

海外知財の現場

ECJ（欧州司法裁判所）とBGH（ドイツ連邦裁判所）の現在の決定に基づく商標法における現在の発展

理学博士 /

Dr.Schön & Partner 知的財産事務所 経営パートナー

クリストフ シューン

はじめに

CTM（欧州共同体商標）の成果は登録出願件数によって実証されているが、一方でドイツ連邦共和国における国内商標登録出願件数も年々増加している。この傾向が示しているのは、最終的に企業が国内商標を通して効果的な努力をしているということよりは、むしろ、欧州商標を通してその市場での地位とバランスシートを強化しているということである。出願件数の増加は国内特許商標庁でも既存の法案によって対処ができる一方で、欧州共同体商標意匠庁は、欧州商標法の改正を検討している。

対照的に、CTM（欧州共同体商標）の侵害事件の経験はまだ初期段階にある。公開された判決の数は徐々に問題が先鋭化される形で浮上し、遅かれ早かれ欧州司法裁判所の判決が下されることになる。

本稿では、ドイツ連邦共和国における商標法の発展と、それに関連するECJ（欧州司法裁判所）からのコメントにつき解説する。

出願審査手続

BGH（ドイツ連邦裁判所）はこのたび、新たな決定を下した。その決定とは、新たな商標登録出願の審査が商標当局から義務付けられ、商標登録性の判断の際に類似の商標の存在に照らして登録性を判断するということである。出願人に対して登録決定がなされる際に、他の法的判断の介在する余地のない場合、商標庁ではこれらの要件を満たしていると考え（参照：連邦法律官報 2011 年 132 頁 / GRUR 2011 年 230 頁、SUPERgirl）。特に、商標庁には詳細に差別化できるとする評価理由を明示する必要がないことを、連邦裁判所は見解として表している。したがって、商標庁の適切な考慮の下で判断すればよいということになる。

それに対してECJ（欧州司法裁判所）は、各国の商標庁と決定権のあるOHIM（欧州共同体商標意匠庁）も含め（参照：GRUR 2009 年 667 頁）、登録された商標が保護される限度において登録性を判断するのみならず、庁の独自の意思決定の下で、登録性を判断するということを義務付けている。

ECJ（欧州司法裁判所）は、域内で登録された商標権について、その登録を確認することはできるが、各商標登録出願に対して直接拘束力を行使することはできない。

． 絶対的拒絶理由

第8条 絶対的拒絶理由

[1] 第3条に規定する商標として保護を受けることのできる標識であっても、視覚により認識できるように表現することができないものは、登録されないものとする。

[2] 次の商標は登録されないものとする。

(1) 商品又はサービスについての識別性を有していない商標

(2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標

(3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標

(4) 特に、商品若しくはサービスの種類、品質又は原産地について、公衆を欺くようなものである商標

(5) 公の秩序又は一般に容認された道徳原理に反する商標

(6) 国の紋章、旗章若しくはその他の記章、又は国内の地方、地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋章を含む商標

(7) 連邦法律官報(Bundesgesetzblatt)における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない監督用及び証明用の公の標識及び印章を含む商標

(8) 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示を含む商標

(9) 公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白である商標

[3] 登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標登録出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、[2](1)、(2)及び(3)の規定は適用しない。

[4] 商標が[2](6)、(7)及び(8)に定める標識の模倣を含んでいる場合にも、[2](6)、(7)及び(8)の規定は適用される。出願人が[2](6)、(7)及び(8)に定める標識の一つを商標中に含ませる権利を有する場合は、それが前記標識のうちの他の標識との混同を生ずることがあるときであっても、[2](6)、(7)及び(8)の規定は適用しない。更に、商標登録出願に係る商品又はサービスが監督用又は証明用の標識又は印章の採用されている商品又はサービスと同一でなく類似もしない場合は、[2](7)の規定は適用しない。また、出願に係る商標が、それと国際政府間機関との間に関係があるものと公衆に偽って示唆するようなものでない場合は、[2](8)の規定は適用しない。

