

欧州連合司法裁判所、製品の機能に必要な形状のみ、及び製品に本質的な価値を与える複数の特徴を有する製品の形状のみからなる商標登録が拒絶され得る旨を判示

2014年9月19日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、9月18日、商標に関する加盟国の法律を接近させるための1988年12月21日付け第一理事会指令89/104/EEC¹（商標ハーモ指令）第3条(1)(e)の解釈について判示し、製品の機能に必要な形状のみ、及び、製品に本質的な価値を与える複数の特徴を有する製品の形状のみで構成される標識について、商標登録が拒絶され得る旨を判示した。

【背景】

ノルウェー及びオランダにグループ企業をもつStokke社は、1998年5月8日、ベネルクス知的財産庁において、「椅子、特に子供用の高椅子」について以下の立体商標の登録出願を行った。



Stokke社は、ドイツのHauck社が製造・販売する椅子が、同社の有する著作権を侵害し、また上記商標権を侵害しているとして、オランダのハーグ地方裁判所に損害賠償請求の訴えを起こした。Hauck社は抗弁として、上記商標登録の無効の確認を請求した。

一審のハーグ地方裁判所は著作権侵害を認める一方で、Stokke社の商標登録が無効であると判決した。二審のハーグ控訴裁判所も、上記立体商標は商標ハーモ指令第3条(1)(e)の(i)及び(iii)に該当し、登録は無効であると判決した。上告を受けたオランダ最高裁判所は、手続を中止して、商標ハーモ指令第3条(1)(e)の解釈についてCJEUに対し予備的判決を求める質問を付託することを決定した。付託された質問は以下の通り。

1. (a) [商標ハーモ指令] 第3条(1)(e) [(i)] の、[立体] 商標は商品そのものの性質から生じる形状のみで構成されるものではあってはならないという拒絶・無効理由は、商品

¹ 新しい商標ハーモ指令2008/95/ECが2008年11月28日に発効したため、旧指令89/104/EECは破棄された。第3条(1)(e)について新旧の指令の間で変更はない。

の機能に不可欠な形状に言及しているのか、それとも、消費者が競業社の商品に探し求める可能性のある一つ以上の本質的な商品の機能的特徴の存在にも言及し得るのか？

- (b) いずれの選択肢も正しくないとすれば、当該条項はどのように解釈されるべきか？
2. (a) [商標ハーモ指令] 第3条(1)(e) [(iii)] の、[立体] 商標は商品に本質的価値をもたらす形状のみで構成されるものであってはならないという拒絶・無効理由は、関連する公衆の購買の決定の根底にある動機に言及しているのか？
- (b) 前記条項の意味における「商品に本質的価値をもたらす形状」は、その形状が、他の価値に比較して主要な又は支配的な価値（例えば、子供用の高椅子の場合、安全性、快適性及び信頼性）を構成すると考えられる場合のみ存在するのか、あるいは、その価値に加えて、商品の本質的と考えられる他の価値も存在する場合にも存在するのか？
- (c) 質問2(a)及び2(b)に回答する上で、関連する公衆の多数の意見は決定的か、あるいは、前記条項の意味における関連する価値が「本質的」であるとする見方を取るために、公衆の一部の意見で十分であると判示することは可能か？
- (d) 質問2(c)の回答が後者である場合、公衆の一部のサイズについてどのような要件が課されるべきか？
3. [商標ハーモ指令] 第3条(1)(e)は、[(i)] の内容が適用され、且つ、その他の点に関しては [(iii)] の内容を満たす標識で構成される [立体] 商標の場合も、同条(1)(e)の拒絶・無効理由が存在すると解釈されるべきか？

【CJEU による判示事項の概要】

(質問1について)

CJEU はまず、同裁判所の判例を参照し、商標ハーモ指令第3条(1)(e)の拒絶・無効理由の趣旨は、利用者が競業者の商品に探し求める可能性のある、商品の技術的解決策又は機能的特徴についての独占権を、商標権によって権利者に付与することを防止することにあることを確認した（段落17）。さらに、同第3条(1)(e)(ii)及び(iii)の直接の目的は、EU 立法府が期限を限定すべきとした他の権利の期間が、商標権によって与えられる独占的かつ永続的な権利によって無期限に延長されることを防ぐことであることも確認した（段落18）。そして、同第3条(1)(e) (i)についても同様に解釈すべきであり、本質的な特徴を標識の全体的な印象及び個別の要素に基づいて評価しつつ、ケース・バイ・ケースで特定することが必要であるとした（段落20～21）。

