# 3 ポルトガル共和国

#### (1) 商標法の動向等

- 1) ポルトガルでは、1997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、ポルトガルはマドリッド協定にも加盟しており、マドリッド協定は、1893 年10月31日に発効している。
- 2) 現行のポルトガルにおける商標に関する法規定は工業所有権法に言及されており、当該工業所有権法は法令 36/2003 (2003 年 3 月 5 日) に承認され、その後幾度の法改正を経て、現在では 143/2008 (2008 年 4 月 1 日) の法令<sup>73</sup>によって改正されたものが効力を有している。
- 3) ポルトガル国家工業所有権庁(INPI) について

ポルトガル国家工業所有権庁は、旧工業所有権庁の再構築として、外国貿易省の 後援によって 1976 年 7 月 28 日に設立された独立政府機関となっている。役割と しては、ポルトガルが加盟している国際機関との協力のもとで、工業所有権の登 録及び保護等を行っている。また、ポルトガル国家工業所有権庁は、工業所有権 法の出願に関する管轄機関となっている。

# (2) 商標の定義

商標の定義は、工業所有権法第222条「商標の構成」に規定されている。

- 1) 商標とは、視覚的に、すなわち語(人名を含む)、図形、文字、数字及び音響、商品の形状又はその包装により表現することができる標識又は標識の組から構成することができる。ただし、これらが 1 の会社の商品及び役務を他の会社の商品及び役務から適切に区別することを条件とする。
- 2) 商標は、当該の商品又は役務に係る広告のための語句から構成することもできる。 ただし、著作権により当該語句に付与される保護の如何に拘らず、当該語句に識 別性があることを条件とする。

#### 3) 団体商標について

団体商標については工業所有権法第228条「定義」に規定されている。

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> WIPO ウェブサイト http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5952 から入手できる。工業所有権 法の日本語テキストは、日本国特許庁のホームページで見ることができる。日本国特許庁ホームページ →制度・手続→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→ポルトガル

#### 第228条

- (1)団体商標は、組合商標又は証明商標であるものとして定義される。
- (2)商品又は役務の出所を示すために商業において使用される標識又は表示は、団体商標を構成することができる。
- (3)団体商標の登録は、法律、規約又は内部規則において定められる条件に従って 当該の商品の販売を規制する権利を所有者に付与する。

# (a) 組合商標について

組合商標については、工業所有権法第 229 条「組合商標」に規定されている。 章 220 条

組合商標とは、自然人又は法人の組合に属する特定の標識であって、組合の構成 員が組合の目的に関わる商品又は役務について使用するか又は使用する意思を 有するものをいう。

#### (b) 証明商標について

証明商標については、工業所有権法第 230 条「証明商標」に規定されている。 第 230 条

- (i) 証明商標とは、商品若しくは役務を規制する又は商品若しくは役務に関して 守らなければならない基準を定める法人に属する特定の標識をいう。
- (ii) 当該標識は、前記の規制の対象であるか又は基準が制定された商品又は役務 について使用されるものとする。

# (3) 方式要件

日本を本国官庁として、ポルトガルを領域指定した国際登録出願を行う場合の、 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(出願人が法人である場合の表示)

国内法においては出願人の表記について特に規定されていない。

資格を有する登録特許商標代理人(以下「現地代理人」という)の情報によると、 法人の表示については「Kabushiki Kaisha」の標記も正規の法人の名称として受け 入れられている。なお、実務上、和文会社名の英語標記の後に「, also trading as」 として英語名称で「Corporation」、「Company Limited」、「CO., LTD」、「LTD」、 「Incorporated (Inc)」等を含んだ英語標記を加えることが推奨されている。

# (2) マーク

商標の定義は本報告書「(2) 商標の定義」に記載の通りである。MM2 の第7欄(a)には基礎出願又は基礎登録と同じ標章の複製を掲載する(マドリッド共通規則9(4)(a)(v))。

#### (3) 標準文字制度

ポルトガルにおいて、標準文字制度は存在する(法務省通達3571/2014 パラグラフ4.1.1)。指定されるフォントは Courier で、サイズは14-20 となっている。 従って、標準文字の宣誓を行った場合にはその標準文字として扱われる。

# (4) 色彩に係る主張

単色又は色彩の結合にかかる商標について国際登録を行う場合、MM2 の第 7 欄 (d) 「The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element」をチェックする必要がある。この場合、商標が単色からなる場合には、審査において拒絶理由の対象となる(工業所有権法第 223条第 1 項(e))。また、出願人が色彩の一定の組合せからなる商標について保護を求める場合には、当該色彩によりマークを表示する必要がある(工業所有権法第 234条第 2 項)。

#### (5) 標章音訳

商標がよく知られていない文字からなる場合には、音訳を記述する必要がある(マドリッド共通規則 9 規則(4)(a)(xii)、工業所有権法第 234 条第 5 項)。必要な音訳が記載されていない場合には、ポルトガル国家工業所有権庁は暫定的拒絶の通報を出し、1 月の補充期間が与えられる(工業所有権法第 10 条第 7 項、第 24 条第 1 項(b))。日本語の文字からなる商標の場合、その音訳を MM2 の 第 9 欄(a)にラテン文字で記載する必要がある。

#### (6) 標章の翻訳

翻訳の記載は必須ではないが、ポルトガル国家工業所有権庁が求めた場合には提出する必要がある(工業所有権法第234条第5項)。翻訳は絶対的拒絶理由及び出所混同の審査にて考慮される(工業所有権法出願マニュアル規則71第1項)。

#### (7) 商標が意味を持たない造語を含む場合

商標が特定の意味を持たない造語の場合、MM2 の第 9 欄(c)「The words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated).」にチェックをする。なお審査官が何らかの意味を発見した場合、標章の翻訳を示すように暫定的拒絶の通報を出し補充することが求められる(工業所有権法第 234 条第 5 項)。あるいは、意味において識別力がないと職権審査で判明した場合には、絶対的拒

絶理由の対象となる。

# (8) 立体商標

MM2 の第 9 欄(d)「Three-dimensional mark」にチェックを入れた場合には立体商標といて扱われる(工業所有権法第 233 条第 1 項(d))。この場合、商標を特徴づける立体要素を正しく把握できるように斜視図を含めた幾つかの図によって表現される必要がある(法務省通達 3571/2014 4.1.2(c))。

#### (9) 音響商標

MM2 の第 9 欄(d)「Sound mark」にチェックを入れた場合には音響商標として扱われる。この場合、マルチメディアファイル(MP3 形式か WAVE 形式)を提出する必要がある。

なお、マルチメディアファイルの提出は暫定的拒絶の通報の前か応答時に提出することができる(工業所有権法第 234 条第 1 項)。

#### (10) 団体商標

MM2 の第 9 欄(d)「Collective mark, certification mark, or guarantee mark」に チェックを入れた場合、これらについて適用される法律及び規約書類及び当該組織内部規則の提出をすることが必要となる(工業所有権法第 234 条第 3 項(b))。これらの書類の提出が審査時に提出されていない場合には、暫定的拒絶理由通報の対象となる(工業所有権法第 24 条第 1 項(b)、第 237 条第 5 項)。

# (11) 標章の記述(説明)

商標の図形が言語要素を含んでいる場合、これを記述する必要がある(工業所有権法第234条第6項)。その他の場合には必須記載項目ではない。なお、2015年2月時点で有効なマドリッド共通規則によれば、「基礎出願又は基礎登録が標章の説明文を含んでいる場合にのみ、国際登録出願に記載することができる(マドリッド共通規則9規則(4)(a)(xi))。

#### (12) 標章の称呼

特段の規定はない。

#### (13) ディスクレーム制度

MM2 の第 9 欄(g)にチェックを入れ、商標の構成要素の一部について権利不要求の旨を記載することによって、権利不要求を認める全ての国において商標の構成要素の一部について権利不要求を宣言することができる。権利不要求は出願人又は異議申立人によって行うことができ、登録において当該部分を特定されること

になる(工業所有権法第223条第3項)。

#### (14) 商品及び役務

商品及び役務の国際分類に関するニース協定に基づく分類一覧に従い記載する (工業所有権法第 233 条第 1 項(b))。なお、クラスへディングは一部認められているが、以下の表示は認められない。

- Class 6: Goods of common metal not included in other classes;
- Class 7: Machines:
- Class 14: Goods in precious metals or coated therewith;
- Class 16: Goods made from paper and cardboard;
- Class 17: Goods made from rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica;
- Class 18: Goods made of these materials [leather and imitations of leather];
- Class 20: Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
- Class 37: Repair; installation services;
- Class 40: Treatment of materials;
- Class 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.

