

米国のオムニバス法211条

(パネル報告 WT/DS176/R 提出日:2001年8月6日, 上級委員会報告 WT/DS176/AB/R

提出日:2002年1月2日, 採択日:2002年2月1日)

松下 満雄

I. 事件の背景

TRIPS 協定はパリ条約を援用しているが、この紛争事例は、商標権に関してパネル及び上級委員会がパリ条約の解釈問題を取り上げ、TRIPS 協定とパリ条約の関係等について判断を下した最初の事例である。この事件は興味ある背景から生じたものである。まずこの事件の背景となる事情から述べる。

フランス会社である Pernod Ricard S.A.(以下 PR と略す。)はキューバの政府機関であるキューバ・エクスポート (Cubaexport) 社とジョイントベンチャー (これはハバナ・クラブ・ホールディング (Havana Club Holding) とよばれていた。)を組み、「ハバナクラブ」 (Havana Club) なる商標を付してラム酒を販売していた。この商標はフィデル・カストロがキューバ革命によって政権を掌握する以前から存在していたが、キューバ革命以前においてはこの商標はアレチャバラ家 (Arechabala Family) によって所有され、ラム酒に関する商標として米国を含めて世界各地で用いられていた。キューバ革命政権はこの商標を含めてラム酒製造販売の事業を接收した。事業の所有者であるアレチャバラ家はキューバ革命と共にスペインに亡命し、また米国においてこの商標を更新しなかったために、1973年にこの商標は米国では失効した。1974年にキューバ・エクスポート社はこの商標について米国特許商標庁に登録税を支払い、1976年に商標が付与された。

1994年にバルカーディ・ラム酒の製造業者であるバルカーディ (Bacardi)社はいずれも米国政府によるキューバからのラム酒の輸入禁止が解除され、そうなる大量のラム酒が PR 社によって米国に輸入されるとの予想の下に、ハバナ・クラブ商標を米国で登録することを試みた。しかし、この登録申請は、当該商標はすでにハバナ・クラブ・ホールディングによって登録されているとの理由で拒絶された。

そこでバルカーディ社は米国で活発なロビー活動を行い、この結果、米議会はオムニバス法 211 条 (Section 211 of the Omnibus Appropriations Act) を制定し、キューバにおいて接收された事業又は資産に関連して使用されていた商標等について、米国裁判

所がキューバ国籍を有する者又はその権利承継者の権利を承認し、執行することを禁止した。米連邦裁判所はこの法律に基づいてハバナ・クラブ・ホールディングの当該商標に関する請求を棄却した。¹

II. 事件の概要

(米オムニバス法 211 条)

以上の米国における訴訟が発端となって、ヨーロッパ共同体(EC)が米国を相手として WTO 提訴を行った。問題となるのはこのオムニバス法 211 条であるが、これは以下の内容を有するものである。

- (1) 同法 211 条 (a) (1) : キューバにおいて接収された事業又は資産に関連して使用されていた商標(trademark)、商号(trade name)、又は商業名称(commercial name) (以下、これらの総称して「商標等」という。)について、これらの商標等の原始所有者(original owner)又はその善意の権利承継者(fona fide successor-in-interest)が明白に同意を与えた場合以外は、いかなる取引又は支払 (たとえば、ライセンスの付与、商標登録税の支払い等) も承認されない。
- (2) 同法 211 条(a)(2) : 米国裁判所は、かかる接収された商標等の登録上の又はコモモンロー上の権利に基づいて、指定された国籍の者(designated national)が行ういかなる権利の主張に対しても、これを承認し、執行し、又は他のいかなる形であれ妥当性を付与してはならない。
- (3) 同法 211 条(b) : 米国裁判所は、商標等の原始所有者又はその善意の権利承継者が明白に同意を与えた場合以外は、接収された事業又は資産に関連して用いられていた商標等に関して指定された国籍の者が行う 1946 年商標法による条約上の権利主張に対しては、これを承認し、執行し、又は他のいかなる形であれ妥当性を付与してはならない。
- (4) 同法 211 条(d)は、「指定された国籍の者」とは、指定された国籍の者とその権利承継者であるすべての外国の国民を含むと規定し、米国連邦規則(31 Certified Federal Rules (CFR) 515.315)は指定された国籍の者はキューバ及びキューバ市民であるとし、また特に指定された国籍の者を含むとしている。

EC は上記の米オムニバス法 211 条は TRIPS 及びそれによって援用されているパリ条約に違反するとして、協議を要請、それが不調に終わったのでパネル設置要求をした。

III. パネル及び上級委員会の判断

(パリ条約 6 条の 5—テルケル条項)

パリ条約 6 条の 5 (加盟国に登録された商標の他の同盟国での保護) A(1)は、「本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の加盟国においても、そのまま(as is/telle quelle)その効力を認められかつ保護される。」と規定している。

1. パネル

(1) EC の主張(パ°ル・パラ 4.18,4.20-4.22)

EC は、この規定はある加盟国において登録されている商標は他の加盟国において「そのまま」効力を認められかつ保護されるとしているが、オムニバス法 211 条 (a) (1)は、米国においては一定の場合にはある加盟国において登録されている商標の登録は認められないというものであるので、TRIPS2 条 1 項及びそれによって準用されているパリ条約 6 条の 5 に違反すると主張する。

(2) 米国の主張(パ°ル・パラ 4.19)

米国は、この規定は商標の形状の保護のみに関するものであるとする。

(3) パネルの判断

これについてパネルの判断は、オムニバス法 211 条(a)(1)は商標の所有者がだれかを規制するものであり、商標の形状 (構成要素) に関するものではないとし、パリ条約 6 条の 5 (およびそれを準用する TRIPS2 条 1 項) は商標の形状 (すなわち、商標としての構成要素の具備) に関するものであるので、オムニバス法 211 条の規定はパリ条約及び TRIPS に違反することはないと判断した(パ°ル・パラ 8.83 及び 8.89)。

