

欧州における色彩商標の判断事例

1. はじめに

2015年11月に開催された「研修フェスティバル EU意匠商標セミナー」中で、いくつかの色彩商標のEUにおける事案が紹介された。

2015年4月には、我が国でも非伝統的商標が導入されたことから、今後の参考のために、これらの事案をまとめることとした。

2. 判断事例

(1) Libertel 事件

Court of Justice of the European Union A-104/01 2003年5月6日

Libertel Groep BV (オランダ法人)

① 対象商標



<商標の説明> 「orange」

②指定役務 通信サービス

③争点 i) 単一色それ自体が、商標として登録され得るか。

ii) 「視覚的に表す」なる要件を充足するにはどうすべきか。

④結論 拒絶（本件は以下の要件を充足していない。）

⑤判断

色彩それ自体は、本来、商品役務の出所標識として、他人の商品役務と自己の商品役務を識別する機能を有するものではない。色彩が商標として登録されるには一定の要件を充足することを要する。

<色彩が商標として登録されるための要件>

(i) 標識であること

*色彩が使用される状況次第で、標識になり得る。

(ii) 視覚的に表されること

*単に、当該色彩を紙面上に再生するだけでは足りない。そのようなサンプルは時間と共に劣化するからである。

一方、言語による説明は、それらが文字で構成されている限り、当該

色彩を視覚的に表したことにはならない。文字による「orange」の記載は認められない。

ただし、世界的に公認されたカラーコードを用いて特定すれば、視覚的に表すという要件を正確に永続的に満たすことができる。

(iii) 自他商品役務識別力を有すること

*市場における販売活動や広告宣伝を通して、色彩それ自体、少ないが、商品役務の出所に関する特定の情報を伝達することができる。よって、色彩それ自体、自他商品役務の識別力を有し得る。

(iv) 公共の利益

*色彩の商標としての識別性を考慮すると、色彩の利用に関し、同種商品役務を提供する同業者に対し、色彩の使用を不当に制限するといった、公共の利益を害すべきではない。色彩商標を使用する指定商品役務の限定等、あらゆる状況を考慮して、色彩商標が識別性を有するか、公共の利益を害するかを検討する必要がある。

(2) Heidelberger Bauchemie 事件

Court of Justice of the European Union C-49/02 2004年6月24日

Heidelbeerg Bauchemie (ドイツ法人)

① 対象商標



<色彩のカラーコードによる特定>

RAL5015/HKS 47-blue

RAL1016/HKS 3-yellow

<商標の説明>

The trademark applied for consists of the applicant's corporate colours which are used in every conceivable form, in particular on packaging and labels.

(出願人のコーポレートカラーであって、特にパッケージやラベルにおいて使用される、考えられるすべての態様からなる商標。)

② 指定商品

接着剤・溶剤・ニス・塗料・潤滑油・絶縁材を含む、建築業界で使用されるあらゆる

る商品

③経緯

ドイツ特許庁⇒拒絶 i) 視覚的に表されておらず、商標ではない ii) 顕著性なし
ドイツ連邦最高裁判所⇒欧州司法裁判所の先行判決

④結論 拒絶

⑤争点

輪郭及び形状のない色彩の組合せは、商標として登録され得るか。
欧州司法裁判所は、“which are used in every conceivable form” の語を問題視した。

⑥判断

“Accordingly, a graphic representation consisting of two or more colours, designated in the abstract and without contours, must be systematically arranged by associating the colours concerned in a predetermined and uniform way.”

(抽象的に指定された輪郭のない複数の色彩の組合せを視覚的に表現するためには、予め定められた統一的な方法で色彩を関連づけることにより、それが体系的に整理されていなければならない。)

登録商標としての役割を果たすためには、出所標識としての商標の機能を担保すべく、当該商標は常に需要者において明白で統一的に把握されなければならない。

ドイツ特許庁は当初から、出願人による商標の特定は、その確実性を提供できるのか、“which are used in every conceivable form” のような語法の使用が種々の異なった不確かな方法で解釈されるのではないかと懸念していた。

そのように特定された商標を登録すると、競業者から裁判所に至るまで不確実性を創出することになる。

欧州司法裁判所は、ドイツ裁判所の判断を支持し、かくしてドイツ最高裁判所は、欧州司法裁判所の先行判決に従い、本願を最終的に拒絶とする決定を下した。

(3) Sparkassen Rot 事件

Court of Justice of the European Union C-217/13 and C-218/13

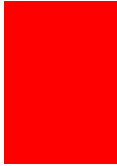
2014年6月19日

原告 Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV (ドイツ法人) (以下、「Deutscher 社」という。)

被告1 Banco Santander SA (スペイン法人) (以下、「Banco 社」という。)

被告2 Oberbank AG (オーストリア法人) (以下、「Oberbank 社」という。)

①Deutscher 社登録商標 (ドイツ登録商標第 30211120 号)



出願日：2002 年 2 月 7 日

指定役務：バンキングサービス，他

②Banco 社登録商標 (C T M登録商標第 009415605 号)