# これらについては以下の提案がなされている。

- Class 6: Construction elements of metal; building materials of metal;
- Class 7: Agricultural machines; machines for processing plastics; milking machines:
- Class 14: Works of art of precious metal;
- Class 16: Filtering materials of paper;
- Class 17: Rings of rubber;
- Class 18: Briefcases [leather goods];
- Class 20: Door fittings, made of plastics; figurines of wood;
- Class 37: Shoe repair; repair of computer hardware; installation of doors and windows; installation of burglar alarms;
- Class 40: Treatment of toxic waste; air purification;
- Class 45: Personal background investigations; personal shopping for others; adoption agency services.
  - (出典: http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/pt.html?part=misc)

#### (15) 使用の意思の宣言

使用の意思の宣言書の提出を求めるマドリッド共通規則第 7 規則(2)に基づく宣言をしていないため、不要である。

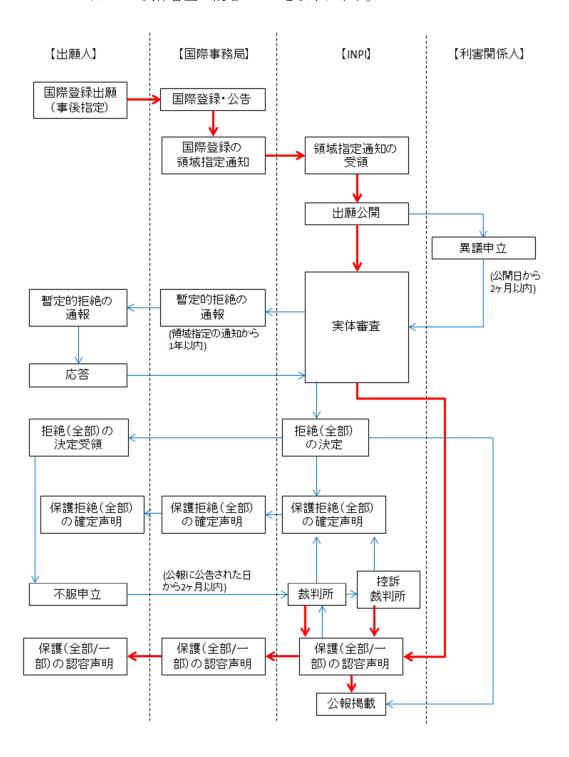
# (16) その他

特段の規定はない。

# (4)審査

# ① 実体審査の概略

ポルトガルの実体審査の概略フローを以下に示す。



ポルトガル国家工業所有権庁は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、 ポルトガルの国内出願と同様の基準及び手順で審査を行う(工業所有権法第 253 条 (1))。すなわち、国際登録は出願公開され、異議申立の機会が与えられる(工業 所有権法第 17 条 (1))。

異議申立がなされたか否かに拘らず、「絶対的拒絶理由」及び「相対的拒絶理由」について審査が実施される(工業所有権法第254条、拒絶理由については第24,223,238ないし242条)。異議申立がなされず、かつ、実体審査の結果、拒絶理由が発見されない場合、ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局に対して、保護認容声明を送付する(マドリッド共通規則18規則の3(1))。また、国際事務局は当該声明を国際登録の名義人に送付する(マドリッド共通規則18規則の3(5))。

一方、国際登録の領域指定が拒絶理由を有すると判断された場合は、ポルトガル 国家工業所有権庁は、国際事務局を通じて、国際登録の名義人に対して拒絶理由を 記載した暫定的拒絶の通報を送付する(マドリッド共通規則 17 規則(1)(4))。ポルト ガル国家工業所有権庁から国際事務局への通知は領域指定通知日から 1 年以内に行 われる(マドリッド協定議定書第 5 条(2)(a))。

暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、国際事務局が暫定的拒絶の通報を国際登録の名義人に送付した日から 1 ヶ月以内とされている(工業所有権法第 237 条第 6 項)。他方、異議申立に基づく暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、国際事務局が暫定的拒絶の通報を国際登録の名義人に送付した日から 2 ヶ月以内とされている(工業所有権法第 17 条 (2))。この応答期限は請求に基づいて 1 回に限り 1 ヶ月延長することができる(工業所有権法第 17 条第 4 項、第 237 条第 6 項)。

暫定的拒絶の通報に対して応答せず、拒絶理由が解消していない場合には拒絶は 最終的なものとなる(工業所有権法第 237 条第 6 項)。なお、拒絶が一部に係る場 合には、拒絶理由の無い部分の保護が確定する(工業所有権法第 244 条)。

応答の結果、拒絶理由が解消された場合、保護付与の決定がなされ(工業所有権 法第 237 条第 8 項)、ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局に保護認容声明を 送付し、国際事務局は当該通知を国際登録の名義人に送付する(マドリッド共通規 則 18 規則の 3(2)(5))。

暫定的拒絶の通報に対する応答にもかかわらず、ポルトガル国家工業所有権庁が 拒絶理由が解消されていないと判断した場合、国際登録の名義人に出願の拒絶決定 を通知する(工業所有権法第 237 条第 9 項)。すなわち、決定前に再度意見を述べ る機会は与えられない。

国際登録の名義人が当該拒絶決定に不服がある場合、当該拒絶の決定が工業所有権公報に公告されてから2ヶ月以内に裁判所に不服申立(上訴)することができる

(工業所有権法第 42 条)。裁判所への不服申立の結果、拒絶理由が解消されなかった場合又は拒絶決定に対する不服申立が請求されなかった場合には、ポルトガル国家工業所有権庁は保護拒絶の確定声明を国際事務局に送付する(マドリッド共通規則 18 規則の 3(3))。国際事務局は当該通知を国際登録の名義人に送付する(マドリッド共通規則 18 規則の 3(5))。

上訴を経て保護が認められた場合には保護付与の決定がなされ(工業所有権法第237条第8項)、ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局に保護認容声明を送付し、国際事務局は当該通知を国際登録の名義人に送付する(マドリッド共通規則18規則の3(2)(5))。

#### ② 審查内容

国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、ポルトガル国家工業所有権庁は、 拒絶理由の有無について実体審査をする(工業所有権法第254条)。

#### ③ 暫定的拒絶通報の期間

国際事務局がポルトガル国家工業所有権庁に対して領域指定を通知した日から 1年以内に拒絶理由に関する暫定的拒絶の通報を国際事務局に通知する(マドリッド協定議定書第5条(2)(a))。

# ④ 絶対的拒絶理由の内容

絶対的拒絶理由として以下に該当する商標は登録されない(工業所有権法第 238 条)。

- 1) 商標が視覚的に表示することができない標識で構成されている場合 (工業所 有権法第 238 条第 1 項(a))
- 2) 商標が識別性に欠ける標識で構成されている場合(同項(b))
- 3) 専ら商品自体の性質によりもたらされる形状、技術的成果を得るために必要な商品の形状、又は商品に実質的な価値を与える形状からなる場合(同項(c))
- 4) 商品の品質、産地等の記述的な表示からなる場合(同項(c))
- 5) 慣用的な表示からなる場合(同項(c))
- 6) 単色からなる場合(同項(c))
- 7) 商標に該当しない場合、出願人適格を有さない場合、団体商標の要件を満た さない場合、又は同一商標の同一商品役務についての登録の場合(同項(c))
- 8) 国、自治体又はその他のポルトガル若しくは外国の公私の団体の標章、紋章、記章又は勲章、赤十字又はその他の類似の団体の記章及び名称、並びに工業所有権に関するパリ条約第6条の3に定めるすべての標識を含む場合(同第4項(a))
- 9) 宗教的表象等の高い象徴的価値を有する標識を含む場合(ただし、これらが

許可されていない場合に限る。)(同項(b))

- 10) 公序良俗に反する場合(同項(c))
- 11) 商標の対象である商品又は役務の性質、特性、効用又は原産地に関して公衆に誤認を生じさせる虞がある標識を含む場合(同項(d))
- 12) 専らポルトガル共和国の国旗又はその構成要素の一部から成る場合(第5項)
- 13) 国旗を含む商標について以下の場合には拒絶される。
  - (a)商標の対象である商品又は役務の原産地に関して公衆に誤認を生じさせ ること
  - (b)消費者に、当該商品又は役務が公的機関からのものであると誤解させるこ
  - (c)国旗又はその何れかの要素について軽視の念又は威信の低下を生じさせ ること

# ⑤ 相対的拒絶理由の内容

相対的拒絶理由に関する条文は、以下の通りに規定されている。

#### 工業所有権法第 239 条

- (1) 商標登録のその他の拒絶理由は次のとおりである。
  - (a) 同一の又は類似する商品又は役務について先に他人が登録した商標の全部 若しくは一部の複製又は模倣であって、消費者に誤認若しくは混同を生じさ せる虞があるか又は当該既登録商標を連想させる虞があるもの
  - (b) 既に他人が登録したロゴタイプの全部又は一部の複製又は模倣であって、 その活動が当該商標の対象である商品又は役務と同一の又は類似する事業 体を識別するためのもの。