2. 上級委員会

(1) EC の主張(AB°パラ 143)

これに対して EC はこの規定は商標の形状の保護に留まらないので、パネルの判断はパリ条約 6 条の 5 における「そのまま」の条項の解釈を誤ったものであるとして上訴し、その破棄を求めた。

(2) 米国の主張(AB・パラ 143)

米国はパネルの判断を支持した。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会はパリ条約 6 条 1 項の「商標の登録出願及び登録の条件は、加盟国の国内法令で定める。」との規定を引用し、この規定はパリ条約の同盟国が自国法により出願及び登録の条件を設定する権限を有することを明らかにするものと解釈した(AB・パラ 131,132)。上級委員会の判断によると、この規定によってパリ条約の同盟国及び WTO 加盟国は商標登録の条件の設定に関しては大幅な権限を付与されているとされる。すなわち、商標登録の条件に関しては、パリ条約の他の規定に抵触しない限り、加盟国は自国の国内法によってこれを決定できるとする。

パリ条約上ある商標について登録を得る途は二つある。第一はパリ条約 6 条によるものであり、ある者が本国において同国の商標法の要件に基づいて商標の登録を申請しこれが認められれば登録をすることができるが、この場合商標登録はその国内法の全要件を充足しなければならない。第二には 6 条の 5 による方法がある。すなわち、パリ条約の加盟国である他の国で商標登録を認められた者は、同じく加盟国である本国においてその商標の登録を申請しうるが、その場合、本国は他の加盟国において登録された商標の効力を「そのまま」認めなければならない。ここでの問題はこの「そのまま」という条件は商標の形状（構成要素）をいうのか、それ以上のことをいうのかである。

上級委員会はこの点に関しては以下のように判断している。パリ条約 6 条 1 項が商標の登録に関しては各同盟国は自国の国内法によって決定できるとしていることからみて、登録条件に関しては加盟国に大幅な権限を認めていることは明らかである(AB・パラ 139)。もしパリ条約 6 条の 5 における「そのまま」が商標登録に関するすべての条件をいうとすると、以下の結果が生ずる。

ある者が商標登録をするする場合、この者はパリ条約の同盟国である本国(A国)で登録申請をするか、又はパリ条約の同盟国である他国(B国)で申請をし、そこで商標登録が認められた場合、その商標の効力を A 国に承認せしめるかの選択を有する。この場合、パリ条約によって A 国は他の同盟国において登録された商標を無条件に認めなければならないとすると、A 国はいかなる登録条件であれ認めなければならないこととなり、仮に自国が禁止している条件のもとに登録された商標

でも、そのまま効力を認めなければならないこととなる。とすると、パリ条約の加盟国は、自国の法令によって定める登録要件が実質上潜脱されることを認めなければならないこととなる。パリ条約の起草者がかかる結果を生ずることを意図したとは考えられない。以上のような理由で上級委員会は、パネルの結論を支持している(AB・パラ 140、141、142)。

(TRIPS15 条—商標の保護)

TRIPS15 条 1 項は「ある事業にかかる商品又はサービスを他の事業にかかる商品又はサービスと識別することができる標識・・・は、商標とすることができる」と規定して、商標の保護の対象を明らかにしている。

1. パネル

(1) EC の主張(パネル・パラ 4.20-4.28)

EC は米オムニバス法 211 条(a)(1)は TRIPS 上保護の対象となるべき商標の登録を禁止するものであるから、TRIPS15 条に違反すると主張する。

(2) 米国の主張(パネル・パラ 4.24-4.28)

米国は、TRIPS15 条は商標権の保護について規定するものではなく、もし仮にそうであるとしても、211 条(a)(1)は TRIPS15 条 2 項の例外に該当すると主張した。

(3) パネルの判断

これに対してパネルは、TRIPS15 条 2 項が「1 の規定は、加盟国が他の理由により商標の登録を拒絶することを妨げるものと解してはならない。」と規定しており、ある措置が TRIPS15 条 2 項にいう「他の理由」に該当すれば加盟国は 15 条 1 項の要件に合致する標識でも商標登録を拒否することができるというものである(パネル・パラ 121)。そして、パネルは、この除外例のなかには米国がキューバにおいて接收された事業及び資産に関連して使用されていた商標の商標の登録を禁止することが含まれると解する余地があるとして、EC の主張を退けた(パネル・パラ 8.70)。

2. 上級委員会

(1) EC の主張(AB・パラ 151、155)

EC はオムニバス法 211 条(a)(1)の規定は TRIPS15 条 2 項の「他の理由」によって正当化することはできないとし、その理由として TRIPS やパリ条約が想定して

いる事由のみがかかる正当化の理由となりうるのに、パリ条約及び TRIPS はいずれも米国オムニバス法が定める登録拒絶理由について規定していないからであるとする。

(2) 米国の主張(AB・パラ 152)

米国はパリ条約 15 条は「すべて」の商標が登録可能とはしておらず、また、オムニバス法 211 条(a)(1)はなにが商標の要件であるかについて規定するものではないと主張した。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会はパリ条約 15 条が商標の登録要件を定めているのは、いかなる特徴を持った標識が商標としての要件を具備して登録可能かについて定めているのであり、すべての標識が登録可能であることまで規定するわけではないことを指摘し、その論拠としてパネルの引用したパリ条約 15 条 2 項を挙げている(AB・パラ 155-157)。また、上級委員会はパリ条約 15 条 3 項第一文が「加盟国は、使用を登録要件とすることができる。」と規定していることに着目し、これは 15 条 2 項における「他の理由」の一つであるとしている(AB・パラ 164)。

