

商標法現代化法によるドイツ商標法改正



弁護士・ドイツ シルケ・フロイント*

要 約

加盟国の商標法規近似化のための2015年12月16日の欧州議会及び理事会の欧州指令2015/2436（商標指令）を国内法制化するための法律（商標法現代化法-TMLMA）が2019年1月14日および2020年5月1日に施行された⁽¹⁾。この法律により、従来のドイツ商標法（GTMA）がかつてない規模で改正され、新しいEU商標指令の規定に適合するように修正された。この法律の主たる目的は、欧州連合内の商標法調和を進め、商標権者の権利を強化することである。そこで、本稿ではドイツ商標法改正の概要を紹介する。

目次

1. 序論
2. 最重要改正項目の概要
3. 改正項目の詳細
 3. 1 商標性
 3. 2 絶対的拒絶理由 GTMA8条2項9～12号
 3. 3 GTMA37条6項に基づく第三者情報提供
 3. 4 不使用の抗弁および不使用期間に関する新制度
 3. 5 存続期間と更新
 3. 6 無効審判制度・不使用取消制度
 - (1) 2020年5月1日以前の法制
 - (2) 絶対的拒絶理由による無効審判制度（GTMA53条1項2文）
 - (3) 相対的拒絶理由による無効審判制度
 - (4) 不使用による取消制度
 3. 7 通過貨物の商標権侵害
 3. 8 保護の制限
 - (1) 商取引における氏名の使用 GTMA23条1項1号
 - (2) 原産地を示す性格のない標章 GTMA23条1項2号
 3. 9 証明商標
 - (1) 新たに導入された証明商標の概要
 - (2) 証明商標の所有者適格
 - (3) 証明商標の出願
 - (4) 証明商標に基づく提訴権
 - (5) 証明商標の不使用取消
 - (6) 証明商標の絶対的拒絶事由による無効
 3. 10 使用权
 3. 11 緊急性の推定
4. 結語

代化法（TMLMA）施行によりドイツ商標法（GTMA）が改正された。TMLMAは、加盟国の商標法規近似化のための2015年12月16日の欧州議会及び理事会の欧州指令2015/2436（商標指令）を国内法化するものである。欧州連合の商標法は現在、各国の商標と欧州連合商標の共存を基盤としている。1988年の欧州商標指令とそれに基づく1995年のドイツ商標法で既に欧州域内の商標法の調和が始まっているが、今回の新たな指令ではさらなる調和と商標権者の権利強化が目的となっている。内容が一新されたEU商標指令2015/2436と新しい欧州連合商標規則（TMR）は2016年初めに発効した。TMLMAは、商標指令に定められた必須の規定に加え、任意の規定についてもその多くをドイツ国内法化する。

改正で最も重要な項目となっているのは、ドイツ証明商標の導入、特許庁の不使用取消・無効審判制度の導入、異議申立手続や不使用猶予期間の変更などである。ドイツ商標の存続期間変更や使用权登録の可能性などの改正事項の多くは欧州連合商標の法制に対応するものである。ドイツ証明商標の導入は、第5章の106a～106h条を挿入することで法制化された。ドイツ特許商標庁の不使用取消・無効審判制度に関する新しい規定は、全面的に改正されたGTMA53条にある。不使用の抗弁や不使用期間に関連して異議申立手続に加えられた変更もかなりあり、多数の規定に反映されている。一件の異議申立手続で先の商標権を複数主張

1. 序論

2019年1月14日および2020年5月1日の商標法現

* BOEHMERT&BOEHMERT

できるようになったことや、異議申立手数料の引き上げ、友好的合意に至るための交渉を行う2ヶ月間の「クーリングオフ」期間を共同で請求できることなど、純粋に手続法上の改正内容に加え、実体法上の重要な改正項目も何点かある。その最大の項目は、旧GTMA43条1項2文に定められていた不使用期間が変動する第二の不使用の抗弁が廃止されたことである。

2. 最重要改正項目の概要

今回のドイツ商標法改正は制度の根本的な変更ではないものの、ドイツ商標法を以下の重要な点で改正するものである。

- 電子登録簿の表示方法の拡充
- 新たに追加された絶対的拒絶理由
- 使用権の登録および使用権許諾意思および譲渡意思の登録
- 存続期間の変更
- 異議申立手続の変更
- ドイツ特許商標庁の不使用取消・無効審判制度導入
- ドイツ証明商標制度の導入

電子登録簿の表示方法拡充では、図示可能というこれまでの要件に代えて、一義的かつ明確に特定可能という要件が導入された点などがある。これは、現代の商標形態である音やマルチメディア、ホログラムなどをはじめとする各種形態の商標に配慮したものである。

TMLMAではまた、国内法および欧州法や条約などで保護されている主に食品、ワイン、蒸留酒などの地理的表示と原産地呼称が絶対的拒絶理由としてドイツ商標法に明記されることになった。