ただし、それが消費者に誤認又は混同を生じさせる虞がある場合に限る。

- (c) 他の工業所有権の侵害
- (d) 名称、肖像若しくはその他の表現若しくは表示の使用であって、これらが 関係する者、又は当該人が死亡している場合はその相続人若しくは4親等ま での親族の許可を得ていないもの。許可が得られている場合は、これらの使 用であって、当該人について軽視の念又は名声の低下を生じさせるもの
- (e) 出願人が不正競争を意図している、又は出願人の意図如何に拘らず不正競争が生じる可能性があるとの認識
- (2) 次の事項が異議申立において言及された場合も、拒絶理由となる。
  - (a) 企業若しくは法人の名称及びその他の識別性を有する標識若しくはこれら の特徴的部分であって、出願人に属さないもの又は出願人がこれらを使用す ることを許可されていないものの複製又は模倣。ただし、それが消費者に誤

認又は混同を生じさせる虞がある場合に限る。

- (b) 著作権の侵害
- (c) 出願人に属さない農村又は都市にある特定の不動産物件の引用
- (d) 工業所有権法第 226 条<sup>74</sup>の違反
- (3) 前項(d)に定める場合において、所有者がそのように請求したときは、登録拒 絶の代わりに当該人への一部又は全部の移転を許可することができる。

#### 工業所有権法第240条

- (1) 工業所有権法第 245 条(1)(b)及び(c)<sup>75</sup>に基づいて、他人の登録商標において当該他人により使用されていることが証明されている一定の外観、すなわち関係する文言、メダル、褒章その他の要素の形状、色合い並びに配置を含めた包装又はラベルの複製又は模倣である商標の登録も拒絶される。
- (2) 本条に基づく商標の拒絶における利害関係人は、前項にいう外観を有する自己の商標の登録出願を既に行っている場合にのみ、関係の手続に参加することができる。

#### 工業所有権法第241条

- (1) 全体として又は本質的部分においてポルトガルにおける他の周知商標の写し、 模倣又は翻訳である商標であって、同一の若しくは類似する商品若しくは役 務に用いられ、他の商標と間違われる虞があるもの、又はそのような使い方 により当該周知商標の所有者との連想を生じさせる可能性があるものの登録 も拒絶される。
- (2) 前項にいう商標登録の拒絶における利害関係人は、自己の利害関係の根源及 び基礎である商標の登録出願を既に行っている場合にのみ、関係の手続に参 加することができる。

#### 工業所有権法第242条

EU 又は WTO 加盟国の 1 において登録されたがポルトガルにおいては登録されていない商標に係る権利の所有者の代理人が、前記の所有者の許可を得ないで、自己の名義で当該商標の登録を出願した場合は、所有者は、当該出願に異議を申し立てる権利を有する。ただし、代理人が当該手続を正当化することができる場合はこの限りでない。

<sup>74</sup> 工業所有権法第 226 条

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> 工業所有権法第 245 条(1)(b)及び(c)の規定

<sup>(1)</sup> 登録商標は、次の場合に、他の商標により、その全部又は一部が模倣された又は不法使用されたものとみなす。

<sup>(</sup>b) 両商標が同一の又は類似する商品又は役務を対象とする場合

<sup>(</sup>c) 両商標が消費者に容易に誤認若しくは混同を生じさせるか又は既に登録されている商標を連想させる虞を包含する程に図形的に、形状的に、音響的に又はその他の点で類似しており、そのために消費者は、注意して吟味又は比較した後でなければ両者を区別することができない場合

- (1) 前条を害することなく、商標が同一性又は類似性がない商品又は役務を対象としている場合であっても、それがポルトガル又は欧州連合において名声を享受している既存の商標の翻訳であるか又は当該商標と同一であるか若しくは類似するときは、登録が拒絶される。ただし、このことは、当該既存の商標が欧州連合において登録されており、かつ、後の商標の使用が当該既存の商標の識別性若しくは名声を不当に利用しようとしているか、又は当該既存の商標を害する虞がある場合に限る。
- (2) 前条(2)の規定は本条(1)に適用され、従ってこの場合は、商標に名声を与えた商品又は役務についてその商標の登録が出願されなければならないものと解される。

# (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) 日本国特許庁を本国官庁とする場合、暫定的拒絶の通報に使用されている言語 は英語となる。暫定的拒絶の通報への応答はポルトガル語で行わなければならない (憲法第 11 条第 3 項、民事手続法第 133 条第 1 項)。また、暫定的拒絶の通報に対する応答については所定の費用を支払わなければならない (工業所有権法第 346 条第 3 項)。応答に必要な費用は、応答内容によって異なる<sup>76</sup>。
  - 2) 暫定的拒絶の通報には、対象国際登録番号、商標、国際登録名義人、拒絶理由、 拒絶の対象となっている商品役務、及び応答方法について記載されている。
  - 3) 全部拒絶/一部拒絶の取扱は、暫定的拒絶通知書の、項目(vi)に示されている。 拒絶の対象が一部の商品・役務に対してのみの場合で、当該暫定的拒絶理由通報 に応答しなかった場合は、拒絶された対象についてのみ拒絶され、拒絶理由のな い商品・役務は保護される(工業所有権法第 244 条)。
  - 4) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。

http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/eng\_US/28/29/30/Table%20of%20Industrial%20Property%20Fees%202014-2015.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> ポルトガル国家工業所有権庁の印紙代料金表

# PROVISIONAL REFUSAL 暫定的拒絶の通報

# Refusal not based on opposition

"EX OFFICIO"

異議申立に基づかない拒絶

I. Office:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES

Campo das Cabolas

1149-035 - LISBOA PORTUGAL.
Fax: 21 885 98 59

Tel.: 21 881 81 00

Link: http://www.inpi.pt/ E-mail: atm@inpi.pt

I.通報を行う機関

ポルトガル国家工業所有権庁

II. International registration number:

Ⅱ.国際登録番号 商標の要素

Trademark elements:

III. Name and address of the holder:

Ⅲ.名義人の名称及び住所

IV. Grounds for refusal.

Relative grounds: reproduction or imitation of all or part of a trademark previously registered by another person for identical or similar products or services that may mislead or confuse the consumer or comprise the risk of association with the already registered trademark;

Ⅳ.拒絶の理由

Corresponding essential provisions of the applicable law under X: 239-1-A compared to 237 nº 5 IPC

V. Conflicting rights.

Application/registration number: International Trademark no

Filing Date:

Trademark:

Name and address of the owner:

Ⅴ.抵触する先行商標

出願・登録番号、出願日、権利者の名称及び 住所、商標、抵触する先行商標の商品・役務

List of goods and/or services on which the conflict is based:

M0320.05

Campo das Cebolas - 1149-035 Listoa - Portugal www.marcasepatentes.pt · e-mail: atm@inpl.pt tel: +351 21 881 81 00 · fax: +351 21 886 98 59 VI. 和swer to the decision of refusal:

a) Time limit to file an answer: Within one (1) month following the date of the notification of provisional refusal sent by WIPO. Furthermore, this period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party, online at <a href="http://www.inpi.pt/">http://www.inpi.pt/</a>, by fax (+351 218 869 859), or by paper form.

b) Authorify to which the answer should be filed:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES Campo das Cebolas 1149-035 — LISBOA PORTUGAL Fax: 21 886 89 59 Tel: 21 881 80 100 Link: <a href="http://www.inpi.pt/">http://www.inpi.pt/</a> LINE 1881 81 00 Link: <a href="http://www.inpi.pt/">http://www.inpi.pt/</a> Link: <a href="http://www.inpi.pt/">http://www.inpi.pt/<

M0320.05

Campo das Cebolas - 1149-035 Lis**2**0a - Portugal www.marcisepatentes.pt - e-mais atm@inplat tet: +351.21.881.81.00 - fax: +351.21.880.98.59 linha azut 808.200.689

#### X. Corresponding essential provisions of the applicable law:

#### **Industrial Property Code**

(approved by Decree-Law 36/2003 of 5 March and amended by Decree-Law 318/2007 of 26 September, Decree-Law 360/2007 of 2 November, Decree-Law 143/2008 of 25 July and Law 16/2008 of 1 April)

#### Art. 222<sup>nd</sup> - Composition of trademark

- A trademark may consist of a sign or set of signs that can be represented graphically, namely words including the names of persons , drawings, letters, numbers and sounds, the form of the product or respective packaging, provided that they adequately distinguish the
- products and services of one company from those of others.

  A trademark may also consist of advertising phrases for the respective products or services, provided that they are distinct in character, regardless of the protection conferred upon them by copyright.

- Art. 223" Exceptions
  The conditions of [article 222"] are not met by:

  a) Trademarks that are devoid of any distinctive character;
  b) Signs that exclusively consist of the form imposed by the nature of the product itself, the form of the product necessary for obtaining a technical result or the form that confers a substantial value on the product;
  c) Signs that are exclusively made up of indications that may serve in commerce to designate the type, quality, quantity, purpose, value, geographic origin, period or means of production of the product or the service, or other characteristics thereof;
  d) Trademarks that exclusively consist of signs or indications that have become common use in modern-day language or in the habitual and constant habits of commerce;
  e) Colours, save where they are combined with each other or with graphics, wording or other particular and distinctive elements.

