

## [欧州] 欧州における立体商標の保護

——ルービックキューブ判決を受けて——

安 原 亜 湖\*

**抄 録** 判例法が大きな役割を果たしている欧州商標制度では、実務に影響する重要判例が数多く存在するが、2016年11月のルービックキューブの立体商標に関する事件は今後、引用される判決の一つとなるか、あるいは論争を巻き起こすものとなるか、いずれにしても重要な論点を複数含んでいる。欧州商標の根拠条文等は日々参照するものではないと思うので、条文と審査指針を示した後、第一審から最終審までの計四つの決定・判決の抜粋抄訳を紹介し、論点の一つである技術的形状についての検討を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. 立体商標に関する制度と運用
  2. 1 関連条文
  2. 2 識別性と技術的形状の該当性に関する審査
  2. 3 審決取消訴訟の手続きの概要
3. 事件の概要
  3. 1 経 過
  3. 2 EUIPO無効・取消部の判断（第一審）
  3. 3 EUIPO審判部の判断（第二審）
  3. 4 欧州一般裁判所の判断
  3. 5 シュブナール法務官による意見
  3. 6 ECJの判断
4. 論点の検討
  4. 1 EUIPO・一般裁判所の判断とシュブナール法務官・ECJの相違点
  4. 2 Lego事件とYoshida事件
  4. 3 内部機構の検討の是非
  4. 4 商品の限定
  4. 5 審査対象と保護範囲
  4. 6 社会的妥当性
5. 特許権消滅後の商標権による保護の可能性について
6. おわりに

### 1. はじめに

これまでに全世界で3億個<sup>1)</sup>が販売されたという立方体形状のパズル「ルービックキューブ」は、日本でも馴染みのある玩具である。1999年、商品「三次元パズル」に使用されるルービックキューブそのものの形状について商標登録されたが、2006年無効の宣言を求める申請がなされ、昨年11月最終審となった欧州司法裁判所（The Court of Justice, 以下ECJ）はその登録性について否定的な判決を行った。ECJの下級審にあたる欧州一般裁判所（The General Court, 以下一般裁判所）と欧州知的財産庁（European Union Intellectual Property Office, 以下EUIPO）はルービックキューブ側に有利な判断を示していたことから、ECJの論拠は知財業界の注目を集めた。本稿では、この事件の主な争点であった識別性と技術的形状の該当性について、関連条文、審査指針<sup>2)</sup>を紹介の後、各判決の抜粋抄訳を示し、論点を検討する。

\* プローマンヴィントフト 弁理士  
Ako YASUHARA

## 2. 立体商標に関する制度と運用

### 2.1 関連条文

立体商標に関する主な登録要件である視覚的表示性、識別性、機能性に関する条文は、以下のとおりである。

欧州連合商標に関する理事会規則No 207/2009 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the European Union trade mark) (以下、規則)

第4条 欧州商標を構成することができる標識<sup>3)</sup>

欧州商標は、視覚的に表示可能な何らかの標識、特に、個人名を含む語、模様、文字、数字、商品又はその包装の形状により構成することができる。ただし、それらの標識が一企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別できることを条件とする。

第7条 絶対的拒絶理由

(1) 次のものは、登録することができない。

(a) 第4条の要件に従わない標識

(b) 識別性を欠く商標

(trade marks which are devoid of any distinctive character)

(e) 次の形状からなる標識<sup>4)</sup>

(signs which consist exclusively of)

(i) 商品そのものの性質から生じる形状

(ii) 技術的結果を得るために必要な商品の形状

(the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result)

(iii) 商品に本質的価値を与える形状

### 2.2 識別性と技術的形状の該当性に関する審査

審査基準の関連箇所と関連する判例を抜粋し、以下に審査の手順を示す。

#### (1) 第7条(1)(b)識別性について

立体商標に関して、文字・図形商標より厳しい基準の適用はないものの、関連する一般公衆に必ずしも文字・図形標章と同様に理解されるわけではないことから、識別性を立証する証拠を提示することはより困難である場合がある<sup>5)</sup>。

出願商標が使用される商品そのものの形状である場合には、以下のステップを経る。

ステップ1：第7条(1)(e)(i)～(iii)について分析

該当する場合は使用により獲得した識別性によっても克服できないため、拒絶される。詳細は後述。

ステップ2：三次元商標の要素の特定

単語またはラベルなどの他の要素を含む場合、これらがそれ自体で識別性を有し、当該製品の通常の使用で理解されるものであるときは、三次元商標に識別性を与える。

ステップ3：形状そのものの識別性

基本的な基準は、当該形状が基本的、一般的、または予想される形状とは大きく異なっていて、需要者が形状のみによって識別し、同一の商品を再び購入することができるかである。ワニの形状の冷凍野菜が良い例である。以下の基準が重要である。

- ・基本的な形状またはその組合せである場合は、識別性なし。
- ・識別性を有するためには、形状は需要者が期待する形状から大きく離れていなければならない。商品が属する分野の規範または慣例から大きく離れていなければならない。当該形状が当該製品に採用されやすい形状に近ければ近いほど、識別性を有さない可能性が大きい。
- ・一般的な形状の変形、または当該分野にデザインの多様性がある場合にそのうちのひとつであるだけでは不十分である。
- ・機能的形状または特徴は、需要者に機能的

