

欧州連合司法裁判所、共同体意匠と先行共同体商標との間の
類否判断等をめぐる紛争事件について判決

2013年2月27日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）が、昨年10月18日、共同体意匠と先行登録されていた共同体商標との類否判断等をめぐる紛争事件（C-101/11P 及び C-102/11P）について判決し、これが同30日に公表されていたところ、意匠と商標の間の類否判断という特殊な事情を踏まえた興味深い判断が下された事例であったことから、その概要について以下のとおり紹介する。

【事件の経緯】

Baena Grupo は、以下の共同体意匠第426895-0002号（図1参照。以下「本件共同体意匠」）の権利者。本件共同体意匠は2005年11月7日に出願され、同12月27日に、工業意匠の国際分類を創設するロカルノ協定のクラス99-00の、「Tシャツ」、「帽子」、「ステッカー」、「広告用品を含む印刷物」用の装飾に係る製品について登録・公開された。



図1：本件共同体意匠



図2：本件先行共同体商標

これに対し、2008年2月18日、Neuman氏及びGaldeano del Sel氏は、OHIMに欧州共同体意匠規則に基づき本件共同体意匠の無効確認請求を行った。同請求において両氏は、本件共同体意匠は新規でなく、同規則第5・6条を併せ読んだ際の同第4条¹における意味での

¹ 欧州共同体意匠規則

第4条 保護要件

- (1) 意匠が新規性及び独自性を有している限り、その意匠は、共同体意匠として保護するものとする。
- (2) 複合製品の構成部品である製品に適用され又は組み込まれた意匠は、次の条件を満たしている場合にのみ、新規性及び独自性を有しているものとみなす。
- (a) 構成部品を複合製品に組み込んだ場合に、その構成部品が、複合製品の通常使用中に引き続

「独自性 (individual character)」を欠くものであると主張。さらに、先行の共同体図形商標第 1312651 号 (図 2 参照。以下「本件先行共同体商標」) に依拠しつつ、本件共同体意匠には同第 25 条(1)(e)²における意味での識別性を有する標識が使用されているとした。

本件先行共同体商標は、2000 年 11 月 7 日に、ニース国際分類の第 25 類の「衣服、靴、ヘッドギア」、第 28 類の「ゲーム及び遊具、体育及びスポーツ用品」及び第 32 類の「ビール、ミネラル及び aerated ウォーター、他のノンアルコール飲料、フルーツ飲料及びフルーツジュース、シロップ及び他の飲料の材料」の各商品区分について登録されていた。

本件共同体意匠は、2008 年 7 月 15 日付けの OHIM 取消部の決定によって、上記規則第 25 条(1)(e)に基づき当該無効確認請求の成立が認められた。この決定を不服とし、Baena Grupo は 2008 年 9 月 16 日に抗告した。OHIM の第三抗告部 (以下「OHIM 抗告部」) は、本件先行共同体商標が本件共同体意匠において使用されていると取消部が誤って認識したと認定。しかしながら、T シャツ、帽子、ステッカーを日常購入する若者や子供、印刷物の使用者等の情報に通じた利用者に対し、本件先行共同体商標とは異なる全体的印象を与えるものではないとして、本件共同体意匠は「独自性」を備えていないものと認め、OHIM 抗告部は、同規則第 6 条(1)の規定に基づき本件共同体意匠の無効を確認した。この決定を

き見ることができるものであること、及び

(b) 構成部品の可視的特徴それ自体が、新規性及び独自性の要件を満たしていること

(3) (2)(a)の意味における「通常使用」とは、最終使用者による使用をいい、保守、整備又は修理作業を除く。

第 5 条 新規性

(1) 次の日より前に、同一意匠が公衆の利用に供されていない意匠は、新規であるとみなす。

(a) 無登録共同体意匠の場合は、保護を請求する意匠が初めて公衆の利用に供された日

(b) 登録共同体意匠の場合は、保護を請求する意匠に係る登録出願の出願日又は優先権が主張されているときは優先日

(2) 複数の意匠の特徴が重要性のない細部においてのみ異なっている場合は、それらの意匠は同一であるとみなす。

第 6 条 独自性

(1) 意匠が情報に通じた使用者に与える全体的印象が、次の日前に公衆の利用に供されていた他の意匠が当該使用者に与える全体的印象と異なっているときは、その意匠は独自性を有するものとみなす。

