

## 改正概要説明書

国名： スペイン

法令名： 商標法

改正情報： 2019 年 1 月 14 日施行

### 改正概要：

・ 欧州連合の商標理事会規則に適合するように国内法を改正した。

#### 1. 登録を受けることができる主体の整理

・ 商標登録を受けることができる者について、スペイン人と外国人とを区別していた旧規定を整理統合して内外人間の区別がない規定に変更した(第 3 条(1))。

#### 2. 商標の保護対象の拡大

・ 商標の成立要件から「視覚的に表示することができる」との要件を除外し、新しいタイプの商標にも保護を拡大するため、特定方法も緩和するよう規定を改めた(第 4 条)。

#### 3. 絶対的登録禁止事由の追加

・ 商標登録の絶対的登録禁止事由に、原産地名称・地理的表示、伝統的ぶどう酒用語、植物品種等に関する事項を追加し、拒絶の要件を明確に規定した(第 5 条(1)(h)-(k)、第 9 条(3))。

#### 4. 周知・著名商標に関する規定の整理

・ 先の登録商標の周知・著名性を不当に利用する等の出願を登録しない旨の規定について、周知・著名性判断の地域的範囲をスペイン国内から欧州に拡大して規定を整理した(第 8 条)。

#### 5. 代理人等の不当登録における保護される商標の地域的制限の廃止

・ 商標所有者の同意のない代理人・代表者の不当登録について、保護される商標は他のパリ同盟各又は WTO 加盟国の商標であることが必要だったが、この地域的制限を廃止した(第 10 条)。

#### 6. 異議申立に関する規定の整備

・ 公告後の異議申立において、原産地名称・地理的表示を根拠とすることができる旨、根拠とされた先の商標の商品・サービスの一部に基づいて申立可能である旨、また、出願商標の商品・サービスの一部に対して申立可能である旨の規定を追加して整備した(第 19 条(1)、(3)、(4))。

・ 異議の被申立人は、根拠とされた先の登録商標の過去 5 年間の使用証拠の提出を申立人に要求できる旨の規定、また、先の登録商標は EU 商標を含む旨の規定を新設した(第 21 条(3)-(7))。

#### **7. 特許登録証の発行方法の追加**

・ 出願が特許付与を受けた場合の登録証は電子的に発行できる旨の規定を追加した(第22条(4))。

#### **8. 更新申請の方法の追加**

・ 商標登録の更新申請について、更新手数料の納付をもって更新申請と認めることができ、その要件は規則で定める旨の規定を追加した(第32条(8))。

#### **9. 商標権の効力の明確化**

・ 商標権侵害の対象として、商号としての使用及び比較広告における使用及び包装・ラベル・タグ等について特定の使用行為を追加した(第34条(2), (3)(d)(e), (4), (5))。

#### **10. 商標権の制限の規定の明確化**

・ 商標権の及ばない範囲と適用要件を具体的に規定して商標権の権利行使の制限規定を明確化した(第37条)。

#### **11. 商標の不使用取消の要件の整備**

・ 商標が5年以上使用されない場合の取消について、当該5年の始期は登録確定日である旨を追加して整備した(第39条(2))。

#### **12. 商標侵害訴訟に関する規定の整備**

・ 商標侵害訴訟に関し、侵害を行う手段の差押・廃棄の規定の追加、侵害品の引渡請求権の新設、無効理由を含む場合の調整、さらに、商標侵害訴訟手続における後の商標の所有者の権利の保護についての規定の新設等により、制度を整備した(第41条, 第41条の2)。

#### **13. 損害賠償額の算定に関する規定の新設**

・ 商標侵害に対する損害賠償の額には、侵害の証拠を収集するための調査費用を含めることができる旨の規定を新設した(第43条(1))。

#### **14. ライセンシーの侵害訴訟規定の新設**

・ 商標のライセンシーは商標所有者の同意を得て自ら侵害訴訟を提起できる旨、また、ライセンシー自身の損害の補償を受けるために訴訟に参加できる旨の規定を新設した(第48条(7), (8))。

