

イタリア

商標法

1996年3月19日法律第198号により改正された1942年6月21日勅令第929号

1996年4月15日施行

目次

第I編 商標に関する権利及び商標の使用

第I章 商標に関する権利

第1条

第1条の2

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第II章 商標の使用

第9条

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条 [廃止]

第15条

第II編 商標の対象及び商標権者

第I章 登録の対象

第16条

第17条

第18条

第19条

第20条 [廃止]

第21条

第II章 商標権者

第22条

第23条

第 24 条

第 III 編 出願, 審査及び登録

第 25 条

第 26 条

第 27 条

第 28 条

第 29 条

第 30 条

第 31 条

第 32 条 [廃止]

第 33 条

第 34 条

第 35 条

第 IV 編 登録料

第 36 条

第 37 条 [廃止]

第 38 条

第 39 条 [廃止]

第 40 条

第 V 編 商標の取消及び無効

第 41 条

第 42 条

第 43 条

第 44 条—第 46 条 [廃止]

第 47 条

第 47 条の 2

第 47 条の 3

第 48 条

第 VI 編 記録される証書

第 49 条

第 50 条

第 51 条

第 VII 編 行政機関及び司法権

第 52 条

第 53 条

第 54 条

第 55 条

第 56 条
第 57 条
第 58 条
第 58 条の 2
第 59 条
第 60 条
第 61 条
第 62 条
第 63 条
第 64 条
第 65 条
第 66 条
第 67 条

第 VIII 編 イタリア国外の領域に関する規定
第 68 条－第 72 条 [削除]

第 IX 編 一般規定及び経過規定

第 I 章 一般規定

第 73 条 [廃止]
第 74 条
第 75 条 [廃止]
第 76 条
第 77 条
第 78 条
第 78 条の 2
第 78 条の 3
第 79 条
第 80 条

第 II 章 経過規定及び最終規定

第 81 条－第 86 条 [削除]
第 87 条
第 88 条
第 89 条
第 90 条
第 91 条
第 92 条
第 93 条
第 94 条

第 95 条

第I編 商標に関する権利及び商標の使用

第I章 商標に関する権利

第1条

(1) 登録商標の所有者の権利は、当該商標を排他的に使用する権限からなるものとする。所有者は、自己の同意を得ていない第三者が次の標識を使用することを禁止する権利を有する。

(a) 商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについてその商標と同一の標識

(b) 標識の同一性若しくは類似性及び商品若しくはサービスの同一性若しくは類似性のために、公衆が混同する虞があり、かつ、そのことにより2つの標識間に関連を生ずる虞がある場合には、同一若しくは類似の商品若しくはサービスについて登録商標と同一若しくは類似の標識

(c) 登録商標が国内で広く認識されており、正当な理由のない標識の使用がその商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は損なうものである場合には、類似しない商品若しくはサービスについて登録商標と同一若しくは類似の標識

(2) 前項に定める場合において、商標の所有者は、特に、第三者が商品若しくはその包装に標識を付すこと、商品を提供すること、商品を市場に出すこと、それらの目的のために商品を保持すること、標識によって識別されるサービスを提供若しくは供給すること、標識によって識別される商品を輸入若しくは輸出すること、商業上の通信及び広告に標識を使用することを禁止することができる。

第1条の2

(1) 登録商標に関する権利は、他人が次に掲げるものを取引上を使用することを禁止する権限をその所有者に与えるものではない。

(a) 自己の名称及び住所

(b) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造の若しくはサービスの提供の時期又はその他の特徴への言及

(c) 商品若しくはサービスの用途、特に、付属品若しくは交換部品として商標を表示するために必要である場合には、その商標

ただし、その使用が公正な取引の原則に従っているものであり、かつ、商標としてではなく記述的なものとしてのみ使用される場合に限る。

(2) 更に、登録商標に関する権利は、その所有者自身により又はその同意を得て当該商標の下に欧州経済共同体の市場に出された商品について、当該商標の使用を禁止する権限をその所有者に与えるものではない。

ただし、所有者のこの権利の制限は、その商品の事後の市場参入に対して所有者自身が異議申立をすべき正当な理由を有している場合、特に、その商品の状態が変更され又は市場に出された後に減損された場合には、適用しないものとする。

第2条

(1) 特定の商品若しくはサービスの出所、性質又は品質を保証する目的を遂行する者は、相

応の標章について団体標章として登録することができ、かつ、生産者又は提供者にその標章の使用を許可する権利を有する。

(2) 団体標章の登録出願には、その標章の使用、管理及び適切な制裁を規律する規約を添付しなければならない。規約の修正は、出願の添付書面に含まれるように、標章の所有者が第 52 条に規定するイタリア特許商標庁に通知しなければならない。

(3) (1)及び(2)の規定は、本国で登録されている外国団体標章にも適用するものとする。ただし、その国においてイタリアに相互主義による待遇を認めている場合に限る。

(4) 第 18 条(b)の規定を逸脱するものとして、団体標章は、商品又はサービスの原産地を示すものとして取引上役立つ標識又は表示をもって構成することができる。もっとも、その場合において、イタリア特許商標庁は、出願に係る標章が不当な権利状態を引き起こすことがあるか又は地域における他の同様な企業心の開発を阻害することがあるときは、その理由を述べた決定により登録を拒絶することができる。これに関し、イタリア特許商標庁は、政府機関及び関係する若しくは権限のある機関若しくは団体の意見を求めることができる。一旦与えられた、地理的名称からなる団体標章の登録は、その所有者に対し、その地理的名称を他人が取引上使用することを禁止する権限を与えるものではない。ただし、その使用が公正な慣習に従うものであり、かつ、出所の表示を目的とするものに限定されている場合に限る。

