

欧州連合司法裁判所，商標の普通名称化による
取消事由に関する商標ハーモ指令解釈について判示

2014年3月14日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、3月6日、商標の普通名称化による取消事由の要件に関し、商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付け欧州議会及び欧州連合理事会指令2008/95/EC（商標ハーモ指令）の第12条(2)(a)について、「(本訴訟事件（*Backaldrin Österreich The Kornspitz Co GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH*.以下同様。）で問題となっているようなケースにおいては）商標権者の作為又は不作為の結果として、最終使用者のみの視点から見て、当該商品について登録された商標が普通名称化してしまった場合には、当該商標は取り消されなければならない」、「商標権者が販売業者に対して、当該商標が登録された商品を販売する際に当該商標をより活用するよう促さない場合は、当該規定上の意味における『不作為』に該当し得る」などの解釈を示す判決を下した。

【背景】

本件は、「ペーストリー菓子類の製造のための、小麦粉及び穀類を原料とする調整品；パン製品；ベーキング用成分，ベーキングの準備段階のものも含むペーストリー菓子類；未整形のドウ等」の商品について登録された、Backaldrin社（B社）の保有するオーストリアの登録文字商標「KORNSPITZ」（以下「本件文字商標」という。）に関して、ライバル企業のPfahnl社（P社）が商標登録の取消しを求めて争ったことに端を発する本訴訟事件をめぐり、オーストリア特許・商標最高裁判所がCJEUによる商標ハーモ指令の解釈を求めてCJEUに質問を付託していたもの。

B社は、主としてパン製造販売業者に供給するベーキング・ミックスを製造し、パン製造販売業者は当該ベーキング・ミックスで、両端が尖った楕円形状のロールパンを製造。B社は、パン製造販売業者及びそれらの業者から商品の供給を受けた流通業者による本件文字商標の使用を許可していた。

P社は、本件文字商標について、最終使用者は両端が尖った楕円形状のロールパンを指す普通名称であるものと認識しているとし（ただし、この点についてB社は認めておらず、争っている。）、その根拠として、特に、B社のベーキング・ミックスを使用しているパン製造販売業者らは、通常は、本件文字商標が商標登録されていることも、当該ロールパンがB社の当該ベーキング・ミックスで製造されていることも顧客に対して知らせていないと説明。P社は、当該主張に基づき、本件文字商標の取消しを求めてオーストリア特許庁に審判請求したところ、同庁はこれを認容。これを不服としたB社がオーストリア特許・商標最高裁判所に上訴していた。

オーストリア特許・商標最高裁判所は、必ずしも、当該文字商標が登録されたすべての商品が同じ顧客に宛てられたものであるわけではなく、例えば、本件文字商標の下で B 社が販売したベーキング・ミックス等の材料や中間製品の最終使用者はパン製造販売業者であり、流通業者である一方で、当該ロールパンの最終使用者はそれら業者の顧客であるところ、本訴訟事件における紛争に対して、「取引上の普通名称 (common name in the trade)」の基準を適用するに当たり、その事実をどの程度考慮に入れるべきか判然としないとする。その上で、本件文字商標が材料や中間製品について登録されている限り、当該上訴は支持されるべきであるとする。他方で、対照的に、本件文字商標が登録されたパン製品やペーストリー菓子類等の最終製品については、同裁判所は CJEU の予備的判決による明確化を求めて CJEU に対し以下の質問を付託した。(なお、同裁判所は、B 社が争っている、最終使用者が本件文字商標を普通名称と認識しているか否かの問題については、CJEU の予備的判決を待って、その調査の必要性を判断するとしている。)

【オーストリア特許・商標最高裁判所が CJEU へ付託した質問】

オーストリア特許・商標最高裁判所は、CJEU に対して次の質問を付託した ([] は、予備的判決の原文に忠実に表記)。

1. 以下の場合において、商標は、商標ハーモ指令第 12 条(2)(a)上の意味における「商品又は役務についての [取引上の] 普通名称」となっているか？
 - (a) 業者は当該商標が出所を表示するものであると知ってはいるものの、通常、当該業者はこれを [消費者] に開示しておらず、かつ
 - (b) (とりわけ) それらの理由により、[最終使用者が] もはや当該商標を、出所を表示するものとしてではなく、当該商標が登録された商品又は役務の普通名称として理解している場合。
2. 業者が顧客に対して当該名称が登録商標である旨を知らせていないという事実があったにもかかわらず商標権者が不作為を継続している場合に初めて、商標権者の行為が商標ハーモ指令第 12 条(2)(a)上の「不作為」に該当し得るのか？
3. 商標権者の作為又は不作為の結果として商標が、取引上ではなく、[最終使用者] にとっての普通名称となってしまった場合、最終顧客が同等の選択肢がないという理由で当該名称を使用せざるを得ないときのみ、当該商標は取り消されねばならないか？

【CJEU の判示事項】

(質問 1 について)

