

共同体商標と共同体意匠の世界

会員 松井 宏記



要 約

共同体商標と共同体意匠とは、類否の審査を行わないという、日本の商標および意匠とは異なる考え方の上に成り立っている。また、商標と意匠の定義も我が国と大きく異なる。このような共同体商標と共同体意匠の制度運営も落ち着きを見せ始め、決定や判例も多く出されている。本稿では、両制度の概略を紹介するとともに、共同体商標に関する重要判例、共同体商標および意匠に関する最近の決定や判例を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 共同体商標 (Community Trademark “CTM”)
 - 2.1 共同体商標とは？
 - 2.2 商標の定義
 - 2.3 共同体商標出願フローチャート
 - 2.4 出願
 - 2.5 審査
 - 2.6 調査
 - 2.7 異議
 - 2.8 存続期間
 - 2.9 共同体商標の権利内容
 - 2.10 取消 (revocation)
 - 2.11 無効 (invalidation)
 - 2.12 重要事件
 - 2.13 最近の事例
 - 2.14 トピックス
3. 共同体意匠 (Community Design “CD”)
 - 3.1 共同体意匠とは？
 - 3.2 意匠の定義
 - 3.3 共同体意匠出願フローチャート
 - 3.4 出願
 - 3.5 審査
 - 3.6 存続期間
 - 3.7 権利範囲
 - 3.8 無効
 - 3.9 無効事例
 - 3.10 無登録共同体意匠 (UCD) との関係
4. 最後に

1. はじめに

ヨーロッパは面白い。ヨーロッパには、多様な人種および文化があり、経済市場や観光地としての魅力は

絶えない。歴史を遡ればヨーロッパには争いの歴史がある。第二次世界大戦後、1946年9月にイギリスのチャーチルがスイスのチューリッヒ大学で行ったヨーロッパ合衆国の建設を呼びかける演説に端を発し、欧州審議会 (1949)、欧州石炭鉄鋼共同体 (1952)、欧州経済共同体 (1957)、欧州原子力共同体 (1957)、欧州共同体 (1967)、欧州連合 (1992) を設立⁽¹⁾、ヨーロッパは一つの共同体として一つの経済圏を作り始めた。商品の移動、人の移動などを自由にし、あらゆる側面で魅力あるヨーロッパにするためである。

そのようなヨーロッパ単一化の一環として、商標および意匠の世界では、ヨーロッパ理事会指令において各国国内法の歩み寄りが図られ、また、ヨーロッパ理事会規則により、共同体商標および共同体意匠が定められて、実務が動き出した。両制度の運営も落ち着きを見せ、制度改正および料金改正が一通り終わったと言えるだろう。

そこで、本稿では、お復習の意味も含めて、共同体商標と共同体意匠の制度の概要を説明した上で、今までに出された主要判例や最近の判例などを紹介したい。

2. 共同体商標 (Community Trademark “CTM”)

2.1 共同体商標とは？

共同体商標とは、欧州連合 27 カ国⁽²⁾・約 5 億人という多様な言語および制度を有する地域において、一の出願を一の官庁 (OHIM)⁽³⁾ に提出することにより、欧州連合全域に効力を有する商標権を獲得することが

できる制度である。英語では Community Trademark (CTM) と呼ばれる。

ヨーロッパでは、First Council Directive (理事会指令) of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member states relating to trade marks (89/104/EEC) により、ヨーロッパ各国の国内商標法が守るべきミニマムスタンダードが定められ、それに基づき、ヨーロッパ各国商標法は改正されている。また、Council Regulation (理事会規則) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark (改正を経て、現在、Council regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 とされている。以下、“CTMR”) において、共同体商標について定められている。

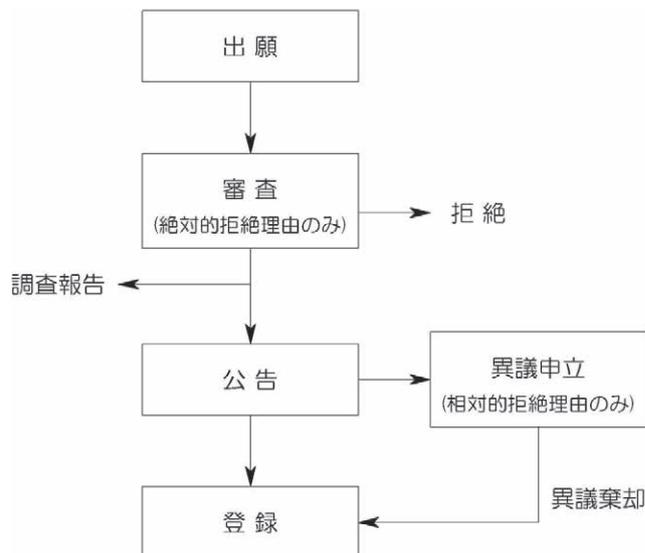
共同体商標は、1996年の受付開始以後、日本企業および世界の企業にとって、ヨーロッパにおける重要、便利かつ安価な権利取得のツールになっていることは間違いない⁽⁴⁾。

2.2 商標の定義

共同体商標として登録を認められるのは、日本における文字、図形、記号若しくは立体形状の他、いわゆる「新しい商標」としての色彩単独、位置、動き、ホログラム、音、香りも商標として認められている事例がある⁽⁵⁾。商標の定義規定において、“any signs capable of being represented graphically” と記載されていることから⁽⁶⁾、願書に写実的かつ正確に表現できて、識別可能な標識であれば、実際には見えないものも商標として認められている。写実的に表現することが求められるので、音や香りも登録上は楽譜や文章などを用いて特定されている。ただし、香りの商標については、Sieckmann 事件 (2002.12.12 ECJ 判決 C-273/00 ECJ) での判断に基づき、以後、OHIM は登録を認めないであろう⁽⁷⁾。

2.3 共同体商標出願フローチャート

以下に共同体商標の出願手続の概要を示す。



2.4 出願

出願時に必要な主な情報は、下記の通りである⁽⁸⁾。

(1) 必要事項

- ・ 商標
- ・ 指定商品又は指定役務および区分⁽⁹⁾
- ・ 出願人の氏名又は名称、住所および国籍
- ・ 第一言語および第二言語の指定⁽¹⁰⁾

(2) 任意事項

- ・ 優先権主張する場合は、原出願の出願日、出願番号および国。優先権証明書は、共同体商標出願から3ヶ月以内に提出要。
- ・ Seniority の主張 (Art. 34 CTMR)

共同体内の各国登録商標と、同一の商標 (word mark で、アルファベットの小文字×英文字の違いは同一⁽¹¹⁾)、同一の商品役務 (又は同一の商品役務を含む) および同一の商標権者による共同体商標であれば (triple identity), Seniority の主張を行うことにより、当該国内商標が有していたと同様の権利を共同体商標において維持することができる (例えば、当該国内商標の優先日をもって先後願が判断される)。Seniority の主張は、出願日から2ヶ月以内に主張する。原則として、各国登録証写等を Seniority 主張から3ヶ月以内に提出する⁽¹²⁾。

マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願において EM (European Community) を指定し、Seniority を主張する場合には、MM17 で Seniority を主張すればよく、OHIM から求めがあるまで、各国先行登録の登録証写しなど、Seniority をサポートする書類の提出は不要である⁽¹³⁾。

2.5 審査

(1) 絶対的拒絶理由 (Art. 7 CTMR)

識別力等の絶対的拒絶理由についてのみ審査する。先後願等他人との関係に基づく相対的拒絶理由は審査しない。相対的拒絶理由については異議および無効で争われることになる。絶対的拒絶理由のうち、主なものを記す。

- (a) 商標の定義に反するもの
- (b) 識別性を欠く商標
- (c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標
- (d) 通用語において又は公正かつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識若しくは表示のみからなる商標
- (e) 次に掲げる形状のみからなる標識
 - (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与える形状
- (f) 公共政策又は一般に是認された道徳規範に反する商標
- (g) 商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地について誤認させる商標……他

(2) 上記絶対的拒絶理由は、不登録事由が共同体内の地域的に一部でのみ該当するときであっても適用される (Art. 7 (2) CTMR)。

上記絶対的拒絶理由中、(b)、(c) および (d) は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が出願時および登録時において識別性があるときには適用しない (Art. 7 (3) CTMR)。識別性を獲得すべき地域的範囲は、原則として共同体全体である。しかし、共同体内の一部での使用証明 (例えば、アンケート調査) であっても、他の地域でも同様の識別力を有することが合理的であれば、他の地域での使用証明は必要ない。また、一部の地域で識別力が無いと判断されている場合は当該地域での識別力を証明する。例えば、文字商標で特定の地域でしか使われていない言語の場合には、その地域での識別力を獲得していることを証明する必要があり、他の地域での使用証明は不要である⁽¹⁴⁾。

2.6 調査

(1) 共同体商標調査レポート

OHIM は、相対的拒絶理由については異議申立が無ければ審査しないが、出願日付与後、先行共同体商標 (登録および出願) についての調査をし、その調査結果についてレポートを出願人に送付する。

OHIM は、レポートに挙げられた先行共同体商標の所有者に、当該出願の調査レポートに引用された旨の通知 (いわゆる “surveillance letter”) を送付する (Art. 8 (7) CTMR)。この調査レポートおよび surveillance letter は、単なる情報提供であるが、出願人には調査レポートの内容を検討させて放棄等の機会を与えるものであり、先行共同体商標の所有者は混同のおそれありと判断すれば異議申立をすることができる⁽¹⁵⁾。

