

アメリカ及び欧州連合における 立体商標の保護

ワシントン大学・慶應義塾大学 教授 竹中 俊子



要 約

日本では、出願前に長期間にわたり全国的規模で使用しない限り、原則として商品の形状やパッケージを立体商標として登録できない。アメリカの商標制度はパッケージに、欧州連合の商標制度は商品の形状とパッケージに、一定の条件で使用による識別力獲得の立証無しに登録を認めている。本稿では、より柔軟な立体商標の保護を認めるアメリカや欧州連合の制度を紹介し、日本の制度と比較するとともに、アメリカ及び欧州連合商標制度の防衛的・積極的活用戦略を提案する。

目次

1. はじめに
2. アメリカ連邦商標法による保護
 2. 1 商標制度の概要
 2. 2 自他商品識別力
 2. 3 機能性
3. 欧州連合商標規則による保護
 3. 1 商標制度の概要
 3. 2 自他商品識別力
 3. 3 機能性
4. プロダクトデザインの国際的商標保護戦略
 4. 1 日本との比較
 4. 2 日本企業の立体商標の国際的保護戦略
5. 結び

は、意匠・著作権の保護と組み合わせて商標としての保護が有効に活用されている。日本での保護が限定的であるために、日本企業はプロダクトデザインを立体商標として国際的に保護することに消極的となる可能性がある。本稿では広範なアメリカ・欧州連合における立体商標の保護について解説し、日本の制度と比較し、日本企業の立体商標の国際的保護戦略を提言する。

2. アメリカ連邦商標法による保護

2. 1 商標制度の概要

アメリカ連邦商標法はランハム（Lanham）法と呼ばれ、合衆国法典 15 連邦第 15 卷（15U.S.C.）第 22 章 1051 条以降に規定されている⁽¹⁾。ランハム法は連邦法の条文番号とは別に 1 条から番号がふられているので、各条文の規定に別々の条文番号があるため、注意する必要がある。アメリカ憲法は連邦政府に特許制度を創設する権限を与えている⁽²⁾。これに対し、憲法に連邦政府に商標制度を創設する権限を与える規定はなく、長らく州法及びコモンローによって商標は保護されてきたが、憲法が連邦政府に与える州際通商を規制する権限に基づくランハム法の発効により連邦政府による保護制度が創設された⁽³⁾。従って、各州の州法と連邦法による商標法の保護が併存する。

アメリカ商標制度の特徴は、このような州法と連邦法のデュアル保護制度であることに加え、商標権による保護の取得に登録を要件とせず、アメリカ市場における商標の使用のみを条件としている点、最先の商標使用者に商標権を付与している点等が挙げられる。そ

1. はじめに

日本では、平成 8 年改正で立体商標を導入し、製品の形状やパッケージを商標として登録することが可能になった。但し、商品等の立体的形状は、原則として自他商品識別力を持たないとする実務が確立され、長期間独占使用をした後でなければ、登録が認められない。このような日本の限定的な保護に対し、アメリカや欧州では、商品の包装については、使用による識別力を立証しなくても、固有の自他商品識別力が認められる。商品の形状自体についても、欧州では、固有の自他商品識別力が認められる可能性がある。いずれの制度の下でも、識別力を持つ立体商標は、機能性の要件をみだす限り商標として登録可能である。そのため、ライフサイクルの長いプロダクトデザインについて

のため、アメリカ市場を流通する商品の形状やパッケージが、たとえ連邦商標登録されていなくても、州法やコモンローに基づき、立体商標として権利侵害を主張される可能性があることに留意しなくてはならない。

ランハム法は、USPTOにおける登録による保護⁽⁴⁾と共に、州法やコモンローで保護される未登録商標の保護についても規定する⁽⁵⁾。従って、未登録商標の侵害についても、連邦地裁での訴訟が可能で、その保護要件は連邦と各州の制度でほぼ調和されている。登録・未登録商標の保護対象は共通しており、①アメリカ市場において使用される；②他人の商品を識別し商品の出所表示機能（自他商品識別力：Distinctiveness）を持つあらゆる語、名称、記号若しくは図形またはその結合と定義される⁽⁶⁾。更に、立体商標については、最高裁の判例により、③機能性（Functionality）の要件が加重され、商標が商品の機能と関連していないことが要求される。以上3つの要件のうち、立体商標の保護に特に関連する自他商品識別力と機能性について以下で解説する。

2. 2 自他商品識別力

アメリカ最高裁は、ランハム法の商標の定義が非常に広範であることを強調し、自他商品識別力を持つあらゆる対象を商標として保護することを明言する。従って、商品のパッケージ及び形状のみならず、単色の色や香り、音声等が自他商品識別力の立証により、商標として保護され、出所混同の可能性を生ずる商標を使用する者は、商標権侵害のために使用が差し止められたり、損害賠償の支払いを求められたりすることになる。