オムニバス法 211 条(a)(1)は一定の商標等に関して、原始所有者又はその権利承継者が明白に同意を与えた場合以外には、取引をすることを禁止するものである。この規定が対象とする事項はパリ条約 15 条 1 項が取り扱っている事項、すなわち、ある標識には商標としての特徴（ある事業にかかる商品又はサービスを他の事業又はサービスと識別する機能）が備わっているか等には無関係である。オムニバス法 211 条は、パリ条約 15 条 1 項の要件をみたす商標については、その登録申請が米国内法上正当な権利者とはみられない者によってなされる場合以外は、かかる申請を拒否するものではない。そこで、上級委員会は、オムニバス法 211 条はパリ条約 15 条 1 項に違反するものではないと判断する(AB・パラ 166)。

上級委員会は、問題点はパリ条約及び TRIPS に明記されていない場合に、加盟国はいかなる場合に商標登録を拒絶できるかであるとし、さらにパリ条約 6 条 1 項が加盟国に登録の条件について国内法で定める権限を付与していること等からみると、加盟国はパリ条約に明記されている事項でなくとも、パリ条約の禁止に該当しない限り、加盟国は自国法に基づいて登録拒絶事由を定めることができると解釈する(AB・パラ 176-178)。そこで上級委員会はこの点についてのパネルの判断を支持し

た。

(TRIPS16条—排他的権利)

1. パネル

(1) ECの主張(パネル・パラ4.72)

TRIPS 16条1項は、商標の所有者は他者が誤認混同を生ずる恐れのある標識を所有者の許諾なく使用することを禁止する排他的権利があることを規定しているが、ECは、米オムニバス法211(a)(2)条はこの規定に違反すると主張する。

(2) 米国の主張(パネル・パラ4.73)

米国は、オムニバス法は米国法上商標の権利者になり得ない者に対して権利行使を否定するだけであるから、かかる違反はないと主張した。

(3) パネルの判断

これに対してパネルは、ECは、米裁判所が商標の所有者として認められた者にかかる排他的権利を否定するようにオムニバス法211条を適用するであろうことを立証していないとして、その請求を棄却している(パネル・パラ8.112、8.159)。パネルの解釈によると、TRIPS 16条1項は誰が商標の所有者であるかについては規定しておらず、この点に関する判断はもっぱら加盟国の国内法にゆだねられているとのことである(パネル・パラ8.108)。

2. 上級委員会

(1) ECの主張(AB・パラ183)

ECは、「商標の権利者」と「登録商標」とは密接不可分に結合しており、この両者を分離したものとして取り扱うことはできないと主張した。

(2) 米国の主張(AB・パラ184)

米国は、商標の登記と商標の所有者とは必ずしも一致しないと反論した。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会はこの点につき、TRIPS 16条1項は排他権を登録商標の「所有者」に認めているが、かかる所有者をいかに決定するかについては定めていないとし(AB・パラ187)、また、16条1項は加盟国が商標権の付与にあたって登録を根拠とするか、使用を根拠とするかのいずれも可能としていることを指摘する(AB・パラ

187,188)。そして、TRIPS 及びパリ条約の諸規定を検討しても、商標の所有者が誰であるべきかについて規定している規定は見当たらないとする。さらに、オムニバス法 211 条(a)(2)条の適用によって、米国において商標権を有するとされる者の権利が否定されることはありうるが、TRIPS やパリ条約はだれが商標権の所有者であるかについて規定していないので、このオムニバス法の規定が TRIPS 16 条 1 項に違反するとはいえないと判断している(AB・パラ 200)。

さらにオムニバス法 211 条(b)もまた商標の所有者について規定しているものであるから、上記と同じ理由によって、これについても TRIPS 違反の問題は生じないとする(AB・パラ 201)。

(TRIPS42 条—民事的司法手続き)

1. パネル

(1) EC の主張(パネル・パラ 4.91)

TRIPS42 条は加盟国がこの協定に定める知的財産権の所有者に対して、その権利の施行に関して民事的司法手続の利用を可能ならしめることを要求しているが、EC は、米オムニバス法は権利所有者が知的所有権の権利行使のために米国裁判所を活用することを禁止するものであるから、TRIPS42 条に違反するとする。

(2) 米国の主張(パネル・パラ 4.92)

TRIPS42 条は、加盟国が存在してもいない知的所有権に保護を与えることを要求してはいないと主張した。

(3) パネルの判断

パネルは米オムニバス法 211(a)(2)条がこの規定に違反すると判断した。その理由は、この規定が一定の条件がある場合に米国裁判所は商標権に関する権利主張を認めなければならないと規定しているので、これは権利者に対して法廷で権利主張をする道を閉ざすものであるということである(パネル・パラ 8.99、8.102)。すなわち、米国においては商標登録者は商標権者と推定されるのであり、この推定が覆されるまでは権利所有者として扱われることとなる。この者に対しては、権利者として法的主張を展開する機会が与えられるべきということである。しかし、211 条(b)が TRIPS42 条に違反しているとの EC の主張に対しては、その立証が成り立っていないとの理由で請求を棄却している(パネル・パラ 8.102、8.162)。以上に対して、米、EC の双方が上訴した。

2. 上級委員会の判断

(1) 米、EC の主張

米国はパネルのオムニバス法 211 条が商標権者に対して法的権利を主張する機会を奪っているとのパネルの判断に対して上訴した。他方 EC は 211 条(b)の TRIPS42 条違反の立証がないとのパネルの判断に対して上訴した。

(2) 上級委員会の判断

上級委員会は、TRIPS42 条が「権利の所有者」(right holder)について規定していることに着目し、権利所有者には「権利があると主張している者」も含まれ、権利があると主張している当事者が裁判所で自己の主張を展開できなければ権利実現に向けて公正な司法手続きが準備されているとはいえないと判断している(AB・パラ 217)。上級委員会はこの点に関するパネルの判断は正しいとし、WTO 加盟国は権利保有者に法的手続きを保障しなければならないが、この責務は権利保有者と推定される者に対する法的手続き保障をも含むものであるとする(AB・パラ 218)。また、TRIPS42 条第 4 文は、知的財産権に関する司法手続きにおいて、「自己の主張を裏付ける」(substantiate their claims)機会を与えられるべきとするが、これは加盟国は権利者がその主張を立証する十分な機会を与えなければならないことを意味するものである(AB・パラ 219)。そして、上級委員会の判断によると、TRIPS42 条が付与する権利は手続的権利である。しかし、上級委員会はオムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)は商標権の所有者について実体法的要件を定めるものであり、これは原則としては各国法にゆだねられているとする(AB・パラ 222)。