(a) 無登録共同体意匠の場合は、保護を請求する意匠が初めて公衆の利用に供された日

(b) 登録共同体意匠の場合は、登録出願の出願日又は優先権が主張されているときは優先日

(2) 独自性を評価するときは、意匠創作者がその意匠の開発において有していた自由度を考慮しなければならない。

² 欧州共同体意匠規則

第 25 条 無効理由

(1) 共同体意匠は、次に該当する場合にのみ、その無効を宣言することができる。

・・・(略)・・・

(e) 識別性を有する標識が後の意匠に使用されており、かつ、当該標識を規制する共同体法又は加盟国の法律が、当該標識の権利所有者に、その使用を禁止する権利を付与していること

・・・(略)・・・

不服とする Baena Grupo は 2009 年 12 月 22 日に、同規則第 6 条違反を主張しつつその取消しを求めて、共同体意匠に係る紛争の審理を所管事項の一つとする第一審裁判所である「一般裁判所 (General Court)」に提訴。Baena Grupo は、本件先行共同体商標と本件共同体意匠とは、情報に通じた利用者を与える全体的な印象が異なるため、互いに相違するものであると主張した。

当該不服申立てについて、一般裁判所は OHIM 抗告部の決定を取り消した。一般裁判所は、第一に、本件共同体意匠の与える全体的な印象と、すでに入手可能となっている意匠を構成するところの本件先行共同体商標が情報に通じた利用者を与える全体的な印象とが比較されるべきであるとした。加えて、これら 2 つのシルエットが情報に通じた利用者を与える全体的な印象は、相当程度、それぞれの表情により確定されると指摘し、それらにおける表情の違いは、OHIM 抗告部が正しく定義したとおり、情報に通じた利用者が想起する基本的な性質を構成するものであると強調した。その上で、一般裁判所は、その表情は、体の姿勢が前掲していることと併せると、一定程度苛立った印象を与えるものであるところ、これは本件先行共同体商標を怒っているキャラクターであるというように利用者に認識させるであろうとした。これとは対照的に、本件共同体意匠の生み出す全体的な印象は、その表情からも後掲している体の姿勢からも、感情を表しているとはものとは認められないとした。この点から、一般裁判所は、表情におけるこの相違は T シャツ及び帽子を購入する若者にとって明らかなものであり、ステッカーを使用して個人の物を特定しようとする子供たちにとってはなおさら重要であって、ステッカーに現れるそれぞれのキャラクターの感情表現にとりわけ注意を払うことになるであろうとした。

このように、一般裁判所は、これら 2 つのシルエットの相違点は、他の側面に係る類似点や本件に係るもののようなシルエットをデザインするデザイナーが享受する重大な自由を考慮したとしても、利用者に対して異なる全体的な印象を与えるに十分重大なものであるとした。これをもって、一般裁判所は、本件共同体意匠が情報に通じた利用者に対し本件先行共同体商標が与えるものと異なる全体的印象を与えるものではないとして無効確認請求を支持するとの誤った判断を OHIM 抗告部が行ったと結論付けた。

Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏は、この判断を不服とし、CJEU に上訴し、OHIM はこれに参加 (intervene)³した。主要な不服申立ての理由は、以下のとおり。

<不服申立理由 1>

OHIM は、第一に、一般裁判所が OHIM 抗告部の決定の適法性を検討するに当たって、「問題となっている共同体意匠」の大変詳細な審査を行ったと批判した。OHIM によれば、共同

³ 我が国における無効審判審決取消訴訟においては、審決をした特許庁が参加する手続は制度上設けられていない。しかし、これとは異なり、欧州共同体意匠・商標制度においては、当事者系の不服申立事件に関し、不服申立ての対象となった抗告決定を下した当局である OHIM が参加することを制度上容認している。

