

立体形状:知的財産と競争政策上の課題

－日本の商標保護制度に関する比較法的意見(*)

招へい研究者 アポストロス・クロノボラス(**)

立体的標識を商標法上保護可能な対象と認識することにより、幅広い範囲で法的な疑義が生じた。

このような法律上の問題の一部については、保護のしきい値を調整することで対処できる。保護要件を引き上げれば、製品形状に排他的権利を付与することで、消費者が製品の商業上の出所をその意匠に基づき確認でき、したがって競争の促進による大きな利益が生まれるよう確実を期することができる。立体商標に基づいた事業戦略について取引者に保護を与える可能性という観点では、保護のしきい値を引き下げることにも理にかなっている。また、商標権のこのような拡張により、差別化された製品との競争の活性化に伴う利益がもたらされる場合、保護のしきい値を引き下げた方が消費者の利益になる。

しかしながら、商標法は主に機能性の法理により、商標保護がもたらす競争制限的な効果に関する懸念に対処している。

機能性の法理に関して、実用新案や意匠登録を付与する基盤となる政策に反したり、競争に悪影響を及ぼしたりなどの理由で製品形状の商標保護が全面的に否定されねばならないのは、いかなる場合かを明らかにすることがこの研究の最終的な目標である。

I. はじめに

製品形状は、消費者が、それをもとに商品の商業上の出所を特定している場合も多いため、これが商標として保護し得る標識に含められてきたのは当然である。取引者の側から見ると、取引者が特定の製品形態を採用する場合、その商品の商業上の出所を効果的に表示することが動機になっている場合が多い。また、トレードドレスの選定は、製品を差別化し、消費者の目から見た魅力を高める最も重要な手段の一つである。

他方で、製品形状を商標として保護すると、製品の独占をもたらし、期間が限定されている特許権その他の排他的な知的財産権の保護期間が延長され、特許類似の権利を生み出し、さらに、既に公知となっている製品形状を模倣しようとする競業者の権利を妨げる可能性もある。商標法により、取引者、その競業者及び消費者の、衝突しやすく、紛争に至りかねない、立体商標に関係する多様な利益の釣り合いをとらなければならない。実際には、トレードドレスを保護することによる社会的便益と社会的費用との釣り合いをとるためにこれが必要である。

識別力要件の適用には、そのような利益の均衡が必要とされる。保護が与えられるのは、通常の場合、問題の製品形状の本来の識別力又は後天的識別力のいずれかによって市場の透明性に寄与するという目に見える社会的便益が存在する場合である。もっとも、問題の製品形態が実際に商業

上の出所の表示として機能している場合でも、トレードドレス保護が社会的に望ましくない場合もある。トレードドレスとしての権利を主張することで、競業者の、競争し、存続期間が満了した実用新案に開示された発明を実施し、既存の技術的解決方法を自分たちの製品に組み込む権利を妨げる場合がこれに当たる。その場合、機能性の法理が介入し、トレードドレスの保護を制限する。

本研究の狙いは、商標に関係する基準をその目的に基づき適用するための重要な基準を分類し、その論拠を明確に説明し、その正確な適用法を示すことにある。機能性の法理に関して、実用新案、特許の付与の基礎となる政策に反したり、競争に悪影響を与えたりするという理由で製品形状の商標保護が否定されねばならないのは、いかなる場合かを最終的に明らかにすることが本研究の目的である。

II. トレードドレスを保護することによる社会的費用と社会的便益

トレードドレス保護は、市場の透明性を高めることで大きな社会的便益を生み出す。製品形状は、消費者の調査費用の節約に極めて効果があるため、ある種の文脈において、最も効果的なタイプの商標である。例えばスーパーで買い物をする場合、消費者は、棚に近づき、小さなロゴを読み取らずとも、トレードドレスを目印にすることで、買いたい製品を素早く見つけることができる。さらに、製品形状は、製品が使われ

(*) これは特許庁委託平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25～27年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究所の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

(**) ロンドン大学クイーンメアリー商事法研究センター研究助手、ティーチング・アソシエイト(招へい期間:平成26年7月14日～平成26年9月20日)

