

特集2 《主要国の不正競争防止法（後）》

# 商品の形態及び外観の模倣防止に適用できるアメリカのランハム法及びコモンローに基づくトレードドレス



米国弁護士 荒木 源徳\*  
米国弁護士 ジェニファー・テイラー\*\*

## 要 約

米国では、商品の形態及び外観を模倣から保護するためには、米国連邦商標法（「ランハム法」）を利用することができ、また、要件を充足すれば、著作権法や特許法に基づく保護も可能です。ランハム法の下において、（商品のパッケージではなく）商品自体のデザインを保護するためには、同デザインが「非機能的である」（*non-functional*）こと、及び「獲得された識別性」（*acquired distinctiveness*）を有すること（すなわち商品デザインが商品の出所を特定するよう機能すること）を立証する必要があり、さらに、裁判所及び特許商標庁において、「獲得された識別性」を立証するためには、実質的な証拠が必要です。通常は、消費者調査の結果と状況証拠により立証活動が行われます。

## 目次

1. はじめに
2. 適用法
3. ランハム法の適用要件と立証方法
4. 不正競争法
5. 救済手段
6. 商品の形態又は外観の模倣防止に関する先導的又は重要な裁判例
7. まとめ—保護のための留意点

レードドレス」として、一般の「商標」とともに、主として連邦の商標法であるランハム法（15 U.S.C. § 1051 以下）により保護されます。ランハム法は、1946年に制定され、その後、数回改正されるとともに、1984年商標模造防止法（Trademark Counterfeiting Act）により適用が拡大されています。

連邦裁判所は、1970年代から1980年代において、未登録商標の侵害に適用されるランハム法43条(a)（15 U.S.C. § 1125(a)）をトレードドレスに適用し始めました。また、「トレードドレス（*trade dress*）」の語は、伝統的には製品のパッケージ又は「ドレッシング（*dressing*）」のみを指していましたが、判例によって、製品自身の形態及びデザインの非機能的な要素も含むように拡張されました<sup>(1)</sup>。

## 1. はじめに

米国において、商品の形態及び外観は、「トレードドレス」として、主としてランハム法により保護されます。以下では、米国におけるトレードドレスへの適用法について触れた後、ランハム法の適用要件と立証方法、米国における不正競争法の状況、トレードドレスの侵害に対する救済方法について解説し、この分野における重要な裁判例を列挙します。最後に、商品の形態及び外観の保護のためにデザイン所有者が留意すべき点について述べます。

1992年、連邦最高裁は、ランハム法43条(a)は、未登録の標章及びトレードドレスの侵害に対する請求の根拠となる旨を判示し、当該標章又はトレードドレスは、基本的に登録されたものと同一の保護を受けるべ

## 2. 適用法

### (1) 連邦ランハム法（商標法）

米国において、商品の形態及び外観は、一般に「ト

\* モルガン・ルイス・バッキアス LLP 東京オフィス代表パートナー

\*\* モリソン・フォースター LLP パートナー

きと結論しました<sup>(2)</sup>。1999年、議会は、かかるルールをランハム法43条(a)の改正条項に取り入れ、その結果、原告は、未登録のトレードドレスについて「非機能的」であることの証明責任を負うことになりました(後記3(2)(ii))<sup>(3)</sup>。

## (2) 各州のコモンロー (判例法)

歴史的には、商品及び容器の形態及び外観は、各州のコモンロー上の(商標法ではなく)不正競争法(unfair competition law)によって保護されていました。しかし、現在、商標侵害行為と不正競争行為には、伝統的に認められていた差異はなくなっています。

商品の形態及び外観に関する各州のコモンローの適用については後記4にて言及します。

## (3) 著作権・意匠特許

製品の形態又は外観は、ランハム法のみならず、著作権法及び意匠特許による保護を受けることも可能であり、それぞれの適用要件が満たされる場合には重複して保護を受けることができます。なお、意匠特許による保護の期間は特許の有効期間に限定されますが、トレードドレスの保護は、デザインが取引上使用(*in commerce*)される限り、無期限に保護を受けることが可能です。

### (i) 著作権法

著作権法上、実用品のデザインは、デザインがオリジナルなものであり、かつ物理的又は概念的に実用品から分離可能(*physically or conceptually separable*)である場合に保護されます。

例えば、最高裁は、ランプの台座にダンスをしている小像(図1)がある場合、当該小像がランプの残部から物理的に分離可能であり、従って、当該小像について著作物登録を受け、著作物として保護を受けることができると判示しました<sup>(4)</sup>。

(図1)



しかしながら、「概念的に分離可能」(*conceptually separable*)という要件に関しては判断が分かれています。2017年に、最高裁は、チャリーダーのユニフォームの幾何学的デザイン(図2)について、著作物として