また、申請により使用権を商標登録簿に登録できるようになったほか、商標使用権許諾や商標譲渡の意思も登録できる。

この改正法では商標存続期間の算定方法が欧州連合知的財産庁（EUIPO）の運用に合わせる形で変更され、出願日に日付が該当する日または該当するものと指定された日の満了をもって存続期間が終了する。

前述のとおり、改正内容には異議申立制度と不使用の抗弁主張の制限に関するものが含まれている。また同時に、不使用猶予期間の起算方法も変更され、従来の登録公告日ではなく、商標登録に対する異議申立ができなくなる日から起算されるようになった。これも欧州連合商標の法制に対応するものである。

また、ドイツ特許商標庁の不使用取消・無効審判制度導入により、これまでの取消制度は大幅に変更された。2020年5月1日からは、ドイツ特許商標庁の絶対的拒絶理由による無効審判制度に加え、相対的拒絶理由（第三者の先の商標権）もドイツ特許商標庁で主張できるようになった。また、従来から登録法上の予備手続として規定されていた不使用による失効宣言制度が、ドイツ特許商標庁による包括的な不使用取消制度として再編成された。

さらに、個別商標や団体商標に加えて証明商標という新しい商標の区分がドイツ商標法に導入された。証明商標は、由来ではなく保証という機能が重視されている点で通常の個別商標とは異なるものである。

3. 改正項目の詳細

3.1 商標性

旧GTMA8条1項の規定では、商標を図で表示できることが登録の要件であった。これは当然音商標などの新しい形態の商標で問題となる。そのため改正GTMA8条1項は「所掌官署および公衆が保護の対象を明確かつ一義的に特定できるような登録簿の表示に適さない」標章のみを登録から除外するものとなっている。この改正は商標指令3条(b)⁽²⁾の施行を意図したもので、図示可能という要件を明示的に廃止した。その要件に代わり保護対象の明確かつ一義的な特定の可能性というこれまでより大幅に柔軟性のある基準が導入され、これはまた商標を表示する電子登録簿の技術的能力にも適応するものである。即ちこの新規定では、一般に利用可能な技術を用いて登録する標章を表示できるようになり、図示手段である必要がなくなった。但し、十分な保証のある手段によって表示されることが条件である⁽³⁾。よって一般的な音声ファイル形式や画像ファイル形式でも、法的安定性を保証する表示手段でさえあれば、標章の提出が可能になった⁽⁴⁾。

商標形式	表示
立体商標	OBJ, STL, X3Dまたは紙上の図/JPEG
音商標	MP3または紙上に音符で図示/JPEG
地模様商標	紙上に図示/JPEG
動き商標	MP4または紙上の図/JPEG
ホログラム商標	MP4または紙上の図/JPEG

(出典：ドイツ特許商標庁 <https://www.dpma.de/marken/markenschutz/mamog/neue-markenformen/index.html> 2022年11月3日アクセス)

現在ドイツ特許商標庁が要求している要件は以下の通りである。

しかし、世界知的所有権機関（WIPO）は依然として商標を2次元の図形で表現することを求めているため、これら新しい形態の商標を国際的に展開することは当分の間できないだろう。

3. 2 絶対的拒絶理由 GTMA8 条 2 項 9～12 号

また、ドイツ GTMA8 条 2 項 9～12 号に4種類の新しい絶対的拒絶事由が追加された。

- 9 号：保護された原産地呼称や地理的表示と商標の衝突
- 10 号：ワインの伝統的呼称と商標の衝突
- 11 号：伝統的特産品呼称と商標の衝突
- 12 号：品種名称と商標の衝突

実際に独立した拒絶理由となっているのは12号のみで、9～11号は根拠法規の引用という形で条文化されている。

旧法制で地理的表示と衝突する商標は説明的表示（GTMA8 条 2 項 2 号）に過ぎないという理由で拒絶できたが、これは現在でも可能である。但しこの拒絶理由は、商標が問題となる表示のみで構成されている場合に限定される。また、2号の拒絶理由は使用による周知により克服可能である（GTMA8 条 3 項）。地理的表示と衝突する商標は、GTMA8 条 2 項 4 号および 37 条 3 項に基づき、欺罔の危険が明白という理由でも拒絶される可能性があった。欺罔のない商標の使用が考えられないことがその条件となる。

改正 GTMA8 条 2 項 9 号は使用による周知によって克服できない絶対的拒絶理由を定めており、原産地呼称および地理的表示を保護するドイツ法、EU 法、ドイツまたは EU が加盟している国際協定に基づく商標がその対象となる。

GTMA8 条 2 項 10 号は、EU 法でワインの伝統的呼称を保護するためのものである商標は登録できないと定めている。対象となる伝統的呼称は EU 委員会が運営する E-Bacchus データベースで確認できる⁽⁶⁾。

