

14 立体商標の保護

招聘研究員 ジーグリッド・アッシェンフェルト^(*)

立体標章、すなわち「物品の形状及び包装」も商標登録が可能とされたことにより、伝統的な商標の概念(すなわち、商標とは名称やロゴであるとの考え方)が変わる可能性がある。欧州においては、欧州各国の商標法改正をもたらした商標ハーモ指令の発行からすでに12年が経ち、さらに1995年には共同体商標規則も定められた。一方、日本でも立体商標を導入する商標法改正が行われてから6年が経過している。そこで本報告書では、物品の形状や包装からなる標章の取り扱いに関する日欧の実務を紹介し、形状の有する二面性(機能的な特徴又は審美的な装飾の体現物としての機能と出所表示機能)に由来する問題を検討し、立体商標の登録に関する日本の特許庁の実務と欧州裁判所及びOHIM(共同体商標意匠庁)のアプローチを比較した。欧州では、立体形状が商標として認められるかどうかに関する判断の重点は「固有の識別性」と「機能的必要」に置かれているが、後者に関してはさらにドイツ連邦最高裁と欧州裁判所との間でアプローチの違いがあることも確認された。立体商標に関する制度は現在なお構築が進められている最中であるが、現時点では、日本と比べ欧州の方が物品の形状及び包装に関してよりリベラルな見解を有しているといえるだろう(特にボトルの形状に関して)。

I はじめに

米国やベネルクス諸国はかなり以前から立体的形状に対する商標保護を与えてきたのに対し、日本が立体的形状の保護を導入することを決め、商標を構成しうるものの定義に商品の形状や包装を含めるための商標法の改正を行ったのは1996年のことであった。欧州連合(EU)はそれに先立つ1988年12月21日には「商標に関する加盟国の法律を近似させるための理事会指令89/104/EEC」(以下「商標指令」又は「TMD」とする)を発行し、これにより、フランス、英国、ドイツも、それぞれに自国の商標法を改正することになった。

TRIPS協定には明示的に立体商標を認める規定は存在しないが、しかし同15条は「視覚によって認識することができ(visually perceptible)」かつ「識別性を有する」標章は登録による保護を受けられることを述べており、さらに同25条1項は「加盟国は、独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める」としている。また、加盟国がかかる保護は「技術的又は機能的考慮」には及ばないと定めることもできるとも規定されている。

標章の国際登録に係るマドリッド協定の規則には、「立体的形状(three-dimensional shapes)」から構成される標章という表現があり、同議定書の規則にも「立体標章」という語がはっきりと記されている(協定規則8条2項ix号及び共通規則第9規則4条viii項)。

1 立体標章の種類

「立体的形状」という語は非常に広い意味を有する言葉であるが、商標としての保護を与えられる「立体的形状」を以下のように分類することも可能だろう。

- 商品に依存せずその形状も商品と物理的にも概念的にも関係しない立体的形状(看板や広告で使用されるキャラクター、建物の特徴等。よく指摘される例としては、ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースがある)
- 商品そのものの形状から決定されたのではない包装の形状(液体容器やその他の非固形物の容器等。日本以外では、コカコーラのクラシックボトルがその例としてよく指摘される)
- 商品の形状
- 商品の一部分又は包装の一部分の形状(たとえば、万年筆のクリップ、ボトルのキャップ)
- サービスの提供のために使用される物品の形状(レストランのスプーンやフォーク、サービスに用いられる衣装等)
- 上記の形状と文字、色彩又は図形要素を組み合わせたもの(トレードドレス、表装(get-up)等)(本カテゴリーの下位カテゴリーにあたるものとして、物品の形状に関係する標章であるものの、しかしそれが有する商標としての効果はその形状によってではなくむしろ図形的要素から生じるようなものが存在する。かかる標章は、物理的又は概念的には商品の一部をなすものであるが、しかし、それらは物品から独立した形でも存在しうるものである。ドイツでは、この種の標章を他から区別して表現するために「Positionsmarke(ポジションマーク)」という言葉が作られることになった。通常、この種の標章は、それ自体の形状又はスタイルに関する商標権の主張は行われていない製品に常に同じ大きさで同じ位置に付される平面又は立体の要素から構成されている。その例としては、織物のセルベッジ(織り耳)、ジーンズの後ろのポケット

(*) 弁護士 マックスプランク研究所(ミュンヘン)博士課程

に付された色付の感嘆符、スポーツシューズに縫いこまれた記号、靴のかかとに付された色彩標章(たとえば、共同体商標登録1027747のプラダの靴製品の後部に縦方向に付された赤い線やドイツのロイズ・シューズ(Lloyd's Shoes)のかかと部分の赤い線)等がある。

そのほか、レリーフ(浮き彫り)のように平面から突起した形状を有しながらも、それが立体として認識されることはあまりない標章、つまり、厳密に言えば立体的形状を有しているが、しかし、その視覚的な形状は重要なものではなく、むしろ触感に訴えるものであるような標章、つまり「触覚標章(tangible mark)」として分類されるべき標章もありうるだろう。その種の標章については立体的形状の場合と別の基準が採用されるべきことから、本稿でそれを論じるのは適切ではないと考える。さらに、ロゴや図案を立体的形状で表現する標章も厳密な意味では立体であるものの、それが消費者にもたらす効果は伝統的な文字標章や図形標章と変わるものではなく、したがって、その登録性の審査にあたっては伝統的な文字標章や図形標章と同じ基準が適用されるだろうことから、それらについても本稿では議論を行わない。

2 米国最高裁判例と製品形態の商標保護

米国では、ランハム法43条a項により製品形状に対する保護を得ることもできる。同規定は、登録されていない製品形状、すなわち「トレードドレス」を保護するものである。トレードドレスとは、「製品の全体的な視像及びそれが作り出す全体的印象」を意味するとされている。製品の包装と製品の形状の両方がトレードドレスとして認められる。製品の包装と製品の概観を区別することは容易ではない。たとえば、瓶自体は製品であるが、それが香水やその他の液体の容器に使われるときには、それを包装として解釈することも可能である。それらに対する保護は、製品の形状はその製品の出所そのものを特定するものとして認識されるとの明白な理論に基づくものである。

ここで問題になるのは、製品形状のデザインが、美的外観としての役割又は技術的機能という役割と製造者を特定するマークとしての役割の2種類の役割を果たしうることである。これに関して、米国の裁判所及び法理論は、製品のデザインが有する機能性及び美術性の問題と取り組むこととなったが、その際に中心的な問題となったのは「商品そのものが商標としての役割を長期的に果たしうるかどうか」の点であった。製品デザインに対する保護の問題は、プロスポーツチームのワッペン(patch)に係る事件においてわずかながらも重要な方向転換を迎えることになる。問題のワッペンは、スポーツウェアやその他の商品に付されたラベルとしてではなく、購入者が自分で衣服やその他につけるためのアプリケとして、それ自体が独立した形で販売されていた。本事件では、

当該スポーツチームの人気やその商標に化体したグッドウィルをそれ以外の者が利用することを許すのは公正を欠く行為であるとの考えを前提としながらも、商標そのものを製品と見なして保護することが可能であるかどうかの点が争点となったが、最終的には、「商標が製品となりうるのであれば、製品そのものも同様に商標であると見なすことができる」との結論が下された。

さらに第三巡回区控訴裁判所は、1994年のDuraco事件において「製品形状により構成されるトレードドレス」に固有の識別力を認めるための3つの要件を定めた。すなわち、製品形状がトレードドレスとして商標法の保護を受けるためには、以下を備えていることが必要であるとした。

- ありふれたものではなく記憶に残るものであること
- 概念的に製品と独立したものであること
- 主として製品の出所を表示する機能を果たす可能性の高いものであること