上級委員会は以上を総合して、以下のように判断している。オムニバス法 211 条 (a)(2)は、米国裁判所において権利所有者にその請求を十分に主張することを禁止するものではない。権利主張については、米商標法及び連邦民事訴訟規則及び連邦証拠規則によって認められている。同法はただ単に一定の国籍の者が商標権の主張をする場合に、米裁判所がその権利を承認し、執行しないことを要求するのみである。したがって、この法律は TRIPS 協定 42 条にいう手続的権利を侵害するものとは考えられず、これに違反するものとはいえない(AB・パラ 227)。オムニバス法 211 条 (b) もまた商標権の所有者に関するものであるので、上記の論旨が基本的には当てはまり、これの TRIPS42 条との抵触は認められない。

(内国民待遇)

1. パネル

(1) ECの主張(パネラ 4・108-4・117)

TRIPS 2条 1 項及びパリ条約 2 条 (1) 項はともに加盟国が知的財産権に関して内国民待遇を付与することを要求しているが、ECは米国のオムニバス法 211 条(a)(2) 及び(b)は、(1) 原始権利所有者(original owners)との関係における権利承継者(successor-in-interest)若しくは善意の権利承継者(bona fide successor-in-interest)、及び、(2) 原始権利所有者に関して、非米国人を米国人により不利に扱うものであり、内国民待遇に違反するとして提訴している。

まずオムニバス法 211 条(a)(2)に関連する権利承継者について、ECは、これはキューバ国籍を有する者及び他の外国人たる権利承継者に適用されるものであり、米国人には適用されないので、内国民待遇違反である主張する。また、ECはオムニバス法 211 条(b)による非米国人である権利承継者に対する取り扱いもまた内国民待遇に違反すると主張する。さらに、ECの他の主張はオムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)は、商標権の原始権利所有者のうち米国人を有利に、キューバ国籍を有する者を不利に扱うものであるので、内国民待遇に違反するというものである。

(2) 米国の主張(パネラ 4・119-4・130)

オムニバス法 211 条(a)(2)の規定にもかかわらず、米国人は当該状況下においては権利承継者となることはできない。その理由は、外国資産管理局は連邦規則によって米国人に権利承継者となる特別許可を付与する権限を有しているが、米当局はかかる権限を付与したことはなく、今後もすることはない。したがって米国人もまたキューバにおいて接收された事業または資産に関連して権利承継者となることはできない。米当局はかかる特別許可を与えるか否かを決定する裁量権を有しているが、かかる許可を与えたことがなく与えることは将来もない。また、かりにかかる許可が付与されたとしても、米国裁判所は外国での不当な財産の接收に対して効力を認めることはない。

(3) パネルの判断

これについてパネルは、オムニバス法 211 条 (a) (2)によると、外国籍を有する権利承継者はその権利を米国裁判所によって承認し、執行してもらえないが、米国人はこれの対象外であり、かかる権利を承認、執行してもらいことができるよう

に思われるので、表見上、差別があり、内国民待遇に違反するようにみえるとしている(パネル・パラ 8・133)。しかし、パネルは直ちにオムニバス法が内国民待遇に違反するという結論を出さずに、米国の主張に沿って検討を進める。

結論として、パネルはこの米国の主張を受入れ、連邦規則 515・201 条は米国人が特別許可を受けることなく権利承継者となることを禁止していること、外国資産管理局はかかる許可をするか否かの裁量権を有していること、かかる裁量権がある場合、米国の措置が直ちに内国民待遇に違反するとはいえないことを指摘し(パネル・パラ 8・135)、米当局がかかる許可を付与したことがないことに鑑みると、米国の措置が内国民待遇に違反することはないと判断した(パネル・パラ 8・140)。211 条(b)に関しては、パネルはこの規定は指定された国籍の者だけでなく、その権利承継者(非米国人のみならず米国人も含む。)の権利主張に対して米国裁判所はこれを承認し、執行してはならないとするものであることを指摘し、なんら内外差別はないと判断した(パネル・パラ 8・171)。

EC の商標権の原始権利所有者に関する主張については、パネルは、オムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)はいずれもかかる差別をしていないとして、EC の請求を棄却した(パネル・パラ 8・172)。

2. 上級委員会

(1) EC の上訴理由(AB・パラ 244)

上訴理由はたとえ外国資産管理局が米国人に対して権利承継者になることについて特別許可を与えない慣行を有しているとしても、依然として差別があるというのであるが、その趣旨は手続的に非米国人に対しては米国人に課されていないハードルがあるというにある。EC が主張するハードルとは、米国人は連邦規則 515.201 条の手続きをクリアすれば足りるのに、非米国人はこれとオムニバス法 211 条(a)(2)の手続きの双方をクリアする必要があるということである。EC はさらに、オムニバス法 211 条(b)は、非米国人である権利承継者に対して米国人である権利承継者に対するよりも不利な待遇をするものであり、内国民待遇に違反すると主張した。

EC はパネルのオムニバス法が米国人である商標権の原始権利所有者と非米国人である原始権利所有者間には差別はないとのパネルの判断に対して上訴したが、そのさいに上記のオムニバス法が差別的である理由として、以下の仮定の事例を提示して

