

ブラジルにおける物品デザインの 商標的保護



Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema
Moreira

Filipe Cabral
(弁護士)

Vanessa
Azambuja
(弁護士)

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira は、1900年に設立されたブラジル最大の知財専門法律事務所である。現在、280名の弁護士および900名以上のスタッフを擁し、リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジリアにオフィスを有している。Cabral氏は20年以上の経験を有するパートナー弁護士で、商標を専門としている。Azambuja氏は知財全般を担当する弁護士である。

概要

パッケージは、多くの場合、消費者が最初に目にする特定の製品の外観であり、パッケージが購入の決め手となることさえある。

それゆえ、製品またはそのパッケージのデザインは、消費者が特定の製品を確認および記憶する上で大きな影響を及ぼすと推定される。

製品デザインの重要性を考えると、企業が独自のレイアウトの開発に多大な時間と資金を投入し、ブランドに対する消費者の愛着を獲得しようとするのも驚くには当たらない。

このような状況において、第三者による市場への参入および当該市場で既に確立された製品デザインの利用を容認し、消費者による誤った関連づけまたは混同さえも引き起こすことは、公正とは言えない。

ブラジル産業財産法（IP法）は、製品の外観における色の組合せや語の配置といった、製品のトレードドレスを構成する要素を保護する仕組みを定めている。

場合によっては、ブラジルで商標登録を取得していない会社であっても、自社の製品デザインの侵害を阻止できる可能性がある。

詳細および考察

IP法の定義によれば、商標とは、特定の商品または役務を異なる出所のものと区別するために使用される、視覚的に認識可能な識別性のある標章である。それゆえ、原理上は、製品デザインを商標とみなすこともできる。

製品のトレードドレスの登録に関する明確な法規定が存在しなくても、以下に示す例のように、製品デザインについて平面の文字および図案を構成要素とする商標登録を取得することが可能である。

登録番号	商標	分類/商品
840375263		国際分類第 29 類 主にポテトチップスからなる スナック (…)
901572888		国際分類第 32 類 飲料用調製品；飲料用シロップ；ノンアルコール飲料 (…)
840376782		国際分類第 3 類 練り歯磨き、口内消毒薬

907471870		<p>国際分類第3類 洗濯および掃除用洗剤</p>
-----------	---	-------------------------------

注意すべき点として、ブラジル産業財産庁（INPI）の新しい商標審査ガイドライン（2017年7月発行）によれば、一般的に使用されるパッケージの写実的表現は、デザイン化の有無に関係なく、色を指定する場合であっても、十分な識別性があるとは認められない。

INPIの審査官は、出願人に対し、パッケージやラベルの画像を含む、当該出願の登録できない要素を削除する補正を求めるオフィスアクションを発行することができる。

さらに、出願人は、IP法に記載された制限について、とりわけ一般的な標章の登録禁止、広告手段としてのみ使用される標章または表現の登録禁止、および色の登録禁止（特徴的な方法による色の配置または組合せを除く）について考慮しなければならない。

立体的形状が製品の識別性のある要素のひとつでもある場合、かかる形状を立体商標として保護することができる。ただし、IP法は、製品の必然的または一般的な形状を商標として登録することはできないと述べ、立体商標の登録に対する明確な制限を定めているため、INPIの審査官は立体商標出願を極めて厳密に審査する。

IP法に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。

審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、以下に示すように、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。

登録番号	商標	分類/商品
822174391		国際分類第 18 類 皮革および合成皮革、スーツケース、旅行バッグ、通学かばん、バッグ、ハンドバッグ、バックパック、傘
820963712		国際分類第 30 類 この区分に含まれる菓子、チョコレートおよびチョコレートキャンディ、菓子、アイスクリーム、蜂蜜、糖蜜、キャンディ調整用パウダー
905344642		国際分類第 31 類 動物用食品
911211578		国際分類第 33 類 アルコール飲料（ビールを除く）

会社が自社の製品デザインを構成する要素の商標登録を獲得しており、ライバル企業が同じ製品に同じレイアウトを使用し始めた場合、先の商標登録を根拠にかかる商標権侵害を阻止することが可能である。

しかし、ブラジルにおいて、製品デザインの商標登録を取得していない会社が、ブランド名は異なっても、同一または類似の装飾を施す製品の製造または販売を行う第三者と遭遇することは珍しくない。