形状または特徴そのものとして理解される。例えば、錠剤状の洗剤の場合、傾斜した縁部は洗濯物の損傷を避け、異なる色の層は異なる有効成分の存在を表している。

一般公衆は、三次元標章を出所の指標として認識することに慣れているから、識別性の評価は製品そのもののデザインから成る三次元標章と、(使用される)製品の忠実な表現から成る二次元標章とで異なる結果とはならない<sup>6)</sup>。

## (2) 第7条(1)(e)(ii) 技術的結果を得るために必要な商品の形状

第7条(1)(b)と異なり、判断主体は平均的な需要者の認識ではない。

まず、当該標識の本質的特徴を適切に特定する。体系的な方法はなく、ケースバイケースで行われる。全体的な印象に基づいて評価される場合と、各構成要素について評価される場合がある。特に難易度を考慮して、簡素な視覚的分析によって行われる場合と、市場等調査、専門家の意見、当該商品が以前に特許による保護を受けていたといった知的財産権情報等を参照した詳細な審査に基づいて行われる場合がある。願書の視覚的表示に加えて、願書以外の内容をどの程度考慮するかは、本件の論点であるので後述する。

次に、使用される商品の機能が特定される。

最後に、特定された本質的特徴が技術的機能であるかを審査する。「exclusively」は、当該形状の全ての本質的特徴が技術的機能を果たす場合をいう。したがって、特定された形状・その他の特徴全体に完全に適用できない場合は該当せず、例えば形状・その他特徴の一部が本規定の意味の範囲内で技術的結果を得るために必要な場合も該当しない<sup>7)</sup>。同一の技術的結果をもたらす代替形状の存在は、本条の適用を除外するものではない。また異なる要素の組合せが、登録可能性を与えるものではない。

「技術的結果」は広く解釈されるべきであり、例えば以下のような形状やその他の特徴を含む：

- ・他の商品との適合
- ・最大の強度の付与
- ・最小限の素材の使用
- ・便利な保管または輸送の促進

当該形状が特許であった、または特許出願のクレームの主題であるという事実は、特許請求の範囲において機能的であると特定された態様に関して、技術的結果を達成するために必要であるという明確な証拠となる<sup>8)</sup>。

## 2. 3 審決取消訴訟の手続きの概要

EUIPOの無効・取消部の決定に対しては、決定書の日付から2月以内に(EUIPOの審判部に)審判を請求することができる(規則58条1, 60条1)。請求人適格は、決定について不利な影響を受けた当事者である(同59条)。審判が請求された決定は、執行停止となる(同58条1)。

EUIPOの審判部の決定は、決定書の日付から2月以内に一般裁判所に上訴することができる(同65条1, 5)。ただし、この期間は10日間延長される<sup>9)</sup>。請求人適格は、決定について不利な影響を受けた当事者である(同65条4)。一般裁判所の判決、またはECJがこれに対する判決を行った場合にはその判決に従うべく、庁は適切な措置を執るものとする(同65条6)。審決の合法性が見直されるため、新たな証拠の提出は考慮されない。

一般裁判所の判決は、ECJへ上訴することができる。上訴に判決執行停止の効果はない。上訴内容は、Trademark Directive違反、EUIPO等の機関が行った行為の効力等の法律上の問題に限られる。ECJの判決は、一般裁判所の判決破棄、ECJによる最終的な判決、または一般裁判所へ差し戻しである<sup>10)</sup>。

ECJの判断が変更される典型例は、裁判官や

法務官が代わった後に同趣旨の質問が付託され、別の判断がなされる場合である。本件でECJの判決の前に意見を発行した法務官の役割は、特定の案件についてECJに対し、完全に独立した法的解決の意見を提案することであり、その内容はECJを拘束しない。しかしながら、70%の案件で法務官の意見に沿った判決がなされているという統計もある<sup>11)</sup>。

### 3. 事件の概要

#### 3.1 経過

商標：

商品：第28類「三次元パズル(three-dimensional puzzles)」

登録番号：第000162784号

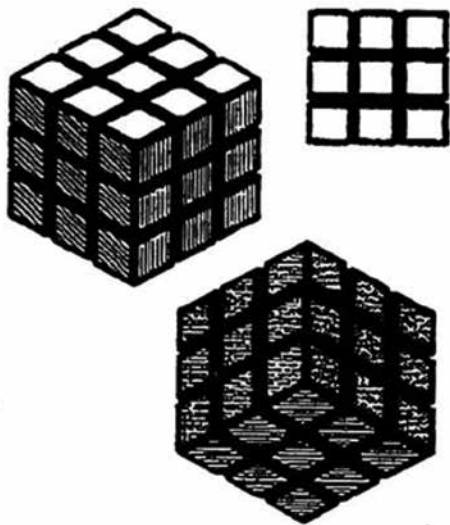


図1 商標第000162784号

当事者：

商標所有者 (T-450/09, C-30/15P参加人)：

英国Seven Towns社<sup>12)</sup>

無効・取消申請人 (T-450/09, C-30/15P原告)：

独国Simba Toys社

(T-450/09, C-30/15P被告：共同体意匠商標庁)