ている間も、その売り手について絶えず消費者の意識を喚起し続けるため、極めて効果的な販売手段である¹。例えば、ブランド品のデザイナーチェアの形状の場合、消費者が社会的活動の中でその製品を目にしたときに、そのメーカーに関する意識を絶えず喚起することができる。したがって製品形状は、市場におけるブランド認識を維持する上で特に効果的な手段である。製品形態が製品の購入動機となる場合も極めて多い。商標法は、トレードドレスを保護し、模倣を制限することにより、製品を差別化する方法にある程度の保護を与えている²。消費者は、製品の多様性を好むため、トレードドレスを保護することで、消費者の購入選択の幅が広がり、消費者の福利を増進させる。これによって、消費者の選好に適合するための差別化された製品間の競争が活発化する。

立体商標には競争促進的な利点があるものの、トレードドレス保護は、a) 既に公知となっている物品の模倣を制限し、b) (例えば、アメフトのボールの形状や飛行機の基本的な形状など) 製品の包括的な機能に結びついた形状について、その保護が主張された場合には製品の独占につながり、c) 無制限な実用新案／意匠権を生み出しかねないため、大きな社会的費用を発生させかねない。

Ⅲ. 製品形状に商標保護を認めるために必要な識別力

識別力要件を満たすためのしきい値には、トレードドレス保護による社会的便益と社会的費用との均衡だけが反映されている³。米国連邦最高裁判所は、トレードドレス保護による社会的費用を考慮し、製品形状が既にセカンダリーミーニングを獲得している場合にのみ、保護され得ると判示した⁴。同様に、欧州司法裁判所も、当該業界の基準から大きく逸脱した形状にのみ、商標指令第3条(1)(b)の意味内における本来的識別力を認め得ると判示した⁵。

Two Pesos事件⁶における連邦最高裁判所判決など、他の判決は、商業活動の初期段階にある事業を模倣による競争から保護する必要性など、原告の事業上正当な利益を考慮し、しきい値を下げることで保護に努めてきた。米国の下級裁判所の中には、問題のトレードドレスが実際には普通の要素で構成されている場合でも、市場に存在する他の製品形状とある程度異なっていれば、本来的な識別力を備えると認めることで、自らの製品を差別化する取引者の努力を時折承認してきた⁷。差別化された製品との活発な競争を促すという意味では、識別力のしきい値を下げることも理にかなっている⁸。日本の知財高裁が判決を下し、活発な議論的になったギュイリアンチョコレート事件の結果は、おそらくこうした理論にもとづいて説明できる⁹。

Ⅳ. 機能性の法理

1. はじめに

製品形状が、本来的な識別力を有するか、又はセカンダリーミーニングを獲得したかのいずれかにより、保護による社会的費用が、市場の透明性が高まるという社会的便益を上回る場合、機能性の法理により、常に商標保護が排除される。

2. 機能性について判定するための法的な基準となる競争上の必要性

この法律上の基準に従えば、競業者が関連市場で競争するために必要としない限り、製品形態が商標として保護され得る¹⁰。このルールをさらに改良すれば、商標権者が介入し、代替性の極めて高い製品を市販する競業者の権利を妨げるのを防ぐことができるはずである¹¹。競争への効果に関する基準を適用するためには、反トラスト法における二次市場の概念に頼ることが推奨される¹²。したがって、さらに広い範囲の関連市場に存在する全ての製品が同程度の代替性を備えるわけではない。むしろ、相互に代替性の極めて高い製品で構成される市場セグメント内での競争が激化する¹³。二次市場を定義する際は、次の実用的な配慮を考慮に入れるべきである：業界又は公衆が二次市場を経済的に別個の実体として認識していること、製品固有の特徴及び用途、特異な生産施設、異なる顧客、異なる価格、価格変動に対する感応度及び専門化されたベンダー¹⁴。数は少ないながらも米国の判決は、二次市場の分析をまさに連想させるような方法で競争上の必要性を特定している¹⁵。これらの基準は、競争上の必要性基準を適用するという法律上困難な課題に一定の光を当て、また、商標法第4条1項18号を適用するための指針としての役割も果たし得る。