(5) 団体標章は、当該規定が団体標章の性質に反さない限り、本法律の他のすべての規定の支配を受ける。

第 3 条

標章の最初の登録の更新又は同一の所有者若しくはその権原のある承継人が所有する登録標章の更新は、第 5 条の規定に従い、その更新の登録により効力を生ずる。

第 4 条

(1) 本勅令により与えられる排他的権利は、登録に基づき存続する。

(2) 最初の登録の効力は、出願の日から存続する。更新に関しては、その効力は先の登録の期間満了の日から存続する。

(3) 第 1 条(1)(c)に規定する場合を除くほか、登録は、その登録に表示された商品又はサービスについて、また、類似の商品又はサービスについても効力を有する。

(4) 登録は、所有者が放棄した場合を除くほか、前記効力を生じた日から 10 年間効力を有する。

(5) 放棄は、1972 年 6 月 30 日大統領命令 No.540 第 10 条にいう商標登録簿への登録により有効となるものとし、その告示は、第 80 条に規定する公報に公表しなければならない。

第 5 条

(1) 前記標章に関する登録は、1957 年 6 月 15 日ニース協定及びその後の修正に基づく商品及びサービスの国際分類に従う同種の商品又はサービスについて、これを更新することができる。

(2) もっとも、最初に登録された標章の同一性を実質的に変更しない識別性のない部分の変更は、許されるものとする。

(3) 更新は、10 年間効力を有するものとする。

(4) 商品又はサービスの一部について移転された標章の登録の更新は、それぞれの所有者が別個に行うものとする。

(5) ジュネーヴの世界知的所有権機関に登録された標章の登録の起算日及び存続期間には、変更がないものとする。

第6条

次条に示す条件の限度内で又はそれに従うことを条件として、産業通商工芸省は、特別命令により、国内の領域内で又は相互主義による保護を認める外国で開催される公の又は公に認められた国内又は国際博覧会で展示された商品に又はサービスの提供に用いられる物品に付された新標章について、仮保護を与えることができる。

第7条

(1) 前条の仮保護は、博覧会に商品を又はサービスの提供に用いられる物品を搬入した日に遡って所有者又はその権原のある承継人のために登録の優先権を生じさせるものとし、その搬入の日から6月以内であって、その博覧会が開催された日から少なくとも6月を超えない間に登録出願をすることを条件として効力を有するものとする。

(2) 前項より短い期間を規定している外国で開催される博覧会に関しては、登録出願は、当該期間内にしなければならない。

(3) 同日に博覧会に搬入された商品又はサービスについて複数の標章が存在する場合には、最初に登録出願をした標章に優先権が与えられるものとする。

(4) 前記の日は、利害関係人によって陳述され、イタリア特許商標庁による証明の後、登録証に記載されるものとする。

第8条

効力を有する国際条約の規定は、在ジュネーヴの国際知的所有権機関(WIPO)での標章の登録について引き続き効力を有するものとする。

かかる標章を国内で保護することについて、在ジュネーヴの国際知的所有権機関(WIPO)の公報に当該標章が公表された日から1年以内に拒絶することができる。

第II章 商標の使用

第9条

広く認識されていないか又は1地方で認識されているにすぎない未登録標章を第三者が先に使用している場合には、当該第三者は、その標章の登録にも拘らず、当該地方の範囲内において、広告における使用を含めたその標章の使用を継続する権利を有する。

第10条

登録標章の使用が非合法であることを無効理由とする場合には、何人も、その登録について無効が宣言された後にその標章の使用をすることを禁止される。

第 11 条

法律に反する方法で、特に、他人の営業、商品若しくはサービスを識別するものとして知られている他の標識と市場において混同を生ずる虞があるような方法で、また、特に、商品若しくはサービスの性質、品質若しくは出所について、それが使用される方法若しくは状況のために、公衆を誤認させるような方法で、又は、他人の著作権、工業所有権その他の排他的権利を侵害するような方法で標章を使用することはできない。

第 12 条

販売者は、自ら売りに出す商品に自己の標章を付すことができるが、自己が産品若しくは商品を受領した製造者又は販売者の標章を抹消することはできない。

第 13 条

(1) 他人の標章と同一若しくは類似の標識については、これらの標識の所有者の営業活動と標章が採択される商品若しくはサービスとの間の同一性若しくは類似性のために、公衆が混同する虞があり、かつ、2 つの標識間に関係があるものとされる虞がある場合には、これを商号、名称若しくは会社名又は看板として採択することが禁止される。

(2) 前項にいう禁止は、当該標章が国内において名声を得ている場合であって、正当な理由なく標章を使用することがその標章の識別性又は名声を不正に利用し又は損なうものであるときは、類似しない商品若しくはサービスについて登録されている標章と同一若しくは類似の標識を商号、名称若しくは会社名又は看板として採択することに及ぶ。

第 14 条 [廃止]

第 15 条

(1) 標章は、それが登録されている商品若しくはサービスの全部又は一部について移転することができる。

(2) 標章は、それが登録されている商品若しくはサービスの全部若しくは一部について及び国内の領域の全部若しくは一部について、非排他的ライセンスを含め、ライセンスの対象とすることができる。ただし、非排他的ライセンスに関しては、その使用権者は、所有者又はその他の使用権者によって同一の標章の下に国内の領域内において市場に出され又は供給されている商品若しくはサービスと同一の商品若しくはサービスを識別するために標章を使用する明白な義務を有する。

(3) 商標の所有者は、標章の使用期間、使用の方法、ライセンスが許諾されている商品若しくはサービスの性質、標章を使用することができる領域又は製造される商品の品質及び使用権者によって提供されるサービスの質に関するライセンス許諾契約の規定に違反する使用権者に対し、その商標の排他的使用の権利を主張することができる。

(4) 標章の移転及びライセンスは、如何なる場合にも、公衆の判断において欠くことのできない商品若しくはサービスの特徴について、公衆を誤認させてはならない。

第II編 商標の対象及び商標権者

第I章 登録の対象

第16条

第18条及び第21条の規定に従うことを条件として、視覚によって認識できるように表現できる新たな標識、特に、個人名を含む語、模様、文字、数字、音響、商品若しくはその包装の形状、色彩の組合若しくは色調は、商標として登録することができる。ただし、それらがある事業に係る商品若しくはサービスと他の事業に係るそれとを識別できる場合に限る。

