

欧州司法裁判所による名声の不当⁽¹⁾利用に関する欧州商標法の 解釈適用を通じた商標の機能の保護に関する一考察

尹 復興^(*)

欧州商標法は、商標権の効力範囲の規定が比較的、完備しており、商標権の効力の範囲と商標の機能とが完全かつ明確に連結されていることである。特に著名商標(名声ある商標)の商標権を保護するときに、欧州司法裁判所は商標機能の侵害有無に基づいて判断してきている。商標権の効力と商標機能の関係については、欧州商標法の規定の中に、「take unfair advantage of repute」(名声の不当利用)という、他国の商標法には滅多にみられない文言がある。欧州司法裁判所が、名声のある商標が不当に利用されたかどうかを判断する際の判断基準は、商標の「投資機能」、「広告機能」および「コミュニケーション機能」が実質的に損害を受けているかどうかであり、実質的に損害を受けていなければ、名声のある商標は不当利用されていないと判断する。本稿は、欧州商標法における著名商標の名声の不当利用に関する事例を通じて、商標の広告宣伝機能、投資機能とコミュニケーションの機能保護に関して考察し、著名商標の保護の在り方について検討を行う。

目次

- I. はじめに
- II. 欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護
 - 1. 欧州商標法 8 条 5 項及び 9 条 2 項(c)の立法経緯
 - 2. 名声の不当利用の侵害態様
 - (1) 寄生行為(フリーライド)
 - (2) 寄生的比較広告
 - 3. 名声の不当利用により侵害された商標機能
 - (1) 広告宣伝機能
 - (2) 投資機能
 - (3) コミュニケーション機能(情報伝達機能)
- III. 名声の不当利用に対する欧州司法裁判所の見解
 - 1. Galletas Gullón, SA v EUIPO 事件
 - 2. Puma v EUIPO - Gemma Group 事件
- IV. まとめ
- V. おわりに

I. はじめに

筆者はこれまでに、日本・欧米・台湾の商標法の比較研究をして、各国の商標法における商標権の効力と商標機能の保護について研究した。

その中で、欧州商標法は、商標権の効力範囲の規定が比較的、完備しており、商標権の効力の範囲と商標の機能とが完全かつ明確に連結されていることが、大きな特徴である。

しかし、商標権の効力の拡大において、権利濫用のような紛争訴訟が常に発生しており、特に著名商標(名声ある商標)の商標権を保護するときに、欧州司法裁判所は商標機能の侵害有無に基づいて判断してきている。本稿は、欧州商標法における著名商標の名声の不当利用に関する事例を通じて、商標の広告宣伝機能、投資機能とコミュニケーションなどの機能保護に関して考察し、著名商標の保護の在り方について検討を行う。

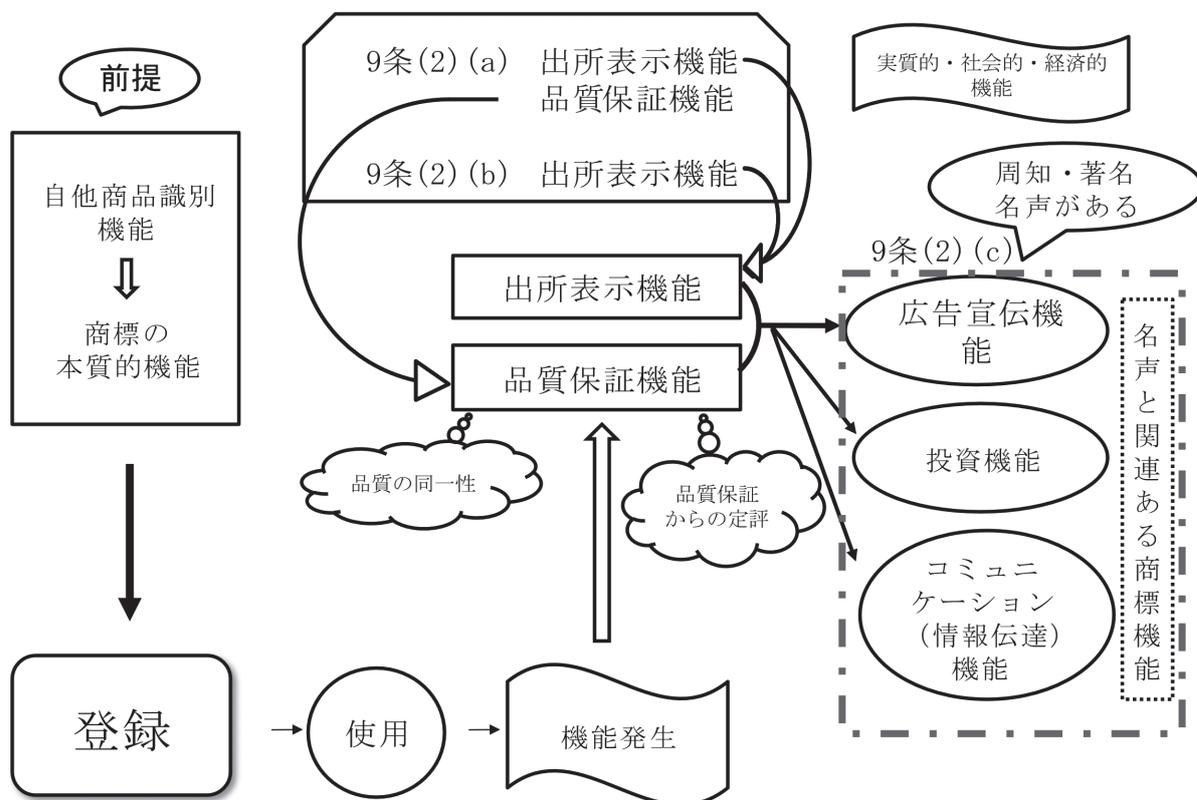
商標権の効力と商標機能の関係については、欧州商標法の規定の中に、「take unfair advantage of repute」(名声の不当利用)という、他国の商標法には滅多にみ

(*) 校友、日本大学 法学部 国際知的財産研究所 研究員

(1) 一般的に、「take unfair advantage of」は「不正に利用する」と翻訳したが、日本大学法学部の小川宗一非常勤講師は、2022 年度第 6 回知的財産研究所の本稿に関する発表に対して、以下のようにコメントした。
「『不正』は『違法』の意であり、法令等に違反することをいいます。『不当』とは『不公正、不公平』の意であり、必ずしも法に違反することではありませんが、妥当性を欠くことをいいます。その意味で、『不正』と『不当』は異なります。したがって、『unfair』は『不正』ではなく『不当』と訳した方が良いと思います。」

