

# 欧州商標法における広告宣伝機能・投資機能 —周知・著名商標の保護について—

尹 復興<sup>(\*)</sup>

欧州では、出所混同のおそれを問わず、第三者による標識の使用が登録商標の識別性又は名声を不正に利用するか又は害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害が成立する(指令10条(2)(c))。欧州指令では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、商標法の下で希釈化やただ乗りからの保護規定を設けている。欧州商標制度の下では、周知・著名商標に保護される商標の機能は、広告宣伝機能や投資機能にまで及ぶ。本研究は、周知・著名商標の保護の在り方について欧州の商標法の下での商標の広告宣伝機能と投資機能の保護について考察するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標権の効力範囲
  1. 商標権の効力
  2. 欧州商標法による商標機能の保護
- III. 周知・著名商標の保護と商標機能
  1. 出所表示機能
  2. 品質保証機能
  3. 広告宣伝機能
  4. 投資機能
  5. 商標の機能の保護に対する欧州司法裁判所の見解
    - (1) Bristol-Myers Squibb (BMS) v. Paranova 事件
    - (2) Dior v. Evora 事件
    - (3) L'Oréal v. Bellure 事件
    - (4) Interflora 事件
    - (5) Mitsubishi v. Duma Forklifts 事件
- IV. まとめ
- V. おわりに

## I. はじめに

商標の意義が変化し続ける21世紀には、商標の機能の重要性が出所表示機能よりも品質保証機能や広告宣伝機能に置かれるようになり、また、商品や役務の取引方法や宣伝広告方法が変化するなど、商標を取り巻く環境が変化した。そのような今日において、商標

権を侵害する標章の使用を出所表示としての使用に限定することが、商標の機能を適切に保護しているかどうかについては、疑問がある。

本稿では、商標法の下で、商標の機能の適切な保護及び業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するという商標法の目的の実現という観点から、商標の機能の保護、並びに、周知・著名商標の保護の拡張に繋がる、欧州における商標の広告宣伝機能・投資機能についての検討を行う。

欧州商標法の下では、保護される商標の機能が、出所表示機能や品質保証機能に止まらず、広告宣伝機能やコミュニケーション機能、投資機能にまで及ぶとされる。これらの機能に言及したもとして、旧商標指令5条(2)(現商標指令10条(2)(c))の下で注目されるL'Oréal 対 Bellure 事件<sup>(1)</sup>欧州司法裁判所の判決がある。

欧州では、商標権の効力の及ぶ第三者による使用は、出所表示機能を害する使用という狭い概念ではなく、商標の機能全般に影響するおそれのある使用として把握されている。また、商標法の中で、商標権の、経済的機能を有するプロパティとしての保護が、十分に図られていると考えられる。第三者による標識の使用が、出所混同のおそれの有無を問わず、信用名声を得た登録商標の識別性又は名声を不正に利用する又は害することを条件として、登録商標の指定商品・役務に類似しない範囲においても商標権侵害を成立させる(指令10条(2)(c))。欧州指令では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、出所表示機能の毀損がない場合にも、広告宣伝機能や投資機能が毀損され

(\*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) ECJ, 18 June 2009, C-487/07, L'Oréal e.a., Rec. 2009, p.I-05185

のような希釈化やただ乗りからの保護規定が設けられていることとなる。

広告宣伝機能や投資機能は、周知・著名商標と密接に関係するものであり、これら機能が保護されるかどうかは、周知・著名商標の保護の在り方に大きな影響を与える。<sup>(2)</sup>

本稿は、周知・著名商標の保護の在り方について、欧州商標法の下での商標の広告宣伝機能と投資機能の保護について考察するものである。以下のⅡ章では、欧州商標法の制定の経緯を振り返った上で、欧州商標権について認められていると考えられる効力範囲について論じる。続くⅢ章では、商標権について一般的に認められている出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能という3つの機能のうち、特に、欧州商標法において独自の発展を遂げている広告宣伝機能、及び、投資機能について、その根拠となっている判例、学説さらに条文を検討する。以上の検討を通じて、Ⅳ章で信用名声を有する周知・著名商標の保護いわゆる業務上の信用及び顧客の吸引力の忠誠心を保護すべく、広告宣伝機能と投資機能を肯認的にまとめ、最後のⅤ章では、本稿でみてきたように、欧州司法裁判所の判例において広告宣伝機能と投資機能を含む商標の諸機能を保護しているため、欧州商標法の下では対応が完備されており、このような欧州の商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えることで結びとする。

