなりの数の需要者に知られていれば、「名声を有している」と判断されることになった。ダイリューション行為からの保護について、先行国内商標と先行共同体商標で求められる名声の範囲を同程度にしないと、共同体商標よりも国内商標の方が有名商標の保護に有利になり、共同体商標を所有していたとしても、ダイリューション行為に対抗するために、国内商標による保護を維持しなければならないという懸念があったが、Pago事件での判断により、国内商標と同等の名声の範囲で保護を受けることができるようになった。Pago事件における判断は、EU主要国（イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど）ではそのまま適用できると思われる。よって、EU主要国一カ国で有名の場合には、EUTMでダイリューションからの保護が受けられるものと考えられるので、この点における国内商標を消滅させることのデメリットは無いと考えられる。

2. 5 不使用取消

EUTMの場合、ヨーロッパ連合内の一カ国で使用されていれば、「正当な使用」とされている。この取扱いは欧州理事会と欧州委員会の共同宣言に反映されており¹¹⁾、法的拘束力はないが、EUIPO¹²⁾はこの取扱いを採用している¹³⁾。この点に関しては、長い間司法判断はなかったが、2012年12月19日に、Leno Merken事件¹⁴⁾において、欧州司法裁判所は、以下のような判断を示している。

「共同体商標規則15条(1)の、共同体内で商標が正当に使用されているか否か、を判断するに際しては、欧州連合構成国間の領域的な境界は無視されるべきである。」

「商標の基本的機能に従い商標が使用され、また、欧州連合内において、保護されている商品役務の分野における市場シェアを創出し維持するために商標が使用されている場合には、共同体商標は、共同体商標規則15条(1)にいうところの「正当な使用」が行われているといえる。市場の特徴、商標によって保護されている商品又は役務の性質、使用されている地域的範囲、使用規模及び使用の頻度を含む全ての関連する事実及び状況を考慮に入れて、正当な使用に該当するかどうか判断されるべきである。」

上記Leno Merken事件では、欧州連合構成国一カ国で使用していれば、即、「正当な使用」と認められるということは積極的に述べられてはいない。欧州連合構成国間の国境は無視して（EUという一つの領域と捉えて）、その使用の地域的範囲が正当な使用と言えるものかどうかは、他の要素を総合的に検討した上で、商標の基本的機能に従い商標が使用され、また、商品

役務の分野における市場シェアを創出し維持するために商標が使用されているかどうかを判断するとされている。例えば、欧州連合構成国のうち、イギリス、フランス又はドイツ等の経済的及び地域的に大きな国一カ国内において使用されている場合には、正当な使用として認められる可能性が高いであろう（しかし、人口約40万人のマルタ国内でのみ使用されている事実をもって、正当な使用と認められるかどうかは、依然として疑問が残ると考える）。

このように、ヨーロッパ連合内の主要国一カ国においてのみ使用している場合でも、EUTMは正当な使用ありとして不使用取消を免れる可能性が高いと考えられる。

なお、Leno Merken事件後、イギリスのみにおける使用がEUTMを維持するための十分な使用と認められている事件がある。General courtであるが、T-278/13 Now Wireless Ltd v OHIM（ロンドンおよびテムズ川流域でのインターネットやコンピューティングサービスについてCTMの正当な使用と認めた）、T-398/13 TVR Automotive Ltd v OHIM（Leno Merken事件と同旨）がある。

一方、最近、イギリスにおいて、異なる判断が示された。The sofa workshop Ltd v Sofaworks Ltd [2015] EWHC 1773 (IPEC)において、the High court of England and Walesは、次のように判断した。

「CTMについては、正当な使用と認められる地域的範囲は、少なくとも、一加盟国の国境を越えて使用しなければならない」

しかし、この件は例外的な判断であると、ヨーロッパでは一般的に考えられているようである¹⁵⁾。イギリス知的財産庁(UKIPO)は、この高裁判断に従わず、Leno Merken事件の解釈に従うことを確認するガイドラインを出している¹⁶⁾。

それでもやはり不明点があるので、イギリスにおいてのみ使用しているのであれば、イギリス商標とEUTMとは併存させるべきであると考えられる代理人もいるのも事実である。イギリスについては後に述べるBrexitの問題もあるので、イギリス国内商標とEUTMとの一本化は避けるべきであって、イギリス国内商標は更新して存続させる方がいいと思われる。

