

# 米国における「Trade Dress」の保護について

会員 板垣 忠文

## 1. はじめに

「英文契約書に Trade Dress という言葉が出てくるのですが、日本語ではどのように訳せば良いのでしょうか。」数年前、あるクライアントからこのような質問を受けたことがあった。当時においても、米国には「Trade Dress」という商標とは別の出所表示の概念があるといった程度の知識はあったものの、その具体的に意味する内容は何か、また日本語で適切な言葉があるかとなると思い浮かばず、「適切な訳語はないと思われるので、そのままトレードドレスと訳すのが一番適切なのではないか」といった回答をしたことを記憶している。

その後、幸運にも勤務先より米国ロースクール (Franklin Pierce Law Center) への留学の機会を与えられ、必須科目であった Moot Court (模擬裁判) の授業において扱った題材がたまたまトレードドレスであったことから、個人的には思いがけずトレードドレスに関する判例を比較的多く読む機会を得たが、現在でも日本においては、Trade Dress に関する情報・文献は未だ比較的少ないのではないかとと思われる。

そこで本稿では、まず米国において如何なるものがトレードドレスを構成するものと考えられているか、また如何なる根拠に基づいて保護されるか等を説明した上で、トレードドレスに関する代表的な判例を紹介したいと思う。

## 2. トレードドレス保護の概要

### (1) トレードドレスを構成しうるもの

トレードドレスとは、本来はその名が表すように、「商品のドレス」すなわち「商品のパッケージ」のみを含むものと考えられていたが、現在ではより広い概念で捉えられている。例えば、後述する Two Pesos 事件では、「トレードドレスとは、ビジネスの全体的なイメージ」とされ、一方 Wal - Mart 事件においては、「ハート、花、果物などのアップリケで装飾された春・夏用の子供用ワンピース」という「商品

自体のデザイン」がトレードドレスであるとされている。色彩のみから構成される「商標」として知られる Qualitex Co.の商標 (登録 1633711 号) も、見方を変えれば「グリーン・ゴールドの色彩が商品表面と周囲に施されたアイロン台」という「商品自体のデザイン」に関するトレードドレスと見ることも出来る<sup>(1)</sup>。

ここで「商品自体のデザイン」であれば、識別性があるか否かの立証の困難性はともかくとして、何がトレードドレスを構成するかの認定は比較的容易と思われる。しかし、上記レストランのトレードドレスのように「ビジネスの全体的なイメージ」といった場合には、具体的に何がトレードドレスを構成するか、必ずしも明確ではない。この場合、競業者としては何ををもってトレードドレスの侵害となるかを知ることが困難となり、競争が不当に制限される結果が生じることとなる。

そこで、トレードドレスが「商品等の全体的なイメージであり、大きさ、型、色の混合、構造、画像、特定のセールステクニックのような特徴を含む」<sup>(2)</sup>のものであるとしても、ここでいう「イメージ」とは目に見えるものでなくてはならず<sup>(3)</sup>、また複数の構成要素からなるトレードドレスの場合には、その構成する要素を特定する必要があると解されている<sup>(4)</sup>。かかる事情から、単なるアイデアや一般的な概念・テーマのようなものは、具体性に欠け、トレードドレスを構成しないと一般に考えられている。

### (2) トレードドレスの保護の根拠

それでは、米国においてトレードドレスは、如何なる根拠に基づいて保護されるのであろうか。この点については、Wal - Mart 事件の最高裁判決の中では、以下のように言及している。

「ランナム法 (米国商標法) は、商標の登録について規定し、「商標」を 45 条において『ある生産者の商品を、他者によって製造され販売される商品から識別・区別するとともに商品の出所を表示するために用いられ、またそのように用いられるよう意図されたあ

らゆる言葉、名前、シンボル、図形及びそれらの結合』と定義する。同法2条の下での商標の登録<sup>(5)</sup>により、その所有者は32条（注：登録商標に関する侵害の救済規定）に基づいて侵害者を訴えることが可能となり、その商標が有効であるとの推定を所有者に与え、また、5年間の継続的な使用の後には、通常当該登録商標について、その無効が争えない（incontestable）こととなる。さらに、（32条の）登録商標による保護に加え、ランハム法は43条（a）において製造者に対し、自己の商品の起源等について混同を生じさせる虞のあるあらゆる言葉、語句、名前、シンボル、図形若しくはそれらの結合を使用する如何なる者に対しても（注：商標の登録を有していない場合であっても）訴えを認めている。