1999年4月6日 本件商標登録

1999年5月17日付 公報掲載

2006年11月15日 欧州知的財産庁に無効の宣言の申請 (事件番号：1956C)

2008年10月14日 無効・取消部が決定を発行、登録維持 (第一審)

2008年10月23日 欧州知的財産庁に審判請求 (事件番号：R1526/2008-2)

2009年9月1日 審判部第二部が決定を発行、登録維持 (第二審)

2009年11月6日 欧州一般裁判所に審決取消を求め出訴 (事件番号：T-450/09)

2014年11月25日 同第六小法廷による判決、訴え却下

2015年1月26日 欧州司法裁判所へ上訴 (事件番号：C-30/15P)

2016年5月25日 シュプナル法務官による意見発行

2016年11月10日 同第一小法廷による判決、一般裁判所の判決破棄等 (最終審)

#### 3.2 EUIPO無効・取消部の判断 (第一審)

##### (1) 第7条(1)(b) 識別性について

判例法によると、識別性は1) 商品・サービスを考慮して、2) 商品・サービスの平均的な需要者から成る関連需要者の認識、および合理的範囲で十分に見識があり合理的範囲で観察力と注意力を備えていることを考慮して、評価されなければならない [段落34]。

なお、識別性欠如の主張の是非の判断は、出願時および登録時のいずれについても行われるため、遅くとも登録時に識別性が欠如していたことが証明されればよい [段落40]。

当該標章の形状が、ゲーム、特に三次元パズルゲーム分野で使用される普遍的な形状であるとみなす理由は見当たらない。(標章)全体として観察すると、平均的な需要者の注意を維持し、(使用される)商品を認識できる恣意的な

特性を十分に有する。したがって、本規定が要求する必要最小限の識別性を有するものと考えられる [段落41]。

また、本件三次元標章は広範囲にわたって使用され、出所を表示するものとして公衆に認識されていることを追記する [段落43]。

## (2) 第7条(1)(e)(ii) 技術的結果を得るために必要な商品の形状

標章が製品の形状そのものであり、当該標章の本質的特徴が技術的結果にのみ起因する場合は、(公益の観点から)登録することができない。他の形状によって同一の技術的結果を得ることができても、拒絶・無効は解消できない [段落25]。

無効・取消申請人は、確実な困難性を有する三次元パズルを実現するためのデザイン構成は以下の制約により限定されると主張する：

- ・ある仕切りに対して回転軸周りに回転させたとき、一回転させなくても製品それ自体の形状にその形状を変更させることができる製品であり、
- ・(立方体の)各側面それぞれが合同な複数の正方形に分けられており、
- ・平面である製品の各部分がそれぞれに対して回転可能であり、
- ・各部をそれぞれに対して回転させるために、各部を手で握ることが容易でなければならないパズルであること。

すなわち、当該形状はこのゲームの基礎を構成する原理に沿うための技術的制約の帰結であると主張する [段落26]。

しかしながら、その主張は説得力がない。そもそも、本対象の外観は、有名なルービックキューブという製品の事前知識なしで抽象的に観察するとき、三次元パズルの形状を示しているということとはできない。格子構造を有する立方体自体は、製品が何であることを示唆していない。

さらに格子構造はいかなる技術的機能も有しておらず、技術的効果・利点を与えていない。ルービックキューブはその表面にひねり機能と回転機能を有しているが、標章の表示からは立方体の各部が可動する示唆はない [段落27]。

## 3. 3 EUIPO審判部の判断 (第二審)

### (1) 第7条(1)(b) 識別性について

(三次元標章に関しては文字・図形標章よりも識別性を証明するのは困難であるところ、)商品の属する分野の規範または慣例から大きく離れ、出所表示機能を果たす標章のみが本規定にいう識別性を欠いていないといえる<sup>13)</sup> [段落19]。

当審の見解では、当該商標は商品の属する分野の慣例から大きく離れている。三次元格子構造が三次元パズルという特定の分野において「標準」である証拠は提示されていない [段落20]。また3x3x3の立方体は、事前知識なしでは当然に三次元パズルの描写であるとはいえない [段落21]。

### (2) 第7条(1)(e)(ii) 技術的結果を得るために必要な商品の形状

絶対的拒絶理由が適用されるためには、標章の本質的特徴が意図する技術的結果と因果関係があり、技術的結果をもたらすことに不足がなく、それゆえ技術的結果に寄与している特徴と結びついていけば十分である。「必要な」とは、技術的結果が他の形状で達成される場合であってもよく、技術的結果が異なる技術的解決によって達成されていてもよい<sup>14)</sup>。(願書の)視覚的表示は審査の主題でなければならず、本質的特徴は当該視覚的表示のみに基づいて特定されなければならない [段落25]。

商標指令は、標章に係る形状に何らかの予想のできない要素を追加することは要求していない。商標指令2条は、単に一企業の商品・サー

ビスを他の企業のそれらと識別できること、すなわち出所表示機能を求めている [段落26]。同3条(1)(e)<sup>15)</sup>が排除するのは、競合他社がそのような機能を組み込んだ製品を提供する可能性を制限し、あるいは製品にそのような機能を組み込むための技術的解決に関する選択の自由を制限する権利の発生である [段落27]。

