

<AIPPI セミナー開催報告>

1. 開催日時：平成26年10月22日（水）13：30～17：00
2. 会場：金沢工業大学大学院 虎ノ門キャンパス（愛宕東洋ビル 13階1301会議室）
3. 講演者：

Vossius & Partners

Mathias Kleespies 弁護士

Paul Kretschmar 弁護士

4. 内容：

1. 共同体理事会規則に基づく商標の登録可能性（EUにおける最近の判例）

（講演者 Mr. Paul Kretschmar）

欧州共同体商標規則第4条によると“共同体商標（以下、CTM）は、写實的に表現できる標識、特に、個人の名前を含む語、模様、文字、数字、商品の形状又はその包装により構成することができる。ただし、これらの標識が、ある企業の商品又はサービスと他の企業のそれとを識別することができるものである場合に限る”と定義されている。これによると、立体商標に関しては、他の商品またはサービスと区別することができ、図形で表現されていることを条件に登録可能であるが、色彩、動き、音、位置及び香りの商標に関しては明確に定義されていない。色彩に関しては、例えば Pantone®のように国際的に広く知られており、識別可能で有る場合、動きに関しては、連続的な動きを絵図で表現できる場合、音に関しては、音符や波形を用いて、位置に関しては、絵図で表せる場合に登録の可能性をもつ。しかし、香りに関しては、絵図や言葉で説明することができないため、登録の可能性をもたない。

2. OHIMにおける出願手続きの概要

（講演者 Mr. Paul Kretschmar）

CTMは、OHIMにおける1件の登録で欧州連合加盟国全体をカバーすることができる商標権である。出願後、OHIMによる方式審査と絶対的拒絶理由の審査が行われ、出願公告、異議申立期間（3か月）を経て商標が登録される。更新などの手続も一度で済み、EU加盟国の多くの国で出願する場合、費用が通常の各国出願より安い等のメリットも多いが、拒絶になるとその効力がEU加盟国に及び、取り消し、無効についても権利は一体として扱われるので、取り消し、無効が確定した場合、他のEU諸国においても権利が消滅してしまう。そういったメリット、デメリットを良く知り、慎重に出願しなければならない。

3. OHIMにおける異議申立手続きの概要

（講演者 Dr. Mathias Kleespies）

異議申立の期間は、出願公告の日から3か月間となっている。先行商標、先行する商標出願に対する類似、同一等の理由により、登録済み又は出願係属中（登録されることが条件）の先行商標所有者が、異議申立を行うことができる。この際、自己が異議申立の根拠となっている商標の所有者であることを証明する必要がある（登録証明書の提出）。異議が申し立てられると、商標の出願人にその旨の通知がされ、2ヶ月のクリーニングオフ期間が与えられる。このクリーニングオフ期間内に当事者で交渉し、和解することもできる。交渉が成立しなかった場合には相対的拒絶理由が審査され、商標と商品又はサービスが先行商標のそれと同一又は類似する場合は、登録を受けることができない。

4. 共同体商標出願のための調査戦略の概要

（講演者 Dr. Mathias Kleespies）

OHIMが公開した統計によると、2013年に110,000件の出願が公開され、そのうちのおよそ15%に

あたる 17,000 件が異議申立を受けた。そのうちの 80%が、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペインの 5 か国からのものである。EU 加盟国 28 カ国において、完全にサーチするには、非常に費用が掛かってしまうので、上に挙げた 5 か国を重点的にサーチし効率性を上げることで、異議申立のリスクと掛かる費用を引き下げることができる。

5. 共同体商標と国際商標（マドリッド・プロトコル）の比較

（講演者 Dr. Mathias Kleespies と Mr. Paul Kretschmar）

CTM におけるメリットとして、1 件の登録で保護範囲が EU 加盟国全てに及び、手数料も一律である。また、審査についても CTM では 1 度で済み、登録までおよそ 7 か月と、国際商標に比べると半分程度の期間である。デメリットとしては、CTM において拒絶、取消、無効があった場合に全地域に反映されてしまう点や、相対的拒絶理由の審査がいため、後に異議申立を受ける可能性があることである。国際商標におけるメリットとして、出願後においても指定国の追加をすることができることや、1 つの出願国で拒絶、取消、無効があっても他の出願国には影響しないことが挙げられる。デメリットとして、自国出願した官庁での方式審査、国際事務局での方式審査、指定国官庁での実体審査と 3 度の審査を受ける必要があり、登録までの期間も約 1 年であること、出願時に国を指定する必要があり、その国数の増加に伴い手数料も多額になる。そこで、出願時にはどちらを選ぶか、もしくは併用するかどうかを慎重に検討し、より低リスク、低コストにしていくことが必要である。

等々、欧州における共同体商標の実務的な知識や、国際商標との違いを知る非常に良い機会となった。

参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーには 30 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われ、成功裡に終了した。

以上



Mr. Paul Kretschmar



Dr. Mathias Kleespies