

欧州連合司法裁判所，商標出願における商品および役務の記載について判示

2012年6月21日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、6月19日、国内商標を出願する際に指定する商品および役務の記載について、商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付け欧州議会および欧州理事会の指令2008/95/EC（商標ハーモ指令）を解釈する判決を下した（C-307/10）。

本件では、英国特許弁理士会（CIPA）が英国において出願した「IP TRANSLATOR」の商標について、ニース分類の第41類の類見出しの一般的記載「教育，訓練の提供，娯楽，スポーツ活動，文化活動」を用いて商品および役務を指定したところ、第41類には翻訳サービスの役務が含まれることから、商標ハーモ指令第3条(1)(b)および(c)に対応する国内規定に基づき、「IP TRANSLATOR」は記述的であり識別性を欠くとして拒絶された。これを不服とするCIPAの控訴を受け、英国高等法院は、国内商標を出願する際に指定する商品および役務の記載としてニース分類の類見出しを使用することの可否等について、欧州連合司法裁判所（CJEU）に質問を付託していた。

CJEUは、今回の判決において、商標ハーモ指令は、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こと、および、商標の保護を求める商品または役務を特定するためにニース分類の特定の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、または、それらの商品または役務のうちの一部のみ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ことを判示した。

一方、EUの共同体商標を取り扱う欧州共同体商標意匠庁（OHIM）のこれまでの実務においては、ニース分類の類見出しの一般的記載を商品および役務を指定する際に使用することについては、2003年のOHIM長官による通知No 4/03によって運用が定められており、許容するとした上で、その類の範囲に含まれる全ての商品および役務を対象としていると意図したものとして取り扱うという運用が採用されていた。そして、一部の加盟国の庁はOHIMと同様の手法を採用していたものの、類見出しの一般的記載の用語の実質的な意味を考慮するという異なる手法を採用する加盟国の庁もあった。

本判決においては、OHIMがこれまでニース分類の類見出しの一般的記載を商品および役

務の対象として使用することを許容してきた点については矛盾しないものの、OHIM は、6月20日、OHIM 長官による通知 No 4/03 を撤回し、新たに OHIM 長官による通知 No 2/12 による運用を6月21日から開始することを公表した。同通知によれば、ニース分類の類見出しの一般的な記載を商品および役務の対象として使用することはこれまで同様に許容するものの、個別案件毎の判断を行うこととしており、また、CJEU によって判示された「商標の保護を求める商品または役務を特定するためにニース分類の特定の類見出しの一般的な記載の全てを使用する出願人は、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、または、それらの商品または役務のうちの一部のみ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」との原則を適用するとしている。

さらに、OHIM は、プレスリリースにおいて、ニース分類の類見出しの一般的な記載を用いた場合の明確性および正確性の基準について、共通の実務へ向けた収斂プログラム（Convergence Program）の枠組において、加盟国の各庁と共に検討を進めること、および、ニース分類のアルファベット順一覧表の全ての商品または役務に対する保護を希望して類見出しを使用する際にユーザーフレンドリーな解決法を提供するために出願システムを更新することを公表している。

本件の概要は次のとおり。

<本件の経緯>

英国特許弁理士会（CIPA）は、英国の国内法令である1994年商標法第32条に基づき、2009年10月16日、「IP TRANSLATOR」について商標登録を求めて出願した。その登録によってカバーされる役務を特定するために、CIPA はニース分類の第41類の類見出し（class heading）の一般的用語を使用した。

登録官は、2010年2月12日の決定において、商標ハーモ指令第3条(1)(b)および(c)に対応する国内規定に基づき、同出願を拒絶した。登録官は、OHIM 長官による通知 No 4/03 に従って出願を解釈し、同出願は、CIPA が選択した役務のみならず、翻訳サービスを含むニース分類の第41類の範囲内にある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た。そして、これらの後者の役務に対しては、「IP TRANSLATOR」は識別性のある特徴を有しておらず、本質的に記述的であるとした。さらに、「IP TRANSLATOR」との文字標章が、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なかった。また、CIPA は、同商標出願からそのような役務を除外する申請も行わなかった。

CIPA は、2010年2月25日、高等法院に対して控訴し、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、対象とするものでもないと主張した。

