

## 1. 概要

2024年6月、欧州一般裁判所（ルクセンブルク）は、Supermac's社とMcDonald's社との争いとのなかで、McDonald's社の欧州連合商標（EU商標）の一部取消を言い渡しました。

本事案は、世界的な著名商標であっても、全ての商品役務が保護されないことを認識させました。

## 2. 当事者間の攻防

### 2.1 Supermac's社の商標出願とMcDonald's社による異議申立

Supermac's社は、1978年設立のアイルランドのファストフードレストランチェーンであり、国外進出のため、自社ブランドを欧州共同体商標意匠庁（現：欧州連合知的財産庁（EUIPO））に商標出願しました。

しかしながらSupermac's商標は、「自社の商標と混同を招く」として、米国McDonald's社から異議申立を受けました。

EU商標制度では、特許庁の審査でなく、先行商標の所有者等の異議申立を通じて、相対的拒絶理由（先行商標との混同など）が是正されます。

以下のとおり、Supermac's社の商標は、出願の都度、米国McDonald's社から異議申立がなされました。

日付	McDonald's社	Supermac's社
以前	<p>⇒1940年に米国で創業され、1954年からフランチャイズ形式で事業拡大を図る。</p>  <p>(※出典:Wikipedia_McDonald's)</p> <p>⇒多数のEU商標を出願・登録</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■【出願 000062497】McDonald's/Class42</li> <li>■【出願 000062638】BIG MAC/Class42, 30, 29</li> <li>■その他の商標</li> </ul>	<p>⇒1978年に設立され、アイルランド国内で事業展開し、100超の店舗となる。</p>  <p>(※出典:Wikipedia_Supermac's)</p>
2014/3		<p>⇒EU商標を出願</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■【出願 012680591】SUPERMAC'S/Class30</li> </ul>
2014/7	<p>⇒【出願 012680591】SUPERMAC'Sに対する異議申立</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■【異議申立 002386582】</li> </ul> <p>理由) 上記のMcDonald'sの先行商標と出所混同を生じるおそれ (CTMR8条(1b)), 又は識別</p>	

	性や評判の不当利用 (CTMR8 条(5)) ■ 申立棄却	■ 【出願 012680591】 SUPERMAC' S が登録
2016/5		⇒EU 商標を出願 ■ 【出願 015442023】 SUPERMAC' S/Class43
2016/8	⇒【出願 015442023】 SUPERMAC' S に対する異議申立 ■ 【異議申立 002761289】 理由) 上記の McDonald's の先行商標と出所混同を生じるおそれ (CTMR8 条(1b)), 又は識別性や評判の不当利用 (CTMR8 条(5)) ■ 審理の一時中断 ∴不使用取消【取消 000014788】のため	
2017/4/ 10		⇒EU 商標の出願 ■ 【出願 016583379】 <i>Supermac's</i> /Class43
2017/8	⇒【出願 016583379】 <i>Supermac's</i> に対する異議申立 ■ 【異議申立 002936600】 理由) 上記の McDonald's の先行商標と出所混同を生じるおそれ (CTMR8 条(1b)), 又は識別性や評判の不当利用 (CTMR8 条(5)) ■ 審理の一時中断 ∴不使用取消【取消 000014788】のため	

## 2. 2 Supermac's 社による取消請求

Supermac's 社は、先行商標のうち【出願 000062638】BIG MAC/Class42, 30, 29 に対する取消請求を EU IPO 取消部門に行いました。

日付	McDonald's 社	Supermac's 社
2017/4/ 11		⇒【出願 000062638】BIG MAC/Class42, 30, 29 に対する取消を EUIPO 取消部門に請求 ■ 【取消 000014788】 理由) 5 年間継続して真正に使用されていない
2017/9	■ 【取消 000014788】 提出) 答弁書、及び以下の「BIG MAC」の真正な使用のための証拠 a) McDonald's 社 (ドイツ/フランス/英国) の代表者夫々の宣誓供述書 b) 3 か国語 (ドイツ/フランス/英国) のパンフレットや広告ポスター c) 商品パッケージ	

