

## 新しいタイプの商標（後編）

——欧米における制度の概観——

青 木 博 通\*

**抄 録** 前編（2月号掲載）に引き続き、新しいタイプの商標（新商標）の理解を深めてもらうため、既に新商標を導入している欧米の商標制度をQ&A形式で紹介します。今回は、新商標の特定方法、新商標の侵害判断基準、侵害事例等について説明します。

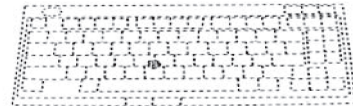
- Q 6** 新商標の出願・登録にあたってどのような方法で、商標が特定されますか？
- A 6** 色彩商標について、米国では、①色見本 + ②通常という言葉による色彩の説明 + ③国際的な色見本コード（例：PANTONE） + ④使用の対象の説明（色彩が何のどの部分に使用されるか）の4点セットで特定するのが一般的です。欧州では、①～③を特定すればよく、④については特定の必要がありません。

位置商標については、実線と破線で表現する方法、または、実物写真に色彩を付す方法のいずれかに商標の説明を加えることにより特定します。図1は、米国におけるIBM社の赤色の操作鈕に関する位置商標の登録例で、実線と破線で特定されています。

動きの商標については、動きの基本的なコマを図面や写真で表す方法に商標の説明を加える方法が取られています。米国では、コマは最大5図までに限定されていますが、欧州には限定はありません。図2は、欧州におけるNokia社の動きの商標の登録例で、4つのコマで特定されています。

ホログラム商標については、図面または写真により表す方法に商標の説明を加えることにより特定されます。

米国登録第2363544号  
商標：



指定商品：9類 カーソルの操作器  
商標の説明：The mark consists of the color red used on the cursor control device component of the goods. The matter shown in the drawing in broken lines serves only to show positioning of the mark and no claim is made to it. The mark is lined for the color red.

図1 米国における位置商標の登録例

CTM登録第3429909号  
商標：



指定役務：38類 通信  
商標の説明：The mark comprises an animation which consists of four images depicting hands coming together, shown in succession from left to right and from top to bottom

図2 欧州における動きの商標の登録例

トレードドレスについては、図面または写真により表す方法に商標の説明を加えることにより特定されます。

音の商標については、言葉、楽譜、楽音 (musical tones)、ソノグラム<sup>8)</sup>で表現する方法があります。

\* ユアサハラ法律特許事務所 弁理士  
Hiromichi AOKI

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

米国では、いずれの方法も問題ありませんが、欧州では、原則、楽譜により特定する必要があり、非音楽的な音の場合には、MP3の電子ファイルとソノグラムによる表現で音の商標を特定する必要があります。

図3は、久光製薬の欧州における音の商標の登録例で、楽譜で表現されています。

CTM登録第2529618号

商標：



指定商品：5類 薬剤

商標の説明：The mark is a sound mark and corresponds to the words HI SA MI TSU, sung to the musical notes shown in the representation.

### 図3 欧州における音の商標の登録例（楽譜による表現）

香りの商標は、現在、欧州では登録が認められていません。米国では、文字により記述して特定することになります（例：プルメリアの花の香り）。

触覚の商標は、まだ、欧州で登録されていませんが、米国では、図面と文字による記述で特定されています。

味の商標は、米国ではまだ登録例がありませんが、欧州（ベネルクス）では、文字による記述で特定されています。

**Q 7** 新商標の商標権侵害の判断はどのようになされますか。

**A 7** 欧米では、新商標特有の商標権侵害の判断基準は規定されていません。よって、通常の商標と同様の判断基準により、商標権侵害が判断されることとなります。

欧州では、商標の同一または類似、商品・役務の同一または類似、公衆の側における混同を生ずる虞（likelihood of confusion）により、商標権侵害か否かが判断されることとなります（欧州共同体商標規則9条(1)(a)(b)）。混

同の虞には、商標間の連想の虞（likelihood of association）が含まれます。

米国では、商標の同一または類似、混同（confusion）、誤認（mistake）、欺瞞（deceive）の虞により、商標権侵害か否かが判断されることとなります（米国商標法32条）。米国の混同概念には、「購入後の混同（post purchase confusion）」、「当初の関心の混同（initial interest confusion）」、「逆混同（reverse confusion）」が含まれます。

**Q 8** 新商標についての商標権侵害の事件はありますか。

**A 8** 色彩商標について、英国では、北アイルランド控訴院が、BP Amoco plcが所有するガソリンスタンドの外観（屋根や看板）を緑色にした色彩のみの英国登録第1469512号に基づく商標権侵害訴訟で、英国商標法10条2項(b)（欧州共同体商標規則9条(1)(b)に対応）に基づき、被告John Kelly Ltdの標章（緑色のガソリンスタンドと「TOP」の文字）の使用について、出所識別力の程度、緑色の色合い（shade of green）及びガソリンスタンドのデザインの類似性、実際の混同の証拠に基づいて、商標権侵害を認容しています<sup>9)</sup>。

