

日本版トレードドレスに関する一考察

——店舗外観について不正競争防止法による
保護を認めた仮処分決定について——

中 岡 起 代 子*

抄 録 平成28年12月、東京地方裁判所は、コメダ珈琲店の外観に類似するマサキ珈琲店の使用禁止を求める仮処分決定を下した。本決定は、店舗外観が不正競争防止法上の「商品等表示」に該当することを認めたもので、日本において、商品自体の形状や、ビジネスの全体的なイメージをカバーする広い概念で捉えられている、いわゆる「トレードドレス」に基づく権利行使を実際に認めた最初の決定であり、店舗外観の保護において本決定の意義は非常に大きい。本稿は、本決定を中心に、日本における店舗外観等の保護についての一考察を述べる。

目 次

1. はじめに
2. トレードドレスの保護
 2. 1 トレードドレスとは
 2. 2 欧米における状況
 2. 3 日本におけるこれまでの状況
3. 本決定
 3. 1 事実関係
 3. 2 争 点
 3. 3 争点に対する判断
 3. 4 結 論
 3. 5 本決定に示された保護要件
4. 商標によるトレードドレスの保護
 4. 1 本事案における議論
 4. 2 商標権取得の効果
5. 企業が取るべき対策
 5. 1 権利者側の対応
 5. 2 被疑侵害者側の対応
6. おわりに

1. はじめに

平成28年12月19日、「コメダ珈琲店」を運営する会社が、同店舗に外観等が似ているとして、和歌山市にある「マサキ珈琲店」に対し、店舗

建物等の使用差し止めを求めた仮処分事件において、東京地方裁判所は仮処分を認める決定¹⁾を下した。本決定は、店舗外観が不正競争防止法（以下「不競法」という。）の「商品等表示」に該当することを認め、店舗の使用差止を認めたもので、日本においていわゆる「トレードドレス」に基づく権利行使を実際に認めた判決ないし決定としては最初のものであり、店舗外観の保護において本決定の意義は非常に大きい。本稿では、本決定を中心に、日本における店舗外観等の保護についての一考察を述べる。

2. トレードドレスの保護

2. 1 トレードドレスとは

「トレードドレス」とは、本来、商品を販売するに際して、商品をドレスアップするもの、例えば、商品のパッケージを意味するものと考えられていたが、現在では、商品自体の形状や、ビジネスの全体的なイメージをカバーする広い概念で捉えられている²⁾。従って、「トレード

* 弁護士，弁理士 Kiyoko NAKAOKA

ドレス」には、店舗の外観、内装、レイアウトも含まれる。

2. 2 欧米における状況

米国において、「トレードドレス」は、米国商標法（ランナム法）により保護されており、商標登録が可能である。店舗外観の登録例としては、アップルストアの店舗³⁾等がある。未登録であっても、①トレードドレスが機能的でないこと（非機能的）、②トレードドレスが識別力を有すること（識別性）、および、③被告の商品や役務等によって、原告のトレードドレスとの間で、消費者に混乱を生じさせる可能性を有すること（混同の可能性）の3つの要件を主張することにより、保護を受けることが可能である⁴⁾。

店舗外観についてトレードドレスの侵害を認めたりーディングケースとしては、メキシコ料理レストランチェーンを運営するTaco Cabanaが、同じくメキシコ料理レストランチェーンを運営するTwo Pesosに対して、店舗外観や全体的イメージが類似しているとして、ランナム法に基づくトレードドレスの侵害で提訴したケース⁵⁾が挙げられる。第一審の裁判所は陪審員に対して、「トレードドレスとは、ビジネスの全体的なイメージであること」、「Taco Cabanaのトレードドレスには、レストランの全体的な外観や形状、看板、内部の厨房の間取り、装飾、メニュー、什器、店員のユニフォーム、レストランの全体的なイメージに影響を与える他の特徴が含まれること」を教示した。さらに、裁判所は陪審員に対して5つの質問に対して答えて評決するよう指示したところ、陪審員は、①Taco Cabanaはトレードドレスを有する、②全体としてそのトレードドレスは機能的ではない、③トレードドレスは本来的に識別力がある、④トレードドレスは二次的意味を取得していない、⑤本件の被疑侵害行為は、顧客にレストランの商品やサービスの出所について混同を生じ

させるおそれがあるとの評決を下し、第一審裁判所は陪審評決に基づいてTaco Cabana勝訴の判決を行った。Two Pesosは控訴したが、連邦控訴裁判所は地裁の判決を支持した。最高裁判所においては、本来的に識別力のあるトレードドレスは、二次的意味を取得したことの証拠がなくともランナム法による保護が可能かということが争われた。最高裁判所は、本来的な識別力があれば、二次的意味を取得したことの立証は不要であることを判示し、第一審および控訴審におけるTaco Cabanaのトレードドレスは本来的に識別力があるとの判断が正しいことを認めた。

店舗の内装については、ワインの独特な配置方法が模倣されたとしてBest Cellars Inc. がGrape Finds at Dupont, Inc.に対してトレードドレス侵害を主張したケース⁶⁾があり、差止と損害賠償が認められた。