## Ⅱ. 欧州商標権の効力範囲

### 1. 商標権の効力

欧州商標権は、欧州共同体域内の単一市場の確立と経済的發展を図るために、各国における商標保護の統一を目的として策定されたものであり、これにより、従来の多くの加盟国において付与されていた商標権の保護範囲が変更されることとなった。欧州では、国内法を補完する一元的かつ自律的な知的財産法の制定を目指して、欧州の工業所有権法を調和し、統一する目

的で立法が進められ、商標については、1964年に欧州商標協定案がされた。1973年より同協定草案の検討がなされ、1976年には欧州経済共同体商標の創出に関するメモランダム<sup>(3)</sup>が公表された。1988年に商標制度の統一に関する欧州共同体指令(商標に関する構成国の法律を近似させるための理事会第1回指令)<sup>(4)</sup>、1993年に商標に関する共同体理事会規則<sup>(5)</sup>(共同体商標に関する理事会規則、以下「欧州商標規則」とする)が採択された。ここで、商標指令が加盟国の商標法の統一を図るものであるのに対し、商標規則は域内で統一的な効力を有する単一の商標権の確立を可能とするものである。2008年10月22日には「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および理事会の指令2008/95/EC」(商標ハーモ指令、以下「欧州商標指令」とする)が、2009年2月26日には「共同体商標に関する理事会規則No.207/2009」(欧州商標規則)が公布された。その後、欧州連合諸国をカバーする商標登録制度の利便性を高め、ビジネスにおける有効性を高め、コストを削減し、迅速化し、予測可能性を高め、法的安定性を高めるために、欧州連合理事会、欧州共同体委員会、欧州議会による2年に渡る議論を経て、2015年6月10日に欧州理事会の常駐代表委員会によって、商標指令及び商標規則の改正案が承認され、2016年の初頭に公布された。

商標指令と商標規則における商標権の保護範囲や制限に関する規定では、ほぼ同様の文言が採用されている。欧州商標指令及び商標規則において、非類似の商品・役務への使用にも保護を及ぼしていること、および営業譲渡を伴わない商標権の譲渡が可能となっていること等に具体的に表れているという<sup>(6)</sup>。

2015年に改正された商標指令においては、改正前5条(2)が定めていた、信用名声を得ている登録商標に対する拡大された保護は、10条(2)(c)に規定されており、改正後は、この保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

商標指令及び商標規則の改正は2015年に成立した。改正された商標指令10条(1)・(2)は、次のように規定

(2) 茶園成樹「欧州商標法における商標の機能—周知・著名商標の保護の検討のために—」171頁(別冊パテント第21号、Vol.72 No.4、2019年)  
(3) メモランダムの内容は次のとおりである。「共同体全体に適用できるひとつの商標制度は、EEC条約前文で要求されている、商標品及び商標が使用されている役務の自由市場の設立と公正な競争の確保の双方において、特に価値を有するものとなろう。この商標制度の下では、何人かの事業者が同じ欧州経済共同体商標の下で商品を販売することは許されない。加えて、共同体の商標制度は、共同体商標が付された商品の製造者間の競争に影響する法的条件の近似化に繋がるであろう。共同体商標によって付与される保護は、共同体全体で同一であり、構成国によって異なるものにはならないであろう。このことは、EEC条約が要求する、共同市場での歪みのない競争システムの確立に相当寄与するであろう。」  
(4) First Council Directive 89/104 EEC of 21 Dec.1988 to approximate the laws of Member States relating to trademarks, OJL 040 11/02/1989 p.0001.  
(5) Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 Dec 1993 on the community trademark, OJL 011, 14/01/1994 p.0001.  
(6) 蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」知財研紀要 Vol.16 21-1～21-7頁(知的財産研究所、2007年)

している。

「1. 商標の登録は、保有者に当該商標について排他的権利を付与する。

2. 登録商標の出願日又は優先日前に取得された保有者の権利を害することなく、当該登録商標の保有者は、次に掲げる場合に、その者の同意を得ていないすべての第三者が取引上、商品又は役務について標識を使用することを防止する権利を有する。

(a) 標識が商標と同一であり、商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用されている場合。

(b) 標識が商標と同一又は類似であり、商標が登録されている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されており、公衆において混同のおそれがある場合。混同のおそれには、標識と商標との間における連想のおそれを含む。

(c) 標識が、商標が登録されている商品又は役務と同一、類似又は非類似の商品又は役務について使用されているかどうかを問わず、商標と同一又は類似であり、当該商標が加盟国において信用名声を得ており、標識の使用が正当な理由なく当該商標の識別性又は信用名声を不正に利用し又は害する場合。」

