

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

欧州における商標権と他の公の目的との抵触・欧州連合および国際商標について

1) 開催日時：平成 30 年 6 月 28 日（木）13：30～17：00

2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室

3) 講演者：Gilbey Legal

Richard Gilbey 氏（フランス弁護士・欧州弁理士）

4) 内容

1. Trade Marks and Public Interest（商標と公益）

プレーンパッケージの発展は、商標権、財産権、企業の自由及び競争、均衡といった商法の基本的コンセプトに対する知識や関心がほとんどない世界保健機関（WHO）により推進された。これまでの判決は、タバコ消費により引き起こされる健康問題は最重要であり、商標権及びその行使のみならず、その存在さえも最小の割合に制限されるべきであることが正当化されるという見解が同じように反映しているように思われる。欧州司法裁判所では、まだプレーンパッケージの全ての面についての均衡性に関する判決は出していないので、これらが十分に議論された判決が出されることを待っている。しかし、「崇高な目的」（国民の健康）と国民の健康に危険を及ぼすと考えられる製品を販売する企業の私益との対立に直面していることは確かであり、このことは、この議論が憲法上のレベルではなく「道徳的」レベルにとどまっていることを意味している。

プレーンパッケージが、ある一つの分野で現実となった今、同様の考えが国民に健康問題を引き起こす他の製品にも広げようとする、大きなリスクがあるということも確かである。健康問題の対象となっているものでは、肥満、アルコール飲料、甘い炭酸飲料が挙げられるが、アルコールは、これまで主要な公衆衛生上の問題であり、フランスにおいてはタバコと同様に広告及び間接広告の制約の影響を受けるが、アルコール飲料の経済的・社会的な重要性に鑑み、規制が緩和されている。

タバコ製品のプレーンパッケージを支持する議論は他の領域においても、同等に引き起こされる可能性がある。また、プレーンパッケージを高カロリー食品及びアルコール飲料に広げる提案を含む法律を導入するための多くの試みがある。この背後にある理由は、現在の健康への注意文は消費者に消費及び過剰消費を断念させるには控えめすぎであり、パッケージのデザインやアートワークの「大成功」によってのみ、その目的が果たせるからである。

他の健康への好ましくない影響をもたらす可能性のあるものとしては、栄養補助食品、芳香剤及びエッセンシャルオイルのアロマ香料の過剰消費が頻繁に取り上げられている。医薬品の分野においては、ジェネリック医薬品への切り替えの阻害要因となり、無料処方薬の過剰消費ともなる原因の一つは、製品の魅力的なパッケージにあるので、公衆衛生予算を削減する必要性からも非難的となっている。従って、タバコの分野におけるプレーンパッケージについての法律の拡大により提起された法律及び憲法問題は、他の産業も十分に警戒すべきである。これらの進展はタバコ産業特有のものであると見なされてはならず、企業及び商標関連団体は脅威を真摯に受け止め、防御するために協力することが非常に重要である。

2. Conversion, Seniority and Transformation

（コンバージョン、シニョリティおよびトランスフォーメーション）

(1) コンバージョン（変更）

コンバージョンは、EU 商標の出願日もしくは優先日を維持したまま EU 商標を国内商標出願にコンバートするために、拒絶や無効及び非更新や放棄の結果として、EU 商標の所有者にその影響を与えないようにする特徴がある。2017 年 6 月 14 日発効の規則 (EU) 2017/1001 の第 139 条は、欧州共同体商標についてコンバージョンを規定する現在の規定を述べている。このようにコンバージョンは EU 商標システムと国内商標システムとの共存を反映させるためのシステムである。EU 商標は所有者に単一市場から最大限の利益を得る機会を与えるため、単一の権利を与えるものである。しかし、もし EU 商標登録を受けられず、またその権利が失われれば、EU での権利をもつ所有者は、EU 出願日又は優先日を主張して、EU 諸国の中から国を選択して、コンバージョンという方法で国内登録を請求できる。コンバージョンする加盟国において、先に国内の権利を所有しておく必要はない。

コンバージョンは、もし EU 登録が不使用のため取消された場合は実施できない。但し、不使用取消理由を意図する加盟国に存在しなかったと示される極めて稀なケースを除く。これは、①一加盟国での使用が不使用による取消から EU での登録を保護する、②不使用取消の場合に関係する国内法が統一されているといった稀なケースである。コンバージョンの出願は、EU 出願日又は優先日の権利を伴った、全く新しい国内出願である。他の国内出願と同じように審査され、例えばその商標が絶対的理由で欧州連合知的財産庁 (EUIPO) に認められた事実が、加盟国における登録を拘束するものではない。

国際登録で EU を指定し、また EU 指定が 2017 年 6 月 14 日付 EU 商標に関する規則 2017/1001 の第 139 条において明確に記載された条件において拒絶されるか権利を失った場合、所有者は国内出願にコンバージョンするか、あるいは代わりに国際登録の国内指定にコンバージョンすることもできる。この国内指定は、EUIPO により WIPO に通知され、WIPO はそのような指定を国際登録出願日又は優先日を伴って、それぞれの指定国における審査のために通知される。これは費用の削減となり、また現地代理人を通して国内出願をする必要がなくなるため、問題が指定国において生じた場合にのみ、現地代理人に依頼すればよい。これは EUIPO で EU 商標出願をするより、国際登録による指定を経由して EU での保護を選択する重要な理由である。