体意匠の有効性のレビューは極めて高い水準で技術的に複雑なものであって、デザイナーが享受できる自由の程度を確定することにほかならないとしつつ、一般裁判所はそのレビューを、当該意匠の有効性の評価の明らかな誤りに限定すべきであったところ、その範囲を逸脱したと主張した。第二に、一般裁判所が「問題となっている意匠」の感情表現をそれらの図的表現（graphic representation）よりも重要であるとして、OHIM 抗告部の論理を自らのそれに置き換え、OHIM 抗告部の決定の適法性のレビューに審理を限定せずに事実の新たな評価を行ったと批判した。

<不服申立理由 2>

OHIM は、第一に、一般裁判所が、商標で保護されている商品・サービスを誤って購入しないようにして一般的な消費者の利益を保護するという商標法の基準と、商品の出所混同のリスク如何にかかわらず、形状の創造を発展させ、利用するオペレーターの利益等の私的な利益を保護する共同体意匠について適用される基準とを混同し、「問題となっている意匠」の比較を、情報に通じた利用者の不完全な記憶に依拠したと批判した。また、Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏は、上述の比較は情報に通じた利用者の不完全な記憶ではなく、それらのシルエット自体の直接的な比較に依拠すべきであると主張した。

第二に、OHIM は、一般裁判所が、「問題となっている意匠」の生み出す印象の審理について、関連する公衆全体の認識にではなく、T シャツ、帽子及びステッカーの若年利用者といった関連する公衆の一部のみの認識に限定して依拠したことにより、法の適用を誤ったと批判した。

第三に、Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏は、一般裁判所が、情報に通じた利用者に与える全体的な印象は 2 つのシルエットそれぞれの表情によって確定されるとして、法の適用を誤ったと批判した。両氏は、本件共同体意匠は「独自性」を備えておらず、両者のシルエットの表現上の相違点はわずかであり、これら相違点は、両者の生み出す全体的な印象に対して影響を与えることはないとした。

<不服申立理由 3>

OHIM は、一般裁判所が、「表情の相違が T シャツや帽子を購入する若者にとって明白である」と判断した理由を判決において説示しておらず、「広告を含む印刷物」の利用者からなる公衆に言及することで、判決理由を説示する義務を果たさなかったと主張した。また、Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏も、一般裁判所が正確で分かり易い判決理由を提供しなかったと批判した。

【CJEU の判断】

CJEU は、以下のとおり、いずれの不服申立理由についても、正当な理由がない旨判示し、OHIM の参加を受けた Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏による不服申立てを棄却した。

<不服申立理由 1>について、CJEU は、紛争に係る事実を正確かつ法的に OHIM 抗告部

が分類したか否か、又は提出された事実に係る OHIM 抗告部の評価に瑕疵はなかったか否かについて適宜審理しつつ、申請者の提出した明細書に係る OHIM の評価の適法性を全面的にレビューする管轄権を一般裁判所が有する旨、過去の判例を引用しながら説示。そして、OHIM 抗告部の評価の適法性が現に一般裁判所にて争われている以上、一般裁判所は OHIM 抗告部の誤った評価に拘束されてはならないと強調する。

さらに、確かに一般裁判所は、高度な技術的評価を遂行するのに必要である場合は特に、OHIM に対して幾分かの自由裁量を与え、OHIM 抗告部の産業意匠に係る決定に関するレビューの範囲を評価の明らかな誤りに限定することもできるが、本件については、OHIM は、問題となっている評価が、一般裁判所のレビューを明らかな誤りに限定するとともに、OHIM に一定の自由裁量の承認することを正当化するような高度に技術的な評価を必要とすることを示せていないとする。