CJEU は、この質問は本質的に、商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a)を、「商標権者の作為又は不作為の結果として、商標が、最終使用者のみの視点から見て商品の普通名称となってしまった場合、当該商標はそれが登録された商品について取り消されなければならない」という意味として解釈しなければならないかを問うているものであるとする (段落 17)。そして、そもそも、当該条文は、商標がもはや出所表示の機能を果たすことができない状況を規定するものであり (段落 19)、商標の様々な機能の中で、出所表示機能が本質的なもの

であって、商品又は役務がある特別な事業に由来するものであることを特定するのに役立つものであるところ、その事業とは、その管理下で当該商品ないし役務が販売される事業であると説示する（段落 20）。

一方で、CJEU は、オーストリア特許・商標最高裁判所も述べているように、最終使用者の認識は、特に、当該ベーキング・ミックスを使用して製造されたロールパンの販売業者が、本件文字商標が登録商標である旨を顧客に通常は知らせていないことに起因し（段落 24）、このような事態は、ロールパンの販売業者が販売時に顧客に対して様々な販売品の出所表示を含む援助を申し出ないという事実によって特徴づけられるとする（段落 25）。そして、このような場合には、本件文字商標が取引上当該ロールパンについて、出所表示という本質的機能を奏していないことは明らかであるから、結果的に、その商品に関する識別性の喪失が当該商標の権利者の作為又は不作為に帰責されるのであれば、当該最終製品について登録されている限りにおいてその商標は取り消されなければならないと説示する（段落 26）。

なお、CJEU は、過去の判決において、商標が登録された商品ないし役務について取引上普通名称化してしまっているかについては、消費者又は最終使用者の認識の観点のみならず、関連する市場の特徴に依存して、販売業者等の取引上の使用者の認識の観点からも評価されるべきである旨強調してはいるものの、同判決の中でも指摘したとおり、一般に、消費者又は最終使用者の認識が決定的な役割を果たすと説示。本訴訟事件におけるもののように（オーストリア特許・商標最高裁判所が検証しなければならないことではあるが）、最終使用者の視点から問題の商標の識別性が喪失したとされるケースにおいては、当該識別性の喪失によって、商標の取消しという結果を招来し得ると言わざるを得ず、販売業者が商標の存在及びそれが表示する出所を認識していたという事実のみをもって、取消しを免れることはできないとする（段落 27～29）。

（質問 2 について）

CJEU は、この質問を、本質的に、商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a)を、「商標権者が販売業者に対して、当該商標が登録された商品を販売する際に当該商標をより活用するよう促さない場合は、当該規定上の意味における『不作為』に該当し得る」という意味として解釈しなければならないかを問うているものと読み替える（段落 31）。

その上で CJEU は、EU の立法府は、検討の結果、商標ハーモ指令の同条文を採用する際に、商標権者の利益と競争相手の当該標識の利用可能性に係る利益のバランスを取ることによって、商標の識別性の喪失は、それが商標権者自身の作為又は不作為に起因する場合のみ、商標取消しの根拠足り得るようにしたことを心に留めなければならないと説示（段落 32）。また、過去の判決において既に CJEU が「不作為」の概念は商標権者がその排他的権利を行使しなかったことを含む旨を判示した一方で（段落 33）、前述の当事者間のバランスの追及が放棄されない限り、この「不作為」の概念はその類の不作為のみに決して限定されてはならず、商標権者が、自身がその商標の識別性を保持するために十分に用心していないことを示すすべての不作為を含むものであると明示する（段落 34）。したがって、本

訴訟事件における場合には、商標権者が販売業者に対して当該商標をより活用するよう促し得る措置を何ら取らなかったことは、商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a) 上の意味における『不作為』に該当し得るものであると判示する（なお、本訴訟事件において、商標権者である B 社が、当該ロールパンの販売の際に、パン製造販売業者及び流通業者が顧客との取引において本件文字商標をより活用するよう促す措置を取ったかどうかについては、本件訴訟事件を審理するオーストリア特許・商標最高裁判所が調査しなければならない事項であることにも付言。段落 34～35）。

（質問 3 について）

CJEU は、この質問を、本質的に、商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a) を、「商標の取消しは、必然的に、当該商標が取引上普通名称となった商品について、他の名称が存在するかどうかを究明しなければならないことを前提とする」という意味として解釈しなければならないかを問うているものと読み替える（段落 37）。

この点については、当該条文の文言から明らかであるように、商標権者の作為又は不作為の結果、商標が普通名称になってしまった場合には、当該商標は取り消されなければならないのであって（段落 38）、そのような状況が生じた場合には、問題の商品又は役務について、代替名称が存在するかどうかは、それが取引上の普通名称と化してしまったことによる商標の識別性の喪失という事実認定を覆し得るものではない以上、無関係であると説示する（段落 39）。