	d】欧州各国のMcDonald's社のウェブページの印刷物 e】「BIG MAC」サトイチに関するWikipediaの抜粋	
2017/12		■【取消 000014788】 反論) 提出証拠は、 <u>牛肉サトイチ</u> 以外の「BIG MAC」の使用を示していない。
2018/3	■【取消 000014788】 反論) 「BIG MAC」サトイチの使用はその食材の使用に繋がる。サトイチ以外の使用を立証した。 「BIG MAC」サトイチは、フランチャイザー店舗を通じて流通する。Class42の使用を立証した。	
2019/1	■【取消 000014788】 決定) EUIPO 取消部門は全ての商品役務の <b>取消決定</b> 理由) a】宣誓供述書が示す売上高が、その他の証拠により裏付けされていない。 b】パンフレットなどの配布先、商品購入との関連性が不明である。 c】パッケージを用いた販売数が不明である。 d】McDonald's社のウェブページの印刷物から「BIG MAC」の使用場所、時間、範囲が不明である。当該ウェブページを通じて商品の購入や注文がなされたか不明である。 e】Wikipediaから「BIG MAC」の使用の程度が不明である。	

### 2. 3 取消決定に対する審判請求

McDonald's社は、EUIPO 取消部門の決定を不服として EUIPO 審判部に請求しました。

日付	McDonald's社	Supermac's社
2019/3	⇒取消決定に対する無効を EUIPO 審判部に請求 ■【審判 R0543/2019-4】 理由) 提出証拠に対する評価の誤り a】宣誓供述書からパンフレット等の配布先や「BIG MAC」の使用場所がドイツ/フランス/英国であることが判明する。 b】パンフレット等の配布量や範囲から「BIG MAC」の使用範囲が判明する。 c】パッケージの著作権表示から「BIG MAC」の使用時	

	<p>期が判明する。</p> <p>d】ウェブページの印刷物が示す URL から「BIG MAC」の使用場所が判明する。印刷出力日から「BIG MAC」の使用時間が推測し得る。</p> <p>e】今や Wikipedia は新聞や雑誌記事、百科事典と同価値である。</p> <p>f】EUIPO 取消部門は、Supermac's 社が認容する「牛肉サントイッチの使用」まで否定する権限がない。</p> <p>g】「BIG MAC」の真正な使用のための証拠を追加提出する。</p> <p>「BIG MAC」サントイッチは「McDonald's restaurants」のみで提供され、Class42 の「restaurant services」と密接である。</p> <p>その結果少なくとも以下の商品役務の使用を立証した。</p> <div data-bbox="288 909 831 1249" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Class29 牛肉サントイッチ、肉に基づく調理食品、調理済みの野菜・チーズ・ピクルス</p> <p>Class30 牛肉サントイッチ、食用サントイッチ、パン、ソース、調味料</p> <p>Class42 レストランやその他の施設又は設備の運営及びフランチャイズ、持ち帰り食品の調理</p> </div>	
2019/7		<p>■【審判 R0543/2019-4】</p> <p>反論) 請求の却下を要請する。</p> <p>a】社内の人間による宣誓供述書は証拠価値が低い。宣誓供述書が示す売上高は「BIG MAC」の真正な使用の証明とは無関係である。</p> <p>c】パッケージの著作権表示は創作時期であり流通時期を示すものでない。</p> <p>g】追加証拠は先行証拠の明確のために認められるところ、700 頁超の新たな証拠であり、雑多な種類の証拠であり、許容できない。</p>
2022/12	<p>■【審判 R0543/2019-4】</p> <p>審決) EUIPO 取消部門の取消決定の一部を無効とし、以下の商品役務の「BIG MAC」の使用を認容する。</p> <div data-bbox="288 1917 831 2013" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Class29 牛肉サントイッチ、鶏肉サントイッチ、肉 / 鶏肉に基づく調理食品、調理済みの野菜・</p> </div>	