まず、判例法により、本規定は出願された標章の表示に基づいてのみ審査されなければならない、見えないと主張されまたは見えないと想定される特徴に基づいてなされるべきではない。本件では、当該表示は黒い線で隣の面と区切られた正方形の面からなる3x3x3の立方体の3つの図面から成る。この表示は、商品「三次元パズル」を考慮しても、一見して特定の機能を示唆しているとはいえない。審判部は著名なルービックキューブの回転機能を想起して、表示から機能を読み取ってはならない。立方体の格子構造は何ら(製品の)機能の示唆を与えていないし、機能があることすら読み取れない。三次元パズルの分野で何らかの技術的利点や効果を与えるものと結論することはできない。形状は標準的で幾何学的であり、パズルを具現化したものとする手がかりはない。よって本規定に該当しないとした無効・取消部の決定は正しい [段落28]。

### 3. 4 欧州一般裁判所の判断

#### (1) 第7条(1)(b) 識別性について

本件の形状の外観は一般的な三次元パズルの形状からは離れており、全体として「黒いかご」である。標準的な需要者が容易に出所を区別できる特徴を有するといえる [段落110]。

#### (2) 第7条(1)(e)(ii) 技術的結果を得るために必要な商品の形状

判例によると、第7条(1)の各規定は、公共の利益の観点から解釈されなければならない

い。本規定に関しては、法が製品の技術的解決または機能的特徴の独占を付与することを防ぐことが公共の利益である [段落32]。

判例によると、本規定の適用にあたっては、庁によって当該標識の本質的な特徴が適切に特定されなければならない、「本質的特徴」は当該標識の最も重要な要素を指していると解されなければならない [段落38]。判断はケースバイケースで行われ、本規定は装飾的要素といった非機能的な要素が重要な要素を構成する場合には適用されない。競合他社が同等の機能を有する代替形状を容易に得ることができ、技術的結果の利用性を損なうおそれがないためである [段落41]。

審判部は(出願書類に添付された視覚的に表示から)本件の本質的特徴を「立方体格子構造」と特定し、(i)立方体それ自体と、(ii)当該立方体の各表面の格子構造から成ると特定している [段落45]。

次に、この本質的特徴が使用される商品の技術的機能を果たすものかを評価する必要がある [段落48]。原告は(i)(表面の黒い線の端の隙間の存在は回転可能な小さな立方体であることを示唆し)この黒い線は「分離」機能を果たし、この機能は各要素が可動する「前提条件」であるから、(ii)黒い線と技術的結果との間には「相関性」があると主張している [段落51]。また、黒い線は各要素が回転する結果であるとも主張しているが [段落52]、いずれも退ける。本条は、本質的特徴が商品の機能を果たすために選択されている場合に適用されるのであって、後者のような機能の結果である場合は関係がない [段落53]。また見える形の線を含まずに回転機能を付することは可能であることからこの主張は根拠がない [段落54]。

本願標章は、商品「三次元パズル」について登録されているところ、回転性を有する三次元パズルに限定されておらず、多数のパズルの種

類のうちのひとつである。出願時に回転性を特定する記載もなかった [段落55]。

視覚的表示の客観的な観察者が、黒い線は何かの可動性のある要素を分割する機能を有すると推論したと仮定しても、これらの要素が、例えば回転するように、または再度組み合わせるために一度ばらばらにできるように、あるいは他の形状に変えることができるようにデザインされたことと正確に突き止めることはできない [段落57]。

これらの原告の一連の主張のほとんどがルービックキューブの縦横の格子の回転性という知識を前提に行われている。しかしながら、当該標章の視覚的な表示について当事者間に争いがないところ、当該視覚的表示からは見えない内部の仕組みに起因する縦横の格子の回転性は、黒い線それ自体や格子構造に起因するものではない [段落58]。

その文脈において、本質的特徴の機能性の分析は、見えない要素を含めなかったことについての審判部の立場を批判することはできない。審判部は分析の際に推論するだろうが、それらの推論は（願書に）視覚的に表示されている当該形状からできる限り客観的に引き出され、純粹な憶測ではなく十分に確実なものでなければならない。本件にあてはめると、当該視覚的表示から内部回転機構の存在を推測することは、この要件を満たさないだろう [段落59]。

### 3. 5 シュプナル法務官による意見

#### (1) 本質的特徴の認定

審査は（願書に）視覚的表示された標識について行われなければならないが、当該形状が元来有する機能性（の審査）にあたっては、例えば製品に関する特許出願書類、当該標章の実際の使用に関する情報も考慮して行うことができる [段落64]。視覚的表示要件の役割は、標章の正確な保護範囲を確定することである<sup>16)</sup>。す

なわち、当該表示は必要なものを備え（self-contained）、分かりやすい（intelligible）ものでなければならない。しかしながら、この要件は公共の利益の損失に関連する本規定の審査にあたって斤を制限するものではない [段落65]。（したがって）必要な場合には（願書の）視覚的表示に限定されることなく、出願にとって重要な情報を考慮しなければならない [段落66]。