したがって、Leno Merken事件より、EUTMの権利者は、ヨーロッパ連合内の主要国一カ国においてEUTMを有効に使用していれば不使用取消を免れることができ、自分が商標を使用している国はもちろん、自分が商標を全く使用していない国においても、EUTMの権利行使を行うことができる。これに対して、国内商標では当該国で使用していても、もちろん当該国でしか権利行使を行うことができない。これはEUTMの大きな利点の一つであって、また、不使用取消の点において、国内商標を消滅させる大きなデメリットはないと思われる¹⁷⁾。

もう一点、使用証拠の取り扱いについては、EUTMと国内商標では相違が見受けられる。例えば、EUTMではカタログにおける商標の使用が「商標の正当な使用」として認められる。しかし、例えば、イタリア国内商標では、カタログにおける商標の使用だけでは「商標の正当な使用」とは認められておらず、部分的な証拠でしかない。また、イタリア国内商標における不使用取消手続においては、カタログを部分的な使用証拠として提出する場合であっても、そのカタログの信頼性をwitness statementなどで証明する必要がある。加えて、EUIPOではインボイスにおける商標の使用は十分な使用証拠と認められるが、イタリア国内商標では公証がもとめられる。このように、商品や商品包装に商標を使用しておらず、カタログやインボイスという広告や取引書類にしか商標を使用していない場合には、国内商標よりもEUTMの方

が使用を認められやすい場合があり、国内商標よりもEUTMの方が使用として扱われる態様が広いとも思われる。重要国においては、商品や商品包装に商標を使用していない場合には、当該国における商標の使用要件を満たすか確認する必要があると思われる。

2. 6 保護の地理的範囲

国内商標とEUTMでは、わずかに保護の地理的範囲が異なる。国内商標では保護される地理的範囲に含まれるが、EUTMでは保護されない地域としては、例えば、グリーンランド、イギリス領ヴァージン諸島などがある。これらの地域に商標登録が必要な場合には、国内商標を維持する必要がある（例えば、イギリスにおける拡張登録制度を利用する必要がある¹⁸⁾）。

また、サンマリノ共和国については、イタリアとサンマリノ共和国の取極により、イタリアの国内商標は自動的にサンマリノ共和国をカバーするが、EUTMはサンマリノ共和国では効力がない。

よって、ヨーロッパ各国の海外領土や特殊な地域をカバーする必要があるれば、EUTMと国内商標の保護範囲について確認が必要になり、場合によっては国内商標の維持は必要になる。

以上、国内商標を消滅させる際に検討すべきデメリットについて検討した。実質的には、商標の識別力と先行商標の存在によってEUTMが無効にされるリスクが殆どなければ、デメリットはないのかもしれない。もちろん、その他のデメリットとして検討した点において、個別の商標が保護されるべき点があれば、国内商標を維持すべき積極的理由を見出すことはできるであろう。

3. 国内商標を存続させることのメリット・デメリット

国内商標を存続させるメリットは、将来にお

いて不測の不利益を被る可能性が低いということである。しかし、前記2章で記載したデメリットを十分認識していれば、その「不測の不利益」を具体化した上で国内商標の存続について検討することが可能であろう。

一方で、国内商標を存続させるデメリットについては、以下の点が考えられる。

- ・更新、名称または住所変更、移転、ライセンス登録などの管理手続や管理費用の負担が増える。
- ・EUTMと国内商標の両方に対して取消や無効を請求される可能性があり、両者に対して対応が必要になる。

要は、国内商標を存続させた場合には、権利維持管理において、多大な手間と費用が発生することが見込まれる。国内商標を存続させる際には、上記のデメリットにも十分に留意すべきである。

4. EUTMへの一本化時の検討事項

ここまでの検討で、国内商標を存続させるか消滅させるかどうか、そのメリットとデメリットが明確になってきたと思われる。そこで、EUTMに一本化するに際しては、その決定を後押しするもう一つの検討事項がある。EUTMと同一権利者、同一商標、同一商品役務の先行国内商標を所有している場合には、シニオリティ¹⁹⁾を主張すると思われるが、その効果についての確認が必要である。

国内商標と、同一の商標、同一の商品役務（又は同一の商品役務を含む）および同一の商標権者によるEUTMであれば、シニオリティの主張を行うことにより、当該国内商標が有していたのと同様の権利をEUTMにおいて維持することができる。