商品自体のデザインについては、子供服のデザインおよび製造を行うSamara Brothersが、その主力製品である、ハート、花、果物等のアップリケをあしらった春夏用ワンピースを模倣されたとして、Wal-Martに対して、トレードドレス侵害を主張したケース⁷⁾がある。第一審と控訴審においてはトレードドレス侵害が認められたが、最高裁判所においては、商品自体のデザインは、本来的な識別力を有することはないため、必ず二次的意味を獲得している必要があり、立証がない場合は保護を受けられないことを示した。

なお、興味深い事案としては、ゴルフコースが模倣されたとして、ゴルフコースを運営する会社がトレードドレス侵害を争ったケース⁸⁾がある。第一審および控訴審ともに、灯台のあるゴルフコースは二次的意味を獲得していることを理由にかかるコースがトレードドレスとして保護されることを認めたが、他のゴルフコースについては本来的に識別力がなく二次的意味を

獲得していないと判断した。

欧州においても、店舗の外観や商品の形状は、共同体商標として登録可能であり、アップルの旗艦店舗のレイアウト表示⁹⁾も商標登録となっている。英国においては、ガソリンスタンドの外観を緑にした色彩のみの英国商標登録に基づく侵害訴訟において、商標権侵害が認められた事案がある¹⁰⁾。

2. 3 日本におけるこれまでの状況

日本においては、商品自体の形状やパッケージについては、商標法、意匠法、不競法による保護が可能である。例えば、エルメスのバッグについての立体商標に基づく侵害訴訟¹¹⁾においては、差止と損害賠償が認められた。

建物の外観についても、立体商標として商標法による保護が可能であり、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアの店舗外観等¹²⁾が登録となっている。不競法による保護も可能と考えられていたが、以下に示す通り、判決等により権利行使が認められたものはなかった。

店舗の外観について争った過去の事件として、「ごはんや まいどおおきに ○○食堂」(○の部分には店舗の所在地名が入る。)を運営する原告が、「めしや食堂」を経営する被告に対し、原告の店舗と類似する店舗を使用する行為が不競法に違反するとして争ったものがある。原審の大阪地裁¹³⁾は、「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も解され、原告店舗外観全体もかかる営業表示性を取得し得る余地があること自体は否定することができない」と述べたものの、「仮に店舗外観全体について周知営業表示性が認められたとしても、これを前提に店舗外観全体の類否を検討するに当

たっては、単に、店舗外観を全体として見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的ないし主要な構成部分が同一であるか著しく類似しており、その結果、飲食店の利用者たる需要者において、当該店舗の営業主体が同一であるとの誤認混同を生じさせる客観的なおそれがあることを要すると解すべきである。」として、原告と被告の店舗は似ていないと判断して原告の請求を棄却した(控訴審の大阪高裁¹⁴⁾も原審の判断を認めた。)

店舗内でベビー・子供服の陳列のために用いる商品デザインが営業表示として周知・著名であるとして被告による商品陳列デザインの使用の差止等を請求した事案¹⁵⁾では、裁判所は、「商品陳列デザインであるという一事によって営業表示性を取得することがあり得ないと直ちにいうことはできない。」と述べたものの、「商品陳列デザインそのものが、本来的な営業表示である看板やサインマークと同様、それだけでも売場の他の視覚的要素から切り離されて認識記憶されるような極めて特徴的なものであることが少なくとも必要である」と述べ、本件事案の原告商品陳列デザインは営業表示に当たらないと判断した。

なお、判決に至らずに和解で終わったものとして、ユニクロを展開しているファーストリテイリングがダイエーに対して店舗の外観等が類似しているとして仮処分申立をした事件¹⁶⁾、鳥貴族が看板、メニュー、内装等が類似しているとして鳥二郎に対して訴訟を提起した事件¹⁷⁾等がある。

3. 本決定

3. 1 事実関係

債権者である株式会社コマダ(以下「コマダ」

という。)は、「珈琲所コメダ珈琲店」等の喫茶店事業を行う会社である。コメダ珈琲店は、昭和43年に名古屋市に1号店が出店された後、愛知県下、さらには岐阜県および三重県を加えた東海三県で、出店が重ねられ、その後、全国展開が進められた結果、平成27年5月10日には全国37都道府県に628店舗を擁するようになり、店舗数で全国第3位のコーヒーチェーンとなった。

コメダ珈琲店の店舗タイプは、①都市部における商業ビル等の一角に設けられるビルイン型およびショッピングモールの一角に設けられるSCモール型と、②郊外において幹線道路等に面して一戸建ての店舗建物が設けられる郊外型(ロードサイド型)とに大別される。平成27年9月1日時点で、全国のコメダ珈琲店645店舗のうち、496店舗は郊外型店舗であった。