#### (2) 商品の機能の認定

私の見解では、一般裁判所は本規定により保護される公共の利益を十分に考慮していない。まず、商品が元来有する技術的機能に照らして特定していない [段落77, 78]。一般裁判所は、当該形状の機能的特徴について適切な分析を行うためには、商品「三次元パズル」すなわち、可動要素を論理的に配列させる頭の体操（brain-teaser）の機能を考慮すべきであった [段落83]。この機能は、回転する可動要素が縦横格子状に配列されているルービックキューブ（という実際の製品）の著名な特徴からも確認されている [段落107]。上訴人が正確に指摘しているように、このパズルがその機能を果たすためには、縦横の列からなる要素から組み合わせる多面体として表されていなければならない [段落108]。

#### (3) Lego事件等との関係

一般裁判所はPhilips事件やLego事件<sup>17)</sup>と本件を異なるものとして検討している。一般裁判所によると、先の2件は使用される商品の機能が形状から明確または理論的に明らかであるが、本件は視覚的表示から技術的機能との関連が見出せず推測もできない [段落91]。私はこの区別に納得がいかない。Philips, Lego, Pi-Design<sup>18)</sup>（上告人はPi-Design他であったので原文ではこのように表記されているが、商標所有者は吉田金属工業株式会社であったので本稿で

は以降Yoshidaとする)のいずれも、実際の商品の知識なしでは出願形状の機能を推測することはできない [段落92]。



図1 Philips事件商標

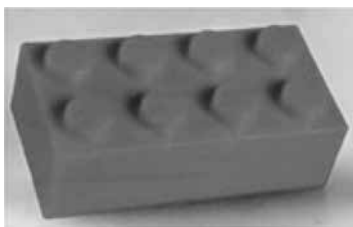


図2 Lego事件商標

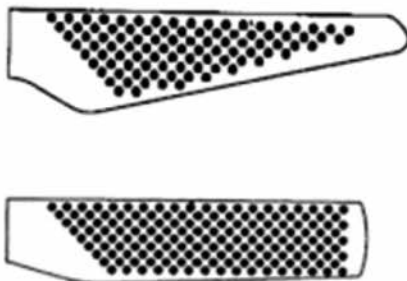


図3 Yoshida事件商標

Yoshida事件でECJは、(願書の)視覚的表示自体からは「黒い点」の機能、特にナイフや台所用品の持ち手に特徴的なくぼみが形成されていることは推論できないという、一般裁判所の判決を破棄している [段落93]。すなわち、本件でこの判例法の基準を適用しなかった一般裁判所は誤りである [段落94]。

一般裁判所の論拠に沿うならば、商標所有者が出願時にパズルがどのように動くのか説明を

添付していないことから、その製品の(実際の)機能に限るという原則があるにも関わらず、本登録で保護される権利範囲が類似する全ての種類のパズルに拡大されることを許すこととなる。独占排他権が3x3x3の面からなる立方体形状の三次元パズル全てに及ぶ可能性がある [段落97]。私の見解では、この論拠は本規定の根底にある公共の利益に反するものである [段落98]。

### 3. 6 ECJの判断

#### (1) 第7条(1)(e)(ii)の適用の誤りについて

一般裁判所は、本件標章の本質的特徴の機能性を認定するにあたって、標章が実際の商品(actual goods)の形状、すなわち三次元パズルから成り、抽象的な形状(abstract shape)から成るものではないことを考慮すべきであった [段落47]。一般裁判所が判決文段落59で言及しているように、(本質的特徴の機能性の分析にあたっては)(願書に)視覚的に表現された形状に基づくのではなく、適切な場合として必要であった、実際の商品の機能に関連する要素を考慮した上での分析(をすべきであった)がされなかった [段落48]。

判例法によると、庁は、標識の本質的特徴を審査する際、これを適切に特定する目的で(願書の)視覚的表示および出願時に提出された説明書に加えて、関連する資料を考慮した詳細な審査を行うことができる [段落49]。本件に関しては、(その標章の性質上)庁は、実際の商品に関する追加情報を使用せずに(願書の)視覚的表示のみに基づいて分析することはできなかったはずである [段落50]。

一般裁判所は、本規定を評価する基準を狭く解釈し過ぎている。特に、立方体各面上の格子構造という本件形状の本質的特徴の機能性を審査する目的で、(願書に)視覚的に表示された本件形状は、三次元ルービックキューブ状のパ



ズルの各要素の回転性のような、客観的な観察者が本願標章の（願書の）視覚的表示に基づいて、正確に突き止めることはできなかつたろうという追加的な状況を考慮に入れることは、必要かつたといえる [段落51]。

さらに、出願標章は商品「三次元パズル」全般について登録され、出願時に当該形状に回転性があることを限定明記していなかつた。この状況では当該標識の本質的特徴の機能性を審査する目的で、実際の商品の技術的機能を考慮することはできない。したがって、立方体形状の三次元パズルのうち類似形状のものすべてに登録から生じる保護範囲を広げることが許されることとなる [段落52]。