第17条

(1) 標識は、それが当該出願の日に次に掲げるものであるときは、前条にいう新たなものとはされないものとする。

(a) 日常の言語において慣用され又は取引の慣習となっている標識のみからなるもの

(b) 標識間の同一性若しくは類似性及び商品若しくはサービスの同一性若しくは類似性のために、2つの標識間に関連を生ずる虞を含む、公衆が混同する虞がある場合には、同一若しくは類似の商品若しくはサービスについて、他人が製造し、市場に出し又は提供する商品若しくはサービスとを識別する商標又は識別性ある標識として既に知られている標識と同一若しくは類似のもの。商標が、その宣伝広告により国内で獲得した周知性を含む、パリ条約(1967年7月14日ストックホルム改正条約)第6条の2にいう意味で公衆の関連する分野に広く認識されている場合には、ここでも知られているものとみなされる。標識の先使用は、それが一般的に認識されていないか又は単に1地方で認識されているにすぎない場合に限り、新規性を損なわないものとする。出願人又は権原を有する前権利者による標識の先使用は、登録の障碍とはならないものとする。

(c) 他人が行う営業活動及び標章が登録されている商品若しくはサービスの同一性若しくは類似性のために、2つの標識間に関連を生ずる虞を含む、公衆が混同する虞がある場合には、他人が採択した営業名、会社名又は営業形態及び記章として既に知られている標識と同一又は類似のもの。標識の先使用は、それが一般的に認識されていないか又は単に一地方で認識されているにすぎない場合に限り、新規性を損なわないものとする。出願人又は権原を有する前権利者による標識の先使用は、登録の障碍とはならないものとする。

(d) 同一の商品又はサービスについて、国内において他人が既に登録している商標、先行する日にされた出願により国内で効力を有する商標、又は優先順位権による若しくは共同体商標に関しては有効とされる優先権主張による先行する日から効力を有する商標と同一の標識

(e) 標識間の同一性若しくは類似性及び商品若しくはサービスの同一性若しくは類似性のために、2つの標識間に関連を生ずる虞を含む、公衆が混同する虞がある場合には、同一若しくは類似の商品若しくはサービスについて、国内において他人が既に登録している商標、先行する日にされた出願により国内で効力を有する商標又は優先順位権による若しくは共同体商標に関しては有効とされる優先権主張による先行する日から効力を有する商標と同一若しくは類似のもの

(f) (d)及び(e)に定める場合において、2年以上前に若しくは団体標章に関しては3年以上前に登録が満了している先行商標、又は、無効のための請求若しくは反対請求の提出時に第

42 条に基づく不使用のために取消とみなすことができる先行商標の存在によって、商標の新規性が損なわれることはない。

(g) 先行商標が国内において又は共同体商標に関しては欧州経済共同体において名声を得ている場合、及び、正当な理由のない後発商標の使用が先行の標識の識別性若しくは名声を不正に利用し又は損なう場合には、類似しない商品若しくはサービスについて、国内において他人が既に登録している商標、先行する日にされた出願により国内で効力を有する商標又は優先順位権による若しくは共同体商標に関しては有効とされる優先権主張による先行する日から効力を有する商標と同一若しくは類似のもの

(h) (g)に定める状態に達した場合には、類似しない商品又はサービスについて、パリ条約(1967年7月14日ストックホルム改正条約)第6条の2にいう意味で既に広く認識されている商標と同一又は類似のもの

(2) 前項(d)、(e)及び(g)に定める場合においては、先行の出願は、先に登録された商標に等しいものとみなされる。ただし、それが後に登録される場合に限る。

第18条

第16条に掲げる標識と異なる標識に加えて、次に掲げるものは、商標の登録適格を有さない。

(a) 法令、公の秩序又は容認された道徳原理に反する標識

(b) 商品若しくはサービスの一般名称又は記述的表示のみからなる標識、たとえば、商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産時期、サービスの提供時期又はその他の特徴を示すために取引上使用することがある標識

(c) 商品の性質により課される形状、技術的な結果を得るために必要とされる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標識

(d) 関係する国際条約の場合であってその条約に示された条件に従う、その条約に規定する盾形紋章及びその他の標識。同様に、公益に関する徽章、記章及び盾形紋章を含む標識。ただし、権限のある当局がこれらの登録を許可している場合は、この限りでない。

(e) 特に、商品若しくはサービスの原産地、性質又は品質について公衆を欺く虞のある標識

(f) その使用が他人の著作権、工業所有権又はその他の排他的権利を侵害することとなる標識

第19条

第17条(1)(a)及び第18条(b)の規定を逸脱するものとして、登録出願の日前に使用されたために識別性を得ている標識は、商標の登録の対象とすることができる。

第20条 [廃止]

第21条

(1) 個人の肖像は、その者の同意を得ないで、商標として登録することができない。その者が死亡した後はその配偶者及び子の、これらの者がいない場合又はこれらの者の死後はその親及びその他の祖先の、更にこれらの者もいない場合又はこれらの者の死後は4親等までの親類の同意を得ないで、標章として登録することができない。

(2) 登録を求めている者の名称以外の個人名は、商標として登録することができる。ただし、その使用が、その名称を有する者の名声、信用又は名誉を傷つけるものでない場合に限る。もともと、イタリア特許商標庁は、前項にいう同意を得ることを条件として、登録をする権限を有する。少なくとも、登録により、その名称を有する者が自己の選択する商号においてその名称を使用することを禁止されることはないものとする。

(3) 広く認識されている次のものは、権限を有する者によってのみ又はその者の同意若しくは(1)に規定する者の同意を得た場合にのみ、標章として登録することができる。すなわち、芸術、文学、科学、政治若しくはスポーツの分野において用いられている個人名、展示物及び催事の名称及び略称、非営利組織及び団体の名称及び略称並びにこれらの識別性ある記章

