

商品形態と機能性

立命館大学法学部 教授 宮脇 正晴

要 約

本稿は、商品形態が機能的であるが故に不正競争防止法上の商品等表示性が否定される具体的なケースについて検討する。米国判例においては、「競争上の必要性」（代替の形態が限定されていること）が機能性の一般的な基準であることを否定した TrafFix 最高裁判決以降も代替の形態については機能性を判断する事情として有力視されている一方で、代替の形態の選択肢について検討することなく機能性を肯定する判決も存在する。

我が国の不競法上の商品等表示性の解釈論においても、代替の形態の選択肢については、「競争上似ざるを得ない」形態か否かを判断するための有力な事情といえるが、米国判例に見るように、出所識別以外の識別手段として形態（色）が機能しうる特殊なケースにおいては、代替の選択肢を考慮せずに商品等表示性を否定することに合理性はある。

目 次

1. はじめに
2. 米国における機能性の判断手法
 2. 1. トレードドレスの保護の要件としての機能性
 2. 2. TrafFix 最高裁判決
 - (1) 判決の概要
 - (2) 判決の意義等
 2. 3. 近時の判決
 - (1) 代替の形態について考慮するもの
 - (2) 代替の形態を考慮しないもの
 2. 4. 米国判例からの示唆
3. 商品等表示該当性についての解釈論
 3. 1. 基本的な考え方
 3. 2. 一般的な「競争上の必要性」
 - (1) 市場画定問題
 - (2) 必要性の具体的な判断手法
 3. 3. 特殊な「競争上の必要性」
 - (1) 特許権等の保護対象となった形態を採用する必要性
 - (2) 出所以外の識別手段として用いる必要性
4. おわりに

1. はじめに

本稿は、不正競争防止法2条1項1号（以下単に「1号」という）において商品形態を商品等表示として保護すべきか否かを検討する際にしばしば問題となる、「機能性」について検討するものである。1号の下で保護を求められている商品形態（以下、このような商品を「原告商品」といい、保護を求めている者を「原告」、その相手方を「被告」ということがある）が、何らかの機能を発揮するものである場合に、いかなる基準で商品等表示性を肯定ないし否定するかという問題は長らく議論されてきており、筆者も既に、中央知

的財産研究所における研究成果も含め、いくつかの研究業績を発表してきている⁽¹⁾。より具体的には、筆者はある業績において、商品形態の商品等表示性を一定の場合に否定する考え方として、競争上似ざるを得ない形態除外説⁽²⁾を採用すべきことを示し⁽³⁾、その後、別の業績において、米国法を参照しつつ、特許権や実用新案権（以下、「特許権等」ということがある）の保護対象となった形態について「競争上似ざるを得ない」と判断するための具体的な基準を示した⁽⁴⁾。本稿においては、最近の米国判例についても参照しつつ、残された課題について検討することとしたい。

2. 米国における機能性の判断手法

2.1. トレードドレスの保護の要件としての機能性

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（ランナム法45条）。我が国不競法2条1項1号の「商品等表示」にはほぼ相当する概念といえよう。米国商標法上、商品の容器包装や外観などは「トレードドレス」と呼ばれ⁽⁵⁾、商品形態もこれに含まれる。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。すなわち、トレードドレスが主登録簿に登録されるためには識別力などの要件とともに、機能的でないことも求められる（ランナム法2条（e）（5））。また、未登録商標の侵害訴訟においては、原告側は自己の商標が機能的でないことを証明しなければならない（ランナム法43条（a）（3））。

機能性は技術的機能性（mechanical functionality）と美的機能性（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。本稿で問題としたいのは前者であるので、こちらに絞って米国の状況を紹介する（以下、本稿で単に「機能性」というときは、技術的機能性を指すものとする）。

2.2. TrafFix 最高裁判決

(1) 判決の概要

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001) 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⁽⁶⁾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⁽⁷⁾、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⁽⁸⁾。このような結論を出すに当たり、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。

