

[欧州] ルブタンのハイヒールソールの赤色商標に関するEU司法裁判所判決

中 村 仁*

抄 録 Christian Louboutin及びChristian Louboutin SAS（以下、総称して「ルブタン」という。）が、Van Haren Schoenen BV（以下、「ヴァン・ヘイレン」という。）に対して、ベネルクスにおいてルブタンが有するハイヒールソールの赤色についての商標登録に基づいて、商標権侵害訴訟をオランダのハーグ地方裁判所に提起したところ、ヴァン・ヘイレンから商標登録の無効の主張がなされた。ハーグ地裁は、この無効判断について、欧州連合司法裁判所（以下、「CJEU」という。）に対して、商標に関する欧州連合指令2008/95/EC¹⁾（以下、「EC指令」という。）の解釈に関する質問を照会²⁾し、CJEUは大合議判決において、ルブタンのハイヒールのソールに付された赤色のような標識がEC指令にいう「形状」(shape)には該当しないとの解釈を示して、同商標登録の有効性について判断した。

ルブタンハイヒールに付された赤色については、米国でも商標登録及び同登録に基づく侵害事件があり、登録の有効性は認められたが、侵害は否定された。

目 次

1. はじめに
2. CJEU判決
 2. 1 事案の概要
 2. 2 判決の内容
3. 米国の事案
4. 日本における出願
5. 単一色の商標登録についての検討
6. おわりに

性について、CJEUの大合議判決がなされ注目を浴びた。

本稿では、CJEU判決を紹介し、米国の事件についても紹介し、ルブタンハイヒールに付された赤色のような商標の保護の適否及び権利範囲についても検討したい。

(本件商標)



1. はじめに

我が国でも、平成26年改正により、新しいタイプの商標出願が認められるようになり、色商標についても多くの出願がなされている。

そんな中、ファッション業界では有名なルブタンのハイヒールの赤色のソール（靴底）について、2012年に米国で商標権侵害訴訟の控訴審判決があり、また、昨年、この商標登録の有効

* 弁理士 Hitoshi NAKAMURA

2. CJEU判決

2.1 事案の概要

(1) 経緯

2009年12月28日、ルブタンは本件商標について、25類（最終的な指定商品は、「ハイヒール（矯正靴を除く。）」）にベネルクス商標出願し、2010年1月6日に登録（以下、「本件商標登録」という。）を取得した。本件商標登録中、「本件商標は、示された靴のソールに付された赤色（パントーン18-1663TP）により構成される（靴の輪郭は商標の部分ではなく、標章の位置を示すためにある。）」と説明されている。

ヴァン・ヘイレンは、オランダの靴のアウトレット小売業者であり、2012年に、赤色ソールのハイヒールの販売を開始した。

2013年5月27日、ルブタンはヴァン・ヘイレンの商標権侵害を主張してハーグ地裁に出訴し、ヴァン・ヘイレンは、本件商標はベネルクス知的財産条約2条1(2)³¹に基づいて無効にされるべきと主張した。また、ヴァン・ヘイレンは、本件商標は、赤色を有する二次元図形の商標であるとも主張した。

(2) ハーグ地裁の判断

ハーグ地裁は、まず、本件赤色は靴のソールと不可分に結合しているので、本件標章は二次元図形商標であるとは認められないと判断した。そして、靴の形状は本件標章の位置を示す意図により表されていると判断した。

また、裁判所は、2012年には、本件商標が識別標識として機能しており、商標と認識されると認めている。

さらに、ルブタンの赤色ソールは、当初は美的効果のためのものであったが、その後、出所の同一性を認識させるようになり商標として使用されるようになったとしている。

そして、裁判所は、靴のソールに付された色彩により構成される標章は、当該製品の一要素となっているが、EC指令3条(1)(e)(iii)が適用されるのかという問題があることを指摘した。また、同規定の「形状」(shape)は立体的特徴に限られるのか、立体以外の特徴も含まれるのかが明確でないとも指摘した。

そこで、ハーグ地方裁判所は、以下の質問を、CJEUに照会した。

(3) 照会した質問

EC指令3条(1)(e)(iii)の意味するところの「形状」(shape)は、(立体的に表現された)外形のような三次元の特徴に限られるのか、色彩のような三次元以外の特徴も含まれるのか。