第II章 商標権者

第22条

(1) 自己の営業又は自己が管理しているか若しくはその同意を得て商標を使用している営業における商品の製造若しくは取引又はサービスの提供に関して、商標を使用する者又は商標を使用しようとする者は、商標登録を受けることができる。

(2) 悪意で出願をした者は、商標登録を受けることができない。

(3) 国、州、県及び地方当局も商標登録を受けることができる。

第23条

(1) 当該商標により識別される商品若しくはサービスに係る営業を国内の領域内において行っていない外国人は、その者の属する国がイタリア国民に相互主義による保護を認める場合には、商標登録を受けることができる。

(2) 1994年4月15日にマラケシで採択された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を批准し執行する国の国民は、イタリア国民について定める同一の待遇を与えられるものとする。

(3) 商標に関し、国際条約が国内の領域内において外国人に対し与え、与えていた又は与えるであろうすべての利益は、イタリア国民にも及ぶものと推定する。

第24条

外国標章の所有者又はその権原のある承継人は、国際条約に従い、先に外国で登録された標章であって、出願において言及されているものの登録を受ける権利を有する。

第 III 編 出願、審査及び登録

第 25 条

- (1) 商標の登録出願は、本法律及び国際条約に従い登録を受ける権利を有する者又はその権原のある承継人が提出しなければならない。
- (2) 終局判決により、標章の登録に対する権利が出願人以外の者に属することが立証された場合には、登録が未だ与えられていないときであって、その終局判決から 3 月以内に、その者は、自己の裁量により次のことをすることができる。
 - (a) 自己の名義で登録出願を引き継ぎ、すべての点において出願人の資格を引き受けること
 - (b) 新たな登録出願をすること。その出願は、当該新たな出願に含まれる標章が最初の出願のそれと実質的に同一である場合に限り、最初の出願が効力を有さないことに関係なくその出願日又は優先日から効力を有するものとする。
 - (c) 当該出願の拒絶を受けること
- (3) 登録が権原を有する者以外の者の名義で行われた場合には、その権原を有する者は、自己の裁量により次のことをすることができる。
 - (a) 遡及効を有する判決であって、登録証の自己の名義への変更を命ずるものを得ること
 - (b) 権原のない者の名義で行われた登録の無効を主張すること

第 26 条

- (1) 出願には、標章の見本を添付しなければならない。標章によって識別されるべき商品又はサービスの種類を陳述しなければならない。
- (2) 規則には、関連する条約に従う国際登録に関するものを含む、特定の場合に提供されるべき情報及び各出願を支えるものとして供給されるべき文書に関する特別な規定を定めることができる。
- (3) 外国出願から生ずる優先権又は商品若しくはサービスの提供に係る物品の博覧会への展示から生ずる優先権を主張する場合には、出願人は、その優先権の存在を証明する文書及び情報をイタリア特許商標庁に提出しなければならない。

第 27 条

- (1) 各出願は、単一の標章に関するものでなければならない。
- (2) 出願が複数の標章に係る場合には、イタリア特許商標庁は、出願人に対し、期限に従うことを条件として、残りの標章のそれぞれについて最初の出願の日から効力を有する別の出願をする権限をもって、その出願を単一の標章に限定するよう求めるものとする。
- (3) 第 53 条に規定する審判部への不服申立は、庁が指定した期間を停止するものとする。

第 28 条

- (1) 従前の標章の識別性ある構成部分において変更を加える標章について更新が請求された場合には、イタリア特許商標庁は、期間を指定して、利害関係人に対し、その更新出願をその更新出願の日から効力を有する通常の登録出願に変更するよう求めるものとする。
- (2) 審判部への不服申立に関しては、前条の規定を適用する。

第 29 条

(1) 方式規則に従っているものと認められた出願の審査は、次の事項を確認するものとする。

- (i) 団体標章に関しては、第 2 条の規定を適用するか否か
 - (ii) 当該語、図形又は標識が、第 16 条、第 17 条(1)(a)、第 18 条(a), (b), (c), (d)及び(e)並びに第 21 条の規定に基づき、標章として登録することができるか否か
 - (iii) 第 23 条に規定する条件が満たされているか否か
 - (iv) 第 24 条に規定する場合には、国際条約に定める条件が満たされているか否か
- (2) これらの条件が満たされない場合には、イタリア特許商標庁は、出願を拒絶する。

第 30 条

(1) 政治的意味又は高度に象徴的な価値を有する語、図形若しくは標識を含む標章又は紋章学的要素を含む標章に関しては、イタリア特許商標庁は、次条の規定に従い、登録前に、関係のある若しくは責任のある公の機関に対しその意見を聞くために標章の写し及び必要とされるその他のものを送付する。

(2) イタリア特許商標庁は、標章が公の秩序又は容認された道徳原理に反するか否かに関し疑義がある場合には、前項の規定に従い措置を講ずる権限を有する。

第 31 条

前条に規定する関係の若しくは関係のある又は責任のある機関が標章の登録に対し反対の意見を表明する場合には、イタリア特許商標庁は出願を拒絶する。

第 32 条 [廃止]

第 33 条

イタリア特許商標庁が出願を拒絶するか又は全体として出願を認めない旨の命令は、出願人に通知しなければならない。出願人は、その通知の日から 30 日以内に審判請求をすることができる。

第 34 条

登録は、標章の有効性及び所有権に関する法的行為をすることを害するものでない。

第 35 条

(1) イタリア特許商標庁は、出願の通知、効力を有する登録の通知及び標章の写しを第 80 条に規定する公報に公告する。

(2) 出願が提出されたときは、標章の写し及び一般にそれに関係のある文書は、公衆の閲覧に供さなければならない。

第 IV 編 登録料

第 36 条

- (1) 商標の登録は、次に掲げる手数料の納付を条件とする。
 - (a) 最初の登録出願料
 - (b) 1957 年 6 月 15 日ニース協定及びその後の改正協定に基づく商品及びサービスの国際分類の類の数を基礎として定められる最初の登録料
 - (c) 同国際分類の類の数を基礎として定められる更新料
- (2) 標章の国際登録に関しては、国際条約により確立された手数料に加えて、出願料を納付しなければならない。