A. 一般

ドイツ連邦裁判所は、ワードマークである "POST" の登録に対して、絶対的拒絶理由に基づく判決を最近下した（参照：連邦法律官報 2011 年 132 頁、GRUR 2009 年 669 頁）。連邦裁判所によれば、用語 "POST" は、商標法第 8 条第 2 項第 2 号によって登録できないが、識別標識 "POST" は、商標法第 8 条第 3 項によって登録が可能となる。連邦特許裁判所は更に追加で、商標自体が識別標識として商標法 8 条第 3 項の規定に基づいて使用されることを要件に挙げている。

商標法第 8 条第 3 項と同じように、独特の文字の使用によって登録要件が満たされる場合もある。50%以上の可視性が実効値として認められる場合、ドイツ連邦特許裁判所の見解によれば、該当する記号が他の要素と相俟って使用される全体タイトル内にあったことを把握できる意味を有する場合には、商標自体が識別標識を示しているといえる。またこれとは別に、会社自体への言及を含む企業の起源の指標として把握される場合には、記号の認識を導引する識別標識を示しているといえる。後者の場合には、商標が使用されても会社を認識することとの区別は必要がなく、これを使用しても商標として使用するものとはみられていない。

記号 "POST" の使用が正当化される、商標自体が識別標識として認められるケースで、さらに当該商標に "ドイツ" という言葉が追加されて使用される場合には、市場でそれが容易にブランドとして理解されるように、登録されることになっている商品やサービスの記号を使用する程度・方法としては、現実的に重要かつ明白な方法であれば十分である。

ドイツ連邦裁判所は "VORSPRUNG DURCH TECHNIK"（技術による先進）という標章を広告スローガンに登録可能性を認めるという考えの下で広告スローガンとして「技術による先進」に保護適格性を認め得ると判断したが、"LIEBLINGSEIS WIE FRISCH VERLIEBT"（恋に落ちたように好きなアイス）という広告スローガンについてはアイスクリーム製品の商標として登録性を認めなかった。ドイツ連邦裁判所は、商標法第 8 条第 2 項によって絶対的拒絶理由に該当することを述べた。

欧州司法裁判所は、商標が広告スローガンとして市場で認められるかどうかの点に関して、著作権保護の問題とは別の視点から検討を加え、判決を確認した。

唯一の要因は、関係取引業界の間でそのような商標が出所を示すものとして認識されるか否かである。欧州司法裁判所は、特に、より厳格な規範を作成するに当たって、特定の商標カテゴリへの保護の偏りは正当化されない点を強調した。このような個々の文字のような商標や、特定の種類の識別性についての判断が、特定の状況下で困難である場合、単独の商標カテゴリの自然に属するものとして扱われることになる。この点は、商標のすべてのカテゴリにおいて、基本的には同じ規範として適用される。

また記号の保護は、商標の所有者の言語的または芸術的創造性や想像力の特定のレベルには依存しない。単に、全体の記号として、さらに文字を組み合わせた場合の保護要件適合性によって判断されることが必要であることを強調した。この場合、各要素（コンポーネント）は保護できないが、その組み合わせは保護できるということを意味するものではない。登録性の審査においては、存在している別の文字と照らして関係取引業界の観点から保護不可能かどうかをみてはならないとされる。それは単に全体の記号に依存するものである。

連邦裁判所はさらに判決で、審査において、拒絶のための絶対的な根拠に関して、商標の非登録可能性を評価するための関連時間を明らかにした。

欧州司法裁判所は、現在の登録手順の間、関係取引業界からの見解が変更される場合には、その出願書類の受領日を無視することができる。

すべての場合において、記述に係る識別性に関しては、関係取引業界の認識が踏襲される。ここにいう関連する関係取引業界とは、顧客または商品やサービスの利害関係として考慮されるものである。共同体商標法では関係取引業界の判断の下で、事実問題が認定される。