高等法院によれば、翻訳サービスが、「教育」、「訓練の提供」、「娯楽」、「スポーツ活動」や「文化活動」に関連する役務の下位分類として通常みなされないということは明らかであるとされた。さらに、ニース分類の第 41 類の範囲内にある役務の項目化のための 167 項目を含むアルファベット順一覧表に加えて、1994 年商標法の目的のために登録官によって保持されるデータベースには第 41 類の範囲内にある役務の項目化のための 2000 以上の項目が含まれ、共同体商標理事会規則の目的のために OHIM によって保持される「EUROACE」データベースには 3000 以上の項目が含まれている。

そして、高等法院は、仮に登録官の手法が正しかつたとすれば、翻訳サービスを含む全ての項目が CIPA の出願によって対象とされることになり、そのような場合、出願の範囲は、出願において言及されていない商品および役務にまで及ぶことになるだろうと指摘した。また、高等法院は、そのような解釈は、明確性および正確性を持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た。

高等法院は、欧州商標権者連盟（MARQUES）によって 2008 年に実施された調査も参照し、それによれば、加盟国間において実務が異なり、ある加盟国は OHIM 長官による通知 No 4/03 に示される解釈手法を適用し、ある加盟国は異なる手法に従っていた。

このような状況から、高等法院は、審理を一時中断し、CJEU に対して、次の質問を付託することとした。

<CJEU へ付託された質問>

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、あらゆる明確性および正確性を持って特定される必要があるか？もしそうであるならば、明確性および正確性は特にとどの程度必要であるか？
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分類の類見出しの一般用語を利用することは許容されるか？
3. ニース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 に従って解釈されることは必要か、もしくは、許容されるか？

<CJEU の回答>

CJEU は、英国高等法院から付託された質問に対し次のとおり判示した。

- 一 商標ハーモ指令は、十分な明確性および正確性を持って出願人が特定しようと努める商標の保護が対象とする商品および役務は、権限を有する機関および事業者が、それのみを基礎として、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。
- 一 商標ハーモ指令は、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。
- 一 商標の保護を求める商品または役務を特定するためにニース分類の特定の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、または、それらの商品または役務のうちの一部のみ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。出願人がそれらの商品または役務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を対象とすることを意図しているのか明らかにすることが求められる。

<参考：関連条文の仮訳>

商標ハーモ指令（2008/95/EC）

第3条 拒絶または無効の事由

- (1) 以下に該当する商標は、これを登録することができず、また登録された場合にも無効を宣言されるものとする：
- (a) 商標を構成できない標識；
 - (b) 識別性を欠く商標；
 - (c) 商品または役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産時期または役務の提供時期、その他の特徴を表示するために取引上使用される標識または表示のみで構成される商標；
 - (d) 通用語において、または真正でかつ確立された取引業務において慣習的に使用されている標識または表示のみで構成される商標；
 - (e) 以下に掲げる要素のみで構成される標識：
 - (i) 商品そのものの性質から生じる形状；
 - (ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状；
 - (iii) 商品に本質的価値をもたらす形状；
 - (f) 公序良俗または一般に認められた道徳規範に反する商標；
 - (g) 例えば商品または役務の性質、品質または原産地について、公衆を欺くような性質の商標；

(h) 管轄当局によって認可されておらず、かつ、工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、「パリ条約」という）第 6 条の 3 に従って拒絶または無効とされるべき商標。

(2)～(4) 省略

－ CJEU の判決文は、以下参照 －

[JUEGMENT OF THE COURT \(Grand Chamber\)](#)

－ OHIM のプレスリリースは、以下参照 －

[Press Release, 20 June, On 19/06/2012, the Court handed down its ruling in case C-307/10 \(PDF\)](#)

－ OHIM 長官による通知 No 2/12 は、以下参照 －

[Communication No 2/12 of the President of the Office of 20/06/2012 \(PDF\)](#)

－ 商標ハーモ指令の日本語仮訳は、以下参照 －

[商標に関する加盟国の法律を接近させるための 2008 年 10 月 22 日付け欧州議会および欧州理事会の指令 2008/95/EC \(PDF\)](#)

(以上)