## (2) 他の請求理由について

他の請求理由を検討するまでもなく、(EUIPO 第二審判部の決定R1526/2008-2の無効の求めを退けた一般裁判所の) 判決は破棄されるべきである [段落54]。

# 4. 論点の検討

## 4. 1 EUIPO・一般裁判所の判断とシュプナル法務官・ECJの相違点

### (1) 本質的特徴の認定方法について

大きな相違点は、本質的特徴の認定方法である。前者は、願書に記載された商標の表示から読み取る内容と、(読み取れないまでも) 見える範囲から把握する内容で本質的特徴を認定したとしているところ、後者はYoshida事件という確立された判例に倣って、願書の表示に加えて、実際に市場に出ている商品そのものを考慮して認定すべきであったとしている点である。本件の願書の視覚的表示は、上掲のとおり曖昧な図面であり、当該視覚的表示のみからは立方体であることすら断定できないことから<sup>19)</sup>、前者もルービックキューブを想定して認定してい

たものとする。したがって、論点はどの程度、願書以外の内容を調査し、考慮すべきであるかという点である。

### (2) 商品の機能の認定について

前者は商品「三次元パズル」については特定の検討を行っていない。シュプナル法務官は、当該商品が元来有する技術的機能に照らして認定を行い、元来有する機能は「可動要素を論理的に配列させる頭の体操」であるとしている。しかしながら、三次元パズルには可動要素を論理的に配列させないことが特徴であるものもあり得るだろう。

### (3) 本質的特徴が商品の機能であるかの検討

シュプナル法務官の商品の認定に沿ってあてはめると、立方体表面の格子構造を軸に縦横方向に可動することを特徴とする立方体は、可動要素を論理的に配列させる頭の体操という機能を目的として設計され、これに起因するものであるということになりそうである。

他方、上掲の本事件審判部判決段落25が確立した判例に沿って述べているように、「必要な(necessary)」とは、技術的結果が他の形状で達成される場合があつてもよく、このとき技術的解決が異なる方法で行われていてもよい。頭の体操という技術的結果は、例えば球体で達成されてもよく、このときの技術的解決は、可動要素を論理的に配列させる方法でなくてもよい。実際に球体や面が区切られていないルービックキューブ状の玩具は存在する。したがって、シュプナル法務官が上掲の意見の段落108にて、ルービックキューブがその機能を果たすためには多面体でなければならないとしているのは、後述するLego事件とYoshida事件の内容に矛盾があるともとれることから適用が容易でないにしても、蛇足といえるだろう。実際の商品の観察に重きを置いて本質的特徴を認定する場

合に、陥りやすい混同ではないだろうか。今後、審査官が元来有する技術的機能に照らして商品認定の際、どの程度の詳細な調査が要求されるのだろうか。個々の裁量、負担が大きくなる懸念はないだろうか。

#### 4. 2 Lego事件とYoshida事件

両事件共に当初登録されていた欧州商標が無効とされた事件で、第7条(1)(e)(ii)の適用に関してECJの判断が示された事件である。ECJ判決はLego事件が2010年9月14日、Yoshida事件が2014年3月6日になされている。

Lego事件では、審判部が標章の本質的特徴の特定にあたって、視覚的表示からは見えない底面の空洞を含めた標章全体の分析を行わなかった点が争点であったが、ECJはこの主張を退けた一般裁判所の判断を支持した。すなわち、見えない部分の分析は不要であることが確認された[段落25, 78]。本件審判部の決定の段落28では、この判決が引用されている。

また、庁は標章の本質的特徴の認定にあたり、特に難易度を考慮して、簡素な視覚的分析によって行われる場合と、市場等調査、専門家の意見、当該商品が以前に特許による保護を受けていたといった知的財産権情報等を参照した詳細な審査に基づいて行われる場合がある[段落71]と判示した。すなわち、願書の視覚的表示以外の資料を「ある程度」参照してもよいと理解できる。

他方、Yoshida事件では、上記Lego事件段落71を引用し、庁は、標識の本質的特徴を審査する際、これを適切に特定する目的で(願書の)視覚的表示および出願時に提出された説明書に加えて、関連する資料を考慮した詳細な審査を行うことができると判示している[段落54]。Yoshida事件では、出願人による特許出願の内容を考慮せずに、視覚的表示上の黒い点は単なる図形的模様ではなく、くぼみであることを示

唆するものはないと認定した判断は誤りであるとされた[段落52, 65]。さらに、本規定の適用に関しては(出願日以降の)商標登録後の商標の実際の使用を考慮できるとしており[段落61]、シュプナル法務官は段落63でこの部分を引用している。

したがって、Yoshida事件に沿えば実際の使用を考慮して認定を行うことができ、シュプナル法務官によればむしろ積極的に考慮すべきととれるものの、逆にLego事件に沿うと見えない部分は認定すべきではない。この2件の判断の一般化にあたって、本件の一般裁判所の判断とECJの判断のように、相反する解釈が可能な場合があり得ることとなる。