例えば、当該国内商標の優先日をもって先後願が判断される。EUTMの登録後、国内商標の更新放棄等を行うことにより、EUTMに一

本化できる。しかし、EUTMが登録される前に、国内登録商標が取消又は無効にされるか、放棄された場合には、シニオリティ主張の効果はなくなる。

シニオリティの主張は、出願日から二ヶ月以内に主張する。原則として、各国登録証写等をシニオリティ主張から三ヶ月以内に提出する(しかし、実務的には、審査官が各国官庁のウェブサイトから登録の事実を検索し、それが見つからない場合には、出願人に登録証の写しを要求する)。また、シニオリティの主張はEUTMの登録後も可能である。マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願においてEM (European Union) を指定し、シニオリティを主張する場合、MM17でシニオリティを主張すればよく、EUIPOから求めがあるまで、各国先行登録の登録証写しなど、シニオリティを根拠付ける書類の提出は不要である。

前記の通り、EUTMR (European Trade-mark Regulation, ヨーロッパ商標規則) には「EUTMの商標権者は、先行商標を登録し続けたなら得ていたのと同じの権利を保有する。」と規定されている。しかし、問題は、シニオリティは、未だその効果の有効性などを裁判所で判断された事例がないということである。したがって、裁判所において、シニオリティの効果等がどのように解釈されるかについては、不確かな面がある。例えば、シニオリティの主張をしたEUTMが登録された後、国内商標を消滅させる。その後、EUTMが第三者からの無効請求や取消請求で消滅した際には、EUTMを国内商標に変更 (conversion) することができるが、この国内出願への変更の際にシニオリティの効果を引き続き持つことができるかどうかは、国内法の問題であって、国内裁判所の判断が待たれるところである。

また、シニオリティを主張する際に検討すべき実務上のポイントは、以下の通りである。

- ・国内商標が異議・無効・侵害事件・ライセンス契約の対象になっていないか。もし、これらの対象になっていれば、国内商標を消滅させる前に、手続を終わらせるか、ライセンス契約を改定する必要がある。
- ・EUTMと国内商標でカバーされている商品役務に違いがあるかを検討する必要がある。国内商標がEUTMよりも幅広くカバーしている場合には、広めにカバーされている商品役務が重要かどうか、消滅しても大丈夫かを検討する必要がある。
- ・2.6節でも述べた通り、国内商標はEUTMよりも保護地域が広い場合がある。このような場合にまで、シニオリティの効果が及ぶかは不明である。もしこれら地域が重要であれば国内商標は維持する必要がある。

第三者が、EUTMの先願だが、国内商標の後願にあたる権利を所有している可能性がある。このような第三者によるobjectionのリスクを避けるために、シニオリティの主張を行う際には、国内商標がどれくらい昔のものか、また、国内商標とEUTMの間隔がどれくらい空いているか、また、国内商標とEUTMが古い権利であるかを検討する必要がある。

国内商標の出願とEUTMの登録の間隔が短い期間であれば、第三者がその間に入り込んでいる可能性は限られるため、国内商標を消滅させることに大きな問題はないかもしれない。また、EUTMおよび国内商標ともに古い権利であれば、両商標の出願や登録時期が大きく空いていても国内商標を消滅させても良いだろう。時が過ぎれば、EUTMよりも先願権を持つ第三者からのobjectionのリスクが少なくなるからである。長い間、大規模に商標を使用しているが、第三者から警告などを受けていないのであれば、第三者から無効や警告等を受ける可能性は低くなっているため、国内商標を消滅させるリスクは減るであろう。

EUTMへの一本化に梶を切り始めたときにシニオリティを主張するのであれば、以上のような点を検討する必要がある。最終的には、権利者がどの程度リスクを承知かということ、予算の関係になると思うが、時間が経過すれば、第三者がobjectionを行う可能性は減るので、権利者はシニオリティを主張して国内商標を消滅させることができる。

5. イギリスについて

イギリスは、2016年6月23日に、イギリスが欧州連合を脱退すべきかどうかを問う国民投票を行い、脱退支持が約52%、残留支持が約48%で、僅差で欧州連合脱退を決めた。EU脱退が現実になれば、イギリスはEUTMを利用できなくなるので、この項では、イギリス脱退によってEUTMが受ける影響について触れたい。