保護可能とした上で、実用品のデザインに組み込まれた特徴が、著作物として保護され得るためには、当該特徴が、(1)実用品とは別の2次元又は3次元の美術品として受けとめ得るものであって、かつ(2)それ自体で(又はそれが組み込まれている実用品とは別のものとして想像される場合は、他の有形の表現媒体上に固定されたものとして)絵画的、グラフィック的又は彫刻的作品として保護され得る資格があることが必要と判断しました<sup>(5)</sup>。



(図2)

こうした著作権法上の保護は、デザインにのみ及ぶものであり、実用品自体には及びません。従って、実質的に同様の幾何学的デザインを使用しなければ、他人が同じカット及び形態のユニフォームを作成することは許容されることになります。また、著作物としての保護を受けるために必要な「実質的に同様」(*substantial similarity*)の要件は、後記3(2)で述べるトレードドレスの侵害の場合の「消費者の混同の可能性」(*likelihood of consumer confusion*)の要件よりも厳格に解されています。

### (ii) 意匠特許

意匠特許の登録は、「新規」かつ「装飾的」なデザインを15年という限定的な期間において保護するものです。意匠特許の保護を受けるためには、(1)デザインが装飾的であり(すなわち機能によって決定されたものではなく)、(2)新規であり、かつ(3)既存のデザイン(*prior art*)の自明な変更でないことが必要です。また、特許法上、意匠特許の出願日の1年前までに当該デザインが公開されている場合には特許権となりません。意匠特許に関する侵害の有無については、先行意匠としてのデザインに精通する「通常の観察者」(*ordinary observer*)からみて、特許意匠のデザインと侵害被疑デザインの間「実質的同様性」(*substantial similarity*)があり、当該観察者が侵害被疑品を特許意匠のデザインと間違えて購入するように誤信させるほどであるか否かにより判断されます。

### 3. ランハム法の適用要件と立証方法

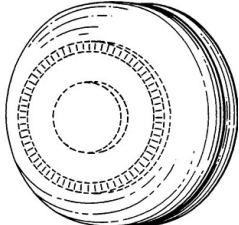
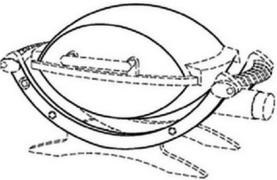
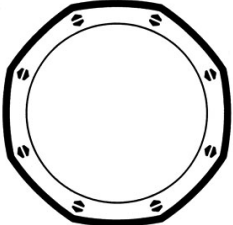

#### (1) 登録要件

ランハム法に基づく保護を受けるためには、形態や外観を登録する必要はありません。但し、登録された場合には、訴訟において、トレードドレスとしての有効性、所有権及び国内優先日等について一定の推定を受けることができるというメリットがあります。

トレードドレスの登録のためには、出願人は、(i) 識別力のあること及び(ii) 非機能的であることを立証しなければなりません(後記3(2)ご参照)。

登録済みの製品デザインに関するトレードドレスの例としては以下のものがあります(表1)。

表1：製品デザインに関する登録済みトレードドレスの例

図3	図4	図5	図6
			
壁掛けサーモスタットのデザイン (商標登録 1,622,108)	バーベキューグリルのデザイン(実線部分) (商標登録 3,987,743)	腕時計の盤面のデザイン (商標登録 3,480,826)	赤色で塗られた靴底であって、靴の上部部分の色とコントラストがあるもの (商標登録 3,361,597)

#### (2) 侵害要件

製品の形態や外観についてのトレードドレスの侵害行為に対して、ランハム法43条(a)に基づく主張を行うためには、原告は、まず、侵害を受けたと主張するトレードドレスを特定しなければなりません。トレードドレスは、原告の製品、パッケージ及び広告の全体イメージを包含する場合がありますし、一定の構成要素の組合せに限定される場合もあります。いずれの場合でも、トレードドレスの各構成要素を特定する必要があります。

トレードドレスを特定した原告は、以下の3つの要件を主張立証する必要があります。

(i) 有効性 - トレードドレスとして有効となるためには、デザインや形態が出所を表示する機能を有していなければなりません。主登録簿(Principal Register)に商標登録されている場合には、当該トレードドレスは有効であると推定されます。

未登録の場合、原告は、トレードドレスが「識別力」を有することについて立証しなければなりません。未登録の製品パッケージについては、「本来的に識別力を有する(inherently distinctive)」ものであるか又は

「獲得された識別力(acquired distinctiveness)又はセカンダリー・ミーニング(secondary meaning)」を有することを立証すれば足ります。これに対して、未登録の製品デザインの場合、当該デザインが市場において「獲得された識別力」を有することを立証しなければなりません。

(ii) 非機能的性 - 形態は、実用的な関心から決定されたものであってはなりません。未登録のトレードドレスの場合、原告は、当該トレードドレスが「機能的でない」ことを立証する責任を負います。これに対して主登録簿に登録済みの場合、立証責任は転換され、被告が「機能的である」ことについての立証責任を負います。

