

WT/DS176/AB/R に関する House, Neven 評釈について

報告日：平成18年4月13日

報告者： 小島 喜一郎

事実と経過（Facts and procedure）

○ 1998年米国包括歳出法の規制対象

キューバ革命の際にキューバ政府により接収された米国における trademark, tradename, commercial name に関する権利（以下、「商標権等」とする）。

○ 1998年米国包括歳出法施行前のキューバとの取引の実務および商標権等の取扱い

キューバ国民が権益を有する取引を行う場合には、OFAC（Office of Foreign Assets Control）から CACR（the Cuban Asset Control Regulation）にもとづく許可（general licence 又は specific license）を得る必要があるところ、1998年米国包括歳出法施行前は、通常、general licence を取得可能であった。また、キューバ政府が接収した商標権等に関しても、キューバ国営企業は更新可能であった。

○ 1998年米国包括歳出法施行の影響

1998年米国包括歳出法の施行とあわせて、これに適合するよう CACR も改正されたことから、1998年米国包括歳出法が「指定国」とするキューバと同国国民は、同法211条により、商標権等を新規登録・更新することも、また、権利行使を行うことも不可能となった（1998年米国包括歳出法211条(a)(2)参照）（※1）。

○ 紛争処理の経過

1997年 7月 EUが1998年米国包括歳出法211条のTRIPS違反を主張し、協議申立

2000年 9月 パネル設置（2001年8月 パネル報告書）

同年 10月 EUが上級委員会設置申立（2002年 1月 上級委員会報告書）

※ EUによる協議申立の背景（1998年米国包括歳出法をめぐるEUの利害）

キューバが対外的経済開放政策を採用して以来、ラム酒や葉巻などのキューバ特産品を米国で販売するために、キューバ国営企業と欧州企業とが合弁会社を設立し、当該合弁会社がキューバ国営企業保有の米国における商標権等を譲り受け、米国内で営業を行うというビジネスモデルが採用されていたところ、1998年米国包括歳出法の施行により、こうした営業活動が困難を来し、その結果、欧州企業の利益が損なわれる虞のあったことが、EUによる協議申立の要因となった模様である。

※ キューバが当事国となった場合に想定される影響

キューバが当事国となった場合、キューバは安全保障上の例外にもとづく敗訴のリスクを背負う虞があることが指摘され得る

前提（ Background ）

1. 商標の社会的・経済的機能

○ 商標保護の利点

- ・ 商標〔の保護〕は需要者が〔商品・サービスの出所を〕調査に要するコストを下げる。
- ・ 商標の保護は倫理崩壊や逆選択といった問題の解決に繋がる。
- ・ 商標は、特許〔の対象となる発明〕と異なり、無制限な利用〔存続期間の設定〕に馴染まない。

○ 商標保護の欠点

- ・ 一般名称等は保護の対象とすることには馴染まない。
- ・ 商標の保護は表現の自由の抑圧に繋がる虞がある

↓

商標保護の利点と欠点とのトレードオフに鑑みると商標の保護が望ましい。

2. 商標に関する国際的ルール

・ 商標政策において、外国の消費者に対する商標保護の外部効果は重要な事柄ではないため、商標政策の対象は、外国向け製品ではなく、国内向け製品の範囲に止まる。

→ 外国企業に対する商標の保護は重視されない

（外国における利益を視野に入れて商標政策が決定されることはない）。

→ 商標に関する国際ルールは、国家主権の存在を前提に、外国人に対する公平性の確保を目指す **negative harmonization** に帰着する〔= **positive harmonization** ではない〕。

3. 商標保護に関する国際条約における **positive harmonization**

・ 古くからの中心的条約であるパリ条約は、商標に関する規定の冒頭において国家主権の原則を明らかにしており（パリ条約6条）、〔周知商標の保護に関する〕6条の2を除けば、外国人に対する公平性の確保以上のものを定める規定はない。

・ 商標法条約やマドリッド協定は商標制度のコスト削減を目指したものとなっている。

・ TRIPSはパリ条約よりも幾分かは **harmonization** を進めているものの、パリ条約と基本的に同一の姿勢にあると言える。

上級委員会報告書の内容 (The AB ruling)

1. パリ条約6条の5

【 争 点 】

TRIPS 2条1項が準用するパリ条約6条の5は、本国において登録された商標について、これを、他のパリ条約同盟国において「そのまま (as is) 」登録すべき旨を規定しているところ (※2) 、同条で用いられている「そのまま (as is) 」の解釈が争われた。

