

トレードドレスの保護

——欧米と日本における保護の概観——

大 向 尚 子*

抄 録 新しい商標制度の議論のなかで非伝統的商標の1つとされているトレードドレスは、国際的にその定義が確立しておらず、保護対象も一義的に定まっているとはいえない状況にあります。このため、トレードドレスに関する国内外の制度の概要を把握しておくことは、自社事業の保護や紛争防止の観点から重要です。本稿は「トレードドレス」の保護について、欧米と日本における保護状況を概説します。

目 次

1. はじめに—トレードドレスとは
2. 海外法制（米国・欧州における保護）
 2. 1 米国制度・裁判例
 2. 2 欧州制度・裁判例
3. 日本法とトレードドレス
 3. 1 日本における制度概観
 3. 2 日本における裁判例
4. おわりに

1. はじめに—トレードドレスとは

「トレードドレス」は、今般の新しい商標制度の改正の検討のなかで、「我が国の商標法において商標登録を受けることはできないが、諸外国において商標登録を受け得るもの」として、「動き」「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」、「におい」、「味」、「触感」の商標とともに「非伝統的商標」と位置付けられています¹⁾。日本では「トレードドレス」について、「需要者に示すための商品・役務の外観等を言います。レストランの外装・内装などが含まれます。トレードドレスは、広い概念で、立体商標なども含まれます。」と説明されることもあります²⁾

が、他方で、「国際的にその定義が確立していないのが実態であり、保護される対象も一義的に定まっているとはいえない。海外主要国において、『トレードドレス』として登録されている例をみると、(a) 商品の立体的形状、(b) 商品の包装容器、(c) 建築物の形状（店舗の外観（内装））、(d) 建築物の特定の位置に付される色彩等が含まれているが、これらは立体商標等によって保護され得るとも考えられる。」³⁾とも指摘されています。

各企業のビジネスがボーダレスとなっている中、日本企業が海外に商品・サービスを展開する際に、トレードドレスの保護が不十分であったり、第三者のトレードドレスを侵害してしまったりする事態を極力避けるため、海外法制を把握しておくことは自社の権利保護及び紛争防止の観点から重要です。そこで、本稿は、「トレードドレス」の保護について、欧米と日本の法制における保護状況を概観します。

* 西村あさひ法律事務所 弁護士（日本・NY州）
日本商標協会 常務理事 判決研究部会部会長
Naoko OMUKAI

2. 海外法制(米国・欧州における保護)

トレードドレスは、米国、欧州(OHIM)、英国、フランス、ドイツ、豪州で保護されています⁴⁾。

実際の登録状況として、2009年の主要国におけるトレードドレス等の新しいタイプの商標の出願・登録件数に関する統計報告を見ますと、①出願件数合計290件のうち、米国256件、欧州(OHIM) 21件、英国5件、フランス7件、ドイツ1件、豪州0件で、そのほとんどを米国が占めています。また、②登録件数合計152件のうち、米国128件、欧州(OHIM) 11件、英国5件、フランス7件、ドイツ1件、豪州0件で、同様に、そのほとんどが米国です⁵⁾。

以下ではまず米国について概観し、次に欧州における状況について見ていくことにします。

2. 1 米国制度・裁判例

(1) 制度概観

米国において「トレードドレス」は、米国商標法Lanham Act(以下「米国商標法」といいます。)により保護されており、商標としての登録が可能です(米国商標法2条では、「出願人の商品を他人の商品から識別することのできるいかなる商標も、当該性質に鑑み主登録簿に登録することを拒絶されることはない」とされています)。しかし、民事的救済措置を定める43条(a)は、保護される対象として「商品又はサービス又は商品の容器について、又はそれに関連して、言葉、用語、名称、シンボル、図形もしくはその組み合わせ」を規定しており、同条(c)は「主登録簿に登録されていないトレードドレスに関するトレードドレス侵害訴訟において、トレードドレスの保護を主張する者は、その求める保護の対象事項が機能を示すものでないことを立証する責任を負う」と規定しています。このためトレードドレスの場合には、未

