

欧州連合司法裁判所、共同体商標の「真正な使用」とは一加盟国における使用で十分か否かとの付託質問について判示

2012年12月25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19日、共同体商標の共同体での「真正な使用(genuine use)」について、ヘーグ地域控訴裁判所(Gerechtshof te's-Gravenhage: Regional Court of Appeal, The Hague)から付託されていた「共同体商標理事会規則((EC) No 207/2009: 以下「共同体商標理事会規則」)第15(1)条は、『一加盟国における使用をもって共同体商標の『真正な使用』を構成するに十分』と解釈せねばならないか」等の質問について、「国内商標」の真正な使用について示していた従来の解釈を類推適用しつつ、以下のとおり判決を下した。

CJEUは、共同体商標理事会規則第15(1)条における共同体商標の「真正な使用」がなされているかの評価に当たっては、同条は、加盟国の国境(the territorial borders of the Member States)を無視すべきであると解釈せねばならない旨判示した。加えて、当該共同体商標が、その本質的機能に従いつつ、当該共同体商標が付される商品又は役務について欧州共同体域内における市場シェアを維持し又は創造する目的で使用されているときに、同条における意味での「真正な使用」がなされていることとなるとした。

その上で、当該条件が満たされているかについては、質問を付託しているヘーグ地域控訴裁判所が主訴訟において評価すべきであり、その評価に当たっては、市場の性格、当該商標によって保護される商品又は役務の性格並びに使用の地域範囲(territorial extent)、規模、頻度及び周期性を含めた、すべての関連する事実及び状況を考慮すべきであると結論付けた。

本判決の判示事項の概要は以下のとおり。

#### <本件の経緯>

本付託は、共同体商標理事会規則第15(1)条の解釈に関し、予備的判決を求めるものであり、Leno Merken BV社(以下「L社」と)とHagelkruis Beheer BV社(以下「H社」と)との間の本訴訟に関するものである。

2009年7月27日、H社は、ベネルクス知的財産庁(BOIP)に文字商標「OMEL」を、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」の第35類、第41類、第45類について商標登録出願した。他方、L社は、2002年3月19日に文字商標「ONEL」を、同第35類、第41類、第42類について共同体商標登録出願し、これについて2003年10月2日に共同体商標登録を受けていた。2009年8月18日、L社はH社の商標登録出願に対して、自身の共同体商標登録の存在に基づきBOIPに異議申立てを行った。これに対し

H社は、L社の当該共同体商標が使用されていることの証明を求めた。

2010年1月15日の決定において、BOIPは、L社は共同体商標「ONEL」を、「OMEL」に係る商標登録出願の公開日前の5年間、真正に使用していたとは証明できなかったとして、L社の異議申立てを棄却した。L社はこれを不服とし、ヘーグ地域控訴裁判所に控訴した。

同裁判所によれば、L社とH社の間には、共同体商標理事会規則第15(1)条における共同体商標の「真正な使用」たる概念の解釈、とりわけ、「真正な使用」に必要とされる地域的な範囲（the extent of the territorial area）についてのみ争いがあるところ、L社は、先行の共同体商標「ONEL」がオランダにおいて5年間真正に使用されていたことは証明していたものの、残りの共同体（EU加盟国全体）の地理的範囲における使用の証拠を示すことはできていなかった。

この点について、同裁判所は、CJEUの判例法によれば、『真正な使用』はEU法に固有の意味を有する概念であり、使用の地域範囲は、先行商標が商品・役務に関して『真正に使用』されていたか否かを評価する際の単なる一要素に過ぎず、一加盟国において商標の使用がなされているからといって、共同体における『真正な使用』について不問に付されるとは必ずしも意味しない」と認識する。他方で、同裁判所は、2009年改正前の共同体商標理事会規則（No 40/94）第15(1)に関し、同規則が採択された際の議事録に記録された共同声明10（Joint Statement No 10）が「理事会及び委員会は、一国内で（同規則の）第15条の意味において真正とされる使用は共同体における真正な使用を構成すると考える」としていることの重要性についてどのように評価すればよいか判然としないとの立場を示した。

このため、同裁判所は本訴訟の審理を中断し、以下の質問をCJEUに付託し、予備的判決を求めた。

#### <CJEUへ付託された質問>

ヘーグ地域控訴裁判所は、CJEUに対して次の質問を付託した。

1. 共同体商標理事会規則第15(1)条は、一加盟国の国境内での共同体商標の使用が、もしそれが国内商標であったとした場合にその使用が当該一加盟国における真正な使用と観念されるものだとしたら、当該商標の真正な使用を構成するに十分であるという意味として解釈せねばならないか？（上記「共同声明10」及びこれに対応する欧州共同体商標意匠庁（OHIM）の異議ガイドラインを参照のこと）
2. 質問1に対する回答が否定的である場合；  
上述のような一加盟国における共同体商標の使用は、同条における共同体での「真正な使用」とは決して判断され得ないのか？
3. 上述のような一加盟国における共同体商標の使用が同条における共同体での「真正な使

