

# 欧州連合商標と欧州各国商標の 他人間における重複登録に関する考察

松 井 宏 記\*

**抄 録** 欧州連合商標の商標登録を得た場合、欧州連合28か国をカバーする商標権となる<sup>1)</sup>。一方で、欧州連合各国の国内商標制度も併存している。欧州連合商標および欧州国内商標ともに先後願を審査せず異議申立等の当事者の申し立てによる調整を図る制度となっているため、商標権者が他人の商標を適切に排除しなければ、欧州連合商標と欧州国内商標が同一類似の範囲で他人間による重複登録が生じる。また、異議申立等における先後願の類似判断が欧州連合知的財産庁と各国特許庁で異なる場合もあり得る。この場合の商標権の調整、商標使用による侵害の成否、使用事実の保護について考察し、日本企業が欧州においていかなる段階で商標権を確保できて、商標を安全に使用できると言える状態になるのかについて考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. 問題の所在
  2. 1 異議申立と無効審判における判断者
  2. 2 黙認による制限 (Acquiescence)
  2. 3 商標権と使用の優劣
3. 事例毎の欧州主要国における取り扱い
  3. 1 事例 (1)
  3. 2 事例 (2)
  3. 3 事例 (3)
4. 欧州における商標権確保と使用確保の実務的指針
5. おわりに

## 1. はじめに

欧州連合で商標登録を行う場合、欧州連合28か国を一の商標登録でカバーする欧州連合商標出願を行う場合と、欧州連合構成国の国内商標出願を行う場合がある。欧州連合商標(EUTM)と欧州国内商標とは併存する制度であって、両商標制度が互いに先後願関係を構成する<sup>2)</sup>。一方で、欧州連合商標および欧州国内商標ともに、

他人商標との関係についての先後願審査(相対的拒絶理由の審査)を行っておらず、識別力等の商標自体が有する絶対的拒絶理由の審査のみを行っているため、同一類似商標に関する先後願の調整は、異議申立等の当事者による申し立てを待って調整を図る制度となっている。このため、欧州では欧州連合商標および欧州国内商標のウォッチングサービスが発達しており、各商標権者がウォッチングを適切に行うことによって、出所混同のおそれのある後願が出願されている場合には、商標権者が他人の後願商標を適切に排除しなければならない。しかし、このウォッチングが適切になされていない場合には、後願商標が見過ごされて登録された上、欧州連合内で使用される。これにより、出所混同のおそれのある商標が欧州連合内で併存して登録および使用される事態が生じる。

このような、出所混同のおそれがある商標の使用の調整、登録の調整を考えると、事案によって様々な先後願関係、地域的關係、使用関

\* レクシア特許法律事務所 弁理士 Hiroki MATSUI

係があり、複雑な検討を要し、いかなる状況になれば、欧州において安心して商標を使用することができるか、また、商標登録の無効を争われないか、について不安がある。

そこで、本稿では、日本企業が欧州においていかなる段階で安全に商標権を確保できて、商標を安全に使用している状態になるのか（または安全な状態はないのか）について考察する。

## 2. 問題の所在

欧州連合内では、欧州連合商標と欧州国内商標とが併存しているが、両者の根拠法の実質的部分は共通している<sup>3)</sup>。よって、本稿では欧州連合商標と欧州国内商標の呼び名は分けているが、異議申立や無効審判の手続は実質的に共通しているので分けない。欧州連合商標と欧州国内商標、欧州連合商標同士または欧州国内商標同士が重複して登録および／または使用されている事案検討の前提として、商標権の有効性を判断する異議申立と無効審判の特徴を理解する必要がある。判断者として登場する機関が複数あること、黙認による制限という無効審判を請求できなくなる制度が存在するからである。また、自社が商標権を所有している場合に当該登録商標を使用していれば他人の商標権を侵害することはないのかという問題についても知る必要がある。よって、本項目では欧州における異議申立や無効審判の特徴（「判断者」と「黙認による制限」と、商標権の存在と商標使用の侵害該当性の関係（いわゆる登録商標使用の抗弁）について解説する。