だが、上記の判決は、こと「製品デザイン」に関しては、その後のWalmart最高裁判決により覆されたようにも思われる。同事件における最高裁は、消費者は製品の形状をして出所表示機能を果たすものとは考えないだろうから、「製品デザイン上の特徴」が商標としての保護を受けるためにはセカンダリーミーニング(二次的意義)を獲得していることが必要であり、一方、「製品包装上の特徴」は文字標章と同じ基準で評価されるべきであり、したがって固有の識別力を有しうると判示した。しかし、本最高裁判決は固有の識別力の問題を解決するものではなかった。第三の最高裁判例たるTrafFix事件においては、先のWalmart判決は狭く解釈されるべきもの、あるいは同事件に特有の事実関係に即した決定であるとして解釈されるべきものであるとの考えが暗示されることになった。TrafFix事件は、特許保護を受けていた看板の形状が特許保護失効後に商標保護を受けられるかどうか争われた事件であった。同事件における最高裁は、特許保護と商標保護の間の線引きを行う代わりに2段階からなる機能性テストを導入した。第一のテストは、デザイン上の特徴がその物品の用途に照らし必須のものである場合又はそれが当該物品のコストに影響を与えるものである場合には、かかる特徴は機能的なものとして判断するというもの。第二のテストは、デザイン上の特徴の所有者にその特徴の排他的使用を認めると、事業上の名声以外の点で競争者が実質的に不利な立場に追い込まれるだろうと思われる場合には、かかる特徴は機能的なものとして判断するとする内容のものである。本判決は、特許を受けた主題又は特許を受けていないが主として機能的な特徴に対しては、商標保護を与えてはならないとの考えを明らかにするものであった。しかし、本テストは、それが重要な機能的作用に関係するものでもなく、また審美的機能の原則の下で競争的に重要な外観上の特徴と判断されるものでない場

合には、製品外観にも保護が与えられうる余地を残すものといえるだろう。

3 形状そのものに対する商標保護の当否

立体商標に関する問題は、商品の形状からなる商標の場合により明白に示されているといえることができる。製品そのものをその製品の出所を示す「名前」である商標とするという考え方は、商標法の基本原則を覆すものであり、また、そのような考え方は、技術的発明と芸術的成果に対し保護を与えることを目的とする知的財産権制度の基本的なコンセプトに抵触するものでもある。知的財産権制度の下で与えられる独占的権利が期間を限った形で与えられるのは、競争者に対し他人の発明を使用しそれをもとに新たな発明を開発させること又は芸術家が先行する創作物から利益を得て新たな創作方法を生み出すことを可能とするような「模倣の自由」を認めることが社会にとっての利益になるという政策的判断に基づくものである。そのような「模倣の自由」が制限されるのは、社会全体により大きな利益をもたらす別の理由があるときにのみ限られるべきである。発明に関しては発明者に報酬を与え発明のために行われた投資の回収を可能とすることによる利益と、新たな知識を誰もが自由に使えることにすることによる利益との間での衡量が行われることが必要である。また商標の場合には、自らの出所表示が保護されることにより商標権者が受ける利益、商標の品質保証機能による利益、容易に製品の特定ができるようにすることにより消費者が受ける利益及び市場の透明性確保による利益と、競争者の利益や他の政策的考慮事項との間で衡量が行われなければならない。製品の形態又は包装からなる形状が特許としての保護を受けるためには、特許可能な新規性と進歩性を備えているべきことが要求されるし、著作権保護を受けるためには「芸術作品」として認められるものであることが要求される。実用的な物品の場合には、著作権保護のための要件を満たしていることを前提として、「応用美術」としての保護を受けることができるが、しかし「応用美術」としての保護は通常は限られたものとされている。基本的に、応用美術品に対する著作権保護を制限する方法としては以下の2つが存在する。第一に、保護の対象を個人による作品にのみ限定し、大量生産される製品を保護対象外とするアプローチである。第二は、創造性の要件を高くすることにより、単純な創造物を保護の対象外とすることである。よって、立体的形状に対する商標保護と重複する可能性が最も高いのは意匠法であるだろう。意匠保護は、視覚的な魅力を有する美的創造物を保護するものだからである。

商品の形状が商標的なメッセージを消費者に伝達する役割を果たしうることはすでに認められているが、問題は、製品の形状が複数のシグナルを発しうることである。確かに製品形状は標識 (sign) としての役割を果たしうるが、しかし、それに

対する商標保護を認めうるかどうかは、標識とはそもそも何であるか、そしてその標識の発するシグナルをその受け手側がどのように認識するか(すなわち、その標識は何を意味しているものとして理解できるか)によって変わってくる。ひとつの標識が、それぞれの受け取り手により異なる複数のメッセージを伝達する場合も存在するからである。

激しい議論の対象となっているのは、たとえそれが市場において出所表示機能を果たす場合であっても一定の形状を商標保護から除外することを定める一般的な除外を公益の理由により導入すべきかどうか、という問題である。かかる形での除外を導入することの目的は商品形状の発するシグナルが商標としてのそれと異なった種類のメッセージを伝達するような状況が生じることを防ぐことにある。当然ながら、そのような理由により保護対象から除外されないためには、市場において標識として機能し、公衆に損害又は誤認を与えるものでないことが求められる。

通常、ひとつの製品には複数の標識が付されており、それらの標識はそれぞれが有する意味合いに互いに影響を与えている。その結果、特徴的な形状の与えるメッセージが、同じ製品に関係して使われているその他の文字標章や図形標章により影響を受けるような場合もあるだろう。

さらにテレビ広告が登場してからは、広告キャラクターや製品をアニメ化したもの等が製品を宣伝するために使われるようになった。現代の成熟市場においては、品質での競争よりもむしろイメージ広告の方が重要なものとなりつつある。すなわち、人々は、有用な機能を備えているかどうかに関する考慮よりも、その製品に伴う社会的メッセージ(それを使用する者は特定のグループに属するとのメッセージ、他人が羨むようなライフスタイルの持ち主であるとのメッセージ、その製品が暗示するその他のメッセージ)に影響されて商品を購入するようになっているのである。

以下では、まず日本における製品形状の商標保護に関する基本原則を説明する。続いて、これに対応する欧州のアプローチを概観する。最後に、日欧間のアプローチの違いがそれぞれにどのような意味を有するものであるかを検討する。

II 日本における現状

1 背景

日本において立体的形状に対する商標保護が導入された背景にはいくつかの理由が存在する。第一に、立体的形状たることを意図した平面商標(万年筆のクリップ等)や立体的形状から分離できない平面商標がすでに存在していたこと。次に、新たな種類の製品広告や市場環境の変化により立体的形状の導入が望ましくなっていたこと。またEUや主要欧州諸国が立体形状の保護を採用したことも日本における立体

商標保護導入に向けた大きな刺激となった。さらに、識別力のある立体商標を拒絶することはパリ条約6条の5B(テルケル商標)の違反になるのではないかと疑義もあり、それを避けたいという事情もあった。最後に、最も決定的な要因として、マドリッドプロトコルの批准を済ませた結果として立体標章の保護が必要になったことが指摘できる。

もともと、日本では、「商標とは、商品上に付された記号でありその商品の出所を直接に又は概念的に示すもの」として認識されていた。しかし、他の多くの先進国と同様、かかる商標の定義は、時が経つにつれ、次第に拡大されていくことになる。すなわち、1991年の商標法改正ではサービスマークの登録が認められることになり、1996年にはトレードドレスと立体的形状が登録可能な商標に含まれることとなった。現行商標法は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」(2条1項)として「標章(mark)」を定義している。ただし、その前提として、標章は、視覚的に認識できるものでなければならぬとされており、現在の日本では、視覚に訴えるものでない標章は登録できない。よって、聴覚、嗅覚、味覚、触覚で認識されるものは、日本では(いまのところは)商標登録を認められていない。

商標の定義は、保護される標章の使用法と強い関係を有している。したがって、商標を定義する規定である商標法第2条は、その3項及び4項において、標章についていうときの「使用」とは、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」であると定義した上で、かかる行為には「商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれる」ことを付け加えている。

立体的形状を商標保護の対象に含めることとした商標法の改正は数多くの批判を招くこととなった。たとえば、立体的形状に対し保護を提供することにより、社会が必要とする一般的な商品に関しても独占的な排他権の主張が数多くなされることになるだろうとの懸念、本来、知的創作として意匠法や実用新案法を通じた一定期間の保護のみが与えられるべき物品の形状を商標法により長期間(実質的に半永久的に)保護することは少なくとも知的財産権法の秩序を崩すものになるだろうとの懸念である。さらに、立体的形状に対し商標としての保護を与えることにより意匠登録の需要が減少し、最終的には意匠法を商標法が「侵食」する事態も生じかねないとの懸念も表明された。

