

5 スペイン

(1) 商標法の動向等

- 1) スペインでは、1995年12月1日からマドリッド協定議定書が発効している。なお、スペインはマドリッド協定の加盟国でもあり、マドリッド協定は、1892年7月15日に発効している。
- 2) 現行スペイン商標法（以下「商標法」という。）は、2001年12月7日に施行され、最新の改正は2003年7月7日である。商標規則（以下「商標規則」という。）は、2002年7月12日付勅令により制定され、最新の改正は2008年8月29日である。最新の商標法及び2002年版の商標規則はいずれも日本国特許庁ホームページ¹⁷¹（日本語）で閲覧可能であり、最新の商標法の英文の法文は世界知的所有権機構（WIPO）ホームページ¹⁷²（英語）で閲覧可能である。

(2) 商標の定義

- 1) 「商標」とは、視覚的に表示することができ、かつ市場においてある会社の商品又は役務を他の会社の商品又は役務から識別するために使用される標識をいい（商標法4条1項）、当該標識は、特に次のようなものである（商標法4条2項）。
 - (a) 個人を特定するために使用されるものを含む、語又は語の組合せ
 - (b) 画像、図形、記号及び図画
 - (c) 文字、数字及びそれらの組合せ
 - (d) 製品の包装、包装容器及び形状又はその表示を含む立体的形態
 - (e) 音響
 - (f) (a)～(e)に例示の目的で記載された標識の何らかの組合せ
- 2) 「団体商標」とは、商標の定義に例示された標識のうち、視覚的に表示することができ、その標章を所有する団体の構成員の商品又は役務を市場において他の企業の商品又は役務から識別するために用いられる標識である（商標法62条1項）。団体標章は、法的地位を有する生産者、製造業者、取引業者若しくは役務供給業者の団体、又は公法に基づく法人に限り、出願することができる（商標法62条2項）。

¹⁷¹ 特許庁ホームページ→法律・条約→外国産業財産権制度情報→スペイン→商標法
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm、同→スペイン→商標規則
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

¹⁷² WIPOホームページ→IP RESOURCES→WIPO LEX→Spain→Main IP Laws→Law 17/2001 of 7 December, on Trademarks (Consolidated Text Including the Amendments Made by Law 20/2003, of July 7, 2003, on Legal Protection of Industrial Designs)→Available Text(English) <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1382>

団体標章の登録出願には使用規約を添付する（商標法63条1項）。ただし、国際登録の領域指定についてのWIPOホームページの国内手続に関する記載では、**no specific requirement**となっているので、出願時（MM2）は不要だが、暫定的拒絶の通報において使用規約の提出が要求されるものと考えられる¹⁷³。

同規約においては、出願人たる団体を特定するデータに加え、当該標章を使用する権限を付与された者、当該団体の構成員となる条件、当該標章の使用条件、当該団体の構成員が当該標章の使用を拒否される理由、及び生じることがあるその他の制裁措置を明記するものとする（商標法63条1項）。団体標章が原産地の表示からなる場合は、使用規約はその者の商品又は役務が当該地域に出所を有し、かつ使用規約に規定する要件を充足する何人も当該団体の構成員になることができる旨を規定するものとする（商標法63条2項）。

団体標章の使用規約は、少なくとも次の詳細事項を含まなければならない（商標規則38条1項）。

- (a) 出願をする団体又は公法事業体の名称及び事務所の宛先
- (b) 当該団体又は公法事業体の目的
- (c) 当該団体又は公法事業体を代表することを委任された団体
- (d) 当該団体の会員加入条件
- (e) 当該標章の使用を許可された者
- (f) 該当する場合は、制裁を含み、当該標章の使用が準拠する条件
- (g) 該当する場合は、使用規約に規定する要件を充足する何人も当該団体の構成員になることができる旨

使用規約は、出願の団体又は事業体に適法に制定され、かつ、登録された内規と共に提出しなければならず、使用規約に対する改訂は、承認を受けるためスペイン特許商標庁に提出しなければならない（商標規則38条3項、4項）。

- 3) 「保証標章」とは、商標の定義に例示された標識のうち、視覚的に表示することができるもので、その所有者が、特に品質、構成部品若しくは原産地、技術的条件又は当該製品の準備若しくは当該役務の提供の方法に関する一定の共通要件を充足することを証明するために、当該所有者の管理及び許可の下で多数の企業により使用される標識である（商標法68条1項）。保証標章は、当該標章が登録されるべき商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務を製造又は市販する者によっては出願する

¹⁷³ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

ことができない（商標法68条2項）。

保証標章の出願には使用規約を添付する（商標法69条1項）。ただし、国際登録の領域指定についてのWIPOホームページの国内手続に関する記載では、**no specific requirement**となっているので、出願時（MM2）は不要だが、暫定拒絶の通報において使用規約の提出が要求されるものと考えられる¹⁷⁴。

同規約は、当該標章を使用する権限を付与された者、証明されるべき商品又は役務の共通の特徴、当該特徴の検証方法、実施されるべき当該標章の管理及び監督、当該標章の不正使用により侵害が生じる際の責務、及び該当する場合は当該標章の使用者が尊重すべき規則を示すものとする（商標法69条1項）。使用規約は、保証標章が言及する商品又は役務の内容に関して、所轄行政官庁¹⁷⁵からの承認報告書を受けけることを条件とする。当該報告書が請求された日から3月の期間が、所轄行政官庁¹⁷⁶が当該報告書を交付することなく経過した場合は、当該報告書は承認されたものとみなされる（商標法69条2項）。保証標章が原産地の表示からなる場合は、使用規約はその者の商品又は役務が当該地域に出所を有し、かつ当該規約の要件を充足する何人も当該標章を使用することができる旨を規定するものとする（商標法69条3項）。

保証標章の使用規約は、少なくとも次の明細を含まなければならない（商標規則38条2項）。

- (a) 当該標章の出願人の名称及び事務所の宛先
- (b) 商標の所有者が証明すべき要件、構成要素、要素、条件、出所、又は他の特徴であって、商標が適用されるべき商品又は役務により充足されるもの
- (c) これらの特徴を試験するためとられる措置
- (d) 商標使用を点検し、かつ、監督するシステム
- (e) 当該標章の不適正使用から生じる債務及び罰則
- (f) 当該標章の使用者に対し支払いを要する手数料
- (g) 該当する場合は、規約の要件を充足する何人も当該標章を使用することができる旨

¹⁷⁴ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

¹⁷⁵ 商品又は役務に応じて、それぞれその商品や役務の内容や取引についての監督業務を行っている官庁と考えられる。

¹⁷⁶ 同上

使用規約は、当該標章が使用されるべき商品又は役務の内容に応じて所轄行政官庁¹⁷⁷により承認を勧告する報告書が交付されるものとする（商標規則38条3項）。使用規約に対する改訂は、承認を受けるためスペイン特許商標庁に提出しなければならない。当該改訂については、当該標章が使用されるべき商品又は役務の内容に応じて所轄行政官庁¹⁷⁸により交付された承認を勧告する内容の報告書と共に、これを提出しなければならない（商標規則38条4項）。

- 4) 「商号」も商標法に基づいて登録される。ただし、商号の登録は、その所有者に対し、取引過程において企業を特定し、それを同一又は類似の活動を営む他の企業から識別するために、経済取引において商号を使用する排他権を付与する（商標法 90 条）点において商標と異なる。

「商号」とは、視覚的に表示することができる標識であって、取引過程において企業を特定し、それを同一又は類似の活動を営む他の企業から識別するものである（商標法 87 条 1 項）。次のものは商号を構成することができる（商標法 87 条 2 項）。

- (a) 父方の名をとった名称、事業の名称及び法人の名称
- (b) 架空の名称
- (c) 法人の活動の主題を示唆する名称
- (d) アナグラム及びロゴタイプ
- (e) 画像、図形及び図画
- (f) 前各号において非制限的に記載した標識の組合せ

なお、商号について別段の規定がある場合を除き、商標に関して商標法に記載される規定は、それらが内容において矛盾しない限り、商号に適用される（商標法 87 条 3 項）。

(3) 方式要件

マドリッド協定及びマドリッド協定議定書又は双方の範囲内で行われた商標の国際登録は、国際登録の領域指定によりスペインにおいて効力を有するものとする（商標法79条）。スペインにおける国際商標の保護は、マドリッド協定第5条及び議定書第5条に従い拒絶することができる（商標法80条）。

ただし、出願書類に関する商標法 12 条及び第 I 部の規定を国際登録に適用又は準用する明文の規定は存在しないので、マドリッド協定議定書及び共通規則にしたがって記載すればよいと考えられるが、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。

¹⁷⁷ 商品又は役務に応じて、それぞれその商品や役務の内容や取引についての監督業務を行っている官庁と考えられる。

¹⁷⁸ 同上

出願書類 (MM2) の記載

(1)出願人

共通規則に定めているもの以外の要求はない。

記載事項としては、出願人の名称、宛先及び国籍、並びにその者が自己の住居、本店、又は実効的な工業上若しくは商業上の施設を有する国名。出願人が自然人である場合は自己の姓名を明記し、出願人が法人である場合は完全な法人の名称を明記しなければならない。異なる郵便宛先も通知目的で列挙することができる。更に、電話番号、ファックス番号、電子メール・アドレスを記載することができる。

2以上の出願人が存在する場合は、そのうち1の宛先を通知目的で明記しなければならない。これが行われなかった場合は、スペイン特許商標庁からの通知は出願様式に記載された最初の出願人宛となる（商標規則1条1項(b)）。

(2)マーク

複製は、鮮明な複製を作成することを可能にするのに十分な対照及び鮮明度を有さなければならない（商標規則 2 条 2 項）。

願書は、標準文字で出願する場合を除いて、出願の商標が図形、立体、音響、複合、又は非標準的文字により表現される文字標章である旨の表示を含まなければならない（商標規則 2 条 3 項）。国際登録の場合には、立体商標の場合にその旨記載することで足りると考えられる (MM2 「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS (d)」)。

なお、日本語は図形として登録が認められる¹⁷⁹。

(3)標準文字制度

出願人が特定の図形表示、音響、形状、又は色彩を請求することを希望しない場合は、標章は出願様式上に通常活字体で大文字、数字及び句読点を使用しタイプ書き又はその他適切な手法で印刷し、複製しなければならない（商標規則 2 条 1 項）。この場合、出願人は出願様式上に標準文字指定である旨の宣言をしなければならず、当該標章はスペイン特許商標庁使用の標準文字セットにより公告され、かつ、登録されるものとする。

スペイン特許商標庁使用の標準文字セットは工業所有権公報により公告されている（同上）。国際登録の場合に同様の取扱いとなるかは不明であるが、可能な範囲では、国内手続に準じておくことが望ましい。