	<p><del>チーズ・ビーカー</del></p> <p>Class30 牛肉サントイッチ、鶏肉サントイッチ、食用サントイッチ、パン、ソース、調味料</p> <p>Class42 レストランやその他の施設又は設備の運営及びフランチャイズ、持ち帰り食品の調理</p> <p>理由)</p> <p>a】「BIG MAC」の真正な使用の評価では、必ずしも量的に重要である必要はない。しかし商業的利用関連するすべての事実と状況を考慮すべきである。宣誓供述書は、社内の人間であるか否かでなく、良識があり信頼できるか否かが問題である。その他の証拠の裏付けがあるかいないかが問題である。</p> <p>「BIG MAC」の真正な使用の評価では、EU の一の加盟国の領域内での使用で十分である。少なくともドイツ/フランス/英国での使用を十分に立証している。</p> <p>b-e】判例によれば、パンフレット、包装、メニュー、オンライン記事、ウェブサイト等の存在は、使用の立証を可能とする。また文字商標は、形象／様式的特徴が考慮されず、何れの書体や色でも使用できる。提出証拠の書体の「BIG MAC」は、登録形態「BIG MAC」の使用を確認しうる。</p> <p>f】十分に正確かつ狭く特定された指定商品等では、同種のカテゴリーに属する商品の使用で十分である。セミコロン無しで特定された Class29, 30 の表現から「牛肉サントイッチ/鶏肉サントイッチ」と「魚サントイッチ」と「豚肉サントイッチ」と大別できる。また追加証拠から、フランスでの「鶏肉サントイッチ」の使用が認められる。一方で最終製品の使用がその材料の使用に自動的に繋がることはない。</p> <p>g】追加証拠は EUIPO 取消部門の評価に対するものである。雑多な証拠との Supermac's 社の主張について、関連規定では特に先行証拠と追加証拠との関連性を要求していない。</p> <p>「BIG MAC」のサントイッチでの使用は、サントイッチの唯一の購入手段である「restaurant services」での使用と関連する。</p> <p>フランチャイジー店舗での「BIG MAC」の使用は McDonald's 社の使用とみなされる。</p>	
--	--	--

	全体的な評価では証拠は、商品役務の一部の使用の程度を示している。	
--	----------------------------------	--

## 2. 4 審決に対する訴訟

Supermac's 社は、EUIPO 審判部の審決を不服として、欧州一般裁判所に請求しました。

日付	McDonald's 社	Supermac's 社
2023/3		⇒EUIPO 審判部の、牛肉サントイッチを除く全ての商品等の審決を取消し、牛肉サントイッチを除く全ての商品等の審判請求を棄却する旨、を請求 <b>■【訴訟】</b> 理由) ・EUIPO 審判部は、McDonald's 社が審判請求していない「鶏肉サントイッチ」「鶏肉に基づく調理食品」の取消を撤回した。
2024/6	<b>■【訴訟】</b> 判決) EUIPO 審判部の、牛肉サントイッチを除く全ての商品等の審決を取消し、牛肉サントイッチを除く全ての商品等の審判請求を棄却 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Class29 <del>牛肉サントイッチ、鶏肉サントイッチ、肉</del>  <del>鶏肉に基づく調理食品、調理済みの野菜・</del>  <del>チーズ・ピクルス</del>  Class30 <del>牛肉サントイッチ、鶏肉サントイッチ、食</del>  <del>用サントイッチ、ハン、ソース、調味料</del>  Class42 <del>レストランやその他の施設又は設備</del>  <del>の運営及びフランチャイズ、持ち帰り食品の調理</del> </div> 理由) ・McDonald's 社の提出証拠は「牛肉サントイッチ」に関するものである。宣誓供述書やポスタやメニューから「牛肉サントイッチ」以外の販売日などが不明である。 ・EUIPO 審判部は、McDonald's 社が審判請求していない「鶏肉サントイッチ」「鶏肉に基づく調理食品」の取消まで撤回すべきでない。 ・EUIPO 審判部は、Class42 の評価において、レストランやその他の施設の専門家に対する役務であるところ、レストラン等を訪れる顧客に提供する「restaurant services」と同一視している。	

(出典 01 : EUIPO が管理する EU 商標の公報)

(出典 02 : 審決文、ECISION of the Fourth Board of Appeal of 14 December 2022, In case R 543/2019-4)

(出典 03 : 判決文、JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 5 June 2024)

### 3. まとめ

本事案では、McDonald's 社の EU 商標「**BIG MAC**」は「牛肉パティ」の部分のみが維持されました。

しかしながら当該判決後、McDonald's 社以外の企業が EU 領域内で「**BIG MAC**」を使用すれば商標権侵害が生じます。McDonald's 社は、今まで通り「**BIG MAC**」の使用を続けるでしょう。

但し Supermac's 社の【出願 016583379】*Supermac's*/Class43 が EU 商標登録される可能性が高まります。EU 領域内では、Supermac's 社の店舗が McDonald's 社のフランチャイジー店舗と横並びにオープンするかもしれません。一方で McDonald's 社は、少しでも出所混同が生じることがあれば、EU 商標「**BIG MAC**」に基づく商標権侵害を Supermac's 社に対して主張してくるかもしれません。

以上