(1) 注3及び注4に掲げるもののほか、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24-32頁（2019年）など。

(2) 田村善之『不正競争法概説 [第2版]』（有斐閣、2003年）126頁参照。

(3) 宮脇正晴「商品形態の商品等表示該当性」パテント67巻4号（別冊11号）12頁（2014年）。

(4) 宮脇正晴「産業上の創作に関するパブリック・ドメインと不正競争防止法上の商品等表示としての保護」田村善之編著『知財とパブリック・ドメイン [第3巻] 不正競争防止法・商標法篇』（勁草書房、2023年）23頁（以下、「宮脇・パブリック・ドメイン」として引用）。

(5) 伝統的には、「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、今日では商品の内外装や店舗や商品それ自体の外観を含む。Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753 (1992)。

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

(7) 971 F. Supp. 262 (E.D.Mich.1997)。

(8) 200 F. 3d 929 (1999)。

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、機能性の包括的な定義としては誤りとし、ある特徴が Inwood 最高裁判決⁽⁹⁾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。さらに同判決は、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。

(2) 判決の意義等

機能性法理をめぐっては、これを商標制度と特許制度との調整の役割を果たすものとして、競業者に「模倣の権利 (right to copy)」を認めるものであるとする立場 (「模倣の権利」アプローチ) と、競業者に競争上必要な模倣を認めるものであるとする立場 (「模倣の必要性 (need to copy)」アプローチ) の対立がある⁽¹⁰⁾。後者の立場を採る場合、競争上の他の選択肢があるかどうかの問題であり、特許制度との調整は直接的には問題とならない。

TraFFix 最高裁判決は、「模倣の権利」アプローチを採用したものといえそうであるものの、「模倣の必要性」アプローチを完全に否定しているわけではなく、Inwood 基準を充足する場合には代替の形態の選択可能性について検討する必要が無いと述べているにすぎない。したがって、同最高裁判決後も、連邦巡回区などのいくつかの巡回区では、機能性の判断に当たり代替の形態の利用可能性について明示的に考慮している⁽¹¹⁾。他方で、第7巡回区⁽¹²⁾では、TraFFix 最高裁判決を援用して、存続期間の満了した特許発明の実施品である椅子の形態について、多くの代替的形態が存在することを認めつつも機能性を肯定する判決などがみられる。以下においては、より近時の判決を、代替的形態について考慮しているものとそうでないものについてそれぞれ紹介することとしたい⁽¹³⁾。

2.3. 近時の判決

(1) 代替の形態について考慮するもの

代替の形態の選択可能性について考慮している近時の例としては、*Bodum USA, Inc. v. A Top New Casting Inc.*, 927 F.3d 486 (7th Cir. 2019) を挙げることができる。この事件の原告は、その製造販売するフレンチプレスコーヒーマーカー “Chambord” の形状全体 (“the metal band surrounding the carafe that forms support feet and the handle attachment, the domed lid, the rounded knob atop the plunger, and the

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

(10) Mark McKenna, (Dys) Functionality, 48 Hous. L. Rev. 823, 824 (2011).

(11) *Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002); *Moldex-Metric, Inc. v. McKeon Products, Inc.*, 891 F.3d 878, 886 (9th Cir. 2018). 最近の例も含め、*See* 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 7:75 (5th ed.), available at Westlaw.

(12) *Specialized Seating, Inc. v. Greenwich Indus., L. P.*, 616 F.3d 722 (7th Cir. 2010).