GTMA8 条 2 項 11 号は、欧州連合法または欧州連合が加盟している国際協定により登録が除外されている伝統的特産品を保護するための商標を登録から除外している。EU レベルでは、伝統的特産品保証（TSG）およびその名称は規則 1151/2012 の Titel III の規定により保護されている。保護対象となる伝統的特産品

は、EU 委員会が管理する DOOR データベースで確認できる⁽⁶⁾。

そして GTMA8 条 2 項 12 号は、ドイツ法、EU 法、ドイツまたは EU が加盟している国際協定に従って登録された先の品種名称からなる商標または先の品種名称をその本質的部分において再現する商標であって、同一種または近縁種の植物品種に関する商標を登録から除外している。上述の通り、GTMA8 条 2 項 12 号の規定は独立した拒絶理由として条文化されており、根拠法規を引用するものではない。

これに関して特筆に値するのは、GTMA42 条 2 項 5 号で異議事由の一覧に先の原産地呼称と地理的表示が追加され、GTMA13 条の相対的拒絶理由を引用している点である。これに伴い、GTMA50 条 2 項 1 文にある絶対的拒絶理由による無効事由も修正された。

3. 3 GTMA37 条 6 項に基づく第三者情報提供

欧州連合商標規則 45 条に基づき、商標指令 40 条 1 項を施行するため、GTMA37 条 6 項に初めて第三者情報提供制度が設けられた。出願手続に関与していない第三者、例えば自然人または法人、製造業者・生産者・サービス業者・取引業者・消費者などの団体等が出願手続に関する意見を書面で提出できることが定められている。この制度は、一見しただけでは絶対的拒絶理由に違反することがわからないような商標の登録を防ぐことを目的としている。そのために第三者が技術的な専門知識を提供したり、各分野で特有な表現などを指摘したりする手段となる。但し、この情報提供によってその第三者が（他者の）出願手続の当事者となることはない。また、ドイツ特許商標庁には審査において第三者の見解を考慮する義務はないのだが、恐らく今後は参考にするものと思われる。

3. 4 不使用の抗弁および不使用期間に関する新制度

GTMA の新规定の多くは不使用の抗弁および不使用期間の算定に関する。新商標指令では使用義務に関する規定が以下の3つの重要な点において改正された。

- 不使用猶予期間の起算時期の変更
- 抗弁としての不使用の主張の変更
- 不使用の抗弁主張にあたって基準となる不使用期間の変更

商標指令 16 条 1 項は、5 年間の不使用猶予期間は

登録手続完結後に始まると規定している。ドイツでは他の EU 加盟国とは異なり、登録後の異議申立手続が設けられている。このような場合には、5年の期間は商標の拒絶および異議申立ができなくなった日から起算することが商標指令 16 条 2 項に定められている。これは、登録日から5年間の不使用猶予期間を起算することを定めた従前の GTMA の規定からの逸脱を意味する。現在の不使用猶予期間は3ヶ月の異議申立期間満了後に始まるようになっており、改正 GTMA25 条 1 項、2 項 1 文、43 条 1 項 1 文、49 条 1 項 1 文、53 条 6 項 1 文、55 条 3 項 1 文に規定されている。不使用猶予期間の開始と満了は登記簿に記載されることになった（宣言効果のみ）。この規定はドイツ商標法施行令 25 条 20a 号にある⁷⁾。よって例えば3ヶ月の異議申立期間が 2022 年 11 月 24 日に終了すると、不使用猶予期間は 2022 年 11 月 25 日に始まる。不使用猶予期間が終わるのは 2027 年 11 月 24 日、即ち異議申立期間満了の5年後である。

異議申立があった場合の期間は、異議申立手続を完結させる決定が確定した日又は異議申立が取り下げられた日から起算する。これは、旧 GTMA26 条 5 項の「異議申立手続完結時」と実体的に同一である。即ち改正 GTMA26 条 5 項は、商標指令 16 条 2 項のより明確な条文に文言を揃えただけである。

その他にも変更されているのは、不使用の抗弁主張およびその基準となる不使用期間である。商標指令には、旧指令にはなかった不使用の抗弁、即ち、異議申立手続（商標指令 44 条）、先の登録商標を理由とする無効宣言を求めるドイツ特許商標庁の審判制度（商標指令 46 条）、侵害訴訟（商標指令 17 条）における不使用の抗弁に関する詳細な規定を定めている。最大の変更があったのは異議申立手続における不使用の抗弁である。期間の異なる2種類の抗弁を規定していた旧法とは異なり、現在の GTMA43 条 1 項 1 文には1種類の抗弁しかない。現在の規定では、被異議商標の所有者の不使用抗弁に対して、被異議商標の出願日ないし優先日の時点で異議申立先願商標の不使用猶予期間が既に満了していた場合であれば、それ以前の5年間に権利を維持する形で異議申立先願商標が使用されていたことを異議申立人が立証しなければならない。旧 GTMA43 条 1 項 1 文では被異議商標の公告日が基準となっていたが、現行の商標指令 44 条 1 項 1 文は出願日ないし優先日が基準日となる。旧 GTMA43 条 1

