

# 欧州知財の実務と動向(7)

## 2012年6月付けIP Translator判決後の ニース分類 類見出しの解釈について

(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

IP Translator 判決後(2012年6月)の2013年5月に各国商標庁及び欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIM)は、IP Translator判決の解釈について共同通知を公表しました。同通知において、OHIMと同様に各国商標庁は、判決前と判決後に出願された商標の保護範囲をどのように解釈するかをまとめました。

### 1. IP Translator判決前

IP Translator の判決前、OHIM及び一部の国内商標庁は、ニース分類の類見出しを使用した場合、該当区分に属する全ての商品・役務を主張しているものと判断していました。その結果、類見出しは、その区分の代表的な商品・役務を含んでおり、その分類に属する全ての商品・役務の保護を与えられるとされていました。

一方、他の国内商標庁は、ニース分類の類見出しを使用した場合、具体的に指定された商品・役務及びその表現に含まれると判断できる商品・役務を主張しているものと判断していました。

以上のとおり、何れの官庁に商標出願するかによって、記載した商品・役務の厳密な保護範囲がEU内で異なっていました。

### 2. IP TRANSLATOR事件

この事件は、ニース分類制度における商標出願に焦点をあてたものでした。具体的には、41類の指定役務「教育、訓練の提供、娯楽、スポーツおよび文化活動」を指定する商標「IP TRANSLATOR」の登録出願について、英国特許弁理士会(以下、CIPA)と英国商標庁との間で登録手続きの過程において生じました。

欧州連合司法裁判所(以下、CJEU)は、C-307/10事件の2012年6月29日付け判決において、所轄官庁及び競業者が実際の保護の範囲を判断できるように、出願人は商品・役務を明確かつ正確に特定しなければならないことを商標指令は求めていると言及しました。しかし、CJEUは、どの類見出しが明確で、どの類見出しが不明瞭であるかに言及しておらず、特に提案も行いませんでした。

### 3. OHIM の対応\_ 2012年6月

CIEUの判決を受け、OMIMは通知2/12を発行し、登録済み商標登録、係属中の出願及び今後の出願に対してIP TRANSLATOR判決がどのように影響するかを説明しました。その結果、2012年6月21日より商品リストに関するOHIMの商標実務が直ちに大幅に変更されました。

出願日・登録日	OHIM 実務の変更とその影響
2012年6月21日より前の欧州共同体商標（以下、CTM）登録	OHIMは、出願人が該当区分の全ての商品・役務を含めようとしていると判断する。
2012年6月21日より前の出願で係属中のCTM出願	OHIMは、出願人が一部の商品・役務についてのみ保護を求めている場合を除き、該当区分の全ての商品・役務を含めようとしていると判断する。
2012年6月21日以後の出願されたCTM	出願人は、該当する区分の全ての商品・役務を含む場合はその旨、一部のみの場合はどの商品・役務かを明示しなければならない。

OHIMが新たな商品・役務実務を導入した結果、出願に際して記載される商品・役務のリストが非常に長くなり、事実、類見出しとは別に、アルファベット順一覧表にある全ての商品・役務を列挙する出願がなされるようになりました。

### 4. 2013年5月－IP Translatorの実施に関する共同通知

IP Translator判決後の不安定な状況及び各種議論を経て、各国特許庁及びOHIMは、商品・役務の記載に明確性及び正確性の要件を課すこととするとともに、分類実務について共通の指針を立てていくことを合意しました。そこで、各商標庁は、2013年5月に各ウェブサイトにてIP Translator判決の解釈に関する共同通知を公表しました。この共同通知は、商標権者にCIEUの指導の適用概要を知らせることを目的としたものでした。

上述の通知は、各国商標庁がIP Translator判決前後に出願された一般的な文言を含む国内商標及び共同体商標の保護範囲がどのように解釈されるかを示しています。

また、OHIMは、商品・役務の比較に際して、同一及び出所の混同におけるガイドラインにこの手法を採用しました。この改正は、直ちに実務に反映すべく迅速な手続きで行われました。これは、判決内容を反映させること、所轄官庁及び事業者に法的確実性を与えることを目的としています。

OHIMは、類見出しを含む国内商標の保護範囲を以下のように解釈しています。

- IP Translator判決前に出願された国内商標の取り扱い

OHIMは、原則、EU内の全ての商標庁の出願実務を容認し、国内商標庁が与えた保護範囲を有するとしています。国内商標庁のほとんどは、商標の類見出しを文字通りに解釈しており、

