

ブラジルにおける商標の 重要判例



Filipe Cabral
(弁護士)



Fernanda
Mascarenhas
(弁護士)

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema
Moreira

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。Mascarenhas氏は知財全般を担当する弁護士である。

概説

ブラジル産業財産法（IP法）第124条は、以下に該当する標章の商標登録を禁じている：「識別の対象となる商品または役務に関連して、一般性、必然性、共通性、通常性もしくは単に記述的な性格を有する標章、または商品もしくは役務に関して、その性質、原産国、重量、価格、品質および製品の生産もしくは役務の提供の時期に係わる特徴を示すために通常使用される標章。ただし、十分に識別性を有する態様で表示されているものはこの限りではない。」

上記の規定に照らして、ブラジル産業財産庁（INPI）は、一般的ないし記述的な文言から成る標章が市場における継続的かつ明示的な使用を通じて識別性を獲得し、それゆえに消費者から商標として認識されている場合であっても、そのような標章の登録出願を拒絶している。

INPIは、使用による識別性の獲得や「二次的意義の法理」（Secondary meaning doctrine）を支持するような規定は、ブラジル法には存在しないと解釈

している。こうした解釈に基づき、INPI は、標章の識別性を分析する際に、その使用状況を考慮していない。

本来は識別力を持たない標章が、実際に特定の商品または役務を他から識別する機能を果たしており、それゆえ二次的意義の法理に基づき商標登録を獲得するためには、通常、ブラジル連邦裁判所に訴訟を提起する必要がある。

訴訟の詳細および考察

INPI の解釈はともあれ、二次的意義の法理はブラジル法によって支持されている。ブラジルは、パリ条約の成立時からの加盟国であるが、同条約第 6 条の 5 の C (1) は、商標の識別性の分析に関する基準を以下のように定めている。

「商標が保護を受けるに適したものであるか否かを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。」

この規定に基づいて言えば、特定の標章が商標保護に値するか否かを確認する際には、商標の使用状況、特に商標が市場で使用されてきた期間を考慮すべきなのである。

それゆえ、特定の標章が事実上の識別力を有しているのであれば、その識別力が市場における当該標章の使用によって獲得されたものだとしても、その標章は下記の IP 法第 122 条に示された法定要件を適正に満たしている。

「視覚的に認識可能な識別性を有するあらゆる標章であって、法律により禁じられていないものは、商標として登録を受けることができる。」

上述した事情にも拘わらず、INPI は現在も、記述的標章の登録を一切認めていないのが実状である。それらの標章が、消費者の間では実際に特定の商品または役務に関する出所表示として機能しているか否かは問わない。

以下に紹介する商標「POMODORO」に関する訴訟は、まさしく上記のような状況を具現したものであった。INPI が、ブラジル市場に非常に古くから出回っているトマトペーストの商標「POMODORO」の出願を拒絶したのである。この拒絶の根拠となる INPI の主張は、「pomodoro」という言葉はイタリア語でトマトを意味するため、商標としての保護に値しないというものであった。この INPI の決定を覆すために、「POMODORO」の商標出願人は、連邦裁判所に訴訟を提起したのである。

「POMODORO」訴訟

連邦裁判所は、その象徴的な判決の中で、二次的意義の理論を適用して、商標「POMODORO」の登録を認めた。

すべての始まりは、Companhia Industrial de Conservas Alimenticas（通称 CICA）が、1984 年に「POMODORO」の商標を付したトマトペーストをブラジル市場で発売した時であった。この製品は、すぐに当該製品カテゴリーで最大の人気商品となり、数年後には多国籍企業の Cargill がその商標を買い取った。

「POMODORO」の商標が出願されたのは、2001 年のことである。この商標は、トマトペーストおよびトマトソースを含む 29 類および 30 類に文字商標として出願された（出願第 823198219 号および 823198227 号）。2008 年に、トマトを意味するイタリア語「pomodoro」と同一の「POMODORO」は記述的であるため商標としての登録要件を満たしていないという理由で、INPI はこれらの出願を拒絶した。この INPI の決定は、その後の不服審判の段階においても支持された。