登録であっても識別力その他一定の要件(獲得された識別力や非機能性)を満たすことで保護される場合があります。

参考までにトレードドレスとしての登録事例を挙げますと、店舗デザインについては、Homer TLC, Inc.の店舗外観(ペイントの小売)やアップルストアの店舗外観(コンピュータ等の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供)、製品デザインについてはアップルのiPhoneのデザイン等があります。

(2) 裁判例

さらに、権利行使の状況について主要な紛争事案を、年代順に見ておきたいと思います。

1) Two Pesos事件⁶⁾

この件は、メキシコ料理レストランの「Taco Cabana」が、同じくメキシコ料理レストランチェーンを展開する「Two Pesos」に対して、店舗の外観やイメージがTaco Cabanaのものと酷似しており、自社の(未登録)トレードドレスを侵害しているとして、差止と損害賠償を請求した事案です。

この判決が出るまで、トレードドレスは、本来商品の包装、形状自体を意味するものとされてきましたが、本件において「市場における商品の売買において供せられる商品、役務の全体的な外観又はイメージ」も含むと判断され、適用範囲が拡大されました。

本事案のもう一つの争点は、本来的に識別力を有するトレードドレスは、使用によって識別力を獲得したという証拠がなくとも、米国商標法43条(a)によって保護されるか、というものでした。この点、連邦裁判所は、使用による識別力(secondary meaning)の獲得の立証が必要としましたが、上級審である最高裁判所は、外観に本来的な識別力があれば、secondary meaningを獲得したとの立証は必要ないとしました。そして、Taco Cabanaの店舗外装は、全

体として本来的に識別力があるから、secondary meaningの立証がなくても、同法43条(a)に基づいて救済されると判断しました。

2) Wal-Mart Stores事件⁷⁾

本件は、子供服のデザインに関する事案です。Wal-Martの取引先の1つであったSamara Brothers, Inc.は、Wal-Mart Stores, Inc.が販売した商品について、自社製品にわずかな変更を加えたに過ぎないものだとし、トレードドレス侵害を主張して損害賠償等を請求しました。

下級審では、子供服のデザインもトレードドレスによる保護の対象となり得るとして、Samara Brothersの請求が認められました。しかし、上級審である最高裁判所は、トレードドレスは①商品のデザインと②商品の包装の2タイプに分けられ、いずれも識別力(使用により獲得した識別力も含む)が認められなければ、米国商標法43条(a)にいう「商品の出所等について混同が生じる」という状況は生じ得ないため、識別力を有していることを証明する必要があるが、本件では使用による識別力を獲得していることが十分に証明されていない、と判断しました。さらに、商品のデザインについては、そのものが本来的な識別力(inherently distinctive)を有することはあり得ないため、必ずsecondary meaningを獲得していることを立証する必要があり、立証がない場合は同法43条(a)による保護は認められないとしました。

3) Christian Louboutin事件⁸⁾

本件は、仏ファッションデザイナー・クリスチャン・ルブタンが、登録していた商標(以下「本件商標」といいます。)に基づき、ソール部分を含めて全体が赤一色のハイヒールを販売していたYSLに対して、商標権侵害訴訟を提起した事案です。ルブタンは、1992年からソールが赤色のハイヒールを販売しており、使用による識別力が認められて商標登録をしていました。

下級審は、赤いソールの使用による識別力の

獲得は認めましたが、ファッション業界において色彩は、装飾的、審美的な目的に使用される「機能的なもの」であり、商標としての保護の対象とはならないとして、ルブタンの請求を棄却しました。これに対して控訴審の第2巡回区控訴裁判所は、ファッション業界においても、商標として保護を受けるために必要な一定の要件を満たせば、単一色も商標としての保護が認められるとして下級審の判断を否定しました。ただ、ルブタンのハイヒールについては、他の部分とのコントラストが鮮明な赤いソールにのみ識別力が認められるとして、ソール部分のみならず全体が赤一色で構成されているYSLのハイヒールには本件商標の効力が及ばず、侵害としないと判断しました。