(iii) 侵害行為 - 侵害行為を立証するため、原告は、被告の同様の形態又はデザインにより、顧客等が出所、スポンサーシップ、関連性、承認関係について「混同の可能性」があることを立証しなければなりません。対比にあたっては、原告が定義した要素の全体と侵害被疑品の対応する要素を比較することに重点がおかれます。すなわち、トレードドレスは、単なる部分の合計としてではなく、全体として観察されます。

### (3) 自他商品識別力の判断基準及び立証方法

トレードドレスの保護において、「製品デザイン」(製品自体の形態及び外観)と「製品パッケージ」(製品が充填・梱包されるボトル、箱、その他のパッケージ)とは区別されます。判例上、一般に、製品パッケージではない製品デザインは、消費者が出所を特定するものとして受けとめる可能性は低いとして、トレードドレスとして機能する可能性は低いと解されています。1990年代には、トレードドレスによる製品デザインの保護は、特許法の政策と矛盾し、また、市場における自由競争を阻害し得るとの懸念を表明した判例も出されています。

#### (i) 製品デザイン：「獲得された識別力」の立証が必要

2000年、最高裁は、ランハム法に基づき未登録の製品デザインについてのトレードドレスの侵害を主張する原告は、当該製品デザインが、市場における使用及び認知を通して「獲得された識別力」を有することを立証することが「常に必要」とであると判断しました(図7)<sup>(6)</sup>。また、最高裁は、単一色のトレードドレスに基づくクレームについても、「獲得された識別力」の立証が「常に必要」とであると判断しました(図8)<sup>(7)</sup>。これらの判例により、「獲得された識別力」の立証が必要な場面について明確なルールが定まりました。

「獲得された識別力(セカンダリー・ミーニング)」は、トレードドレスが製品の出所を特定する機能がある場合に認められます。消費者が特定のトレードドレスと単一の出所を関連付けるか否かは、事実問題であり、法律問題ではありません。この立証のためには、直接証拠として、関連する層の消費者の中から不作為に選ばれた者の証言が使用されることがあります。また、専門会社が実施した消費者調査の結果が利用されることもより多く見受けられます。なお、調査データは、立証に大きく役立つことがありますが、必須という訳ではありません。

「獲得された識別力」を立証するその他の伝統的方法は、売主が広汎なグループ(消費者)に対して、当該トレードドレスの広告宣伝を行った努力に関する状況証拠です。かかる状況証拠には、売主の規模、実際の販売数、多額の広告宣伝費、広報活動の範囲、及び、

その他買主(消費者)が当該トレードドレスに広く触れていることの証拠が含まれます。裁判所が、獲得された識別力の有無について判断する場合、典型的には、(i)使用の排他性、期間及び方法、(ii)広告の金額及び方法、(iii)販売額及び消費者数、(iv)市場における確立された地位、及び(v)意図的な模倣の証拠等の事情が考慮されます。

最高裁は、2001年の意見において、製品デザインは「ほぼ常に、出所の特定以外の目的を果たす」ものであるとして、トレードドレスの保護の誤用や過剰な拡大について警告しました<sup>(8)</sup>。また、登録拒絶査定の上訴審判等を取り扱う特許商標庁の商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board)は、出願人は、製品デザインが「獲得された識別力」を有することについて「重い立証責任」を負うと述べています<sup>(9)</sup>。商標の場合は、「獲得された識別力」を立証するためには、通常、5年間の排他的使用を立証すれば十分ですが、製品デザインのトレードドレスの場合は、それだけでは十分ではなく、他の証拠も提出する必要があります<sup>(10)</sup>。すなわち、製品デザインの「獲得された識別力」の立証のための証拠は、実質的で説得力のあるものである必要があります。

#### (ii) パッケージデザイン：「獲得された識別力」又は「本来的に識別力を有すること」の立証

1992年の最高裁の判断において、製品パッケージは、「本来的に識別力を有」し得るものであり、「獲得された識別力」の立証を要せずに、ランハム法の保護を受け得ることを示しました。製品パッケージのデザインは、デザイン、形態又は構成要素の組合せが関連市場において非常にユニーク、独特又は予期されないものであって、消費者が出所を表示するものとして自動的に受けとめると証明なしに想定される場合、本来的に識別力を有するものと認定されます。

### (4) 「混同の可能性」の判断基準及び立証方法

トレードドレスの侵害の有無は、原告のトレードドレスと被告の侵害被疑トレードドレスとの間に、出所、スポンサーシップ又は関連性についての「混同の可能性」があるか否かによります。これは、通常の購入者の目と心の観点から判断されます。また、裁判所は、通常、トレードドレスの侵害分析における消費者