「EU離脱」という前例はなく手続は不明確である。手続として未経験のものだが、大枠としては、今後、リスボン条約50条に基づき、イギリスはEU理事会に正式に離脱を通告することになる。原則として、その通告から2年後までにイギリスはEUを離脱することになり、今後、イギリスは欧州委員会と離脱交渉を行うことになる。原則として、おおよそ2018年夏ごろにはイギリスは欧州連合を離脱すると思われる（なお、交渉長期化により、離脱にはもっと時間がかかる可能性も十分ある）。

EUTMは、欧州連合が定めたEUTMRにより規定されているのであるから、欧州連合から脱退するイギリスにはその効果は及ばなくなる。2016年9月現在、EUTMはイギリスにも効果があるが、現在保有しているEUTMの商標権の効果は今後もイギリスで維持できるのか、また、その効果をイギリスで維持できるとした場合に、イギリスにどのように移行するのかは不明である。また、EUTMの効果をイギリスに移行できたとしても、EUTM時代の不使用期

間を新しいイギリス商標に引き継ぐのか、それとも新しいイギリス商標から新しい不使用期間が始まるのか、EUTMでの不使用期間をどのように考えるかも不明である。EUTMがイギリス以外の国で使用されていて使用要件は満たしているが、新しいイギリスの商標に引き継がれたときに、イギリスでは以前から使用していないものとして扱われるのか、使用の地域的範囲をどう引き継ぐかも不明である。少なくとも、イギリスでのみ使用している商標でEUTMを保有している場合には、イギリス離脱後には当該EUTMは不使用になると考えられている²⁰⁾。

では、今現在（2016年9月）、どのような対策を取ればいいのかであろうか？

EUTMおよびEUTM出願ともに、イギリス国内商標への移行手続が用意されることが予想されるので、現状では、EUTMによる登録および出願を維持すべきである。イギリス離脱による今後の効果や手続が不明確な段階で、イギリス国内出願や各国国内出願を補完的に行うのは、もちろん止めはしないが、費用的負担が大きくお勧めできない。

イギリス国内商標とEUTMとを併存させている場合、イギリス脱退後は、イギリス国内商標を基礎としたEUTMにおけるシニオリティの主張はできなくなるとと思われる。今からイギリス国内商標に基づいてシニオリティを主張したとしてもその効果が不明なため、状況が判明するまではイギリス国内商標とEUTMを一本化することは避けるべきである。

そして、原則として2年後には、イギリスを含めたヨーロッパ地域を保護するためには、EUTMとイギリスは別々に出願しなければならないであろう（マドプロによる国際登録では、EM指定とイギリス指定の両方を行わねばならない）。

なお、代理人制度としては、イギリス弁理士会(CIPA)は、イギリス商標代理人協会(ITMA)

とイギリス政府とともに、イギリス商標代理人が今後も変わらずEUIPOにおいて手続を行うことができるよう、欧州連合に働きかけている²¹⁾。

6. EUにおける商標ポートフォリオ

今まで、ヨーロッパにおける商標のEUTMへの一本化、または、国内商標との併存について、課題やメリットおよびデメリットについて検討した。以下においては、ヨーロッパにおける商標ポートフォリオについて意見を述べたい。

6. 1 登録維持管理について

EUTMと国内商標の両方で登録している商標の維持管理については、以下の方策をお勧めする。

- ・非常に重要な商標（例えば社標）は、EUTMと事業上重要となる国における国内商標の両方所有することを原則とする。但し、本稿で検討したメリットおよびデメリットを個別に検討の上、国内商標を放棄してもデメリットは大きくないと判断できれば、シニオリティを主張してEUTMへの一本化を行う。
- ・個別の商品商標は、本稿で検討したメリットおよびデメリットを個別に検討の上、EUTMの登録5年経過後にシニオリティを主張してEUTMに一本化する。
- ・現在所有しているイギリス国内商標は、維持する。

6. 2 出願について

本稿では登録後のことをメインに言及したが、出願方策についても、基本的には登録維持に関する項目と同様の検討が必要である。以下が推奨するヨーロッパでの出願戦略である。

- ・原則として、これから出願する場合には、EUTMの出願のみで足りると考える（イギリス離脱後は、EUTMおよびイギリス国内出願）。もちろん、既述の検討項目を読んで、