### 2.1 異議申立と無効審判における判断者

既述の通り、欧州では欧州連合商標および欧州国内商標ともに、先後願等の他人との関係に関する相対的拒絶理由は審査せずに登録される。よって、他人間の権利調整については異議申立や無効審判で行うことになる（本稿では不使用

取消審判（cancellation）については触れない）。

異議申立および無効審判ともに、先願の存在を理由に請求することができるが、問題の所在は、異議申立および無効審判について、欧州連合商標での判断者は欧州知的財産庁（EUIPO）になるのに対して、欧州国内商標での判断者は各国の国内官庁であって、欧州連合商標と欧州国内商標で判断する者が異なるという点である。EUIPOと国内官庁の判断はお互いを拘束しないため<sup>4)</sup>、二つの商標に対する同じ事案において、EUIPOと国内官庁とで判断が異なる場合があり得る。よって、同一人による同一商標（後願商標）が欧州連合商標と欧州国内商標で登録されている場合に、先願商標権者がそれぞれの後願商標に異議申立または無効審判を請求した場合、判断者がEUIPOと国内官庁で異なり、後願商標権の有効性について異なる判断がなされる可能性がある。

### 2.2 黙認による制限（Acquiescence）

異議申立は、出願公告から一定期間のみ行うことができる。異議申立期間が過ぎた後に先後願関係を理由として後願商標権を失効させる方法としては無効審判がある。しかし、欧州の無効審判には、日本の除斥期間<sup>5)</sup>とは似て異なる「黙認による制限（Acquiescence）」<sup>6)</sup>という時期的制限がある。日本商標では登録後5年間経過した後は、原則として、一定の無効理由については無効審判を請求されることがないとの規定である。一方で、欧州連合商標では「継続して5年間、欧州連合において後のEU商標（または後の国内商標）が使用されていることを知りながらその使用を黙認していた場合」には無効審判は請求できないと規定されている（相対的理由では無効請求できない。絶対的理由の場合や悪意による登録の場合には黙認による制限はかからない。欧州国内商標も同様）。日本では単純に登録後5年経過後は無効審判を請求す

ることができなくなるのに対して、欧州では後願者の商標使用を知ってから5年を経過する前に無効審判を請求しなければいけないところが異なる。日本商標が形式的な事実状態の保護であるのに対して、欧州商標が実質的な事実状態の保護であろう。

問題の所在の一点目は、黙認による制限の基準である。後願者の商標使用を知っていたとはどのような状態を指すのか。これは、先願者が後願者に対して実質的なアクションを起こしていたことが要求される。欧州連合商標の審査基準<sup>7)</sup>では次の要件全てを満たしていることが求められる。

- ・無効対象の欧州連合商標が欧州連合内（または先願商標が保護されている構成国）で使用されていること。（この使用は登録商標としての使用なので、登録後の使用が対象となる。）
- ・無効審判請求人がその使用に実際に気づいていたこと。（使用を知っていたと推認できる状況ではなく、実際に使用を知っていたことである。）
- ・無効審判請求人はその使用を止めることができたにも関わらず、使用を止めていないこと。（ライセンス関係やディストリビューション関係ではなく、無効審判請求人が法的に使用に反対しなかったこと。）

よって、後願商標の商標公報が発行されていた、後願商標が単に使用されていただけで先願者が認知していない、後願商標が使用された商品先願商標権者は少量だけ取引していた、というだけでは黙認による制限の期間開始要件としては不十分と思われる<sup>8)</sup>。後願商標の使用を実際に知っていたことを証明できた日から5年経過後に、黙認による制限が発動されて無効審判が請求できなくなるので、黙認による制限が認められるのは、かなり限定的な場合と思われ

る。黙認による制限が認められるためには、例えば、両当事者間で、後願欧州商標に関するレターのやり取りをしていたことが求められる<sup>9)</sup>。よって、単に後願商標を使用開始した程度では黙認による制限の開始は認められず、当事者間で後願商標が登録されていて、かつ、使用されていることを明確に意識した上でレター等のやり取りをした証拠の提出が求められる。黙認による制限の5年間が過ぎた場合には、先願の存在を理由として後願商標を無効にできる方法はない。後願商標権者としては商標登録を取り消されることはなくなり、特定の先願との関係では商標登録は安泰となる。よって、欧州で商標権の有効性が確定したと言える状態は、特定の先願者との関係ではあるが、黙認による制限が認められる5年間が経過した後となる。