の「混同の可能性」について、商標侵害の判断に使用されるテストを適用します。

商標侵害の場合に用いられるテストの内容は、控訴裁判所によって若干の違いはありますが、通常、①商標の強さ、②当事者のマークの類似性、③当事者の製品の競争上の近接性、④製品ライン拡張の可能性、⑤侵害者のマーク採用の意図、⑥実際の混同の証拠、⑦使用されるマーケティング・チャネル、⑧関連する消費者の洗練度、及び、⑨潜在的な消費者に合理的に期待される注意の程度等の要素が考慮されます。もっとも、ほとんどの裁判所において、こうしたリストは非排他的と考えられており、他の要素も考慮されます。

商標侵害の場合と同様、トレードドレスの侵害の有無の判断においても、混同の可能性を認めるにあたり、購入者の実際の混同は必要ではありません。また、商標侵害の場合と同様、原告のトレードドレスの相対的な強さは、裁判所が分析する1つの要素です。例えば、原告のトレードドレスが何社かの競争業者が使用するデザイン又はモチーフから構成されるという事実は、当該トレードドレスは相対的に弱いと認定する方向に働きます。また、「獲得された識別性」を立証するために使用された消費者調査の結果は、トレードドレスの相対的強さの証拠としても使用することができます。すなわち、調査により、関連する一般人が当該トレードドレスと単一の出所とを結びつける割合が高いと認められた場合、当該事実は、当該トレードドレスは相対的に強いと認定する方向に働きます。原告のトレードドレスと被告のトレードドレスの間の混同の可能性を測定する消費者調査は、頻繁に使用されます。

(i) 「購入時の混同」、「購入前の混同」、「購入後の混同」及び「逆混同」

トレードドレスの場合、「混同」は、通常、「購入時の混同 (*point of sales confusion*)」を意味します。

「購入前の混同 (*initial interest confusion*)」については、控訴裁判所の裁判例に、製品形態のトレードドレスの侵害の事件においてかかる混同を否定したものがああります。当該事件では、裁判所は、ギターの形態についてのトレードドレス及び商標権が、被告の同様

のギターが創出した購入前の混同（小売店で遠くから見た時のもの）により侵害され得るとの原告の主張を排斥しました。多くの製品は、小売店で遠くから見られた場合には同様の形態に見えることから、原告が主張するように購入前の混同を認めることは、製品形態の標章及びトレードドレスについての権利の範囲を不当に拡大すると判示したものです。裁判所は、このような事件では、購入時の混同や間近に見た混同のみが侵害を構成すると述べています<sup>(11)</sup>。

図7 (原告の「Les Paul」デザイン)

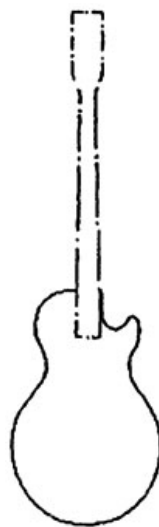


図8 (被告の「Singlecut」デザイン)



商標侵害事件において、多くの裁判所は、製品の購入時ではなく、所有者が使用する侵害標章を見た者の間で生じ得る、「購入後の混同 (*post-sale confusion*)」を認めています。しかし、上記の判例では、控訴裁判所は、製品デザインの侵害事件において、購入後の混同理論を否定しています<sup>(12)</sup>。

「逆混同 (*reverse confusion*)」とは、後発使用者の広告宣伝が先発使用者の市場における評判に勝った結果、消費者が先発使用者の製品を後発使用者のものとして混同することとなる現象（伝統的な混同の逆）を言います。逆混同の事件における問題は、市場において、後発使用者の商標又はトレードドレスが先発使用者の商標又はトレードドレスを打ち負かすことができるかどうかです。逆混同は、当事者の製品又はサービスが競合せず、各市場が別々であり、当事者の広告が異なるタイプの購入者に向けられる場合には生じにくいと考えられます。

(ii) 模倣品が、真正品とは異なる商標・色彩を有し、又は非常に安価の場合

類似するトレードドレス上に被告の商標を明瞭に付すことにより、混同の可能性を防止することができるかどうかの問題は、裁判所にとって困難な問題です。多くの判例では、類似品に異なる標章を付しただけでは侵害を防止しないと判示されています。これに対し、類似品又は類似するパッケージに被告の名前を使用することは、文脈によっては混同の可能性を防止するために十分であると認めた判例もあります。

例えば、消費者が購入時に注意を払う多くの場合には、異なる標章を付すことにより、製品のデザインから生じる出所についての消費者の混同のほぼ全ての可能性を阻止するために十分であった判例があります<sup>(13)</sup>。しかし、標章を明瞭に付した場合であっても、当該標章がパッケージ・トレードドレスの保護し得る要素よりも優越的でない場合には、混同の可能性を阻止しないと判断されています<sup>(14)</sup>。