(2) 各国調査レポート

共同体商標の先行商標となるのは、共同体商標だけではない。共同体構成国 (EU 加盟国) における国内商標も先行商標となる。しかし、共同体構成国の先行国内商標に対する調査はオプションである。出願人が共同体商標の出願時に国内調査を要求して料金⁽¹⁶⁾を支払わない限りは行われぬ。国内調査を依頼した場合、調査レポートを発行するのは 27 カ国の構成国のうち、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ギリシャ、スペイン、リトアニア、ハンガリー、オーストリア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、フィンランドの計 12 カ国のみである (2009 年 7 月現在。OHIM ウェブサイトより)。

2.7 異議

異議申立は、公告から 3 ヶ月間、相対的拒絶理由を有することを理由に (絶対的拒絶理由に基づいては異議申立できない)、先行商標の所有者等が行うことができる⁽¹⁷⁾。

CTM における異議申立 (およびその他の当事者系手続) は興味深い。同じヨーロッパであるが、国の異なる代理人同士が、商標の類否について直接意見を戦わせるという手続は世界でも CTM にしか無いであろう。

(1) 相対的拒絶理由 (Art. 8 CTMR)

1. (a) 商標が先行商標⁽¹⁸⁾と同一、かつ、商品又はサービスが先行商標の商品又はサービスとが同一である場合
- (b) 商標と先行商標とが同一又は類似および指

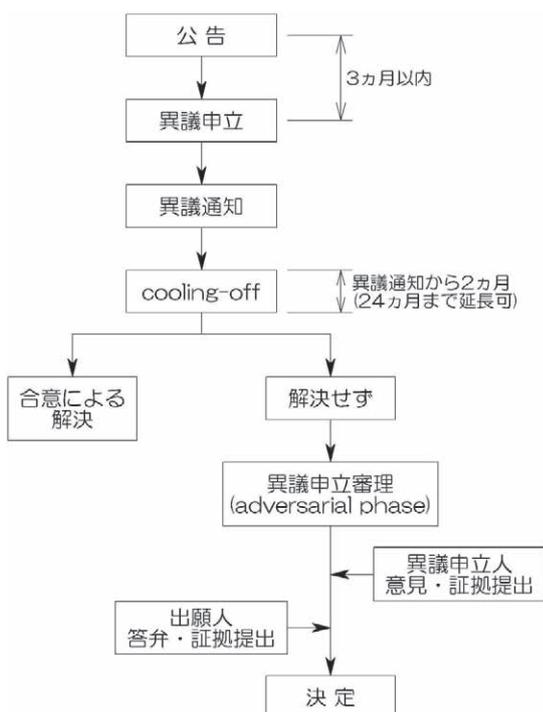
定商品若しくはサービスが同一又は類似のために、公衆の側に混同を生じるおそれがある場合。混同のおそれには、先行商標と関連を生じるおそれを含む。

2. 代理人による不正登録
3. 先行商標と同一又は類似であるが、非類似の商品若しくはサービスを指定している場合で、先行共同体商標が共同体において（先行国内商標では国内において）名声を得ている場合、かつ、出願商標を正当な理由なく使用することが先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合

上記3. の理由において、先行共同体商標の名声は、共同体内のどの範囲で獲得していればよいかは問題となっている。国内商標の場合には、「国内における実質的な部分」とされているところ⁽¹⁹⁾、共同体商標の場合にも、共同体全体ではなく「共同体の実質的な部分」で十分と考えられているが未だ明確とは言えない。国内商標とのバランスを考えて、「共同体構成国内の実質的な部分」で十分という有力説もある⁽²⁰⁾。先行国内商標と先行共同体商標で求められる名声の範囲を同程度にしないと、共同体商標よりも国内商標の方が有名商標の保護に有利になり、国内商標による保護を維持しなければならないという懸念がある。

(2) 異議フローチャート

以下に、異議申立手続の概要を示す。



(3) Cooling-Off

異議申立がされた後、OHIMは、2ヶ月後に異議申立審理 (adversarial phase) が開始されることを両当事者に通知する。その2ヶ月間は両当事者が話し合いによる解決の糸口を見つけるために使われる。いわゆる Cooling-off 期間である。

まず、出願人は、異議申立の成功可能性を判断する必要がある。それによって、異議申立人との交渉スタンスが変わるからである。異議申立が成功する可能性が高い場合には、指定商品の範囲、販売範囲、商標の構成等々、様々な交渉材料を用意して異議申立人との交渉に臨む必要がある。他国での状況を持ち出して世界的な共存同意書を締結することも視野に入れるべきである。

Cooling-off 期間は、両当事者の請求により計24ヶ月まで延長できる (Rule 18 (1) CTMIR)⁽²¹⁾。

Cooling-off 期間内に、出願人が出願放棄又は指定商品・指定役務を異議申立の対象となっていない商品役務に限定することにより異議申立が終了した場合には、異議申立費用は異議申立人に返還される (Rule 18 (5) CTMIR)⁽²²⁾。

(4) 使用証拠

異議申立が登録日から5年以上経過している先行商標に基づく場合には、出願人は異議申立人に対して、出願商標の公告日前5年以内に、登録商標が共同体において使用されていることの証拠を求めることができる。使用証拠を提出できない指定商品又役務については、異議申立において先行商標としての地位がない(使用証拠を提出できた商品役務についてのみ先行商標として取り扱われる)。

使用と認められる地域的範囲は、CFIにおいては、「保護領域 (共同体商標であれば共同体、各国商標であれば各国) の実質的な部分」と説明されている⁽²³⁾。そして、欧州理事会と欧州委員会との共同声明 (Joint Statements by the Council and the Commission of 20. 10. 1995, No B. 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615) によれば、「一の構成国での正当な使用は、共同体での正当な使用となる」とされている。この共同声明に法的拘束力はないが、OHIMは現在この基準を採用している⁽²⁴⁾。しかし、27の構成国および人口5億人の欧州連合において、例えば、人口40万人のマルタでのみ使用している場合でも使用と認めるのか等、現在、多くの実務家が使用と認められる地域的範囲について

ECJ の判断を待っている⁽²⁵⁾。

(5) 異議決定の効果

異議認容の場合、出願は拒絶される。異議認容および棄却の決定に対しては OHIM 審判部に appeal できる。

拒絶になった共同体商標出願は、欧州連合全体において出願の地位を失う。この場合、出願人は、共同体商標出願の全体又は一部を各国国内商標出願に変更可能である。共同体商標出願から変更された国内出願は、原出願である共同体商標出願と同じ出願日、又は同じ優先日を確保できる。共同体商標は指定国というものがなく、欧州連合全部に権利が認められるか、全部に認められないか (all or nothing) であるが、先行国内商標との関係で、登録が認められないとの判断が下された場合には、当該先行国内商標が登録されていない国にのみ保護を求めるために国内出願への変更ができるようになっている。

2.8 存続期間

共同体商標は、出願日から 10 年間登録される。登録は 10 年間毎に更新することができる (Art. 46 CTMR)。

2.9 共同体商標の権利内容

(1) 排他的権利 (Art. 9 CTMR)

共同体商標の所有者は、第三者が次に掲げる標識を取引上を使用することを阻止する権利を有する。

- (a) 共同体商標の指定商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて共同体商標と同一の標識
- (b) 共同体商標と当該標識とが同一又は類似並びに共同体商標であって、商品又はサービスが同一又は類似であるために、公衆に混同を生じおそれがある場合は、その標識。混同のおそれには、関連のおそれを含む。
- (c) 共同体商標が共同体において名声を得ている場合であって、標識の正当な理由のない使用が共同体商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害するときは、共同体商標が登録されている商品又はサービスと非類似商品又は役務についての共同体商標と同一又は類似の標識

共同体商標の侵害事件は、共同体商標裁判所 (Community trade mark courts: 構成国の国内裁判所

が指定されている) および構成国の法制において争われる。共同体商標裁判所の第 1 審又は第 2 審のいずれの段階においても、CTMR の解釈に疑問がある場合は、ECJ にその解釈を尋ねることができる。

(2) 辞書における共同体商標の複製 (Art. 10 CTMR)

辞書、百科事典又はその他の同様な書籍において、共同体商標が商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合は、共同体商標の所有者の請求により、書籍発行者は、遅くともその書籍の次版において、登録商標である旨の表示を付さなければならない。

この請求権をどのように行使できるかについては明確ではない。しかし、共同体商標に関して各国国内法での不法行為による訴えを認めている Art. 14 (2) CTMR を根拠にして、構成国の共同体裁判所で実現される可能性がある⁽²⁶⁾。

普通名称化阻止のための請求の法律上の根拠が規定されている点で日本商標法と異なる。しかし、上記請求権を商標権者が行使しない場合には、商標権者がその名称が普通名称でないと否定することを妨げる禁反言を構成する可能性がある⁽²⁷⁾。

(3) 共同体商標により与えられる権利の消尽 (Art. 13 CTMR)

- (a) 共同体商標の所有者により又はその同意を得て共同体市場に出した商品については、共同体商標の排他権は消尽する⁽²⁸⁾。つまり、正当にヨーロッパ市場に出された商品についての共同体商標の商標権は消尽する (域内消尽)。
- (b) 所有者が商品をさらに市場に出すことに反対する合法的な理由がある場合、商品が市場に出された後に、商品の状態が変更され又は損なわれた場合は、上記 (a) の規定は適用されない。改変使用は消尽の範囲外であることが明確に条文で規定されている。日本商標法との大きな相違である。

