

異議申立手続き

以下述べるところは、OHIMに対する登録異議申立手続きの概要（主要点）です。

- ・ 異議申立は、CTM出願が直接OHIMに出願されたものについては出願公告から3ヶ月以内におこなわなければなりません。
- ・ 異議申立書が提出された後2ヶ月の“クーリングオフ期間”があります。この期間は22ヶ月まで延長できます。
- ・ クーリングオフ期間満了後2ヶ月以内に異議申立人は異議申立理由の証拠を提出しなければなりません。出願人には2ヶ月間の答弁書提出の期間が与えられます。
- ・ 最終決定は、異議部の三人の審査官の合議でおこなわれます。敗訴側は費用を負担しなければなりません。
- ・ 異議決定に不服があれば控訴できます。

最低の要件

i) 異議申立期間は3ヶ月で延長はできません。異議申立書はCTM出願公告の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。しかし、マドプロの国際登録出願で指定されているときは、3ヶ月の異議申立期間は、指定内容である書誌的事項や商品区分を記載したCTM公報の再公開後6ヶ月経過後となります。

ii) 異議申立書には異議の理由を明示しなければなりません。異議申立理由となり得るものは次の通りです。

対象となる商標が、既登録商標と同一または類似であり、かつ同一または類似の商品に使用される場合。ただし、先行の商標が著名である場合は商品の類否は問いません。

対象となる商標が、登録された場合、一地域を超えて周知性がある先行の“標章”（未登録）と競合する場合、

対象となる出願が、商標の所有者に無断で代理人（たとえば、代理店）により出願された場合、

対象となる商標が、周知の標章（パリ条約第6条の2）とまぎらわしい場合

異議申立は優先権による相対的な理由が有る場合だけである。すなわち絶対的な理由が有る場合、例えばマークが記述的あるいは紛らわしい場合。

iii) 異議申立人は、異議申立ができる資格がなければなりません。適格性を有する者は次の者に限られます。

a) 先行商標の所有者および/または先使用者

異議申立が先のCTMに基づく場合は、異議申立人は、異議申立書が受理された日前に先のCTMの所有者と

して登録されていること、または、商標の所有者である旨の登録申請を完了した者でなければなりません。

異議申立が、国内の商標または“標章”に基づく場合は、当該国の法律がそれら商標または“標章”に異議対象のCTMの使用を排除する権利を与えている場合。

b) 先行商標の所有者から使用を許諾されている者

CTMの使用権者は登録される必要はありませんが、使用権者自らが適法な使用権者であることを立証しなければなりません。

国内商標の使用権者の場合は使用権者の訴訟能力は国内法の規定によります。

c) 国内法の下で、未登録商標の先使用権が認められている者

iv) 異議対象の出願の詳細を明確にする必要があります。

v) 異議申立手数料を支払わなくてはなりません。

異議申立期間満了までに異議申立手数料が支払われない場合、その異議申立はなかったものとみなされます。そのため異議申立はできるだけ異議期間中に余裕をもって提出する必要があります。

vi) 異議申立が根拠とする先行商標または権利を、出願番号または登録番号、優先日、標章の態様によって明確に表示する必要があります。

先行商標が登録済みまたは出願係属中（ただし、登録されることが条件）の場合は、その出願日が異議対象の商標の出願日（優先権主張の場合は優先日）より前でなければなりません。この場合の適格な先行商標は次のいずれかでなければなりません。

CTM

EU加盟国(またはベネルクス)で登録された商標

マドプロによる国際登録商標であってEU加盟国で有効な商標

パリ条約第6条の2に規定の周知標章、または欧州共同体またはEU連合加盟国で周知な登録商標

“先行の権利”とは、一地域にとどまらず広域にわたって業として使用されている未登録の商標または標章をいう。

万一、こうした要件を異議申立期間終了までに満たさなかった場合、異議申立は却下されますが、納付した異議申立手数料は返還されません。

(実際は、英語での異議申立が多いのですが、その他の言語、たとえば、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語などでおこなわれることもあります。)

クーリングオフ期間

異議申立書がOHIMにより受理されて事件番号が付されまると、出願人またはその代理人に出願が異議申立を受けた旨が通知されます。

異議申立書が最低の方式要件を満たしていると判断されまると、その旨両当事者に通知されます。この通知から2ヶ月後に両者のやりとりが始まります。次いで、2ヶ月のクーリングオフ期間が設けられ、当事者同士の話し合いにより、対立関係に発展する前に早期に異議の決着をつけようとするものです。このクーリングオフ期間は、当事者双方の合意により延長できますが、延長期間の長さは当事者の希望に左右されず、自動的に合計24ヶ月まで延長されます。もし、当事者がクーリングオフ期間を終了したいと思えば、その当事者は一方的に話し合いを止めてしまうことができます。