例えば、立体商標に関するリーディングケースである Two Pesos 判決において、最高裁は、メキシコ料理レストランの建物のデザインについて、固有の自他商品識別力（Inherently distinctive）を持つと判断した⁽⁷⁾。商標権者と被疑侵害者は、共通してカラフルな色や絵、壁画で装飾されたインテリアダイニングとパティオを採用し、お祭りのような雰囲気デザインをレストランの建物に採用していた。陪審は商標権者の外観全体が固有の識別力を有するとして、商標権の存在を認めた。被疑侵害者は建物外観による立体商標を通常の商標と区別し、前者には使用による自他商品識別力（Secondary Meaning）の立証が必要であるととして陪審の評決に基づく地裁の判断を覆すよう控訴裁判

所に求めた。控訴裁判所は、被疑侵害者の主張を拒絶し、地裁の判断を支持した。最高裁も控訴裁判所の判断を支持した。最高裁は機能性要件で保護が排除されないにも拘らず、立体商標に固有の識別力を認めず常に使用による識別力の立証を要求することは、小規模な事業者反競争的な影響を与えることになり、似通った立体商標を採用した競業者を野放しにすることになると説明し、伝統的な語や名称、記号で構成される商標と立体商標など新しい商標（アメリカでは一般にトレードドレスと呼ばれる）を差別しないこととした⁽⁸⁾。

このように、最高裁は立体商標について原則として固有の自他商品識別力を認める立場をとったが、後に単色の色と商品の形状は、その例外として、固有の識別力を認めず、常に使用によって識別力を獲得したことの立証を要求するとする判断を示した。色については、Qualitex 最高裁判決が、通常は出所を表示しないため固有の識別力を持たないが、商品に使用し続けることによって、自他商品識別力を獲得し、出所表示機能を果たすようになり、商標として保護可能になるという判断を示した⁽⁹⁾。更に、商品の形状についても、Walmart 判決において、需要者は通常、形状が商品の用途や美観のために選択されたと考えるが、使用によって出所表示機能を獲得するとされた⁽¹⁰⁾。同判決で問題となった立体商標はベビー服の形状そのものであったが、固有の識別力を持つと判断されたレストランの建物外観のデザインは、メキシコ料理を提供するサービスのパッケージであるとして、Two Pesos 判決の商標と区別し、商品の形状自体については常に使用による識別力獲得の立証を要するが、パッケージについては固有の識別力を持つ可能性があることを明確にした⁽¹¹⁾。従って、商標の保護を事前に市場で使用せずに直ちに獲得できるか否かは、使用される商品またはサービスとの関係で、商標として保護が要求される形状が商品のパッケージに該当するかどうかによって左右される。パッケージと判断された場合、指定商品又はサービスとの関係で、①ありふれた形状か；②個性的又は特徴的な形状か；③需要者が商品の装飾として考える一般的に採用され周知の装飾の改変か；④商標に含まれる文字とは独立に商業的印象を作り出しているかについて考慮し、固有の識別力を持つか判断する⁽¹²⁾。

2. 3 機能性

立体商標は商品の形状自体に保護を求める場合以外は、使用しなくても固有の識別力が認められるが、たとえ固有の識別力又は使用による識別力が認められても、機能性の要件によって商標として保護されない場合がある。ランハム法も、商標として保護を求める対象が全体的に機能的である場合には、登録を拒絶すべきと規定する⁽¹³⁾。

商品の形状を機能的であるとして商標としての保護を拒絶する機能性の理論は、機能性を判断する4つのファクターを示した1982年の関税特許控訴裁判所(Court of Customs and Patent Appeals: CCPA)のMorton-Norwich判決⁽¹⁴⁾と特許と商標の保護の関係を明確にしたInwood⁽¹⁵⁾及びTraffix最高裁判決⁽¹⁶⁾によって確立された。機能性には、①技術的な機能(Utilitarian functionality)と②美観的な機能(Aesthetic functionality)の二種類が存在するとされる。前者は商品の用途に必須な形状は公正な競争維持のために独占を許してはならないという考えに基づく。特に、商品の形状に特許が付与されていた場合、特許発明によってもたらされる技術的効果を得るために必須な形状は、商標による保護を認めると、特許期間経過後も排他権を認めることになり、限られた期間の排他権を与えるという特許制度創設の連邦政府の権限と矛盾することになり、許されない⁽¹⁷⁾。そのため、最高裁は、特許によって保護された形状は、機能的であるという強い推定を受けるとし、商標の保護を求める者は、その形状が商品に関し装飾的、付随的、または恣意的な構成で、機能的でないことを示しこの推定を覆す重い立証責任を負うと強調している⁽¹⁸⁾。