B. ワードマーク

連邦裁判所はフレ - ズについて次のように宣言した。

簡潔さと独創性のないフレーズの際には、商標登録が拒絶される。

"オリジナルのフレ - ズ"の欠如に関しては、通常は商標としての登録対象ではないことが確認された（参照：GRUR 2009年 949頁）。

- ・そのフレーズ内に商品の品質・役務の質等表示（「よさ」など）が含まれているか否か、
 - ・逆に、そのキャッチフレーズ内に造語・登録商標・商号が含まれていないかどうか、
 - ・そのキャッチフレーズが全体として冗長か否か、
 - ・その他、全体として販売促進のための単なる宣伝文句として認識されるか否か、
- という点である。

C. 商標自体が識別標識である場合（商標法第8条3）

共同体商標のための欧州司法裁判所は、時期に関して、商標自体が識別標識として関係取引業界に確立している場合は、出願日前に当該確立を取得する必要があることを決定した。

一方、連邦裁判所は、商標自体が識別標識であるとされ、関係取引業界がこの取消を請求し、その判断時を特定している場合、別個に該当性判断を行い、取消請求についての判断を行うものとした。

商標自体が識別標識であるということに基づいている場合、その該当性に関し、連邦裁判所は、それが日常必要であれば、世論の取得によって実証すべきことを決定した。やや意外なことには、連邦裁判所は、当該商品に関係のない人々を除外できるかどうかという点に関し、次のように公開している。

連邦裁判所は公共の記号としての実効値を評価する上で、50%以上の割合の人々の証明が必要としつつも、すべての状況の全体的な見解と固定割合とが必要であるということを繰り返し表明した。

実際には、他の要因の割合の実効値を、報告書に加えて考慮する。独特のマークに加え、特に独特の商標の記号が使用される場合には、これに該当するものとされる。

連邦裁判所は、回答者 1000名の調査の消費者レポートのサンプルはこれ自体で十分であるということを明らかにしている。

連邦裁判所の判決の簡略な記述によれば、商標自体が識別標識である必要性については、ほぼ全員一致で成立し、全人口の85%を満たした場合は成立に十分であり、そうでない場合には商標自体が識別標識であるとの認定は事実上不可能となる。

対照的に連邦裁判所は、基本的な少数の形から成る商標形態に関しては、特に高い実効値の割合は必要ないとし、約 62%を満たせば成立に十分と判断した。

・ 混同の虞

第 14 条 商標の所有者の排他的権利；差止命令による救済；損害賠償

[1] 第 4 条の規定に基づいて商標の保護を取得することにより、その商標の所有者には、その商標について排他的権利が与えられるものとする。

[2] 第三者は、商標の所有者の同意を得ずに次の標識を取引上を使用することを禁止されるものとする。

(1) 商標が保護されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて、当該商標と同一の標識

(2) 標識と商標との同一性又は類似性並びにその商標及び標識が対象とする商品又はサービスの同一性又は類似性のために、その標識と商標が関連があるものと思わせる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合における当該標識

(3) 保護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ついて使用される当該商標と同一若しくは類似する標識の場合で、当該商標がドイツ連邦共和国において名声を得ており、かつ、正当な理由なくこのような標識を使用することが当該商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるときにおける当該標識

[3] [2]に定める条件が満たされた場合は、特に、次のことが禁止されるものとする。

(1) 商品又はその梱包若しくは包装に当該標識を付すこと

(2) 当該標識の下に商品の提供を申し出、販売し又はこれらの目的のために商品を保管すること

(3) 当該標識の下にサービスを申し出又は提供すること

(4) 当該標識の下に商品を輸入又は輸出すること

(5) 営業書類又は広告に当該標識を使用すること

[4] 第三者が、商標所有者の同意を得ないで、取引の過程において、

(1) 当該商標と同一若しくは類似する標識を梱包若しくは包装、又はラベル、値札、縫込ラベル若しくはこれに類する標識媒体に付すこと、

(2) 当該商標と同一若しくは類似の標識を付した梱包、包装又は標識媒体の提供を申し出、それらを販売し、又はこれらの目的のためにそれらを保管すること、又は

(3) 当該商標と同一若しくは類似の標識を付した梱包、包装又は標識媒体を輸入又は輸出することは、そのような梱包若しくは包装が、[2]及び[3]の規定により第三者が当該標識を使用することが禁じられている商品若しくはサービスの梱包若しくは包装のために使用され、又は標識媒体がかかる商品若しくはサービスの識別のために使用される虞が存在する場合には、禁止される。

