

# トレードドレスの保護

立命館大学法学部 教授 宮脇 正晴

## 目次

1. はじめに
2. 米国法におけるトレードドレス
  - 2.1. 米国法上の「商標」とその特定方法
  - 2.2. トレードドレスの概要
  - 2.3. 識別力（本来的識別力と二次的意味）
  - 2.4. 機能性
3. 日本の商標法におけるトレードドレスの保護
  - 3.1. 商標の特定
  - 3.2. 識別力
  - 3.3. 機能性
4. 今後の課題

## 1. はじめに

商標法は、法改正や運用の変更によって、保護範囲を拡大してきている。近時においては、トレードドレスの保護について注目され、後述する通りトレードドレス、特に店舗外観（店舗の内外装）の保護範囲を拡大するための特許庁の運用改訂が行われたところである。トレードドレスとは、米国商標法に由来する概念であり、米国においては幅広いトレードドレスが登録商標ないし未登録商標として保護がなされている。そこで本稿では、米国におけるトレードドレスの保護について紹介し、日本の商標法におけるトレードドレスの保護について検討を加えることとしたい。

## 2. 米国法におけるトレードドレス

### 2.1. 米国法上の「商標」とその特定方法

米国商標法上、出所識別機能を発揮しうるのであれば、商品形態はもちろんのこと、音、色彩や香り等についても「商標」たりうる<sup>(1)</sup>。例えば、Qualitex 事件最高裁判決<sup>(2)</sup>は、色彩単独でも商標たりうることを示している。

米国においては、商標登録出願において、標準文字商標以外の商標については、「商標の説明（A description of the mark）」が求められる<sup>(3)</sup>。上記の最高裁判例で問題となった Qualitex 社のクリーニング用のプレス機のパッドの色彩商標（登録番号 1,633,711）の商標の説明は次のような記載となっている。“The mark consists of a particular shade of green-gold applied to the top and side surfaces of the goods. The representation of the goods shown in phantom lining not a part of the mark and serves only to indicate position. The drawing is lined for the color gold.” また、比較的最近の例として、Hasbro 社の保有する小麦粘土の匂いについての登録商標（登録番号 5,467,089）の商標の説明の記載は次の通りとなっている。“The mark

(1) 15 U. S. C. § 1127.

(2) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 115 S. Ct. 1300 (1995).

(3) 37 C. F. R. § 2.37.

is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough.” これらの例からもわかるように、米国においては出願商標（登録商標）の柔軟な特定が可能となっている。

## 2.2. トレードドレスの概要

米国商標法上、「トレードドレス」とは、商品の容器包装に関する外観を指すものであったが、今日では店舗外観や商品それ自体の外観を含む概念となっている<sup>(4)</sup>。このトレードドレスが商標としての保護を受けるためには、機能的（functional）でないことが求められる。トレードドレスが主登録簿に登録されると、識別力や非機功能性が推定される。また、未登録商標の侵害訴訟においては、原告側は自己のトレードドレスが識別力を有すること及び機能的でないことを証明しなければならない。

機功能性は技術的機功能性（Mechanical Functionality）と美的機功能性（Aesthetic Functionality）とに分類される。前者が商品の技術的機能に関するものであり、後者は商品の外観の美的側面に関するものである。

## 2.3. 識別力（本来的識別力と二次的意味）

上記の通り、トレードドレスが米国商標法上の保護を得るためには、識別力がまずもって求められる。識別力自体は、トレードドレス固有の要件ではなく、あらゆるタイプの商標に共通して（「商標」の定義上<sup>(5)</sup>）求められるものである。米国判例では、一般に標章は「強さ」の順<sup>(6)</sup>に、「奇抜（Fanciful）」、「恣意的（Arbitrary）」、「示唆的（Suggestive）」、「記述的（Descriptive）」及び「一般名詞的（Generic）」に分類するのが一般的である。これらのうち、一般名詞的な標章は普通名称に相当するものであり、商標としての保護を受けることはできない。奇抜な標章（造語など）、恣意的な標章（指定商品や役務との関係のない名詞から構成されるものなど）及び示唆的な標章（指定商品の属性を示唆するようなものなど）については、本来的に識別力を有する（inherently distinctive）ものとされ、商標としての保護を受けうる。記述的な標章については、二次的意味（secondary meaning）を獲得した場合にのみ商標としての保護を受けうる<sup>(7)</sup>。

