

欧州連合司法裁判所、商標の真正な使用について判示

2012年11月13日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、10月25日、商標の真正な使用について、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（商標ハーモ条約）の第10条(1)及び(2)(a)を解釈する判決を下した。

本件は、プロテイン製品に関するドイツの登録商標 PROTI の使用が、PROTIPLUS 及び Proti Power という商号（トレードネーム）を用いていたことによって成立するかどうかが争われたもので、PROTIPLUS 及び Proti Power も同じ商標権者によって商標登録されていた。

CJEU は、使用されている形態自体（PROTIPLUS 及び Proti Power）が商標として登録されていても、登録された形態（PROTI）とは異なる形態であるが、その差異は商標の識別性に影響を与えないような形態で使用されているという事実に基づいて、登録商標（PROTI）の使用を立証することができるかと判示した。

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。

本判決の判示事項の概要は以下のとおり。

<本件の経緯>

本件主訴訟の原告である Rintisch 氏は、1996年5月20日に登録された PROTIPLUS（文字商標）、1997年3月3日に登録された PROTI（文字商標）、1997年3月5日に登録された Proti Power（文字／図形商標）、の商標権者である。これらのドイツ国内商標は、主にプロテイン製品に対して登録されていた。

本件主訴訟の被告である Eder 氏は、後に2003年2月11日に登録された Protifit（補助食品、ビタミン剤及びダイエット用食品）（文字商標）の商標権者である。

Rintisch 氏は、自身の先の登録商標に由来する権利に基づいて、第一に商標 Protifit の取り消しを、第二にその商標の使用の禁止を求めて提訴した。Rintisch 氏は、主に商標 PROTI に基づいて自身の権利を主張し、予備的に PROTIPLUS 及び Proti Power に基づいて主張した。

Eder 氏は抗弁として、Rintisch 氏が商標 PROTI を使用していなかったと主張した。これに対して Rintisch 氏は、PROTIPLUS 及び Proti Power という商号（トレードネーム）を用いていたことによって、商標 PROTI の使用が成立すると主張した。第一審と第二審は、Rintisch 氏の主張を退けた。

Rintisch 氏はドイツ連邦通常裁判所<sup>1</sup>に上告した。連邦通常裁判所は、標識 PROTIPLUS 及び Proti Power は、商標 PROTI の識別性に影響を与えるものではなく、商標 PROTIPLUS 及び Proti Power は真正に使用されていたと判断した。連邦通常裁判所は、ドイツ商標法第 26 条(3)の目的において、商標 PROTI は真正に使用されていたとみなされなければならないという前提に立っていた。

しかし、連邦通常裁判所は、ドイツ商標法第 26 条(3)の第 2 文が、商標ハーモ指令の第 10 条(1)及び(2)(a)に整合しているかどうか確実でないとして、この点を CJEU へ付託するために審理を中断した。

#### <CJEU へ付託された質問>

ドイツ連邦通常裁判所は、CJEU に対して次の質問を付託した。

1. 商標ハーモ指令の第 10 条(1)及び(2)(a)は、原則としてこの条項が、その商標（商標 1）が登録された形態と異なり、商標（商標 1）の識別性に影響を与えない形態で使用されている場合であっても、商標（商標 1）の使用が推定されなければならないことを規定する国内法を禁止するという意味に解釈しなければならないか？
2. 質問 1 に対する回答が否定的である場合；  
最初の質問に記載された国内条項が、使用されている形態で登録された別の登録商標（商標 2）の保護を確保する又は拡大するためだけに登録されている商標（商標 2）には適用されないという意味に解釈される場合、その国内条項は商標ハーモ指令に適合しているか？
3. 質問 1 に対する回答が肯定的であるか、質問 2 に対する答えが否定的である場合：
  - (a) 登録された商標（商標 1）は、以下の場合、商標ハーモ指令の第 10 条(1)及び(2)(a)の意味において不使用であるか？
    - (i) それ（商標 1）と商標権者のさらなる商標（商標 2）が登録されているが、差異が商標（商標 1 及び商標 2）の識別性に影響を与えないような形態と、構成成分のみで異なる標識の形態を、商標権者が使用している場合
    - (ii) 商標権者が 2 つの形態の標識を使用していて、いずれの形態も登録商標（商標 1）に対応していないが、使用されている 1 つの形態（形態 1）が商標権者の別の登録商標（商標 2）と同じであり、商標権者によって使用されている 2 番目の形態（形態 2）が構成要素において両方の登録商標（商標 1 及び商標 2）と異なるがその差異は商標の識別性に影響を与えない場合で、この標識の形態（形態 2）が、商標権者の他の商標（商標 2）に対してより大きな類似性を示す場合
  - (b) 事件の事実が、加盟国の法律が指令に適合しないことが示された最初の CJEU 判決（2007 年 9 月 13 日の事件 C-234/06 P *II Ponte Finanziaria v OHIM* ... [2007] ECR I 7333）の前に発生していた場合において、加盟国の裁判所は、指令の条項の実施に