2条の下で登録されうる商標の定義には、また、43条（a）によって訴えが可能なものとして説明される混同を生じさせる要素には、“ナイキ（Nike）”のような文字商標や、ナイキの“swoosh”のようなシンボルマークを含むだけではなく、「トレードドレス」—本来は「製品の包装」、つまり「製品のドレス」のみを含むが、近年では「製品自体のデザイン」を含むものとして多くの連邦控訴裁判所によって拡大されてきている範疇—をも含むものと判決されてきている。これらの裁判所は、しばしば議論もなく、関連する規定の目的のため、トレードドレスは「シンボル」や「図案」を構成するものとしてきているが、当裁判所も同様に結論付ける。“なぜなら人間は、意味を伝えることのできるほとんど全てのものを、シンボルや図案として使用する可能性があるからである”。<sup>(6)</sup> 2条及び43条をこのように解釈することは、最近43条（a）、43条（a）（3）に付け加えられた規定<sup>(7)</sup>によっても支持されている。」

以上の説明からは、

- ①「トレードドレス」がランハム法45条で規定する「商標」の定義中の「シンボル」若しくは「図形」の中に含まれるものであること
- ②従って、「トレードドレス」についても「商標」としてランハム法上、登録による保護が可能であること<sup>(8)</sup>
- ③登録がなされていない場合であっても、43条（a）に基づいて、トレードドレスの保護を求めることが可能であること

といったことが導き出せる。

このように、「トレードドレス」は、登録がなされ

ている場合には32条に基づいて保護がなされることになるが、この場合には「登録商標」として扱えば足りることとなるため、特段「トレードドレス」との観念を持ち出す必要はないこととなる。このため、実際に訴訟において「トレードドレス」が具体的に問題となるのは、未登録のトレードドレスについて43条（a）に基づく保護が求められた場合ということになる。

### (3) 43条（a）の下での保護を求める者が主張すべき要件：

それでは、43条（a）の下で、未登録のトレードドレスが保護されるには如何なる要件が必要となるだろうか。この点について、Wal - Mart 事件で連邦最高裁は、「43条（a）は、明示的には製造者にそのトレードドレスに識別性があることを示すように要求していないが、裁判所は広くその要件を課してきている。何故なら、識別力がなければトレードドレスは43条（a）が要求するような、商品の出所等に関する混同を生じさせないであろう。更に識別力は、2条において、商標登録の明示的な必須条件とされており、2条の下で、ある商標の登録を認める一般的な原則は、未登録の商標が43条（a）の下で保護される資格があるかを定める際にもその多くの部分が適用可能である」とする。

そして、これを受けて、トレードドレスの保護を求める者は

- (1) 自己のトレードドレスが、本来的に識別力を有する（inherently distinctive）か、獲得された識別力（セカンダリーミーニング：secondary meaning）を有していること

が必要であるとし、更に

- (2) 被告のトレードドレスと原告のそれとの間で混同の虞（Likelihood of confusion）があること
- (3) 保護を求めるトレードドレスが、非機能的であること

を示さなければならないとしている。この要件は、先になされたTwo Pesos 事件でも同様に要求されており、トレードドレス訴訟で一般的に妥当するものと理解されている。

以上、簡単にトレードドレスがどのように保護されるかを見てきたが、以下においては、トレードドレスの代表的な判例として、Two Pesos 事件、Best Cellars 事件及びWal - Mart 事件の3件を紹介する。先の2件は、「店舗」に関するトレードドレスにつき、

最後の1件は「商品自体のデザイン」のトレードドレスにつき争われた事案である。

### 3. 判例

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

(事実及び判決の概要)

本件は、テキサスにおいてメキシカンのファストフード店を運営していた *Taco Cabana, Inc.* が、その後ヒューストン等で同じくメキシカンレストランを運営し始めた *Two Pesos, Inc.* に対してランハム法 43 条 (a) に基づくトレードドレスの侵害等を主張して、テキサス南地区連邦地方裁判所に訴えた事案である。*Taco Cabana* は、自己のトレードドレスを「工芸品・明るい色彩・絵画及び壁画で飾られた室内の食堂とテラスがある、楽しい食事の雰囲気。テラスは室内と屋外の部分からなるが、頭上にあるガレージの戸によって室内側のテラスは外側のテラスから隠れるようになっている。段のある建物の外装は、一番上の色彩とネオンの縦縞によって、楽しく明るい色の様子となっている。明るい日よけと傘がこのテーマを続けている」と表している。