(3) 小 括

このように、米国では、店舗デザイン及び商品デザインに関してトレードドレスが法律上保護されており、実際に登録例が多数見られ、紛争事案も複数見受けられる点で、他の地域よりもトレードドレスをめぐる紛争リスクは高いと考えられます。とりわけ、未登録のトレードドレスであってもその侵害に対する損害賠償等が認められる事案がある点にも注意が必要です。

2. 2 欧州制度・裁判例

(1) 制度概観

欧州では、「共同体商標は、写實的に表現できる標識(signs capable of being represented graphically)、特に個人の名前を含む語、模様、数字、商品の形状又はその包装により構成することができる。ただし、これらの標識が、ある企業の商品又はサービスと他の企業のそれとを識別することができるものである場合に限る。」とされています(欧州共同体商標規則4条)。そして、商品デザインや店舗デザインもトレー

ドドレスとして保護されます。

登録事例としては、The Coca-Cola Companyのボトル（ビール、ノンアルコール飲料他）や、BP plc.の店舗外観（工業用油、燃料他）等が挙げられます。

(2) 裁判例

英国において色彩のみの登録商標に基づき、ガソリンスタンドの外観デザインの類似性等について侵害を主張した事案⁹⁾があり、また商品形態について立体商標を元に侵害を認める事案は複数見られます。他方、店舗デザインに関するトレードドレスの侵害が認められた事案は、現時点で調査した限り見当たりません。

(3) 小 括

このように、欧州でも登録による店舗デザインや商品デザインに関するトレードドレスの保護が図られていますが、先述した統計報告のとおり、米国に比べるとまだ登録件数は少ないといえます。その結果、企業としては、商品や店舗デザインを策定する前に、登録済みの権利を調査して把握することは可能であり、これを踏まえて上記策定を行うことで、後にトレードドレスをめぐって法的紛争を生じるリスクは相対的に低くなると考えられます。

3. 日本法とトレードドレス

日本法上は、トレードドレス自体について直接定める法律上の規定はありません。しかし(a)商品の立体的形状、(b)商品の包装容器、(c)建築物の形状（店舗の外観（内装））、(d)建築物の特定の位置に付される色彩等は、法律によって保護の対象とされています。そこで以下では、トレードドレスに該当するものの日本における保護の状況について、商品と店舗外観の2つのカテゴリーに大別して整理します。

3. 1 日本における制度概観

(1) 商品の立体的形状・パッケージ

まず、商品の立体的形状やパッケージについては、①商標権、②意匠権、③不正競争防止法による保護の可能性があります。そのうち、①商標権、②意匠権¹⁰⁾としての保護を受けるためには、登録が必要になります（商標としての登録事例としては、コカ・コーラのボトル（コーラ飲料）、ヤクルトの容器（乳酸菌飲料）等があります）。また、③不正競争防止法では、「商品等表示」（不正競争防止法2条1項1号、2号）または「商品の形態」（同項3号）として保護の対象となります。

このため、商品の立体的形状やパッケージは、商標・意匠として登録がある場合や、周知・著名な商品等表示といえる場合、また商品形態の模倣といえるデッドコピー事案については、日本法の下でも保護を受けることになります。

(2) 店舗外観

商標法上、店舗の外観も立体商標としてであれば、商標登録が可能です¹¹⁾。店舗の外観が立体商標として登録されている事例としては、出光興産株式会社（第4、12、35、37、42類）、ファミリーマート（第35類）等があります。

また、不正競争防止法による保護も考えられます。同法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用等して、他人の商品又は営業との混同を生じさせる行為を、不正競争行為と定めています。この「商品等表示」とは、「人の業務にかかる氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義されています。店舗デザインも、自他識別力を有する場合には、営業表示として「商品等表示」にあたることになります。