上記の一般的な分類は、伝統的な言語的要素からなる標章についてのものである。トレードドレスの本来的識別力の有無については、最高裁判例によれば、トレードドレスの種類によって異なる。まず、Two Pesos 事件最高裁判決<sup>(8)</sup>はメキシカン・レストランの内外装等の全体的なイメージがトレードドレスとして本来的に識別力を有しており、二次的意味の証明を要しないと判示している。他方、先に述べた Qualitex 事件最高裁判決<sup>(9)</sup>は、色彩のみからなる標章は本来的な識別力を有しておらず、二次的意味を獲得した場合にのみ保護される旨判示している。更に、Wal-Mart 事件最高裁判決<sup>(10)</sup>は、商品形態（product's design）については、二次的意味を獲得した場合のみ保護される旨判示している。同判決によれば、商品の包装

(4) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753 (1992). この事件では、次のようなメキシカン・レストランの内外装等の全体的なイメージがトレードドレスとして主張された。“a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme.”

(5) 15 U. S. C. § 1127.

(6) 米国商標法における「強いマーク・弱いマーク」論を紹介するものとして、江口順一「アメリカ商標法における強い（strong）マーク・弱い（weak）マークの法理について」大阪大学法学部 30 周年記念論文集『法と政治の現代的課題』232 頁（1982 年）。

(7) 以上につき、Two Pesos, 505 U.S. at 769 (citing Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2nd Cir. 1976)).

(8) 前注 4 参照。

(9) 前注 2 参照。

(10) Wal-Mart Stores v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000).

(product packaging) は、本来的識別力を有しうるものであり、Two Pesos 事件で問題となったレストランの内外装のイメージは包装に近いものとして本来的識別力を有しうるが、商品形態については本来的識別力を有することはない。

Wal-Mart 事件最高裁判決以後、(包装やこれに類する) トレードドレスの本来的識別力については、非言語的標章の本来的識別力について用いられてきた Seabrook Test<sup>(11)</sup> と呼ばれる基準により判断がされる傾向がある<sup>(12)</sup>。Seabrook Test とは、問題の標章が「通常の (common) 基本的形状又はデザインであるかどうか」、「特定分野において唯一 (unique) ないし珍しい (unusual) であるかどうか」、「特定の種類の商品のありふれており (commonly-adopted) かつ有名な装飾の一形態を洗練したにすぎないものであって、当該商品の外観・包装ないし装飾であると一般公衆に受け取られるようなものであるかどうか」、及び「付されている文字列とは別個独立の商業的印象を与えうるものであるかどうか」の諸要素について考慮するというものである。

本来的識別力を有しないトレードドレスが二次的意味を獲得しているか否かの判断においては、原告が特定の形態上の特徴を「目印」としてアピールするような宣伝広告活動をしているかどうか重視されている<sup>(13)</sup>。このような広告は“Look for” 広告と呼ばれている。たとえば、かつての米国マクドナルドの、“Look for the golden arches” のフレーズとともに 2 本のアーチがデザインされたマクドナルドの店舗の画像が表示されている広告などが、その典型例とされる<sup>(14)</sup>。