#### 4. 3 内部機構の検討の是非

特許ではなく商標の審査において、内部機構が検討されることに多くの方が違和感を覚えるのではないか。一般裁判所はEUIPO審判部が内部機構を考慮しなかったことについて、段落59にて「やりすぎ」にならなくてよかった、と述べているが、今後は実際の商品の積極的な検討がなされるのなら、見えない内部機構の認定が必要なケースが出てくるだろう。例えば携帯電話に使用されるiPhoneの形状について立体商標の出願がなされた場合、中央下部のホームボタンを押すことで発揮される様々な主要機能が本質的特徴として考慮されなければならないのだろうか。iPhoneの見えない内部機構はどのように認定されるのだろうか。

他方、ルービックキューブの実際の商品を想起すると、最大の特徴ともいえる回転機能の具体的構造が内部構造になっていて見えないことは「たまたま」なだけで、特徴が見える場合とそうでない場合を区別すべきではないとも考えられる。しかも審査指針が明記しているように、本規定の適用に関して平均的な需要者の認識は決定的な要素ではないのだから、専門家に

しかわからない特徴でもよいはずである。

#### 4. 4 商品の限定

上掲のECJ判決の段落52に従うならば、ディスプレイマーにより拒絶を回避できそうである。しかしながら、本件ルービックキューブについて商品を「立方体表面上の黒い線を境に縦横方向に回転機能を有する三次元パズル」として出願し直せば登録されるだろうか。先述の立体商標の審査手法によると、本件の場合そもそも本質的特徴が技術的機能であるのだから、商品の詳細を検討するまでもなく、第7条(1)(e)(ii)に該当するのではないだろうか。商品のディスプレイマーが有効な例には、どのような場合が考えられるのか。

#### 4. 5 審査対象と保護範囲

シュプナル法務官は、願書の視覚的表示の役割は、標章の正確な保護範囲を確定するためであるとした判例を引用しているが、審査対象が視覚的表示の範囲を(大きく)越える場合が出てくることは先述のとおりである。保護される類似の範囲に、審査対象が異なることで不都合が出てくる場合はないだろうか。

#### 4. 6 社会的妥当性

庁・裁判所の判断には社会的妥当性が求められることは言うまでもない。シュプナル法務官が引用した3事件と、本事件が区別されるのは「説得力がない」だろうか。第7条(1)(e)(ii)の法目的が、商標の保護が技術的解決の一事業者への独占の付与を防ぎ、公共の利益を守ることにあるならば、標章と実際に使用される商品とのバランスが重視されるべきとは考えられないだろうか。誰でも知っているルービックキューブが、三次元パズルとして登録されることで公益が害されただろうか。

他方、当該標章とその類似範囲にまで、一事

業者に半永久的な独占排他的権利を与えるからこそ、シュプナル法務官が求めたように、一般裁判所にはECJの判例に沿った判断が求められる。

### 5. 特許権消滅後の商標権による保護の可能性について

最後に、傍論であるが特許権消滅後に市場で優位な立場を確保するための手段として、商標権による保護が認められるかについての意見を紹介するが、主に否定的な見解がなされている。

ルービックキューブ事件に関しては、ハンガリーの建築学者エルノー・ルービックが1974年に考案の後ハンガリーで特許権を取得したものの国際出願には至らず、また同様の製品についてアメリカ、カナダ等で別人により取得され、既に消滅している。1998年12月21日に発行された商標指令89/104/EECによって欧州で立体商標の登録可能性が生まれてすぐ、商標登録出願が行われている。

シュプナル法務官は、上掲の意見の中でStokke事件<sup>20</sup>を引用し、商標保護制度の目的はイノベーションや創造性を促進するために存在する他の知的財産制度と異なるものであること、この違いが保護期間の違いを説明していること、特許権等の存続期間消滅後に排他的権利を延長するため、商標保護制度を使用することは、商標保護の前提を損なうものであると述べている[段落43]。

上掲のレゴ事件の図3に係るレゴブロックは、1950年代に最初の特許が成立後、改良が重ねられる毎に特許出願がなされ複数の特許により保護されてきたが、特許保護は有限である。1999年商標登録出願を行ったが、競合他社のカナダMega Brands社より異議申立がなされ、商標権を維持することはできなかったが、図4のように同社の他の主力製品は商標権が認められているものがある。

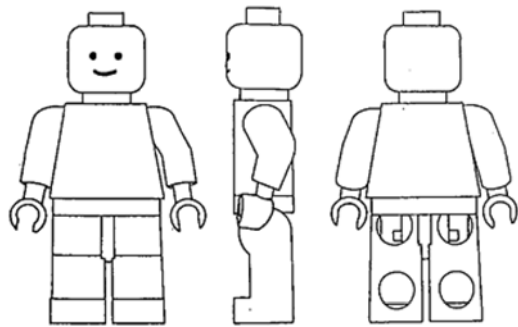


図4 登録第000050450号

なお、特許権ではなく著作権と商標権が介在するケースに関して、2017年4月6日付でなされたEFTA裁判所<sup>21)</sup>のE-5/16事件の判決が言及している。本件はノルウェーを代表する彫刻家グスタフ・ヴィーゲランの作品の著作権消滅に伴い、ノルウェーの首都オスロ市がノルウェー知的財産庁に対し約90の商標登録出願を行ったところ、ほとんどが識別力なしとして拒絶されたため、このような登録が公序良俗違反となるかの点も含めて、EFTA裁判所に意見を求めたものである。本件に関しては、欧州著作権協会より意見も出されているが<sup>22)</sup>、判決の中では、著作権による保護が消滅した後の作品からなる標識を商標として登録すること自体は、商標指令3条(1)(f)のいう公序良俗または倫理原則に反するものではなく、これは関連する欧州経済地域におけるその芸術作品の状況や認識によって決定される、との判断が示されている<sup>23)</sup>。すなわち、こちらもケースバイケースで判断されるということである。