3. 2 日本における裁判例

(1) 商品の立体的形状・パッケージ

日本では、不正競争防止法違反（パッケージの記載が同法2条1項1号又は2号にいう商品等表示であることを理由とした事案や、同項3号の下での形態模倣の事案）の主張に基づく紛争は複数あります。また、近時、立体商標の商標権に基づく侵害差止・損害賠償請求を認容する判決がでました（エルメス事件¹²⁾。

(2) 店舗外観（・陳列デザイン）

1) めしや食堂事件¹³⁾

本件は、原告の店舗外観（外装だけでなく内装まで含めて主張）が、原告の営業表示として周知・著名である（不正競争防止法2条1項1号、2号）として、被告の店舗外観の使用の差止め及び損害賠償等を請求した事案です。

本判決は、全体としての店舗外観が、営業表示に該当するか否かに関して、「店舗外観は、それ自体は営業主体を識別させるために選択されるものではないが、特徴的な店舗外観の長年にわたる使用等により、第二次的に店舗外観全体も特定の営業主体を識別する営業表示性を取得する場合もあり得ないではない」と判示しており、一般論としては、店舗外観全体の不正競争防止法上の保護の可能性を認めています。

そして、店舗外観全体の類否については、店舗外観を全体としてみた場合の漠然とした印象、雰囲気や、当該店舗外観に関するコンセプトに似ている点があるというだけでは足りず、「少なくとも、需要者の目を惹く特徴のないし主要な構成部分が同一であるか著しく類似」している必要があるとしています。本件で裁判所は、内装は全体的に木の色で統一され、暖色の照明が用いられるなど、全体的な印象が酷似しているとの原告の主張に対して、そのような内装は飲食店の店構えとしてきわめてありふれた

ものであるから、これをもって両者の店舗外観の類似性を基礎づけることはできない、とし、需要者が原告店舗と被告店舗の営業主体を誤認混同するおそれがあるとは認められない、としました。

2) 商品陳列デザイン事件¹⁴⁾

本件は、原告が店舗内でベビー服・子供服の陳列のために用いる商品陳列デザインが、原告の営業表示として周知・著名である（不正競争防止法2条1項1号、2号）として、被告による商品陳列デザインの使用の差止め及び損害賠償等を請求した事案です。

本判決は、商品陳列デザインというものが、機能的な観点から選択されるものであって、営業主体の出所表示を目的とするものではないことから、本来的には営業表示にはあたらないとしながら、「本来的な営業表示ではないとしても、顧客によって当該営業主体との関連性において認識記憶され、やがて営業主体を想起させるようになる可能性があることは一概に否定できないはずである。」として、営業表示性が成立する可能性を指摘しました。ただし、本件事案においては、顧客が、商品陳列デザインだけを売場の他の視覚的要素と切り離して、看板ないしサインマークのような本来的な営業表示と同様に捉えて認識記憶するとは認め難いという理由で、営業表示性を認めることはできないとしました。

(3) 小 括

上記の通り、日本においても、欧米のトレードドレスに含まれるものについて一定の登録制度を備えています。従来は立体商標等についての権利行使が積極的に行われている状況はあまり窺えませんでした。近時、立体商標の商標権に基づく侵害差止・損害賠償請求の認容判決がでました。また、店舗外観に関しては上記の不正競争防止法に基づく紛争事案があり、現状

では同法違反を認めた判決は見当たりませんが、和解で終結した事案は複数あります（ユニクロ事件（2001年）、スターバックス事件（2000年））。

したがって日本において商品や店舗のデザインを策定する際には、商品デザイン・店舗デザインに関する立体商標の登録状況に注意して、登録されている商標権の侵害となるリスクを把握しておくと共に、不正競争防止法上の請求を想定した場合に、第三者の商品デザイン・店舗デザインが「周知・著名な商品等表示」に該当しないか、またそれとの「混同のおそれ」がないという整理が可能かどうか、といった点に注意しておくことが重要です。