後願者の商標権が無効宣言されない場合や、黙認による制限の5年間が過ぎて後願商標を無効にすることができなくなった後は、先願者は後願者の商標使用を禁止できない（Article 16 EUTMR<sup>10)</sup>）。Article 16 EUTMRには、黙認による制限の5年間が過ぎて後願商標を相対的無効理由で無効にできない場合には、先願商標権者は後願商標の使用に対して後願商標の使用を禁止できないと規定されている。これは侵害訴訟における後願者の抗弁として使用される規定である。本規定から商標権の存在が商標使用を確保できるように思えるかもしれないが、そうではない。後願商標権者が自己の商標権が無効になっていないことに基づく抗弁（いわゆる登録商標使用の抗弁ともいえる）を行うとしても、その抗弁の有効性の判断が行われるのは、先願商標と後願商標が同一または類似で混同可能性がありとの判断が下された後であり（先願商標と後願商標が非類似であればそもそも登録商標使用の抗弁を持ち出す必要はない）、後願商標登録は先願商標により容易に無効にされる可能性が高いので、黙認による制限にかかって

いるものでない限り、実質的に無益な抗弁となる可能性が高い（日本ではいわゆる「登録商標使用の抗弁」というものがあるが、法形式の上では商標権取得の抗弁が認められるものの、実際にはこれが適用されて原告の請求が棄却されるケースはあまりないという見解がある<sup>11)</sup>）。

先願商標権者とすれば、後願商標について黙認による制限にかかることが後願商標の登録と使用を見過ごすことになる。被疑侵害者に対して警告書を送る際には、その後の法的アクション（無効審判や侵害訴訟）まで見越す必要がある。警告書だけ送ってその後を放置すると、黙認による制限のきっかけを与えたことだけになる可能性があることに注意が必要である。逆に、後願商標権者とすれば、特定の先願者との関係においては、黙認による制限に係ることによって、相対的に後願商標の使用と登録が確保できる（絶対的に後願商標の使用と登録が確保できているわけではない）。

## 2. 3 商標権と使用の優劣

後願者が後願商標権を有していることにより、後願商標の使用は他人から商標権侵害と言われることなく安全なのか。この点、欧州連合では登録の有無と使用の可否は分けて考えられており、登録商標を所有していれば他人の侵害行為を責めることはできるが、自己の商標の安全使用が約束されているわけではない。すなわち、登録商標（または登録商標と類似する商標）を使用していることは、いかなる他人の商標権も侵害することはないということを意味しない。よって、欧州で商標を使用している場合、当該商標の商標権を有しているからと言っても、出所混同のおそれがある先願商標がある場合には、先願商標の商標権の侵害に該当するおそれがある。商標権を所有して商標を使用しているが、先願商標の商標権侵害となる可能性がある事案としては、以下のようなものがある。

第一に、商標権の存在と商標の安全使用は切り離す必要があるので、商標権があるからと言って、安全に商標を使用している状態とは言えない。特に欧州商標は先後願の審査なく商標権が成立しているので、商標権があるからと言っても、同一または類似の商標を登録している先願者が存在している可能性はある。先願者がいる場合には、後願者の商標使用行為に対して先願者から商標権侵害の警告や訴訟が行われる可能性がある。それに対して後願者は商標権を所有していると主張した場合、Article 16 EUTMRとの関係では抗弁にはなるが、先願商標と後願商標とが同一類似の範囲であれば、実質的には容易に後願商標登録が無効にされて、商標権侵害になる可能性がある。