色彩は、通常、トレードドレスの1つの要素として取り扱われます。色のみが異なる類似品の場合、混同の可能性の有無は、原告が主張するトレードドレスの全体及び被告のトレードドレスとの比較によって判断されます。それぞれのトレードドレスの類似性が、全体で見た場合、色の相違を上回るのであれば、混同の可能性を認めることが可能です。しかし、特定の色やその組合せが原告のトレードドレスにとって重要であれば、被告による異なる色の使用は、混同の可能性を回避することがあり得ます。

侵害分析において、価格は、通常、独立した要素としては考慮されません。もっとも、多くの裁判所では、被告の製品の品質を1つの要素として考えていますので、被告の製品が低品質であれば、そのことは、消費者の混同の可能性を認める方向に働きます。また、原告と被告双方の製品が低価格である場合、裁判所は、消費者がその種の製品を購入する際に払う注意の程度は低いとか、消費者の洗練度の程度は低いと認定する可能性が高いと解されます。こうした認定は、混同の可能性を認める方向に作用します。

(5) 「機能的でないこと」の判断基準及び立証方法

トレードドレスの非機能的な要素のみがランハム法の保護を受けます。例えば、製品のデザインにより、当該製品がより便利又は効率的なものになったり、製造原価や販売価格が低減したり、品質や性能が向上する場合、当該製品デザインは「機能的」といえるため、ランハム法上の保護を受けることはできなくなります。

機能的又は実用的な特徴は、主登録簿又は補助登録簿に商標（トレードドレス）として登録することもできません。トレードドレスの登録のためには、審査官により機能的でないことと認められる必要があります。

1999年改正ランハム法は、トレードドレスの侵害事件において、未登録トレードドレスの侵害を主張する原告に対し、機能的でないことの立証責任を課しました。登録済トレードドレスの場合、立証責任は、被告に転換され、被告は、防御方法として機能的であることの立証責任を負います。

機能的であるか否かの判断にあたっては、登録拒絶の異議申立てに関する1982年の控訴裁判所の決定において最初に使用された以下の4要素のテストが多く、の裁判所で用いられています。

- 1) 当該デザインの実用的利点を開示する実用特許の存在。
- 2) 当該デザインの機能的及び実用的利点を訴求する商標権主張者の宣伝又は広告の存在。
- 3) 実用的機能を同様にうまく実施する代替のデザインの存否。
- 4) 当該デザインが、当該物品の相対的に安価又は優れた製造方法から生じるものか否か。

当該控訴裁判所は、これらの4要素を考慮して、スプレーボトルのデザイン（図15）について、当該ボトル又はスプレーの最上部の正確な形態が実理的な理由により必要であるとの証拠はないと述べ、機能的ではないと判断しました<sup>(15)</sup>。

機能的であるか否かは事実問題で法律問題ではありません。表2が示すように、記録上の証拠、特に、デ



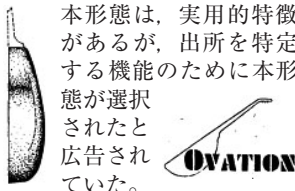
ザイナーの宣伝及び市場における他のデザインの利用可能性が結論に非常に大きな影響を及ぼします。とりわけ、ある時に機能的な目的を有していたデザインは、時を経て機能的でなくなり、主に出所を特定する機能のために使用されていると証拠上認められることもあります（図 17, 18, 19）。








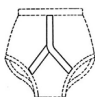
製品の色は、機能的であることがあります。例えば、アイスクリームの色として、茶色はチョコレート、ピンクはイチゴ、白はバニラの風味を示すものとして機能します<sup>(16)</sup>。同様に、窒素肥料の使用者及び科学の世界では青色を窒素を示すものとして使用するの、青色は、窒素肥料にとって機能的と認められています<sup>(17)</sup>。関連する市場において色が重要であること又は色が製品の成分の1つの自然的結果であることを理由に、各種の色が機能的であると認めた判例は多数あります。

(i) 具体例

機能的と認められた例と機能的でない認められた例は以下のとおりです。

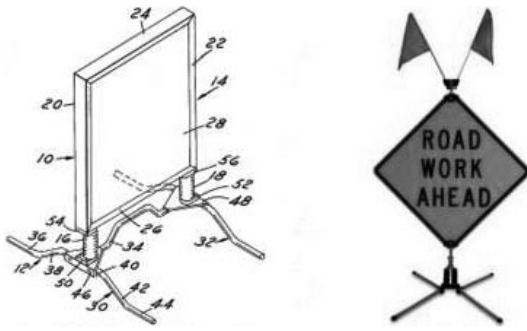
表 2：機能的な特徴及び機能的でない特徴の例

機能的と認められた特徴	機能的でない認められた特徴
<p>図 9：哺乳瓶の形態<sup>(18)</sup></p>  <p>出願人は、当該形態は「小さなあかちゃんの手でもつかめる」ようにデザインされていると宣伝していた。</p>	<p>図 15：スプレーボトルの形態<sup>(19)</sup></p>  <p>証拠上、市場には他に多くの形態のスプレーボトルが販売されており、本形態に明白な利点は認められなかった。出願人は、本形態は本来的に識別力を有するものではないと認めていたため、セカンダリー・ミーニングの有無について審理するため差戻された。</p>
<p>図 10：ギター本体の形態<sup>(20)</sup></p>  <p>出願人は、本形態をよりよい音楽を生むためとして宣伝していた。</p>	<p>図 16：ギター本体の形態<sup>(21)</sup></p>  <p>本形態は、実用的特徴があるが、出所を特定する機能のために本形態が選択されたと広告されていた。</p>