個別に国内出願の必要ありと判断される場合は国内商標の出願も必要であろう。

- ・イギリス国内商標は、現状では出願不要と考える。EUTMからの移行措置などまだ明確でないため、移行措置判明後に対応を検討でいいと考える。

7. おわりに

本稿を執筆するに際して、筆者は、イギリス、ドイツ、イタリア、フランスの代理人に、本テーマに関するヒアリングを行った。そのヒアリングに対する回答も様々で、シニオリティがあるから他は気にせずEUTMに一本化すればいいという代理人がいる一方で、国内商標とEUTMの個別の状況を見極めた上で慎重に判断すべきとの意見を持つ代理人もいた。このように、本テーマについては、もちろん決まった答えはない。個別具体的な事情に基づいて判断を行わねばならない。もちろん、予算が許すのであれば、国内商標とEUTMとを併存させればよいであろう。しかし、どうしても予算の関係で厳密な検討を求められるのであれば、今まで述べたようなメリットとデメリットを検討の上、EUにおける商標ポートフォリオを決定する必要がある。本稿がその決定の参考になれば幸いである。

【協力海外代理人一覧】

イギリス

Ms. Jacqueline Pang

MEWBURN ELLIS LLP

ドイツ

Mr. Marco Findeisen

Witte, Weller & Partner

イタリア

Mr. Leonardo Jaumann

Jaumann sas di Paolo Jaumann & C

フランス

Mr. Bruno Raibaut

Cabinet Degret

注 記

- 1) 2016年3月23日に、「CTM（欧州共同体商標）」は「EUTM（欧州連合商標）」に変更された。
- 2) ブルガリア語, クロアチア語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, 英語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, アイルランド語, イタリア語, ラトビア語, リトアニア語, マルタ語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, スロベキア語, スロベニア語, スペイン語, スウェーデン語。European Commission website “Official languages of EU” より。
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_en.htm
- 3) Art 7 (2) EUTMR
- 4) Art 52 EUTMR
- 5) Art 52 (3) EUTMR
- 6) Art 54 EUTMR
- 7) 混同のおそれが生じるかどうかの判断主体としての「平均的な需要者」とは、商品役務の分野において適度に事情に通じていて観察力のある慎重なものとされている (C-342/97, “Lloyd事件” para26)。
- 8) R0677/2008-2
- 9) Art 8 (5) EUTMR, Art 9 (1) (c) EUTMR, および Art 5 (3) TMD, Art 10 (2) TMD
- 10) C-301/07, 2009年10月6日
- 11) Joint Statements by the Council and the Commission of 20/10/1995, No. B 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615
- 12) 2016年3月23日に、「OHIM（欧州共同体商標意匠庁）」は、「EUIPO（欧州連合知的財産庁）」に名称が変更された。
- 13) GUIDELINES CONCERNING PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZA-

TION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS), PART D, SECTION 2: CANCELLATION PROCEEDINGS, SUBSTANTIVE PROVISIONS, 3.1.3. Geographical extent of use

- 14) 19/12/2012 C-149/11 “Leno vs Hagelkruis”
- 15) MEWBURN ELLIS LLPのMs. Jacqueline Pangによる。
- 16) UKIPO Trade Marks Manual p.380
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560039/Manual-of-trade-marks-practice.pdf
- 17) 但し、留意すべき点として、「商標の正当な使用」と認められる地域的範囲の解釈が、国内商標とEUTMでは異なる可能性があるという見解を持つ現地代理人もいる。前掲注14) Leno Marken事件での判断の解釈は各判断機関に任されているので、EU全体で画一的な判断をしなければならないということではなく、各国裁判所や各国特許庁にはある程度の裁量が認められていることである。Leno Marken事件での判断から大きく離れることはないが、注意はすべきであろう。
- 18) <https://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad/extension-of-uk-ip-right-abroad-countries-a-to-b#british-virgin-islands>
- 19) Art 34 EUTMR
- 20) CIPA “The impact of Brexit on Intellectual Property” August 2016
- 21) CIPA “The impact of Brexit on Intellectual Property” August 2016
(Web参照日 2016年12月5日)

参考文献

- ・松井宏記, 共同体商標と共同体意匠の実務 (2010) 社団法人発明協会

(原稿受領日 2016年9月26日)