OHIMも同様に類見出しを自然かつ普通の意味で解釈します。

一方、8つの国内商標庁（ブルガリア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、マルタ、ルーマニア）の場合、OHIMは、これらの官庁にあわせは、類見出しの文字通りの意味に加え、（国内商標庁が類見出しは当該区分の全ての商品および役務を意味すると解釈したとしても）出願時のニース分類のアルファベット順一覧表を包含しているものと解釈します。

● IP Translator判決以後に出願された国内商標の取り扱い

OHIMは、国内商標に含まれる全ての商品・役務を自然かつ普通の意味に基づいて解釈します。

上述の判断指針は、OHIMに対する異議手続きにおいて、比較する商標の保護範囲を決定するのに採用されます。

## 5. 結 論

現状は非常に不確定な状態にあり、判断にはしばしば矛盾が見受けられることから、IP Translator判決に起因する指針実施のためのガイドラインや法文が今後も発行されることは明らかです。実際、IP Translator事件がもたらした解釈は、EUにおけるニース分類の解釈が異なるように、各国によっても異なっています。

そこで、実務的な立場から見ると、出願書面を作成する際に、全ての関連の商品及び役務を明確にわかり易く特定することが望ましいと思われます。以下の理由により、類見出しとともにアルファベット順一覧表に含まれる全ての商品・役務（アルファベット順一覧は、一区分におよそ200項目が含まれています）を指定する実務は辞めておくのが賢明なようです。

- 登録を求める商品・役務が類見出しに含まれておらず、アルファベット順一覧表にも載っていない場合、関連する保護を受けることができるように、その商品・役務を含めるべく個別に願書に明記する必要があります。
- 出願人が必要以上に商品・役務を主張する場合、出願人はOHIMから絶対的拒絶理由通知を受ける危険が高まります。
- 出願人が必要以上に商品・役務を主張する場合、異議申立ての対象となる可能性が高まります。と言うのも、先の商標権利者は、特定の商品・役務しか含んでいない商標よりも商品及び役務のリストが多い商標に対して異議申し立てる可能性が高いからです。このような申し立てを受けると、登録にかかる時間と費用が増加します。
- 出願人が必要以上に商品・役務を主張する場合、特定の商品及び役務の不使用を理由に取消理由請求をうける確立がかなり高くなる可能性があります。

上記の点を考慮して、共同体商標出願人は、商品・役務の対象を該当区分に属する全ての商品・役務に拡張してよいかどうかを慎重に検討する必要があります。

## 6. 関連する新たな裁判例

BABIDU事件判決- CJEU判決（2013年1月13日付け C-66/11）は、Present Service Ullrich GmbH & Co. KGがPunt-Nou SLの「Babilu」商標出願を巡りOHIMに対して異議申立した裁判にかかるものであり、注目されたC-310/10IP Translator事件（2010年11月19日付け欧州連合司法裁判所判決R 773/2010-2）を裁判所が検討した最初の機会とされています。



先行商標	被異議商標
<b>BABIDU</b>	<b>Babilu</b>
役務区分 第35類	役務区分 第35類
第35類の小売業、輸出入、フランチャイズに関する商業運営支援、商業運営支援に関連したフランチャイズにかかる役務、 <b>宣伝</b> 、業務管理、ビジネス経営、事務機能	第35類の <b>広告</b> 、紙広告、広告物の配布、オンライン広告、広告メール、インターネット上及び他メディアでの会社紹介、インターネットオークションサービスの提供

スペイン語で出願された先行商標に含まれている「publicidad」は、「advertising」を意味し、誤訳されていました。「advertising」ではなく、「publicity」と訳されていたのです。Present-Service Ullrich GmbHは、「advertising」と「publicity」は異なると主張しました。

裁判所は、上述の役務の比較に際して、類見出しの使用について2003年6月16日付OHIM通知4/03を参照し、IP Translator判決後に通知2/12により置き換えられていることに留意しました。裁判所は、先行商標には「publicity」が含まれており、被異議商標には「advertising」を指定していることから互いに関係しないが、両商標が35類の類見出しで出願されていること、先行商標の英訳「publicity」の使用が誤訳とみなされることから、両商標は「advertising」を含んでおり、役務が同一と判断しました。

判決：裁判所は、問題の役務が同一であること、両商標は全体として類似する可能性が高いこと、そして先行商標が一般的な識別力を有することを考慮し、専門家を含む関連消費者が通常以上の高い注意があるものの、異議部が両商標は混同のおそれが生じうると判断したことは正しいと結論付けました。

