

# 新しいタイプの商標に関する諸外国の 動向と我が国の新制度について

2014年7月29日

名古屋大学

鈴木將文

# 報告の概要

- 新商標に係る、比較的最近の諸外国の裁判例
- 我が国の新制度についての若干のコメント

# Case 1: 色(と位置)の商標

- 商標権者: Louboutin
- 婦人用高級ファッションデザイナー靴(ハイヒール)の底
- 「赤」



# Case1: 米国

- Louboutin v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. N.Y. 2012)
  - 侵害事件。
  - 一審は、ファッション分野において単一色のみからなる商標は登録不可、したがって、本商標権は無効と認定。
  - 控訴審は、全面無効とする一審の判断は誤りとしつつ、本件で赤が識別力を持つのは靴の本体が別の色である場合に限られることから、商標権の一部は無効とし(=訂正を命じ)、侵害を否定。

# Case 1: OHIM

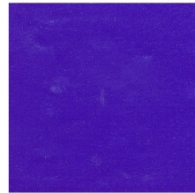
- CTM 008845539
- Second Board of Appeal, R-2272/2010-2 (16 June, 2011)
  - 識別力を肯定。「ハイヒールの靴底は、一般に黒、茶又はベージュ。本件の赤は、該分野の慣例と顕著に異なっており、これに接する者に対し、創造的で、驚きを与える、予期しない標識と認識させ、かつ、記憶に残る。」

# Case 1: ベルギー

- Christian Louboutin v Van Dalen Footwear BV, President of the Brussels Commercial Court, 20 March 2014, docket no 2013/6154
  - Benelux登録商標(no 0874489)に係る商標権に基づく侵害訴訟。
  - 被告による無効の主張を肯定。
  - 理由は、本件商標は(1)色の商標というよりも形状の商標(a shape mark)と解され、(2)「商品に実質的価値を付加する形状のみからなる商標」に該当するため。

## Case 2: 色の商標

- 出願人・商標権者： Cadbury UK Ltd (チョコ・メーカー)
- The mark consists of the colour purple (Pantone 2685C), as shown on the form of application, applied to the whole visible surface, or **being the predominant colour** applied to the whole visible surface, of the packaging of the goods. (UK00002360816)



## Case 2: 英国

- Société des Produits Nestlé S.A. v Cadbury UK Limited [2012] EWHC 2637 (Ch) (01.10.2012)
- Société des Produits Nestlé S.A. v Cadbury UK Limited [2013] EWCA Civ. 1174 (04.10.2013)
  - Nestlé社による異議申立に関する訴訟。
  - 一審は登録を有効と認定(ただし商品をミルクチョコに限定)。
  - 控訴審は、商標の説明におけるpredominantly以下の記述のため、本登録はgraphic representationの要件を充たさず、登録不可と判断。



# Case 2: 豪州

- 「紫一般」(the general colour purple)の登録は認められず、色合いを限定して登録が認められた(No. 1120614, 1120615, etc.)。  
“The trade mark is the colour PURPLE depicted in the representation attached to the application form (PMS 2685, which has an LAB value of L=33.07, A=34.13, B=-43.07, all such values +/- 10%) used in relation to the designated goods.”(1120615の例)
  - Cadbury社は、紫色をチョコ製品に使用しているDarrell Lea社に対し、不正競争を理由とする差止訴訟を提起するも、裁判所は請求を棄却。Cadbury Schweppes Pty Ltd v Darrell Lea Chocolate Shops Pty Ltd (No 8) [2008] FCA 470
- cf. Mars Australia Pty Ltd (formerly Effem Foods Pty Ltd) v Société des Produits Nestlé SA [2010] FCA 639 (22 June 2010)
- キャットフードに係る“Whiskas purple”の商標登録を容認。
  - “The trade mark is the colour PURPLE (CMYK: cyan 40%, magenta 100%) as shown in the representation attached to the application form.” (1365687)

## Case 3: 色の商標

- **Unique Sports Prods., Inc. v. Ferrari Importing Co., 100 U.S.P.Q.2d 1948 (N.D. Ga. 2011) , *aff'd in part, vacated in part*, 720 F.3d 1307 (11th Cir. 2013)**



US Reg. No. 2428076: The mark consists of the color light blue used over the entire surface of the goods.



