

欧州連合司法裁判所，レゴブロックの立体商標の登録を認めず

2010年9月15日  
JETRO デュッセルドルフセンター

欧州連合司法裁判所（CJEU: Court of Justice of European Union）は、9月14日、レゴブロックの立体形状について、共同体商標としての登録は認められないとの判決（C-48/09P）を下した。

共同体商標規則（EC No 40/94）の第7条(1)(e)(ii)には、絶対的拒絶理由として、技術的結果を得るために必要な商品の形状のみからなら標識については登録できないことが規定されており、本判決はこの規定について CJEU が解釈を行ったもの。CJEU の下級審にあたる OHIM と第一審裁判所がレゴブロックの立体形状は商標登録できないと結論付けたのに対して、レゴ社はこれを不服として控訴して争っていたものの、CJEU はレゴ社の控訴を棄却した。

なお、CJEU は、2009年12月1日にリスボン条約が発効したことに伴って、欧州司法裁判所（ECJ: European Court of Justice）から名称変更されたが、依然として EU の法令解釈を行う最高機関としての役割を有している。また、共同体商標規則（EC No 40/94）は、2009年4月13日に発効した新規則（EC No 207/2009）に置き換えられたものの、本判決は適用時期の関係から旧法に基づいている。

本判決の概要は次のとおり。

#### <経緯>

デンマークの玩具製造企業であるレゴ社は、1996年4月1日に欧州共同体商標意匠庁（OHIM）に赤い玩具のブロックを共同体商標として登録するために出願を行い、OHIM は当初はこれを登録した。しかしながら、OHIM の無効・取消部（Cancellation Division）は、レゴブロックと同一の形状と大きさの玩具のブロックを製造しているメガブランド社の申請に基づき、レゴブロックの特別な特徴は実利的な機能を発揮するために採用されたものであって識別性を目的としていないことが明らかであるという理由によって無効との判断を下し、OHIM の拡大審判部（Grand Board of Appeal）もこれを支持した。レゴ社はこの決定を不服として第一審裁判所へ提訴した。

2008年11月12日、第一審裁判所は、同一または異なる技術的解決手段を用いて他の形状によって意図された技術的結果が達成され得るとしても、EU の法律は、意図された技術的結果の原因であってその結果を十分に得ることができる商品の形状のみを構成するいかなる形状の登録も除外する旨、判示した。この判決に対し、レゴ社は CJEU へ控訴した。

<CJEU の判断>

(1) 共同体商標規則第7条(1)(e)(ii)の対象及び拒絶の理由の範囲の解釈についての誤りに  
ついて

まず、共同体商標規則第7条(1)(e)(ii)は、技術的結果を得るために必要な商品の形状か  
らなる標識の商標としての登録を禁止し、企業が技術的な解決手段に関連する独占的権利  
を無期限に継続させる目的で商標法を利用することがないようにしている。

製品の形状が、製造企業によって開発され特許が取得された技術的な解決手段を含んで  
いる場合、特許権の期限が切れた後のその形状の商標としての保護は、他の企業がその技  
術的な解決手段を利用する機会を大幅に減少させることになる。EUの法律によれば、技術  
的な解決手段は限られた期間のみ保護を受けることができるのであって、その後は全ての  
企業が自由に利用してもよい。

次に、立法機関は、技術的結果を得るために「必要な (necessary)」商品の形状「のみ  
(exclusively)」からなる標識へと登録の禁止対象を限定することにより、商品のいかなる  
形状もある程度は機能的であり、商品の形状が機能的特徴を有するという理由のみによっ  
て商品の形状の商標としての登録が拒絶されるのは適切でないことを特に厳格に制定した。  
立法機関には、第7条(1)(e)(ii)の「必要な」と「のみ」との用語によって、技術的な解決手  
段のみを包含し、商標としての登録によって他の企業がその技術的な解決手段を利用す  
ることが実質的に妨げられることとなる商品の形状のみが登録されないことを確実にしたい  
との意図があった。

