

# ARCO Trademark News Letter

Latest news and topics on domestic & overseas trademarks

## DOMESTIC TOPICS

### ～ 商標権の活用と注意点 ～

商標権は財産権の一種ですので、会社分割や合併に伴う承継や相続の対象になり、倒産した企業から破産管財人を通じて譲り受けることもできます。また、不要な商標を他人に売却したり、自己が保有したまま他人にライセンス(使用許諾)することも可能です。それぞれの場合に注意すべき点について、以下にご説明します。

#### < 会社分割、合併、相続等の一般承継の場合 >

特許庁への手続をせずとも、承継会社や存続会社(又は相続人)が承継した時点で、商標権は移転されたことになります。但し、そのままでは商標原簿上の「商標権者」は移転前のままですから、商標権の行使(差止め等)をする場合や特許庁から通知を受ける場合等に不都合が生じるため、承継後には特許庁で移転登録を行う必要があります。

#### < 譲渡、贈与等の特定承継の場合 >

譲渡契約や贈与契約を締結しただけでは商標権は移転されません。移転の効力を発生させるためには、特許庁に譲渡証書等を提出して移転登録申請を行う必要があります。(破産管財人から譲り受ける場合も同じです。)

#### < ライセンス(使用許諾)の場合 >

当事者間の契約(専用使用権の場合は特許庁への設定登録申請)によって使用を許諾することができますが、使用権者の使用のし方によっては、「不正使用」として第三者に取消審判(商標法第53条)を請求され、商標登録が取消される場合もあります。このため、契約書で使用条件を明確に定め、商標権者が使用状況を監督する必要があります。

裁判では、登録商標「イブペイン」の使用を許諾された使用権者が下掲の「EVEPAIN」を使用したことにより、周知著名な「EVE」との間で出所混同を生ずるおそれがあるとして、「イブペイン」の登録を取消す判断がされています(平成18年(行ケ)10375号)。

使用商標	引用商標
使用態様 	使用態様 

[弁理士: 足立ゆかり]

## OVERSEAS TOPICS

### 欧州判例紹介

2010年10月27日判決 欧州裁判所(General Court) T-365/09

### 商品「印刷物」と役務「ネットによる情報提供」

欧州裁判所は、以下の2つの商標の間で出所混同のおそれ(Likelihood of confusion)が認められるか争われた事件において、外観、称呼、観念において両標章は非常に類似しており(high degree of similarity)、さらに、商品「印刷物」と役務「ネットによる情報提供」とは多少類似することから、先行商標とは混同しないとのCTM出願人の訴えを棄却する判決を下しました。



欧州裁判所は、商品「印刷物」(第16類)と役務「ネットによる情報提供」(第38類)との類似性について、両者は目的が同じ、且つ利用者が入手する必要な情報は紙媒体とネットの両方において頻繁に確認できる状況を踏まえ、たとえ特性や販売経路が異なるものであっても、両者には多少の類似性が認められる、と判断しました。

マドリッド協定議定書 WIPO Information Notice No.16/2010

### 米国指定 - 継続使用の宣誓供述書の提出

マドリッド国際登録を用いて米国に出願する場合、出願時に願書(MM2)に加え、使用意思の宣言書(MM18)を提出し、米国での登録後所定の期間内に、継続使用を証言する宣誓供述書(Affidavit of continued use in commerce)を提出することが義務付けられていますが、宣誓供述書の提出に関して、WIPOより以下の通知が発せられました。

#### 提出期間

最初の宣誓供述書は、WIPOの国際登録日ではなく、**米国特許商標局(USPTO)の保護拡張の証明書(certificate of extension of protection)の発行日から起算して5年から6年の間に、商標の使用証拠とともに提出する。**

#### 提出先

WIPO国際事務局ではなく、**USPTOに直接送付する。**  
WIPOに提出されたものは無視され、効力を有さない。

宣誓供述書を適法に提出しなかった場合、米国における登録は取り消されます。

[弁理士: 三上真毅]