これに対し、第一審の裁判所は、陪審員に対し「トレードドレスとは、ビジネスの全体的なイメージ」であると説明した上で、「*Taco Cabana* のトレードドレスには、レストランの外観の形状及び一般的な様子、看板、室内の厨房の間取り、装飾、メニュー、給仕するための道具、給仕者のユニフォーム、その他、当該レストランの全体的なイメージに反映する他の特徴が含まれる」と述べ、陪審に対し、裁判官から提出された5つの質問に答える形で評決をするよう指示をした。陪審からは、① *Taco 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非機能的である、③そのトレードドレスは本来的な識別力 (*inherently distinctive*) を有する、④そのトレードドレスはテキサスの市場において、*secondary meaning* を獲得していない、⑤主張されている侵害は、通常の顧客において、そのレストランの商品・サービスの出所及び関連について混同の虞を生じさせる、との評決が下された。これをもとに地裁が *Taco Cabana* 側勝訴の判決を出したところ、*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、控訴人が主張した「*secondary meaning* がないとの認定は、本来的な識別力を有するとの認定と矛盾する」との議論を退

けた。これに対し、更に *Two Pesos* が上告したのが本件である。

最高裁における主な争点は、「本来的に識別力を有するトレードドレスは、*secondary meaning* を獲得したとの証拠がなくとも、第 43 条において保護が可能か否か」であったが、最高裁は *secondary meaning* を獲得したとの証拠は必要ないとして、上告を棄却した。(Opinion の内容)

i) まず、裁判所は、「ランハム法第 43 条は登録商標のみを保護する第 32 条よりも広い範囲の行為を禁止しているが、第 43 条は保護の価値がある未登録商標を保護するものであることから、ランハム法 2 条で規定する商標の登録性の要件の一般的な原理は、未登録の商標が 43 条 (a) のもとで保護が受けられるか決定する際にもほとんどの部分が同様に適用される」とし、43 条 (a) で保護を受けるためには、第 2 条で商標登録の要件とされているのと同様に、識別力を有することが必要であるとした。

ii) そして、1976 年の *Abercrombie and Fitch Co. v. Hunting world, Inc.* ケースにおいて示された商標の識別力に関する 5 つのカテゴリーに関する考え方、すなわち：

「商標は識別力が弱い順に、一般的 (*generic*)、記述的 (*descriptive*)、暗示的 (*suggestive*)、恣意的 (*arbitrary*)、奇抜的 (*fanciful*) に分類され、このうち *suggestive*, *arbitrary*, *fanciful* な商標については、その『そもそもの備わっている性質が、特定の商品の出所を識別する機能を有する』との理由で、本来的な識別性 (*inherently distinctive*) を有する一方、*generic mark* は、特定の商品の種類を表しているに過ぎないとして登録が認められず、また、商品との関係で単に記述的 (*merely descriptive*) なマークも、特定の出所を本来的に識別するものではないため、本来的な識別性 (*inherently distinctive*) はなく、登録も認められないが、そのマークが『使用を通じ、特定の出所と特有に結び付けられるようになった』場合には、一般に *secondary meaning* と呼ばれる『獲得された識別性』が認められ、登録による保護の対象となる」

との考え方を引用し、この *secondary meaning* の概念は、43 条 (a) に基づく訴訟でも同様に適用されてきている、とした。



そして、第一審及び控訴審においてなされた、「Taco Cabana のトレードドレスは記述的ではなく、むしろ本来的に識別性があり、また機能的でもない」との判断は正しく、本来的な識別性がある場合には、secondary meaning を獲得していることの立証は必要ないとした。

(コメント)上記が争点となった背景としては、複数の連邦控訴裁判所によって、43条(a)に基づいて未登録の商標やデザインの保護を求める際に、secondary meaning を要求するかにつき意見が分かれていたことが影響したかと思われる。この点については本件判決により、本来的に識別力を有する商標の場合には secondary meaning が要求されないこととなった。