本件では、被告がガソリンスタンドの外観に緑色とともに「TOP」の文字を使用していましたが、スピードを出して運転しているドライバーは、被告標章「TOP」を判読できない距離において、緑色のガソリンスタンドを見て、そして、ガソリンスタンドに入る準備をしたときは、ガソリンスタンドに近づいて被告標章「TOP」に気が付いて、販売されているガソリンが被告のものであり原告のものでないことに認識したとしても、そのままガソリンスタンドに入る傾向があることを原告が強調しており、裁判所もその点を考慮しています。

フランスでは、登録商標「PANTONE 212のピンク」と登録商標「PANTONE 219のピンク」

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、色彩コードは異なっても、商標法上は類似すると判断されています<sup>10)</sup>。

音の商標について、米国では、ペンシルベニア州のDuck Boat Tours, Inc. (被告) がツアーガイドに使用するアヒルの鳴き声の音は、不可争性<sup>11)</sup> を獲得する前の米国登録第2484276号のアヒルの鳴き声の音の商標「Quacking noise made by tour guides and tour participants by use of duck call devices throughout various portions of the tours」(39類：ツアーガイドサービス) の商標権を侵害しないと判断されています<sup>12)</sup>。裁判所は、登録商標は生来的に識別力がないと判断しており、被告がアヒルの鳴き声を使用しているペンシルベニア州で、原告がセカンダリーミーニング<sup>13)</sup> を獲得したことを立証できなかったことが商標権侵害を否定する理由となっています。原告は被告より10ヶ月前にアヒルの鳴き声を使用したに過ぎませんでした。

香りの商標について、米国では、原告の香水「Opium」との関係で、被告の香水「Omni」のトレードドレス、スローガン、香りが、米国商標法43条(a)に該当すると判断されたケースがあります<sup>14)</sup>、香りの商標単独で商標権侵害を認めたものではありません。

**Q 9** 欧米の制度を踏まえ、日本が新商標を導入するにあたり注意する点はあるですか。

**A 9** 欧米では、識別性のあるものが商標であることを明確にするため、商標の肝である識別性を商標の定義に規定した上で、新商標の登録を認めています。日本も商標の定義に識別性を含める必要があります。但し、この場合には、定義の識別性と登録要件の識別性をどのように区別するか整理しておく必要があります。

新商標の特定方法については、世界の特定方法と整合性がとれるようにしておく必要があります。

ます。例えば、音の商標については、楽譜による特定を認めるのが一般的ですので、日本もこのような特定方法をとる必要があります。

識別性の要件以外に、独占に適さない新商標の登録を排除する規定を設ける必要があります。米国のように、機能的商標を排除する一般条項を設けることも一法です。また、新商標が生来的に顧客吸引力をもつ場合(商業的成功に結びつく場合)に、新商標が識別性を有し、技術的機能も有しないとして登録を認めることが、競争制限にならないか検討する必要があります。新商標を登録する狙いは、出所識別機能の保護だけでなく、新商標の対象となる色彩、動き、音等の顧客吸引力を独占したいというところにあるからです。

更に、新商標が登録後、識別力を喪失した場合に、商取引の阻害とならないように、登録無効とできる制度も欧米のように設ける必要があるでしょう。

## 注 記

- 8) ソノグラムとは、音声の周波数分布を把握するために周波数スペクトルの時間変化を表示するものを言います。
- 9) BP Amoco plc v. John Kelly Ltd (Court of Appeal (Northern Ireland) [2002] F.S.R. 5)
- 10) 2001年1月30日付フランス最高裁(破毀院)判決No.99-10399。但し、その後、登録商標「PANTONE 212のピンク」は識別力を喪失したとして登録無効になっています。(2007年7月10日付フランス破毀院判決No.06-15593)。
- 11) 不可争性は、米国商標法に基づいて得られた登録商標を5年以上使用する場合、米国商標法15条に基づく宣言書の提出を行うことにより認められます。不可争性の獲得により、商標の普通名称化、放棄、詐欺(fraud)による登録を除き、第三者は商標登録の有効性を争えなくなります。
- 12) In Ride the Ducks, L.L.C. et al v. Duck Boat Tours, Inc. et al, No.04-CV-5595, 2005 U.S. Dist. Lexis 4422 (ED. Penn March 21, 2005)
- 13) セカンダリーミーニングとは、商標としての出

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

所表示機能（自他識別性）が使用により二次的に備わっていることを言います。

14) Charles of the Ritz Group, Ltd. v. Quality King Distributors, Inc., 832F.2d 1317 (2d Cir. 1987)

(原稿受領日 2010年11月19日)

