

GIと既存商標との関係に関するパネル(DS174)について

1. 概要

EUの地理的表示制度については、1999年6月に、アメリカからTRIPS協定に違反しているとの申立があり、2005年3月にパネル報告がなされている(DS174)。

この論争の主な論点は、EUの仕組みが、① EU以外のWTO加盟国に内国民待遇を与えていないのではないか、②既存商標の権利を侵害しTRIPS協定違反ではないか、の2点である。

内国民待遇の論点については、パネルは、①第3国がEUと同等のGIの保護システムを採用し、EUのGIに保護を与えていないと、その国のGIはEUで登録を受けられないこと、②登録の申請等は政府経由で提出する必要がある、またその政府はEUと同様の検査システムを備える必要があること、から内国民待遇違反であるとした。この結果を受けて、EUは制度改正を行っている(R(EC)510/2006。係争の対象となったものは、R(EEC)2981/92)。

既存商標との関係の論点については、パネルは、EUの制度が既存商標の所有者の権利を一部侵害し、これはTRIPS協定第16条第1項に反するが、同協定第17条により認められる商標の一部制限として正当化されるとした。

ここでは、GIの保護と既存商標との関係に絞って、パネルの内容の分析を行うこととする。なお、2以降で記述するEU規則の条項は旧規則(R(EEC)2081/92)のものであるが、商標との関係に関連する内容は、基本的に現行規則と同内容である。

2. 論点

(1) 論点の概要

米は、EU規則が、TRIPS協定第16条第1項に違反していると主張している。この理由として、EU規則が、既存の商標の権利者に対し、商標と混同のおそれを引き起こすGIの使用を防止できることを確保していないことをあげている。

これに対し、EU委は、①EU規則第14条第3項により、商標と混同のおそれのあるGIの登録が防止されること、②TRIPS協定第24条第5項はGIと既存の商標の併存を認めており、この条項は商標権の一部制限を認めるものであること、③TRIPS協定第24条第3項により既存の商標とGIの併存が要求されていること、④いずれにせよ、EU規則第14条第2項はTRIPS協定第17条に基づく限定的な例外として正当化されること、との理由を挙げて反論している。

(2) EU規則第14条第3項について

EU規則第14条第3項により、既存商標と混同のおそれを引き起こすGIの登録が防止されるという主張に関して、パネルは、

① 規則第14条第3項は、製品の真の同一性に関して消費者に誤認を与えやすい場合

のみ登録できないとしていること (7.559)

- ② 規則第 14 条第 3 項は、既存の商標の評判、名声及びそれが使用された期間に照らして登録を禁止しており、少なくとも、名声がなく、知られておらず、使用されていない商標には適用されないこと (7.560)
- ③ 規則第 14 条第 3 項は、混同のおそれといった言葉を使用しておらず、登録が消費者を誤認させるという規則第 14 条の基準は、混同のおそれを引き起こす使用を防止する商標権よりも狭い状況に適用されること (7.561)
- ④ 商標の登録基準によっても、既存商標との混同のリスクは完全には取り除かれず、また規則第 14 条が問題となるのは保護の適格性を満たした商標が前提であること (7.565)
- ⑤ GI の使用が既存商標を侵害している全ての場合に、規則第 14 条第 3 項に基づき登録の無効を求めることが可能とは証明されないこと (7.567)
- ⑥ GI の使用が既存商標との混同のおそれを引き起こすことがありうることを前提に、GI の登録を行った実例があること (7.572-7.574)

等の理由から、EU 規則第 14 条第 3 項は、ある商標が第 14 条第 2 項の適用を受け権利を制限されることとなる状況が発生することを全て防止できるわけではないということについて、アメリカが一応の証明を行い、EU 委がこれに反論できなかったとした (7.575)。

(3) TRIPS 協定第 24 条第 5 項について

パネルは、TRIPS 協定が、加盟国に対し GI の使用に対しても商標の所有者の権利を行使可能とすることを要求しているかを判断するため、まず、同協定第 16 条第 1 項により与えられた商標の所有者の権利の内容について検討し、その後同協定第 24 条第 5 項がその権利を制限する権限を与えているかどうかを検討している (7.597)。

まず、TRIPS 協定第 16 条第 1 項について、パネルは、商標の所有者の権利について、排他的な権利であることが必要であること、すなわち、全ての第 3 者による承諾のない使用を防止できる権利が商標の所有者にのみ与えられているとした上で (7.602)、この排他的権利について、同協定第 16 条第 1 項では GI に関する制限は何もなく、第 3 者が GI の保護に従って標識を利用するかどうかにかかわらず行使しようとしている (7.603)。

