

トルコでの商標出願の拒絶理由通知 への対応策



CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM

Isilay Simsek Cengiz
(弁護士)

CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM は 2015 年 1 月に設立されたばかりの知財専門事務所である。知的財産分野で長年の経験を有している弁護士 4 名を擁する。Cengiz 氏はパートナー弁護士であり、2001 年より商標を中心に知的財産全般に従事している。

トルコの商標出願は、通常の場合、出願日から 2～5 カ月以内に、出願された順に審査されている。トルコ特許庁 (the Turkish Patent Institute ; TPI) で受理された出願は、次の順に審査される。

- ・ 方式審査
- ・ 実体審査

方式審査においては、次の事項に関して厳密に審査される。

- 1 提出された出願書類について、下記に関して不備がないかどうか。
 - (a)出願人を特定する情報
 - (b)商標見本
 - (c)指定商品または指定役務
 - (d)出願料の納付
 - (e)代理人委任状 (代理人が選任されている場合)
- 2 指定商品または指定役務が出願で指定されている分類に属するかどうか、さらに、指定商品または指定役務の記述が明確かつ理解可能なものかどうか。

上記事項に不備がある場合、審査官は2ヵ月以内に補正することを求める補正指令を送達する。

指定商品および指定役務については、ニース国際分類に基づき、適切な分類に指定されていなければならない。出願により指定された分類あるいは指定商品または指定役務に誤りがある場合、TPIは補正を指令する。補正指令に応答する場合は、補正料を支払わなければならない。

TPIは指定商品および指定役務に関して、広義の記載内容を認めていないため、ニース国際分類表に準拠して記載しなければならない。広義の記載内容がなされている場合には、TPIは当該指定商品または当該指定役務の記載内容を限定するよう補正を求めてくる。

広義の記載内容に対する限定補正を指示された場合、出願人は2ヵ月以内に補正書を提出しなければならない。もしくは広義の記載内容が必要であることを説明する応答書を提出しなければならない。

指定商品および指定役務の補正指令に対して、出願人が2ヵ月以内に応答しなかった場合には、当該指定商品または当該指定役務は拒絶される。また、出願された分類に属さない指定商品または指定役務が記載されていた場合には、分類を追加するよう指示されるが、その際には分類ごとに支払う手数料の分類追加料を支払わない限り、当該指定商品または当該指定役務は拒絶される。

その他の方式上の不備に対して補正指令を受けた場合も、出願人は2ヵ月以内に補正書を提出しなければならない。

方式審査の結果、何ら不備が無かった場合もしくは補正により不備が解消された場合、商標法第7条に規定されている絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に該当するかどうかを判断するための実体審査が行われる。実体審査で拒絶理由に該当

すると判断された出願は、指定商品または指定役務の全てあるいは一部に対して、商標法第7条に基づき拒絶される。商標法第7条は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を次のように規定している。

商標法第7条

次に掲げる標識は、商標として登録することができない。

(a)第5条の規定に適合しない標識（下記に5条の条文を転記する）

第5条『商標は、ある事業体の商品および役務を他の事業体の商品および役務から識別できる限り、視覚的に表示可能な如何なる種類の標識からも構成されることができ。例えば人名、意匠、文字、数字、商品包装の形および同様の表示要素であって印刷により刊行および複製可能な字句などである。商標は、製品またはその包装を伴って登録することができるが、製品または包装のみの登録によっては排他的権利は付与されない。』

(b)同一のまたは混同を生じる類似の製品または役務について先に登録されたまたは登録出願された商標と同一または混同を生じる類似の商標

(c)種類、特徴、品質、数量、用途、価格もしくは原産地表示のために、または商品生産もしくは役務提供の日時の指定、その他商品および役務の特徴の指定のために、取引上使用される標識または表示のみからなる商標

