

3 ベネルクス

(1) 商標法の動向等

- 1) ベネルクスとは、ベルギー王国（以下「ベルギー」という。）、オランダ王国（以下「オランダ」という。）、およびルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」という。）の3カ国の集合体を指す。この3カ国は、1958年2月3日付条約¹²²、¹²³によりベネルクス経済連合（以下「ベネルクス」という。）を設立している。

欧州共同体商標意匠庁（OHIM）とは異なり、ベネルクス知的財産庁はマドリッド協定議定書の直接の加盟国（機関）ではない。ベネルクスを構成するベルギー、オランダ、ルクセンブルグがそれぞれ個別に加盟¹²⁴しているが、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書9条の4¹²⁵の宣言をしており、マドリッド協定については1971年1月1日から、マドリッド協定議定書については1998年4月1日から、これらの3カ国の領域は、それぞれマドリッド協定またはマドリッド協定議定書の適用については一つの国とみなされる¹²⁶、¹²⁷。

¹²² Treaty establishing the Benelux Economic Union。発効は、1960年11月1日。テキスト（英文）はWIPOホームページでみることができる。WIPOホームページ→Resources→

WIPO Lex→Treaties→Benelux→Treaty establishing the Benelux Economic Union
http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=510

¹²³ 2008年6月18日調印の条約によりベネルクス連合に改組されることが予定されているが、当該条約はまだ発効していない。Treaty Revising the Treaty Establishing the Benelux Economic Union signed on 3 February 1958、

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=24&treaty_id=511

¹²⁴ マドリッド協定およびマドリッド協定議定書への加入は、それぞれベルギーが1892年7月15日および1998年4月1日、オランダが1893年3月1日および1998年4月1日、ルクセンブルグが1924年9月1日および1998年4月1日である。WIPOホームページ→Trademarks→Madrid System→About Members→List of Members

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¹²⁵ マドリッド協定議定書

「第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁

(1) 2以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは、これらの国である締約国は、事務局長に次のことを通報することができる。

(i) 1の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること。

(ii) 前各条、次条及び第9条の6の規定の全部又は一部の適用上、これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること。

(2) (1)の規定に従って通報された内容は、事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後3箇月を経過するまでは、有効とされない。」

¹²⁶ 知財条約4.7条参照。WIPOホームページ→Trademarks→Madrid System→About

Members→List of Members 注3。ただし、欧州に所在するベルギー、オランダ、ルクセンブルグの領域に限られる（知財条約1.16条）

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¹²⁷ 2003年4月28日から、マドリッド協定議定書は、旧オランダ領アンティルに及ぶことになった。2010年10月10日にオランダ領アンティルは消滅したが、旧オランダ領アンテ

- 2) 知的財産については、2005年2月25日に調印され、2006年9月1日に発効している「ベネルクス知的所有権（商標及び意匠）に関するベネルクス条約」^{128、129、130}（以下「知財条約」という。）及び「ベネルクス知的所有権（商標及び意匠）に関するベネルクス条約に基づく施行規則¹³¹」（以下「施行規則」という。）があり、ベネルクスの領域¹³²内で効力を有するベネルクス商標の登録手続、効力等を定めている。

イルのうち、新たに自治領となったキュラソー（Curaçao）及びシント・マールテン（Sint Maarten）には、マドリッド協定議定書の効力が及ぶ。旧オランダ領アンティルのその他の地域、シント・ユースタティウス（Sint Eustatius）、サバ（Saba）及びボネール（Bonaire）は、オランダ本国の一部となったので、当然に効力は及ぶ。ただし、これらの地域には、ベネルクスの領域指定では国際登録の保護は認められないので、出願書類MM2において、別にこれらの地域（キュラソー、シント・マールテン、シント・ユースタティウス・サバ・ボネール）を指定する必要がある。WIPOホームページ→Trademarks→Madrid System→About Members→List of Members 注11

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

なお、2010年10月10日までに登録された国際登録について、旧オランダ領アンティルが領域指定されている場合には、当該国際登録の領域指定は、これらの地域において有効であるが、国際登録日又は事後指定日が2010年10月11日以後である場合は、無効である。

WIPO Information Notice No.14/2010(October 11, 2010)

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_14.pdf

また、これらの地域においては、国際登録の領域指定がされると自動的に保護が認められる。したがって、当該地域の関連法令の執行をオランダ政府を代理して行っているベネルクス知的財産庁は、国際事務局から、これらの地域を指定する領域指定を受領した場合には、当該通知は、当該地域における国際登録の保護認容声明とみなすことになっている。

WIPO Information Notice No. 27/2011(August 19, 2011)

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2011/madrid_2011_27.pdf

¹²⁸ 1962年3月19日調印、1969年7月1日発効のBenelux Convention on Trademarksに代わるもの。同条約は、知財条約5.2条により廃止された。

¹²⁹ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

テキスト（英文）はWIPOホームページで見ることができる。

WIPOホームページ→Resources→WIPO Lex→IP Legislation→Belgium or Netherlands or Luxembourg→IP Regional Treaties→Benelux Convention on Intellectual Properties

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=229

¹³⁰ 2010年7月22日に、知財条約を変更するProtocol of 22 July 2010 amending the Benelux Convention on Intellectual Propertyが調印されているが、まだ発効していない。フランス語のテキストをWIPOホームページで見ることができるが、日本語、英語はない。WIPOホームページ→Resources→WIPO Lex→IP Legislation→Belgium or Netherlands or Luxembourg→IP Regional Treaties→Protocol amending the Benelux Convention on Intellectual Property

http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?treaty_id=840

なお、European Communities Trademark Association (ECTA)ホームページに当該議定書の概要及び更に予定されている改正等についての解説がある。

http://www.ecta.org/IMG/pdf/camille_janssen.pdf

¹³¹ テキスト（日本語）は、日本国特許庁ホームページで見ることができる。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→条約→ベネルクス→知的財産規則 <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

¹³² 知財条約が適用されるのは、欧州に所在するベルギー、オランダ、ルクセンブルグの領

知財条約 1.2 条に基づき、ベネルクス知的財産庁（商標及び意匠）（以下「ベネルクス知的財産庁」という。）が設立されており、ベネルクス領域内における出願は、国内当局に対して行われたものであると、ベネルクス知的財産庁に直接行われたものであるかを問わず、ベネルクス知的財産庁で審査、登録等が行なわれる。

（2） 商標の定義

1) 個別商標

名称、デザイン、スタンプ、シール、文字、図、物品又は包装の形状、及びその他の全ての標識(sign)であって、視覚的に表示することができ、かつ、1の企業の商品又は役務を識別するために使用することができるもの（知財条約2.1条1項）。

ただし、物品の性質それ自体によって規制される形状、物品に実質的価値を与える形状、又は、技術的成果を獲得するために必要である形状のみによって構成される標識は、商標とはみなされない（知財条約2.1条2項）。

一般法の規定に影響することなく、姓は、商標として使用することができる（知財条約2.1条3項）。

2) 団体商標

a) 複数の企業の商品又は役務の1又は2以上の共通の特徴を識別するために、所有者の管理の下で使用される標識で出願時に団体商標と指定されているもの（知財条約2.34条1項）。

ただし、団体標章の所有者及び所有者が直接又は間接にその運営若しくは監督に関与している企業の商品又は役務については、その団体商標を使用することはできない（知財条約2.34条2項）。

b) 業として、商品又はサービスの原産地を指定するために使用される標識で出願時に団体商標と指定されているもの（知財条約2.34条3項）。ただし、第三者が正当な商慣習に従って業として使用することを阻止する権限はなく、特に、当該地理的名称を使用する権利を有する第三者には対抗することができない（同）。

c) （使用及び管理に関する規約）

i) 団体標章の出願には、使用及び管理に関する規約を添付しなければならない（知財条約2.36条1項）。国際登録の領域指定の場合は、国際登録の領域指定の通知日から6カ月以内に直接ベネルクス知的財産庁に提出しなければならない¹³³（知財条約2.36条）。

域に限られる（知財条約 1.16 条）。

¹³³ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→Miscellaneous

- ii) 使用及び管理の規約は、その標章が保証しようとする商品又は役務の共通の特徴、当該特徴の適切かつ効率的管理の方法及び適切な制裁を明示するものとする（知財条約2.37条1項、2項）。
- iii) 使用及び管理に関する規約の改正は、ベネルクス知的財産庁に届け出なければならない（知財条約2.40条1項）。当該改正は記録されるが、届出以降に効力を生じる（知財条約2.40条2項、3項）。
- d) 別段の定めがない限り、団体標章にも個別商標に関する規定が適用される（知財条約2.35条）。

(3) 方式要件

国際登録の領域指定は、その保護が拒絶されない限り、ベネルクス知的財産庁において登録される（知財条約 2.10 条 2 項）。ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 1 項¹³⁴）。

なお、国際登録の名義人は、ベネルクス知的財産庁の施行規則に従い登録手続を遅滞なく進めることを要求することができる（知財条約 2.10 条 3 項、施行規則 1.7 条）。この場合は、当該要求の日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 2 項）。ただし、ベネルクス知的財産庁は審査及び異議申立に基づき当該登録を取り消すことができると及び名義人はベネルクス知的財産庁の当該決定について上訴することができることに同意しなければならない（知財条約 2.10 条 3 項後段）。

しかし、国際登録の領域指定における方式要件については、団体商標を除き、特別の規定は設けられていない。出願書類（MM2）の記入に関する留意点については、以下のとおりである。

出願書類（MM2）の記載

(1)出願人・代理人

出願人について特段の要求はないが、国内出願の場合、出願人が法人である場合は、その法律的形態を表示しなければならない（施行規則1.1条1項(a)）ので、国際登録出願様式MM2第2欄「APPLICANT」(f)欄に記載しておくことが望ましい。

(2)マーク

商標の定義は、(2) 1)記載のとおりである。

(3)標準文字制度

特段の規定はないが、国内出願の場合には、商標が文字商標、図形商標、半図形商標、形態商標又はその他の商標の種類に記載が要求されている（施行規則 1.1 条

<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=misc>

¹³⁴ 同条では、「マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく共通規則の規則 17(6)(a) (i)に規定されている、庁によって送付された宣言書」となっているが、共通規則の改正により、共通規則 18 規則の 3 第 1 項の保護認容声明と考えられる。

(1)(e)。

なお、日本語の漢字・片仮名・平仮名のマークについては、文字商標ではなく、図形商標とみなされると考えられる。日本語のみからなる商標であるという事由では暫定拒絶とはならない¹³⁵が他方、読みの音についての保護を求める場合には、別に文字商標の出願をすることが望ましいと考えられる。

(4)色彩に係る主張

色彩についての文言による表示が必要で、可能であれば色彩コードを添付する（施行規則 1.1 条(f)）。

(5)標章音訳

特段の規定はない。ラテン文字以外の文字からなる商標については、マドリッド共通規則第 9 規則(4)(a)(xii)に従って必ず MM2 の第 9(a)欄にラテン文字を記載しなければならない。

(6)標章の翻訳

特段の規定はない。日本語からなる商標について翻訳を記載していなくても暫定拒絶は出ていない。

(7)商標が意味を持たない造語を含む場合

特段の規定はない。

(8)立体商標

立体商標の登録は認められるが、商標が文字商標、図形商標、半図形商標、形態商標又はその他の商標の種類に記載が要求されている（施行規則 1.1 条(1)(e)）。国際登録の場合は、MM2 第 9(d)欄「Three-dimensional Mark」にチェックをする必要がある。ただし、物品の性質それ自体によって規制される形状、物品に実質的価値を与える形状、又は、技術的成果を獲得するために必要である形状のみによって構成される標識は、商標とはみなされない（知財条約 2.1 条 2 項）。

(9)団体商標

団体商標に関するものである旨を表示し、使用及び管理に関する規約を添付しなければならない（施行規則1.2条1項、2項）。国際登録の領域指定の場合には、出願人は当該規約を国際登録の領域指定の通知日から6ヵ月以内に、直接ベネルクス知的財産庁に提出することができる¹³⁶（知財条約2.36条2項）。団体商標の国際登録の領域指定に使用及び管理の規約が添付されていない場合は、ベネルクス知的財産庁は遅滞なく国際登録の名義人に、当該期限内に当該規約を提出する義務について暫定

¹³⁵ 例えば、国際登録 1054243「魚地球」、1105199「まる」など。

¹³⁶ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=misc>

的拒絶の通報により国際事務局を經由して通知する¹³⁷（施行規則3.2条2項）。

(10)標章の記述(説明)

商標の識別的要素についての説明（50語以下）を提供することができる（施行規則1.1条2項）。ただし、マドリッド共通規則第9規則(4)(xi)では、基礎の商標出願又は登録に記載がある場合に、同一の記述（説明）が出来るのみである。

(11)標章の称呼

特段の規定はない。

(12)ディスクレーム制度

特段の規定はない。

(13)商品及び役務

商標の使用を予定している商品及び役務の一覧は、ニース協定による商品及び役務の区分の番号を付記する（施行規則1.1条(d)）。ベネルクス知的財産庁は、ニース分類のすべての区分の表題（headings）を受け付ける¹³⁸。