## 6. おわりに

ルービックキューブ事件の判断に関しては、

内部機構を考慮した点、商品の限定による拒絶回避の可能性、審査対象と保護範囲の不一致の可能性、さらには社会的妥当性の各論点について、実務家の間で疑問を呈する声が聞かれる。ケースバイケースの判断の蓄積である今後の登録例、審決例の動向を観察し、検討を続ける必要があるものと考えられる。

### 注記

- 1) Decision of the Cancellation Division of 14 October 2008, OHIM ref. no. 1956C, 段落43
- 2) Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, 2017年2月1日施行版
- 3) 2017年10月1日施行の改正版は以下のとおり。「視覚的に表示 (graphically represented)」の要件が削除され、音の商標等が保護対象であることが明確化される。

Article 4 Signs of which an EU trade mark may consist

An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented on the Register of European Union trade marks, (“the Register”), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.

(参考訳)

第4条 欧州商標を構成することができる標識  
欧州商標は、何らかの標識、特に個人名を含む語、模様、文字、数字、色彩、商品若しくはその包装の形状、又は音により構成することができる。ただし、a) それらの標識が一企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別することができ、かつb) その欧州商標の所有者に与えられている保護の内容が明確かつ正確な主題として庁および公衆が確認できる方法で欧州商標登録簿（以下、登録簿）に表示されていることを条件と

- する。
- 4) exclusivelyが「のみからなる」と訳されている場合があるが、確立された判例 (Lego Juris v OHIM, C-48/09 P, 段落32) により本質的特徴は当該標識の最も重要な要素であることとされており、当該形状が商品の形状そのものである、すなわちイコールであるというニュアンスで使われていると考えるため、「のみからなる」は加えなかった。またresultが成果と訳されている場合があるが、よくない結果を含むため、結果とした。
  - 5) 審査指針Part B, Section 4, Chapter 3, 12.1
  - 6) 前掲注5) Chapter 3, 12.3
  - 7) 前掲注5) Chapter 6, 1
  - 8) 前掲注5) Chapter 6, 3
  - 9) Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Union第51条は、手続期間は遠隔地を理由に10日間延長される旨を規定している。Court of Justice of the European Union (CJEU) はGeneral Court(一般裁判所)とCourt of Justice(司法裁判所)を含むものであり、Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Unionは一般裁判所と司法裁判所について定めた規定である。
  - 10) The Statute of the Court of Justice of the European Union 第61条
  - 11) Carlos Arrebola and Ana Julia Mauricio, EU Law Analysis, 2016年1月17日付投稿, <http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/01/measuring-influence-of-advocate-general.html> (参照日: 2017年4月25日)
  - 12) 2017年4月現在の商標所有者は、英国RUBIK'S BRAND社
  - 13) Judgement of 29 April 2004 in Henkel KGaA v OHIM (C-456/01 P and C-457/01 P) 段落39
  - 14) 「技術的解決」という語は、技術的結果が様々な解決によって達成されるという点で「技術的結果」と区別される。Judgement of 14 September 2010 in Lego Juris v OHIM (C-48/09) 段落30
  - 15) 規則第7条(1)(e)(ii)とほぼ同内容
  - 16) Judgement of 12 December 2002 in Sieckmann, (C-273/00) 判決
  - 17) Judgements of 18 June 2002 in Philips (C-299/00); of 14 September 2010 in Lego Juris v OHIM (C-48/09)
  - 18) Judgement of 6 March 2014 in Pi-Design and others v Yoshida Metal Industry (C-337/12 P to C-340/12)
  - 19) 奥行きのある格子模様の二次元図形とも理解できる。
  - 20) AG Szpunar's opinion in Hauck (C-205/13), 段落35-37, Judgement of 18 September 2014 in Hauck GmbH v Stokke A/S and Others (C-205/13), 段落19
  - 21) 欧州自由貿易連合(EFTA)による裁判所。2017年4月現在、欧州連合(EU)非加盟国で欧州経済地域(EEA)参加国のアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインが加盟。
  - 22) 2016年11月1日付, Trade mark protection of public domain works, A comment on the request for an advisory opinion of the EFTA Court, Case E-05/16 - Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights - appeal from the municipality of Oslo
  - 23) Trademark Directive 2008/95/EC  
Article 3 Grounds for refusal or invalidity  
1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:  
(f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;  
(参考訳)  
商標指令  
第3条 拒絶又は無効の理由  
1. 以下に該当するものは登録することができない、また登録されても無効すべき旨の宣言の対象となる。  
(f) 公序良俗また倫理原則に反する商標。  
\*E-5/16, EFTA Court, 6 April 2017, 段落102

(原稿受領日 2017年4月17日)