その上で、質問1に対する回答として、商標ハーモ指令第3条(1)(e)(i)は、同項の拒絶理由が、その製品の一般的な機能に固有であり消費者が競業社の製品に探し求め得る一つ以上の本質的な特徴を有する、製品の形状のみで構成される標識に対して適用され得るとの意味で解釈しなければならないと判示した。

(質問2について)

CJEU は、製品の形状が本質的な価値を製品に与えているという事実は、他の特徴が製品に重要な価値を与えていないという意味ではないと認めた（段落 30）。そして、EU 立法府が期限を限定すべきとした他の権利の期間が、商標権によって与えられる独占的かつ永続的な権利によって無期限に延長されることを防ぐという法目的によれば、当該製品が審美的な機能に加えて他の本質的な機能も果たす時であっても、商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)(iii)の拒絶理由の適用は自動的に排除されるべきではないとした（段落 31）。

また、対象となる公衆の影響については、同裁判所の判例を参照し、商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)の適用に当たっては、同指令第 3 条(1)(b)（識別性の拒絶理由）とは異なり、平均的な消費者の標識の認識は決定的な要素ではないとした（段落 33～34）。

その上で、質問 2 に対する回答として、商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)(iii)は、同項の拒絶理由は、それぞれの特徴が製品に本質的な価値を与え得る複数の特徴を有する製品の形状のみで構成される標識に適用され得るとの意味で解釈しなければならないと判示した。また、当該製品の形状についての対象となる公衆の認識は、当該拒絶理由が適用されるかを決定するために使われ得る評価の基準のうちのひとつに過ぎないと判示した。

（質問 3 について）

CJEU は、商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)の文言から、(i)から(iii)の三つの拒絶理由はお互いに独立して機能することは明らかであると判示（段落 39）。また、同項の根底にある公共の利益に照らせば、上記三つの拒絶理由のうち、完全に該当するものがない場合には、商標登録を拒絶してはならないとした（段落 42）。

その上で、質問 3 に対する回答として、商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)は、(i)及び(iii)の拒絶理由は組み合わせて適用できないとの意味で解釈しなければならないと判示した。

以上の検討を踏まえ、CJEU は、オランダ最高裁判所から付託された質問 1～3 に対して、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. 商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)(i)は、同項の拒絶理由が、その製品の一般的な機能に固有であり消費者が競業社の製品に探し求め得る一つ以上の本質的な特徴を有する、製品の形状のみで構成される標識に対して適用され得るとの意味で解釈しなければならない。
2. 商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)(iii)は、同項の拒絶理由が、それぞれの特徴が製品に本質的な価値を与え得る複数の特徴を有する製品の形状のみで構成される標識に適用され得るとの意味で解釈しなければならないと判示した。また、当該製品の形状についての対象となる公衆の認識は、当該拒絶理由が適用されるかを決定するために使われ得る評価の基準のうちのひとつに過ぎない。
3. 商標ハーモ指令第 3 条(1)(e)は、(i)及び(iii)の拒絶理由は組み合わせて適用できないとの意味で解釈しなければならない。

<参考：関連条文の仮訳>

商標ハーモ指令第3条(1)

以下に該当する商標は、これを登録することができず、また、登録された場合にも無効を宣言されるものとする：

(a) – (d) (略)

(e) 以下に掲げる要素のみで構成される標識：

- i. 商品そのものの性質から生じる形状、または
- ii. 技術的成果を得るために必要な商品の形状、または
- iii. 商品に本質的価値をもたらす形状。

— CJEU の判決文は、以下参照 —

[JUDGMENT OF THE COURT \(Second Chamber\) 18 September 2014 In Case C-205/13, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Goge Raad der Nederlanden \(Netherlands\), made by decision of 12 April 2013, received at the Court on 18 April 2013, in the proceedings Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S](#)

— 本判決に関する CJEU のプレスリリースは、以下参照 —

[Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 128/14 Luxembourg, 18 September 2014 Judgment in Case C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S \(PDF\)](#)

— 商標ハーモ指令の日本語仮訳は、以下参照 —

[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理事会指令 2008/95/EC \(PDF\)](#)

(以上)