いる。すなわち、キューバの資産接収が生ずる前に、米国で登録又は使用によって商標を取得した者が二人いるとし、この二つの商標はキューバにおいて接収された事業又は資産に関連して使用されていたキューバの登録商標と同一又は実質的に類似しているとし、この二人のいずれもキューバにおいて登録されていた商標の所有者ではないと仮定する。この二人のうち一人は米国人とし、他の一人はキューバ人であるとする。そして、この二人が各々米国裁判所において自己の商標の権利を主張するとする。EC は以上の状況においては、キューバ人である権利主張者はオムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)の規制対象となるが、米国人である権利主張者はこの規制に服することがない。したがって、ここに差別があると主張している。

(2) 米国の主張(AB・パラ 257)

米国はもし仮に米国人が外国資産管理局による特別許可を取得したとしても、米裁判所は不当な国有化不承認の原則によって、かかる米国人がその権利承継者としての権利を主張することを認めないとし、オムニバス法 211 条によって課されている非米国人に対する制限は実質上米国人に対しても課されているので内外差別はないと主張した。また、米国は、原始的権利所有者に関しては、オムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)は国籍に関係なく適用されないと主張し、その論拠として、この規定は接収の対象となった事業及び資産に関連して使用されていたキューバにおける登録商標の原始所有者が許諾を与えれば適用されないが、原始所有者は常に許諾を与えるるので、つねにこの規定を回避することができるということである。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会は、原始的権利所有者に関しては、オムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)は「指定された国籍の者」に適用されるが、指定された国籍の者とはキューバ及びキューバ国籍を有する者とされており、キューバ国籍の者には適用され、米国人には適用されないことが明らかであり(AB・パラ 278)、ここからみると米国人とキューバ人との間では差別があると判断している(AB・パラ 280,281)。

上級委員会は、オムニバス法 211 条(2)及び(b)は商標権の原始所有者はつねに商標の使用許諾を与えることができるので内外差別はないとの米国の主張に対しては、この主張は米国において商標権を主張しているキューバ国籍の原始商標権所有者とキ

ユーバにおいて事業又は資産(及び商標)を接収された原始商標所有者が同一人物であるとの仮定に立っており、この仮定は常に正しいとは限らず、ECが提示した事例においては、かかる仮定はおかれていないことを指摘し、米国の主張を排斥した(AB・パラ 282,283)。

上級委員会は、(1) オムニバス法 211 条(a)(2)においては非米国人である権利承継者の権利請求については、米国裁判所は原始権利所有者からの明白な同意がない限り権利主張を認めることができないのであり、この点で米国政府の何らかの措置があるか否かは関係がないことを指摘し、及び、(2) 米国人がひとつの手続的ハードルにのみ直面し、非米国人が二つの手続的ハードルに直面していることは、たとえ影響が小さいとしても、非米国人に対して内在的に不利な扱いとなっているとしている(AB・パラ 264,265)。

さらに米国人が外国資産管理局による特別許可を取得したとしても、米裁判所はかかる米国人がその権利承継者としての権利を主張することを認めないので、オムニバス法 211 条によって課されている非米国人に対する権利主張の制限は米国人にも及ぶとの米国の主張に対しては、上級委員会は、米国はすべての事例において米国裁判所は米国人である権利承継者の権利主張を認めないことを立証していないとし、さらに、もし米国裁判所がすべての事例においてかかる権利主張を認めない公算が高いとしても、非米国人である権利承継者は二つのハードルの適用を受けるという意味において本質的に米国人に比較して不利な立場におかれていると指摘している。すなわち、米国裁判所が外国政府による不当な接収については法的効力を与えないとしても、この法理は米国人と非米国人の双方に適用されるものであるので、これによって非米国人が受ける不利益が相殺されるわけではない(ABパラ・267)。

上級委員会は以上の理由を挙げて、オムニバス法 211 条(a)(2)は非米国人である権利承継者に対して米国人である権利承継者に対するよりもより不利な待遇をするものであり、パリ条約 2 (1) 条及び TRIPS 3・1 条に違反すると判断した(ABパラ・269)。

(最恵国待遇)

1. パネル

(1) EC の主張(パネル・パラ 4.132)

最恵国待遇はパリ条約には規定されていないが、TRIPS 4 条に規定されている。そ

ここで、EC は米オムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)がこの TRIPS4 条の最恵国待遇に違反すると主張する。

(2) 米国の主張(パネル・パラ 4・133,137)

米国は、キューバ革命政権によって接収された商標権の権利を主張する者は米国法上そもそも商標の権利者ではなく、TRIPS の下でなんらの権利もないと主張した。

(3) パネルの判断

パネルはこれに対して、米オムニバス法はキューバ国籍の者に対して、キューバ国籍以外の国籍の外国人に対してより不利益待遇をするものではないとして、EC の主張を退けた(パネル・パラ 8・148、8・176)。

2. 上級委員会の判断

(1) EC の主張(AB・パラ 301,305,306,307)

EC 上訴理由は原始権利所有者に関する論点に限られていた。EC はこの主張にさいして、内国民待遇違反を主張した際に用いた仮定の例と同様の仮定の例を用いている。但し、この場合は、一つの違いは一人の権利主張者がキューバ国籍を有する者であるのに対して、もう一人はキューバ国籍を有しない外国人であることである。EC はこの二人を比較する場合、米オムニバス法 211 条(a)(2)及び(c)はキューバ国籍のものを不利に扱っているので、最恵国待遇に違反すると主張している。

(2) 米国の主張(AB・パラ 311-315)

米国は EC の主張に対して反論を試みているが、これらは内国民待遇の場合と殆ど同じである。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会は、米連邦規則 515.305 条及びオムニバス法(d)(1)が、キューバ国籍の者以外の者は、キューバ及びキューバ国籍を有する者の権利承継者である場合にのみ「指定された国籍の者」含まれるとしているので、キューバ国籍以外の外国人で原始権利所有者はこの範囲には含まれておらずオムニバス法 211 条の対象となっていない

