

いわゆる「地模様」の商標登録性と「商標」の定義

- エピライン東京高裁判決に見るトレード・ドレスの保護 -



会員 鳥羽 みさを

目次

1. 問題の所在
2. 事案の概要
3. 特許庁における「地模様」の取り扱い
4. 東京高裁における争点
5. 東京高裁の判断とその意義
6. 東京高裁判決の問題点
7. 比較法的考察 - 米国における非伝統的商標の保護
8. 日本の商標法における「商標」の定義
9. むすび

1. 問題の所在

特許庁商標課編による商標審査基準は、「地模様」を、自他商品識別力を要求する総括規定である商標法第3条1項6号に該当するとして登録の対象から除外している⁽¹⁾。地模様の特徴的部分はなく識別の標識とはなり得ないという理由からである。しかし、ロゴをデザインした地模様などは、不正競争防止法の下で商品等表示としての保護を認める判決が昭和50年代後半からあり⁽²⁾、地模様を商標登録の対象から一般的に除外することの妥当性には疑問がある。特許庁は、判決を考慮して、周知・著名な地模様については、登録を認める判断を出し始めているが、基本的な原則について再考する姿勢は見られない。本件も、このような背景の中で、東京高裁が特許庁の判断を覆して、地模様の登録性を認め、使用による顕著性を認定した初めての事件である⁽³⁾。商標概念を拡大する国際的潮流の中で、わが国においても立体商標制度を導入する改正が行なわれている現在、依然として地模様を登録の対象から除外する審査基準が置かれていることに問題はないのか。米国におけるトレード・ドレス保護の歴史を参照しつつ検証してみたい。

2. 事案の概要

フランスの皮具メーカー、ルイ・ヴィトン (Louis Vuitton Malletier) は、平成5年11月12日、自社のエ

ピ・ラインと呼ばれる一連の商品に使用される型押し模様を「かばん類、袋物、携帯用化粧品入れ」を指定商品として商標出願を行なった⁽⁴⁾。原審の審査官は、この出願を「革の型押し柄の一類型と理解される模様のみよりなるものであるから、これを指定商品に使用したときには、単に商品の柄と認識されるに過ぎないものである」と判断し、商標法第3条1項3号を根拠に拒絶の査定を行なった。出願人が主張した使用による顕著性についても、これを否定した。出願人は、拒絶査定不服審判を請求し争ったが⁽⁵⁾、審決は、職権調査により、世界の一流ブランド品として掲載されている競業者の製品の中に「本願商標と酷似または類似の型押し柄の商品が掲載されている」ことを理由に、また、使用による顕著性については「本願商標が使用されているのは、いずれも素材として商品の表面全体に渡った自他商品の識別標識としての機能を果たしえない単なる地模様の使用であり、商標の使用とは認められないから、かばん、バッグ等に使用した結果、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができるものとは認められない」として、平成10年10月23日、請求を棄却した。この審決の取消を求めて東京高裁に提起されたのが本件訴訟である。

3. 特許庁における「地模様」の取り扱い

(1) 審査基準

特許庁商標課編による審査基準は、商標法第3条1項6号に、「地模様(例えば、模様のなものの連続反復するもの)のみからなるものは、本号の規定に該当するものとする」として、地模様を商標登録の対象から除外する事を定める。商標法第3条は、商標の登録要件としての識別力を定める規定であり、同項1号から5号までが、識別力のない具体例であるのに対して、6号は、総括規定として置かれている。即ち、「前5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品

であることを認識することができない商標」に地模様が該当することを明示することで、商標見本から地模様と判断されれば、拒絶理由が通知される。地模様がどうかの判断は、商標見本から連続反復する模様と看取されるかによる。そこで、模様を黒枠で囲った商標出願が出現する⁽⁶⁾。審査基準は、「地模様」を括弧書で「模様のなものが連続反復するもの」と説明していることから、「連続反復性」が商標としては認められない理由と考えられ、この規定を回避するため黒枠が使われたのである。黒枠に囲まれた模様は「連続反復することはない」という意思表示と理解されるのか、登録となり得るのである。