2 保護要件

2.1 立体的形状には固有の識別力が欠けているか

それらの懸念は登録性に関する審査においても配慮されることとなった。立体的形状の登録性に関する審査は、当該立体的形状が自他商品識別力を有するかどうかについての

評価を中心に行われる。かかる審査は、独占に適さない商標の登録を排除する目的で設けられた規定である商標法3条1項3号に基づき行われることになる。商標法3条1項3号は平面標章にも立体標章にも等しく適用されるものであり、「その商品の……形状(包装の形状を含む)……、その……役務の提供の用に供する物……を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できないことを定めている。指定商品の形状に化体された立体的形状、又はその他の形で指定商品若しくは指定役務を説明するか、指定役務の提供に用いられる物品の用途又は形状を説明するものである立体的形状は、本規定により登録を認められない。本規定に対しては非常に広い解釈が行われており、結果的にいくつかのカテゴリーに属する立体標章全体が登録を禁じられている。すなわち、文字標章と組み合わせられていない商品又は包装の形状は特許庁の商標審査便覧により登録を禁じられている。

「物品の形状のみからなる標章」は、一般的に、「指定商品(その包装を含む)の形状又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ない」と消費者が認識するにすぎないもの、又は「建築、不動産等建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標であって当該建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないもの」とであると判断されることになる。

かかる原則は、市場において見出すことができる通常の商品形状と相当に異なっているもの、装飾的な要素を有する製品形状、及び商品の形状自体が新規かつ斬新又は特徴的なものである場合にも適用される。すなわち、そのような商品形状は将来的には競争者により採用され得るものであるから、そのような商品の形状のみからなる立体商標は拒絶されるべきであるとの考えである。かかる考え方は、東京高裁のヤクルト判決(平成13年7月17日)においても是認された。同判決は、問題の形状が外観的に独特かつ特徴的なものであるとしても、「原則として、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識を有するものということではできない」と述べている。また、使用による識別力の獲得に関しては、一般的には当該分野の市場の状況及び消費者の認識を基礎とした判断が行われることになるが、しかし、立体標章の場合には、審判官の裁量が入る余地なく拒絶されることになるだろう。

液体その他の形状の安定していない商品の容器又は包装は、商品の通常形状からなる形状ではないとしても、しかし、「その立体商標の構成が全体としてその商品を入れる容器の形状を表してなるものと認識するに止まるものである限り」、やはり識別力欠如として拒絶される。これはほとんどすべての種類の容器に適用されることになるだろう。審査便覧にはそのような立体標章の例として、洋酒、香水及び菓子の容器が掲げられている。というも、そのような商品の包装に流

行にあわせた装飾を使用するのは「一般的な慣行」であり、消費者はそれを商標として認識しないだろうことから、そのような形状は商標保護の対象とはなりえないからである。したがって、包装の形状(特に瓶や容器の形状)は、たとえそのユニークな外観が消費者を惹きつけそれを購入するとの選択を行わせるときであっても、市場参入の時点では商標としての保護を受けられない。

一方、広告で使われるキャラクター等、指定商品又は指定役務に結びついたものではない立体標章は固有の識別力を有しうるとも見なされる。また特徴的な文字要素やロゴからなる立体標章の場合も同じである。

商標登録の要件としては、さらに商標法2条3項に規定されている意味で「使用」されていることも求められているが、同規定には形状としてのみ「使用」されていることにより商標登録が認められるとの判断を可能とする内容は含まれていない。

また、そのみで評価された場合には識別力を認められる文字又は図形であっても、それが純粹に装飾的な形で使用されているか又は商標として使用されているものと公衆が認めないような形で使用されている場合には、商標を構成するものとは認められない。よって、そのような形で文字等が付された立体標章は商標登録を認められない(たとえば、文字が瓶の底に付されている場合、立体標章の表面全体に文字が模様として付されている場合)。

商標法3条1項5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」の商標登録を禁止している。これには、たとえば、単純な球形、立方体、直方体、円柱等や1又は2個の文字や数字に厚みをもたせたものも含まれる。

2.2 使用による識別力の獲得

商標法3条1項3号または5号に基づき拒絶される商標であっても、使用により識別力を獲得し「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」ようになったものについては、商標登録が認められるとされている。これに関する举证責任は出願人側に求められている。すなわち、本規定に基づく登録を認められるためには、出願人は、自らの立体商標が長年にわたる使用又は非常に積極的な広告により識別力を獲得していることを立証しなければならない。かかる目的において許容し得る証拠としては、文字よりむしろ立体的形状を出所標識として示した広告や、売上、販売数量及び広告宣伝費のデータ、競合企業や業界団体の証言、消費者調査などが考えられる。ただし、立体的形状そのものに対する識別力の獲得を主張したい場合には、当該立体的形状が、文字標章との組み合わせによってではなく、単独で出所表示機能を果たしていることが示されていないと認められない。

さらに、たまごっち事件の東京高裁判決(平成10年7月26日)は、模倣商品に対する権利侵害があり不正競争防止法

の2条1項1号又は2号に基づく判決が下された場合、それは識別力獲得の主張を裏付けるものになることを示した。

これらの要件は裁判所により厳密に適用されており、商標法2条3項に基づき登録された事例はわずか2、3件しかない。しかも、それらはすべてマドリッドプロトコル経由の出願である。かかる「外圧」が日本の出願人に対して有利に働くかどうかは興味深いことである

2.3 商品の形状又は包装の形状からなる標章に関する特定の登録阻害自由

商標法4条1項18号は、「商品又は商品の包装の形状であって、その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のみからなる商標」は、たとえ使用により識別力を獲得していた場合であっても(すなわち3条2項にかかわらず)、商標登録を認められないことを定めている。

本項は、競争制限排除の政策的見地から、機能的に不可欠な製品形状に対する独占を禁止することを目的とするものである。ただし、「不可欠」という言葉が使用されていることから、本項は、非常に狭く解釈されるべきものだと考えられる。すなわち当該製品の機能を(特に製造コスト面において)同等に競争力を有する形で達成する代替的な形状が存在する場合には本項は適用されない。本項に反して「不可欠な立体形状」が立体商標の一部として登録された場合には、不可欠部分については商標権による保護を受けることができないことになる(商標法26条1項5号)。

3 立体商標の類比判断

立体商標に関する類比判断は、文字標章や図形標章と同様の仕方で行われる。すなわち、商標が使用される商品・役務の主たる需要者層がその外観や観念をどのように認識するかに基づき類比判断が行われることになるが、その際には、市場の実情や当該商品を購入する際に需要者が通常有するであろう注意力も勘案される。立体商標が平面標章と異なっているのは、それを観る方向により外観が異なるという点であるが、東京高裁は、平成13年1月31日の擬人化された蛸の立体商標に係る事件において、立体商標の最も消費者に訴えかける側面の外観が類似していれば類似との判断を行うことができると判示した。

形状と文字的要素との組み合わせからなる立体商標の場合には、文字要素の方が理解しやすく、また非言語的な要素よりも複製しやすいものであることから、文字要素に相応した称呼及び観念が生じるとされている。したがって、文字標章(文字要素)と組み合わせられる形で立体形状が登録されている場合、識別力は文字標章の方に備わっていると見なされることになり、そのような形での商標登録が立体形状の保護にどの程度の効力を有するかは非常に疑わしいものでしかない。そのような場合には、文字標章がその全体的な印象を支

配しているとされる一方で立体形状には識別力が認められない可能性が強く、したがって立体形状は保護の対象外とされてしまうことだろう。よって、侵害者が他の文字標章と組み合わせる形で当該形状を使用した場合には、それは商標法26条1項の下で保護の対象外と見なされるだろう。

4 他の知的財産権との抵触

商標法29条は、商標権者又はその他の使用権者は、自らの登録商標の使用がその使用の態様により先行する他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又は著作権と抵触するときには、かかる抵触が生じるような形で登録商標の使用をすることはできないと定めている。

先願の特許権と立体商標が抵触する場合において当該特許権が失効した後に特許権者が当該特許の使用を行なくなるおそれを解消するために新設されたのが、特許法33条の2である。同条1項は、商標登録出願の日の前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有するとしている。ただし、これは、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る、とも規定されている。

III 欧州における立体商標保護の現状

1 欧州における商標保護制度

欧州連合においては、すでに商標指令(TMD)を通じた各加盟国の国内商標法のハーモナイズが行われているが、さらにそれに並立するものとして共同体商標制度も存在する。共同体商標制度は、共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則40/94号により創設されたものであり、スペインのアリカンテにあるOHIM(域内市場調和庁)がEUの商標庁としての役割を果たしている。共同体商標には、共同体全体を通じて等しい効力を有するという単一的性質が与えられる(CTMR1条)とされているが、2004年5月1日からは新たに10カ国がEUに参加するので、その効力も大幅に拡大されることになるだろう。CTMRに基づく共同体商標権の取得は登録を通じてのみ行えるのに対し、各加盟国の国内では、TMDの下、使用に基づく商標権の認定も行うことができる(たとえば英国やドイツがそれを認めている)。使用による商標権の保護又は一地方のみにとどまらない重要性を有する事業上の表示に対する保護が加盟国の国内法で与えられている場合には、それらの権利の所有者が異議申立を行うことを条件として(CTMRは異議申立方式を採用しており、OHIMが行う類似商

