

欧州連合司法裁判所、靴のソール部分を赤とした商標の
有効性に関する法解釈について大合議判決を下す

2018年6月12日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州連合司法裁判所 (CJEU) は、6月12日、色と形のみからなる商標の有効性について世界的に注目を集めている、靴のソール部分を赤とした商標 (ファッションデザイナーの Christian Louboutin 氏及び Christian Louboutin SAS 社が保有 (以下、「Louboutin」という。)) に関し、オランダ・ハーグ地方裁判所が商標に係る欧州連合 (EU) 指令 (2008/95/EC) (以下、「商標ハーモ指令 (2008/95/EC)」という。) の解釈について付託した質問 (C-642/16) に対し、大合議判決を下した。これによれば、商品に実質的な価値を与える形状 (shape) から専ら構成される標章は拒絶又は無効理由と規定する商標ハーモ指令 (2008/95/EC) 第3条 (1) (e) (iii)¹ の解釈につき、本件に係る商標は靴のソール部分に赤という色で構成される標章 (「a sign consisting of a colour applied to the sole of a high-heeled shoe」) であり、当該条項における「形状 (shape)」には該当しない (当該商標が無効とは解されない) 旨判示した。

世界的に注目を集めていた本判決について、CJEU の法務官は、今年2月、本件に係る商標は商標ハーモ指令 (2008/95/EC) 第3条 (1) (e) (iii) に該当するため無効と解されるべきである旨意見を表明していたところ、CJEU は、当該法務官の意見とは異なり、本件に係る商標は当該条項における「形状 (shape)」には該当しない (当該商標が無効とは解されない) とする結末となった。この大合議判決は、色と形のみからなる商標が EU 商標として保護されることを肯定する法解釈を示したものとして、重要な意味を持つものと考えられる。

なお、本事件の概要は、以下のとおり。

<概要>

Louboutin は、靴のソール部分を赤とした商標をベネルクス3か国 (ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ) の商標として登録していた。Louboutin は、ソール部分も含めて赤色としたハイヒールをオランダで販売していた Van Haren 社に対し、商標権侵害を主張してオランダにて提訴したところ、Van Haren 社は、Louboutin が保有する商標は無効である旨主張した。

¹ 形状の本質的な機能的特徴が技術的な結果の実現にのみつながる場合に、そのような商品の形状のみからなる標章の登録を禁ずるものと解すべきとされている。参考として、産業構造審議会知的財産政策部会第22回商標制度小委員会 (平成22年7月2日開催) 資料2-5 「新しいタイプの商標とその他の拒絶理由について」第6頁参照 (URLは以下のとおり)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark22/shiryou2-5.pdf

商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）は、商品に実質的な価値を与える形状（shape）から専ら構成される標章が拒絶又は無効理由として規定しているところ、ハーグ地方裁判所は、Louboutin が保有する商標の有効性の判断に当たっては、この規定の解釈、すなわち、この規定における「形状（shape）」の解釈として三次元的特徴だけでなく色などといった非三次元的特徴も含まれるのか否かという点が問題となるとして、CJEU に本規定の解釈について質問を付託した。

この付託質問につき、CJEU の Maciej Szpunar 法務官（Advocate General）は、2018年2月6日、法的拘束力のない意見を示した。Szpunar 法務官による本意見では、商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）は、色と形状を組み合わせて構成される標章についても適用可能であり、したがって、商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）に基づいて拒絶又は無効とされ得る旨示された。なお、本意見では、商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）における「商品に『実質的な価値を与える』形状（shape）」という点を評価する際、商標又はその権利者の名声を考慮することは認められず、あくまで、その形状本来の価値のみが関係するという点も指摘されていた。

そして、CJEU は、この付託質問に対し、Szpunar 法務官の意見とは異なり、本件に係る商標は商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）における「形状（shape）」には該当しない（当該商標が無効とは解されない）旨大合議判決で示した。本判決によれば、商標ハーモ指令（2008/95/EC）において「形状（shape）」の意味や概念に関する定義はないところ、商標ハーモ指令（2008/95/EC）、判例、及び、「形状（shape）」という用語の通常の意味、いずれを考慮しても、色それ自体（a colour per se）が「形状（shape）」を意味することはないとした。そして、本判決によれば、本件に係る商標は、靴のソール部分の（特別な）形状に関連するものではなく、靴のソール部分の色からなるものであり、当該商標は当該条項における「形状（shape）」には該当しない（当該商標が無効とは解されないと解されなければならないとした。

<参考：商標ハーモ指令（2008/95/EC）第3条（1）（e）（iii）の仮訳>

第3条 拒絶又は無効の理由

- (1) 次のものは、登録されず、又は登録された場合でも無効と宣言される。
 - (a) ～ (d) 略
 - (e) 専ら次のものから構成される標章
 - (i) ～ (ii) 略
 - (iii) 商品が実質的な価値を与える形状
 - (f) ～ (h) 略

－ CJEU のプレスリリース及び大合議判決は、それぞれ以下参照 －
(プレスリリース)

[A mark consisting of a colour applied to the sole of a shoe is not covered by the prohibition of the registration of shapes](#)

(大合議判決)

[JUDGMENT OF THE COURT \(Grand Chamber\) 12 June 2018](#)

－ 本件に関連する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[欧州連合司法裁判所法務官、商標に係る欧州連合指令の解釈に関するハーグ地方裁判所の付託質問について意見を公表 \(2018年2月9日\) \(PDF\)](#)

(以上)