2.10 取消 (revocation)

(1) 取消理由

取消理由は 3 つある。次の場合は、申請又は侵害手続における反対請求により、共同体商標が取り消されるべき旨宣言される (Art. 51 CTMR)。

(a) 不使用に基づく取消

商標が指定商品若しくはサービスについて、共同体内において、正当な理由なしに、継続して 5

年間誠実に使用されていない場合（使用と認められる地域的範囲については、2.7（4）使用証拠をご参照）。ただし、取消請求前3ヶ月以内のいわゆる駆け込み使用では取消を免れない。

(b) 普通名称化による取消

所有者の作為又は不作為の結果、商標が指定商品若しくはサービスの普通名称になっている場合。

日本では普通名称化しても登録自体が取り消されることはなく、相対的に商標法26条適用により権利行使が制限されるのみであるが、共同体商標においては権利取消が宣言される。

(c) 品質誤認による取消

商標が指定商品若しくはサービスについて、所有者により又はその同意を得て使用された結果、商品若しくはサービスの性質、品質、又は原産地について公衆を誤認させる虞がある場合

(2) 取消の効果

共同体商標は、権利が取り消された範囲については、取消申請日又は反対請求日から効力を有していなかったものとみなされる（Art. 55（1）CTMR）。

2.11 無効（invalidation）

(1) 無効理由

1. 絶対的理由（Art. 52 CTMR）

(a) 共同体商標が第7条（相対的拒絶理由）違反

(b) 悪意による出願

悪意を持って出願しているかどうかは審査過程での拒絶はせず、無効で争うことになる。

2. 相対的理由（Art. 53 CTMR）

3. 下記権利の保護を規定する国内法に従い禁止される場合

(a) 氏名に対する権利

(b) 個人の肖像権

(c) 著作権

(d) 産業財産

(2) 黙認による制限（Art. 54 CTMR）

(a) 共同体商標又は国内商標の所有者は、継続して5年間、共同体又は構成国内において、後願共同体商標が使用されていることを知りながら、黙認していた場合は、先行商標を基礎として後願共同体商標の無効を請求し、又は、後願共同体商標の使用に対抗することができない。ただ

し、後願共同体商標が悪意出願であった場合は除く。

(b) 後願共同体商標の所有者は、先行の権利が後願共同体商標に対して主張されないとしても、先行登録商標の使用に異を唱えることはできない。

(3) 無効の効果

共同体商標は、無効を宣言された範囲については、はじめから効力を有していなかったものとみなされる（Art 55. CTMR）⁽²⁹⁾。

2.12 重要事件

以下において、過去のECJ⁽³⁰⁾ およびCFI⁽³¹⁾ の判決のうち、重要と思われるものを簡単に紹介する。Directiveの解釈に関する事例も共同体商標について影響するので紹介する。

2.12.1 絶対的理由に関する事例

(1) BABY-DRY 事件（2001.9.20 ECJ 判決 C-383/99）

【論 点】 商品の目的を暗示する商標の識別力

【事 実】 CTM 出願の Appeal

【商 標】

出願共同体商標 Disposable diapers 他
BABY-DRY

【ECJ 判断】 本件商標のような複数の語からなる商標については、個々の語だけでなく、商標全体に基づいて識別力の有無を判断しなければならない。

本件商標の各語は、日常会話で赤ちゃん用おむつの機能を示す際に使用される語であるが、その結びつきが、文法上普通でない配置であり、全体としてみれば、識別力がある。→ CFI 判決取消

【コメント】 商標全体から識別力を判断することが明示されている。また、ヨーロッパにおいて意味を暗示するが文法上配列が普通でない商標が認められる範囲を知ることができる判例である。

(2) DOUBLEMINT 事 件（2003.10.23 ECJ 判 決 C-191/01）

【論 点】 標章が社会で現実に使用されていなければ、識別力ありと判断できるか。

【事 実】 CTM 出願の Appeal

【商 標】

出願共同体商標 3, 5, and 30 in particular chewing gum
DOUBLEMINT

【ECJ 判断】 OHIM が, Art. 7 (1) (b) CTMR に基づいて拒絶するためには, 標章が出願時において, 商品又は役務の記述的表示又は性質表示として使用されている事実は必要ない。当該標章がそのような目的で使用されるかもしれないのであれば十分である。従って, 商品又は役務の性質を示す少なくとも一つの潜在的な意味合いがあれば, 当該標章の登録は拒絶されるべきである。→ CFI 判決取消

【コメント】 ECJ は, 出願商標を登録することによって, public interest (公衆の利益) を害することになるかどうかを検討している。出願時に現に使用されていない標章であっても, 将来的に公衆が使用する可能性があり, 公衆の利益に反するものは登録を拒絶するという姿勢を示している。独占適応性を考慮した判断である。このような考え方は, 後に紹介するように, 現在の OHIM における識別力 (特に記述的商標) の判断の基準となっている。

(3) Sat.2 事件 (2004.9.16 ECJ 判決 C-329/02)

【論 点】 二つの識別力がない構成要素からなる商標の識別力

【事 実】 CTM 出願の Appeal

【商 標】

出願共同体商標 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 and 30
Sat.2

【ECJ 判断】 語と数字の結合商標の識別力については, 構成全体から評価をしなければならない。商標の各構成部分は識別力が無いということは, その結合商標も識別力がないということにはならない。

Sat.2 という構成は, 珍しいものではなく, 業界の平均的需要者にしてみれば, 特に高い創造性のあるものでもないが, この事実から識別力が無いということにはならない。

通信業界において, 語と数字との結合商標がよく使用されていることは, そのような結合商標は識別力が無いということにはならない。→識別力あり。

【コメント】 この判断は, 識別力について, OHIM における過去の判断よりも緩やかであるとの意見がある⁽³²⁾。後に紹介するが, ヨーロッパにおける識別力の判断は緩やかになっている傾向がある反面, 独占適

応性を重視して厳しく解している部分もある。特に, 記号的な商標の識別力は緩やかであり, 記述的商標の場合は識別力の判断が厳しいと考えられる。

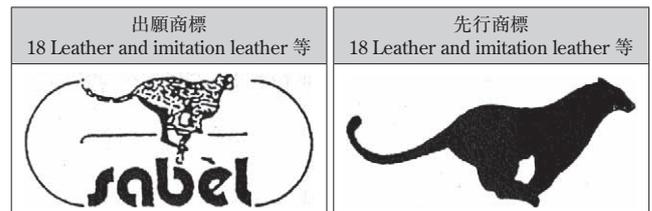
2.12.2 相対的理由に関する事例

(1) Sabel 事件 (1997.11.11 ECJ 判決 C-251/95)

【論 点】 Art. 4 (1) (b) Directive における「連想のおそれ」と「混同のおそれ」の解釈

【事 実】 German Federal Court of Justice から ECJ への意見照会

【商 標】



【ECJ 判断】 Art.4 (1) (b) Directive における “likelihood of confusion which includes the likelihood of association with the earlier mark” は, 「公衆が, 両商標が観念上類似しているために単に連想するだけでは, 混同のおそれがあると結論づけるには十分ではない」と解釈されるべきである。

【コメント】 両商標中の図形が「跳躍しているネコ科の動物」とであるという意味において共通していて両商標間に連想のおそれがあるとしても, それだけでは混同のおそれありとの結論を導き出すことはできずとされた。本件では, 判決理由中に, 外観, 称呼, 観念における類似の総合評価は, 両商標の要部を重視して, 全体印象 (overall impression) をもとに行わなければならないことが明確に述べられている。また, 先行商標がより高い識別性をもつ場合には, 混同のおそれは生じやすくなることも述べられている。ヨーロッパにおける商標の類似を考える際に基礎となる考え方が示された判決である。

(2) Cannon 事件 (1998.9.29 ECJ 判決 C-39/97)

【論 点】 Art. 4 (1) (b) Directive 商品又は役務間の類似判断において, 先行商標の有名性を考慮すべきか。

【事 実】 German Federal Court of Justice からの ECJ への意見照会

【商標】

出願商標 9 Films recorded on video tape cassettes (video film cassettes) 他	先行商標 9 Still motion picture cameras and projectors; television filming and recording devices, 他
CANNON	Canon

【ECJ 判断】 両商標の商品又は役務間の類似性が混同のおそれを生じさせるかどうかを判断する際には、先行商標の識別性、特にその有名性は、考慮に入れられるべきである。公衆が両商品は異なる生産者に係るものと認識しているとしても、混同のおそれが生じる可能性がある。逆に、公衆が両商品は同じ会社又は経済的関連性を有する会社を出所としていると公衆が信じる事が無い場合には、混同のおそれは無いであろう。

【コメント】 混同のおそれを考える際には、商標の類似と、商品役務の類似を切り離して考えるのではなく、全ての要素を総合判断すべきとの判断である。商標の有名性が商品間の類似に影響を与えることがあるので、混同のおそれを考える際には、商標と商品との縦割りではなく、横同士の要素の検討も求められる。また、混同のおそれが適用される限界を示している点でも参考になる判決である。

(3) Arsenal 事件 (2002.11.12ECJ 判決 C-206/01)

【論点】 Art. 5 (1) (a) Directive 商標に対する排他権の範囲

【事実】 UK High of Justice からの ECJ への意見照会

被疑侵害標章 権利者の承諾なく、露店において、Arsenal と大きく書かれているマフラーを販売および販売のために展示。露店には、Arsenal のオフィシャルグッズではない旨が書かれていた。	登録商標 scarves 他
Arsenal	Arsenal

