

海外における書籍の題号からなる商標の取扱いについて¹

平成27年12月

1. 米国

米国では、書籍の題号については、音楽作品や演劇作品等を含む、いわゆる創作物のタイトルとして、その媒体を問わず一括して扱われる。識別力に関しては、出願に係る商標が、指定商品又は指定役務の特徴等を単に説明するようなものである場合、拒絶の対象となる。加えて、これら創作物のタイトルに関しては、商標として機能するものであるか否かが問われる。実務上は、「一連の作品」のタイトルでない場合は拒絶の対象となる。

書籍の題号について特に記載があるものとしては、TMEP§1202.08「Title of a Single Creative Work」がある。歌手名等の場合と同様に、書籍のタイトルは出所を表示する機能があるかという観点での拒絶理由である。ここでは、「単一の創作物のタイトル又はタイトルの一部は、一連の創作物に使用されているのではない限り、商標法第1条、第2条及び第45条に基づき、拒絶されなければならない」(TMEP§1202.08)とされ、主登録簿及び補助登録簿のいずれにも登録することはできない。

ただし、その創作物が単一ではない場合、すなわち、出願商標が一連の創作物に使用されている場合は拒絶されない(TMEP§1202.08)。出願商標が付された書籍が一連の創作物であることを証明するには、例えば、当該書籍に「第1巻」、「第1部」、「Book 1」といった標識が付されているなど、シリーズであることを示す証拠を提出すればよい。また、定期的に出版されるような出版物は「単一の創作物」ではない。

例えば、雑誌や単行本、連載漫画、ガイドブック、学校用教材が例として挙げられている(TMEP§1208(b))。ある書籍について、内容が変更されていれば、第2版などの場合も単一の創作物とはみなされない(TMEP§1208(b))。また、著作物の名称がシリーズ全体を示すものであることが必要である(TMEP§1202.08(c))。

2. OHIM

有名な書籍の題号であり、一般消費者がその題号を見た場合に、その書籍のストーリーを意味するような場合、このような題号を書籍や印刷物を指定して出願すると、指定商品又は指定役務の関係で記述的な標章であり、出所表示としての機能を有しないとして拒絶となる。

書籍の題号については、ガイドライン 2.2.3「Titles of Books」に記載がある。この位置づけは、記述的商標(CTMR 第7条(1)(b))に該当する例の一つとして挙

¹ (「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」平成26年2月 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h25_report_02.pdf) から引用。

げられている。「有名なストーリー又は本のタイトルのみからなる商標はその内容としてのストーリーが表現される商品又は役務との関係において、CTMR第7条(1)(b)に基づき、拒絶される。」とあり、書籍の題号が有名である場合、商品又は役務との関係において識別力がない商標に該当する(CTMR第7条(1)(b))。その理由は、あるストーリー又はタイトルが、長期間よく知られて一般に親しまれるようになると、通常、そのタイトルは言葉の一部に組み込まれ、その特定のストーリー以外の意味をなさなくなるためであるとしている。

ただし、問題となるタイトルが関連消費者に非常によく知られており、かつ商品又は役務との関連でその有名な書籍の内容やタイトルを示すものとして認識されているような場合に限り拒絶とすべきであるとも記載され、目安として、何版にもわたって出版され、多くのテレビや劇場、映画等を通じて非常に多くの観客が鑑賞しているような状態であるとしている。例としては、「シンデレラ」や「ピーターパン」のようなタイトルを挙げている。

3. 英国

書籍の題号は、直接的に書籍の内容を示すような名称の場合、及び有名な創作のキャラクター又はストーリーの名称であって、長期間浸透しているものについては、商品又は役務の内容を示すものであり、識別力がないとして拒絶される。この場合、拒絶となる商品又は役務は、書籍や印刷物等に限らず、対象となるストーリーに関連する商品等も拒絶の対象となる。

書籍の題号については、商標審査ガイドの「FAMOUS FICTIONAL CHARACTERS/STORIES」に記載がある。商標審査ガイドによると、有名な創作のキャラクター又はストーリーの名称であって長期間浸透してきたものやよく知られているようなものは、ストーリーやキャラクターの名前として理解されるとし、これらは商品又は役務の特徴を表示するものであり、商標法第3条(b)及び(c)により拒絶の対象となる。

4. ドイツ

書籍の題号等からなる商標を出願した場合、指定商品又は指定役務との関係で拒絶となる可能性がある。しかし、著作物の標題に該当するため、「取引上の表示」として保護される。

5. 韓国

書籍の題号が指定商品又は指定役務の内容を示すにすぎない場合には、識別力がないとして拒絶となる。ただし、出願前から使用しており、その使用により識別力を獲得していれば登録が可能である。

商標審査基準第8条(性質表示商標)13 6 に書籍の題号について記載されている。この第8条は、商標法第6条第1項第3号に対応する。ここでは、「書籍及び定期刊行物の題号(Title)は、その題号が直接的に書籍や定期刊行物の内容

を示すものと認定される場合には、本号に規定する品質を表示したものとみる。録音済み磁気テープ、録音済み磁気ディスク、録音済みコンパクトディスク(CD)、映像が記録されたフィルム等の題名についても、これに準じて判断する。」と記載されており、書籍の題号からなる商標を出願した場合、指定商品との関係で拒絶される可能性がある。

また、同条解釈参考資料17には、書籍のタイトルが直接書籍の内容を表示する場合、商標法第6条第1項第3号に該当するとし、拒絶となる書籍の題号の例を挙げている。識別力のない題号の例としては、「産業財産権法」、「経済学」、「行政学」、「民法総則」、「国文法」、「英語」、「現代文学全集」、「英韓辞典」がある。また、識別力のある例としては、「氷点」、「ソウル夜曲」、「サムファ英韓辞典」がある。なお、最後の「サムファ英韓辞典」の例は、「サムファ」の部分に識別力が認められるため、商標全体として識別力が認められる(商標審査基準第8条解釈参考資料17)

6. オーストラリア

書籍の題号については、それが有名である場合、識別力の規定(商標法第41条)を定型的に適用すべきではないとし、まず当該書籍がパブリックドメインに該当するか否かが判断される。パブリックドメインに該当する場合は登録することはできないが、該当しない場合、登録が可能である。

書籍の題号については、商標審査マニュアル Part 21 及び 22 に記載があり、書籍の題号に限らず映画や戯曲、楽曲等を含む創作物全体を扱っている。ここでは、「著名な本、小説、物語、戯曲、映画、舞台演劇、歌及びミュージカル作品のよく知られたタイトル又は名称からなる標章であることをもって、第9類、第16類に係る指定商品及び第41類に係る指定役務に対する拒絶理由として、定型的に商標法第41条を適用すべきではない」としている。ただし、その作品が明らかにパブリックドメイン(Public Domain)に属している場合は、商標法第41条が適用され、拒絶となる。また、第9類及び第16類の商品、及び第41類の役務を指定して直接的にその内容を示す商標については、第41条に基づいて拒絶すべきであるとしている。ある商標が特定の内容を示すものであるが、他の取引者が当該取引者の商品又は役務を示すものとして使用することがないようなものであるときは、拒絶理由とすべきではないと記載されている。