

## 〈新シリーズ（7回）のご紹介〉

前回シリーズでは「欧州特許の実務と動向」というように特許実務に焦点を当ててきましたが、今回のシリーズでは特許以外の商標にも焦点を当てて幅広い内容を紹介する予定です。初回は、欧州共同体商標に係る商品及び役務記載の実務に変更を生じさせるきっかけとなった欧州司法裁判所判決に関する内容です。

# 欧州知財の実務と動向（1）

## ～欧州司法裁判所による「IP Translator」判決と 商品・役務記載の商標登録実務の変更～

（著者） 欧州特許・商標弁理士 マルコ・ザルディ

（著者） 欧州商標弁理士 サブリナ・フマガリ

（翻訳） 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 村井 康司

欧州司法裁判所は、2012年6月19日、欧州連合（EU）における商標登録における商品・役務の記載に関するC-307/10事件の判決を下しました。この判決は、欧州議会及び欧州理事会の指令2008/95/ECについての解釈です。そもそもこの事案は、英国において英国特許弁理士会が出願した文字標章「IP TRANSLATOR」41類の登録が拒絶されたことに始まりました。

### 1. 本事案における法的背景

#### (1) 国際法（ニース協定）

欧州連合のすべての加盟国がパリ条約の同盟国であり、同条約が各国内法の基盤となっています。また、同条約では、同盟国は工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を有する旨規定しており、その規定が商標登録を目的とした商品および役務の国際分類に関するニース協定の採用の基礎となっています。ただし、ニース国際分類を主たる体系として使用するかそれとも副次的体系として使用するかは各同盟国にゆだねられています。

なお、ニース国際分類は、本部をジュネーブ（スイス）に置く世界知的財産権機関（WIPO）により管理維持されています。欧州連合の加盟国の内、マルタ共和国及びキプロス共和国はニース協定の同盟国ではありませんが、両国はニース国際分類を採用しています。

また、国際分類は、2002年1月1日以降、34の商品区分と11の役務区分で構成されており、各区分は、「類見出し」といわれる複数の一般的な記載で表示されており、原則、商品及び

役務が属する区分内容を示しています。しかし、個別に商品または役務の正しい区分を特定するには、商品及び役務のアルファベット順一覧表や複数区分に関する注釈を確認する必要があります。商品または役務が区分リストおよび注釈、または、アルファベット順一覧表リストでは分類できない場合、一般的な注釈に記載の基準が適用されます。

ニース国際分類は、専門家委員会によって5年毎に改訂されており、第9版は、2012年1月1日付けで第10版に改訂されています。

## (2) 欧州連合法

指令2008/95に基づき、加盟国は商標登録、取り消し、無効に係る手続きを自由に規定できることになっています。

共同体商標出願および登録の商品および役務リストに係る類見出しの使用に関する2003年6月16日付けOHIM長官通知No.4/03は、共同体商標出願または登録が限定または部分的に放棄された場合、もしくは異議申立てまたは取消請求に係属した場合における類見出しの使用とその影響についてOHIMの実務を説明及び明確にすることを目的としたものです。

同通知IIIの第二段落では、「ニース国際分類の規定の一般的な記載または類見出し全てが使用されていれば、(共同体商標)出願における商品及び役務の記載は適切である。これらの記載により適切な区分及び分類が認められる。OHIMは、欧州連合の一部の官庁及びその他の官庁とは異なり一般的な記載及び類見出しを不明瞭であるとして拒絶しない。」とされています。

次に、同通知No.4/03のIVの第一段落では、「34の商品区分及び11の役務区分によって全ての商品及び役務が構成される。この結果、特定の分類の類見出しにおけるあらゆる一般的な記載の使用は、その特定区分内に属する全ての商品または役務を主張しているということになる。」旨規定しています。

## (3) 国内法 (英国)

英国では、欧州指令は国内法である1994年商標法(1994年法)に反映されています。同法第32条2項(c)では、商標登録に係る出願は、とりわけ、商標登録を求める商品及び役務の記載が含まなければならないと規定しています。また、同法第34条では、以下のように規定しています。

1. 商品及び役務は、商標登録のために、所定の分類制度に従い分類される。
2. 商品または役務何れの類に属するかについて生じた問題は、登録官によって決定されるものとし、その決定は最終のものとなる。

1994年法は、イギリス知的財産庁の実務および手続きについて規定する2008年商標法細則によって補充されており、同細則第8条第2項(b)では、出願人は保護を求める商標について商品または役務の性質を明確に表示することにより商品または役務を特定しなければならない旨規定されています。

## 2. 本事案の経緯等

2009年10月16日、英国弁理士会は、商標として「IP TRANSLATOR」を指定して登録出願し、その際にニース国際分類の第41類の類見出しの一般的な記載「教育；訓練の提供；娯楽、スポーツ活動、文化活動」を指定しました。その出願について、登録官は2010年2月12日の決定において、OHIM通知4/03に従って出願を解釈し、同出願は、英国弁理士会が選択した役務のみならず、翻訳サービスを含むニース国際分類の第41類のその他のあらゆる役務を対象とするものであると結論付けました。そして、その役務が、「IP TRANSLATOR」との関係において識別のある特徴を有しておらず、本質的に記述的であると判断しました。文字標章である「IP TRANSLATOR」が、登録出願の日より前に翻訳サービスに関連した使用を通じて、識別性のある特徴を獲得したとする証拠は存在しておらず、また、英国弁理士会も同商標出願からその役務を除外する申請も行いませんでした。

