ブラジルでの位置商標の保護：過去2年間を省察

アドリアーニ・ボナート（Adriane N. Bonato）
GLOBAL IP Brazil（Rio de Janeiro, Brazil）商標部長
ブラジル弁護士

2021年10月１日以後、ブラジルでも、「文字商標」、「画像商標」、「立体商標」などの一般的な既存の商標保護形式に加え、位置商標の保護を申請することができるようになりました。位置商標とは、商品上の商標を付する位置が特定された商標です。ブラジルにおける位置商標の保護は、ブラジル 特許商標庁（BRPTO）規則Nº 37/2021によって施行されました。この新種の商標が保護されるようになって約２年経ったこの機に、その過去 2 年間の状況を報告します。

１．予備的考察

位置商標は、標章と、その標章が付される商品上の位置とで構成されます。商標は基本的に、単語、文字、数字、表意文字、記号、図面、画像、図形、色彩、模様、形状、またはそれらの要素の組み合わせから構成され、顕著性を有している必要があります。 顕著性とは、自分の商品と他人のそれとを識別する機能をいい、位置商標においては、商品に付された標章の位置もその機能をもたらす要因となります。

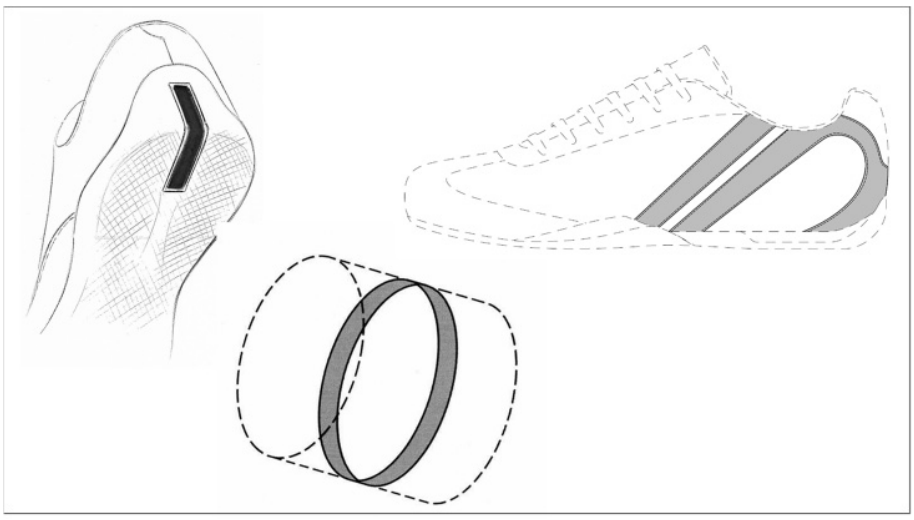
BRPTOの規則Nº 37/2021によれば、登録の対象となる位置商標は以下のようなものです。

「製品／サービスを識別し、他の同一または類似の製品／サービスと区別することができる特徴的な標章であって：

Ⅰ- 特定の支持体上の単一かつ特定の位置に標章が付されることによって形成されていること。

Ⅱ- 支持体の当該位置における標章の適用が、技術的または機能的効果から切り離され得ること。

位置商標は、たとえば、ズボンの独特な縫い目、靴の特定の場所への記号の使用、あるいは製品の不変的な箇所への色等で構成されます。ファッションの分野では、靴や眼鏡フレーム、衣服などの出所を保護するために使用され得ます。以下は、欧州連合知的所有権機関（EUIPO）の電子プラットフォームから引用したいくつかの例です。



ブラジルで位置商標の保護が認められる以前は、出願人は、商品上の位置とは無関係に標章と指定商品とを含めて商標出願し、実際には位置商標であるものを保護しようとしていました。しかし、特に単純な商標（単なる線とか、単なる色とか）の場合には、商品上の位置との組み合わせで市場において特別顕著性が発揮されていても、そこに特別顕著性を観ることができるように出願することができませんでした。

ブラジルにおいても、位置商標の保護は歓迎すべきことであり、市場が競争上の優位性を獲得するための新たな方法を模索していた時期であったこととともあいまって、製品に独自の差別化を与えることができる位置商標は、ブラジル市場における製品やサービスに対する投資の拡大につながりました。商標制度のこの新しい機能により、詐欺や偽造の可能性から商品を保護する新しい手法が実現されたのです。