(13) 米国法のより詳細については、宮脇・パブリック・ドメイン 29-35 頁、小嶋崇弘「標識法における機能性法理」田村編著・前掲注 4・49-59 頁参照。

C-shaped handle.”) をトレードドレスとして、“Chambord” に似た形状のフレンチプレスコーヒーメーカーを販売する被告の行為が商標侵害に該当すると主張した。判決は、第7巡回区先例⁽¹⁴⁾に基づき、機能性の考慮要素として、①商品のデザイン要素の機能性に関係する、又はこれを示す特許権の存在（存続期間が満了しているか否かを問わない）、②当該商品の特許の対象となっていない要素のもたらす便益、③当該商品のデザイン要素の機能的な利点について強調する広告、④当該商品の目的を達成するための代替デザインの不存在ないし作成困難性、及び⑤当該デザイン上の特徴が商品の性能や費用にもたらす影響を掲げ、原告商品の形状のデザイン上の特徴に機能的な利点はなく、金属製のフレームをプラスチックにすることでより安価に同種商品を製造できるなどとして、機能性を否定している。

また、*Blumenthal Distrib., Inc. v. Herman Miller, Inc.*, 963 F.3d 859 (9th Cir. 2020) において第9巡回区連邦控訴裁判所は、同巡回区先例⁽¹⁵⁾に基づき、機能性の考慮要素として、①問題となるデザインが機能的な便益をもたらすものであるか否か、②代替的なデザインの利用可能性、③広告において当該商品のデザイン要素の機能的な利点について強調しているか否か、④当該商品の目的を達成するための代替デザインの不存在ないし作成困難性、及び⑤当該デザインが比較的簡単ないし低費用な製造手段によりもたらされるものであるか否かを掲げ、原告がトレードドレスとして主張するイームズ・チェアについて、機能を犠牲にしてデザインを優先しており（肘掛け部分をあえて金属にしているなど）、代替的なデザインも確保されているとして、機能性を否定している。