なお、EC指令3条(1)(e)(iii)は、「専ら商品に本質的な価値を与える形状のみで構成される標章」(signs which consist exclusively of the shape which gives substantial value to the goods)は拒絶又は無効とされるとの規定である。

2.2 判決の内容

(1) 理由

CJEU判決中の理由に相当する「Consideration of the question referred」部分は、本件争点に対する判断及びその理由が簡潔に述べられているので、以下に、原文及び筆者による和訳を記載する。なお、各段落に付された番号は、判決に付されている番号をそのままにしている。

19 By its question, the referring court asks, in essence, whether Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that a sign consisting of a colour applied to the sole of a high-heeled shoe, such as that at issue in the main proceedings, consists exclusively of a 'shape', within the

meaning of that provision.

ハーグ地方裁判所は付託質問として、実のところ、指令3(1)(e)(iii)は、ハイヒールのソール部分に付された色彩により構成される標識は、専ら同条項の定める「形状(shape)」のみで構成されるという意味に解釈されるべきか問うた。

20 Given that Directive 2008/95 provides no definition of the concept of 'shape', the meaning and scope of that concept must, as the Court has consistently held, be determined by considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part (see, by analogy, judgment of 3 September 2014, Deckmyn and Vrijheidsfonds, C 201/13, EU : C : 2014 : 2132, paragraph 19).

指令が「形状(shape)」の概念について定義を与えていない以上、その概念の意味及び範囲は、裁判所の常に習い、日常用語の通常の意味によって決められるべきであり、これが用いられ、その規則が目的とする前後関係をも考慮すべきである(2014年9月判決 パロディの限界に関する事件の類推を参照)。

21 As noted by the European Commission, in the context of trade mark law, the concept of 'shape' is usually understood as a set of lines or contours that outline the product concerned.

欧州委員会で指摘されているように、商標法の文脈において、「形状(shape)」の概念は、通常、関連する製品の外形を描く輪郭又は一

連の線と理解されている。

22 It does not follow from Directive 2008/95, the case-law of the Court, or the usual meaning of that concept, that a colour per se, without an outline, may constitute a 'shape'.

指令、判例又は同語の通常の意味においても、色それ自体であって輪郭を欠くものは、「形状(shape)」を構成しない。

23 Nevertheless, the question arises as to whether the fact that a particular colour is applied to a specific part of the product concerned results in the sign at issue consisting of a shape within the meaning of Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95.

しかしながら、ある製品の特定部分に付された特定の色彩が、指令3(1)(e)(iii)における意味の形状により構成される標識になるかという論点が生じる。

24 In that regard, it must be noted that, while it is true that the shape of the product or of a part of the product plays a role in creating an outline for the colour, it cannot, however, be held that a sign consists of that shape in the case where the registration of the mark did not seek to protect that shape but sought solely to protect the application of a colour to a specific part of that product.

この点、製品の形状や一部の形状がその色彩の外枠を形づくる役を担うのは確かである一方、ある標章が形状ではなく製品の特定の部位に単一の色を付して登録を得ようと出願された場合、その標章がその形状を形づくる

とはいえないことに留意すべきである。

25 As has been observed by the German, French and United Kingdom Governments, as well as by the Commission, the mark at issue does not relate to a specific shape of sole for high-heeled shoes since the description of that mark explicitly states that the contour of the shoe does not form part of the mark and is intended purely to show the positioning of the red colour covered by the registration.

ドイツ、フランス、イギリス政府や欧州委員会が認めているように、本件標章はハイヒールのソール部分の特定の形状に関するものではない。靴の輪郭は標章を構成するものではなく、本件登録でカバーする赤い色の位置を示すための意図であると明確に主張されているからである。

26 In any event, a sign, such as that at issue in the main proceedings, cannot be regarded as consisting ‘exclusively’ of a shape, where, as in the present instance, the main element of that sign is a specific colour designated by an internationally recognised identification code.

いずれにしても、本訴で問題となっているような標識を、“専ら”形状のみで構成されたものとみることはできない。当裁判所でみるように、当該標識の主たる要素は国際的に認められた認証コードで特定された特定の色彩なのである。

27 In the light of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95

must be interpreted as meaning that a sign consisting of a colour applied to the sole of a high-heeled shoe, such as that at issue in the main proceedings, does not consist exclusively of a ‘shape’, within the meaning of that provision.

