

2 ドイツ

(1) 商標法の動向等

- 1) ドイツでは、1996年3月20日からマドリッド協定議定書が発効している。なお、ドイツはマドリッド協定の加盟国でもあり、マドリッド協定は、1922年12月1日に発効している。
- 2) 現行ドイツ商標法（以下「商標法」という。）は、1995年1月1日に施行され、最新の改正は2010年である。商標規則は、2004年5月11日制定の規則が有効である。国際登録については、商標法「第5部 標章の国際登録に関するマドリッド協定及びマドリッド協定に関する議定書に基づく商標の保護；共同体商標」及び商標規則「第5部 国際登録」に定められている。商標規則は日本国特許庁ホームページ⁶⁴（日本語）及び世界知的所有権機構（WIPO）ホームページ⁶⁵（英語）で閲覧可能である。商標法は、日本国特許庁ホームページ（日本語）で閲覧可能であるが、1999年商標法であり、最新の2010年商標法は、世界知的所有権機構（WIPO）ホームページで閲覧可能であるが、ドイツ語のみである。1999年商標法と2010年商標法では、異議申立人の範囲等に変更がある⁶⁶。

(2) 商標の定義

- 1) 「商標」として保護することができるのは、色彩及び色彩の組み合わせを含むあらゆる標識、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状であって、ある事業に係る商品又は役務を他の事業に係る商品又は役務から識別することができるものである（商標法3条）。匂い、味覚も識別性があれば保護対象となるが、視覚により表現可能な場合に限られる⁶⁷（商標法8条1項）。

⁶⁴ 特許庁ホームページ→法律・条約→外国産業財産権制度情報→ドイツ→商標規則
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

⁶⁵ WIPOホームページ→RESOURCES→WIPO LEX → Germany → [Regulation on the Execution of the Trademark Law \(Trademark Regulations\) \(DE129\)](#)→Available Text(English) http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238796 Word形式を選択すれば自動翻訳の利用が可能であるが、翻訳は十分に利用可能であるとは言い難い。

⁶⁶ 2009年商標法（2010年商標法と同じ）の絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由と異議申立て手続に関しては、ドイツ特許商標庁が発行した暫定的拒絶の通報に英語で記載されている。

⁶⁷ 特許庁ホームページ→法律・条約→外国産業財産権制度情報→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→ドイツ→制度23ページ
<http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Germany.html>

- 2) なお、取引において標識を使用することにより、その標識が関係取引業界において商標としての二次的意義を獲得している場合、又は、ドイツにおいて産業財産の保護に関するパリ条約第6条の2にいう商標として広く認識されている場合には、登録を受けなくとも商標として保護される（商標法4条2号、3号）。
- 3) また、会社の象徴及び著作物の標題は、商標としてではなく、取引上の表示として保護される（商標法5条1項）。会社の象徴とは、名称、会社名、営業施設又は事業の特別な名称として取引上使用される標識をいう。ある営業を他のものから識別することを意図された営業の象徴及びその他の標識であって、関係取引業界において営業施設の識別標識とみなされているものは、営業施設の特別な名称に該当する（商標法5条2項）。著作物の標題とは、印刷物、映画作品、音楽作品、演劇又はその他これらに相当する作品の名称又は特別な表示をいう（商標法5条3項）。なお、会社の象徴として使用されている標識を、事業所等ではなく、商品又は役務に使用する商標として登録することは、登録要件が満たされれば可能であると考えられるが、取引上の表示としての保護範囲と指定商品又は役務に関する登録商標とは、保護範囲は異なる（「(11) 権利行使 ②2」参照）。
- 4) 「団体商標」として保護されるのは、「商標」として保護することができるすべての標識であって、団体標章の所有者の構成員の商品又は役務を、生産者若しくは原産地、種類、品質又はその他の特性に従って、他の事業者のそれから識別することができるものである（商標法97条）。
- 5) なお、欧州共同体商標意匠庁において登録されている共同体商標もドイツ国内で保護される（欧州共同体商標規則 No.207/2009 9条他）。

(3) 方式要件

商標法の規定は、該当する限り、その保護がドイツの領域に拡張されるマドリッド協定に基づく標章の国際登録（商標法107条）及びマドリッド協定議定書に基づく標章の国際登録（商標法119条）に準用される。

したがって、国際登録出願の領域指定についての特別の規定は設けられていないが、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

出願人が会社である場合は、商業登記簿に登録されている会社名を記載する。法律上の会社組織の名称の略称も認められる。出願人が、ドイツ国外に住所を有する場合には、都市名に加え国名（更に、該当する場合には、地区、郡又は州）も記載しなければならない（商標規則5条2項、3項、5項）。

出願人（MM2）「APPLICANT」欄の(f)の任意記載項目の記載は要求されていない

ので、必須記載項目(a)～(e)に記載すればよいと考えられる。

(2)マーク

国内出願では、文字標章、図形標章、立体標章、音響標章等であることを表示しなければならない(商標規則 6 条)。国際登録出願においても、立体標章、音響標章等該当項目を表示できるものについては、表示すべきである (MM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS (d)」参照)。

日本からの出願はできないが、音響商標については通常の楽譜で表示する(商標規則11条2項)。

(3)標準文字制度

文字商標の商標見本は、ドイツ特許商標庁で通常使用されている文字を普通で使用される書体で作成しなければならない(商標規則 7 条)。

なお、日本語の漢字・片仮名・平仮名のマークについては、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⁶⁸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

図形商標、立体商標等について、色彩の主張をする場合には、色彩を特定しなければならない(商標規則 8 条 1 項)。

(5)標章音訳

特段の規定はない。ただし、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⁶⁹に従って必ずMM2の第9(a)欄に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⁷⁰。

(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

立体標章の商標見本は、陽面の写真又は輪郭を図示する図面を使用する(商標規則 9 条 2 項、3 項)。

(9)団体商標

団体商標である旨の宣言書の提出(商標規則 4 条)及び当該標章の使用を規律する定款の添付(商標法 102 条)が要求される。国際登録出願の場合の定款の提出に

⁶⁸ 国際登録番号 1005262「千代むすび」データベース ROMARIN の書誌画面では No verbal element found と表示される。ドイツでは、暫定的拒絶の通報が発行されることなく登録されている。

⁶⁹ 第9規則(4)(a)(xii)

⁷⁰ 注5と同じ。なお、国際登録番号 1004763「小左衛門」には、翻訳が付されている。

についての明文の規定はないが、国際事務局から暫定的拒絶の通報が発送された日から 4 カ月以内に直接ドイツ特許商標庁に提出することとされている（商標規則 46 条 1 項）⁷¹。

(10) 標章の記述(説明)

出願には商標についての説明を含めることができる（商標規則 6 項）。ただし、マドリッド共通規則⁷²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）が記載できるのみである。

(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

ニース分類のすべての類の表題（headings）を受け付ける。ただし、7 類の「機械 machines」、第 8 類の「器具 implements」、37 類の「修理 repair」等は十分に明確ではないので具体的に記載することが必要である⁷³。

(14) 使用の意志の宣言

不要である⁷⁴。

(15) その他

パリ条約に基づく優先権を主張する場合は、出願日から 2 月以内に先の出願の日付及び国を示さなければならない。ただし、国際登録については、議定書 4 条 2 項⁷⁵

⁷¹ 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→Germany→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

⁷² 第 9 規則(4)(xi)

⁷³ 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→Germany→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

⁷⁴ 同上。

⁷⁵ 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

に基づき、提出は不要と考えられるので、国際出願MM2「6 PRIORITY CLAIMED」の記載でよいと考えられる。

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、後に出願の日から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。

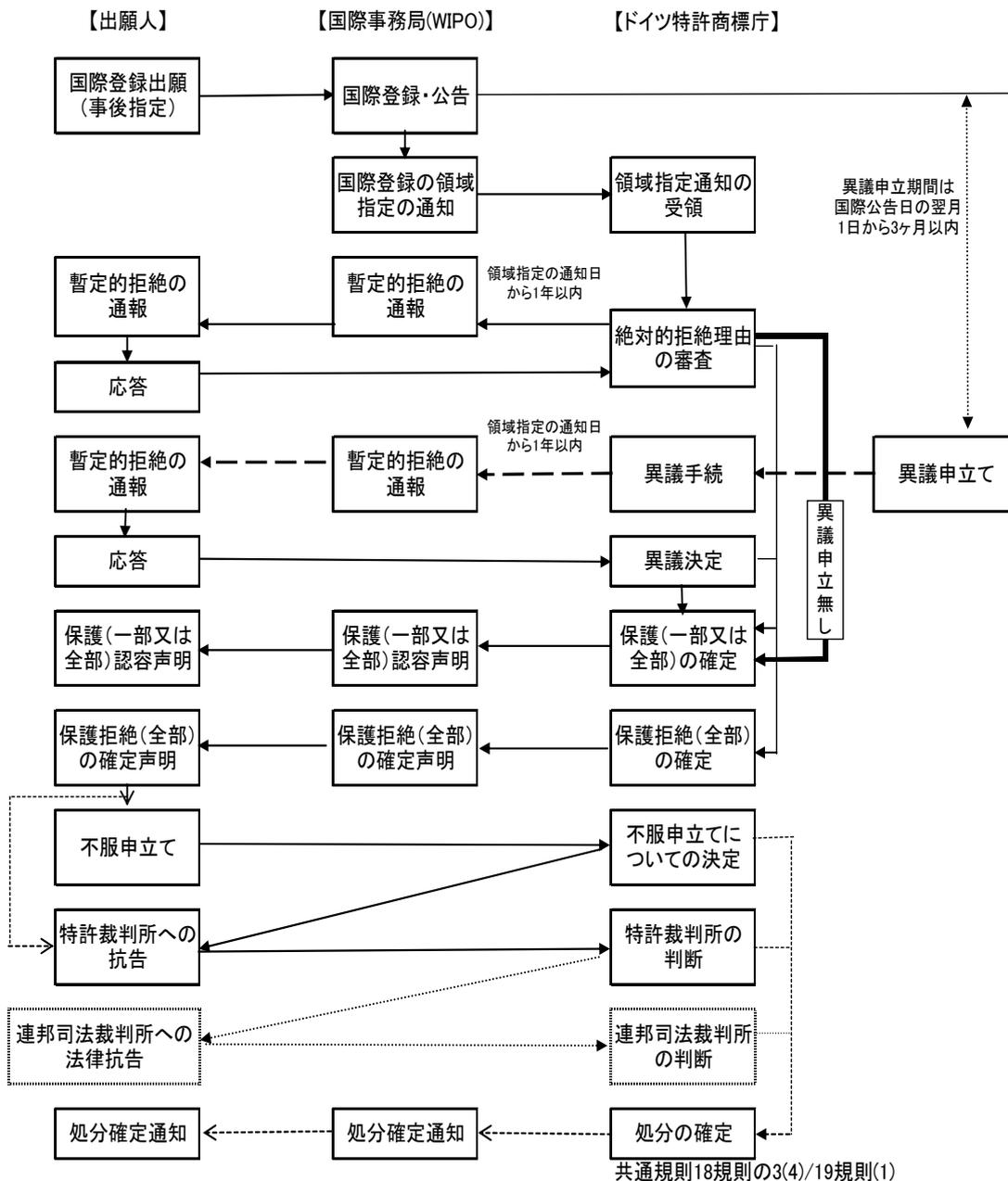
(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。