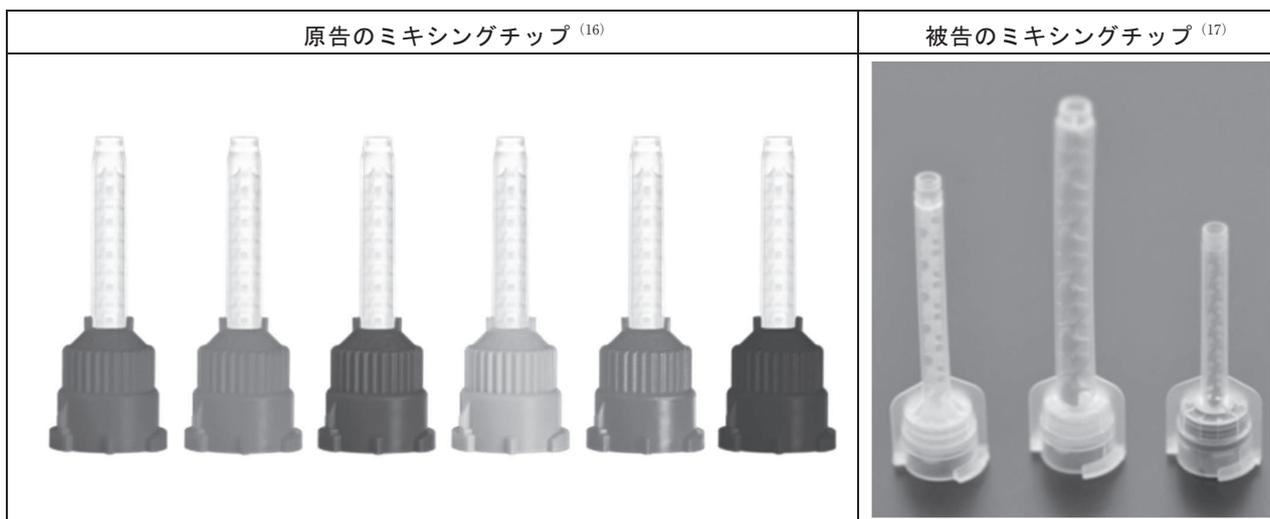
(2) 代替の形態を考慮しないもの

これに対し、代替の形態について重視することなく、機能性を肯定する判例もある。そのようなものの一つとして、*Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp.*, 986 F.3d 250 (3rd Cir. 2021) が挙げられる。この事件において、第3巡回区連邦控訴裁判所は、「機能的であること」について、これを「有用 (useful) であること」と定義し、競争上不可欠とはいえない形状であっても機能的であることはありうるとし、このような解釈は *TraFFix* 判決などの連邦最高裁の判例とも整合すると述べた。そして、機能性を示す証拠として、①特定の形状であることが当該製品の機能を向上させるという証拠、②当該製品の販売者が当該形状の有用性を強調していること、及び③当該形状が特許請求の範囲に含まれるものであることを挙げ、これらのうち①は機能性を直接示しうるものであり、②及び③は機能性の「有力な証拠 (strong evidence)」であるとした。その上で同裁判所は、原告がトレードドレスとして主張した“Pocky”の形状はチョコレートで手が汚れない、棒状であることにより食べやすいなどの点で有用であり、原告の登録商標の範囲はいずれもこれらの特徴を持つ形状を包含するほど広範なものであることから、同登録商標をいずれも機能的なものであるとした。

もう一つの例として、*Sulzer Mixpac AG v. A&N Trading Co.*, 988 F.3d 174 (2nd Cir. 2021) が挙げられる。この事件において問題となったのは、「ミキシングチップ」と呼ばれる歯科用のセメントを混合する装置の部品の形態である。当該装置は、銃のような形状のデイスペンサー、2種類の物質が入ったカートリッジ及びこれらの物質を混合して出すための先端部品（ミキシングチップ）から構成されている。原告の製造するミキシングチップは、下表左のとおり、カートリッジと接合するドーム状の部品を黄、青緑 (teal)、青、ピンク、紫及び茶のいずれかの単色としており、原告はこれらの色を“Candy Colors”と呼んで宣伝広告においてこれらの色彩を強調してきている。ミキシングチップやカートリッジは用途に応じて様々なものがあるため、原告はカートリッジと適合するミキシングチップが色で識別できるようにしている（黄色のカートリッジに適合するミキシングチップは黄色となっているなど）。原告はまた、ミキシングチップ等を指定商品として、ミキシングチップの部分の形状や色彩について連邦商標登録を有している。

(14) *Ga-Pacific Consumer Prods. LP v. Kimberly-Clark Corp.*, 647 F.3d 723 (7th Cir. 2011).

(15) *Disc Golf Ass'n v. Champion Discs, Inc.*, 158 F.3d 1002 (9th Cir. 1998).



被告は、下表右のような、螺旋状の部品の色彩を原告商品と同一ないし酷似する色彩とし、この部分が透けて見えるデザインのみキシングチップを販売している。

原告は、被告による被告商品の販売が原告の上記各商標権を侵害するなどとして、当該商品の販売差止め等を求めて訴訟を提起した。被告は原告各商標が機能的であるとして争ったが、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所⁽¹⁸⁾は、原告各商標について、他の競業者が原告とは異なった色彩ないし無色のみキシングチップを販売していることなどの認定に基づいて、原告各商標の機能性を否定し、侵害を肯定した。被告は上訴した。

第2巡回区連邦控訴裁判所は、TrafFix 判決及び第2巡回区の先例⁽¹⁹⁾で用いられている機能性の判断基準として、①問題となる製品の特徴が特定の機能発揮のために不可欠であること、②当該特徴が当該製品の製造費用や品質に影響する場合、又は③当該特徴の独占を商標権者に認めた場合に競業者が信用と無関係な著しい不利益 (a significant non-reputation-related disadvantage) を被る場合のいずれかを満たす場合、を挙げた。このうち③は美的機能性 (aesthetic functionality) に関するものであり、原判決は機能性を否定するに当たり、この③、すなわち競争上の影響について考慮しておらず、この点で誤りであるとした。