第二に、先願者から後願商標に対して異議申立や無効審判が請求されたが出所混同を生じないと判断された場合である。異議申立や無効審判における判断はEUIPOまたは国内官庁で行われるが、商標権侵害の判断は国内裁判所において行われる。登録系の判断と侵害系の判断とは判断する機関が異なるため、異なる判断が行われる可能性はある。この点において、異議申立や無効審判で後願商標が生き残っても、国内裁判所が後願商標の使用は商標権侵害と判断する可能性がある。この際、国内裁判所で混同のおそれありとの判断が出そうな際には、後願者としては後願商標が無効になっていないとの抗弁を裁判所に提出するであろう（Article 16 EUTMR）。その際、先願者としては無効請求を裁判所で行うこともできるので、そうするとEUIPOや国内官庁とは異なる判断が行われる可能性はある。

## 3. 事例毎の欧州主要国における取り扱い

上記項目で一般的原則を述べたところであるが、本項目では仮想例をもとに、各事例でどの

ような取り扱いがなされるか、欧州主要国（本稿では、ドイツ、イタリア、フランス、イギリス）の現地代理人に質問し、その回答を得た。各事例と回答を紹介する。

### 3. 1 事例（1）

事例（1） EUIPO又はEU内の特定国内で先願者Xが先願商標Aを登録しているにも関わらず、EU内の特定国で後願者Yが後願商標Aを使用している場合、YがEUIPO又はEU内の特定国内で後願商標Aの商標登録を有していたとしても、後願商標Aの使用は先願商標Aの商標権を侵害するのか。また、同じ事例で、先願者が自己の商標Aを使用していた場合、後願商標Aの商標権を侵害するのか。（黙認による制限は考慮しない。）

【イタリア】 商標登録していることはノーリスクで商標使用できることではないので、Xは先願商標Aの商標権に基づいて、Yが後願商標Aを使用する行為に対して侵害訴訟を国内裁判所に提起することができる。

【ドイツ】 Yが後願商標Aを使用する行為は、Xの先願商標Aの商標権を侵害する。

【フランス】 Yが後願商標Aを使用する行為は、Xの先願商標Aの商標権を侵害する。（但し（本題とは関係なく）、例えば、Xが2018年にフランスで商標権を取得した後、第三者Yが2019年にドイツで同一商標について商標権を取得し、その後、Xが2021年に同一商標についてEUTMまたはドイツ商標を取得してドイツで使用した場合、Xは先にフランスで商標権を持っていてもYのドイツ商標権を侵害する。）

【イギリス】 商標登録することにより、侵害から防御できるものではないので、Yの行為は先願商標Aの商標権侵害に該当する。

【筆者コメント】 全ての国の代理人が述べているが、商標登録と商標権侵害は全く別であっ

て、商標登録をすることにより第三者に権利行使をすることはできるが、商標登録は自らの使用を侵害から守るものではない。商標登録していても、自社が他社商標権を侵害するリスクを除去できない。

全ての国で現地代理人は、「（無効審判とは別に）Xは国内裁判所でYの後願商標Aの無効請求を行うことができる。また、Xが先願商標Aを使用してもYが所有する後願商標Aの商標権を侵害しない<sup>12)</sup>。後願商標権者は先願商標権者に対して、使用を阻止できる権利はない<sup>13)</sup>。」と述べていた。

### 3. 2 事例（2）

事例（2） XはEUTMで商標Aを登録した。その後、YはEUTMで商標AB（A + Bからなる結合商標）を登録した。Xは商標Aを根拠として商標ABに対してEUIPOに異議申立を行った。その結果、異議申立は認められて商標ABの登録は取り消された。その後、Yは商標ABを特定国に欧州国内商標出願した。XはEUTMの商標Aを根拠として商標ABに対して当該国内官庁に異議申立を行った。しかし、異議申立は失敗し商標ABは当該国で登録された。この事案において、Yが商標ABを当該国で使用した場合、EUTMの商標Aの商標権侵害になるのか。（国内官庁がEUIPOの判断に従うのであれば上記問題は発生しないが、従わない場合には上記問題が発生する。黙認による制限は考慮しない。）

【イタリア】 XはEUTMの商標Aに基づいて、Yが商標ABを使用する行為に対して侵害訴訟を国内裁判所に提起することができる。イタリア特許庁はEUIPOの判断に従う義務はない。イタリア特許庁とEUIPOには実務的に違う判断基準がある。例えば、EUIPOは称呼類似を考える際にはEU内の様々な言語を検討しなけ