<p>図 11：五角形の形態の拡声器の筐体<sup>(22)</sup></p>  <p>当該形態はよりよい音を生み出すと宣伝していた。</p>	<p>図 17：丸形の壁掛けサーモスタット<sup>(23)</sup></p>  <p>出願人の前の類似の出願は、1976年に機能的と認められたが、1988年には、営業用資料から、当該形態は主として出所特定の機能のために選択されたと立証され、機能的ではないと認められた。</p>
<p>図 12：ポケット・ペンのクリップの形態<sup>(24)</sup></p>  <p>本形態は、出願人の採用前に当業界で一般的であったとの証拠が認められた。</p>	<p>図 18：ジッポー社のライターの形態<sup>(25)</sup></p>  <p>1963年に、安価かつ容易な製造のための機能的なものと認められたが、時を経て、競合者が代替のデザインを採用したため、機能的ではないと認められた。</p>
<p>図 13：建設作業員ヘルメットの頭頂部の波上のデザイン<sup>(26)</sup></p>  <p>広告資料において、本デザインの構造的利点が訴求されていた。</p>	<p>図 19：ロールスロイス車のフロントグリル<sup>(27)</sup></p>  <p>本グリルは、前のモデルでは空気の流れを制御していたが、1970年代までに完全に装飾的となった。</p>
<p>図 14：フライドポテトのスパイラル状の形態<sup>(28)</sup></p>  <p>広告資料において製造上の効率性が訴求されていた。</p>	<p>図 20：ジョッキーパーツに縫い付けられたテープによる逆 Y デザイン<sup>(29)</sup></p>  <p>証拠上、テープは、出所の特定以外の機能はないことが立証された。</p>

(ii) 実用特許、意匠特許との関係

デザインの実用的利点を開示する実用特許 (utility patent) の存在は、当該デザインが機能的であることを示す非常に重要な証拠となります。最高裁は、2001年の決定で、実用特許は、トレードドレスの保護を求める当事者が別段の立証をしない限り、特許により開示される特徴が機能的であるとの法定の推定を生じさせると判示しました<sup>(30)</sup>。この判例により、原告は、登録を有していても、関連の特許が存在する限り、デザインが機能的ではないことについて立証する「重い負担」を負うことになります。



(図 21：期間満了の実用特許とトラフィックス社の製品)

逆に、意匠特許 (design patent) は、デザインが機能的であるか否かの証拠にはなりません。

例えば、表 2 にて、売主が特定の特徴の実用的利点を宣伝する場合、それは、機能的であることの強い証拠となります。宣伝中にトレードドレスの特徴の実用性が明示的に現れていなくても、黙示的にでも現れていれば機能的であることの証拠として十分です。

#### 4. 不正競争法

米国では、不正競争は、各州のコモンローにより規律されており、不正競争を定義する一般規定はありません。もっとも、現在では、トレードドレスの主たる法源は、州法ではなく、連邦のランハム法です。ランハム法が制定され、未登録のトレードドレスについての保護が明確に規定された後は、州法上コモンローに基づくトレードドレスの主張は稀であり、訴状において補助的又は副次的な請求項目として主張されるに過ぎません。

これは主として、トレードドレスに関する連邦の判例法の方がより発展しており、より広汎な司法上の先例が存在していることによるものです。また、連邦法は、以下に述べるように、幅広い救済手段を規定しているのに対して、多くの州のコモンローでは、衡平法上の救済手段しか得ることはできません。さらに、コモンロー上の商標権が及ぶ範囲は、製品が販売される地域に限定されます。これに対して、連邦の商標登録は、米国内全域に及びます。これらのことから、トレードドレスの保護は、主として連邦のランハム法によるのが現在の米国法実務です。

#### 5. 救済手段

##### (1) 差止命令

商標及びトレードドレスの侵害に対する救済手段として、裁判所より、永久及び暫定的な差止命令を得ることが可能です。永久の差止命令を得るためには、原告は、以下の要件を主張立証しなければなりません。

- ① 回復不能の損害を被ったこと
- ② 金銭賠償では、当該損害の補償として適切でないこと
- ③ 原告と被告の困難性の均衡を考慮して、差止めが必要であること、及び
- ④ 差止めにより公共の利益が害されないこと。

