

欧州委員会、共同体商標規則・商標ハーモ指令・OHIM手数料規則の改正案を公表

2013年4月5日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州委員会は、3月27日、共同体商標規則・商標ハーモ指令・欧州共同体商標意匠庁（OHIM）手数料規則の改正案を公表した旨、プレスリリースを行った。今後改正案が成立すると、特に区分数が2以下の場合の出願手数料・更新手数料が引き下げられる一方で、共同体商標の調査制度が廃止され、また、職権での審査を絶対的拒絶理由に関するものに限定することが各国に義務付けられるなど、ユーザー自身による商標ウォッチングがこれまで以上に必要となる。

プレスリリースによれば、改正の目的は以下の通りである。

- 共同体商標制度を基準として、各加盟国での商標登録手続を合理化し、調和させる。
- 旧式の条項を修正し、曖昧さを取り除き、商標権の範囲と制限を明確化し、欧州連合司法裁判所（CJEU）の判例を取り込んで、現行の条項を近代化させ、法的安定性を向上させる。
- 欧州連合（EU）の領域を通過する模倣品への対抗手段を強化する。
- 各国の商標庁と OHIM との間で、実務の調和と共通のツール開発を促進するために、協力を容易にする。

共同体商標規則は、共同体商標制度を規定する EU 規則であり、EU 加盟国に直接適用される法である。商標ハーモ指令は、EU 加盟国の商標法が守るべきミニマム・スタンダードを定めたものであり、商標ハーモ指令が改正されると法改正が必要となる加盟国もある。

今後、共同体商標規則・商標ハーモ指令の改正案は、EU 理事会及び欧州議会の共同立法手続に従って審議が行われる予定である。また、OHIM 手数料規則は、管轄する委員会の同意を得たうえで、年内にも承認される予定である。

なお、欧州委員会は今回の改正案公表に先立ち、2009年10月に、欧州の商標制度の全般的機能に関する調査研究をマックス・プランク知的財産法・競争法研究所（マックス・プランク研究所）に委託しており、マックス・プランク研究所は2011年3月に調査研究報告書を、2012年9月に共同体商標規則・商標ハーモ指令の改正提案を公表していた。

共同体商標規則・商標ハーモ指令・OHIM 手数料規則の改正案の概要は、それぞれ以下の通りである。

## ○共同体商標規則の改正案の概要

### 1. 用語・名称の変更

「共同体商標 (Community trade mark)」の用語が「欧州商標 (European trade mark)」に変更される。また、OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) の名称が「欧州連合商標意匠庁 (European Union Trade Marks and Designs Agency)」に変更される。

### 2. 手続の合理化

#### ・出願の提出先 (第 25 条)

欧州商標の出願の各国特許庁での受付を廃止し、欧州連合商標意匠庁での受付に一本化する。

#### ・出願日 (第 27 条)

出願手数料の納付期限は出願日から 1 月とされているが、この猶予期間を廃止し、出願時に出願手数料の支払証明の提出が必要となる。

#### ・調査 (第 38 条及び第 155 条)

現在の調査 (search) 制度では、先行共同体商標 (出願) を調査し、調査報告書を出願人に送付するとともに、先行共同体商標 (出願) の権利者 (出願人) にも公告時に通知を行う。しかし、この制度では、信頼できる商標クリアランスも、包括的な登録モニタリングも提供されておらず、また、公衆の利用が可能な優れた調査ツールを OHIM が開発中であることから、調査制度は廃止する。

#### ・出願の公告 (第 39 条)

現行制度では、調査報告書の送付から 1 月を経過しないと公告ができないが、調査制度の廃止により、この 1 月の期間を廃止し、手続を迅速化する。

#### ・第三者による意見提出 (第 40 条)

第三者が意見を提出できる期間は、出願の公告以降とされているが、公告を待たずに意見提出を可能とする。

#### ・当事者系事件における決定の訂正 (第 62 条)

第 62 条に規定される手続で訂正された決定は 1 件もないことから、第 62 条は廃止する。

#### ・手続の継続 (第 82 条)

第 82 条の適用にあたっては実務上問題が生じており、長官通達 (Communication of the President) No 06/05 が発出されていた。この長官通達を第 82 条に取り込む改正を行う。