第2巡回区連邦控訴裁判所は、原告のみキシングチップの色は、ユーザーが適切なカートリッジとの組合せを選択するのに役立つものであると認定し、たとえ色が需要者が製品を識別する唯一の手段でないとしても、原告各商標は機能的であり、商標法の保護を受けられないと結論した⁽²⁰⁾。

2.4. 米国判例からの示唆

以上掲げた近時の米国判例から確実にいえるのは、次の点である。すなわち、Bodum 判決や、Blumenthal 判決が示しているように、同等の機能を有する安価な代替の形態があるという事情、換言すれば、機能上有利な点がないのにコストをかけてあえて特定の形態にしているという事情は、機能性を否定する有力な事情として考慮される。このような事情は、Inwood 基準の「当該機器の費用や品質に影響する」ことを否定するものといえるから、これをもって機能性を否定することは Inwood 判決と整合的といえよう。

問題は、そのような事情が認められない形態の扱いである。Ezaki Glico 判決における“Pocky”の形態や、

(16) <https://mixpac-dental.sulzer.com/en/candycolors> (2023年2月25日確認)

(17) https://www.sulzer.com/-/media/files/news/2019/sulzer_mixpac_wins_trial_for_counterfeiting_of_trademarks.ashx?la=en (2023年2月25日確認)

(18) *Sulzer Mixpac Ag v. A&N Trading Co.*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 233517 (S.D.N.Y. 2019).

(19) *Christian Louboutin S. A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012).

(20) ただし、この判決は、本文で挙げたどの基準により機能性が肯定されるのかについては明言していない。文脈からすれば、③の基準によるものと思われる。

Sulzer 判決におけるミキシングチップの色彩のいずれも、機能上の利点が認められるが、同じ利点が認められる代替の形態が考えられないわけではない⁽²¹⁾。しかしながら、いずれの判決においても、代替的な形態を考慮せず、機能性を肯定している。もちろん、機能上の利点は機器の品質に影響するのであるから、Inwood 判決と整合的ではあるが、その反面、「品質に影響する」ことを緩やかに解すると、何らかの技術的理由があって採択された形態がすべて機能的であるということとなり、保護されるトレードドレスが極めて限られたものとなる⁽²²⁾。そうすると、単に機能上の利点があるというだけでなく、保護を認めると重大な不利益が発生するなどの何らかの事情が認められない限り、代替の形態を考慮せずに機能性を肯定することは許されないようにも思われるが、この点について Ezaki Glico 判決や Sulzer 判決がどのように考えているのかは明らかでない。

もっとも、Sulzer 判決のような事案においては、結論として機能性を肯定することは許されるように思われる。この点については後述する。

3. 商品等表示該当性についての解釈論

3.1. 基本的な考え方

機能性の問題は、結局のところ、どの程度の必要性をもって保護を否定するかという問題である。米国判例の Inwood 基準にしても、競争上の必要性を問題とするもの（「模倣の必要性」アプローチよりも緩やかに必要性を認めるもの）と理解できる。その競争上の必要性を認めるべきことが明らかなケースが、代替の形態の選択の余地がないか限定されているようなケースであり、このようなケースで保護を否定すべきことについては米国においても我が国においても異論はないものと思われる⁽²³⁾。特に我が国の裁判実務においては、技術的形態の保護を否定する根拠を特許権等の調整に求める判決も含めて、代替の形態の選択の余地のみを問題とするものといってよい状況にある⁽²⁴⁾。米国判例が提起する問題は、単に代替の選択肢のみを検討すれば十分であるのか、という点である。また、代替の形態の選択肢を検討する場合でも、具体的にどのように検討するのか、という問題もある。