項 1 文にあった被異議商標の公告日に不使用猶予期間がまだ満了していない場合の第二の不使用抗弁は、異議決定に先立つ5年間に異議申立先願商標の権利を維持する使用があったことを異議申立人が疎明しなければならない（「変動型不使用猶予期間」と呼ばれる）というものであったが、改正法では削除されている。よって異議申立先願商標の不使用猶予期間が異議申立手続中に満了する場合には、この異議申立手続では不使用抗弁は主張できない。新法制では、被異議商標の所有者は、異議申立先願商標が不使用であったならば、ドイツ特許商標庁（EU 商標の場合は欧州連合知的財産庁）に対して不使用取消請求を申し立てるか、不使用取消請求訴訟を提起するしかない。即ち欧州知的財産権庁の異議申立で馴染みのある手続と同じになった。

侵害訴訟では、提訴時に不使用猶予期間が満了していた場合であれば、侵害者の請求により、商標権者が提訴前5年間に訴訟商標が使用されていたことを立証しなければならないことが GTMA25 条 1 項 1 文に定められている（商標指令 17 条 2 文）。上述の通り商標指令 44 条 1 項 1 文の明確な規定に基づいて異議申立制度では廃止された第二の不使用抗弁だが、侵害訴訟では GTMA25 条 2 項 2 文に維持されている。即ち、訴訟商標の不使用猶予期間が提訴後に満了する場合には、被告の抗弁に対して原告は口頭弁論終結に先立つ5年間に GTMA26 条に定められた商標の使用があったことを立証しなければならない。しかし、訴訟商標の不使用猶予期間が提訴後になって満了する場合を想定したこの第二の不使用抗弁に該当する規定は商標指令 17 条にはない。従って、欧州連合司法裁判所が GTMA25 条 2 項 2 文を指令違反と見なす可能性もある。

その一方で、商標指令 46 条はドイツ特許商標庁の無効審判における不使用抗弁を2種類規定している。商標指令 46 条 1 項には、先の商標の所有者は、先の商標が無効請求申立前の5年間に権利を維持する形で使用されていたことを立証しなければならないとある。これに加え商標指令 46 条 2 項には、先の商標の不使用猶予期間が後願商標の出願日または優先日にすでに満了していた場合を想定した不使用の抗弁がもう一つ用意されている。

さらに、ドイツ特許商標庁の手続における使用証明の基準が変更された。改正後は異議申立や無効審判などのドイツ特許商標庁の手続でも、権利を維持する使

用の疎明では不十分で、証明が必要となった。即ち使用の証明基準が引き上げられたことになる。疎明であれば、疎明しようとする事実、即ち商標の使用が確からしいとみなされれば十分だが、証明となると商標の使用が一般的経験則に照らして疑いないとみなされる必要がある。これが実際の運用に変化をもたらすかどうかは今後注目である。GTMA43条1項2文および53条6項6文には、異議申立および無効審判において、宣誓供述書の提出によっても挙証可能であることが明文化されている。これは、宣誓供述書の提出は原則可能であるが、宣誓供述書で保証されている事実がさらに別途文書によって裏付けられていない限り、その証拠価値は極めて低いものに過ぎない欧州連合知的財産庁での手続とは大きく異なる。

この新规定は、2019年1月14日以降に申し立てられた異議および取消請求審判に適用される。それ以前から係属中の手続については従前の規定が適用される。

3. 5 存続期間と更新

重要な変更があった項目には、ドイツ商標の存続期間およびその更新も含まれる。これまで、10年間のドイツ商標存続期間は、その名称が出願日の月に相当する月の末日をもって満了していた。商標指令48条1項の規定に従って、改正GTMA47条1項では存続期間が出願から10年で満了するものとされている。例えば2019年5月22日出願のドイツ商標であれば、その存続期間は2029年5月22日に満了する（旧法制下では2029年5月31日満了）。但し、2019年1月14日以前に登録された商標については、GTMA159条1項の経過規定により存続期間の算定に旧規定が引き続き適用される。よってドイツの商標登録簿には存続期間算定方法が異なる商標が含まれることになり、2019年1月14日以前登録の商標は存続期間満了が出願月に相当する月の末日となる。2019年1月14日以降登録のドイツ商標であれば、出願日からちょうど10年後に存続期間が満了となる。

また、更新料の納付期日も変更された。特許費用法（PCA）3条3項により、GTMA47条1項に定められた存続期間満了の6ヶ月前まで納付期日が繰り上げられた。PCA3条3項には、更新料は納付期日から6ヶ月以内、即ち存続期間満了までに支払うこと、存続期間満了後6ヶ月の猶予期間内であれば更新割増手数料を上乗せして支払うものと定められている。