すなわち、(a)は登録商品又は役務と同一の商品又は役務に使用される登録商標と同一の標識、(b)は登録商標と同一又は類似する標識で、商品又は役務と同一又は類似のものに使用されることにより、公衆において混同のおそれ(likelihood of confusion)を生じさせる標識を指している。この混同のおそれには、標識と商標を関連させるおそれ(likelihood of association)が含まれる。(c)は登録商標と同一又は類似であるが、登録された商品又は役務とは類似しない商品又は役務について使用される標識で、当該登録商標が共同体内(加盟国内)において名声(reputation)を有している場合に、その標識の使用が正当な理由なく(without due cause)行われ、かつ、当該商標の識別力や信用名声から不当な利益を得るものである場合、またはそれらを害するものである場合を指している。商品又は役務の類似性を欠く場合であっても、名声を有する商標に対する保護を認めたとされるものである。

この10条(2)(c)の下で保護されるのが、第三者が無断で利用する商標の顧客吸引力、信用名声が、商標の出所表示機能を基礎として商標所有者のマーケティング

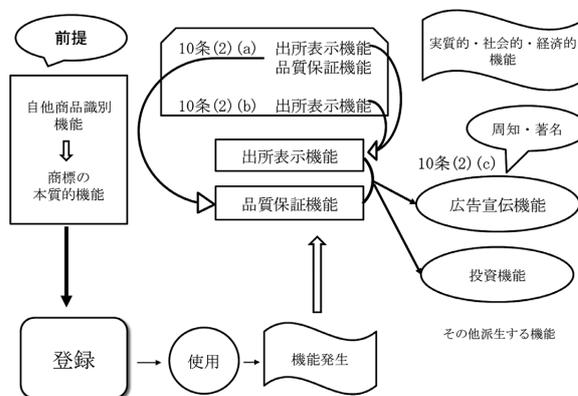
ング努力により築き上げられた広告宣伝機能と投資機能である。

## 2. 欧州商標法による商標機能の保護

商標の自他識別機能は、商標の付されたものと付されていないものを区別する機能であり、本質的な機能である。出所表示機能は、同一の商標が付された商標の出所が同一であることを示す機能である。品質保証機能は、同一の商標が付された商品の品質が同一・一定であることを示す機能である。広告宣伝機能は、商標自体の広告効果や品質・出所表示を超えた顧客吸引力などの機能である。

前述の欧州商標指令10条(2)の規定は、以上の商標の諸機能を保護している。(図1参照)

図1 欧州商標法より商標機能の保護



## Ⅲ. 周知・著名商標の保護の商標機能

### 1. 出所表示機能

出所表示機能すなわち、商標により、その所有者は自己の商品・役務を他社のものと識別することが可能となる。

欧州では、出所表示機能は商標の主要機能だと考えられている。欧州司法裁判所は1976年に、Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co. 事件において出所表示機能を認めた。裁判所は、「原権利の分割により、商品の出所同一性を消費者に保証するという商標の基本的機能がすでに害されている」と判示した<sup>(7)</sup>。この判示内容は、2002年のアーセナル事件<sup>(8)</sup>判決以降、商標法関連判例ではほとんど必

(7) ECJ, 22 June 1976, aff.119-75, Terrapin/Terranova, Rec. 1976, p.1039, para.6.

(8) ECJ, 12 Nov. 2002, C-206/01, Arsenal football club, Rec. 2002, p.10273.

ず適用されている<sup>(9)</sup>。また、欧州商標指令の前文<sup>(10)</sup>でも掲げられている。

商標権者が商標を使用するのは、商品・役務を識別させるためである。この出所表示機能は、欧州共同体の商標指令2条においても規定されている。

## 2. 品質保証機能

今日、出所表示機能よりも重要とされる機能が品質保証機能である。同一の商標を付した商品の品質は同一でなければならないという商標権者の法律上の義務は存在しないが、品質保証機能が重要な経済的機能の1つであることに異論はない<sup>(11)</sup>。

品質保証機能は、出所表示機能が害されていない場合であっても、商標法上独立して保護される機能と考えられる。流通の過程における小分け行為と権利の消尽の関係、さらには真正商品の並行輸入において実質的な商標侵害される場合をみると、品質保証機能が商標法上保護される機能の1つであるということを理解させる<sup>(12)</sup>。

欧州では、品質保証機能が認められている。「標章が保護に値するのは、消費者が一定の商品・役務について想定する品質を表象し、その商品・役務が期待に応えるものであることを保証するからである」<sup>(13)</sup>といわれている。

数件の欧州司法裁判所判決において、品質の概念が取り上げられている<sup>(14)</sup>。この機能が公式に認められたのは、2009年6月のL'Oréal対Bellure事件判決においてである<sup>(15)</sup>。これらの欧州司法裁判所の判例の展開に関連して、商標に品質保証機能があると主張する識者が増えてきている<sup>(16)</sup>。

しかしながら、消費者の間で、商標が品質の目印と認識されていることは理解できるが、商標権者は、商標権に基づき、何ら制裁を受けることなく商品の品質を自由に変更できるという点もまた、重視すべきであ