図1 欧州連合商標規則9条2項による商標機能の保護

名声の不当利用より侵害された商標機能：広告宣伝機能，投資機能，コミュニケーション機能



られない文言がある。少なくとも、日本と台湾の商標法⁽²⁾には、このような規定がない。一体どんな概念なのか、どんな法理的な基礎と法益、趣旨を以てこの法律を制定したのか、興味をひかれた。そこで、それらについて探求し、今後の商標法の比較研究の継続性と全体性に寄与したいと考えた。

欧州商標法の下では、保護される商標の機能が、日本で認知されてきた出所保証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、著名商標の保護による名声の不当利用に関する欧州司法裁判所の判決は、次のとおりであった。「商標の識

別性や信用名声を不当に利用することは、寄生やフリーライドとも呼ばれるが、この概念は、商標に生じた不利益ではなく、同一または類似の標識の使用の結果、第三者が得た利益に関するもので、特に、同一または類似の標識によって識別される商品に投影される特徴の商標のイメージが転移することによって、名声を有する標章に便乗した明確な利用がある場合が対象である」⁽³⁾。

そして、著名な登録商標の名声の不当利用により商標機能を侵害された場合、欧州商標法の条文が明確に規定されているために、裁判所は商標機能に対する保護できる判決が可能だった。(図1を参照)

(2) 台湾商標法の条文は欧州商標法に非常に似ているが、「名声の不当利用」のような規定はない。敢えて類似の規定を挙げるとすれば、以下になる。

「第三十条 次の各号のいずれかの事情に該当する商標は、登録することができない。

十一 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、あるいは著名な商標又は標章の識別性又は信用名声を損なうおそれがあるもの。

第七十条 商標権者の同意を得ずに、次に掲げる各号のいずれかの状況がある場合、商標権侵害とみなす。

一 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用して、該商標の識別性又は信用名声を損なうおそれがある場合。」

(3) Case C-487/07 L'Oréal v Bellure, NV ECJ, 18 June 2009, para.41

欧州連合商標規則において、登録要件に関する8条5項⁽⁴⁾と、登録商標の効力に関する9条2項(c)⁽⁵⁾(非類似商品・役務)の下では、商標が同一又は類似することが必要である。そして、その類似には、名声を有する登録商標と後の標章との「結びつき(link)」が必要となるが、先の登録商標と後の標章との間の類似の程度、商品と役務の性質及び類似性、先の登録商標の名声(reputation)の強さ、先の登録商標の識別性の程度、混同を生ずるおそれ(独立した要件ではないが、混同を生ずるおそれがある場合には、結びつきが確立したことになる)が全体的に考慮される。この基準は、商品・役務が非類似の場合に適用されるが、同一・類似の商品・役務についても適用される。

以下、IIで、欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護について、まず、欧州商標法8条5項と9条2項(c)の条文の立法経緯の説明、続いて、名声の不当利用により商標権侵害を構成する一態様である寄生行為(フリーライド)と寄生的比較広告解釈、さらに、名声の不当利用により侵害されたとされる商標機能を説明する。IIIでは、最新判例により示された、著名な登録商標の名声の不当利用の侵害に対する欧州司法裁判所の見解、IVでは、商標機能論の観点から、欧州商標法における名声を得た著名な登録商標に対する不当利用の保護をまとめる。最後のV章では、欧州では名声を有する著名な登録商標の商標権による保護が商標法上に定められており、欧州司法裁判所の判例において著名な登録商標が有する商標の諸機能をきちんと保護している、そのため、特に名声の不当利用の保護に関する欧州商標法の下における商標権保護の現状は、多くの示唆に富んでいると考えられるとして、結びとする。

II. 欧州商標法における名声の不当利用の規定による著名商標の保護

1. 欧州商標法8条5項及び9条2項(c)の立法経緯

欧州においては、1970年代より、欧州共同体の各加盟国の国内商標法を調和するための指令の作成作業が進められ、1988年に策定された(以下、「商標指令」とする)⁽⁶⁾。

この商標指令の5条2項は、登録商標と同一・類似の標識を登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用することについて、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性・名声を不当に利用する、又は、損なう場合には、登録商標の商標権者がそれらの使用を禁止する権限を有すると、加盟国が国内法において規定できると定めていた。

「5条2項に基づく特別な保護に関しては、学説では、登録商標と同一・類似の標識が使用されることにより、登録商標保有者が損害を被るおそれがある場合に差止めを請求できる旨を定める1971年ベネルクス商標法13A条、そして同条に関する、1975年のベネルクス裁判所によるClaeryn/Klarein⁽⁷⁾事件判決が影響していたことが指摘されている。」⁽⁸⁾

さらに2015年に改正される前の商標指令5条2項では、文言上、相手方標識が登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用されることが要件とされていた。しかし、欧州司法裁判所はさらに、登録商標の保護は、相手方標識が使用される商品・役務が登録商標の指定商品・役務と同一・類似の場合に

(4) Article 8 Relative grounds for refusal

5. Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

(5) Article 9 Rights conferred by an EU trade mark

2. (c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.

(6) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 40, 11.2.1989, p.1.

(7) ベネルクス司法裁判所は、この事件では、洗剤に関する「LAREIN」という言葉の使用が「CLAERYN」と名付けられたオランダのジーンに係わる先行著名商標と類似でありそれに不利益を与えるものであると判断された。The judgment of the Benelux Court in Claeryn / Klarein, Case A 74/1, judgment of 1 March 1975, Jurisprudence of the Benelux Court of Justice 1975, p.472.