3. 6 無効審判制度・不使用取消制度

ドイツ商標法最大の改正点は、ドイツ特許商標庁の不使用取消・無効審判制度導入である。これまでも可能であった絶対的拒絶理由による取消手続に加え、商標権者が取消に対して異議を申し立てた場合には、相対的拒絶理由である第三者の先の商標権や不使用の失効事由もドイツ特許商標庁で主張できるようになった。また、民事裁判所にもこれまで通り不使用や先の商標権を理由とする取消訴訟の管轄があるので、原告ないし請求人には、取消請求権をドイツ特許商標庁で行使するか、裁判で行使するかの選択権がある。

この新规定は、不使用による失効宣言および絶対的拒絶理由（商標指令4条）ないし特定の先の商標権（商標指令5条1～3項）による商標の無効宣言のためのドイツ特許商標庁の手続を遅くとも2023年1月14日までに設けることを加盟国に義務付けた商標指令45条および54条1項2文に基づくものである。これらの規定はドイツでは既に2020年5月1日に導入済みだが、スペインなどの他のEU加盟国でドイツ特許商標庁による商標の不使用失効宣言および無効宣言の手続が導入されるのは2023年1月1日である。

(1) 2020年5月1日以前の法制

TMLMA施行以前のドイツ商標法に定められたドイツ特許商標庁による取消制度は、商標権者が取消に異議を申し立てた場合には、絶対的拒絶理由によるものだけである。また、ドイツ特許商標庁が取消制度で不使用により商標を取り消すことができるのは、商標権者が2ヶ月以内に取消請求に異議を申し立てない場合に限られていた。商標権者が異議申立権を行使した場合には、通常裁判所での取消請求訴訟によって不使用による失効を理由とする取消を求めるしかなかった。その一方で、相対的拒絶理由である第三者の先の商標権を主張することができるのは、ドイツ特許商標庁の異議申立制度において3ヶ月の異議申立期間内か、通常裁判所での取消請求訴訟だけであった。

即ち、不使用による失効や無効の宣言を理由とするドイツ特許商標庁による取消制度の導入がTMLMAによる改正で最も重要な項目であるが、取消に異議を申し立てられる従来の制度も残されている。

(2) 絶対的拒絶理由による無効審判制度 (GTMA53 条 1 項 2 文)

絶対的拒絶理由を理由とする無効審判制度は概ね従来の法制に沿ったものである。しかし GTMA53 条 1 項 2 文には、無効請求の根拠となる事実および証拠方法を示すという要件が明確に定められており、さもなければ無効請求は不適法となる。これは旧法制でも連邦通常裁判所が判示していた要件である。よって無効請求は、無効審判の対象を特定できるように理由を述べる必要があり、絶対的拒絶理由があるという根拠となる事実を容易に認識できなければならない。これは主に、絶対的拒絶理由による取消請求を棄却する決定が確定した過去の手続が、新たな無効審判手続を阻害するかどうか、またその場合にはどの程度阻害するかという問題に関わる。この点に関して改正 GTMA53 条 1 項 4 文は、同一の当事者間で同一の審判対象物についての決定が確定している場合の無効請求は不適法であることを明文化している。よって無効請求の理由を述べることは、商標権者が取消に異議を申し立てなかった申立をしなかった場合に、無効請求の適法性がドイツ特許商標庁が商標の無効を宣言するための前提条件となることから不可欠である。

しかし、TMLMA は絶対的拒絶理由による無効審判制度のドイツ独特の特徴には手を付けていない。GTMA50 条 2 項 3 文には、GTMA8 条 2 項 1 号、2 号、3 号に反して登録された商標は、登録日から 10 年以内に取消請求の申立があった場合にのみ取消できることがこれまで通り定められている。EU の商標法にはこのような既存権保護規定はない。従って EU 商標は、登録後 10 年が経過しても絶対的拒絶理由によって無効となる可能性がある。

(3) 相対的拒絶理由による無効審判制度

これに対し、相対的拒絶理由である第三者の先の商標権による無効審判制度はドイツ商標法に全く新たに導入された。法理上この制度は、これまでもあった GTMA42 条に基づく異議申立制度と GTMA55 条に基づく相対的拒絶理由による無効請求の民事訴訟との間に位置づけられる。原則的には異議申立制度と相対的拒絶理由による無効審判制度は並列の制度と考えられる。しかし、この二つの制度は合議体、費用、相対的拒絶理由の種類が異なる。無効請求訴訟との関係については、前項でも解説したように、GTMA53 条 1

項 4 文及び 5 文に同一の当事者間で同一の訴訟物について判決が確定している場合および GTMA55 条に基づく訴訟が係属している場合には無効請求が不適法であることが定められている。GTMA55 条 1 項 2 文にはその逆の場合について同様の規定があり、同一の当事者間で同一の審判対象物について GTMA53 条に基づく決定が下されている場合およびドイツ特許商標庁に無効請求の申立があった場合には、先の商標権を理由とする無効請求訴訟は不適法である。