【ECJ 判断】 本件の場合、商標権者は、Art. 5 (1) (a) Directive に基づいて、被疑侵害標章の使用を阻止することができる。標章が商標権者に対する応援や忠誠を表すものとして使用されているということでは、商標としての使用でないということとはできない。

Arsenal の標章が付された商品が多数ある中で、被告がマフラーに Arsenal の標章を付すことは、商標権者との関連が印象づけられ、商標の本質的機能である出所の同一性の保証を害する。

【コメント】 商標の持つ出所表示機能を危うくする

行為は、商標の本質的機能を害する行為であって、侵害であると判断された。本件 ECJ の意見を受けたイギリス控訴裁判所も本意見を支持した。さらに、イギリス控訴裁判所は、このような被告の使用が広がると商標権者の受ける損害が大きくなると述べている。日本でいう商標の使用論を考える際にも参考となる判決である。

(4) PICARO 事件 (2006.1.12ECJ 判決 C-361/04)

【論点】 Art. 8 (1) (b) CTMR 「混同のおそれ」の解釈

【事実】 CTM 異議の Appeal

【商標】

出願共同体商標 12 Vehicles and parts thereof, omnibuses	先行共同体商標 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land 他
PICARO	PICASSO

【ECJ 判断】 出願商標と引用商標とは、外観および称呼において類似している（称呼における類似性は低い）。先行共同体商標は有名な画家 Pablo Picasso に由来している一方で、出願商標はスペイン語を話す者の間では、スペイン文学のキャラクタを示し、スペイン語を話さない者には何ら意味はない。よって、両商標は観念上類似しない。このような観念における相違は、外観および称呼における類似性を打ち消す。画家の PICASSO と本件商品（乗物）とは関連性がないため、引用商標の観念が本件の混同のおそれの判断に影響を与えることはない。→混同のおそれなし。

【コメント】 外観および称呼が類似していても、観念における相違が外観および称呼における類似性を打ち消すのであれば混同のおそれなしという各要素の総合判断である。PICASSO は画家として有名だが乗物の商標として有名ではなく、PICASSO の人物名としての著名性が本件商品分野における混同のおそれを判断する際の要素にはならないとした。

2.12.3 その他の事例

(1) Praktiker 事件 (2005.7.7ECJ 判決 C-418/02)

【論点】 Art.2 Directive におけるサービスには、商品の小売 (retail trade in goods) は含まれるか。含まれるならどのように特定されるべきか。

【事実】 German Federal Court of Justice からの ECJ への意見照会

出願商標 35 retail trade in building, home improvement, gardening and other consumer goods for the do-it- yourself sector
Praktiker

【ECJ 判断】 Art.2 Directive のサービスには、商品の小売業（retail trade in goods）に関するサービスも含まれる。小売サービス（retail service）での商標登録のために、詳細に当該サービスを指定する必要はない。しかし、当該サービスが取り扱う商品又は商品の種類については詳細に指定されなければならない。

【コメント】 ECJ は、理由中で、小売業務において商品又は商品の種類を詳細に特定することは、先行商標との関係や商標権の範囲を特定しやすくすると述べており、取扱商品によって権利範囲が異なることを示唆している。後に示す「O STORE」事件ご参照。

2.13 最近の事例

共同体商標に関する最近の事例を以下に記す。

2.13.1 絶対的理由に関する OHIM 決定

(1) Cancellation Division Filing N°458 (OHIM 取消部決定 2009 年 2 月 3 日)

共同体商標 51482 19 Building and construction materials... 35 Advertising; ... 42 Interior design services; ...

識別力あり

【決定要旨】 HOME は「誰かの住居」を意味し、DEPOT は「店、倉庫」を意味するが、HOME と DEPOT とが結合した使用例の証拠はない。HOME と DEPOT の意味が、イギリス、アイルランド、北欧、オランダおよびドイツで理解されるとしても、THE HOME DEPOT が慣用句になっているとの証拠はない。よって、本件商標は、指定商品又は指定役務との関係で慣用句になっているとは判断できない。

【コメント】 本件商標の形態には着目せず、THE HOME DEPOT の文字自体が指定商品との関係で慣用句ではないと判断された。各語は識別力が無いが、それらが結合して識別力を有するに至った商標である。このような商標を無効とするには、結合した文字

全体で慣用句であることの証拠が必要である。

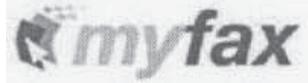
(2) Cancellation Division Filing N°2526 (OHIM 取消部決定 2008 年 10 月 28 日)

共同体商標 3263365 18 Leather and imitations of leather, ... 25 Clothing; Footwear, headgear. 28 Games and playthings;...
90
“25 Clothing” について識別力なし

【決定要旨】 数字「90」は、紳士服や女性服でサイズを示すために使用されている一般的な数字であって、かつ、そのサイズは一般的なものである。商標権者は、「サイズ表示には様々な種類があるし、「90」だけがサイズ表示ではない」と述べているが、本件商標が商品の内容（サイズ表示）を表示するために使用される場合があるなら、本件商標は無効になるべきものである（上記 DOUBLEMINT 事件参照）。

【コメント】 共同体商標においては数字の登録商標が存在するが、当該数字が指定商品との関係で商品の内容を表示する可能性があるものなら、識別力なしとの判断になる。逆に考えると、数字というだけで原則として識別力なしとされる日本商標実務とは異なる。

(3) Cancellation Division Filing N°2281 (OHIM 取消部決定 2009 年 5 月 5 日)

共同体商標 5167648 38 E-mail-based facsimile services.

識別力あり

【決定要旨】 MYFAX という語はヨーロッパ域内の言語として存在しない。MY は本件役務との関係で何ら意味を有しない。よって、MYFAX 全体は暗示的であって最低限度の識別力は有する。本件商標の場合、MYFAX に図形要素も付加されているので全体として識別力がある。

【コメント】 ヨーロッパにおいても、暗示的で意味をほのめかす程度の商標は識別力ありとされる。しかし、独占適応性の考慮も入るので、暗示的であってもあまりに万人が使用する可能性が高いものは無効であろう。

(4) Cancellation Division Filing N°1663 (OHIM 取消部決定 2009 年 6 月 26 日)



【決定要旨】 本件商標は、チェ・ゲバラの写真であるところ、無効請求人は、本件商標は指定商品および指定役務との関係で、それらがチェ・ゲバラに関するものであることを示すに過ぎず識別力が無いと主張している。有名人の写真が印刷物、被服等との関係で識別力があるかどうか争点であるが、そのような写真が出所表示として機能しない理由がない。ARSENAL 事件においても、ECJ は、商標を見た需要者が忠誠心などに基づいて商品を購入する場合であっても、その事実は商標として機能していないことにはならないとされた。需要者は、本件商標の写真を出所表示として受け取る。

【コメント】 有名人の写真であるが故、商品の内容表示と受け取られるのではないかと懸念があるが、OHIM は、それは商品の内容表示（チェ・ゲバラに関する書籍等）を意味するのではなく、出所表示（チェ・ゲバラと関係ある者による商品）として機能すると判断した。なお、本件商標の商標権者は、本件写真を撮影した写真家の娘であり相続人であって、本件写真の現著作権者である。

2.13.2 絶対的理由に関する判例傾向⁽³³⁾

(1) 「アルファベット一文字」の取扱い

日本においては、図案化していないアルファベット

一文字からなる商標は、自他商品識別力無しとされる（商標法 3 条 1 項 4 号）。共同体商標では、アルファベット一文字からなる商標と商品役務との関係を考慮した上で識別力を有することを認めている。下記表 1 ご参照。

(2) 「スローガン」の取扱い

日本においては、スローガンと判断されれば、原則として識別力なしとして登録されない（商標法 3 条 1 項 6 号）。共同体商標においては、OHIM の審査基準によれば、スローガンは識別力があれば登録できるが、商品やサービスの特徴を強調するにすぎない場合には拒絶される⁽³⁴⁾。最近では、CFI において、下記表 2 のようなスローガンが拒絶されている。万人に使用されるかもしれない広告メッセージは拒絶されるべきとの理由である。

(3) 「識別力無い文字+図形」の取扱い

下記のような図形中に、“Intelligent/Voltage/Guard” が記載されたものであっても、文字と図形全体において、電気機器との関係で識別力がなく、当該商標は、識別力無い部分の集まりであり、全体としても識別力無しと判断された⁽³⁵⁾。



日本における「識別力無い文字+図形」の識別力の判断と比べると、共同体商標における判断の方が識別力ありとされるレベルは高いといえるであろう。

(4) 「独占適応性」の考慮

CFI は、標章“MOZART”は、チョコレート菓子・砂糖菓子・その他の菓子との関係で識別力無しと判断した⁽³⁶⁾。“Mozartkugel”が、ドイツおよびオーストリアにおいて、マジパン（アーモンドと砂糖を混ぜた練り粉で作る菓子）やチョコレートで覆われたプラ

表 1 「アルファベット一文字」に関する判決

CFI 事件番号	商 標	識別力	区 分	理 由
2007.6.13 判決 T-441/05	I	あり	35, 36, 37 39, 42, 43	主に、建築や管理サービスにおいて最低限度の識別力あり。
2008.7.9 判決 T-302/06	E	あり	5, 10, 25	一文字商標には、他の種類の商標より厳しい識別力の基準は適用されない。具体的な商標が他に無いときは、一文字であっても、製品のタイプやシリーズを示すものとして認識される。
2008.5.21 判決 T-329/06	E	なし	7, 9, 19	風車、発電機等の分野では、「E」は、‘energy’ や ‘electricity’ の略語としてよく使われているため、識別力が無い。