(14)使用の意思の宣言

使用の意思の宣言書の提出を求める共通規則第7規則(2)に基づく宣言はしていないので、不要である¹³⁹。

(15)その他

国内出願については、パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、出願において、又は出願から1ヵ月以内に優先権主張を行うとともに、優先権証明書を提出しなければならない（施行規則1.4条1項から4項）が、国際登録の領域指定については、議定書4条2項¹⁴⁰に基づき、証明書類の提出は不要と考えられ、国際出願MM2

¹³⁷ 国際登録 1124294 「BUON MA THUOT COFFEE」 参照

¹³⁸ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=misc>

¹³⁹ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

¹⁴⁰ 議定書4条2項「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。」

パリ条約第4条D

「(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。

(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。

(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証し

第6欄「PRIORITY CLAIMED」の記載でよい。

た謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は、この条に定める手続がされなかった場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先権の喪失を限度とする。

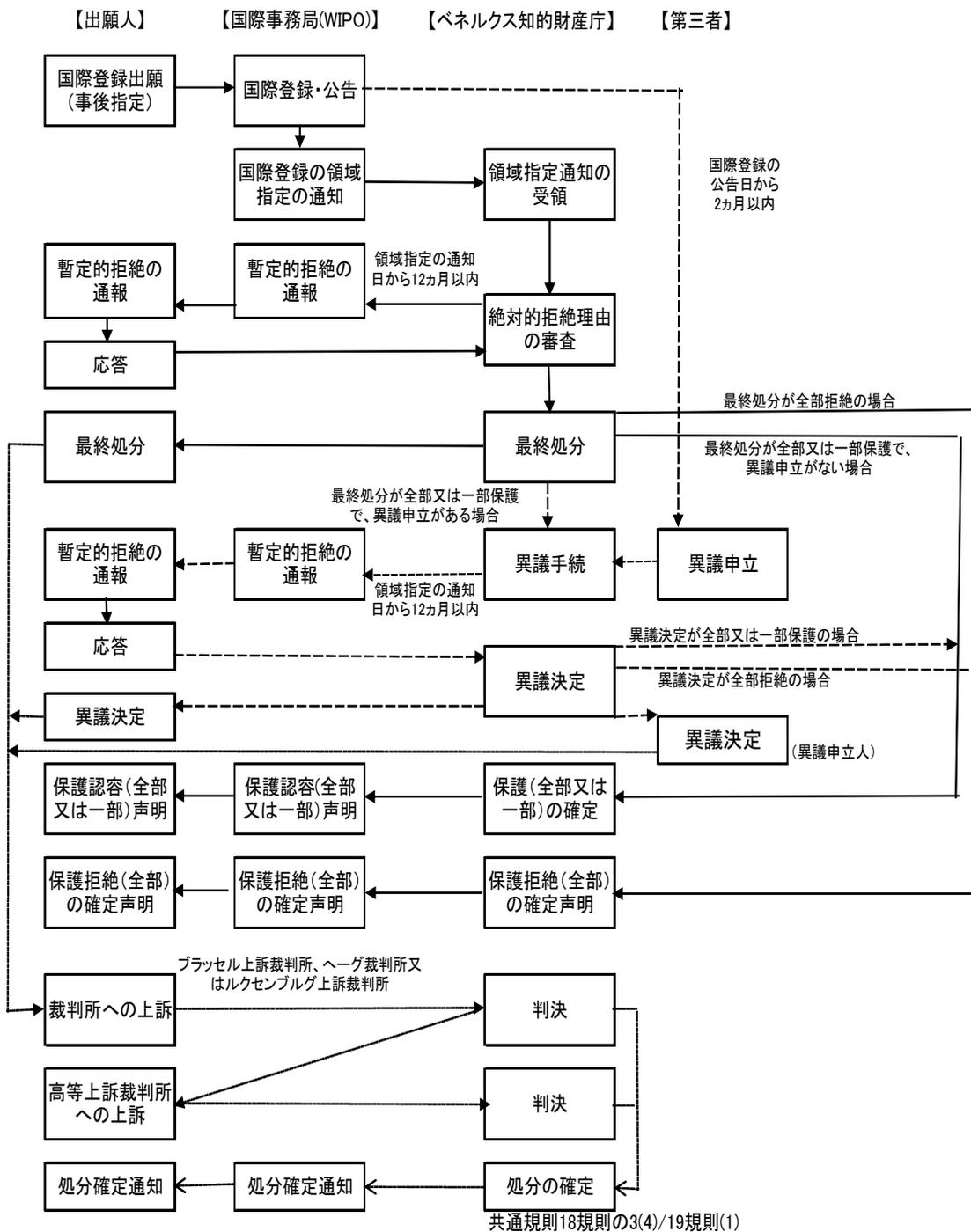
(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。

最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、その番号は、(2)に定める方法で公表される。」

(4) 審査

① 実体審査の概略

実体審査の概略の流れは次のとおりである。



- 1) 国際登録の領域指定は、知財条約第 2.13 条（絶対的拒絶理由の審査）及び第 2.18 条（異議手続）に従って、その保護が拒絶されない限り、ベネルクス知的財産庁において登録される（知財条約 2.10 条 2 項）。ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 1 項¹⁴¹）。
なお、国際登録の名義人は、ベネルクス知的財産庁の施行規則に従い登録手続を遅滞なく進めることを要求することができる（知財条約 2.10 条 3 項、施行規則 1.7 条）。この場合は、当該要求の日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 2 項）。ただし、ベネルクス知的財産庁は審査及び異議申立に基づき当該登録を取り消すことができること、及び名義人はベネルクス知的財産庁の当該決定について上訴することができることに同意しなければならない（知財条約 2.10 条 3 項後段）。
- 2) 商標登録出願の絶対的拒絶理由は、国際登録の領域指定に適用される（知財条約 2.13 条 1 項）。ベネルクス知的財産庁は、国際登録の領域指定に絶対的拒絶理由があるとき¹⁴²は、国際事務局に対し、保護の全部又は一部の暫定的拒絶通報により、書面で遅滞なく、拒絶理由を表示して、保護を拒絶する意図を通知する（知財条約 2.13 条 2 項前段）。暫定的拒絶通報は国際事務局から名義人に送付される（共通規則 17 規則 4 項）。
- 3) 国際登録の領域指定については、国際事務局により当該国際登録の領域指定が公告された月の翌月の初日から 2 ヶ月の期間内に、ベネルクス知的財産庁に異議申立をすることができる（知財条約 2.18 条 1 項）。ベネルクス領域内での再公告は行われ¹⁴³ない。異議申立があった場合には、ベネルクス知的財産庁は、遅滞なく暫定的拒絶通報を国際事務局に送付する（知財条約 2.18 条 2 項）。暫定的拒絶通報には、異議手続に関する知財条約及び施行規則の関連規定が記載される（同上）。
- 4) 国際登録の領域指定について、暫定的拒絶通報が発行されることなく、ベネルクス知的財産庁の絶対的拒絶理由の審査が終了し異議申立期間が満了した場合には、ベネルクス知的財産庁は、国際事務局に、当該国際登録の領域指定に保護が与えられる旨の通知を送付し（共通規則 18 規則の 3(1)）、当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。国際登録の領域指定は、ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明が国際事務局により公告された日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 1 項¹⁴⁴）。国際事務局が国際登録の領域指定を

¹⁴¹ 同条では、「マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく共通規則の規則 17(6)(a) (i)に規定されている、庁によって送付された宣言書」となっているが、共通規則の改正により、共通規則 18 規則の 3 第 1 項の保護認容声明と考えられる。

¹⁴² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→As designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=designated>

¹⁴³ 同上。

¹⁴⁴ 同条では、「マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく共通規則の規則 17(6)(a)

ベネルクス知的財産庁に通知した日から12ヵ月以内に暫定的拒絶通報が送付されなかった場合¹⁴⁵も、ベネルクスでの保護が認められるので、保護認容声明が送付されると考えられるが、当該保護認容声明が送付されなかった場合の登録日について、知財条約、施行規則には記載がない。

- 5) ベネルクス知的財産庁による絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶通報について、国際登録の名義人は、当該暫定的拒絶通報に応答をする機会が与えられる（知財条約2.13条2項後段）。応答期間は、原則1ヵ月未満であるが、職権又は請求により延長することができる（施行規則1.15条1項）。ただし、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から起算して6ヵ月を超えることはできない（施行規則1.15条1項）。なお、(5)①の絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶通報の例に記載されている応答期間はベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から3ヵ月以内であり、また、国内出願に関するものであるが、特許庁の「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド¹⁴⁶」オランダ編、ベルギー編、ルクセンブルグ編でも、「通知の日から3ヵ月以内（実務上は6ヵ月以内）」とされている。

暫定的拒絶通報に記載された絶対的拒絶理由が所定の期間内に解消しない場合は、その国際登録の領域指定の保護の全部又は一部は拒絶され（最終処分）、当該最終処分は国際登録の名義人に遅滞なく通知される（知財条約2.11条4項）。当該通知には、拒絶理由及び上訴の手続きが記載される（同上）。

国際登録の領域指定の全部又は一部についての拒絶が確定したときは、その旨国

(i)に規定されている、庁によって送付された宣言書」となっているが、共通規則の改正により、共通規則18規則の3第1項の保護認容声明と考えられる。

¹⁴⁵ ベネルクスは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から18ヵ月とするマドリッド協定議定書5条(2)(b)の宣言及び当該18ヵ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協定議定書5条(2)(c)の宣言をしていないので、1年以内に暫定的拒絶の通報を発行しなければならない（マドリッド協定議定書5条(2)(a)）。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

なお、WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→General Information
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=general> では、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から18ヵ月とするマドリッド協定議定書5条(2)(b)の宣言をしていることになっているが、誤りである。

¹⁴⁶ 日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド→（制度）オランダ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/NETHRLANDS.html> ・ →ベルギー
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/BELGIUM.html> ・ →ルクセンブルグ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/LUXEMBOURG.html>

際事務局に通報される（共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

- 6) 異議申立に基づく暫定的拒絶通報については、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から2ヵ月後¹⁴⁷に異議手続が開始される（施行規則1.17条1項(b)）ので、それまでに代理人を選任し、応答する必要がある。国際登録の名義人が、提起された異議申立に対して反対しない場合には、名義人は、国際登録の領域指定の保護請求を放棄したものとみなされる（知財条約2.16条3項(b)）。
- 7) 暫定的拒絶通報に対して応答し、又は異議手続が開始された場合において、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定した場合には、ベネルクス知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（知財条約2.11条4項（絶対的拒絶理由）、2.18条3項（異議手続）、共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日を登録日とみなす（施行規則1.8条3項）。

② 審査内容

ベネルクス知的財産庁は、絶対的拒絶理由についてのみ審査する¹⁴⁸。相対的拒絶理由は、異議手続においてのみ判断される（知財条約2.14条1項-4項）。

③ 暫定的拒絶通報の期間

ベネルクス知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知の日から12ヵ月以内に国際事務局に暫定的拒絶通報を送付する¹⁴⁹（マドリッド協定議定書5条(2)(a)）。

④ 絶対的拒絶理由の内容

- 1) ベネルクス知的財産庁は、次の判断をしたときは、当該国際登録の領域指定の保護を拒絶する（知財条約2.11条1項）。拒絶は商標を構成する標識の全体に及ぶが、指定商品及び役務の一部に限定することができる（知財条約2.11条2項）。
 - (a) 標識が、(2)1)の商標の定義（団体商標の場合は、(2)2)を含む）に定義されている商標を構成することができない。
 - (b) 商標が識別性を欠いている。

¹⁴⁷ 国際登録1021597「TOSA」の暫定的拒絶の通報参照。3月1日付の異議申立（III欄）に対してVII欄では手続開始を5月3日としている。

¹⁴⁸ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→As designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=designated>

¹⁴⁹ 注19参照。

- (c) 商標が、商品又は役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地又は製造若しくは提供の時期、又はそれに関する他の特徴を表示するために、商取引上使用される標識又は表示のみによって構成されている。
 - (d) 商標が、日常用語又は誠実かつ確立した商慣習の一部となっている標識又は表示のみによって構成されている。
 - (e) 商標が、次のいずれかに該当する。
 - (i) 使用方法にかかわらず、ベネルクス領域内の1つの国における公序良俗に反する商標、又はパリ条約第6条の3（国の紋章等の保護）により拒絶又は無効とされるべき商標（知財条約2.4条(a)）
 - (ii) 公衆を誤認させる（例えば、商品又は役務の性質、品質又は原産地に関して）おそれのある商標（知財条約2.4条(b)）
 - (iii) ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示から構成され、又はこれを含む商標（原産地が異なるぶどう酒又は蒸留酒に関する場合）。ただし、出願が2000年1月1日又は当該地理的表示についての保護の開始より前に善意でされていたときは、この限りでない（知財条約2.4条(g)）。
- 2) なお、次の商標は、登録されても、商標権を取得することはできない（知財条約 2.4 条）。必ずしも拒絶理由にはなっていないので、登録される可能性はあるが、権利行使はできないということになると考えられる。
- (a) 使用方法にかかわらず、ベネルクス領域内の1つの国における公序良俗に反する商標、又はパリ条約第6条の3（国の紋章等の保護）により拒絶又は無効とされるべき商標（知財条約2.4条(a)）
 - (b) 公衆を誤認させる（例えば、商品又は役務の性質、品質又は原産地に関して）おそれのある商標（知財条約2.4条(b)）
 - (c) 類似の商品又は役務について登録され、出願前3年以内に消滅した団体商標に類似している商標（知財条約2.4条(c)）
 - (d) 類似の商品又は役務について第三者によって登録され、出願前2年以内に期間満了により消滅した個別商標に類似した商標（当該第三者が同意したとき、不使用であった場合を除く）（知財条約2.4条(d)）
 - (e) 第三者が所有しているパリ条約第6条の2の意味における周知商標と混同を生じるおそれのあるもの（当該第三者が同意している場合を除く）（知財条約2.4条(e)）
 - (f) 商標の登録であって不正に出願されたもの。次のものが含まれる。（知財条約 2.4条(f)）
 - (i) 第三者がベネルクス領域において過去3年の間に類似の商品又は役務に類似商標を不正の目的でなく通常の使用をしていた事実を知りながら、又は正当な理由なく知らないでなされた出願（当該第三者の同意がある場合を除く）