2012年11月27日付け異議決定 B1370578



先行商標	被異議商標
<b>ALLIANCE</b>	<b>ALLIANCE HEALTHCARE</b>
商品区分 第5類	商品区分 第5類 役務区分 第35類
薬剤及び獣医科用剤；医療用の衛生剤；食餌療法剤，乳児用食品	膏薬，包帯類；歯科用充てん材料，歯科用ワックス；消毒剤，有害動物駆除剤；殺菌剤，除草剤 広告；事業の管理；事業の運営；事業処理







…，異議部は、被異議CTM出願（35類）の全アルファベット順一覧表を考慮するに際して、(i)一般的な文言及び (ii)一般的な文言の自然かつ普通の意味に含まれないアルファベット順一覧表の商品と先行商標の商品を比較します。35類に関して、異議部は、被異議CTM出願に含まれる一般的な文言に自然かつ普通の意味に含まれないアルファベット順一覧の役務として「競売の運営；自動販売機の貸与」を特定しました。

第35類に関しては、記載された一般的な文言と上記枠内に挙げられた表示が比較されます。2012年6月20日付「IP Translator」の通知2/12の一般的な効果は、ある種の環境において、区分の類見出しのすべてを使用することは、該当区分のニース区分のアルファベット順一覧にあるすべての商品・役務をすべて保護しようとしていることと解釈されますが、その区分に含まれるあらゆる商品・役務を保護するというものではありません。

「小売業務」がニース分類のアルファベット順一覧表の第35類に例示がないということ及び第35類の類見出しの一般的な文言に含まれないことを考慮すると、「小売業務」は官庁の方針に基づき個別に記載されていない限り保護されないこととなります。本件においては、異議申立対象となった商標には小売業務を個別に保護していないため、小売業務を指定役務としていないと判断されます。

\*\*\*\*\*

さて、IP TRANSLATOR判決を境にして前後に下された2つの判決例をご紹介します。この2つの異議申し立ては当事者、標章及び商品が同一という状況下であるにもかかわらず、その決定内容はまったく異なったものになりました。IP TRANSLATORの原則及びその後のOHIM通知は、異議申立の手続きにおける比較における各商標の保護範囲を決定するのに適用されました。

IP TRANSLATOR 判決前	IP Translator 判決後																
異議決定 B 1 725 962 2011年5月6日	異議決定 No B 2 015 108 2013年7月3日																
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th style="width:50%;">先行商標</th> <th style="width:50%;">被異議商標</th> </tr> <tr> <td style="font-size:2em;">DREAM</td> <td></td> </tr> <tr> <th>指定商品</th> <th>指定商品</th> </tr> <tr> <td>第25類：被服、履物、帽子</td> <td>第25類：被服、履物、帽子</td> </tr> </table>	先行商標	被異議商標	DREAM		指定商品	指定商品	第25類：被服、履物、帽子	第25類：被服、履物、帽子	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th style="width:50%;">先行商標</th> <th style="width:50%;">被異議商標</th> </tr> <tr> <td style="font-size:2em;">DREAM</td> <td></td> </tr> <tr> <th>指定商品</th> <th>指定商品</th> </tr> <tr> <td>第25類：被服、履物、帽子</td> <td>第25類：被服、履物、帽子</td> </tr> </table>	先行商標	被異議商標	DREAM		指定商品	指定商品	第25類：被服、履物、帽子	第25類：被服、履物、帽子
先行商標	被異議商標																
DREAM																	
指定商品	指定商品																
第25類：被服、履物、帽子	第25類：被服、履物、帽子																
先行商標	被異議商標																
DREAM																	
指定商品	指定商品																
第25類：被服、履物、帽子	第25類：被服、履物、帽子																
判決結果 <ul style="list-style-type: none"> <li>異議番号 B 1 725 962 は申立てされた<u>すべての</u>商品、第25類（被服、履物、帽子）、について認容（取消し）されました。</li> </ul>	判決結果 <ul style="list-style-type: none"> <li>異議番号 B 2 015 108では、25類の一部の商品（被服、履物及び運動用特殊靴、帽子、靴用甲革、カフス、履物用甲革、靴の中敷き、履物の底及び運動用特殊靴の底、フットボール靴用スタッド）について認容（取消し）されました。</li> <li>CTM出願10 606 424は、上記商品すべては拒絶され、次の残りの商品は登録されました。具体</li> </ul>																