「商標審査基準の解説」によれば、「地模様」は、同じ模様が連続して表現されているものであるから、これが商品又は役務に使用されても、特に看者の注意を引く特徴的な部分がなく、「自他の商品又は役務を識別できないので、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることが認識することができないとされている⁽⁷⁾」らしい。しかし、この理由は、十分に説得的であるとは言い難い。不正競争防止法での保護が認められる地模様のように、商標として使用されるモノグラムをあしらったものは、看者の注意を十分に引くことができるからである。この審査基準は善解すれば、地模様を意匠法で保護されるべきデザインとして、商標登録の対象から除外し、保護対象の切り分けを意図したものととも考えられる。しかし、上記の通り、模様の種類によっては識別力を発揮し得ることは、経験則から明らかとなり、不正競争防止法によって、地模様が商品の表示と認められ、その保護が肯定される判決が出されることにより、その司法判断は、特許庁に影響を与えずにはおかない。

(2) 不正競争防止法第2条1項1号による商品等表示の保護

商品の模様が、現行の不正競争防止法第2条1項1号が定める「商品等表示」に該当するという判断は、旧法下の昭和56年にすでに現れている。よく知られたロンシャンの図形が表面にあしらわれたバッグがその対象であった。昭和62年には、本件出願人のイニシャルLVをデザインしたモノグラムを含む地模様についても、相手方が答弁書のみを提出し出廷しなかった事件ではあるが、損害賠償が認められている⁽⁸⁾。更に、同じモノグラム・ラインの地模様については、最高裁

においても自他識別力を肯定する判断が出されている⁽⁹⁾。また、帯などの織物の柄についても、広く知られることにより、識別力を認めた判決もある⁽¹⁰⁾。更に、本願商標を地模様とする具体的な商品形態を周知商品形態として保護を認めた判決も大阪地裁で出されている⁽¹¹⁾。

(3) 特許庁における審査の現状

このように、地模様不正競争防止法上の保護が認められる判決例が出ることにより、黒枠のない地模様の商標出願が試みられるようになり、特許庁においても、著名と認められる場合には登録が認められる事例が現れる。即ち、地模様の出願はすべて、審査基準通り、商標法第3条1項6号で拒絶されるのではなく、出願人が著名であることを主張・立証することにより、拒絶理由は撤回され登録となる商標が出現する。しかし、地模様を登録から除外する審査基準は改正されることなく置かれていることから、これが、特許庁の原則的取り扱いであることに変化はないように見える。本件原審の審判においても、審決は、出願人の本願商標の使用例を商標の使用とは認められないと明言しているのである。

4. 東京高裁における争点

本件訴訟は、まさに、地模様の本来的識別力と使用による顕著性とを争点とするものであり、上記の特許庁実務における矛盾を露呈する形となった。原告は、審決の取消理由を、本願商標の本来的自他商品識別力（取消理由1）と、使用による顕著性（取消理由2）とに分けて論じているが、実際には、これら二つの主張が截然と区別されているわけではなく、全体として、本願商標に自他商品識別力が生じている事実を論拠として本願商標の登録性を主張している。しかし、地模様の本来的自他識別力と、使用による顕著性は、異なる次元の議論であるので、分けて整理をする。

(1) 本願商標の本来的自他商品識別力

原告は、本願商標が、麦の穂が風にたなびく様子をイメージした図柄をベースに1986年（昭和61年）に創作された新しい商品ラインの表示であり、素材の皮革は丹念に鞣された後深く染色され、表面にエビ・マークを型押しし、更にその上に一段と深い色を重ねて乗せている点に特徴を持つものであるとして、単なるパターンの繰り返しや、普通に使用されているありふれ

た図形ではなく、原告の一定の商品の出所を表示するものとして機能していると主張した。即ち、原告は、本願商標の本来的自他識別力そのものの主張としては、本願商標の創作過程と製作過程を説明することに終始している。傍証としては、本国フランスを始めとするヨーロッパ諸国で登録となり、米国においても使用による登録が認められていることを主張・立証している。また、特許庁においても「布地を長方形に切り取った図形について商標登録が認められている」例を挙げている。更に、多国間条約であるパリ条約、TRIPS 協定、マドリッド・プロトコルの精神を援用し、「先進諸国のほとんどにおいてその登録が認められている本願商標について、世界的に通用し難い独自の審査基準により登録を拒否する被告の判断が問われなければならない」として審査基準を批判している。しかし、この審査基準は単に「独自」であるばかりではなく、立体的形状をも商標として認めている保護制度の下での論理的整合性こそが問題となっているのではないか。

被告特許庁は、「本願商標は、青色の横縞風の模様を正方形に描いてなり、その模様が単に連続していることから、単なる地模様と認識され得るものであり、各種商品の生地、素材の図柄として普通に使用されている形状の域を脱し得ないありふれた図形であって、決して特殊な図形と言えるものではない」として、本願商標に酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材が多数存在する証拠を提出し、本願商標の識別力を否定する主張をしている。即ち、当初の拒絶理由が商標法第3条1項6号ではなく、同項3号であったことと関連して、本願商標が「地模様」であるから識別力がないというカテゴリカルな立論ではなく、指定商品との関連で普通に用いられている模様であることを主張している。