- (ii) 第三者がベネルクス領域外において過去3年の間に類似の商品又は役務に類似商標を不正の目的でなく通常の使用をしていた事実を、当該第三者との直接の関係から知得しながらなされた出願（当該第三者が同意している場合、又は当該知得が出願人のベネルクス領域における当該商標の使用開始後である場合は除く）。
- (g) ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示から構成され、又はこれを含む商標（原産地が異なるぶどう酒又は蒸留酒に関する場合）。ただし、出願が2000年1月1日又は当該地理的表示についての保護の開始より前に善意でされていたときは、この限りでない。（知財条約2.4条(g)）。

⑤ 相対的拒絶理由の内容

- 1) 次の商標については、先の商標の出願人又は所有者はベネルクス知的財産庁に異議申立することができる（知財条約2.14条1項）。
 - (a) 知財条約2.3条(a)及び(b)に従い、優先順位が自己の順位より下位にあるもの
 - (b) パリ条約第6条の2の意味における自己の周知商標との混同を生じさせるおそれがあるもの
- 2) 出願の優先順位を決定するときは、次の商標についての有効な権利を考慮しなければならない（知財条約2.3条）。
 - (a) 同一の商品又は役務について出願された同一の商標（知財条約2.3条(a)）
 - (b) 同一又は類似の商品について出願された同一又は類似商標で、公衆に混同を生じる（先の商標との結合を含む）おそれがある場合。（知財条約2.3条(b)）
 - (c) 類似していない商品又は役務について出願された類似商標で、ベネルクス領域において名声を享受しているもので、正当な理由なく後の標章を使用することにより、先の標章の識別性又は名声から不当に利得するか、これらを害することとなる場合（知財条約2.3条(c)）
- 3) 国際登録の領域指定については、国際事務局により当該国際登録の領域指定が公告された月の翌月の初日から2ヵ月の期間内に、ベネルクス知的財産庁に異議申立をすることができる（知財条約2.18条1項）。

(5) 暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続

- ① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶/一部拒絶の取扱い
 - 1) 暫定的拒絶通報はフランス語である。
 - 2) 暫定的拒絶通報には、全部拒絶と一部拒絶とがある。
 - 3) 暫定的拒絶通報の例は次のとおりである。

絶対的拒絶理由に基づく暫定的拒絶通報



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Adresse postale
Boite Postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Adresse
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

T +31 70 349 11 11
F +31 70 347 57 08

info@boip.int
www.boip.int

ベネルクス知的財産庁の表示と住所、電話番号、FAX番号、連絡先 e-mail アドレス、URL

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Chemin des Colombettes 34
CH-1211 GENEVE 20
Suisse

WIPO 国際事務局の表示と住所

Date: 18 juillet 2012
Nos réf: REG/IR/EJ/R1-1094857
Contact: Mme E. VAN HOLST
Téléphone: +31 70 349 11 43

Vos réf: 779/11MF41
Marque: Punchball
Numéro de l'enregistrement international: [redacted]

以下の項目記載
・拒絶通報の発行日、庁内照会番号、担当者、電話番号、商標、国際登録番号

Avis de refus provisoire selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid

I No. de l'enregistrement international:

[redacted]

マドリッド協定第 5 条に基づく暫定拒絶通報の記載

国際登録番号の記載

II Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international:

[redacted]

国際登録名義人の名称、住所

III Motifs de refus:

Le signe Punchball (anglais pour punch-balling) est descriptif. En effet, il peut servir à désigner l'espèce, la qualité ou la destination des produits mentionnés en classe 28. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l'article 2.11, alinéa 1er, sous b. et c. de la CBPI.

Liste Limitée à:

Cl 28 Articles de gymnastique et de sport pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; jouets.

拒絶理由：
・理由と適用条文の説明
・商品/役務の限定リストの表示

IV Refus partiel

拒絶の内容記載：部分拒絶

V Articles de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle applicables: voir sous III.

適用するベネルクス知的財産条約の条文の記載：

Pays-Bas:
ABN AMRO 24.00.36.700
IBAN NL68 ABNA 0240 0367 00
BIC: ABNA NL2A

Belgique:
BNP Paribas Fortis 001-4318305-38
IBAN BE24 0014 3183 0538
BIC: GEBA BEBB

Luxembourg:
BGL BNP Paribas
LU50 0030 0556 7430 0000
BIC: BGLL LULL

Date
18 juillet 2012

Marque
Punchball

Page
2/6

・発行日
・商標の記載

VI *Délai et modalités de réponse:*

Le titulaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de la présente en vue de faire valoir ses droits. A cet effet il doit constituer un mandataire domicilié sur le territoire de la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ou, à défaut, y indiquer une adresse postale. S'il n'est pas satisfait à ces modalités endéans le délai imparti, l'avis de refus provisoire devient définitif.

Avec l'assurance de notre considération distinguée,



Karin Winkel
Chef Enregistrement

暫定拒絶への応答：
①応答期限：拒絶の発行日から3カ月以内
②応答者：欧州連合域内、或いは欧州経済域内に住所を有する代理人、または、この区域内の住所を提示。
上記条件が満たされない場合、最終拒絶となる。

登録部長の名前とサイン



Date
18 juillet 2012

Marque
Punchball

- 発行日
- 商標の記載

Page
3/6

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

ベネルクス知的財産条約(商標及び意匠)の関連部分

Article 2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

7. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.
8. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Article 2.4 Restrictions

N'est pas attributif du droit à la marque:

- a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;
- b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;

(...)

- g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.

Date
18 juillet 2012

Marque
Punchball

Page
4/6

・発行日
・商標の記載

Article 2.8 Enregistrement

(...)

2. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.

Article 2.11 Refus pour motifs absolus

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:
 - a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;
 - b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
 - c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
 - d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
 - e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée.
3. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 2.12.
5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

ベネルクス知的財産条約(商標及び意匠)の関連部分
～続き



Date
18 juillet 2012

Marque
Punchball

Page
5/6

• 発行日
• 商標の記載

Article 2.12 Recours contre le refus

1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 2.11, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.
2. Dans le cadre de cette procédure, l'Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin.
3. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

ベネルクス知的財産条約(商標及び意匠)の関連部分
～続き

Article 2.13 Refus pour motifs absolus des dépôts internationaux

1. L'article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépôts internationaux.
2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 2.11, alinéa 4, est applicable.
3. L'article 2.12 est applicable, étant entendu que la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

ベネルクス知的財産条約(商標及び意匠)に基づく施行規則の関連部分

Règle 1.15 - Délai de réponse au refus

1. Le délai visé aux articles 2.11, alinéa 3, et 2.13, alinéa 2, de la Convention pour répondre à l'avis de refus provisoire est d'au moins un mois; ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.
2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire doit, dans le délai fixé à l'alinéa 1er, satisfaire également aux conditions des règles 3.6 et 3.7.

Date
18 juillet 2012

Marque
Punchball

Page
6/6

・発行日
・商標の記載

3. L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.12, alinéa 1er, de la Convention dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation.

Règle 3.6 - Constitution d'un mandataire

1. Toutes les opérations auprès de l'Office ou d'une administration nationale peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un représentant qui agit en qualité de mandataire.
2. Le mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
3. Toutes les communications concernant ces opérations sont adressées au mandataire.
4. Toute personne n'ayant ni siège ni domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et n'ayant pas constitué de mandataire doit indiquer une adresse postale dans ce territoire.

Règle 3.7 - Pouvoirs

1. Toute personne qui affirme agir en qualité de représentant d'un intéressé pour effectuer une opération auprès de l'Office est présumée y avoir été habilitée par l'intéressé.
2. Lorsqu'un représentant demande à l'Office d'opérer la radiation d'un enregistrement, il est tenu de déposer un pouvoir délivré à cette fin.
3. Si l'Office a des raisons de mettre en doute l'habilitation d'un représentant, quelle que soit l'opération, il peut demander de déposer un pouvoir. Le délai pour ce faire est d'un mois. Ce délai sera prolongé d'un mois sur demande. L'absence de réaction dans le délai imparti aura pour effet le classement sans suite de la demande.

ベネルクス知的財産条約(商標及び意匠)に基づく施行規則の関連部分
～続き

異議に基づく暫定的拒絶通報



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Adresse postale
Boîte Postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Adresse
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

T +31 70 349 11 11
F +31 70 347 57 08

info@boip.int
www.boip.int

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Chemin des Colombettes 34
CH-1211 GENEVE 20
Suisse

Date: 02 mars 2010
Nos réf: oppo/2004948/RC
Contact: Raphaëlle Gérard
Téléphone: 070-3491155

Vos réf: IR
Dossier: be

Concerne: Avis de refus provisoire consécutif à une opposition
Refus provisoire total

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous faisons parvenir un avis de refus total provisoire d'un enregistrement international, consécutif à une procédure d'opposition. Nous vous remercions de l'adresser dans les meilleurs délais au titulaire de l'enregistrement concerné ou, le cas échéant, à son mandataire. Les coordonnées requises par votre Bureau, conformément à la règle 17(2) du règlement d'exécution commun, sont les suivantes:

I Numéro de l'enregistrement international:

II Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international:

III Motif de refus:

Le 01 mars 2010, une opposition a été introduite contre l'enregistrement international susmentionné. L'opposition est recevable. Vous trouverez en annexe un document comprenant les données relatives à cette opposition. Dispositions légales: article 2.18 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables (voir notre site internet).

Pays-Bas: Fortis 24.00.36.700
IBAN NL 62 FTSB 02 4003 6700
BIC: FTSB NL2R

Belgique: Fortis 001.4318305-38
IBAN BE 24 0014 31 83 0538
BIC: GEBA BEBB

Luxembourg: Fortis
LU 50 0030 0556 7430 000
BIC: BGLL LULL



Date
02 mars 2010

Page
2/4

IV Coordonnées de la marque sur laquelle l'opposition est basée (voir copie en annexe):

no. d'enregistrement: E 3880374, E 7152226

date de dépôt: voir annexe

marque: voir annexe

titulaire de la marque: voir annexe

liste des produits et/ou services sur lesquels l'opposition est fondée:

E 3880374 : 14 Amuletten, spelden, armbanden, sieraden van barnsteen, broches, cloisonné-bijouterieën, draad van edelmetaal, sieraden van ivoor, gouddraden, halskettingen, kettingen, medaillons, kralen, ringen, sleutelzakjes, bijouteriekistjes van edelmetaal, sierspelden, bijouterieën, juwelierswaren, bijouterieën, sieraden van zilver, sierdoosjes voor horloges, oorbellen.

E 7152226 : Cl 14 Klokken.

V Produits et/ou services qui pourraient être affectés par l'opposition:

I 1021597 : tous les produits / services protégés par l'enregistrement



Date
02 mars 2010

Page
3/4

VI Recevabilité provisoire pour une partie des droits invoqués

Pas d'application

VII Début de la Procédure

La procédure commence le 03 mai 2010, c'est-à-dire à l'issue du délai communément appelé 'cooling-off' de deux mois. Le moment venu, le défendeur recevra un avis l'informant du début de la procédure.

VIII Irrégularités

Un mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. C'est pourquoi nous prions le défendeur de nous communiquer au plus tard le 02 mai 2010 une adresse (de correspondance) sur ce territoire (attention ce délai ne peut être prolongé). A défaut de régularisation dans ce délai le défendeur sera censé avoir renoncé aux droits sur l'enregistrement. Dans ce cas, la procédure sera clôturée et l'enregistrement sera refusé définitivement au Benelux pour tous les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée.

IX Explication concernant la langue de la procédure et l'usage de l'anglais

L'opposant a indiqué qu'il préfère le néerlandais comme langue de la procédure mais qu'il souhaite utiliser l'anglais pour l'échange des arguments. Etant donné qu'il s'agit d'une marque internationale, la langue de la procédure est la langue de l'Office Benelux (français ou néerlandais) choisie par le défendeur. A défaut de choix, la langue de la procédure sera le français. Le défendeur est invité à exprimer ses préférences en ce qui concerne la langue de la procédure et à marquer son accord sur l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. Il dispose pour ce faire d'un délai jusqu'au 02 avril 2010 au plus tard. Le défendeur peut modifier les choix linguistiques, en accord avec la partie adverse, jusqu'au début de la procédure.

X Oppositions multiples

Pas d'application



Date
02 mars 2010

Page
4/4

Toute correspondance dans la procédure d'opposition doit être dirigée à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Winkel'.

