

欧州連合司法裁判所，登録商標と類似の標章を有する包装への充填は
商標の使用に当たらないと判示

2011年12月16日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は，12月15日，Red Bull社の登録商標と類似の標章を有する缶へ飲料の充填を行っていた Winters 社は，商標を使用していないとの判決（C-119/10）を下した。

商標に関する加盟国の法律を接近させるための1998年12月21日付け第一理事会指令89/104/EEC（商標ハーモ指令）の第5条においては，商標により与えられる権利として，商標権者の同意を得ずに，その商標が登録されている商品または役務と同一または類似の商品または役務にかかわる当該登録商標と同一または類似の標章，および，公衆による混同のおそれがあるために，商品または役務の出所を消費者に対して保証する商標の本質的機能に影響を及ぼすか，または，その可能性がある標章の第三者の使用を禁止できることが規定されている。

本件は，Red Bull社の登録商標と類似の標章を有する缶へ飲料の充填を行っていた Winters 社に対し，Red Bull社が商標権侵害を利用として訴訟を提起していたものであるが，CJEUは，単に包装へ充填するだけの行為は商標の使用には当たらないと判示した。

なお，商標ハーモ指令（89/104/EEC）は，2008年11月28日に発効した新指令（2008/95/EC）に置き換えられたものの，本判決は適用時期の関係から旧法に基づいている。

本判決の経緯と判示事項の概要は次のとおり。

<本件の経緯>

Frisdranken Industrie Winters BV（Winters社）は，自社または他社が製造したドリンクを缶への充填に主に従事しているオランダの企業である。Red Bull社は，商標「REDBULL」の下でエネルギー飲料を製造販売しており，ベネルクス諸国¹を始めとして，有効な商標登録を国際的に取得していた。

Winters社は，英国領バージン諸島の法制下の法人であり，Red Bull社の競合企業である Smart Drinks社の指示に基づき，炭酸飲料を缶に充填しており，Smart Drinks社は，そのた

¹ オランダ，ベルギー，ルクセンブルク

めに Winters 社に対して未充填の缶と蓋を供給していたが、それに印刷された標章のうちの一部は Red Bull 社の商標と類似していた。また、Smart Drinks 社は、Winters 社に対して、その炭酸飲料に含有される抽出物を提供していた。

Winters 社は、Smart Drinks 社の指示書とレシピに従って、特定割合の抽出物を缶へ充填し、水を加え、必要な場合には、更に二酸化炭素を加えて缶を密封していた。そして、Winters 社は、Smart Drinks 社の意のままに充填した缶を収納し、ベネルクス域外の国へ輸出していた。本件においては、Winters 社は、Smart Drinks 社の指示に基づき上述の充填サービスを実行していたのみであり、充填した缶を Smart Drinks 社へ発送したり、第三者に対して発送したり販売したりはしていなかった。

Red Bull 社は、オランダの裁判所に訴訟を提起した上で、Winters 社が同社の商標権を侵害していることを主張し、同社の商標と類似している標章の使用を中止させる命令を求めた。

<CJEU へ付託された質問>

オランダ最高裁判所は、CJEU に対して、次の質問を付託した。

(1) (a) 標章を有する包装への単なる充填は、その充填が他者へ提供される役務として他者の指示に基づいて行われる場合においても、他者の商品を区別する目的のために、指令 89/104 の第 5 条の意味における標章の取引上の使用とみなされるか？

(b) 第 5 条(1)(a)または(b)の目的のための侵害があった場合に、質問(1)(a)に対する回答に、何らかの違いが生じるか？

(2) 質問(1)(a)に対する回答が肯定的であるとき、その標章を有する商品がベネルクスまたは EU 域外の国への輸出のみを目的としていて、充填が行われている企業内を除いて公衆から見えない状況にある場合に、指令 89/104 の第 5 条を根拠としてベネルクスにおいて標章の使用を禁止することが可能であるか？

(3) 質問(2)(a)または(b)に対する回答が肯定的であるとき、商標権侵害があったか否かの疑問に答える際に、どのような基準が用いられなければならないか：その基準は、ベネルクスまたは EU において適度に情報に通じ、かつ、適度に観察力があり注意深く、そして、与えられた状況において架空のまたは抽象的な方法によってのみ決定される平均的な消費者の知覚であるべきか、または、本件においては、たとえば商品が輸出された国の消費者の知覚などの異なる基準を用いなくてはならないか？

<CJEU の判示事項の概要>

まず、商標ハーモ指令によれば、商標権者は、同人の同意を得ずに、その商標が登録されている商品または役務と同一または類似の商品または役務にかかわる当該登録商標と同一または類似の標章、および、公衆による混同のおそれがあるために、商品または役務の出所を消費者に対して保証する商標の本質的機能に影響を及ぼすか、または、その可能性のある標章の第三者の使用を禁止する権利を有している。