[5] 商標の所有者は、[2]から[4]までの規定に違反して標識を使用する者に対してその使用の差

止命令を求める訴えを起こすことができる。

[6] 故意又は過失により侵害行為をした者は、その侵害行為により被った損害について商標の所有者に賠償する責を負うものとする。

[7] 従業者又は権限のある代表者が営業施設内で侵害行為をした場合は、商標の所有者はその営業施設の所有者に対してその使用の差止命令を求める訴えを起こすことができ、また、従業者又は権限のある代表者が故意又は過失によりその行為をした場合は、営業施設の所有者に対して損害賠償請求をすることもできる。

両方の商標のその独特性の背景から、両方の商標の商品又はサービスが、類似か混同の虞があるかどうかという点については、商標法第14条の混同の虞に基づいて判断する。

現在、連邦裁判所では、記述的な情報に基づいている商標名は、唯一平均的なハウス・ブランドを所有している独自主体に属することを前提としている。しかし、個々のケースでは、異なる評価が可能である。したがって、連邦裁判所は、電気通信の登録済のワードマーク“エア - DSL”の記述用語（高速無線インターネットアクセス）は、ハウス・ブランドを所有している平均的な独自主体として評価する。

特殊性が増大することによってブランドの要素の識別性を向上させる場合にのみ、識別性の増加は認定される。したがって、連邦裁判所は、はっきりと示されている単語の要素“LEVI'S”は独自性を増加させ、リーバイスパンツの右バックポケットに縫い付けられている小さな赤い布はリーバイスのシンボルであり、レッド・タブ取り付け位置も商標登録されていることからすれば、識別性を増加させるものとして認定されるとしている。逆に、独自性の増加は、単にいくつかの要素の一つである商標の文字の使用によって発生する可能性もある。

また、欧州司法裁判所は、ラベルを付けた木の香りの認識を通して、ラベルなしでの木の香りのブランドのイメージが表現されて、独自性の増加が少なくとも可能となると考えている。

共同体商標は、特にグラフィックで表現され得る任意の符号、他社のものから一事業の商品またはサービスを識別することができることを示す個人名、デザイン、文字、数字、形や品物の包装を含む言葉、で構成される場合がある。

第三の文字による独自性（識別性）の希釈化については、第三の文字の数だけでは十分に主張は満たせない。なぜなら、第三の文字の利用と公共的意識の範囲を公表する必要があるからである。たとえば、歴史的な起源を共通にして長い間共存しているブランドが持つ唯一の第三の文字のみ存在する際には、希釈化は最初から考慮されない。

連邦裁判所の見解によれば、そのような均衡の結果として、他の文字を使用するユーザーに与えられる保護が減少することはない。第三者に対して適用されるのは別のものである。すなわち、欧州裁判所によると、市場でのブランドの平和共存することにおいて混同の虞を除外することができるということである。

伝統的なドイツの見方による、標識の同一性または文字の類似性と混同の虞の認定については、すでに知覚の3つの分野（音声的、視覚的または概念的）から、いずれかの文字の類似性が認定されれば、十分に類似と混同の虞は認定される。

共同体商標としては、定期的に全ての3つの分野での検討を要請しているが、一つ一つの知覚の分野でのそれぞれの類似性判断が、ますますその重要性を増している。特に、商品の文字が登録されている場合、当該商品の文字によって売り込みや購入がされる。その場合、音声的、または視覚的な類似性は、特別な意味を表すものといえる（参照：GRUR 2010年129頁）。