クーリングオフ期間中出願人が出願を取下げたり、または商品または役務を限定して異議対象から外した場合、異議申立手数料は本人に返還されますが、異議申立がクーリングオフ期間中に取り下げられたときは手数料は返還されません。さらに、クーリングオフ期間中に和解になっても費用負担の裁定はありません。期間中和解が成立しなかった場合は異議申立手続きが開始されます。

事実、主張、証拠

異議申立人は、申立書と同時に、事実、主張、証拠のすべてを提出しなければなりません。所定の提出が終わり、証拠が出揃ったと述べれば、出願人にはクーリングオフ期間の終了後、通常、2ヶ月の反証提出の機会が与えられます。

もし、異議申立人の事実、主張、証拠のすべてが早期に出揃わなかった場合、異議申立人には、クーリングオフ期間満了後少なくとも2ヶ月の期間が与えられます。その間に異議申立理由の証拠を提出しなければなりません。出願人にはさらに通常2ヶ月の期間が与えられ、補充された証拠に反論する機会が与えられます。(この点については下記参照のこと)

どんな証拠が出されるのかは、異議申立の性質によりますが、英国の商標登録異議申立の場合に似ています。たとえば、登録証の写し、周知性を証明する証拠などです。情報としては、いかにその商標が市場で好評を示すもの、需要者間に混同が起っている証拠、広告費用、登録されている商標や使用されている商標の見本などです。異議申立を理由付ける証拠書類は、異議申立手続きの言語に翻訳する必要があります。万一、これら証拠が他の言語で作成されたとしても翻訳のために期間が延長されることはありません。

OHIMは、出願人および異議申立人にできるだけ証拠や意見書は同時に提出することを希望しています。しかし、複雑な事案の場合は、OHIMが必要と認める限りできるだけ多くの意見のやりとりがあってもよいとしています。

使用の証拠

異議申立が、登録されて5年以上経過した先行する国内商標、またはCTMを根拠にした場合、出願人は異議申立人に対し、出願公告に先立つ5年の間に異議申立人が、根拠としている登録商標を、国内商標の場合は問題のEU加盟国、CTMの場合は、少なくとも加盟国の内のいずれかにおいて、指定商品または指定役務に関して現に使用していることの立証を求めることができます。もし、異議申立人の証拠が異議手続きの言語と異なる場合は、OHIMは訳文の提出を求めることになります。

もし、問題の商標が使用されていなかったり、使用が不十分であった場合、その商標は、先行はしていても異議申立理由としては不適合で使えません。もし、異議申立人が、異議申立が根拠としている商品または役務の一部のみを使用していた場合は、その異議申立に関しては使用している商品または役務についてのみその商標は登録されているとみなされます。ただし、不使用について正当な理由がある場合はその限りではありません。

出願人は、異議申立人に対し、意見書を出す期間内に使用の証拠を出すよう要求する必要があります。使用の証拠が要請された場合、出願人は、異議申立人が使用の証拠に関するオブザベーションを提出するまで答弁書の提出を引き延ばすことができます。

出願の分割

出願人は、出願を指定商品または指定役務毎に分割することができます(ただし、期間に限定あり)。その場合、分割した商品または役務同士が重ならないようにしなければなりません。さらに、分割は、異議申立を受けている商品または役務の分割を狙ったものであってはなりません。出願分割は次の時点ではできません。(i) 出願番号が付くまで、(ii) 登録料納付の通知が出された後、(iii) 3ヶ月の異議申立期間中。注意すべきは、分割された複数の出願を再度一出願にまとめることはできません。

分割出願はそれなりの費用を要しますが、指定商品または指定役務の一部のみが異議申立を受けた場合は、異議申立に関係のない商品または役務に分割すれば早期に登録をとることができます。

出願の取下げ

出願人はいつでも出願を取下げ、または指定商品または指定役務を削除することができます。もし、取下げまたは削除が、クーリングオフ期間の終了後におこなわれたときは、出願人は、異議申立手数料と、異議申立人が負担した費用（ただし、OHIMが裁定した上限以下）を負担しなければなりません。両当事者の話し合いによります。CTMは単一の権利ですから、地域的に分けることはできませんが、特定の国への変更の方法はあります。詳細は下記をご参照ください。

出願人は、CTM出願そのものを取下げること、またはCTM指定を止めて通常の国内出願に変更することもできます。マドプロ経由のCTM出願の場合はCTM指定を止めてEU加盟国の希望国への通常の国内出願に変更することができます（ただし、マルタ共和国はマドプロには加盟していないので除外）。

同様に、出願人が、CTM出願の指定商品または指定役務を限定した場合は、削除した商品または役務について通常の国内出願に変更することができます。

いずれの場合も出願変更はあまり賢明な方法とはいえません。というのは、異議申立人の保有する有効な先行の権利と衝突する可能性があり、国内レベルで拒絶を受ける可能性があるからです。