他方、債務者である株式会社ミノスケ(以下「ミノスケ」という。)は、TVゲーム事業、エンターテインメント事業等を主たる事業とする株式会社である。平成25年初頭、コメダ珈琲店のフランチャイズチェーンの店舗を開業したいと考え、コメダのフランチャイジーとして和歌山市内に喫茶店を出店したいとの希望を伝えた。しかし、当時、和歌山県下において既に株式会社ドリームがコメダのフランチャイジーとして営業しており、コメダはドリームによる店舗展開を尊重するとの経営判断に至った。そこで、コメダは、ミノスケに対し、コメダ珈琲店のフランチャイジーとして受け入れることができない旨を通知した。ミノスケは、コメダに対し再検討を依頼したが、コメダは、再度説明してこれを断り、その他のエリアであれば検討可能である旨伝えた。その後、ミノスケからコメダに対し連絡はされなかった。

そのような中、ミノスケは、平成26年8月16日、喫茶店である「マサキ珈琲」1号店の営業を開始した。(なお、平成27年9月17日には、1号店とほぼ同様の外観を有する「マサキ珈琲」

2号店の営業も開始している。)

マサキ珈琲1号店の営業開始直後から、コメダにはマサキ珈琲店とコメダ珈琲店との関係に関する問合せや報告が多数寄せられた。そこで、コメダ珈琲店のウェブサイトにおいて、「お客様よりお問い合わせをいただいておりますマサキ珈琲店(和歌山市〈以下省略〉)は、コメダ珈琲店とは一切関係ございません。」との告知をした。コメダは、平成26年8月29日、ミノスケに対し、店舗における営業行為を直ちに中止するよう請求する旨の通知書を送付したが、ミノスケは、マサキ珈琲店の営業を従前どおり継続した。

平成27年5月14日に、コメダは、(a)コメダ珈琲店の店舗外観等(債権者表示1¹⁸⁾)、および(b)コメダ珈琲店で提供される商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(債権者表示2)がコメダの営業表示に当たるとした上で、ミノスケが(a)マサキ珈琲店の店舗外観等を



写真1 コメダ珈琲店 岩出店



写真2 マサキ珈琲 中島本店

上記写真1, 2は株式会社コメダホールディングスのウェブサイトに掲載のプレスリリース¹⁹⁾より引用

使用すること、(b) 店舗内において提供される商品・容器の組合せによる表示を用いることは、それぞれ、コメダの営業表示と類似する営業表示を使用するものであり、不競法第2条1項1号または2号に該当する旨主張して、店舗外観等の使用を差し止める旨の仮処分を東京地裁に申立てをするとともに、本案訴訟を提起した。

3. 2 争 点

本件における争点は、(争点1) コメダ珈琲店の店舗外観、およびコメダ珈琲店で提供される商品・容器の組合せによる表示が、不競法第2条1項1号・2号所定の「商品等表示」に該当するか否か、(争点2) コメダの表示の周知性ないし著名性の有無、(争点3) マサキ珈琲店がコメダの表示と類似するか、(争点4) 混同のおそれの有無、(争点5) 保全の必要性の有無の5点である。

3. 3 争点に対する判断

(1) 争点1について(店舗の外観および商品・容器の組合せが、不競法第2条1項1号および2号所定の「商品等表示」に該当するか)

本決定は、①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②当該外観が特定の事業者によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し、不競法第2条1項1号および2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである、との一般論を述べた。その上で、本決定は、コメダ珈琲店の外観等が「商品等表示」に該当するかについて検討した。

①について本決定は、コメダ珈琲店は標準的な郊外型店舗の店舗イメージとして、来店客が家庭のリビングルームのようにくつろげる柔らかい空間というイメージを具現することを目して設計され、切妻屋根の下に上から下までせり出した出窓レンガ壁を含む外装を含む特徴(債権者表示1の(1)①ないし⑥)は特徴的であり、半円アーチ状縁飾り付きパーティションを有する店内構造および内装((2)①ないし⑥)を更に組み合わせるとますます特徴的であり、客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有している、と判断した。