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) 商標法の規定は、該当する限り、その保護がドイツの領域に拡張されるマドリッド協定に基づく標章の国際登録（商標法 107 条）及びマドリッド協定議定書に基づく

標章の国際登録（商標法 119 条）に準用される⁷⁶。

- (a) 国際登録の領域指定は、国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）に、ドイツ特許商標庁に備える登録簿への当該標章の登録出願がなされており、かつ、その標章の同登録簿への登録がされていたと同一の効力を有するものとする（商標法 112 条 1 項、124 条）。ただし、当該効力は、標章の国際登録が商標法第 113 条から第 115 条までの規定に基づき保護を拒絶された場合は、生じなかったものとみなされる（商標法 112 条 2 項、124 条）。
- (b) 審査官は、国際登録の領域指定があった場合には、商標法 37 条の規定に基づく絶対的拒絶理由について審査する（商標法 113 条 1 項、124 条）。
- (c) また、国際事務局が、国際登録の領域指定にかかる国際登録の公告を公報に掲載した月の翌月の 1 日から 3 ヶ月以内に、類似商標等の登録を受けている商標権者等は、当該国際登録の領域指定の保護について、異議申立てをすることができる（商標法 114 条、42 条 1 項、124 条）。ドイツ国内での出願公告又は登録公告は行われぬ。
- (d) 審査官が国際登録の領域指定に絶対的拒絶理由があると判断したとき、又は異議申立てがあった場合には、暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付される（マドリッド協定議定書 5 条(1)）。当該通報は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（マドリッド協定議定書 5 条(3)）。
- (e) 国際登録の領域指定を通知した日から 1 年以内に暫定的拒絶の通報が送付され

⁷⁶ 国内出願の場合の審査手続の概略は次のとおりである。

(i) 審査

特許庁は、商標出願が、出願要件を満たしているか、手数料が納付されているか、等の方式要件について審査する（商標法 36 条）。商標出願が受理された場合、特許庁は絶対的拒絶理由の有無について審査する（商標法 37 条）。方式審査及び絶対的拒絶理由の審査は、追加料金の支払い及び出願人の請求がある場合は、早期に行われる（商標法 38 条）。

(ii) 登録

絶対的拒絶理由がないと判断された場合には、当該商標出願に係る商標は登録簿に登録され、公告される（商標法 41 条）。

(iii) 異議申立て

商標の登録の公告日から 3 月以内に、先の商標の所有者は、その商標の登録に対し異議の申立てをすることができる（商標法 42 条）。異議申立てがあると、特許庁は、異議申立てにかかる相対的拒絶理由の有無を審査し、異議申立てに理由がある場合には、商標登録を取り消す。（商標法 43 条 2 項）

なかった場合には、当該国際登録の領域指定は、ドイツにおいて保護されるとみなされる（マドリッド協定議定書 5 条(5)）。当該期間内において、審査官の審査が絶対的拒絶理由を発見することなく終了し、異議申立てがないまま異議申立期間が経過したときは、速やかに、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が送付される（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)）。

- (f) 暫定的拒絶の通報に対してドイツ特許商標庁に応答するためには、国際事務局による暫定的拒絶の通報の発送の日から 4 カ月以内に現地代理人を選任しなければならない（商標規則 46 条 1 項）。国際登録の名義人が当該期間内に現地代理人を選任しない場合には、最終的拒絶の通知等の更なる通知をすることなく、拒絶は最終となる（商標規則 46 条 2 項）。ただし、その後 1 カ月以内に不服申立てが可能である（商標規則 46 条 2 項）。現地代理人は、ドイツの弁護士若しくは弁理士又は欧州連合若しくは欧州経済領域（EEA）加盟国の国籍を有する弁護士若しくは弁理士でなければならない。ただし、後者の場合には、ドイツ国内に居住する弁護士又は弁理士を書類等の送達を受領する者として指名しなければならない。次のウェブサイトで代理人の検索ができる⁷⁷。

<http://www.patentanwaltskammer.de/index.html>

- (g) ドイツ特許商標庁に対する手続の結果、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、ドイツ特許商標庁は、その旨国際事務局に通知する（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 審査内容

ドイツ特許商標庁は、絶対的拒絶理由についてのみ審査を行う（商標法 113 条 1 項、124 条）。ただし、周知商標については同一又は類似でないことの審査を行う（商標法 37 条 1 項、10 条）。その他の相対的拒絶理由については、異議申立てがあった場合にのみ審査する（商標法 114 条、42 条 1 項、124 条）。

③ 暫定的拒絶通報の期間

ドイツ特許商標庁は、国際登録の領域指定の通知の日から 1 年以内に国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（マドリッド協定議定書 5 条(2)(a)）。

⁷⁷ 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→Germany→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

ドイツは、暫定的拒絶の通報の期間について、国際登録の領域指定を通知した日から 18 ヶ月以内に延長するマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)及び当該期間経過後に異議申立ての可能性のある場合にはその旨通知することができる同 5 条(2)(c)の宣言は、いずれも行っていない。

④ 絶対的拒絶理由の内容

絶対的拒絶理由の審査では、商標保護の対象である標識であること（商標法 3 条）、商標法 8 条に規定する絶対的拒絶理由に該当しないこと、及び周知商標と同一又は類似の商標として登録適格を有しないものでないこと（商標法 10 条）について審査する（商標法 37 条 1 項）。

1) 絶対的拒絶理由（商標法 8 条）

次のいずれかに該当するものは登録されない。

- (a) 商標として保護を受けることのできる標識であっても、視覚により認識できるように表現することができないもの（同 1 項）。
- (b) 商品又は役務についての識別性を有していない商標（同 2 項 1 号）。
- (c) 商品若しくは役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標（同 2 項 2 号）。
- (d) 指定する商品又は役務について、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標（同 2 項 3 号）。
- (e) 特に、商品若しくは役務の種類、品質又は原産地について、公衆を欺くようなものである商標（同 2 項 4 号）。ただし、欺瞞の虞が明白な場合にのみ拒絶されるものとする。（商標法 37 条 3 項）。
- (f) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する商標（商標法 8 条 2 項 5 号）。
- (g) 国の紋章、旗章、若しくはその他の記章、又は国内の地方、地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋章又はこれらの模倣を含む商標。（同 2 項 6 号、4 項）これらの標識の 1 つを商標中に含ませる権利を有する場合を除く（同 4 項）。
- (h) 連邦法律官報(Bundesgesetzblatt)における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない監督用及び証明用の公の標識及び印章又はこれらの模倣を含む商標（同 2 項 7 号、4 項）。これらの標識の 1 つを商標中に含ませる権利を有する場合を除く（同 4 項）。ただし、商標の登録出願に係る商品又は役務が監督用又は証明用の標識又は印章の採用されている商品又は役務と同一でなく類似もしない場合は、この限りでない（同 4 項 3 文）。
- (j) 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録すること

ができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示又はこれらの模倣を含む商標（同 2 項 8 号、4 項）これらの標識の 1 つを商標中に含ませる権利を有する場合を除く（同 4 項）。ただし、出願に係る商標が、それと国際政府間機関と間に関係があるものと公衆に偽って示唆するようなものでない場合は、この限りでない（同 4 項 4 文）。

- (j) 公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白である商標（同 2 項 9 号）。
- (k) 不正の目的（**bad faith**）をもって出願された商標（同 2 項 10 号）。

ただし、上記(b)、(c)または(d)に該当しても登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又は役務についてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、この限りでない（商標法 8 条 3 項）。

2) 周知商標

国際登録の領域指定にかかる商標が、パリ条約第 6 条の 2 に規定する意味でドイツにおいて周知の先の商標（著名商標）と同一又は類似のものである場合において、先の商標の著名性が特許庁に知られており、

- (a)登録に係る商品又は役務が同一であるか、又は
- (b)同一性若しくは類似性を有し、他の商標との関連性を想起させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合には、その商標は登録されない（商標法 37 条 1 項、4 項、10 条）。

3) 団体商標

通常の商標の絶対的拒絶理由に加えて、団体標章の登録要件（商標法 97 条、98 条及び 102 条）、標章の使用を規律する定款の定めが要件を満たしていない場合、及びその標章の使用を規律する定款が公の秩序若しくは容認された道徳原理に反するものである場合にも拒絶される（商標法 103 条）。

⑤ 相対的拒絶理由の内容

- 1) 相対的拒絶理由に該当する場合には、商標登録を取り消すことができる（商標法 9 条他）。国際登録の領域指定については、国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）に遡って保護が拒絶される（商標法 112 条 1 項、124 条）。

ドイツ特許商標庁は、相対的拒絶理由の審査を異議申立てがあった場合にのみ行う。なお、相対的取消理由による商標登録又は国際登録の領域指定の保護の取消しは、異議手続による他、無効訴訟によっても争うことができる（商標法 51 条）。氏

名権、著作権等に基づく取消請求は、異議申立ては認められていないので、無効訴訟でのみ争うことができる（商標法 42 条 2 項）。

2) 先行商標登録出願又は登録（商標法 9 条）

次の場合には、国際登録の領域指定の保護は拒絶される。

なお、先行商標登録出願は、それらが登録された場合にのみ、取消理由を構成する（商標法 9 条 2 項）。

また、先に出願又は登録された共同体商標は、本法に基づき先に出願又は登録された商標と同等の地位におかれるものとする。ただし、その適用においては(c)の「ドイツにおける名声」は、共同体商標規則第 9 条(1)(c)に基づく「共同体における名声」と読み替えられるものとする（商標法 125b 条(1)）。

- (a) 国際登録の領域指定にかかる商標が先行登録（出願）の商標と同一であって、指定商品又は役務が先行登録の指定商品又は役務と同一である場合
- (b) 国際登録の領域指定にかかる商標が先行登録（出願）の商標と同一性又は類似性を有し、かつ、両商標の指定商品又は役務が同一性又は類似性を有する故に、他の商標との関連性を想起させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合
- (c) 国際登録の領域指定にかかる商標が、先行登録（出願）の商標と同一又は類似であるが、先行登録（出願）の指定商品又は役務と類似しない商品又は役務について登録されている場合において、先の商標がドイツにおいて名声を得ており、かつ、正当な理由なく当該登録商標を使用することが名声を得ている商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるとき

