欧州連合知的財産庁（EUIPO）、欧州連合商標の国内商標への変更についての審判・大合議体の審決を公表

2024 年 10 月 22 日
JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所

欧州連合知的財産庁（EUIPO）は、2024 年 10 月 15 日、欧州連合（EU）商標の（EU 加盟国の）国内商標への変更（conversion）に関して、EUIPO 長官から付託された質問（「欧州連合知的財産庁（EUIPO）、欧州連合商標の国内商標への変更について審判・大合議体に質問を付託（2024 年 6 月 10 日）」を参照）を受けた審判・大合議体の審決を同庁のウェブサイトにて公表した。

EU 商標出願について、登録を妨げる理由が特定の EU 加盟国にのみ存在し[1]、そのことを理由として拒絶査定を受けた場合、EU 商標としての登録はできないものの、拒絶の理由が存在しない EU 加盟国の国内商標に変更することができる（EUTMR 第 139 条第 1 項）。また、当該国内商標への変更は、拒絶査定を受けた場合だけでなく、出願人が自主的に EU 登録出願を取下げた場合にも可能とされている（EUTMR 第 139 条第 1 項(a)）。そして、拒絶査定を受けても、出願を取下げた場合には、拒絶の理由が存在する EU 加盟国の国内商標にも変更ができると解されており、EUIPO においては、拒絶査定を受け、出願人が EU 商標出願を取下げた場合であって、かつ、出願人が拒絶査定不服の審判請求をしていた場合でなければ、拒絶の理由が存在する EU 加盟国の国内商標へ変更することができないことが、長年の実務（審査ガイドライン：Part E、Section 2、「4 Grounds Precluding Conversion」）として確立されていた。

そのような中で、2022 年の EUIPO 審判部の審決（R 1241/2020-4、「Nightwatch」）では、拒絶査定を受け、かつ、出願人が審判請求期間中に EU 商標出願を取下げた場合は、仮に出願人による拒絶査定不服の審判請求をしていなかったとしても、拒絶理由が存在する EU 加盟国の国内商標への変更は可能である旨の判断がなされていたことから、EUIPO の実務と審判部の判断が乖離しており、統一した運用を図るため、EUIPO 長官が審判・大合議体（the Grand Board）に質問を付託した。

そして、審判・大合議体は、付託された質問に以下のように回答した。

EUTMR 第 66 条第 1 項、第 71 条第 3 項および第 139 条第 2 項(b)は、拒絶の効力が発生

[1] ドイツ語では識別力が認められないが、他の言語では識別力を有する場合などが該当する。

する前に出願がその後取り下げられた場合、査定系または当事者系手続における EU 商標出願の拒絶決定に基づいて変更を排除することはできないと解釈されなければならない。EU 商標出願の取下げ後に変更が要求された場合（EUTMR 第 139 条第 5 項）、EUTMR 第 139 条第 2 項(b)は適用されない。

本審決では、出願人が審判請求期間中に EU 商標出願を取下げた場合、出願人による審判請求がなされていなかったとしても、拒絶理由が存在する EU 加盟国の国内商標への変更は可能である旨が判示された。

本件では、商標・意匠特許実務者協会（APRAM）、欧州共同体商標協会（ECTA）、国際商標協会（INTA）、欧州商標権者協会（MARQUES）に加えて、ベネルクス知的財産庁（BOIP）からも意見が提出され、全員が EUIPO 審判部の審決（R 1241/2020-4、「Nightwatch」）に賛同していた。

【参考 1】

＜付託質問（仮訳）：わかりやすさのために、各質問の後の括弧内に説明を追加＞

1. EUTMR 第 139 条第 2 項(b)の「EUIPO の決定」には、EUTMR 第 66 条に基づく審判請求がされず、EUTMR 第 68 条第 1 項に定める審判請求期間中に EU 商標出願が取下げられた場合における、EU 商標出願の拒絶理由を含む EUIPO の決定が含まれるか。（拒絶査定後に審判請求せずに EU 商標出願を取り下げた場合はどうなるか）
2. EUTMR 第 66 条に基づく審判請求がされたが、その審判が最終的に却下される前に EU 商標登録出願が取下げられた場合、1 番目の質問の答えは異なるか？（審判請求後に審判部の決定が出る前に EU 商標出願を取り下げられた場合はどうなるか）
3. EUTMR 第 71 条第 3 項は、EUTMR 第 139 条第 2 項(b)には、EUTMR 第 72 条に基づく訴えが提起されず、EUTMR 第 72 条第 5 項に定める期間中に EU 商標が取下げられた場合の、EU 商標出願の拒絶理由を含む審判部の決定が含まれると解釈すべきか？（審判部の決定後、司法裁判所への上訴を提起せずに EU 商標出願を取り下げられた場合はどうなるか？）
4. EUTMR 第 72 条に基づいて訴えが提起されたが、その訴えが最終的に却下される前に取下げられた場合、3 番目の質問の答えは異なるか？（審判部の決定後、司法裁判所への上訴がなされ、司法裁判所の決定が出る前に EU 商標出願を取り下げられた場合はどうなるか）
5. 関連する決定が、査定系（*ex parte*）または当事者系（*inter partes*）で下された場合、1 番目から 4 番目の質問に対する回答は異なるか？異なるとすれば、どの程度か？（査定系か当事者系かで判断は変わるのか）