第 37 条 [廃止]

第 38 条

- (1) 出願料及び最初の登録料は、出願に先だって納付しなければならない。
- (2) 同様に、更新料は当該出願に先だって納付しなければならない。
- (3) 登録が認められる前に、出願が拒絶され又は取り下げられた場合には、出願料を除き、納付された手数料は返還されるものとする。

第 39 条 [廃止]

第 40 条

明白な誤りのため又は他の正当な理由により、手数料が不足しているか又は不適當な方法で納付された場合には、イタリア特許商標庁は、時期に遅れた納付又は納付の訂正を受けることもできる。

第 V 編 商標の取消及び無効

第 41 条

次に掲げる場合には、商標は取り消されるものとする。

- (a) 標章が、その所有者の作為又は無作為のために取引上商品又はサービスの普通名称となっている場合
- (b) 標章が、その所有者により又はその同意を得てその登録に係る商品若しくはサービスについて使用される方法又は事情のために、特に、その商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地に関し公衆を誤認させる虞があるものとなっている場合
- (c) 標章が法令、公の秩序又は容認された道徳原理に反するものとなっている場合

第 42 条

(1) 更に、標章は、登録から 5 年以内にその登録に係る商品若しくはサービスについてその所有者により若しくはその同意を得て誠実に使用されていない場合又はかかる使用が継続して 5 年間行われなかった場合には、その不使用が正当な理由により正当化されない限り、取り消されるものとする。

(2) 本条の適用上、標章の識別性を変更しない形態での変更使用並びに国内において商品の輸出の目的のために商品又はその包装に標章を付することは、標章の使用となるものとする。

(3) 他人による出願又は使用により取得された標章に関する権利の場合を除き、不使用の 5 年の期間の満了から取消のための請求又は反対請求を提出するまでの間に標章の誠実な使用が開始又は再開された場合には、取消のための請求をすることはできない。ただし、標章の所有者が取消のため請求又は反対請求が提出されようとしていることに気付いた後にのみ標章の使用を開始又は再開するために準備をする場合には、取消のための請求又は反対請求の提出の少なくとも 3 月前にそれが行われなかったときは、そのような開始又は再開は考慮されないものとする。もっとも、その期間は、それが不使用の 5 年の期間の満了後に経過した場合にのみ意味のあるものとなる。

(4) 更に、不使用標章の所有者が、同時に、有効な 1 若しくは 2 以上の類似する標章の所有者であり、そのうちの少なくとも 1 つが同一の商品又はサービスを識別するために誠実に使用されている場合には、不使用による取消は適用されないものとする。

第 43 条

同様に、標章は、その所有者が団体標章の使用を規律する規約に定められた管理を行うことを怠った場合には、取り消されるものとする。

第 44 条—第 46 条 [廃止]

第 47 条

標章は、次に掲げる場合には、次条に規定する場合を除くほか、無効とされるものとする。

- (a) 第 16 条に掲げる要件の 1 つを欠く場合又は第 17 条に掲げる障碍の 1 つがある場合
- (b) 第 18 条及び第 22 条(2)の規定に反する場合
- (c) 第 21 条の規定に反する場合

(d) 第 25 条(3)(b)に該当する場合

第 47 条の 2

無効のための請求又は反対請求の提出前に、標識が使用された結果識別性を得ている場合には、第 17 条(1)(a)及び第 18 条(b)の規定に関連して前条(a)及び(b)にいう欠陥のために、標章は無効を宣言されることはない。

第 47 条の 3

商標の取消又は無効の理由が、その商標の登録されている商品又はサービスの一部についてのみ存在する場合には、その取消又は無効は当該一部の商品又はサービスについてのみ影響を及ぼす。

第 48 条

(1) 第 17 条(1)(d), (e), (g)及び(h)にいう先行商標の所有者及び単なる 1 地方でなく広く認識されている先使用权の所有者であって、後に登録された同一又は類似の商標の使用を知らずながら、継続して 5 年間それを黙認していた者は、自己の先行商標又は先使用に基づいてその商標が使用されている商品又はサービスについて、当該後発の商標の無効の宣言を請求することができず、かつ、当該後発商標の使用を阻止することができない。ただし、当該後発商標が悪意で出願されていた場合を除く。後発商標の所有者は、先行商標の使用又は先使用权による使用の継続を阻止することができない。

(2) 前項にいう無効請求の除外は、第三者にも及ぶものとする。

(3) (1)の規定は、標章が第 18 条(f)及び第 21 条の規定に違反して登録された場合にも適用する。

第 VI 編 記録される証書

第 49 条

次に掲げる証書は、第 15 条に規定する場合を除き、イタリア特許商標庁に記録することにより公表しなければならない。

(i) 有価約因の有無を問わず、国内標章に関する所有の個人的権利若しくは財産権又は保証の権利を設定し、変更し又は移転する生存者間の証書

(ii) (i)にいう権利に関する分割の証書、会社の証書、贈与財産の証書及び放棄の証書

(iii) (ii)にいう証書が予め記録されていない場合には、その証書の存在を確立する判決記録された証書の無効、失効、取消、撤廃又は廃止を確立する判決は、それらが関係する証書の記録の余白に記載しなければならない。更に、本条にいう判決を受けることを目的とした法的請求を記録することができる。この場合、判決の記録の効力は、その法的請求の記録の日に遡及して生ずる。

(iv) 適法な遺言書を残さない相続を立証する遺言書及び証書並びにこれらに関連する判決

第 50 条

(1) 記録は、所定の手数料の納付を条件とする。

(2) 記録を受けるためには、申請人は、公の証書の認証謄本又は私的証書の原本若しくは認証謄本を添付して、正規に認証された適切な登録申請書を提出しなければならない。認証が不可能な場合には、イタリア特許商標庁は認証されていない私的証書を記録することを認める権限を有する。

