

トルコにおける未登録周知商標の保護

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。

トルコの商標保護に関する法律第 556 号（商標法）は、トルコにおける周知商標の保護について、下記の規定を明確に定めている。

商標法第 8 条 4 項は、「登録出願された商標であって、登録商標またはより早い出願日を有する商標（すなわち先願の商標）と同一または類似のものは、別の商品および役務については使用することができる。ただし、登録商標またはより早い出願日を有する商標が知名度を有する場合であって、登録出願された商標の正当な理由のない使用が、登録商標もしくはより早い出願日を有する商標の識別性もしくは知名度を不当に利用することになるまたは害することになる場合は、より早い商標権者（すなわち先登録もしくは先願の出願人）からの異議申立により、出願された商標は、より早い商標の登録対象である商品および役務と類似でない商品および役務に係る使用についてであっても、登録されない。」と規定している。

相対的拒絶理由に関する商標法第 8 条 4 項は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)の第 16 条(3)項に関連しており、下記に述べる商標法第 9 条の(c)と同様に、しかるべき保護を受けるためにはトルコにおける登録を必要とする。

商標法第 9 条(c)に基づき、トルコで登録されている商標の商標権者は、第三者が正当な理由なく当該登録商標と同一または類似の商標を使用することにより、当該登録商標の識別性または知名度を不当に利用する、または害する場合には、当該

登録商標の商品または役務と類似していない商品または役務に関しても、当該第三者によるかかる商標の使用を阻止する権利を有する。

トルコ憲法裁判所は、2015 年 5 月 27 日の判決により、商標法第 7 条の(i)を違憲として削除した。その削除が 2015 年 6 月 2 日付けの官報 No. 29374 において公示される前は、トルコ特許庁(the Turkish Patent Institute : TPI)は、パリ条約第 6 条の 2 に該当する、または周知商標登録簿に登録されている周知商標と同一または類似の商標について、当該周知商標が周知であると認定されている商品および役務と同一または類似の商品および役務に関して提出された第三者の商標出願を職権により拒絶することができた。言い換えれば、かかる周知商標は、商標法第 7 条に基づく絶対的拒絶理由の範囲内で、TPI により保護されていた。

削除された商標法第 7 条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたものの、実際は、審査官は周知商標登録簿と照合していたため、トルコにおいて周知商標として登録されていない場合は対応するデータがないために、TPI はかかる第三者の商標出願を職権により拒絶していなかった。つまり職権による保護は、周知商標としてトルコで登録されている商標に適用されていた。言い換えれば、未登録周知商標の所有者は、TPI における異議申立において、または裁判所での訴訟において、商標法第 7 条の(i)を根拠として自己の周知商標の保護を求めなければならなかった。

TPI は 1996 年に初めて特別公報(周知商標の認定例のみを特別に公表した公報)を発行し、商標法第 7 条の(i)およびパリ条約第 6 条の 2 に該当する周知商標を掲載した。また、TPI の設立および機能に関する 2003 年 11 月 6 日の法律第 5000 号が施行されるまでは、裁判所が直接、周知商標の認定を行っていた。法律第 5000 号により、TPI は周知商標の認定基準を決定および導入する監督官庁として認められたため、いくつかの基準を発表すると共に、周知商標の認定申請の受理および審査を開始した。