(2) 使用による顕著性

原告は、本願商標が「かばん」をはじめとする各種商品に付され、日本を始めとする世界各国において使用され、名声を博しているとして、エピ・ライン商品の宣伝・広告の実績と売上高を証拠として提出している。また、本願商標の認知度を証するため、アンケート調査の結果を証拠としている。更に、取消理由1において主張した外国における登録例を援用するとともに、実際にエピ・ライン商品を模倣した商品が不正競争防止法の下で差止めの対象となっていることから、

本願商標の商標法による保護の必要性を説いている。

これに対し、被告特許庁は、「原告が提出した証拠は、すべて本願商標と同じ柄が、バッグ等の素材の表面全体にわたっての型押し柄として使用されているものであり、商標の使用とは認められず、それは原告以外の者の製造販売に係る商品の柄として多数使用されている自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである」として、審査基準の内容を繰り返している。また、原告が提出した最高裁判決が「モノグラム・ライン」の地模様を有効な登録商標の使用として是認しているとの主張については、当該事件については、「『L』『V』のモノグラムを含んだ自他商品識別機能を有する商標の事例であり、本願商標のように、他人が多数のかばん等の商品に本願商標と類似の型押し柄（品質）として使用している自他商品識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様ではないから、本願商標とは事例を異にする」と反論している。ここでも、既に、地模様一般の登録性を否定することが合理的でないことを特許庁自身が認めている。つまり、地模様には、モノグラムを含むような自他商品識別力のあるものと、「単なる地模様」の二種類があるという見解である。

5. 東京高裁の判断とその意義

(1) 地模様の登録性について

東京高裁は、「本願商標は、商品の素材となる皮革に対する型押しと染色によって表示され、商品の全体に使用されるものであることは原告が自認するところであり、この本願商標の商品における現実の使用態様を参酌すると本願商標をその指定商品について使用した場合、一般的にはこれに接する取引者、需要者に商品の地模様と認識され得るものであると認められる」と、本願商標がいわゆる地模様であることを前提として、「ところで、商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出されれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得るものである」と、いわゆる地模様が商標登録の対象となり得ることを認めている。判決は、その理由を明確に述べていないし、原告のいう「世界的に通用し難い独自の審査基準」という主張については、これが、拒絶理由の根拠条文ではな

かったためか、明確な判断は示していない。しかし、地模様が商標登録の対象と成り得るとの判断は「審査基準」の妥当性に対立するものである。判決は、その上で、乙号証より認められる「原告以外のものの商品の生地、素材の模様や図柄と対比してみても、本願商標は、商品の地模様として普通に使用されている形状及び色彩と明らかに異なった特殊性を有しているとはいえず、地模様の形態を超えて、それ自体で自他商品識別機能を一般的に果たし得るような特徴的な形態を備えていることを肯定することは困難であるといわざるを得ない」と、本願商標の本来の自他商品識別力を否定し、「判決の当該認定部分に誤りがあるとはいえない」とした。また、原告が、取消理由1で述べているその他の主張は、本来の識別性の主張とは認められないことを判示している。

(2) 使用による顕著性について

判決は、取消理由2について、エピ・ラインの創作の経緯、使用の経緯を引用した上で、原告はわが国を始めとして世界各国でかばん、バッグ等の革製品を販売しており、その社名ルイ・ヴィトンが著名商標となっていること、本願商標の対象であるエピ・ラインの商品も世界各国で販売され、その広告・宣伝には、数千万から1億円を超える金額を費やしていること、販売額も、平成8年には236億円に達していること、エピ・ライン商品の販売額が原告の全商品の販売額に占める割合は、38.8%に上っていること、エピ・ラインが原告の人気商品となっていること、また、エピ・ライン商品は、主に女性向けの多くの雑誌において多数掲載されていること、アンケート調査の結果によればエピ・ライン商品を原告の商品と認識した女性需要者は74.9%に上り、本願商標のみを提示した調査においても、70%が原告のものである認識を示していること、そして、エピ・マークの識別力に関する外国の諸団体による証明書の内容を理由として「本願商標を使用した本件の指定商品は、日本における昭和62年の一般顧客向けの発売以来、審決時の平成10年までの間に多額の売上を達成し、また、原告による宣伝広告と女性向けの多くの雑誌による多数回にわたる紹介がされており、これらの結果、少なくとも本件の審決時までには、その購買層である女性の需要者の間において、本願商標を指定商品に用いた場合に、本願商標のみの表示によって、原告の商品であることが広く認識されていた