いことに着目して、これはキューバ国籍の原始権利所有者に対して非キューバ国籍の外国人である原始権利所有者に対してよりも不利な待遇をするものであり、内国民待遇に違反するとした(AB・パラ 308,309)。要するに、上級委員会は内国民待遇の場合と同じ理由によって米国の主張を退けている。

(商号)

1. パネル

(1) EC の主張(パ・ネ・パラ 4.102)

EC は、米オムニバス法 211 条は商号 (trade name) について、商標についてと同様の理由で内国民待遇、最恵国待遇、及び、民事上の公正な手続の要請に違反すると主張した。

(2) 米国の主張(パ・ネ・パラ 4・105-107)

TRIPS における商号の保護は、商標の保護よりも厚いとはいえない。オムニバス法 211 条は商標に関して TRIPS 違反となるものではない。とすれば、商号についても違反はないと主張した。

(3) パネルの判断

パネルは TRIPS の規定は商号には適用されないとして、EC の請求を棄却した。パネルは TRIPS 協定の適用対象となるのは、同協定 1.2 条に言及されている知的所有権のみであるとし、商号はこれに含まれていないので WTO 加盟国は商号を保護する義務を負うことはないと判断した(パ・ネ・パラ 8・41)。パネルによると、TRIPS 協定 1 条 2 項が「この協定の適用上「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。」としていることからみて、保護の対象となるのはこの規定に列挙されているものに限られるとし、商号はここに入っていないので保護の対象外であるとした(パ・ネ・パラ 8・24)。パネルによると、TRIPS 協定 2 条 1 項は「加盟国は、第二部から第四部までの規定について、1969 年のパリ条約の第 1 条から第 12 条までの規定及び第 19 条の規定を遵守する。」と規定しているが、この規定が「・・・第二部から第四部までの規定について・・・」(in respect of Parts II, II and IV)としていることからみて、第二部から第四部までに列挙されて

いる知的所有権に関してのみパリ条約の規定を遵守すべきこととなる(パネル・パラ 8・30)。したがって、パリ条約 8 条は商号について規定しているが、パネルの解釈においては、これは TRIPS 協定上保護の対象とする必要のないものということとなる。

3. 上級委員会の判断

(1) EC の主張(AB・パラ 324,344)

商号は TRIPS の規定の対象となる。上級委員会はオムニバス法 211 条の規定は TRIPS2 条 1 項に違反すると判断すべきである。

(2) 米国の主張(AB・パラ 344)

商号についてのパネルの事実認定は不十分であるので、上級委員会はどのみち 211 条の規定が TRIPS2 条 1 項に違反するか否かを判断できないとする。

(3) 上級委員会の判断

上級委員会はパネルの解釈を覆したのであるが、その概要は以下のようである。パネルは TRIPS 協定 1 条 2 項について、ここに言及されている知的所有権とは第二部第 1 節から第 7 節までに記載されている知的所有権のみであるとするが、このパネルの解釈はかかる知的所有権は第二部第 1 節から第 7 節の「表題」に記載されている知的所有権であるとするものである。しかし、この解釈は 2・1 条の文言に反する。というのは 2 条 1 項にはこれ以外のことも記載してあるからである。たとえば、第二部第 5 節は「特許」という表題となっているが、27 条 3 項は「・・・加盟国は特許若しくは効果的な特別の制度又はこれらの組み合わせによって植物の品種の保護を定める。・・・」と規定しており、特許以外の制度も記載している。パネルのように解釈すると、かかる制度は TRIPS 協定の保護の対象とはならないこととなってしまふ(AB・パラ 335)。また、TRIPS2 条 1 項はパリ条約の 8 条を援用しており、パネルのように解釈することは 2 条 1 項によって援用されているパリ条約 8 条の規定を無視し、これに効力を与えることを拒否することを意味するのである(AB・パラ 337)。そこで上級委員会はこの点に関するパネルの判断を覆し、TRIPS 協定のもとにおいて WTO 加盟国は商号の保護をする義務を有するとした(AB・パラ 341)。

そして上級委員会は、パネル報告書には上級委員会が米オムニバス法 211 条((a)(2)

及び(b)が商号の保護に関して TRIPS 協定に定める内国民待遇、最恵国待遇及び公正な司法手続きの規定に違反するか否かについて判断するための事実が記載されているとして、これについて検討を行った。そして、上級委員会は、商号についても商標についてと同じ理由によって、オムニバス法211条(a)(2)及び(b)の規定は内国民待遇、最恵国待遇及び公正な司法手続きの要請に違反すると判断した。

IV. 解説

(テルケル条項)

本件の問題点の一つはパリ条約 6 条の 5 A(1)の範囲の解釈である。すなわち、同規定にいう「本国において正規に登録された商標は、・・・他の同盟国においても、そのままその登録を認められかつ保護される。」という場合の「そのままの登録」及び「そのままの保護」とはいかなる範囲かである。パネル、上級委員会ともその範囲を狭義に解し、その範囲はある国において登録されている商標がその形式ないし形状を備えている場合には、他の加盟国はそれを商標として受け入れることを義務付けているにすぎず、それ以上のことは要求されていないというのである。わが国の商標法 2 条 1 項は「・・・商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合・・・であ[る]。」とし、「1. 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、2. 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの・・・」と定めている。これは TRIPS15 条 1 項の趣旨と同じであり、商標の形状を規定しているものである。パネル及び上級委員会の判断では、パリ条約 6 条の 5 A(1)によって保護されるべきものは、原則としてかかる商標の形式であり、他の登録要件には及ばないとする。

この論においては、米オムニバス法 211 条(a)(2)及び(b)は米国における商標の所有者に関する規制であるので、これにはパリ条約の上記規定は及ばないということとなる。この判断は正当とすべきと思われる。もし EC が主張するようにパリ条約の上記規定が商標の形式ないし形状以外にも広く及ぶとすると、上級委員会が指摘するように、「商標の登録出願及び登録の条件は、各同盟国において国内法令で定める。」とするパリ条約 6 条 1 項の規定が無効化する。