<不服申立理由 2>について、CJEU は、一般裁判所が情報に通じた利用者という概念は欧州共同体意匠規則上の概念ではないと断りつつも、当該概念は、商標問題に関して何らの特定の知識を有さず、概して問題となっている商標同士の直接的な比較を行わない平均的な消費者と、詳細な技術的知見を備えた当該分野の専門家との間のどこかに位置づけられるとして、平均的な関心を有する利用者ではなく、特に、当該分野における個人的経験又は広範囲に及ぶ知識のいずれかに起因して、観察力の鋭い利用者について言及する概念であると説示する。そして、その正に本質に照らせば、情報に通じた利用者は、可能であれば、本件本先行共同体商標と本件共同体意匠とを直接的に比較することになるであろうが、当該比較が当該分野において実行不可能である可能性や、一般的でない可能性は、本件先行共同体商標と本件共同体意匠が付される物品の状況・性質から見て除外できないと断じる。これらを踏まえ、一般裁判所が情報に通じた利用者がほぼ確実にそれらを直接的に比較するであろうとの前提から出発せずに、両シルエットの生み出す全体的な印象に係るそれら利用者の不完全な記憶に依拠して両者を比較したことは批判の対象とはならないとする。

また、一般裁判所が関連する公衆の範囲を一部分に限定したとの OHIM の主張については、OHIM が一般裁判所の判決を誤読したものであるとし、一般裁判所は OHIM 抗告部が定義したとおりの関連する公衆全体を考慮したと説示する。

さらには、一般裁判所が 2 つのシルエットが情報に通じた利用者に与える全体的な印象はそれぞれの表情によって確定されるとしたとする Neuman 氏及び Galdeano del Sel 氏の主張については、一般裁判所は確立された判例により事実を発見することに関して専権を有するところ、両氏が単に一般裁判所によって行われた事実分析を単に問題視しているに過ぎず、それ故に一般裁判所の評価に替えて自身の評価を採用すべきと求めているに過ぎないとする。

<不服申立理由 3>について、CJEU は、確立された判例によれば、一般裁判所の判決は、CJEU がそのレビューの権限を行使することができるように、理由について十分な説示を含

まなければならないとされているところ、一般裁判所の判決の理由づけはそれ自体明快で理解しやすいものであり、同裁判所が Baena Grupo の不服申立てを支持したかについての理由が理解できるように記載されているとする。

【解説】

本件は、先行登録されていた共同体商標に対する共同体意匠の独自性の有無が争点になるという大変興味深い事例であるが、これは、本件共同体意匠が「Tシャツ」、「帽子」、「ステッカー」、「広告用品を含む印刷物」用の装飾に係る製品、すなわち物品に付される標章として機能し得るいわゆる「キャラクターデザイン」に関するものであり、実質的に共同体商標登録の対象にもなり得る客体であることに起因した、ある意味で起こるべくして起こった紛争事件であったと言える。このような状況の特殊性を、CJEU は「本件先行共同体商標と本件共同体意匠が付される物品の状況・性質」として言及する。

CJEU は、「情報に通じた利用者」について、「商標問題に関して何らの特定の知識を有さず、概して問題となっている商標同士の直接的な比較を行わない平均的な消費者と、詳細な技術的知見を備えた当該分野の専門家との間のどこかに位置づけられる」との前提に立脚しつつ、「平均的な関心を有する利用者ではなく、特に、当該分野における個人的経験又は広範囲に及ぶ知識のいずれかに起因して、観察力の鋭い利用者」であると理論的に位置付ける。その上で、「情報に通じた利用者」は、「可能であれば、本件本先行共同体商標と本件共同体意匠とを直接的に比較することになるであろう」との原則論を提示する。他方で、「当該比較が当該分野において実行不可能である可能性や、一般的でない可能性は、本件先行共同体商標と本件共同体意匠が付される物品の状況・性質から見て除外できない」として、本件をめぐる上述の状況の特殊性に依拠し、本件については例外的に、「情報に通じた利用者」が両キャラクターデザインのシルエット同士の直接的な比較を行うとの選択肢を排除し、商標の類否判断により近い分析手法を採用するという力技によって、本件共同体意匠の「独自性」を肯定するという結論を導出している。

このようなクリアカットとは必ずしも言い難い CJEU の論法には、価値判断の理論武装に苦心した痕跡がうかがえる。また、「商標法の基準と、商品の出所混同のリスク如何にかかわらず、形状の創造を発展させ、利用するオペレーターの利益等の私的な利益を保護する共同体意匠について適用される基準とを混同している」との OHIM の主張に同調している本件先行共同体商標権者からすれば、CJEU の当該論法は承服しがたいものであるかもしれない。