前述したように、登録・未登録商標のいずれも連邦地裁での訴訟が可能であるが、特許と異なり、商標に関する紛争について判例法を統一する専属管轄を持つ控訴裁判所は存在しない。そのため、連邦を13に分けた巡回区の控訴裁判所がそれぞれ判例法を形成している。技術的機能性の判断基準は、各巡回区で異なり統一されていない。最も厳格な基準を採用する第9巡回区控訴裁判所の判例によると、保護を求める商品の形状に、評判以外何らかの機能があれば機能的とされる。そのため、Apple v. Samsung判決では、第9巡回区の基準に基づき機能性を判断した陪審の評決の適法性を審理した連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、ポケットに入れやすいと広告を行っていたiPhoneの

フレームの形について、技術的機能性があるとされ、未登録商標としての保護は認められないと判断した⁽¹⁹⁾。これに対し、USPTOの審決の適法性を判断するCAFC本来の基準や第4巡回区控訴裁判所の基準では、他に同じ機能を達成する代替形状が存在するかどうかを機能性の判断のファクターとしているため、代替形状が存在しているときは、商標の保護が認められる傾向にある⁽²⁰⁾。

Traffix判決はQualitex判決を引用し、商品の用途や製造コストや質に無関係な色が美観的な機能性とされるかについて、重大な商品の評判以外の不利益(non-reputational-related disadvantage)が生じないか判断しなくてはならないとした⁽²¹⁾。従って、商品の用途や技術的効果を確保するための機能性とは別に、排他権を与えると競業者に不利となる美観的に必須な商品の色や形状が存在することを示唆した。但し、商品の色や形状が、美観的機能性として保護が否定される事件は稀であり、その基準も明確ではない。後述するように欧州でも商標権侵害が争われた、クリスチャン・ルプタンの靴底の赤について、連邦地裁は美観的機能性を適用し、ファッション業界における色の商標としての保護を原則的に否定した。ルプタンは地裁の判断を不服として控訴し、第2巡回区控訴裁判所は地裁の原則保護否定ルールを最高裁の指示に反ずるとして破棄した⁽²²⁾。従って、靴について赤単色の保護の可能性を示唆したものの、この事件では赤単色では自他商品識別力を獲得しておらず、靴底の周りの黒等の色との対称によって赤の靴底がめだつことによって自他商品識別力を獲得していると判断した。従って、商標として保護されるのは周りの色と対照的な赤であって、靴底も周りも靴全体が赤である被疑侵害者の靴は、ルプタンの登録商標を侵害しないとされた。最近のウィスキーのボトルの形状に係る登録商標の事件でも、競業者が美観的機能性により登録無効の宣言を求める訴訟を提起したが、第9巡回区控訴裁判所は、提出された証拠がボトル形状の機能性の立証に不十分であるとして競業者の主張を退けている⁽²³⁾。従って、美観的機能性という要件は存在しているものの、どのような色や形状が該当するかは明らかではない。

3. 欧州連合商標規則による保護

3.1 商標制度の概要

欧州連合加盟国は、欧州連合商標規則⁽²⁴⁾により加盟国全域に及ぶ商標の保護を可能にする制度を導入すると共に、欧州連合商標指令⁽²⁵⁾によって加盟国各国の商標制度が調和されている。従って、アメリカの連邦と州の商標制度のようなデュアル保護制度となっていて、欧州商標制度創設の際には、アメリカのランハム法と州法の関係が参考にされたといわれている。但し、欧州商標制度は、日本と同様に、登録主義と先願主義を採用し、パリ条約で要求される著名商標の保護を除き⁽²⁶⁾、原則として未登録商標に対する排他権による欧州全域で統一された保護は無い。従って、欧州知的財産庁（European Union Intellectual Property Office: EUIPO）や各国商標庁の登録を調査することで、侵害を回避することができる。

欧州登録商標の権利行使は、加盟国が指定した国内の裁判所に提訴することによって行われる。侵害事件について欧州商標規則の解釈について疑義が生じた場合には、国内裁判所は、欧州連合司法裁判所（Court of Justice for the European Union: CJEU）に質問を付託することができる。この付託質問に答えることで、CJEUの判例が商標規則の解釈を統一している。一方、EUIPOの審決に不服がある場合は、審決取消訴訟を一般裁判所（General Court）に提起することができる⁽²⁷⁾。一般裁判所の判決に不服な場合には、CJEUに控訴することが可能で、商標の登録要件の基準は司法裁判所の判例によって統一されている⁽²⁸⁾。

欧州全域に排他権が及ぶ商標登録を受けるためには、欧州知的財産庁に商標登録出願を行う必要がある。アメリカや日本の特許庁と異なり、EUIPOは、絶対的登録要件のみを審査し、相対的要件である先後願については審査せず、異議申立を通してのみ審査する。絶対的要件としては、ランハム法と同様に①自他商品識別力を持つ標識であること、②機能性の要件のほか、公序良俗違反等の不登録事由が含まれるが、出願時又は登録時における商標の欧州市場での商標の使用は要求されない⁽²⁹⁾。アメリカと異なり、商標の使用の有無に拘わらず、登録商標は不使用等の理由で登録が取り消されない限り、保護される。以下で、立体商標の保護に特に関連する自他商品識別力と機能性の要件について解説する。