#### 2.4. 機能性

機能性については様々な議論があるが<sup>(15)</sup>、今日の米国判例では、TrafFix 事件最高裁判決<sup>(16)</sup> に沿った判断がなされている。同事件においては、強風の中で標識が倒れないように保持するための 2 本のスプリング構造を有する標識立ての機能性が問題となった。原告は当該構造を有する標識立てについて特許権<sup>(17)</sup> を有していたが、存続期間は既に満了していた。原告は同様の構造を有する標識立てを販売する被告に対して、原告トレードドレスにかかる商標権侵害を主張した (他の争点については紹介を省略する)。ミシガン東地区連邦地方裁判所は、原告のトレードドレスについて機能的であると判断したが<sup>(18)</sup>、上訴審において第 6 巡回区連邦控訴裁判所は、地裁のこの判断を誤りであるとした<sup>(19)</sup>。このような結論を出すにあたり、同控訴裁判所は、問題の形態が競争上不可欠なもの (competitive necessity) といえるかが機能性の判断基準であるとした。

これに対し、連邦最高裁は、次のように述べて、原告のトレードドレスを機能的であるとした。連邦最高裁は、特許や著作権のような知的財産権によって保護されていないものの模倣は原則として自由である旨述べた。その上で、あるトレードドレスの「特徴 (features)」が (存続期間の満了した) 特許のクレームの構成要件を充足するものである場合、その「特徴」が機能的であることが推定され、商標権を主張する側にはその「特徴」が機能的でないことについてより重い証明責任が課される旨判示した。

具体的な機能性の判断基準について同判決は、原判決が依拠した「競争上の必要性」を、機能性の包括的

(11) Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd., 568 F. 2d 1342, 1344, 196 U. S. P. Q. 289, 291 (C. C. P. A. 1977).

(12) 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition at § 8 : 13.

(13) McCarthy, supra note 12, at § 7:30. ただし、米国においても、“Look for” 広告が必須とされているわけではない。“Look for” 広告の不存在は、原告の形態が出所識別標識として機能していないことを推認させる事情といえるが (See, e.g., Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp., 65 F. 3d 654 (7th Cir. 1995)), 他の事情から二次的意味を肯定できる場合がある。See, e.g., Yamaha International Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1988).

(14) Spark Indus., LLC v. Kretek Int'l, Inc., 2014 U. S. Dist. LEXIS 125538 (C. D. Cal. 2014).

(15) 機能性法理について検討する最近の業績として、小嶋崇弘「標識法における機能性法理」日本工業所有権法学会年報 42 号 16 頁 (2019 年)。宮脇正晴「不正競争防止法の商品等表示の規制におけるパブリック・ドメインの確保」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦 II』(弘文堂、2020 年) 307 頁以下も参照。

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

(17) U. S. Patent No. 3, 646, 696.

(18) 971 F. Supp. 262 (E. D. Mich. 1997).

(19) 200 F. 3d 929 (6th Cir. 1999).

な定義としては誤りとし、ある特徴が Inwood 最高裁判決<sup>(20)</sup>の示した基準に該当する場合にも機能的といえると判示した。Inwood 判決の基準とは、ある機器のある特徴が「当該機器の使用ないし目的にとって不可欠である」か、「当該機器の費用や品質に影響する」場合、その特徴は機能的であるというものである。

そして、原告トレードドレスの2本のスプリング構造は不可欠な特徴であり、当該機器の費用に影響するため、当該構造は機能的であるとした。更に同判決は、2本のスプリング構造は機能的であるため、競業者は代替デザインを追求する必要は無いとも述べている。

同判決は技術的機能性について判断したものであるが、傍論において競争上の不可欠性基準、より具体的には「問題の特徴の独占を許すと競業者に評判に起因するものとは異なる著しい不利益 (a significant non-reputation-related disadvantage) をもたらすか否か」という基準は、美的機能性に関しては妥当であると述べた。美的機能性についてのこの考え方は、不正競争法リステイメントが述べているものと同様のものであり<sup>(21)</sup>、Qualitex 事件最高裁判決<sup>(22)</sup>においても肯定的に引用されていた。このため、TrafFix 事件最高裁以後の米国判例は、美的機能性について、この基準に基づき判断する傾向にある<sup>(23)</sup>。