(8) 茶園成樹「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」パテント73巻15号(別冊25号)(2020)3頁

図2 欧州連合商標規則9条2項の構成要件⁽¹²⁾

	商標	商品・役務	混同 (連想)	名声	識別性・名声を損害・ 不当に利用する	正当な理由のない使用
9条2項(a)	同一	同一	不要	不要	不要	不要
9条2項(b)	同一・類似	同一・類似	必要	不要	不要	不要
9条2項(c)	同一・類似	非類似 同一・類似	不要	必要	必要	必要

も及ぶと解していた⁽⁹⁾。

そして、商標指令は2015年に改正されたが⁽¹⁰⁾、その10条2項c号は、次のように規定して、最早、両当事者の商品・役務が非類似であることを要件としていない。

「……(c) 標識が商標と同一又は類似であって、それが使用される商品又は役務が商標が登録されている商品又は役務と同一であるか類似であるか非類似であるかを問わず、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性若しくは名声を不当に利用し又は損なう場合」。

共同体商標規則も、商標規則と同時に2015年に改正され、その名称が欧州連合商標規則へと改められた⁽¹¹⁾。2017年に発効した欧州連合商標規則では、改正前の9条1項c号に相当する内容が9条2項c号に、また、改正前の8条5項に相当する内容が8条5項に、規定されている。

2. 名声の不当利用の侵害態様

ここで、「名声を不当に利用する」ことを充足するには、混同のおそれ、識別性または名声を害するおそれも、一般的には、商標権者に対する損害のおそれも、必要ではない。名声を有する登録商標と類似する標章の第三者の使用から生ずる利益は、第三者が、その標章のイメージの創造や維持のために標章の保有者によりなされるマーケティングの努力を経済的な補償の支

払いなしに利用し、その登録商標の引き付ける力(顧客吸引力)、すなわち名声・威信から利益を得るために、名声を有する登録商標の威光の利用を求める場合に、その登録商標の識別性または名声を伴う標章の第三者による不当に利用する利益であると解されている⁽¹³⁾。

(1) 寄生行為(フリーライド)

WIPOによれば、フリーライドとは、「競争相手や他の市場参加者が、他人の産業上または商業上の業績を、本来の業績から実質的に逸脱することなく、自己の事業目的のために直接利用する意図を持って行う行為」⁽¹⁴⁾と定義されている。

これに対して、欧州司法裁判所は、L'Oreal v Bellure 事件判決において、フリーライドとは、商標の名声を利用して取引しようとする、または有名な商標の尻馬に乗ることによって明らかに搾取することであると定義している。同事件において、原告(L'Oréal)は著名な高級香水の製造・販売業者、被告ら(Bellure 他)は原告香水の模倣品のセット商品の製造・販売業者であり、原告が香水に係る文字商標(「Trésor」等)につき英国商標権を有していたところ、被告らが原告香水の模倣品のセット商品を販売する際に、原告香水と被告香水とを対応させた比較リストを小売業者に頒布していたため、被告らの行為が英国商標権の侵害となるか否かが争われた。さらに、欧州司法裁判所は、「フリーライドは禁止される」、「不当な

(9) Case C-292/00 Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 January 2003. para.25-26; Case C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd JUDGMENT OF THE COURT (Sixth Chamber) 23 October 2003 para.19.

(10) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1

(11) REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance), OJ L 154, 16.6.2017, p.1.

(12) 青木博通「世界の商標制度」情報の科学と技術 69 巻 10 号(2019年) 472 頁。

(13) 青木博通・前掲註(12) 473 頁

(14) “Free riding on another person’s market achievements can be defined as any act that a competitor or another market participant undertakes with the intention of directly exploiting another person’s industrial or commercial achievement for his own business purposes without substantially departing from the original achievement”
WIPO, WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK Second Edition, WIPO PUBLICATION No.489(E), 2004, Chapter 2 para.2.843, p.153.

利益を得る(商標所有者の商標の尻尾に意図的にしがみつ)ことは『寄生 parasitism』と同義』と判決⁽¹⁵⁾を下している。また、『寄生』とは、商標に生じた不利益ではなく、同一または類似の標識が使用された結果、第三者が得た利益を指す』とも判断している。

「フリーライドは、他人の著名商標が具備する信用、名声、良質なイメージ等を自己の商品・役務に経済的な補償の支払いなし無断で利用するただの行為、寄生行為をいう。」⁽¹⁶⁾また、別の判決においては、「名声を不当に利用(takes unfair advantage of the repute)」とは、名声へのただ乗り(free-riding)を意味する⁽¹⁷⁾、とも述べている。

先の登録商標の名声が強いほど、識別性または名声への不当の利用が容易に認定される。フリーライドは、同一・類似の標識の使用の結果として、商標が被った損害ではなく、第三者が手に入れた有利さに関係する。特に、商標のイメージやそれが同一・類似の標識によって指示される商品に投影する特徴の移転によって、名声を有する商標に明らかに寄生する。

欧州司法裁判所は、フリーライドについて、「標識の使用が商標の識別性・名声を不当に利用するかどうかを決定するために、当該事件に関連するすべての要因を考慮して、包括的な判断を行う必要がある。その要因には、商標の名声の強度、商標の識別性の程度、両商標の類似性の程度、関係する商品・役務の近似性の程度が含まれる。商標の名声の強度および識別性の程度に関しては、本裁判所は既に、商標の識別性および名声が強いほど、毀損が惹起されたことを認めやすくなることを述べている。また、判例から、商標が標識によって即座に強く思い浮かべられるほど、標識の現在または将来の使用が商標の識別性・名声を不当に利用し、あるいはそれらを毀損するおそれが高まることは明らかである」⁽¹⁸⁾、「第三者が、名声を有する商標に類似する標識を使用することにより、その顧客吸引力、名声および声望から利益を得るために、その商標に便乗し、金銭的報酬を支払うことなく、またこの点に関して自ら努力することが求められることなく、そ

の商標のイメージを形成・維持するためにその保有者が行うマーケティングの努力を勝手に利用しようとする場合には、そのような使用から生じる有利さは、その商標の識別性または名声の不当な利用による有利さと考えられるべきである」⁽¹⁹⁾と述べた。

(2) 寄生的比較広告

比較広告とは、「自己の供給する商品又は役務について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し、商品等の内容又は取引条件に関して、客観的に測定又は評価することによって比較する広告」をいう⁽²⁰⁾。

比較広告には、「批判的比較広告」と「寄生的比較広告」の2種類がある⁽²¹⁾。「批判的比較広告」とは、商品等の内容について自己の商品等と競業者の商品等を比較し、競業者の商品等を低く評価することによって、自己の商品等に対する評価を相対的に高めることを目的とした広告をいう。一方、「寄生的比較広告」とは、自己の商品等の内容・品質が著名な競業者の商品等と同一であると主張し、自己の商品等に対する評価を高めることを目的とした広告である。

欧州において寄生的比較広告における商標の使用が問題となった L'Oréal v Bellure 事件では、「第三者が比較広告において登録商標と同一の商標を指定商品・役務と同一の商品・役務に使用したとしても、商品又は役務の出所を示すという商標の本質的機能が害されない場合に、商標権者は旧商標指令5条1項(a)又は(b)に基づき、第三者による使用を差し止める権限を有するか」⁽²²⁾という質問が、欧州司法裁判所に付託された。欧州司法裁判所は、旧商標指令5条1項(a)が問題となる場合(第三者が登録商標と同一の標章を指定商品等と同一の商品等に使用している場合)は、同指令5条1項(b)が問題となる場合(第三者が登録商標と同一又は類似の標章を指定商品等と同一又は類似の商品等に使用し、混同のおそれを生じる場合)と異なり、出所識別機能のみならず、その他の機能、すなわち、品質保証機能や情報伝達機能、投資機能、広告宣伝機能が

(15) 前掲註(3), para.41. “As regards the concept of ‘taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark’, also referred to as ‘parasitism’ or ‘free-riding’...”