4. おわりに

以上、欧米及び日本におけるトレードドレスに関する保護制度と紛争事案について、各国の法の観点から、簡単な整理を試みました。トレードドレスは国際的に統一された定義も確立しておらず、日本法上の定義もないことから、特にわかりにくい面があります。しかし、日本企業としては、特に欧米等の海外で商品・サービスを展開する際に、現地の制度に則して商品や店舗の外観を権利化して自己の商品・サービスを守ると共に、予想外に第三者から権利侵害の誹りを受けないように対策を講じておくことが不可欠です。また、日本における関連法制や裁判例の進展を視野に入れつつ、今後は日本国内で事業展開をする際にも同様の対策が必要となってくるでしょう。

本稿が、トレードドレスの類型や登録・紛争事例について、国内外の事業のためのご参考になれば幸いです。

注 記

- 1) 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書、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、p.2（2013）

- 2) 青木博通, 知財管理, Vol.61, No.2, pp.239~241 (2011)
- 3) 前掲注1), p.2, 脚注1 (2013)
- 4) 特許庁, 知的財産権を巡る国際情勢と今後の課題, p.66 (2012)
- 5) 産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書, 新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書, p.5 (2009)
- 6) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* (505 U.S. 763) (1992)
- 7) *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* (529 U.S. 205) (2000)
- 8) *Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent America, Holding Inc., et al* (2nd Cir. 2012)
- 9) 財団法人知的財産研究所, 新しいタイプの商標に関する報告書, p.74 (2008)
色彩商標について、北アイルランド控訴院が、BP Amco plcが保有するガソリンスタンドの外観（屋根・看板）を緑色にした色彩のみの英国登録商標に基づく商標権侵害訴訟で、被告標章の使用について、出所識別力の程度、緑の色合い及びガソリンスタンドのデザインの類似性、実際の混同の証拠に基づき商標権侵害を肯定しています。
- 10) 意匠法による保護としては、審美性・新規性・創作非容易等が登録要件となっています。
- 11) ただし、特許庁の審査基準では、商標法3条1項6号について「指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認められる立体商標（第3条1項3号に該当するものを除く。）は、原則として、本号の規定を適用するものとする。」としています（特許庁商標課編、商標審査基準（改訂第10版）p.17（2012）発明推進協会）。
- 12) 東京地判平成26年5月21日
- 13) 大阪地判平成19年7月3日判例時報2003号（大阪高判平成19年12月4日控訴棄却）
- 14) 大阪地判平成22年12月16日判例時報2118号

参考文献

- ・谷有恒, 知的財産権訴訟実務大系Ⅱ, pp.387~394 (2014)
- ・特許庁, 新しいタイプの商標に関する海外登録例・

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 主要判決例, pp.12~13 (2012)
- ・日本商標協会, 日本商標協会誌第79号別冊資料, 立体商標特集号, pp.89~91 (2014)
 - ・井口加奈子・村川耕平, NBL, No.995, pp.49~54 (2013)
 - ・板垣忠文, パテントVol.60, No.4, pp.76~82 (2007)
 - ・青木博通, 知財管理Vol.61, No.3, pp.377~380 (2011)
 - ・鈴木將文, Law & Technology, No.43, pp.32~39 (2009)
 - ・張鵬, 商品陳列デザインについての営業表示該当性の判断 (平成22. 12. 16大阪地判), 北海道大学大学院知的財産法政策学研究 (40), pp.109~134 (2012)
 - ・生駒正文, トレードドレス法理序説-判決例を通して, 『意匠法及び周辺法の現代的課題』, pp.729~748 (2005) 発明協会
 - ・三木茂・井口加奈子, 店舗デザインの法的保護-米国トレードドレス保護と我が国における保護の可能性, 『意匠法及び周辺法の現代的課題』, pp.749~769 (2005) 発明協会
- (原稿受領日 2014年6月30日)