登録官の判断に対し、英国弁理士会は、2010年2月25日、高等法院に対して同出願は第41類における翻訳サービスを特定しておらず、また、本件出願において保護対象とするものではないと主張し、控訴しました。

高等法院は、仮に登録官の手法が正しかったとすれば、翻訳サービスを含む全ての項目が英国弁理士会の出願にかかる保護対象とされることになり、WIPO、Euroace及び英国知財庁のデータベースを含む全ての項目が英国弁理士会の登録出願にまで及ぶことになる旨指摘しました。また、高等法院は、そのような解釈は、明確性及び正確性をもって特定されるべき商標出願によって対象とされる様々な商品および役務に対する要件と矛盾するとの見解を示しました。

この時点で、英国官庁は欧州司法裁判所に対して先の判決について次の3つの質問を付託しています。

1. 商標出願によって対象とされる様々な商品または役務が、あらゆる明確性及び正確性をもってもしそうであるならば、明確性及び正確性をもって特定される必要があるのか？
2. 商標出願によって対象とされる様々な商品または役務を特定する目的のためにニース国際分類の類見出しの一般用語を使用することは許容されるのか？
3. ニース国際分類の類見出しの一般用語のそのような使用が通知No.4/03にしたがって解釈されることは必要か、または、許容されるのか？

英国弁理士会だけではなく、11の加盟国（英国政府、チェコ政府、デンマーク政府、ドイツ政府、アイルランド、フランス政府、オーストリア政府、ポーランド政府、ポルトガル政府、スロバキア政府、フィンランド政府）に加えて欧州共同体商標意匠庁および欧州委員会が欧州司法裁判所に対して付託したことから事の重要性がうかがえます。

### 3. 判決内容

欧州司法裁判所は、欧州法及び判例を踏まえて、次の確認を行いました。

- a) 商標登録に係る出願における商品および役務の性質は、登録できる保護の程度によって異なる。よって、商標出願における商品及び役務は十分に明確かつ正確でなければならない。
- b) 登録商標の取得のための要件は、欧州連合同盟国において概して同一でなければならない、これは出願における商品及び役務の記載も含まれる。

次に、欧州司法裁判所は以下回答しました。

1. 商標出願における商品及び役務は、権限を有する機関及び事業者が、そのみを基礎として、商標によって与えられる保護の程度を決定可能とすることが求められていると解釈されなければならない。
2. 商標の保護が求められる商品および役務を特定するため、ニース国際分類の類見出しの一般的記載が十分に明確である場合には、その一般的記載の使用を排除しないものと解釈されなければならない。
3. 類見出しの一般的記載の全てを使用する国内商標の出願人は、その登録のための出願がアルファベット順一覧表に含まれる全ての商品または役務を対象とすることを意図しているのかを明らかにしなくてはならない。出願因果それらの商品のうちの一部のみについて関心を有する場合には、出願人はその類のどの商品または役務かを対象とすることを意図しているのかを明らかにすることが求められる。

### 4. 判決後

OHIMは、欧州司法裁判所の判決後、異例のはやさで、2012年6月12日に効力を発する新たな通知No.2/12を発行しました。それは、「IP TRANSLATOR」の判断が既登録、係属中の出願、今後の出願にどのような影響を与えるのかを解説することを目的としたものです。

OHIMは、同通知において以下のように述べています。

- 判決文は、出願において、商品および役務の記載が十分に明確でかつ正確である限り、保護を求める商品および役務を特定するために類見出しの一般的な記載の使用を排除するものではない。
- OHIMは、定期的に見直されるガイドラインの規定に基づき、事案毎に判断の上、今後も、類見出しの一般的な記載の使用を受け入れることとする。
- OHIMは、どの記載が明確性および正確性の基準を満たしているかを判断するために、欧州連合の各加盟国官庁とともに、ニース国際分類の類見出しの一般的な各記載の認容性に関する

る一般的な方法への収束プログラムの枠組みで行うこととする。

- 全ての類見出しの使用によってどの区分もすべての商品・役務が保護されるのかどうかについて、裁判所は次のとおり言及している。上述の明確性および正確性の要求については、商標の保護を求める商品または役務を特定するために特定の類見出しの全ての一般的な記載を使用する商標出願人が、出願が特定区分のアルファベット順一覧に含まれる全ての商品または役務もしくは一部の商品または役務を含むことを意図していたのかを明確にする必要がある。もし出願が商品または役務の一部のみを対象としているのであれば、出願人は保護を求める区分のどの商品または役務かを明確にする必要があり、その主張はOHIMに対するあらゆる手続きにおいて適用される。