EUの主張 : パリ条約6条の5は、本国登録にかかる商標権を「そのまま (as is) 」登録する義務を定めていると解釈すべきであり、1998年米国包括歳出法211条は、キューバ国営企業保有の商標権を「そのまま (as is) 」登録することを阻害するものであるから、パリ条約6条の5 (=TRIPS 2条1項) に違反する。

米国の反論 : パリ条約6条の5は、商標権を「そのまま (as is) 」登録する旨を規定しているのではなく、商標の形状 (form) を「そのまま (as is) 」登録することを規定していると解釈すべきであり、1998年米国包括歳出法211条はこれに違反しない。

【 パネル報告書 】

パリ条約6条の5の「そのまま (as is) 」は、商標の形状 (form) を「そのまま」登録すべき旨を規定したものと解釈し、EUの主張を排斥した。

【 上級委員会報告書 】

以下の理由にもとづいて、パネルを支持した。

- ① パリ条約6条1項が商標の登録要件について国家主権を定めていることから (※3) 、実体法上の調和につき、同6条の5を制限的に解釈しなければならない (cf. TBT協定、SPS 2条1項) 。
- ② EUの主張のようにパリ条約6条の5を広く解釈すると、パリ条約6条(1)の意義が著しく減殺される虞がある (例 : the jurisdiction-shopping effects = 「使用」等の他国の登録要件の潜脱) 。
- ③ 1883年のパリ条約議定書において、「そのまま (as is) 」は商標の形状 (form) に関する特則であることが明らかにされている (但し、1911年削除) 。

【 上級委員会報告書に対する House, Neven の見解 】

- ・ ①は Lotus 事件以来、既に明らかにされてきた事柄である。
- ・ " third party rights " にもとづく処理も考えられたところ、上級委員会がパリ条約6条の5の解釈に依ったのは、TRIPSを規定通りに解釈せず、知的財産権保護に関するTRIPSの権限を広く解釈しようとする途を閉ざすことが重要と考えたためと解される。

→ パリ条約6条の5を広く解釈するEUの主張を排斥したことにより、TRIPS にもとづいて商標等の保護を得る道は、消費者の〔商品・役務の出所を〕調査する費用の軽減を図る以外になくなった。

- ・ 上級委員会報告書の問題点として、②に関し、パリ条約6条の5 (C)(1)が「商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。」と規定している点を看過していることを挙げる事ができるものの、この誤りは、上級委員会報告書の正当性を損なうものではない。

・ EUの解釈を採用した場合、パリ条約6条の2 (TRIPS 16条1項) を上書きする新たな権利がパリ条約6条の5において創設されることとなってしまう。

→ 経済学的分析から見て〔混同の生じる虞があるから〕、パリ条約6条の5を広く解釈することには疑問がある。

・ ③の説示において、パリ条約の制定過程を参酌することが許容されるか否かにつき、上級委員会は必ずしも確信がないように見受けられるものの、条約法に関するウィーン条約が、条約の解釈において、条約締結に関連して全当事国の間でなされた条約の関係合意を「文脈」に含めていることに照らすと (同32条2項(a)参照)、パリ条約の制定過程を参酌した上級委員会の姿勢は適切であると思われる。

2. TRIPS 15条1項と15条2項

【 争 点 】

TRIPS 15条1項は自他識別力を有する標章を保護の対象とする旨を規定しているところ、同規定にいかなる制約が課されているかが争われた。

EUの主張 : TRIPS 15条1項が保護対象とする標章を (※4)、1998年米国包括歳出法211条(a)(1)は保護対象から除外していることから、1998年米国包括歳出法211条(a)(1)はTRIPS 15条1項に違反する。

米国の反論 : 1998年米国包括歳出法211条(a)(1)は、TRIPS 15条2項の適用により (※5)、適法となる。

EUの再反論 : TRIPS 15条2項の適用はパリ条約がそれを明確にしている場合に限定される。

【 パネル報告書 】

1998年米国包括歳出法211条が規定する商標権者 (owner) の問題は、TRIPS 15条2項が規定している "other grounds" に含まれる事柄であるから、1998年米国包括歳出法211条はTRIPSに違反していないとして、EUの主張を排斥した。

【 上級委員会報告書 】

以下の理由にもとづいて、パネルを支持した。

① TRIPS 15条1項は、保護できる標章を規定したものであり、保護すべき標章を規定したものではない。

② TRIPS 15条1項は、WTO加盟国が拒絶できない一類型を示しているに止まり、TRIPS 15条2項所定の "other ground" にもとづいて登録を拒絶することができる。

