

ファッション・ローと産業財産権 ーファッション・ビジネスに有用な制度構築を目指した考察*

派遣研究者 家田 崇**

本報告書では、アメリカを中心にファッション・ローに関連する産業財産権の問題を検証し、検討する。まず、アメリカにおけるファッションに関する知的財産権の議論を検証し、商標が重視されている状況を確認する。次に、アメリカにおける商標とファッションに関する判例・裁判例を検証して、ファッションに関連する判例・裁判例が、トレードドレスに関連する法理論の形成に影響したことを指摘する。その後、海賊版などの模倣行為がファッション産業にとっては利益となるとする見解、およびファッションビジネスにおいて商標を活用することに、慎重な見解を示す立場を紹介し、特に後者の見解に対して、批判的な検討を行う。そして、最後に、日本法における課題を示し、アメリカ法の検討からの示唆を挙げて、本報告のまとめを行う。

I. 問題の所在

アメリカにおいては、著作権および意匠権がファッションの領域で適用が難しいという消極的な理由に加えて、商標がアメリカのファッション領域において選択される積極的理由として、存続期間に制限がないことが挙げられており、存続期間が15年の意匠権や、存続期間が70年の著作権と比較すると、存続期間の優位性によって、ブランドの金融・財務上の戦略として、商標が重視されることが指摘されている。また、アメリカのファッション領域では、商標(Trademark)とともにトレードドレスが問題となる。

II. アメリカにおけるファッションと商標制度に関連する判例の展開

1. はじめに

ここでは、ファッションと関連するアメリカの判例・裁判例を検証していく。対象の中には、店舗のデザインのように、直接的にはファッションとは関連しないものも存在して

* これは特許庁委託平成 30 年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書の要約である。

** 南山大学法学部教授 (米国・フォーダム大学ロースクールに派遣)

いるが、この連邦最高裁判決が、その後、ファッションの領域を含めて、トレードドレスの判例・裁判例において重要な位置付けとされている。

2. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 連邦第二巡回裁判所判決

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 判決¹では、Abercrombie & Fitchが商標登録していたSafariという語句をHunting Worldが使用したことが問題とされた。

本判決において連邦第二巡回裁判所は、語句の商標について、保護の程度の低い順から、(1) 一般的(generic)、(2) 記述的(descriptive)、(3) 示唆的(suggestive)、および(4) 特殊(arbitrary)または暗示的(fanciful)なものに分類されるとし²、一般的な語句には、商標としての保護適格性が認められないとする一方で、記述的な語句については、セカンダリーミーニングを示すことによって商標としての保護適格性が認められるとしている³。

3. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 連邦最高裁判決

1992年の連邦最高裁判所による*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 連邦最高裁判決⁴は、店舗の外装と内装が問題となった事案であり、トレードドレスの法制を方向づけたとして最も重要視されるべき判例として位置付けられている⁵。

Taco Cabanaは、メキシコ料理のチェーン店を運営していた。一方、Two Pesosのレストランの店舗にはTaco Cabanaに酷似したモチーフが用いられていた。1987年に、Taco Cabanaが、トレードドレスの侵害を理由に、Two Pesosをテキサス南部地方裁判所に提訴し、テキサス南部地方裁判所は、Two Pesosによる侵害行為は混同の可能性を生じさせているとの判断を示し、控訴審においても、第一審の判断を支持する立場が示されたことから、Two Pesos側が、連邦最高裁に上告した。

本判決ではトレードドレスについて、保護適格性が認められるには、必ずセカンダリーミーニングの証明することが必要となるのかが主要な争点でとされた。連邦最高裁判所は、トレードドレスの識別力について、*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 判決で示された分類を適用し⁶、トレードドレスにセカンダリーミーニングの証明を要求するのは、製造者を識別させる力が十分に備わっていない場合についてのみであると結論づけている⁷。

¹ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 537 F.2d 4 (2nd Cir 1976).

² *Id.* at 9.

³ *Id.* at 10.

⁴ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

⁵ Darius C. Gambino and William L Bartow, *Trade Dress: Evolution, Strategy & Practice* (2015), 170.