(4) 不使用による取消制度

不使用による取消制度は、その核心において二段階手続の形態を維持している。請求の申立と割引手数料の納付によって手続が始まる。次の段階としてドイツ特許商標庁が商標権者に不使用取消請求書を送達し、商標権者は庁通知の送達から 2 ヶ月以内に取消に異議を申し立てることができる (GTMA53 条 4 項)。商標権者が取消に異議を申し立てない場合には、商標はドイツ特許商標庁によって取り消される (GTMA53 条 5 項 1 文)。取消に対する異議申立が商標権者からあった場合は、ドイツ特許商標庁が請求人に異議申立書を送達する (GTMA53 条 5 項 3 文)。但し、取消手続が続行されるのは、庁通知送達後 1 ヶ月以内に請求人が追加手数料を納付することが条件となる。期限内に手数料の納付がない場合は不使用取消手続は完結したものとみなされ、納付があれば庁による不使用取消手続が進められる。

GTMA53 条 1 項 4 文及び 5 文の規定によれば、同一の当事者間で同一の訴訟物について判決が確定している場合および GTMA55 条に基づく訴訟が係属している場合には不使用取消請求は不適法である。当然 GTMA55 条 1 項 2 文にはその逆の規定もあり、同一の当事者間で同一の審判対象物について GTMA53 条に基づく決定が下されている場合およびドイツ特許商標庁に不使用取消請求の申立があった場合には、不使用取消請求訴訟は不適法である。ここで決定的なのはいわゆる審判対象物であり、GTMA49 条 1 項および 2 項 1~3 号に定められた 4 種類の不使用失効事由がそれぞれ個別の審判対象物を構成するとの判断が既に示されている。しかし、使用状況に変化があった場合に、不使用取消請求や不使用取消訴訟の棄却が、不使用取消請求や不使用取消訴訟の再度申立をどの程度阻害するかはまだ不明である。

3. 7 通過貨物の商標権侵害

以前は商標権侵害品を域外運送通関手続によって国内通過輸送しただけでは、商標権侵害の構成要件を満たさなかった。その根拠は、単なる通過輸送では商標の本質的な機能を損なうことはないというものであった。第三国での商品の表示が合法であるか違法であるかや、商品が欧州連合加盟国向けか第三国向けか、仕向国に商標の保護があるかどうかなどはまったく考慮されない。欧州司法裁判所は、通過輸送中に商品が市場に流通されるという単なる抽象的なリスクがあるだけでは、商標の損害にはあたらないとの判断も示している。商標権者は抽象的なリスクではなく、通過国での流通供与を目的とした具体的な行為、例えばそれを目的とした宣伝活動などを立証する必要がある。

商標権者側に要求される証拠の条件がこのように厳しいことから、立法府は TMLMA の主要な改正事項のひとつとして GTMA14a 条を導入しており、これは商標指令 10 条 4 項に基づくものである。GTMA14a 条 1 項の条文は以下の通り。

商標または取引上の表示の所有者は、商品がその包装を含めて第三国に由来し、かかる商品について登録された商標または取引上の表示と同一または当該商標または取引上の表示とその本質的側面において区別できない商標または取引上の表示が同意なく付されている場合には、第三者が商取引において当該商品を関税法上の自由取引に移行することなく、ドイツ連邦共和国の領域内に持ち込むことを禁止する権利を有する。

これに対応する欧州連合商標規則 9 条 4 項が 2016 年 3 月 23 日には施行されていることから、GTMA14a 条は一足早く 2018 年 12 月 15 日に施行された。GTMA14a 条は商標指令の内容を超えるものとなり、取引上の表示にも適用される。

3. 8 保護の制限

(1) 商取引における氏名の使用 GTMA23 条 1 項 1 号

立法府は改正 GTMA23 条 1 号で、氏名の使用が商標法に基づく請求権の対象外となるのは自然人に限られることを明確化した。

(2) 原産地を示す性格のない標章 GTMA23 条 1 項 2 号

TMLMA 施行前の旧 GTMA23 条 1 項 2 号では、説

明的表示としての標章の使用だけを商標権者の商標権侵害請求権対象外としていた。改正 GTMA23 条 1 項 2 号は、この制限規定をまったく識別力のない標章にも拡大している。

3. 9 証明商標

(1) 新たに導入された証明商標の概要

商標指令 28 条では、個別商標および団体商標に加え、保証商標や証明商標も独自の商標区分として規定する任意の選択肢が加盟国に与えられている。加盟国がこの選択肢を採用する場合には、商標指令に必須要件および任意要件が含まれている。ドイツはその採用を決定し、GTMA106a～106h 条の第 5 章を商標法に新たに追加した。この証明商標の導入に先立ち、欧州司法裁判所は複数の判決で個別商標を単に品質を保証する品質マークとして使用するだけでは商標権を維持する効果がないとの判断を示している。証明商標の主たる要件は次のものである。