日本語のかなや漢字は、図形とみなされるため、標準文字指定は認められない¹⁸⁰。

(4)色彩に係る主張

共通規則に定めているもの以外の要求はない。

¹⁷⁹ 国際登録番号 1054243 「魚地球」 参照。

¹⁸⁰ 図形商標に標準文字指定があっても無視されるだけであろうと思われる。

色彩付き商標の登録が出願される場合は、色彩を権利主張する旨を含み、当該標章の特徴の色彩を表示しなければならない。商標見本は、当該標章の色彩付き複製でなければならない（商標規則 2 条 5 項）。MM2 「8 COLOR(S) CLAIMED (b)」の記載は要求されていない。

国際登録の場合には、色彩付きの商標は必ずしも色彩の主張を伴わないが、国内出願と同様に取り扱われる可能性もあるので、色彩の主張をしておくか、基礎出願自体を白黒の商標見本としておくことが、望ましい。

(5) 標章音訳

特段の規定はないが、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¹⁸¹に従って必ずMM2 「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS (a)」に記載しなければならない。

(6) 標章の翻訳

特段の規定なし。日本語について翻訳がなくとも拒絶されることはないようである¹⁸²。

(7) 商標が意味を持たない造語を含む場合

特段の規定なし。

(8) 立体商標

立体標章の登録を出願する場合は、当該標章の複製は 6 までの異なる透視図を有する標章の 2 次元図形又は写真の複製から構成されなくてはならないとあり、国際登録の場合にもこの条件を満たしていない場合には提出が求められる可能性が有る。なお、それらは商標見本の最大寸法を超過しない単一複製を形成するように一まとめにされるものとする（商標規則 2 条 4 項）と規定されている。複製が商標を十分詳細に描写していない場合は、出願人には 6 までの異なる透視図を提出すべき旨を命じることができる（同上）。国際登録の領域指定の場合には、暫定的拒絶の通報が出されると思われる。

(9) 団体商標

団体標章又は保証標章の登録のためである旨の記載が必要（商標規則1条1項(i)）であり、団体標章又は保証標章の出願には、使用に際して準拠しなければならない関係規約を含まなければならない（商標規則1条2項）。WIPOホームページの国内手続に関する記載では、no specific requirementとなっているので、出願時（MM2）は不要だが、暫定的拒絶の通報において使用規約の提出が要求されるものと考えられる¹⁸³。

¹⁸¹ 第 9 規則(4)(a)(xii)

¹⁸² 国際登録番号 931074 「化粧惑星」 参照。

¹⁸³ 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→Spain→Miscellaneous

団体商標の使用規約は、出願の団体又は事業体に適法に制定され、かつ、登録された内規と共に提出しなければならない（商標規則38条3項）。

保証商標の使用規約は、当該標章が使用されるべき商品又は役務の内容に応じて所轄行政官庁¹⁸⁴によりスペイン特許商標庁に保証商標の登録の承認を勧告する報告書が交付されるものとする（商標規則38条3項）。

(10)標章の記述(説明)

出願は任意選択で当該標章の説明書を含むことができる（商標規則 2 条 3 項）。

ただし、MM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS (e)」には、基礎出願または基礎登録に商標の説明の記載がある場合に、同一の説明を記載することができるのみである（マドリッド共通規則 9(4)(a)(xii)）。

任意である以上記載がないこと自体は暫定的拒絶の通報の対象ではないが、マークの識別性等の判断において説明がないことにより、暫定的拒絶の通報の対象となる可能性はある。

(11)標章の称呼

特段の規定なし。

(12)ディスクレーム制度

出願人が標章を構成する要素の何れかを商標法に基づく保護から排除することを希望する場合は、その者はその旨の権利の部分放棄書を提出し、排他的使用の権利を請求しない要素を表示しなければならない（商標規則 2 条 7 項）。国際登録出願の場合は、MM2「9 MISCELLANEOUS INDICATIONS (g)」に記載すれば足りると考えられる。

(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¹⁸⁵。

商品及び役務の一覧は、それらをニース分類の 1 類に間違いなく分類することができるようにニース分類のアルファベット順列挙により用いられたものと同じの用語及び表現を使用して可能な範囲まで、出願において明瞭かつ正確に言葉を選ばなければならない。標章が使用されることになる商品又は役務の内容は、如何なる場合でも標章登録の障害にすることができないものとする。商品又は役務の挿入は、それらがニース分類に明示的に指定されていないことのみを事由として、拒絶してはならないものとする（商標規則 3 条 2 項）。ニース分類にない商品又は役務を指

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

¹⁸⁴ 商品又は役務に応じて、それぞれその商品や役務の内容や取引についての監督業務を行っている官庁と考えられる。

¹⁸⁵ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

定しようとするとき等には留意する必要がある。

なお、商品及び役務の分類は範囲が専ら管理事務的であるため、異なる商品及び役務がニース分類の同一類中に記載されているとの事由により相互に類似するとみなすことができず、又はそれらが異なる類中に記載されているとの事由により相互に相違するとみなすこともできない（商標規則 3 条 3 項）。先行する類似商標がある場合の商品又は役務の指定、暫定的拒絶の通報に対する対応や侵害事件の場合等に留意する必要がある。

(14) 使用の意志の宣言

不要である¹⁸⁶。

(15) その他

(a) 個人名を含む商標

特段の規定なし。

(b) 優先権主張がある場合の審査、証明書の翻訳等

国内出願については、商標出願が 1 又は 2 以上の先の出願から優先権を主張する場合、その者は当該出願番号及び本国官庁により適法に証明された各書類の写しを当該商標の出願日から 3 月以内に提出しなければならない（商標規則 6 条 1 項）。

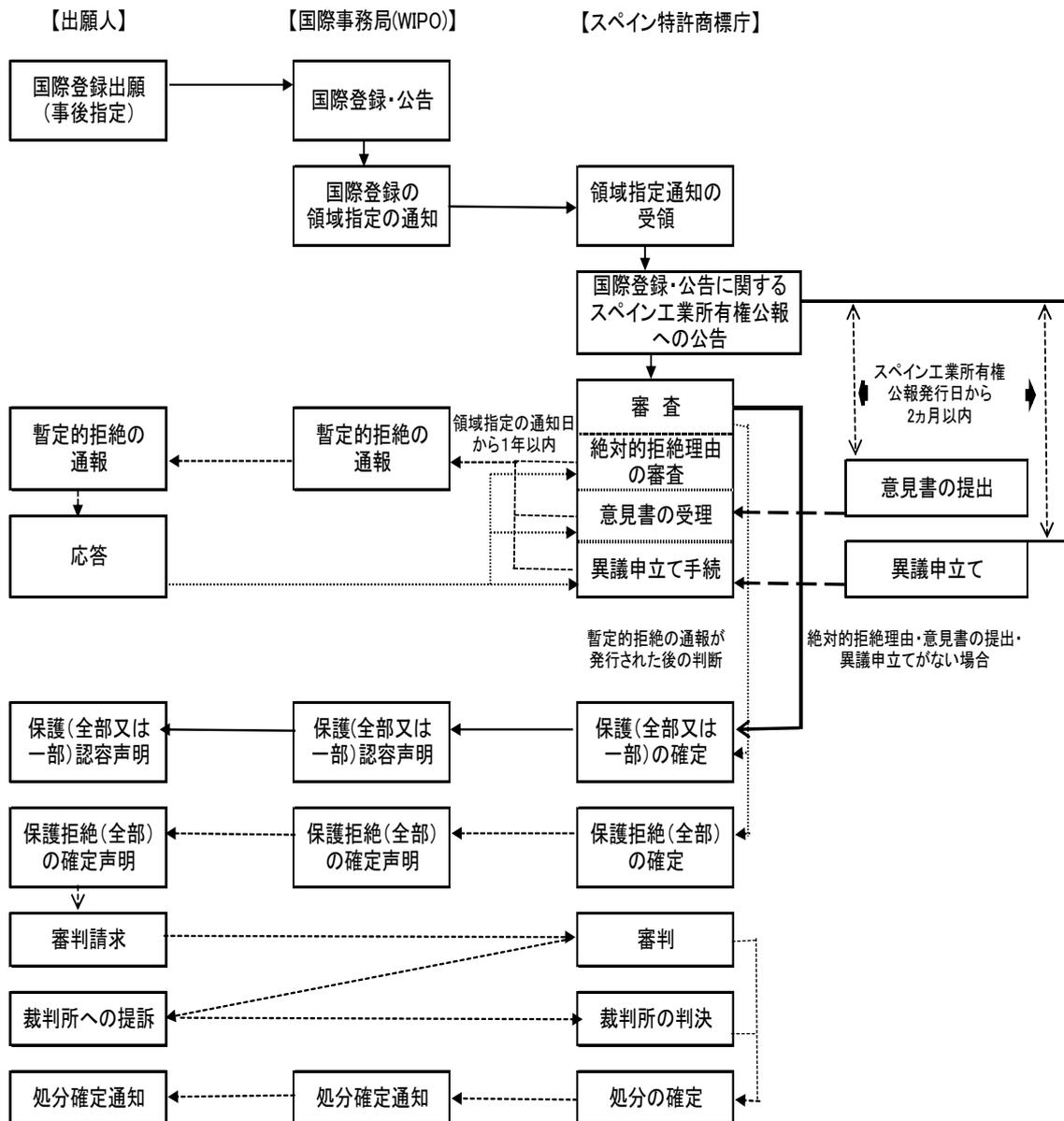
ただし、国際登録出願については、MM2「6 PRIORITY CLAIMED」の記載のみでよいと考えられる。（議定書 4 条 2 項）

¹⁸⁶ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

(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) 国内出願の場合

(a) 審査

スペイン特許商標庁は、方式審査を行い（商標法16条）、出願が受理された場合には、公報に公告する（商標法18条1項）とともに、当該出願の公告を、単に情報提供の

目的で、同庁がその技術的及び金銭的能力に従い実施したコンピュータ検索の結果探知され、かつ商標法に基づき新規出願の登録に異議を申し立てることができる登録又は出願された先の標識の所有者に伝達する（商標法18条4項）。

商標出願が公告された場合は、自己が害を受けるとみなす何人も、登録拒絶理由を援用することにより商標登録に異議を申し立てることができる（商標法19条1項）。異議申立期間は、商標出願の公告日から2ヵ月である（商標規則17条1項）。また、消費者保護を目的とする公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織は、異議申立期間内に、絶対的拒絶理由であって、それを理由に職権をもって商標登録を拒絶する筈のものを示した意見書をスペイン特許商標庁に送付することができる（商標法19条3項）。当該機関及び協会は手続の当事者の地位を獲得するものではないが、その意見書は商標出願人に通知され、スペイン特許商標庁の決定によって解決される（同上）。

スペイン特許商標庁は、商標出願が絶対的拒絶理由及び公衆から見ると出願人以外の者を特定する名、姓、筆名又はその他の標識であるという拒絶理由の何れかに抵触するか否かについて、職権をもって審査する（商標法20条1項）。