る。

## 3. 広告宣伝機能

商標の使用をする者は、大量の商品や役務の提供に係る物品などに一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。これが、グッドウイール(営業上の顧客吸引力)である。

商標には顧客吸引力が体化し、同一品質の商品又は役務であっても他のものより高い価格で購買される。

そして、商標のシンボル性は、商品・役務を広告宣伝する作用をもつ。すなわち、需要者は商標を記憶し、商標自体に一定のイメージを思い浮かべ、その商標を付した商品・役務に対し愛着さえ覚えたりすることがあり、商標は単なる品質保証を超え、このような商品のいわゆる「声なき商人」として営業上大きな力を有する<sup>(17)</sup>。広告宣伝機能は、商標を広告に使用することにより、その事業者の商品・役務であることを需要者に伝え、商品・役務の購買・利用を喚起させる機能である。広告宣伝機能は、商標の経済的機能として最も重要な機能であり、事業者が多大な資金を投入してでもこの機能の確立と維持に努めようとしていることは、よく知られているところである<sup>(18)</sup>。使用の結果、特に広告宣伝の結果として、良質の商品イメージなり商標イメージが商標に蓄積され、当該商標に具体化することで生まれる<sup>(19)</sup>。

広告宣伝機能があることで、基幹商品からの利益を他の商品に用いて、新しい市場への参入コストを少なくすることができる。また、広告宣伝機能は、他人によっても利用することが可能である。著名商標のライセンスの目的は、この利用可能性があるためである。

欧州では、多数の学者によってこの広告宣伝機能が認知され、「マークとは、商品宣伝資源投入の形成の中心となる符号であり、この資源投入は、出所や品質

(9) ECJ, 8 Feb. 2011, aff.157/08, Paroc/OHIM, para.44.

(10) 前文第10リサイタル(登録商標により付与される保護の機能は、特に出所表示としての商標を保障することであり、かかる保護は、商標と標識及び商品又は役務が同一である場合には絶対とされる。

(11) 土肥一史「商標法の研究」28頁(中央経済社、2016年)

(12) 土肥一史・前掲註(11)29頁

(13) W. CORNISH, D. LLEWELYN and T. APLIN, Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights, Sweet and Maxwell, 7th ed., 2010, p.16-22.

(14) ECJ, 11 July. 1996, C-427/93, Bristol-Myers Squibb c/ Paranova, C-429/93, Boehringer, C-436/93, Bayer, Rec. 1996, p. I-3457; ECJ, 23 Apr. 2009, C-59/08, Copad, Rec. 2009, p.I-3421.

(15) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.58.

(16) C. GAVALDA & G. PARLÉANI, Droit communautaire des affaires, JCPE 1997, I, n° 18-19, 653, n° 16; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, note sous CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal e.a., Rec. 2009, p.I-05185, Propr. ind. 2009, n° 9, comm. n° 51, n° 3

(17) 小野昌延・三山俊司「新・商標法概説」59頁(青林書院、第2版、2013年)

(18) 土肥一史・前掲註(11)29頁

(19) 土肥一史・前掲註(11)29頁

に関する不実表示による不正利用がなくとも、それ自体が保護に値するものである」<sup>(20)</sup>、「これは、製造者と消費者間の対話の確立の一環である。製造者は消費者に対して情報を与え、商品に注意を向けさせ、場合によっては購入を促す。現実には、商標はコミュニケーションである」<sup>(21)</sup>と理解されている。欧州司法裁判所は、Ⅲ章(3)で検討する2009年 L'Oréal v. Bellure 事件において、広告宣伝機能を商標が有する法的機能の一つとして認め、2010年 Google Adwords 事件<sup>(22)</sup>判決でその要件を具体化した。この判決では、この機能が害されるのは、商標権者の商標を使用している競合他社が、商標権者の商品宣伝を妨げる場合に限りされると述べている。

さらには、欧州では、並行輸入に関する判例において、商標の広告宣伝機能を認識、保護している点において、商標の機能に対する保護の範囲が広い。例えば、Ⅲ章(2)で検討する Dior v. Evora<sup>(23)</sup>判決において、DIORの商標を付した香水が欧州共同体加盟国からオランダに並行輸入され、ディスカウント業者がこれを宣伝、販売した。商標指令第7条(1)の下で、一応許容される並行輸入であったものの、商標権者は、販売及び宣伝広告の態様によって Dior 商標の信用が損なわれることを理由に、7条(2)に基づき、そのような方法で商品をさらに販売することに反対する正当な理由があると主張した。