Karin Winkel
Chef Enregistrement Marques

OPPOSITION
numéro: 2004948
date d'introduction: 01/03/2010
(RC)

Coordonnées de l'opposant et du (des) droit(s) invoqué(s)

OPPOSANT

MANDATAIRE

Droit invoqué 1

Marque: TOSH

Numéro d'enregistrement: E 3880374

Date du dépôt: 10/06/2004

Date d'enregistrement: 03/01/2006

Date d'échéance: 10/06/2014

Classes: 14 18 25

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

14 Amuletten, spelden, armbanden, sieraden van barnsteen, broches, cloisonné-bijouterieën, draad van edelmetaal, sieraden van ivoor, gouddraden, halskettingen, kettingen, medallions, kralen, ringen, sleutelzakjes, bijouteriekistjes van edelmetaal, sierspelden, bijouterieën, juwelierswaren, bijouterieën, sieraden van zilver, sierdoosjes voor horloges, oorbellen.

Droit invoqué 2

Marque: TOSH

Numéro d'enregistrement: E 7152226

Date du dépôt: 04/08/2008

Date d'enregistrement: 06/04/2009

Date d'échéance: 04/08/2018

Classes: 14

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

tous les produits / services protégés par l'enregistrement

OPPOSITION
numéro: 2004948
date d'introduction: 01/03/2010

(RC)
(suite)

Coordonnées du défendeur

DEFENDEUR

MANDATAIRE

MARQUE



TOSA

Numéro: I 1021597

Date du dépôt: 02/06/2009

Date de publication: 24/12/2009

Classes: 14

Classes contre lesquelles l'opposition est dirigée:

tous les produits / services protégés par l'enregistrement

L' opposition est recevable

OPPOSITION
numéro: 2004948
date d'introduction: 01/03/2010
(RC)
(suite)

La date de l'enregistrement est publiée depuis le 1er janvier 2004. Pour les dépôts effectués avant cette date, la date de clôture de la procédure administrative est mentionnée, ce qui correspond dans le règlement actuel, à la date d'enregistrement. Pour des raisons techniques, aucune date ne peut être mentionnée pour les enregistrements très anciens. La date d'enregistrement est toutefois principalement pertinente pour déterminer si une marque fait l'objet d'une obligation d'usage, ce qui ne fait pas de doute dans ces derniers cas.



Questionnaire concernant le régime linguistique souhaité par le défendeur

Nos réf. oppo/2004948/RC

A compléter et à nous retourner avant le 2 avril 2010

La langue de la procédure est la langue de l'Office (français ou néerlandais) choisie par le défendeur, dans laquelle la décision d'opposition sera rédigée. L'éventuelle procédure orale sera également tenue dans cette langue.

En principe, les arguments doivent être échangés entre les parties dans la langue de la procédure. Toutefois, en cas d'accord conjoint des parties pour l'usage de l'anglais, les arguments **devront** être échangés dans cette langue, tant dans la procédure écrite que dans l'éventuelle procédure orale. La décision d'opposition reste quant à elle établie dans la langue de la procédure.

Si les parties ne sont pas d'accord pour l'usage de l'anglais, elles peuvent faire usage de leur langue de préférence (français ou néerlandais) pour l'échange des arguments, au lieu de la langue de la procédure. Dans ce cas, l'Office effectue une traduction des arguments si la partie adverse en a fait la demande (voir rubrique 3). Les frais de traduction sont portés à charge de la partie qui n'utilise pas la langue de la procédure.

La partie dont la langue de préférence n'est pas la langue de la procédure peut obtenir de l'Office, moyennant paiement de la taxe requise, une traduction de la décision d'opposition dans sa langue de préférence (français ou néerlandais).

1. Langue de la procédure

Dans cette opposition, le choix du défendeur déterminerait la langue de la procédure (français ou néerlandais); cependant l'opposant propose le néerlandais comme langue de la procédure.

Acceptez-vous le choix de l'opposant pour le néerlandais comme langue de la procédure ?
 Oui Non (voir 3.)

A défaut de réponse, la langue de la procédure sera le français.

2. Usage de l'anglais pour l'échange des arguments

L'opposant a indiqué qu'il souhaite utiliser l'anglais pour l'échange des arguments. Si vous consentez à l'usage de l'anglais, les arguments **devront** être échangés dans cette langue.

Consentez-vous à l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments ?
 Oui Non

A défaut de réponse, aucune des parties ne pourra faire usage de l'anglais.



3. Traductions ¹

Uniquement à compléter si vous n'acceptez pas le choix de l'opposant sous 1.

Les parties peuvent se servir de l'autre langue de l'Office que la langue de procédure. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a explicitement indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction. Les frais de ces traductions sont à charge de la partie qui introduit des arguments dans la langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure.

Souhaitez-vous, le cas échéant, une traduction des arguments de la partie adverse ?

Oui Non

A défaut de réponse, l'Office procédera à une traduction si la partie adverse n'utilise pas la langue de la procédure.

4. Modification des choix

Les choix concernant la langue de la procédure peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties. Durant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer l'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus de traduction.

5. Signature

Nom

Date

Qualité

Signature

¹ Il n'est pas d'application lorsque les parties choisissent conjointement l'anglais pour l'échange des arguments.

② 暫定的拒絶通報への応答期間

- 1) ベネルクス知的財産庁による絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶通報についての応答期間は、原則1ヵ月未満であるが、職権又は請求により延長することができる（施行規則1.15条1項）。ただし、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から起算して6ヵ月を超えることはできない（施行規則1.15条1項）。

なお、(5) ①の絶対的拒絶理由の審査に基づく暫定的拒絶通報の例に記載されている応答期間はベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から3ヵ月以内であり、また、国内出願に関するものであるが、特許庁の「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド¹⁵⁰」オランダ編、ベルギー編、ルクセンブルグ編でも、「通知の日から3ヵ月以内（実務上は6ヵ月以内）」とされている。

暫定的拒絶通報に記載された絶対的拒絶理由が所定の期間内に解消しない場合は、その国際登録の領域指定の保護の全部又は一部は拒絶され（最終処分）、当該最終処分は国際登録の名義人に通知される（知財条約2.11条4項）。当該通知には、拒絶理由及び上訴の手続きが記載される（知財条約2.11条4項）。国際登録の領域指定の全部又は一部についての拒絶が確定したときは、その旨国際事務局に通報される（共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

- 2) 異議申立に基づく暫定的拒絶通報については、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から2ヵ月後¹⁵¹に異議手続が開始される（施行規則 1.17 条 1 項(b)）ので、それまでに代理人を選任し、応答する必要がある。国際登録の名義人が、提起された異議申立に対して反対しない場合には、名義人は、国際登録の領域指定の保護請求を放棄したものとみなされる（知財条約 2.16 条 3 項(b)）。

③ 現地代理人の必要性の有無

- 1) 現地代理人の選任は、国際登録の名義人が欧州連合又は欧州経済領域の領域内に事業所又は住所を有していない場合にのみ必要である¹⁵²（異議手続について¹⁵³、知財

¹⁵⁰ 日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド→（制度）オランダ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/NETHERLANDS.html>・→ベルギー
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/BELGIUM.html>・→ルクセンブルグ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/LUXEMBOURG.html>

¹⁵¹ 国際登録 1021597「TOSA」の暫定的拒絶の通報参照。3月1日付の異議申立（III欄）に対してVII欄では手続開始を5月3日としている。

¹⁵² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=misc>

¹⁵³ 知財条約及び施行規則では、WIPOのホームページでの記載と異なり、必ずしもすべて

条約2.15条1項、2項)。ただし、ベネルクス知的財産庁の言語はオランダ語及びフランス語であり、ベネルクス知的財産庁宛の全ての書類は、これらの言語の何れかで作成しなければならない(施行規則3.3条1項、2項)。

代理人は、事務所又は事業所を欧州連合又は欧州経済領域に有していなければならない¹⁵⁴(施行規則3.6条2項)。代理人が選任された場合、ベネルクス知的財産庁又はベネルクス領域内の官庁への手続に関する通信の全ては、代理人に宛てられる(施行規則3.6条3項)。

欧州連合又は欧州経済領域内に事務所又は事業所を有せず、かつ、代理人も選任しない場合は、当該領域内での郵便受信のために住所を届け出なければならない(施行規則3.6条4項4)。

2) 異議手続については、特則が設けられている。

(a) 個人又は法人で、欧州連合又は欧州経済領域内に郵便送達宛先又は登録事務所又は現実かつ真正の工業上又は商業上の事業所を有している者は、異議申立関連手続に関し、従業者を代理人として手続をすることができる(知財条約2.15条3項)。所定の様式による署名された委任状をベネルクス知的財産庁に提出しなければならない(同上)。

当該従業者は、その事業体に経済的に関連している他の事業体のためにも代理人として行為することもできる(知財条約2.15条3項)。他の事業体が欧州連合又は欧州経済領域内に郵便送達宛先又は登録事務所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の事業所を有していない場合も同様である(同上)。

(b) (a)以外の場合の代理人の資格¹⁵⁵(知財条約2.15条4項)

(i) ベネルクス知的財産庁の登録簿に登録されている代理人¹⁵⁶

(ii) ベネルクス領域内の裁判所、法曹協会又は法曹試補の一覧に登録されている弁護士

(iii) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、加盟諸国の1において弁護士資格を有し、かつ欧州連合又は欧州経済領域にその事務所を有する弁護士

(iv) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州共同体商標意匠庁に対する異議関連手続に関する代理人資格を有する者

(v) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州連合又は欧州経済領域加盟国の中央の産業財産権庁における異議関連手続に関する代理人資格を満

の場合に代理人は要求されていない。後記本項第3パラグラフ参照。施行規則3.6条4項4。

¹⁵⁴ 知財条約第IV編第1章の代理人登録簿に関する規定は施行されておらず、なお、議定書では廃止される予定ということである。(注9参照) **European Communities Trademark Association (ECTA)**ホームページhttp://www.ecta.org/IMG/pdf/camille_janssen.pdf

¹⁵⁵ 異議手続以外の場合については、1)記載のとおり、事務所又は事業所を欧州連合又は欧州経済領域に有していることだけが、代理人の条件である。

¹⁵⁶ 同上。

たし、かつ、職業上の住所を欧州連合又は欧州経済領域内に有する者

- (vi) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州連合又は欧州経済領域加盟国の特別な代理人資格が要求されない中央の産業財産権庁に対して、少なくとも5年間継続的に異議関連手続に関する代理人として行為しており、かつ、その職業上の住所を欧州連合又は欧州経済領域内に有する者

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続

名義人本人が指定商品・役務の補正手続を行うことができる場合は、その方法、様式、提出先等

- (1) 国際登録の名義人が欧州連合又は欧州経済領域内に事業所又は住所を有している場合には代理人なしでベネルクス知的財産庁に対する手続を行うことができる¹⁵⁷

(異議手続について¹⁵⁸、知財条約 2.15 条 1 項、2 項)。また、異議手続においては、国際登録の名義人が欧州連合又は欧州経済領域内に事業所又は住所を有している場合及び当該地域内に名義人が経済的に関連している他の事業体が事業所又は住所を有している場合にも、当該地域内に事業所又は住所を有する事業体の従業員を代理人として直接手続をすることができる(知財条約 2.15 条 3 項)。

- (2) 直接応答する場合には、意見書の提出、指定商品及び役務の限定等は可能である¹⁵⁹。

なお、ベネルクス知的財産庁の公式言語はオランダ語及びフランス語であり、ベネルクス知的財産庁宛の全ての書類は、これらの言語の何れかで作成しなければならない(施行規則 3.3 条 1 項、2 項)ので、実際的には応答は容易ではないと思われる。

- (3) 異議手続における言語も、オランダ語又はフランス語であり、国際登録の名義人が選択しない場合にはフランス語となる。ただし、異議手続における異議申立人との主張の交換等は、異議申立人が同意すれば英語を使用することも可能である(施行規則 1.20 条 1 項、2 項、1.22 条 1 項-4 項)。

⑤ 暫定的拒絶通報に対しベネルクス知的財産庁に直接応答しない場合又は直接応答後

¹⁵⁷ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=misc>

¹⁵⁸ 知財条約及び施行規則では、WIPOのホームページでの記載と異なり、必ずしもすべての場合に代理人は要求されていない。施行規則 3.6 条 4 項 4。

¹⁵⁹ 日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド→(制度)オランダ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/NETHERLANDS.html>・→ベルギー
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/BELGIUM.html>・→ルクセンブルグ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/LUXEMBOURG.html>

も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略

1) 暫定的拒絶通報に応答しない場合

ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から起算して6ヵ月を超えない（施行規則1.15条1項）範囲で、暫定的拒絶通報に記載された絶対的拒絶理由が所定の期間内に解消しない場合は、その国際登録の領域指定の保護の全部又は一部は拒絶され（最終処分）、当該最終処分は国際登録の名義人に通知される（知財条約2.11条4項）。当該通知には、拒絶理由及び上訴の手続きが記載される（知財条約2.11条4項）。国際登録の領域指定の全部又は一部についての拒絶が確定したときは、その旨国際事務局に通知される（共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

異議申立に基づく暫定的拒絶通報については、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶通報を発行した日から2ヵ月後に異議手続が開始される（施行規則1.17条1項(b)）。国際登録の名義人が、提起された異議申立に対して反対しない場合には、名義人は、国際登録の領域指定の保護請求を放棄したものとみなされる（知財条約2.16条3項(b)）。