### 3. 日本の商標法におけるトレードドレスの保護

#### 3.1. 商標の特定

平成26年改正前の商標法は、標章について「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と規定していた。動き商標や位置商標などは、この旧規定を前提としても商標の定義に含まれるとの解釈は可能であったものの、出願方法が整備されていないことを理由に、商標登録を認めない運用となっていた<sup>(24)</sup>。平成26年改正により現行の規定となった際に出願方法の整備がなされた結果、位置商標等の登録も可能となった。直近の運用改訂<sup>(25)</sup>においては、立体商標として店舗の内外装の登録が従来よりも柔軟に認められるようになってきている。具体的には、商標を構成しない要素について破線等で表現することや、内装について立体形状の端が切れた記載がなされることが、「商標の詳細な説明」において説明することを条件に認められている<sup>(26)</sup>。このことにより、ことトレードドレスに関しては、商標として認められる範囲は米国と日本とでほぼ違いがなくなったように思われる。

なお、日本の不正競争防止法2条1項1号に基づく不正競争が問題となる訴訟において、原告側が商品形態を商品等表示として主張する場合には、その画像とともに当該形態の特徴が言語によって抽象的な形で特定され、そのような場合に言語での抽象的な特定をもとに商品等表示該当性や類似性の判断がなされることがある<sup>(27)</sup>。商標権侵害訴訟において、「商標の詳細な説明」での言語による説明が不正競争防止法の場合と

(20) *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 102 S. Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982).

(21) Restatement Third, Unfair Competition § 17, comment c.

(22) 514 U. S. at 169.

(23) 詳細については、小嶋・前掲注15・8頁を参照。

(24) 産業構造審議会知的財産分科会報告書『新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について』（平成25年9月）2頁。

(25) 令和2年3月の改訂15版の商標審査基準 <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>> 及び令和2年3月の改訂の商標審査便覧 <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html>>。

(26) 商標審査便覧49・01「立体商標の願書への記載について」 <[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_01.pdf)>。特許庁平成30年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書『店舗の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研究報告書』（平成31年3月）220-221頁も参照。

(27) 例えば、知財高判平30・3・29平成29（ネ）10083 [ユニットシェルフ] においては、①側面の帆立が、地面から垂直に伸びた2つの支柱と、その支柱の間に地面と平行に設けられた支柱よりも短い横棧からなっている、②帆立の支柱が、所定の直径の細い棒材を、間隙を備えて2本束ねた形となっている、③帆立の間には、横棧より少ない数の平滑な棚板が配置されている、④X字状に交差するクロスバーが、帆立の支柱のうち背側に位置する2つの支柱の間に掛け渡されている、⑤帆立の横棧及びクロスバーは所定の直径の細い棒材からなっている、及び⑥帆立、クロスバー及び棚板のみで構成された骨組み様の外観を有している、の6点が商品等表示の特徴として主張され、これが認められている。この他の例として、東京地判元・6・18平成29（ワ）31572 [BAOBAO 形態] など。

同様に権利範囲を直接規定するものとして扱われるとすれば、画像で具体的に商標を特定していることの意義が損なわれるおそれがある。「商標の詳細な説明」の記載はあくまで商標を構成する要素を特定するものとして扱い、保護範囲の確定は商標（画像）をもとに行うべきであろう。

### 3.2. 識別力

#### (1) 本来的識別力

すでに述べた通り、米国判例においては、トレードドレスが本来的識別力を有しうるかについては類型によって異なっており、包装や店舗外観については本来的識別力を有しうる一方、色彩や商品形態については本来的識別力がカテゴリカルに否定されていた。我が国の裁判実務においては、包装と商品形態（形状）については同様に扱われ、次に述べる通りほとんどのものが3条1項3号に該当するという運用となっている。