一審は、商標登録を有効としつつ、侵害を否定（色合いの差その他の差異により混同の可能性なし。）。

控訴審は、非侵害の認定を維持しつつ、一審判決の有効性の確認部分を取り消し。

# Case 4: 色の商標

- InBev Belgium v Brouwerijen Alken-Maes, Court of Appeal of Brussels, 2012/AR/1999, 21 October 2013



Benelux登録商標(左)に係る商標権の侵害が認められた(上右が被告製品)。

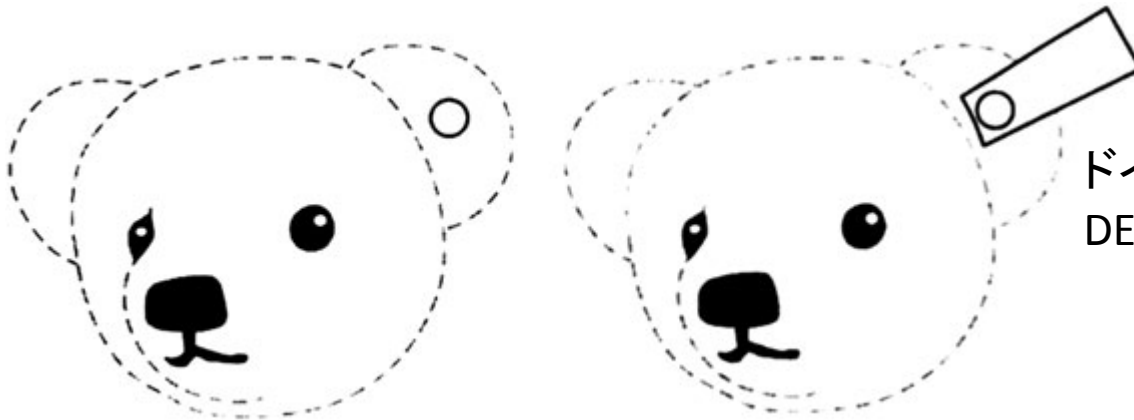
## Case 5: 位置の商標

- 下記の商標の出願につき、OHIMは、識別力を欠くとして拒絶。
- X Technology Swiss GmbH v OHIM, General Court of EU, 15 June 2010, Case T-547/08 – “Orange socks”, affirmed by ECJ, 16 May 2011, Case C-429/10 も拒絶を支持。



# Case 6: 位置の商標

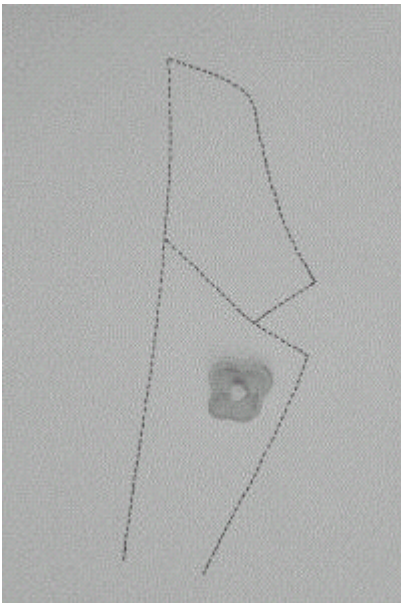
- Steiff社の位置商標の共同体商標登録出願につき、OHIMは、識別力を欠くとして拒絶。
- Margarete Steiff GmbH v OHIM, General Court of EU , judgments of 16 January 2014, Cases T-411/12 and T-434/12も、拒絶を支持。



ドイツでは登録( DE 302010059753,  
DE 302010059754)。

# Case 7: 位置の商標

- 「襟上の花」の位置商標につき、OHIMは、識別力を欠くとして拒絶。裁判所もOHIMを支持。
- Lardini Srl v OHIM, General Court of EU , judgment of 16 March 2014, Case T-131/13



# 我が国の新制度について

- 商標保護の拡張に伴い、競争確保の観点からバランスをとるための要件・理論の整備が必要。
- 識別力
  - 「商標の詳細な説明」の重要性
- 不登録事由 - 新4号1項18号「商品等が当然に備える特徴・・・のみからなる商標」
  - 「機能性」の要件(不登録事由)は、商品形態、色などについて重要な意義。

# 我が国の新制度について

- 「美的機能性」(aesthetic functionality)の位置づけは？

「(エ)(商品又は役務にとって必須の特徴ではなく、かつ、その市場において商品又は役務に通常使用されない特徴)については、・・・自他商品役務の識別力を有するとして登録され得るものでもある。しかし、それが単に商品又は役務の機能又は魅力の向上に資することを目的とする特徴である場合には、立体商標における裁判例の考え方を踏襲すれば、先に商標出願したことのみを理由として、当該特徴を独占させることは公益上の観点から適切ではない。さらに、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有できる点を踏まえると、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するおそれがあることから、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとして扱うべきである。ただし、使用による識別力を有することによって、需要者が商品又は役務の出所を認識することができるようになったものについては商標登録されると考えられる。」(産構審商標小委報告書(2013年2月))



**ご清聴ありがとうございました**