2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合

暫定的拒絶通報に対して応答し、又は異議手続が開始された場合において、最終的にベネルクス知的財産庁が国際登録の領域指定の全部又は一部の保護を拒絶する場合には、ベネルクス知的財産庁は、その旨最終処分又は異議決定として国際登録の名義人に通知する（知財条約2.11条4項（絶対的拒絶理由）、2.18条3項（異議手続））。当該通知には、拒絶理由及び上訴の手続きが記載される（知財条約2.11条4項）。国際登録の領域指定の全部又は一部についての拒絶が確定したときは、その旨国際事務局に通知される（共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

3) 暫定的拒絶通報に直接応答することに代えて国際事務局に商品又は役務の限定の申請をした場合

国際登録の領域指定の全部又は一部が変更された場合には、ベネルクスにおいても、商品又は役務の変更とみなされると考えられる（知財条約4.4条(a)）ので、暫定的拒絶通報に記載された拒絶理由が解消していれば、登録は認められると考えられるが、確実に応答期限内に商品又は役務の変更がベネルクス知的財産庁に申請されるようにするためには、直接応答することが望ましい。

(6) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略

- (1) 国際登録の領域指定について、暫定的拒絶通報が発行されることなく、ベネルクス知的財産庁の絶対的拒絶理由の審査が終了し異議申立期間が満了した場合には、ベネルクス知的財産庁は、国際事務局に、当該国際登録の領域指定に保護が与えられる旨の通知を送付し（共通規則 18 規則の 3(1)）、当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。国際登録の領域指定は、ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明が国際事務局により公告された日が登録日とみなされる（施行規則 1.8 条 1 項¹⁶⁰）。国際事務局が国際登録の領域指定をベネルクス知的財産庁に通知した日から 12 ヶ月以内に暫定的拒絶通報が送付されなかった場合¹⁶¹も、ベネルクスでの保護が認められるので、保護認容声明が送付されると考えられるが、当該保護認容声明が送付されなかった場合の登録日について、知財条約、施行規則には記載がない。
- (2) 暫定的拒絶通報に対して応答し、又は異議手続が開始された場合において、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定した場合には、ベネルクス知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（知財条約 2.11 条 4 項（絶対的拒絶理由）、2.18 条 3 項（異議手続）、共通規則 18 規則の 3(2)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日を登録日とみなす（施行規則 1.8 条 3 項）。

(7) 登録

① 登録簿

国際登録の領域指定については、ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日を登録日とみなす（施行規則 1.8 条 1 項、3 項）と規定され

¹⁶⁰ 同条では、「マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく共通規則の規則 17(6)(a) (i)に規定されている、庁によって送付された宣言書」となっているが、共通規則の改正により、共通規則 18 規則の 3 第 1 項の保護認容声明と考えられる。

¹⁶¹ ベネルクスは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヶ月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言及び当該 18 ヶ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言をしていないので、1 年以内に暫定的拒絶の通報を発行しなければならない（マドリッド協定議定書 5 条(2)(a)）。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations <http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>
なお、WIPO ホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→General Information<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=general> では、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヶ月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしていることになっているが、誤りである。

ている。その規定の効力に影響することなく、ベネルクス知的財産庁は、国際事務局からの国際登録の領域指定の通告（知財条約 2.2 条）及びその補正等に関する通告（知財条約 4.4 条）を事務処理等のために国内登録簿に登録する（施行規則 3.2 条 1 項）。また、ベネルクス知的財産庁は、名義人の請求、国際事務局からの通報又は裁判所の判決に基づく出願及び登録についての補正を行い、必要に応じて、国際事務局に通知する責務を負う（知財条約 4.4 条(a)）。

② 登録証書の発行

国際登録の領域指定については、国内出願に基づく商標の登録と登録証の交付についての知財条約 2.8 条は、適用も準用も規定されていないので、登録証書は発行されないと考えられる。

(8) 登録後の注意事項

1) 使用許諾（ライセンス）

- (1) 商標は、指定商品又は役務の全部又は一部についてライセンスすることができる（知財条約 2.32 条 1 項）。

ベネルクス知的財産庁は、マドリッド協定議定書共通規則 20 規則の 2(6)(b) の宣言をしていないので、国際登録における MM13（ライセンスの記録の申請）、MM14（ライセンスの記録の修正の請求書）、MM15（ライセンス記録の取消の請求書）様式による国際登録簿へのライセンスの登録は、ベネルクス域内において効力を有する。

- (2) 国内登録簿についてのライセンスの登録は、商標所有者及びライセンシーからの共同申請によってのみ取り消すことができる（知財条約 2.32 条 3 項）。規定はないが、国内商標登録簿へのライセンスの登録も共同申請によることになると考えられる。国際登録については、名義人の単独でのライセンスの登録、修正又は取消の申請が可能である（共通規則 20 規則の 2(1)、(4)）。
- (3) 商標権者は、ライセンス契約の違反があるときは、ライセンシーに対して商標権を行使することができる（知財条約 2.32 条 2 項）。
- (4) ライセンシーは、商標権侵害についての商標権者の損害賠償請求訴訟等に参加し、また、商標権者が同意している場合は、単独で当該訴訟を提起することができる（知財条約 2.36 条 4 項-6 項）。ただし、ライセンスは登録されていなければならない（知財条約 2.33 条）。譲渡、質権の設定、差押と同一の扱いであり、国内登録の権利行使に限定されていないので、国際登録の領域指定についても、登録は要求されると考えられる。

2) 放棄

- (1) 国際登録の名義人はいつでも国際登録の領域指定の保護の放棄を請求することができる（知財条約2.25条1項）。放棄は、指定商品又は役務の1又は2以上に限定して行うことができる（知財条約2.25条5項）が、国際事務局への手続は、商品及び役務の限定（共通規則25規則(1)(a)(ii)、様式MM6）により行うことになる。なお、一部の締約国について全部の商品及び役務を放棄する場合には、商品及び役務の放棄の記録の請求（共通規則25規則(1)(a)(iii)、様式MM7）が可能である。
- (2) 保護の放棄の効力は、ベネルクスの全領域に及ぶ。国際登録の領域指定の保護が、ベネルクス領域の一部に限られている場合も同様である（知財条約2.25条3項-4項）。
- (3) ライセンス、質権、差押が登録されている場合は、ライセンシー、質権者、差押債権者との共同申請によってのみ放棄することができる（知財条約2.25条2項）。国際登録については、名義人の単独でのライセンスの取消の申請が可能である（共通規則20規則の2(1)、(4)）。

3) 取消

(1) 取消理由

次の理由がある場合には、商標登録の取消ができる（知財条約2.26条）。

(a) 不使用取消

- (i) 商標が、正当な理由なく連続して5年間、ベネルクス領域内において、指定商品又は役務に関して使用されていないこと（知財条約2.26条2項(a)）。

訴訟が生じたときは、商標権者が使用の立証責任の一部又は全部を負う（同）。

- (ii) 商標の使用は次のものも意味する（知財条約2.26条3項）。

(f) 登録された商標と異なる部分が識別性に影響しない要素のみである商標の使用

(g) 輸出目的のみの商品又はその包装への商標の表示

(h) 商標権者の同意に基づく第三者による使用

- (b) 商標権者の作為又は不作為により、商標が指定商品又は役務を商業的に示すものになっていること（知財条約2.26条2項(b)）。

- (c) 商標権者又はその同意に基づき指定商品又は役務について使用されたことにより、商標が公衆に誤認（特に商品又は役務の性質、品質又は原産地に関して）を生じさせるおそれがあること（知財条約2.26条2項(c)）。

(2) 取消の訴え

- (a) 取消の訴えは利害関係人が裁判所に提起することができる（知財条約2.27条1項、4.5条）。

(b) 不使用取消訴訟は、不使用の5年間経過後訴えの提起までの間に使用が開始（再開）された場合には提起することはできない（知財条約2.27条2項）。ただし、訴訟提起前3ヵ月の期間内に商標権者が訴訟提起の可能性を知った後に使用の準備を開始したものである場合は、この限りでない（同上）。

不使用取消訴訟の提起ができなくなっている商標の商標権者は、不使用に基づいて無効宣言がされることが可能であった期間中に出願された商標について商標権を行使し、又は無効を主張することはできない（知財条約2.27条3項、4項）。

(c) 取消は、標識の要素の一部についてのみは認められないが、理由が一部の商品又は役務のみに関するものであるときは、指定商品又は役務の1又は2以上に限定される（知財条約2.30条1項、2項）。

4) 無効訴訟

(1) 公訴官を含む利害関係人が裁判所に無効訴訟を提起する場合の無効理由（知財条約2.28条1項）

使用により識別性を獲得している場合は、(b)、(c)、(d)は無効とはならない（知財条約2.28条2項）。

(a) (2) 1)の商標の定義（団体商標の場合は、(2) 2)を含む）に定義されている商標を構成することができない標識の登録

(b) 識別性を欠いている商標の登録

(c) 商品又は役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地又は製造若しくは提供の時期、又はそれに関する他の特徴を表示するために、商取引上使用される標識又は表示のみによって構成されている商標の登録

(d) 日常用語又は誠実かつ確立した商慣習の一部となっている標識又は表示のみによって構成されている商標の登録。

(e) 次のいずれかに該当する商標の登録

(i) 使用方法にかかわらず、ベネルクス領域内の1つの国における公序良俗に反する商標、又はパリ条約第6条の3により拒絶又は無効とされるべき商標（知財条約2.4条(a)）

(ii) 公衆を誤認させる（例えば、商品又は役務の性質、品質又は原産地に関して）おそれのある商標（知財条約2.4条(b)）

(iii) ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示から構成され、又はこれを含む商標（原産地が異なるぶどう酒又は蒸留酒に関する場合）。ただし、出願が2000年1月1日又は当該地理的表示についての保護の開始より前に善意でされていたときは、この限りでない。知財条約2.4条(g)）

(f) 類似の商品又は役務について登録され、出願前3年以内に消滅した団体商標に

類似している商標（知財条約2.4条(c)）。登録日から5年を過ぎた場合は提起できない。

(2) 先の商標権者又は知財条約2.4条(d)から(f)¹⁶²で言及されている第三者（期間満了により消滅した登録商標の所有者、周知商標の所有者、出願前に正当に商標を使用していた者）が当事者である場合の無効理由（知財条約2.28条(3)）

(a) 先の商標より後の出願である商標に係る登録

ただし、先の商標権者が、連続して5年間以上、登録商標の使用を知らずながら黙認していた場合は、後の商標が悪意で出願されていた場合を除き、無効訴訟を提起することはできない。先行権を理由として後の商標の無効を訴えることはできない（知財条約2.29条）。

(b) 知財条約2.4条(d)から(f)¹⁶³に該当する商標登録。消滅した個別出願に類似する商標については、先の商標の消滅後3年以内、それ以外は、登録日から5年以内に無効訴訟を提起しなければならない。ただし、周知商標と類似する商標が悪意で出願されたものである場合は期間の制限はない。

(3) 公訴官が提起する無効訴訟（知財条約2.28条(4)）

(a) 裁判管轄：ブラッセル、ヘーグ及びルクセンブルグの裁判所のみが管轄権を有するものとする。

(b) 公訴官によって提起される訴訟は、同一理由に基づいて提起された他の全ての訴訟を停止させるものとする。

(4) 取消は、標識の要素の一部についてのみは認められないが、理由が一部の商品又は役務のみに関するものであるときは、指定商品又は役務の1又は2以上に限定

¹⁶² 知財条約 2.4 条

(d) 類似の商品又は役務について第三者によって登録され、出願前 2 年以内に期間満了により消滅した個別商標に類似した商標（当該第三者が同意したとき、不使用であった場合を除く）

(e) 第三者が所有しているパリ条約第 6 条の 2 の意味における周知商標と混同を生じるおそれのあるもの（当該第三者が同意している場合を除く）

(f) 商標の登録であって不正に出願されたもの。次のものが含まれる。

1) 第三者がベネルクス領域において過去 3 年の間に類似の商品又は役務に類似商標を不正の目的でなく通常の使用をしていた事実を知らずながら、又は正当な理由なく知らずになされた出願（当該第三者の同意がある場合を除く）

2) 第三者がベネルクス領域外において過去 3 年の間に類似の商品又は役務に類似商標を不正の目的でなく通常の使用をしていた事実を、当該第三者との直接の関係から知得しなげらなされた出願（当該第三者が同意している場合、又は当該知得が出願人のベネルクス領域における当該商標の使用開始後である場合は除く）。

¹⁶³ 同上。

される（知財条約2.30条1項、2項）。

(9) 異議

1) 異議申立

次の商標については、先の商標の出願人又は所有者は、国際事務局により当該国際登録の領域指定が公告された月の翌月の初日から2ヵ月の期間内に、ベネルクス知的財産庁に異議申立することができる（知財条約2.14条1項、2.18条1項）。

- (1) 知財条約2.3条(a)及び(b)¹⁶⁴に従い、優先順位が自己の順位より下位にあるもの
- (2) パリ条約第6条の2の意味における自己の周知商標との混同を生じさせるおそれがあるもの