3) 周知商標（商標法 10 条）

国際登録の領域指定にかかる商標が、パリ条約第 6 条の 2 に規定する意味でドイツにおいて周知の先の商標（先行商標）と同一又は類似のものである場合で、上記 2)(a)、(b)又は(c)の要件を満たす場合には、国際登録の領域指定の保護は拒絶される（商標法 37 条 1 項、4 項、10 条）。

ただし、出願人が周知の商標の所有者から出願の許可を得ている場合は、適用されない（商標法 10 条 2 項）。所有者の許可の確認の方法については記載されていないので、暫定的拒絶の通報を受ける前に同意書等を提出できるか否かは不明である。

4) 代理人の名義で登録された商標（商標法 11 条）

商標がその所有者の許可を得ないで所有者の代理人又は代表者の名義で登録された場合には、国際登録の領域指定の保護は拒絶される。

5) 使用により取得された商標及び取引上の表示（商標法 12 条）

国際登録の領域指定の国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）又は優先日より前に、使用による商標又は取引上の表示の権利を他の者が取得しており、その者がかかる権利に基づきドイツの全領域において当該登録商標の使用を差し止める権限を有するときには、国際登録の領域指定の保護は拒絶される。

使用による商標権者の差止請求の範囲と取引上の表示の差止請求の範囲は異なることから、これに応じて国際登録の領域指定の拒絶される範囲も異なることになる（「(11) 権利行使 ②2」参照）。

6) その他の権利（商標法 13 条）

国際登録の領域指定の国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）又は優先日より前に、商標法 9 条から 12 条に定められた商標権及びその他の権利以外の権利を他の者が取得した場合であって、その者がドイツの全領域において当該登録商標の使用を差し止める権限を有するときには、国際登録の領域指定の保護は拒絶される。ただし、これらの権利に基づく取消請求は、無効訴訟でのみ争うことができる。

上記の他の権利には、特に、次の権利が含まれる。

- (a) 名称に対する権利
- (b) 個人の肖像権
- (c) 著作権
- (d) 植物の品種名
- (e) 原産地表示
- (f) 他の産業財産

(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) ドイツからの国際登録出願は英語又はフランス語によることとされており、暫定的拒絶の通報も英語又はフランス語でなされている。出願が英語でなされている場合は、暫定的拒絶の通報も英語でなされると考えられる。

2) 暫定的拒絶の通報には、全部拒絶と一部拒絶とがある。絶対的拒絶理由についても（商標法 37 条 5 項）、また異議手続においても（商標法 43 条 2 項）、指定商品及び役務の一部についての登録拒絶又は取消しが認められている。

3) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。

**MADRID AGREEMENT/MADRID PROTOCOL
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADE MARKS**

REFUSAL OF PROTECTION

notified to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
under Article 5 of the Madrid Agreement/Madrid Protocol

The boxes are crossed off when applicable

I.	Office having declared refusal of protection: Telephone +49 (0)89 2195-0 Deutsches Patent- und Markenamt Teleprinter +49 (0)89 2195-4236 D-80297 München Extension no. +49 (0)89 2195-3138 (Federal Republic of Germany)
II.	No. of the international registration in respect of which protection has been refused: <input type="text"/> No. of basic national registration: <input type="text"/>
III.	Name and address of the holder of the registration in respect of which protection has been refused: <input type="text"/>
IV.	Provisional/final refusal (see item VIII below)
V.	Grounds for refusal (earlier opposed trade marks and/or other grounds): - see item X -
VI.	Applicable sections of the national law: - see item X -
VII.	<input checked="" type="checkbox"/> Refusal for all products/services. <input type="checkbox"/> Refusal for all products/services excepting: <input type="checkbox"/> Refusal for products/services as follows: - see item X -
VIII.	Objection to and legal remedies concerning the decision to refuse protection (please quote the international registration no/cl. 06 in all correspondence): The holder of the trade mark may submit his objections to the present refusal to Deutsches Patent- und Markenamt (address as indicated in item I above) within four months from the date on which the notification of refusal was dispatched by WIPO, exclusively through the agency of a representative (Patentanwalt or Rechtsanwalt) who is a resident of the Federal Republic of Germany or a national of another member state of the European Union or a contracting state of the European Economic Area to whom the details of the refusal will be communicated. During the above time limit, the refusal of protection is provisional. In the absence of objections to the refusal within the time limit of four months, the latter will become final without further notification. Within an additional time limit of one month the holder may, however, file an objection (Erinnerung) together with the fee of EUR 150 for objection. In the absence of an objection refusal shall become final. The objection (Erinnerung) shall be addressed directly to Deutsches Patent- und Markenamt (address as indicated in item I above) through the agency of a representative (Patentanwalt or Rechtsanwalt) who is a resident of the Federal Republic of Germany or a national of another member state of the European Union or a contracting state of the European Economic Area.
IX.	Date of pronouncement of refusal: July 22, 2011

商標の国際登録に関するマドリッド議定書の表示

拒絶通知: 議定書第5条に基づき、WIPOに通知

拒絶を発する機関の表記:
ドイツ特許商標庁
電話番号、FAX番号記載

国際登録番号、基礎となる商標の国内登録番号

国際登録出願の名義人の名称及び住所

暫定又は最終拒絶の表記(詳細は、VIII参照)

拒絶理由: 詳細はX参照

拒絶理由の基礎となるドイツ商標法条文(X参照)

拒絶となる商品/役務の記載

拒絶への応答
①期限: WIPOが拒絶通知を
発出した日から4ヶ月以内
②応答者は、ドイツ、又は
EU加盟国、又はEEA締約
国在住の代理人
③期限内の応答がなければ、
自動的に最終拒絶となる。
④期限後1ヶ月以内に、150
ユーロを添えて不服申立て
を申請することができる。

拒絶の宣言された日

X. (Title and date of the applicable national law)

拒絶理由として適用される
国内法の名称と日付

Extract from the Trade Mark Law

version of 31 July 2009

Absolute Grounds for Refusal

8. - (1) Signs that are capable of being protected as a trade mark within the meaning of Section 3, but not capable of being represented graphically, shall not be registered.

(2) The following shall not be registered:

1. trade marks which are devoid of any distinctive character with respect to the goods or services;
2. trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of the rendering of the services, or to designate other characteristics of the goods or services;
3. trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the *bona-fide* and established practices of the trade for designating goods or services;
4. trade marks which are of such a nature as to deceive the public, in particular, as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services;
5. trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;
6. trade marks which include armorial bearings, flags or other emblems of State, or armorial bearings of a locality, an association of communities or an association of other communal entities within the country;
7. trade marks which include official signs and hallmarks, indicating control and warranty, which, according to a notice published by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette [*Bundesgesetzblatt*], cannot be validly registered as trade marks;
8. trade marks which include armorial bearings, flags or other signs, seals, or designations, of international intergovernmental organisations which, according to a notice published by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette, cannot be validly registered as trade marks;
9. trade marks the use of which can obviously be prohibited pursuant to other provisions in the public interest; or
10. trade marks which have been filed in bad faith.

(3) Subsection (2), Nos. 1, 2 and 3, shall not apply if the trade mark has, before the date of the decision on registration and following the use which has been made of it, established itself in affected trade circles as the distinguishing sign for the goods or services for which it has been filed.

(4) Subsection (2), Nos. 6, 7 and 8, shall also apply if the trade mark includes the imitation of a sign specified therein. Subsection (2), Nos. 6, 7 and 8, shall not apply where the applicant is authorised to include one of the signs specified therein in his trade mark even if it may be confused with another of the signs specified therein. Furthermore, subsection (2), No. 7, shall not apply where the goods or services for which the application for registration of the trade mark has been filed are neither identical with nor similar to those for which the sign or hallmark, indicating control or warranty, has been introduced. Furthermore, subsection (2), No. 8, shall not apply where the trade mark filed is not of such a nature as to falsely suggest to the public that a connection exists between the trade mark and the international intergovernmental organisation.

Filed or Registered Trade Marks as Relative Grounds for Refusal

9. - (1) Registration of a trade mark may be cancelled
1. if it is identical with an earlier filed or registered trade mark, and the goods or services for which the trade mark is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is filed or is registered;
 2. if because of its identity with, or similarity to, the earlier filed or registered trade mark, and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the other trade marks;
- (...)

Opposition

42. - (1) Within a period of three months following the date of publication of the registration of the trade mark pursuant to Section 41, the proprietor of an earlier trade mark may give notice of opposition to registration of the trade mark.

(2) The opposition may only be based on the grounds that the trade mark may be cancelled due to

1. an earlier filed or earlier registered trade mark pursuant to Section 9 (1), No. 1 or 2;
 2. an earlier well-known trade mark pursuant to Section 10 in conjunction with Section 9 (1), No. 1 or 2; or
 3. its registration for an agent or representative of the proprietor of the trade mark pursuant to Section 11.
- (3) (deleted)

Objection Due to Non-use; Decision on the Opposition

43. - (1) If the proprietor of an earlier registered trade mark has given notice of opposition, he shall, if the other party contests the use of the trade mark, substantiate by *prima facie* evidence that, during the period of five years preceding the publication of the registration of the trade mark against which a notice of opposition has been given, the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26, provided the earlier trade mark has as that date been registered for not less than five years. If the period of five years of non-use ends after the publication of the registration, the opponent shall, if the other party contests that use, substantiate by *prima facie* evidence that, during the period of five years preceding the decision on the opposition, the trade mark has been put to use pursuant to Section 26. In the decision, only those goods or services shall be considered of which use has been substantiated by *prima facie* evidence.

(2) If examination of the opposition reveals that the trade mark must be cancelled in respect of some or all of the goods or services for which it is registered, the registration shall be cancelled in full or in part. If the registration of the trade mark cannot be cancelled, the opposition shall be rejected.

(3) If the registered trade mark has to be cancelled because of one or several earlier trade marks, the proceedings with regard to further oppositions may be suspended until a decision on the registration of the trade mark has become final. (...)

Domestic Representative

96. - (1) Any person having neither a residence nor a seat nor an establishment in Germany may take part in proceedings before the Patent Office or the Patent Court, regulated by this Law, and may claim the rights conferred by the trade mark, only if he has appointed a patent attorney or an attorney-at-law in Germany as his representative, who shall be authorised to represent him in Patent Office and Patent Court proceedings and in civil litigation affecting the mark, and also file requests for the institution of criminal proceedings.