## 2) *Best Cellars Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc.* 90 F.Supp. 2d. 431

### (事実及び判決の概要)

本件は、ニューヨーク等において、ワイン店を運営している Best Cellars Inc. が、その後その内装を模倣して同じくワイン店を始めた Grape Finds at Dupont, Inc. に対して、43(a)に基づくトレードドレス侵害を主張し、ニューヨーク州南地区連邦地方裁判所に訴えを提起した事件である。

Best Cellars Inc. は、創設者の一人である国際的に有名なソムリエの提案により、ワインを一般的な「ぶどうの種類や生産地」ではなく、「味と重み (taste and weight)」に基づいて8つのカテゴリーに分類し、さらにこのカテゴリーを容易に需要者が想起できるよう、それぞれに対応した言葉と図案を創作。そして、店内におけるワインの陳列も、このカテゴリー及び創作した言葉と図案に従って区分けした上で、「ワインの壁」とも言うべき独特な配置方法によって、店内の内壁に沿ってワインを陳列していた。

Best Cellars は、自らのトレードドレスのユニークさを構成すると信じるものとして、14の具体的な要素を挙げたが<sup>9)</sup>、これに対し、裁判所は、その外観の本質は、店舗の内装の大半を占める「ワインの壁」、すなわち「床まで達しているキャビネット若しくは引き出し、その上の、寝かせた状態で積み重ねられ縦に並べられた9本の光るボトル、その上の、壁看板と同様に色分けされ統一化された正方形のシェルフ・トーカー (商品棚に貼る説明書き)、その上の、店の内壁に沿って設けられたステンレス鋼線材からなる台上に置かれた1本のディスプレイ用ボトル、その上の、8つの味のカテゴリーを示している色分けされた図案の

壁看板」であるとし、Grape Findsがこのトレードドレスを侵害するとして、Best Cellars に対し損害賠償と差止による保護を認めたものである。

### (Opinion の内容)

i) 裁判所はまず、トレードドレスにつき、「トレードドレスには幅広い意味があり、『それによって商品が消費者に提示される場所の、全体的な視覚的印象 (total visual image) を作り上げる全ての要素』が含まれ、大きさ、型、色、構造、画像を含む、全体的な構成及びデザインによって定義される」とし、上記 Two Pesos 事件を引用して、このような店舗のデザインについてもトレードドレスとして保護可能であることを述べた。

ii) 次に、他のケースと同様、43条(a)におけるトレードドレスの侵害の主張をするためには、原告は①トレードドレスが inherently distinctive か、secondary meaning を有していること、②被告のトレードドレスと原告のそれとの間で混同の虞 (Likelihood of confusion) があること、③保護を求めるトレードドレスが、非機能的であること、を示す必要があるとした。

iii) そして、識別力に関しても、他のケースと同様に Abercrombie and Fitch 事件で示された5つのカテゴリーに分けた上で、「トレードドレスを構成する要素のそれぞれは、inherently distinctive を有さないかも知れないが、識別性の問題で焦点とされるのは、各要素の結合であり、従って、全体としてのドレスが、恣意的、奇抜的、暗示的であれば、一般的もしくは機能的要素の結合であったとしても、それは識別力を有する」とした。そして、「トレードドレスを構成する全体的なビジュアル・イメージをつくりあげる要素を結合するためには、事実上無限の方法があるので、商品のトレードドレスは通常は恣意的または奇抜的となり、43条(a)による保護のための本来的な識別力の要件を満たすとした。Best Cellars のトレードドレスについては、「論ずるまでもなく他のワイン店とは全く似ておらず、『ワイン店らしくない店』をデザインとするという目的を達しているため、一般的、記述的なトレードドレスではないのは当然のこととして、販売する商品を暗示するものでもない」として、恣意的なトレードドレスであると認定を行った。