【 上級委員会報告書に対する House, Neven の見解 】

・ そもそも、1998年米国包括歳出法211条は適用対象となる標章の種類について規定していないことから、非違反の結論を導くことができたにもかかわらず、上級委員会報告書が、TRIPS 15条2項にもとづいて、同15条1項の解釈を示したのは、訴訟経済の観点から、TRIPSが実体法上の調和や相互承認に関する合意ではなく、単に、パリ条約に示された negative harmonization という点を確認したものである

というTRIPSの性質を、商標に関する限りにおいて明確にしたものと解される。

3. TRIPS 16条1項

【 争 点 】

TRIPS 16条1項は、混同招来行為からの救済に関する登録商標の "owner" の権利を規定しているところ（※6）、この "owner" をいかにして定めるべきか（"owner" の意義）が争われた。

EUの主張 : 1998年米国包括歳出法211条が指定国民のTRIPS 16条1項にもとづく権利を排除することになるから、1998年米国包括歳出法211条がTRIPSに違反する。

米国の反論 : 米国法で商標の保持者となり得ない者に対してのみ、1998年米国包括歳出法211条にもとづいて権利を否定するのであるから、TRIPSに違反していない。

【 パネル報告書 】

米国の裁判所が、"owner" から排他的権利を奪う方向で、1998年米国包括歳出法211条を解釈していることについて、EUは立証を尽くしていないとして、EUの主張を排斥した。

【 上級委員会報告書 】

TRIPS 16条1項の "owner" をどのように定めるかは、各国の国内法に委ねられていると解すべきと述べて、1998年米国包括歳出法211条はTRIPS 16条1項に違反していないとの結論を示した。

【 上級委員会報告書に対する House, Neven の見解 】

・ "owner" の意義に関するWIPOの回答において、"owner" の意義を国内法で定めることができるとする規定はパリ条約にないとの見解を尊重したパネルの姿勢を上級委員会も支持した。事実関係ではなく、統合された条約の解釈についてこうした姿勢を示したところに、本報告書の先例的意義がある。ここに、過去に示されたような、WTO協定に統合された条約をWTO協定の一部として取り扱う姿勢（India-Patents事件=WT/DS50・WT/DS79、EC-Bananas事件=WT/DS27 参照）を制限しようとする方向にあるものと見られる。

・ TRIPS 16条1項の性質に鑑みると、上級委員会の解釈は誤っていると思われる。

・ 上級委員会の意図は、経済分析に基づく **positive harmonization** を認容することを回避しつつ、国家主権の基本原則を遵守するところにあるものと解される。

・ ここに示された上級委員会の判断は、"owner" が用いられている他のTRIPSの規定（例：特許に関するTRIPS 28条）の解釈にも影響を及ぼすものと思われる。

4. TRIPS 42条

【 争 点 】

1998年米国包括歳出法211条が、TRIPS 42条の規定する指定国民の手續保障（※7）を確保しているか否かが争われた。

【 パネル報告書 】

1998年米国包括歳出法211条(a)は、指定国民の権利それ自体を否定している点において指定国民の手續保障を確保しているとは言い難いとして、同条がTRIPS 42条に違反するとした。

【 上級委員会報告書 】

1998年米国包括歳出法211条は、権利の成立を認めないという実体法上の規定であって、手續に関するのではないから、TRIPS 42条に違反しないと結論づけた。

5. パリ条約8条

【 争点・パネル報告書 】

パリ条約は "trade name" の保護を定めているところ（パリ条約8条）（※8）、パネルは、TRIPSの規定、および、その制定過程において、"trade name" が取り扱われていないことを根拠に、TRIPSが"trade name" を保護対象としてないとする判断を示した。これに対して、EU・米国双方が異議を申し立てた。

【 上級委員会報告書 】

TRIPS 2条1項がパリ条約8条を含む「部」を遵守する旨を定めていることを根拠として、TRIPSも "trade name" を保護対象としていると判断した。

【 上級委員会報告書に対する House, Neven の見解 】

・統合された条約の規定を解釈する場合には、制定過程より先に、関連する条約規定の全てに及ぼす影響から意味を探るべきであり、上級委員会の報告書はそうした姿勢にもとづくものと思われる。

6. 内国民待遇と最恵国待遇

【 争 点 】

1998年米国包括歳出法211条が、TRIPS 2条1項の準用にかかるパリ条約2条1項の定める内国民待遇（※9）および TRIPS 4条の定める最恵国待遇（※10）に違反しているか否かが争われた。

【 パネル報告書 】

○ 内国民待遇について

1998年米国包括歳出法211条の文言からすると、内国民待遇に違反しているように見えるものの、OFACは、その運用上、米国人に対しても商標権等の許可を行わないので、外国人に対する差別があるとは言えない。