⁶ *Two Pesos*, 505 U.S. at 768.

⁷ *Id.* at 702.

4. *Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.* 連邦最高裁判決

2000年の連邦最高裁による*Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.*判決⁸では、ファッションデザインおよび色彩について、ラナム法による保護適格性の観点から検討が進められている。Samara Brothersは、子供用の衣服をデザイン・製造し、チェーンストアなどに卸していた。一方、Wal-Martは、その仕入先にSamara Brothersによる一連の衣服の写真を、製造する衣服のデザインの基礎として利用させる意図で送り、1996年に、Wal-Martはこのような、いわゆる模造品の販売によって115万ドルの粗利益を獲得した。

1996年に、Samara Brothersは、Wal-Martなどに対して、トレードドレスの侵害などを理由に、連邦ニューヨーク南部地方裁判所に訴えを提起した。第一審、控訴審においてSamara Brothersの主張が認められ、Wal-Martが最高連邦裁判所に上告した。

連邦最高裁は、トレードドレスについては、もともとは製品のパッケージあるいは装飾に限られていたものの、多くの控訴審によって製品のデザインも含まれるまでに拡張されてきたことを確認している⁹。次に、連邦最高裁は、未登録のトレードドレスにおける保護適格性が得られる場合について第一に固有の識別力を有するときと、第二にセカンダリーミーニングを有するときをあげた後に、色彩については、Qualitex連邦最高裁判決で示された立場を参照して、セカンダリーミーニングを示したときに限り商標の保護適格性を認めるとする立場を示している¹⁰。次に、連邦最高裁は、デザインについても、色彩と同様に固有の識別力は有しないと判断を示している¹¹。

5. *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke* ニューヨーク南部地方裁判所判決

2008年の*Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke* ニューヨーク南部地方裁判所判決¹²では、原告および被告ともに、商標として登録されたモノグラムが多色づかいでプリントされたハンドバッグを販売しており、このハンドバッグにデザインについて、ラナム法の保護適格性、混同の可能性、および商標の希釈化が争われている。

Louis Vuittonは、2002年に「マルチカラーモノグラム」または「マルチカラー」とよばれる新たなデザインのハンドバッグを発表した。一方、2003年に、Dooney & BourkeはIt Bagとよばれる一連のハンドバッグにDBモノグラムを9色で白の背景に、また7色で黒の背景にプリントされるデザインのバッグを50ドル以下から100ドルで販売し、2006年末までに、一連のIt Bagの製品は全米で176万点以上が販売された。

⁸ *Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, (2000).

⁹ *Id.* at 209.

¹⁰ *Id.* 529 at 212, (quoting *Qualitex*, 514 U.S. at 162-163).

¹¹ *Id.* at 213.

¹² *Luis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke*, 561 F Supp. 2d 368 (2008).

LVは2004年4月にD&Bを提訴した。第一審は、差止命令を認めなかったことから、LVが控訴し、控訴審においては、LVのマルチカラーモノグラムには、固有の識別力およびセカンダリーミーニングの双方が認められるとしながら、混同の可能性については、第一審判決を取消し再検討のために差戻す判断を示し、商標の希釈化については、LVは現実の希釈化について十分な証拠を示していないとする判断を示した。これによる差戻し審が本判決となる。

本判決では、混同の可能性について、いわゆるポラロイドテストにおける諸要素を検討し、ほとんどの要因がD&Bに有利に働くとし、被告側が、問題になっているハンドバッグについて、消費者の間で、発信源、提携関係、または支援関係に関して混同の可能性が生じることについては、真正な争点(genuine issues)は発生していないことを示し、被告の主張を認める判断を示している¹³。

本件では、不鮮明化による希釈化(Dilution by Blurring)が生じているのかについて、LVのモノグラムマルチカラーに、著名性を認める判断を示し¹⁴、次に、現実の希釈化について、心理的な結びつきは、必ずしも不鮮明化を結果として意味しないとする立場を示している¹⁵。