次に TRIPS 協定第 24 条第 5 項について、パネルは、

- ① 第 24 条第 5 項の「商標を利用する権利」という言葉は、EU 委が主張するような、商標を使用する追加的な権利を付与するものではなく、権利が地理的表示に関する措置により影響を受けないことを規定するものである (7.610)。
- ② 第 24 条第 5 項は、GI の保護(商標の登録を拒否し、無効化する義務及び一定の使用を防止する法的手段を確保する義務)に対する例外である (7.614, 7.615 等)。
- ③ 第 24 条第 5 項では、「存在する既存の権利」という言葉を用いておらず、「登録の適格性及び有効性」という言葉を用いているので、アメリカの主張するような、一定

の使用を防止する権利を確保しているわけではない(7.617)。また、TRIPS 協定上明示的に与えられている商標の所有者の排他的な権利を制限することについては何も触れておらず、EU 委の主張するような商標の所有者の権利を制限することが含まれているとは解せない(7.618)。すなわち、第 24 条第 5 項は、混同を招く使用を防止する権利を意味するのでもなく、混同を招く使用を防止する権利の制限を意味するものでもない(7.619)。

としている。

この結果、パネルは、

- ① TRIPS 協定第 16 条の下で、加盟国は GI としての使用を含めて一定の(標識の)使用に対する商標の所有者の権利を行使可能とする義務がある
- ② EU 規則は規則第 14 条第 2 項が適用される商標の所有者の権利を制限している
- ③ これに関し TRIPS 協定第 24 条第 5 項の適用はなく、この権利を制限する権限は与えられていない

との結論に達している(7.625)。

(4) TRIPS 協定第 24 条第 3 項について

TRIPS 協定第 24 条第 3 項について、パネルは、次のように判断している。

- ① 第 24 条第 3 項は、協定第 2 部第 3 節の実施において適用されるものであり、第 2 節にある商標の所有者の権利には適用にならない (7.632)。
- ② 第 24 条第 3 項が、加盟国の保護制度の維持を求めているものだとする、ア. 制度の保護水準の高かった加盟国は他の加盟国と同様の水準に変更することができず、また、EU 委が行った保護水準を引き下げる改正の事実とも矛盾する(7.634)、イ. 将来にわたり、例外が増大することとなる根源的なものとなるが、その明示的な文言がない(システムとしての例外を定める協定第 14 条第 4 項では、システムを明示し、ある条件下で、選択制の仕組みのものとして規定されている。)(7.635)。したがって、第 24 条第 3 項は(システムとしての維持を求めるものではなく)、1995 年 1 月 1 日以前に保護されていた個別の GI についての保護の状態の維持を意味するが、この EU 規則の下で同日以前に GI は登録されていなかった(7.636)。

この理解の下、パネルは、第 24 条第 3 項は適用にしないと結論づけている(7.637)。

(5) TRIPS 協定第 17 条について

パネルは、第 17 条を満たすためには、①例外が限定的であること、及び②商標の所有者及び第 3 者の正当な利益を考慮するとの条件に合致することが必要であるとした上で、例外の例示となっている「記述上の文言の公正な使用」は、この解釈をする上での指針となるとしている(7.648)。

そして、まず、「限定的な例外」については、

- ① 例示としてあげられている「記述上の用語の公正な利用」が解釈の指針となるが、この場合において、利益を受ける第 3 者の数には制限がなく、対象となる商品やサー

ビスの量にも制限がない(7.654)。

- ② 規則により権利が制限される対象は、明細書に従い特定の地域で生産された製品に限られる。量の制限はないが、「記述上の文言の公正な使用」の場合と同様、これは限定的な例外にならないということを意味しない。(7.655)
- ③ 権利が制限される対象者は、GI の登録内容に従い GI を使用する者に限られる(7.656)
- ④ 権利が制限される標識は、GI として登録された表示に限られる(7.657)。
- ⑤ 混同のおそれが比較的高い場合は、登録への反対手続きが可能で、これにより例外が単純に適用されるわけではない(7.658)
- ⑥ 混同を防止する商標の所有者の権利は、登録内容(産地、明細)に従った登録簿に記載された GI の表示の使用に関するものを除き影響されず、アメリカが主張するように商標の所有者の権利を消滅させるものではない(7.659)。