以上の検討を踏まえ、CJEU は、オーストリア特許・商標最高裁判所から付託された質問 1～3 について、以下の回答を示す予備的判決を下した。

<CJEU の予備的判決の主文>

1. 商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a) は、「本訴訟事件におけるような場合において、商標権者の作為又は不作為の結果として、商標が、最終使用者のみの視点から見て商品の普通名称となってしまった場合、当該商標はそれが登録された商品について取り消されなければならない」という意味として解釈しなければならない。
2. 商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a) は、「商標権者が販売業者に対して、当該商標が登録された商品を販売する際に当該商標をより活用するよう促さない場合は、当該規定上の意味における『不作為』に該当し得る」という意味として解釈しなければならない。
3. 商標ハーモ指令の第 12 条 (2)(a) は、「商標の取消しは、当該商標が取引上普通名称となった商品について、他の名称が存在するかどうかを究明しなければならないことを前提とするものではない」という意味として解釈しなければならない。

【解説】

本予備的判決は、EU 加盟各国の商標制度に関し、①商標が取引上の普通名称と化したこ

とに基づく取消しに服するか否かについて、特定の条件下において最終使用者のみの視点から見てその是非を評価し得るか、また、②それを未然に防止すべく行動することの積極的な責任を商標権者がどこまで負うべきか、の2点についての判断基準を提供した点で、有意義なものとなった。

①については、本訴訟事件のように、ロールパンという最終製品に係る登録商標が識別性を喪失したか否かを事実上決定付けるのは、最終使用者すなわち消費者であることに基づき、最終使用者「のみ」の視点から見た場合であっても、当該最終製品の普通名称と化した場合には、その商品について登録された商標は取消しを免れないと判断が下され得ることが明確となった。

過去の判決において CJEU は、「商標が登録された商品ないし役務について取引上普通名称化してしまっているかについては、消費者又は最終使用者の認識の観点のみならず、関連する市場の特徴に依存して、販売業者等の取引上の使用者の認識の観点からも評価されるべきである」としつつも「一般に、消費者又は最終使用者の認識が決定的な役割を果たす」と説示しており、果たして、消費者又は最終使用者の視点「のみ」で商標取消しに至る普通名称化がなされているかを判断できるかどうかは必ずしも明確ではなかった。今般、そのように判断されるべきケースがあり得ることが明らかとなったことで、EU 加盟各国の司法当局が登録商標の取消しをめぐる紛争を解決する上で、「消費者又は最終使用者の視点に着目する」という、非常に使い勝手の良い道具が導入されたとも言える。

ただし、そのような道具は万能ツールとして用いられるべきでないのは言うまでもなく、個別のケースによって適用可能な場合と適用すべきでない場合に分かれるものである。他方で、その適用が許されるケースについての条件は、本予備的判決の主文では単に「本訴訟事件におけるような場合において」と曖昧に言及されるにとどまり、本訴訟事件における「関連する市場の特徴」を抽出し一般化して明示することで、正に「本訴訟事件のように」判断されるべきケースとそうでないケースとの境界線を具体的な要件を用いて明確化できなかったことは、今後の商標をめぐる紛争における当事者の間に議論の余地を残したと言える。今後の各国裁判所及び CJEU においてこの点がより明らかにされていくことが望まれる。

②の点に関して CJEU は、商標取消しに至る商標権者の不作為として、「自身はその商標の識別性を保持するために十分に用心していないことを示す『すべての』不作為を含む」と説示している。したがって、裏返せば、商標の識別性を保持するために、商標権者側は「常に」用心し、あらゆる必要な措置を講じなければならないこととなる。

ここで、そもそも、「行為」のみならず「不作為」がサンクションにつながるという条件は、「『適切な』行為を、『問題となり得るケース』に対して取り続ける」ことを権利者に要求することを意味するものであることから、論理的に見て権利者側にかかなりの負荷をかける規定であるところ、今般、その「不作為」の類型も問われないことが CJEU によって示され、上述の「問題となり得るケース」の範囲には実質的に見ても制限がない旨が明らかと

なった。このことから、本条文の「権利者の作為又は不作為の結果」という要件は、例えば、主として競合他社の作為に起因するようなケースであれば格別、商標権者側が商標の識別性を保持する上で怠惰に構えていた場合は、ほぼ自動的に商標権者に帰責するものとなったように思われる。これは、商標権者及び競合他社の利益のバランスを取った結果として、商標権者自身の作為又は不作為に起因する商標の普通名称化に限り商標取消しに服することとした当該要件の制定趣旨に照らすと、商標権者に対して若干厳しい文理解釈が形式的になされたかのようにも映る。他方で、商標の識別性の保持のために権利者側が監視活動をするのは、国際的に見ても、強力な排他権を有する者としての当然の責務と認識されていることから、この点に関する本予備的判決の内容は、結論としては妥当な解釈であるように思われる。

<参考：関連条文の仮訳>

商標ハーモ指令（2008/95/EC）第12条(2)(a)

第1項の規定を害することなく、商標は、その登録の日以降に以下の事態が生じた場合には、取消を逃れない：

(a) 権利者の作為又は不作為の結果、登録にかかわる商品または役務について、その商標が取引上の普通名称となった場合；

— CJEU の判決文は、以下参照 —

[JUDGMENT OF THE COURT \(Third Chamber\) 6 March 2014 In Case C-409/12, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Oberster Patent- und Markensenat \(Austria\)](#)

— 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（2008/95/EC）（日本語）（PDF）](#)

(以上)