○ 最恵国待遇について

1998年米国包括歳出法211条の適用対象となる指定国民には、キューバ国民だけでなく、その承継人も含まれるから、他の国民よりもキューバ国民が不利益を被るわけではない。

【 上級委員会報告書 】

○ 内国民待遇について

米国人はOFACの許可という障害のみであるのに対して、指定国民は、OFACの許可に加えて、" original owner " の同意を必要とすることが1998年米国包括歳出法211条により規定されていることから、この点において外国人に対する差別がある。

○ 最恵国待遇について

キューバ革命以前の登録やコモンローにもとづいて原始的に取得された商標について、1998年米国包括歳出法211条は、指定国民（キューバ国民）に対して権利行使を許容しない一方で、非指定国民には権利行使を許容することから、この点に最恵国待遇違反が認められる。

【 上級委員会報告書に対する House, Neven の見解 】

・ 内国民待遇違反に関する判断に対する上級委員会の基本的姿勢は、GATT S.337のパネル報告書に示された趣旨・判旨に則ったものと解される。

・ 上級委員会は仮想される事実にもとづいて内国民待遇違反の判断を示しているところ、こうした判断手法は、Canada--Periodical事件(WT/DS31)に示された上級委員会の姿勢と相反するのではないか。

・ 米国が、キューバ国民に対する内国民待遇の義務を、キューバに対してのみに負うものではなく、EU(EC)およびその他の全てのWTO加盟国に対して負うものであるとする上級委員会報告書の結論は、キューバが本件の当事国となっていないことを斟酌すると、その妥当性に疑問が生じる。もっとも、1998年米国包括歳出法211条が対象とする「キューバ国民」が、在外のキューバ国民をも含めるのかどうか明確でない点に配慮する必要がある。

・ 同様の疑問は、上級委員会の最恵国待遇に対する判断についても生じてくる。

【 参 考 】

※1) 1998年米国包括歳出法211条

- (a)(1) Notwithstanding any other provision of law, no transaction or payment shall be authorized or approved pursuant to section 515.527 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, with respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of the mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.
- [a](2) No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of rights by a designated national based on common law rights or registration obtained under such section 515.527 of such a confiscated mark, trade name, or commercial name.
- (b) No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights by a designated national or its successor-in-interest under sections 44 (b) or (e) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.
- (c) The Secretary of the Treasury shall promulgate such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this section.
- (d) In this section:
- (1) The term "designated national" has the meaning given such term in section 515.305 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, and includes a national of any foreign country who is a successor-in-interest to a designated national.
- (2) The term "confiscated" has the meaning given such term in section 515.336 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998.

※2) パリ条約6条の5 A(1)

Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article....

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。

※ TRIPS 2条1項

In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

加盟国は、第2部、第3部及び第4部の規定について、1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。

※3) パリ条約6条(1)

The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.

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。

※4, ※5) TRIPS 15条 (保護対象)

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

(1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるものとする。その標識、特に単語(人名を含む。)、文字、数字、図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは、商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には、加盟国は、使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。

2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).

(2) (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。ただし、その理由が1967年のパリ条約に反さないことを条件とする。

※6) TRIPS 16条1項

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

登録された商標の権利者は、その承諾を得ていないすべての第三者が、当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有する。同一の商品又はサービスについて同一の標識を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがある場合であると推定される。そのような排他的権利は、いかなる既得権も害するものであってはならず、また、加盟国が使用に基づいて権利を認める可能性に影響を及ぼすものであってはならない。

※7) TRIPS 42条

Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall

hall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.

加盟国は、この協定が対象とする知的所有権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者(注)に提供する。被申立人は、十分に詳細な内容(主張の根拠を含む。)を含む書面による通知を適時に受ける権利を有する。当事者は、独立の弁護人を代理人とすることが認められるものとし、また、手続においては、義務的な出頭に関して過度に重い要件を課してはならない。手続の当事者は、その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠を提出することについての正当な権利を有する。手続においては、現行の憲法上の要請に反さない限り、秘密の情報を特定し、かつ、保護するための手段を提供する。

※8) パリ条約8条

A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

商号は、商標の一部であるか否かを問わず、すべての同盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。

※9) パリ条約2条1項

Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.

各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

※10) TRIPS 4条

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member

知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。加盟国が与える次の利益、特典、特権又は免除は、そのような義務から除外される。

(注) 条約規定の日本語訳は全て特許庁ホームページ (<http://www.jpo.go.jp/>) による。