ればならないが、イタリア特許庁ではイタリア語のみを検討する。このように商標の類否判断の方法が異なるので、イタリア特許庁とEUIPOの判断が異なることはあり得る。イタリア商標法とEUTMRはとても似ているが、その適用（特に類似判断）は細かいところで異なる。

【ドイツ】EUIPOとドイツ特許庁の判断は微妙に異なる部分があるが、概ねの結果は一致すると考えている。本事案では、Yの行為はXの商標権を侵害すると考える。EUIPOと国内官庁の判断は拘束しあうことはない。しかし、同様の事案がCourt of Justice of the European Union (CJEU) で係属している場合には、国内官庁はCJEUの判決に拘束される。

【フランス】フランス特許庁で両商標が混同のおそれ無しと判断されたので、Yの行為は侵害とならない可能性が高いと考える。フランス商標法とEUTMRは異なるので、フランス特許庁はEUIPOの判断に拘束されることはない。

【イギリス】イギリスでは、Yの行為はXの先願商標権を侵害すると考えられる。イギリス知的財産庁はEUIPOの決定（EUIPOでの異議決定など）に従う義務はない。提出証拠、平均的な需要者など、検討材料、検討方法が異なると思われるからである。但し、イギリス知的財産庁とイギリス裁判所はEU判例法（CJEUや第一審裁判所が示した法理）には従うことを求められる。

【筆者コメント】いずれの国においても、国内官庁はEUIPOの判断に拘束されることなく、独自の判断で登録の可否を決定する。よって、事例（2）のように、EUTMでは異議で取消決定が出て、国内商標では異議理由なしと判断されて生き残る事案が生じる可能性がある。また、Yの行為の侵害問題については、国内裁判所の判断になるが、国内裁判所の侵害判断と国内官庁の登録性の判断とは常に一致するものではなく、また、商標権を有していることが商

標使用の安全性を担保するものでもないので、国内裁判所に商標権侵害の判断は委ねられることになる。

### 3.3 事例（3）

事例（3） Xは商標Aをイギリスで商標登録した。Yは商標A'をEUTMで商標出願して登録が認められた（異議申立は無し）。YはBrexitを考慮して商標A'をイギリスでも出願した。Xは商標A'に対してイギリス知的財産庁に異議申立を行い、異議申立は認められて商標A'は登録を拒絶された。しかし、EUTMの商標A'は存続しているため、Brexitによって、EUTMの商標A'の登録の効果は自動的にイギリスにも及ぶ。この場合、Xは商標A'に対してイギリスで無効審判を請求すべきか。（黙認による制限は考慮しない。）

【イギリス】明確にyesかnoを答えることはできないが、商標登録の存在は商標使用の安全を保証するものではないので、XはA'に対して無効審判を請求する必要があるかと言えば、そうとは言えない（Yと共存同意書を締結するためのプレッシャーとして無効審判を請求する可能性はあるかもしれないが。この共存同意書交渉においては、Yの使用商標と使用商品役務を絞り込むために有効になるかもしれない）。

【筆者コメント】自己の商標登録の存在と商標使用の安全性は関係がないので、Yの欧州連合商標A'が英国に自動移行してきても、Yの使用行為が商標権侵害に該当するかどうかとは関係がない。よって、Yの欧州連合商標A'に対して無効審判請求を行う必要があるかという点と絶対必要ではないということになる。XはYの欧州連合商標A'に対して無効審判を請求せずとも、Yのイギリスでの使用行為に対しては商標権侵害を問うことができる。

以上の事例からわかるように、商標権が有効に存在しているから、自社の商標使用はいかなる商標権も侵害しないという法則はない。商標権の有効性と商標使用の安全性は別物である。また、商標権の有効性も欧州連合商標と国内商標では判断者が異なるため、同一の判断が出るとは限らない。商標使用の有効性についても各国の裁判所で同一の判断が出るとは限らない。