(2) トランスフォーメーション (転換)

トランスフォーメーションは国際登録に関するマドリッド協定議定書の 9 条 国際登録の国内又は地域出願へのトランスフォーメーションと制定されている。

トランスフォーメーションは、マドプロ協定でセントラルアタック条項による「突然死」の影響を正すためにもたらされた。マドプロ協定の下では国際登録が基礎とする本国登録が国際登録日から最初の 5 年間の間に取消又は無効にされた場合 (従属ルール)、国際登録は権利を取り消され、全ての利益が失われていた。マドリッド議定書では、5 年間の従属ルールは未だ存在しているが、トランスフォーメーションの仕組みが取り入れられ、従属ルールによって権利を受けられなくなった国際登録の権利者が、国際登録を国内出願に移行することができるようになった。これにより国際登録日の優先権を主張できるようになる。これらは新しい出願であり国内の審査過程で審査されるが、国際登録出願日の利益を維持できる。そのためには第 9 条に示された 3 要件を満たさなければならず、特に国際登録の取消が国際登録簿に記録された日から 3 ヶ月の期間を順守することが重要である。まずは取消された国内の登録又は出願国の官庁がこの取消を速やかに WIPO に知らせることを確実にすることが望まれる。登録簿の取消の入力日について知るために WIPO マドリッドモニターデータベースをしっかりと注視することが重要である。

また、トランスフォーメーションの利点は、トランスフォーメーションが請求される国で、国際登録によって指定された商品及び、又は役務のみを主張することができることを頭に入れておくことも重要である。EUIPO は、マドリッド議定書のメンバーであり、国際登録を通じて保護を求められる地域であるため、トランスフォーメーションによる出願は EUIPO に出願することができる。

このようにトランスフォーメーションはコンバージョンと混同してはならない。

EU 商標登録がトランスフォーメーションの結果として登録された場合、その商標登録はその後規則に挙げられたコンバージョンの条件が存在するという条件で EU における国内出願へコンバートすることができる。そのようなコンバージョンによる国内出願はトランスファームされた国際登録の出願日又はその優先日の利益を得ることになる。

(3) シニョリティ（先行する商標の優先順位）

欧州共同体商標に関する理事会規則 207/2009 の第 34 条 1 項では、標章が EU 商標として登録されたものと同一である標識、つまり EU 商標の指定商品や指定役務と同一の商品や役務を指定しており、EU 商標と同一の名称で表わされていれば、加盟国で先願の国内商標の所有者は、EU 商標が先願の国内商標のシニョリティを請求できると定めている。一旦シニョリティが主張され EU 商標登録簿に記録されれば、国内商標は取下げされるか放棄となる。

EU 商標に関する理事会規則第 34 条 2 項では、シニョリティでは、本理事会規則に基づき、EU 商標の所有者が先の国内商標を放棄し又は消滅させる場合のみ、先の国内商標の権利と同じ権利を得られ続けるということを定めている。なお、シニョリティは先の国内商標が取り消され又は無効とされた場合には消失する（第 34 条 3 項）。EU 商標システムは国内商標システムと共存しており、これらのシステムは商標ハーモナイゼーション・ダイレクティブによって調和されている。

同一の商標を EU 商標及び国内商標として保護することが可能である。その場合、先願の国内商標は後願の EU 商標の権利取得を妨げ、先願の EU 商標は後願の国内商標の権利取得を妨げる。EU 商標規則は国内商標と EU 商標の 2 種類の特別なインターフェース（シニョリティとコンバージョン）を規定している。

シニョリティに関与する概念は、EU 商標の出願人又はその権利者が、先の国内商標の優先権を主張して EU 商標の「屋根」の下、標章、商品／役務、そして所有者が同一（トリプル・アイデンティティーの原則）の範囲内において、先の国内商標の出願日を主張して、自己の先の国内商標に係る権利を統合することを認める。国内システムで確立された権利は国内商標が更新されなかったり放棄されたりした場合でもその権利を維持することができる。コンバージョンは同じ出願日で EU 商標を国内の権利にコンバージョンできるのに対して、シニョリティは、シニョリティが主張されれば、たとえ EU 商標が失われた場合であっても国内商標として復活でき、EU 商標が失効したり期限が切れたりした後でも、EU 商標制度が存続している限り、国内出願日の利益を享受することができる。

シニョリティは本理事会規則の下、EU 商標の所有者が先の商標を放棄したり消滅させたりした場合、先の商標が登録されていた場合、その者が登録を継続していたものと同じ権利を有していたものと同じ権利を持ち続けていると見なされる唯一の効果を持つものである。国内登録の場合又は国際登録で、一加盟国で登録にかかる指定がある場合にシニョリティが主張できる。

以上のことから、欧州の商標においては、一連の EU 商標に関する規則によって制定された仕組みであるコンバージョン、シニョリティシステム、マドリッド議定書におけるトランスフォーメーションの相互関係をよりよく理解する事がとても重要である。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所で欧州商標に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。

以上