ことが認められる」として、使用による顕著性を肯定した。

6. 東京高裁判決の問題点

(1) 地模様の本来の自他商品識別力

上記の通り、東京高裁は、地模様が本来の自他商品識別力を持ち得ることを認めている。その上で、使用による特別顕著性を判断している。しかし、地模様を登録の対象から除外している審査基準の問題性については何も触れていない。この沈黙は何を意味するのか。審査基準が存在し続けることに問題はないと考えているのか。行政が自主的に対処する問題と考えているのか。特許庁が解釈を微妙に変更しているように、地模様には自他商品識別力のあるものと無いものがあると考えているのか。しかし、そうであるとしても、現在の規定振りから言えば、商標法第3条1項6号は、第2項の適用からは除外されている。同号に該当する地模様が使用により登録を認められるということ自体があり得ない構成となっているのである。このような不整合は、一日も早く解消されるべきであり、高裁判決が審査基準の問題性を認識しているのであれば、傍論であってもなんらかの見解は示し得たのではないかと考えられる。

(2) 使用による顕著性の認定

原告の使用による顕著性の主張については、いくつかの争点があった。まず、原告が提出したバッグ等への使用証拠を本願商標の使用と認定するか、という基本的な問題である。形式的には、商標見本と使用態様との関係であるが、根底には、地模様を商標として認めるかという前提問題がある。その上で、地模様として使用される商標は出願時にどのように特定されるべきかという問題がある。東京高裁は、この点、「本願商標は、前記のとおり、青色の横縞風の模様を正方形の枠内に描いてなるものであるが、その図形をほぼ同じくして色彩をそれぞれ異にする形態の標章が、本願商標を含めて、原告によって「エピ」、「エピ・マーク」と呼ばれ、商品の素材となる皮革にたいする型押しと染色によって商品の全体に表示されて、原告の一群の商品において使用されている。」と認定していることから、原告のエピライン商品を、本願商標、及びその色合いの標章の使用として認めていることが理解できる。しかし、判決はこの点についても、被告の主張を斥ける根拠が何であるかは示していない。

第二に、本願商標の周知・著名性をどのように証明し、認定するかという問題である。特に、本件が地模様という特殊な態様であることから、実際の使用態様は他の商標等と組み合わせられて使用されており、その認定には困難が伴う。ルイ・ヴィトンのエピ・ラインという商品系列の周知・著名性を立証することが、本願商標の著名性立証に直接つながるかには疑問もあろう。この困難性も、もとを正せば、地模様を商標として認めるか否かという問題に帰着する。原告は、本願商標が使用されている期間、地域的範囲、宣伝広告量と態様、商品販売額、外国での使用等に加えて、アンケート調査の結果を証拠として提出している。これに対して、被告は、証拠として提出されたアンケート調査の内容は、本願商標の認知度を証明する性質のものではないと反論を行なっている。即ち、判決は、「日本における需要者に対するアンケート調査の結果」として、「原告が平成10年に日本において実施したアンケート調査によると、エピ・ラインの商品のうち、バッグの写真を例として挙げた質問に対して、原告のエピ・ラインシリーズを認識していると回答した女性の割合が74.9%に上っており、モノグラム・ラインの97.0%に次ぐ認知率を示している。」と認定しているが、この調査は、「原告の商品シリーズ(モノグラム、エピ、タイガ及びダミエ)の認知率及び購買意向をまとめただけのものであり、本願商標の認知度を立証したものではない。「このアンケートで使用された調査票の問18は、参考としてあげられた原告の商品シリーズである四つのバッグの写真(その下にそれぞれ「モノグラム」「エピ」「タイガ」「ダミエ」の文字が記載されている。)の中からどれを知っているかについて選ばせるもので、それは、原告によって「エピ」と名付けられた原告の商品を知っているかどうかとの質問ではない。」と、反論している。このアンケート調査については、本判決の判例評釈においても疑問が呈されている⁽¹²⁾。

裁判記録によれば⁽¹³⁾、ここで問題とされているアンケート調査は、原告が調査会社に発注した「バッグ革小物市場におけるブランドについての実態調査」であり、原告が、ルイ・ヴィトンブランドの当時のブランド力、今後の可能性、競合ブランドユーザー獲得のための方向性を探ることを目的に1998年(平成10年)7月に行なわれた調査である。対象とされたのは、15才から59才の女性であり、調査方法は電話によるものが