(3) イタリア特許商標庁は、証書の様式が整っているかについて審査した上、遅滞なく、申請書の提出日から効力を有する記録をしなければならない。

(4) 申請人は、イタリア特許商標庁による拒絶に対し、30 日以内に審判部に審判請求をすることができる。

(5) 記録の命令は、申請書の提出命令により決定されるものとする。

(6) 記録されるべき証書又はその証書が関係する標章に関して不明確でない脱落又は誤りは、その記録の有効性には影響しないものとする。

第 51 条

(1) 第 49 条に規定する証書及び判決は、同条(iv)にいう遺言書その他の証書及び判決を除き、それらが記録されるまでは、如何なる根拠であれ標章に関する権利を取得し法律上保持している第三者について効力を有さない。

(2) 複数の者が同一の所有者から同一の権利を取得した場合には、取得した権利を最初に記録した者が優先権を有する。

(3) 適法な遺言書を残さない相続を立証する遺言書及び証書並びにこれらに関連する判決は、移転の継続性を確立する目的のためにのみ記録されるものとする。

第 VII 編 行政機関及び司法権

第 52 条

- (1) 産業発明のための特許に関する 1939 年 6 月 29 日勅令 No.1127 第 70 条第 1 段落に規定する産業通商工芸省イタリア特許商標庁は、本勅令で定める事項に関連する業務を行うものとする。
- (2) 本勅令で定める事項に関するイタリア特許商標庁の権限は、前項にいう勅令第 70 条第 2 段落で定める手続に関しても斟酌されるものとする。

第 53 条

- (1) イタリア特許商標庁が行った処分に対する本勅令に基づく審判は、産業発明のための特許に関する 1939 年 6 月 29 日勅令 No.1127 第 71 条第 1 段落及び第 2 段落に規定する審判部が審理する。
- (2) 審判部の構成員及び技術的専門家は、現職の又は退職した職員から選択することができる。ただし、選択をすべき職員の範疇は、前項にいう勅令第 71 条及び同条の他の規定に定める範疇のものとするを条件とする。
- (3) 審判部は、利害関係人又はその弁理士若しくは代理人を審尋し、かつ、書面により提出されたそれらの意見を斟酌した上で、理由を付してその決定をしなければならない。
- (4) 前記 1939 年 6 月 29 日勅令 No.1127 第 71 条、第 72 条及び第 73 条のその他の規定は、商標に関する事項にも適用する。

第 54 条

前条に規定する審判部は、産業発明に関する特許及び工業実用新案及び装飾用ひな形に関する事項のみでなく商標に関する事項についても、産業通商工芸省と協議をする任務を有する。

第 55 条

商標に関する訴訟は、動産に関する訴訟の地位を有する。

第 56 条

- (1) 既に登録されているか又は登録手続中の標章に関する訴訟及びジュネーヴの世界知的所有権機関に登録されている標章に関する訴訟は、国内の領域内における効力に関する限り、当事者の国籍、住所又は居所に拘らず、国内の司法当局が審理するものとする。
- (2) 前項の訴訟は、被告の住所について管轄権を有する司法当局が審理するものとする。ただし、被告が国内の領域内に住所、居住地又は選定された居所を有さない場合には、その訴訟は、原告が住所又は居所を有する土地を管轄する司法当局が審理するものとする。原告又は被告の何れもが国内の領域内に住所又は選定した居所を有さない場合には、ローマを管轄する司法当局が管轄権を有する。
- (3) 登録証の原本に記録されている住所の記述は、管轄権の決定並びに行政上及び裁判上の通知のための住所の選定となるものとする。

第 57 条

訴訟が原告の権利を侵害するものとみなされる行為に基づく場合には、その訴訟は、当該行為が行われた土地の管轄権を有する司法当局に対し提起することもできる。

第 58 条

- (1) 登録標章の無効又は取消の挙証責任は、すべての場合、その標章を排撃する当事者が負うものとする。
- (2) 不使用による取消の証拠は、事実の推定を含む何らかの手段により提出することができる。
- (3) 標章の取消及び無効は、終局判決により宣言されたときは、そのすべての当事者について効力を有する。

第 58 条の 2

- (1) ある当事者が、自己の主張の有効性の真正な証拠を用意し、その証拠を支持するために相手方の所持する文書、資料又は情報を特定した場合には、その者は、その証拠を提出すべき旨又は相手方を尋問することによりその情報を入手すべき旨を命令するよう裁判所に請求することができる。更に、その者は、侵害を構成する商品又はサービスの生産及び拡布に関係する個々の者を特定するために必要な資料を提出すべき旨を命令するよう裁判所に請求することができる。
- (2) 前項の処置を講ずる際に、裁判所は、相手方を審尋した後、秘密情報を確保するために適切な処置を講ずるものとする。

第 59 条

- (1) 商標の取消又は無効の宣言を得るための訴訟は、公訴官が職権で提起することもできる。
- (2) 取消又は無効のための訴訟は、標章に関する権利を有する者として登録証の原本に記載されているすべての者に対して提起しなければならない。
- (3) 関係する判決は、イタリア特許商標庁が登録証の原本に記載しなければならない。

第 60 条

- (1) 登録商標に関するすべての民事訴訟の原告の訴答の写しは、原告がイタリア特許商標庁に送付しなければならない。
- (2) 前項の送付が行われない場合には、司法当局は、訴訟手続の如何なる段階にあっても、事件の本案について判決する前に、当該送付をするよう命ずることができる。
- (3) 裁判所登録官は、関連する判決の写しをイタリア特許商標庁に送付しなければならない。

第 61 条

登録されているか又は登録手続中の商標に関する権利の所有者は、その権利の侵害を構成する商品の、その商品を生産するために用いられたすべての手段の、及び報告された侵害に関する証拠の全部若しくは一部の記述又は差押のための命令を求めることができる。後者の場合、秘密情報の保護を確保するために適切な処置が講じられるものとする。