連邦裁判所は、商品登録保護範囲に関して、"HEITEC" を、記述的な詳細によって変更したことを明確にした判決を下した。このような商標の保護範囲は、原則論として、非常に厳密に判断されてきたものであるが、記述的な概念に関しても同じまたは同様の方法で、何らかの制限の対象とされる場合がある。このような背景から連邦裁判所は、文字 "High Tech (ハイテク)" に変更可能文字の "HEITEC" と "HAITEC" についての判断を行った（参照：GRUR 2008年803頁）。

最近、欧州裁判所は、対照的な文字がある要素に一致したときについて詳しく述べている。詳細には、意味の類似性を評価すること、文字の形状の全体的な印象と一致する要素を評価することの重要性があるとの判断を示している。欧州裁判所は、文字の類似性だけでは、文字の形状の全体的な印象と照合するのに必要十分な範囲ではないことを明らかにしている。一致する要素を無視できない場合、一致する要素は、少なくとも全体的な印象を形成するのに貢献するものとされる。他の要素は、文字を比較する際に考慮範囲に含まれている必要がある。全体的な印象としてマッチングする部分のみと一致する要素でのみ照合がなされ得る（参照：GRUR 2010年1098頁）。

全体的な印象の一致する部分が独自の特徴付けを有していない場合、連邦裁判所は単独での独自性、および文字の類似性を保持するという必要条件から離れて、混同の虞となる可能性があるか否かを検討する。全体的な印象の一部のみが特徴的である場合、しばしば混同の虞を肯定するには十分ではなく、連邦裁判所は、類似性の兆候が低いと認定する頻度が高い。類似性の兆候が低いと認定される場合には、たとえば以前の商標の特に高い独自性があるものを根拠として拒絶されることがあり、その際には混同の虞は将来的に否定される。

． 共同体商標の統一

第1条 共同体商標

(1) 本規則に含まれる条件に従い、かつ、以下に定める方法で登録される商品又はサービスについての商標は、以下「共同体商標」という。

(2) 共同体商標は、単一性を有し、共同体全域において等しい効力を有するものとする。

共同体商標は、共同体全域以外において登録、移転若しくは放棄されることはなく、所有者の権利を取り消す決定若しくはそれを無効とする宣言の対象とはならず、また、その使用を禁止されることもない。

第7条 絶対的拒絶理由

- (1) 次に掲げるものは、登録することができない。
- (a) 第4条の要件に従わない標識
 - (b) 識別性を欠く商標
 - (c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標
 - (d) 通用語において又は公正かつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識若しくは表示のみからなる商標
 - (e) 次に掲げる形状のみからなる標識
 - (i) 商品そのものの性質から生じる形状
 - (ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状
 - (iii) 商品に本質的価値を与える形状
 - (f) 公共政策又は一般に是認された道德規範に反する商標
 - (g) 公衆を、たとえば、商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地について欺瞞するような性質の商標
 - (h) 権限のある当局によって許可されていない商標であって、パリ条約第6条の3に従い拒絶されるべきもの
 - (i) パリ条約第6条の3に規定するもの以外の記章、紋章又は紋章入りの盾を含む商標であって、特定の公共の利益のためのもの。ただし、その登録について適切な当局の同意がある場合は、この限りでない。
 - (j) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する地理的表示を含み又はそれよりなる商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒についてのもの
 - (k) 農作物及び食物についての地理的表示及び原産地表示の保護に関する2006年3月20日付理事会規則No.510/2006に従って登録された地理的表示又は原産地表示を構成要素の全部又は一部とする商標。ただし、登録の対象である生産物と同種の実産物に用いられ、当該理事会規則第13条の保護範囲内での使用に限り、当該原産地表示等の登録の出願よりも後に出願された場合に限る。
- (2) 登録可能性に関しては、共同体の一部だけで取得する場合であっても、第一項の規定は同様に適用されるものとする。
- (3) 登録を受けようとする商品やサービスの商標が、使用することで独特の文字を取得したときは、第一項(a) (b) (c) (d)の規定は適用されない。

第8条 相対的拒絶理由

- (1) 先行商標の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合は、出願に係る商標は登録されないものとする。
- (a) その商標が先行商標と同一であって、登録出願に係る商品又はサービスと先行商標が保護さ