EC の主張を採択するとすると、例えば以下のような事態が生じ得る。わが国商標法 4 条 1 項 7 号は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録を受けるこ

とができないと規定する。しかし、公序良俗の概念は国によって異なり、外国ではわが国とは異なった公序良俗概念が用いられている可能性がある。わが国特許庁の審査基準においては、「・・・きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」は7号違反となるとする²。例えば、ある女性のヌードを商標化することは現在のわが国では公序良俗違反の可能性があろう。また、わが国では「HER MAJESTY」は商標として登録しうる³が、英国においては状況が異なるであろう。そこで、ECの主張のとおりにするとすると、商標登録請求者はある文字、図形等を商標として許容する国で商標登録を受け、この登録商標の登録をこれを許容していない国の当局に請求すれば、その国の当局はこれを拒否できないということとなる。

商標制度は普遍性を有するものとはいえ、誰が商標権者として認められるか、登録の要件はなにか等についてはなお国別の違いがあり、完全なハーモナイゼーションには至っていない。⁴ かかる現状にかんがみて、パリ条約6条1項は商標の登録要件に関しては国内法に大幅な権限を残しているのである。

(商標の保護)

これはTRIPS15条1項の保護範囲の問題である。同条同項は「ある事業にかかる商品又はサービスを他の事業にかかる商品又はサービスと識別することができる標識」は商標とすることができるとし、商標の形状の要件を規定するものである。この意味において、TRIPS15条1項はパリ条約6条の5の保護範囲と一致している。また、パネル及び上級委員会が指摘するように、TRIPS15条2項は「他の理由」によって商標登録を拒絶することができるとしている。これは商標登録要件に関しては加盟国の国内法に大幅な裁量権を認めているものに他ならない。この場合の「他の理由」については特に定義はなく、また限定もない。ここからみると、米オムニバス法211条(a)(2)及び(b)のようにだれが商標の所有者になれるかについての制限は、ここにいう「他の理由」に含める余地がある。

ECは「他の理由」はTRIPSやパリ条約が想定している拒絶事由に限定すべきであると主張するが、なにがかかる拒絶理由かが協定上は明らかではなく、またTRIPS15条及びパリ条約においても「他の理由」に関しては特に限定はない。ここからみても、「他の理由」の範囲については加盟国の裁量権に委ねられていると解すべきであろう。

(排他的権利としての商標)

この問題は TRIPS16 条 1 項の解釈問題であるが、この規定は商標の所有者は他者が誤認混同を生ずるおそれのある標識を使用することを禁止する排他的権利があることを認めるものである。EC は、米オムニバス法 211 条はかかる商標権者の排他的権利を侵害するもので、TRIPS 協定 16 条 1 項違反であるというのである。しかし、既に述べたところからも明らかなように、米オムニバス法 211 条は商標権者の排他的権利を否定しているわけではなく、米国において商標権者となり、一定の権利を行使することについて制限を設けているものである。この点からみて、パネル及び上級委員会が判断するよ
うに、EC の主張は的外れというほかない。

(民事的司法手続き)

TRIPS42 条は、知的所有権の所有者に対して権利実現のための民事司法手続きを保障しなければならないとしている。そこで、米オムニバス法 211 条はこの規定と抵触するかが問題であるが、この点に関してはパネルと上級委員会の判断が異なっている。パネルは米オムニバス法 211 条は商標権者ないし商標権があると主張する者に対して米裁判所が救済を与えることを拒否するものであるから、この規定に違反するとする。これに対して上級委員会は、パネルの指摘する TRIPS42 条が公正な民事的司法救済制度を整備することを要求していることに理解を示しつつ、本件においては、米国において実質上連邦民事訴訟規則及び連邦証拠規則によって、権利主張者に対して主張を展開する権利が認められていることを指摘して、民事司法手続の要件は満たされているとしてパネルの結論を覆している。

これは結局米国における実態認識の際によるものと思われる。米国においては、連邦訴訟に関しては、連邦民事訴訟規則及び連邦証拠規則によって詳細な手続きが規定されており、この手続きに関してはオムニバス法 211 条の対象となるキューバ国籍者及びその権利承継者でも利用可能と思われる。ただ同法によってキューバ国籍者等は一定の商標に関して実体法的権利が否定されているので結局は権利を実現することができないが、これと権利主張の手続きが保障されていないことは別である。

いずれにせよオムニバス法 211 条は商標権の所有に関して権利の実体を制限するものであり、権利の手続的主張権を制限するものではないので、上級委員会の判断を是とすべきであろう。

(内国民待遇)

本件においてはパネル及び上級委員会が商標権に関してパリ条約及び TRIPS における内国民待遇の条項を解釈し適用した初めての事例であり、この点で興味あるものである。パネルの判断と上級委員会の判断は食い違っており、パネルの判断は上級委員会によって覆されているが、ここには重要な問題が含まれているように思われる。

パネルの判断は、オムニバス法 211 条は表面的にみると本件で問題となる商標について米国人に有利に、非米国人に不利な待遇を規定して内国民待遇に違反するようであるが、米国の主張を検討すると、連邦規則により米国人もまた特別許可を受けなければ本件で問題となる商標の権利を行使できないのであり、総合的にみると差別があるとはいえないとの趣旨である。上級委員会は主として二つの理由を挙げて、このパネルの判断を覆している。