第 62 条

(1) 次の各項に規定する場合を除くほか、前条に基づく手続には、場合により、調査及び差押の暫定処置に関する民事訴訟法の規定が適用されるものとする。

(2) 記述及び差押は、必要なときは、1 若しくは 2 以上の専門家の補助を受けることができ、また、写真を含む立証の技術的手段を用いることができる裁判所職員が行うものとする。

(3) 関係当事者は、自身で又はその代理人を介して上記手続に参画する権利及び自己が選択した技術的専門家を同行する権利を有することができる。

(4) 民事訴訟法第 693 条(2)及び(3)の規定は、記述には適用しない。民事訴訟法第 697 条の規定の適用上、例外的な緊急要件は、救済の実行を危うくしないために必要なことにより決定されるものとする。民事訴訟法第 669 条の 8、第 669 条の 9、第 669 条の 11 及び第 675 条の規定は、記述にも適用する。

(5) 民事訴訟法第 675 条に規定する期間が経過した後に、既に開始された記述及び差押の手続を完了することができるが、その手続は同一の命令によって開始することができない。このことは、本案の手続の過程において更なる記述又は差押の処置について裁判所に申請する可能性を損なうものではない。

(6) 記述及び差押は、申立書に明記されていない個人に属する商品に関係することもできる。ただし、その商品が、当該処置が命じられた者によって生産され、提供され、輸入され、輸出され又は市場に出されており、かつ、個人的使用を意図したものでない場合に限る。執行された差押及び記述の記録は、応じなければ無効になると警告して、申立書及び裁判所の命令と共に、前記手続の完了の日から 15 日以内に、その差押又は記述により影響を受ける商品の属する第三者に送達されるものとする。

第 63 条

(1) 登録されているか又は登録手続中の商標に関する権利の所有者は、予防策に関する民事訴訟法の規定に従い、商標の侵害となる物品の製造、売買及び使用を禁止する差止命令について裁判所に申請することができる。

(2) 差止命令を発する際に、裁判所は、命令に対する違反、不承諾又は時宜に遅れた承諾について支払うべき金額を条件として定めることができる。

第 64 条

(1) 第 61 条及び第 62 条に規定する理由のため並びに刑事裁判の要件に従うことを条件として、登録標章を侵害するものとみなされる物品は、それが国内の領域において開催された公の又は公に認められた博覧会の場内にとどまっているか又は通過中である限り、記述の対象とされるに止まり、差押をすることはできない。

(2) 物品が外国からのものである場合には、申請者は、記述を得るために、自己がイタリア及びその物品の原産国における標章の所有者であることを立証しなければならない。

第 65 条

司法当局は、登録標章の侵害について言い渡された判決の全部若しくは要約又は形式的部分のみに関し、敗訴者が費用を負担して司法当局の指示する 1 若しくは 2 以上の新聞に広告するよう命令することができる。

第 66 条

(1) 標章の侵害又は標章から生ずる権利の侵害を確認する判決は、それらの侵害をした語、図形又は標識の破棄を命ずることができる。

標章の侵害を止めさせるために必要な場合には、その破棄は、包装を含むことができ、司法当局が適切と認めるときは、サービスの提供に関係のある商品若しくは物品をも含むことができる。

(2) 損害賠償金を定める判決は、一方の当事者の要請により、その訴訟手続の記録及びそれから生ずる推定を基礎として算定された総額としてその解決を命ずることができる。その判決には、各違反について又は後に確認される懈怠及びその判決に示された命令の執行の遅延について支払われるべき金額を定めることもできる。

(3) 物品がそれを個人用又は家庭用に善意に使用する者に属する場合には、標章に関する権利の侵害を構成する物品の除去又は廃棄を命ずることはできず、その使用を禁止することもできない。

(4) 本条にいう命令の執行中に生ずる紛争については、当事者を審尋し、かつ、概要報告を受けた上で、前記命令を示した判決を言い渡した裁判所の長又は裁判官によって、終局命令をもって決定されるものとする。

第 67 条

(1) 物品に対する虚偽の用語若しくは陳述及び物品を識別する標章が登録されているとの印象又はその標章を付した物品が特許を受けているとの印象を与えがちな物品に対する用語若しくは陳述を用いる者は、100,000 リラから 1,000,000 リラまでの行政上の罰金に処せられるものとする。

(2) 刑事犯を構成する行為の場合を除き、第 10 条及び第 12 条の規定に違反する者は、第三者に被害を与えない場合であっても、4,000,000 リラ以下の行政上の罰金に処せられるものとする。

第 VIII 編 イタリア国外の領域に関する規定

第 68 条—第 72 条 [削除]

第 IX 編 一般規定及び経過規定

第 I 章 一般規定

第 73 条 [廃止]

第 74 条

- (1) 本勅令に規定する出願は、イタリア特許商標庁に提出しなければならない。
- (2) 前記出願は、それに添付される書面と共に、イタリア語で書かれた書面によりしなければならない。イタリア語以外の言語による書面には、イタリア語による翻訳文を添付しなければならない。

第 75 条 [廃止]

第 76 条

- (1) 出願人又は代理人がいるときはその代理人は、本勅令に従い行われるすべての通信及び通知のために各出願において国内の住所を表示又は選定しなければならない。住所の変更は、イタリア特許商標庁に通知しなければならない。イタリア特許商標庁は、その変更を登録証の原本に記載する。
- (2) 住所の表示若しくは選定を欠く場合又はイタリア特許商標庁が前項に従い選定された住所の停止を通知された場合であって、国内における新たな住所の選定が通知されるまでは、前記通信及び通知は、書面の写しをとることにより又はその内容をイタリア特許商標庁の掲示板に告示することにより行う。
- (3) 標章の所有者名の変更は、登録証の原本に記録するために、その変更を証拠立てる書面と共にイタリア特許商標庁に通知しなければならない。