また、②について本決定は、平成15年以降にコメダの郊外型店舗の外観について標準化が進められ、コメダまたはフランチャイジーを通じ

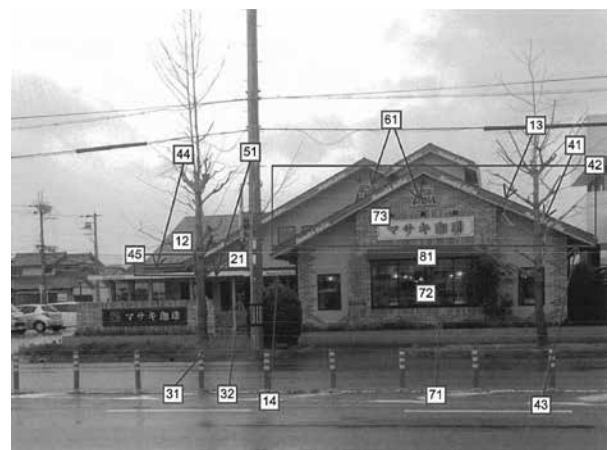


写真3 マサキ珈琲店外観²⁰⁾



写真4 マサキ珈琲店内部²⁰⁾

て、かかる外観を有する店舗を継続的・独占的に使用してきたこと、コメダ珈琲店についてはテレビ番組や新聞・雑誌等で度々宣伝・報道がされ、郊外型店舗の外観も少なからず視聴者・読者等に知らされたこと(テレビ番組の中には、コメダ珈琲店の郊外型店舗の「ログハウス風」の外観に着目したナレーションが入ったものもあった)からすると、コメダ珈琲店(郊外型)の外観は、需要者の間に広く認識されるに至っていたと認められる、と判断した。なお、切妻屋根や出窓、レンガ壁等は通常用いられる建築方式にすぎないため、建築物の一般的な外観を独占させるべきでないとのミノスケの主張に対しては、本件の「商品等表示」に当たるものは、店内構造・内装を全て兼ね備えたものに絞られているため、店舗外観の独占による弊害は極めて小さく、独占適応性がないとはいえないと判断した。

以上に基づき、本決定は、コメダ珈琲店の店舗外観は、不競法第2条1項1号および2号所定の「商品等表示」に該当すると判断した。

なお、コメダ珈琲店で提供される商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる債権者表示2については、本決定は、もともと飲食物と容器の組合せ表示のみでは、出所表示機能が極めて弱く、店舗外観以上に営業表示性を認めることは困難であるとした上で、商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示がコメダ珈琲店の営業表示である旨広く知られていたことや、特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得していたことを根拠付けるに足りる疎明がなされていないとして、不競法第2条1項1号および2号所定の「商品等表示」に該当するということとはできないと判断した。

(2) 争点2について(コメダの表示の周知性ないし著名性の有無)

裁判所は、(1)において述べた理由から、コ

メダ珈琲店の店舗外観は、周知性を獲得していたと判断した。

(3) 争点3について(マサキ珈琲店がコメダの表示と類似するか)

裁判所は、コメダ珈琲店とマサキ珈琲店では、ライン飾り(化粧板)の形状およびデザイン、出窓レンガ壁部の形状および模様、屋根・壁・窓等の位置関係および色調、店内のボックス席の配置および半円アーチ状縁飾り付きパーティションの形状など多くの視覚的特徴が同一または類似していることから、全体として酷似していると述べ、類似していることは明らかであると認定した。

さらに、店舗の名称がそれぞれ「コメダ珈琲店」「KOMEDA'S Coffee」、「マサキ珈琲」「Masaki's coffee」と表示されているなどの相違点を考慮しても、全体として類似していることを否定することはできないとも述べた。

(4) 争点4について(混同のおそれの有無)

本決定は、店舗が全体として酷似していること、現にコメダ珈琲店とマサキ珈琲店の関係について問合せ等が多数あったことなどを考慮すると、その使用主体とコメダの出所との間に資本関係や系列関係、提携関係などの緊密な営業上の関係が存すると誤認混同させるおそれ(いわゆる広義の混同のおそれ)があると認められると認定した。

(5) 争点5について(保全の必要性)

ミノスケはコメダへのフランチャイズチェーンへの加入希望がかなわないとなるや、コメダ珈琲店の外観と酷似した店舗を建設して現在まで使用を継続し、2号店を設けるに至っているという背景事情や、これによりコメダは、需要者の誤認混同やブランドイメージの希釈化による不利益を被っていることを考慮して、保全の

必要性を認めた。

3. 4 結 論

以上に基づき、本決定は、コメダはミノスケに対し、マサキ珈琲店の店舗建物使用の差止を請求する権利を有すると認め、仮処分決定を下した。なお、店舗建物の使用に加え、印刷物やウェブサイトへの店舗建物の写真および絵の使用禁止も認められた。

なお、本件の本案訴訟については、平成29年7月5日付で和解が成立した²¹⁾。

3. 5 本決定に示された保護要件

本決定では、店舗の外観が不競法第2条1項1号および2号所定の「商品等表示」に該当する要件として、①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有していること（特別顕著性）、②当該外観が特定の事業者によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められること（周知性）を挙げている。要件①②は、多くの裁判例²²⁾において商品形態が「商品等表示」として保護されるための要件としてあげているものと同様である。商品形態は本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないことが上記の裁判例の理由として挙げられているが、本決定においても、「店舗の外観は、通常それ自体は営業主体を識別させることを目的」としたのではないことが述べられており、店舗の外観についても、商品形態と同じ要件を課したものと考えられる。米国では、装飾的な側面が強い店舗デザインと、機能的な側面が強い商品形態とを本来の識別力の点で区別しているが、本決定では商品形態と店舗デザインは同じと考えている点は興味深い²³⁾。

(1) 特別顕著性

本決定では、「来店客が家庭のリビングルームのようにくつろげる柔らかい空間というイメージを具現することを目して選択され」「切妻屋根の下に上から下までせり出した出窓レンガ壁が存在することを始めとする特徴(1)①ないし⑥の組合せから成る外装は、特徴的というにふさわしく、これに、半円アーチ状縁飾り付きパーティションを始めとする特徴(2)①ないし⑥を併有する店内構造および内装を更に組み合わせるとますます特徴的といえる」と判断した。