そこで以下では、一般的な「競争上の必要性」の問題として、代替の形態の選択肢をどのように考慮すべきであるのかについて検討し、次に、特殊な「競争上の必要性」の問題として、代替の形態の選択肢の範囲を一般的なケースより限定すべきケース（特許権等の保護対象となった形態）と、そもそも代替の形態の選択肢の考慮が不要なケース（出所識別以外の製品の識別手段として有用な形態）について検討する。この特殊な「競争上の必要性」については、競争上似ざるを得ない形態除外説が元々想定しているものとは異なるものと思われるが、この説の趣旨は、要するに1号で形態に保護を認めることが、同号の前提とする出所間の競争を減殺する帰結をもたらすことを防ぐというものであるから⁽²⁵⁾、代替の形態の選択の余地が無いものだけでなく、市場の競争が減殺されることの社会的費用が商品形態を保護することの利益を上回るような他のケースを適用対象としたとしても、同説の趣旨に反しないと考える⁽²⁶⁾。

(21) Sulzer 判決の原判決は、原告がコストをかけてミキシングチップに着色している点を重視して機能性を否定しているが、色彩の果たす機能について軽視したものと思われる。

(22) Ezaki Glico 事件について国際商標協会（INTA）が最高裁に提出申立てをしたアミカス・ブリーフ（https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/amicus-briefs/20210729_Glico_v_Lotte_INTA_Amicus_Brief.pdf（2023年3月15日確認））にも、同様の指摘をする箇所がある。小嶋・前掲注13・54頁も参照。

(23) 競争上似ざるを得ない形態除外説は、その名称からは他に選択の余地が無いような形態のみを想定するものであるような印象を受けるが、選択の余地が全く無いものだけでなく、限定的なものも含めて「似ざるを得ない」ものとして扱っている。田村・前掲注2・127頁では、インスタント焼きそばの弁当箱型の容器の形状を例にとって説明しているが、これが他に丸形等の形態を採りうることを認めつつ、「競争上似ざるを得ない」ものと評価している。

(24) 詳細につき、宮脇・パブリック・ドメイン25-26頁、小嶋・前掲注13・70頁など。

(25) 田村・前掲注2・126頁。

(26) 宮脇・パブリック・ドメイン39頁。

3. 2. 一般的な「競争上の必要性」

(1) 市場画定問題

上記のとおり、代替の形態の選択の余地がないか限定されているようなケースで保護を否定すべきことについては異論が無いが、代替の選択肢の幅は、どのように市場を画定するかにより変動するという事に留意する必要がある。問題となる原告商品が例えば腕時計であるとして、「腕時計」という市場を考えれば代替品の幅は広がるであろうし、「原告商品と全く同一の機能を発揮する腕時計」などという市場を考えるのであれば、代替品の幅は狭くなるであろう。この問題については、原告商品の形態が特定の機能を発揮するものであれば、単に原告商品と同カテゴリーの商品というだけでなく、当該機能と同等の機能を発揮する商品の形態に他の選択肢があるかどうかを検討すべきであるように思われる。たとえ問題となっている機能が、原告商品の本来の用途と無関係なものを含む場合であっても、このことに変わりはない。

例えば、原告商品がカップホルダーつき冷蔵庫だとすると、原告商品のカップホルダーと同等の機能を発揮する冷蔵庫の代替の選択肢を問題とすべきである。カップホルダーつきの冷蔵庫の形態が原告に独占されても、冷蔵庫全体の市場の競争に直ちに影響はないのは明らかであるが、そのような商品の市場が将来的に大きくなりとは限らない（この問題が実際に訴訟で争われるためには、現に原告も被告もそのような商品を発売している（又は被告についてはその計画がある）という状況が出現していることが必要となるが、その状況下においては、その商品の市場が大きくなる可能性を両者は一応信じているものといえよう）。現在の市場の競争に影響が無いことを理由にこのような形態の保護を認めると、そのような商品の市場が競争的になる可能性が閉ざされてしまう。そのような商品を識別する手段は形態以外にもあり得るのであるから、取るに足らない機能であっても代替の形態が限定されているようなケースでは、むしろ他の手段による出所識別を促すような法解釈を採用すべきであろう。