２．ブラジルにおける位置商標保護の過去２年間

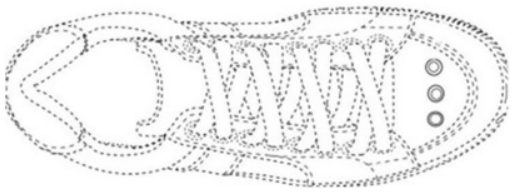
2021年10月１日以後の２年間で、270件の位置商標の出願がBRPTOになされ、43件が拒絶され、登録されたのは１件のみでした。残りの案件は係属中または取り下げとなっています。

前述の通り、BRPTOの規則N° 37/2021によると、位置商標とは、商品またはサービスを識別し、他人の同一または類似の商品またはサービスと区別することができるように、所定の支持体の特定の位置に標章が付されることによって特徴的な全体的印象をもたらす標章です。加えて、支持体の当該位置に標章が適用されることが、技術的または機能的効果から切り離すことができるものである必要があります。

また、BRPTOの規則08/2022号には、標章の識別性の分析は、特定の支持体への標章の適用から生じる全体的な印象の下で行わなければならないと定められています。全体的な印象は、以下の特徴を考慮しなければなりません：(i) 位置の独自性（商標としてに伝統的に適用されている位置ではないこと)、(ii) 標章の識別性（同じ市場セグメントに存在する他の標章と区別可能な能力を有していること)。なお、標章に適用される位置がユニークであればあるほど、その位置商標の全体的な印象の識別可能性は高くなります。

これまでのBRPTOの審査経過から、現在の状況は、BRPTOによる登録審査基準の適用、特に位置商標の識別性と独自性の特徴に関してかなり厳格であり、その結果、多数の拒絶査定が出され、BRPTOによる登録査定は１件のみという結果になっています。

現在（2023年10月）、唯一の登録査定は、2023年５月30日付でなされたもので、ブラジルの衣料品会社TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A（商標OSKLENで知られる）に与えられました。同社の出願に係る位置商標は、スニーカーのアッパー部分に適用される３つのアイレットです。



この出願は2009年にBRPTOに提出されましたが、当時は、ブラジルで位置商標は認められていませんでした。BRPTOの規則Nº 37/2021の施行後、当該商標出願は位置商標のカテゴリーに組み替えられて審査されました。BRPTOの査定内容によると、スニーカーの表面にアイレット（空気循環のための穴を形成するための金属製のリング）が存在することは一般的であるが、マーケティング調査の結果、出願人の発案にかかる形式で３つのアイレットを連続して使用している状態は他の履物会社の製品には存在せず、したがって、この標章は位置商標として機能する識別力を有すると理解されました。

その一方で、CLERMON ET ASSOCIESが所有する有名なルブタンの赤い靴底に関する商標出願を拒絶した2023年５月30日付けの象徴的な査定を含め、多くの拒絶査定が、独自性と識別性の要件の欠如を理由になされました。

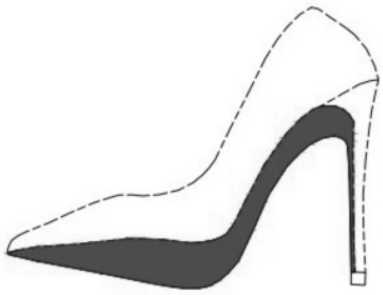
この審査においてBRPTOは、この商標は女性用ハイヒールサンダルに適用される赤色のみを包含するものであり、識別力の要件に適合しないと判断しました。この決定を不服として2023年７月31日、出願人はブラジル連邦裁判所に提訴し、同裁判所は2023年８月10日付でBRPTOの拒絶査定の効力を停止する仮処分を認めました。

この仮差し止めでは、ルブタンの赤い靴底の位置商標は、支持体上の単数かつ特定の位置にある標章の適用によって構成され、「いかなる技術的または機能的効果」と関連するものではないことが強調されました。