しかしながら、本件共同体意匠に係るキャラクターデザインが共同体「意匠」及び共同体「商標」の保護の客体となり得るという特殊な事情を踏まえると、CJEU が上述のような力技を採用したことも無理からぬことであったように思われる。

また、もし本件共同体意匠に係るキャラクターデザインが共同体「意匠」登録出願ではなく共同体「商標」登録出願されていたとしたら、当然ながら商標法の基準で類否判断がなされることとなる。さらには、OHIM の上記の主張は、商標登録の基準上は本件共同体意

匠に係るキャラクターデザインが登録されてもおかしくない旨を暗示しているかのようにも受け取ることができ、この感覚は多くの制度利用者にも共有されるものと思われる。これらを踏まえると、本件共同体意匠に係るキャラクターデザインは、共同体商標としても登録が許された可能性も否定できない。そして、そのような場合には、共同体商標登録は更新可能であることから、当該キャラクターデザインに係る排他的権利が半永久的に存続し得る事態が生じることとなり、当該キャラクターデザインが市場に与える影響は、共同体「意匠」として登録が維持された現実の状況よりもさらに大きなものになっていたであろう。特に、本件の不服申立人が先行共同体「商標」権者であることも踏まえると、本件共同体意匠に係るキャラクターデザインが共同体「商標」で保護された場合の不服申立人の不利益は、これが共同体「意匠」で保護されれば場合との詳細な比較を待つまでもなく、甚大なものとなるのは明らかであろう。

以上の内容を総合的に勘案すると、当該キャラクターデザインを存続期間が有限の共同体「意匠」の枠組みで保護することとした CJEU の判断は、結果論かもしれないが、当事者双方の利益に関するバランスを棄損するものではなく、むしろこれを実質的な妥協点に誘導したものであるとも評価できる。したがって、本件判決は結論としては妥当なものであったのではないかとと思われる。

また、本件については OHIM が参加し、「共同体意匠の有効性のレビューは極めて高い水準で技術的に複雑なものであって、デザイナーが享受できる自由の程度を確定することにほかならないとしつつ、一般裁判所はそのレビューを、当該意匠の有効性の評価の明らかな誤りに限定すべきであった」旨を主張したことも非常に興味深い。結果として当該主張は否定されたが、意匠の有効性に関する自身のマンデートについて一般裁判所及び CJEU を牽制する OHIM の果敢な姿勢は、結果的に OHIM の今後の実務に係る制度利用者や上級審の注目を集め、OHIM の判断をめぐる制度上好ましい緊張関係を維持する方向に作用するものとして肯定されるべきであろう。

これに加えて、「問題となっている評価が、一般裁判所のレビューを明らかな誤りに限定するとともに、OHIM に一定の自由裁量の承認することを正当化するような高度に技術的な評価を必要とする」ものであることを OHIM が示すべきであった旨、CJEU が暗に示唆している点も指摘しておきたい。裏を返せば、OHIM が本件の特殊な事情について説得力のある説明を CJEU に対して行うことに成功していたとしたら、本件共同体意匠に係る OHIM の判断を、「極めて高い水準で技術的に複雑な」ものとして CJEU が尊重した可能性もあったであろうと考えられる。

今後、OHIM は、本件をめぐって得られた知見に基づいて、一般裁判所及び CJEU に対し、意匠登録の有効性の判断に係る一定の自由裁量を主張していくこととなろう。OHIM の主張がどのような場合に CJEU によって承認されることとなるのか、今後の判断事例の蓄積が待たれる。本判決は、この意味でも注目に値する判決であったと言える。

— CJEUによる本判決は、以下参照 —

[JUDGMENT OF THE COURT \(Sixth Chamber\), 18 October 2012 \(PDF\)](#)

— 欧州共同体意匠規則は、以下参照 —

[欧州共同体意匠理事会規則 2006年12月18日の理事会規則\(EC\)No.1891/2006により改正された、共同体意匠に関する2001年12月12日の理事会規則 No.6/2002 \(仮訳\)](#)

(以上)