(2) Nationals of member states of the European Union or another contracting state of the Agreement on the European Economic Area may be appointed as representatives within the meaning of subsection 1 for rendering a service within the meaning of the Treaty Establishing the European Community, if they are authorised to pursue professional activities under any of the professional titles appearing in the respective applicable version of the annex to Section 1 of the Law on the Professional Activities of European Lawyers in Germany of 9 March 2000 [*Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland*] (BGBl. I p. 182) or the annex to Section 1 of the Law on the Qualifying Examination for Gaining Admission to the Profession of Patent Attorney of 6 July 1990 [*Gesetz über die Eignungsprüfung zur Zulassung zur Patentanwaltschaft*] (BGBl. I p. 1349, 1351).

(3) The place where the representative, appointed under subsection 1, has his business premises shall be deemed, within the meaning of Section 23 of the Code of Civil Procedure, to be the place where the assets are located. If there are no business premises, then the place where the representative has his domicile in Germany shall be relevant and, in the absence thereof, the place where the Patent Office has its seat.

(4) The termination of the appointment of a representative under subsection 1 shall be effective only after the termination of the appointment and the appointment of a new representative have been communicated to the Patent Office or the Patent Court.

Application of the Provisions of this Law: Language

107. (1) The provisions of this Law shall be applicable *mutatis mutandis* to the international registration of marks under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Agreement) which are effected through the intermediary of the Patent Office or the protection of which extends to the territory of the Federal Republic of Germany unless otherwise provided in this Chapter or in the Madrid Agreement.

(2) All requests and other communications in the procedure concerning international registrations and the list of goods and services shall be submitted in French.

Examination as to Absolute Grounds for Refusal

113. - (1) International registration of marks shall be examined as to absolute grounds for refusal under Section 37 in the same way as marks in respect of which an application for registration has been filed. Section 37(2) shall not apply.

(2) Rejection of the application (Section 37(1)) shall be replaced by refusal of protection.

Opposition

114. - (1) For the purpose of international registrations, publications of the registration (Section 41) shall be replaced by publication in the gazette published by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) The time limit for lodging opposition (Section 42(1)) against the grant of protection for international registrations shall start on the first day of the month following the month indicated on the issue of the gazette containing the publication of the international registration.

(3) Cancellation of the registration (Section 43(2)) shall be replaced by refusal of protection.

Extract from the Trade Mark Ordinance version of 11 May 2004

Section 46

Refusal of Protection

(1) Where protection is, in full or in part, refused to an international registration the protection of which has been extended to the territory of the Federal Republic of Germany under Article 3ter of the Madrid Agreement or under Article 3ter of the Protocol Relating to the Madrid Agreement, and where this refusal is communicated to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization to be transmitted to the proprietor of the international registration, the time limit for appointing a representative in Germany shall, to avoid final refusal, be fixed to four months from the date on which notification of refusal was dispatched by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Where the refusal of protection has become final because the proprietor of the international registration has failed to appoint a representative in Germany, an objection to or an appeal from the refusal shall be filed with the German Patent and Trade Mark Office within one further month after the time limit of four months under subsection (1). Instructions about the proprietor's right to appeal shall be attached to the refusal. Sec. 61(2) of the Trade Mark Law shall apply *mutatis mutandis*.

¹ Gazette OMPI des marques internationales/MIPO Gazette of International Marks (published fortnightly) (Editor's note).

² Federal Law Gazette

still X.	<p>Supplementary box grounds for refusal – item V –</p> <p style="text-align: center;">International Trade Mark <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>The trade mark is a descriptive indication/sign in respect of the goods/services mentioned whose use cannot be reserved for a single holder but must be kept free for all competitors; it is devoid of any distinctive character (Sec. 119, 124, 113, 37 (1), 8 (2) Nos 1, 2 Trade Mark Law; Art. 5 Protocol Relating to the Madrid Agreement; Art. 6 quinquies B Paris Convention).</p> <p><u>Note:</u></p> <p>If no representative has been appointed within the provisional time limit of the first four months, this fact constitutes in itself a ground for refusal after the notification concerning the refusal of protection has become final (Sec. 119, 96 Trade Mark Law).</p>
-------------	---

拒絶理由 (v) の補足説明：
 ①国際登録番号
 ②拒絶理由と条文の記載

注意事項：
 最初の 4 ヶ月の期限内に代理人が選任されなかった場合には、暫定的拒絶の通報が最終的拒絶となった後においては、選任されなかったこと自体が拒絶の理由となる。

<p>XII. Annexes (crossed off below)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 reproduction of 0 opposed trade mark(s) including a figurative element or a special graphic design</p> <p><input type="checkbox"/> List specifying the registration number as well as the relevant goods/services in respect of each opposed trade mark</p> <p><input type="checkbox"/> List of professional representatives</p> <p><input type="checkbox"/> List of goods/services</p>	<p>XI. Signature or official seal of the administration which pronounced the refusal</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

拒絶通報の官庁の公印またはサイン

付属書：
 ①拒絶根拠となる商標の詳細
 ②拒絶根拠となる商標の、関連商品/役務と登録番号を特定するリスト
 ③専門代理人リスト
 ④商品/役務のリスト

② 暫定的拒絶通報への応答期間

(a) 暫定的拒絶の通報に対しては、国際事務局による発送の日から4カ月以内に現地代理人を選任して応答しなければならない（商標規則46条(1)）。国際登録の名義人が当該期間内に現地代理人を選任して応答しない場合には、最終的処分の通知等の更なる通知をすることなく、拒絶は最終となる（同上）。拒絶が最終となった後においては、現地代理人を選任しなかったこと自体が拒絶理由となる⁷⁸。暫定的拒絶の通報が国際登録の領域指定の保護の一部拒絶にかかるものである場合には当該一部の保護のみが拒絶され、それ以外の部分は保護される（商標法50条4項）。

なお、国際登録の領域指定の保護の全部又は一部の拒絶が最終となった場合は、その後更に1月以内に、ドイツ特許商標庁に対して不服申立てをすることができる。これらについては、暫定的拒絶の通報に記載される（商標規則46条2項）。

(b) ドイツにおける代理人を選任した場合には、国際登録の名義人は、代理人を通じて、意見書（**Objection**）を提出することができるほか、いつでも、国際登録の領域指定にかかる商標の登録に係る商品又は役務の一部又は全部について取下げを請求することができ（商標法39条1項、48条）、また、用語若しくは印字上の誤り、又はその他の明白な誤謬を訂正することができる（商標法39条2項、45条）。

③ 現地代理人の必要性の有無

(a) ドイツ国内に住所も居所も有さず営業所も有していない者は、ドイツ特許商標庁並びに特許裁判所及び標識に関する民事訴訟手続における代理を認められている弁理士又は弁護士を代理人として指名した場合にのみ、商標法に基づく特許庁又は特許裁判所における手続に参加し、商標により与えられた権利を主張することができ、また、刑事事件の告発をすることができる（商標法96条1項）。

(b) 欧州連合又はEEA締約国の国民も、それぞれ2000年3月9日のドイツにおける欧州弁護士の専門的活動に関する法（**the Law on the Professional Activities of European Lawyers in Germany of 9 March, 2000**）第1条の付表又は1990年7月6日の弁理士登録のための資格試験に関する法（**the Law on the Qualifying Examination for Gaining Admission to the Profession of Patent Attorney of 6 July, 1990**）第1条の付表に記載された専門職の名称で専門的活動を行うことが認められていれば、EC設立条約に定めるサービスの提供の範囲内において、ドイツにおける代理人として指名することができる（商標法96条2項）ただし、ドイツ特許商標庁からの書類の送達を受領者として、ドイツの弁護士又は弁理士を指定しなければならない⁷⁹。

⁷⁸ 暫定的拒絶の通報の注意書き

⁷⁹ 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

- (c) ドイツにおける代理人の解任は、当該代理人の解任後、新たな代理人の指名が、ドイツ特許商標庁又は特許裁判所に通知されて初めて有効となる（商標法 96 条 4 項）。
- (d) 代理人が自己の営業施設を有する場所は、国際登録の名義人に対する民事訴訟法第 23 条にいう裁判管轄が認められるための財産が所在する場所とみなされるものとする。如何なる営業施設もない場合は、代理人が自己の住所を有する場所が、また、そのような住所もない場合は、ドイツ特許商標庁の所在する場所がこれにあてはまる（商標法 96 条 3 項）。
- (e) ドイツ特許商標庁は、代理人のリストは保有していないが、次のアドレスで検索することができる。<http://www.patentanwaltskammer.de/index.html>

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

国際登録の名義人本人が直接ドイツ特許商標庁に対して応答することはできない。名義人が直接国際事務局を通じて手続する場合は、後記⑤(3)参照。

ドイツ国内に住所も居所も有さず営業所も有していない者は、ドイツ特許商標庁及び特許裁判所における手続、並びに、標識に関する民事訴訟手続における代理を認められている弁理士又は弁護士を代理人として指名した場合にのみ、商標法に基づく特許庁又は特許裁判所における手続に参加し、商標により与えられた権利を主張することができ、また、刑事事件の告発をすることができる（商標法 96 条 1 項）。

⑤ 暫定的拒絶通報に対しドイツ特許商標庁に直接応答しない場合又は直接応答後も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略

1) 暫定的拒絶の通報（全部/一部）に応答しない場合

国際事務局が暫定的拒絶の通報を国際登録の名義人に発送した日から 4 ヶ月以内に、ドイツにおける代理人を選任（商標規則 46 条(1)）して、対応しない場合には、更なる通知をすることなく、拒絶は最終となる⁸⁰。拒絶が最終となった後にお

IP Offices under the Madrid System→Germany→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

⁸⁰ 暫定的拒絶の通報の見本では、表題は「拒絶の通報」であり、当該通報の VI 欄には、当該通報の種類として「暫定/最終拒絶 VIII 欄参照」とある。また、VIII 欄には、「応答期間内は拒絶は暫定である。4 カ月の応答期間内に拒絶に応答しないときは、更なる通知を要することなく、暫定は最終になる。」と記載されている。なお、国際登録 979761、978936 等では、暫定的拒絶の通報発行後 2 年以上経過しているが、その後何らの通知は発行されていない。

いては、現地代理人を選任しなかったこと自体が拒絶理由となる⁸¹。暫定的拒絶の通報が国際登録の領域指定の保護の一部拒絶にかかるものである場合には当該一部の保護のみが拒絶され、それ以外の部分は保護される（商標法 50 条 4 項）。

なお、国際登録の領域指定の保護の全部又は一部の拒絶が最終となった場合は、その後更に 1 月以内に、ドイツ特許商標庁に対して不服申立てをすることができると。このことについては、暫定的拒絶の通報に記載される。（商標規則 46 条 2 項）

2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合

特許庁審査官の決定は、書面により行われ、すべての関係当事者に職権で送達される（商標法 107 条、61 条 1 項）。国際登録の領域指定については、国際事務局に、(i) 当該締約国において標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明、又は(ii)すべての商品及び役務について当該締約国における標章の保護の拒絶を確認する旨の声明を送付する（共通規則 18 規則の 3(2)、(3)）。