- 透明性、GTMA106d 条に定められた証明商標定款としての使用条件の開示
- 中立性、即ち認証製品の提供と保証する製品特性の監視の分離
- GTMA106d 条の証明商標定款に定めた保証特性を所有者が使用許諾時および使用者による商標使用時に検査すること

GTMA106a 条 1 項 1 文には、証明商標の所有者は、出願対象の商品および役務について以下の特性のいずれかまたは複数が具備されていることを保証すると定められている。

- 材料 (1 号)
- 商品の製造方法又は役務の提供方法 (2 号)
- 品質、精度、その他の特性 (原産地を除く) (3 号)

GTMA106a 条 1 項 2 文によれば、個別商標や団体商標と同様に、証明商標にも識別力が必要であり、保証される商品や役務を、その保証がない商品や役務と識別できなければならない。GTMA106a 条 2 項には、GTMA 第 5 章 (証明商標-106a～h 条) に別段の定めがない限り、GTMA の規定が証明商標にも適用されるとの定めもある。

(2) 証明商標の所有者適格

GTMA106b 条 1 項 (商標指令 28 条 2 項 1 文の国内法化) の規定によれば、機関、官署、公法上の法人

を含む自然人または法人は、保証する商品または役務の提供を含む活動を行わないことを条件に、証明商標の所有者になれる。中立性を保ち、品質基準監視の中立性を確保することがその目的である。証明商標がその権利を有する者少なくとも1名によって真正に使用されれば、商標指令28条5項を国内法化するGTMA106b条2項の擬制によりGTMA26条でいう使用とみなされるが、前述した中立性の原則により使用の権利を有する者は証明商標の所有者ではあり得ない。

(3) 証明商標の出願

GTMA106a条1項3文によれば、証明商標の出願時には証明商標と表示しなければならない。出願には最低でも以下の内容の証明商標定款を添付するものとGTMA106d条1項に規定されている。

- 証明商標所有者名 (1号)
- 保証する商品または役務の供給を含む活動に従事しない旨の証明商標所有者の宣言 (2号)
- 証明商標の表示 (3号)
- 保証の対象となる商品および役務の表示 (4号)
- 保証の対象となる商品または役務の特性に関する事項 (5号)
- 証明商標の使用条件、制裁の条件を含む (6号)
- 証明商標を使用する権利を有する者に関する事項 (7号)
- 証明商標の所有者が保証の対象となる特性を検査し、商標の使用を監視する方法に関する事項 (8号)
- 証明商標が侵害された場合の当事者の権利と義務に関する事項 (9号)

上記の中立性、透明性、検査・監視の原則ならびに制裁も考慮に入れたこの最低要件を満たすことで、証明商標と該当基準の使用条件が使用権者および第三者に対して可視化される。証明商標はGTMA106d条3項の規定により登録簿に登録する。何人もGTMA106d条4項の定めにより証明商標定款を自由に閲覧できる。

認証商標の出願は、GTMA37条の規定に加え、以下の要件に適合しない場合にも拒絶されるとGTMA106e条1項は規定している。

- 証明商標の性質、GTMA106a条
- 所有者適格、GTMA106b条1項
- 証明商標定款、GTMA106d条

さらに、証明商標定款が公序良俗に反する場合や、商標の性格や意味について公衆の錯誤を招く恐れがあ

る場合にも証明商標出願を拒絶できる (GTMA106e条2項)。

品質保証機能確保のため、証明商標所有者は証明商標定款を変更する場合には必ずGTMA106f条1項に基づいてドイツ特許商標庁に通知しなければならない、変更内容はそれが登録簿に記載された時点で初めて有効となる (GTMA106f条3項)。GTMA106f条4項によれば、商標法37条6項2文に定められた第三者情報提供を証明商標定款の変更に関して提出することもできる。

(4) 証明商標に基づく提訴権

GTMA106c条1項によれば、証明商標定款に別段の定めがない限り、証明商標を使用する権利を有する者は、証明商標の所有者が同意した場合に限り、証明商標の侵害訴訟を提起できる。GTMA106c条2項によれば、証明商標の所有者は、証明商標の不正使用により証明商標を使用する権利を有する者に生じた損害の賠償も請求できる。

(5) 証明商標の不使用取消

認証商標の登録は、GTMA49条に定められた失効事由に加え、以下の場合にも請求により失効したものと宣言し取り消すことができるとGTMA106g条1項は規定している。

- 証明商標の所有者がGTMA106b条の要件 (真正な使用) を満たさなくなった場合 (1号 - 解散した場合等)
- 証明商標の所有者が、証明商標定款に反する不正使用を防止するための適切な措置をとらない場合 (2号 - 実際の商標定款遵守の監視措置義務)
- 証明商標がGTMA106e条2項にある公衆の錯誤を招く恐れがある形で使用権を有する者により使用された場合 (3号)
- 証明商標定款の変更がGTMA106f条2項に反してGTMA106f条3項に基づき登録簿に記載された場合、但し証明商標の所有者が証明商標定款を再度変更し該当する失効事由が解消された場合はこの限りではない (4号)

