

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

担当：外国情報部 広瀬文彦、太田誠治

I. はじめに

現在進められている日本の商標法の改正では、色彩のみの商標、音の商標、動きの商標、位置の商標等のいわゆる非伝統的商標の導入が予定されている。これら非伝統的商標が導入された後にどのような運用がなされるかについては当然まだ明らかではないが、これらを既に導入している米国の判決を参考にすることで商標法改正後の実務の一助になる可能性はあると思われる。そこで今回、少々古い事件ではあるが、色彩のみの商標に関する事件 (Louboutin v. Yves St. Laurent) と音の商標に関する事件 (Ride the ducks, LLC v. Duck Boat Tours, Inc) を取り上げることとする。

II. 色彩のみの商標に関する事件

CHRISTIAN LOUBOUTIN S. A.  
CHRISTIAN LOUBOUTIN, L. L. C.  
CHRISTIAN LOUBOUTIN

v.

YVES SAINT LAURENT AMERICA HOLDING, INC.,  
YVES SAINT LAURENT AMERICA S. A. S.  
YVES SAINT LAURENT AMERICA, INC.,

(2012年9月5日決定)<sup>1</sup>

1. 事件の概要

本件は、デザイナーであるクリスチャン・ルブタン氏の会社（原告）が所有する赤の靴底の色彩の商標権 (Red Sole Mark) を、イブサンローラン・アメリカ法人（被告）が2011年のコレクションで発表した赤い靴底の商品が侵害しているとして訴えた事案である。

現在、日本で、商標の保護範囲の拡大として導入が検討されている新商標（非伝統的商標）の一態様として色彩（だけからなる）商標の取扱いが問題とされている。既に色彩商標の登録が認められているアメリカにおける判例を研究することにより、今後導入される場合の色彩商標に関する問題点を予め洗い出して検討しておくことが必要ではないかということで取り上げられた。

第二巡回裁判所は地裁判決の一部否認、一部認容の判断を示し、結論として、イブサンローランの赤い靴底の商品は、全体を単一色彩（モノクローム）の赤色で彩色してあるので、色彩商標の商標権は否定しなかったが、靴底を靴の甲部分または他の部分と異った赤色で彩色することにより識別標識と認められるルブタンの商標権 (Reg. 3, 361, 597) を侵害するものでないと判示した。

2. 事件の経緯

上訴人（原告）：ルブタン、クリスチャン・ルブタン S. A.、クリスチャン・ルブタン L. L. C.

被上訴人（被告）：イブサンローラン アメリカンホールディング Inc. イブサンローラン S. A. S. イ

ブサンローラン アメリカ Inc.

高度にファッション化されている婦人靴のマーケットで単一色からなる商標権は法的保護が受けられるかが注目された。

デザイナーのクリスチャン・ルブタン氏は1992年頃から婦人靴のハイヒールの裏底にハイグロスレッド（高光沢の赤色）を装色して販売しており、2008年には色彩商標としてUSPTOに上記商標権を登録した。

アメリカ商標法（Lanham Act）においては、文字・図形・・・およびこれらの組み合わせの他、識別標識であれば登録は拒まないとの規定がある。15 USC § 1052 § 2

単一の色彩の登録については、Owens-Corning Fiberglas 事件（巡回連邦裁判所）で色彩に自他商品識別機能があれば登録は認められると認定され、更に Qualitex 事件（最高裁判所）でも機能的でなく出所識別のシンボルとして機能するなら登録は可能であると判示されている。Supreme Court Decision 514 US 159, 162, 115 S. Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d248 (1995) 参照

一方、イブサンローランは2011年から紫・緑・黄・赤の単一色（monochrome）ラインの婦人靴の販売を開始した。これに対し、赤の靴底の商品は商標権侵害であり、不正競争ならびに出所混同を生じさせるとして、ルブタンがNYで提訴した。

### 3. 原審の判断

原審のNY地裁判決では、ファッション業界において色彩は美的装飾的機能が強く、単一の色彩からなる商標はファッション関連業界では商標として機能しない審美的な機能（aesthetic functionality）にすぎないとする原則を採用してルブタンの仮差止めを否認し、前掲の判示とは矛盾する判決が言い渡された。原審では、商標として保護できるのは出所識別標識としての重要な機能を果たしていることが証明される必要があり、単一色はファッション製品では多分に機能的であり、製品の創作性・審美性・感触・季節変化に寄与しているに過ぎないので無効であると判断された。