れている商品又はサービスとが同一である場合。

(b) その商標と先行商標との同一性又は類似性及びこれらの商標の指定商品若しくはサービスの同一性又は類似性のために、先行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ある場合。この場合の混同の虞は、先行商標との関連を生じる虞を含む。

(2) (1)の目的のため、「先行商標」とは次に掲げるものをいう。

(a) 次の種類の商標であって、適切な場合は、これらの商標について主張された優先権を考慮して、当該共同体商標の登録出願の日に先行する登録出願日を有するもの

(i) 共同体商標

(ii) 加盟国において、又はベルギー、オランダ若しくはルクセンブルクの場合は、ベネルクス商標庁において、登録された商標

(iii) 加盟国について効力を有する国際協定に基づき登録された商標

(iv) 共同体登録商標の効果を有する国際的な取り決めの下で登録された商標

(b) 登録されることを条件として、(a)にいう商標の登録出願

(c) 当該共同体商標の登録出願の日に、又は適切な場合は、当該共同体商標の登録出願について主張されている優先日に、パリ条約第6条の2において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標

(3) 商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議の申立に基づき、その商標を登録しないものとする。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りではない。

(4) 単なる一地方以上の取引において使用されている未登録商標その他の標識の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合及び当該範囲については、その標識を支配する加盟国の法律に従い、当該出願に係る商標を登録することができない。

(a) その標識に対する権利が共同体商標の登録出願の日前に、又は共同体商標の登録出願について主張された優先日前に取得された場合

(b) その標識により事後の商標の使用を禁止する権利がその所有者に与えられる場合

(5) (2)にいう先行商標の所有者の異議申立に基づく場合であって、さらに、出願に係る商標が、当該先行商標と同一又は類似であって当該先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合、先行の共同体商標に関してはその商標が共同体において名声を得ており、また、先行の国内商標に関してはその商標が関係する加盟国において名声を得ている場合、及び、出願に係る商標を正当な理由なく使用することがその先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合は、登録されないものとする。

第9条 共同体商標により与えられる権利

(1) 共同体商標は、その所有者にその商標についての排他的権利を与える。所有者は、自己の同意を得ないで全ての第三者が次に掲げる標識を取引上を使用することを阻止する権利を有する。

(a) 共同体商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて共同体商標と同一の標識

(b) 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その標識に包含される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ある場合は、その標識。この場合の混同の虞には、その標識と商標との間に関連の虞があるときを含む。

(c) 共同体商標が共同体において名声を得ている場合であって、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における、共同体商標が登録されてい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する共同体商標と同一又は類似の標識。

(2) 次に掲げる事項は、特に、(1)の規定に基づき禁止することができる。

(a) 当該標識を商品又はその包装に付すこと

(b) 当該標識の下に、商品を提供すること、商品を市場に出すこと若しくはこれらの目的のために貯蔵すること、又はサービスを提供若しくは供給すること

(c) 当該標識の下に、商品を輸入又は輸出すること

(d) 当該標識を取引書類及び広告に使用すること

(3) 共同体商標により与えられる権利は、その商標登録の公告の日から第三者に対抗することができるものとする。もっとも、共同体商標登録出願の公告の日後に生じた事象に関しては相当の賠償金を請求することができ、その事象は、商標登録の公告後にその公告によって禁止される。事件を所管する裁判所は、登録が公告されるまで事件の是非について決定することができない。

共同体商標は、欧州共同体規制第1条第2項を根拠にして、特に、それらはEU全体において出願し、登録されることができる共同体商標が、共同体全体に均一な効果をしている場合にのみ、解約、失効または無効決定の対象となり、それらの使用が禁止され、全体連合のために禁止される。

登録プロセス自体は、絶対的拒絶理由（欧州共同体規制第7条第2項）または相対的拒絶理由（欧州共同体規制第8条第2項、第4項）のいずれかで、異議申立の手続きを行う。さらに、異議申立手続で言語的領域における混同の虞は、異議申立が成功することを支援するという合意がある。