6. *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America* 連邦第二巡回裁判所判決

2012年の*Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America* 連邦第二巡回裁判所判決¹⁶では、単一の色彩が、女性用の靴にハイファッションにおける特殊なスタイルの標章として認識されるのかということが問題となった。Louboutinは、ハイヒールの靴の底に、レッドソールとよばれるデザインを施し、2008年に商標としてレッドソールの登録している。2011年に、YSLは、靴底も含めて、単一の色彩が施されていることにあり靴を販売し、このうち赤色のバージョンは内底、ヒール、上部、外底も含めて全て赤色のものであった。2011年4月にLouboutinがYSLを提訴した

ニューヨーク南部連邦地方裁判所は、ファッション産業において、単一の色彩は商標として保護されることはないとして、Louboutinの商標は法的に執行できないとする判断を示したことから、Louboutinが連邦第二巡回裁判所に控訴した。

本判決において、標章に特定の出自を認識させるような固有の本質が存在するのであれば、固有の識別力が認められることになるが、仮に固有の識別力を持たない標章であったとしても、公衆の心情にセカンダリーミーニングを発現させることによって、識別力を獲

¹³ *Id.* at 389-390.

¹⁴ *Id.* at 391.

¹⁵ *Id.* at 392.

¹⁶ *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F.3d 206 (2012).

得することができるとした。次に、被告が類似の標章を使用することによって、消費者の混同の原因となりうるのかを検討した。さらに、被告には、抗弁として当該標章が機能的であるとする主張が認められる可能性があり、この抗弁は、標章が、伝統的に実用的な機能を有するか、審美的な機能を有するのかのいずれかを示すことによって立証できるとされている。

本判決では、アパレル製品について単一の色彩でも、商標としての保護適格性を有する場合があることを示し¹⁷、単一の色彩が、特定のデザイナーによって頻繁に用いられた結果として、その色彩の主要な意義が、製品そのものではなく製品の出自を示すシンボルとして機能することがあることを指摘している¹⁸。Louboutinによるレッドソールは、限定的ではあるが、Louboutinのブランドを認識させるシンボルとしてセカンダリーミーニングを獲得していると判断ながらも¹⁹、YSLによる靴のデザインは、靴全体に赤色の色彩を施していることから、混同の可能性を惹起させることはないとする判断を導いている²⁰。

Ⅲ. ファッションと商標の関連性をめぐる論争

1. 海賊版のパラドクスをめぐる議論

アメリカの学説においては、いわゆる海賊版のパラドクス(The Piracy Paradox)とよばれる理論が、ファッションに対する知的財産権の適用に関連して有力に提唱されている²¹。

海賊版のパラドクスでは、第一に陳腐化の促進(Induced Obsolescence)、第二にアンカリングという二つの理論的な説明モデルによって、模倣行為を知的財産権で規制しないことが、イノベーションを促進させる帰結を導いている。

この理論は、ファッションの領域において、必ずしも知的財産権による保護が十分に確保されていないアメリカの法状況を分析の対象として、その説明を試みる記述的なモデルを提示している論稿として位置付けることが妥当であるといえるだろう。

3. 「商標を着た悪魔 (The Devil Wears Trademark)」において提唱された見解

ファッションの領域における商標の適用を批判する見解が、「商標を着た悪魔 (The Devil Wears Trademark)」と題する論稿として提唱されており、商標法による保護は擬似デザイ

¹⁷ *Id.* at 224.

¹⁸ *Id.* at 226.

¹⁹ *Id.* at 225.

²⁰ *Id.* at 228.

²¹ Kal Raustiala & Christopher Sprigman, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, 92 VA. L. REV. 1687 (2006).