iv) 一方で被告は、原告のトレードドレスが本来的

な識別性を有さないとする複数の理由を述べたが、裁判所は何れも説得力がないとした。また、被告による「原告は自己のトレードドレスについて、非機能的であることの証明が出来ていない」との主張についても、『あるトレードドレスが、その物品の使用若しくは目的に不可欠であるか、若しくは当該物品のコストや品質に影響を及ぼすものである場合には、そのトレードドレスの特徴は機能的と言える』との Qualitex Co. 事件で用いられた基準を用いても、Best Cellars の主張するトレードドレスの各要素を、苦勞して詳細に吟味する必要はない。そもそも同一のワインのボトルを縦に並べることに関し、何ら本来的に機能的であるところはないし、また縦にボトルを並べていないワイン店は、無数に存在している」と述べて、Best Cellars のトレードドレスには「機能的な部分も恐らくは含まれているが、その要素の多くは、同じく非機能的な部分を含んでいる」とし、結局、「Best Cellars は、そのトレードドレスの要素の少なくとも幾つかが普通に使用されていないか、機能的でないことを十分に提示している」とした。

v) 一方、被告が主張した「Best Cellars は、トレードドレスの法理の下において、味によってワインを売るというコンセプトの保護を受けることはできない」という点については、裁判所は被告の主張は正しいとしながらも、「Best Cellars が育てたトレードドレスにおける概念の『具体的な表現』についての保護は可能である」、とした。

vi) 最後に、混同の虞については、第二巡回区で用いられる Likelihood of confusion の基準である「ポラロイドファクター」を用い、具体的には「通常の分別のある消費者が、被告の店の中に立った場合に、原告の店の中に立っていると考える実質的な虞があるか」を検討し、最終的に混同の虞がある、とした。

(コメント) Two Pesos 事件においては、裁判所はトレードドレスを構成する具体的な内容を「レストランの全体的なイメージに反映する特徴」としている一方、Best Cellars 事件においては、Best Cellars 側が自己のトレードドレスとして特定した「店舗全体から生じるイメージ」ではなく、その「エッセンス」である「ワインの壁」にあると認定している。店舗や内装全体ではなくても、非常に特徴的な構成からなる内装等

に関しては、それだけでトレードドレスとして保護される可能性があることを示したものと思われる。

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

(事実及び判決の概要)

本件は、子供服のデザイン・製造を手がける Samara Brothers が、その主要な製品である「ハート、花、果物などのアップリケで装飾された春・夏用の子供用ワンピース」について、その「製品自体のデザイン」のトレードドレスを主張し、これにほんの僅かな変更を加えたに過ぎない商品を販売していた Wal-Mart に対して、ランハム法 43 条 (a) に基づきトレードドレスの侵害であるとして、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所に訴えた事案である。

陪審は、一週間の審理の後で、全ての要求につき Samara Brothers が有利と判断したところ、Wal-Mart は、43 条 (a) の目的に照らし、Samara の服のデザインが識別性のあるトレードドレスとして法律的に保護されるという結論に関し、証拠が不十分であると主張を行った。しかし、これは受け入れられず、地裁は Samara に対し損害賠償と差止請求を認め、控訴審においても地裁の判断が支持されたため、Wal-Mart が連邦最高裁に上告したものである。

最高裁における主な争点は、43 条 (a) に基づく、登録されていないトレードドレスの侵害訴訟において、「製品自体のデザイン」が如何なる状況で識別力を有し、また保護がなされるか、という点であった。これに対し、最高裁は、上記 Two Pesos 事件における「ビジネスの全体のイメージ」に関するトレードドレスと比較・区別した上で、「製品自体のデザイン」については、本来的な識別力が認められないため、Secondary meaning の立証がない本件については、43 条 (a) の保護は受けられないとして、控訴審判決を破棄・差し戻した。

(Opinion の内容)

i) 裁判所はまず、未登録のトレードドレスがランハム法上 43 条 (a) において保護されるには、2 条で規定されるように、そのトレードドレスが本来的な識別力 (inherently distinctive) を有するか、使用を通じ secondary meaning を獲得していることが必要であるとした。次に、裁判所は、「色彩」を商標として認定した Qualitex 事件を引用して、「商標の中には、色彩からなる商標のよ