950人、郵便が2,300人でその内1,949人が回答している。即ち、この調査はエピ・ライン地模様の認知度を知らしめるために行なわれたものではなく、広く原告の商品全体の市場での実態を知り、将来のマーケティング戦略を立案するために行なわれたものと思われる。従って、この調査に含まれていた「エピ・ラインの認知度についての質問」は、写真で提示された原告の4種類の商品シリーズがどの程度認知されているかを調査するためのものであり、その特定は、具体的な商品とその名前によって行なわれている。

また、判決は、本願商標の認知度を肯定する根拠としたもう一つのアンケート調査について、「原告が株式会社社会調査研究所に依頼して、本件訴訟提起後の平成12年5月13日から同月15日にかけて、本願商標を単独で、あるいは、実際の商品に付されている「LV」のモノグラムの表示を削除して、本願商標のみを付したバッグを回答者に見せて、本願商標がいかなる者に属するか、あるいは本願商標を使用した商品のシリーズ名は何かを問うアンケート調査を、同社のホームページにアクセスして回答するという方法で行なったところ、本願商標を付したバッグの写真による質問に対して、回答者の62.8%が原告の商品であることを認識しており、さらに本願商標のみの写真による質問に対しては、回答者の70%が原告のものであることを認識しているという調査結果が得られている」と認定している。「同社」とあるのは、調査会社を指しており、この調査のサンプルとなったのは、あらかじめこの調査会社に協力を表明している者であるが、その人数は明らかにされていない。質問は本願商標を付したバッグの写真については、第一に、「このバッグのメーカーをご存知ですか。」であり、第二に、「シリーズ名をご存知ですか。」というものである。最初の質問には62.8%が肯定の答えを、第二の質問には45.8%が肯定の回答をしている。本願商標のみを表示して画面への質問は第一に「この素材を用いたバッグメーカーをご存知ですか。」であり、第二は、「シリーズ名をご存知ですか。」である。最初の質問への肯定回答が70%、第二の質問に対しては57.6%が肯定回答である。興味深いのは、商品全体の外観を表示した場合に比較して、本願商標そのものを表示した方がメーカーの認知度が高くなっていることである。需要者が、商品の地模様を出所の表示として認識していることを端的に示して

いるかに見える。

判決は、更に、外国の諸団体による証明書の存在も本願商標の著名性を認定した根拠の一つに挙げている。即ち、「デンマーク皮革業者組合が発行した1990年(平成2年)11月9日付けの証明書では、エピ・マークは原告の商品の特徴的なマークとして一般的に知られているとしており、また、1995年(平成7年)9月11日付けの証明書でもそのことを確認した上で、以前に見られた類似の皮革商品は姿を消しているとしている。また、英国皮革協会の販売部長による法定宣誓書によると、出所を伏せたエピ・レザーのサンプルについて、原告の商品であることを認識したとしている。」と、皮革業界の認識を外国の資料ではあるが、証拠として認め得ると判断したことを述べている。判決は、このように、各種の証拠を総合的に判断して本願商標を構成する地模様が使用により識別力を取得したことを認定したものと評価できる。

(3) 商標としての地模様と立体商標

本件のように、商品の表面に装飾として付される地模様が、自他商品を識別する機能をも果たすことが事実として認められるようになると、装飾としての意匠と自他識別の標識である商標とをどのように切り分け、それぞれの保護範囲を画定していくかが問題となる。その論理的根拠となるのが、意匠と商標の果たす機能の相違である。「地模様」を意匠と見るか、商標と見るかは、どちらの機能に着目するかにより決定されるものであり、登録性の判断は、この機能が事実として確認し得たか否かという問題である。我が国の商標法は、平成8年の改正法により、立体的形状を商標の構成要素として認め、先進諸国の商標制度との調和を図り、我が国における立体商標登録の需要にも応える姿勢を示した。改正から5年が経つが、商品の包装又は商品自体の立体的形状のみからなる商標に登録が認められた例は未だないと聞く。包装又は商品の形状は、意匠法で保護されるという原則を厳格に貫くことが特許庁の方針であるかに見える。いずれにしても、立体的形状が商標の構成要素として追加されることにより、商品形態の表面に装飾として含まれる地模様は、本来商標を構成する「図形」であってみれば、地模様が商標となり得ることは論理的帰結と考えるのは筆者だけであろうか。先にも参照した本件商標からなる商品形態の不正競争防止法下での保護を認めた大阪地裁の判決

