Inserted Text is here.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

WENPING Since 1949

パットワールド PATWORLD®

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 193 2018 年 04 月 16 日

EU における商標権の消尽

Cadbury Schweppes グループは、トニックウォーターに関する商標「Schweppes」の一連の登録を所有していたが、1999 年に英国を含む 13 の EU 諸国において当該商標の登録を The Coca-Cola Company に譲渡した。但し、スペインにおける登録は維持した。

2014 年に Red Paralela 社は Coca-Cola が英国で販売した「Schweppes」トニックウォーターを輸入してスペインで販売した。Cadbury Schweppes グループはその輸入販売に異議を唱え、同社に対して商標権侵害の訴訟を提起した。

被告は、原告がスペインにおいて「Schweppes」トニックウォーターを輸入及び販売することに暗黙のうちに同意していたことを主張した。それは原告が商標「Schweppes」の使用に関して、Coca-Cola と継続した法的及び経済的関係があったためである。

商標指令(2008/95/EC)第 7 条(1)は、ある商標の下で商標権者により又はその同意に基づいてEUにおいて販売された商品に関して、その商標の使用を商標権者は禁止することはできないことを規定している。これは権利の消尽として知られている。

スペインの裁判所は、同じ商標を所有する複数の権利者の間に緊密な通商関係がある場合の権利の消尽に関して欧州連合司法裁判所(CJEU)に疑義を付託した。特に、裁判所は商標所有者が同一商標を有する商品を販売する譲受人に対する同意の程度に関して助言を求めた。

CJEU は、次の場合、第 7 条(1)に基づいて商標権者は商標を譲渡した加盟国からの同一商標を有する同一商品の輸入は阻止できないと判断した。

1. 商標権者が単一の世界的商標としてその商標の外観を積極的に宣伝し続け、その結果、商標の通商上の出所に関して公衆を混同させた場合。
2. 商標権者及び譲受人が商標の使用される商品を選択し、その商品の品質を管理できるように、商標の使用に協力している場合。

原告は、単一の世界的な商標として宣伝を継続することにより混同を生じさせたので、商標の出所機能を歪めることとなった。それは消費者がその商標が原告又は被告のどちらに由来するかについて混同することを意味する。そのことにより、原告は、被告による同一商標を有する同一商品の輸入を阻止するためにスペインにおける商標権を主張することはできない。

CJEU は、両当事者が商業活動を調整するか又は商標の使用に関する共同管理に同意していれば、その商標を付した商品の流通が両当事者の同意に基づかなければならないことにも言及している。もし両当事者が同一商標を有する商品の並行輸入に対して自己の領域を守りたいのであれば、それは各国市場の分割に通じる。そのような分割は商標法の下では正当化できず、商標の出所機能を保持するために必要とされない。

最後に裁判所は、並行輸入者が経済的な繋がりを証明することは困難であることを認めた。何故ならば、それは通常、私的な約束や契約で成立するからである。しかしながら、裁判所が経済的繋がりを推断できたのは並行輸入者が証拠を提出することができたからである。

本決定は商標の所有者が地域で分割された場合の権利の消尽に関する貴重な手引きとなる。地域に応じて商標権を譲渡する場合、譲受人との継続的な協力が並行輸入を阻止できない結果となることに注意する必要がある。

本決定は権利の消尽の理論は経済的に繋がりのある企業だけではなく、単一の世界的な商標の宣伝促進に協力する企業にも適用できることを示すものである。

（出典：SHERIDANS）

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。