(b) 登録

定められた期間内に何れの異議申立て又は意見書も第三者によって提出されず、かつスペイン特許商標庁により実施された職権審査の結果、商標出願が審査対象の拒絶理由の何れにも抵触しない場合は、その商標は登録される（商標法 20 条 2 項）。この場合は、スペイン特許商標庁は、規則によって定められる方式により、その商標の登録を工業所有権公報に公告し、かつ商標登録証を付与する（商標法 20 条 2 項）。

2) 国際登録の領域指定の場合

(a) 審査

マドリッド協定及びマドリッド協定議定書又は双方の範囲内で行われた商標の国際登録は、国際登録の領域指定によりスペインにおいて効力を有するものとする（商標法79条）。

国内出願における出願の公告は、国際登録出願については、マドリッド協定第3条(4)又は議定書第3条(4)に従い国際事務局がその定期公報において行う公告に置き換えられる（商標法80条3項）。スペイン特許商標庁は、国際事務局による当該公告を参照するための情報を工業所有権公報において公告する（同上）。

国際登録の領域指定についての異議申立期間は、出願の公告とみなされる国際事務局による公告についての言及をスペイン工業所有権公報に公告した時点に始まる（商標法80条2項、4項）。異議申立期間は、当該国際事務局による公告についての言及の公告日から2ヵ月である（商標規則17条1項）。

また、消費者保護を目的とする公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織は、異議申立期間内に、絶対的拒絶理由であって、それを理由に職権をもって商標登録を拒

絶する筈のものを示した意見書をスペイン特許商標庁に送付することができる（商標法80条2項、19条3項）。当該機関及び協会は手続の当事者の地位を獲得するものではないが、その意見書は国際登録の名義人に通知され、スペイン特許商標庁の決定によって解決される（同上）。

スペイン特許商標庁は、国際登録の領域指定が絶対的拒絶理由及び公衆から見ると出願人以外の者を特定する名、姓、筆名又はその他の標識であるという拒絶理由の何れかに抵触するか否かについて、職権をもって審査する（商標法80条2項、20条1項）。

(b) 拒絶対応

第三者により異議が申し立てられた又は消費者保護を目的とする公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織により意見書が提出された場合、又はスペイン特許商標庁により実施された審査の結果、出願対象の商品又は役務の全部又は一部について出願が何れかの拒絶理由に該当し又は瑕疵があった場合は、暫定的拒絶の通報が国際事務局に通知され、国際事務局から国際登録の名義人に通知される（商標法80条2項、21条1項、80条5項）。国際登録の領域指定の通知の日から1年を経過した場合には、暫定的拒絶の通報を国際事務局に通知することはできない（マドリッド協定議定書5条2項）。

暫定的拒絶の通報に応答して、出願人は、出願を取下し、限定し、補正することができる（商標法80条2項、21条2項）。応答期間は、スペイン特許商標庁が国際事務局へ暫定的拒絶の通報を通知した日から4ヵ月である¹⁸⁷。応答には、原則として、資格を有する現地代理人の選任が必要である¹⁸⁸。

出願人が応答したか否かを問わず、暫定的拒絶の通報に応答するために定めた期間が満了した場合は、スペイン特許商標庁は、商標登録を付与するか又は拒絶することに同意するものとし、後者の場合は、その拒絶を生じさせた理由及び先の権利を簡潔に陳述するものとする（商標法80条2項、22条1項）。これらは、最終的拒絶の通報として、国際事務局に通知され、国際事務局から国際登録の名義人に通知される（商標法80条2項、22条1項、80条5項）。

国際登録の領域指定の保護を拒絶する理由が一部の商品又は役務に関してのみ存在する場合は、保護の拒絶は、当該商品又は役務に制限される（商標法80条2項、22条2項）。この場合は、標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明を国際事務局

¹⁸⁷ 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→Spain→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/es.html?part=designated>

なお、国内手続の場合には、出願人への通知の内容が工業所有権公報へ公告された日から1ヵ月である（商標規則20条2項）。

¹⁸⁸ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

局に通知し、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則18規則の3(2)）

国際登録の領域指定の保護の全部の拒絶という決定は、工業所有権公報に公告される（商標法80条2項、22条3項）。当該公告には、(a) 出願番号¹⁸⁹、(b) 出願人¹⁹⁰の名称、(c) 登録拒絶の決定の日付、(d) 当該出願の公告日、並びに工業所有権公報の号番号及び出願公告を掲載したページ¹⁹¹、(e) 登録を拒絶された当該商標の商品又は役務区分の番号が掲載される。

(c) 保護の確定

国際登録の領域指定について、国際事務局による公報への公告が、スペインの工業所有権公報に公告された日から 2 ヶ月の期間内に何らの異議申立て又は意見書も第三者によって提出されず、かつスペイン特許商標庁により実施された審査の結果、国際登録の領域指定が絶対的拒絶理由等の何れにも抵触しない場合は、その商標は登録され、保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する（商標法 80 条 2 項、19 条 2 項、共通規則第 18 規則の 3(1)）。

暫定的拒絶の通報が送付された場合には、出願人が応答したか否かを問わず、暫定的拒絶の通報に応答するために定めた期間の満了後、スペイン特許商標庁は、商標登録を付与するか又は拒絶することに同意する（商標法 80 条 2 項、22 条 1 項）。国際登録の領域指定の保護を拒絶する理由が一部の商品又は役務に関してのみ存在する場合は、保護の拒絶は、当該商品又は役務に制限される（商標法 80 条 2 項、22 条 2 項）。この場合は、標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明を国際事務局に通知し、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 18 規則の 3(2),(5)）

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、スペイン特許商標庁は、登録の詳細を工業所有権公報に公告し、かつ商標登録証¹⁹²を付与する（商標法 80 条 2 項、22 条 4 項）。

② 審査内容

スペイン特許商標庁は、国際登録の領域指定にかかる商標が絶対的拒絶理由及び公衆から見ると出願人以外の者を特定する名、姓、筆名又はその他の標識であるという拒絶理由の何れかに抵触するか否かについて、職権をもって審査する（商標法80条2項、20条1項）。

また、消費者保護を目的とする公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織は、異議申立期間内に、絶対的拒絶理由であって、それを理由に職権をもって商標登録を拒

¹⁸⁹ 国際登録の領域指定については、国際登録番号と思われる。

¹⁹⁰ 国際登録の領域指定の場合には、国際登録の名義人と思われる。

¹⁹¹ 国際公告日及び国際公告を参照するための情報を掲載した工業所有権公報の号番号及び掲載したページとなると思われる。

¹⁹² 数人の国内代理人に確認した範囲では、商標登録証の発行は確認できなかった。ただし、スペイン国内の代理人を選任していないので、送付されていない可能性がある。

絶する筈のものを示した意見書をスペイン特許商標庁に送付することができる（商標法80条2項、19条3項）。当該機関及び協会は手続の当事者の地位を獲得するものではないが、その意見書の内容は暫定的拒絶の通報により国際登録の名義人に通知され、スペイン特許商標庁の決定によって解決される（同上）。

国際登録の領域指定についての異議申立期間は、出願の公告とみなされる国際事務局による公告を参照するための情報を工業所有権公報に公告した時点に始まる（商標法80条2項、4項）。異議申立期間は、当該国際事務局による公告についての言及の公告日から2ヵ月である（商標規則17条1項）。

③ 暫定的拒絶通報の期間

スペイン特許商標庁は、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)）。

スペインは、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が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

次の標識は、商標として登録することができない（商標法5条1項）。ただし、(b)、(c)、(d)の標章は、商品又は役務に関して使用された結果として、当該商標が識別性を得た場合（商標法5条2項）及びそれらの各種の標識からなる組合せが商標の定義に定める識別性を有する場合には、登録される（商標法5条3項）。

- (a) 商標の定義に適合しないために商標を構成することができないもの
- (b) 本質的に識別性を欠くもの
- (c) 商品又は役務について、その種類、品質、数量、目的、価格、原産地、商品の製造又は役務の提供期間又はその他の特徴を示すために取引上使用される可能性がある標識若しくは表示のみからなるもの
- (d) 俗称として又は公正かつ持続性のある取引慣行において、商品又は役務を指定するために常習的に使用されている標識又は表示に変換されたもののみからなるもの
- (e) 商品自体の内容により課せられた形状、技術的成果を得るために必要な商品の形状、又は商品に実質的価値を与える形状のみからなるもの
- (f) 商標法又は公序良俗に反するもの
- (g) 例えば商品又は役務の内容、品質又は原産地について公衆を誤認させる可能性があるもの
- (h) ぶどう酒又は蒸留酒を特定するために使用され、かつ商品の真正な原産が表示さ

れた場合、又は地理的表示が翻訳に使用され若しくは「等級」、「型」、「風」、「模造」、その他同様の表現を伴う場合を含め、その原産を有さないぶどう酒又は蒸留酒を特定する原産地表示を含み又はそれから構成されるもの

- (i) 正当な許諾が与えられた場合を除き、スペイン、その自治州、自治体、県又はその他の地方団体の紋章、旗、徽章及びその他の記章を複製又は模倣したもの
- (j) 所轄官庁の許諾を得ておらず、かつパリ条約第6条の3に基づいて拒絶されなければならないもの
- (k) 所轄官庁により登録が許諾されている場合を除き、パリ条約第6条の3において想定するもの以外の徽章、記章又は紋章を含み、かつ公益性を有するもの

⑤ 相対的拒絶理由の内容

スペイン特許商標庁は、相対的拒絶理由のうち、公衆から見ると出願人以外の者を特定する名、姓、筆名又はその他の標識であるという拒絶理由（下記 4）(b) に抵触するか否かについて、職権をもって審査する（商標法 80 条 2 項、20 条 1 項）。それ以外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はじめて審査する（商標法 80 条 2 項、20 条 1 項、2 項）。

1) 先の商標による拒絶

先の商標とは、次のものを意味する（商標法6条2項）。

- (a) その登録出願が、審査中の出願の出願日又は優先日より先の出願日又は優先日を有する登録商標（(i) スペイン商標、(ii) スペインにおいて有効な国際登録の対象であった商標及び(iii) 共同体商標）
- (b) (a)の要件を満たすスペイン商標又はスペインにおいて有効な国際登録の対象であった商標が取下げられ、又は失効している場合でも、共同体商標規則に基づいてそのそれらの商標の出願日又は優先日を有効に主張することができる共同体登録商標¹⁹³
- (c) 最終的に登録されることを条件として、登録されれば(a)又は(b)に該当する商標出願
- (d) 審査中の商標の出願日又は優先日に、パリ条約第6条の2¹⁹⁴の意味でスペインに

¹⁹³ 共同体商標規則 32 条（seniority claim）

¹⁹⁴ パリ条約第 6 条の 2（周知商標の保護）「(1) 同盟国は、1 の商標が、他の 1 の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の 1 の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求により、当該 1 の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。1 の商標の要部が、そのような広く認識されている他の 1 の商標の複製である場合又は当該他の 1 の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も、同様とする。」