も、「商品の模様は本来的な商品表示ではないにしても、商品形態の一部として商品表示を構成することがありうる」と述べている。ここで、地模様という非伝統的商標の一つの類型を保護するあり方として、比較法的な視点から、米国におけるトレード・ドレスの保護の状況を見てみたい。

7. 比較法的考察 - 米国における非伝統的商標の保護

(1) 地模様とトレード・ドレス

本件で登録の対象として保護が求められている地模様は、米国で非伝統的商標として分類される商品の外観である。言葉や図形といった伝統的商標に対して、近年、商標概念の拡張により、人間の五感で感知し得るあらゆる「印(しるし)」やシンボルが商品又は役務の識別標識として認識されるに至っている。これらは、非伝統的商標と呼ばれ、商品の包装、商品の形態やデザイン、レストランの内装、音、匂い、などが含まれる⁽¹⁴⁾。非伝統的商標の多くは、米国において不正競争防止法の下で保護されてきた「トレード・ドレス」と重なる。トレード・ドレスとは、本来、商品が流通する際に纏った「ドレス」即ち、包装を意味していたが、この語の意味が拡張され、商品の包装のみでなく、商品形態、外観、更に、建築物、レストランの内装なども含むもとして現在使用されている。米国議会において、1998年(平成10年)にトレード・ドレスの保護を立法化する動きがあり、同年2月に法案が下院に上程された⁽¹⁵⁾。当時の法案はトレード・ドレスの定義を「商品又は役務のトータルなイメージ又は全体的外観」であるとして、「パッケージ・デザイン、ラベル、容器、ディスプレイ、(部屋・建物の)装飾、色彩、商品デザイン、商品の特徴、商品特徴の組合せ」を例示しているが、これらに限定されないことを明記している。本件のような商品の表面全体に現れる型押し模様は、エンボス加工による商品素材デザインの一つであると考えられるが、模様が素材の表面を一面に覆うという意味では、究極的には「色彩」に近い。色彩のデザインであるチェック模様が地模様として特許庁では拒絶の対象となっていることから、「色彩」の保護の経緯は、地模様の商標としての保護を法律的に構成する足がかりを提供し、保護の外延を示しているように思われる。そこで、米国における色彩の商標としての

保護の歴史を概観してみたい。なお、周知の通り、米国はコモンローの国であり、商標の保護もコモンローによる保護が基本であり、商標の使用が商標保護の要件とされ、わが国が成文法制度の下、登録主義を採るのと大きく異なる。しかし、この相違に関わらず、商標概念の拡張という意味では大いに参考となるべき先例を示しているように思う。

(2) 色彩のトレード・ドレスとしての保護⁽¹⁶⁾

米国においても、色彩は、長年に亘り、商品の包装の単なる装飾と考えられ、不正競争防止法の下で保護が可能なトレード・ドレスの一部をなすものとされてきた。しかし、1960年代、マーケティングや広告の方法が変化し、色彩は商標そのものとして際立った態様で表示・宣伝されるようになり、例えば、医薬品のカプセルの色彩配合などに使用され始めた。更に進んで、単色が商標として登録可能であるとの司法判断が初めてなされたのは、1985年(昭和60年)のオーエンズ・コーニング・ファイバークラス社の断熱材にピンク色の登録が認められた事件である⁽¹⁷⁾。しかし、この判決は米国特許商標庁を拘束するものでありながら、すべての巡回裁判所がこれを踏襲するには至らず、異なった判断を示すものもあった。そのような状況で、最高裁が一定の条件の下では単色も商標として登録が可能であるとの判断を示したのが、クオリテックス事件である⁽¹⁸⁾。ドライクリーニング・プレス・パッドに使用される金緑色が商標としての登録を認められ、単色自体が登録可能な商標との判断を最高裁が初めて示した画期的な判決である。この判決について詳細に見てみたい。

(3) クオリテックス事件

事件は、クオリテックス社が、自己の製造・販売する金緑色のドライクリーニング用のプレスパッドに類似する競合品を製造・販売したヤコブソン社を被告として商標権侵害及び不正競争防止法に基づいて提起した訴訟である。原告は長期に亘り、独占的に当該商品に同色を使用してきたことで、訴訟提起後、米国特許商標庁において使用による顕著性を認められ、同商標は登録された。第一審の地方裁判所は、当該商品がその色彩を強調する宣伝等によって、識別力を獲得していたことを認め、商標権侵害及び不正競争防止法に基づく請求を認めた。これに対し、控訴審の第九巡回裁判所は、商標権侵害に係る請求については請求を棄却