均一性の原則は、登録手続きの下で非訴事実となる。

次に、訴訟について論じる。

共同体商標の権利侵害に関する訴追がどの程度まで適用できるかどうかに関しては、法律と論争の文献で均一でなければならない。

連邦裁判所の判決では、均一性の原則のために、侵害の行為が一部の加盟国だけで発生した場合でも、連合全体での禁止を宣言するとの見解を表明した（THE HOME STORE ホームストア）。また、スペイン、オランダとフランスの裁判所は、侵害は個々の加盟国における場合であってもEU全体での禁止に及ぶと規定している。

しかし、侵害訴訟において、均一性の原則を一貫性をもって適用する場合でも、ほとんど納得のできる結果につながらない。これはEUにおける「混同の虞」についての均一性のなさを例を示すものである。

一方では、一部の加盟国に対してなされる判断とは別個に、公共認識に対する言語の主要な原因の違いが混同の虞を導くとするが、他方ではそうではないとする。それによって、均一性の原則は、唯一の二つの可能な結果を導くことができる。

差止めによる侵害の均一的救済、或いは差止めによる（非均一的）救済は一貫して拒否される。そうはいいつつも、どちらについても納得の得られる点はある。

欧州司法裁判所は "DHL/クロノグラフ" の判決で（参照：GRUR 2011年518頁）、共同体商標裁判所が判示したさらなる絶対侵害の禁止では、原則として、EUの領域全体に拡張する必要があるが、特定の状況では制限されるとした。商標の機能が影響を受けていない場合、絶対的侵害禁止の判断は影響が制限されることが明らかである。

欧州裁判所は二つの例を挙げた。一つは、所有者が最初から特定の加盟国を申し立てている場合であり、もう一つは、機能が損なわれない"言語的な理由"の場合である。

そこで最終的には、国全体は混同の虞の欠如を受け入れ、それによって侵害訴訟の手続き上で厳密な統一の原則に基づいて絶対禁止の請求を拒否することとなる。

同一または類似の商標の場合は、商標法には差止命令による救済を含め、関連する公衆が文字を混同するかもしれないというリスクに対する手当てが存在する。

混同の虞による侵害訴訟では均一の原則の否定からスタートする。この場合、中央裁判所は関連する公衆の見解に基づき、混同の虞についての判断を均一的には行わない。このため、たとえば、原告の混同の虞の主張に対してドイツ、イギリス、フランスは認めるが、スペインやイタリアは認めないなどという結果になることがある。裁判所はドイツ、イギリス、フランスでの差止命令による救済を支持しなければならず、原告は、それ以外の国で保護を拒否されることを甘受しなければならない。

第9条第1項では、欧州共同体規制は、基本的に商標法第14条に対応する差止命令による救済を認めている。

共同体商標権の侵害は、聴覚混乱の概念に関して、例えば、異なる加盟国ではなく、他の方法で評価することができる。

PAGO 事件で、原告は保有する共同体商標に関して、商標の希釈化の条項（欧州共同体規制第9条）に基づいて、EU全体での被告の商品のデザインの使用の差止を求めた。欧州裁判所は“共同体において名声を得ている”ためには、域内の実質的部分で名声が得られている必要があるところ、この共同体商標に関してはその要件を満たすと認めた。この結果、ある一つの国の名声により、名声の得られていないほかの国も含めたEU全体での差止が可能な場合もあることになる。

共同体商標は一つの権利であり、一部の地域では商標権侵害であるが、別の地域では侵害ではないとすると、E Uの目的である域内市場の形成や商品の自由な移動が妨げられることに繋がる。例えば、同じ商標とサインであっても、用いる言語の違いにより国や地域によって混同を生じやすい場合と、生じにくい場合がある。また、混同についての判断をどの国の基準で行うかが重要になるが、通常はその共同体商標裁判所のある国の基準が用いられる（欧州共同体規制第9条第1項、第7条第3項）。