同判決において欧州司法裁判所は、後述する BMS 判決における5番目の要因を引用し、商標の信用が損なわれた場合、これが再販売に反対する正当な理由を構成し得ることに原則として同意した。特に、並行輸入商品を宣伝することで、「当該商品の魅力的かつ一流のイメージ及び高級品としての独特の雰囲気」を害してはならず、商標のイメージを害するような文脈でこれを使用してはならないとした。その理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものだと述べている。

欧州商標法では、「信用を害する行為(detriment to repute)」からの保護という形で、2008年制定した商標指令5条(2)に基づき、商標の信用名声を法律で保護しており、商標の広告宣伝機能が認知されている。

さらに、上述の学説や判例を受けて、2015年改正欧州商標指令の10条(2)(c)の規定により、この機能の保護を定めることが加盟国に義務づけられている。

#### 4. 投資機能

投資機能は、「顧客を吸引し、そのロイヤルティを保持し得る信用名声を獲得し又は維持するために資源を投入する」<sup>(24)</sup>といわれている。商標を採用することにより、所有者が顧客を惹き付け、その忠誠心を保つために、様々な営業手法を用いて名声を獲得し維持することを可能にするための機能である。商標権者の競合者など第三者の使用が同一の標章、関連する商品・役務についてなされ、商標権者が顧客吸引力や忠誠心を維持・増加するための商標の使用が妨げられたとき、その第三者の使用は商標の機能を害することとなる。

商標権者がすでに評判を有している場合には、投資機能は「第三者が商標と同一の標識を同一の商品・役務について使用することが、評判に影響を及ぼし、その維持を妨げる場合」に害される<sup>(25)</sup>。

欧州においては、投資機能は2009年の L'Oréal 事件判決(Ⅲ章(3)で後述)でも認められている。2011年9月の Interflora 事件判決(Ⅲ章(4))でその意義が理解できるようになった。

なお、学説では、「事業者が行う経済財への投資は貸借対照表能力を有する資産を保護する上でも法的に保護されなければならない。商標にグッドウイルが蓄積されるには長期的なスパンでの計画的なマーケティングが必要となる。ブランドイメージが重視される高級化粧品や自動車といったマーケットにおいてはこの投資機能が商標の経済的機能として保護される必要があるとしたものであろう」<sup>(26)</sup>。と述べている見解もある。

#### 5. 商標の機能の保護に対する欧州司法裁判所の見解

##### (1) Bristol-Myers Squibb (BMS)v. Paranova<sup>(27)</sup> 事件

欧州共同体においては、域内物資の自由移動を促進するという要請から、再包装がある程度許容されてい

(20) W. CORNISH, D. LLEWELYN and T. APLIN, op. cit., p.16-22.

(21) D. R.-J. COLOMER, Concl., 6 Nov. 2001, aff. C-273/00, Sieckmann, para.19.

(22) CJEU, 23 mars 2010, C-236/08, C-237/08 and C-238/08, Google France et Google, Rec. 2010, p.I-02417, para.91.

(23) Parfums Christian Dior BV v. Evora BV C-337/95 [1998] ETMR 26.

(24) Interflora v. Marks & Spencer (case C-323/09), 24 March 2011 para.61.

(25) Interflora e.a. 前掲註(24) para.63.

(26) 土肥一史・前掲註(11)34頁

(27) Bristol-Myers Squibb v. Paranova Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 [1996] ECR p.I-3457

るものの、欧州司法裁判所は、再包装に不利な推定を働かせることで、商標を随時、強力に保護できるようにしている。さらに、再包装に関する基準では、商標の三つの機能のすべてが認識されている。

BMS判決において、裁判所は、再包装に関する一般原則を定めただけでなく、特定の再包装の事例が一般原則に適合しているかどうかを判断するための五つの要因を定めた。その5番目の要因「並行輸入業者が、再包装された商品が販売に供される前に、商標保有者に通知をし、商標保有者から要望があれば、再包装された商品の見本を提供する」により、包装が乱雑な場合など、再包装後の商品の外観により、商標又は商標権者の信用名声が損なわれる危険性がある場合、商標権者は、再包装に反対できる。再包装者は販売開始前に商標権者に通知し、要請に応じ見本を提供しなければならない。ここで裁判所は、商標権者の信用に言及しているため、広告宣伝機能と関係があるように思われる<sup>(28)</sup>。

この争点を欧州司法裁判所に付託したデンマーク最高裁判所もまた、以上の理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものと暗示している。

## (2) Dior v. Evora<sup>(29)</sup> 事件

Diorの商標を付した香水が欧州共同体加盟国からオランダに並行輸入され、ディスカウント業者がこれを宣伝、販売した。

本件並行輸入は、旧商標指令第7条(現行商標指令第15条 商標より付与された権利の消尽)(1)の下では許容される並行輸入であった。しかし、商標権者は、販売及び広告宣伝の態様によってDior商標の信用名声が損なわれることを理由に、7条(2)に基づき、そのような方法で商品をそれ以上販売することに反対する正当な理由があると主張した。