3) 暫定的拒絶の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

ドイツにおいては、いつでも、商標の出願又は登録に係る商品又は役務の一部又は全部について取下げを請求することができ（商標法 39 条 1 項）、また、用語若しくは印字上の誤り、又はその他の明白な誤謬を訂正することができる（商標法 39 条 2 項）。したがって、国際事務局に商品又は役務の限定の申請をした場合には、商標の出願に係る商品又は役務の一部又は全部についての取下げとして有効に取り扱われると考えられる。

ただし、当該修正が国際事務局から通知されるのが暫定的拒絶の通報に対する応答期間経過後になると国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定する可能性があるので、当該修正を申請した旨を通知しておくことが望ましいが、現地代理人を通じていない場合には、ドイツ特許商標庁が考慮してくれるかどうかは不明である。

なお、商品又は役務の一部についての暫定的拒絶の通報の場合には、放置しても、当該一部の商品又は役務についての拒絶が確定するだけである（商標法 50 条 4 項）。

(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

国際登録の領域指定に係る商標は、国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）に、ドイツ特許商標庁に備える登録簿への登録がされていたと同一の効力を有するものとする（商標法 112 条 1 項、124 条）。ただし、当該効力は、標章の国際登録が商標法第 113 条から第 115 条までの規定に基づき保護を拒絶された場合は、生じなかったものとみなされる（商標法 112 条 2 項、124 条）。

⁸¹ 暫定的拒絶の通報の注意書き

したがって、拒絶理由が解消し、又は拒絶理由がない場合は、別途取消請求等が提起されない限り、保護が遡及的に拒絶されることがなくなる。

ドイツ特許商標庁は、暫定的拒絶の通報をすることができる期間満了前に特許庁に対する全ての手続が完了し、特許庁が保護を拒絶する理由がないときは、当該期間満了前、かつ、できる限り速やかに、その締約国における国際登録の対象となっている標章に保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する（マドリッド共通規則第18規則の3(1)）。

暫定的拒絶通報送付後、ドイツ特許商標庁における全ての手続が完了した後に、国際事務局に次のいずれかを送付する（商標法107条、61条1項、マドリッド共通規則第18規則の3(2)）。

- (i) 暫定的拒絶は撤回され、当該標章には、保護を求めた全ての商品及び役務について当該締約国における保護が与えられる旨の声明、又は、
- (ii) 当該締約国において標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明

(7) 登録

① 登録簿

国際登録の領域指定に係る商標は、国際登録日（事後指定の場合は、事後指定の日）に、ドイツ特許商標庁に備える登録簿への登録がされていたと同一の効力を有するものとする（商標法 112 条 1 項、124 条）。ただし、当該効力は、標章の国際登録が商標法第 113 条から第 115 条までの規定に基づき保護を拒絶された場合は、生じなかったものとみなされる（商標法 112 条 2 項、124 条）。

国際登録の領域指定は、上記のとおり、ドイツ国内登録簿に登録されていたと同一の効力を有するので、改めてドイツ特許商標庁に登録されることはないと考えられる。

② 登録証書の発行

ドイツ国内登録についても、公告はされるが登録証書の交付についての記載はなく、国際登録の領域指定について、ドイツ特許商標庁から直接登録証書等が交付されることはないと考えられる。

(8) 登録後の注意事項

1) 不使用取消

- (a) 国際登録の領域指定の通知の日から 1 年経過した日（絶対的拒絶理由の審査又は異議申立て手続が係属中の場合には、ドイツ特許商標庁が国際事務局に全部又は一部の保護の確定を通知した日）後、5 年間使用していない場合には、取消事由による請求に基づき、国際登録の領域指定の保護が取り消される（商標法 115 条 1

項、2項、商標法49条1項)。

- (b) 商標所有者は、当該商標を、登録商標の対象である商品又は役務に関してドイツにおいて真に使用していなければならない。ただし、不使用について正当な理由がある場合は、この限りでない(商標法26条1項)。所有者の同意を得た商標の使用は、所有者による使用とみなされるものとする(商標法26条2項)。

商標が登録された形態と異なる形態での商標の使用も、その相違する構成部分が当該商標の識別性を害さない限り、当該登録商標の使用とみなされるものとする(商標法26条3項)。商品の輸出目的のためにのみドイツにおいて商品、その梱包又は包装に商標を付すことも、ドイツ内における商標の使用とみなされるものとする(商標法26条4項)。

- (c) 国際登録の領域指定の通知の日から1年経過した日(絶対的拒絶理由の審査又は異議申立て手続が係属中の場合には、ドイツ特許商標庁が国際事務局に全部又は一部の保護の確定を通知した日)後5年の期間が満了してから抹消請求がされるまでの間に商標の使用が開始又は再開された場合は、何人も、商標所有者の権利が取り消されるべきことを主張することができない(商標法49条1項)。

もつとも、不使用の継続した5年の期間の満了後であって抹消請求前3月以内に開始又は再開された使用は、その使用の開始又は再開の準備行為が、商標所有者が抹消請求されるかもしれないことを知って行われた場合は、無視されるものとする(同上)。

- (d) 国際登録の領域指定に係る商品又は役務の一部のみについて取消理由がある場合は、その一部の商品又は役務についてのみ保護が拒絶されるものとする。(商標法49条3項)

2) 取消訴訟

- (a) 国際登録の領域指定が、相対的拒絶理由を有する場合には、無効事由による訴訟の提起により、保護が拒絶され、又は取り消されるものとする(商標法51条1項)。

国際登録の領域指定で保護された商品又は役務の一部についてのみ無効理由がある場合は、その商品又は役務についてのみ保護が取り消されるものとする(商標法51条5項)。

訴訟の提起前又は後に、商標の登録に基づく権利が他の者に移転又は譲渡された場合は、本案に関する決定は、当該権利の承継人に対しても効力を有し、かつ実行することができる(商標法55条3項)。

- (b) 下記に該当する場合は、先の商標登録を理由として登録を取り消すことはできない。

- (i) 先の登録商標（使用により取得された商標、広く認識されている商標、取引上の表示および植物品種名、共同体商標を含む）の所有者が、後の商標がその登録に係る商品又は役務について使用されていることを知りながら、その使用を継続して 5 年間黙認していた場合（後の商標の登録が悪意で出願されたものである場合は、この限りでない。）（商標法 51 条 2 項）
 - (ii) 商標登録に対して相対的拒絶理由における優先順位を有する権利の所有者（共同体商標を含む）が、取消請求の提出前に商標の登録に同意していた場合（商標法 51 条 2 項）
 - (iii) 後の商標登録の優先順位に関係する日に、先の商標又は取引上の表示が商標法第 9 条 1 項 3 号、第 14 条 2 項 3 号又は第 15 条 3 項の意味での名声を得ていない場合（商標法 51 条 3 項）
 - (iv) 後の商標の登録の公告日（国際登録の領域指定の場合は国際登録日又は事後指定日と考えられる）に、先の商標の登録が不使用又は絶対的拒絶理由に基づき取り消され得るものであった場合（商標法 51 条 4 項）。
- (c) 取消訴訟が先の登録商標の所有者によって提起された場合において、被告が異議を申し立てたときは、先の登録商標の所有者は訴訟の提起前の 5 年間に先の登録商標が使用されていることを立証しなければならない。ただし、その先の商標がその日に 5 年以上登録されている場合に限る。決定においては、使用が立証された商品又は役務のみが考慮されるものとする。（商標法 55 条 3 項）
- 先の登録商標の所有者が国際登録の名義人である場合、先の登録商標の登録の日は、国際登録の領域指定の通知の日から 1 年経過した日（絶対的拒絶理由の審査又は異議申立て手続が係属中の場合には、ドイツ特許商標庁が国際事務局に全部又は一部の保護の確定を通知した日）とする（商標法 116 条 2 項）。
- 取消訴訟が先に登録された共同体商標を根拠とする場合は、「先の商標の使用」は、共同体商標規則第 15 条の規定に基づく「先の共同体商標の使用」と読み替えられるものとする（商標法 125b 条(5)）。
- 訴訟提起前の 5 年間に先の登録商標が使用されているが、訴訟の提起後に原告の登録商標の不使用の期間が 5 年を超える場合は、原告は、被告が異議を申し立てたときは、口頭審理の終結前の 5 年間に先の商標が第 26 条の規定に基づき使用されていることを立証しなければならない。
- 後の商標の登録の公告日（国際登録の領域指定の場合は国際登録日又は事後指定日と考えられる）に、先の商標が 5 年以上の期間登録されていた場合において、被告が異議を申し立てたときは、原告はまた、その日に、先の商標の登録が不使用取消訴訟に基づいて取り消されるべきものでなかったことも立証しなければならない。

(9) 異議

- 1) 先の商標又は取引上の表示の所有者は、国際事務局が当該国際登録の領域指定にかかる国際登録の公告を公報に掲載した月の翌月の1日から3ヵ月以内に、異議申立てをすることができる（商標法 114 条、124 条、42 条 1 項）。第三者は、異議申立てをすることはできない。
- 2) 異議申立ては、次のいずれかの理由に基づいてのみ、申し立てることができる（商標法 42 条 2 項）。
 - (a) 先に出願若しくは登録された商標の存在（同 1 号）、
 - (b) 先の周知商標の存在（同 2 号）、
 - (c) 商標の所有者の同意のない代理人又は代表者による登録（同 3 号）、又は
 - (d) 使用により取得された商標及び取引上の表示（同 4 号）
- 3) 先の登録商標の所有者が異議の申立てをした場合において、相手方当事者が当該商標の使用を争ったときは、異議申立人は、自己の先の商標登録が異議申立の対象たる後の商標登録の公告より5年間以上前になされている場合には、かかる後の商標登録の公告前5年の期間内に自己の当該登録商標を使用したことを一応の証拠⁸²によって実証しなければならない（商標法 43 条 1 項）。

先の登録商標の所有者が国際登録の名義人である場合、先の登録商標の登録の日、国際登録の領域指定の通知の日から1年経過した日（絶対的拒絶理由の審査又は異議申立て手続が係属中の場合には、ドイツ特許商標庁が国際事務局に全部又は一部の保護の確定を通知した日）とする（商標法 116 条 1 項）。

異議申立てが先に登録された共同体商標を根拠とする場合は、「先の商標の使用」は、共同体商標規則第 15 条の規定に基づく「先の共同体商標の使用」と読み替えられるものとする（商標法 125b 条(4)）。

不使用の5年の期間が登録の公告後に満了する場合は、異議申立てについての決定の前5年間に自己の先の登録商標を第 26 条の規定に基づき使用したことを一応の証拠によって実証しなければならない（同上）。