(d)特定集団の手工芸職人、専門職人もしくは業者を識別するために使用される、または現行の商慣習において慣用語となっている標識および名称のみからなる商標

(e)製品の形状であって、製品の性質に起因して技術的成果を取得するために必要なものまたは製品に本質的な価値を与えるものにより構成される商標

(f)商品および役務の性質、品質、産地または原産地表示についての公衆を欺くような性質の商標

(g)管轄庁により授権されておらずパリ条約第6条の3の規定により拒絶されるべき商標

(h)パリ条約第6条の3に規定するものを除く記章、紋章、紋章盾であって管轄庁により授権されておらず特に歴史的文化的に公共性のあるものを結合する商標

(i)商標権者により授権されていない商標およびパリ条約第6条の2の規定の範疇の周知商標

(j)宗教的象徴を結合する商標

(k)公序良俗に反し道徳律にもとる商標

(a), (c)及び(d)の規定は、登録前に使用済であって当該使用を通じて登録対象の商品及びサービスについての識別性を獲得している商標の登録を拒絶するために訴えることはできない。

ただし、トルコ憲法裁判所は、2015年5月27日の判決により、上記商標法第7条(i)を違憲としたため、商標法から当該条項は削除されている。商標法第7条(i)が削除されたため、周知商標を理由とする絶対的拒絶理由はなくなっている。これにより、TPIはもはや周知商標を理由として拒絶することが不可能となったため、周知商標の権利者は、相対的拒絶理由を根拠として異議申立を行う必要がある。

審査官により拒絶理由通知が送達された場合、出願人は2カ月以内に意見書を提出することができる。当該期間内に意見書が提出されなかった場合、当該出願の拒絶が確定する。

拒絶理由通知に対して意見書による反論が認められず、拒絶査定となった場合、出願人は拒絶査定通知から2ヵ月以内にTPIの審判部に対して拒絶査定不服審判を請求することができる。当該審判請求時には、審判料を納付し、審判請求理由を文書で提出しなければならない。

審判部は、審判請求理由を審理し、それが正当であると判断した場合には、当該拒絶査定を取消することができる。審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合には、当該審判請求は、審判部の所見は付されず、TPIの再審査評価委員会に送付される。再審査評価委員会は、審判請求理由が不当であるかどうかを再度審理する。

再審査評価委員会による再審理の終了後、審決が送達される。審判請求理由を否認する審決が出された場合、出願人は当該審決から2ヶ月以内に管轄裁判所に提訴することができる。

拒絶査定不服審判の請求時に提出できなかった書類がある場合、裁判所への提訴から2ヵ月以内であれば、それらの書類を補充提出することができる。提訴から2ヵ月を経過した後は、新たな審理請求理由および新たな証拠の提出は認められない。

商標法第7条(b)に基づく相対的拒絶理由に対して反論する場合、トルコにおいては、引用商標権者からの同意書の提出は認められていない。したがって、相対的拒絶理由に対する主たる反論は、商標が非類似であるという主張となる。

トルコ憲法裁判所の2015年5月13日の判決により、商標の移転について定めた下記の商標法第16条の第4段落が違憲とされ、商標法から削除されている。

商標法第16条

第4段落：移転の性質が、登録対象である商品および役務の性質、品質または原産地表示につき公衆に誤解を与えるようなものである場合は、庁は、譲受人が登録について誤解を与える可能性のない商品および役務に限定することに同意しない限り、移転を登録しない。

上記商標法第16条の第4段落が削除される前は、同一または類似の商品または役務に関する同一または類似の商標を譲渡する場合は、同じ譲受人に譲渡しなければならなかった。しかし、上記商標法第16条の第4段落が削除されたため、先行商標権者の同意に基づくアサイン・バック（他人の名義で商標権を取得してもらい、登録後に商標権を譲渡してもらうことで商標権を取得する方法）が可能となり、これまで登録を諦めていた商標の登録を得られる可能性が生じている。

商標法第7条(a)、(c)または(d)に基づき識別力を欠くという絶対的拒絶理由に対しては、出願人が指定商品または指定役務に関する十分な使用実績を立証することができれば克服可能である。なぜなら、商標法第7条最終段落において、使用によって当該商品または当該役務に関して識別力を獲得した商標の登録を認めているからである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)