すなわち、近時の知財高裁の判決<sup>(28)</sup>および商標審査基準<sup>(29)</sup>においては、商品や包装の形状について、①客観的に見て、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる形状、又は②機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲の形状のいずれかに該当する形状は、商品や包装の形状を普通に表示する商標として、3条1項3号に該当する、という解釈がなされている。商品形態についてカテゴリカルに本来的識別力を否定しない点では、日本の商標法のほうが米国よりも緩いようにも見えるが、これら①及び②の類型にほとんどの商品形態が該当しうると考えられるため、実質的には日本と米国とであまり差は無いように思われる。

店舗外観（建築物の内外装の形状）については判決はまだないが、上記商標法3条1項3号に関する審査基準においては、「その形状が建築物の形状（内装の形状を含む。）そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないとき」には、同号に該当するものとして扱われ、また、同項6号に関する審査基準においては、「商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗等（建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船）の形状（内装の形状を含む。以下同じ。）にすぎないと認識される場合（第3条第1項第3号に該当するものを除く。）は、本号に該当すると判断する」ものとして扱われている<sup>(30)</sup>。したがって、店舗外観についてもカテゴリカルに本来的な識別力が否定されているわけではないものの、多くの店舗外観は3条1項3号ないし6号に該当することになり、二次の意味を獲得しない限り（同項3号該当商標の場合は同条2項に該当しない限り、また、同条1項6号に該当する商標は同号に該当する状態が解消されない限り<sup>(31)</sup>）商標登録ができないこととなる。実際問題として、店舗外観が出所識別標識となりうるという

(28) 知財高判令元・7・24平成31（行ケ）10017 [コンクリート製杭]。規範について明示していないものの、機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲の形状であることを理由に3号該当性を肯定した例として、知財高判平29・9・27平成28（行ケ）10266 [カードシュー] など。商品等の形状について、これが「同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り」3号に該当すると述べるものとして、知財高判令2・2・12令和1（行ケ）10125 [ガストープ]。なお、一時期においては、後掲知財高判 [マグライト]、知財高判平20・5・29判時2006号36頁 [コカ・コーラ・ボトル] などの一連の裁判例が、上記①及び②に加えて、③需要者において予測し得ないような斬新な形状であるが、専ら商品等の機能向上の観点から選択された形状についても3号に該当するとしていた。しかし、知財高判平23・4・21判時2114号19頁 [ゴルチエ] 及び知財高判平23・4・21判時2114号19頁 [L'EAU D'ISSEY] 以降は、この③の類型には言及されなくなってきている。もっとも、この③の基準が有効に機能して同号該当性が否定されたような事例は無く、「予測し得る」か否かについても多分に評価の余地があるため、この③類型の有無で結論が分かれることもあまりないように思われる。このことにつき、井関涼子「商品・包装の形状の立体商標登録 — 『Y チェア』 事件を契機として —」L & T56号40-41頁（2012年）参照。

(29) 商標審査基準「五、第3条第1項第3号（商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示）」<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07\\_3-1-3.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf)> 参照。

(30) 商標審査基準「八、第3条第1項第6号（前号までのほか、識別力のないもの）」<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10\\_3-1-6.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf)> 参照。

(31) なお、特許庁平成30年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書・前掲注26・223頁は、「使用による識別力を獲得したことにより商標法第3条第1項第6号に該当しない場合の判断基準については、商標審査基準に具体的な記載がないが、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っている」か否かを判断するという点で、商標法第3条第2項と何ら変わりはないため、基本的な考え方は商標法第3条第2項の判断基準が参考になると考えられる。」と述べる。

ことについて、米国ほど需要者に浸透していないと思われる日本においては、妥当な扱いであるように思われる<sup>(32)</sup>。

## (2) 二次的意味

商品やその容器の形状のみからなる立体商標については、現に使用される場合には文字・図形などの（識別力を有するような）他の平面標章を伴っているのが常である。その点を重視して、当該立体商標の2項該当性を否定するというのが、かつての裁判例の立場であった<sup>(33)</sup>。