先述したように、製品によっては、そのデザインが特定の会社の製品を購入する際の決め手となる。それゆえ、消費者が別の製品のレイアウトとほぼ同じデザインの製品を目にした場合、その消費者は少なくとも双方の製品を誤って関連づけてしまい、新しい方の製品が自分の知っている製品の設計変更であると誤解する可能性がある。

他社の利益にただ乗りするフリーライダーによって引き起こされる、同一市場における2つの製品の誤認および混同は、被害企業に深刻な損害を引き起こすと共に、フリーライダーの製品がそれを誤って購入した消費者の期待にそぐわない場合、被害企業にとっては市場における立場だけでなく信用も失うことになりかねない。

この場合、被害企業は、以下に示す IP 法第 195 条(III)項および(IV)項に基づく不正競争を主張して、かかる侵害を阻止することができる。

第 195 条：次の行為をする者は、不正競争の罪を犯すことになる。

…

- (III) 自己または第三者の利益のために、詐欺的手段を用いて他者の顧客を不当に獲得すること。
- (IV) 製品または事業体の混同を引き起こす方法で、他者の広告表現もしくは商標を使用し、またはこれを模倣すること。

これに関して、ベルギービール DUVEL とブラジルのビール名 DEUCE が関与する事件で、リオデジャネイロ州控訴裁判所が最近出した重要判決について触れ

ておきたい。この事件において、第一審の裁判官は、ブラジルの会社が DUVEL のトレードドレスを侵害したと判示し、不正競争行為に当たると述べた。

DUVEL vs DEUCE 事件

Duvel は、市場で 100 年以上売られているベルギービールである。2014 年に、ブラジルに住むベルギー人、Xavier Depuyd は、Deuce という名称のビールを発売した。

まもなく、Duvel は、リオデジャネイロの州裁判所に、Deuce のボトルは多くの点で Duvel ビールと共通していると申し立て、トレードドレス侵害訴訟を提起した。



DUVEL



DEUCE

色の組合せやデザイン化された文字など、視覚的要素における「一致」の他にも、双方の文字「deuce」および「duvel」は異なる言語で「悪魔」を意味する上に、双方のビールはどちらもゴールデン・エールであった。

第一審裁判官は、Depuyd の意図が Duvel のレイアウトに似せることであったと判断し、Depuyd が Duvel のトレードドレスと十分に区別可能な程度に Deuce の視覚的表現を変更した上で、Deuce の販売店に当該製品のあらゆる視覚媒体による宣伝を禁じる暫定的差止命令を認めた。

暫定的差止命令は、後に追認された。Dupuyd は、Deuce のボトルの視覚的要素の変更に加え、精神的損害賠償として Duvel へ2万リアル（約6,000 USドル）の支払いを命じられた上に、Duvel のトレードドレスの侵害に起因する物的損害についても、Duvel への賠償を言い渡された。

被告による控訴は、リオデジャネイロの州控訴裁判所の第11民事部により退けられた。その判旨を以下に示す。

『たとえ直接的な混同は見られないとしても、視覚的要素およびトレードドレスの全体的な類似に照らし、とりわけ文字の書体、ラベルのレイアウト、色の組合せ（白と赤）、ポルトガル語に翻訳すると同じ意味（悪魔）、ボトルの形状、双方のビールがゴールデン・エールであるという事実に鑑み、関連づけによる混同、購入前の混同および購入後の混同の可能性が認められる。双方のボトルのトレードドレスの分析により、係争商標の間に誤認を引き起こす可能性があることは明らかである。ラベルが変更された後でさえ、類似性は残るため、混同を避けることはできない。それゆえ、消費者は同じビールの設計変更であると誤認するであろう。』

控訴審の裁判官は、Deuce と Duvel のラベルはほぼ同一であると判断し、双方の製品が同じ性質および種類であり、同じ営業範囲のものであるため、控訴人は Deuce のラベルの使用によって、Duvel の顧客を不正に獲得し、双方の会社を混同させ、結果的にベルギー企業に損害を与えることが可能であったと述べ、精神的損害賠償を追認した。

上記判決は、ブラジルにおけるトレードドレスの保護を確認すると共に、ブラジルの裁判官が、産業財産権侵害事件における判決の質を向上および進化させていることを証明している。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)