#### 4. 欧州における商標権確保と使用確保の実務的指針

既に何度も触れているが、「商標登録がある＝商標使用は安全」という図式が欧州では成り立たない。自己の商標登録の有効性に関わらず、商標を使用することによって他人の商標権を侵害する可能性はある。日本では商標登録をすることによって特許庁の審査で同一類似の先願なしという判断が出ているので、登録商標を使用する限りは、他人の商標権と抵触する可能性は低いと考えることができる。しかし、欧州では先後願の審査をしていないので、商標を使用する行為が他人の商標権と抵触する可能性は未知数である。よって、欧州では商標登録されているとしても、先願の商標調査（それに伴う市場調査）、また後願のウォッチングが非常に重要である。

先願者が後願商標の使用を知ってから5年以上経過している場合には、黙認による制限があるので、当該先願者からは商標登録を無効にされることがないし、商標使用を禁止されることもなくなる。この状態であれば、当該先願者との関係では商標登録と商標使用ともに安泰である（相対的な安泰状態）。しかし、これはある特定の先願者との関係においてのみであって、他の先願者が出てきた場合には関係がない。

いつから商標登録と商標使用が安泰かと問われれば、先願調査をして欧州連合商標と商標を使用する国の国内商標に同一類似の先願がない

と確認できたときであろう。しかし、類似範囲まで完全に安全と判断できることは稀であろうし、類似とは思ってなかった先願者から警告、異議申立または無効審判を受ける場合がある。実務的には、商標使用には一定のリスクはあるが（これは程度の差はあれどどの国でも同じ）、先願調査と市場調査でそのリスクを一定程度把握できるに止まると考えておくのがいいと思われる。そして、留意をしていた先願者や不意についてきた先願者が現れた場合には、非類似として反論するか、類似の可能性があると看做して交渉次第で併存できる結論が出せるのかという見定めが必要と思われる。

#### 5. おわりに

本稿における検討で、やはり、欧州商標で商標登録と商標使用を確保するためには、先願商標調査や市場調査を行い、欧州において同一類似の商標が存在していないことを確認することが重要であることが分かった。黙認による制限によって商標登録の無効を争われなくなったり、商標の使用禁止を主張されない状態も発生するが、それは特定の先願者との関係であって、他の先願者とは無関係である（相対的な安泰状態）。また、商標登録＝商標使用安泰ではなく、商標登録を行う意味は他人の使用行為と商標登録を阻止するためにあるので、商標登録に商標使用安泰という効果を求めることはできない。欧州では自社のブランド保護および後願者の排除のために商標登録を行うが、自社の商標使用は、先願調査および市場調査によってリスクの程度を承知して進めるしかないというのが結論である。

#### 【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 s.r.l. unipersonale

フランス

Mr. Bruno Raibaut

Cabinet Degret

## 注 記

- 1) 本稿作成中の2020年6月において、英国はEU離脱協定承認後の移行期間に入っている（移行期間：2020年2月1日から2020年12月31日）。移行期間中はEU法が英国に効力を有することから、2020年12月31日までEUTMR等のEU法が適用される。よって、本稿では欧州連合「28か国」と称する。
- 2) 欧州連合商標と欧州国内商標が併存することによる考察については、拙稿「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」（知財管理Vol.67, No.1, 2017）を参照。
- 3) 欧州連合商標はEU商標に関する理事会規則（COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark（略してEUTMR））で規定されている。欧州国内商標は商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付け欧州議会および欧州理事会の指令 2008/95/EC (DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks（略して理事会規則））で欧州国内商標法が守るべき内容が定められている。
- 4) 国内商標法とEUTMRは、EU商標指令に組み込まれているとしても、法的には自律的かつ独立である。EUIPOと国内官庁は判断においてお互いを拘束しないが、両者ともに、欧州司法裁判所や第一審裁判所の判断や法理には拘束される。
- 5) 日本商標法第47条
- 6) Article 61 EUTMR

Limitation in consequence of acquiescence

1. Where the proprietor of an EU trade mark has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later EU trade mark in the Union while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark to apply for a declaration that the later trade mark is invalid in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later EU trade mark was applied for in bad faith.