### 4. 巡回裁判所の判断

第二巡回裁判所では、ルブタンの色彩商標は、使用による顕著性（secondary meaning）が認定され、靴の甲部分または残りの部分との色彩の相違があること（コントラストの存在）が権利であるとの限定が加えられた。これにより、権利の効力は全否定されなかったが、イブサンローランの赤色靴製品は全体が赤色（モノクローム）であり、権利の限定にかかって、赤色靴製品に対する差止請求は認められなかった。

差止請求が容認されるには、1）商標を保護することの必要性と、2）侵害による出所混同の蓋然性の存在が証明される必要があることが明示された。

さらに、ルブタンは、権利の制限の変更を求めたがこれは認められなかった。

### 5. コメント（広瀬文彦）

ルブタンにとっては権利の効力が否定されなかった点でメリットがあり、イブサンローランにとっては、権利侵害が否定された点でメリットがあったということで、両者にとって良かったというような評価がある。

他国での色彩商標登録の係争であって、非常に微妙なところがあると感じられた。本件は単一色の登

録とされてはいるが、厳密には単一色と隣接する部分の色とのコントラストに限定して権利が認められている点で非常に特殊である。当該色彩は、他の残りの部分（例えば靴の甲部分）の色彩との関係（コントラスト）で商標の有効性が容認（本件では否認）されるという判断なので、単純な単一色の事件ではなく、他の色彩の存在が前提となっていると評価せざるを得ない。単一色では識別性は認められ難いことが論じられており、商標保護の必要性和出所混同の蓋然性が必要であることが明示された点は画期的であるが、例え使用による顕著性が認められても権利の効力は制限されざるを得ないというような微妙な権利になることが判った。

### III. 音の商標に関する事件

RIDE THE DUCKS, L. L. C.,  
OZARKS SCENIC TOURS, L. L. C.  
v.  
DUCK BOAT TOURS, INC.,  
JOSEPH SAEGER  
(2005年3月21日決定) <sup>ii</sup>

#### 1. 当事者

原告1: Ride the Ducks of Philadelphia, L. L. C. (“Ride the Ducks”)

原告2: Ozark Scenic Tours, L. L. C. (原告1の親会社)

被告1: Duck Boat Tours, Inc. (“Super Ducks”)

被告2: Joseph Saeger 氏 (原告1の元従業員であり、被告1の現従業員) <sup>iii</sup>

#### 2. 事件の経緯

Ride the Ducks (原告1) と Super Ducks (被告1) は共に、ペンシルバニア州フィラデルフィアで水陸両用車を利用した観光ツアーを提供している。原告1は2003年5月から営業を開始し、被告1が2004年7月に営業を開始したが、フィラデルフィアで同様のサービスを提供しているのはこの2社だけである。両者は共に、ツアー参加者がツアーをより楽しめるように「duck call device」(アヒルの声が出る笛)(下記写真を参照)を配布して、ツアー参加者にツアー中いつでも使用させることとしている。



原告2は、その観光ツアーの特徴を保護すべく、「水陸両用車を利用した陸上及び水上でのツアーガイド」を指定役務として、米国連邦登録第2484276号商標「ツアーガイド及びツアー参加者がツアー中にアヒルの声が出る笛を利用して出すガーガーという音」(以下「原告商標」という。)を取得した。な

お、原告1は、原告2より上記登録商標の使用についてライセンスを受けており、また、原告1に代わって商標権を行使する権利も有している。

原告らは、商標権侵害・ダイリューション等を根拠として、被告1が「アヒルの声が出る笛による音」を使用することの中止等を求めて仮処分申立を行った。

### 3. 商標権侵害に関する裁判所の判断

(1) 商標権侵害が認められるためには、

- ・商標権者の商標に識別力があること、
- ・後発使用者の行為によって需要者の間で混同を生じる虞があること

が必要である。

コモンローにおいても、ランナム法においても、商標の保護適格に関して、

- 1) 一般的であるもの (generic or common descriptive)、
- 2) 単に記述的であるもの (merely descriptive)、
- 3) 示唆的であるもの (suggestive)、
- 4) 恣意的又は造語であるもの (arbitrary or fanciful)