2) 異議手続（施行規則1.17条1項）

- (1) ベネルクス知的財産庁は、異議申立が受理できるものであるかを決定し、その旨を申立人及び暫定的拒絶通報により国際事務局に通知する。
- (2) 異議手続は、ベネルクス知的財産庁が暫定的拒絶の通報を発行した日から2ヵ月後に開始される。国際登録の名義人は、当該2ヵ月の期間中に、代理人を選任して暫定的拒絶の通報に応答するか、異議申立人と協議して異議を解決するか、しなければならない。ベネルクス知的財産庁は、手続の開始を当事者に通知する。
- (3) 申立人は、異議手続開始から2ヵ月以内に主張及び書面証拠（先の商標の周知性の証明を含む）を提出しなければならない。手続開始前に提出された主張及び書面証拠は手続開始時に提出されたものとみなす。
- (4) ベネルクス知的財産庁は申立人の主張等を被申立人に送付する。被申立人は当該主張等から2ヵ月以内に書面で応答し、又は申立人に使用証明を要求することができる。
 - (a) 使用証明が要求されたときは、申立人は、2ヵ月以内に、使用証明を提出し、又は不使用について正当な理由があることを証明しなければならない。使用証明等が指定商品又は役務の一部についてしか提出されないときは、ベネルクス知的財産庁はその他の商品又は役務についての異議は判断しない。
 - (b) 使用証明が提出された場合は、被申立人は、すでに主張している場合を除き、2ヵ月以内に、申立人の主張に対して書面で応答することができる。

¹⁶⁴ 知財条約2.3条

出願の優先順位を決定するときは、次の事項に関する権利であって、その出願時に存在しており、また、その訴訟のときに維持されているものが考慮されなければならない。

(a) 同一の商品又はサービスについて出願された同一の商標

(b) 同一又は類似の商品について出願された同一又は類似の商標。ただし、公衆の心に、先の商標との連想の危険を含む、混同の虞が存在することを条件とする。

- (c) 欧州連合内に事務所又は事業所を有しない名義人は、代理人を指名するか、欧州連合又は欧州経済領域内の郵便送達住所を届け出なければならない（施行規則1.17条2項）。
- (d) ベネルクス知的財産庁は、当事者のいずれか又は双方に追加の主張及びその証拠書類を、一定の期限内に提出するよう求めることができる。
- (5) ベネルクス知的財産庁は、正当な理由がある場合、職権により、又は当事者の申請に基づき、口頭審理を行う（施行規則1.27条）。
- (6) 異議申立に関する審査が完了した後、庁はできる限り早く決定に到達しなければならない（知財条約2.16条4項）。
 - (a) 異議申立の審査は、当事者が提起又は提出した主張、事実及び証明に限定される（施行規則1.25条(e)）。
 - (b) 異議申立に関する決定は、当事者双方が意見を述べた理由のみに基づくものとする。反対当事者が応答しない事実は認めたものとみなされる（施行規則1.25条(d)）。
 - (c) 異議申立に関する決定は、理由を付した書面により、当事者双方に送付される（施行規則1.25条(f)）。
 - (d) 異議申立基本手数料は敗訴者が負担する。異議申立が一部において成功した場合は、費用の支払を要しない。（知財条約 2.16 条 5 項、施行規則 1.32 条 3 項）

3) 異議手続の中止

- (1) 手続は、次の場合は、中止される（知財条約 2.16 条 2 項）。
 - (a) 異議申立が先の商標等の出願を理由としている場合
 - (b) 先の商標等について無効又は資格剥奪を目的とする訴訟が提起された場合
 - (c) 先の商標等の絶対的理由に基づく拒絶手続が進行している場合
 - (d) 当事者の共同請求がある場合
 - (i) 共同申請による中止の期間は2ヵ月とし、延長することができる（施行規則 1.26条(3)）。手続開始前の申請は、異議申立受理後手続開始までの2ヵ月の期限の延長とみなされる（施行規則1.26条(4)）。
 - (ii) 共同申請による中止には、申請後1ヵ月以内の手数料の納付を必要とする。ただし、手続開始前については、最初の12ヵ月間は無料である。（施行規則 1.26条(5)）
- (2) 異議手続が中止された場合は、ベネルクス知的財産庁は中止理由を示し、その旨を当事者に通知する（施行規則1.26条(1)）。
- (3) 中止理由がなくなったときは、手続は再開されるものとする（施行規則1.26条(2)）。

- 4) 異議手続は、次の場合は、終結される（知財条約2.16条3項）。
- (1) 異議申立をした当事者が異議申立の資格を有せず又は先の商標権が有効であることを証明できない場合
 - (2) 被申立人が、異議申立に対して反対しない場合。被申立人は、出願に関する権利を放棄したものとみなされる。
 - (3) 異議申立の取り下げ、又は先の出願等の拒絶の確定
 - (4) 先の商標が最早有効でない場合。手数料の一部が返還される。（施行規則1.32条1項、2項参照。）
- 5) 異議手続における代理人（（5）③（現地代理人の必要性の有無）2）参照）
- (a) 個人又は法人で、欧州連合又は欧州経済領域内に郵便送達宛先又は登録事務所又は現実かつ真正の工業上又は商業上の事業所を有している者は、異議申立関連手続に関し、従業者を代理人として手続をすることができる（知財条約2.15条3項）。所定の様式による署名された委任状をベネルクス知的財産庁に提出しなければならない（同上）。
当該従業者は、その事業体に経済的に関連している他の事業体のために代理人として行為することもできる（知財条約2.15条3項）。他の事業体が欧州連合又は欧州経済領域内に郵便送達宛先又は登録事務所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の事業所を有していない場合も同様である（同上）。
 - (b) (a)以外の代理人の資格（知財条約2.15条4項）
 - (i) 庁の登録簿に登録されている代理人¹⁶⁵
 - (ii) ベネルクス領域内の裁判所、法曹協会又は法曹試補の一覧に登録されている弁護士
 - (iii) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、加盟諸国の1において弁護士資格を有し、かつ欧州連合又は欧州経済領域にその事務所を有する弁護士
 - (iv) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州共同体商標意匠庁に対する異議関連手続に関する代理人資格を有する者
 - (v) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州連合又は欧州経済領域加盟国の中央の産業財産権庁における異議関連手続に関する代理人資格を満たし、かつ、職業上の住所を欧州連合又は欧州経済領域内に有する者
 - (vi) 欧州連合又は欧州経済領域の加盟国の国籍を有し、欧州連合又は欧州経済領域加盟国の特別な代理人資格が要求されない中央の産業財産権庁に対して、少なくとも5年間継続的に異議関連手続に関する代理人として行為しており、かつ、

¹⁶⁵ 知財条約第IV編第1章の代理人登録簿に関する規定は施行されておらず、なお、議定書では廃止される予定ということである。European Communities Trademark Association (ECTA)ホームページhttp://www.ecta.org/IMG/pdf/camille_janssen.pdf

その職業上の住所を欧州連合又は欧州経済領域内に有する者

6) 異議手続の言語

- (1) 手続言語はオランダ語又はフランス語の内の1とする（施行規則1.20条1項）。
 - (a) 手続言語は、異議申立受理通告の日付から1ヵ月の期間内に被申立人が選択した言語とし、選択がされないときは、フランス語とする（施行規則1.20条1項(a)）。
 - (b) 異議申立書における申立人の言語の選択に、被申立人が1ヵ月以内に同意したときは、当該言語を手続言語とする（施行規則1.20条1項(b)）。
 - (c) 異議申立に関する決定は、手続言語によって作成される（施行規則1.20条4項）。ベネルクス知的財産庁は当事者双方に手続言語を通知する（施行規則1.20条3項）。
- (2) 主張及び提出証拠等
 - (a) 当事者は、オランダ語又はフランス語の内、手続言語でない言語で主張を提出することができる（施行規則1.21条1項）。当事者は、ベネルクス知的財産庁に、自己の費用で、相手方の主張及び異議決定等の他方言語への翻訳を請求することができる（施行規則1.21条2項-5項）。
 - (b) 当事者は、合意による手続言語の決定と同じ方法で、当事者の主張の提出の言語を英語とすることができる（施行規則1.23条1項、2項）。この場合は、英語以外の言語での主張の提出は認められず、ベネルクス知的財産庁は主張等の翻訳は行わない（施行規則1.23条4項）。
 - (c) 証拠書類については、上記(a)(b)に係わらず、最初に作成された言語で提出することができる。ベネルクス知的財産庁は、証明事項が十分に理解可能である場合に限り、それらを考慮するものとする（施行規則1.24条）。

7) 使用証明

使用証明には、異議申立の根拠とされた先行商標の指定商品及び役務についての使用の場所、期間、範囲及び性質についての情報を記載する。証明は、異議申立の対象とされた商標に係る公告の日に行先する5年間における使用を示すものでなければならない（施行規則1.29条2項）。国際登録の領域指定の場合には、国際事務局により当該国際登録の領域指定が公告された月の翌月の初日に先行する5年間の使用を示すものが必要と考えられる（知財条約2.18条1項）。当該証明は、紙面によるもの、例えば、包装、ラベル、価格表、カタログ、インボイス、写真及び新聞広告等に限定するのが望ましい（施行規則1.29条3項）。

(10) 上訴

- 1) ベネルクス知的財産庁による絶対的拒絶理由の審査に基づく国際登録の領域指定

の保護の拒絶¹⁶⁶（知財条約2.11条4項）については、その旨の通知の日から2ヵ月以内に、出願人はブラッセル上訴裁判所、ヘーグ裁判所又はルクセンブルグ上訴裁判所に上訴することができる（知財条約2.12条1項）。

管轄裁判所は、国際登録の領域指定に記載された出願人又は代理人の住所又は郵便送達住所によって決定する。出願人又は代理人の何れもベネルクス領域内に住所又は郵便送達住所を有さない場合は、管轄裁判所は、出願人が選択した裁判所とする（知財条約2.12条3項）。

- 2) 異議申立に対する決定（知財条約2.16条4項）については、当事者は、当該決定から2ヵ月以内に、ブラッセル上訴裁判所、ヘーグ裁判所又はルクセンブルグ上訴裁判所に上訴することができる（知財条約2.17条1項）。

管轄裁判所は、国際登録の領域指定に記載された出願人又は代理人の住所又は郵便送達住所によって決定する。出願人又は代理人の何れもベネルクス領域内に住所又は郵便送達住所を有さない場合は、管轄裁判所は、上訴人が選択した裁判所とする（知財条約2.17条2項）。

- 3) 上訴裁判所の決定は、高等上訴裁判所に付託することができる。当該上訴は、停止効果を有するものとする。（知財条約2.12条4項、2.17条3項）
- 4) ベネルクス加盟国の1において下された裁判所の判決は、他の2国においても承認され、裁判所の判決による取消は、次の場合には、関係国からの請求に基づいてベネルクス知的財産庁によって実行される（知財条約1.14条）。
- (1) 判決が当該国の法制に従って強制執行の要件を満たしていること
 - (2) 判決が確定し、上訴の対象ではないこと

(1 1) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

商標に関する排他的権利は、ベネルクス領域内での出願に基づく商標の登録又は国際登録の領域指定に基づく登録によって取得される（知財条約2.2条）。

1) 商標保護の範囲

(1) 登録商標はその所有者に排他権を与える。商標についての排他権は、第三者が次の行為をすることを禁止することができる（知財条約2.20条1項）。

- (a) 業として、登録商標と同一の標識を、指定商品又は役務と同一の商品又は役務に使用すること
- (b) 業として、登録商標の指定商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に使用することにより、公衆に、商標との結合を含む、混同を生じるおそれがある登録商標と同一又は類似の標識の使用
- (c) 業として、ベネルクス領域において名声を得ている商標の指定商品又は役務

¹⁶⁶ 暫定的拒絶の通報ではなく、知財条約2.11条4項により通知される最終処分である。

と類似しない商品又は役務についての使用で、商標の識別性又は名声から不当な利益を取得し、またはこれらに害を与えることとなるもの。正当な理由がある場合は除く。

(d) 商品又はサービスを識別する目的以外の目的での標識の使用で、商標の識別性又は名声から不当な利益を得るか、又はそれらを害するもの。正当な理由がある場合は除く。

(2) 商標又は標識の使用は、特に、次の行為を意味するものとする（知財条約2.20条2項）。

(a) 製品又はその包装に標識を貼付すること

(b) 標識の下で商品の販売を申し出、販売し若しくはそれらの目的で保有すること、又は役務の提供を申し出若しくは提供すること

(c) 標識を付した商品を輸入又は輸出すること

(d) 営業書類又は広告宣伝に標識を使用すること

(3) ニース協定の分類は、商品又は役務の類似性を判断する基準を構成しない（知財条約2.20条3項）。

4) ベネルクス領域の国家又は地方言語の1による商標についての排他権は、法律上当然にその他のベネルクス領域の国家又は地方言語への翻訳に及ぶ（知財条約2.20条4項）。

② 侵害訴訟の提起

1) 商標権者は、商標権者に生じた損害の賠償を請求することができる（知財条約21.2条1項）。

(1) 商標権者は、損害賠償請求に加えて又はこれに代えて、侵害者が得た利益の移転及びこれに関連する計算書の引渡を請求することができる。侵害行為が故意によるものではない場合その他正当な理由がないときは認められない（知財条約21.1条2項）。

(2) 商標権者は、ライセンシーの名義で、損害賠償又は利益の移転を請求することができる（知財条約21.1条3項）。ただし、ライセンシーが自ら請求することを妨げない（知財条約2.36条4項-6項）。