出願日：2010 年 10 月 1 日

登録日：2012 年 7 月 8 日

指定役務：保険，金融取引サービス，不動産業務

③Oberbank 社商標

< C T M登録商標第 006535389 号 >

OBERBANK (文字商標)

出願日：2007 年 12 月 21 日

登録日：2008 年 11 月 21 日

指定役務：財務，金銭的業務，保険，不動産業務

< 使用商標 >



④経緯

i) Deutscher 社が、ドイツで Santander 社及び Oberbank 社を商標権侵害で訴えた。

ii) Santander 社及び Oberbank 社は、スペイン及びオーストリアで赤色を使用していた。

iii) Santander 社及び Oberbank 社は、EU 域内での自由移動が保証されており、ドイツへの参入を阻止されるのは不当であるとして、ドイツ特許庁に Deutscher 社の商標登録無効を求めた。

iv) ドイツ特許庁は、無効不成立と判断した。

v) 事件はドイツ連邦特許裁判所に上訴された。

vi) Deutscher 社による消費者調査において、Deutscher 社商標の需要者による認知度は、65%以上であったが、連邦特許裁判所は、認知度は少なくとも70%以上必要であると判示した。

vii) 使用による識別力の獲得に関し、欧州連合司法裁判所に先行判決を求めた。

⑤争点 商標の使用による識別力の獲得

⑥欧州連合司法裁判所の判断

i) 使用による識別力獲得有無の判断は、消費者調査だけでは決められない。

ii) 使用による識別力獲得の判断基準時は基本的には出願時であるが、欧州商標指令によれば、特例として出願後に獲得した識別力についても考慮すべきとされている。よって、その特例を適用するかどうかは、EU加盟国のそれぞれの裁判所が判断すべきである。

iii) ただし、出願人は、少なくとも出願時に識別力を獲得していたことが必要であって、これを立証できない場合は、その商標は無効とすべきであると判断した。この後、欧州連合司法裁判所の判断を基礎として、ドイツ国内の裁判所で結論が出される。

*ドイツでは、絶対的拒絶理由を理由とする無効請求は、特許庁に対して請求しなければならない。

*欧州司法裁判所は、2009年、欧州連合司法裁判所に名称変更された。

(4) Nivea Blue 事件（ドイツ国内における事案）

German Federal Supreme Court IZB 65/13 2015年7月9日

Beiersdorf AG（ドイツ法人）

①対象商標



②指定商品：スキンケア・ボディケア商品

③経緯

Beiersdorf 社が使用による識別力を主張して本願商標を登録。

ユニ・リーバ社が識別力なしを理由として、取消を求めた。

ドイツ連邦特許裁判所は、本件商標は十分な顕著性がなかったとして、ユニ・リーバ社の訴えを認めて、本件商標を取り消した。

Beiersdorf 社は、ドイツ最高裁判所に上訴した。

④争点

需要者による認知度の割合。消費者調査の方法。

⑤判断

<ドイツ連邦特許裁判所の判断>

使用による識別力は、その色彩が、少なくとも需要者の75%に認知されたと調査において示された場合にのみ獲得されたと仮定される。Beiersdorf 社が行った調査では需要者の認知度は58%であった。

<ドイツ連邦最高裁判所の判断>

ドイツ特許裁判所の判断を覆し、上述の需要者の認知度75%から50%に引き下げるとともに、事案を特許裁判所に差し戻した。

Beiersdorf 社が行った調査では、誤解を招くような質問が含まれていたため、再調査を実施する必要があったからである。調査においては消費者に「青色」単色だけを示し、ニベアのもう一つの色である、白色が含まれていなかった。また、指定商品「スキンケア・ボディケア商品」の範囲は、ヘアケア商品、スキンケア商品、デンタルケア商品、化粧品等も含み、広く、多様であり、これらが単一のマーケットで取り扱われることはない。これらすべてのカテゴリーで、使用による識別力を獲得したことを立証するには不適切な調査であった。

⑥結論

Beiersdorf 社の色彩「青色」の登録存続が保証された訳ではなく、存続は再調査に委ねることになるが、最高裁判所の判断が色彩商標を登録するためのハードルをかなり低くした。ドイツにおける色彩商標の登録性はかなり厳しく、登録に至るまで、及び登録後の権利行使には強い抵抗がある。一般的に、色彩は単に商品の美的特徴に関するものであって、需要者が色彩を出所標識として認識しないからである。その結果、色彩商標は、使用による識別力を獲得したときにだけ登録され得る。

3. まとめ

我が国における色彩商標の出願登録状況は、2015年12月22日現在、出願件数443件で、すべての非伝統的商標中、最も多いのが色彩商標である。しかしながら、登録査定は1件も出されていない。本来的に独占に適さない色彩の性質に基づくものであるが、今後、登録を得るためには、使用による識別力の立証方法や色彩を商標としていかに使用していくかがポイントになると思われる。登録獲得までの長い道のりが予測され、欧州等、諸外国の事例が参考となる。

以上