- ・国際登録の異議申立期間（第 156 条）

国際登録の異議申立期間は、152 条(1)の公告から 6 月後に開始されているが、これを 1 月後に変更し、期間を拡大する。

### 3. 法的安定性の向上

- ・欧州商標の定義（第 4 条）

標識が写實的に表現可能でなければならないという要件は時代遅れとなっており、例えば音のような非伝統的な商標が法的に不安定となっているため、この要件を廃止する。

- ・地理的表示と伝統的用語の保護（第 7 条）

地理的表示に関する絶対的拒絶理由を、関連する EU 規則に合わせるとともに、伝統的用語にも拡大する。

- ・欧州商標により与えられる権利（第 9 条及び第 9a 条）

#### (1) 既得権に影響を与えないこと

TRIPS 協定 16 条(1)に定められているように、欧州商標により与えられる権利が既得権に影響を与えないことを明確化する。

#### (2) 二重の同一性の場合

二重の同一性（同一の標識を同一の商品または役務に使用）の場合と、名声を有する商標に与えられる保護との関係を明確化するため、二重の同一性の場合、出所を保証する機能に影響を与える使用のみが侵害となることを明確化する。

#### (3) 商号又は会社名としての使用

CJEU の判決を踏まえ、商号又は会社名としての使用も侵害に該当することを明確にする。

#### (4) 比較広告における使用

誤解を招く比較広告に関する EU 指令（2006/114/EC）との関係を明確にするため、比較広告が同指令第 4 条の要件を満たさない場合には、商標権者は比較広告における商標の使用を防止できることを明確にする。

#### (5) 商業的供給者からの委託

商標権者が、EU 域外から個人消費者に対して発送された商品を輸入する行為を防止する権利を有することを明確にするために、委託業者だけが商業目的で行動している場合にも、商品を EU に輸入できないことを明確にする。

#### (6) 税関領域に持ち込まれた商品

CJEU のノキア・フィリップス判決によると、非 EU 商品が税関領域に入り、存在し、または移動することは、知的財産権の侵害にはならず、EU 消費者に対する販売等の商業的行為の対象であることが証明されて初めて、模倣品として分類される。この判決は関係者から強い批判を受けており、模倣品への効果的な対策を可能にする法的枠組が一刻も早く必要とされている。そこで、当該商品について登録された商標に実質的に同一の商標が許諾なしに付された商品を第三者が第三国から税関領域に持ち込むことを、それらが自由に流通されるか否かにかかわらず防止できる権利を、商標権者に与える。

#### (7) 準備行為

模倣品対策の強化のため、商標権者に、後に不法な商品と組み合わせられる可能性のあるラベルや包装等の流通や販売を防ぐ権利を与える。

##### ・ 欧州商標の効力の制限（第 12 条）

商標権の保護は氏名の使用に及ばないと規定されているが、この制限を個人名の使用に限定する。また、効力の制限を、識別力のない標識や表示の使用にも拡大する。さらに、商標権者の商品や役務を特定する又は参照する目的での商標の使用に、効力が及ばないことを明示的に規定する。最後に、商標の使用が、商業上の誠実な慣行に該当しない条件を規定する項を設ける。

##### ・ 商品及び役務の指定及び分類（第 28 条）

CJEU の IP Translator 判決で示された原則を導入し、商品及び役務の指定する際に一般的な文言を使用した場合は、その文言の文字通りの意味に明確に含まれる商品または役務をすべて含むと解釈されることを明確化する。また、2012 年 6 月 22 日より前に出願され、ニース分類の見出し（heading）全体に対してのみ登録された共同体商標の権利者は、その類の見出しの文字通りの意味を超えた保護を求める意図が出願時にあったことを、宣言することが出来ることを規定する。ただし、指定された商品又は役務がその類のアルファベット順一覧表に含まれていた場合に限られる。

##### ・ 欧州証明商標（第 74b 条～第 74k 条）

様々な国内制度が証明商標の保護を与えているが、欧州レベルでも欧州証明商標の制度を導入する。

##### ・ 欧州連合商標意匠庁の任務（第 123b 条）

欧州連合商標意匠庁の任務を規定する条項を導入する。

#### 4. 協力の枠組（第 123c 条）

各国の商標庁と欧州連合商標意匠庁との間で、実務の調和と共通のツール開発を促進するための協力の枠組を規定する条項を導入する。

##### ○商標ハーモ指令の改正案の概要

#### 1. 現行の条項の近代化及び改善

##### ・商標の定義（第 3 条）

（共同体商標規則の改正案と同趣旨）

##### ・商標により与えられる権利（第 10 条及び第 11 条）

（共同体商標規則の改正案と同趣旨）

##### ・商標の効力の制限（第 14 条）

（共同体商標規則の改正案と同趣旨）

#### 2. 実体法のさらなる接近の実現

##### ・地理的表示と伝統的用語の保護（第 4 条及び第 5 条）

商標ハーモ指令には、地理的表示及び伝統的用語に関する絶対的拒絶理由の規定がなく、他の EU 法で保護されている地理的表示と伝統的用語が保護される保証がなかった。このため、地理的表示及び伝統的用語に関する絶対的拒絶理由の規定を導入する。