3. 特許政策との関連におけるトレードドレス保護への懸念

「競争への効果」基準の主な欠点は、トレードドレス保護によって特許政策が妨げられることへの懸念に答えていないことである。米国の裁判所は、特許による規制範囲とトレードドレス法による規制範囲とを効果的に線引きするためのルールを発展させた。第10巡回区連邦巡回控訴裁判所は、Vornado事件において、このルールに従い、製品形態が「それを欠いた場合に同一の発明であると見なすのが不当であるような発明の重要な発明的側面」16の域に達する場合、これを機能的であると判示した。裁判所は、基本的には、満了した実用新案に開示されている発明を実施する公衆の権利がトレードドレス保護によって妨げられる可能性を排除しようと考えた。さらに、機能性の法理は、純粋に技術的な標識、すなわち、技術的な解決方法のみを具体化した標識をトレ

ードドレス保護から除外している¹⁷。

米国の現行法では、競争上の必要性を根拠とする機能性に関する一般原則と、特許と立体商標との関係を規制することを目的とする二つの当然違法の原則が存在する。

4. 美的機能性理論

美的機能性理論を裏付ける考え方の核心は、標識に関する排他的権利を商標権者に認める場合でも、メーカー、売り手又は役務の提供者としての評判にふさわしい優位性を確保することのみを認めるべきだというものである。その結果、トレードドレスの美感が、消費者にとって、商標を付した商品の購入動機になり得るので、トレードドレスを保護すべきではない。この法理は、Pagliero事件¹⁸の第9巡回区連邦巡回控訴裁判所判決によって認知されるやいなや、米国商標法に関連して一定の支持を得た。この理論を採用した裁判所は、その後の紛争において、自らの審理するそれぞれの事件に則して、消費者が製品の購入を決定した動機が、意匠の魅力によるものなのか、その意匠が有するとされる品質保証によるものなのかを分析することに努めた。美的機能性の法理は、特に美感に優れたトレードドレスを製品に採用する取引者のインセンティブを、実際に低下させてしまうため、激しい批判にさらされた¹⁹。それでも、美的機能性の法理は、トレードドレス保護の文脈において、引き続き法的に重要である。その後、この法理は修正され、美感に優れたトレードドレスへの保護を全面的に排除する代わりに、美感に極めても優れているため、消費者の購入決定に決定的な影響力を及ぼす可能性の高い形状が除外されるようになった。欧州一般裁判所は、Bang & Olufsen事件²⁰において、このアプローチを採用した。この法律上の基準は、明快さからはほど遠く、適用しにくいまでであるものの、これには、トレードドレスの権利と意匠権との関係を規制するための当然違法の原則を見つけようとする試みが反映されている²¹。

V. 製品形状に関する日本の商標保護制度に関する見解

1. 本来的識別力に関する要件

本節において、筆者は、商標法第3条1項3号で定める識別力要件について論ずる。また、日本の特許庁と裁判所が、この規定を解釈し、最終的には、問題の製品形状が商標として保護可能であるかどうかを判断するために三種類の基準を援用している点に注目する。識別力を分析する場合には、最初の基準に従い、消費者が、各製品形状を商標であると認識する可能性が高いかどうかを判定することに努める。そもそも、製品形態が、関連する商品について消費者の予測する形状から大幅に逸脱していない限り、消費者が商標で

あると認識する可能性は低い。

二番目の基準の狙いは、取引者が、自らの商標を単に登録するだけで、技術的な特徴又は美感に優れた特徴に対する独占権を手に入れることがないよう確保することにある。問題の製品形態が、特異な要素で構成され、それが消費者にとって、商標を付した商品の商業上の出所を示す手がかりとなる可能性の極めて高い場合でも、これらの特徴の狙いが、関連する商品の技術的な機能又は美感に何らかの形で資することにあつた場合には、登録を拒絶すべきである。商標法3条1項3号のこのような解釈の根底には、次の二つの理由が存在する：第1に、商標により、特許権と商標権の存続期間が不当に延長されてはならないという前提があること。第2に、商標法4号1項18号に定められた価値判断を考慮に入れることで、自由競争原理への敬意を表していること。二番目の基準に基づいた識別力要件の運用は、製品形態の本来的識別力から生ずる市場の透明性に関する社会的便益と、商標保護による独占に伴い発生する可能性のある社会的費用との釣り合いをとっている点で、機能性審査と似た面がある。