TPIにより適用される周知商標の認定の際に考慮される項目は、下記のとおりである。

- (a)当該商標の登録期間および使用期間、即ち当該商標の歴史。
- (b)国内および国外における登録および使用の普及状況。
- (c)市場における商品および役務の流通、市場占有率ならびに年間売上高。
- (d)当該商標の（トルコにおける）販売促進の特徴、即ち販売促進の期間、地理的普及、範囲、費用および販売促進活動の質。
- (e)販売促進以外で当該商標の広告に貢献する活動状況、即ち新聞や雑誌の記事、ラジオやTV その他のメディアによる放送など。
- (f)当該商標を周知商標と認定した裁判所判決（ある場合）、または当該商標の保護に向けた当該商標所有者の努力。
- (g)当該商標の独創性、および当該商標に識別性をもたらす特徴。
- (h)当該商標に関する消費者の意識調査の結果。
- (i)当該商標所有者の特徴、即ち会社の規模、従業員数、資本金、保証宣伝、収益など。
- (j)当該商標が対象商品および役務を識別するか、対象商品もしくは役務と関連づけられているか、または対象商品および役務の品質を示すかどうか。
- (k)当該商標の対象商品に関して、当該企業に授与されたあらゆる賞または表彰。
- (l)当該商標所有者の流通経路および輸出または輸入の機会。
- (m)年次財務諸表などにおいて示された当該商標の名目的価値。
- (n)当該登録商標の商品および役務のポートフォリオの大きさ。
- (o)当該商標が消費者の間で周知である期間。
- (p)当該商標の周知性を認識している第三者による侵害事件があるかどうか、当該商標が第三者により模倣または不正使用されているかどうか、さらに模倣または不正使用されている場合は、その行為により当該商標の周知性および当該商標所有者に損害が生じているかどうか。
- (q)当該商標が使用されている商品の価格帯（自動車とガムのような価格差）またはその消費者層（医師か子供か等）により、当該商標が侵害され易いかどうか。
- (r)上記の主張を裏づける、さらに当該商標の周知性を立証するあらゆる文書。

周知商標として登録されていれば、異議申立において商標の知名度を立証するための証拠を提出する必要はない。ただし、裁判所では、個々の事件ごとに独自の状況を判断する必要があるため、周知商標として登録されていたとしても、場合によってはより強力な証拠が求められることもある。

削除された商標法第 7 条の(i)は、周知商標がトルコにおいて出願または登録されていなくても、パリ条約第 6 条に基づき、周知商標の所有者に職権による保護を与えるものであった。しかし、この条項の削除により、周知商標であることは、もはや商標登録の絶対的拒絶理由ではなくなっている。

裁判所は、トルコ憲法第 91 条を根拠として、当該条項を削除した。トルコ憲法第 91 条の規定によれば、憲法に記載された基本的権利は、法令により規制されてはならない。つまり、法令の規定は財産権を制限するための根拠にはなり得ないという考え方である。

商標の保護は登録によってもたらされるものの、その例外の一つが商標法第 7 条の(i)であった。

商標法第 7 条の(i)が削除された後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、トルコがパリ条約の加盟国である限り、パリ条約第 6 条の 2 による保護を与えられていることを指摘しておかなければならない。周知商標はかかる保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されていなければならないことを前提として、少なくとも相対的拒絶理由に基づいて、異議申立または訴訟において、保護を与えられている。

実際、トルコ憲法第 90 条は、「正式に発効した国際条約は法律の効力を有する」と述べている。さらに商標法第 4 条は、「トルコ共和国の法律の規定により施行

されている国際協定の規定が、本法よりも有利な条件を提供する場合、商標法第3条にいう者は、当該優遇条件による処遇を請求することができる」と規定している。これに伴い、保護適格者という表題の商標法第3条第1段落は、「本法により与えられる保護の対象者は、トルコ共和国の領土内において居住するもしくは商工業事業体を有する自然人もしくは法人、またはパリ条約もしくはベルヌ条約もしくは世界貿易機関設立協定から発生する出願権を有する者である」と規定している。また、この商標法第3条第1段落に言及された者以外の自然人または法人であって、トルコ共和国の国民に法律上および事実上の保護を与える国の国民である者は、相互主義の原則に従い、トルコにおいて商標保護を与えられる。

異議申立に関する商標法第35条に基づき、相対的または絶対的拒絶理由または悪意を根拠として異議申立を提起することが可能であり、さらにこれらの拒絶理由の規定を根拠として裁判所において商標の無効を請求することもできる。

商標法第7条の(i)は削除されたものの、未登録周知商標の所有者は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。言い換えれば、トルコにおいて登録または使用されていない周知商標が無許可で出願されてしまうことに対する異議申立および無効訴訟において、根拠として悪意があることは最も有効な不登録事由であろう。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)