

Newsletter

April 2016
Volume 5 Issue 1

グローバル知的財産・情報通信 ニューズレター

EU 商標制度改革

新たな欧州商標指令制定に伴い求められる商標ポートフォリオの見直し

長年待ち望まれていたヨーロッパの商標制度の改革案が明らかになった。新たな欧州商標指令（Directive (EU) 2015/2436）及び改正された欧州商標規則（Regulation (EU) 2015/2424）は 2015 年 12 月 23 日、24 日に EU 官報において公表された。本改革の目的は全ての加盟国において、より効率的で、費用効果が高く、調和のとれた商標制度をブランドオーナーに提供することにある。

改正欧州商標規則は 2016 年 3 月 23 日に発効した。加盟国は 3 年以内に新たな欧州商標指令を組み込んだ国内法を整備しなければならない。現行の欧州商標指令は 2019 年 1 月 15 日に新たな欧州商標指令が発効すると同時に無効となる。

主要な変更点

今回の改革の主要な変更点は、以下の通りである。

指定商品・指定役務の表記

今回の新しい法令では、ニース国際分類の類見出しを使用して登録された商標に関する実務上の矛盾解消が図られている。歴史的には、類見出しを指定して登録された商標は、指定した区分に属する全ての指定商品・役務について保護が与えられると考えられてきた。しかし、2012 年 6 月 22 日以降、類見出しの指定商品・役務は、文言通りに解釈され、商標権者は類見出しの指定商品・役務の文言通りの意味の範囲内においてのみ、保護が与えられることとなった（ここに、類見出しの指定商品・役務は指定された区分の全ての指定商品・役務について保護が与えられるとする従来の実務と、指定商品・役務が実際にどのように記載されているかを文言通り解釈するという現行の実務との矛盾が存在する）。そこで、2012 年 6 月 22 日より前に類見出しを指定商品・役務として指定し登録された商標の権利者は、2016 年 3 月 23 日から 9 月 24 日までの 6 か月間、当初意図していた保護を求める指定商品・役務を確保するために、宣言書を提出する機会が与えられることとなる。商標権者は、現行の実務に従い、類見出しの指定商品・役務を文言通り解釈した場合、権利範囲に含まれない特定の指定商品・役務を効果的に追加するために、宣言書を提出することができる。商標権者は、どの共同体商標が類見出しを指定商品・役務として指定しているか特定し、それらを見直した上で、追加の保護を主張する宣言書の提出が必要かどうか決定する必要があるだろう。もし、2016 年 9 月 24 日までに何も対応を取らなかった場合、2012 年 6

月 22 日より前に類見出しを指定商品・役務として出願された登録商標は、指定した区分に属する全ての商品・役務ではなく、類見出しに列挙されている商品・役務の範囲においてのみ、保護が与えられるとみなされることとなる。これにより、その商標に付与される保護が著しく制限されうる。従って、商標権者は各自のポートフォリオを見直し、必要に応じて対応することが推奨される。

用語

共同体商標（CTM）は、今後、欧州連合商標（European Union Trade Mark）と呼ばれることとなる。また、共同体商標の登録機関（現在の欧州共同体商標意匠庁（OHIM））は、欧州連合知的財産庁（EUIPO）となる。これらの新しい名称は、より明確で、自明のものとなるであろう。

出願費用及び更新費用（印紙代）

従来の出願費用（印紙代）は、三区分別内の指定商品・役務については同一の出願費用（印紙代）が適用されていた。しかし、新しい「one-class-per-fee」制度においては、一区分についてのみ出願を行う場合は減額料金が適用され（従来の 900 ユーロが 850 ユーロに減額される）、追加する区分数に応じて、追加料金の支払いが必要となる。これにより、小規模な企業にとって、より利用しやすい料金体系が実現するとともに、出願人が使用を意図していない商品や役務を含む出願による、欧州連合知的財産庁管内における商標権の散乱（クラッタリング）状態の改善が期待される。また、更新費用も減額される。

商標の定義規定の変更

「標章は写實的に表現可能でなければならない」という要件は、今後適用されない。但し、商標は、「第三者が、容易かつ明確に標章の保護される対象を特定できるように表現されている」という要件を満たすことが必要となる。これによって、ホログラム商標や動き商標のような非伝統的商標を登録する傾向が高まるであろう。

欧州連合の域内を単に通過する侵害品（トランジットの侵害品）に関する税関差押え

欧州連合商標の商標権者は、欧州連合の域内を単に通過する侵害品（トランジットの侵害品）について、より強固な保護を受けることができるだろう。欧州連合の域内を単に通過する商品（トランジットの商品）については、輸入者が、当該商品の最終目的地となる国において、商標権者が商品の販売を禁止する権限を有しないことを証明しない限り、欧州連合の域内において商標権侵害を構成することとなり、税関差押えの対象となる。

その他の変更点

- 形状の商標に関する絶対的拒絶理由は、全ての非伝統的商標を対象とするようにその適用が拡大される。従って、非伝統的商標が下記のいずれかに該当する場合には、出願が拒絶されることとなるだろう。
 - (1) 技術的機能を保護するためのもの
 - (2) 商品や役務に実質的な価値を付加するもの
 - (3) 商品そのものの性質から生じるもの
- 商標権の保護は氏名の使用には及ばないと規定されているが、その適用範囲は、個人の氏名に限定される。従って、会社名や取引名としての使

本ニュースレターに
関するお問い合わせ先



高瀬 健作
パートナー

03 6271 9752

kensaku.takase@bakermckenzie.com

ベーカー&マッケンジー
法律事務所 (外国法共同事業)

〒106-0032

東京都港区六本木 1-9-10

アークヒルズ仙石山

森タワー28F

Tel 03 6271 9900

Fax 03 5549 7720

www.bakermckenzie.co.jp

用である旨の抗弁は、今後主張することができないため、注意が必要である。

- 原産地呼称や地理的表示と抵触する場合、拒絶される。
- 商標権者は、競合他社による商標の使用が EU Comparative Advertising Directive (2006/114/EC) に反する場合には、当該使用を妨げることができる。
- 欧州連合の全ての加盟国には、訴訟手続に限定されない、商標権の取消や無効のための行政手続の導入が義務付けられる。

ブランドオーナーが検討すべき事項

商標権者は以下の事項を検討すべきである。

- 複数区分の出願費用が低廉な現在の費用体系の利点を活かすために 2016年3月23日以前に複数の区分で出願すること。
- 適切な保護を享受するために、類見出しを使用する 2012年6月22日以前に出願された標章の保護範囲を見直すこと。
- 「偽造品に対する権利保護の強化」を踏まえ、輸送段階の偽造品を差し止めるために利用できる権利がないかを見直し、必要に応じて、偽造品対策を改訂すること。
- 新たな法令に基づき保護される可能性のある非伝統的商標の登録の検討。