において「周知」である未登録商標

次に該当する場合は、標識は、商標として登録することができない（商標法6条1項）。

- (a) 同一の商品又は役務を指定する先の商標と同一であるもの
- (b) 先の商標と同一又は類似であり、かつ標識が指定する商品又は役務が同一又は類似であるために、公衆の間に混同の危険があるもの。混同の危険には、先の商標を連想させる危険を含むものとする。

2) 先の商号による拒絶

先の商号とは、スペインにおいて登録又は登録出願された商号であって、その登録出願が、審査中の出願の出願日又は優先日より先の出願日又は優先日を有するものをいう（商標法7条2項）。ただし、登録出願については、登録されることを条件とする（同上）。

次に該当する場合は、標識は、商標として登録することができない（商標法7条1項）。

- (a) 商標を求める商品又は役務と同一の活動を指定する先の商号と同一のもの
- (b) 先の商号と同一又は類似であり、かつ標識が指定する活動が商標を求める商品又は役務と同一又は類似であるために、公衆の間に混同の危険があるもの。混同の危険には、先の商号を連想させる危険を含む。

3) 登録された周知及び著名な商標及び商号による拒絶

先の商標又は商号と同一又は類似の標識は、

- (a) 先の標識がスペインにおいて周知又は著名であるために、当該商標の使用がその対象である商品又は役務と先の標識の所有者との関連を連想させる虞がある場合、又は
- (b) 一般的に正当な理由なくなされた当該使用が先の標識の識別性、周知性又は名声を不当に利用し又はこれらにとって有害となる可能性がある場合においては、先の標識によって保護される商品又は役務と類似しない商品又は役務についてその登録を請求する場合でも、商標として登録することができない（商標法8条1項）。

「周知の商標又は商号」とは、その販売量、その使用の期間、程度若しくは地理的範囲、市場において獲得した価値若しくは信頼性により又はその他の理由により、当該商標又は商号を識別する商品、役務又は活動が意図される関連の公的分野において一般に知られている商標又は商号を意味する。上記の保護は、関連の公的分野又はその他の関係分野において周知商標又は商号が知られている程度が大きくなるにつれて、

本質的に更に異なる商品、役務又は活動にも及ぶものとする（商標法8条2項）。

商標又は商号が一般公衆に知られている場合は、著名であるとみなされ、保護の範囲はすべての種類の商品、役務又は活動に及ぶものとする（商標法8条3項）。

4) 他の先の権利による拒絶

正当な許諾がなければ、次のものは商標として登録することができない（商標法9条1項）。

- (a) 商標の出願人以外の者を特定する固有の名称又は肖像
- (b) 公衆から見ると、出願人以外の者を特定する名、姓、筆名又はその他の標識
- (c) 先の商標又は商号以外の著作権又は別の工業所有権により保護された作品を複製、模倣又は改作した標識
- (d) 出願された商標の出願日又は優先日の前に経済取引において出願人以外の者を特定する法人の商号、名称又は事業名称であって、出願商標がこれら標識と同一又は類似し、かつ適用範囲も同一又は類似するために、公衆の間に混同の危険があるもの。

出願人以外の標識の所有者は、国家領域を通じた当該標識の使用又は周知性を証明するものとする。外国人も同等の保護を享受するものとするが、当該外国人が自己の未登録商号のスペインにおける使用又は周知性を証明することを条件とする。

登録出願人を特定する名、姓、筆名又はその他の標識は、商標登録の拒絶理由の何れかに抵触した場合は、商標として登録することができない（商標法9条2項）。

5) 代理人又は代表者の商標登録の拒絶

パリ条約の他の加盟国又は世界貿易機関の構成国における商標の所有者の代理人又は代表者は、自己の行為を正当化することができない限り、当該所有者の同意なく自己の名義で当該商標を登録することができない（商標法10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) 暫定的拒絶の通報の言語は、スペイン語である。
 - 2) 暫定的拒絶の通報には、全部拒絶と一部拒絶とがある（商標法 80 条 2 項、22 条 2 項）。
 - 3) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	 <p>Oficina Española de Patentes y Marcas</p>
<p>ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN (Regla 17.1)</p>	
I. Oficina que realiza la notificación:	Oficina Española de Patentes y Marcas P ^o Castellana, 75 - Teléfono : 902 157 530 - 28071 MADRID
II. Número del registro internacional:	<input type="text"/>
III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:	<input type="text"/>
IV. Denegación provisional basada tanto en un examen de oficio como en una oposición.	
V. Denegación provisional para todos los productos o servicios.	
VI. Motivos de la denegación:	Oposición basada en el art. 8 de la Ley de Marcas (ley 17/2001).
VII. Información relativa a una marca anterior:	<p>POR OPOSICION DE MARCAS NACIONALES: -NAC: 2807790 H! FECHAS: SOLICITUD 11/01/2008 CONCESION 22/05/2008 TITULAR Oponente: <input type="text"/> DIRECCION.....: <input type="text"/> PRODUCTOS.....: CL 38 (TELECOMUNICACIONES.) CL 41 (EDUCACION; FORMACION; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.)</p>
VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:	Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas. Artículos, 4, 5, 6, 7 y 9.
IX. Información relativa al procedimiento ulterior:	<p>i). Plazo para solicitar la revisión del rechazo de protección provisional: 14/01/2012</p> <p>ii). Autoridad ante la que hay que solicitar la revisión del rechazo de protección provisional: Oficina Española de Patentes y Marcas.</p> <p>iii). Indicações sobre la designación de un representante: Los no residentes en un estado miembro de la C.E. deberán estar representados, en cualquier caso por un Agente Oficial español de la Propiedad Industrial (Art. 155.2 Ley de Patentes). Los residentes en un estado miembro de la C.E., actuando por sí mismos, deberán designar un domicilio en España o una dirección electrónica para las notificaciones(Art. 29.4 Ley de Marcas).</p>
X. Fecha de la notificación de la denegación provisional:	14/09/2011

スペイン特許商標庁の表示

マドリッド協定議定書に基づく暫定的拒絶の通報である旨の表示 規則 17.1

I. 拒絶を発する機関：
 スペイン特許商標庁
 住所、電話番号の記載
 II. 国際登録番号の記載
 III. 国際登録の名義人の
 氏名、住所の記載
 IV. 書類審査及び異議申立てに基づく暫定拒絶であることの記載
 V. 全ての商品及び役務に対する拒絶である旨記載
 VI. 拒絶理由の記載

VII. 先行商標の記載
 ・異議申立てに使用された国内商標の情報

VIII. 適用される法律の条項

IX. 拒絶通報への応答
 ① 応答期限の表示
 ② 応答をする機関の表示
 ③ 代理人の選任に関する注意事項の記載：
 ・非 EU 加盟国の居住者の場合は、スペイン公認産業財産代理人を選任のこと
 ・EU 加盟国居住者は自ら手続が可能。ただし、スペイン国内の連絡用住所または e-mail アドレスを記載のこと。

X. 暫定拒絶通報日の表示

注記：スペイン特許商標庁への提出書類は、全てスペイン語で記載のこと

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Oficina Española deberán estar redactados en español (Art. 11.9 Ley de Marcas).

*ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID
DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN*

Regla 17.1)

I. Oficina que realiza la notificación: **Oficina Española de Patentes y Marcas**
Pº Castellana, 75 - Teléfono : 902 157 530 - 28071 MADRID

II. Número del registro internacional:

III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:

XI. Sello de la Oficina que realiza la notificación.



X I . 通知を發出する官庁の
印

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Oficina Española deberán estar redactados en español (Art. 11.9 Ley de Marcas).



ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID
DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN

Regla 17.1)

I. Oficina que realiza la notificación: **Oficina Española de Patentes y Marcas**
Pº Castellana, 75 - Teléfono : 902 157 530 - 28071 MADRID

II. Número del registro internacional:

III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:

XII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la Ley de Marcas:

Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4 de la presente Ley.
- b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
- f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
- h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como 'clase', 'tipo', 'estilo', 'imitación' u otras análogas.
- i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
- j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 del convenio de la Unión de París.
- k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

Artículo 6. Prohibiciones relativas

1. No podrán registrarse como marcas los signos

- a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Artículo 7.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

- a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
- b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticos o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

- a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
- b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.

X II . 拒絶理由として適用される国内法の条項
(商標法の抜粋)

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Oficina Española deberán estar redactados en español (Art. 11.9 Ley de Marcas).

② 暫定的拒絶通報への応答期間

暫定的拒絶の通報に応答して、出願人は、出願を取下し、限定し、補正することができる（商標法80条2項、21条2項）。応答期間は、スペイン特許商標庁が暫定的拒絶の通報を国際事務局へ通知した日から4ヵ月である¹⁹⁵。なお、スペイン特許商標庁に対する手続は、すべてスペイン語でおこなわなければならない、また、応答には、原則として、資格を有する現地代理人の選任が必要である¹⁹⁶。

暫定的拒絶の通報に対しては、国際登録の名義人は、現地代理人を通じて、国際登録の領域指定にかかる保護の拡張を取下し、限定し、補正することができる（商標法80条2項、21条2項）。ただし、出願の取下げ、限定、補正、分割に関する商標法23条及び24条は国際登録の領域指定には適用されない（商標法80条2項）。したがって、最終的には職権での部分拒絶または国際登録の手続による補正等に従うことになると思われる。暫定的拒絶の理由が、第5条(1)(b)、(c)又は(d)¹⁹⁷に記載する絶対的拒絶理由に抵触する要素を含む場合は、国際登録の名義人は、これらの要素を国際登録の領域指定の保護から除外する旨の宣言書を、現地代理人を通じて提出することができる（商標法80条2項、21条2項）。

③ 現地代理人の必要性の有無

特許法第155条(2)¹⁹⁸に従い、欧州連合において住居又は実効的な工業上若しくは商

¹⁹⁵ 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→Spain→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/es.html?part=designated>

¹⁹⁶ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

¹⁹⁷ 商標法5条2項

「(b) 本質的に識別性を欠くもの

(c) 商品又は役務について、その種類、品質、数量、目的、価格、原産地、商品の製造又は役務の提供期間又はその他の特徴を示すために取引上使用される可能性がある標識若しくは表示のみからなるもの

(d) 俗称として又は公正かつ持続性のある取引慣行において、商品又は役務を指定するために常習的に使用されている標識又は表示に変換されたもののみからなるもの

¹⁹⁸ スペイン特許法第155条

「(1) 次の者は、スペイン特許商標庁に対し行為を行うことができる。

(a) 行為を行う権限を付与された者すなわち、出願人が法人の場合、定款、内規若しくは法律に従い当該企業の代表者として行為する者

(b) 産業財産代理人

(2) 欧州連合加盟国に居住しない者は、常時、産業財産代理人を通じて行為するものとする。

業上の施設を有していない自然人又は法人は、商標法又は商標規則により定められたすべての手続において、産業財産代理人により代理されるものとする（商標規則 56 条 2 項）。資格を有する産業財産代理人のリストの検索は、WIPO ホームページからアクセスすることができる¹⁹⁹。