標のサーチは参考的な意味のものでしかない)、それらは、同一又は類似の商標の共同体商標としての登録を妨げる相対的拒絶事由となりうる(CTMR8条4項)。なお、共同体商標規則と商標指令の起草は並行して進められたこともあり、両者の文言はほぼ等しいものとなっている。当然ながら、商標指令を履行するための改正が行われた後の各国の国内商標法の規定もそれらとほぼ等しいものとなっている。

欧州における保護アプローチは、日本と比べ、立体的形状(特に包装の形状)の商標登録に対してより寛大な姿勢を示している。そして、それは、顧客の関心を惹きつけるための手段として何らかの立体的形状を使用しているか、そうすることを予定している商標権者や企業には大きな意味を持つといえるだろう。

TMD及びCTMR中に含まれた形状の商標登録に係る規定はベネルクス統一商標法をモデルとするものであるが、ベネルクス諸国は、形状の保護に関して非常に寛大な方針を採用しており、これまでにはクラッカー製品が有する円錐螺旋形状、チョコレートキャンディの形状、(色彩と組み合わせられた)医薬品用カプセルの形状等の登録がすでに認められている。

商標指令が導入される前のドイツでは、立体的形状に対しては、それが使用を通じて人々に認知されるようになっていることを前提とするトレードドレスとしての保護のみが与えられていた。その他の欧州諸国も、使用主義を取っているか登録主義を取っているかにかかわらず、それと似たような状況にあった。

2 登録要件

欧州裁判所(ECJ)は、製品形状の登録可否を判断する目的で以下に説明する3段階テストを採用している。すなわち、最初から識別力を備えていると見なされる要素(たとえば、識別力を有する文字標章など)を含むのでない標章が登録可能であると認められるためには、以下を満たさなければならないとされている。

- TMD2条及びCTMR4条に述べられた標章として機能するものとしての要件を満たしていること。すなわち、視覚的に呈示できるものであり、自他商品を(抽象的に)識別できるものであること。
- 最も重要な点として、製品形状及び包装の形状に係る規定であるTMD3条1項(e)(i)～(iii)又はCTMR7条1項(e)(i)～(iii)のいずれかによる絶対拒絶の対象となっていないこと。すなわち、製品それ自体の性質に基づく形状でないこと、技術的結果を得るために必要な形状でないこと及び製品に実質的な価値を与える形状でないこと。
- 第三のテストとして、すべての種類の標識に対して等しく適用される絶対的拒絶理由に抵触するものでないこと。

たとえば、記述的標章、公序良俗に反する標章。
以下、これらの要件をより詳しく検討していく。

2.1 標章として機能しうるもの

最初に行われなければならないのは、出願された標識が共同体商標を構成しうる標識であるかどうかについての検討である。これを規定するCTMR4条(TMD2条)は原則として2つの要件のみを述べている。すなわち、標識は、視覚的に呈示できるものでなければならず、また所有者の商品を他の企業の商品から区別することを可能とするものでなければならない。また同規定では、保護される商標を構成しうる標識の例として「特に、氏名、図案、文字、数字を含む言葉、商品又は包装の形状」が掲げられているが、これは最も一般的に使われる標識の例にすぎず、それ以外の標識は認められないというわけではない。

2.1.1 視覚的に呈示できること

立体的標識の場合、視覚的に呈示できるものという要件を満たすのは何ら難しいことではない。TMD規則には特別の要件は記されていないものの、CTMR施行規則の3条4項には、これに関して、出願中に立体標章出願である旨が述べられていなければならないとされている。同規則には、さらに、呈示は写真による複製か図示による複製のいずれかにより行えることも述べられている。出願人は、かかる複製物を1件の立体商標につき6枚まで提出することができる。出願人はさらに当該標章の説明を提出することもできるとされている。説明の提出は義務とはされていないものの、それが提出された場合にはOHIMが出願された標章の性質を判断する上でたすけとなることだろう。

2.1.2 登録可能な標識：抽象的識別力

OHIMの共同体商標出願審査ガイドラインは、審査官に対し、「標識(sign)」という語を広く解釈すべきことを命じている。第一に、視覚的に表示することができ標章としての機能を果たしうるすべての標識は、それが「自他企業の商品又は役務を識別できる」ものである場合には、登録可能であるとされている。さらに、共同体商標を構成しうることがあらかじめ決められている特定の標識カテゴリーは存在しないし、反対に共同体商標を構成しえないことがあらかじめ決められている特定の標識カテゴリーも存在しない。一方、いかなる製品に関しても商標としての役割を果たしえないほどに単純又はありふれた標識は、商標たる能力を欠くものと見なされる。欧州裁判所は、製品の出所を保証することが商標の本質的な機能であることを繰り返し述べてきた。品質保証機能や消費者に対するメッセージ伝達機能等の商標が果たしうるその他の機能は、出所表示機能に含まれるものである。

製品及び包装の形状に関して、欧州裁判所は以下のように述べている。「立体商標の識別力を判断するための基準

は、その他の種類の商標に適用される基準と何ら変わらない。特に、立体形状に関してのみ厳しい基準を採用すべき理由は何ら存在しない」。さらに欧州裁判所は、意匠指令が、物品の立体的形状に識別力が認められるための条件として、そこに不要な付加物(いかなる機能も果たさない装飾等)が追加されるべきことを求めている点も明白に指摘している。欧州裁判所はまた、OHIMやドイツ連邦特許裁判所が導入しようとしていた独創性の要件も、同様にまったく求められはしないことを指摘している。「問題の形状に対しては、商標所有者の製品を他の企業の製品から識別し、それにより製品の出所を保証するという商標の本質的な機能を果たすことのみが求められている」。

2.2 製品形状の商標に関する特定の登録阻害理由

商標を構成しうるものについての概念が非常に広い形で定義されていることとバランスを取るものとして、CTMR7条1項(e)には「商品の形状のみから構成される」立体商標に関する特定の保護要件が規定されている。すなわち、以下のもののみからなる標識は登録の対象から除外されている。

- (i) 商品それ自体の性質に基づく形状
- (ii) 技術的結果を得るのに必要とする商品の形状
- (iii) 商品に実質的価値を付加する形状

本規定は、それ自体は出所を表示するものではなく、むしろ製品の実質的な性質から生じたものであるような製品の不可欠、技術的又は審美的な特徴に対し半永久的な独占権が与えられるのを回避することを目的とするものである。

2.2.1 特定の拒絶理由と一般的拒絶理由の関係

TMD3条及びCTMR7条に規定された様々な拒絶理由の相互関係に関する欧州裁判所のコメントはまだ存在しないが、ドイツ連邦最高裁判所は2000年11月23日に中間意見(preliminary ruling)を求める3件の付託を欧州裁判所に提出した。これは、この問題に関する回答を与えるものになるかもしれない。

2.2.1.1 ドイツ連邦最高裁の見解

ドイツ連邦最高裁は、これまで行ってきたいくつかの付託において欧州裁判所に法的問題についての意見を提出しており、それらは欧州裁判所の判決の中で実際に採用されてもきた。したがって、ドイツ連邦最高裁は欧州商標法の発展にむけて積極的な役割を果たしてきたといえるだろう。その一方で、ドイツ連邦最高裁は、欧州裁判所の示したガイドラインの迅速な遵守とそのドイツ法への迅速な導入においても非常に積極的な姿勢を示してきた。

立体商標(特に商品形状)については、ドイツ連邦最高裁は、前述した2003年11月23日の3件の判決において、その方針を明らかにしている。それらの判決は、それぞれフォークリフト、懐中電灯、腕時計の製品形状に係る商標登録出願に関するものであった。ドイツ連邦最高裁は、すべての標識は、

それがTMD2条の意味において商品又は役務を識別することができる抽象的な識別力(「abstrakte Unterscheidungskraft」)を備えている限りは商標として認めうるものの、その登録を認めるためには、さらにそれが出願中に指定された商品に関する具体的識別力を有するかどうかTMD3条1項(b)(CTMR7条1項(b))の下で評価されなければならないとしている。同号における識別力の要件が指定商品に係る識別力であることはTMD中には明記されていないものの、しかし、ドイツ連邦最高裁は、TMDの文言及びかかる拒絶理由が設けられた理論的根拠からそう結論を下した。