本決定においては、「債権者表示1にはそれ自体特徴的な部分とさほど特徴的でない部分が含まれている」と述べたが、特徴的な部分がどこかを明らかとせず、上記述べたように「組合せ」に特徴を認めた^{24)、25)}。店舗外観等について商品等表示性を肯定したものではないものの、まいどおおきに食堂事件の地裁判決では、店舗外観の類似性については、店舗外観を全体としてみた場合の漠然とした印象や雰囲気ではなく、少なくとも「需要者の目を惹く特徴的ないし主要な構成部分が同一である」ことが必要であると述べており、需要者の目を惹く特徴的な構成部分がどこかを特定できなければ、保護に値しないとも考えられるため、本決定とはこの点が異なるといえる。この点については、本決定の債権者表示1の特徴として記載された要素それぞれを単独で見れば、ありふれたものばかりであり、ありふれた要素を組合せたとしても「顕著な特徴」とはなり得ないのではないかとの批判も考えられ得る。しかしながら、比較的長時間滞在する飲食店においては、顧客が店舗の外観と内装を目にする時間も長く、全体的なイメージが記憶に残る可能性は高い。そのため、飲食物の提供というサービスを受ける顧客にとっては、外観と内装の全体的なイメージの印象をもとに、サービスの主体を判断することも十分にあると考えられ、どこか1点に特徴を求め

るのでなく、「組合せ」に特徴を認めた本決定を評価したい。なお、本件の建物はライン飾り（化粧板）の形状やレンガ壁の装飾の印象が比較的強く、ありふれたものばかりとまではいえないとも考えられるが、究極的にシンプルなものばかりの組合せであった場合にどこまで保護が認められるかについては、線引きが難しいともいえる。顕著な特徴を検討する上では、別の要件とされている周知性が影響を与える部分も多分にあるのではないかと考える。

(2) 周知性

本決定では、周知性については、債権者表示と同じ外観をもつ店舗数や、独占的に使用した年数、宣伝・報道の内容等に基づいて周知性を認めた。店舗外観に着目して周知性を評価した以外は、従来の周知性の判断手法と同様であるといえる²⁶⁾。

(3) 独占適応性

本決定においては、ミノスケから、切妻屋根や出窓、レンガ壁等は通常用いられる建築方式にすぎないため、建築物の一般的な外観を独占させるべきでないとの主張がなされて独占適応性について判断を行った。例えば、商品の形態が、商品の技術的な機能および効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合などは「商品等表示」に該当しないと解されているのは、かかる形態を「商品等表示」として保護すると、当該形態によって実現される技術的な機能および効用を奏する商品の販売を特定の事業者独占させることにつながり、不競法によって永続的に保護するとかえって不競法の目的に反する結果となるという考え方に基づくものである²⁷⁾。まいどおおきに食堂事件でも、卵焼き専用の注文を受けてから焼くコーナーであることを示す表示があることについて、これがありふれたものかどう

かについては判断せず、このような営業形態は役務提供の方法そのものであり、かかる形態で注文を受ける旨の表示が共通することをもって営業表示が類似しているとして表示の差止めを認めうるとすると営業形態そのものについて独占権を認める結果を招きかねず妥当でないことが述べられている。従って、仮に特別顕著性および周知性を満たしていたとしても、独占適応性がなければ「商品等表示」に該当しないと判断される可能性はある。ただし、装飾的な側面が強い店舗外観について独占適応性が否定されるのは稀なケースに限られるのではないかと考える。

4. 商標によるトレードドレスの保護

4.1 本事案における議論

本決定においては、コメダが訴訟提起および仮処分申立て後に、郊外型店舗外装について下記の立体商標（以下「本件立体商標」という。）を出願し、登録を得たことが認定されている²⁸⁾。

なお、仮処分申立てではなく、本案訴訟の記録を閲覧したところ、概要、コメダは、「立体形状に識別力が認められる場合」にあたるとして商標登録がなされたことを主張し、ミノスケは



図1 商標登録5851632号

本件立体商標には、「コメダ」の文字が付されていることから、立体形状自体に識別力が認められたものではないとの反論を行っていた。立体商標について特許庁では、「商標が、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過ぎないと認識される場合は、第3条第1項第6号に該当すると判断する。」「商品等の形状そのものの範囲を出ない立体形状に、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は商標全体としても識別力があるものと判断する。」との審査が行われている²⁹⁾。

実際に建物外観について登録された立体商標のほとんどは文字が付されたものであり、文字が付されていないものは、株式会社フジテレビジョンのビルのような建物自体の形が特有な場合³⁰⁾に限られていた。このような審査の実情から考えると、「KOMEDA'S Coffee」「珈琲所コメダ珈琲店」の文字が付された立体商標の登録の事実をもって、文字のない立体形状そのものに識別力が認められたとはいえないと考えられる。