#### **15. 無効理由の規定の整備**

・ 商標登録の無効について、絶対的理由と相対的理由とを問わず、スペイン特許商標庁に無効請求できるのみならず侵害訴訟の反訴においても無効を主張できる旨の規定を追加するとともに、識別力欠如による無効請求については請求時まで使用による識別力を

獲得した場合に無効とされない旨の規定，侵害行為を 5 年間黙認していた場合は無効とできない旨及び商品・サービスの一部について無効を請求することができる旨の規定を設けて，規定を整備した(第 51 条，第 52 条)。

・ 後の登録商標の無効の宣言を妨げる先の商標の識別性又は名声の欠如についての規定を新設した(第 53 条)。

#### 16. 商標の失効に関する規定の整備

・ 商標が失効する場合として，侵害訴訟に対する反訴で失効が宣言された場合を追加し，また，商品・サービスの一部について失効する旨の規定を設けて整備した(第 54 条)。

・ 不更新による失効について，商標に抵当権が設定されている場合の抵当権者による更新請求期限を延長した(第 55 条(2))。

#### 17. 無効・失効に関する関連規定の整備

・ 商標の無効又は失効を求める申請は，一部の商品・サービスを対象とできる旨を規定し，併せて手続要件を具体的に規定した(第 58 条(2)-(4))。

・ 商標の無効・失効の申請手続と審査について要件を詳細に規定し，併せて無効・失効の遡及効と第三者保護，一事不再理，関連訴訟に関する規制，無効・失効申請の記録と関連機関の伝達等について具体的な規定を新設ないし整備した(第 59 条 - 第 61 条の 3)。

#### 18. 団体標章・保証標章に関する規定の整備

・ 団体標章及び保証標章について，保護対象の要件から視覚的表示可能の要件を削除し，また，無効・失効の請求理由等についても，通常の商標と同様の内容に変更して規定を整備した(第 62 条，第 67 条)。

・ 団体標章・保証標章に係る侵害訴訟の原告適格について規定を見直した(第 76 条)。

・ 団体標章・保証標章は，各々の登録を受けることができる者にのみ譲渡できる旨を規定した(第 77 条)。

#### 19. EU 商標に関する規定の整備

・ 欧州の商標制度が，欧州共同体商標から EU 商標に変更されたのに伴い，用語を更新するとともに関連規定を整備した(第 84 条-第 86 条)。

#### 改正内容：

##### ・ 第 3 条

(2)は削除された。

##### ・ 第 4 条

商標に関して明確化された。

・第5条

商標登録の絶対的禁止事項に関して明確化された。

・第8条

周知商標、著名商標に関して明確化された。

・第9条

(3)は新設項である。

・第19条

異議申立てに関して明確化された。

・第21条

(3)-(7)は新設項である。

・第22条

(4)において公告の電子的処理が明記された。

・第32条

(8)は新設項である。

・第34条

商標権に関して明確化された。

・第37条

商標権の制限に関して明確化された。

・第39条

(2)は新設項である。

・第41条, 第41条の2

商標権侵害訴訟に関して明確化された。

・第43条

(1)において調査費用も賠償額に含めることとなった。

・第48条

(7), (8)は新設項である。

・第51条, 第52条, 第53条

商標権の無効理由に関して明確化された。

・ **第 54 条, 第 55 条**

商標権の失効に関して明確化された。

・ **第 58 条**

(2), (3)は新設項である。

・ **第 59 条 - 第 61 条の 3**

新設条文である。

・ **第 62 条**

団体標章に関して明確化された。

・ **第 67 条**

団体標章の失効理由に関して明確化された。

・ **第 68 条**

保証標章に関して明確化された。

・ **第 73 条**

保証標章の失効理由に関して明確化された。

・ **第 76 条**

団体標章, 保証標章の侵害訴訟に関して明確化された。

・ **第 77 条**

新設条文である。

・ **第 84 条 - 第 86 条**

EU 商標に関して明確化された。