特許庁の審査便覧では、この両方の基準に言及している。次に、知財高裁がギュイリアンチョコレート事件において根拠とした三番目の基準がある。裁判所は、識別力分析において、一般に、第三者が標識を利用できる状態に維持する必要性を重視する「独占適応性説22」を適用した²³。標識を排他的権利から自由な状態に維持する必要性がない場合、その登録可能性の判断は、出願人に有利に傾く。私見によれば、この柔軟なアプローチにより、商標紛争に関わる多様な利益間の均衡を適切に図ることができる。このアプローチであれば、製品を差別化するための事業戦略を実行する際に、取引者の利益が考慮されるだけでなく、差別化された製品との活発な競争により増進される消費者の福利も考慮される。

2. セカンダリーミーニング要件

本報告では、商標法3条2項で定めるセカンダリーミーニング要件の運用について簡単に検討する。ポイントになるのは、各審査の結果が出願人の広告努力に大きく左右されるような方向へ判例法が発展してきた点である²⁴。セカンダリーミーニングを認める上で、消費者の認識が決定的に重要ではない点が重要である。日本の商標制度は、そうすることで、商標の範囲が、商標を使用する当事者への評価と比例して拡大するという一般原則を実行している。言い換えるなら、商標法は、市場における長期的かつ成功した商業上の実績に報いる。しかしながら、トレードドレス保護が、小規模事業者にとっても不可欠である点を念頭に置かなければならない。

3. 商標法4条1項18号—日本の機能性の法理

日本法における機能性の規定である商標法4条1項18号

の問題点は、製品形態への商標保護の結果として市場が現実に独占された場合にしか適用できないことである。このため、特許庁がこの規定を根拠とし、代替性の極めて高い製品を市販する競業者の権利を取引者が制限することを防ぐことはできないと思われる。同様に、日本の機能性の法理には、特許と、セカンダリーミーニングを獲得した立体標識との関係を規制するためのルールが存在しない²⁵。

いずれにしても、その形状が関連する製品の「機能を確保するために不可欠」であることを要件としているこの規定の文言は、競争上の必要性和特許政策に関連する当然違法の原則に関する前述の理論を包含する目的論的なアプローチを許容している。競争上の必要性について判定するためには、問題の形状が、特定の機能を得るのに必要であるかどうかを判定するために狭義の市場を基準としても良い。さらに、純粋に技術的な形状は、製品が実際に機能するのに欠かせない特徴であるという意味で、関連する商品の機能に不可欠であるため、商標保護から除外される可能性がある。また、形状の「不可欠性」が、存続期間の満了した実用新案に開示されている発明を実施する必要性を指している可能性もある。

このような目的論的解釈により、日本の商標法と欧米の商標法との制度調和の度合いを高めることができる。

改正された商標法4条1項18号に従えば、機能性の法理により、商品の特徴のみを構成する製品形状の商標保護は排除される。この規定を特許庁がどう解釈するかについては、現段階では推測せざるを得ない。これは商標法の改正で商標として登録できるようになった非従来型の新しいタイプの標章26の保護に制限を課すための規定のようである。特許庁が商標法3条1項3号の運用基準を用いて、関連する商品の技術的な機能又は美感に資する全ての形状を商標保護から除外してしまう可能性はある。そのような商標法4条1項18号の運用は製品形状の商標としての保護を不当に奪ってしまうことになる。いずれにせよ、新規定の文言は、上記で示したような代替性の極めて高い製品を市販する競業者の権利に関する懸念と、特許政策に関する懸念を調整した、目的論的見地からの解釈を可能にするものである。