また、コメダは本件立体商標に基づく差止請求を行っていないが、仮に本件立体商標に基づく権利を主張したとしても、「KOMEDA'S Coffee」「珈琲所コメダ珈琲店」の文字と異なる文字を使用したマサキ珈琲店が類似すると判断される可能性は低いのではないかと考えられる。

4. 2 商標権取得の効果

それでは、文字が付された立体商標を取得する意味はないのだろうか。本決定には、立体商標の取得の事実しか記載がされていないが、少なくとも、かかる事実は、本件立体商標に示された店舗外観を標準様式としてブランド化を進めていたコメダの姿勢を示す判断材料の一つにはなったのではないかと考える。また、本決定以前では不競法により店舗外観が保護されるかについては明確な基準がなかったが、そのような状況下では特に、文字が付されたものであっ

たとしても立体商標の取得は同業他社への抑止力となる可能性はあるといえる。はじめに、文字付きの商標を取得し、その後に、周知性を獲得したことの証拠を収集し、文字なしの立体商標を取得することも可能である。文字部分を除いても、建物の外観等から営業主体を認識できることを認めた本決定は、文字なしの立体商標を取得するための強い証拠となり得る。言うまでもなく、文字なしの立体商標を取得することにより保護範囲を拡大することができ、商標権に基づく侵害訴訟においては、不競法に基づく場合と異なり、あらためて周知性を立証する必要はない。そのため、ブランド戦略において、店舗外観が重要であるのならば、まず、文字付きであったとしても、立体商標の取得を試みることは重要であると考えられる。

5. 企業が取るべき対策

5. 1 権利者側の対応

(1) 外観の統一性

本決定において周知性を判断するにあたり、保護を求める外観が標準化されたものであったとの事実がまず挙げられている。この点について、相手方からは、郊外型であっても債権者表示と同じ外観をもつ店舗ばかりではないとの反論がなされていたが、そのような店舗の数が、標準化された店舗の数と比較して少ない³¹⁾ことから、周知性の認定の上では特にこの点は言及されていない。しかし、この比率が高まれば、判断が変わった可能性がある。従って、多くの店舗を有するような場合には、店舗の外観の統一性をいかに保つかが保護を求める上で重要であるといえる。

(2) 同業他社との差別化

本決定では、外観の特徴を認定するにあたって「他の同種店舗」の外観と異なることが要件

とされていた。そのため、保護をもとめるには、権利者側で他の同種店舗の外観写真等を示して権利者の店舗が特徴的であることを示すことが必要となる。従って、保護を求める外観が同業他社と異なるような外観の店舗を採用することも重要であるといえる。

(3) 証拠収集について

本決定において、コメダにマサキ珈琲店との関係に対する問い合わせが多数あったことのほか、インターネット上でマサキ珈琲店がコメダ珈琲店に酷似していることが話題になったことが認定され、混同のおそれがあると認定された。まいどおおきに食堂事件でもブログのコメントが提出されていたが、ブログのコメントはまいどおおきに食堂とめしや食堂の営業主体が異なることを前提としたものであるとして、誤認混同を示す証拠と評価できないと判断されていた³²⁾。結局は記載の内容次第ということにはなるが、インターネット上のコメントも誤認混同の証拠となり得ることを考えると、証拠として収集して準備しておくことも役立つといえる。

(4) 素早い対応

類似の外観をもつ店舗があらわれた場合は、早々に何らかの対応を行うことがよいことは言うまでもない。類似の店舗を放置しておけば希釈化のおそれもあり、また、相手方が店舗数を増やし、必ずしも権利者側の想定していた特徴すべてを備えない店舗を展開する可能性もある。かかる場合は、相手方の表示を特定することが困難となり、顕著な特徴を基礎づける要素が減る結果、権利者側が保護を求める店舗外観が、「商品等表示」に該当しないと認定される可能性も出てくる。そのため、相手方に対する素早い対応は欠かせないといえる。

(5) 事件化による差別化

本件やその他の過去の事例においてもそうであるが、事件が報道されることにより、権利者の店舗と相手方の店舗は別のものであるという認識が広まるため、事件化するということによって、誤認混同を防ぐという目的はある程度達成されるともいえる。素早い対応とともに、早期に訴訟を提起し、報道を促すということも効果的な手段と考える。

5. 2 被疑侵害者側の対応

本決定の主文は、「別紙債務者表示目録記載1の店舗用建物の使用をしてはならない。」とされ、債務者表示目録³³⁾には、店舗の外装等について詳細な要件が記載されている。理屈の上では、そのうちの一つでも変更が行われるならば判決の範囲から外れることとなるが、はたしてどこまで変更すれば、債権者表示と類似しないといえるのかは明確ではない。そのため、このような事案においては、本件も含め多くの事案で行われたように和解で結論を図ることとなる。店舗外観の大幅な変更となると費用もかかるため、敗訴のリスクを考慮しつつ、どのように変更すればよいのか、早期の段階から交渉すべきと考える。和解内容の詳細については不明であるが、和解終了後のマサキ珈琲店のウェブサイトには、リニューアル後の店舗とメニューの写真が掲載されている。屋根等の形は同じようであるが、壁の色が変更され、ライン飾りの文字やレンガ調のタイル貼りもなくなり、内装もアーチ状のパーティションがなくなり、椅子の色も変更され、ずいぶんと異なったものとなっていた。判決では否定されていた飲食物と食器の組み合わせについても、一部の容器については変更が行われたようである。