暫定的差止めを得るためには、原告は、5番目の要件として、⑤本案訴訟で勝訴する可能性を立証しなければなりません。

商標の場合、差止めの範囲は、通常、裁判所が、当事者の権利の均衡に鑑みて、原告が損害を被った方法、当該損害を回避し得る方法、提起された防御、被告に課せられる負担及び当事者間の合法的な競争に与える潜在的影響を考慮して決定されます。裁判所には、被告に対して、その真の出所が公衆に示されるような製品の区別や、又は、混同や誤信を取り消すための是正宣伝キャンペーン等の是正措置を講じるように命じる権限があります。また、裁判所は、被告に対して、侵害品の市場からの撤去や在庫の廃棄、さらには販売済み製品のリコールを命令することもあります。

また、登録済みトレードドレスは、侵害被疑製品の差押え及び没収の権限を有する税関国境警備局 (Customs and Border Patrol) に登録することができます。税関国境警備局は、事実又は法律上の微妙な問題が生じた場合は、活動を行わない裁量があります。但し、裁判所は、同局に対して、司法上の決定がなされた場合には活動を行うように命令することができます。

##### (2) 金銭賠償

トレードドレスの侵害事件では、差止命令による救済のほうが一般的ですが、金銭賠償も可能です。もっとも、多くの裁判所は、金銭賠償を認めるためには、



意図的な侵害又は市場における実際の混同の立証を要求します。陪審及び判事は、金銭賠償が求められた場合、明らかに意図的な行為、責められるべき行為又は無謀な行為があったことの立証を求めることが多いです。明らかな偽造者や計画的な侵害者の場合、金銭賠償が認められることがあります。

ランハム法 35 条(a) (15 U.S.C.A. § 1117(a)) は、原告に対し、金銭賠償として、(1)被告の利益、(2)原告の損害、及び(3)法的措置費用の回収を認めます。もっとも、これは、「衡平法の諸原則に従う」ものです。したがって、多くの裁判所では、衡平のため、賠償を制限し又は差止のみを認めることがあります。他方、当該条項は、裁判所に対し、事件の事情に応じて、現実の損害額の 3 倍を超えない範囲で、賠償を認めることができます (3 倍賠償)。さらに、同条項は、裁判所が、事件の事情に応じて、賠償額を減額する裁量も認めています。合理的な弁護士費用の賠償は、「例外的」事情においてのみ認められます。本条項の「例外的」の意味について、判例は統一されていませんが、非常に悪質な侵害に限って稀に認められます。

最後に、ランハム法 35 条(c) (15 U.S.C.A. § 1117(c)) (1996 年に追加, 2008 年に改正) は、偽造の場合における法定賠償の選択について定めています。「偽造」とは、真正な商標の意図的及び計画的な複製を伴うものです。「偽造」商標は、真正な商標と同一の (又は実質的に区別できない) 虚偽の標章です。法定の賠償額は、「1 の商品又は役務の種類」につき、1 の偽造標章毎に 1,000 ドルから 200,000 ドルの範囲で課すことができ、違反が故意による場合、2 百万ドル以下の金額を課すことができます。

## 6. 商品の形態又は外観の模倣防止に関する先導的又は重要な裁判例

- *Ferrari S.P.A. v. Roberts*, 944 F.2d 1235 (連邦第 6 巡回区控訴裁判所, 1991 年)

フェラーリの 2 つの自動車モデル (デイトナ・スパイダー及びテストロッサモデル) それぞれの全体の外観は、有効な未登録トレードドレスを構成するとし、他の自動車の車台の上に載せるためのグライスファイバーキットのレプリカによる侵害を認めました。調査データによると、73%及び 82%の回答者は、デイト

ナ・スパイダーとテストロッサモデルの写真をフェラーリ製として正しく特定したとのことです。また、調査データによると、68%の回答者は被告のレプリカの写真とオリジナルのフェラーリ・モデルとの区別ができなかったとのことです。

- *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992 年)

連邦最高裁は、原告レストラン (タコ・カバナ) のデザイン及び装飾要素は、本来的に識別力があり、獲得された識別力なくして、トレードドレスを構成するとの事実認定を認容し、被告レストランによる侵害が認められました。この後の最高裁の判決では、レストランの装飾は、パッケージでも製品デザインでもなく、他のカテゴリーのトレードドレスと指摘されています。

- *Qualitex Co. v. Jacobson Products*, 514 U.S. 159 (1995 年)

単一色の色彩 (ドライクリーニング台のパッドの特殊なグリーンゴールド色) は、使用によりセカンダリー・ミーニングがあるため、商標として保護され、登録可能と判断され、被告による侵害が認められました。