---

<sup>1</sup> 最終上訴審であり、一般的には、連邦最高裁判所と呼ばれることもある。

おける利益よりも、当事者が憲法で保障された地位の有効性についての裁判手続きを信頼していたことを尊重して、指令の条項（ここでは商標ハーモ指令の第 10 条(1)及び(2)(a)）と整合しない国内条項（ここではドイツ商標法の 26 段落(3)の第 2 文）を適用することが許されるか？

<CJEU の判示事項の概要>

・質問 1 と質問 3(a)について

商標ハーモ指令の第 10 条 (2)(a)には、商標が使用される形態で商標とは異なる形態が、商標として登録されているとはならないことを示唆するものは全くない。さらに、商標ハーモ指令の第 10 条 (2)(a)の目的は、そのマークの権利者がその標識の商業的活用の際に、商品や役務の販売促進によりよく適合させることができるように、その標識を識別性に影響を与えることなく変化させることを許容することである。登録商標の使用を立証するためにさらなる要件が課せられるなら、この目的が損なわれることになる。

また、商標ハーモ指令の第 10 条(2)(a)は、パリ条約第 5 条 C(2)に整合するように解釈しなければならない。パリ条約第 5 条 C(2)にも、ある標識が登録されている場合に、商標の識別性に影響を与えないような点でのみ異なる別の登録商標の使用を立証するために、その標識の使用に頼ることができないことを示唆するものはない。

また、この解釈は、*II Ponte Finanziaria v OHIM* の判示事項から導かれる解釈と一致しないものでもない。

したがって、商標ハーモ指令の第 10 条(2)(a)は、登録商標の商標権者は、この条項における商標の使用を立証するために、登録された形態とは異なる形態であって、その異なる形態それ自体が商標として登録されているも、その 2 つの形態の差異は商標の識別性に影響を与えないような形態で使用されているという事実を妨げられない、という意味に解釈しなければならない。

・質問 2 について

商標ハーモ指令の第 10 条(2)(a)が、使用されている形態で登録された別の登録商標の保護を確保する又は拡大するためだけに登録されている「防衛」商標については適用されないと解釈する根拠はない。この条項の適用にあたっては、商標登録の際の主観的な意図は関係のない事項である。

したがって、商標ハーモ指令の第 10 条(2)(a)は、使用されている形態で登録された別の登録商標の保護を確保する又は拡大するためだけに登録されている「防衛」商標については、商標ハーモ指令の第 10 条(2)(a)が適用されないという国内法に変換されるように解釈されることを妨げるように、解釈されなければならない。

・質問 3(b)について

商標ハーモ指令の第 10 条(1)及び(2)(a)と、ドイツ商標法第 26 条(3)の第 2 文とが整合していないとの判断はなされなかったため、質問 3(b)については回答する必要がない。

<参考：関連条文の仮訳>

パリ条約第 5 条 C(2)

商標の所有者が 1 の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない。

商標ハーモ指令 (89/104/EEC) 前文(12)

全加盟国は、工業所有権の保護に関するパリ条約に拘束される。本指令の規定は、パリ条約の規定に完全に合致している必要がある。同条約に起因する加盟国の義務は、本指令により影響を受けることがあってはならない。適切な場合には、(TFEU 第 267 条の) 第 2 項を適用すべきである。

商標ハーモ指令 (89/104/EEC) 第 10 条

1. 登録手続の完了日から5年以内に、所有者が加盟国において登録にかかわる商品または役務に関して商標を真正に使用しない場合、あるいはその使用が5年間継続して中止されている場合には、不使用についての正当な理由がない限り、当該商標は本指令に定める制裁の対象となる。
2. 以下に掲げるものもまた、第1パラグラフでいうところの使用を構成する：
  - (a) 登録された際の形態における標識の識別性に影響を与えることのない構成部分を変更した形で商標を使用すること；

ドイツ商標法第 26 条(3)

商標が登録された形態と異なる形態での商標の使用も、その相違する構成部分が当該商標の識別性を変更しない限り、当該登録商標の使用とみなされるものとする。第 1 文は、商標が既に使用されている形態で登録された場合にも適用されるものとする。

— CJEU の判決文は、以下参照 —

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

— 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)