  - e) Colours, save where they are combined with each other or with graphics, wording or other particular and distinctive elements.

- [...] registration of a trademark is refused when:

  - a) It consists of signs that cannot be represented graphically;
    b) It consists of signs devoid of any distinctive character;
    c) It consists exclusively of signs or indications referred to in Article 223(1) (b) to (e);
- [...]
  - Registration of a trademark will also be refused if it contains in some or all of its constitutive elements:

    a) symbols, crests, emblems or distinctions of the state, municipalities or other Portuguese or foreign public or private bodies, the emblem and name of the Red Cross or other similar bodies and any signs covered by Article 6-ter of the Paris Convention for the
- emblem and name of the Red Cross or other similar bodies and any signs covered by Article 6-ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

  b) signs of a high symbolic value, such as religious symbols, unless these are authorised;
  c) expressions or figures that are contrary to the law, morals, public order and morality;
  d) signs that may mislead the public, namely as to the nature, properties, utility or geographic origin of the product or service for which the trademark is designed.

  5 Registration of a trademark that is made up exclusively of the national flag of the Portuguese Republic or some of its constitutive elements will also be refused.

  6 Registration will also be refused for a trademark that contains, amongst other elements, the national flag, wherever the trademark is
- 6 Registration will also be refused for a trademark that contains, amongst other elements, the national flag, wherever the trademark is likely to:

  a) - mislead the public as to the geographic origin of the products or services for which it is designed;
  b) - lead the consumer to erroneously think that the products or services come from an official body;
  c) - generate disrespect or a diminution of prestige for the national flag or any of its elements.

#### Art. 239th – Other grounds for refusal

- 239 Other grounds for refusal of registration of a trademark are:

  a) reproduction or imitation of all or part of a trademark previously registered by another person for identical or similar products or services that may mislead or confuse the consumer or comprise the risk of association with the already registered trademark;
  b) reproduction or imitation of all or part of a logotype already registered by another person to distinguish an entity whose activity is identical or similar to the products or services for which the trademark is designed, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
  - c) violation of other industrial property rights;
     d) the use of names, portraits or any other expressions or figurations without the authorisation of the persons they relate to or, if these are deceased, of their heirs or relatives to the fourth degree or, if authorisation is obtained, if it generates disrespect or diminution of prestige for those persons;
  - e) recognition that the applicant's intent is one of unfair competition or that unfair competition is a possible outcome, regardless of the
- e) recognition that the applicant's intent is one of untair competition or that untair competition is a possible outcome, regardless of the
  applicant's intention.
   When cited in an opposition, the following are also grounds for refusal:

   a) reproduction or imitation of a business or corporate name and other distinctive signs, or merely a characteristic part thereof, that do
  not belong to the applicant or where the applicant is not authorised to use them, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
   b) violation of copyright;

The English version of the Industrial Property Code is available at: http://www.inpi.pt/

M0320.05

Campo das Cebolas - 1149-035 Lis**g**pa - Portugal www.marcasepatentes.pt · e-mail: atm@inpl.pt tel: +351 21 881 81 00 · fax: +351 21 886 98 59 linha azut 808 200 689

#### ② 暫定的拒絶通報への応答期間

「(4)審査 ①実体審査の概略」の欄で述べたとおり、暫定的拒絶の通報に対する 応答期限は、国際事務局が暫定的拒絶の通報を国際登録の名義人に送付した日から 1ヶ月以内とされている(工業所有権法第 237 条第 6 項)。他方、異議申立に基づく 暫定的拒絶の通報に対する応答期限は、国際事務局が暫定的拒絶の通報を国際登録の名義人に送付した日から 2ヶ月以内とされている(工業所有権法第 17 条(2))。この応答期限は請求に基づいて1回に限り 1ヶ月延長することができる(工業所有権法第 17 条第 4 項、第 237 条第 6 項)。

# ③ 現地代理人の必要性の有無

暫定的拒絶の通報に対する応答について、国際登録の名義人はポルトガルに施設若しくは住所を有する限り自分で応答することができる(工業所有権法第 10 条第 1 項(a))。また、ポルトガルに施設又は住所が無い場合でも、ポルトガルの書類送付先及び電子メールアドレスないしファクシミリ番号を示せば、国際登録名義人は直接手続を行うことができる(工業所有権法第 10 条第 1 項(b)第 2 項)。それ以外の場合には、国際登録名義人はポルトガルに施設又は住所を有する公認の工業所有権代理人、弁護士又は事務弁護士によって手続を行わなければならない(工業所有権法第 10 条第 1 項(a))。

#### 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

上記③で述べたように、国際登録の名義人は暫定的拒絶の通報に対する応答を自身で行うことが可能である。ただし、ポルトガルに施設又は住所を有していない名義人の場合は、実質的に現地代理人を選任し、その現地代理人の住所をポルトガル国家工業所有権庁に届け出る手続が一般的に行われる。また、応答に際して、指定商品及び役務の一部減縮(MM6)は、国際事務局に対して手続を行うことができる(マドリッド共通規則 25(1)(a))。したがって、国際登録の領域指定に係る指定商品・役務の減縮(MM6)により、暫定的拒絶の通報に記載された拒絶理由が解消していれば、登録は認められると考えられる。

ただし、当該変更が国際事務局から通知されるのが暫定的拒絶の通報の応答期間経 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、当該 変更を申請した旨を通知しておくことが望ましい。

⑤ 暫定的拒絶通報に対しポルトガル国家工業所有権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

国際登録名義人が応答せず、拒絶理由が解消されていない場合には、拒絶は最終的なものとなり(工業所有権法第 237 条第 6 項)、工業所有権公報に公告される(工業所有権法第 237 条第 11 項)。また、暫定的拒絶の通報に対する応答後も拒絶理由が解消しない場合、拒絶の決定(確定命令)がなされ(工業所有権法第 237 条第 9 項)、工業所有権公報に公告される(工業所有権法第 237 条第 11 項)。拒絶の決定前に再度意見を述べる機会は与えられない。ただし、拒絶の決定に対する不服申立

は可能である(本報告書(10)上訴参照)。不服申立は、拒絶の決定が工業所有権公報に公告(工業所有権法第237条第11項)されてから2ヶ月以内に提起しなければならない(工業所有権法第42条)。不服申立がなされなければ、拒絶の決定は確定する。その後、ポルトガル国家工業所有権庁は保護拒絶(全部)の確定声明を国際事務局に対して送付し、国際事務局から国際登録の名義人にその旨通報する(マドリッド共通規則18規則の3(3)(5))。

#### (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

暫定的拒絶の通報に記載された拒絶理由が解消され、又は暫定的拒絶の通報が無かった場合には、ポルトガル国家工業所有権庁にて権利保護の付与が決定する。ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局に保護(一部又は全部)認容声明を送付する(マドリット共通規則 18 規則の 3(1)又は(2))。国際事務局は、当該通知を国際登録の名義人に送付する(マドリッド共通規則 18 規則の 3(5))。

# (7) 登録

#### ① 登録簿

ポルトガル国家工業所有権庁において、国際登録の領域指定についてポルトガルにおける保護が認められると、ポルトガル国家工業所有権庁にて管理されている商標登録簿にその旨が登録される(工業所有権法第 29 条第 4 項)。その後、工業所有権公報にその旨が掲載される(工業所有権法第 237 条第 11 項、第 356 条)。

#### ② 登録証書の発行

登録証書は発行されない。

# (8)登録後の注意事項

#### 1) 商標の不使用に基づく登録消滅

国際登録日(事後指定の場合には事後指定が登録された日)後5年間の商標不使用を理由に、ポルトガル国家工業所有権庁に利害関係人によって申請された消滅申請が認められると、ポルトガルにおける国際登録の領域指定の保護が停止される(工業所有権法第269条(1)(5))。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。また、不使用が一部の商品又は役務に関する場合には、消滅は当該商品又は役務のみとなる(工業所有権法第269条(6))。

不使用に基づく消滅の請求がなされた場合には、国際登録の名義人は 1 ヶ月の応答期間が与えられる(工業所有権法第 270 条(3))。使用の立証責任は国際登録の名義人又は使用権者が追う(工業所有権法第 270 条(6))。応答期限後 1 ヶ月以内に登

録消滅について決定が行われる (工業所有権法第 270 条(7))。使用が証明されない場合には当該商標は使用されていないものと推定される (工業所有権法第 270 条(6))。

消滅は、ポルトガル国家工業所有権庁において全手続の完結を受けて宣言された 後に効力が生じ、消滅は国内の登録簿に登録され公報に掲載される(工業所有権 法第 270 条(9)(10))。