用」とは決して判断され得ないのであるならば、共同体における真正な使用の評価の際に、その他の要素に加えて、共同体商標の使用の地域的範囲（the territorial scope）に関してどのような要件が適用されるのか？

4. あるいは、上記の代替質問として、共同体商標理事会規則第 15 条は、共同体における真正な使用の評価は、個別の加盟国の国境について言及せずに完全に理論的になされるべき（そして、例えば、（製品市場・地理的市場といった）市場シェアを評価基準とすべき）という意味として解釈せねばならないか？

#### <CJEU の判示事項の要点>

CJEU は、付託された上記質問はまとめて検討するのが適用であるとして、以下のとおり考察する。

まず、CJEU は、予備的な論点として、EU 内では商標保護に関し複数の制度が併存していることを認識すべきであるとし、「商標に関する加盟国の法律を接近させるための欧州議会及び欧州理事会の指令 2008/95/EC」（以下「商標ハーモ指令」）の前文(2)を引用し、同指令の目的を「商標に関する加盟国の法律を、商品やサービスの自由な流通を阻害し、共通の市場における競争をゆがめるおそれのある不一致を取り除いて接近させる」ことであると論じつつ、さらに共同体商標理事会規則の前文 (3)から、同規則の目的が「商標の統一保護がなされ、EU 全域を通じてその効果が提供される共同体の商標制度の創設」であることは明らかであるとする。

そして、まず、自身の過去の判例に言及しつつ、CJEU が、「国内商標」が真正に使用されていたかを評価する文脈での「真正な使用」の概念については、当該概念は、統一解釈が付されなければならない EU 法の概念から自立したものであるとして既に解釈を行っているとする。その上で、その解釈によれば、商標の使用が真性であるか否かを評価するに当たっては、業としてその標章を真に商業的に使用しているか、特に当該標章によって保護される商品又は役務の市場シェアを維持し又は創造する手段として関連する経済セクターで正当な使用であると認識されているかに関連するすべての事実及び状況を考慮しなければならないと解説する。

さらに、CJEU は、「使用の地域的範囲（the territorial scope of the use）は、使用の真正性を判断する際に考慮すべきいくつかの要素のうちの単なる一要素に過ぎない」と過去の判例において言及している旨を付言し、商標ハーモ指令と共同体商標理事会規則とが、商標に真正使用という要件を課して同じ目的を追及していることから、この解釈が共同体商標にも類推適用され得るとする。そして、当該類推適用に当たって、国内商標と共同体商標のそれぞれに与えられる保護の地域的範囲（the territorial extent of the protection）の相違を考慮しなければならないとしつつも、共同体商標理事会規則第 15(1)条において、共同体商標については『「共同体」における』真正な使用と規定されているのに対し、商標ハーモ指令

第 10 条において、国内商標については「『加盟国』における」真正な使用と規定されている点、さらには、共同体商標理事会規則第 42(2)条における先行共同体商標の「真正な使用」に基づく異議申立ての要件に関する規定の、先行国内商標についての読替えについて規定する同第 42(3)条において「『共同体』における使用」を「『加盟国』における使用」と読み替えている事実に言及し、両者の対比関係を強調する。

CJEU はその上で、上述の「使用の地域的範囲 (the territorial scope of the use) は、使用の真正性を判断する際に考慮すべきいくつかの要素のうちの単なる一要素に過ぎない」という過去の判例における判示事項に立ち戻り、使用の地域的範囲は真正な使用の独立した一条件 (a separate condition) ではなく、他の要素と同時に総合考慮されるべき一要素に過ぎず、この点において、「共同体において」という語句は当該総合考慮に関する基準を示しつつ地理的市場を画定しようとするものであるとする。それ故、付託された質問に回答するためには、共同体商標理事会規則第 15(1)条における「共同体における真正な使用」が何を包含するのかを確定する必要があるとする。

他方で、同条にはこれ以上の言及はなされていないが、この規定の文脈、枠組み及び目的を考慮すべきであるとし、CJEU は、共同体商標理事会規則前文(2)、(4)及び(6)を併せ読めば、同規則は、商標権の属地性 (territoriality) による障壁を除去することを目的として共同体商標を導入しつつ、共同体レベルでの保護を求めない取組に対しては国内商標の使用を選択できるようにすることを目的としていると説示する。そして、それらの目的を達成するために、同規則は第 1 (2) 条及び前文(3)によって単一の性格を備えた共同体商標を提供しているのであり、同制度の目的とは、同規則前文(2)から明らかなように、共同体の内部市場について国内市場において確立されたものと同様の条件を提供することであるとする。