なお、学説には、競争法の分野における市場画定の手法を参考に、「需要の代替性」に基づいて市場画定を行うべきことを主張するものがある⁽²⁷⁾が、この主張については、次に述べるような疑問がある。競争法の分野における市場画定は、基本的には需要者にとって現に存在する「商品」の選択肢を問題とするものであり、需要者が特定の商品を選択する理由は形態以外に様々なものが考えられるため、需要者が特定の商品を選択するかどうかと、形態が独占に適するかどうかという問題とは必ずしも直結しない⁽²⁸⁾。例えば原告製品がプロ向けのビデオカメラの市場を独占しており、被告を含む他の事業者は一般消費者向けのビデオカメラを製造販売しているような場合には、原告製品を値上げしても原告商品の需要者は他の選択肢に逃げることはないから、上記学説によれば原告のビデオカメラ単独で市場画定がなされることになるように思われる⁽²⁹⁾。このような市場画定を前提とすれば、技術的・費用的に他の形態を採用する余地が十分にあり、現に一般向けビデオカメラではそのような形態の商品が存在し、プロ向けのカメラではその形態を採用できない理由が無いような場合であっても、原告の形態が「競争上似ざるを得ない形態」として保護が否定されることとなりかねない。仮にこのような場合に他に十分な選択肢が考えられるということで商品等表示性を肯定するというのであれば、少なくとも「需要の代替性」は一般的な基準たりえないことになろう⁽³⁰⁾。

(27) 田村善之「意匠登録がない商品デザインの保護の可能性～著作権法・不正競争防止法の交錯～」コピライト 676 号 34 頁 (2017 年)、叶鵬「不規則充填物事件判批」知的財産法政策学研究 59 号 293-294 頁 (2021 年)、小嶋・前掲注 13・72-76 頁。

(28) 田村・前掲注 2・134 頁注 11) も、独禁法上の市場画定の際に問題とすべき競争と競争上似ざるを得ない形態除外説が念頭に置く競争とが異なりうることを認めている。

(29) 小嶋・前掲注 13・75 頁は、比較する両商品の価格水準が異なる場合にも需要の代替性を明示的に否定していることから、本文に挙げた例では原告ビデオカメラ単独で市場画定することとなるように思われる。

(30) 小嶋・前掲注 13・74-75 頁は、「標識法の分野において常に定量的な経済分析に基づいて検討対象市場を画定することは、データの入手可能性及び信頼性という限界」があることを認め、他の事情を考慮して需要の代替性を判断することがあり得る旨主張しており、そのような考慮を現に行った裁判例として、東京高判平 13・12・19 判時 1781 号 142 頁 [MAGIC CUBE] 等を挙げるが、これらはいずれも原告商品の果たす機能を具体的に特定した上でそれと同等の機能を果たす他の選択肢について検討するものであり、むしろ本稿の主張と適合するものといえ、あえて「需要の代替性」を市場画定の基準として主張する固有の意義に乏しいように思われる。

(2) 必要性の具体的な判断手法

以上のように画定された市場を前提に、原告の形態が、同等の機能を発揮するための唯一ないしごく限られた選択肢の一つである場合はもちろん、同等の機能を発揮するための他の形態の製造コストが原告形態よりも明らかに高い場合⁽³¹⁾にも、「競争上似ざるを得ない形態」として、商品等表示性が否定されるべきであろう。逆に、同等の機能を発揮するためのより低費用な選択肢がある場合（あえて高い費用をかけて特定の形態を採用している場合）には、上記の Bodum 判決や、Blumenthal 判決と同様に、「競争上似ざるを得ない形態」性は否定されることとなろう。