(16) 外川英明「著名商標のダイリューションからの特別保護」パテント72巻4号(別冊21号)(2019)90頁

(17) Case R 472/2001-1 BIBA v FIGURATIVE TRADE MARK (BIBA) Decision of the First Board of Appeal of 8 February 2002 Case C487/07 (BIBA / FIGURATIVE TRADE MARK (BIBA)) 化粧品標章「BIBA」は、雑誌商標「BIBA」の名声を不正に利用するとして登録できなかった(EUIPO における登録要件に関する事案)

(18) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.44.

(19) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.49.

(20) 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(平成28年4月1日改正)1頁。

(21) 土肥一史「商標法の研究」(中央経済社・2016年), 12頁

(22) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.30.

害されるおそれがある場合にも、商標権を行使することが認められるとし⁽²³⁾、寄生的比較広告における商標の使用が旧指令の許容要件を充たさず、かつ、出所識別機能を害さないとしても、商標の機能の一つを害するおそれがある場合には、商標権者は広告者の商標の使用を禁止することができる⁽²⁴⁾と判示している⁽²⁴⁾。

ここから、寄生的比較広告それ自体は内容が適正なものであっても、それに著名商標を使用する行為は、一般に「著名商標の名声を不当に利用する」場合に該当し、商標権の行使が認められることになると思われる。

商標指令及び商標規則は、正当な理由なく「著名商標の名声を不当に利用する」場合に商標権の効力が及ぶことを定めているが(同指令10条2項(c)、同規則9条2項(c)参照)、「著名商標の名声を不当に利用する(take unfair advantage of the reputation of a trade mark)」ものでないことは比較広告の許容要件にもなっているため、比較広告が「著名商標の名声を不当に利用する」ものである場合には、商標指令及び共同体商標規則に照らして商標権の行使が認められることになる。

なお、欧州商標規則9条2項(c)は、「正当な理由(without due cause)」なく著名商標を使用する場合のみを禁止の対象としているが、欧州司法裁判所は、検索連動型広告(Googleのアドワーズ広告)に著名商標を使用することが旧商標指令5条2項及び旧共同体商標規則9条1項(c)(現指令10条2項(c)、現規則9条2項(c))の「正当な理由」に基づく使用といえるかが問題となった事案において、「問題となる広告が、商標権者の商品又は役務の単なる模倣品を提供するものではなく、また、希釈化、汚染化その他の商標の機能を害することなく、著名商標の商標権者の商品又は役務の代替品を提供するものである場合には、そのような使用は、問題となる商品又は役務の分野における公正な競争の範囲内であり、旧商標指令5条2項の「正当な理由」のない商標の使用に当たらない⁽²⁵⁾と判示しており、商標権者の商品等の単なる模倣品を提供するために著名商標を使用する行為が「正当な理由」に基づかないことを前提とした判断を行っている。

3. 名声の不当利用により侵害された商標機能

ここでは、名声の不当利用により侵害されたとされる商標機能に関する欧州における議論を概観する。

(1) 広告宣伝機能

広告宣伝機能は、日本の学説によれば、以下のように説明されている。すなわち、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もっと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。」⁽²⁶⁾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⁽²⁷⁾。商標の宣伝広告機能は、使用されていない商標については認められず、その意味では、商標に本来的に認められる本質的機能ではない⁽²⁸⁾。

「商品が需要者に浸透し、商標が明確に商品ないし商品イメージとともに需要者に記憶されるようになると、需要者は商標にだけ接しても商品をイメージするようになる。需要者に商品をイメージさせるこの機能を商標の広告機能とよんでいる。」⁽²⁹⁾

「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。つまり、広告宣伝機能は使用して初めて認められる機能である。広告宣伝機能が確立すると、当該商標が付されている商品の市場優位性の確保だけでなく、新商品の市場化においてもこの機能を新商品に移すことができる。いわゆるブランド・トランスファー・ライン・エクステンションである。この機能があることで、基幹商品からの利益を他の商品に用いることで、新しい市場への参入コストを少なくすることができる。この広告宣伝機能は、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。出所表示機能あるいは品質保証機能は毀損されていない場合、広告宣伝機能が毀損されるあるいは

(23) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.58-59.

(24) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.65.

(25) Case C-323/09 Interflora e.a.v Marks & Spencer ECJ 22 Sept. 2011 para.91.

(26) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(27) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(28) 三宅正雄「商標—本質とその周辺」(発明協会, 昭和59年)72頁

(29) 土肥一史・前掲註(21)201頁

は不当に利用される場合、商標権に基づく損害賠償の請求をすることができる。」⁽³⁰⁾

これに対して、欧州司法裁判所は、前掲した L'oréal v Bellure 事件において、広告宣伝機能を商標権の法的機能の一つと認め⁽³¹⁾、その後、Google Adwords 事件判決で具体的に説明された。裁判所は同事件において、「取引においては、様々な商品及び役務が提供されるため、商標保有者は、当該商標によってその商品又は役務の出所を表示する目的のみならず、需要者に知らせて説得しようとする広告目的で当該商標を使用する目的をも有する場合がある」⁽³²⁾「この事件は検索連動型広告に関するものであり、他人の商標と同一の標識をキーワードとして使用することが問題となったのであるが、その使用は、商標保有者による当該商標の広告的使用及びその者の商業的戦略に一定の反響(repercussion)を与えるおそれがあることは明らかであるが、それ自体は商標の広告機能への悪影響とはならない」⁽³³⁾と判断した。