の4カテゴリーに分けられる。単に記述的な語は、需要者に商品や役務の特徴・機能・使用方法・質を伝えるものであり、示唆的商標は、商品との関連で商標の意義を理解するのに考えや想像力を必要とされるものであり、恣意的又は造語である商標は、記述的な意味や示唆的な意味さえ無い創造された商標である。恣意的・造語・示唆的な商標は保護されるためにセカンダリーミーニング（使用に識別力）を要求されないが、単に記述的な商標は保護されるためにセカンダリーミーニングを要求される。なお、単に一般的であるものについては商標としては保護されない。

ある音が商標として認識されることは比較的稀だと思われるが、商標として保護されることは当然あり得る。視覚的に感知できる商標と同様に、音の商標の保護の程度は、それが本来的に識別力があるのか、それともより一般的なものであり識別力がないのかによることになる。後者の場合には、セカンダリーミーニングを獲得していることを立証する必要がある。

(2) 本件の場合、原告商標は登録から未だ5年を経過していないため、ランナム法15条に基づく不可争性 (incontestability) を獲得していない。また、原告商標のような音はありふれた音であり、本来的に識別力がないものと考えられる。したがって、原告らの申立を認めるためには、「ガーガーという音」が原告1が提供する水陸両用車を用いたツアーと関連付いていること、つまり、セカンダリーミーニングを獲得していることを立証する必要がある。

しかし、原告らはセカンダリーミーニングに関する十分な証拠を提出していない。まず、原告1が、フィラデルフィア市場において「quacker」を使用し始めたのは2003年5月15日頃であり、それを独占的に使用できた期間はせいぜい被告1が市場に参入する2004年7月前の1観光シーズンの間(3月から11月)とその後の4か月程度(3月から7月)であって、それはその音がセカンダリーミーニングを獲得するのに十分と言えるほどの期間ではない。次に、「quacker」に関して原告らが行った広告は、「quacker」の音が原告らのツアーを指し示すようになされたものではない。また、原告らが提出した証拠によれば、「quacker」そのものが需要者に原告1の提供するサービスのある程度想起させるものと認められるとしても、「quacker」の音が、需要者に原告1の提供するサービスを想起させるものとは認められない。

(3) 以上のとおり、原告らは、本件商標が保護されるべきものであることを示す証拠を十分に提出できなかったため、商標権侵害に基づく仮処分の申請を認めることができない。なお、原告らはダイリクションに基づく主張もしているが、本件商標の著名性が認められない以上、この点に関する主張も認められない。

#### 4. コメント (太田誠治)

原告商標は連邦登録されているにもかかわらず、その有効性の推定(ランハム法 7 条(b))が働いていないように思われる。「ガーガー」という音が、単にありふれた音というだけで識別力がないというのは、連邦登録までしている原告らに多少酷な気もする。観光ツアーというサービスとの関係でありふれた音かどうかを検証すべきものと思われる。なお、本件のような自然界に存する音ではなく、人工的な音であれば識別力を有するとされる可能性が高まるかもしれないが、いずれにしてもテレビやラジオ等で録画・録音されたもの以外、音の商標の識別力・著名性に関する証拠を収集することは比較的困難であることが予想され、法改正後の日本での実務でも検討する必要があるだろう。

---

i 判決へのリンク :

[http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/a848b164-3fdb-4fb6-81d9-e028ddd01c56/2/doc/11-3303\\_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/a848b164-3fdb-4fb6-81d9-e028ddd01c56/2/hilite/](http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/a848b164-3fdb-4fb6-81d9-e028ddd01c56/2/doc/11-3303_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/a848b164-3fdb-4fb6-81d9-e028ddd01c56/2/hilite/)

ii 判決へのリンク :

<http://www.paed.uscourts.gov/documents/opinions/05d0352p.pdf>

iii 本件では、原告 1 と被告 2 との間で締結されていた競業避止契約の有効性についても争点となっているが、ここでは省略する。