表2 スローガンに関する判決

CFI 事件番号	商 標	識別力	区 分
2008.3.12 判決 T-128/07	Delivering the essential of life	なし	1, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
2008.1.24 判決 T-88/06	Security 1 st	なし	12, 20, 21, 28
2008.7.2 判決 T-186/07	Dream it Do it!	なし	35, 36, 41, 45
2008.10.10 判決 T-224/07	Light & Space	なし	2

リーヌ（炒ったアーモンドのカaramelがけ）を指す語として一般的に使用されているが，“Mozartkugel”を“MOZART”と略すことは普通ではない。しかし，Art.7 (1) (c) CTMRにおいては，出願商標が日常会話で使われているかどうかを問題としていないため，CFIは，本願商標のような略語が将来において使用される可能性があれば，登録を認めない十分な理由となると述べた。

日本における3条関係審決では，出願商標が，取引上普通に使用されていなければ識別力を認める審決例が多数あったが，最近においては，取引上普通に使用されていなくても独占適応性がなければ，識別力を認めないとする審決も散見されるようになってきた。共同体商標における判断では，上記の通り，普通に使用されることがなくても，将来使用される可能性があるという意味で独占適応性が無いと考えられる場合には，識別力無しとされる。

2.13.3 相対的拒絶理由に関する OHIM 決定

(1) Decision on Opposition B1352907 (OHIM 異議部 決定 2009 年 7 月 8 日)

出願共同体商標 12 Vehicles;... 37 Repair, in particular of cars;... 等		先行デンマーク商標 12 All goods
	類似	FRANKIA

【決定要旨】 (37 類役務と 12 類商品の類否) 自動車の修理保守役務と自動車とは補完関係にあり類似している。自動車の部品および附属品も自動車の修理保守役務と抵触している。自動車を修理したい者は，修理業者に連絡を取るか修理部品を購入するからである。(商標の類否) 出願共同体商標の称呼は「FRAN-KI」又は「FRAN-KJE」である一方，先行デンマーク商標の称呼は「FRAN-KJA」である。両者の 1 音節目は同一，

2 音節目は KJ の音を共通にしているため似ているので，両称呼は類似する。外観においては，両商標は語尾の「e」と「A」とで相違するが，語尾は需要者に見逃されるか聞き逃される。よって，両商標は外観および称呼において類似している。以上より，両者には混同のおそれがある。

(2) Decision on Opposition B1283862 (OHIM 異議部 決定 2009 年 7 月 16 日)

出願共同体商標 9, 14, 18, 25		先行スペイン商標 Class 24 : Labels of fabric. Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
	類似	

【決定要旨】 両商標は外観において非類似であるが，称呼“ERRE-DE”が共通している。第 25 類の需要者は外観印象により出所を認識する傾向があるが，本件では，外観上の相違が称呼上の共通性を凌駕することはできない。よって，第 25 類については拒絶する。第 18 類については総合判断した結果，先行スペイン商標と商品も異なり，出所混同を生じるおそれはない。

【コメント】 先行商標の英文字 2 文字自体に要部としての特徴を認め，さらに商品共通すること，商品分野の需要者を分析した上で，両商標は第 25 類においては混同のおそれありとした。日本であれば，英文字 2 文字を要部と認めず外観を要部として両者非類似とする事案であろう。共同体商標の類否判断は日本商標とは大きく異なる点を有する。

(3) Decision on Opposition B1047853 (OHIM 異議部
決定 2009 年 7 月 16 日)

出願共同体商標 9 Digital signal processing, integrated circuits; ..., 38 Telecommunications;... 42 Computer hardware and software consulting services; licensing of intellectual property, patent exploitation, patent pool services, namely acquiring patent rights and licensing those rights to others.		先行共同体商標 9 (class heading) 他, 14, 16, 28, 30
	類似 and 希釈	NISSAN

【決定要旨】 9 類は共通, 出願商標 38 類の役務 (電気通信) および 42 類の役務中コンピュータに関する相談役務は先行商標 9 類 (コンピュータ等) の商品と補完関係にあり類似する。また, 商標同士は外観および称呼において紛らわしく類似する。よって, 出願商標の前記商品役務においては, 先行商標との混同が生じる。また, 出願商標 42 類の役務中知財関係役務については, 先行商標が自動車分野で獲得している名声にフリーライドすることにより寄生するものであり, 先行商標の識別性から不正に利益を得るものである。

2.13.4 相対的拒絶理由に関する判例

(1) 「商標」の類似

2008 年 4 月に, 商標の類似について下記のような CFI 判決が出された⁽³⁷⁾。

共同体商標出願 1, 2, 7 類		先行共同体商標 1, 2, 17 類
	類似	

図形部分が同一のコンセプトを有していて, さらに, 称呼同一および商品同一であることから, 具体的な外観は相違するが, 混同のおそれありと判断された。

両商標におけるペリカンは, 奇抜なものではなく, 特に, 両図形ともにペリカンをもとにしており, 丸い枠内の黒い外形線と白いシルエットで黒で縁取られた白い基部上に座っているというコンセプトが共通していると認定された。図形の表現上のコンセプトに多くの一致点があり, また, 称呼共通であることから, 観念上の同一性が強く印象づけられた。本件の場合, 高い注意力を有する需要者間においても, 具体的な外観上の相違は混同のおそれを排除するものではないと判

断された。

この点, 前記 SABEL 事件で, ECJ は, 意味上類似しているから公衆が両商標を連想しても, それは, 両商標に混同のおそれがあることの十分な理由とはならないと判断していた。しかし, 本件で, CFI は, 文字 Pelikan は両商標の図形の直接的意味であるが, SABEL 事件では, 文字 SABEL は飛び跳ねるチーターの図形との関係で意味はなかったこと, SABEL 事件では, 両商標の意味上の類似は, チーターとピューマがネコ科動物であって, また, 飛び跳ねている構図がこの種の動物ではよくあるものであったことから, SABEL 事件と本件とは事案が異なると説明した。

(2) 「商品役務」の類似

(a) 商品×小売

2008 年 9 月に, 小売商標と商品商標との間の類似関係について, CFI の判断が出された⁽³⁸⁾。

共同体商標「O STORE」	先行フランス商標
第 35 類 (i)retail and wholesale of clothing, headwear, footwear, backpacks and knapsacks, and wallets, (ii)retail and wholesale of eyewear, sunglasses, optical goods and accessories, watches, timepieces, jewellery, decals, posters, (iii)retail and wholesale services, including on-line retail store services	第 18 類 athletic bags, backpacks and knapsacks, wallets etc, 第 25 類 Clothing, headwear and footwear

CFI は, 共同体商標の上記 (i) の小売役務は, 先行商標の指定商品と密接な関係があり, 同一の小売店舗内で販売される商品であるので, 先行商標の指定商品と類似関係にあると判断した。

(ii) の小売役務は, その取扱商品が先行商標の指定商品と販売ルート等の点で異なるため, 先行商標の指定商品とは非類似と判断した。

(iii) の小売役務は, 取扱商品を特定していない小売役務である。また, 本件共同体商標は, 上記重要判例で紹介した PRAKTIKER 判決が出る以前に登録されている (PRAKTIKER 判決では, Directive における service の概念には商品の小売役務も含まれるが, 出願人は小売役務を指定する際には, 商品又は商品の種類を特定するよう求めていた)。そして, OHIM は PRAKTIKER 判決での小売役務の要件に従うことを公に通知していた⁽³⁹⁾。そこで CFI は, (iii) のような取扱商品を特定しない小売役務は全ての商品の小売を含み, 先行商標で指定された商品を含むと認定し, (iii) の小売役務は先行商標の指定商品と類似するものと判断した。

(b) ワイン×ワイングラス

2009年5月、ECJは、ワインとワイングラスとは非類似とのCFIの判断を維持した⁽⁴⁰⁾。

出願商標 33 alcoholic beverages, namely, wines produced in the Stellenbosch, south africa	先行商標 21 articles of glassware, earthenware, chinaware and porcelain
Waterford Stellenbosch	Waterford

上記両指定商品中、ワインとワイングラスとの類似性が問題になった。異議申立では両商品非類似。OHIM 審判部では両商品類似。その後のCFIでは両商品非類似と判断された。CFIの判断理由は次の通り。「ワインとワイングラスはその性質や使用方法において異なり、代用できるものでもない。また、同じ場所で製造されるものでもない。流通段階が共通する場合もあろうがそれは少数である。ワインとワイングラスが同じ場所で販売される場合でも、それは、ワイン製造者がガラス製品の製造に力を入れているというよりも、ワインの売上アップのための販売促進行為と需要者に受け取られる。ワインとワイングラスとが相互に補いあう性質のものであったとしても、そのような相補性は両商品が類似と判断させるほどのものではない。」この判断をECJは支持した。

2.14 トピックス

(1) 料金変更

2009年5月1日に、OHIMは、大幅なオフィシャルフィーのコストダウンを行った。

- ・登録時に支払っていた登録料を不要とした(850ユーロのコストダウン)。
- ・出願料を150ユーロ値上げした(郵送又はファクシミリによる出願：1,050ユーロ/電子出願：900ユーロになった)。

登録料が無くなった代わりに出願料が微増したわけだが、総合的に見れば大幅なコストダウンである。なお、2009年5月1日以前に出願した案件で登録通知を未だ受け取っていない件についても新料金が適用されるので、もはや登録料は要求されない。