その後、ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局へ消滅の事実を通報し、国際 事務局は国際登録の名義人に通報する(マドリッド共通規則 19 規則)。

なお、商標の使用は以下の通り定義されている(工業所有権法第268条)。

- (a) 商標が登録された形での、又は工業所有権法第 261 条<sup>77</sup>に従い商標の識別性を変更しない要素においてのみ異なる形での、商標所有者又は適正に登録されたライセンスを有する使用権者による商標の使用
- (b) 輸出向けに限られた商品又は役務についての、前号において定義された商標の 使用
- (c) 第三者による商標の使用。ただし、この使用が所有者により管理されており、かつ、登録を維持する目的のものであることを条件とする。
- (d) 団体商標の使用とは、所有者の同意を得て行われるその使用をいう。
- (e) 保証又は証明商標の使用とは、資格を有する者により行われるその使用をいう。

また、いわゆる商標の駆け込み使用については「誠実な使用の開始又は再開であって、連続する 5 年の不使用期間の終了の日に始まる、消滅宣言を求める申請提出の直前 3 月の期間中になされたものは、そのための努力が消滅宣言の申請提出が可能なことを所有者が知った後に行われている場合は考慮に入れないものとする。」と規定されている(工業所有権法第 268 条(4))。

#### 2) 無効·取消

商標登録は、工業所有権法第 33 条<sup>78</sup>違反の他、絶対的拒絶理由違反(工業所有

<sup>&</sup>quot; 工業所有権法第 261 条 (商標の変更禁止)

<sup>(1)</sup> 商標を変更してはならない。その構成要素についての如何なる変更も新規の登録を受けなければならない。

<sup>(2)</sup> 商標の同一性を損なわず、単にその大きさ、それが押印、印刷又は複製された材料、並びにインク又は色彩のみに影響する単純な修正は、これらが商標の特定の特徴の1として明示的に主張されていない限り、前項の適用対象としない。

<sup>(3)</sup> 商標の対象である商品又は役務の明示的な表示の記載若しくは不記載又は所有者の住所若しくは事業地の変更は、商標の同一性に影響を及ぼさない。

<sup>(4)</sup> 記名商標は、当該商標を構成する表現に関してのみ変更禁止の原則に従う。当該商標は、第三者の権利を侵害しないことを条件として、如何なる図形と共に使用しても差し支えない。

権法第238条(1)、(4)ないし(6))を根拠に無効とされる(工業所有権法第265条(1))。 また、工業所有権法第34条<sup>79</sup>違反の他、相対的拒絶理由違反(工業所有権法第239条ないし242条)があったときは取り消される(工業所有権法第266条(1))。 なお、工業所有権法第241条及び242条<sup>80</sup>に基づいて取消しを請求する場合の利 害関係人は、当該標章に名声又は威信を与えた製品又は役務について、取消請求 を生じさせた商標の登録を出願しなければならない(工業所有権法第266条(2))。 また、異議申立において主張される既存の商号が第268条に従う誠実な使用の条件を満たしていない場合は、登録を取り消すことはできない(工業所有権法第266条(3))。時効の適用がない不誠実に登録された商標の取消を申請する権利を害する ことなく、取消手続は、登録付与命令の発出日から10年以内に提起されなけれ ばならない(工業所有権法第266条(4))。

# (9) 異議

1) 異議申立の期間(工業所有権法第17条、第252条)

#### 78 工業所有権法第33条 (無効)

- (1) 特許、実用新案及び登録は、次の場合は、その全部又は一部を無効とする。
- (a) その対象を保護することができない場合
- (b) 権利が付与される時に当該権利の付与に不可欠な手続又は方式が守られていなかった場合
- (c) 公の規則に違反している場合
- (2) 何れの利害関係人も、いつでも無効を主張することができる。

#### 79 工業所有権法第34条 (取消)

- (1) 特許、実用新案及び登録は、所有者がこれらに係る権原を有さない場合は、その全部又は一部を取り消すことができる。すなわち、
- (a) 当該権利が所有者に属していない場合
- (b) それらが第 58 条、第 59 条、第 121 条、第 122 条、第 156 条、第 157 条、第 181 条、第 182 条 及び第 226 条に定める権利を無視して付与されている場合
- (2) 前項(b)に定める場合において、法律上可能なときは、利害関係人は、取消に代えて権利の全部又は一部の自己への帰属を請求することができる。

#### 80 工業所有権法第 241 条 (周知商標)

- (1) 全体として又は本質的部分においてポルトガルにおける他の周知商標の写し、模倣又は翻訳である商標であって、同一の若しくは類似する商品若しくは役務に用いられ、他の商標と間違われる虞があるもの、又はそのような使い方により当該周知商標の所有者との連想を生じさせる可能性があるものの登録も拒絶される。
- (2) 前項にいう商標登録の拒絶における利害関係人は、自己の利害関係の根源及び基礎である商標の登録出願を既に行っている場合にのみ、関係の手続に参加することができる。

#### 第 242 条 (名声のある商標)

- (1) 前条を害することなく、商標が同一性又は類似性がない商品又は役務を対象としている場合であっても、それがポルトガル又は欧州連合において名声を享受している既存の商標の翻訳であるか又は当該商標と同一であるか若しくは類似するときは、登録が拒絶される。
- ただし、このことは、当該既存の商標が欧州連合において登録されており、かつ、後の商標の使用が当該既存の商標の識別性若しくは名声を不当に利用しようとしているか、又は当該既存の商標を害する虞がある場合に限る。
- (2) 前条(2)の規定は本条(1)に適用され、従ってこの場合は、商標に名声を与えた商品又は役務についてその商標の登録が出願されなければならないものと解される。

国際登録の領域指定(事後指定を含む。)については、工業所有権公報に掲載された日から 2 ヶ月間の異議申立期間が設定される(工業所有権法第 17 条(1))。この期間において、利害関係を有する者は保護の付与に対してポルトガル国家工業所有権庁に異議申立を請求することができる(工業所有権法第 17 条(4)、第 236条(1)、第 252条)。異議申立の期限は、異議申立人の請求により国際登録の名義人の同意なしで 1 月の期間延長をすることができる(工業所有権法第 17 条(4))。ただし、延長の合理的理由を明示する必要がある。延長の合理的理由としては、異議申立の理由補充に時間を要することや、他者との交渉の締結に時間が要する場合が挙げられる。当該期間の満了後は延長できない(工業所有権法第 17 条(4))。ただし、異議申立事件の自体の審査の停止を要求することが認められる(工業所有権法第 17 条-A(1))。この要求は相手方当事者の同意が必要となり、停止期間は最長 6 月となる(工業所有権法第 17 条-A(1))。また、職権によっても停止される場合がある(工業所有権法第 17 条-A(2))。

異議申立の請求がなされると、ポルトガル国家工業所有権庁は国際事務局に対して(異議申立に基づく)暫定的拒絶の通報を送付し、異議申立による拒絶理由を明記することとされている(工業所有権法第17条(2)、第254条)。

#### 2) 異議申立の要件

書面により、異議申立人及び出願人を特定し、異議申立の理由を述べる必要がある。なお、異議申立の理由の根拠とする先行商標については、使用していることを証明する必要はない(工業所有権法第 269 条(1))。

- 3) 国際登録の名義人の答弁書(工業所有権法第17条(2))
  - (a) 異議申立書の送付を受けた国際登録の名義人は、異議申立に基づくポルトガル 国家工業所有権庁の暫定的拒絶の通報から 2 ヶ月以内にポルトガル国家工業所 有権庁に対し、異議申立理由に対する答弁書を提出することができる(工業所 有権法第 17 条(2))。なお、答弁書を提出する場合には印紙をポルトガル国家工 業所有権庁に支払う必要がある(工業所有権法第 346 条)。
  - (b)異議申立は、利害関係を有する異議申立人の請求に基づき、かつ、国際登録の名義人の同意をもって、最長6ヶ月間、審査を停止させることができる(工業所有権法第17-A条(1))。異議申立の検討は、職権又は利害関係人の請求により、異議の結論に影響を及ぼすおそれがある場合には、その影響がある間、停止させることができる(工業所有権法第17-A条(2))。
  - (c)答弁書を提出しなかった場合でもそれが直ちに拒絶の決定となるわけではなく、 審査を行った上で登録の可否が判断される(工業所有権法第237条(3)(4))。
- 4) 異議申立における書類(工業所有権法第19条)

異議申立の証拠は申立書の言及部分に添付する(工業所有権法第 19 条(1))。証拠書類が期限内に提出することが不可能なことが証明されれば、当該書類は許可を得て事件ファイルに添付することができ、その場合には、相手方当事者に通知される(工業所有権法第 19 条(2))。ただし、関連の無い場合や不適切な追加書類と認められる場合には受け付けられず、誹謗又は不適切な表現で示された書類の場合も同様となる(工業所有権法第 19 条(3))。この場合、当該書類は提出者に返却される(工業所有権法第 19 条(3))。