上記にかかわらず、欧州連合において住居又は実効的な工業上若しくは商業上の施設を有する自然人又は法人については、従業者がこれを代理することができる。ただし、代理人として行為する前記従業者の権限が適法にスペイン特許商標庁又は対応する自治州の所轄官庁により認証されていること及びスペインにおける宛先が通知送達のため提供されることを条件とする（商標規則56条3項）。

当該法人の従業者はまた、当該法人と経済的連携を有する他の法人について、それら他の法人が欧州連合内にそれらの住居又は実効的な工業上若しくは商業上の施設の何れも有していない場合であっても、それら他の法人を代理することができる（同上）。

すなわち、欧州連合内の子会社等の従業員であれば、日本の親会社の国際登録の領域指定等について、スペイン特許商標庁に直接応答することができる。ただし、代理人として行為する前記従業者の権限が適法にスペイン特許商標庁又は対応する自治州の所轄官庁により認証されていること及びスペインにおける宛先が通知送達のため提供されることを条件とする（商標規則56条3項）。言語はスペイン語でなければならない²⁰⁰。

また、関係当事者の宛先がスペイン領域外に所在する場合は、スペイン内の宛先を通知の目的で表示しなければならない（商標規則56条1項）。もっとも、直接スペイン特許商標庁での手続を行わない限りは適用されないと考えられる。ただし、スペインにおける通知場所が不明であり、又は2回試みても通知をすることができなかった場合は、スペイン特許商標庁からの通知は、国際事務局を経由するものを除き、工業所有権公報における公告により行われる（商標法29条5項）。

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

「③ 現地代理人の必要性の有無」参照。

欧州連合内の子会社等の従業員であれば、日本の親会社の国際登録の領域指定等に

¹⁹⁹ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

²⁰⁰ 暫定的拒絶の通報の欄外注記

ついて、スペイン特許商標庁に直接応答することができる場合がある（商標規則 56 条 3 項）。ただし、言語はスペイン語でなければならない。

それ以外の場合、欧州連合において住居又は実効的な工業上若しくは商業上の施設を有していない自然人又は法人は、商標法又は商標規則により定められたすべての手続において、産業財産代理人により代理されるものとする（商標規則 56 条 2 項）

⑤ 暫定的拒絶通報に対しスペイン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

国際登録の名義人が暫定的拒絶の通報に応答したか否かを問わず、暫定的拒絶の通報を国際事務局へ通知した日から4ヶ月の期間が満了した場合は、スペイン特許商標庁は、商標登録を付与するか又は拒絶することに同意するものとし、後者の場合は、その拒絶を生じさせた理由及び先の権利を簡潔に陳述するものとする（商標法 80条2項、22条1項）。これらは、最終的拒絶の通報として、保護の拒絶を確認する旨の声明が国際事務局に通知され、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(3),(5)）。

商標登録の拒絶の確定という結果は、工業所有権公報に公告される（商標法80条2項、22条3項）。

商標登録を拒絶する理由が一部の商品又は役務に関してのみの場合は、登録拒絶は、当該商品又は役務に制限される（商標法 80 条 2 項、22 条 2 項）。この場合は、標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明を国際事務局に通知し、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 18 規則の 3(2),(5)）

2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合

同上。

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

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、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の取下、限定、補正、又は抹消として有効に取り扱われると考えられる（商標法 80 条 2 項、21 条 2 項）。ただし、当該取下、限定、補正、又は抹消によって拒絶が解消されるという補償はない。

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ため、スペイン特許商標庁が考慮してくれるかどうかは不明であるが、スペイン語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。

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 80 条 2 項、22 条 2 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ついて、国際事務局による公報への公告が、スペインの工業所有権公報に公告された日から2ヵ月の期間内に何らの異議申立て又は意見書も第三者によって提出されず、かつスペイン特許商標庁により実施された審査の結果、国際登録の領域指定が絶対的拒絶理由等の何れにも抵触しない場合は、その商標は登録され、保護を与える旨の声明を国際事務局に送付する（商標法80条2項、19条2項、共通規則第18規則の3(1)）。

スペイン特許商標庁が、国際登録の領域指定について暫定的拒絶の通報を国際事務局に通知したときは、国際登録の名義人が応答したか否かを問わず、暫定的拒絶の通報を国際事務局に通知した日から4ヵ月の期間が満了した場合は、スペイン特許商標庁は、商標登録を付与するか又は拒絶することに同意するものとする（商標法80条2項、22条1項）。

国際登録の領域指定の保護を拒絶する理由が一部の商品又は役務に関してのみ存在する場合は、保護の拒絶は、当該商品又は役務に制限される（商標法80条2項、22条2項）。

国際登録の領域指定の保護が全部又は一部について認められた場合には、スペイン特許商標庁は、登録の詳細を工業所有権公報に公告し、かつ商標登録証²⁰¹を付与する（商標法80条2項、22条4項）。この場合は、標章の保護が与えられる商品及び役務を表示した声明を国際事務局に通知し、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則18規則の3(2),(5)）

（7） 登録

① 登録簿

国際登録の領域指定について拒絶理由が存在しない場合には、当該国際登録の領域指定にかかる商標は登録される（商標法80条2項、20条2項、22条1項、商標規則23条1項）。

ただし、登録簿に関する規定はなく、内容はデータベース²⁰²に記録されるだけと考えられる。

²⁰¹ 数人の国内代理人に確認した範囲では、商標登録証の発行は確認できなかった。ただし、スペイン国内の代理人を選任していないので、送付されていない可能性がある。

²⁰² (1 2) 2)参照。

② 登録証書の発行

国際登録の領域指定にかかる商標が登録された場合には、スペイン特許商標庁は、登録の詳細を工業所有権公報に公告し、かつ商標登録証²⁰³を付与する（商標法80条2項、22条4項、商標規則24条）。

(8) 登録後の注意事項

1) 商標の不使用による失効

商標が、登録公報の公告日から5年以内にスペインにおいて、商標が登録された商品若しくは役務に関する現実かつ実効的な使用の対象でなかった場合、又は当該使用が5年間継続して停止されている場合は、不使用を正当化する理由がない限り、裁判所の判決により、当該商標は失効する（商標法39条1項）。スペイン特許商標庁、又は自然人若しくは法人、又は影響を受ける若しくは私権若しくは正当な権益を有する製造業者、生産者、役務供給業者、取引業者若しくは消費者の権益を代表するため法的に設立された集団が、裁判所に訴訟を提起することができる（商標法59条(a)）。失効した場合は、スペイン特許商標庁は、国際事務局に共通規則19規則(1)の無効の通報を送付する。

商標の所有者の同意を得て第三者が使用した場合は、商標は、当該所有者によって使用されたとみなされる（商標法39条3項）。所有者の支配を超える障害、例えば商標が登録された商品又は役務に課された輸入制限又はその他の公式要件等は、商標の不使用を正当化する理由として認められる（商標法39条4項）。

次のものは商標の使用とみなされる（商標法39条2項）。

- (a) 当該商標が登録された形態での商標の識別性を著しくは変更しない要素において異なる形態での商標の使用
- (b) 輸出のみを目的として商品若しくは役務又はその表示形態に適用された場合のスペインにおける商標の使用

商標の不使用を理由として失効を求める訴訟において、商標の所有者は、当該商標が使用されていること又は不使用を正当化する理由が存在することを立証するものとする（商標法58条）。商標は、5年の期間の満了から失効を求める申請提出時までの間に当該商標の実効的使用が開始されたか又は再開された場合は、失効を宣言することができない。ただし、失効を求める申請に先立つ3月の期間内の使用の開始又は再開については、その期間が不使用の連続5年の期間の満了前に始まったのではなく、失効を求める申請が提出される可能性を当該所有者が知得した後に使用の開始又は再開の準備が行われたときは、これを考慮しない（同上）。

²⁰³ 数人の国内代理人に確認した範囲では、商標登録証の発行は確認できなかった。ただし、スペイン国内の代理人を選任していないので、送付されていない可能性がある。

2) 失効

次の場合は、商標は失効したと宣言され、かつその登録は取り消される（55条1項）。
(a)(b)の場合は、失効はスペイン特許商標庁により、(c)～(f)の場合は裁判所により、宣言される（同上）。スペイン特許商標庁、又は自然人若しくは法人、又は影響を受ける若しくは私権若しくは正当な権益を有する製造業者、生産者、役務供給業者、取引業者若しくは消費者の権益を代表するため法的に設立された集団が、裁判所に訴訟を提起することができる（商標法59条(a)）。(c)から(f)の理由により失効した場合は、スペイン特許商標庁は、国際事務局に共通規則19規則(1)の無効の通報を送付する。

- (a) 商標が適式に更新されなかった場合
- (b) 商標がその所有者により取り下げられた場合
- (c) 商標が不使用により取り消され得る場合
- (d) 商標の所有者の行為又は無為を通じて、商標が商業的観点から、当該商標が登録された製品又は役務についての普通名称になっている場合
- (e) 商標の所有者により又はその同意を得て、商標が登録された商品又は役務についてなされた商標の使用の結果として、特に、これら商品又は役務の内容、品質若しくは原産地に関し公衆を誤認させる虞がある場合
- (f) 権利譲渡の結果として又は他の理由により、商標の所有者が出願人資格をもはや充足しない場合。この要件充足の不履行が継続している間に限り、失効が宣言され、登録が取り消される。

3) 無効訴訟等

(a) 絶対的無効理由による無効

絶対的拒絶理由に該当する場合及び所有者が出願資格を有しない外国人である場合には、商標の登録は確定的な決定により無効と宣言され、かつ無効となる（商標法51条1項）。無効となった場合は、スペイン特許商標庁は、国際事務局に共通規則19規則(1)の無効の通報を送付する。

スペイン特許商標庁、又は自然人若しくは法人、又は影響を受ける若しくは私権若しくは正当な権益を有する製造業者、生産者、役務供給業者、取引業者若しくは消費者の権益を代表するため法的に設立された集団が、裁判所に訴訟を提起することができる（商標法59条(a)）。出訴期限はない（商標法51条2項）。無効の理由がその請求時に消滅していた場合は、無効を宣言することができない。特に、登録が識別性がないこと等を理由とする絶対的拒絶理由（商標法5条(1)(b)、(c)又は(d)）に違反してなされ、商標が登録後にその所有者により又はその同意を得てそれについて行った使用を通じて登録された商品又は役務について識別性を取得するに至った場合は、当該商標を無効と宣言することができない（商標法51条3項）。

(b) 相対的無効理由による無効

商標の登録は、相対的無効理由に該当する場合は、裁判所の確定的な決定により無効と宣言され、かつ無効となる（商標法52条1項）。無効となった場合は、スペイン特許商標庁は、国際事務局に共通規則19規則(1)の無効の通報を送付する。商標の登録により影響を受ける先の権利の所有者が訴訟を提起することができる（商標法59条(b)）。