2. Where the proprietor of an earlier national trade mark as referred to in Article 8 (2) or of another earlier sign referred to in Article 8 (4) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later EU trade mark in the Member State in which the earlier trade mark or the other earlier sign is protected while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark or of the other earlier sign to apply for a declaration that the later trade mark is invalid in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later EU trade mark was applied for in bad faith.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later EU trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later EU trade mark.

（日本特許庁訳）

第61条 黙認の結果としての制限

- (1) EU商標の所有者は、継続して5年の期間、連合において後のEU商標が使用されていることを知りながらその使用を黙認していた場合は、もはや先の商標を基礎として後の商標の対象である商品若しくはサービスについて後の商標を無効とすべき旨の宣言を申請することはできない。ただし、後のEU商標の登録が不正で出願された場合は、この限りでない。
- (2) 第8条(2)にいう先の国内商標の所有者又は第8条(4)にいう他の先の記号の所有者は、継続して5年の期間、先の商標又は他の先の



記号が保護されている加盟国において後のEU商標が使用されていることを知りながらその使用を黙認していた場合は、もはや先の商標若しくは他の先の記号を基礎として後の商標の対象である商品若しくはサービスについて後の商標を無効とすべき旨の宣言を申請することはできない。ただし、後のEU商標の登録が不正で出願された場合は、この限りでない。

- (3) (1)及び(2)にいう場合において、後のEU商標の所有者は、先の権利がもはや後のEU商標に対して援用することができないとしても、先の権利の使用に対して対抗する権利を有さない。
- 7) Guidelines for examination in the office, part D cancellation “4.5.3 Acquiescence”
- 8) 前掲注7) 内4.5.3.1 Examples rejecting the acquiescence claimに記載のT-133/09, R2230/2010-4 confirmed T-417/12, R1317/2009-1, T-150/17
- 9) 前掲注7) 内4.5.3.2 Examples (partially) accepting the acquiescence claimに記載の3971C
- 10) Article 16 EUTMR
- Intervening right of the proprietor of a later registered trade mark as a defence in infringement proceedings
1. In infringement proceedings, the proprietor of an EU trade mark shall not be entitled to prohibit the use of a later registered EU trade mark where that later trade mark would not be declared invalid pursuant to Article 60(1), (3) or (4), Article 61(1) or (2), or Article 64(2) of this Regulation.
2. In infringement proceedings, the proprietor of an EU trade mark shall not be entitled to prohibit the use of a later registered national trade mark where that later registered national trade mark would not be declared invalid pursuant to Article 8 or Article 9(1) or (2), or

Article 46(3) of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council (12).

3. Where the proprietor of an EU trade mark is not entitled to prohibit the use of a later registered trade mark pursuant to paragraph 1 or 2, the proprietor of that later registered trade mark shall not be entitled to prohibit the use of that earlier EU trade mark in infringement proceedings.

(日本特許庁訳)

第16条 侵害訴訟における抗弁としての後の登録商標所有者の継続使用をする権利

(1)侵害訴訟においては、EU商標の所有者は、本規則第60条(1)、(3)若しくは(4)、第61条(1)若しくは(2)又は第64条(2)に従って、後に登録されたEU商標が無効が宣言されない場合には、使用を禁止する権利を有さない。

(2)侵害訴訟においては、EU商標の所有者は、欧州議会及び理事会の指令(EU) 2015/2436第8条、第9条(1)若しくは(2)又は第46条(3)に従って、後に登録された国内商標が無効が宣言されない場合には、使用を禁止する権利を有さない。

(3)EU商標の所有者が(1)又は(2)の規定により、後に登録された商標の使用を禁止する権利を有さない場合は、後に登録された商標の所有者は、侵害訴訟において、先のEU商標の使用を禁止する権利を有さない。

- 11) 新・注解商標法【下巻】青林書院 [小池=町田] p.1088
- 12) Paragraph 6 Section 1 German Trademark Code, Article 9 Section 2 EUTMR
- 13) Paragraph 21 Section 4 German Trademark Code, Article 61 Section 3 EUTMR

(原稿受領日 2020年7月3日)