# 5) 異議申立における査察(工業所有権法第21条)

異議申立人は、主張を客観的又は明確にするために、施設その他の場所の査察を求めることができる(工業所有権法第 21 条(1))。ただし、当該査察の求めは聴聞が行われる場合に限られる(工業所有権法第 21 条(1))。当該査察の費用は要求した者の負担となり(工業所有権法第 21 条(2))、査察前に取下げることもできる(工業所有権法第 21 条(3))。査察に関する供託金は、査察の取下げが適時に行われた場合には、請求により返還される(工業所有権法第 21 条(4))。また、査察が事件の解明に必要不可欠と判断した場合には、ポルトガル国家工業所有権庁の裁量によっても実施される場合がある(工業所有権法第 21 条(5))。ポルトガル国家工業所有権庁の協力要請の拒否は決定の判断に影響を受ける。ただし、相手方の故意の妨害の場合は除かれる(工業所有権法第 21 条(6))。

# 6) 異議申立に関する決定(工業所有権法第22条)

異議申立期間の経過後、当事者の主張は審査され、事実は事件ファイルに加えられた上で決定が行われる(工業所有権法第 22 条)。異議申立手続の終了後、異議申立が成立した場合は、ポルトガル国家工業所有権庁は、国際登録の名義人に拒絶決定を送付し、その後国際事務局に保護拒絶確定声明を送付する(工業所有権法第 237 条(4)、マドリッド共通規則 18 規則の 3(3))。拒絶が一部の場合にはその部分について保護一部認容声明を送付する(マドリッド共通規則 18 規則の 3(2))。

異議申立が不成立の場合は、ポルトガル国家工業所有権庁は、国際事務局に保護 認容声明を送付する(工業所有権法第 237 条(3)、マドリッド共通規則 18 規則の 3(2))。

#### (10)上訴

#### 1) 上訴期間及び管轄

ポルトガル国家工業所有権庁が行った決定に対しては管轄裁判所に不服申立を行うことができる(工業所有権法第39条)。この場合の管轄はリスボン商事裁判所となり(工業所有権法第40条(1))、当該決定が工業所有権公報に公告されてから、2

ヶ月以内に提起しなければならない(工業所有権法第42条)。

#### 2) 上訴手続

訴状が提出された後、訴状の写しはその各関係書類と共にポルトガル国家工業所有権庁に送付され、不服申立の対象である決定を行った組織が適宜応答することができ、かつ、決定の基礎となった事件ファイルを裁判所に発送できるようにする(工業所有権法第 43 条(1))。 事件ファイルが裁判所にとって十分な情報が含まれている場合は、同ファイルは、答弁書を添えて 10 日以内に裁判所へ送付される(工業所有権法第 43 条(2))。そうでない場合は、不服申立人の訴状中の主張に対する応答を記載した答弁書が事件ファイルと共に 20 日以内に送付される(工業所有権法第 43 条(3))。ポルトガル国家工業所有権庁が正当な理由で前記 20 日の期限を遵守できない場合は、同庁は、裁判所に対し、それが必要と認める期間及び条件で期限を延期するよう求める(工業所有権法第 43 条(4))。 これらの通信は、できる限り電子データ送信により行われなければならない(工業所有権法第 43 条(5))。

#### 3) 相手方の対応

裁判所が事件ファイルを受領した後、相手方当事者(存在する場合)は、応答を行う場合には30日以内に行うように要求される(工業所有権法第44条(1))。当該当事者に対する要求状は弁護士の事務所へ送付されるものとし、弁護士がいない場合は、行政手続において当事者を代理した公式の工業所有権代理人の事務所に送付される。ただし後者の場合は、当該代理人は、弁護士により代理されている場合にのみ訴訟に関与することができる旨を予告される(工業所有権法第44条(2))。応答期間が終了したとき、事件は最終決定を待って停止するものとし、最終決定は、正当な遅延理由がある場合を除き、15日以内になされなければならない(工業所有権法第44条(3))。不服申立の対象である決定を取り消し、又は全面的に若しくは部分的に変更する裁定は、当該決定の条件をそのまま維持して当該決定に代わるものとする(工業所有権法第44条(4))。ポルトガル国家工業所有権庁は、如何なる場合も相手方当事者とはみなされない(工業所有権法第44条(5))。

# 4) 専門家の参加要請

不服申立の間、当該事案において追加の情報が必要になった場合、又は裁判所が望ましいと認めた場合は、裁判所はいつでも、不服申立の対象である決定の根拠となった意見を出した 1 又は複数の専門家に対して、口頭で必要な説明をさせるため、出頭するよう要請し、出頭の日時を定めることができる(工業所有権法第 45 条)。

#### 5) 裁判所の決定に対する上訴

ポルトガル国家工業所有権庁が行った決定に対する管轄裁判所での決定に不服が

ある場合には、控訴裁判所へ上訴することができる(工業所有権法第40条第2項)。 この場合リスボン控訴裁判所が第2審となる。控訴審において不利な決定が出た場合、最高司法裁判所に上訴することはできない(工業所有権法第46条第2項)。従って、リスボン控訴裁判所の決定が最終とされる。

# (11) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

#### 1) 権利発生時期

国内商標権は、登録日から起算して 10 年間有効であり、さらに、10 年を単位として繰り返し更新が可能である(工業所有権法第 255 条)。

マドリッド協定議定書に基づく国際登録は、国際登録日から 10 年間有効であり、 更に 10 年間を単位として繰り返し更新が可能である。効力の発生は国際登録日又 は領域指定請求の記録日(事後指定の日)から生ずる(マドリッド協定議定書第 4 条(1)(a))。

ただし、商標権を行使できるのは、国内登録がなされた後である(工業所有権法 第4条第4項)。

#### 2) 登録により付与される権利

商標登録により、権利所有者は、権原なき第三者に対し、当該商標の登録の対象であり、かつ、双方の標識間の類似性及び双方の商品又は役務間の類似性の結果として消費者に混同又は連想の危険を生じさせる虞がある商品又は役務と同一又は類似するものに係る経済活動において、同一の又は類似する標識を使用することを排除する権利が付与される(工業所有権法第 258 条)。

# 3) 権利の消尽

登録により付与される権利は、権利所有者自身又は自らの同意により、欧州経済 地域で販売された商品に当該商標を使用することについて禁止することは認めら れない(工業所有権法第 259 条第 1 項)。ただし、商品が市場に出た後に、商品の 一部が修正又は変更された場合に、使用を禁止することに正当な理由がある場合 にはこの限りでない(工業所有権法第 259 条第 2 項)。

#### 4) 商標権の効力の制限

以下の場合には商標権の効力は及ばないこととされている(工業所有権法第 260 条)。ただし、当該使用が工業的及び商業的な事柄における規則及び誠実な慣行に則っている場合に限る。

# (a)第三者自身の名称及び宛先

- (b)商品若しくは役務の種類、品質、数量、目的、価額、原産地並びに生産の時期 及び手段、又は商品若しくは役務のその他の特徴に関わる表示
- (c)商品又は役務の性質上表示することが求められているか否かを問わず、付属品 又は予備部品等に関する商標

#### ② 侵害訴訟の提起(差止命令・損害賠償)

# 1) 差止命令

裁判所は、利害関係人の請求により、商標権の侵害又は重大な修復困難な損害を及ぼす可能性が客観的に存在する場合に、急迫した侵害を防ぐため、又は侵害の継続を禁止するための適切な措置を命じることができる(工業所有権法第 338-I 条第 1 項)。係る措置は侵害行為者の他に商標権を侵害するために第三者に利用されている仲介者に対しても命じることができる(工業所有権法第 338-I 条第 3 項)。また、申立人の請求又は手続上のこととして、係る措置の執行を保証する目的で、強制的な罰金刑を決定することができる。さらに、被申立人の請求により、措置命令に代えて当事者の合意を図ることができる。ただし、当該合意が権利所有者への補償金を保証する上で適切である場合に限られる(工業所有権法第 338-I 条第 6 項)。

#### 2) 押収

商業規模での違反の場合において、現に存在するか急迫しているかを問わず、利 害関係人が損失及び損害に係る補償金の取立を害する虞がある状況の存在を証明 することができるときは、裁判所は、侵害者として申し立てられている者の銀行 口座残高を含めた動産及び不動産の予防的押収を命じることができる。裁判官は、 侵害者に関する銀行、財務若しくは商業関係のデータ及び情報の伝達又はこれら の利用の許可を命じることもできる(工業所有権法第 338-J 条第 1 項)。

また、工業所有権の侵害が生じた場合において利害関係人から請求があるときは、 裁判所は、当該権利を侵害したことが疑われる商品又は当該不法行為の実行に用 いられた可能性がある器具の押収を命じることができる(工業所有権法第 338-J 条第 2 項)。