ただし、先の権利の所有者が後に登録された商標の使用を知らずながら当該使用を連続5年の期間黙認していた場合は、その後当該後の商標を無効とする宣言を求めると又はその使用に異議を申し立てることができない²⁰⁴（商標法52条2項）。

無効請求提出時に少なくとも5年間登録されていた先の商標の所有者が、後の商標を無効とする宣言を求めた場合は、当該所有者は、被告が例外措置として要求した場合は、請求提出日に先立つ5年間に、商標が登録されかつ請求の根拠となる商品又は役務について当該商標が現実かつ実効的な使用の対象であったこと、又は不使用を正当化する理由が存在することを証明するものとする。これらの目的で、当該商標は、それが実際に使用された商品又は役務に限り、登録されたとみなされる（商標法52条3項）。

(c) 行政不服申立て手続の当事者であった者は、当該手続においてなされた決定において、問題の本質に関して既に判決の主題であったものと同一の無効理由を援用して、商標無効の宣言を求める申請を民事裁判所に行うことができない（商標法53条）。

(9) 異議

1) 国際登録の領域指定が国際事務局の国際公報に公告された場合は、自己が害を受けるとみなす何人も、登録拒絶理由を援用することにより商標登録に異議を申し立てることができる（商標法80条2項、3項、19条1項）。スペイン特許商標庁は、国際事務局による当該公告についての言及を工業所有権公報において公告する（商標法80条3項）。異議申立期間は、国際事務局による当該公告についての言及を工業所有権公報において公告した日から2ヵ月である（商標法80条3項、商標規則17条1項）。

また、消費者保護を目的とする公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織は、異議申立期間内に、絶対的拒絶理由であって、それを理由に職権をもって商標登録を拒絶する筈のものを示した意見書をスペイン特許商標庁に送付することができる（商標法80条2項、19条3項）。当該機関及び協会は手続の当事者の地位を獲得するものではないが、その意見書の内容は暫定的拒絶の通報として国際登録の名義人に通知され、ス

²⁰⁴ 商標出願が悪意でなされていた場合は、訴訟は時効の対象とならない（商標法52条2項）。また、後の商標の所有者は先の権利の使用について、当該権利が後の商標に対して、もはや援用することができないという事実を拘らず、これについて異議を申し立てることができない。（同上）

ペイン特許商標庁の決定によって解決される（同上）。

2) 異議手続

(a) 通知

登録付与前の異議手続である。

第三者により異議が申し立てられた又は公的機関並びに国内又は独立の協会及び組織により意見書が提出された場合には、スペイン特許商標庁により実施された審査の結果、出願対象の商品又は役務の全部又は一部について絶対的拒絶理由等が発見された場合と同様に、暫定的拒絶の通報として、国際事務局を通じて国際登録の名義人に通知される（商標法80条2項、21条1項）。

(b) 応答

暫定的拒絶の通報に対して、国際登録の名義人は、国際登録の領域指定にかかる保護の拡張を取下し、限定し、補正することができる²⁰⁵（商標法80条2項、21条2項）。

スペイン特許商標庁は、すべての利害関係人の共同請求による場合、手続を停止することができる（商標法80条2項、26条(d)）。当該停止は6月を超えることができない（同上）。異議申立人等と合意できれば、手続を停止し、話し合いにより双方の利益となるような解決を図ることも考えられる。

(c) 処分

国際登録の名義人が応答したか否かを問わず、暫定的拒絶の通報が国際事務局に通知された日から4ヶ月の期間が満了した場合は、スペイン特許商標庁は、商標登録を付与するか又は拒絶することに同意する（商標法80条2項、22条1項）。

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拒絶理由が存在する場合は、登録拒絶は、当該商品又は役務に制限される（商標法80条2項、22条2項）。全部拒絶の場合には、スペイン特許商標庁は、その拒絶を生じさせた理由及び先の権利を簡潔に陳述する（商標法80条2項、22条1項）ものとし、当該拒絶は国際事務局に最終的な拒絶として通知され、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(3),(5)）。また、工業所有権公報に公告される（商標法80条2項、22条3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について登録が付与された場合は、スペイン特許商標庁は、登録の詳細を工業所有権公報に公告し、かつ商標登録証²⁰⁶を付与する（商標法80条2項、22条4項）。国際事務局には、暫定的拒絶は撤回され、保護を求めた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

²⁰⁵ ただし、出願の取下げ、限定、補正、分割に関する商標法 23 条及び 24 条は国際登録の領域指定には適用されない（商標法 80 条 2 項）。したがって、最終的には職権での部分拒絶または国際登録の手続による補正等に従うことになると思われる。

²⁰⁶ 数人の国内代理人に確認した範囲では、商標登録証の発行は確認できなかった。ただし、スペイン国内の代理人を選任していないので、送付されていない可能性がある。

れる旨の声明が送付され、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(2),(5)）。

(d) 仲裁

利害関係人は、商標登録手続中に生じる紛争事項を仲裁に付託することができる（商標法80条2項、28条1項）。仲裁契約に基づき、関係当事者が合意する仲裁人又は仲裁機関に仲裁の付託をする。仲裁は、相対的禁止事由のみを扱うことができる。方式上の瑕疵又は絶対的登録禁止事由の存在その他に関する事項は、如何なる場合も仲裁の対象にはならない（商標法80条2項、28条2項）。

仲裁契約は、商標出願人に加えて、先の権利者及びその登録済排他的使用権者が署名している場合に限り有効である（商標法80条2項、28条3項）。

国際登録の領域指定の保護を認め又は拒絶する行政手続が完了した場合は、その手続を終結する行政処分が確定的に採択される前に、利害関係人は仲裁契約についてスペイン特許商標庁に通知するものとする（商標法80条2項、28条4項）。仲裁契約が承認され、かつ有効に存続している限り、同契約の不受理を主張する通常の行政不服申立てを提起することができない（商標法80条2項、28条5項）。同様に、先に行政不服申立てが提起されていた場合は、契約が承認されたときに、これを取り下げるものとする（同上）。

確定的な仲裁判断は既判力を有し、執行を求めてスペイン特許商標庁に正式に伝達される（商標法80条2項、28条6項、7項）。

この仲裁手続も、当事者間で国際登録の領域指定の私的な解決を図る手段として利用できる可能性がある。

3) 異議申立書の内容（商標規則17条2項）

異議申立書は2通提出するものとし、次の明細等を含まなければならない。

- (a) 異議を申し立てる商標の出願番号、出願日及び出願人の名称
- (b) 当該異議申立ての対象である商標の出願において列挙された商品又は役務の明確かつ明白な表示
- (c) 異議申立人及び代理人の名称及び宛先
- (d) 当該異議が基礎としている異議理由の表示
- (e) スペイン特許商標庁に登録されていない先の権利又は標章の表示及び説明又は登録され若しくは出願された先の商標に係る商品若しくは役務
- (f) 当該異議の理由、事由又は根拠
- (g) 異議申立人又はその代表者の署名
- (h) 異議手数料の納付を証明する領収書

関係するとみなされる他の書類及び証拠は、異議申立書と共に提出することができる

る（商標規則18条1項）。異議が共同体商標を基礎とする場合は、好ましくは、異議申立書は登録証又は出願証明書など前記共同体商標の登録又は出願の証拠、異議が未登録周知標章又は登録済周知若しくは著名商標を基礎とする場合は、好ましくは、当該先の標章の周知又は著名の特徴を証明する証拠、異議が外国商標所有者の権利を基礎とする場合は、異議申立書は当該先の権利の所有権及び保護の範囲を証明する適切な証拠と共に提出しなければならない（商標規則18条2項）。これらの証拠については、異議申立書と共に、又はその提出後、ただし何れの場合も当該異議が出願人に送付される日の前に、これを提出しなければならない（商標規則18条3項）。

(10) 上訴

1) 行政処分の再審理

スペイン特許商標庁の部局の処分及び決定は、行政及び共通行政手続の法制に関する法律(1992年11月26日法律No.30/1992)に従い審判請求の対象になるものとする（商標法80条2項、27条1項）。審判請求の提起には、審判請求手数料を納付しなければならない（商標法80条2項、27条2項）。商標が登録されている場合には、無効の審査は裁判所が行い、スペイン特許商標庁が審理することはできない（商標法80条2項、27条3項）。

2) 権利の回復

国際登録の名義人、商標の出願人若しくは所有者、又はスペイン特許商標庁に対する手続当事者であって事情により要求されたすべての方式を遵守したにも拘らず同庁に関して期限を尊重することができなかつた者は、自己の行為不能の直接的結果として本法又はその規則の規定に基づいて自己の権利を喪失した場合は、請求を条件として、その権利を回復させることができる²⁰⁷（商標法80条2項、25条1項）。

申請は、障害がなくなった時点から書面により、規則により定められる方式によりかつ期限までに提出するものとする。未完了の手続は、当該期限までに完了するものとする。申請は、遵守されなかつた期限の経過後1年以内に限り受理可能とする（商標法80条2項、25条2項）。

²⁰⁷ 商標の出願人又は所有者が自己の権利を回復させた場合でも、出願又は商標に対する権利の喪失からそれらの権利の再設定の詳細の公告までの期間に含まれる期間中に当該商標と同一又は類似の標識を付して善意で商品を市販し又は役務を提供した第三者に対しては、自己の権利を主張することができない（商標法80条2項、25条6項）。

また、出願又は商標に対する権利は、権利喪失から回復申請までの期間に含まれる期間中に第三者が同一又は類似の標識について善意で出願した又は登録した場合は、回復されないものとする（商標法80条2項、25条7項）。

(11) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

1) 商標の登録によって付与された権利は、商標付与の公告時点からに限り、第三者に関して行使することができる（商標法38条1項）。国際登録の領域指定についても、同様に保護が確定し、その登録が工業所有権公報に公告された時から行使できることとなる（商標法79条、マドリッド協定議定書4条(1)(a)）。

2) 暫定的保護

商標登録出願により、その所有者には、第三者が出願の公告日から付与の公告日までの間に、当該商標の使用に着手した場合に、合理的かつ適正な補償金を請求する暫定的保護がその出願の公告日から与えられる（商標法38条1項ただし書）。国際登録の領域指定については、国際事務局による国際登録の公告の日から生じると考えられる。

暫定的保護は、出願の提出又は国際登録の領域指定及びその内容について通知された者に関して、出願の公告前においても適用可能である（商標法38条2項）。

暫定的保護は、商標登録付与の公告後に限り、請求可能となる（商標法38条4項）。商標登録出願が取り下げられた若しくは取下の期限が経過した場合、又は最終決定の結果拒絶された場合は、当該出願には暫定的保護は認められない（商標法38条3項）国際登録の領域指定の場合にも、国際登録の領域指定の全部又は一部が取り下げられ、または最終決定の結果拒絶された場合は、当該出願（取り下げ又は拒絶された部分に限る）には暫定的保護は認められない（商標法38条3項）。