(3) 商標権者は、国際登録の領域指定の保護確定後、国際事務局による国際登録の公告日から商標の登録日までの間の商標の使用について合理的な補償を請求することができる（知財条約21.1条4項）。国際登録の領域指定の登録日は、ベネルクス知的財産庁が送付した保護認容声明を国際事務局が公告した日である（施行規則1.8条1項、3項）。

2) 商標権者は、その選択により、侵害を構成した製品若しくはその製品の生産に使用された設備等の所有権の移転、又はそれらの廃棄若しくは使用不能とすることを請

求することができる（知財条約2.22条1項）。当該請求は、侵害者が侵害行為により取得した金銭についても行うことができる（同上）。ただし、侵害行為が悪意によるものでない場合は、請求は認められない（同上）。

- 3) 裁判所の判決の強制執行は認められるが、担保提供が命じられることがある（知財条約2.22条2項、3項）。
- 4) 商標権者は、侵害者に対し、侵害品の出所に関する入手可能な全ての情報及びそれに関する全ての資料を提供することを請求することができる（知財条約2.22条4項）。

2) 排他権に関する制限

- (1) 商標権者は、第三者が業として次のものを使用することを禁止することはできない（知財条約2.23条1項）。ただし、当該使用が事業又は営業活動における公正な使用であることを条件とする。
 - (a) 当該第三者の名称及び住所
 - (b) 商品又は役務に関する種類、品質、数量、用途、価格、原産地、製造若しくは提供の時期、又はその他の特徴に関する表示
 - (c) 特に付属部品又は代替部品等の当該商品又は役務の用途を示すために必要な商標
- (2) 商標権は、ベネルクス領域内の一部地域での保護を認める加盟国の法に基づき、先の権利として保護されている商標の当該保護されている地域での使用について、行使することはできない（知財条約2.23条2項）。
- (3) 商標権は、欧州連合又は欧州経済領域において、商標権者又はその同意により商標を付して販売された製品には及ばない。ただし、その商品が、商標権者等により販売された後に、改変され又は劣化している等、その商品の更なる販売に反対する正当な理由があるときは、この限りでない（知財条約2.23条3項）。
- (4) 先の商標権者が、連続して5年間以上、後の登録商標の使用を知らず黙認していた場合は、後の商標が悪意で出願されていた場合を除き、無効訴訟を提起することはできない（知財条約2.24条1項）。この場合、後の商標の所有者は、先の商標の使用を禁止することはできない（知財条約2.24条2項）。

(1 2) 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い

- 1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い
ベネルクス知的財産庁は、議定書第9条の5に基づく転換申請についても通常の国内出願として審査する¹⁶⁷。通常の出願の手数料の支払いを要する¹⁶⁸。

¹⁶⁷ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Benelux→As designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/bx.html?part=designated>

ただし、知財条約の規定は、パリ条約、TRIPS協定、マドリッド協定及びマドリッド議定書、ヘーグ協定の適用、並びに商標の使用に関する禁止を生じさせるベルギー、ルクセンブルグ又はオランダの法律の規定に不利な影響を及ぼさないものとする（知財条約4.8条）とされており、転換申請には、国際登録の取消を裏付ける書類を添付することが必要である（施行規則1.14）。

2) 代替¹⁶⁹の取扱い

- (a) 代替の記録は、名義人からベネルクス知的財産庁への申請による¹⁷⁰。
- (b) 2007年に国際事務局が行ったアンケート調査に対するベネルクス知的財産庁の回答によると、
 - (i) 代替の申請について規定する法令はないが、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書が直接適用される。
 - (ii) 代替の効力の発生及び代替の記録の申請の時期について、ベネルクス知的財産庁は、意見を有していない。
 - (iii) 国内登録の商品又は役務がすべて国際登録に含まれていなくとも代替の効力は生じるが、名義人は、国内登録の商品又は役務について、国際登録で指定されていないものの取消を要求される。
 - (iv) 国内登録と国際登録の併存が認められる。
 - (v) 先の国内登録を代替した国際登録がセントラルアタック等により取り消され、

¹⁶⁸ 同上

¹⁶⁹ 代替に関するマドリッド協定議定書の規定は次の通りである。

第4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替

- (1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。
 - (i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
 - (ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
 - (iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること
- (2) (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。

¹⁷⁰ 同上

当該国際登録について転換申請（議定書 9 条の 5）がされた場合、転換により登録される国内登録には、先の国内登録の優先日等は承継される。
ということである。

3) 使用許諾（ライセンス）

- (1) 商標は、指定商品又は役務の全部又は一部についてライセンスすることができる（知財条約2.32条1項）。

ベネルクス知的財産庁は、マドリッド協定議定書共通規則20規則の2(6)(b)の宣言をしていないので、国際登録におけるMM13（ライセンスの記録の申請）、MM14（ライセンスの記録の修正の請求書）、MM15（ライセンス記録の取消の請求書）様式による国際登録簿へのライセンスの登録は、ベネルクス域内において効力を有する。

- (2) 国内商標登録についてのライセンスの登録は、商標所有者及びライセンシーからの共同申請によってのみ取り消すことができる（知財条約2.32条3項）。規定はないが、国内商標登録へのライセンスの登録も共同申請によることになると考えられる。国際登録については、名義人の単独でのライセンスの登録、修正又は取消の申請が可能である（共同規則20規則の2(1)、(4)）。
- (3) 商標権者は、ライセンス契約の違反があるときは、ライセンシーに対して商標権を行使することができる（知財条約2.32条2項）。
- (4) ライセンシーは、商標権侵害についての商標権者の損害賠償請求訴訟等に参加し、また、商標権者が同意している場合は、単独で当該訴訟を提起することができる（知財条約2.36条4項-6項）。ただし、ライセンスは登録されていなければならない（知財条約2.33条）。譲渡、質権の設定、差押と同一の扱いであり、国内登録の権利行使に限定されていないので、国際登録の領域指定についても、国際登録へのライセンスの登録は要求されると考えられる。

(13) 議定書に関する宣言

ベネルクスは、次の宣言を行なっている¹⁷¹。

- 1) 個別手数料を賦課するマドリッド協定議定書 8 条(7)(a)の宣言
- 2) ベネルクス知的財産庁が手数料を徴収し国際事務局に送付する共通規則 34 規則 (2)(b)の宣言

なお、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグは、2 以上の国である締約国の共通

¹⁷¹ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

の官庁に関するマドリッド協定議定書 9 条の 4 の宣言を行っている。

- (14) ベネルクスに特徴的な制度
特になし。

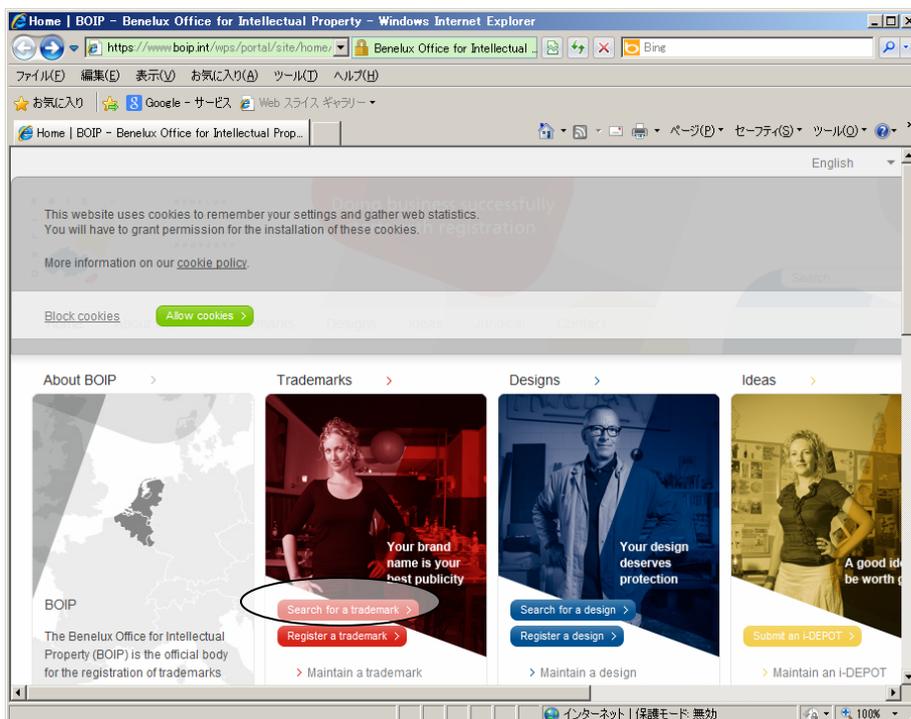
(15) ベネルクス知的財産庁ウェブサイト等から入手可能な情報

①ベネルクス商標検索システム

参照アドレス：

https://www.boip.int/wps/portal/site/home/lut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jnlCdPRydDRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sAA_1wkA7cKiyNlfiGOICjgb6fR35uqn5wXo5-QXZ2mqOjoilAK1NrTw!!/dl3/d3/L0IHskovd0RNQU5rQUVnQSEhL1ICZncvZW4/ (<http://www.boip.int>の英語のページ)