裁判所は、「再販売者が、商標品の転売に公衆が注目するように商標を使用する場合、再販売者が商標の信用名声を害するような方法で広告するのに商標を使用することから保護される商標権者の正当な利益と、当該取引分野において普通の広告方法を用いて問題の商品を再販売することのできる再販売者の正当な利益とのバランスがとられなければならない」と述べた。

欧州司法裁判所は、BMS判決における5番目の要因を引用し、商標の信用名声が損なわれた場合、これが再販売に反対する正当な理由を構成し得ることに原則として同意した。

並行輸入商品の宣伝について、欧州司法裁判所は、「当該商品の魅力的かつ一流のイメージ及び高級品としての独特の雰囲気」を害してはならず、商標のイメージを害するような文脈でこれを使用してはならないとした理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護するためのものと述べている。

## (3) L'Oréal v. Bellure<sup>(30)</sup> 事件

本事件は、欧州司法裁判所が、商標の出所表示機能及び品質保証機能が毀損されていないが、商標の他の機能が毀損されている場合に、商標権侵害を認めた判決である。

本事件では、比較商品リストにおける著名商標と同一の文字列の無断使用が争われた。原告L'Oréalは、高級香水を製造販売する企業であり、その製造販売する香水として、「Trésor」、「Miracle」、「Anaïs-Anaïs」及び「Noa」などの高級ブランドを擁していた。

被告MaraikaとStarion社は、英国で高級香水のイミテーションシリーズ「Creation Lamis」を販売する企業であり、それらのシリーズは被告Bellure社が製造していた。このシリーズには、原告の製造販売する「Trésor」のイミテーションである「La Valeur」も含まれており、その容器及び包装は「Trésor」のそれに類似していた。

また、被告MaraikaとStarion社は、シリーズの販売に際し、イミテーションの対象となった高級香水とイミテーション香水の間の香りの類似性や価格差などの比較リストを作成し、小売店に提供しており、そこにはL'Oréal社の文字商標が表示されている<sup>(31)</sup>。

原告L'Oréal社は、比較広告における原告登録商標である3つの文字商標の使用は、原告商標権の侵害を構成することを理由として、英国商標法10条1項により禁止されるとして、英国高等法院に提訴した<sup>(32)</sup>。両当事者が控訴した英国控訴院は、欧州司法裁判所に次のような先決問題を提出した。すなわち、比較リストでの原告商標の使用が、指定商品と同一の商品に係

(28) Ilanah Simon, The Functions of Trademark and their Role in Parallel Importation Cases IIP Bulletin 2007 Vol.16 p.6

(29) Dior v. Evora 前掲註(23)

(30) L'Oréal e.a., 前掲註(1)

(31) L'Oréal e.a., 前掲註(1) para.21.

(32) L'Oréal e.a., 前掲註(1) para.23.

る登録商標と同一の標章の使用について排他的な権利を認める欧州商標指令5条(1)(a)所定の使用にあたるとして、被告標章の使用が禁止の対象となるのかどうか、ということであった。

先決判断が求められた事項のうち、比較商品リストにおける登録商標と同一の文字列の使用に関する部分をあげれば、次のとおりである。「営業取引(特に、比較商品リスト)において、事業者がその商品の特徴(香り)を次のような態様、すなわち①混同を生じさせず、②公証された周知商標が付された商標の販売を損なうことなく、③出所を表示する登録商標の主要な機能を損なうことなく、また商標の名声をイメージの毀損又は稀釈化ないしはその他の態様で損なわないで、当該事業者のその商品の市場化において重要な役割を果たしている公証された周知登録商標の使用は欧州商標指令5条(1)(a)の適用を受けるか」<sup>(33)</sup>というものである<sup>(34)</sup>。

欧州司法裁判所は、商標法により保護される商標の機能について次のように述べている。

「本裁判所は既に、商標指令89/104第5条1項aに定めた排他的権利は、商標保有者にこの商標の保有者としての特別な利益の保護を可能にするために、すなわち、この商標がその諸機能(Functions)を発揮するよう確保するために、認められているのであり、そしてそれゆえ、この権利の行使は第三者による標識の使用が商標の諸機能、特にその主要な機能すなわち消費者に対する商品の出所の表示を毀損しあるいは毀損するおそれのある場合に限定されなければならない、判断している(Arsenal Football Club, Anheuser-Busch, Adam Opel)。ここでいう諸機能(Functions)には、商標の主要な機能つまり消費者に対する商品又は役務の出所の表示だけでなく、商標のその他の機能である商品又は役務の品質の保証機能あるいはコミュニケーション機能、投資機能又は広告宣伝機能もこれに属する」<sup>(35)</sup>。