3) 商標により付与される権利

商標の登録は、その所有者に対し、商標を経済取引において使用する排他権を付与する（商標法34条1項）。周知未登録商標の所有者も、登録商標の所有者と同一の権利を有する（商標法34条5項）。

登録商標の所有者は、自己の同意なく第三者が次のものを経済取引において使用することを禁止することができる（商標法34条2項）。

(a) 商標が登録された商品又は役務と同一の商品又は役務のための商標と同一の標識

(b) 標識であって、それが商標と同一又は類似であり、かつ商品又は役務が同一又は類似であるために、公衆の間に混同の危険をもたらすもの。混同の危険とは、その標識が商標を連想させる危険を含む。

(c) 次の場合においては、(a),(b)の他、当該商標について登録されたものと類似しない商品又は役務のための同一又は類似の標識

(i) 商標がスペインにおいて周知である又は著名である場合、及び

(ii)(ア) 正当な理由のない当該標識の使用が、当該商品又は役務と商標所有者との関連を示唆する可能性がある場合、又は

(イ) 一般的に、そのような使用が当該登録商標の識別性又は周知性若しくは名声を不当に利用するか又はそれにとって有害となる可能性のある場合

具体的には、特に次のことを禁止することができる（商標法34条3項）。

- (a) 当該標識を商品又はその表示形態に付すこと
 - (b) 当該標識を付した商品を提供し、市販し若しくはこれらの目的で保管し、又はこれを付した役務を提供し若しくは供与すること
 - (c) 当該標識を付した商品を輸入又は輸出すること
 - (d) 当該標識を市場用の書類及び広告に使用すること
 - (e) 当該標識をテレマティクス通信ネットワーク上で、かつドメインネームとして使用すること
 - (f) 当該標識を包装、包装容器、ラベル又は商品若しくは役務を識別若しくは装飾するその他の手段に付すこと、それらを作成若しくは供与すること、又は当該標識を伴う手段の何れかを製作、製造、提供、市販、輸入、輸出若しくは保管すること（当該手段が上記禁止行為を実行するために使用される可能性がある場合に限る）。
- 4) 登録商標の所有者は、商人又は販売業者に対し、自己の明示の同意なしに当該商標を除去することを禁止することができる。ただし、当該所有者は、これらの者独自の標章又は識別性のある標識については、これが主要な商標の識別性を害さないことを条件として、別個に加えることを禁止することができない（商標法34条4項）。
- 5) 辞典、百科事典又は同種の参考著作物における商標の複製が、当該商標が登録された商品又は役務についての一般用語を構成するとの印象を与える場合は、出版者は、商標所有者の請求により、少なくとも当該著作物の次の版において、商標の複製に当該商標が登録されている旨の表示を確実に添付するものとする（商標法35条項）。
- 6) 商標権の消尽
- 商標登録により付与された権利は、その商標所有者に対し、当該所有者により又はその同意を得て欧州経済領域において当該商標を付して市販されている商品について第三者による使用を禁止することを可能にするものではない（商標法36条1項）。ただし、当該所有者が当該商品のその後の市販に反対する正当な理由が存在する場合、特に、当該商品の状態が市販後に変質又は変化する場合は、これを適用しない（商標法36条2項）。

7) 商標権の限定

商標により付与される権利は、第三者が経済取引において次のものを使用することを禁止することをその所有者に対して許可するものではない。ただし、当該使用が工業上又は商業上の公正な慣行に従っていることを条件とする（商標法37条）。

- (a) 当該第三者の名称及び宛先
- (b) 商品の種類、品質、数量、目的、価格、原産地、生産の時期若しくは役務提供の時期、又はその他の特徴に関する情報
- (c) 商品又は役務の目的、特に付属品又は予備部品としての用途を表示するために必要な場合における商標

② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償）

- 1) 登録商標の所有者は、司法当局に対して、自己の権利を侵害した者に対する民事訴訟又は刑事訴訟を提起し、当該商標の保護に必要な措置を請求することができ、可能な場合はこの事件を仲裁に付託することを妨げないものとする（商標法40条）。

2) 商標所有者により提起することができる民事訴訟

特に、自己の商標に対する権利を侵害された所有者は、民事訴訟において次のことを請求することができる²⁰⁸（商標法41条1項）。

- (a) 自己の権利を侵害している行為の停止²⁰⁹
- (b) 被った損害に対する補償
- (c) 侵害の継続を回避するために必要な措置の採択、及び特に商標の侵害が明白な商品、包装容器、包装、広告素材、ラベル又はその他の書類の経済的流通からの撤去
- (d) 侵害者が所持し商標によって不法に識別される商品について、関係当事者の選択により、かつ常に敗訴当事者の費用負担による、これらの破棄又は可能な場合は人道的目的での譲渡。

ただし、裁判所が判断する各事案の特有の事情に応じて、商品の性質上当該商

²⁰⁸ 請求が提出された時点で少なくとも5年間登録されていた商標の所有者が商標権により付与された権利を第三者に対して行使する場合は、当該所有者は、被告が例外措置として要求した場合は、請求提出日に先立つ5年間に、商標が登録されかつ請求の根拠となる商品又は役務について当該商標が現実かつ実効的な使用の対象であったこと、又は不使用を正当化する理由が存在することを証明するものとする。これらの目的で、当該商標は、それが実際に使用された商品又は役務に限り、登録されたとみなされる（商標法41条2項）。同様に、被告は反対請求により、原告による商標の不使用を理由に、商標の失効宣言を求める訴訟を提起することができる（同上）。

²⁰⁹ ある者が商標侵害行為の停止を命じられた場合は、裁判所は賠償金を確定するものとし、その金額は当該侵害が実際に停止するまでの各日当たり600ユーロ以上とする。本賠償金額及び賠償義務の開始日は、決定が執行される時点で定められる（商標法44条）。

品に影響を及ぼさずに商標を取り除くことができる場合、又は商品の破棄が侵害者又は所有者に不均衡な害を与える結果になる場合は、この限りでない。

- (e) 敗訴当事者の費用負担による、関係当事者に対する公表及び通知の手段による決定の公告

3) 損害賠償

- (a) 商標の所有者の同意なく、商標法第34条(3)(a)及び(f)²¹⁰に定める商標権の侵害行為の何れかを実行した者、及び不法に商標を付した商品又は役務を最初に市場に導入したことに責任のある者は、如何なる場合も、生じた損害の責任を取る義務を負うものとする²¹¹（商標法42条1項）。

(b) 損害賠償額の算定

- (i) 損害に対する賠償は、被った損失²¹²のみでなく、商標登録所有者が自己の権利を侵害された結果として得ることができなかつた利益も包含するものとする²¹³（商標法43条1項）。

商標登録所有者はまた、特に商標を不法に付した商品の瑕疵ある製造又は当該商標の市場における不適正な導入を通じて、侵害者による商標の信頼性につ

²¹⁰商標法第34条(3)(a) 当該標識を商品又はその表示形態に付すこと

(b) 当該標識を付した商品を提供し、市販若しくはこれらの目的で保管し、又はこれを付した役務を提供し若しくは供与すること

(c) 当該標識を付した商品を輸入又は輸出すること

(d) 当該標識を市場用の書類及び広告に使用すること

(e) 当該標識をテレマティクス通信ネットワーク上で、かつドメインネームとして使用すること

(f) 当該標識を包装、包装容器、ラベル又は商品若しくは役務を識別若しくは装飾するその他の手段に付すこと、それらを作成若しくは供与すること、又は当該標識を伴う手段の何れかを製作、製造、提供、市販、輸入、輸出若しくは保管すること。ただし、これは当該手段が前各号に従い禁止される筈の行為を実行するために使用される可能性がある場合とする。

²¹¹登録商標を侵害するその他の行為を実行したすべての者は、適切に特定された商標の存在及びその侵害についての商標権者又は訴訟提起の権限を有する者から十分な警告を受けていた場合にのみ損害賠償責任を負う。ただし、当該侵害行為が停止されていること、訴訟において故意又は過失が証明された場合、又は当該商標が周知若しくは著名であったことを条件とする（商標法 42 条 2 項）。

²¹²被った損害額を確定する目的で、商標の所有者は当該目的に使用することができる有責者の書類を提示すべき旨を要求することができる（商標法 43 条 4 項）。

²¹³ 得られなかつた利益は、次の基準に従い被害当事者の裁量により確定するものとする（商標法43条2項）。

(a) 侵害がなければ当該商標の使用により所有者が得た筈の利益

(b) 侵害の結果として侵害者が得た利益

(c) 侵害者が当該使用を適法に行うことを許可した筈のライセンスの付与について、侵害者が所有者に対して支払う必要があつた筈の価格

いて生じた損害についても補償を請求することができる²¹⁴（同上）。

- (ii) 侵害を受けたと裁判所により宣言された商標の所有者は、何れの場合にも、証拠の必要なく、不法に商標を付した商品又は役務に起因する侵害者の売上高の1%を損害賠償金として受け取る権利を有する。商標所有者は更に、自己の商標の侵害からより大きな損害を受けたことを証明した場合は、前項の規定に従いより高額の賠償金を請求することができる（商標法43条5項）。

4) 時効

商標権の侵害に起因する民事訴訟は、当該訴訟の提起可能日²¹⁵を開始日として、5年経過後に時効となる（商標法45条1項）。

損害賠償金は、対応する訴訟が提起された日に先立つ5年間に実行された侵害行為に関してのみ、これを請求することができる（商標法45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により国内出願に変更した際の取扱い

- (a) 議定書第6条(4)に基づいて取り消された（セントラルアタックによる取消し）国際登録は、当該国際登録の取消日から3月以内にスペイン特許商標庁に当該国際登録にかかる国内商標出願が送付された場合は、スペインにおいて当該国際登録が対象とする商品又は役務についての国内商標出願に転換することができる（商標法83条1項）。手数料142.62ユーロの支払いが必要である²¹⁶。

- (b) 転換請求をする者は、国内商標登録出願を提出するものとする（商標法83条2項）。

この出願には、次のデータも含むものとする（同上）。

- (i) 出願が転換のためである旨の陳述
- (ii) 出願が基礎とする国際登録番号及び日付
- (iii) 当該登録がスペインにおいて付与されているか又は付与が係属しているか否かに関する表示
- (iv) 通知を目的とするスペインにおける居所

²¹⁴賠償水準の確定に際しては、特に、侵害開始時における商標の周知性、名声及び信頼性、並びに付与されたライセンスの数及び種類が考慮される。商標の信頼性に対する損害の場合は、当該侵害の事情、損害の程度及び市場における普及度についても留意される（商標法43条3項）。

²¹⁵日本と同様と考えれば、権利が侵害されていること、及び権利侵害者が誰であるかが判明したときである。

²¹⁶ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

また、取り消される前にスペインにおいて効力を有していた商標及び指定商品又は役務を示す国際事務局からの証明書が添付されなければならない。当該証明書には、スペイン語への翻訳文が添付されなければならない(同上)。