決定においては、一応の証拠によって使用が実証された商品又は役務のみが考慮されるものとする（同上）。
- 4) 異議の審査において、国際登録の領域指定に係る商品又は役務の一部又は全部について保護が取り消されるべきことが明らかになった場合は、その国際登録の領域指定の保護は全部又は一部について取り消されるものとする（商標法 43 条 2 項）。国

⁸² **Prima Facie evidence** 反対の証拠が提出されない限り、一定の事実を証明し又は判決の根拠となるような証拠をいう。"Black's Law Dictionary" West 2004

際登録の領域指定の場合には、その保護の全部又は一部が拒絶されることになる。

国際登録の領域指定の保護を拒絶し、又は商標の登録を取り消すことができない場合は、異議の申立は棄却されるものとする（商標法 43 条 2 項）。

- 5) 異議申立てがあった場合には、暫定的拒絶の通報が国際事務局を通じて、国際登録の名義人に通知される。国際登録の名義人は、ドイツにおける代理人を選任してドイツ特許商標庁に対する手続をすることができる。

具体的には、先の権利に対する不使用の申立て（商標法 43 条 1 項）、国際登録の領域指定に係る商品又は役務の全部又は一部の放棄又は限定（商標法 48 条）等である。

なお、異議申立人から同意を取得した場合には、その範囲において、国際登録の領域指定の保護又は商標の登録は取り消されないと考えられる。（商標法 51 条 2 項末文）

- 6) 国際登録の領域指定が 2 以上の先の商標のため取り消されるべきである場合は、商標の登録に関する 1 の決定が確定するまで、それ以上の異議申立てに関する手続は一時停止することができる。（商標法 43 条 3 項）

- 7) 国際登録の領域指定の保護の全部又は一部が拒絶された場合、国際登録の領域指定の保護は当該拒絶された範囲において最初から無効であったものとみなされる（商標法 43 条 4 項、52 条 2 項）。

ただし、国際登録の領域指定の保護が拒絶されても、不法行為や不当利得に該当する場合を除き、侵害手続において最終決定として是認された決定であって、取消請求に関する決定前に実行されたもの、又は取消請求に関する決定前に締結された契約であって、その決定前に履行されたものの効力には影響を及ぼさない（商標法 43 条 4 項、52 条 3 項）。しかしながら、関係する契約に基づき支払われた金額は、状況により正当とされる範囲内において、公正に返還されることを要求することができる（同上）。

(10) 上訴

- 1) 審査官の決定又は異議申立てに対する決定については、原則として、不服申立てまたは抗告が可能である（商標法 64 条、65 条）。

書面による決定には、決定に対して許されている不服申立て又は抗告（以下「抗告等」という。）、抗告等が提起されるべき当局、抗告等を提起する期限、及び抗告等の手数料を納付することになっているときは、その手数料の情報を関係当事者に与える供述を伴うものとする。抗告等の提起期間は、これらの情報を関係当事者が

書面によって与えられた時からのみ開始するものとする。

関係当事者にこれらの情報が与えられなかったとき又は不正確な情報が与えられたときは、抗告等が許されない旨の書面による情報が与えられている場合を除いて、かかる当事者は決定の送達の時から 1 年以内のみ抗告等を提起することができる（商標法 61 条 2 項）。

国際登録の領域指定については、暫定的拒絶の通報に、名義人が応答しないことにより当該暫定的拒絶の通報が最終的拒絶の通報とみなされた後の不服申立てについての記載があり、不服申立ての期間は、当該暫定的拒絶の通報が、最終的拒絶の通報とみなされた時に開始する⁸³。

2) 不服申立て

(a) 上級中間職の行政事務官又はこれに準じる職員によって行われた商標課及び商標部門の決定に対しては、不服申立てを行うことができる。不服申立ては、当該決定の送達後 1 月以内にドイツ特許商標庁に提出しなければならない（商標法 64 条 2 項）。不服申し立てには、150 ユーロの手数料が必要であり、資格を有する現地代理人を通じて行う⁸⁴。

暫定的拒絶の通報が最終的拒絶の通報として確定した場合の、国際登録の名義人の手続は、この不服申立てに該当する。

不服申立ては、中止の効果を有するものとする（商標法 64 条 1 項）。したがって、不服申立ての決定がでるまでは、保護の拒絶の効力は生じない。

(b) 不服申立てに関する決定は、特許庁の構成員によって行われる（商標法 64 条 4 項）。

係争中の決定をした行政事務官又はこれに準じる職員は、不服申立てに十分な理由があるものとみなす場合は、その決定を修正する（商標法 64 条 3 項）。ただし、不服申立てをした当事者が手続における他の当事者によって異議を申し立てられている場合には、修正できない（商標法 64 条 3 項）。

また、抗告が提起された後は、不服申立てに関する決定はもはや行うことができず、不服申立てに関する決定が抗告の提起された後になされた場合は、かかる決定は不適法なものとみなされる（商標法 64 条 5 項）。

不服申立てに対する決定は抗告の対象になると考えられる（商標法 66 条 1 項）。

なお、ドイツ特許商標庁は、その決定について確認できる範囲で、当該締約国においてその標章が保護される商品及び役務を表示した更なる声明を国際事務局

⁸³ 暫定的拒絶の通報のサンプル VIII 項「追加の 1 カ月の期限」と記載されており、4 カ月の応答期間が終了し、拒絶が確定した時から 1 カ月と考えられる。

⁸⁴ 同上。

に送付する⁸⁵。また、決定により無効とされ、かつ、その無効がもはや抗告の対象とならない場合には、その旨を国際事務局に通報する⁸⁶。

3) 抗告

- (a) 商標課及び商標部門の決定は、不服申立てがなされていない限りにおいて、特許裁判所に対する抗告に服する（商標法 66 条 1 項）。抗告の申立ては、当該決定の送達後 1 月以内にドイツ特許商標庁に提出しなければならない（商標法 66 条 2 項）。

抗告は、ドイツ特許商標庁における関係手続の当事者が提起することができる。抗告は、中止の効果を有するので、保護の拒絶の効力は生じない。

- (b) 不服申立てに関する決定がその申立ての日から 6 月以内に行われず、不服申立てをした者がこの期間の満了後に決定の請求を行ったにもかかわらず、不服申立てに関する決定がその請求の受理から 2 月以内に行われなるときは、ただちに、商標課又は商標部門の決定に対する抗告が認められる（商標法 66 条 3 項）。

異議申立て手続等において、不服申立てをした者に対して、当該手続の他の当事者が対抗している場合には、決定が 6 月ではなく 10 月以内に行なわれない場合に、同様の条件で抗告が認められる。手続における他の当事者も不服申立てをしている場合には、当該他の当事者は、当該抗告に対し同意し、書面による同意の宣言を抗告に添付しなければならない。他の当事者が、抗告状の送達後 1 月以内に、抗告を提起しない場合は、その者がした不服申立ては取り下げられたものとみなされる（商標法 66 条 3 項）。

期間の計算においては、手続が中止されている場合又は手続における当事者の 1 人の請求により期間の延長が認められている場合は、期間の進行が中断され、6 月又は 10 月の期間に算入されない（商標法 66 条 3 項）。

- (c) 抗告状及び陳述書の写しについては、すべて他の当事者用の写しを添付しなければならない。抗告状及び当該問題に係る動議を含む書面によるすべての陳述書、又は抗告若しくは動議の取下の宣言は、他の当事者に職権により送達される。その他の書類は、職権による送達が命じられない限り、当該者に非公式に通知されるものとする（商標法 66 条 4 項）。

抗告については、料金表に規定する手数料を納付しなければならない（商標法 66 条 5 項）。

- (d) 抗告の対象である決定を行った当局は、抗告を十分理由があるものと判断する場合は、その決定を修正する（商標法 66 条 6 項）。

当該当局は、抗告手数料を返還すべきことを命ずることができる。ただし、異

⁸⁵ 共通規則 18 規則の 3(4)

⁸⁶ 共通規則 19 規則(1)

議申立て手続等、手続における他の当事者が原告人に異議を申し立てている場合は適用されない。

抗告を受理したドイツ特許商標庁は、抗告が修正されない場合は、本案について意見を付すことなく、1 月以内に事件を特許裁判所に移送しなければならない。不服申立てに対する決定がない場合は、抗告を遅滞なく特許裁判所に移送しなければならない（商標法 66 条 6 項）。

- (e) 抗告については、法律的に資格を有する 3 人の構成員からなる特許裁判所の抗告部が決定する（商標法 67 条 1 項）。

特許裁判所は、公平と認められるときはその限りにおいて、適切な方法で主張及び権利を守るために必要とされた範囲について、当事者が被った費用を含む手続費用の全部又は一部を当事者の 1 人が負担すべき旨の決定を行うことができる。費用に関する決定が行われない場合は、各当事者は自己が被った費用を負担するものとする（商標法 79 条 1 項）。

特許裁判所の終局決定は、常に職権により当事者に送達される。申立てを拒絶する又は法的救済を与える特許裁判所の決定には、その決定が根拠とする理由が述べられなければならない（商標法 79 条 2 項）。

4) 法律抗告

- (a) 抗告に関する特許裁判所の抗告部の決定に対する法律問題に基づく抗告は、抗告部がその決定において当該法律抗告の提起を許可している場合において、連邦司法裁判所に提起することができる（商標法 83 条 1 項）。法律抗告は、中止の効果を有するので、保護の拒絶の効力は生じない。

法律抗告の決定については、ドイツ特許商標庁は、その決定について確認できる範囲で、当該締約国においてその標章が保護される商品及び役務を表示した更なる声明を国際事務局に送付する⁸⁷。また、決定により無効とされ、かつ、その無効がもはや抗告の対象とならない場合には、その旨を国際事務局に通報する⁸⁸。

法律抗告は、次の何れかに該当する場合に承認されるものとする（商標法 83 条 2 項）。

- (i) 基本的に重要な法律問題を判断すべき場合、又は
 - (ii) 法律の発展又は裁判手続の均一化のために、連邦司法裁判所の判断が必要とされる場合
- (b) 法律抗告は、決定の対象となる（商標法 89 条 1 項）。

その決定は、聴聞を行うことなく言渡すことができる。連邦司法裁判所は、その決定を言渡すとき、抗告に係る決定において認定された事実拘束される（商

⁸⁷ 共通規則 18 規則の 3(4)

⁸⁸ 共通規則 19 規則(1)

標法 89 条 2 項)。決定は、その根拠とする理由を述べなければならず、職権により関係当事者に送達されるものとする（商標法 89 条 3 項）。

- (c) 抗告に係わる決定が破棄された場合は、当該事件は、更なる聴聞と決定を求めて特許裁判所に差し戻されるものとする。特許裁判所は、破棄の根拠となった法的意見に基づくその決定に拘束されるものとする（商標法 89 条 4 項）。