さらにその後の Dior v Evora 判決において、裁判所は、「再販業者が商標商品のさらなる商業化に公衆の注意を引くために商標を使用する場合、商標の名声を損なう可能性のある方法で広告のために商標を使用する再販業者から保護されるという商標所有者の正当な利益と、広告方法を使用して問題の商品を再販できることに対する再販業者の正当な利益との間でバランスをとる必要がある。」⁽³⁴⁾と述べた。Bristol-Myers Squibb 事件判決においても、「製品の包装に再包装を行った者が表示されていても、再包装された製品の不適切な表示によって商標、ひいてはその所有者の名声低下する可能性がある。このような場合、商標権者は、商標権の特定の目的に関連して、製品の販売に反対することができる正当な利益を有する。再包装された製品の表示が商標の名声を損なうおそれがあるかどうかを評価する際には、製品の性質とそれが意図されている市場を考慮しなければならない。」⁽³⁵⁾と述べている。ここから、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ことになる。

裁判所は、以上のような理由について、商標の「広告宣伝機能」を保護すべきである、信用名声にも言及しており、広告宣伝機能と名声の関係があると思われる。

(2) 投資機能

商標の投資機能とは、消費者を惹き付け、その忠誠心を保持する名声を獲得し、維持するために資源を投入する機能といわれている。

投資機能は、前掲した2010年の Google France 訴訟での調査官 Poiares Maduro の意見(OPINION OF ADVOCATE GENERAL)でも触れられている。すなわち、

「裁判所は、そのような商標のその他の機能には、商品又は役務の品質の保証及びコミュニケーション、投資又は広告の品質の保証を含むと述べた。また、これらの機能は、名声を有する商標に限定されるものではなく、すべての商標の場合に適用されるものであると述べた。」⁽³⁶⁾

「その文脈において、裁判所は2つの重要な説明を行った。まず、消費者の誤解を防ぐ目的と並行して、商標はイノベーションや商業投資を促進する役割も果たしていることを確認した。商標は、商標権者がそれに関連する商品又は役務に対して行った投資を保護し、そうすることにより、更なる革新及び投資に対する経済的インセンティブを生み出す。裁判所によって名付けられた商標の他の機能は、イノベーションと投資の促進に関連している。」⁽³⁷⁾

「もっとも重要なのは、指令 89/104 の第5条(2)に基づき、名声を有する商標に与えられる特別な保護である。商標の所有者が『商標のイメージを作り、維持するために費やしたマーケティング努力』によって、商標の名声や識別性を損なう可能性のある否定的な連想から、所有者の投資を利用した肯定的な連想まで、幅広い連想の防止が可能になる。」⁽³⁸⁾

(30) 土肥一史・前掲註(21)29頁

(31) L'Oréal e.a., 前掲註(3)para.58.

(32) Case C-236/08 C-237/08 C-238/08, Google France et Google, Rec. 2010 para.91.

(33) Google France 前掲註(32)para.95.

(34) Case C-337/95 Parfums Christian Dior BV v Evora BV ECJ 4 Nov. 1997 para.44

(35) Case C-427/93 Bristol-Myers Squibb & Others v Paranova ECJ 11 July 1996 para.75.

(36) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Joined Cases C-236/08, C-237/08 and C-238/08 Google France POIARES MADURO delivered on 22 Sept.2009 para.95.

(37) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.96.

(38) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.98.

「このような状況のもう一つは、指令 84/450 で定義されているように、事業者がその商品と役務を比較する目的で競合他社の商標と同一の標識を使用することを許可している比較広告である。その性質上、比較広告は、競合する製品を宣伝するために、商標権者の側の以前の技術革新と投資を利用する。これが許されることは、競争を刺激し、消費者に利益をもたらす表現の自由と商業の自由の重要性を示している。したがって、名声の高い商標に代表される投資であっても、このような広告を免れることはできない。」⁽³⁹⁾

さらに、2011年9月の Interflora 訴訟で、投資機能につき、裁判官は次のように判示した。「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、消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする名声を維持・獲得するために使用される」⁽⁴⁰⁾。

「出所表示機能及び(場合によれば)広告機能のほかに、商標は、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」、「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」⁽⁴¹⁾、「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。保有者は、その結果、商標指令 5 条 1 項 a 号に基づき、又は共同体商標の場合には共同体商標規則 9 条 1 項 a 号に基づき、そのような使用を防止する権利を有する」⁽⁴²⁾、「商標が既にそのような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」⁽⁴³⁾。

同判決は、続けて、「しかしながら、商標保有者が一出所表示としての商標の機能を尊重する公正競争の条件において、競争者が当該商標と同一の標識を当該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を禁止することは、その使用の唯一の結果が、当該商標保有者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名声を獲得し又は維持するために努力を適合させなければならないことであるならば、認めることはできない。同様に、その使用が一部の需要者を当該商標が用いられた商品又は役務から移るように促すことがあっても、その事実当該商標の保有者が頼ることはできない」⁽⁴⁴⁾と述べている。

これについて、学者の中には、「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。商標にグッドウィ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」⁽⁴⁵⁾という見解もある。

(3) コミュニケーション機能(情報伝達機能)

さらに、日本の学者の中には、コミュニケーション機能、情報伝達機能という概念を提唱する者がある。

「商標のコミュニケーション機能は、商標に基づく商標保有者と需要者との間のコミュニケーション関係を表すものである。コミュニケーションの内容は商品のイメージを決定する。商標は、需要市場と供給市場の間の情報経路において、供給差別化のシグナルコードとして働く。コミュニケーション機能は、識別機能を基礎として、商標の経済的機能を市場において発現することを可能とする」⁽⁴⁶⁾。

「コミュニケーション機能については、従来から講学上指摘されていたところであるが、ロレアル判決で

(39) OPINION OF ADVOCATE GENERAL Google France POIARES MADURO 前掲註(36)para.105.

(40) Interflora e.a. 前掲註(25)para.60.

(41) Interflora e.a. 前掲註(25)para.61.

(42) Interflora e.a. 前掲註(25)para.62.

(43) Interflora e.a. 前掲註(25)para.60-63.

(44) Interflora e.a. 前掲註(25)para.64.