した。上告審の最高裁は、上告受理申立て理由を認め、控訴審の判決を覆し、「単色は、通常の法的商標登録要件を満たす場合がある。係る場合において、他に単色を商標登録の対象から除外する特別な理由はない」と判示した。判決は、商標登録の要件を定めるランナム法の歴史と文言を分析し、同法に規定される商標の定義⁽¹⁹⁾を根拠に単色がこの定義に該当するとの判断を示す。「ランナム法の商標の定義によれば、自己の商品を他の製造者・販売者の商品から識別し、出所を表示するために使用される、あらゆる言葉、シンボル、図形等は、その製造・販売元が知られていなくとも、商標の対象となる。」「人間は、意味を伝え得るあらゆるものをシンボルや標識として使用すると考えられ、定義規定の文言は限定的に解することは出来ない。色彩、形態、香り、言葉又は標識は、その存在形態が識別の目的を果たすのではなく、商標として使用され得る性質こそが、識別の目的を果たすのである。」

このように、クオリテックス事件の最高裁判決は、ランナム法の商標定義に立ち戻り、単色の「色彩」そのものが、この定義に含まれるか否かを判断することで、商標としての登録性を判断している。この事実は、商標の保護法制のあり方に基本的な問題を示唆しているように思う。自他商品の識別という商標の機能を持つあらゆる「印(sign)」を保護の対象とした定義規定が、対象の拡大に重要な意味を持ったのである。商標概念を拡大する歴史は、自他商品の識別という商標の機能に着目することにより、その機能を果たし得るものを商標という概念に取り込むことで行なわれているのである。商標の機能を中心に商標概念を定義しているのは、ランナム法に限らない。欧州共同体の商標登録を定めるCTM規則⁽²⁰⁾、世界貿易機構のTRIPS協定⁽²¹⁾、いずれも、商標の自他商品識別の機能を軸に商標を定義している。

8. 日本の商標法における商標の定義

わが国の商標法が、「商標」を、その構成要素を分析的に述べ、これを標章とし、商品又は役務について使用される標章と規定する、世界においても特異な「法技術的」概念による定義を導入したことの問題性は、つとに指摘されているところである⁽²²⁾。平成8年の商標法改正に際しても、工業所有権審議会、商標問題検討小委員会において、改正の対象とすることが議論さ

れたが、報告書は「引き続き総合的に検討することが適当である」と、問題を先送りした⁽²³⁾。現在、折りしも、産業構造審議会、知的財産政策部会、法制小委員会において、ネットワーク社会の進展に見合った特許制度、商標制度のあり方が論議され報告書案⁽²⁴⁾が作成されているが、この中で、IT化に伴う「商品・役務」概念の広がりを受けて、商標の使用の定義を改正する必要性が論じられている。特に、役務については、インターネットを利用した新たな形態のビジネスが数多く出現している現在、これまでのようにサービス活動の態様に応じた具体的な行為類型を有体物を介して定義することの限界が指摘されている。報告書案は、商標の使用が米国等の諸外国においてどのように規定されているかを参照し、日本とは異なる包括的な規定がいずれの国でも採用されていることを確認している。これらの国では、いうまでもなく、商標を自他商品・役務の識別の標識であるとする、商標の機能に焦点を合わせた定義規定を根幹に持つ。それを前提としての包括的な使用の規定である。報告書案は、当面、ネットワークを利用した役務特有の使用行為を現行規定に追加することで、ネットワーク社会への対応という目的は必要かつ十分に達成されるとして、最小限の改正に止める方向性を示しているかに見える。これは、ネットワークを通じたサービス活動の進展の中で、当面の法的整備を早期に実現させたいという願望の表れと見られるが、報告書案が取り上げている商標の使用規定の問題は、決して、ネットワーク社会の進展という側面に関係するものだけではない。

9. むすび

上述したように、商標の概念そのものが変革の渦中にある中で、三次元商標の導入を「構成要素」の問題としてしか処理して来なかった歪みから生じている問題があることに鑑みれば、商標そのものの定義規定を自他商品・役務識別の標識として定義し直すことがわが国の商標制度の根幹として要請されているのではない。「使用」の包括的定義の導入には、報告書案も指摘する通り、「商標」そのものの定義規定の検討が必要となる。即ち、商標の使用の問題は「商標」と切り離して考えることは不可能なのである。IT革命は現在も進行中である。近い将来、更に新たなサービスの出現に対応する必要に迫られることは必至である。産業

