

平成29年3月8日

国際活動センター 欧州部 商標グループ (商標および意匠の判例紹介)

2016年度の欧州での商標・意匠に関する注目の裁判例(欧州連合使用裁判所判決)として、2016年11月8日に開催した欧州商標・意匠弁護士によるセミナー「2016年欧州連合における知的財産法の重要な進展」(講師: Mr. Colin Sawdy)で紹介された注目判例のうち、以下の2つを紹介します。

## 1. 商標の裁判例

### Combit Software GmbH v Commit Business Solutions Ltd. 事件判決 (欧州連合司法裁判所判決 (C-223/15))

#### <事案の概要>

原告である combit Software GmbH はソフトウェアを保護する商標「COMBIT」をドイツと欧州連合で所有・使用していた。被告である Commit Business Solutions Ltd は自社ウェブサイトソフトウェアに商標「COMMIT」を使用していた。当該ウェブサイトにはドイツと他の欧州連合加盟国にてアクセスが可能だった。原告は商標権侵害を主張して被告をドイツで提訴した。ドイツ裁判所は、英語を話す人々が「commit」という既存の言葉と、「computer」の「com」とバイナリデジタルの「bit」から成る造語である「combit」の概念的相違を理解するだろうとの事実を考慮し、平均的なドイツ語圏の消費者にとって両商標間に混同の虞はあるが、平均的な英語圏の消費者間でその虞はない(概念の相違が称呼類似を凌駕する)と認定した。ドイツ裁判所は、このような場合に、EU 商標は欧州連合全域で侵害されたといえるのか、それとも加盟国ごとに区別されるのか、を欧州連合司法裁判所に問うた。

#### <欧州連合裁判所の判断>

「欧州連合加盟国の裁判所が、混同の虞に基づく EU 商標の侵害が、欧州連合のある地域では生じ、他の地域では生じない、と判断した場合、差止命令においては混同の生じない地域を除外すべきである」と判断した。

欧州連合裁判所は、過去にあった DHL 対クロノポスト判決(侵害がひとつの加盟国または地域に限定される場合、各国裁判所は差止の範囲を制限しなければならない)を踏襲し、とりわけ言語的な理由により、欧州連合の一部地域で混同を生じない、したがって出所表示機能に悪影響を及ぼさないと判断される場合には、裁判所は差止の地域的範囲を制限しなければならない、と述べた。加えて、差止命令を発する国の裁判所はその差止命令が適用されない地域を厳密に定義しなければならない、と述べた。

EU 商標の所有者が、当該商標に備わっている機能に悪影響を及ぼす全ての使用を禁止する権利を確保していることから、上の判断が EU 商標の単一性を弱めることはない、としている。

<コメント>

セミナーの講師からは、実際のところ、差止命令が適用されない地域を定義することは難しいだろう、との指摘がなされた。

## 2. 意匠の裁判例

**Thomas Philipps GmbH & Co KG v Grüne Welle Vertriebs GmbH 事件（欧州連合司法裁判所判決（C-419/15））**

<事案の概要>

原告は、洗濯用洗剤が入った球状の商品を保護するための登録共同体意匠の専用実施権者であったが、当該専用実施権は共同体意匠原簿に登録されていなかった。

原告が被告に対して、損害賠償を求める訴えをドイツ裁判所に提起したところ、ドイツ裁判所は、原告が自社の名前で損害賠償の訴訟を提起することが可能であると判断した。

被告は、このドイツ裁判所の判断に対して上訴し、“共同体意匠原簿に登録されていない専用実施権者である原告には、損害賠償請求訴訟を提起する権利がない”と主張した。

一方、ドイツ裁判所は、“登録されていない専用実施権者である原告が損害賠償請求訴訟を提起できるか”という質問を欧州連合司法裁判所に投げかけた。

欧州連合意匠規則の第33条2項には、「登録共同体意匠に関するライセンス許諾契約は登録簿に登録した後においてのみ、全ての加盟国において、第三者に対して効力を有する」と規定されている。

しかしながら、同条第3項には、「ライセンシーは、共同体意匠の意匠権者の同意を得た場合に、意匠権の侵害に対する訴訟を提起することができ、排他的ライセンスの所有者は、共同体意匠の意匠権者が侵害訴訟を提起可能な期間内に提起しない場合には、（意匠権者に代わって）侵害訴訟を提起することができる」と規定されており、同条第4項には、「実施権者は、損害賠償金を得るために、共同体意匠の意匠権者が提起した侵害訴訟に参加する権利を有する」と規定されている。

そして、欧州連合司法裁判所は、それらの欧州連合意匠規則の第33条第3項、第4項に基づいて、“登録されていない専用実施権者である原告は、意匠権者が提起した侵害訴訟に参加することができ（第32条第4項）、共同体意匠の権利所有者が侵害訴訟を提起しなかったことに起因して自ら侵害訴訟を提起した場合には、損害賠償を求めることもできる”と判断した（第33条3項）。

<コメント>

セミナーの講師からは、当該判決の判断が十分に認知されているとは言えないため、この判決にかかわらず、共同体意匠の実施権者はライセンス契約した旨を登録するのが望ましいとの指摘があった。

以上