

欧州連合司法裁判所，共同体商標の排他権について
後に登録された共同体商標の所有者にも及ぶと判示

2013年3月1日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、2月21日、2009年2月26日付け理事会規則 207/2009（共同体商標規則）の第9条(1)の解釈について、共同体商標の排他権は、後に登録された共同体商標の所有者にも及び、後に登録された共同体商標が事前に無効を宣言される必要もないとする判決を下した。

本判決の判示事項の概要は以下のとおり。

<本件の経緯>

FCI は共同体文字／図形商標 No 4438751（FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE）の所有者である。当該商標は、2005年6月28日に出願され、2006年7月5日に登録の公告がなされ、犬の繁殖や訓練等に関する博覧会を開催する組織について登録されていた。登録された標識は以下のとおりである。



FCIPPR は共同体図形商標 No 7597529 の所有者である。当該商標は、2009年2月12日に出願され、2010年9月3日に登録の公告がなされ、純血種犬の競技会等について登録されていた。登録された標識は以下のとおりである。



FCI は、FCIPPR の共同体商標登録 No 7597529 に対して異議申立てを行ったが、料金の不払いにより却下された。

また、FCI は2010年6月18日、FCIPPR を相手取って、FCI が所有する商標 No 4438751 の侵害等に基づき、アリカンテ商事第1及び共同体商標第1裁判所（スペイン）に訴訟を

起こした。

その後、FCIは2010年11月18日、OHIM（欧州商標意匠庁）に対して、FCIPPRの共同体商標登録No 7597529の無効請求を行った。FCIPPRは本訴訟の開始を理由として無効手続の中止を求め、認められた。

アリカンテ商事第1及び共同体商標第1裁判所は、共同体商標規則第9条(1)によって共同体商標の所有者（本件においてはFCI）に付与される権利が、後に登録された共同体商標の所有者（本件においてはFCIPPR）である第三者に対して、後の商標が無効を宣言されていない場合にも及ぶのかという問題が提起されたと判断した。

<CJEUへ付託された質問>

アリカンテ商事第1及び共同体商標第1裁判所は、CJEUに対して次の質問を付託した。「共同体商標によって付与される排他権の侵害訴訟において、（共同体商標規則）第9条(1)によって与えられる、第三者が業として使用することを阻止する権利は、（共同体商標に類似しており、商品又は役務が類似しているから）混同のおそれのある標識を使用するいかなる第三者にも及ぶのか。あるいは、これとは反対に、自らの名義で共同体商標として登録されている標識（混同のおそれがあり得る）を使用する第三者は、その後の商標登録が無効を宣言されるまでは除外されるのか。」

<CJEUの判示事項の概要>

まず、共同体商標規則第9条(1)は、第三者が商標権の所有者であるか否かについて区別をしていない。

また、共同体商標規則第54条は、黙認の結果としての制限に関するものであるが、その条文からみて、共同体商標の所有者が、黙認の結果としての制限が発生しないように、OHIMに対して無効請求を行うことも、共同体商標裁判所における訴訟の中で使用に対抗することも、両方可能であることは明らかである。

最後に、共同体商標の効力の制限を規定する共同体商標規則第12条及びその他の条文をみても、共同体商標の排他権の制限について、後の共同体商標の所有者にとって有利になるように規定したものはない。

したがって、共同体商標の所有者が、後の共同体商標の所有者に対してその商標の使用を阻止できることは、明らかである。

この結論は、後の共同体商標の所有者も規則第9条(1)による排他権の利益を享受するという事実によって、疑問視されるものではない。二つの標識の間で対立がある場合に、先に登録された商標の方が保護を受ける条件を満たしていたと推定することは、共同体商標規則第8条(1)及び53条(1)等から明らかである。

FCIPPRは、商標の登録が一旦認められたら、その商標を使用する権利が所有者に付与さ

れ、この権利に対する疑義は、OHIMにおける無効手続又は侵害訴訟における反訴によってのみ生じ得るものであると主張した。

確かに共同体商標の登録手続は、登録前にその共同体商標が保護の要件を満たすかどうかの審査を含むが、このことは決定的なものではない。その理由は以下のとおりである。

まず、先の共同体商標を侵害するような標識が登録されることは、想定できない事態ではない。

また、CJEUは既に、共同体意匠に関して、先に登録された共同体意匠の所有者が、後に登録された共同体意匠の所有者に対して侵害訴訟を提起できることは、OHIMに対して後の意匠の無効請求を行うことの本質を失わせることにはならない、との判断を下している（Case C-488/10 *Celaya Emparanza y Galdos International*）。この判断は、共同体商標についても準用することが出来る。

さらに、消費者に対して商品の出所を保証するという、商標の本質的な機能を保護する必要性を強調することが重要である。もし先の商標の所有者が、自身の商標の機能に影響するような第三者による標識の使用を阻止するために、後の商標の無効の宣言を待つ必要があるとするならば、共同体商標規則第9条(1)によって付与された保護が大いに弱められてしまう。