また、"DHL/クロノグラフ"の判決以降、共同体商標の侵害禁止については、均一性の原則、登録手続きに従うことが明らかになった。共同体商標の所有者は、E Uの至る所で所有者の権利を行使するかどうかを選択する。状況によっては選択した加盟国に制限がある。その一方で、原則として中央裁判所は、E U全体または国全体のために差止命令による救済を付与することになる。

差止請求権は、他人によって商標権が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することで商標の使用を差し止めることを、商標権者もしくは専用使用権者に認められた権利である。

商標権者もしくは専用使用権者は、商標権を侵害された場合、裁判所への訴訟提起をすることで、それによって被った損害賠償を求めることができる。

商標権を侵害された場合の権利者への救済手段の一つとして損害賠償請求権がある。これは、故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができるというものであり、実務上利用されやすい救済手段である。商標権または専用使用権を侵害した者は、商標権の存在が公報などによって一般に公開されたものであることを根拠に、その侵害行為に対して過失があったものとみなされる。侵害行為がなかった場合に獲得できたであろうと予想されるだけの利益を損害額として定めることができるが、実際には、侵害行為により侵害者が受けることができた利益を立証する方が立証容易なために、損害額は後者となることが多いといえる。その立証さえできない場合は、その商標権の使用料を損害賠償額として請求することも可能である。

実際の救済を求めるに際しては、E U各加盟国に設置されている欧州共同裁判所に訴えを提起することができる。

訴えを提起する際、原告は侵害が行われた場所がある加盟国の裁判所か、被告の住所または営業所がある加盟国の裁判所かのどちらかを選ぶことができる。侵害が行われた場所がある加盟国の裁判所は、侵害行為の有無についての裁判権のみをもつ。これに対して、被告の住所または営業所がある加盟国の裁判所は侵害行為の有無だけでなく、損害賠償の額などの全ての争いについての裁判権をもつ。欧州共同裁判所による判決の効力はE U加盟国全てに及ぶ。

日本実務者からのコメント

本稿は、欧州商標と、その加盟国であるドイツの商標とのいわば二重構造に関して、その登録性、侵害の対応などの観点から、分析を加えた論考である。

ワードマークである「POST」が用語としては登録性が認められないが識別標識としてなら登録性が認められ、その際の要件は関係取引業界での識別標識性の確立にある旨は、このまま読むとわかりにくいですが、日本国商標法でいうところの普通名称が第3条第1項第3号によって拒絶

されるが識別性を獲得している場合には第3条第2項で登録が認められる件と対照すれば理解できる。日本の実務家にとって特筆されるのは、当該識別標識性の立証に当たっては、被験者のうちの特定の数値%以上による認識が必要とされるなど、裁判所が固定的な数値を必要数値として特定している点である。

日本実務家にとって最もとっつきにくいと考えられるのは、共同体商標に係る商標権の欧州連合域内の均一的適用が認められるケースと各国別の効力の差異が容認されるケースとがあるとの項である。本稿では訳の問題もあってわかりにくいのが、これは、「DHL / クロノグラフ」判決以来、次のように整理できる。絶対侵害（すなわち商標、商品の同一範囲での侵害）の禁止については原則として欧州連合域内全域に均一的に適用され、相対侵害（すなわち上記の類似範囲内の侵害）の禁止については、その本質上、公共認識における混同の虞が関連するから、各国ごとに言語・歴史などが異なることの必然として混同の虞の程度が異なり、したがってこの点に関する均一適用は否定される。また、侵害に絡む名称の希釈化の防止を求めるための要件たる「共同体における名声の獲得」に関しては、域内の「実質的部分」における名声獲得を要件が充足される前提としている。

このように共同体商標が絡む場合、欧州連合域内での共同体商標の要件・権利行使、一加盟国における共同体商標の権利行使、欧州連合域内での一加盟国登録商標の権利行使、一加盟国における一加盟国商標の要件・権利行使、といったマトリックス視点からの整理が必要となる。

原著者紹介・・・

クリストフ シューン 理学博士 Dr.Schon & Partner 知的財産事務所 経営パートナー
ホームページ <http://www.schoen-partner.de/>

日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長
ホームページ <http://www.tomono.org>
著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。