しかしながら、知財高判平19・6・27判時1984号3頁〔マグライト〕以降は、平面標章が伴っている場合であっても、立体商標の使用による識別力の獲得を認める傾向にある。同事件は、「商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」との一般論の下で、結論として懐中電灯の形状のみからなる立体商標が3条2項に該当することを認めている<sup>(34)</sup>。商標審査基準も基本的にこれと同様の立場である<sup>(35)</sup>。

具体的な判断手法としては、「①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、②当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して」判断することとするというのが裁判例<sup>(36)</sup>の立場であり審査基準<sup>(37)</sup>も同様の立場を採っている。宣伝広告の態様については、3条2項該当性が肯定された例を見ると、単に問題となる形状が認識できる態様であるというだけでなく、その形状が需要者の印象に残る態様であることが重視されているといえ<sup>(38)</sup>、米国の“Look for”広告に近いものが求められているように思われる<sup>(39)</sup>。

## 3.3. 機能性

我が国の商標登録要件において、機能性に関する規定とみられるものとして、商標法4条1項18号がある。同号は、平成8年の商標法改正で立体商標制度の導入に伴い新設されたものであり、当初は「商品又は商品

(32) 横山久芳「建築の著作物、店舗デザインの保護」本誌別冊11号159頁（2014年）参照。

(33) 東京高判平13・7・17判時1769号98頁〔ヤクルト容器Ⅰ〕、東京高判平15・8・29平成14（行ケ）581〔角瓶〕。

(34) 同様の一般論の下で商品や容器の形態のみからなる立体商標について3条2項該当性を認めたものとして、前掲知財高判〔コカ・コーラ・ボトル〕、知財高判平22・11・16判時2113号135頁〔ヤクルト容器Ⅱ〕など。

(35) 商標審査基準「第2第3条第2項」<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11\\_3-2.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf)>参照。

(36) 前掲知財高判〔マグライト〕においては、「当該商標ないし商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、特に①②に区別されていなかったが、前掲知財高判〔ゴルチエ〕及び同〔L'EAU D'ISSEY〕以降は、このような区別がなされてきている。

(37) 前注35参照。

(38) 前掲知財高判〔マグライト〕（商品の形状を需要者に印象づける広告宣伝が行われていることが認定されている）、前掲知財高判〔コカ・コーラ・ボトル〕（「リターナブル瓶入りの原告商品の形状を原告の販売に係るコーラ飲料の出所識別表示として機能させるよう、その形状を意識的に広告媒体に放映、掲載等させていること」及び「リターナブル瓶入りの原告商品の形状は、それ自体が「ブランド・シンボル」として認識されるようになってきていること」などが認定されている）、前掲知財高判〔ヤクルト容器Ⅱ〕（原告の宣伝には、ほぼ必ず本件容器の写真若しくは図柄が掲載されており、本件容器があたかも原告のシンボルマークのように扱われて、需要者に強く印象付けられるような態様で宣伝されてきた）など。

(39) 不正競争防止法2条1項1号における商品形態の商品等表示該当性（及び周知性）の判断において“Look for”広告が重視されているかどうかははっきりしない。詳細については、宮脇正晴「商品形態が商品等表示に該当するための要件と、それに関連する証拠」L&T82号27-28頁（2019年）を参照。

の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」を不登録とする規定となっていた。その後、平成 26 年改正で音や色彩等、立体的形状以外にも商品自体の特徴となりうるものが商標法の保護対象に加えられたことから、この規定のカバーする範囲を拡張するために改正が加えられ、「商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。……）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」を不登録とすることとしたものである。

この規定が設けられた具体的な理由としては、「商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあること」と説明されている<sup>(40)</sup>。このような理由は、米国法において機能性が認められている理由に近いものといえる。