3.2 自他商品識別力

欧州商標規則はランハム法と同様にあらゆる自他商品識別力を持つ標章を商標として保護することを規定する⁽³⁰⁾。従って、商品のパッケージや形状等の立体商標や音、単色の色等が保護対象に含まれる。自他商品識別力については、一般的に識別力のない商標を登録できないと規定したうえで⁽³¹⁾、更に具体的に、商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期又は商品又はサービスのその他の特徴を示すために取引上使用することができる記号又は表示のみによって構成されている商品やサービスの種類や品質、数量等の特徴のみから構成される記述的商標⁽³²⁾と、通用語において、又は公正であり、かつ、確立した商慣習において、常用されるようになっている記号又は表示のみによって構成されている慣用商標⁽³³⁾を登録できない商標として例示列挙している。

立体商標については、アメリカの最高裁判例と同様に、市場で商標として固有の識別力が認められるかどうかが問題になる。CJEUは、商品やパッケージの形状が商品及びサービスに関連する分野の基準や慣習からかなりかけ離れている（Departs significantly from the norm or customs of the sector）場合に、自体商品識別力を認めている⁽³⁴⁾。この基準はアメリカのパッケージの形状について固有の識別力で考慮される指標と一致する⁽³⁵⁾。但し、アメリカと異なり、商標としての保護を求めている対象が商品の形状自体かパッケージかで区別せず、いずれにしても通常の基準や習慣（The norm or customs）よりかなりかけ離れていることを立証すれば、使用による識別力の獲得を立証せずに商標登録を受け、商標としての保護を受けることができる。

立体商標について固有の識別力の有無を判断する通常の基準・習慣からかけ離れているかという基準は、EUIPOに対する審決取消訴訟を通して、CJEU及び一般裁判所の判例が蓄積されている。例えば、ルイヴィトンのバッグのバックルのデザインに対する商標出願において、CJEUは、かけ離れているかどうかは、保護を求めている指定商品・サービスにおける関連する需要者を特定し、その需要者の観点から判断することを確認している⁽³⁶⁾。通常の記号商標と同様に、立体商標についても、外観類似の判断が行われるが、立体商標の場合には、通常、平均的需要者が、商品や

パッケージの形状によって出所表示機能が果たされていると思わないので、通常の記号商標より識別力の立証は困難であり、通常の基準や習慣からかなりかけ離れた外観を持つ形状のみが識別力を持つとして、立体商標の識別性基準の高さを強調している。そのうえで、識別力の判断は商標の全体観察によって行うものとする⁽³⁷⁾。このように基準を示したうえで、識別力が無いとした一般裁判所の判断に誤りは無いとして、ルイヴィトンの主張を退けている。

このように、立体商標の固有の識別力立証の基準は通常の記号商標より高いが、EUIPOの登録データベースを調査すると、多数の立体商標が使用による識別力の立証無しに登録されている。なかには通常の基準からあまりかけ離れていない商標も含まれているように思われる。ゲランのリップスティックの形状に係る商標出願をEUIPOが固有の識別力無しとして拒絶した審決取消訴訟において、一般裁判所は、保護が求められている形状が新規かどうか又は魅力的なデザインとして質が高いということではなく、他の商品の形状と違いリップスティックとして非凡な形状を持ち、需要者に異なる印象を与えているかどうかであるとした⁽³⁸⁾。関連する公衆に出願に係る記憶に残る形状によって驚かされ、通常の基準や慣習からかけ離れていると考え、出所を表示していると判断し、拒絶審決は取り消された。

3.3 機能性

たとえ、商品の形状に固有の識別性が認められても、機能性の要件をみたさない場合には出願は拒絶され、登録は無効とされる。欧州連合商標規則は、絶対的要件の一つとして機能性の要件を以下に記載する3種類の事項のみから構成される標章に対する拒絶理由として規定する：①商品そのものの性質から生じる形状又はその他の特徴；②技術的效果を得るために必要な商品の形状又はその他の特徴；③商品に本質的価値を与える形状又はその他の特徴⁽³⁹⁾。このうち、①と②はCJEUによってその基準が明らかにされ、アメリカ商標法における技術的機能性とほぼ一致するが、③についてはその内容がCJEUによって基準が明らかにされていないが、アメリカ的美観的機能性と一致すると考えられる。

機能性の基準に関するCJEUのリーディングケースは、3枚刃髭剃りヘッドの形状に対する商標登録の

取消が争われた Philips 判決⁽⁴⁰⁾と、ブロックの形状に係る商標登録の取消が争われた Lego 判決である⁽⁴¹⁾。Philips 判決は、英国で登録された商標について、商標規則と同様に規定された商標指令の自他商品識別力と機能性要件を解釈する質問がCJEUに付託された。CJEUは、特許の存在によって商品の形状が独占的に使用されることによって、その形状が識別力を獲得し出所表示機能を果たすようになることを確認するとともに、形状の重要な機能的特徴が技術的效果を得るためだけに選択されているときは、機能性に関する絶対的拒絶理由に該当し、たとえ同じ技術的效果を達成する代替形状が存在しても、機能性の拒絶理由を回避することができないことを明らかにした⁽⁴²⁾。