異議申立手続きの中断

中断は申請により強制できません。OHIMは、真正かつ適切な理由があったときだけ中断を決定するに過ぎません。中断できるのは、たとえば、次の場合です。

i) 異議申立が出願中の出願に基づいている場合でもその先出願が登録寸前で異議決定前に登録になる状態のとき。

ii) 複数の異議申立があったとき。すなわち、複数の異議申立が同じ出願に対しなされた場合、OHIMは、その内の幾つかを選択的に審査してそれ以外は中断とします。

iii) その他の事情、たとえば、当事者が要請したとき、この場合は、当事者双方が中断を要請する必要があります。しかし、当事者一方の要請でもOHIMが合理的理由ありと判断した場合、または、当事者一方の拒否が明らかに不適切と判断された場合は許可されることがあります。

司法上または行政上の行為。

第三者による意見書の提出があった場合（例、識別性なし）

手続中断は、OHIMが、登録取消の決定を出す可能性が高いときだけにおこなわれます。疑わしい事案ではすべてOHIMは、複数の異議申立を並行して扱います。一旦出願が拒絶されると、中断されていた異議申立は済んだものと扱われ、手続は完了します。異議申立人が支払った手数料の半額がOHIMにより返還されます。

異議申立がマドプロ経由のCTM出願に対するもので、かつ、識別性等の絶対的拒絶理由による拒絶が解消していない場合、異議申立は、その拒絶理由の審査がおこなわれてい

る間中断となります。もし、絶対的拒絶理由が維持されますと、異議申立手続は終了し、手数料は返還されます。逆に、絶対的拒絶理由が根拠なしと判断されますと、異議申立手続は再開されます。

異議申立手続の結論

決定

OHIMは、通常、異議部の審査官三人の合議体により当事者双方の主張を聴き、証拠を調べて決定を下します。原則として、異議申立手続は書面審理であり、決定も文書によりおこなわれます。当事者いずれも口頭審理を要求することはできません。口頭審理は、OHIMが、その方が“好都合（expedient）”と判断したときにだけおこなわれます。理論上は、OHIMが当事者を召喚しておこないますが、実際におこなわれたことは一度もありません。

費用

原則として敗訴側は、自らが手続に要した費用は勿論、勝訴側が負担した手数料も負担しなければなりません。これには、交通費、諸雑費、代理人の費用などが含まれます。費用を種類分けして出した標準額があり、裁定される費用は実際にかかった費用より低額になるのが普通です。さらに、異議申立が一部勝訴となった場合、OHIMの判断で最低額が減額されます。

不服の申立

異議の決定に不服がある当事者は、決定書送付から2ヶ月以内に不服の申立ができ、理由書は決定書送付から4ヶ月以内に提出できます。例外的に、さらに上級審としてヨーロッパ共同体の第一審裁判所、さらに、ヨーロッパ裁判所へ控訴することができます。

最終の異議決定後の出願変更

異議申立が、EU加盟国の1ヶ国または2ヶ国の先行の権利を基礎に成功した場合は、たとえ異議申立人がさらに別のEU加盟国に権利をもっていたとしても、OHIMは、それら権利を考慮する必要はありません。拒絶されたCTM出願（またはその一部）は、拒絶理由となった先行の権利のない国に対し通常の国内出願をすることができます。

異議申立人が異議申立手続では審理されなかった有効な権利を保有していることが異議申立手続中に判明した場合は、出願変更は手続としては可能ですがいずれ国内の審査で拒絶を受けることとなりますから得策とはいえません。

所見

OHIMの報告によりますと、現在出願公告されたCTM出願の約20%は異議申立を受けています。

EU諸国で商標を現に使用している、または将来使用する予定という当事者は、CTM出願にするか、またはマドプロ経由でCTMを指定するか慎重に考える必要があります。さらに、競合する他人の商標がないかを調査して万一の場合は遅滞なく異議申立をおこなうようにすることが大切です。我々はそういう点で皆様にご協力できれば幸いです。

本説明書は、あくまでも異議申立制度の概要であり、法ならびに実務の決定的なものでない点をご了解ください。

www.mewburn.com

mail@mewburn.com

上記情報は概要であり、法律および実務に関する最終的なものではありません。Mewburn Ellis LLPおよびその他の知的財産に関する詳しい情報は、ホームページwww.mewburn.comにお尋ねください。Mewburn Ellis LLP is a Limited Liability Partnership registered in England (no. OC306749). Registered Office at 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS

London

33 Gutter Lane
London
EC2V 8AS

Tel: 020 7776 5300

Fax: 020 7776 5399

Bristol

22-24 Queen Square
Bristol
BS1 4ND

Tel: 0117 945 1234

Fax: 0117 926 5692

Manchester

Bridgewater House
Whitworth Street
Manchester M1 6LT

Tel: 0161 247 7722

Fax: 0161 247 7766

Cambridge

Newnham House
Cambridge Business Park
Cambridge CB4 0WZ

Tel: 01223 420383

Fax: 01223 423792