さらに、理論上は無数の選択肢がある場合であっても、それが需要者が着目しないような細部にかかわるものであれば、そのような細部は捨象して検討すべきであろう⁽³²⁾。このような場合に、商品等表示性を肯定して、1号の下での保護を認めてしまうと、同等の機能を発揮する形態はすべて類似の範囲に含まれることとなるため、実質的に競業者がその形態を採用することができなくなるからである。

3.3. 特殊な「競争上の必要性」

(1) 特許権等の保護対象となった形態を採用する必要性

以上が、一般的な必要性の判断手法であるが、必要性について特殊な考慮が必要なケースがある。そのようなケースの一つとして、存続期間の満了した特許権等の保護対象となっていた形態のケースが挙げられる。この問題については既に別稿⁽³³⁾において述べているので、詳細についてはそちらを参照していただくこととして、ここでは要点のみを述べる。

存続期間の満了した特許発明の技術的範囲または登録実用新案の技術的範囲に属する形態（以下、これらをまとめて「クレームを充足する形態」という）については、これらを競業者が自由に採用することを認めるべき特許政策・実用新案政策上の必要性があるといえる。したがって、原告の商品形態がクレームを充足する形態であった場合、同じクレームを充足する形態の中で、原告形態と非類似の選択肢が確保されていない限り、（競争上似ざるを得ない形態として）当該形態の商品等表示性を否定すべきであろう。そのような形態を1号で保護することは、実質的に当該クレームを充足する形態をすべて独占することになってしまうからである。

(2) 出所以外の識別手段として用いる必要性

米国の Sulzer 判決は、原告のミキシングチップの色をユーザーが適切なカートリッジとの組み合わせを選択するのに役立つものとして機能性を肯定している。この判決は、特定の色が特定ミキシングチップの適合性の判別に機能上優位であるとか、通常用いられているという理由で、特定の色が果たす機能について判断したのではなく、「色で適合性を識別する」ということそれ自体の機能を重視したものと思われる。確かに、出所識別手段として色を保護してしまうと、多様な事業者が色で適合性を識別することが困難になるおそれがある。色で適合性を識別する機能のもたらす利益を考えると、色で出所識別をさせず、他の手段で出所識別を促すような解釈論を採用する方がよい。このように考えれば、特定の色を採用することに機能上の強い理由がなく、無色も含め他に多くの色の選択肢があるのだとしても、商品等表示としての保護を否定することに合理性はあるように思われる。

(31) 商標審査便覧においても、出願（立体）商標が商品等の機能確保のために不可欠な立体的形状として商標法4条1項18号に該当する場合として、「代替的な形状を採用した場合には、著しく高い費用が必要となる」場合を挙げている。商標審査便覧42.118.01「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（商標法第4条第1項第18号）に関する取扱い」<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_118_01.pdf> 参照。

(32) 宮脇・パブリック・ドメイン 42-43 頁。

(33) 宮脇・パブリック・ドメイン 41-43 頁。

4. おわりに

以上に示したように、競争上の必要性は、基本的には代替の形態の選択肢により判断されるべきである。特許等のクレームを充足する形態についても、代替の選択肢が問題となるが、その選択肢の範囲が同様にクレームを充足する形態に限定されるという点で、特殊なケースとなる。もう一つの特殊なケースとして挙げた、Sulzer 判決のようなケースについては、適合性を識別する手段として機能している以上、代替の選択肢の有無にかかわらず保護を否定するというものであり、このようなケースについては代替の選択肢を考慮しないことを正当化しうる。

技術的形態についての裁判所の示す規範は、競業者の事前の判断に影響を与える。どのような場合に競争上の必要性が認められるかについて明確に示すことは、競業者が過度に萎縮するのを防ぐために有益であろう。本稿で示した、必要性が認められる特殊なケースは、このことに資するように思われる。このうち、Sulzer 判決のように代替の選択肢を問わず保護を否定すべきケースが色の他にあるかどうかの検討については、今後の課題としたい。