ドイツ連邦最高裁の解釈するところによると、TMD2条の下で商標たることを認められるためには、当該標識は、技術的機能に基づく商品の特徴であってはならない。すなわち、商標として認められるためには、標識は、当該物品の基本的な機能的形状を超えた非技術的な要素を有していなければならない。したがって物理的に商品と切り離せないものであるときであっても、概念的にはそれと切り離せるものでなければならない。よって、標識は、表示のための標識としての商標機能を果たせるものでなければならないということになる。そのような意味で、商標は製品から切り離すことが可能なものでなければならない。

TMD3条1項(e)に述べられた拒絶理由に関する検討に関しては、ドイツ連邦最高裁は、TMD3条1項(e)柱書で「exclusively (のみ)」という表現が使われていることから、その他の要素を含む形状は同規定の適用対象外であり、また「necessary (必要とする)」という語が含まれていることから「代替的形状によっても同一の技術的結果を達成することはできるかどうか」のテストによる判断を行うことが許されていると同規定による拒絶の範囲を狭く解釈した。かかる考えに基づき、連邦最高裁は、出願されたフォークリフト、懐中電灯及び腕時計の形状をそれらの製品に関する「技術的に不可欠な基本形状」と比較した。卓越したデザインで称賛され、またいくつもの賞をもらうなど非常に大きな成功を収めたリンデ社(Linde AG)のフォークリフト車に係る事件においては、連邦最高裁は、まずモーター、ホイール、フォークリフト及び運転台をフォークリフト車の基本的な技術的特徴であると認定し、その上で、リンデ社の製品には一般的なフォークリフト車としての性質においては本質的なものではなく技術的結果を達成するために必要でもない様々な要素(運転室、ホイールスタンド、運転室に付けられた5角形の窓、後部のカブトムシ型形状)が存在すると結論した。連邦最高裁は、フォークリフトの本質的な機能は重量物を持ち上げ移動させるというその用途から導かれるものであり、フォークリフトをデザインするためにはその他の様々なデザインの仕方もありうるとして、本件出願の形状は当該商品に実質的な価値を与えるものではないと結論した。

すなわち、連邦最高裁は、自らの所有する標章に対する

保護を受けることによる出願人の利益と、それが特許権、意匠権又は著作権により保護されている場合を別として、商品が有する特定の特徴に対する不適切な独占を防止することももたらす一般的な利益とのバランスとを(TMD3条1項(e)を広く解釈することによってではなく)3条1項(c)によって取ることが好ましいとする自らの方針を明らかにしたとみることができ。連邦最高裁は、「TMD3条1項(e)の登録阻害事由が3条3項の意味における使用によって克服できないとされていることも、特に、かかる考えを裏付けるものといえる。そうでなければ、そうすべき理由は存在しない」と述べている。

かかる考え方下では、ある製品形状の商標登録が認められるべきかどうかはTMD3条1項(c)における識別性の要件をどう解釈するかによって左右されることになる。同規定は、取引の過程において製品の有する特定の性質(種類、数量等)を示す役割を果たす商標は登録できないことを定めるものである。ドイツ連邦最高裁は、その判例において、「識別力(distinctive character)」という語を「ある企業の製品を他の企業の製品から区別するための手段として見られるべき商標の内在的な能力」を指すものとして定義してきたが、これに関して、ドイツ連邦最高裁は、どのような種類の識別力、いかなる程度の識別力であっても本規定を克服するのに十分であるとの比較的寛大な基準を採用してきた。ドイツ国内の商標法解釈によると、本規定は、特定の呼称を自由に使用できることに関する公衆の利益、特に一般的な商品形状を自由に使用できる状態に保つことによる競争者の利益(Freihaltebedürfnis)を保護することを目的とするものであるとされている。

そこで、ドイツ連邦最高裁は、商品形状からなる立体標章の登録の可否を評価する際に、TMD3条1項(c)は、3条1項(e)から独立した意味を持ちえるかどうかを欧州裁判所に付託することとした。次に、もし独立した意味を持ちえるのであれば、3条1項(c)に基づく検討は、3条1項(e)に基づく検討とは異なり、商品形状の自由な使用を公衆に許すことがもたらす社会的な利益を配慮する形で行われなければならないか、すなわち物品形状の商標登録は原則として禁じられるものであり、それが許されるのは当該商標が使用により識別力を獲得している場合にのみ限られる(TMD3条2項)とすべきかどうかについての判断を欧州裁判所に付託した。

2.2.1.2 欧州裁判所のアプローチと法務官意見

ドイツ連邦最高裁の意見は、Philips/Remington事件における欧州合判所の解釈とまったく異なるものであった。同事件は、回転電気かみそり製品のスリーヘッド形状が商標保護を受けられるかどうかに係る事件である。この電気かみそりは特許による保護を受けていたが、それはすでに失効しており、フィリップス社の競合企業であるレミントン社は同形状を模倣する製品を発売していた。

欧州裁判所は、これに関して以下のように述べてきた。商

標保護の主要な目的は、特に出所表示手段としての保証を商標に与えることにある。TMDの前文第7段が述べているように、CTMR7条1項(e)に掲げられた拒絶理由は網羅的なものである。それらの拒絶理由はそのそれぞれの背後にある公益に照らして判断されなければならないし、またそれぞれ別個に評価されなければならない。商品の形状のみからなる標識がそれらのうちのいずれかひとつに抵触するものである場合であっても、その標識には商標登録は認められない。さらに、欧州裁判所は次のように述べている。

「指令3条1項(e)に規定された登録拒絶理由の目的は、需要者が競争者の製品に対してもそれを求めるだろう技術的解決法又は機能的特徴に対する独占が商標保護の名において商標所有者に与えられるのを防ぐことにある。」

つまり、TMD3条1項(e)は、商標権により与えられる保護が競争者の商品又は役務から自らの商品又は役務を識別するものとして機能する標識に対する保護を超えたところにまで拡大され、商標所有者との競争において競争者がそのような技術的解決法又は機能的特徴が組み込まれた製品を自由に販売するのを妨げる障壁を形成するのを防止することを意図するものであるとの考えである。

したがって、欧州裁判所は、TMD3条1項e号(ii)適用のための条件についても、特定の形状を自由使用の状態に保つべきことに存する公益との関係で解釈しているということが出来る。したがって、TMD3条1項(e)(ii)は、本質的に技術的機能を果たす性質を有するそれぞれの形状に適用されなければならない。また、欧州裁判所は、特定の要素が技術的効果に貢献するものとして選ばれたのではないことを立証するだけでは、同規定の適用を免れるのに十分でないとの考えを明白に述べている。

法務官は、これと同じ推論をTMD3条1項(e)の他の段落にも適用しようと試みた。したがって、商品形状に係る立体標識は、その本質的な性質が商品そのものの性質に基づくか、商品に実質的な価値を与えるものである場合には、登録を認められないということになる。

TMD3条1項(c)に関しては、法務官は、記述的な表示は商品の特定の性質を表示しそれにより好ましいイメージを生じさせるものであるとの理由から、同項の根底にある公益は記述的な表示を自由に使える状態に維持することにあるとの結論を欧州裁判所のChiemsee判決から導いている。したがって、欧州裁判所は、TMD3条1項(c)は、記述的な標識を自由使用の状態に保つことによる公益の観点から解釈されなければならないとの考えを認めていることになる。しかし同項は、商品の形状からなる立体商標に対しては特別な扱いをしなければならないことを規定してはいない。したがって、立体商標であっても、それが商標として機能する能力を有することを確認する複数の基準を満たしていれば登録が認められるべきとい

うことになる。

法務官は、それらの基準に照らした審査が行われるだけでも登録が認められる商品形状はそう多くはならないとの事実を認めてはいるが、しかし、それは商品形状の識別力に対し一部で主張されるような厳しい基準が適用されているからではなく、むしろそれは立体形状そのものが有する性質及び立体形状に対する消費者の認識のあり方に由来する現象であることを指摘している。

かかる審査体制においては、3条1項(e)に含まれる3つの拒絶理由に対する審査は2次的なものとして行われることになるだろう。それらの拒絶理由は、当該製品が使用により識別力を獲得したとしても克服できない拒絶理由として設けられたものであるからである。

2.2.2 指定商品の性質に由来する形状

(TMD3条1項(e)(i) / CTMR3条1項(e)(i))