VI. 結論

ギュイアンチョコレート事件における知財高裁の意見は、自分たちの好みのトレードドレスを採用する取引者の利益と、競業者が、自分の製品に多様な形状を利用できる利益とを調整しようと努めた結果だった。知財高裁がギュイアンチョコレート事件判決で導入した基準を注意深く適用すれば、立体商標を保護するための法律枠組みが改善されることは間違いない。

他方で、トレードドレスを保護すると、代替性の極めて高い

製品を市販する競業者の権利を妨げるような場合も包含するため、機能性の法理をある程度精緻化する必要もある。また、機能性を備える場合、取引者が、実用新案に既に開示されている発明を実施する競業者の権利を妨げたり、既存の技術的解決方法を独占したりするのを防ぐようなものでなければならない。商標法第4条1項18号の解釈を改良する必要性を超えて、裁判所が、製品形状の極めて注意深い分析を行うことも不可欠である。そうすることによってのみ、意匠により実際に付与される機能を正確に判定し、出願人が獲得しようとしている独占の範囲をはっきりと認識することが可能である。

¹ Krueger Intern., Inc. v. Nightingale Inc., 915 F. Supp. 595 (S.D.N.Y. 1996).

² Apostolos Chronopoulos, Trade Dress Rights as Instruments of Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair Competition Law and a Property Theory of Trademarks, 16:1 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 119-179 (2012).

³ 全般的にAPOSTOLOS CHRONOPOULOS, DAS MARKENRECHT ALS TEIL DER WETTBEWERBSORDNUNG, 2013, 171 et seq.を参照。

⁴ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).

⁵ Mag Instrument Inc. v (OHIM), Case C-136/02 P, 7.10.2004, paras. 30-32.

⁶ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

⁷ Callaway Golf Co. v. Golf Clean, Inc., 915 F. Supp. 1206, 1212-13 (M.D. Fla. 1995); Kompan A.S. v. Park Structures, Inc., 890 F. Supp. 1167 (N.D.N.Y. 1995); Banff Ltd. v. Limited, Inc., 869 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1994); Chevron Chem. Co. v. Voluntary Purchasing Grps., Inc., 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981).

⁸ Chronopoulos, 前掲註2。

⁹ Junko Izumi, Three-Dimensional Trademark Registration in Japan, 103 TRADEMARK REP. 895, 899-900 (2013)及び青木博通「立体商標制度の基本構造とその解釈：日米欧の比較法的考察」知的財産法政策学研究26巻1-34頁、2010年1月による事例報告を参照。

¹⁰ In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).

¹¹ Chronopoulos, 前掲註2 at 169-177.

¹² Id.

¹³ 全般的にJonathan B. Baker, *Stepping Out in an Old Brown Shoe: In Qualified Praise of Submarkets*, 68 ANTITRUST L. J. 203 (2000-2001)を参照。

¹⁴ Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 294, 325 (1962).

¹⁵ 例えば、Federal Trade Comm'n v. Staples, Inc., 970 F. Supp. 1066 (D.D.C. 1997).を参照。

¹⁶ Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corporation, 58 F.3d 1498, 1510 (10 Cir. 1995).

¹⁷ TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).

¹⁸ Pagliero v. Wallace China Co., Limited, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

¹⁹ 全般的にMitchell M. Wong, *The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection*, 83 CORNELL L. REV. 1116 (1997-1998)を参照。

²⁰ Bang & Olufsen A/S v OHIM, Case T-508/08, 6.10.2011.

²¹ Michael S. Mireles, Jr, *Aesthetic Functionality*, 21 TEX. INTELL. PROP. L. J. 155 (2013).

²² 小川宗一「商品の形状からなる立体商標の識別性—商標法3条1項3号—」日本大学法学部創設120周年記念論文集1巻、269-301頁、2009年10月。

²³ 「独占適応については、全般的に小野昌延『商標法概説』(有斐閣、第2版、1999)5、10、17章を参照。

²⁴ Izumi, 前掲註9。

²⁵ 土肥一史「立体商標の登録要件」Law & Technology : L & T 54号54-62頁(2012)。

²⁶ 「色彩そのもの」「音」「動き」「ホログラム」及び「位置」商標。