ン(quasi-design)の保護を助長し、その結果として、ファッション産業を芸術的にも経済的にも停滞させかねないとする結論を導き出している²²。

この論稿は第一に、商標制度による擬似デザインの保護は、デザインにおける芸術的なイノベーションの代わりにロゴ・ファッションを志向する倒錯的なまでの動機付けを与えると主張する²³。この主張に対する反論として、ロゴやマークと関連づけられたデザインを、ファッションデザインから峻別させて、擬似デザインと位置付け、法学の立場から、あるデザインについては芸術的、あるいはイノベティブであり、他のデザインについてはそうではないと峻別することには、慎重でなければならないとする立場を示したい。

第二の主張は、デザインされたロゴを商標で保護することは、既存のデザイナーにとって好都合なもので、新興のデザイナーにとっては不利にはたらくというものである²⁴。この主張は、商標によってファッションデザインの保護することの一つの帰結として妥当なものと考えられるが、このような記述的説明から、商標によるファッションデザインの保護を制限すべきという規範的主張を直接的に導くことができるのかについては注意が必要であり、実際のファッション産業においては、著名なファッションハウスによって新興のデザイナーを起用されることが頻繁に行われていることから、新興のデザイナーが一方的に不利益を被るということが、主張できるのかは疑問であることを指摘したい。

第三の主張として、裁判所による擬似デザインの保護では、デザイナーの信頼に足るような包括的で長期的な保護を導入できないことを指摘する²⁵。このような状況認識については、アメリカにおけるファッションに関連する商標の判例に対する評価によるところが大きく、本報告書は、トレードドレスの保護適格性を示した一連の判例を参照すれば、ファッションデザインの商標としての保護適格性の判断はある程度明確な基準で判断できることを提示したい。

IV. 日本法への示唆

本報告書では、アメリカにおいてトレードドレスの理論を構築した判例を検証し、トレードドレスとは、商標として登録される具体的対象ではなく、語句やマークのように伝統的に商標の対象となる標章以外に、商標としての保護適格性が認められる対象の総称を示す概念として把握されてきたこと指摘したい。このようなトレードドレスに関連する理論構築においては、ファッションに関連する判例・裁判例が貢献していることを指摘したい。

日本では、ファッションの領域について、産業財産権による保護制度については、商標

²² Note, The Devil Wears Trademark: How the Fashion Industry Has Expanded Trademark Doctrine to its Detriment, HARV. L. REV. vol. 127, 995(2014).

²³ Note, *supra* note (22), at 1011.

²⁴ Note, *supra* note (22), at 1013.

²⁵ Note, *supra* note (22), at 1013.

法と不正競争防止法において、それぞれ制度が構築されている。具体的には、商標としての登録・商標権の保護に加えて、周知表示の使用による混同の惹起および著名表示の冒用によって保護が実施されるものと考えられる。今後、アメリカにおけるトレードドレスを参照に、ファッションの領域において日本でも同様の保護を実現させるには、商標の対象を拡大するとともに、不正競争防止法の諸制度を活用することが考えられるだろう。最も、アメリカの判例においても、ファッションデザインは製品のデザインとして位置付けられることから、ファッションの領域においてトレードドレスがラナム法の保護適格性を得るにはセカンダリーミーニングの獲得が要件とされることが予想できることから、セカンダリーミーニングを獲得したトレードドレスが、現行の法制度の枠組みで十分に実現できるのか、こちらも個別の検討が必要になるものと考えられる。

ファッションの領域に限定することなく、トレードドレスの保護する制度を全般的に日本でも導入することを想定するのであれば、アメリカではセカンダリーミーニングを獲得していないトレードドレスについても、予備的登録(Supplemental Register)の対象とされている²⁶ことなどが、今後の検討課題となると指摘できるだろう。

アメリカの商標制度については、基本的には先使用主義を原則としていることは、日本法への示唆を検討する際に、最も注意しなければならないと言えるだろう。本報告書で検証の対象としているトレードドレスについても、先使用主義を背景としていることは明らかであると言えるだろう。ただし、日本の商標制度が、先登録主義をとるにしても、国際的な制度調和の観点からは、日本国内における先登録主義を強固に貫くことは返って摩擦を引き起こすことも、十分に想定できるであろう。先登録主義と先使用主義との調整は、商標制度における根源的な問題であることを指摘して、本報告書のまとめとしたい。

²⁶ Gambino & Bartow, *supra* note (5), at 431.