審査ガイドラインには、フットボール又はたまごの形状がその例として掲げられている。欧州初審裁判所は、最近、当該形状が指定商品に関して市場において一般的でない形状に対しては、本規定は適用されないとの判決を下した。同裁判所は、板状石鹼の形状に関するOHIMの決定を同形状は特別な特徴を有しているとの理由により覆した。

2.2.3 技術的結果を得るのに必要とされる形状

(TMD3条1項(e)(ii) / CTMR3条1項(e)(ii))

欧州裁判所はPhilips / Remington判決において、「本規定の中にはかかる結論(同一の技術的結果を達成することができる別の形状が存在するのを証明することによりTMD3条1項(e)(ii)の拒絶理由(無効理由)を克服することができるとの結論)を許す文言はいっさい含まれていない」と判示した。欧州裁判所によると、TMD3条1項(e)(ii)は「技術的解決法に関する排他的権利を獲得する又は永續させることを目的として商標登録を使用することを認めないという正当な目的を反映したものである。製品の形状が有する重要な機能的特徴が一定の技術的成果を得ることのみを目的とする場合には、たとえかかる技術的成果が別の形状によって達成できる場合であっても、3条1項e号の2つ目の項目は、かかる形状から構成される標識の登録を禁止している」ということになる。

2.2.4 商品に実質的な価値を付加する形状

(TMD3条1項(e)(iii) / CTMR3条1項(e)(iii))

本規定は、意匠保護との関係において、その価値がデザインにのみ存在するため可分性の要件を満たすことができない装飾品に対する立体商標としての保護の提供を禁止することを目的としたものである。本規定は不明確かつめったに利用されないものであることから、本規定に対する批判も多い。ドイツ連邦特許裁判所が本規定に対応するドイツ商標法の規定に基づいて拒絶を宣言した最初の例は、3種類の宝飾指輪に関するものであった。

TMD3条1項(e)又はCTMR7条1項(e)に規定された拒絶理由に抵触するものでない場合には、それが商標保護が認められるための一般的要件を満たしている限りは、特定の製品形状からのみ構成される標識の登録を拒絶又は無効化すべき理由は存在しない。

2.3 一般的拒絶理由 (TMD3条1項(b)、(c)、(d))

最近、欧州裁判所は、TMD3条1項(b)、(c)、(d)によっては拒絶されないけれども、しかしその他の点で製品又は役務を識別できないとの理由でTMD3条1項(a)に基づき登録を拒絶されるような「標章のカテゴリーは存在しない」との意味において、TMD3条1項(b)、(c)、(d)は網羅的な規定であることを明らかにした。

2.3.1 指定商品に関する識別力 (TMD3条1項(b)及びCTMR7条1項(b))

CTMR7条1項(b)(TMD3条1項(b))は、いかなる識別力さえも有しない(devoid of any distinctive character)のみについて商標登録を禁じている。この表現は、識別力に関する非常に低いレベルの基準を設定するものだと解釈が繰り返して行われてきた。すなわち、何らかの識別力をその標章が備えていると見なせる限り、かかる標章を本号の下で拒絶することはできないと見なされている。また、標章の有する識別力に関する評価は、それが固有の識別力に関する評価であるか使用を通じて獲得された識別力に関する評価であるかにかかわらず、必ず指定商品又は指定役務に照らして行われなければならないとされる。

CTMR7条1項(c)は、取引において、種類、数量、意図される用途、価値、原産地又は商品の製造若しくは役務の提供の時期あるいは商品又は役務のその他の性質を示す標識又は表示のみからなる商標は登録できないことを定めている。CTMR12条は、これを補完するものとして、共同体商標権は、それが工業上又は商業上の誠実な習慣にしたがって行われることを条件として、種類、数量、意図される用途、価値、原産地又は商品の製造若しくは役務の提供の時期あるいは商品又は役務のその他の性質を示す表示を、取引において第三者が使用することを禁止する権利を商標権者に与えるものではない旨を定めている。

欧州裁判所は、CTMRの7条1項(c)と12条を考え合わせるにより、純粋に記述的な標識又は表示の商標登録を禁じることは、その製品の出所たる企業を特定する機能を達し得ない標識の登録を禁じることを目的とするものである、なぜなら、そのような標識は商品若しくは役務又はその性質を指定する通常の方法と何ら変わるものでなく、その製品の出所たる企業を特定するという機能を達成するために必要とされる識別性を欠くものだからである、と結論した。これは、CTMR4条との関係を明らかにする目的で欧州裁判所が判示した唯一の解釈である。欧州初審裁判所は、立体標章に対しその

他の種類の標章と異なる取り扱いがなされるべきではないと述べながらも、通常、消費者は商品の形状を出所表示として認識することはないとの仮定に基づいた判決をさらなる事実認定を行うことなく下している。それにより、初審裁判所は、色彩と組み合わせられた固形食器洗浄剤の形状に係る11件の商標登録出願及び懐中電灯の形状に係る登録出願を、それらはそれぞれの市場セグメントにおいてありふれたデザイン要素から構成されるものであるとの理由により拒絶した。

OHIM審査部の実務は、マスタード・グラスを識別力欠如により拒絶する一方で、インスタントコーヒー用のグラスについては識別力を認めるなど、この抽象的な要件に関する明確な方向又は定義をいまだ欠いたままであるように見える。だが一般的には、文字標章の付されていない容器又は包装の形状であっても、商品形状から決定される形状ではないと見なされる傾向が存在するといえるだろう。固有の識別力が備わっているかどうかの要件に関しては、当該形状が「一般的」か「特徴的」か、「何らかの創造性」がそこに見出されるか、市場にすでに存在する同等の製品と異なったものであるかどうか、に基づく判断がなされる傾向がある。日本の特許庁の実務とは異なり、欧州ではボトルの形状からなる共同体商標がすでに多数登録されている。

OHIMは、商品又はその一部の形状のみからなる商標の共同体商標登録を固有の識別力を有するものとしてこれまでいくつか認めてきた。登録が認められた商標の例としては、フォルクスワーゲンの新旧両タイプの「ビートル」型自動車(クラス28「自動車」及びクラス16)、新型の「ミニクーパー」(指定商品は「自動車」及び「自動車玩具」)、チョコレート・ヘイゼルナッツ・キャンディの丸型形状(クラス30)及び各種の万年筆クリップの形状(ウォータマン等)、エディングのフェルトペン等がある。

ドイツ連邦特許裁判所もまた同様の基準を採用している。すなわち、「出願に係る形状がすでに市場に存在するか、競争者が将来採用する可能性の高い形状と比較して一般的と見なされるかそれとも独特のものに見なされるか」についての検討に加え、その商品分野の消費者がその形状を出所表示として見なすかどうかについての検討が行われている。自社の製品を他から識別するための手段としてボトルの形状を利用する慣行が飲料の供給者の間にあることがすでに連邦特許裁判所により認定されている。

ドイツ連邦特許裁判所は、柔軟剤の容器に係る事件についての付託を欧州裁判所に行った。それは、包装はTMD3条1項(e)の意味における「商品の形状」に相当するかどうか、また包装の形状はTMD3条1項(c)の意味での商品の記述(description)に相当するものであるかどうかという問題についての付託であった。この事件に関して、ドイツ連邦特許裁判所は、類似形状の容器が市場で数多く使われていること、それらは

いくつかの共通の特徴を有する基本的な形状に還元することができることを認定し、当該出願に係る容器はそれらの特徴を有する基本的な形状からなることから、同事件の容器は商品を記述(説明)するものであり、その形状の自由な使用を競争者に認めるべきだと判示した。さらに連邦特許裁は、何らかの形状を自由に使用できる状態に保つことによる公益の観点からは、基本的形状及び不可欠な表示に関する場合のみでなく、商品を表示するために将来においてそれを使用することが求められると思われる標識にも適用されなければならないとの考えを示した。

2.3.2 記述的な表示 (TMD3条1項(c)及びCTMR7条1項(c))

文字標章の識別力に関しては、欧州裁判所は、「消費者の観点から見た通常の使用法において」出願の指定商品又は指定役務を「直接に、又はその本質的な特徴の一つを示すことにより間接的に」表示する機能を果たす標識又は表示のみが登録を拒絶されるとする比較的低い基準を設けている。文字商標の識別力判断に関して欧州裁判所が設定したテストは、「問題の言葉は、需要者の間で一般的な表現により指定商品(又は役務)又はその主要な特徴を示す通常の方法であると見なせるかどうか」というものである。