3. 共同体意匠 (Community Design “CD”)

3.1 共同体意匠とは？

共同体意匠とは、共同体商標と同じく、一の出願を一の官庁(OHIM)に提出することにより、欧州連合

全域に効力を有する意匠権を獲得することができる制度である。英語ではCommunity Design (CD) と呼ばれる(共同体意匠には、「登録共同体意匠 (Registered Community Design)」と「非登録共同体意匠 (Unregistered Community Design)」とがあるが、本稿では、前者のみを共同体意匠として紹介する)。

意匠分野においても、ヨーロッパでは、Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998により、ヨーロッパ各国の国内意匠法が守るべきミニマムスタンダードが定められ、それに基づき、ヨーロッパ各国意匠法は改正されている。また、Council Regulation (理事会規則) No. 6/2002 of 12 December 2001 on the Community design (“CDR”)において、共同体意匠について定められている。

3.2 意匠の定義

「意匠」とは、「製品の全部若しくは一部の外観であって、製品自体又はその装飾の特徴、特に線、輪郭、色彩、形状、織り方および/又は素材に由来する外観」と定義されている(Art.3 CDR)。部分意匠も含まれることが明確になっている。

「製品」とは、「あらゆる工業製品又は手工芸品をいい、特に、複合製品に組み込まれることが意図されている部品、包装、外装、グラフィックシンボルおよび印刷の書体等を含む」とされている(Art.3 CDR)。この「製品」の定義が日本の「物品」とは異なる。グラフィックシンボル=二次元的マークも製品に含まれる。ヨーロッパにおけるマーク(二次元マーク)の保護が商標と意匠とで重疊的に行えることになっている。また、書体も意匠に係る製品となる。コンピュータプログラムは含まれない。

【特徴的な登録共同体意匠の例】

(1) ロゴ関係

000978291-0001	000961651-0001
	
Logos; Screen displays and icons (Ornamentation for-); Graphic symbols; Signs, signboards and advertising devices (Ornamentation for-); Printed matter, including advertising materials (Ornamentation for-)	Logos

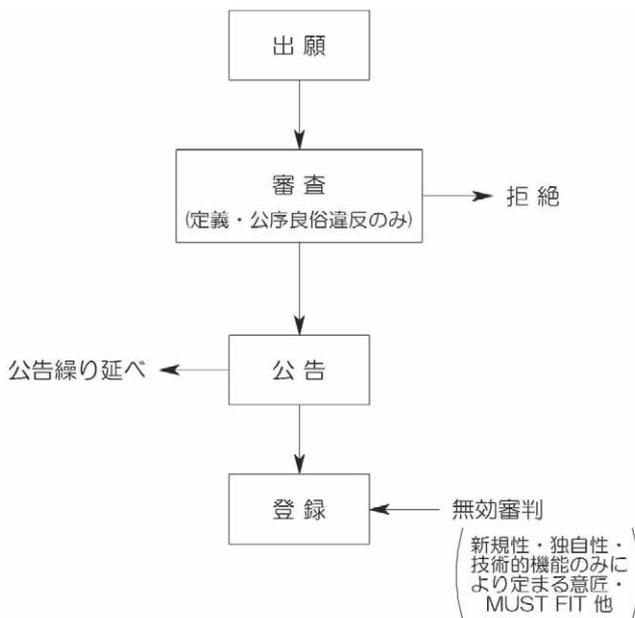
(2) アイコン関係

000028428-0020	000997069-0014
	
Electronically-generated icon	Icon for a portion of a display screen

(3) 装飾関係

001058978-0001	000985437-0003
	
Packaging for foodstuffs (Ornamentation for-), Packaging for foodstuffs (Ornamentation for-), Containers for food products (Ornamentation for-)	Fabrics (Ornamentation for-), Fur-skins (Ornamentation for-), Ceramics (Ornamentation for-), Ornamentation for household items

3.3 共同体意匠出願フローチャート



3.4 出願

出願時に必要な主な情報は、下記の通りである⁽⁴¹⁾。

(1) 必須事項

・意匠の表現物

(a) 図面又は写真⁽⁴²⁾。

1意匠につき7図までしか含められない。意匠の特徴を十分に表現するためには、6面図および斜視図で7図とするよりも、後に紹介する決定(3-9-2.(2))から考えて、発光状態などの形態変化の図を加えることを検討したい。

(b) 多意匠一出願

同一口カルノ分類に属する意匠である限り、複数の意匠を一出願に含めることができる(多意匠一出願を利用した場合、権利行使、ライセンス、放棄、更新、譲渡、公告延期、無効宣言等において、各意匠は個々独立の権利である(Art. 37 CDR))。

・意匠に係る物品名

物品名の記載は、意匠の保護範囲に影響を与えない(Art36(6) CDR)。

・出願人の氏名又は名称、住所および国籍

・第一言語および第二言語の指定

(2) 任意事項

・公告の繰り延べ請求(後述)

・意匠の表現物に関する説明文

・創作者又は創作チーム名

・優先権主張する場合は、原出願の出願日、出願番号および国。出願日から1ヶ月以内に優先権主張補充可能(Rule 8)。

・優先権証明書は、共同体意匠出願の優先権主張日(出願日から1ヶ月以内に主張した場合には、その主張日から3ヶ月以内に提出要(Rule 8))。

(3) 公告繰り延べ(Art 50 CDR)

・出願時に、共同体意匠の公告に関して、出願日(又は優先日)から30ヶ月間の公告繰り延べを請求できる。

・公告繰り延べを請求した場合、意匠の表現物も出願に関する情報(意匠権者、出願日等を除く)も公開されない。

・繰り延べ期間の終了、又は、それよりも早く意匠権者の請求があった場合、出願時と同時に出願日から30ヶ月の繰り延べ期間が満了する3ヶ月前までに公告料の支払いがあれば、登録簿の内容が公開される。

公告繰り延べのメリットとしては、繰り延べで秘密にされている間、出願人は、競業他社に本願意匠の形態を知られることなく、市場戦略を確定することができる。公告時から販売開始時までの期間が長い場合、他社が公報を見て模倣し、先に販売されるのを防ぐことができる。日本の秘密意匠と似た制度である。

3.5 審査

方式審査の他、下記理由についてのみ審査が行われ

る (Art. 47 CDR)。新規性や独自性などは審査されない。これら要件については登録後の無効審判で争うことになる。

- ・意匠 (design) の定義に合致するものか
- ・公序良俗に反しないか。

現在、出願から登録まで約 6 週間ととても早い。将来的に、OHIM は、出願から公告まで 48 時間で行い、デザインの早期保護を行うとの計画を立てている⁽⁴³⁾。

3.6 存続期間

意匠権の始期は登録による。そして、意匠権の終期は出願日から 5 年間 (優先権を伴う場合でも、現実の出願日から 5 年間) である。5 年ごとの更新可能。最長出願日から 25 年までである (Art. 12 CDR)。

3.7 権利範囲

(1) 共同体意匠の権利範囲

- ・通常の知識を有する使用者 (informed user) に、登録意匠と異なる全体的印象 (overall impression) を与えない範囲において権利が及ぶ (Art. 10 CDR)。
- ・権利範囲を判断する際には、意匠を創作するに際してのデザイナーの自由の程度を考慮しなければならない。

(2) 意匠権の効力が及ばない範囲

(a) 意匠権の制限 (Art. 20 CDR)

次の場合、意匠権は制限される。

- ・私的かつ非商業的使用
- ・実験目的でなされる行為
- ・引用又は教育を目的とする複製行為
- ・加盟国の領域内に一時的に入った他国籍の船および航空機上の機器 他

(b) Must Match (スペアパーツとしての使用) (Art. 110 CDR)

オリジナルの外観を復活させるために、複合製品を修理する目的で使用する行為には、複合製品の構成部品についての意匠権は及ばない。スペアパーツについては、意匠登録を認めるが、他人がその意匠を修理目的で使用する場合には権利が及ばないこととしている。

(c) 権利の消尽 (Art. CDR21)

意匠権者又は意匠権者から同意を得た者が、共同体市場においた製品には、意匠権は及ばない。

商標と同様、域内消尽である。

(d) 先使用权 (Art. 22 CDR)

登録意匠の出願日 (優先日) 前より、共同体内において、善意に、登録意匠の保護範囲内に属する意匠について、使用を開始しているか、又は、使用の準備を相当進めている場合には、先使用权を有する。ただし、先使用权が認められる範囲は、出願日 (優先日) 前に実施又は準備していた目的の範囲である。先使用权に基づく再許諾は不可。また、先使用权の譲渡は原則できない。

3.8 無効

主な無効理由は、下記の通り。

(1) 新規性 (Art 5. CDR)

(a) 出願日 (優先日) 以前に、同一の意匠が、公衆に供せられていないこと。

意匠が、登録後の公告その他で公示され、展示され、取引において使用された等の場合には、当該意匠は、新規性および独自性との関係において公衆の利用に供せられていたものとみなされる。ただし、欧州共同体内で事業を営む当業者にとってビジネスの通常の過程で合理的に知り得なかった場合には、公衆に利用可能になったものとは見なされない (EU 圏内の当業者がその意匠に接したことが合理的にわかることが条件)。

(b) 重要でない細部においてのみ相違する場合は、同一の意匠とみなされる。

(2) 独自性 (Art 6. CDR)