次に、本件において、Winters 社のような役務提供者自身が Red Bull 社の商標に類似した標章の使用をしたかどうかについて検討するに際して、標章の使用に必要な技術的要件を生じさせ、また、その役務に対して支払いがなされたという事実が、役務を提供する当事者自身がその標章を使用していることを意味するのではない。

他者からの注文を受け他者からの指示に基づいて、登録商標と類似の標章を既に有している缶に単に充填する役務提供者は、それ自体、商標ハーモ指令の意味において標章を利用していない。そのような役務提供者は、缶の外観、とりわけ缶の標章についての関心を有さずに、単に、最終製品の製造プロセスの技術的な一部分を実行したに過ぎず、よって、他者の標章の使用に必要な技術的要件を単に生じさせただけである。

さらに、Winters 社の状況にある役務提供者は、商標ハーモ指令の意味において、商標が登録されたのと同じまたは類似の「商品または役務に対して」標章を使用していない。そのような文言は、通常は標章を使用する第三者の商品または役務に適用されるものであり、本件においては、Winters 社によって提供される役務は缶への充填であって、その役務は Red Bull 社の商標が登録された製品といかなる類似性も有していない。

商標ハーモ指令におけるその文言が、オンラインの役務の条項の意味で、一定の条件下において、他者の商品および役務を含む可能性があり、役務提供者の顧客がその役務の支援を得て販売する商品を促進するために役務提供者が他者の商標に関連する標章を利用する状況は、その標章と役務との間の関連性を確実にするような方法で使用が行われるときは、その文言の範疇に含まれる。

一方、登録商標と類似の標章を有する缶への充填は、まさにその本質から、その標識を有する製品の販売を促進する目的で行われる役務ではなく、特にその標章と充填の役務の関連性を想起させるものでもない。充填を実施する企業は消費者にとって明らかではなく、その役務と標章の連関を排除する。

したがって、CJEU は最終的に次のように結論付けた。

商標ハーモ指令第 5 条(1)(b)は、次の意味として解釈されなければならない。商標として

保護されている標章と同一または類似の標章を前もって包装に添付した他者によって提供された包装に、他者からの注文を受け他者からの指示に基づいて充填を行う役務提供者は、それ自体では、同条項において禁止の義務が課されている標章の使用をしていない。

なお、付託された質問(2)および(3)については、質問(1)に対する回答が肯定的でなかったため、回答の必要がないとした。

<参考：関連条文の仮訳>

商標ハーモ指令（2008/95/EC）

第5条 商標により与えられる権利

(1) 登録商標は、その所有者に当該商標にかかわる排他的権利を与えるものである。所有者は、同人の同意を得ていないすべての第三者が以下に掲げる標章を取引上使用することを防止する権利を有する：

(a) 当該商標が登録されている商品または役務と同一の商品または役務にかかわる当該登録商標と同一の標章；

(b) 当該商標との同一性または類似性および当該商標にかかわる商品または役務との同一性または類似性が存在するため、公衆が混同するおそれのある標章。その混同のおそれには、当該標章と当該商標との関連性のおそれを含む。

(2) また、いずれの加盟国も、当該商標がその加盟国において名声を得ており、かつその標章の使用が正当な理由なく当該商標の識別性または名声を不正に利用し、または害する場合には、当該商標の所有者は、当該商標と同一または類似の標章を、その所有者の同意を得ていないすべての第三者が取引において、当該商標の登録にかかわる商品または役務と類似でないものに使用することを防止する権利を有する旨を定めることができる。

(3) 特に、以下の行為は、第1項および第2項の規定に基づき禁止することができる：

(a) 当該標章を商品またはその包装に付すこと；

(b) 当該標章の下で商品を提供し、市場に投入し、またはそうした目的のためにこれを保有すること、あるいは同標章の下で役務を提供または供給すること；

(c) 当該標章の下で商品を輸入し、または輸出すること；

(d) 当該標章を業務書類や広告に使用すること。

(4) 指令 89/104/EEC に従うために必要な規定が当該加盟国において発効する日以前において、第1項 (b) または第2項で述べた標章の使用を当該加盟国の法律の下で禁止できない場合には、商標により与えられる権利を当該標章の継続的使用を防止するために行使することはできない。

(5) 第1項から第4項の規定は、当該標章の使用が正当な理由なく当該商標の識別性または名声を不当に利用しまたは害する場合であっても、商品または役務の識別以外の目的での標章使用の保護に関するいずれの加盟国の規定にも影響を及ぼさない。

－ CJEU の判決文は，以下参照 －

[JUDGMENT OF THE COURT \(First Chamber\)](#)

－ CJEU のプレスリリースは，以下参照 －

[A service consisting of the mere filling of cans bearing a sign protected as a trade mark is not use of that sign which is liable to be prohibited \(PDF\)](#)

－ 商標ハーモ指令の日本語仮訳は，以下参照 －

[商標ハーモ指令（日本語）\(PDF\)](#)

(以上)