その結果、2012年6月21日より商品リストに関するOHIM商標登録実務に変更が生じています。

出願／登録の日付	OHIM実務の変更と影響
2012年6月21日より前の共同体商標登録	OHIMは、出願人がその区分におけるすべての商品または役務を含むことを意図しているものと判断する。
2012年6月21日より前の出願及び未登録共同体商標	OHIMは、出願人が一部の商品又は役務のみに保護を求めない限り、出願人がその区分におけるすべての商品または役務を含むことを意図しているものと判断する。
2012年6月21日以降の共同体出願	出願人はその区分におけるすべての商品または役務を含むことを意図しているのか、それとも一部のみを意図しているのかを明確に示さなければならない。

## 5. 当該判決による影響

2012年6月19日に欧州司法裁判所により判決がでたIP Translator事件によって、OHIMのこれまでの運用がもはや認容されないということが明らかになり、直ちにOHIMの運用が変更になりました。裁判所は、類見出しのある種の一般的な記載、例えば、9類や争いとなった41類が、非常に曖昧でありにも多種多様な商品又は役務を含むため、登録に必要な明確性および正確性を満たしていないとの見解を示しました。

判決では、出願人および第三者の事業者にとって法的安定性を担保すべく欧州連合全体において商品および役務の分類を調和させる重要性を強調しています。

また、判決は、新たな出願に関する指針ではありますが、類見出しの一部または全部を含むあらゆる既存の登録にも遡る可能性を含んでいます。注意すべきことは、IP Translator事件では、未登録の出願および既存登録に対する判決の影響について言及されていないということです。

つまり、商標のクリアランス、使用証拠と同様に第三者との抵触関係における異議申立および無効審判における先行権利の権利行使に関して問題が生じる可能性があります。さらに、ニース国際分類は、定期的に見直され、改正されますので、権利行使をする先行権利の出願日または登

録時に有効なニース国際分類の版を特定する必要があります。

現時点では、幾つかの問題が未解決で残っており、遅かれ早かれこれらが欧州司法裁判所に付託され、改めて対処案が出されることが予想されます。

以上のとおり、当該判決による各国の庁に対する影響については多くのことがまだはっきりとしませんし、欧州連合同盟国のそれぞれの官庁において同一（または少なくとも類似の）の手法がとられるのかは疑問です。

しかしながら、IP Translator判決により、企業は商標ポートフォリオ、出願、異議/侵害手続きを直ちに直視する必要が生じています。特に指定商品・役務の解釈変更が生じたことから、その保護に何らかの不備が生じているかどうかを判断するために商品及び役務リストをチェックしておく必要があります。

これまで、欧州における商標専門家にとって、特定の区分に含む商品および役務の簡易表現として類見出しは便利でした。というのも商品及び役務があらゆる言語で存在し、それがニース協定に由来するものであり、さらに各加盟国官庁が広く受け入れていたからです。各官庁は、出願人に対して類見出しが不明瞭であるとして個別の商品及び役務リストに追加説明を求めることはありませんでした。逆に、商品の個別リストは、あまりにも制限がなく、適切に現実かつ具体的に保護できるようになっていないのです。

欧州共同体商標意匠庁は、すでに出願人がその出願時に関連する類見出しの一般的な記載の全てに言及する場合に利用できる（電子および紙媒体での出願用）様式を提供しましたが、そのような解決法は各加盟国段階では存在していません。7月末にOHIMは新たな特徴として欧州共同体商標については類見出しをニース国際分類のアルファベット順一覧表に保護を広げる場合にはその意思を示すための記載欄にチェックすることができます。この欄へのチェック選択は別紙を添付するe-filing要件の代替です。ただし、現時点ではまだその選択は利用できるようになっていません。

いずれにしましても、国内及び国際商標登録機関、特に世界知的財産権機関が、この判決について議論しており、欧州連合の各加盟国においてどのように調和を図るべきかを議論しています。しかしながら、現時点では、各加盟国官庁の姿勢やIP Translator原則をどのように解釈するのが明らかになっていない状況です。

以 上

---

## 著者紹介

### (著者)

マルコ・ザルディ：欧州特許・商標弁理士

言語：イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語  
EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

欧州特許庁の審査官を経て、欧州弁理士として業務に従事。イタリア及びスイス弁理士資格を有するとともに欧州弁理士資格を有する。2010年にはスイス連邦特許報院の技術判事を務める。



### (著者)

サブリーナ・フマガリ：欧州商標弁理士

言語：英語、フランス語、イタリア語  
EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

商標業務に関して20年以上の経験を有する。イタリア弁理士であるとともに欧州商標弁理士資格を有する。主に、イタリア、欧州共同体、国際商標出願及びその中間処理を担当。その他に商標の登録可能性の分析、先行商標の分析等の業務に従事。



### (翻訳)

村井康司（むらいこうじ）

弁理士。新樹グローバル・アイピー特許業務法人所属。

約10年の企業勤務を経て、国際特許事務所で約10年勤務。2012年、新樹グローバル・アイピー特許業務法人入所し、主に日本企業の外国商標の権利化、係争・模倣対策事案、ドメイン名係争事案等を担当。