構造の変化と市場のグローバル化という大きな流れの中で、知的財産権としての商標の保護に透明性と説明可能性を担保するためには、わが国の商標法が、商標法の根幹となる商標概念をその機能に焦点を合わせて規定し直すことが、迂遠のように見えても、最短、最良の選択肢なのではないか。

注

- (1) 特許庁商標課編「商標審査基準」(改訂7版)、(2000)、
発明協会
- (2) 大阪地判昭56.1.30、無体集13巻1号22頁「ロンシャン
図柄事件」
- (3) 東高判平12.8.10、平11行(ケ)80号、判例時報1730号
128頁
- (4) 商願平5-113583号
- (5) 平成9年審判第1261号
- (6) 例えば、商願昭61-13035号(登録第2147311号)
- (7) 工藤完爾(2001)「実例で見る商標審査基準の解説」第3
版、発明協会、86頁
- (8) 大阪地判昭62.3.18、無体集19巻1号、66頁
- (9) 最判昭63.1.18、昭62(オ)12985号
- (10) 大阪高判平8.11.13、平5(ネ)495号・平5(ネ)2185号
- (11) 大阪地判平10.2.19、平8(ワ)1984号・平8(ワ)4912号
- (12) 松尾和子、(2001)、「使用による識別力を取得したとさ
れた事例」判例時報1746号240頁(判例評論509号62)
- (13) 東京高裁での筆者閲覧による。
- (14) Clark W. Lackert (1995) "NON-TRADITIONAL TRADE-
MARKS IN THE UNITED STATES OF AMERICA", Japan
Trademark Association Tokyo 8 November 1995 = 大島
厚(国際活動委員会)訳「合衆国における非伝統的商標」
- (15) Mark S. Sommers and Louis J. Levy (1998), *U.S. Legislative
Update: Congress Attempts to Enact Trade Dress Protection*
= 大島厚訳「米国法の動向: 議会におけるトレード・ドレ
ス保護立法への試み」
- (16) Stephen F. Mohr, Glenn Mitchell, Steven J. Wadyka, jr.
(1997), *Protectibility of Color Alone as a Trademark or Trade
Dress*, U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, INTA,
pp137-150
- (17) In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116, 227
U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985)
- (18) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300, 34
U.S.P.Q. 2d 1161 (1995)
- (19) Lanham Act, Section 45, "including any word, name
symbol, or device ...used or intended to be used by a person
to identify and distinguish his or her goods, including a
unique product, from those manufactured or sold by others
and to indicate the source of the goods, even if that source
is unknown".
- (20) CTM Regulations, Article 4 "Any sign capable of being

represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings."

(21) Agreement on TRIPS, Article 15 "Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods

or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark."

(22) 松尾和子(1995)「商標法の改正と商標の定義について」『パテント』.Vol.48 No.9, 2-14頁

(23) 工業所有権審議会, 商標問題検討小委員会報告書, 特許ニュース No.9146

(24) 特許庁ホームページから入手可能

www.jpo.go.jp/indexj.htm

(原稿受領 2001.12.27)

正副会長の
1日

- 小池会長編 -

2月7日(木)

- 8:00~9:40 自民党経産部会関連緊急会議
- 10:00~16:00 衆参両院国会議員への改正法案の説明と挨拶回り(176議員に3班で分担して実行)
- 16:30~17:30 上記訪問後の意見整理の会
- 18:00~19:00 特許庁との会合(庁議室)

2月19日(火)

- 10:00~18:00 日本知的財産協会 アジア模倣品フォーラム(訪中の準備)
- 18:00~21:00 民訴法検討WG立上げ検討会(法制審対応)

- 小倉副会長編 -

1月23日(水)

- 10:00~ 産業競争力と知的財産を考える研究会
ワーキンググループ
- 14:30~ 記者懇談会 ポロ事件高裁判決について, 弁理士法2次改正について報告
- 15:00~ 例規改正特別委員会
- 15:30~ 日経ビジネス取材

知的財産戦略に関する意識の高まる中, ポロ事件についても高い関心が寄せられ, 多数のメディアが集まった。又, 職務発明についての強い関心も, 昨年来続いており記者懇談会を始め, 単独メディアによる取材も数回にわたっている。共に契約を重視する立場の司法制度改革フォーラムの中間提言及び知財協の提言があったが, 日本弁理士会としてもこれについて意思表示を行うべく現在ワーキンググループ(座長: 本庄武男会員)により知財協や弁護士の方々との検討を行っている。