等の理由から、パネルは EU 規則が TRIPS 協定 17 条の「限定的な例外」とであると認めた(7.661)。

次に、第 17 条の「商標の使用者及び第 3 者の正当な利益を考慮する」という条件については、次のように判断している。

まず、商標の所有者の正当な利益について検討し、

- ① 正当な利益と考えられる商標の識別性を維持することにつき、規則第 7 条第 4 項や第 14 条第 3 項により一定の考慮がされている(7.665, 7.666)。
- ② これらが適用とならない場合、識別性が影響を受ける可能性があるが、協定第 17 条が混同のおそれを引き起こす使用を防止する権利に対する例外を認める条文として、ある程度の混同のおそれは認められることを前提にしていると考えられることから、これが第 17 条の適用にとって致命的なものとはならない(7.670)。
- ③ 第 17 条の「考慮する」との要件は、協定第 13 条等で規定されている「利益を不合理に害すること」よりは低い基準である(7.671)

等の理由から、パネルは、規則によって導入された例外は商標の所有者の正当な利益を考慮していると判断しており、また、これは、600 以上の GI のうち 4 つの例外を除き、混同のおそれを引き起こす方法で使われるものを特定できなかったことで確認(補強)されるとした(7.674)。

次に、第 3 者の正当な利益の確保について、パネルは、まず第 3 者として消費者について検討し、規則第 14 条第 3 項で、登録が製品の真の同一性に消費者に誤認を与えやすい場合には登録が拒否されることを定めており、その適用においても消費者の正当な利益を考慮して判断されているとした(7.677, 7.678)

さらに第 3 者として GI の使用者について検討し、

- ① 協定第 17 条に例示としてあげられている「記述上の用語の公正な利用」は解釈の指針となるが、この例示は一定の条件の下一定の用語が使用可能であるべきとの公共政策と関連している。この例示の記述的機能は、GI の記述的機能と似ており、その産品を示すために地名を用いることについての GI の使用者の利益が正当である裏付

けになる(7.683)。

② GI は地域等の名称であって農産物等を表現するために使用され、また原産地、品質等の条件もあり、さらに EU の表示規制等に従うものであること等の要素は、GI の使用者の利益が正当である裏付けになる(7.684)。

③ EU 規則は GI 使用者の正当な利益を考慮するだけでなく、法的権利を与えている(7.685)

等の理由から、パネルは、EU 規則によって導入された例外は協定第 17 条の意味で第 3 者の正当な利益を考慮していると判断している(7.686)。

この結果、パネルは商標の所有者の権利に対する EU 規則による例外は、TRIPS 協定第 17 条により正当化されるとした(7.687)。

(6) 結論

以上の検討の結果、パネルは、EU 規則は TRIPS 協定第 16 条第 1 項に反するが、TRIPS 協定第 17 条により正当化されると結論づけている。また、TRIPS 協定第 24 条第 3 項及び第 5 項は適用とならないことにも言及している。(7.688)

3. 考察

本パネルの内容は、TRIPS 協定に照らして、地理的表示と既存商標との関係を詳細に検討・整理したものであり、我が国制度の検討に当たって両者の関係を整理する上でも非常に参考となるものと考えられる。本パネルの結論によれば、GI の登録によって、既存商標の排他的権利を一部制限したとしても、GI の趣旨目的に沿った一定の制限的な条件下で行われる限り、TRIPS 協定第 17 条に基づき正当化されることになる。

ここで注目すべきは、その理由の一つとして、TRIPS 協定第 17 条に例示されている「記述的用語の公正な利用」と GI との機能の類似性に触れていることである(7.683)。ここでは、一定の条件の下一定の用語が使用可能であるべきとの公益目的からの考え方が述べられており、産地や品質を表示する GI も同様のものとして考えられることが示唆されている。我が国商標法においては、第 26 条において商標権の効力が及ばない範囲として、「商品の普通名称、産地、販売地、品質、・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」等の「記述的用語の公正な利用」と考えられるものが規定されているが、地理的表示に対する商標権の例外もこれと類似のものとしてとらえる余地があるものと考えられる。

また、TRIPS 協定第 24 条第 5 項は商標の所有者の権利を制限することが含まれるとの EU の主張は否定されているが、同時に、この条項により、既存商標の所有者の排他的権利が確保されているとのアメリカの主張も否定されていることは注目される(7.617, 7.619)。すなわち、TRIPS 協定の地理的表示の節における既存商標への配慮の条項(第 24 条第 5 項)は、既存商標について地理的表示に関し排他的権限を及ぼすことを確保することまでは求めていないと解されるのである。