この規定の実際の運用においては、代替的な形状について複数の選択肢がある場合には、同号該当性は否定されている<sup>(41)</sup>。商標審査基準においては、代替的形狀についてより詳しく記述があり、出願商標にかかる商品の形状と同程度ないしそれ以下のコストで生産できる代替的形狀の有無について考慮すべきこととされている<sup>(42)</sup>。このような手法は、基本的に米国における「競争上の不可欠性」基準と同様のものであり、技術的機能性に関する米国最高裁判例の立場よりも狭いものといえる。すでに見た通り、米国の Traffix 事件最高裁判決においては、(技術的)機能性要件には特許制度との調整の役割も期待されており、存続期間の満了した特許権の対象となっていた形態については、機能的であることについて強い推定がなされると判示している。日本の商標法 4 条 1 項 18 号の運用においては、このような発想は見られない。

なお、日本の不正競争防止法 2 条 1 項 1 号における商品形態の商品等表示該当性に関して、技術的形態の商品等表示該当性を否定する運用がなされてきているが、技術的形態の具体的な判断手法としては代替の選択肢の有無について追究するという姿勢がとられており<sup>(43)</sup>、特許制度との調整という発想自体はみられるものの、(存続期間の満了した)特許権や実用新案権の対象となった商品形態について、代替の選択肢があるにもかかわらず保護を否定するような裁判例は見られない<sup>(44)</sup>。

#### 4. 今後の課題

以上みた通り、登録要件のレベルでは、今日の日本の商標法におけるトレードドレスの保護は米国商標法におけるそれに近似したものになってきている。日本法と米国法との差異が認められるのは機能性についてであり、特に技術的機能性については米国のほうが広く認められる余地がある。つまり、二次的意味を獲得したトレードドレスであっても、保護が否定される余地が米国のほうが大きいということである。このような状況は肯定的に評価すべきなのであろうか。

日本の商標法は、米国法と異なり混同のおそれが条文上侵害の要件となっておらず、権利範囲を制限する

(40) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 21 版〕』（発明推進協会、2020 年）1513 頁。

(41) 東京地判平 30・12・27 平成 29 (ワ) 22543 [PH ペンダントライト]。

(42) 商標審査基準「十六、第 4 条第 1 項第 18 号（商品等が当然に備える特徴）」<[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/27\\_4-1-18.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/27_4-1-18.pdf)> 参照。これを支持するものとして、横山久芳「商品形態の標識法上の保護」本誌別冊 14 号 74-75 頁（2016 年）。

(43) 代表的な判決である、東京地判平 17・2・15 判時 1891 号 147 頁 [マンホール用ステップ I 一審]においては、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来する場合には」商品等表示該当性が否定されるとしている。なお、技術的形態の保護を否定する根拠としては、技術的形態除外説（調整説）と競争上似ざるを得ない形態除外説（田村善之『不正競争法概説〔第 2 版〕』（有斐閣、2003 年）126 頁）との対立があるが、両説とも商品等表示性を否定するための基準としては「不可避的な」ものか否かを問題としており、実質上あまり差異が認められない。小嶋・前掲注 15・16 頁参照。

(44) 存続期間の満了した特許権ないし実用新案権の対象となっていた商品形態の商品等表示該当性を認めた判決として、知財高判平 30・2・28 平成 29 (ネ) 10068 等 [不規則充填物]、知財高判令元・8・29 平成 31 (ネ) 10002 [携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器]。

ための規定や法理も米国に比して乏しいため、形式的な意味での類似性が認められる場合には商標権侵害を否定することが比較的困難である<sup>(45)</sup>。このような日本法において機能性が認められにくいということは、商標権者の競業者の自由領域を不当に狭めていないかについてのより慎重な検討が必要であるように思われる。この点については今後の検討課題としたい。

---

(45) 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察（1）」知的財産法政策学研究 48号 237頁（2016年）参照。