以上の検討より、指令3(1)(e)(iii)に言及した付託質問への回答としては、本訴で問題となっているようなハイヒールのソール部分に付された色彩により構成される標識は、専ら同条項の定める「形状(shape)」のみで構成されるものではない、との意味に解釈されるべきとなる。

On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules:

Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a sign consisting of a colour applied to the sole of a high-heeled shoe, such as that at issue in the main proceedings, does not consist exclusively of a ‘shape’, within the meaning of that provision.

以上より、大合議は、以下の判決を下す。

商標ハーモ指令3(1)(e)(iii)は、本訴で問題となっているようなハイヒールのソール部分に付された色彩のみからなる標識に関して、専ら本条文が定める意味での「形状」からなるものではない、との意味に解釈されねばならない。

(2) 法務官の意見

照会を求められたCJEUの審理においては、照会された内容について専門的知識を有する法務官 (Advocate General) が任命され、見解を提出する。なお、法務官の意見は、CJEUを拘束するものではない。本件では、Maciej Szpunar法務官が、意見を提出している。

Szpunar法務官の意見では、赤色がソールの形状から分離して使用されることはなく、赤色ソールが商標としての本質的な機能を発揮することは疑わしく、本件標章は、色彩のみで構成されるというより、形状と色彩により構成されているとし、また、EC指令3条(1)(e)(iii)は、形状と色彩により構成される商標にも適用可能と述べている。

また、EC指令3条(1)(e)(iii)における「商品に実質的な価値 (substantial value) を与える形状」の評価において、商標又は権利者の名声を考慮すべきではなく、その形状の本来の価値のみに基づくべきと述べている。

そして、結論としては、本件商標はEC指令3条(1)(e)(iii)に基づいて無効とされるべきとしている。

(3) 検討

1) 結論について

CJEUは、ルブタンの登録商標であるハイヒールのソール部分に付された赤色は、EC指令3(1)(e)(iii)が定める「形状」には該当しないとして、同登録の有効性を認めている。

CJEUが判示するように、「形状 (shape)」の概念は、通常、関連する製品の外形を描く輪郭又は一連の線と理解されるであろうから、本件登録商標のように、商標見本中に描かれたハイヒール及びそのソール部分は本件登録でカバーする赤い色の位置を示すためだけの意図であると明確に主張されているような場合には、「形状 (shape)」に該当しないと結論は妥当であ

ると考えられる。

なお、本件で問題となったEU指令は、2016年に改正されている。本件は、改正前のEU指令に基づく事案である。改正前は、「専ら商品に本質的な価値を与える形状のみで構成される標章」(signs which consist exclusively of the shape which gives substantial value to the goods) であるが、改正後は、「専ら商品に本質的な価値を与える形状又はその他の特徴のみで構成される標章」(signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods) となり、形状だけでなく「又はその他の特徴」(or another characteristic) が加わっている。ここでいう「その他の特徴」に色彩が含まれると、ルブタンの登録商標であるハイヒールのソール部分に付された赤色は、EC指令の無効理由に該当し、登録は無効と判断されるかもしれない。

2) 法務官の意見について

上述のように、Szpunar法務官の意見では、本件商標はEC指令3条(1)(e)(iii)に基づいて無効とされるべきとしている。

法務官の意見は、CJEUの判断を拘束するものではないが、CJEU判決が法務官の意見と反対のものとなっていることは興味深い。

両者の判断の違いは、「(ハイヒールのソール部分に付された) 赤色のみが商標としての機能を発揮できるか」という点にあると考える。

Szpunar法務官は、ソールと赤色の不可分性を重視して判断したのに対し、CJEUは、「形状」の意味や登録における商標の説明 (ソールは位置を示すのみ) を参考にして判断した結果、結論が異なると考えられる。

3) 「本質的な価値」(substantial value) について

欧州連合知的財産庁 (EUIPO) の審査基準⁴⁾では、「価値」(value) の概念は、「商業的 (経済的) な語としてだけでなく、「魅力」という

観点、すなわち、その特定の形状又はその他の特徴のために商品が購入されるのかという観点からも解釈されなければならない。」と説明している。

また、「[価値]」の概念は、形状又はその他の特徴によって当該商品に付加された価値のみによって認められるものであって、一緒に使用される文字標章の評判などの他の要素によって認められるものではない」とも説明している。