そして、この文脈によれば、共同体商標の枠組みにおいて各国の領土について特別に重きが置かれたとしたら、上述の目的、ひいては共同体商標の単一の性格を損なってしまうであろうとして、以上の考察に基づき、CJEU は、「共同体における真正な使用」の評価においては、加盟国の国境は無視すべきとの結論を導いている。

なお、CJEU は、質問 1. において言及されている上記共同声明 10 及びこれと本質的に同様のルールを内包する OHIM 異議申立てガイドラインに関し、これらの存在によって、上記結論が左右されることはないとする。その根拠として、まず、前者については、理事会の議事録に記録された声明は、規則、指令等の第二次法の規定の文言において言及されていない場合は、当該規定を解釈する目的では利用され得ないことは、確立された判例であり、理事会も委員会も当該声明の前文において、「以下の声明は法的テキストの一部ではなく、CJEU によるテキストの解釈を予断するものではない」と明示的に認めていることを挙げる。さらに、後者については、OHIM のガイドラインは EU 法の規定の解釈の目的において何らの法的拘束力を持たないと説示する。

<参考：関連条文の仮訳>

商標ハーモ指令（2008/95/EC）

前文

(2) 指令 89/104/EEC が発効する前に加盟国で適用されていた商標法には、商品の自由な移動や役務提供の自由を阻害し、かつ共同市場内での競争を歪めるおそれのある不一致が含まれていた。それ故、域内市場の適正な機能を確保するために、加盟国の法律を接近させることが必要となった。

共同体商標理事会規則（EC）No 207/2009）

前文

(2) 適切に機能し、かつ、1 国内市場において取得するものと類似の条件を提供する域内市場を完成することにより、共同体全域において、経済活動の調和した発展、及び継続的かつ均衡のとれた伸展を促進することが望まれる。この種の市場を創設し、それを更に単一の市場にするため、商品及びサービスの自由な移動に対する障壁を除去し、競争が歪められないことを確実にする協定を創設しなければならないのみならず、更に、商品を製造し頒布するか又はサービスを提供するか何れにせよ、企業が共同体の規模においてその活動を適用させることができる法的条件が創設されなければならない。これらの目的のために、共同体全域において同一手段により企業の商品及びサービスの識別を可能にする商標は、国境に関係なく、企業が随意にできる法的文書の中で重要な役割を演じるべきである。

(3) 共同体の前記目的を遂行するために、商標についての共同体取極であって、それにより企業が 1 の手続制度により均一の保護が与えられ、かつ、その効果を共同体全地域に及ぼす共同体商標を取得することができるものを定めることが必要であると認められる。本規則に別段の規定がない限り、このように記述された共同体商標の単一性の原則が適用されるべきである。

(4) 加盟国の法律により商標の所有者に与えられた権利の属地性という障害は、法律の近接化により除去することができない。企業の利益のために、共通の市場全体において制限されない経済活動を開放するために、全加盟国に直接適用することができる単一の共同体法によって規制される商標を創設すべきである。

(6) しかしながら、商標に関する共同体法は、商標に関する加盟国の法律に代わるものではない。企業に自己の商標を共同体商標として登録出願するよう要求することが正当化されるとは事実上認められない。自己の商標の共同体水準での保護を望まない企業にとって国内商標は引き続き必要とされる。

## 第 15 条 共同体商標の使用

(1) 登録後 5 年の期間内に、所有者が登録されている共同体商標の対象である商品又はサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は 5 年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、共同体商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、この限りでない。

## 第 42 条 異議申立の審査

(2) 出願人が請求する場合は、異議申立をした先の共同体商標の所有者は、共同体商標出願の公告日前 5 年間に、登録されている当該先の共同体商標の対象である商品又はサービスについてその商標を共同体において真正に使用しており、その商標を自己の異議申立の正当化のために引用することの証拠、又は当該先の共同体商標が前記公告日に 5 年間以上登録されていることを条件として、不使用について正当な理由が存在することの証拠を提出しなければならない。この旨の証拠の提出がない場合は、異議申立は棄却されるものとする。登録されている当該先の共同体商標の対象である商品又はサービスの一部のみについて使用されていた場合は、当該商標は、異議申立の審査上当該一部の商品又はサービスについてのみ登録されているものとみなす。

(3) (2)は、共同体における使用に代えて先の国内商標が保護されている加盟国における使用をもって、第 8 条(2)(a)にいう先の国内商標に適用する。

— CJEU の判決文は、以下参照 —

[JUDGMENT OF THE COURT \(Second Chamber\) , 19 December 2012, \(Community trade mark – Regulation \(EC\) No 207/2009 – Article 15\(1\) – ‘Genuine use of the trade mark’ – Territorial scope of use – Use of the Community trade mark in a single Member State – Whether sufficient\)](#)

— 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）\(PDF\)](#)

— 共同体商標理事会規則の日本語仮訳は、以下参照 —

[共同体商標理事会規則（日本語）\(PDF\)](#)

(以上)