出願意匠から通常の知識を有する使用者 (informed user) に生じる全体印象 (overall impression) と、先行意匠の全体印象とが異なるとき、当該出願意匠は、独自性を有する。

「通常の知識を有する使用者」とは、“knowledgeable layman (見識ある素人)” である⁽⁴⁴⁾。全体印象での比較であるが、より詳しくは、要部観察を重視した全体印象の異同である⁽⁴⁵⁾。独自性の評価をする場合、意匠を創作するに際してのデザイナーの自由度は、考慮されなければならない。

【新規性喪失の例外 (Art. CDR)】

出願日 (優先日) 前 12 ヶ月以内に創作者又はその承継人等により公衆に利用可能になった場合には、新規性は喪失しない。新規性喪失の例外適用証明書は不要。

- (3) 技術的機能および相互連結のデザインにより定められる意匠 (Art. 8 CDR)

技術的機能のみによって定められた製品の外観の特徴には意匠権による保護は認められない。いずれか一方の機能を発揮させるために機械的に相互連結する製品の的外観にも意匠権による保護は認められない。Must Fit の登録排除である。例えば、プラグのソケットとその勘合部分は本条項により無効となる。ただし、モジュラーシステム内の相互に交換可能な製品の複数の組み立て又は連結を可能にするような意匠に該当する場合には、無効にならない (例えば、レゴ社のおもちゃブロック、組み立て式棚)。

- (4) 公序良俗違反 (Art. 9 CDR)

- (5) 複合製品の構成部品の視認性 (Art. 4 (2) CDR)

複合製品の構成部品についての意匠は、複合製品に組み込まれた構成部品が、普通の使用状態 (保守・修理を除く) において視認することができ、かつ、当該視認性を有する構成部品自体が新規性および独自性を有する場合に、新規であり、独自性を有するものとされる。本条項は、自動車産業界によって、“under-the-bonnet” parts (ボンネット内にある部品。例えば、エンジンパーツ) の登録を排除するためのロビー活動が行われ、その結果により CDR に入れられたと言われている⁽⁴⁶⁾。

「普通の使用状態」とは、複合製品の使用状態で視認できることである。構成部品の使用状態ではない。

「構成部品」とは、全体の一部ではなく全体から分離され区別可能な部品である。複合製品で作業するとき使用される消耗品 (ステープラーの針、トナーカートリッジ等) とは異なる。このような消耗品は保護されうる。ただし、前記消耗品とスパークプラグのような定期交換部品との違いは難しい⁽⁴⁷⁾。なお、スパークプラグの場合には、自動車に使用される場合にはボンネット内にあるため見えないが、バイクに使用される場合には部分的に見えることもあり、その部分に新規性および独自性が認められることもある⁽⁴⁸⁾。

- (6) 共同体意匠が、出願日 (優先日) 後に公衆の利用に供せられた当該出願日 (優先日) 前にかかる先行意匠 (加盟国又は欧州共同体意匠規則における先行意匠出願・登録) と抵触する場合

- (7) 共同体意匠に識別性ある標章が使用されている場合であって、共同体の法律又は構成国の法律により、標章の所有者にそのような標章の使用を禁止

する権利を与えている場合

- (8) 当該意匠が、構成国の著作権法において保護されている著作物の権限無き使用に該当する場合

3.9 無効事例

OHIM 無効部による決定事例を示す。

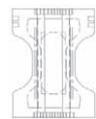
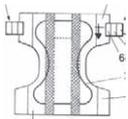
3.9.1 新規性に関する事例

- (1) ICD000006104 (OHIM 無効部決定 2009年 3月 31日)

共同体意匠 000683701-0001 Boots		公知意匠 Boots
	同一	

上記両意匠には殆ど違いはなく、同一の意匠と判断されて妥当である。

- (2) ICD000006203 (OHIM 無効部決定 2009年 5月 18日)

共同体意匠 000889753-0001 disposable absorbent products		公知意匠 Spanish Utility Model
	同一	

両意匠には細部に相違があるが、そのような相違は、細部における相違であり「同一」とであると判断された。両意匠には上下端における筋の有無などの相違があるが、まとめて細部における相違と認定されている。本事例程度の相違では、「同一」の意匠と判断される。なお、共同体意匠の意匠権者は本件について意見を提出していない。

3.9.2 独自性に関する事例

- (1) ICD000004844 (OHIM 無効部決定 2009年 3月 19日)

共同体意匠 000628714-0003 Labels		公知意匠 1/ 公知意匠 2
	独自性 なし	

共同体意匠はラベルが2つ連結しているが、公知意匠 1 および 2 ではラベルは一つであるため、新規性の判断における同一ではないと判断された。しかし、両意匠は、ラベルの要部が共通しており、通常の知識を有する使用者にとっては、両意匠は全体的印象が異ならないと認定され、独自性は無いと判断された。ほぼ

同一デザインの繰り返しは独自性無しとの判断である。

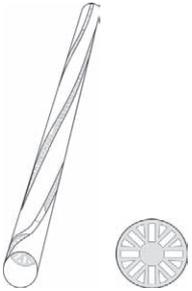
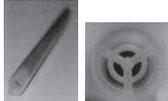
(2) ICD000005155 (OHIM 無効部決定 2009年 5月 18日)

共同体意匠 000757547-0003 radiators		公知意匠 Radiators for heating
	独自性 あり	

【決定要旨】 通常の知識を有する使用者は、本件のような radiator (放熱器) では、その水平板が特定の技術的機能を発揮することを知っており、また、当該水平板には様々なデザインがあることを知っている。共同体意匠のガラストップパネルの照明は第 1 図にしか表現されていないが、これにより公知意匠と明確に区別することができる。

【コメント】 発光状態を示す図に表れた共同体意匠の特徴を評価して、公知意匠との関係で独自性を認めた。共同体意匠における参考図の重要性を認識させられる事案である。発光状態を示す図が無ければ、本事案の結論は異なっていたかもしれない。OHIM 自身も、本事案について、図面で適切に表された一つの特徴によって、共同体意匠の保護要件を満たすことができるとコメントしている⁽⁴⁹⁾。

(3) ICD000004836 (OHIM 無効部決定 2009年 3月 10日)

共同体意匠 000598693-0003 Other table utensils (drinking straw)		公知意匠 / 先行 CTM
	独自性 あり / 混同のおそれ 無し	公知意匠 
		公知意匠 
		公知意匠 
		共同体商標 

【決定要旨】 共同体意匠と公知意匠では、長いストローとしての基本形状、球粒およびフィルターが部分的に設けられている点が共通するが、このような形態は両者のようなストローにおいては一般的である。一方、共同体意匠では、幅広の不透明ストライプと細い透明ストライプの繰り返しにより、球粒が透明ストライプからのみ視認できるという特徴が生まれており、また、両意匠ではフィルター形状も異なる。よって、共同体意匠と公知意匠とは、全体印象が異なる。

共同体意匠が共同体商標との関係で混同のおそれを生じさせるものであれば、そのような共同体意匠は無効を宣言される (Art. 25 (1) (e) CDR, Art. 9 (1) CTMR)。両者は称呼および観念上の類似性は無いので、外観上の類似性が問題になるが、外観上の類似性も低い。よって、混同のおそれはない。

【コメント】 共同体意匠における全体印象と、共同体商標における混同のおそれが同一事件において判断された。本件においては、全体印象と混同のおそれを判断する際の形態の特定および共通点および相違点の評価はほぼ共通している。

3.9.3 先行商標との関係による事例

(1) ICD000005007 (OHIM 無効部決定 2008年 11月 26日)

共同体意匠 000807847-0002 Graphic symbols		先行商標 Int. TM registration nos. 792611 and 880079
	混同の おそれ あり	 cl 9,11 and 21

【コメント】 共同体意匠が商標を含む場合、既に、共同体又は構成国において、同一又は類似の商標が登録されている場合には、本件のように、共同体意匠に対して無効が宣言される。意匠としての全体印象の違いを重視する独自性はクリアできても、域内で保護されている商標との抵触の解消を図る規定が存在している (Art. 25 (1) (e) CDR, Art. 9 (1) CTMR)。本規定による判断では、共同体意匠であっても、全体印象ではなく、混同のおそれ判断されるため、外観・称呼および観念からの検討がされる。本事案では、共同体意匠は全商品および役務に使用されるものとされて、商品役務間の同一性は肯定されている。また、共同体意匠と先行商標との比較においては、共同体意匠の VITEC と先行商標の VITEK とは外観および称呼に

において類似しているとされた。特に外観上の類似性は強調されている。

3.10 無登録共同体意匠 (UCD) との関係

広義の共同体意匠には、登録共同体意匠 (RCD : Registered Community Design) と無登録共同体意匠 (UCD : Unregistered Community Design) とがある。上述したのは、OHIM に登録することによって独占権が発生する登録共同体意匠である。

もう一方の無登録共同体意匠とは、共同体域内において、公衆に利用可能にされた意匠に対して、その事実行為を根拠に、無登録で意匠に保護を与える制度である。保護期間は、当該意匠が共同体域内で公衆に利用可能となった日から3年間である。無登録意匠の意匠権の効力は、当該意匠の copy には及ぶが、他人が独自に創作した意匠には及ばない相対的権利である。日本の不正競争防止法2条1項3号に近い。

無登録共同体意匠も、その保護要件として、上記した登録共同体意匠の無効理由 (新規性・独自性等) に該当しないことが求められる。無登録共同体意匠の場合には、意匠権侵害訴訟に対する防御として、その無効を共同体意匠裁判所 (予め指定された各国裁判所) に請求することができる。