【参考 2】

＜商標理事会規則（EU 2017/1001）[2]＞

第 66 条 審判請求の対象とすることができる決定

(1) 第 159 条(a)から(d)まで及び適切な場合には、(f)に記載されている、EUIPO の決定権行使部門の何れかによる決定については、審判を請求することができる。それらの決定は、第 68 条に規定された審判請求期間が満了した後に限り効力を生じる。審判請求は、停止効力を有する。

(2) （略）

第 68 条 審判請求の期限及び形式

(1) 審判請求通知は、その対象とする決定についての通知の日の後、2 月以内に EUIPO に対して書面によって提出しなければならない。審判請求通知は、審判請求手数料を納付した場合に限り、提出されたものとみなす。審判請求通知は、審判請求の対象となる決定が行われた手続の言語によって提出しなければならない。決定の通知の日から 4 月以内に、審判請求の理由を記載した陳述書を提出しなければならない。

(2) （略）

第 71 条 審判請求に関する決定

(1)、(2) （略）

(3) 審判部の決定は、第 72 条第 5 項に定める期間の満了日後又はその期間内に一般裁判所に対する訴訟が提起された場合には、当該訴訟の却下又は一般裁判所の決定について司法裁判所に対して提起された異議申立の却下の日からに限り効力を有する。

第 72 条 司法裁判所への訴訟

(1) ～(4) （略）

(5) 訴訟は、審判部の決定の通知の日から 2 月以内に、裁判所に提起しなければならない。

(6) EUIPO は、裁判所又は審決に対する不服申立の場合は司法裁判所の判決に従い必要な措置をとるよう要求される。

第 139 条 国内手続の適用のための請求

(1) EU 商標の出願人又は所有者は、次の範囲において、自己の EU 商標出願又は EU 商標の国内商標出願への変更を請求することができる。

(a) EU 商標出願が拒絶され、取下げられ又は取下げとみなされた範囲

(b) EU 商標が失効した範囲

---

[2] https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf
一部、デュッセルドルフ事務所にて訳文修正。

(2) 変更は、次の場合は行われない。

(a)　（略）

(b) EUIPO 又は国内裁判所の決定に従い、登録の拒絶理由又は取消若しくは無効の理由が EU 商標出願又は EU 商標に適用される加盟国における保護のための場合

(3) EU 商標出願又は EU 商標の変更から生じる国内商標出願は、関係加盟国に関して当該出願又は商標の出願日又は優先日及び該当する場合は第 39 条若しくは第 40 条に基づいて主張された当該加盟国の商標の先順位を享受する。

(4) EU 商標出願が取下とみなされる場合は、EUIPO は出願人に対し、変更の請求をすることができる、当該通知の日から 3 月の期間を定めた通知を送付する。

(5) EU 商標出願が取下げられ又は EU 商標が放棄の記録がされた結果又はその更新をしない結果として失効した場合は、変更の請求は、EU 商標出願が取下げられた日又は EU 商標が失効した日の後 3 月以内に提出しなければならない。

(6) EU 商標が EUIPO の決定により拒絶された場合又は EUIPO 若しくは EU 商標裁判所の決定の結果として失効した場合は、変更の請求は、その決定が最終的決定となった日の後 3 月以内に提出しなければならない。

(7)　（略）

第 157 条 長官の職能

(1)～(3)　（略）

(4) 長官は特に、次に掲げる機能を有するものとし、その機能は委任することができる。

(a) ～(k)　（略）

(l) 本規則の統一的適用を確保するために、適切な場合には、法律上の論点に関する問題を拡大された審判・大合議体(“the Grand Board”)に付託すること。これは特に（複数の）審判・大合議体がその論点に関する分岐した決定を発行した場合が該当する。

(m)～(o)　（略）

(5)　（略）

－　EUIPO 審判・大合議体による審決は、以下参照　－

OPINION of the Grand Board of Appeal of 15 October 2024, In case R 497/2024-G

－　EUIPO 審判・大合議体 R 497/2024-G に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照　－

- 欧州連合知的財産庁（EUIPO）、欧州連合商標の国内商標への変更について審判・大合議体に質問を付託（2024 年 6 月 10 日）（PDF）

（以上）