(45) 土肥一史・前掲註(21)34頁

(46) 茶園成樹「欧州商標法における商標の機能」パテント 72 巻 4 号(別冊 21 号)(2019)176 頁

は裁判所判決において明確に示されたのは初めてであろう。この判決でいうコミュニケーション機能が需要者に対し商品に関するさまざまな種類の情報を伝達する機能をさすことは疑いない。⁽⁴⁷⁾「このコミュニケーション機能は商標の主要な経済的機能の前提として認められる機能であり、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能は、コミュニケーション機能を前提として成立する機能といえることができる。」⁽⁴⁸⁾「出所に関する識別さえもコミュニケーション機能に他ならず、伝達される情報として、他に商品の品質に関する情報及び商品イメージ、さらには商品によって醸し出す豪華さや、生活スタイルという出所には関係のない情報までも含まれよう。」⁽⁴⁹⁾

「商標のコミュニケーション機能を保護するということは、事業者と需要者との間で、商標が情報チャネルとして果たしているあらゆる情報伝達の役割を保護することになる。」⁽⁵⁰⁾

商標がコミュニケーション機能を十全に発揮するようになるには、長期の継続的使用が必要である。商標が、事業者にとって好ましい社会的・文化的地位を取得するためには、資源の集中的、計画的かつ効率的な投入とこれに裏付けされた当該商標の識別力を高め、信用名声を蓄積する不断の努力が必要となる。

Ⅲ. 名声の不当利用に対する欧州司法裁判所の見解

1. Galletas Gullón, SA v EUIPO 事件⁽⁵¹⁾

この紛争は、商標指定商品分類表第30類 biscuits 30A01 300016 に関する、2015年の、Twinsの製造者 Galletas Gullón, SA (スペイン)によるEU商標登録出願をめぐる事案である。欧州司法裁判所(CJEU)に対する訴訟の原告は、Twinsの製造者である Galletas Gullón, SA (スペイン)である。

Oreoの製造者 Intercontinental Great Brands (米国)は、この商標登録に対して、自社のよく知られた先行商標である立体商標としてのOreoとスペインの図形商標Oreoを挙げて異議申立を行った。

2018年、EUIPOは、ビスケットの形状が似ている「オレオ」にも起因する、先の有名な「オレオ」商標との

類似性及び混同の可能性を理由に、「ツインズ」の商標登録申請を却下した。出願人の Galletas Gullón は、その決定に対して上訴した。

同年9月5日、EUIPOの審判部(BOA)は、TWINSの製造者である Gullón による商標出願に対する異議申し立てにおいて、OREOに有利な判断を下した。Gullón は、EUIPOの異議申立部門への最初の提出書類において、TWINSとOREOの唯一の類似点は、両商標にサンドイッチビスケットの画像が使用されていることだと主張しようとした。しかし、OREOは、市場調査を通じて、クッキーが「OREO」の文字で識別されない場合でも、消費者がその特定のサンドイッチビスケットをOREOに関連付けるという証拠を提供することができた。さらに、GULLÓNがパッケージに明瞭に表示されているにもかかわらず、市場調査の回答者の73%が争点となった商標を、OREOと関連づけた。

控訴審で、BOA (Boards of Appeal)は、異議申立部門の裁定に同意し、OREO商標の特徴が係争商標の中心的要素に再現されていると判断した。「OREO」と「TWINS」というブランド名には、明確な音韻の違いがあるが、BOAは、ビスケットは通常、セルフサービスのスーパーマーケットで互いに近接して販売されており、消費者が係争中の商標の対象商品と同じ陳列棚に同一かつ競合する商品を見つけることができることを考慮して、音韻の違いよりも視覚と概念の類似がより重要であると判断した。

その際に、欧州一般裁判所は、「本件では、審判部は、先願商標の著名性の程度及び商品がスーパーマーケットで並んで販売される日常消費財の同一商品であることに鑑み、本願商標で販売される商品は、消費者が親しんでいる先願商標を想起させて、容易に注意を引くと判断している。控訴審によれば、消費者は、これらの標章を混同しないとしても、控訴人の同一商品をOREOの提供する商品の代替品となり得るものとして捉え、同様の識別性を有するものとして理解するという。したがって、控訴人は、自己の商品を販売するために、先の商標の名声と広告への投資を利用することになる。」⁽⁵²⁾と述べた。

なお、以下のようにも述べている。

(47) 土肥一史・前掲註(21)34頁

(48) 土肥一史・前掲註(21)34-35頁

(49) 土肥一史・前掲註(21)35頁

(50) 土肥一史・前掲註(21)35頁

(51) Case T-677/18 Galletas Gullón, SA v EUIPO CJEU Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 28 May 2020

(52) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51)para.122.

図3 Oreoの製造者 Intercontinental Great Brands(米国)の登録商標



図4 Twinsの製造者 Galletas Gullón, SA(スペイン)の商標



「本願商標を構成する標識の使用がその名声を不当に利用するものであるか否かの判断において、名声が考慮されるべき要素の一つであることは、明らかである。次に、先の商標と本願商標の対象となる商品がビスケットという同一商品であることを念頭に置く必要がある。スーパーマーケットのコーナーで通常セルフサービスで販売される商品で、互いに競合し、棚に並んでいる可能性があるものである。さらに、本願商標が対象とする関連公衆は、先の商標が対象とするものと同じであり、すなわち、それらの商品に対する注目度が低い一般公衆であることも想起されよう。最後に、本件商標の視覚的な類似性はわずかであることは事実であるが、その類似性は、本願商標において、先の商標を構成する立体表現であるサンドイッチビスケットと同様の特徴、すなわち丸い形状、ビスケットの黒色とフィリングの白色、厚さ、放射状のストライプで縁取られた外縁及び幾何図形を示唆する空想上の図形で内面装飾を有する二つのサンドイッチビスケットの存在により正確に生じることも思い起こされる必要がある。」⁽⁵³⁾

「このような状況において、消費者がスーパーマーケットの同じ売り場で、問題となった商標でカバーさ

れている同一かつ競合する商品を見つけ、それらの商標における商品の表現に鑑みて、それらの商品に同じ特徴を持たせる可能性がある場合、控訴審は、出願された商標が先の商標の名声を不当に利用していると判断することに誤りはなかった。」⁽⁵⁴⁾

OREOが長年にわたり高い評価・名声を得ていることから、消費者はTWINSをOREOクッキーの代替品とみなす可能性が高く、ツインズは商標としてのオレオの名声と投資を不当に利用し、広告宣伝機能と投資機能を侵害するものと判断された。

2. Puma v EUIPO - Gemma Group 事件⁽⁵⁵⁾

欧州商標法の下での著名商標の保護には、一般的な混同や誤認侵害以外に、その識別性や名声の希釈化、並びに「商標のフリーライド行為」が含まれる。しかし、商標の著名度が高い場合であっても、必ずしも、拡大保護の主張ができるわけではない。

2021年の欧州一般裁判所のPuma v EUIPO - Gemma Group事件では、そのようなリスクがあることを証明する十分な証拠が提示されない限り、著名な商標についてこれら二つの保護、すなわち「識別性や名声の希釈化」と「商標のフリーライド行為」を主張す

(53) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51) para.125.