また、同決定は、この色が支持体（靴）全体を占めるのではなく、特定の位置（踵に相当する部分を除く靴底）を占めることも強調しています。さらに、靴底は商標を付けるために伝統的に使用されてきた位置ではない点にも言及されています。

さらに判事は、ルブタンの赤い靴底を出願人が自社製品の視覚的アイデンティティとして広く使用していることは「公知の事実」であり、この特徴は高級品を求める消費者だけでなく、ファッションやアクセサリー市場に関心を持つすべての人に認識されていることも強調しました。この文脈では、この特徴的な靴底の色の無差別な流用は、市場での混乱を招き、消費者そして商標の所有者に損害を与える可能性があります。

実際、有名なルブタンの赤い靴底を流用する観点から、同様の赤い靴底を位置商標とした商標出願を他のブラジルの会社がすでにおこなっており（924947462号―審査結果待ち）、CLERMON ET ASSOCIESがルブタンの赤い靴底に関する既存の権利に基づいて異議申立をしています。



上記出願の審査経過は、CLERMON ET ASSOCIESが所有する著名な標章（赤い靴底）の使用と登録をBRPTOが許可することになっていくだろうとの推察を正当化するように思われます。

BRPTOに位置商標登録出願を拒絶された著名な出願人が他にも数多あることは注目に値します。例えば、Saf-Holland Gmbh、Valentino S.P.A.、Veja Fair Trade Sarl and Vans, Inc.,、Clark Equipment Companyなどです。これらの出願人の位置商標が、本国の商標庁やパリ条約加盟国の商標庁で登録を認められているにも関わらず、BRPTOでは拒絶されました。