その一つは、オムニバス法が、原始権利所有者の明白な同意がない限り、米国政府の措置には関係なく非米国人に対して本件商標に関する権利を認めないとしていることである。しかし、米国の主張は米国人もまた別な規則によって特別許可がなければ本件商標に関する権利を行使できないということである。パネルはこの点を評価して、EC の主張を退けたのであるが、この点に関する上級委員会の吟味は不十分である。米 1916 年アンチダンピング法事件において上級委員会⁵は、ある国内法が当該政府に WTO 協定違反の措置をとることを認めている「裁量的措置」(discretionary measures)である場合には、それだけで直ちに WTO 協定違反とはいえず、その国内法によってかかる協定違反の措置が実際に行われてはじめて違反が成立するとした。本件においては、連邦規則によって外国資産管理局が実際に米国人に対してかかる商標に関する権利について特別許可を付与すれば、そこで内国民待遇違反が成立するであろう。しかし、米国政府の主張はかかる特別許可は従来において与えられず、将来も与えられることはないとの趣旨である。このとおりであるとすると、パネル及び上級委員会は国内執行当局の判断を尊重して、軽々に内国民待遇違反との結論を出すべきではなかろう。米通商法 301 条事件パネル報告書⁶によれば、加盟国政府の行政措置が WTO 協定違反ではない形で実施されている場合には、違反は認められないとされている。

これらの先例からみる場合、米国政府が CFR によって米国人に本件商標に関する特別許可を付与した、又は将来付与する方針があることが明らかでない限り、パネル及び上級委員会としては加盟国の行政措置について WTO 協定違反の判断を下すことについて

ては慎重であるべきであろう。

第二には、上級委員会は、たとえ米国が主張するように米国人である権利承継者もまた特別許可がなければ本件商標についての権利行使ができないとしても、米国人はこの許可があればかかる権利行使ができるのに対して、非米国人である権利承継者は本件商標について権利行使をしようとする、(1)原始権利所有者からの明白な同意が必要であり、(2)これに付加して CFR による特別許可が必要であると指摘している。すなわち、米国人は一つのハードルに直面しているに過ぎないのに対して、非米国人は二つのハードルに直面していると、米関税法 337 条のパネル報告書⁷を引用して、かかる加重された負担は内国民待遇に違反するとしている。

しかし、ここで検討すべきは、米関税法 337 条事件と本件の実態の相違点である。米関税法 337 条事件においては、米国産品は特許侵害に関しては米裁判所における特許侵害訴訟だけの対象となるのに対して、外国産品は米裁判所のこの訴訟の対象となると共に、国際貿易委員会における審判手続及び輸入差し止め命令の対象となるので、輸入品に対しては国産品よりも不利な待遇が与えられているとされた。米関税法 337 条事件においては、輸入産品はかかる二重の手続の対象となる可能性が現実にあった。輸入を差し止めたい米特許権者はこれらの二つの手続を同時に開始することもでき、また一つを開始しこれの見通しが思わしくない場合には他方の手続を開始することもできた。しかし、本件においては、米国の主張によると、米国人が連邦規則によって本件商標に関する権利行使の特別許可を取得することは現実にはないとされ、これに反する証拠もない。この状況をみると、本件においては米国人も非米国人も、なんらかの手続を行使して本件商標に関する権利を行使することは現実にはできないと思われる。

本件において上級委員会が主張するように、非米国人が二つのハードルに直面し、米国人が一つのハードルに直面するといっても、非米国人も米国人もいずれもこれらのハードルを越えることが現実にはできそうもない。この点からみると、この点に関する上級委員会の判断はいささか観念論の嫌いがなくはない。

(最恵国待遇)

本件は TRIPS⁴ 条における最恵国待遇が問題となった最初の事例である。この意味で有意義であるが、法的論点としては、上記の内国民待遇の場合と変わりが無いので詳細な検討は省略する。

(商号)

最後の論点は、商号はパリ条約及び TRIPS の適用対象となるかである。パネルの解釈は、TRIPS 1 条 2 項が同協定の対象となるのは同協定第二部から第七部までの規定にいう知的所有権であるとし、商号はこれに含まれていないので対象外というものである。上級委員会はこれに対して、パネルのように、TRIPS 協定第二部から第七部までの表題に記載されていないものは適用対象から除外するというのは TRIPS 協定の文言を無視するものであるとし、その論拠として、第五部第五節が「特許」という表題のもとに、植物の品種保護のための特別制度を認めていることに言及している。しかし、TRIPS 協定第二部から第七部までにおいて、商号に言及がないことも事実であり、上級委員会のこの論理はそれだけでは決め手とならない。むしろ重要な点は、TRIPS 協定 2 条 1 項が商号に関するパリ条約 8 条を引用していることである。ここからみると、TRIPS 協定 2 条 1 項の範囲には商号も入るといわざるを得ない。この点において、上級委員会の判断は正当であるということができよう。

しかし、TRIPS 協定 2 条 1 項が第二部から第七部までに記載されている知的所有権を適用対象とするとし、またパリ条約 8 条を引用しながら、第二部から第七部までの規定において商号について言及していないのは制度的欠陥といわざるを得ず、この曖昧さが解釈の混乱の原因となったといえよう。

【注】

¹ Havana Club Holding, S.A., 1999 WL 219906 (S.D.N.Y., April 14, 1999); Havana Club Holdings, SA v. Galleon S.A., 203 F. 3d 116 (2d Cir. 2000)

² 小泉直樹「公序良俗を害する商標」特許制度のハーモナイゼーション・日本工業所有権法学会年報第 5 号 (2001 年) 1 頁

³ 特許庁審決昭和 37 年 9 月 28 日審決公報 335 号 9 3 頁

⁴ 特許制度のハーモナイゼーションについては、前掲注 (2) の文献を参照

⁵ United States – Antidumping act of 1916, Appellate Body, WT/DS136/AB/R, adopted 26 September 2000 これと共に、United States – Measures Affecting the Importation, Internal Sale and Use of Tobacco, Panel Report, adopted 4 October 1994, BISD 41S/1/131 を参照。

⁶ United States – Section 301-310 of the Trade Act of 1974, Panel Report, WT/DS152/R, adopted 22 December 1999

⁷ United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, Panel Report, adopted 7 November 1989, BISD 365/345