6. おわりに

本決定は、コメダ珈琲店とマサキ珈琲店の外

観等が「酷似」していたという事案であり、どこまで類似していれば建物の使用差止が認められるのかについては不明である。しかしながら、店舗の外観が「商品等表示」として保護の対象となることを認めた点は大きい。店舗外観については後続の訴訟³⁴⁾も起こされており、どの程度の類似性があれば不競法により保護されるのか、今後の裁判例の判断に注目したい。

注 記

- 1) 東京地裁平成28年12月19日決定（平成27年(ヨ)第22042号)
- 2) 財団法人 知的財産研究所, 新しいタイプの商標に関する調査研究報告書 平成20年3月, p.83 https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1907atarashiitype_all.pdf
- 3) 米国登録番号4277914号
- 4) 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, 「意匠法および周辺法の現代的課題」 pp.749～769 (2005) 発明協会
- 5) 最高裁判決Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (505 U.S. 763) (1992), 控訴審判決932 F.2d 1113 (Fifth Circuit) (June 11, 1991)
- 6) Best Cellars Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc. (90 F.Supp.2d.131)
- 7) Wal-mart Stores Inc. v. Samara Brothers Inc. (529 U.S. 205) (2000)
- 8) Pebble Beach Company v. Tour 18 Limited (155 F. 3d. 526) (September 14, 1998)
被告のTour 18は様々な有名な16のホールを模倣したゴルフコースをテキサスで運営しており、そのコースの中にはペブルビーチゴルフリンクスの第14番ホール, パインハーストリゾートNo.2の第3ホール, ハーバータウンゴルフリンクスの第18番ホールを模倣した3つのホールが含まれていた。ペブルビーチとパインハーストのそれぞれのホールは、18ホールのうちで特徴的とはいえないものであったが、シーパインズが運営するハーバータウンゴルフリンクスの第18番ホールは、グリーンの後ろに灯台が見え、コースの中で最も有名なものであった。これらのゴルフコースを運営する3社がトレードドレスの侵害を主張したところ、第一審はペブルビーチとパインハーストのホールは本来的に識別力がなく、二次的意味を獲得したことの証拠も認められないと判断し、控訴審もこれを支持した。ハーバータウンのホールについては、第一審は、本来的な識別力を備えており、かつ二次的意味を獲得していると判断してトレードドレスの保護対象となることを認め、Tour 18に対し灯台のレプリカの撤去等を命じた。控訴審はハーバータウンのホールは少なくとも二次的意味を獲得しているということが認められるため、第一審の判断は誤りでないと判断した。
- 9) JETROデュッセルドルフ事務所, 欧州知的財産ニュース2014年7月15日, https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20140715.pdf, JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber) 10 July 2014, In Case C-421/13, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundespatentgericht (Germany), made by decision of 8 May 2013, received at the Court on 24 July 2013, in the proceedings Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt, Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 98/14 Luxembourg, 10 July 2014, Judgment in Case C-4 2 1/1 3 Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt
- 10) 前掲注2), p.74
- 11) 東京地裁平成26年5月21日判決（平成25年(ワ)第31446号)
- 12) 特許庁, 立体商標の登録例及び審査の運用, http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/t_mark_sinsakijunwg_02/sankou3.pdfには建物の立体商標の登録例が記載されている。ガソリンスタンドについては登録第5181517号, コンビニエンスストアについては登録第5272518号
- 13) 大阪地裁平成19年7月3日判決（平成18年(ワ)第10470号)
- 14) 大阪高裁平成19年12月4日判決（平成19年(ネ)第2261号)
- 15) 大阪地裁平成22年12月16日判決（平成21年(ワ)第6755号)
- 16) 前掲注4)