この判決において示されたことは、欧州商標制度の下で保護される商標の機能が、出所表示機能や品質保証機能に止まらず、広告宣伝機能や、コミュニケーション機能及び投資機能にまで及んでいることである。

#### (4) Interflora<sup>(36)</sup>事件

英国における世界最大の生花配達ネットワークの運営者であるインターフローラ社は、英国の商標及び欧州共同体商標として、「INTERFLORA」を保有している。英国の小売業者マークス&スペンサー社は、グーグルのAdWordsにおける自社のオンライン生花販売事業の広告に、「INTERFLORA」及び類似の言葉を使用した。インターフローラ社は、このキーワードの使用が同社の商標権の許諾を得ない使用にあたり、マークス&スペンサー社を提訴した。

本事案において、裁判所は、「商標は、出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、その保有者によって、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる信用名声を獲得し又は維持するために使用されることもある」と述べ、その説明を以下に行っている。

「この商標の機能—『投資機能』と呼ばれる—は広告機能と重なることがあるが、それとは別個のものである。実際、商標が信用名声を獲得し又は維持するために使用される場合、広告だけでなく、様々な商業的手法が用いられる」

「商標保有者の競争者のような第三者が、商標と同一の標識を商標が登録されている商品又は役務と同一の商品又は役務について使用することが、需要者を惹きつけその忠誠心を保持することのできる信用名声を獲得し又は維持するための商標のその保有者による使用に実質的に干渉する場合には、第三者の使用は商標の投資機能に悪影響を及ぼすものとみなされるべきである。」

「商標が既にそのような信用名声を享受している状況において、第三者が当該商標と同一の標識を同一の商品又は役務について使用することがその信用名声に影響を及ぼし、それによってその維持を危うくする場合には、投資機能は悪影響を及ぼされる。」

本裁判所が既に判示したように、商標保有者は、商標によって保有者に付与される排他的権利によって、そのような使用を防止することができるべきである」<sup>(37)</sup>。

「商標は、出所表示機能、また、場合によっては広告宣伝機能のほかに、その所有者によって、消費者の

(33) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.30.

(34) 土肥一史・前掲註(11)33頁

(35) L'Oréal e.a., 前掲註(1)para.58.

(36) Interflora e.a. 前掲註(24)

(37) Interflora e.a. 前掲註(24)para.61.

誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする評判を維持・獲得するために使用されうる。投資機能は広告宣伝機能と重複しているが、広告宣伝機能よりも広く解すべきである。」<sup>(38)</sup>

「商標権者の競合他社などの第三者が、商標と同一の標識を、登録に係る指定商品・役務と同一の商品・役務について使用することが、商標権者による消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする評判の獲得・維持のための使用を、著しく害する場合、投資機能が害される。」<sup>(39)</sup>

「投資機能については、商標が需要者を惹きつける評判を享受している場合、当該商標と同一の商品又は役務と結び付けられた同一の標章の第三者による使用がそのような評判に影響を与え、その維持を危険にさらす場合には、広告機能に負の影響を与えるものの、第三者による使用の結果が、商標権者がブランド維持のための努力を強いられるというだけで商標権者が禁止することができるわけではないし、一部の需要者を商標権者の商品又は役務から転換させるだけでは足りないとしている」<sup>(40)</sup>。

#### (5) Mitsubishi v Duma Forklifts<sup>(41)</sup>事件

権原なき第三者が欧州経済領域内(EEA)に商品を輸入すること、域内市場に投入することを目的として登録商標を剥奪し、商品にあらたな標章を付する行為を、商標権者が阻止できると判断した上で、欧州司法裁判所は、欧州経済領域外で取得したMitsubishi製のフォークリフトからMitsubishi商標を剥奪し、あらたな標章を付するDuma社の行為を中止すべきとした。

原告(1)Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd(以下「Mitsubishi」という。)は、欧州連合商標・ベルギー登録商標「MITSUBISHI」,「▲」(以下、これらを「Mitsubishi商標」という。)の所有者である。また、原告(2)Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV(以下「MCFE」という。)は、オランダで設立された企業で、欧州経済領域においてMitsubishi商標を付したフォークリフトを製造し供給する権限を有している。

被告(1)Duma Forklifts NV(以下「Duma」)は、ベルギーで設立された企業で、新品・中古品のフォークリフトを世界各国で購入販売する業務を主に行っている。