	<p>的には、第25類の次の商品（靴合わせくぎ、靴くぎ、靴びょう、靴保護金具、帽子の枠（骨組）、履物用かかと、ストッキング用かかと当て、かかと、履物用滑り止め具、被服用既製裏地、シャツ用ヨーク、履物用つま先革、履物用継ぎ目革）は登録維持されました。</p>
<p>異議部による指定商品の比較見解</p> <p>被異議商標出願の指定商品は、先行商標の指定商品に含まれており、商品は同一です。</p>	<p>異議部による指定商品の比較見解</p> <p>被異議CTM出願の第25類アルファベット順一覧表を考慮するに際して、異議部は先行商標の指定商品の一般的な文言及び一般的な文言に記載のないアルファベット順一覧表の指定商品を比較検討した。第25類の例では、異議部は一般的な文言に記載のない次の表示を確認した。</p> <p>「第25類：靴用甲革、カフス、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴びょう、靴保護金具、履物用甲革、帽子の枠（骨組）、履物用かかと、ストッキング用かかと当て、かかと、靴の中敷き、履物用滑り止め具、被服用既製裏地、シャツ用ヨーク、履物の底及び運動用特殊靴の底、フットボール靴用スタッド、履物用つま先革、履物用継ぎ目革」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「被服、履物、帽子」は先行商標の指定商品にも記載されている。</li> <li>• 「靴用甲革、履物用甲革」は第18類の革製品に関係し、類似するとされる。</li> <li>• 「カフス」は「被服」の一部として使用されるため「被服」と類似する。</li> <li>• 「靴の中敷き、履物の底及び運動用特殊靴の底、フットボール靴用スタッド」は「履物」に類似する。</li> <li>• 残りの被異議商品（靴合わせくぎ、靴くぎ、靴びょう、靴保護金具、帽子の枠（骨組）、履物用かかと、ストッキング用かかと当て、かかと、履物用滑り止め具、被服用既製裏地、シャツ用ヨーク、履物用つま先革、履物用継ぎ目革）は、「被服、履物、帽子」の一部であり、異議申立人の指定商品とは決して一致しない。</li> </ul> <p>よって、両商標は類似しない。</p>

## 欧州議会規則及び共同体商標理事会規則 (EC) No 207/2009の改正案

2013年3月27日、欧州委員会はEU全域の商標登録制度を「安価でより早く、より信頼性と予測可能性のある」ものにすべく提案しました。共同体商標出願の商品・役務を規定する第28条については、IP TRANSLATOR判決に照らして、次のように規則を改正すべきとしました。特に、

- 出願人は、保護を求める指定商品・役務を明瞭かつ正確に特定し、関連官庁及び競合社が商標の求める保護範囲を判断できるようにすべきである。
- ニース分類の類見出しの記載が十分に明瞭かつ正確であるならば、商品・役務を特定するために使用することができる。
- 改正案は、一般的な文言を使用した場合には、その文言の文字通りの意味に明確に含まれる商品・役務をすべて含むと解釈されることを明確にしている。
- 改正案は、新たな分類実務が実施される前に欧州商標を出願した権利者に、CJEUの判例にしたがって商品・役務を明瞭かつ正確な要求基準に登録内容を合致させることができるとしている。

### 認められないニース分類の一般的な文言

IP Translator判決では、商標出願に際し、類見出しのみを使用することで該当区分のすべての商品・役務を含むか否かということが焦点となりました。OHIMは、類見出しの表現が十分に明瞭かつ正確であれば、今後も事案の状況によって類見出しの使用を認めていくとしています。つまり、分類されている区分の範囲を考慮し、不明瞭な表示は拒絶されます。EU各国商標庁とOHIMとの議論により、11の類見出し及び一部の一般的な文言は曖昧であり商品及び役務を明瞭かつ正確に表していないとして、認められないとされました。こういった判断基準の調整は今なお進行中であり、認められないとされる表示は増える可能性があることにご注意ください。

前述の11の一般的な文言は以下のとおりです。

区分	一般的な文言
6	一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの
7	機械及び工作機械
14	貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの
1	紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの

17	ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
18	革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
20	木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品（他の類に属するものを除く。）
37	修理
37	取付けサービス
40	材料処理
45	個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス

## 著者紹介

### (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 日本弁理士

新樹グローバル・アイピー特許業務法人 代表弁理士

株式会社国際協力銀行 顧問

日本弁理士会 国際活動センター アジア部 グループ長

日本弁理士会 近畿支部 国際情報委員会 所属

日本商標協会 国際活動委員会 副委員長