

欧州連合司法裁判所，共同体商標の異議申立における国内商標の有効性判断について判示

2012年5月31日  
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は，5月24日，共同体商標登録に対する異議申立においてその異議申立の根拠とする国内商標の有効性に疑義を呈してはならないと結論付ける判決を下した（C-196/11P）。

本件は，Formula One Licensing BV 社が EU 加盟国において「F1」について国内商標の権利を有していたところ，Racing-Live SAS 社が後から「F1」を含む図形商標について欧州共同体商標意匠庁（OHIM）へ共同体商標登録を求める出願していたことに対して，共同体商標規則（EC No 40/94）第8条(1)(b)及び(5)に基づき，先行商標が保護されている領域において公衆の側に混同を生じるおそれがあるなどとして，OHIM へ異議申立を行っていたもの。

OHIM と一般裁判所は，異議申立の根拠とされた国内商標「F1」が識別性を有していないことを理由にその国内商標の有効性に疑問を呈した上で，Formula One Licensing BV 社の異議申立を棄却したが，一般裁判所の判決を不服とする Formula One Licensing BV 社は CJEU へ上訴していた。

CJEU は，今回の判決において，国内商標の登録の権限は各国に帰属しているのであって，OHIM や一般裁判所が国内商標の登録に対する権限を有していないことから，その国内商標の有効性に疑義を呈してはならないと判示し，一般裁判所の判決を破棄した。

なお，共同体商標規則（EC No 40/94）は，2009年4月13日に発効した新規規則（EC No 207/2009）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。

<本件の経緯>

2004年4月，Racing-Live SAS 社は，様々な商品および役務（雑誌，書籍，出版物，ショーのチケット予約，および，インターネット上の競技の設営）に関する次の図形商標について，OHIM に対して共同体商標の出願を行った。



しかしながら、Formula One Licensing BV 社は、この出願に対し、Racing-Live SAS 社の出願に示されているのと同じの商品および役務をカバーする「F1」に対する 1 つの国際文字商標と 2 つの国内文字商標、更に次の共同体図形商標の存在に基づき、異議申立を行った。



2008 年 10 月、OHIM は、出願された商標と Formula One Licensing BV 社が有する商標との間に混同のおそれがないとした上で、異議申立を却下した。また、OHIM は、出願された商標において、文字の要素である「F1」は記述的な要素であるとした。

これに対して、Formula One Licensing BV 社は、OHIM の決定の無効を求めて一般裁判所 (General Court) へ提訴したが、一般裁判所は、2011 年 2 月 17 日の判決において当該提訴を棄却し、OHIM の判断を確認した。Formula One Licensing BV 社は、一般裁判所の判決が破棄されるべきであるとして CJEU へ上訴した。

#### <CJEU の判示事項の概要>

CJEU は、判決において、最初に共同体商標は加盟国の国内商標を代替するものではなく、両方の商標は、EU の経済活動において共存するものであることに言及した。この商標の二重システムにおいては、国内商標の登録はもっぱら加盟国に関する問題であって、このような国内商標の登録や有効性の判定に対して OHIM や一般裁判所は権限を有していないとした。したがって、共同体商標登録に対する異議申立の手続において、国内商標の有効性に疑義を呈してはならず、当該国内商標が登録された加盟国における無効の手続において、疑義が問われるものであると判示した。

また、CJEU は、このような異議申立の手続において、国内商標と同一の標章が識別性のある特徴、つまり、標章により指定された商品および役務が登録を求めて出願した企業に関連付けられることを公衆に対して許容する可能性を欠いていると判断することはできず、そのような判断は国内商標が提供することが前提とされている保護を排除する可能性があるとした。

よって、本件のような状況においては、OHIM と一般裁判所は、関連する公衆が国内商標と同一である標章を単に出願された標章との関係において判別することができる方法を検証しなくてはならず、必要に応じて、当該標章の識別性の程度を評価しなくてはならない

ものの、この点に関して、共同体商標の登録に対する異議申立の基礎となる国内商標の一定程度の識別性を認めることが必要であることを CJEU は指摘した。

このような状況に基づき、一般裁判所は、Formula One Licensing BV 社の国内商標と同一である標章「F1」は識別性のある特徴を欠いてあるとの判断において、共同体商標登録のための手続においてこれらの国内商標の有効性に疑義を呈しており、したがって、共同体商標規則に違反していると CJEU は判示した。

そして、CJEU は、一般裁判所の判決を破棄し、本件の審理を一般裁判所へ差し戻すと結論した。

<参考：関連条文の仮訳>

共同体商標規則 (EC) No 40/94)

第 8 条 相対的拒絶理由

(1) 先行商標の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合は、出願に係る商標は登録されないものとする。

(a) その商標が先行商標と同一であって、登録出願に係る商品又はサービスと先行商標が保護されている商品又はサービスとが同一である場合

(b) その商標と先行商標との同一性又は類似性及びこれらの商標の指定商品若しくはサービスの同一性又は類似性のために、先行商標が保護されている領域において公衆の側に混同を生じるおそれがある場合。この場合の混同のおそれは、先行商標との関連を生じるおそれを含む。

(2) (1)の目的のため、「先行商標」とは次に掲げるものをいう。

(a) 次の種類の商標であって、適切な場合は、これらの商標について主張された優先権を考慮して、当該共同体商標の登録出願の日に先行する登録出願の日を有するもの

(i) 共同体商標

(ii) 加盟国において、又はベルギー、オランダ若しくはルクセンブルクの場合は、ベネルクス商標庁において登録された商標

(iii) 加盟国について効力を有する国際協定に基づき登録された商標

(b) 登録されることを条件として、(a)にいう商標の出願

(c) 当該共同体商標の登録出願の日に、又は適切な場合は、当該共同体商標の登録出願について主張されている優先日に、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標

(3) 商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議の申立に基づき、その商標を登録しないものとする。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、

この限りでない。

(4) 単なる1地方以上の取引において使用されている未登録商標その他の標識の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合及び当該範囲については、その標識を支配する加盟国の法律に従い、当該出願に係る商標を登録することができない。

(a) その標識に対する権利が共同体商標の登録出願の日前に、又は共同体商標の登録出願について主張された優先日前に取得された場合

(b) その標識により事後の商標の使用を禁止する権利がその所有者に与えられる場合

(5) (2)にいう先行商標の所有者の異議申立に基づき、さらに、出願に係る商標は、それが先行商標と同一又は類似であって先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合、先行の共同体商標に関してはその商標が共同体において名声を得ており、また、先行の国内商標に関してはその商標が関係する加盟国において名声を得ている場合、及び、出願に係る商標を正当な理由なく使用することがその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は、登録されないものとする。

－ CJEU のプレスリリースは、以下参照 －

[The Court of Justice sets aside the judgment of the General Court which failed to acknowledge, in relation to trade marks, the distinctive character of the ‘F1’ sign \(PDF\)](#)

－ CJEU の判決文は、以下参照 －

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

(以上)