INPI の審査では、出願された商標と商品のみが考慮され、出願人が提出した証拠書類はすべて考慮されなかった。つまり、INPI は、過去 30 年間にわたって国内市場で当該商標の宣伝に費やされた多大な投資を考慮に入れなかったのである。それだけでなく、INPI の審査は、ブラジル人口全体で見た「POMODORO」商標の認知度が高いこと(58%)を示す市場調査の結果も考慮に入れなかった。

その後、INPI の審決を不服として、当該商標出願人は、原告として連邦裁判所に訴訟を提起した。判決は、二次的意義の理論は一般名称的な語を流用した商標には適用しえないという INPI の主張を認めなかった。(一般名称的な語とは、その語の一次的な意義が商品そのものを指すような語のことである。)

連邦裁判所の審理において、原告は、市場調査に基づいて INPI の主張に対し反論した。この市場調査は、「POMODORO」商標から原告の製品を自動的に連想する人の割合が高いこと(58%)を示しているだけでなく、イタリア語の「pomodoro」の意味を知っている人はブラジル人口のごくわずか(1%)に過ぎないことを明らかにしていた。全人口の 99%が意味を知らない言葉を、INPI が「記述的」な言葉に分類した点は疑問が残る。INPI が当該商標の登録を拒絶したことは、消費者市場の現実に合致していないように思われる。

判決前の会議において、Abel Gomes 判事は、問題の語が記述的であるという解釈を改めて支持し、原告の訴えを棄却する方に 1 票を投じた。

これに反対意見を提起した Paulo Espírito Santo 判事は、原告の訴えを認める方に投票した。同判事は、語気を強めて自らの意向を表明し、「POMODORO」の商標がブラジル国内で広く知られていることが議論の余地なき事実である以上、当該商標の登録を認めることは正当性の問題であり、同様な状況で「LIGHT」、「SUPER BONDER」、「AMERICAN AIRLINES」といった商標の登録(原告が提示した他者商標の登録事例)が既に認められていると述べた。

議決権を有する3人目の Ivab Athié 判事は、判事たる者は生活に関わる事実に敏感でなければならないと述べた上で、消費者は「POMODORO」がトマトのことだと知らず、原告の製品のことだと認識していると述べた。これにより、同判事は原告の訴えを認める反対意見に従うこととなった。事実審理の閉廷後、訴訟法に定められた形式に従い、第2判事団に所属する判事2名が召集されて議決に参加することとなり、召集された Messod Azulay および Simone Schreiber の両判事は反対意見を支持し、4対1の多数決で、原告の商標「POMODORO」の登録を認める判決が下された。

連邦裁判所の最終的な判決の論旨は、以下のようなものであった。

『IP法第124条は、識別の対象となる商品または役務に係する一般的な語もしくは通常使用される語の登録を禁じている。一般的な名称に基づく独占権が生じるのを防ぎ、不正な競争慣行を避けるためである。しかし、本件の場合、問題となっているのは弱い商標である。その意味自体を私的に独占することはできないが、消費者はこれを一般名称的な語ではなく商標として認識しており、提供された製品を他の競合製品から区別するという役割を果たしており、出願人と消費者の双方の利益を保護している。』（AC 2014.51.01.00651-1, TRF2, 1st Panel, Fed. Justice Abel Gomes, Espírito Santo 判事の決定投票に従った多数決による判決、判決年月日：2017年8月21日）

連邦裁判所が示した上記の判決は、使用による識別性（二次的意義）を獲得した商標に有利な判断を示した重要な先例となる。

外国語に由来する言語要素を持つ商標にとって、登録を取得するための新たな門戸が開かれたことになる。市場調査によって証明される消費者の認識は、外国語の言葉の一次的な意義に優るはずだからである。

今回の判決により、連邦裁判所は、INPI が適用している過剰な形式主義にも関わらず、市場の現実に応じて法を解釈し、産業財産に保護を与えるという健全な良識を示したと言える。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)