Lego 事件で、CJEUは Philips 判決を引用し、「技術的效果を得るために必要な商品の形状のみから構成される標章」について更に詳細な解釈を行った。Philips 判決と同様に、「必要な」という文言に関し、保護が求められる形状が技術的效果を達成する唯一の形状であることを要せず、「のみ」の解釈に関し、形状の全ての重要な特徴が技術的效果の達成に関連していることを要し、重要な特徴とは、標章の最も重要な構成要素が該当し、どれが該当するかについては、統計や専門家証言に基づき裁判所が判断すべきで、需要者の観点は無関係であるとした⁽⁴³⁾。尚、CJEUは、技術的課題の解決に対しては、特許でのみ限られた期間だけ保護され、特許期間の満了後は誰でも自由に使われるべきであるとするアメリカ憲法と同様の政策について言及している⁽⁴⁴⁾。

このように技術的機能性については、判例が蓄積し、EUIPOは、Lego 判決に基づき、技術的效果を得るために必要な商品の形状に該当するかどうかについて、①標章の重要な特徴の特定；②特定した特徴は明らかに機能と無関係か？③特定した特徴が機能と関係している場合、これらの特徴が技術的效果の達成に貢献しているか？④各特徴が効果の達成にそれぞれ貢献しているか確認という4段階テストで判断している⁽⁴⁵⁾。これに対し、商品に本質的価値を与える形状とされる美観的機能性については、なぜ登録が排除されるのかという政策も明らかでなく、そのため判断基準も明確ではない。そのため、Hauck 判決⁽⁴⁶⁾では、既定の文言が明確でないとする指摘がされており、規定から削除されるべきとも提案されている⁽⁴⁷⁾。

前述したルブタンの赤い靴底については、EUIPO

でも登録され、商標権者に侵害訴訟を提起された競業者は、赤が商品に本質的な価値を与えるとして、美観的機能性に基づき商標権の無効を主張した⁽⁴⁸⁾。現在の規定は形状又はその他の特徴と規定されているが、ルプタンの商標登録された2015年改正前の規定は形状とのみ規定されていたため、CJEUは、形状が特定されない色については、機能性要件の適用は無いとして、競業者の主張を退けた。従って、CJEUは本質的な価値を与える形状とは何かについて見解を示していない。一方、出願前の宣伝キャンペーンで特別な価値を持つようになったジーンズポケットステッチの形状や高いデザイン性で魅力的なスピーカーの形状について、商品に本質的な価値を与えるとして、美観的機能性の要件で商標としての保護が否定されている⁽⁴⁹⁾。立体商標に限らず、商標に採用される語や記号は、需要者に魅力的となるよう選択されており、広告等によって価値を高めることが期待されているため、その成功によって商標としての保護が否定されるのは商標法の本来の趣旨に反するよう思われる。また、技術的機能性要件と異なり、商標権者の努力により高い価値を持つようになった形状について、公正な競争を維持するために、競業者にアクセスを与える必要はないように思われる。

4. プロダクトデザインの国際的商標保護戦略

4. 1 日本との比較

このように、アメリカと欧州連合の商標制度において、公正な競争の保護という観点から、立体商標には、通常の商標より高い自他商品識別力の基準が適用され、機能性に関する要件が加重されている。日本でも、平成8年の商標法改正により立体的形状の商標としての保護が可能となったが、アメリカや欧州連合と比較し、登録のハードルは高い。

自他商品識別力の要件は、欧州と同様に、識別力の無い商標が商標法3条に例示列挙され、それ以外でも識別力の無い商標は登録を受けることができないと規定される⁽⁵⁰⁾。例示列挙された商標のうち、慣用商標、記述的商標、ありふれた氏や名称については、使用によって識別力を獲得した場合には登録を受けることができる⁽⁵¹⁾。機能性要件については、自他商品識別力とは別に、登録を受けることができない商標の一つとして、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規定する⁽⁵²⁾。商標法施行令は、政令で定める特徴を、立体的形状、色彩又は音（役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音）と定義する⁽⁵³⁾。