##### ・名声を有する商標の保護（第 5 条及び第 10 条）

名声を有する国内商標が共同体商標と同じレベルの保護を受けられるように、名声を有する国内商標を相対的拒絶理由とすることを義務付ける。

##### ・所有権の客体としての商標（第 22 条～第 27 条）

現行の指令には、ライセンスに関する基本的な規定はあるものの、それ以外の、移転等に代表される所有権の客体としての商標の側面に関する条項が存在しなかった。そこで、共同体商標規則に含まれるような、所有権の客体としての商標に関する規定を導入する。

##### ・団体商標（第 28 条、第 30 条～第 37 条）

EU レベル及びほとんどの加盟国では、団体商標は、商標を使用する構成員からなる団体による登録を必要とするが、そうではない加盟国もあった。団体商標に関する規定を、共同体商標規則に沿うように改正する。

### 3. 主要な手続規定の調整

- ・商品及び役務の指定及び分類（第 40 条）

（共同体商標規則の改正案と同趣旨）

- ・職権での審査（第 41 条）

相対的拒絶理由の職権での審査は、商標登録に不要な障壁や法的不安定性をもたらす。このため、各国の職権での審査を、絶対的拒絶理由に関するものに限定するよう義務付ける。

- ・手数料（第 44 条）

各国での手数料体系を揃えるため、登録及び更新手数料は、区分毎に手数料が追加されるような設定とすることを加盟国に義務付ける。

- ・異議申立手続（第 45 条）

先行権利に基づく異議申立のための、効率的で迅速な行政手続の導入を加盟国に義務付ける。

- ・異議申立手続における不使用の抗弁（第 46 条）

共同体商標規則と同様に、先行商標の権利者からの異議申立手続において、先行商標が 5 年間使用されていない旨の抗弁を可能とするように加盟国に義務付ける。

- ・取消又は無効の宣言の手続（第 47 条）

商標登録の有効性を争うために訴訟手続きが必要な加盟国もあり、手続の長期化や高いコストをもたらしている。このため、商標登録の有効性を争うための行政手続の導入を加盟国に義務付ける。

- ・無効の宣言の手続における不使用の抗弁（第 48 条）

共同体商標規則と同様に、先行商標に基づく無効の宣言の手続において、先行商標が 5 年間使用されていない旨の抗弁を可能とするように加盟国に義務付ける。

### 4. 庁間の協力の促進（第 52 条）

各国の商標庁と欧州商標意匠庁との間で、実務の調和と共通のツール開発を促進するための協力の枠組を規定する条項を導入する。

○OHIM 手数料規則の改正案の概要

|             | 現行 (ユーロ)      | 改正案 (ユーロ)   |
|-------------|---------------|-------------|
| 出願手数料       | 900 (3 区分まで)  | 775 (1 区分)  |
| 区分手数料 2 区分目 | --            | 50          |
| 3 区分目       | --            | 75          |
| 4 区分目以降     | 150           | 150         |
| 更新手数料       | 1350 (3 区分まで) | 1000 (1 区分) |
| 区分手数料 2 区分目 | --            | 100         |
| 3 区分目       | --            | 150         |
| 4 区分目以降     | 400           | 300         |

－ EU 委員会のプレスリリースは、以下参照 －

[Trade marks: Commission proposes easier access and more effective protection](#)

－ 共同体商標規則改正案は、以下参照 －

[Proposal for a Regulation \(PDF\)](#)

－ 商標ハーモ指令改正案は、以下参照 －

[Proposal for a Directive \(PDF\)](#)

－ 欧州委員会による解説及び手数料規則改正案は、以下参照 －

[Modernisation of the European Trade Mark System - Frequently Asked Questions](#)

－ マックス・プランク研究所による商標ハーモ指令と共同体商標規則の改正提案に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[マックス・プランク研究所、商標ハーモ指令と共同体商標規則の改正提案を公表 \(2013 年 1 月 8 日\) \(PDF\)](#)

－ IP Translator 判決に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[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 \(2012 年 6 月 21 日\) \(PDF\)](#)

－ フィリップス・ノキア判決に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[欧州連合司法裁判所、EU 域内の税関を通過する製品に対する権利行使について判示 \(2011 年 12 月 4 日\) \(PDF\)](#)

(以上)