検索手順：

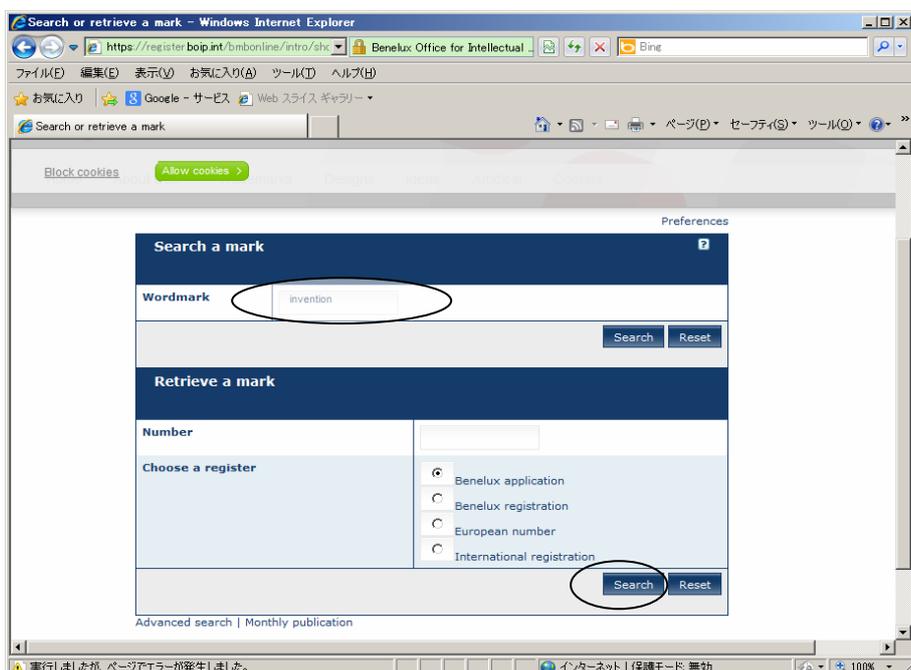


手順 1：

ベネルクス知的財産庁（英語版）のトップページ

「Trademarks」の下部にある「Search for a trademark」をクリック

注）英語版以外に、オランダ語版、仏語版がある。



手順 2：

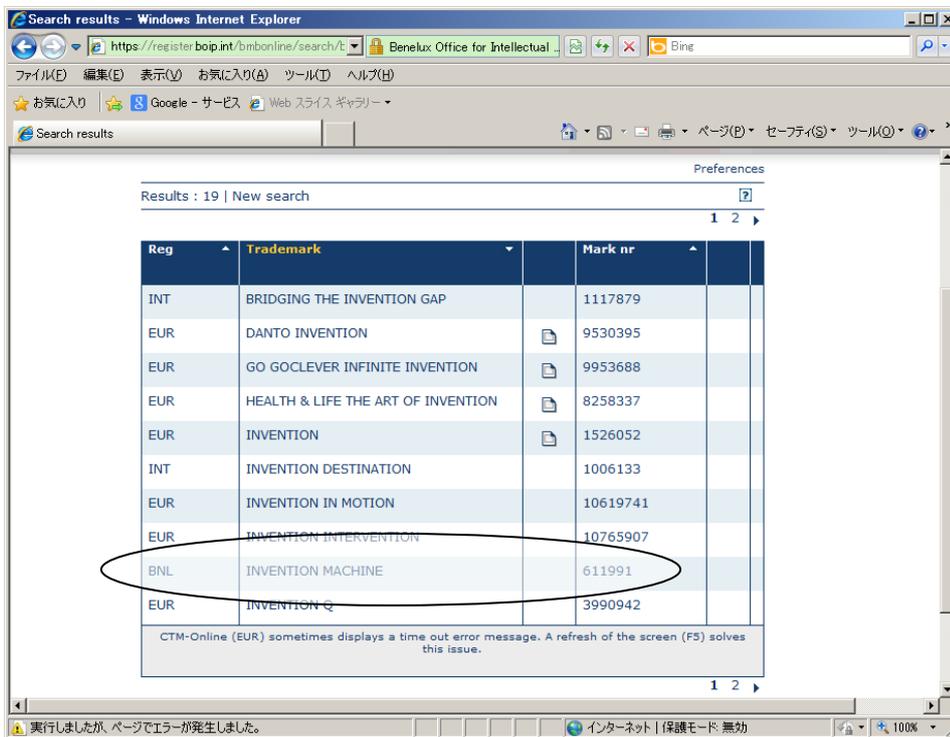
検索語入力欄のページ

Simple search と Advanced search の 2 種類があり、ここでは Simple を採用。

①Wordmark:商標
②Number:出願番号、登録番号の 2 種類による検索が可能。

ここでは、商標に「invention」を入力した後、「Search」をクリック

注）Advanced では、ニース分類、出願人、出願や登録の期間などで検索可。



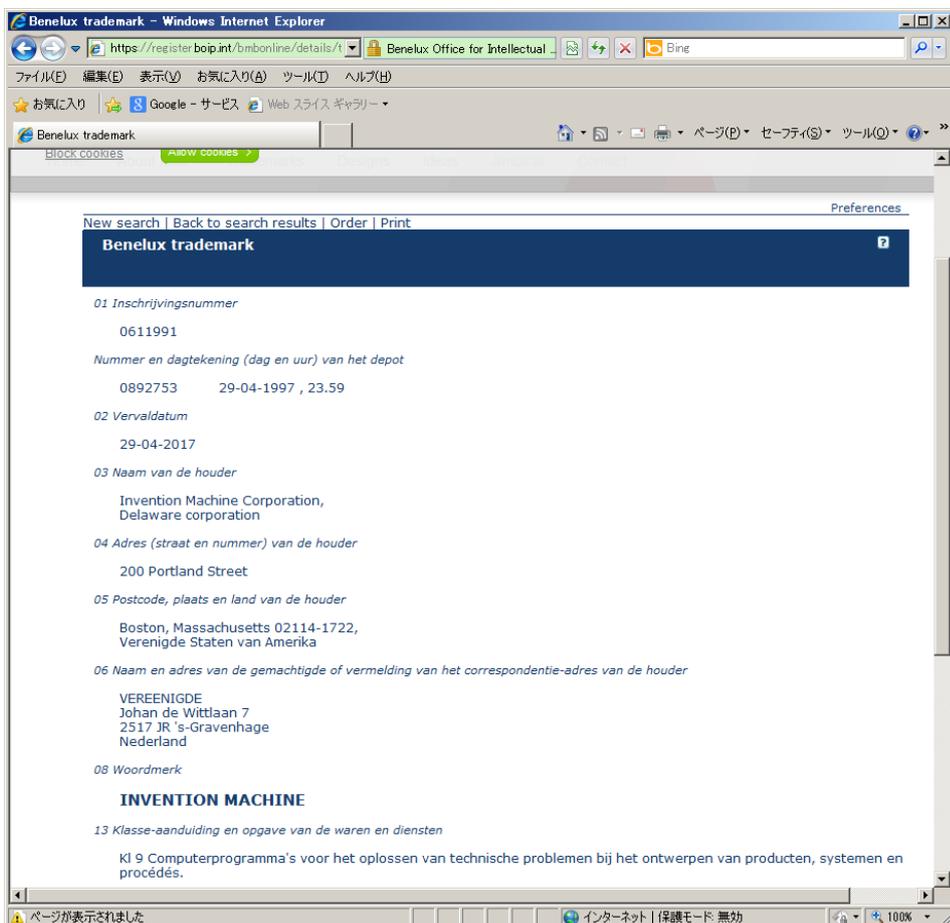
手順 3 :

検索結果リスト画面

以下の項目が表示される。

- **Reg:**出願種類 (INT(国際出願)、EUR(欧州共同体商標)、BNL(ベネルクス出願))
- **Trademark:**商標
- **Merk nr:**登録番号

各商標をクリックすると、詳細情報が表示される。



手順 4 :

BNL 商標の詳細情報の表示のページ

以下の情報が記載されている。

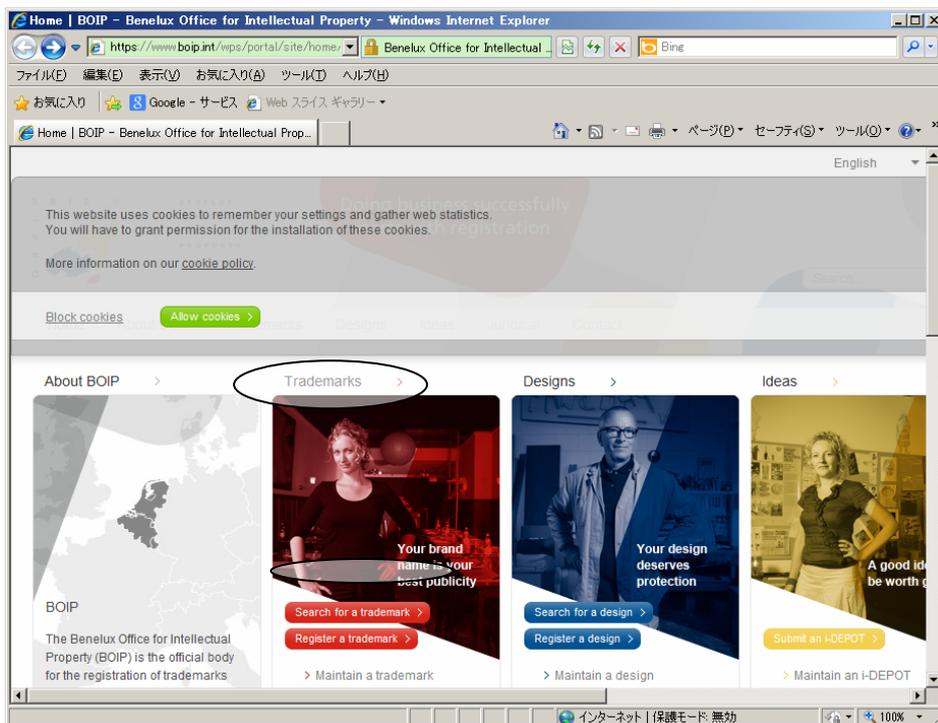
- **Inschrijvingsnummer:**登録番号
- **Nummer en dagtekening van het depot** 出願番号、出願日時
- **Vervaldatum:**権利期間
- **Naam van de houder:**出願人/名義人名称
- **Adres van de houder:**住所
- **Woordmerk:**商標
- **Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten:**区分,指定商品・役務名
- **Status:**ステータス など

②ベネルクスにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト

参照アドレス：

https://www.boip.int/wps/portal/site/home/lut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jniCdPRyDdRwMDXydzA09fRy9vPx8_Y4sAA_1wkA7cKiyNlflGOICjgb6fR35uqn5wXo5-QXZ2mqOjoilAK1NrTw!!/dl3/d3/L0IHskovd0RNQU5rQUVnQSEhL1ICZncvZW4/ (<http://www.boip.int>の英語のページ)

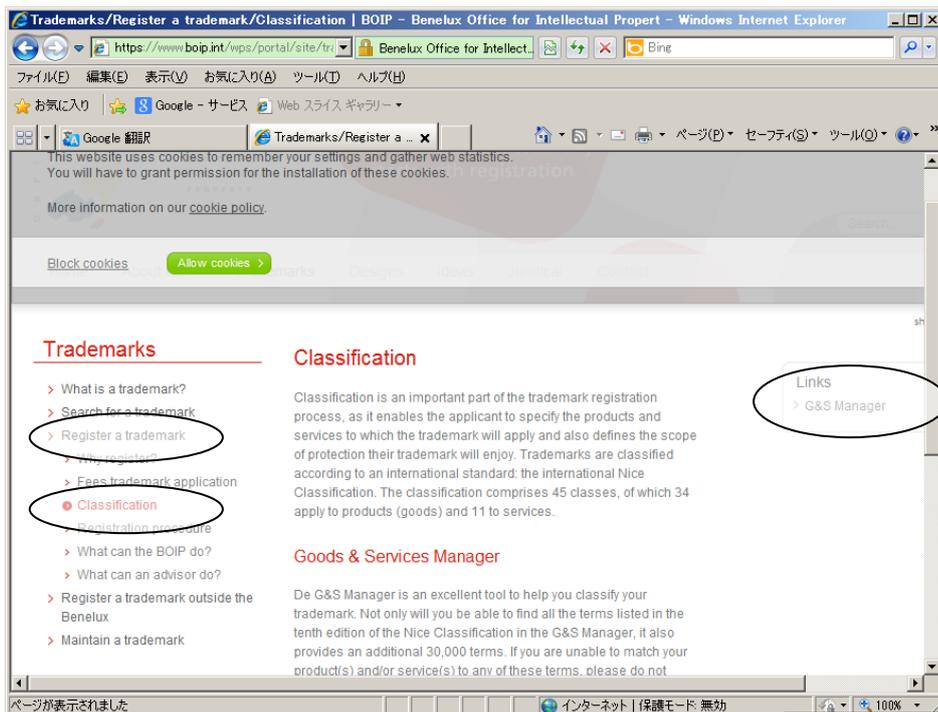
検索手順：



手順 1：

ベネルクス知的財産庁のトップページ

「Trademarks」をクリック

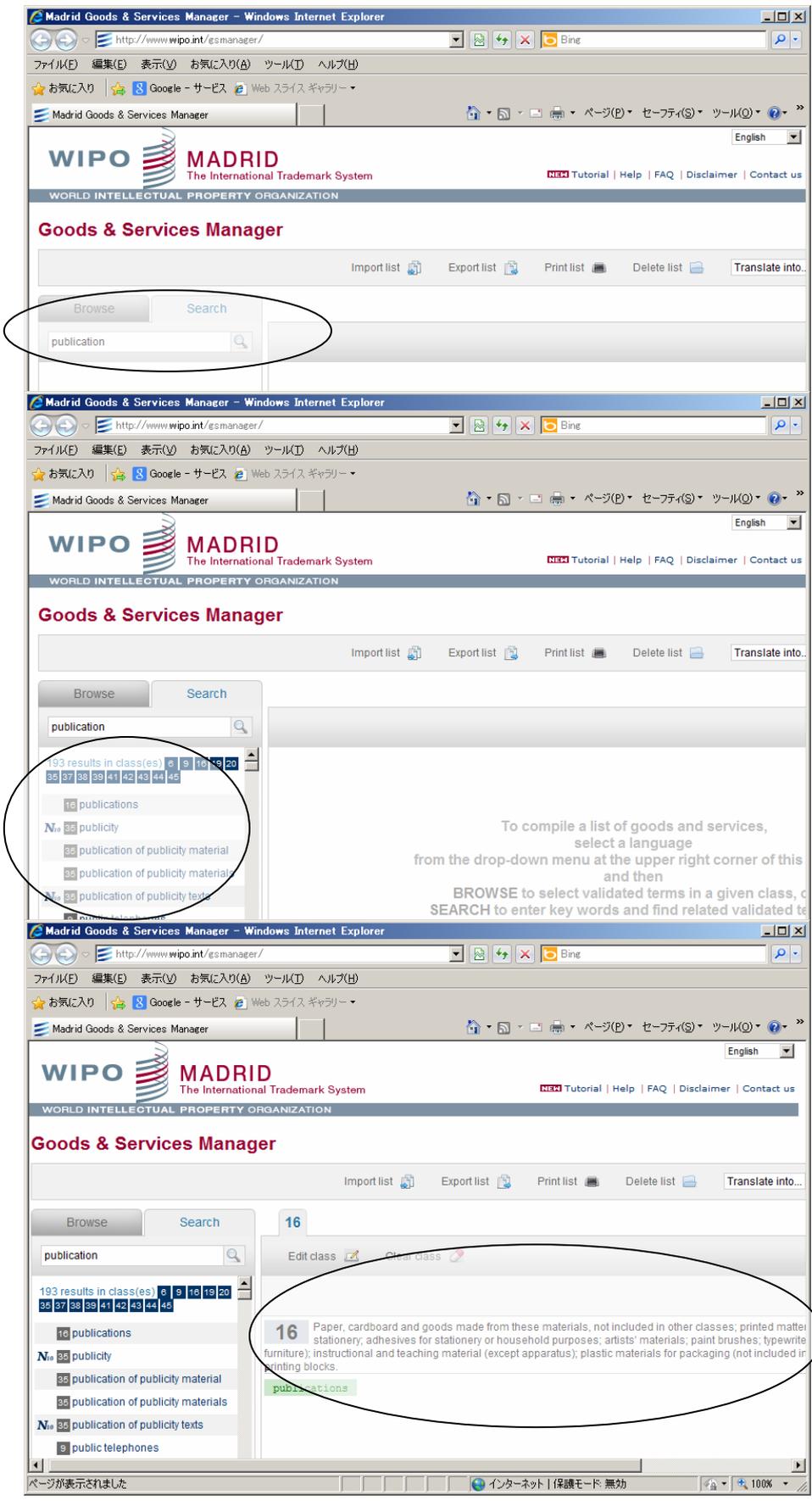


手順 2：

左端「Trademarks」メニューの「Register a trademark」をクリックすると、サブメニューが表示される。

この中の「Classification」をクリックした後、右端に表示される「G&S Manager」をクリックすると、WIPO ウェブサイト「Goods & Services Manager」にとぶ。

注) ベネルクス知的財産庁では、ニース分類のすべての区分表題 (heading) を受け付けていることから、WIPO ウェブサイト「Goods & Services Manager」の情報は有効と考えられる。



手順 3 :
 検索語入力欄のページ
 (WIPO の検索ページ)
 ここでは、「publication」
 と入力し、検索

手順 4 :
 検索結果の表示
 関連するニース分類のク
 ラス等が左端に表示され
 る。
 さらに、分類の項目をク
 リックすると、右端に詳
 細内容が表示される。