技術的結果を得るために必要な商品の形状「のみ」からなる標識が拒絶理由の対象であ  
る点に照らすと、本件のように、形状の全ての本質的な特徴が技術的機能を発揮する時に  
条件は満たされ、この意味において、技術的機能を有さない1以上の本質的でない任意の  
要素の存在は関係ない。

また、商品の形状が意図された技術的結果を得るために「必要な」場合にのみ商品の形  
状の商標としての登録が第7条(1)(e)(ii)により拒絶されるという条件は、問題とされる形状  
が技術的結果を得ることができる唯一の手段でなくてはならないことを意図しているの  
ではない。よって、同様の技術的結果を得ることができる代替的な形状が存在していてもよ  
い。しかしながら、この事実は、問題となっている形状の商標としての登録が、他の企業  
にとっての技術的な解決手段の利用可能性に影響を与えないことを意味しているわけでは  
ない。

完全に同一の技術的な解決手段を有する卑劣なコピー製品を市場に提供する競合企業に  
ついては、技術的な解決手段を開発した企業に対して、形状を構成する立体標識の商標と

しての登録による独占権を与えることによって、その企業の地位を保護することはできないが、適切な場合には不正競争に関する法律に照らして検討することができる。ただし、そのような検討は本件の審理対象外であった。

これらの理由により、控訴人による、共同体商標規則第7条(1)(e)(ii)の対象及び拒絶の理由の範囲の解釈についての誤りについての主張は却下される。

(2) 商品の形状の本質的な特徴の特定に関する判断基準の誤った適用について

本質的な特徴は標識の最も重要な要素を指すものとして解されなければならないが、OHIM 及び拡大審判部の認定、すなわち、上面に設けられた2列のスタッドが最も重要な要素で、当該要素は意図した技術的な結果を得るために必要なものであり、これらに基づき第一審裁判所は、色を除くブロックを構成する全ての要素は機能的であるとの認定をするに至った。しかし控訴人はこれが誤りであるとの主張をしていない。したがって、当裁判所はこれらの認定を再検討することができない。

なお、控訴人が主張する一般消費者の本件商品の形状に対する認識度については、識別性の議論と異なり、決定的な要素ではない。

(3) 機能性の判断基準の誤った適用について

OHIM と拡大審判部は機能的要素の形状に関する特許文献の記述に基づいて考慮しており、控訴人の主張は当たらない。

以上の理由により、控訴人による控訴を棄却する。

<参考：共同体商標規則 ((EC)No 40/94) >

第7条 絶対的拒絶理由

(1) 次に掲げるものは、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

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産若しくはサービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 通用語において又は公正かつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識若しくは表示のみからなる商標

(e) 次に掲げる形状のみからなる標識

(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

(iii) 商品に本質的価値を与える形状

(f) 公共政策又は一般に是認された道徳規範に反する商標

- (g) 公衆を、たとえば、商品若しくはサービスの性質、品質又は原産地について欺瞞するような性質の商標
- (h) 権限のある当局によって許可されていない商標であって、パリ条約第6条の3に従い拒絶されるべきもの
- (i) パリ条約第6条の3に規定するもの以外の記章、紋章又は紋章入りの盾を含む商標であって、特定の公共の利益のためのもの。ただし、その登録について適切な当局の同意がある場合は、この限りでない。
- (j) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する地理的表示を含み又はそれよりなる商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒についてのもの
- (2) (1)の規定は、不登録事由が共同体の一部にのみ存在するときであっても適用する。
- (3) (1)(b), (c)及び(d)は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性のあるものとなっているときには、適用しない。

— CJEU 判決 (C-48/09P) の全文とプレスリリースは、以下参照 —  
[JUDGEMENT OF THE COURT \(Grand Chamber\)](#)  
[PRESS RELEASE No 73/10 \(PDF\)](#)

(以上)