複数の者が訴訟手続の当事者となっている場合は、連邦司法裁判所は、公平と認められるときはその限りにおいて、適切な方法で主張及び権利を守るために必要とされた範囲について、当事者が被った費用を含む手続費用の全部又は一部を当事者の 1 人が負担するべき旨の決定を行うことができる。費用に関する決定がなされない限り、各当事者は自己が被った費用を負担するものとする。（商標法 89 条 5 項）。

(1 1) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

- 1) 商標の保護は、次のことから生ずるものとする（商標法 4 条）。
 - (a) ドイツ特許商標庁に備える登録簿に商標として標識を登録すること。国際登録の領域指定の場合には、国際登録日又は事後指定日に登録されたとみなされる（商標法 112 条 1 項）。
 - (b) 取引において標識を使用することにより、その標識が関係取引業界において商標としての二次的意義を獲得している場合
 - (c) パリ条約第 6 条の 2 にいう商標として広く認識されていること
- 2) 商標の所有者には、その商標について排他的権利が与えられる（商標法 14 条 1 項）。
 - (a) 第三者は、商標の所有者の同意を得ないで次の標識を取引上を使用することを禁止されるものとする（商標法 14 条 1 項、2 項）。
 - (i) 商標が保護されている商品又は役務と同一の商品又は役務について、当該商標と同一の標識
 - (ii) 標識と商標との同一性又は類似性並びにその商標及び標識が対象とする商品又は役務の同一性又は類似性のために、その標識と商標が関連があるものと思わせる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合における当該標識
 - (iii) 保護商標の対象である商品又は役務と類似しない商品又は役務について使用される当該商標と同一若しくは類似する標識の場合で、当該商標がドイツにおいて名声を得ており、かつ、正当な理由なくこのような標識を使用することが当該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるときにおける当該標識

(b) 禁止される商標の使用には、次のような行為が含まれる（商標法 14 条 3 項）。

- (i) 商品又はその梱包若しくは包装に当該標識を付すこと
- (ii) 当該標識の下に商品の提供を申出し、販売し又はこれらの目的のために商品を保管すること
- (iii) 当該標識の下に役務を申出又は提供すること
- (iv) 当該標識の下に商品を輸入又は輸出すること
- (v) 営業書類又は広告に当該標識を使用すること

(c) 特に、第三者が、商標所有者の同意を得ないで、取引の過程において、

- (i) 当該商標と同一若しくは類似する標識を梱包若しくは包装、又はラベル、値札、縫込ラベル若しくはこれに類する標識媒体に付すこと、
- (ii) 当該商標と同一若しくは類似の標識を付した梱包、包装又は標識媒体の提供を申出し、それらを販売し、又はこれらの目的のためにそれらを保管すること、又は
- (iii) 当該商標と同一若しくは類似の標識を付した梱包、包装又は標識媒体を輸入又は輸出することは、

そのような梱包若しくは包装が、第三者の使用が禁じられている商品若しくは役務の梱包若しくは包装のために使用され、又は標識媒体がかかる商品若しくは役務の識別のために使用される虞が存在する場合には、禁止される。

3) 取引上の表示の保護を取得することにより、その所有者には、排他的権利が与えられるものとする（商標法 15 条 1 項）。

第三者は、保護されている取引上の表示と混同を生じさせる虞のある方法で、その表示又は類似の標識を許可なく取引上使用することを禁止されるものとする（商標法 15 条 2 項）。

取引上の表示がドイツにおいて名声を得ているものである場合、混同の虞がないときでも、正当な理由なく当該標識を使用することがその取引上の表示の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものである場合に限り、第三者は、当該取引上の表示又は類似の標識を取引上使用することを禁止されるものとする（商標法 15 条 3 項）。

4) 辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物（電子データベースの販売又は電子データベースへのアクセスを含む）における登録商標の複製が、当該商標がその登録に係る商品又は役務についての普通名称であるとの印象を与える場合は、当該商標の所有者は、その商標の複製と共にそれが登録商標である旨の表示を加えることをそれら出版物の発行者に要求することができる（商標法 16 条 1 項、3 項）。当該出版物

が既に発行されている場合は、登録商標である旨の表示を当該出版物の次版から付すよう求めることに制限されるものとする（同2項）。

- 5) 商標又は取引上の表示の所有者は、第三者が次の各号に掲げるものを取引上使用することを差し止めることができない。ただし、その使用が容認された道德原理に反さない場合に限る（商標法23条1項）。

(a) 自己の名称又は住所

(b) 当該商標又は取引上の表示と同一又は類似の標識であるが、商品又は役務の特徴又は特性、特に、その種類、品質、用途、価格、原産地、商品の生産時期又は役務の提供時期を表示しているもの

(c) 特に、付属品若しくは部品としての製品又は役務の意図された用途を示すことが必要な場合、当該の商標又は取引上の表示

6) 消尽

商標又は取引上の表示の所有者は、ドイツにおいて、欧州連合の構成国である他の国において、又は欧州経済領域に関する条約の締約国である他の国において、当該商標又は取引上の表示の下にその所有者自ら又はその同意により市場に出された商品については、当該商標又は取引上の表示を使用することを差し止めることができない（商標法24条1項）。

商標又は取引上の表示の所有者が、上記のような商品を更なる商取引の対象とすることに異議を唱える正当な理由がある場合、特に、それら商品が一旦市場に出された後に商品の状態に変更若しくは劣化が生じている場合は、この限りでない（同上2項）。

② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償）

- 1) 商標の所有者は、法令に違反して、自己が所有する商標を使用する者に対してその使用の差止命令を求める訴えを連邦司法裁判所に提起することができる（商標法14条5項）。

故意又は過失により侵害行為をした者は、その侵害行為により被った損害について商標の所有者に賠償する責を負うものとする（商標法14条6項）。

従業者又は権限のある代表者が営業施設内で侵害行為をした場合は、商標の所有者はその営業施設の所有者に対してその使用の差止命令を求める訴えを起こすことができ、また、従業者又は権限のある代表者が故意又は過失によりその行為をした場合は、営業施設の所有者に対して損害賠償請求をすることもできる（商標法14条7項）。

- 2) 取引上の表示の所有者は、法令に違反して自己の取引上の表示又は類似の標識を使用する者に対してその使用の差止命令を求める訴えを起こすことができる(商標法 15 条 4 項)

故意又は過失により侵害行為をした者は、それによって被った損害について取引上の表示の所有者に賠償する責を負うものとする(商標法 15 条 5 項)。

従業者又は権限のある代表者が営業施設内で侵害行為をした場合については、商標の場合と同じである(商標法 15 条 6 項)。

- 3) 商標がその所有者の許可を得ないでその所有者の代理人又は代表者の名義で出願又は登録された場合

(a) 商標の所有者は、その代理人又は代表者に対して、商標の出願又は登録により与えられる権利を譲渡するよう要求することができる(商標法 17 条 1 項)。

(b) 商標の所有者は、自己が許可を与えている場合を除いて、その代理人又は代表者が商標を使用することを差し止めることができる(商標法 17 条 2 項)。

(c) 代理人又は代表者が故意又は過失によりかかる侵害行為をした場合は、それにより被った損害について商標の所有者に賠償する責を負うものとする。従業者又は権限のある代表者が営業施設内で侵害行為をした場合については、商標の場合と同じである(商標法 17 条 3 項)。

- 4) 破棄請求

商標又は取引上の表示の所有者は、差止請求権を有する場合、侵害者が所持又は所有している不正に標章を付した製品及びを破棄するよう要求することができる(商標法 18 条 1 項)。ただし、製品の侵害の性質が別の方法で除去され得るものであり、かつ、破棄が個々の場合に侵害者又は所有者にとって不釣合であるときは、この限りでない。

侵害者が所有する装置であって、かつ、製品に標章を不正に付すためのみに又は主にその目的のためのみに使用され又は使用を意図されているものについても同様とする(商標法 18 条 2 項)。

- 5) 情報の要求

商標又は取引上の表示の所有者は、差止請求権を有する場合、不正に標章を付した製品の出所及び流通経路に関する情報を遅滞なく提供するよう侵害者に要求することができる。ただし、このことが個々の場合に不釣合であるときは、この限りでない(商標法 19 条 1 項)。

情報を提供するよう要求された者は、製品の製造者、供給者及びその他の前所有者の名称及び住所、取引上の顧客又は本人の細目のほか、製造、配達、受領若しく

は注文された製品の数量についても情報を提供しなければならない（商標法 19 条 2 項）。当該情報は、情報が提供される前に犯された行為に関して情報を提供するように要求された者等に対する刑事手続又は行政反則法に基づく手続において使用されるときには、情報を提供するように要求された者の同意を得なければならない（商標法 19 条 4 項）。

6) 出訴制限

商標又は取引上の表示の所有者の権利の侵害に対する請求権は、その請求をする者が侵害の事実及び侵害者を知った時から 3 年後に、また、これらのことを知ったか否かに係わりなく、侵害から 30 年後に出訴期限法の適用を受けるものとする（商標法 20 条 1 項）。

侵害者が、商標又は取引上の表示の所有者の負担で侵害によって利益を得ている場合は、その侵害者は、出訴期限が終了した後であっても、不当利得の返還に関する規定に従いその利益を返還する責を負うものとする。

7) 差止請求権等の喪失

(a) 商標又は取引上の表示の所有者は、次の場合には差止請求権を行使することはできない（商標法 21 条）。

(i) 後に登録された商標が使用されていることを知りながら、その使用を継続して 5 年間黙認していた場合（後の商標が悪意で出願されたものである場合は、この限りでない。）（同上 1 項）

(ii) 周知商標、著名商標の使用、取引上の表示の使用、又はその他の後の権利の使用を知りながら、かかる使用を継続して 5 年間黙認していた場合（これら後の権利の所有者が悪意で取得したものである場合は、この限りでない。）（同上 2 項）

(b) (a)の場合、後の権利の所有者は、先の権利の行使を差し止める権利は有さない。

(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により国内出願に変更した際の取扱い

(a) ドイツを領域指定している国際登録が、指定商品及び役務の全部または一部について、マドリッド協定議定書 6 条(4)に基づき本国官庁の通報により取り消された場合に、当該国際登録の名義人が、当該取り消された標章のドイツ国内出願への転換についての出願を、国際登録簿から標章が取り消された日の後 3 月の期間の満了前に必要な事項と共に、ドイツ特許商標庁に提出し、かつ受理された場合は、当該取り消された国際登録の国際登録日（又は事後指定日、国際登録について主張された優先権があれば、その優先日）が、ドイツ国内における権利の先後