本件では、需要者が（ハイヒールのソール部分に付された）赤色に魅力を感じてハイヒールを購入するのであれば、赤色は本質的な価値を与えるということになる。

この審査基準では、リーディングケースとしてスピーカーの形状に関する事件⁵⁾を掲げ、形状の美的価値それ自体が、製品の商業的価値及び需要者の選択の大部分を決めることができるかによって判断することが重要だと説明している。

4) 今後の展開

今回のCJEU判決は、ハーグ地裁からの照会に対する予備判決であり中間的な決定であるから、ハーグ地裁が審理を再開し、侵害の有無を判断することになる。

CJEUの予備判決で示された解釈は既判力を持つので、照会を求めた裁判所だけでなく、加盟国の全ての裁判所を拘束する。

したがって、本件では、ハーグ地裁が本件商標登録の有効性を前提として判断するものと思われる。

3. 米国の事案

(1) 経緯

2012年9月、ニューヨークの連邦控訴裁判所は、ルブタンがイヴ・サンローラン（以下、「サンローラン」）を商標権侵害で訴えていた事件において、本件商標についてのルブタンの商標権を認める判断を下した。

ルブタンは、米国において、本件商標について、2008年に登録（登録番号3361597）を取得している。

指定商品は「婦人用高級ファッションデザイナー靴」（women's high fashion designer footwear）で、商標の説明として、「赤色が商標の特徴としてクレームされる。本商標は靴底の光沢のある赤色により構成される。破線は、商標の部分ではなく、商標の位置を示すためのものである。」⁶⁾とされている。米国でいわれる「single color」についての登録である。

この登録は、使用による識別力の獲得（セカンドグリー・ミーニング）が認められ登録されたものである。

(2) 一審⁷⁾

2011年、サンローランは、全体が赤色の婦人靴⁸⁾の販売を開始し、これに対して、ルブタンが上記商標権の侵害等を主張して訴えたのが本件である。

一審は、ルブタン商標の周知性を認めながらも、ファッション業界ではsingle colorは商標としては機能し得ないとして、ルブタンの主張を棄却した。

(3) 控訴審⁹⁾

裁判所は、はじめに、現在では、Qualitex最高裁判決¹⁰⁾が「色彩単独でも、少なくともいくつかの場合には、商標としての法的要件を満たす場合がある」と判示していることから、single colorも商標法による保護が認められると説明している¹¹⁾。

また、一審は、ファッション業界ではsingle colorは商標としては機能し得ないとしているが、機能性等の判断は個々の事情に基づいて判断すべきであって、業界を基準として判断すべきでないので、この点に誤りがあると判断している。

そして、ルブタン商標が使用による識別力を獲得していると判断し、ルブタン商標登録の有効性を認めた。

しかしながら、ルブタン商標の識別力が認められるのは靴底が赤で他の部分が別な色という靴に限られ、全体が赤色の靴まで含まれるものではないと認定し、その結果、サンローランの全体が赤い靴はルブタン商標の使用に当たらず、侵害を構成しないと判断した。

(4) 検討

1) 結論について

ルブタンの赤い靴底のハイヒールが世界的に有名であることに疑いはなく、大量の偽物が出回っていることから、何らかの保護の要請が認められ、他方、単一色に広い権利を与えると、競争者の色の選択を狭めるなど競争を不当に制限することになる。

控訴審判決は、この辺りのバランスを上手くとっていると思われる。すなわち、ルブタン商標の登録の有効性は認めるが、その権利範囲を靴底が赤色で他の部分が別な色というコントラストのある場合に限定し、全体が赤色のハイヒールには及ばないとするにより、サンローラン商品の商標権侵害は否定しているのである。結果としては妥当であると考えられる。

なお、この判決を受け、ルブタン、サンローランの双方が、自社の主張が認められたとのコメントを出したとのことである。

2) 商標としての登録要件について

米国では、Qualitex判決により、単一色の商標法による保護の可能性が認められることになったが¹²⁾、実際に登録が認められるためには、当該色彩が機能的 (functional) でなく、かつ、セカンダリー・ミーニングを獲得していることが要件となっている。