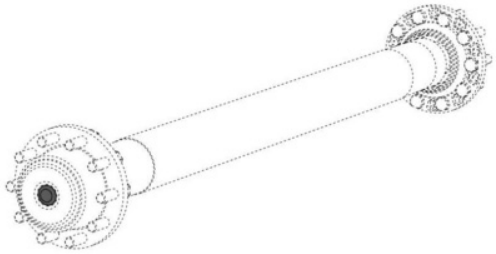
以下に、例を列挙します。

１．位置商標として出願された標章の全体的印象に特徴を与える要素がなく、単なる単一色に対して排他的権利を主張するにすぎない商標であるとして拒絶された例：

- CLERMON ET ASSOCIESの赤い靴底：

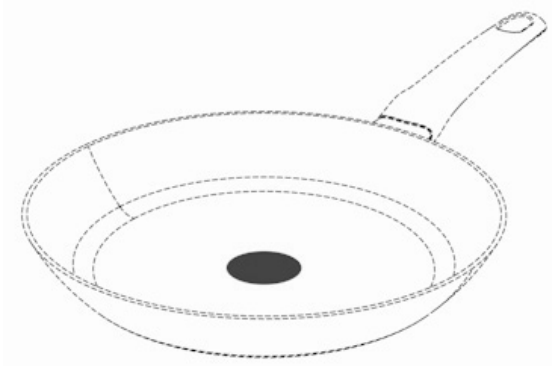
(*) 欧州連合司法裁判所では保護が認められている。

- SAF-HOLLAND GMBHの赤い回転軸：



(*) ドイツ工業所有権庁によって保護が認められている。

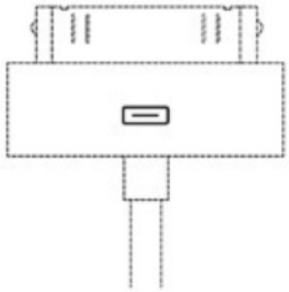
- TEFALの赤丸印：



(*) フランス工業所有権庁によって保護が認められている。

２．支持体の、主に技術的または機能的な特徴を有する領域に適用された標章であるとして拒絶された例：

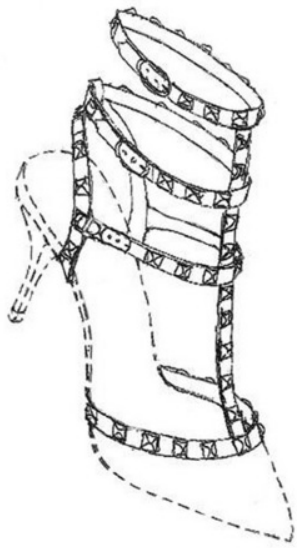
- APPLE INC.：



３．支持体上で明らかに装飾的な要素を含む標章であるとして拒絶された例：

- STRATEGIC BRAND GROWTH, LLC：

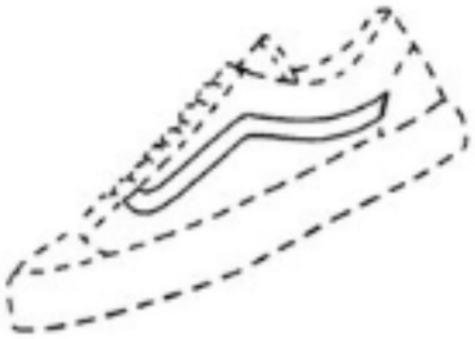
- VALENTINO S.P.A.：



(*) イタリア工業所有権庁による保護が認められている。

４．支持体上の位置の独自性（商標としてに伝統的に適用されている位置ではないこと）の要件を満たしていないとして拒絶された例：

- VANS, INC.：



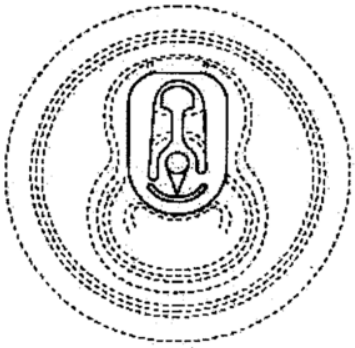
(*) ベネルクス、イタリア、アイルランド、ポーランドの工業所有権庁が保護を認めている。

- AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED：

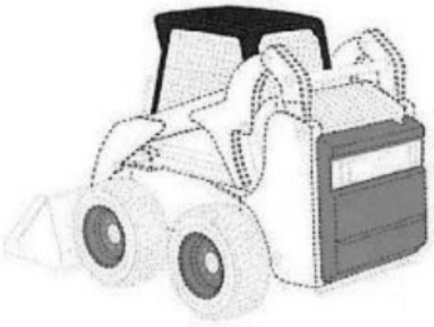
(*) ベネルクス、デンマーク、フランスの工業所有権庁によって保護されている。

- ALPARGATAS S.A.:

- ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.:



５．支持体上の位置を特定しなかったことで拒絶された例：
- Clark Equipment Company（商標は、３つの位置に配置された要素の組み合わせに適用され、そのうちの１つはトラクター上部のカバー（黒色)、もう１つは車輪（オレンジ色)、そして３つ目はトラクターの後部（オレンジ色）である。)：



(*) 欧州連合知的財産庁により保護されている。

以上のように、BRPTOによる位置商標の認定に関して、落胆させられるような経過状況が存在します。しかしながら、OSKLENのスニーカーに位置商標を認めた決定により、他の企業がBRPTOに同じ決定を求める余地が生まれたことは大いなる期待と言ってよいでしょう。

さらに、法的観点からは、位置商標に関する登録可能性規則の運用は今後、運用開始直後の状況から大きく変化していきそうです。行政（BRPTO）および司法（ブラジル連邦裁判所）の両分野で近々、いくつかの新しい決定があることが予想されています。それらの決定が、ブラジルにおける位置商標の保護に関する今後の指針となるでしょう。

ブラジルで位置商標を登録しようとする外国企業には、位置商標に関する商標権取得の可能性を高めるために、ブラジルにおける位置商標の登録に関する規則を定めたBRPTOの規則Nº37/2021のみならず、位置商標に関するBRPTOの今後の査定・審決の内容、そして裁判例の動向をしっかり追うことをお勧めします。

著者紹介
アドリアーニ・ボナート（Adriane N. Bonato）
ブラジル弁護士
GLOBAL IP Brazil（Rio de Janeiro, Brazil）
商標部長
ボナートは、15年以上の経験を持つ知的財産弁護士です。ブラジル特許商標庁における商標出願、権利移転、行政紛争のすべての段階において深い専門知識と経験を有しています。GLOBAL IP Brazilでは、国内外のクライアントのブラジル商標の権利化及びの大規模な商標ポートフォリオの管理を担当しています。
【参考】https://www.gip-brazil.com

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com