ヨーロッパにおいて製品の公開や販売後は、無登録共同体意匠による保護を受けることができる。さらに、当該公開等から1年以内であれば、その公開等により新規性および独自性を失うことなく、登録共同体意匠の出願を行うことができる。

4. 最後に

以上のように、共同体商標と共同体意匠とは、日本の商標および意匠とは大きく異なる。手続面も異なるが、実体面では、特に商標の識別力および類否、意匠の同一および類否 (独自性) において大きく異なる。また、共同体では、商標と意匠の類否も同一事件内で処理されることがあるため、商標および意匠間のリンクの程度が日本よりも大きい。

ヨーロッパでは、共同体商標と共同体意匠の実務をよく知り、適切な出願を行い、適切に異議申立等に対処すれば、安価に強い権利を商標と意匠とで重疊的に取得することができ、商標および意匠の両側面から見た企業のブランド価値向上に寄与することができる。

日本の実務とは違った考え方を持って、共同体商標

と共同体意匠の世界に飛び込んでいただきたい。

注

- (1)参考文献：島野卓爾，岡村堯，田中俊郎「EU 入門」有斐閣 2004
- (2)オーストリア，ベルギー，キプロス，チェコ，デンマーク，エストニア，ドイツ，ギリシヤ，フィンランド，フランス，ハンガリー，アイルランド，イタリア，ラトビア，リトアニア，ルクセンブルグ，マルタ，ポーランド，ポルトガル，スロバキア，スロベニア，スペイン，スウェーデン，オランダ，イギリス，ブルガリア，ルーマニアからなる計 27 カ国。
- (3)共同体商標および共同体意匠ともに、その登録業務を行っているのは、スペイン、アリカンテに所在する OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) である。
Office address : Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante SPAIN
- (4)2008 年における共同体商標の新規出願件数は、約 87,500 件 (1996 年からの合計は約 735,000 件) である。また、出願の 75% は e-filing (電子出願) である (OHIM ウェブサイト出願統計より)。
- (5)新しい商標のヨーロッパにおける登録例については、青木博通『色彩、動き、音等の「新しいタイプの商標」の保護』パテント 2009 Vol.62 No.5 に詳しい。
- (6)“CTMR Article 4 A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”
- (7)ITMA Review January 2006 P.4
- (8)日本の自然人および法人は、ヨーロッパにおける代理人として認められている者を指定することなく、OHIM に願書を提出できるが、その後の手続は代理人によらなければならない。
- (9)共同体商標では、ニース国際分類のクラスヘディングなど、広い商品役務表示にて権利取得が可能である。しかし、不必要に広い商品役務での出願は不要な異議申立を招く可能性が高くなる。
- (10)第 1 言語は、ヨーロッパ共同体内の 22 言語の内から 1 つを選択。第 2 言語は、第 1 言語以外で、かつ、ス

- ペイン語, ドイツ語, 英語, フランス語およびイタリア語から選択しなければならない。第1言語は出願手続において使われる。第2言語は異議や取消において考慮される。言語選択は現地代理人一任が良いであろう。
- (11) OHIM Guideline “Examination” 5.5
- (12) Seniority の主張は共同体商標の登録後も可能である (Art. 35 CTMR, Rule 28)。
- (13) WIPO Information Notice No. 10/2006
- (14) OHIM Guideline “Examination” 7.9
- (15) OHIM からの調査レポートでの引用通知の他にも, ヨーロッパでは, OHIM ルート以外の方法を用いた他社商標のウォッチングが発達している。よって, 調査レポートに挙がっていない先行商標であっても, その先行商標の所有者が異議申立をしてくることはありうることに注意が必要である。
- (16) 各国調査料金 (OHIM 料金) は, 144 ユーロである (2009.7.9 現在)。
- (17) 公告商標が識別力を有していない等, 絶対的拒絶理由を有することを理由としては, 何人も, OHIM に対して, 絶対的拒絶理由を有することの意見書を提出することができる。OHIM はその旨を出願人に通知して意見を求める (Art. 40 CTMR)。
- (18) ここでいう先行商標には, 本願出願日 (優先日) 前に出願された, 共同体商標, 共同体各国の国内商標 (ベネルクス知的財産庁のもの含む), その他国際取り決めにより登録され各国および共同体で登録されている商標 (ex. マドプロ経由もの) が含まれる (CTMR Article 8 (2))。
- (19) C-375/97 General Motors v Yplon S.A.
- (20) Opposition Guideline Part 5, Art.8 (5) CTMR, Page13
- (21) 全ての延長請求は, 自動的に計 24 ヶ月の期間を与えられることになった。なお, 一方当事者の請求により opting out することができ, その旨の通知が OHIM からあった日から 2 週間後に cooling-off 期間が終わり, adversarial part に移行する。
- (22) Cooling-off 期間が終了した後に, 出願人が出願放棄又は指定商品役務の限定を行って異議申立を終了させた場合には, 出願人が異議費用を負担しなければならない。
- (23) T-39/01 Hiwatt 事件
- (24) Opposition Guidelines, Part 6, Page14
- (25) INTA DAILY NEWS May 18 2009, page 7
- (26) ITMA 「THE COMMUNITY TRADEMARK HANDBOOK」, 19-044
- (27) 前掲 (注 25), 19-043
- (28) Silhouette 事件 (C-355/96) EEA (European Economic Area : 欧州経済領域) 域外で, 商標権者により又は商標権者の同意を得て, 商標を付して流通した商品の商標権の消尽について規定する国内法は, Directive89/104Art7 (1) に反する。→域外消尽は認めない。Davidoff & Levis 事件 (C-414/99 to C-416/99) EEA 域外で販売された商品を, EEA 域内に輸入して販売する場合には, そのような行為を認める旨の商標権者の積極的かつ明確な意思表示が無い限り, Directive Art7 の権利の消尽は適用されない。→EEA 域外から EEA 域内への真正商品の並行輸入は商標権者による同意がない限り認められないとされた。
- (29) ただし下記例外あり。商標の所有者の不注意により若しくは誠実性を欠くことにより生じた損害の賠償請求又は不正な富の拡大に関する国内法の規定に従うことを条件として, 商標の取消又は無効の遡及効は, 次に掲げる事項には及ばない。
- ・侵害に関する決定であって, その最終決定が確定しており, かつ, その取消又は無効の決定前になされているもの
 - ・取消又は無効の決定前に結ばれた契約であって, その決定前に実施されている範囲のもの。ただし, 当該契約に基づき支払うべき金額については, 事情により正当とされる範囲で, 公平の理由に基づきその支払を請求することができる。
- (30) European Court of Justice (欧州司法裁判所)。EU 法体系の解釈を行う欧州連合の最高裁。憲法裁判所, 国際裁判所, 行政裁判所, 労働・普通裁判所としての機能を併せ持つ。ECJ 特有のポジションとして, 裁判官以外に 9 名の法務官 (Advocate General) がある。法務官は, ECJ を補佐するために, 案件に関して, 完全に公平かつ独立の立場から理由を付した意見を提出できる。加盟国の国内裁判所で提起された EU 法条の問題について「先行判決」を下す制度を有する。ルクセンブルクに所在。
- (31) Court of First Instance. (第一審裁判所)。25 名の裁判官からなる。法務官は有しない。CFI での審理の上, 法的な問題については ECJ に控訴することができる。ルクセンブルクに所在。
- (32) INTA BULLETIN Vol.59, No 22 P.10

- (33) 参考文献 “OHIM CASE LAW REVIEW 2009”
- (34) OHIM Guideline “Examination” 7.3.6.
- (35) 2008.10.18 判 決 T-297/07 TridonicAtco GmbH&Co. KG/OHIM
- (36) 2008.7.9 判決 T-304/06 Paul Reber GmbH & Co. KG/OHIM
- (37) 2008.4.17 判 決 T-389/03 Dainichiseika colour & chemicals Mfg.Co. Ltd. / OHIM
- (38) 2008.9.24 判決 T-116/06 Oakley, Inc/OHIM
- (39) Communication No 7/05 of the President of the OHIM
- (40) 2009.5.7 判 決 C-398/07 Assembled Investments ltd/OHIM
- (41) 日本の自然人および法人は、ヨーロッパにおける代理人として認められている者を指定することなく、OHIM に願書を提出できるが、その後の手続は代理人によらなければならない。
- (42) 意匠が平面的なものである場合でかつ公告繰り延べする場合は、見本の提出可 (Art36 (1) (c), Rule 5)。
- (43) “OHIM at INTA Annual meeting 2009” p.3
- (44) CIPA,ITMA 「Community design handbook」 LONDON SWEET & MAXWELL 2006, 7-030
- (45) Arrmet SRL v Eredu ICD 000000024
- (46) 前掲 (注 41) CIPA,ITMA, 7-024
- (47) 前掲 (注 41) CIPA,ITMA, 7-025
- (48) 前掲 (注 41) CIPA,ITMA, 7-026
- (49) Alicante NEWS 04-2009
- (原稿受領 2009. 8. 19)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
パテント編集部会担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載号** 2010年2月号以降順次
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※お手数ですが、原稿冒頭に要約を掲載しますので、400字程度の要約文章の作成をお願い致します。
- 応募予告** メールまたはFAXにて応募予告をして下さい。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の住所・氏名・所属・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文締切** 2009年12月18日（金）（2月号分）掲載予定原稿を考慮し原則先着順
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2
- 選考方法** 当委員会の委員で構成される選考委員会にて審査します。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。