- 17) 日本経済新聞電子版2015年11月5日12:40記事
- 18) 債権者表示1の主要な構成要素については、本決定の別紙3に記載されている。
- 19) <http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1428023>
- 20) 写真3および4は、本決定の別紙2に記載されている。写真3の41が明色地化粧板、51が白色化粧板、71が出窓レンガ壁、81が赤色庇テント、写真4の22が半円アーチ状パーティションである。
- 21) 日経新聞電子版2017年7月6日13:30記事
- 22) 小野昌延, 新・注解不正競争防止法 [新版] (上巻) p.193, 青林書院, 知財高裁平成28年7月27日判決 (平成28年(ネ)第10028号) も, 要件①②を挙げる。
- 23) ただし, 井口加奈子, NBL, No.1097, pp.18~22 (2017.5.1) は, 本決定は, 店舗外観について「場合によっては, 営業主体の店舗イメージを具現することを目的として選択されることがある」として建築技術上の機能や効用以外の目的で選択されることを認めている点では, 商品形態についての裁判所の考え方とは明らかに異なる見解を示しており, 二次的意味の獲得においては, 商品形態とはやや異なる基準を採っていることを指摘する。
- 24) 商品形態に関するものではあるが, 東京地裁平成29年8月31日判決 (平成28年(ワ)第25472号) も, 株式会社良品計画のユニットシェルフの形状について, ユニットシェルフを構成する個別の形態がありふれた形態かどうかではなく, 組合せがありふれた形態かどうかを検討すべきであると述べ, 全体の商品形態は他の同種商品と識別し得る顕著な特徴があると判断している。
- 25) 早川, 野中, 倉知, 北條, 家田, 河合, 飯田, 知財ぶりずむ, Vol.15, No.179, pp.69~75 (2017年8月) は, 本決定の「規範」は従来の裁判例を踏襲しているが, 「顕著な特徴」の当てはめの詳細については, 明らかに従前の裁判例と異なる判断枠組が用いられていることを指摘している。
- 26) 前掲注23)
- 27) 知財高裁平成28年7月27日判決 (平成28年(ネ)第10028号) の6~7頁にも同旨の記載がある。
- 28) 本件立体商標は, 平成28年2月19日に出願され, 同年3月28日に, 立体商標は平成15年頃から郊外型店舗に使用されている様式であり多数の店舗に使用されていることを述べ, 使用の事実を示す証拠として佐賀県鳥栖市の店舗の写真が添付された早期審査に関する事情説明書が提出され, 拒絶理由を受けることなく, 同年4月28日に登録査定を受けている。
- 29) 特許庁, 商標審査基準第3条第1項第6号 https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf, 特許庁, 商標審査便覧 41.103.04「立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて」 <https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm>
- 30) 登録第4616828号
- 31) 本決定6~7頁。平成27年9月までに出店された関西地方に所在する郊外型店舗59店のうち, 8店舗は明らかに異なる外装を有することが事実として認定されている。
- 32) まいどおおきに食堂事件の地裁判決では, 「この店 (注・被告店舗西宮北インター店) は出来た当初は『ザめしや』で, お次は讃岐うどんの『めんむす』に改装, お次は『めしや食堂』ときた。この新業態, 大阪中心に急拡大を続ける某チェーンのパクリと思えなくはない。…というか, 完全パクリやん。』, 『めしや食堂』も『ザめしや』の系列ですが, システムは『いも膳』や『まいどおおきに食堂』に近く, その分リーズナブルになっています。」との記載は, いずれも原告店舗と被告店舗の営業主体が異なることを前提として, その業態等が類似していることを言うものにすぎないことが明らかである, と判断された。
- 33) 債権者表示目録は, 本決定の別紙1に記載されており, 文章による表示とともに, 参考写真が示されている。
- 34) 朝日新聞DIGITAL2017年3月16日22時42分記事によると, 2017年3月16日にすし居酒屋「や台ずし」を展開するヨシックスがすし屋「磯丸すし」を経営するSFPダイニングを相手に, 外観の変更と損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に提訴した。

参考文献

- ・井口加奈子, NBL, No.1097, pp.18~22 (2017.5.1)
- ・早川, 野中, 倉知, 北條, 家田, 河合, 飯田, 知財ぶりずむ, Vol.15, No.179, pp.69~75 (2017年8月)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・山田威一郎, 知財ぶりずむ, Vol.15, No.179, pp.109～120 (2017年8月)
- ・大友信秀, WLJ判例コラム第99号 (2017)
<https://www.westlawjapan.com/column-law/2017/170227/>
- ・井口加奈子, NBL, No.892, pp.7～10 (2008.11.1)
- ・奥邨弘司, 知財管理, Vol.59, No.7, pp.873～878 (2009)
- ・大向尚子, 知財管理, Vol.64, No.10, pp.1608～1614 (2014)
- ・板垣忠文, パテント, Vol.60, No.4, pp.76～82 (2007)
- ・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, 「意匠法および周辺法の現代的課題」 pp.749～769 (2005) 発明協会
- ・生駒正文, トレードドレスの法理序説－判決例を通して, 「意匠法および周辺法の現代的課題」 pp.729～748 (2005) 発明協会
- ・井口加奈子, 村川耕平, NBL, No.995, pp.49～54 (2013.2.15)
- ・井口加奈子, NBL, No.947, pp.12～15 (2011.2.15)
- ・張鵬, 知的財産法政策学研究, Vol.40, pp.109～134 (2012)
- ・横山久芳, パテント, Vol.67, No.4, (別冊No.11), pp.131～159 (2014)
- ・松尾和子, 商品形態をめぐる訴訟の審理の特徴及び効率的な審理のための留意点, 「知的財産法の理論と実務 3 商標法・不正競争防止法」 pp.225～240 (2007) 新日本法規

(原稿受領日 2017年11月17日)