# 3) 損害賠償

他人の商標権を違法に侵害した場合には、故意又は過失を問わず、当該侵害から 生じた損害について補償金を支払わなければならない(工業所有権法第 338-L 条 第 1 項)。

損失及び損害に係る補償金額の決定に際し、裁判所は、特に侵害者が取得した利益並びに生じた損害及び被害者が蒙った逸失利益を考慮に入れる。また、裁判所は、当該権利の保護並びに加害行為の調査及び終止のために負担された費用も考

慮に入れる(同第2項)。

被害者に支払われる補償金の計算に当たって、侵害者の不法行為から生じた収入を考慮に入れる(同第3項)。

裁判所は、侵害者の行為に起因する精神的被害をも考慮に入れる(同第4項)。 被害者が実際に蒙った損失を数量化することが不可能な場合は、裁判所は、被害 者が反対しないことを条件として、最小限の価額として、侵害者が商標権を行使 するための許可を求めていたならば被害者が得ていたであろう報酬、並びに商標

するための許可を求めていたならば被害者が得ていたであろう報酬、並びに商標権の保護並びに加害行為の調査及び終止のために負担された費用を基礎としている衡平法に依拠して一定の額を定めることもできる(同第5項)。

被害者との関係で、侵害者の行為が繰り返し又は特に悪質である場合は、裁判所は、工業所有権法第 338-L 条第 2 項から第 5 項までに規定する要素の全部又は一部を累積したものに依拠して補償額を決定することができる(同第 6 項)。

裁判所は、何れの場合も、侵害者の権利の侵害を調査し、かつ、終止させるために同人が負担した適切な証拠を伴う費用を填補することを目的として合理的な金額を定めるものとする(同第7項)。

# 4) 追加的罰則

裁判所の本案判決においては、損失及び損害に係る補償金の決定を害することなく、被害者の請求に基づき、かつ、侵害者の費用負担において、商標権を侵害した商品の結末に関する措置について決定する(工業所有権法第 338-M 条第 1 項)。 当該措置は、侵害の重大性に鑑みて適切及び必要であり、かつ、衡平でなければならない。当該措置には、侵害者に対する何らの補償金も伴わない廃棄又は商業

裁判所は、当該措置を適用するに当たり、第三者、特に消費者の正当な権利を考慮に入れるものとする(同第3項)。

循環からの引上げ若しくは確定的な除去を含めることができる(同第2項)。

工業所有権を侵害する商品を生産するために使用された器具も、本条に規定する 追加的罰則の対象となる (同第4項)。

# 5) 抑制措置

裁判所は判決にあたり、証明された違反の継続を防止することを目的とする措置を侵害者に課すことができる(工業所有権法第 338-N 条第 1 項)。この措置には以下のものを含むことができる(同第 2 項)。

- (a) 一定の事業活動又は職業の一時的な禁止
- (b) 見本市又は市場に参加する権利の喪失
- (c) 施設の一時的又は確定的な閉鎖

# 6) 公表措置

裁判所は、被害者の請求に基づき、侵害者の費用負担において、裁判所の判決の公告を命じることができる(工業所有権法第338-O条第1項)。当該公告は、工業所有権公報における公表又は適切と認められるいずれかの公告媒体において行うことができる(同第2項)。

#### 7) 刑事措置

ポルトガルでは、商標の侵害を取り扱う刑事訴訟がある。次の行為は、3年以下の懲役刑又は360日以下相当の罰金により処罰される(工業所有権法第323条)。

- (a) 登録商標の全部又は一部の偽造、又は他の手段による複製
- (b) 登録商標の全体としての又はその特徴的な部分を用いた模倣
- (c) 偽造又は模倣された商標の使用
- (d) 既にポルトガルにおいて登録出願されている周知商標の使用、偽造又は模倣
- (e) 同一性又は類似性のない商品又は役務についてであっても、登録出願中の既存の商標を翻訳したものであるか又はその商標と同一の若しくはそれに類似する商標であって、かつ、これが共同体商標である場合はポルトガル又は欧州連合において名声を有するものの使用。ただし、当該後の商標の使用が当該先の商標の識別性若しくは名声に係る特徴から不当な利益を不正に得ることを意図しているか又は当該先の商標を害する虞がある場合に限る。
- (f) 商品、役務又は施設若しくは会社での、他人に属する登録商標の使用

また、上記の手段及び条件のいずれかにより生産された偽造品であることを知りながら販売・流通又は隠匿する行為についても 1 年以下の拘禁刑又は 120 日以下相当の罰金により処罰される (工業所有権法第 324 条)。

その他に、権利濫用により取得又は維持している商標登録に対して、「自己のために又は第三者の代理として、同盟の加盟国の国民に属する商標又は商号の複製又は模倣である商標、名称、記章又はロゴタイプの登録を、工業所有権法第 12 条において定められるとおりにポルトガルにおける優先権を享受するか否かに拘らず、かつ、当該の影響を受ける者の資産に影響を及ぼして、結果としてその者に損失をもたらし、又は不法な経済的利益を取得する、明らかな目的をもって、出願し、獲得し又はその効力を維持する者は、3 年以下の拘禁刑又は 360 日以下相当の罰金により処罰される。」旨規定されている(工業所有権法第 327 条)。

刑事措置に関しては親告罪となっている(工業所有権法第329条)。

#### 8) 行政措置

商標権侵害の準備行為については行政措置の対象となり、法人の場合には3,000

から 30,000 ユーロまでの罰金となり、自然人の場合には 750 から 7,500 ユーロの 罰金となる (工業所有権法第 335 条)。

また、不法な商標の使用については、工業所有権法第 238 条(4)(a)及び(b)並びに第 238 条(6)に示す標識の何れか、並びに第 239 条(1)(d)に示す標識を無登録の識別性を有する標識として使用する者は、法人である場合は3,000ユーロから30,000ユーロ、自然人の場合は750ユーロから3,740ユーロまでの罰金により処罰される(工業所有権法第336条第1項)。これに基づいて禁止される標章を付した製品又は物品は、公訴庁の請求に基づいて、押収し、かつ、国に没収される旨を宣言することができる(工業所有権法第336条第2項)。

商標登録の所有者でない場合又は権利が無効・消滅している場合に権利所有者として表示した場合、法人である場合は3,000 ユーロから30,000 ユーロ、自然人の場合は750 ユーロから3,740 ユーロまでの罰金により処罰される(工業所有権法第338条)。

#### 9) 国境措置

税関当局は商標権侵害の証拠がある商品について、職権又は利害関係人の請求により、通関手続を保留し又は停止する(工業所有権法第319条第1項及び第2項)。 通関許可の保留又は停止については利害関係人に通知され、通知日後10日就業日以内(延長可)に当該商品の押収に関する法的手続が開始されない場合には通関となる(工業所有権法第319条第3項及び第4項)。

#### (12) 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い

1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い

国際登録が、本国官庁からの請求により指定商品及び役務の全部又は一部について 取り消された場合は、当該国際登録の名義人は、当該取り消された商品又は役務の 全部又は一部について、ポルトガルの国内出願に変更(以下、「転換出願」という。) することができる(マドリッド協定議定書第9条の5)。転換出願にあたっては、国 際登録日、取消日、優先日(適用がある場合)及び商品役務のリストに関する客観 的な情報が求められる<sup>81</sup>。なお、転換出願に関し国内法や規則に規定はない。

- (a) 転換出願の条件は以下のとおり。
  - (i) 国際登録の取消日から3ヶ月以内に転換出願を行った場合。
  - (ii) 国際登録の名義人がポルトガル国家工業所有権庁に対して転換出願を行った

\_

<sup>81</sup> http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/pt.html?part=misc

場合。

- (ii) 転換出願の指定商品及び役務が、国際登録簿上で取消しとなった指定商品及 び役務のリストに含まれている。
- (b) 転換出願の出願日は、取消しとなった国際登録の国際登録日(取消しとなった 国際登録の領域指定が事後指定によるものの場合は、事後指定日)となる(マド リッド協定議定書第9条の5)。

#### 2) 代替

ポルトガルで登録された商標と同一の商標が国際登録の対象であり、かつ、その商標権者が国際登録の名義人と同一である場合には請求により<sup>82</sup>、当該国際登録は、当該国内登録により生ずるすべての権利を害することなく、当該国内登録を代替することができる。代替の請求を受領する条件は、以下のマドリッド協定議定書第4条の2(1)(i)~(iii)のとおりである。

マドリッド協定議定書第4条の2(1)

- (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

# 3) ライセンスに関する宣言

ポルトガルは、ライセンスに関する共通規則 **20** 規則の **2(6)**の宣言をしていないため、国際登録簿に記録されたライセンスはポルトガルでも有効である。

# (13) 議定書に関する宣言

国際事務局に支払う手数料を、本国官庁又は国際登録の名義人の締約国官庁が徴収し、国際事務局に転送することを認めるマドリッド協定議定書共通規則 34(2)(b) の宣言を行っている。