したがって、実務的には、単一色の商標登録は容易ではない。

4. 日本における出願

ルブタンは、本件商標について、日本においても出願している (商願2015-29921)。指定商品は「25類 女性用ハイヒール靴」で、「商標の詳細な説明」に出願商標は赤色で構成され、破線部分は商標を構成する要素ではない旨が説明されている¹³⁾。

色彩は、商品の特定の位置に付された色彩を含めて、多くの場合、識別標識とは認識されず、また、赤色をハイヒールの靴底に付した使用例もあることから、本願商標は商標法3条1項3号に該当することを理由とする拒絶理由通知書が出されている。また、拒絶理由通知書では、3条2項該当性も否定している。

これに対し、出願人であるルブタンは、使用実績、紹介記事、宣伝広告実績などに関する大量の証拠を提出し、本願商標が3条2項に該当することを主張している。

現在のところ、審査に係属中で査定は出ていない。

5. 単一色の商標登録についての検討

(1) 単一色の商標登録の可否

上述のように、米国では、機能的でなく、かつ、セカンダリー・ミーニングを獲得していることを条件に、単一色の商標登録が認められる。

欧州でも、Libertel事件¹⁴⁾において示されたように、単一色は例外的な場合には識別性が認められるが、かなりハードルは高い¹⁵⁾。

日本においても、理論上は、商標法3条2項の適用があり得、単一色の商標登録性は認められると考えられるが、実務上はかなり厳しいと思われる。

また、同法3条2項の適用が認められる程度まで使用により顕著性を獲得したとしても、商品等が当然に備える特徴のみからなる色彩に該当する場合¹⁶⁾には、同法4条1項18号の適用に

より拒絶されることになる。

現在のところ、日本では単一色の商標登録はない。

なお、日本で、濃紺色で統一した単身者向け家電シリーズについて、これと同じ特徴を有する被告製品に対して、不正競争防止法に基づいて販売停止等を求めた事件があるが、濃紺色という単一色の商品等表示性を否定している（it's事件）。^{17), 18)}

商品自体、包装、広告媒体などへの単一色の使用は、一義的には装飾的効果を狙ったものであるのが通常で、識別標識としては認識されづらいと考えるのが自然であろう。

また、識別標識として機能しているとしても、ある色彩に商標登録を認めて独占を許すと、競業者の色彩の使用が制限され、不当に競争を制限することも懸念される。

このように、識別力の獲得が難しいというだけでなく、独占適応性の観点からも、単一色に商標登録を認めることは相当躊躇され、実務上は、単一色の商標登録は、きわめて限定的な条件下でないと認められないと考えられる。^{19), 20)}

(2) 単一色が付される位置の特定との関係

今回紹介したルブタンのハイヒールソールの赤色は、単なる色彩だけではなく、色彩が付される場所をソールに特定している。あくまでも付される位置を特定するだけで、その色彩の輪郭・形状などは特定していないので、位置商標ではないと解される。

商標出願において、商標として色彩を記載するのみであると、その使用態様が明らかでないため、審査において、当該色彩が識別標識として認識されうるのか判断しづらいと思われる。また、そのような出願が登録された場合、第三者は、どのような使用態様について当該単一色の商標登録が認められたのかが予想しづらく、権利範囲が不明確に過ぎると考える。

一方、ルブタンのハイヒールソールのように、色彩が付される場所を特定すれば、少なくとも、出願された単一色が識別力を発揮するのは特定された位置との関係においてであることを出願人がクレームしたと解されるので、審査における上記不都合も少なくなり、登録後の権利範囲もある程度は明確になる。

したがって、審査の便宜だけでなく権利範囲が不明確になり第三者の使用を不当に制限することを防ぐという観点から、少なくとも、単一色については、付される位置や態様をある程度特定しなければ登録は認められないとして取り扱うべきと考える。