以上のことから、付託された質問に対する回答は以下のとおりである。

「共同体商標規則第9条(1)については、共同体商標の所有者の、同一または類似の標識を第三者が業として使用することを阻止する排他権が、後に登録された共同体商標の所有者にも及び、後に登録された共同体商標が事前に無効を宣言される必要もない、という意味に解釈されなければならない。」

<参考：関連条文の仮訳>

共同体商標規則（207/2009）

第8条 相対的拒絶理由

(1) 先の商標の所有者による異議申立に基づいて、次の場合は、出願商標は登録されないものとする。

(a) その商標が先の商標と同一であって、登録出願の対象である商品又はサービスと保護されている先の商標の対象である商品又はサービスとが同一である場合

(b) その商標と先の商標との同一性又は類似性及びこれらの商標により包含された商品若しくはサービスの同一性又は類似性のために、先の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虞が存在する場合。この場合の混同の虞は、先の商標との連想を生じる虞を含む。

第9条 共同体商標により付与される権利

(1) 共同体商標は、その所有者にその商標についての排他権を与える。所有者は、自己の同意を得ないで全ての第三者が次の標識を業として使用することを阻止する権利を有す

る。

- (a) 何らかの標識であって、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と同一の商品又はサービスに関して共同体商標と同一のもの
- (b) 何らかの標識であって、共同体商標と当該標識との同一性又は類似性、並びに共同体商標及び当該標識により包含された商品又はサービスの同一性又は類似性のために、公衆の側に混同を生じる虞が存在する場合のもの。この場合の混同の虞には、その標識と商標との間に連想の虞があるときを含む。
- (c) 何らかの標識であって、共同体商標が共同体において名声を得ている場合及び当該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場合は、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と類似しない商品又はサービスに関して共同体商標と同一又は類似のもの

第12条 共同体商標の効力の制限

共同体商標は、その所有者に第三者が次のものを業として使用することを禁止する権利を与えるものでない。

- (a) 自己の名称又は住所
- (b) 商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期、又は商品又はサービスのその他の特徴に関する表示
- (c) 商品又はサービスの用途、特に付属品又は部品として表示する必要がある場合の商標。ただし、その者がそれらを工業上又は商業上の誠実な慣行に従い使用することを条件とする。

第41条 異議申立

- (1) 共同体商標出願の公告後3月以内に、次の者は、第8条に基づいて登録することができないという理由により、その商標の登録に対し異議申立をすることができる。
 - (a) 第8条(2)にいう先の商標の所有者及び第8条(1)及び(5)に関してその所有者が許諾したライセンスシー
 - (b) 第8条(3)にいう商標の所有者
 - (c) 第8条(4)にいう先の標章又は標識の所有者及び関係国内法に基づいてこれらの権利の行使を認められた者
- (2) (1)に定める条件に従うことを前提として、第43条(2)第2文に従い補正された出願の公告の場合にも、商標の登録に対する異議申立をすることができる。
- (3) 異議申立は、書面により提出しなければならない、かつ、その理由を明記しなければならない。異議申立は、異議申立手数料が納付されるまで正規に申し立てられたものとはみなさない。異議申立人は、商標意匠庁が定める期間内に、自己の立場を支える事実、証拠及び論拠を提出することができる。

第53条 無効の相対的理由

(1) 共同体商標は、商標意匠庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として、次の場合は、無効を宣言される。

(a) 第8条(2)にいう先の商標が存在し、かつ、それが同条(1)又は(5)に定める要件を満たしている場合

(b) 第8条(3)にいう商標が存在し、かつ、それが同項に定める要件を満たしている場合

(c) 第8条(4)にいう先の権利が存在し、かつ、それが同項に定める条件を満たしている場合

第54条 黙認の結果としての制限

(1) 共同体商標の所有者は、継続して5年の期間、共同体において後の共同体商標が使用されていることを知りながらその使用を黙認していた場合は、もはや先の商標を基礎として後の商標を無効とすべき旨の宣言を申請することも、又は使用されている後の商標の対象である商品若しくはサービスについて後の商標の使用に対して対抗することもできない。ただし、後の共同体商標の登録が悪意で出願された場合は、この限りでない。

(2) 第8条(2)にいう先の国内商標の所有者又は第8条(4)にいう他の先の標識の所有者は、継続して5年の期間、先の商標又は他の先の標識が保護されている加盟国において後の共同体商標が使用されていることを知りながらその使用を黙認していた場合は、もはや先の商標若しくは他の先の標識を基礎として後の商標を無効とすべき旨の宣言を申請することも、又は使用されている後の商標の対象である商品若しくはサービスについて後の商標の使用に対して対抗することもできない。ただし、後の共同体商標の登録が悪意で出願された場合は、この限りでない。

(3) (1)及び(2)にいう場合において、後の共同体商標の所有者は、先の権利がもはや後の共同体商標に対して援用することができないとしても、先の権利の使用に対して対抗する権利を有さない。

— CJEU の判決文は、以下参照 —

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

— 共同体商標規則の日本語仮訳は、以下参照 —

[共同体商標規則（日本語） \(PDF\)](#)

(以上)