従って、識別力と立体商標に対する加重要件である機能性要件が定められている点で、アメリカや欧州連合と同様である。一方、知財高裁は、商標法の商品の形状かパッケージかに拘わらず、原則として、立体商標に固有の識別力を認めず、登録を受けるためには、常に使用による識別力の獲得の立証を求めている。例えば、女性の上半身に模した特徴的な香水瓶に対する商標登録出願について、知財高裁は、「商品及び商品の包装の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって、直ちに商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものではない」として、商品の機能や美観を際立たせるため選択されたものと認識され、特段の事情の無い限り、商品などの形状を普通に用いられる方法で使用する標章として登録を拒絶されるとする⁽⁵⁴⁾。知財高裁の判決で、同種の商品と識別可能な程度に特徴的な形状であるとして、特段の事情により固有の識別力が認められる判決は一件しか存在せず、その判決においても、保護が要求された形状は1958年から長年使われてきているという事実認定がなされていることから、形状の特徴による固有の識別性ではなく、使用による識別力の獲得に基づき特段の事情を認めたと解するのが妥当であろう⁽⁵⁵⁾。

更に、知財高裁は、自他商品識別力の判断のなかで、保護を求める形状に独占を与えることが適当かどうか（独占不適商標該当性）を判断している。アメリカ及び欧州連合では、形状等を独占させることが適当かどうかは、識別力とは独立に、機能性要件で判断している。特に、CJEUはLego事件において、識別力については商品の需要者の観点を基準に判断し、機能性については裁判所が専門家証言等に基づいて判断するとして、二つの要件を区別している。機能性要件を識別性要件の一部として判断する知財高裁の判決は、商標法3条1項の記述的標章について、独占に不相当であると共に自他商品識別力を欠くため、登録要件を欠くとした最高裁の解釈に従う⁽⁵⁶⁾。そのため、使用による識別力の獲得が認められると、ほとんどの場合、長年独占使用が認められてきた事実に基づき、独

占使用の公益上適当性が認められるので、商標法4条1項18号の該当性について、アメリカや欧州連合のように、保護を求められる形状が商品の用途や技術的効果の達成に貢献しているかどうかについて、詳細に検討されることはない。

知財高裁の判例に従い、特許庁は審査基準を作成しているため、商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物（以下「商品等」という。）の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない形状のみからなる立体商標である場合には、識別力を有しないものとされる。更に、基本的な考え方として、①立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断され、②立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾が施される等により特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断され、③識別力を有する文字や図形等の標章が付されている場合に限り、商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状であっても、商標全体としても識別力があるものと判断するとされる⁽⁵⁷⁾。

更に、4条1項18号の取扱いについては、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状は、通常は3条1項3号に該当し拒絶されるものであるとして、使用によって識別力を獲得した立体商標について、商品又は商品の包装の実用的な利点と謳われている商品又は商品の包装の形状から発揮される機能に着目し、その機能の確保に不可欠な形状であるかが判断される⁽⁵⁸⁾。この判断には、代替的形状の存在や代替的形状が同程度の費用で生産可能かについて考慮される。但し、識別力の獲得には、保護が求められている形状の長期独占的使用が要求されるので、その過程で競業者が公正に競争するうえで問題がなかったという事実に基づき、独占の適当性が認められ、ほとんどの場合、機能性の要件を充たすことになる。

CJEUが指摘するように、自他商品識別力と機能性の要件は異なる政策趣旨に資するもので、前者は商標として機能しない標章を排除するためのものであるのに対し、後者は独占権による保護が競業者間の正当な

競争を阻害する標章を排除するものであるから、本来、独立の基準で審査されるべきものである。そのため、CJEUは、前者は商品の平均的需要者の観点から、後者は商品に関連する産業分野の競争の専門家の観点から統計や専門家証言に基づき判断すべきとしている⁽⁵⁹⁾。両者を識別力の中で区別せずに判断することで、正当な競争保護という観点からの機能性本来の判例蓄積による基準の明確化が遅れるという問題が存在する。

加えて、商標として機能しているかという基本的要件と競争に係る加重要件を記述的標章該当性で審査することで、日本の実務は、識別性のハードルを不必要に高くしているように思われる。アメリカ最高裁が指摘するように、使用による識別力の立証を常に求めることで、家族経営のレストラン等の零細中小企業が、立体商標の保護を事実上受けることができないことによる公正な競争の阻害についても考慮しなくてはならない⁽⁶⁰⁾。特に、3条2項で要求される使用による識別力の獲得には、商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されていることの立証が必要とされ、その立証には、取引書類や広告物、出願人以外による紹介記事、需要者を対象としたアンケート等の提出が求められる⁽⁶¹⁾。

実際には、全国くまなく販売されていることは要求されていないものの、商標の使用期間については、6年で否定された例や8年で認められた例が報告されている⁽⁶²⁾。これは、5年間における立体商標を独占的に州際市場で使用していたことの陳述書のみ提出で使用による識別力獲得の推定を認めるアメリカ特許商標庁（USPTO）の実務に比べ、大幅に出願人の負担が大きい⁽⁶³⁾。使用地域について、全国的でなくとも一地域を越えていればよいとする柔軟な対応がなされているとされるが、サービス業においては、チェーン展開する企業でなければ、立体商標の登録は極めて困難であろう。3条2項で要求する程度に周知でないため立体商標の登録を受けられなくても、不正競争防止法による商品の形態やパッケージを含む商品等表示の保護を受けられるので、中小企業も十分に保護されているという考え方もある⁽⁶⁴⁾。しかしながら、未登録商標としての保護を受けるためには、同様の需要者による認識が必要とされ、税関での登録による水際取締を利用できないため、不正競争防止法の保護だけでは十分とは言えない。