「さらに、かかる定義を満たす標識又は表示からなる標章であっても、それがその他のいかなる標識又は表示も含まず、かつそれを構成する純粋に記述的な標識又は表示がそれにより標章全体を指定商品若しくは指定役務又はその主要な特徴を示す通常の方法から区別するような形で呈示又は構成されていない場合にのみ、それを拒絶することができる。」

出願された文字標章と消費者の使用する通常表現の間に「何らかの認識可能な相違」がある場合、それは当該標識に識別力を与え、したがって商標としての登録を可能とするものとなるとされている。審査ガイドラインの8.4.2項は、具体的な市場セグメントにおける用語法が考慮されなければならないこと、及び「問題の表示が出願に係る業界以外の業界から『借用』された表現である」場合には、かかる出願を拒絶する理由は存在しないと指摘している。たとえば建築業界では「4×3」という表現は製品のサイズを使用するものとして一般的に使用されているが、それが小売業界において1ダースの卵を指すものとして使われる場合は一般的な用語法とは見なされない。したがって、レモン形状のレモンジュースの容器やココナッツ形状のココナッツアイスクリーム容器は記述的な商標であると見なされるだろう一方で、それにどのような変更を加えた場合に固有の識別力が生じると見なされるかは審査官の判断に任されている。「借用」された例としては、「香水用の小瓶」として使われるタバコ型容器に関する連邦特許裁の判例を指摘することができるだろう。これに関して、連邦特許裁

は、当該標識(タバコ型容器)は指定商品の性質により決定される形で指定商品を示すものではなく商品を記述する効果を有するものでもないと判示し、それはその内容物の通常又は一般的な表示を含むものでもなく、単純又は装飾的な形状からなるものでもないので識別力を有すると結論した。

2.4 使用による識別力の獲得

TMD3条3項(CTMR7条3項)に規定されるように、その使用を通して指定商品に関する識別力を持つに至った標章は、同1項の(b)、(c)又は(d)に基づく登録拒絶又は登録無効化の対象とすることはできない。さらに、加盟国は、CTMR51条2項に規定されているところにしたがい、出願日又は登録日以降に識別力を獲得した標識についても、本規定を適用することができる。本規定の解釈を行うにあたっては、まずTMD3条1項e号に基づき拒絶される形状はいかなる場合であっても3条3項による登録を認められないのに対し、3条1項(b)、(c)又は(d)に基づき識別力欠如との理由で拒絶された商標が使用により識別力を獲得した場合には3条3項に基づき登録を認められるという点に留意することが必要である。欧州裁判所によると、「使用による識別力の獲得」とは、「標章が、登録出願に係る製品を特定の企業を出所とする製品であることを特定するものとして機能し、それにより自他商品の識別を行うこと」を意味する。

使用による識別力獲得の有無に関する検討にあたっては、以下の要素が特に考慮される。

- 当該標章の有する市場シェア
 - 当該標章の使用の頻度、地理的範囲、期間
 - 当該標章の宣伝のために企業が投じた経費
 - それが付された商品がその企業の製品であることに関する需要者の認識の程度(当該標章の認識度)
 - 商工会議所やその他の業界団体などによる証言
- ただし、予定される比率等の一般的又は抽象的なデータを提示するだけでは十分ではない。

製品形状からなる標識の識別力を評価するにあたっては、当該商品又は当該役務のカテゴリーにおける平均的な消費者(十分な知識を持ち合理的な観察力と慎重さを有する消費者)が当該標識をどのように認識するかに関しても考慮することが必要である。裁判所は、その製品が特定の企業の製品であることに関する消費者の「認識」が、当該標章を商標として使用した結果に生じたものであり、したがって当該商標が自他商品の識別を可能とする性質と効果を備えるようになったことを確認しなければならない。

共同体商標としての識別力を使用により獲得していることを証明しようとする際には、それらの条件が欧州共同体全域で満たされていることは求められないものの、しかし、共同体の主要な部分で満たされていることは必要である。かかる主要な部分の範囲は国境に一致したものである必要はないが、

しかし、いずれかの大国が統計から抜けている場合には、識別力獲得の認定に不利に働くことだろう。

識別力の獲得に基づく出願を行わざる際には、まず、いずれかの加盟国において国内商標出願を行う方が望ましいだろう。その場合は、その加盟国に関する限りで、識別力認定の条件を満たせばよいからである。ドイツ国内において識別力の獲得を認められた非常に平板なキャラメル・キャンディの形状(色は「キャラメル色」、クラス30「菓子類」を指定商品として登録)の場合、その商標権者は、アンケート調査結果を添えて、同製品の形状は一般的に製品の包装上に掲示されてきたので関連市場セグメントの消費者に十分に認識されるはずである、との主張により連邦特許裁判所を説得した。

3 他の知的財産権との関係

もうひとつの問題として、特許権や実用新案権、意匠権の権利者がそれによる製品の排他的使用の結果として識別力を獲得できるかという問題がある(Philips/Remington事件の場合は特許権者による商標出願だった)。これに対する欧州裁判所の答えはイエスであり、次のように述べている。「ある取引者がその商品を市場に供給する唯一の者であり、その商品の形状からなる標識の排他的使用の結果として、需要者の実質的な部分はその形状を他の企業ではなくその取引者と関連づけて考えるようになるか、その形状の商品はその取引者の商品であるとして認識するようになった状況が存在する場合には、かかる排他的使用は商標指令3条3項の意味における識別力を生じさせるのに十分なものと見える」。この場合、具体的かつ信頼できるデータに基づき識別力が獲得された状況が存在することが十分に立証されているかどうかを確認するのは国内裁判所の役割になるが、その際には、「その商品又は役務のカテゴリーにおける平均的な消費者(十分な知識を持ち合理的な観察力と慎重さを有する消費者)が当該標識をどのように認識するか」が大きな意味を持ち、また「その製品が特定の企業の製品であることに関する消費者の認識が、当該標章を商標として使用した結果に生じた」ものであることが証明される必要があるだろう。したがって、当該商品に関する特許権又は実用新案権が存在したという事実は、その製品の形状は一定の技術的結果を得るために必要だったとの主張がなされているときには商標登録に関しては不利に働き、反対に当該形状が消費者の間に出願人の企業を連想させる効果を有することを証明する際には有利に働くことになる。これに関しても、やはり、消費者に正しいメッセージを伝達すること、そして、消費者の間にある当該製品の特徴と出所たる企業との連想関係が、かかる特徴を消費者が商標として認識していることに基づくものであることを立証することが難しい仕事になる。

ドイツの商標法の13条は、ドイツ連邦共和国の領域内にお

いて登録商標の使用を禁止することができる権利を他の者が取得している場合、かかる商標の登録を取り消せることを定めている。そのような権利は、当然ながら、商標権に先立つものでなければならない。そのような権利としては、特に、氏名権、肖像権、著作権、植物品種の呼称に関する権利、原産地名称に関する権利等が考えられる。

4 立体商標の類比判断

欧州においては、類比判断の必要は、異議申立手続又は侵害訴訟において生じることになるが、しかし侵害訴訟に関しては、その実際を調査することは難しい。というのも、侵害訴訟は通常、各国の国内裁判所、それも下級審レベル、地裁レベルで開始され、限られた救済を得ることで終結するからである。

ドイツにおいても判例は少ない。連邦特許裁判所が立体商標に係る異議申立事件を最初に審理したのは2001年のことであった。それぞれの指定商品と商標を比較する際に連邦特許裁が基本的に行ったのは、平面商標の場合に行われるのと同様の「混同の危険があるかどうか」についての評価であった。その他の事例における裁判実務と同様、連邦最高裁は、混同の危険は2つの商標の間にある非識別的な特徴からは生じないと決定した。連邦特許裁は、「飼料」を指定商品とする角が丸くなった金属製容器の形状からなる立体商標に対する異議申立事件(本件の異議は同種の指定商品に関して登録された同様の容器に係る商標の存在に基づいて提起されたもの)において混同の危険を否定する判決を下したが、その際、連邦特許裁は、消費者は異議申立の基礎となった登録商標を直接に出所を表示するものとして理解するのではなくまず最初に容器として認識するはずだとの前提に基づき、同商標の保護範囲は非常に狭いものであると判断した。さらに連邦特許裁は、角が丸くなった金属製の缶は、動物の飼料の容器として一般的に使われるものであり、それ自体は記述的な要素に過ぎないと認定した。もちろん、かかる認定はそのような基本的形状に何らかの変形が付加された形状に対するいっさいの商標保護を否定するものではないが、しかし、そのような種類の商標には非常に限られた保護範囲しか認められないことになる。すなわち、そのような商標の保護範囲は、かかる基本的な形状には及ばず、ただそれに対し付加された特定の変形とその特徴的な要素のみしか及ばないことになる。本件の飼料容器事件においては、先願商標と異議申立の対象とされた後願商標の両方が、側面の構造や角の数などの点でそれぞれに基本的形状に対する若干の変更部分を有していたため、連邦特許裁はそれらの間における抵触は存在しないと結論した。