第 77 条

- (1) 何人も、イタリア特許商標庁に対する手続において権限のある代理人によって代理される必要はない。自然人及び法人は、その従業員(権限がないとしても)を介して又は他の関連会社の従業員を介して行為をすることができる。
- (2) 1 又は 2 以上の代理人の選任は、それが認証された別個の書面によりなされていない場合には、所定の手数料の納付を条件として、特別な委任状によりすることができる。
- (3) 委任状による代理人の選任は、委任状に明記された目的のためにのみ有効とし、かつ、イタリア特許商標庁との関係に限定されるものとする。
- (4) この目的のためにイタリア特許商標庁が備える名簿に登録された代理人のみが選任されることができる。
- (5) 適切な専門職業名簿に登録された法廷弁護士又は事務弁護士も選任されることができる。

第 78 条

- (1) 手数料の納付が必要とされている措置を求める請求は、当該納付がされていることを立証する書面を伴っていない場合には、認められない。

(2) 納付は、標章の所有者以外の者がすることもできる。

第 78 条の 2

(1) 最大限可能な注意を払ったにも拘らずイタリア特許商標庁又は審判部に対する期間を遵守することができなかつた標章の出願人又は所有者は、当該障害が登録出願若しくはそれに関する申請の拒絶、登録の取消又は他の権利若しくは審判請求をする権利の喪失と直接の因果関係を有する場合には、自己の権利を回復するものとする。

(2) 当該障害の停止から 2 月の期間内に、解怠した行為を履行しなければならず、その事実及び理由を陳述して、適切な証拠書類と共に、回復のための申請を提出しなければならない。遵守されなかつた期間の満了から 1 年が経過した場合には、その申請は認められない。

(3) 回復のための申請のイタリア特許商標庁による拒絶に対しては、通知の日から 30 日以内に審判部に審判請求をすることができる。審判部は、審判請求をする権利の回復のための申請について決定しなければならない。

(4) 本条の規定は、(2)に規定する期間、優先権主張のための期間、1972 年 6 月 30 日勅令 No.540 第 4 条(3)の適用のために遵守すべき期間又は本勅令第 27 条(2)の規定に従い指定された期間には適用することができない。

第 78 条の 3

排他的権利若しくはそれを得るための権利の喪失から前条にいう回復までの期間内に、標章の使用の現実かつ真正の準備を行っていた者又は標章の使用を開始した者は、被った費用の賠償を請求することができる。ただし、その準備又は使用が悪意で行われていた場合は、この限りでない。

第 79 条

(1) 出願書類、証明書原本及び関連する文書は、公衆の閲覧に供されるものとする。

(2) 何人も、証明書又は抄本の形で、登録、記録及び注釈に関する情報並びに出願及び関連する文書の写しを閲覧及び入手することができる。

(3) この証明書又は抄本には、証書及び文書の写しの認証と同様、所定の手数料を納付しなければならない。

第 80 条

本勅令に定める公告は、工業発明特許に関する 1939 年 6 月 29 日勅令 No.1127 第 97 条に規定する発明特許意匠商標公報に行われるものとする。

第 II 章 経過規定及び最終規定

第 81 条—第 86 条 [削除]

第 87 条

本勅令の発効日前に提出された商標出願及び登録された記録に関する申請は、本勅令に含まれる規定に従うものとする。ただし、その方式事項に関しては、従前の規定に従うものとする。

る。

第 88 条

本勅令の発効日前に付与され、かつ、名声を得ている標章の排他的使用をする権利をもって、その所有者は、その標章が登録されている商品若しくはサービスと類似しない商品若しくはサービスについてその標章と同一又は類似の標識を後に取引上使用することに対し、異議を申し立てることができない。

第 89 条

- (1) 本勅令の効力発生前に付与された商標は、無効の理由に関しては従前の規定に従うものとする。
- (2) 無効のための請求又は反対請求の提出前に、標識が使用された結果識別性を取得している場合には、標章の無効は宣言することができない。
- (3) 先行の標章が 2 年以上前に又は団体標章に関しては 3 年以上前に期間満了により消滅している場合、又は無効のための請求若しくは反対請求の提出前に不使用により取り消されたものとみなされる場合には、標章の無効は宣言することができない。
- (4) 本勅令により改正された 1942 年 6 月 21 日勅令 No.929 第 48 条の規定の適用上、5 年の期間は、本勅令の効力発生日から始まるものとする。

第 90 条

標章の移転及びライセンスを規律する本勅令の規定は、本勅令の効力発生日前に既に付与されていた標章にも適用するものとするが、当該日前に締結された条約には適用しないものとする。

第 91 条

不使用による取消を規律する本勅令の規定は、本勅令の効力発生日に既に付与されていた標章に適用するものとする。ただし、その標章が当該日に既に取り消されていない場合に限る。

第 92 条

標章の欺瞞的使用による標章の取消を規律する本勅令の規定は、本勅令の効力発生後に生ずる欺瞞的使用に関しては、本勅令の効力発生日に既に付与されていた標章に適用するものとする。

第 93 条

- (1) 既に付与された標章又は更新された標章であって、本勅令の効力発生日に最初の 10 年間に既に満了しているものは、納付されるべき更新料の納付を条件として、最初の期間満了から継続して 10 年の期間について自動的に更新されるものとする。
- (2) 同様に、本勅令の効力発生日翌年に最初の 10 年間に満了する標章は、納付されるべき更新料の納付を条件として、10 年間自動的に更新されるものとする。

第94条

本勅令の効力発生日から6月以内に、産業通商工芸大臣は、司法大臣と共に、1981年6月3日公報 No.150 に告示された商標の登録にも資格のある代理人の名簿に関する1981年4月3日大臣命令の規則を拡張するために必要な規定を示す特別な細則を公布しなければならない。そのような名簿が設置されるまでは、何人も代理人として選任されることができる。

第95条

本勅令の効力発生日から6月以内に、産業通商工芸大臣は、本勅令の規定と矛盾しない規定を設けるために、1972年10月4日公報 No.260 及び1973年3月15日公報 No.69 にそれぞれ告示された1972年9月25日及び1973年2月22日産業通商工芸大臣命令、並びに、標章の登録手続に関する1989年7月19日規則 No.320 及び工業所有権に関するその他の大臣命令に対してなされるべき修正について定める命令を公布しなければならない。