また、「GSI」、「GS」、「Duma」の商標を付した自社のフォークリフトを販売している。被告(2)G.S. International BVBA(以下「GSI」)は、ベルギーで設立された企業で、Dumaと提携しており、その本社と管理部門を共有している。輸入したフォークリフトを組み立て、修理を行い、部品とともに世界各国に輸出している。また、商品を欧州の仕様に変更し、独自のシリアル番号を付してDumaに配送している。

被告DumaとGSIは2004年1月1日から2009年11月19日まで、同意なくMitsubishi商標を付したフォークリフトを欧州経済領域内に並行輸入していた。

また、2009年11月20日からDumaとGSIは、欧州経済領域外でMitsubishiグループの企業よりフォークリフトを入手し欧州経済領域(税関の倉庫で保管手続きを行っている)に持ち込んだ。その後、両社はMitsubishi商標を剥奪し、欧州の基準に適合するよう修正を加え、製造番号標と製造番号を独自の標章に付け替えて欧州経済領域内に輸入し、領域内外で販売した。

原告のMitsubishiとMCFEは、ベルギー裁判所に被告側の行為の中止を求める請求を行ったが、退けられたため控訴した。

権原なき第三者が、まだ欧州市場に置かれていない商品が税関の倉庫で保管されている段階で、欧州経済領域内の市場に輸入・販売するための作業として、登録商標を剥奪し、新たな別の標章を付する行為について、欧州司法裁判所は、以下のように判示した。

「商標の所有者には、商標の機能が保証されるという特別な利益を保護するために排他的権利が与えられる。第三者が商標を使用することで商標の機能に影響する、あるいは、影響するおそれがある事案に対し権利行使が認められるべきである。」

「商標の機能は商品・役務の出所を需要者に表示するという商標の本質的機能だけでなく、特に商品の品質、役務の質を保証する機能、コミュニケーション機能、投資機能、広告機能がある。」

「商標が剥奪され、新たな標章が付されたことによって、まだ商標権者や使用権者が商標を付した商品を販売していない地域において商品の品質により消費者を引き付ける機能を妨害し、投資機能、広告宣伝機能に悪影響を及ぼした。登録商標を付した商品が市場

(38) Interflora e.a. 前掲註(24) para.62.

(39) Interflora e.a. 前掲註(24) para.62.

(40) Interflora e.a. 前掲註(24) para.63-64

(41) Mitsubishi v Duma Forklifts IPPT20180725, CJEU C-129/17

に投入される前、つまり消費者が商品を商標と関連付けるより先に商品を知ったことは、消費者を引き付け維持するための名声を高める道具、販売促進活動や営業戦略の道具としての商標権者の使用を著しく妨害するものである。加えて、最初に欧州経済領域に商品を投入することで得られる経済的価値や投資の価値を奪うこととなる。」

「商標権者が最初に商標を付した商品を欧州経済領域の市場に投入する権利を侵害すること、商標の機能を害することは、健全な競争秩序を維持するという法目的に反する。」

#### IV. まとめ

欧州では、第三者が正当な理由なく、信用名声を有する登録商標と同一又は類似の標識を取引上使用した場合、当該標識の使用が登録商標の識別性又は信用名声を不正に利用するか、あるいは、害することを条件として、登録商標の指定商品・役務との類似を問わず、商標権侵害が成立する。欧州では、信用名声を有する周知・著名商標の保護については、欧州商標法の下で、出所の混同のおそれを要件とせず、希釈化とただ乗りからの保護を設けることが容認されている。

周知・著名商標に化体した業務上の信用及び顧客の吸引力の忠誠心を保護すべく、その登録商標の広告宣伝機能と投資機能を肯認しなければならない。我が国も、欧州指令10条(2)(c)の規定のように、周知・著名商標を保護することとすれば、商標法の目的である「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること(1条)」は達せられることになる。

#### V. おわりに

商標の広告宣伝機能や投資機能の保護を認めるということ、さらには著名商標に特別な保護を認めるということは、商標権の効力範囲が出願時よりも拡大することを認めるということでもある。(図2参照)

本稿で以上にみてきたように、欧州では、周知・著名商標の商標権による保護が商標法上に定められている。登録商標が有しうる商標の諸機能(広告宣伝機能・投資機能なども含む)をきちんと保護するため、商標法の下での対応が完備している。すなわち、欧州

司法裁判所の判例においても、これを認めている。

商標法のみによって、社会的・経済的な諸機能(広告宣伝機能や投資機能)の十全な保護を図っていくためには、消費者の利益だけではなく、商標権者の利益にも配慮するという観点から、周知・著名商標の保護について商標の保護範囲(諸機能の保護)を拡張する必要があるようにも思われる。そのような商標の保護範囲の拡張を各国・地域が検討する上で、本稿で検討した欧州の商標権の現状は、多くの示唆に富んでいると考える。

図2 欧州登録商標の効力範囲と商標の機能との関係図