(3) 指定商品役務との関係

商標の識別力は、商品や役務との関係に影響される。これは、単一色の商標についても同様に考えられ、色彩が商品の重要な要素とはならないような商品との関係においては、単一色が商標として認識される場面を想定しやすい²¹⁾が、色彩が商品の重要な要素となる分野においては、単一色が商標として認識されづらいと考えられ、また、そのような分野で単一色の商標登録を認めてしまうと、競業者の色彩の使用を不当に制限することも懸念される。

ルブタン事件のようなファッション業界においては、洋服、靴、バッグなどの商品には色彩が構成要素となる。そのような分野においては、たとえ特定の単一色が特定のブランドの出所を認識させる状況になったとしても、商標登録を認めることにより将来的に競業者の当該単一色の使用を制限することになり、デザイン自体の幅を狭めてしまう可能性があることを考えると、商標登録を認めることが業界の発展のためになるとは考えづらい。

この点、色彩の枯渇問題がないと認められる市場のセグメントにおいては、色彩に生来的な識別力を認めて登録を認めるべきとの考えもあ

る²⁰⁾。

しかしながら、少なくとも、日本の商標実務においては、指定商品を市場のセグメントに明確に分けて登録を認めるわけではなく、また、指定商品表示をセグメントが明確になるよう限定するとしても、類似範囲にまで権利（後願排除効も含めて）が認められる。例えば、指定商品を「富裕者向けハイヒール」のようにしてセグメントを限定しても、少なくとも、後願排除効は「靴類」に及んでしまい、権利範囲をセグメントに基づいて限定することができない。したがって、制度や実務の大きな変更がなければ、セグメントに分けて色彩商標の登録を認めるのは困難と考える。

(4) 単一色の種類との関係

単一色商標の識別力及び独占適応性は、その色の種類にも影響されるのではないであろうか。

例えば、トラック用タイヤについて、「黒色」は材質の色そのものであって識別力も独占適応性もないと考えられるが、「ピンク色」であれば極めて新規かつ特異であって識別力を認めやすく、競業者の色彩の選択を不当に制限するとも思われない。

しかしながら、このような場合であっても、出願商標の実際の使用を前提とせずに登録を認める制度の下では、多くの種類の色彩について出願し登録を取得してしまうと、技術革新（例えば、タイヤに適した新たな材質が見つかり、その材質の自然な色が黒ではない）により、コストを最も抑えられる色彩について既に登録が取得され不当に競争を制限するというようなことも想定されるので、使用による識別力の獲得などのハードルを設定すべきかもしれない。

また、いわゆる「ティファニーブルー」のように、単なる赤色、青色のように一般に広く用いられている色彩よりも個性のある色彩であれば、他者の使用する色彩と重複せずに識別され

やすく、また、競業者の色彩の選択を不当に制限するおそれも少ないので、登録されやすいと考えるのもよいのかもしれない。

6. おわりに

多くの国で、いわゆる新しいタイプの商標の登録が認められるようになり、単一色も商標登録が可能にはなっているが、識別力だけでなく、独占適応性というハードルもあり、未だに単一色の商標登録例は極めて少ない。

そんな中、ファッション業界という単一色の登録がより困難と思われる分野において、ルブタンのハイヒールソールの赤色商標は、欧州と米国で登録が認められた。

登録が認められた一つの大きなポイントは、赤色商標を付す位置が特定されていることであると考えられる。当該色を使用している態様で色を付す位置を特定して出願すれば、識別力の獲得を立証しやすくなり、また、権利範囲が明確になるので第三者の不利益も少なくでき、登録を認めやすくなるということになる。

色彩についての商標登録を希望する企業は、当該色彩を付す位置を統一し、位置を特定して出願することを検討すべきかもしれない。

注 記

- 1) Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
- 2) 欧州共同体設立条約234条及び欧州連合の機能に関する条約267条に基づき、EU加盟国裁判所は、EUの法律や規則の解釈又は有効性について、CJEUに予備判決（preliminary ruling）を照会することができる。
- 3) (S)igns consisting solely of a shape which results from the nature of the goods, which gives a substantial value to the goods or which is necessary to obtain a technical result, cannot be considered as being trade marks.