尚、アメリカや欧州連合の美観的機能性要件に相当

する加重要件は日本に存在しないようである。アメリカ・欧州共に、商品との関係で独占権の付与によって競業者の正当な競争を阻害する形状に該当するか確認していない。アメリカや欧州のような混乱を避けるためにも、日本に導入する必要はなからう。

4. 2 日本企業の立体商標の国際的保護戦略

アメリカ及び欧州連合商標制度は、商品やサービスの通常の基準から離れる個性的なパッケージの形状に対しては、使用による識別力獲得の立証を要さず、立体商標としての保護を認めている。欧州連合では、商品自体の形状についても、固有の識別力が認められる可能性がある。従って、アメリカや欧州で販売を予定する商品やチェーン展開する予定があるサービスの店舗デザイン等は、日本での出願に拘わらず、USPTO及びEUIPOに商標登録出願を行うべきであろう。独占権の獲得という観点のみならず、審査及び異議申立を経ることで、アメリカにおいては、侵害の可能性のある未登録商標を発見する防衛的観点からも意義がある。欧州においては、登録主義であるが、先後願の審査は行わないので、異議申立で先行欧州登録商標や加盟国の登録商標を発見可能である。欧州の場合は、未登録商標は保護されないが、商品の形状は登録意匠又は未登録意匠との交錯の可能性がある。これらの意匠についても、意匠権者が異議申立をしてくる可能性があり、予期せぬ侵害を事前に回避することができる点で有意義である。

アメリカの場合、アメリカ市場での使用意図に基づく出願が可能であるが、登録には原則として商標の使用を示す証拠の提出が必要となる。例外として、外国の商標登録に基づき出願する場合は、使用意思のみで、使用の証明なく登録を受けることができる⁽⁶⁵⁾。日本では、立体商標は、たとえ特徴的なデザインでも3条2項の使用による識別力獲得立証無しに登録を受けることができないので、USPTOで外国登録商標の例外の適用を受けることはできない。ただ、使用意思による出願は可能であるので、侵害回避のためUSPTOの審査や異議申立を活用することが考えられる。

一方、商標登録を積極的に活用するという観点からは、他の知財権と組み合わせて、より長い独占権を確保するという戦略が考えられる。日本では、商標法と不正競争防止法、商標法と意匠法、著作権法の保護のすみわけを重視する傾向にあるが、アメリカ及び欧州

ではプロダクトデザインについて異なる知財の重複保護が可能である。アメリカ最高裁のTrafFix判決、CJEUのLego判決から明らかなように、特許と商標の重複は認められないが、意匠や著作権との重複保護は認められている⁽⁶⁶⁾。もし、保護したいプロダクトデザインが長いライフサイクルを持つ場合は、半永久的に保護が延長される商標の保護が最も好ましい。そのため、機能的要件を充たすため、たとえ商品の形状が技術的效果を奏していても、あえて特許は取得しない、宣伝では機能的な特徴に言及しないという戦略をとることが重要となる。一方、意匠との重複保護は、アメリカと欧州連合で認められているため、固有の識別性が認められない場合には、意匠権を取得し形状の長期独占使用を確保することで識別力獲得してから、商標出願し登録を受けることが考えられる。

5. 結び

アメリカや欧州連合の商標制度では、立体商標に日本より柔軟に固有の識別力を認め、使用による識別力立証に要求される地域・期間も日本ほど厳格ではない。そのため、日本での出願・登録を基礎に国際的な商標保護を考える日本企業は、日本で商標出願できないことで海外での保護を考えず、国際的保護の機会を失うおそれがある。また、日本にない保護制度を知らないことで、事前に調査をせず商品やサービスをインターネットで提供することで、アメリカでは、未登録立体商標、欧州連合では未登録意匠を侵害する可能性がある。今後、ビジネスのデジタル化により企業の活動は今以上にボーダレス化し、言語に左右されない立体商標の重要性は益々増加することが予想される。立体商標制度が一部の大企業のためのものであってはならず、国際調和によって、日本での商標登録に基づく国際保護を可能にするとともに、中小企業も利用可能な制度に改善していくことを期待する。

(注)

- (1) Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. § 1051-1141n (2012).
- (2) U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8.
- (3) U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3.
- (4) Lanham Act § 32: 15 U.S.C. § 1114.
- (5) Lanham Act § 43 (a): 15 U.S.C. § 1125 (a).
- (6) Lanham Act § 45: 15 U.S.C. § 1127.
- (7) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992)