# (14) ポルトガルに特徴的な制度

コンセント制度

先行商標の存在を理由として拒絶された場合、当該先行商標権者の同意(コンセ

 $<sup>^{82}</sup>$  http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/pt.html?part=misc  $\mathcal{O}$  「Replacement」

ント)があれば、自己の出願は登録を受けられるとする制度が存在する(工業所有権法第244条)。

# (15) ポルトガル国家工業所有権庁ウェブサイト等から入手可能な情報

① ポルトガル商標検索システム

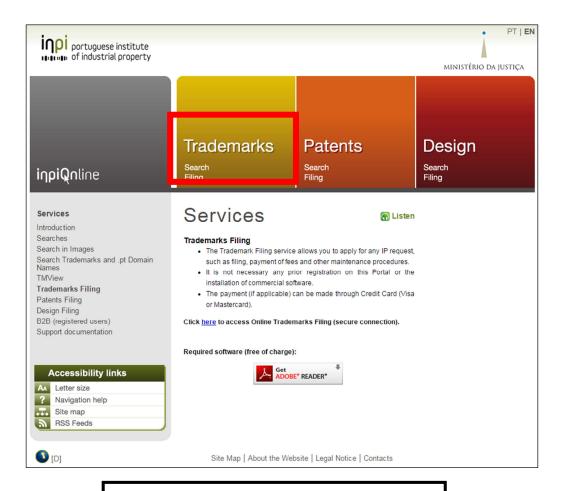
参照アドレス: http://www.marcasepatentes.pt/

# 商標名検索(Search by Trademark Name)

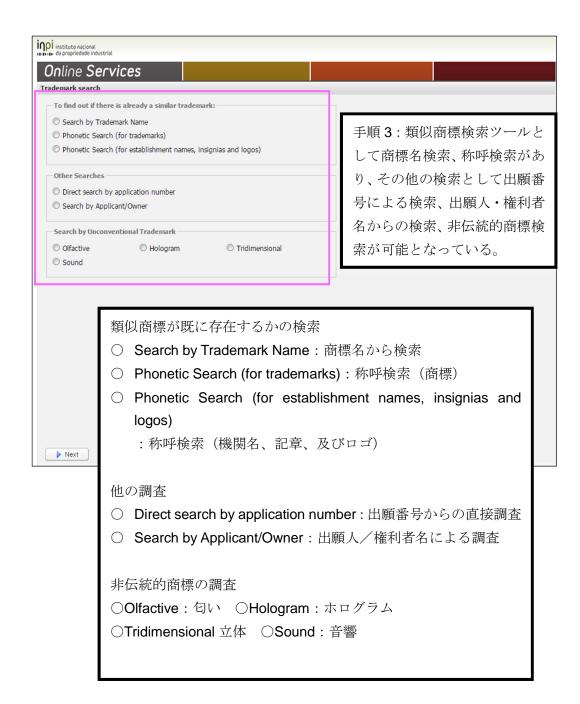
ここでは、ポルトガル国家工業所有権庁が提供するデータベースを用いて 商標検索を行う手順を紹介する。



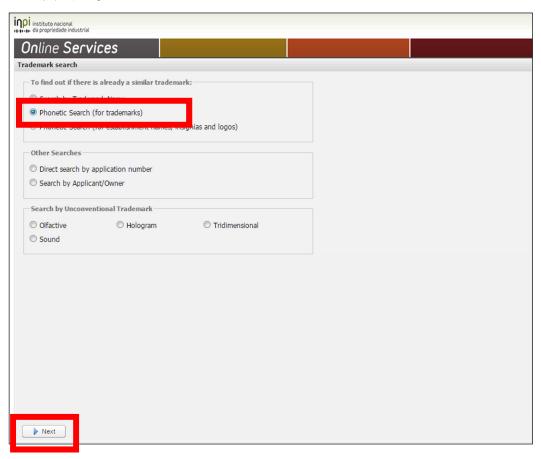
手順1:ポルトガル国家工業所有権庁ウェブサイトのトップページより、「inpionline」欄をクリックする。



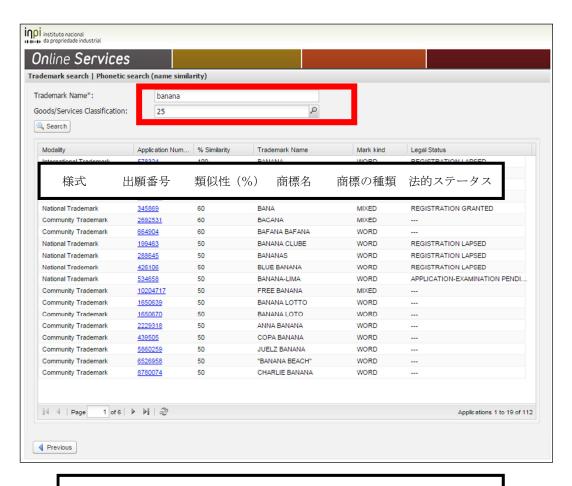
手順 2: 本サイトに移行すると「Trademarks」欄に「Search」があるので、ここをクリックする。



次に、称呼検索(商標)を行い、検索された商標の詳細情報を読み取るまでの手順 を紹介する。



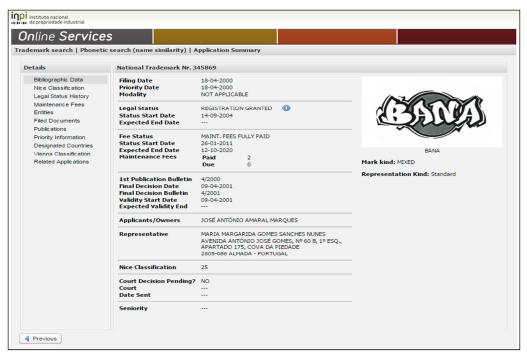
手順 4: 当該画面より Phonetic Search (for trademarks) を選択し、右下にある「NEXT」をクリックする。



手順 5:「Trademark Name」に検索名称を入れ、必要に応じた商品 役務区分を入力し、「Search」をクリックする(ここでは便宜上「banana」を用いて検索)。そうすると、下に類似商標として類似 度の高い順に商標がリスト化されて示される。

手順 6: リストに示された商標の番号をクリックすると個別の書誌 情報が入手できる。

なお、CTM 登録情報については OHIM のサイトの該当番号の情報が 展開される。



各商標の書誌情報のページ。以下の情報が記載されている。

(a) Filing Date: 出願番号 (b) Priority Date: 優先日

(c) Modality: 様式 (d) Legal Status: 法的ステータス

(e) Status Start Date: ステータス開始日

(f) Expected End Date: ステータス終了予定日

(g) Fee Status:料金ステータス

(h) Status Start Date: ステータス開始日

(i) Expected End Date: ステータス終了予定日

(j) Maintenance Fee:維持費用

(k) 1st Publication Bulletin:第1回公告公報

(I) Final Decision Date: 最終査定日

(m) Final Decision Bulletin: 最終決定公報

(n) Validity Start Date:有効性開始日

(o) Expected Validity End: 予想有効期限

(p) Applicants/Owners: 出願人/名義人

(q) Representative: 代理人

(r) Nice Classification: ニース分類

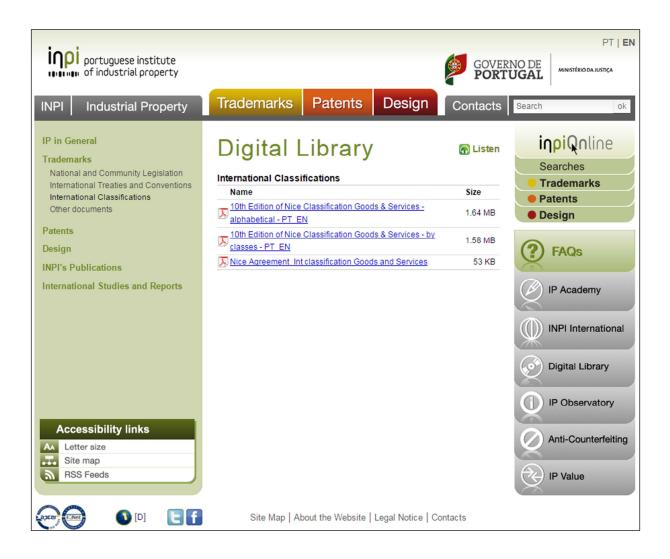
(s) Court Decision Pending: 裁判所決定係属

(t) Court:裁判所

(u) Date Sent: 送付日

(v) Seniority:シニオリティ

② ポルトガル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.marcasepatentes.pt/index.php?section=314



上記サイトでは、ポルトガル国家工業所有権庁において認められる指定商品・役務名 のニース分類の一覧(ポルトガル語及び英語)を確認できる。