

2013年工業所有権法学会 シンポジウム

商標の使用と権利侵害

欧州商標法から見たわが国の商標的使用

報告： 弁理士 大西 育子

本報告の内容



- 1 . 欧州での商標権侵害における商標的使用
- 2 . 欧州法から見たわが国の商標的使用

欧州での商標権侵害における商標的使用



市場における商標権の役割

公正な競争システムにおける不可欠な要素

→商標は、商品又は役務の全てがその質について
責任を負う同一の企業のコントロールの下で製造又は
供給されたことを保証

欧州での商標権侵害における商標的使用



商標権侵害の類型

商標指令5条(1)(a)…二重同一類型

商標指令5条(1)(b)…混同類型

商標指令5条(2)……特別保護類型

欧州での商標権侵害における商標的使用



二重同一類型

「商標と標識及び商品・役務が同一の場合、登録商標により付与される保護は絶対的である」
(指令89/104EEC前文第10リサイタル
指令2008/95EEC前文第11リサイタル)

⇒混同のおそれの有無は不問。

⇒5条(1)(a)による保護 > 5条(1)(b)による保護

欧州での商標権侵害における商標的使用



二重同一類型での侵害要件

第1要件：取引上の使用

第2要件：商標所有者の同意なし

第3要件：登録商標と同一の標識であって、登録商標の指定商品・役務と同一の商品又は役務についての使用

第4要件：標識の使用が当該商標の機能(functions)に影響するか、そのおそれがあること

欧州での商標権侵害における商標的使用



第3要件

✓ 商標と標識の同一性

✓ 商品・役務の同一性

✓ 商品又は役務についての使用 (use...in relation to goods or services)

欧州での商標権侵害における商標的使用



第3要件

✓商品又は役務についての使用とは・・・

①第三者の商品・役務についての使用

②商標所有者の商品・役務についての使用

欧州での商標権侵害における商標的使用



第3要件

✓ 商号、社名、店名としての使用

see Case C-17/06 Céline ¶¶21-23

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件：商標の機能 (functions) への影響のおそれ

- ✓ 商標の機能、特に、商標の出所を消費者に保証するという本質的機能に影響を与えるか、そのおそれのある場合→商標権行使可能
- ∴ 商標の機能を確実に発揮できるように、商標権付与

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件：商標の機能 (functions) への影響のおそれ

✓ 対象となる機能とは・・・

- 本質的機能 (出所保証機能、出所表示機能)
- 品質機能 (品質保証機能)
- コミュニケーション機能
- 投資機能
- 広告宣伝機能

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件：商標の機能 (functions) への影響のおそれ

✓ 本質的機能が害される場合とは・・・

－ 質について責任を持つ同一企業のコントロール下で製造・供給されたという保証がない場合

－ 出所が商標所有者 (or 経済的繋がりを持つ者) か、第三者であるかを平均的消費者が確認できないか、できるとしても困難を伴う場合

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件：商標の機能 (functions) への影響のおそれ

✓ 品質保証機能

— 司法裁判所は出所保証機能に品質保証機能を含めて考えている？

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件: 商標の機能 (functions) への影響のおそれ

✓ 広告宣伝機能

— 広告宣伝機能を害する使用

— 広告宣伝機能を害さない使用

欧州での商標権侵害における商標的使用



第4要件：商標の機能 (functions) への影響のおそれ

✓ コミュニケーション機能

✓ 投資機能

— 投資機能とは？

— 投資機能が害される場合とは？

— 投資機能毀損の根拠とならない状況

欧州での商標権侵害における商標的使用



二重同一類型における保護の絶対性

- ✓ 本類型での保護の目的
- ✓ 商標指令第10リサイタル:「商標の機能、特に、本質的機能」
- ✓ 司法裁判所の説示:「機能(functions)」

欧州での商標権侵害における商標的使用



二重同一類型での保護の「絶対性」とは？

- ✓ 商標所有者の利益
- ✓ 競業者の利益
- ✓ 消費者の利益

欧州での商標権侵害における商標的使用



混同類型での侵害要件

第1要件：取引上の使用

第2要件：商標所有者の同意なし

第3要件：登録商標と同一の標識をその指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用、又は、登録商標に類似する標識をその指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用

第4要件：混同のおそれ

欧州での商標権侵害における商標的使用




第3要件： 商標の類似性

第4要件： 混同のおそれ

登録商標との同一性若しくは類似性及び登録商標と標識の商品・役務との同一性又は類似性ゆえに、その標識と商標との連想のおそれを含む公衆における混同のおそれ

欧州 — 最後に



マックス・プランクによる商標指令及び共同体商標規則についての改正提案を含む報告書

Max Planck: Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System
(2011年2 月)

http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf

欧州法から見たわが国の商標的使用



わが国における商標権侵害の類型

- ✓ 専用権(商標法25条)の侵害…… 二重同一類型
- ✓ 禁止権(商標法37条1号)の侵害…混同類型

欧州法から見たわが国の商標的使用



商標的使用の条文上の根拠

- ①商標法2条1項の定義に商標の本質が内在すると解して導く説
- ②商標法1条の法目的、3条の登録要件及び商標の本質に照らして導く説
- ③3条の登録要件を考慮し、25条が「登録商標の使用する権利」を付与するものとして導く説

欧州法から見たわが国の商標的使用



禁止権の侵害事案

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」
(最判昭和43年2月27日しょうざん事件、最判平成9年3月11日小僧寿し事件)

欧州法から見たわが国の商標的使用



専用権の侵害事案

- ✓ 商標の同一性
- ✓ 商品・役務の同一性
- ✓ 商標的使用

欧州法から見たわが国の商標的使用



専用権付与の目的

禁止権の付与の目的

各権利侵害事案における保護対象となる商標の機能

欧州法から見たわが国の商標的使用



「使用」の概念

わが国： 商標法2条3項各号

欧州： 商標指令5条(3)

「特に、以下の行為は、第1項および第2項の規定に基づき禁止することができる」

欧州法から見たわが国の商標的使用



まとめ

- ✓ 欧州法における商標的使用
- ✓ わが国における商標的使用