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

最高裁は、製品デザインのトレードドレスは、保護を受けるためには獲得された識別性の立証が常に必要と判示し、その点の立証のため控訴裁判所の判決を破棄差戻しました。

- *Traffix Devices v. Marketing Displays*, 532 U.S. 23 (2001 年)

最高裁は、実用特許が存在していたことは、デザインが機能的であるとの強い推定が生じると判示し、控訴裁判所の判決を破棄差戻しました。

- *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 709 F.3d 140 (連邦第 2 巡回区控訴裁判所, 2013 年)

原告の赤色の靴のソール (底) から構成されるトレードドレスは保護し得るが、ソール以外の部分の色

との間にコントラストがある（相違する）こととの限定が加えられました。従って、被告の赤色モノクローム（単一色）の靴についての差止め請求は認められず、また、原告のトレードドレスの登録についても、ソールの色とソール以外の部分の色との間にコントラストがあるとの限定を付すように要求しました。

## 7. まとめ—保護のための留意点

上記に述べたように、商品のデザインがランハム法の下で保護をされるためには、商品デザインが「機能的でない」こと、及び「獲得された識別性」を有する必要があります。

商品デザインの所有者の立場からは、当該商品デザインを保護するためには、①特色があり、印象的なデザインの要素を強調するトレードドレスを選択すること、②そのような特徴あるデザインがメーカーと一意的に結び付けられるように広告宣伝活動を行うこと、③機能的な要素の保護を求めることなく、宣伝広告においてデザインの実用的利点を訴求しないことに、実務上留意する必要があります。

以上

### (注)

- (1) McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (第5版)
- (2) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 776 (1992年).
- (3) ランハム法 43条(a)(3) (15 U.S.C.A. 1125(a)(3)) (「主登録簿に未登録のトレードドレスに関して、本法に基づくトレードドレス侵害の民事訴訟においてトレードドレスの保護を主張する者は、保護を求める事項が機能的なものでないことを立証する責任を負う。」)
- (4) *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).
- (5) *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 137 S. Ct. 1002, 1012 (2017年).
- (6) *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 212 (2000年).
- (7) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995年).
- (8) *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S.

- 23, 29 (2001年).
- (9) *In re Charles N. Van Valkenburgh*, 97 U.S.P.Q.2d 1757 (商標審判部, 2011年).
- (10) *In re Koninklijke Philips Electronics N.V.*, 112 U.S.P.Q.2d 1177, 1186 (商標審判部, 2014年).
- (11) *Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP*, 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005).
- (12) 同上
- (13) *Versa Prods. Co. v. Bifold Co.*, 50 F.3d 189 (連邦第3巡回控訴裁判所, 1995年).
- (14) *Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.*, 973 F.2d 1033 (連邦第2巡回控訴裁判所, 1992年).
- (15) *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 213 U.S.P.Q. 9 (関税特許控訴裁判所, 1982年).
- (16) *Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC*, 70 U.S.P.Q.2d 1707 (連邦第11巡回控訴裁判所, 2004年).
- (17) *Nor-Am Chemical Co. v. O. M. Scott & Sons Co.*, 4 U.S.P.Q.2d 1316 (ペンシルバニア東部地区連邦地裁, 1987年).
- (18) *In re Babies Beat, Inc.*, 13 U.S.P.Q.2d 1729 (商標審判部, 1990年).
- (19) *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 213 U.S.P.Q. 9 (関税特許控訴裁判所, 1982年).
- (20) *In re Gibson Guitar Corp.*, 61 U.S.P.Q.2d 1948 (商標審判部, 2001年).
- (21) *In re Ovation Instruments, Inc.*, 201 U.S.P.Q. 116 (商標審判部, 1978年).
- (22) *In re Bose Corp.*, 227 U.S.P.Q. 1 (連邦巡回区控訴裁判所, 1985年).
- (23) *In re Honeywell, Inc.*, 8 U.S.P.Q.2d 1600 (商標審判部, 1988年).
- (24) *In re Lindy Pen Co.*, 159 U.S.P.Q. 634 (商標審判部, 1968年).
- (25) *In re Zippo Mfg. Co.*, 50 U.S.P.Q.2d 1852 (商標審判部, 1999年).
- (26) *Mine Safety Appliances Co. v. Electric Storage Battery Co.*, 160 U.S.P.Q. 413 (関税特許控訴裁判所, 1969年).
- (27) *Rolls-Royce Motors, Ltd. v. A & A Fiberglass, Inc.*, 193 U.S.P.Q. 35 (ジョージア北地区連邦地裁, 1977年).
- (28) *Universal Frozen Foods Co. v. Lamb-Weston, Inc.*, 7 U.S.P.Q.2d 1856 (オレゴン地区連邦地裁, 1987年).
- (29) *In re Jockey International, Inc.*, 192 U.S.P.Q. 579 (商標審判部, 1976年).
- (30) *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001年).

(原稿受領 2018. 9. 21)