- 4) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_6/part_B_examination_section_4_chapter_6_Shapes_other_characteristics_en.pdf
- 5) Judgment of 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker (EU:T:2011:575)
- 6) The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a red lacquered outsole on footwear that contrasts with the color of the adjoining (“upper”) portion of the shoe. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark.
- 7) Christina Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y.2011)
- 8) 「モノクローム・ライン」というシリーズで、赤色だけでなく、全体が紫、緑及び黄色の靴も同時に販売された。サンローランの主張によると、1970年代から、このような色の靴を販売しているとのことである。
- 9) Christina Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 2012 WL 3832282 (2d Cir. Sept. 5, 2012)
- 10) Qualitex社が製造販売する金緑色 (Green Gold) ドライクリーニング用プレスパッドの類似品に対する商標権侵害及び不正競争防止法に基づく事件である。最高裁は、単色の色彩自身が法上の商標に含まれることがあることを認め、色彩にも文字商標と同様にセカンダリー・ミーニングの獲得が認められると判示した。
- 11) Qualitex最高裁判決を受け、米国特許商標庁では、single colorの商標の登録を認めているが、使用による識別性の獲得がなければ主登録簿への登録は認めないという審査基準としている。(Trademark Manual of Examining Procedure 1202.05)
- 12) 米国においては、単一色が商標として登録可能であるとの判断がなされたのは、1985年にコーニング社 (Owens-Corning Fiberglas Corporation) の住宅用ガラス繊維断熱材についてのピンク色の登録が認められたのが最初である。しかし、この判決により商標登録は認められたものの、その後、裁判所によっては異なる判断を示すものもあった。最高裁が単一色の商標登録性について判断を下したのは、Qualitex事件が最初である。
- 13) 具体的な記載は、次の通りである。「商標登録を受けようとする商標は、女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色 (PANTONE 18-1663TP) で構成される。なお、破線は、商標がどのように使用されるかの一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」
- 14) C-104/01 – Libertel
単色 (オレンジ色) のみの商標の識別性が争われた事件で、ECJは、「空間的に区切られていない色それ自体は、特定の商品及び役務について、…を条件として、3条(1)(b)の意味において識別力を有することがある。」として、単色でも生来的に識別性を有する可能性を肯定したが、「特定の色の商標としての識別性の評価において、登録が求められている商品又は役務と同じ種類の商品又は役務の販売を行う他の事業者に対して、色の使用可能性を不当に制限しないという公衆の利益を考慮しなければならない。」とも判示し、現実的には識別性のハードルは高く設定され使用による識別性の獲得が必要となる場合が多いと考えられている。
- 15) EUIPO Trade mark Guidelines14.1
- 16) 審査基準では、出願商標が (イ) 商品等から自然発生する色彩のみからなるもの、(ロ) 商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみからなるもの、と説明されている。
- 17) 大阪高判平成9年3月27日 知的裁集29巻1号368頁・平成7(ネ)1518
- 18) 拙稿「新しいタイプの商標と識別性」(日本弁理士会「別冊特許第5号41頁」) 参照
- 19) 高部判事も「…単一の色彩によるものについては、古来存在し何人も自由に選択して使用できるものであり、これを保護の対象としてその独占を認めることにより、第三者の色彩の選択の余地が狭くなるという懸念もある。したがって、色彩の商標を保護するには、少なくともその色彩が他の同種商品と異なる特異性がある、長期間使用が継続されることにより、いかなる企業の商標かを識別することができるかを考慮すべきである。」と述べている (高部眞規子「実務

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

詳説商標関係訴訟」(金融財政事情研究会, 2015年) 294頁)。

- 20) 他方, 「元来, 色彩の識別力は高い。ただ, 色彩には自由使用の確保の必要性, 換言すれば色彩の枯渇問題が伴う。したがって, この問題がないと認められる市場のセグメントにおいては, 色彩に生来的な識別力を認めて障碍はないように思われる。識別性の判断は, 当該標章に取引者・需要者の観点からの自他商品識別力及び出所表示力が備わっているのかどうかということ

にあるということを十分に考慮した審査基準の改訂が求められる。」(土肥一史「商標法の研究」(中央経済社, 2016年) 68頁) との見解もある。

- 21) 例えば, 米国のQualitex事件では, 商品「ドライクリーニング用プレスパッド」の色として「金緑色 (Green Gold)」は珍しいので, ユーザーは特異な色として認識しやすく, そのため, 識別力を発揮しやすいと思われる。

(原稿受領日 2019年2月12日)