(54) Galletas Gullón, SA v EUIPO 前掲註(51) para.126.

(55) Case T-510/19 Puma SE v EUIPO - Gemma Group European Union General Court 19 May 2021

図5 イタリアの機械メーカーである
Gemma Group Srl の登録商標

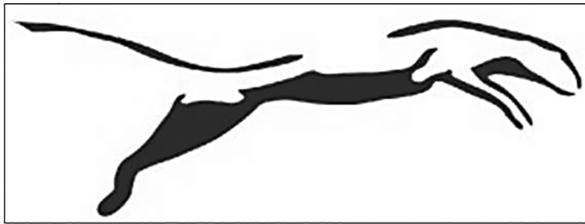
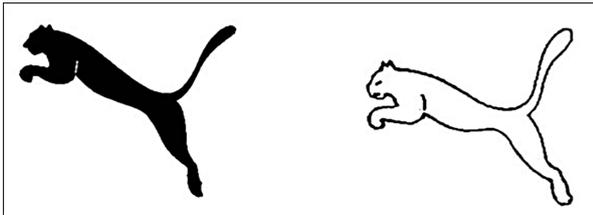


図6 プーマが所有する2つの著名な商標



ることはできないと考えられた。

2013年、イタリアの機械メーカーである Gemma Group Srl は、EUIPO に、「木材加工機、アルミニウム加工機、PVC 加工機」の第7類商品の使用を指定された欧州商標の登録を出願した。

これに対して、有名なドイツのスポーツ用品メーカーである Puma SE は、EU 商標規則9条2項に基づく著名商標の保護を根拠に、異議を唱えた。プーマは、係争中の商標のデザインが、プーマ自身の商標とほぼ同じか、または非常に類似していると主張している。また、指定された商品分類は、プーマ商標の指定商品と類似していない可能性があるが、プーマの商標は名声(reputation)のある商標であるため、Gemma Group によるこの商標の使用出願は、プーマ商標の名声を低下させるか、または9条2項(c)にいう「正当理由なき著名商標の名声の不当利用」(without due cause...would take unfair advantage of the reput...)に当たると主張した。

(1) 経緯

2014年3月、EUIPOの異議申立部門は、異議申立は成立しないという決定を下した。その主な理由は、関連する消費者(関連する公衆)がプーマの商標について係争中の商標と連想しないことであった。プーマは決定の受け入れを拒否し、救済委員会に訴えた。しかし、2014年12月、第5救済委員会は上訴を棄却した。さらに、2016年9月、一般裁判所は、プーマの商標は著名な商標として認められるべきであるとの判決を

下し、救済委員会の決定を無効にした。2018年6月には、欧州司法裁判所はこの事件を再審のために差し戻した。

2019年4月、第4救済委員会は、2014年3月の異議申立部門の最初の決定を裏付けることができると考えられる証拠の調査に焦点を当てた。救済委員会は、本件における両当事者の商標は、確かにある程度類似しており、プーマの商標はかなりの名声と高度な識別力を獲得したものの、プーマは依然として、それが著名商標の保護における要件を満たしていることを証明していないと考えている。その際、商標指令第8条(5)の要件、その他の要素は以下が含まれる、とも述べた。

- (a) 係争中の商標によって指定された商品を使用する消費者は、この二つの商標を連想する；
- (b) 先の商標(puma)のプラスの価値は、後者によって申請された商標に移転される；
- (c) 後者の商標を非常に特定の工業製品に使用すると、先の商標のイメージが損なわれる。

プーマは同決定の受け入れも拒否し、再び欧州一般裁判所に上訴した。

2021年5月19日、欧州一般裁判所第6法廷は判決を下し、プーマの上訴を棄却した。以下に、この欧州一般裁判所第6法廷における当事者の主張と裁判所の判断の要点を挙げてみる。

(2) プーマの主張

プーマは、救済委員会が第8条(5)の要素を議論する際に、以下の点で誤ったと主張する。

1. 救済委員会は、二つの商標によって指定された商品の対象消費者は異なる消費者であると考えているが、二つの消費者グループは重複していると考えべきである。
2. 二つの商標間の類似度に関する救済委員会の決定は正しくない。
3. 救済委員会は先行商標の著名度の完全な調査を行うべきである。
4. プーマ社の先行の商標の著名度は非常に高く、二つの商標の類似性も高く、二つの商標の指定商品が異なっても、関連する消費者は二つの商標に関連性と連想を見出すと考えられる。
5. プーマは、第8条(5)の他の要素が「商標の識別性若しくは名声を不当に利用し又は損なう」ことまで証明する必要はない。

(3) 関連する消費者の範囲について

一般裁判所は、Gemma Group 商標について指定された商品の対象消費者は、業界の専門家であると判示した。これに対するプーマの商標指定商品のターゲットとなる消費者は、一般大衆である。したがって、両商標が指定する商品の対象となる消費者層は異なっている⁽⁵⁶⁾。

(4) 二つの商標間の類似度について

プーマは、2つの商標は両方とも跳躍する猫を描いているため、外観はほとんど同じであると主張している。しかし、救済委員会は、二つの商標の外観は、ある程度似ているにすぎないと考えた。一般裁判所は、救済委員会がそのような決定を下す権限を持っていると判断した。

(5) 著名の程度

著名度の認定については、欧州司法裁判所の過去の関連判例によると、「関連消費者」の認知度を含めることができる。合理的で、十分な情報に基づいており、関連する状況で理解できる観察を行う。

救済委員会は当初、関連する証拠の完全な評価を行わず、プーマの商標が衣料品およびスポーツ用品に関して「実質的と非常に実質的な名声」(a substantial to very substantial reputation)を持っていると直接、判断した。

プーマは、自社の商標が「非常に高い名声」(exceptional reputation)を享受すべきであると主張し、その名声は、元の商標に指定された商品の関連消費者を上回っている。

しかし、一般裁判所は、いくつかの理由により、救済委員会が著名性の完全な評価を行わなかったことに誤りはなかったと判示した。

(6) 識別性や名声を不当に利用しているのか？

本件では、Gemma Group が商標出願されたばかりであり、あまり使われていないことから、プーマが本当に「その商標は不当に利用されている」したことを立証する必要はないと、裁判所は判断した。しかし、裁判所は、プーマが将来、このような傷害が発生するリスクが高いことを証明しなければならないと考えた。

