

内外知的財産権ニュース

2012年8月

暑中お見舞い申し上げます

今年は東京でも既に何日か猛暑日や酷暑日に悩まされていますが、皆様には暑さにめげずご健勝のこととおよろこび申し上げます。

さて皆さんもよくご存知の有名なビールの商標「BUDWEISER」(バドワイザー)の帰属を巡って、予ねてから欧州および米国の諸国において米国の Anheuser-Busch Inc.と、チェコで本家を謳う Budejovicky Budvar Narodni Podnik との間で激しい論争がなされていましたが、このたび英国で控訴審の判決が下されました。ビールといえば夏、ちょうど時期に適った事件(?)と思われるのでその概要をご紹介します。(出典: JA KEMP 特許事務所発行資料)

英国における商標「BUDWEISER」事件

事件の概要

Anheuser-Busch Inc. (以下A B) は Budejovicky Budvar Narodni Podnik (以下B B) が英国で所有する商標「BUDWEISER」の登録に対し無効審判を請求したが、その請求は控訴審 (Court of Appeal) において棄却された。その主たる理由は「永年に亙る善意の並行使用」(honest concurrent use) を認めることに基づく判断である。

善意の並行使用の制度について

英国においては2007年10月に商標法が改正されるまで商標登録出願については実体審査がなされ、先登録商標に類似する商標の登録は拒絶されていたが、当時の商標法は7条において永年に亙る honest concurrent use (善意の並行使用) の事実がある場合には、先登録商標と後願商標の並存登録を認めていた。しかし法改正の結果、現在では honest concurrent use に基づく並存登録は認められていない。(注・現在は実体審査がなされませんので先登録権利者が異議を申立てないかぎり結果としては並存登録が認められることとなります。なお善意の並行使用に基づく並存登録の制度は使用主義を採用する場合に生じるものであり、米国では現在でもこの制度が存在します。)

事件の背景

B Bは1989年6月28日に英国で商標「BUDWEISER」を「ビール」につき出願したところ、これに対しA Bはやはりビールを指定商品とする先願商標を根拠として異議を申立てた。なおその先願の出願日は1979年12月11日である。しかしこの異議申立は honest concurrent use の事実ありとの理由により却下され、両者の出願は2000年5月19日付で並存登録された。

上記の異議申立手続中の1995年に英国商標法が改正され、その48条は先登録商標の権利者が他者の後願商標の使用を5年以上黙認していた場合には無効審判の請求はできないと規定した。ところが上記商標が並存登録されてから4年と364日が経過した時点で、即ち5年経過の前日に、A BはB Bの商標登録に対し先願を有することを理由として無効審判を請求した。

この無効審判は請求理由ありと判断されたのでB Bは控訴を請求し、(1)両者による長期間に亙る商標 BUDWEISER の使用はA Bの絶対的権利を認めることの例外ではないか、そして(2)B Bによる商標 BUDWEISER の使用をA Bは1970年頃から黙認してきたではないかと主張した。

そこで控訴裁判所は使用黙認と善意の平行使用の原則に関し、欧州裁判所 (Court of Justice of the European Union, = C J E U) に対しその原則の例外的扱いの可否につき見解を求めた。

C J E Uの判断

C J E Uは、acquiescence（黙認）の考え方は共同体においても後願商標の登録から5年の経過後、後願商標の使用および後願商標使用の事実を先登録商標権利者が知っていたことを条件として認められるものであり、本件の場合、両者の商標の並存登録日は2000年5月19日であって、B Bにより商標 BUDWEISER の使用が開始された1970年ではないが、しかし、先願商標を有するA Bが永年に亙りB Bの使用事実を黙認してきた事実は、B Bによるその商標の使用に対し権利を主張する立場になかったことを意味する、と判断した。

その上で、C J E Uは本件無効審判における被請求人による善意の並行使用の主張について、後願商標の使用が先願商標の自他商品識別機能などの効力を損なう虞がある場合には後願商標の登録は無効とされる場合があるとしても、本件の場合、両者の同じ商標が英国において30年以上も並存使用されてきたという事実から判断して、B Bによる本件商標の英国における使用がA Bの商標の機能に影響を及ぼしたとは思われず、消費者は両者の商品の味、価格、外観などが相違することを充分に承知しているので、A Bが先登録商標の存在を根拠としてB Bの後願商標の登録を無効にすることは認められないと判断した。

控訴審の判断

C J E U が上記のように判断したのを受けて事件が控訴審で審理されると、A BはB Bによる商標 BUDWEISER の使用は少なくない混同を生じ、このためにA Bの商標の重要な機能が損なわれたので、B Bの商標については共同体が認める善意の並行使用がなされたかと判断すべきではない、と主張した。これに対し審判長は、C J E Uは善意の並行使用がなされた際に「すくなくない混同」を認めるべきかどうかは判断しておらず、長期間の善意の並行使用がなされた場合には、それぞれの商標はそれぞれの商品の出所を保障する結果となるので、かかる場合における商標の出所表示機能は通常の場合とは相違すると説示した。

コメント

本件は要するに英国の現行法では善意の並行使用に基づく並存登録の制度を廃止し、かつ登録後5年以内であれば合法的に後願商標登録に対し無効審判の請求が許されるとしても、永年の善意の並行使用が黙認されてきた事実が評価され、例外的に並存登録が認められたという事件ですが、現地代理人のコメントによると、本件の判断は通常の事例と甚だしく異なるものであり、善意の並行使用の概念が長期間の場合には通常と相違する判断が容認された例外的事例であるとのこと。

なおわが国では本件のように善意の並行使用の事実が商標登録の有効性の判断を左右した事例は見当たりませんが、商標の類否判断に際しては、たとえ査定系の事件においても、「冰山」事件をはじめとして当該商標の実際の使用状況が商標の類否判断に影響を及ぼす判断例が目につきます。即ち、商標の類否判断において「取引の実情」を考慮すべきではないかという議論です。

ちなみに日本では商標「BUDWEISER」「バドワイザー」は全てA Bの名義で登録されています。

トピックス：台湾における非伝統的商標登録制度の導入

台湾においては新商標法が今年の7月1日から施行され、非伝統的商標の登録が可能となりました。なお保護対象とされるのは「特定のブランドとしての印象をもたらす標識」全てであり、これは米国商標法の規定に近似し、音声、動き、ホログラム、香り、触感など、商標として機能するもの全てが商標登録の対象となります。但し、登録が認められるのは、これらが永年使用の結果、商標として自他商品識別力を獲得した場合に限られます。

またこれまで短くて困っていました指令応答期間（現行1ヶ月）も、出願人が在外者の場合には2ヶ月に改正されました。なお延長を申請した場合には従前通り2ヶ月の延長が認められます。

出典：TIPLLO 特許法律事務所発行資料

新スタッフ紹介

このたび当所に 弁理士 桶川 美和 が入所しました。内外の商標事件を担当しますので、
宜しくお願い申し上げます。

以上