- (c) 転換出願は、国際登録の国際登録日又は事後指定日に提出されたとみなされ、優先権を有する場合は、この権利を享受する(商標法83条3項)。

更に、転換出願は国内商標出願として審査、処理される(商標法83条3項)。ただし、転換出願がスペインにおいて既に付与されている国際商標に言及する場合は、更なる手続なく、国内登録としての付与が認められる(商標法83条3項)。

絶対的又は相対的禁止事由の存在を根拠とする審判請求は、当該国内登録の付与に対しては行うことができないが、当該転換した国内出願が有効な転換の要件を満たさず又は転換前の国際登録の領域指定が保護を認められる要件を充足しなかったことを根拠とすることができる(同上)。

- (d) 存続期間、更新の起算日となる出願日は、転換出願をスペイン特許商標庁が受領した日又は該当する場合は出願の補正が完了した日とみなされる。(商標法83条4項)

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スペイン特許商標庁の回答によると、スペイン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²¹⁷。

なお、WIPOホームページ²¹⁸によれば、国際登録の名義人の申請により、スペイン特許商標庁は、代替を記録する。代替の記録は、データベース(登録簿)に記録され、公報に公告される。代替の申請には、32.27ユーロの手数料の支払いが必要である。

「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

²¹⁷ 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→Spain→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/de.html?part=misc>

²¹⁸ 同上

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、スペイン特許商標庁は、国際事務局からの国際登録又は事後指定の通知の日以後代替の申請を受理すると、国内登録を職権で抹消する。ただし、国内登録の指定商品及び役務の範囲が、国際登録の領域指定にかかる指定商品及び役務より広い場合には、部分的に代替が生じることとなり、代替されない国内登録の指定商品及び役務の効力は影響を受けないとしている。

また、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。

(13) 議定書に関する宣言

スペインは、共通規則 17 規則(5)(d)²¹⁹に関する宣言を行っている。

(14) スペインに特徴的な制度

欧州共同体商標意匠庁に登録された共同体商標は、スペイン国内で登録された商標として保護される（共同体商標に関する共同体規則 No.207/2009 第 9 条、16 条他）。

²¹⁹共通規則17規則(5)(d) 締約国の官庁は、宣言において、事務局長に、当該締約国の法令に従って次のことを通報することができる。

(i) 国際事務局に通報された暫定的拒絶が、名義人によって再審査が請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となること、及び

(ii) 当該再審査においてなされた決定を、その官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができること。この宣言が適用され、かつその官庁が当該決定について関係する国際登録の名義人に対し直接通報する立場にない場合には、その標章の保護に関する当該官庁に対するすべての手続が完了していなくとも、その官庁は、当該決定の後直ちに第 18 規則の 3(2)又は(3)の規定にいう声明を、国際事務局に送付する。その標章の保護に影響する更なる決定は第 18 規則の 3(4)の規定に従って国際事務局に送付される。

(15) スペイン特許商標庁ウェブサイト等から入手可能な情報

① スペイン商標検索システム

参照アドレス：<http://www.oepm.es/es/index.html>

検索手順：



手順 1：
スペイン特許商標庁の
トップページ
<http://www.oepm.es/es/index.html>の
「Localizador de
marcas」（商標検索）を
クリック



手順 2：
Localizador de marcas（商標検索）各種解説のページ

① Búsqueda por Denominación：商標の名称による検索
② Búsqueda por Clase de Viena：ウィーン図形分類による検索

ここでは①の「Búsqueda por Denominación」を用いて検索

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

LOCALIZADOR DE MARCAS NACIONALES

Denominación: Contenga

Modalidad: Contenga

Localizar Borrar

LOCALIZADOR DE MARCAS INTERNACIONALES CON EFECTO EN ESPAÑA

Denominación: Contenga

Localizar Borrar

LOCALIZADOR DE MARCAS COMUNITARIAS (CON EFECTO EN ESPAÑA)

Servicio de consulta de Marcas - O.A.M.

手順3 :

① LOCALIZADOR DE MARCAS NACIONALES (国内商標検索)

Denominación、Modalidadともドロップダウンメニューから以下のいずれかを選択

- Denominación (検索条件指定)
 - Contenga : 部分一致
 - Consista en : 一致する語を含む
 - Comience por : 前方一致
- Modalidad (種類)
 - Todas : すべて
 - Marcas : 商標
 - Nombres Comerciales : 商号
 - Rótulos de Establecimiento : 立体商標

② LOCALIZADOR DE MARCAS INTERNACIONALES CON EFECTO EN ESPAÑA (国際商標の国内移行検索)

③ LOCALIZADOR DE MARCAS COMUNITARIAS (CON EFECTO EN ESPAÑA)(欧州共同体商標検索)

ここでは、①で Contenga(部分一致)、Todas (すべて)を選択し、検索用語「CHANEL」を入力し、Localizar (検索)をクリック

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Fecha de la consulta: 2012/12/18

Salir Otra Consulta Acceso a...

Primera Pagina Pagina Anterior **Página 1 de 1** Pagina Siguiente Última Pagina

Relación de Signos Distintivos que contienen en su denominación: CHANEL

Para su consulta de signos distintivos se han obtenido 8

Denominación	CHANEL
Marca	M 0483902
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	25 26
más datos	
Denominación	CHANEL
Marca	M 0483903
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	22 25 27
más datos	
Denominación	CHANEL
Marca	M 0483904
Tipo	Denominativo
Clase/s de Niza	14 16

Información relacionada con el expediente: M 2047758

Titular	CHANEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Denominación	AQUAMOUSSE PURETE CHANEL
Tipo Distintivo	Denominativo con gráfico
Situación	EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION
Fecha de situación	16/11/2006
Clasificación de Niza	03

手順4 :

検索結果の表示ページ

- Denominación : 商標名
- Marca : 商標番号
- Tipo : 商標の種類
- Clase/s de Niza : ニース分類

詳細を表示するには、「más datos」をクリック

手順5 :

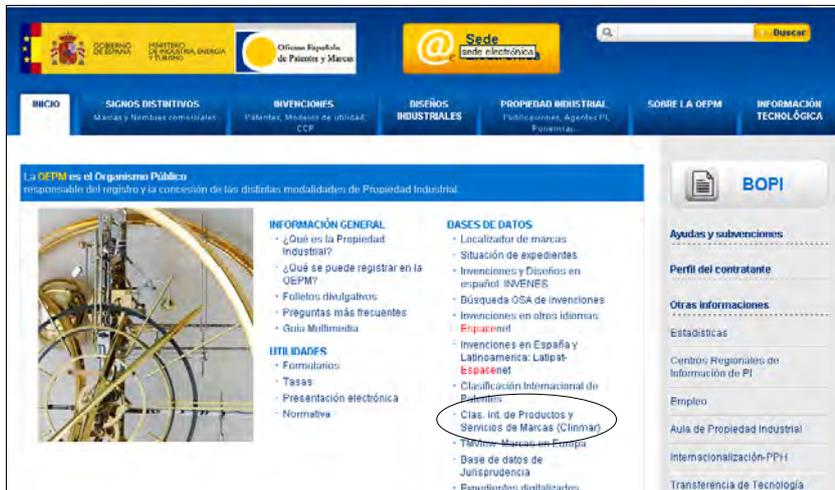
各商標の詳細情報のページ

- Titular : 名義人
- Denominación : 商標名
- Tipo Distintivo : 商標の種類
- Situación : 経過履歴
- Fecha de situación : 登録日
- Clasificación de Niza : ニース分類

②スペイン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.oepm.es/es/index.html>

検索手順：



手順1：

スペイン特許商標庁のトップページ

<http://www.oepm.es/es/index.html>

「Clas. Int. de Productos y Servicios de Marcas」
(商標分類) をクリック



手順2：

商標・役務分類の詳細説明のページで、トップに検索機能を有する。

下記の条件を指定して検索できる

- ①Clase： 分類
- ②Producto/Servicio： 商品／役務
- ③Palabras： 用語
- ④Número base： ニース分類のコード番号
- ⑤Procedencia： 分類の種類

Todas； 全て
NIZA； ニース分類
Armonizada； スペイン特許商標庁、OHIMおよび
欧州連合の合意分類

ここでは、用語の欄にスペイン語で出版を意味する「publicación」を入力し、Buscar（検索）をクリック

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Oficina Española de Patentes y Marcas

Clasificación de Niza (Buscador Clinmar)

Clasificación de Niza - 10ª edición

Clase: Producto/Servicio: Palabras: publicación

Número base: Procedencia:

138 registros encontrados, mostrando del 1 al 50

Clase	Número base	Procedencia	Términos
09		Armonizada	Publicaciones descargables
09		Armonizada	Publicaciones descargables en formato electrónico
09		Armonizada	Publicaciones semanales (electrónicas)
09		Armonizada	Publicaciones en formato electrónico
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas (descargables)
09		Armonizada	Publicaciones semanales [electrónicas]
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas, descargables
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos
09	90657	NIZA	Publicaciones electrónicas descargables
16	160243	NIZA	Revistas [publicaciones periódicas]
16	160179	NIZA	Publicaciones impresas
16	160033	NIZA	Publicaciones periódicas
16		Armonizada	Publicaciones publicitarias
16		Armonizada	Publicaciones promocionales
35		Armonizada	Organización de suscripciones de publicaciones de terceros

手順3：
 検索結果の表示ページ
 138件がヒットし、最初の50
 件が表示される。
 つづきを表示するには、右の
 アイコンをクリック。
 表示項目
 ・ Clase : 分類
 ・ Número base :
 ニース分類のコード番号
 ・ Procedencia : 分類の種類
 ・ Términos : ヒットした商品・
 役務名

Claseの番号をクリックする
 と、分類の内容が示される。

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Oficina Española de Patentes y Marcas

Clasificación de Niza (Buscador Clinmar)

Clasificación de Niza - 10ª edición

Clase: Producto/Servicio: Palabras: publicación

Número base: Procedencia:

138 registros encontrados, mostrando del 1 al 50

Clase	Número base	Procedencia	Términos
09		Armonizada	Publicaciones descargables
09		Armonizada	Publicaciones descargables en formato electrónico
09		Armonizada	Publicaciones semanales (electrónicas)
09		Armonizada	Publicaciones en formato electrónico
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas (descargables)
09		Armonizada	Publicaciones semanales [electrónicas]
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas, descargables
09		Armonizada	Publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos
09	90657	NIZA	Publicaciones electrónicas descargables
16	160243	NIZA	Revistas [publicaciones periódicas]
16	160179	NIZA	Publicaciones impresas
16	160033	NIZA	Publicaciones periódicas
16		Armonizada	Publicaciones publicitarias
16		Armonizada	Publicaciones promocionales
35		Armonizada	Organización de suscripciones de publicaciones de terceros

Nota Explicativa: Clase 16

La clase 16 comprende principalmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina.

手順4：
 検索結果のページ
 に示された分類の
 内容