IV. 結論

日欧の立体商標保護制度を比較しようとする際には、商標保護と他の知的財産権保護とのバランスに関する検討を行うことも必要であるが、しかし、それは本稿の目的を逸脱するものといえるだろう。だが、純粋に商標法的な観点からも、いくつかの点を指摘することは可能である。

商標の発展の歴史が示すように、新たな種類の標章をカバーするため商標法により保護される主題を再定義し直すことは何ら新しい現象ではない。たとえば、ドイツでは1984年のWarenzeichengesetz(商標法)が公布されるまでは、文字標章は商標保護の対象ではなかった。というのも、言葉に対する独占を認めることに懐疑的な意見が強かったためである。しかし現在では、文字標章は、世界的に主流の商標形態にさえなっている。一方、いわゆる「非伝統的な商標」の中では、立体商標出願がその大部分を占めている。

商標と技術的な特徴や創造的・審美的な成果との間に明確な境界を設けることを目指した努力はいまなお続けられており、それはしばらくは続くことになるだろう。これは、EUについては特にそういうことができる。EUでは、適用される基準や保護範囲に関する問題はすべて最終的には欧州裁判所により決定される必要があるからである。

現在における日本の登録・裁判実務及び学説は形状の登録に対し消極的な考えを有している。企業は当初は立体商標の登録を認める商標法の改正を歓迎したものの、しかし時間が経つにつれその運用に対する不満を募らせてもいるようにみえる。日本で拒絶された立体商標出願の中には、技術的機能を有する形状に対する商標保護を求めようとしたものも含まれているが、しかし、それだけではなく、欧州であれば固有の識別力を認められるだろう製品形態であることが明らかかなものも含まれているからである。現在の日本では、立体商標は、広告キャラクター又は文字又はデザインと形状の組み合わせによりトレードドレスの役割を果たすか、あるいは不正競争訴訟の主張を裏付ける役割を果たすか、いずれかのものではない。

商標と意匠との関係に関しては、異なる権利の重複はいかなる場合でも回避されなければならないというのが日本の考えであるように思われる。

これに対し、OHIM及び欧州裁判所は、形状からなる標章の登録に関してより寛大な姿勢を示している。ただし、欧州裁判所は機能的特徴に対する商標保護排除の原則を非常に厳格な形で適用しているため、欧州では、たとえば同等以下のコストで同じ機能を達成する代替的形狀があるとの米国Trafix事件に沿った抗弁が認められる余地はまったくないといえることができる。そのため、主として実用的又は審美的な役割を果たす製品形状には商標保護はいっさい与えられず、

たとえ競争において有効な代替的態様が存在するとしても、それは商標保護を与えるべきことの十分な理由にはならないとされている。

米国連邦最高裁は、WalMart事件において、意匠特許による保護は市場参入の時点においては商標保護を提供するものにはならないものの、しかし(商標保護を受けるためには)セカンダリーミーニングを必要とする商標の場合、意匠特許の存在は製品の外観要素が有する二次的な識別力を高めるために利用できると提案した。ただし、これは、同一製品に対する意匠保護の存在が、意匠特許の発行時点においても、意匠特許の失効時点においても、商標保護を排除するものとならないことが前提となる。この考えは、欧州裁判所がPhilips/Remington事件において述べた考えと一致するものといえるだろう。

成熟市場においては、企業は、自らの商品又は役務を非常に競争的な環境の中で呈示していかなければならない。それぞれのメーカーがすでに高品質を達成しているため品質面での競争では差がつかなくなってきた一方で、企業は、自らの商品を差別化するためのその他の広告手段に注目するようになってきている。最初は文字標章が広告手段として利用されたが、テレビ時代は新たな広告形態をもたらすことになった。すなわち、そこではキャラクターや、広告された商品が擬人化されたものが話したり歌ったりするシーンがしばしば用いられるようになったのである。最近には、米国のマーガリンメーカーが近づく動いたり話したりするマーガリン・パッケージを使った広告キャンペーンを行った。その結果、現在の我々は、商標によるメッセージを含む様々なメッセージ、すなわち、商品の供給者が自らのメッセージを消費者に伝えるために採用することとした商品のデザイン、包装、色彩、匂い、音、動く広告クリップ、新たなキャラクターなどを通じて伝達される様々なメッセージに取り囲まれることになった。長年にわたり、製品の形状はそれ以外の何者でもないと考えられてきたが、しかし現代では、製品の形状や包装、さらには音や匂いや光も商標と見なすことができるメッセージを伝達することができるとの認識が広がりつつある。

そのため、現在では、それらが市場において実際に使用されていることに基づき、形状、匂い、音、動き、ホログラム、レーザー光線などの新たな商品認識手段を含むよう商標の概念を拡大しようとする世界的な傾向が存在している。

製品形状は確かに標識となりえるものだが、しかし、消費者がそれを必ずしも標識として理解するわけではないことも事実である。問題は、送りつけられる様々なメッセージの中から出所表示機能又は製品差別化機能を果たすものを的確に選び出し、それに対する保護を提供していくためにはどうすればいいかである。

「製品形状登録制度」ともいべきものの創設に強く反対し

た日本の牛木弁理士でさえも、立体商標を日本に導入すべき必要については認めていた。というのも、それ以前の日本においても、万年筆のクリップや店の看板など、もともと立体物であるものを、意匠権の消滅後又は意匠登録中に、図形に表現して商標登録するような例が見られたからである。日本の立法者が明らかにしているところによると、過去においては不正競争防止法により消極的にしか保護されてこなかった商品表示として周知なものとなった商品形態に対し積極的な保護を与えようとするのが、商標保護の対象を立体標章にまで拡大する内容の商標法改正を行うこととした理由であった。

かかる標識が実際に商取引の現場で用いられていること、そしてその標識が出所表示機能を果たす限りはそれを商標として法的に認めることの決定がすでになされていることを考えれば、ある種の新たな標章に対し、消費者がそれにあまり慣れていないとの理由で、それが有する出所表示機能としての適切さを原則として否定する態度を取ることは正しいこととはいえない。ドイツ連邦最高裁判所は、立体商標に対し他の種類の標章よりも厳格な要件を課すような取り扱いを行うことは「それらの商標の許容性に対する公衆の理解を商標指令が意図していなかった形で制限するものである」と述べているが、それも上に述べたような考えに立つものである。ボムハルド(V. Bomhard)が述べているように、「消費者による認識は文字標章及び図形標章のみに向かう傾向があるとの確固たる仮定を裁判所が採用するとすれば、それは商標法の時計の針を過去の方角へと動かすことになるだろう」。

文字標章を伴わない形状や包装に対し商標保護を与えることに対する懸念は十分な根拠を有するものであり、それは決して軽視されるべきものでもないが、しかし、いわゆる「市場の実情」、すなわちたとえば包装や容器形状を例に挙げ、それらが市場において出所表示機能を伝統的な文字標章などとはまったく異なった形で果たすことを理由として、それらが固有の識別力を備えうること自体も否定するのであれば、それはそもそも形状に対する商標保護を導入することとした考え自体に反するものになるのではないだろうか。もし、商品形状や包装を識別力を欠く商標の一要素と見なし、そのような形での保護しか与えないとすれば、商品等の形状が備えた出所識別機能には然るべき価値が認められていないということになるだろう。「新たな種類の標章」の商標登録を認めることとした理由は、新たな種類の出所表示方法に対する保護を認めることにあったはずである。商標権者には、商標庁や司法の協力の下に自らの想像力と必要にしたがって新たな出所表示方法を柔軟に考え出せる自由が認められなければならない。形式的な問題は容易に解決できるにもかかわらず、単に形式的な理由によってのみ特定形態の標章に対する保護を否定するならば、あるいは、それが実際には商品認知の

ための標識として働くにもかかわらず、非技術的な形状に対する保護の提供を拒むとしたら、それは商標法の目的に反するものといわざるをえないだろう。