GTMA106g条1項2号でいう「不正使用」は、GTMA106g条2項で具体的に示されており、証明商標を使用する権利を有する者以外による証明商標の使用が公衆を欺罔するのに適したものである場合とされ

ている。

GTMA106g 条 1 項に基づく失効宣言請求はドイツ特許商標庁に申し立て、その手続は GTMA53 条の規定に従う。

(6) 証明商標の絶対的拒絶事由による無効

証明商標の登録は、GTMA50 条に定められた無効事由に加え、商標法 106e 条に反するにも関わらず拒絶されず登録されたものである場合にも請求により無効と宣言し取り消すことができると GTMA106h 条 1 項 1 文は規定している。即ち、該当する拒絶理由も無効事由とみなされる。無効事由が証明商標定款に関するものである場合には、証明商標の所有者が証明商標定款を変更して無効事由が解消されれば、登録の無効宣言および取消は行われなことが GTMA106h 条 1 項 2 文に定められている。

無効宣言請求はドイツ特許商標庁に申し立て、その手続はやはり GTMA53 条の規定に従うと GTMA106h 条 2 項は規定している。

3. 10 使用権

商標指令 25 条 3 項 2 文を国内法化する GTMA30 条 3 項 3 文には、専用使用権者は、商標所有者に正式に要請しても、妥当な期間内に所有者自ら訴訟を起こさない場合には、同項 1 文で原則として要求されている商標所有者の同意がなくても、例外的に侵害訴訟を起こすことができるとの規定がある。

また GTMA30 条 6 項では、使用権をドイツ登録簿に記載できるようになった。この規定は商標指令 25 条 5 項に基づく。しかし、EU 商標規則 27 条にあるような実体法上の効果はこの使用権登録にはなく、情報としての性格しかない。そのため、これまでの実績では使用権が登録された例は殆どない。

また新たに導入されたのが使用権許諾意思の登録である。これは、ドイツ商標法施行令 (GTMO) 25 条 34b 号、42c 条 1 項に規定されている。

3. 11 緊急性の推定

GTMA140 条 3 項では、民事訴訟法 935 条と 940 条の要件である緊急性の説明および疎明がなくても、差止の仮処分を命じることができるようになった。この規定は不正競争防止法 12 条 1 項と同一である。

4. 結語

TMLMA によるドイツ商標法改正内容のほとんどは、EU 商標規則発効後の EU 商標レベルですでに実証済みである。刷新されたドイツ商標存続期間などの変更内容は、EU 商標の所有者にはすでに馴染みがある。

しかしまた、新しいドイツ特許商標庁の不使用取消・無効審判制度についても運用実績が次第に増えており、どうやらこれが今回のドイツ商標法改正で最大の変化をもたらすことになりそうである。ドイツ特許商標庁は何事もなかったかの如く新制度を導入運用しており、はるかに敷居が高い裁判所での訴訟を直ちに提起しなくても、第三者の商標の不使用による取消や無効化を求めることができる安上がりな手段となっている。新制度導入以来、商標紛争における防御手段としてドイツ商標に対する不使用取消・無効審判制度を利用する例が一段と増えている。異議申立手続における異議申立先願商標の不使用猶予期間が手続係属中に満了する場合の不使用の抗弁が廃止された現在では、被異議商標の所有者にはこれ以外に手段がない。異議申立先願商標に対する不使用取消請求を申し立てないと、その商標が明らかに使用されていない場合でも、自らの商標に対する異議が奏功し、被異議商標取消となる事態を想定しなければならない。

そしてまた、新しく導入されたドイツ証明商標も成功の模様である。TMLMA 発効後、ドイツでは 2022 年 11 月 3 日現在で合計 49 件の証明商標出願があり、32 件は登録済である (但し拒絶されたドイツ証明商標出願も合計 87 件ある)。

その一方で、GTMA14a 条に定められた税関監視下の商品に関する新たな侵害構成要件は、これに関する判例がまだなく、これまでどころ運用上の意味合いはそれほど大きくなさそうである。

以上を総合すれば、TMLMA は EU の制度調和という点では大成功であり、その主たる目的を果たしたと言えよう。

(翻訳・井上英巳)

(注)

(1) 2018 年 12 月 14 日連邦法令官報第 I 部、p.2357 ff. (https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_MarkenrechtsmodernisierungG.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

(2) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436>)

(3) Directive (EU) 2015/2436, 前文 (13).

(4) 法案理由 : BT-Drs. 19/2898, p.62.

(5) <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>

(6) <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>

(7) https://www.gesetze-im-internet.de/markenv_2004/_25.html

(原稿受領 2022.11.11)