- (8) 上記 Two Pesos 判決、505 U.S. at 775.
- (9) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)
- (10) *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000)
- (11) 上記 Wal-Mart 判決 529 U.S. 215.
- (12) *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342. USPTO, Trademark Manual of Examination Procedure (TMPEP) 1202.02 (b) (ii).
- (13) Lanham Act § 2 (e) (5), 15 U.S.C. § 1052 (e) (5)
- (14) *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1322 (CCPA 1982).
- (15) *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).
- (16) *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001)
- (17) 前掲注 2。
- (18) 前掲 TrafFix 最高裁判決 532 U.S. at 30.
- (19) *Apple, Inc. Samsung Elec. Co. Ltd.*, 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015). この事件では、CAFC が専属管轄を持つ意匠特許と専属管轄を持たない商標権の侵害が争われ、商標権侵害については第一審の地裁が属する巡回区の基準を適用し地裁の判断の適法性が審査された。
- (20) *Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1276 (Fed. Cir. 2002); *McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark Corp.*, 756 F.3d 307, 312 (4th Cir. 2014).
- (21) 前掲注 16 *TrafFix* 判決 532 U.S. at 33.
- (22) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc.*, 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012)
- (23) *VIP Prods. LLC v. Jack Daniel's Prods., Inc.*, 953 F.3d 1170, 1172 (9th Cir. 2020)
- (24) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16.6.2017, p. 1-99. (以下、EURMR と省略)
- (25) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 336, 23.12.2015, p. 1-26.
- (26) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (パリ条約) 6 条の 2.
- (27) EURMR Article 72.
- (28) 同上。
- (29) EUTMR, Art. 7.
- (30) EUTMR, Art. 4.
- (31) EUTMR, Art. 7 (b).
- (32) EUTMR, Art. 7 (c).
- (33) EUTMR, Art. 7 (d).
- (34) CJEU, Case C-25/05, August Storck KG v.OHIM, Paragraph 28; CJEU, Henkel v OHIM, paragraph 39, CJEU, Mag Instrument v OHIM, paragraph 31, and CJEU, Deutsche SiSi-Werke v OHIM, paragraph 31.
- (35) 前掲注 12。
- (36) CJEU, Vuitton Malletier v. OHIM, C-97/12, Paragraphs 50-51.
- (37) 同上 Paragraph 59.
- (38) *General Court, Guerlain v. EUIPO*, Case T-448/20.
- (39) EUTMR, Art. 7 (e).
- (40) CJEU *Philips v. Remington* C-299/99
- (41) CJEU *Lego v. OHIM* C-48/09
- (42) 前掲 Philips 判決 Paragraphs 57-85.
- (43) 前掲 Lego 判決 Paragraphs 52-85.
- (44) 同上 Paragraph 46.
- (45) Ilanah Fhima, *Functionality in Europe: When Do Trademarks Achieve A Technical Result?* 110 The Trademark Reporter, 659 (2020).
- (46) Opinion of Advocate General Szpunar in Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S and Others, C-205/13, Paragraph 69.
- (47) Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (2011), §2.32. Charles Gielen, Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why It Should be Abolished, 2014 European Intellectual Property Review 164 (2014). これに反対する見解としては、Eleonora Rosati, *Aesthetic Functionality and the EU Trade-mark System: The Substantial Value of the Substantial Value Absolute Ground*, 14 Journal of Intellectual Property Law and Practice 915 (2019).
- (48) CJEU, *Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV*, C-163/16.
- (49) CJEU, *Benetton Group SpA v G-Star International BV*, C-371/06.
- (50) 商標法 3 条 1 項。
- (51) 商標法 3 条 2 項。
- (52) 商標法 4 条 1 項 18 号。
- (53) 商標法施行令 1 条。
- (54) 知財高判平成 23・4・21。立体商標「香水瓶」拒絶審決取消請求事件
- (55) 知財高裁平成 20・6・30 立体商標「チョコレート」拒絶審決取消請求事件
- (56) 最判昭 54・4・10 裁判集民事 126 号 507 頁。
- (57) 特許庁 商標審査便覧 49.02 「立体商標の識別力に関する審査の具体的な取り扱いについて」(2022 年 4 月 1 日)
- (58) 同上 42.118.01
- (59) 前掲注 39 Lego 判決
- (60) 前掲注 7 Two Pesos 判決
- (61) 同上
- (62) 今井貴子他「3 条 2 項の周知性に関する新判決の研究」パテント 68 巻 10 号 90 頁 (2015)。
- (63) 37 CFR 2.41: Proof of Distinctiveness under Section 2 (F).
- (64) 不正競争防止法 2 条 3 項 1 号。
- (65) Lanham Act § 44 (e): 15 U.S.C. § 1126 (e).
- (66) 近年はアメリカ及び欧州連合におけるプロダクトデザイン

の著作権保護が拡大する傾向にある。アメリカについては、*Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.* 578 U.S. 959 (2016)、欧州連合については、CJEU, *Brompton Bicycle Ltd*

v. Chedech/Get2Get, Case C-833/18 を参照。

(原稿受領 2022.11.16)