「他人の商標の名声を不当利用」とは、通常、著名商

標に「フリーライド」したり、その著名度を利用して取引をしようとすることを指す。このような侵害の危険性を立証するためには、関係する消費者が二つの商標について何らかの連想や、何らかのつながりを持っていることを立証しなければならない(establish a link between the marks)。裁判所は、連結(link)という概念は、第9条2項には書かれていないが、過去の判例法によって成立すると考えている。⁽⁵⁷⁾

プーマは、二つの商標が非常に類似しており、かつ自社の商標が非常に有名であるため、その商標の識別性や名声が不当に利用されることは避けられないと主張した。しかし、一般裁判所は、二つの商標が全く同一ではないこと、二つの商標の指定使用商品が全く異なること、対象とする関連消費者が異なることを認めた。プーマブランドは実質的には著名であるが、非常に著名といえるまでには達していないため、プーマは自社商標で指定された商品のターゲットとなる消費者が、後者の商標に対して何らかの連想やつながりを持つことを証明していない。プーマは、商標の識別性または名声を損なう将来のリスクが高いことを示す十分な証拠を提供していないと、裁判所は判断した。二つの商標はある程度近似しており、後者の商標は専門の工業機器を対象としており、Puma 商標はスポーツ製品において知名度がある。プーマは、なぜ、後商標の適用が、Puma の著名度や識別性に悪影響を及ぼすかを証明していない。

この事件から明らかなように、仮に、先行商標が著名な商標に属するとしても、後発商標が当然に「著名商標の著名度を利用する」、あるいは「著名商標の識別性または名声を損なう」事態が存在するわけではなく、商標権者が十分な証拠を提出でき、そのような事実あるいはリスクが存在することを証明できる限りにおいてである。この事案の場合、プーマ商標の広告宣伝機能、投資機能やコミュニケーション機能の毀損と侵害が存在しないために、プーマ商標の名声の不当利用には当たらないと思われる。

IV. まとめ

上記のⅢにみた二つの判決から明らかなように、著名商標(名声のある商標)は、その著名さのために他の類似の商標がその名声を利用してフリーライドの不法

(56) Puma SE v EUIPO - Gemma Group 前掲註(55)para.31.

(57) Puma SE v EUIPO - Gemma Group 前掲註(55)para.100.

行為を行う可能性があることを、みだりに主張することができない。それがどの程度有名であるかを確認することに加えて、最も重要なことは、一般的に関連する消費者が商標を見たときに、著名商標または著名商標の商品を連想して購入することを、立証する必要がある。

ここで、欧州では、「名声」の立証は、その商標に関連する公衆の間で一定の知識があることを前提としていることであるが、必要とされる知識の具体的な割合を定めてはいない。その代わりに、名声の問題を検討するには、特に、「商標が有する市場シェア、その使用の強度、地理的範囲、期間、事業者がその宣伝のために行った投資の規模など、事件の関連事実を考慮する必要がある。」⁽⁵⁸⁾

また、商標機能が侵害されているかどうか、その侵害は、出所表示機能や品質保証機能の侵害ではなく、広告宣伝機能、投資機能が侵害されたフリーライドなどの寄生行為によるものであるかどうかをも、考慮する必要がある。

そして、著名な商標であればその保護範囲を無限に拡大できるわけではない。むしろ、その保護の制限や、保護に当たっての明確な定義がされなければ、社会の正常な商業行為に影響を及ぼす。この特別な保護を受けるためには、それらの商標が同一又は類似しており、そのために関連する公衆が二つの商標を結び付けること、また、当該商標を正当な理由なく利用することで、先行する商標の識別性や名声を不当に利用し害するリスクが存在することを、証明しなければならない、ということをも2つの判決から導くことができる。

V. おわりに

企業はその商品や役務に対して、絶えず資金を投入し、その商品の優位性を改善・維持するとともに、巨大な資金を投入して広告を掲載し、その商品とその企業の良好なイメージを宣伝し、消費者がこれらのコミュニケーション手段を通じて、商品と離れられない関係を持つようにすることが分かった。したがって、商品や役務に付された商標は、多額の資本投資、長期の宣伝活動、多様な複数のコミュニケーション・チャンネルがなければ、名声を得ることができないことは明らかである。

本稿の研究でみたように、欧州司法裁判所が、名声のある商標が不当に利用されたかどうかを判断する際の判断基準は、商標の「投資機能」、「広告機能」および「コミュニケーション機能」が実質的に損害を受けているかどうかであり、実質的に損害を受けていなければ、名声のある商標は不当利用されていないと判断する。

「名声のある」欧州連合登録商標は、欧州連合商標法のもとでより幅広いレベルの保護を享受することができる。欧州連合登録商標が公衆の大部分に知られていることを示すことができる商標権者は、類似の商品・役務に使用されている若年層の同一商標や、混同するほど類似した商標に対して行動できるだけでなく、類似しない商品・役務の若年層の類似商標に対しても、行動することができるのである。

ただし、この高いレベルの保護は、侵害とされる商標の使用が正当な理由なく、先の欧州連合登録商標の特徴や名声を不当に利用する、または有害となる場合にのみ適用される。

欧州司法裁判所は、第三者がそのような商標を不当に利用することについて、以下のことを明らかにした。

「名声のある商標に類似する標章を使用することによって、その商標の吸引力、名声、名声から利益を得るために、その商標のフリーライドしようとする場合、また、その商標の所有者がその商標のイメージを創出し維持するために費やしたマーケティング努力を、金銭的補償を支払うことなく、その点で自らの努力を必要とせずに利用する場合は、かかる使用から生じる利益は、その商標の特徴または名声を不当に奪った利益と見なさなければならない」⁽⁵⁹⁾。

これまでの研究で、欧州司法裁判所は、商標の機能が損なわれているか、侵害されているかにおいて、商標権の侵害の有無を判断していることが分かった。特に、周知・著名商標の侵害判断については、欧州司法裁判所は、誤認混同や品質侵害がない場合の侵害行為は、広告宣伝機能や投資機能が害されるか否かを考慮して、商標権の効力の及ぶ範囲、すなわち、当該著名商標は保護する必要があるかどうかを判断している。引き続き、商標権の効力範囲に関わる商標の諸機能の重要性と不可欠性を再認識し、今後の各国商標法における商標権の比較研究及び商標権の侵害の有無について、明確な判断の基礎及び方向性を見出すことに寄与していきたい。

(58) Case C-375/97, General Motors v Yplon SA ECJ 14 Sept. 1999. Para.27

(59) L'Oréal e.a., 前掲註(3) para.49.