を決定する決め手となる（商標法 125 条 1 項）。

請求を行う者は、国際登録簿における関係国際登録の取消前にその国際登録による保護がドイツにおいて与えられていた標章及び商品又は役務を明らかにした国際事務局の証明書を提出しなければならない（商標法 125 条 2 項）。

これに加え、請求を行う者は、登録が求められている商品又は役務の一覧の翻訳文を提出しなければならない（商標法 125 条 3 項）。

転換の請求の手数料は、2009 年 3 月 9 日現在において、1 件 300 ユーロ、ただし、3 区分以上の区分については、1 区分 100 ユーロが加算される。団体商標の場合には、1 件 900 ユーロで、3 区分以上の区分については、1 区分 150 ユーロが加算される⁸⁹。

ドイツ国内に住所も居所も有さず営業所も有していない者が請求する場合には、ドイツ特許商標庁並びに特許裁判所及び標識に関する民事訴訟手続における代理を認められている弁理士又は弁護士を代理人として請求しなければならない（商標法 96 条 1 項）。

- (b) 転換の請求は、その他のすべての点で標章の登録出願として扱われるものとする（商標法 125 条 4 項）。

ただし、国際登録簿における標章の取消しの日に、1 年の保護の拒絶の期間が既に満了していた場合であって、保護の拒絶又は事後的な保護の取消に関する手続がその日に係属していない場合は、標章は、事前の審査をすることなく直接登録される。当該標章の登録及び公告に対しては、異議申立てをすることはできない（同上）。

2) 代替の取扱い

- (a) 2007 年に国際事務局が行ったアンケート調査に対するドイツ特許商標庁の回答によると、ドイツ国内法では特別の規定は設けられておらず、次のマドリッド協定議定書の規定が直接適用されるということである。

「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する。

⁸⁹ 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→Germany→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

- (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役務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。」

(b) 上記アンケートによれば、ドイツ特許商標庁は、代替の申請があった場合には、自己の登録簿に国際登録について記載し、国内登録を抹消する。セントラルアタック等により国際登録が無効となっても、抹消された国内登録は復活しないが、転換請求された場合には、元の国内出願が有していた優先権はすべて認められるということである。

なお、ドイツ特許商標庁が重複登録に気づいても、名義人からの請求がなければ、代替の記載等を行わないということである。

ドイツ国内に住所も居所も有さず営業所も有していない者が請求する場合には、ドイツ特許商標庁並びに特許裁判所及び標識に関する民事訴訟手続における代理を認められている弁理士又は弁護士を代理人として請求しなければならない（商標法96条1項）。

(13) 議定書に関する宣言

ドイツが宣言しているのは、国内法では商標ライセンスの記録を定めていないので、共通規則第20規則の(6)(a)に基づく国際登録簿のライセンスの記録は効力を有しない旨の宣言のみである。

(14) ドイツに特徴的な制度

- 1) 先の登録商標、使用による周知商標、著名商標又は取引上の表示の所有者がある場合においても、これらの者の同意を得ておけば、異議申立ては行われないので、商標登録は認められる。異議手続において、異議申立人から同意を得た場合も、同様である（商標法51条2項末文）。
- 2) 商標の他、会社の名称又は営業施設若しくは事業の特別な名称として取引上使用される標識である取引上の表示、名称に対する権利、個人の肖像権、著作権、植物の品種名、原産地表示、他の産業財産による商標登録の取消しが認められる。
- 3) 共同体商標に、ドイツにおける登録商標に準じた保護が与えられている。

(15) ドイツ特許商標庁ウェブサイト等から入手可能な情報

① ドイツ商標検索システム

参照アドレス：<http://www.dpma.de/english/index.html> (英語)

(<http://www.dpma.de/index.html> (ドイツ語))

検索手順：



手順 1：
ドイツ特許商標庁（英語版）
のトップページ
<http://www.dpma.de/english/index.html>の
「Trade Marks」をクリック



手順 2：
Trade Marks に関する
各種解説ページ

左枠内の「Search」を
クリック



手順 3：
Search に関する
各種解説ページ

右上枠内の Links 内の
「DPMA register」を
クリック



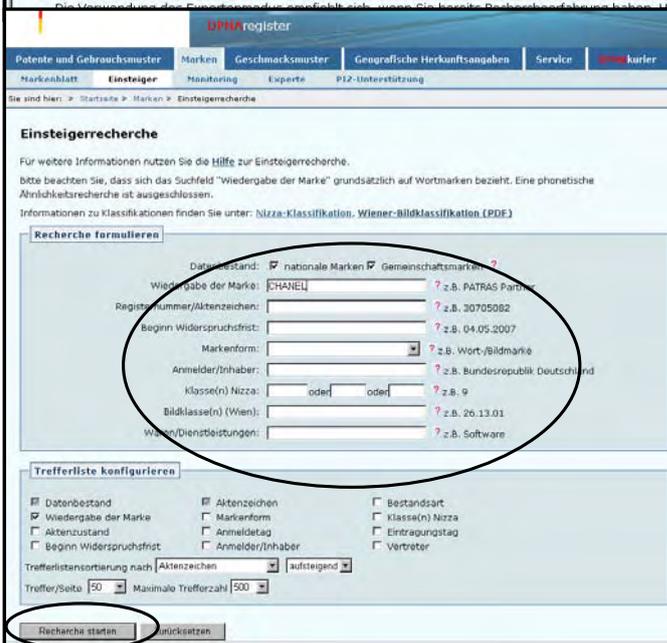
手順 4：
DPMA register service
のページ

3 行に渡る選択肢中
2 行目の前半部
「Marken」をクリック



手順 5 :
Trade marks 検索モード
選択画面

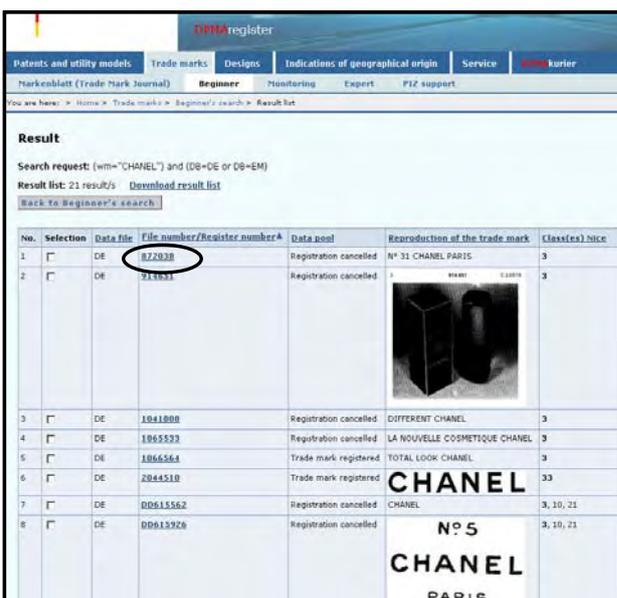
ここでは
「Einsteigerrecherche
(Beginner's search)」を
選択してクリック。
なお上級検索向けの
Expertenrecherche
(Expert search)も
用意されている。



手順 6 :
検索条件入力画面

- Wiedergabe der Marke (Reproduction of the trade mark) 商標
- Registernummer/Aktenzeichen (Register number/ File number) 出願/登録番号
- Beginn Widerspruchsfrist (Start of opposition period) 異議申立期間の開始日
- Markenform (Type of mark) 商標の種類
- Anmelder/Inhaber (Applicant/Proprietor) 出願人/権利者
- Klasse(n) Nizza (Class(es) Nice) ニース分類
- Bildklasse(n) (Wien) (Class of figurative elements of marks) ウィーン図形分類
- Waren/Dienstleistungen (Goods/Services) 商品名/役務名

検索結果の表示項目や件数を選択できる。
Recherche Starten (Start search) ボタンを
クリックして検索開始。



手順 7 :
検索結果リスト表示画面

番号をクリックすると各
商標の詳細が表示される。

- ②ドイツ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：<http://www.dpma.de/index.html>（ドイツ語）
 なお英語の検索サイトは不調で、現在使用できない。

検索手順：



手順 1：
 ドイツ特許商標庁の
 トップページ
<http://www.dpma.de/index.html>の「Service」を
 クリック



手順 2：
 各種業務案内のページ
 左枠内の「Klassifikationen」
 をクリック

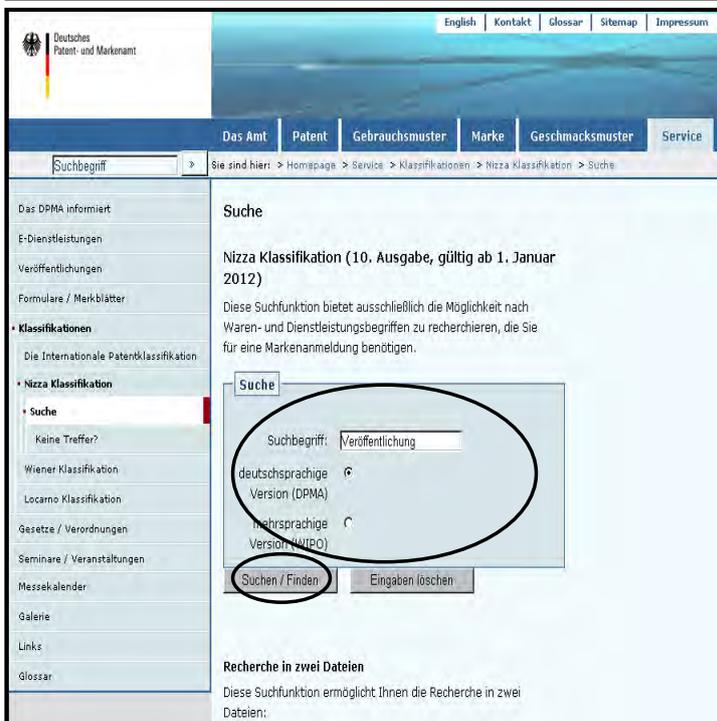


手順 3：
 Klassifikationen (分類)に関
 する各種説明のページ
 左枠内の Klassifikationen
 の下に位置する
 「Nizza Klassifikation
 (ニース分類)」をクリック



手順 4 :
Nizza Klassifikation (ニース分類)に関する各種説明のページ

左枠内の
Nizza Klassifikation の下に
位置する「Suche」を
クリック



手順 5 :
Nizza Klassifikation (ニース分類)の検索ページ

検索条件入力欄に入力し、
ドイツ語は「deutschsprachige Version」
英語などは「mehrsprachige Version」を
選択して「Suchen/Finden」ボタンを
クリック

ここでは出版を意味するドイツ語の
「Veröffentlichung」を入力



手順 6 :
検索結果表示ページ
入力したキーワードが含まれる
分類が表示される。