うに、如何なるものであっても本来的な識別力を有さないカテゴリーがある」と指摘、このような商標については secondary meaning を獲得した場合にのみ識別力が認められるとした。そして、「製品のデザイン」についても色彩の場合と同様に「本来的な識別力がないと思われる」と述べ、その理由として、「文字商標」や「商品のパッケージ」が使用される目的と「商品自体のデザイン」が使用される目的に着目し、「『文字商標』や『商品のパッケージ』が本来的な識別力を有するのは、ある製品に特定の文字を付したり、それを目立つパッケージで包む目的が、ほとんどの場合には商品の出所を識別するためである一方、『商品のデザイン』の場合には、仮にそれがペンギンの形をしたカクテルシェーカーの場合のように、非常に特異な商品の形態であったとしても、消費者はそのような形態とする目的が商品の出所を表すことにあるわけではなく、その商品を使い易くするためであったり、目を惹くようにするためであることに気付いている」とした。更に、「商品自体のデザイン」は、ほとんどの場合に出所表示以外の目的を果たすという事実からすれば、このようなデザインに「本来的な識別力」の原則を適用すると、他の消費者に対し不利益をもたらすことになると指摘。本来的な識別力があるとの主張により、市場への新規参入者に対する「訴訟による脅し」が容易になると、消費者は、商品自体のデザインが通常果たす実用的・審美的な目的に関し、競争の利益を奪われることになるとした。更に裁判所は「商品のデザイン」に関しては、「本来的な識別力」を測る合理的な基準を作ることが非常に困難であると指摘し、かつて CCPA<sup>(10)</sup> において「商品の包装」に関し、本来的な識別力を測るために用いられた基準（それが単なる共通する基本的な型やデザインであるか、特定の分野において特異かつ通常は見られないものであるか、特定の商品分野で一般的に採用されている・若しくは良く知られた装飾の単なる改良か等）を本件に適用するのも適切でないとした。

ii) 一方、被上告人は、Two Pesos 事件における最高裁の決定からは、「商品のデザインのトレードドレスには本来的な識別力が認められない」とする結論は導きだせないとして争ったが、この点最高裁は、「Two Pesos 事件は確かにトレードドレ

スは本来的に識別力を持ちうるとの法原理を確立してはいるが、『商品のデザインのトレードドレス』についてはかかる原理は確立していない」とし、同事件は問題となっているトレードドレスが、レストランの装飾であり、「商品自体のデザイン」を構成しないものと思われるから、本件との関係で取り上げるのは適切でないとした。

iii) 披上告人は更に、Two Pesos 事件を本件と区別する方式が、裁判所に対し「商品自体のデザイン」と「商品の包装」のトレードドレスという難しい区別を強いることになると述べて反論したところ、最高裁判所もそれらの限界点においては判断が困難となる場合があることは認めた(例として、コカコーラのボトルにつき、コーラを飲もうとするものに取っては商品の容器だが、ボトルを収集者から見た場合には商品のデザイン自体にあたるかも知れない点を挙げている)が、「商品自体のデザイン」と「商品の包装」を区別しなければならない頻度と困難性は、「商品のデザイン」が本質的に識別力を有する場合を決定しなければならない場合の頻度と困難性に比べれば格段に小さいと考えられることを指摘。そして「商品自体のデザイン」か「商品の包装」かの判断が困難な限りにおいては、裁判所は慎重を期して、曖昧なトレードドレスについては「商品のデザイン」と見て、secondary meaning を要求すべきである、とした。さらに、両者の区別が困難な場合には「本来的な識別性」の原則を採用することが比較的有益性に乏しい一方、secondary meaning の提示を要求することには消費者にかなり大きな利益をもたらすことになるであろうとした。

(コメント)「商品自体のデザイン」については、その識別力の判断の事実上の困難性や、仮に inherently distinctive ありとした場合に他者に及ぼす影響の大きさなどを理由に、「色彩」の場合と同様に inherently distinctive がなく、従って secondary meaning の立証がなければ保護がなされないとした。上記 Two Pesos 事件のような「レストランや店舗のトレードドレス」に比べると、「商品自体のデザイン」に関してはその識別力の立証の点で高いハードルを設けたものと言える。

#### 4. まとめ

以上、判決例を見ながら米国におけるトレードドレ



スが如何なるものであるかを見てきたが、それが本来的な「商品の包装」であるのか、それとも「商品自体のデザイン」、「ビジネス全体のイメージ」であるのかによって、まずは識別力の認定に大きな相違があることが理解できる。

「ビジネス全体のイメージ」として保護を求める場合、複数の構成要素が含まれることから、識別力に関してはかなり認められ易くなり、その結果、secondary meaning の立証が必要な場面も少なくなり、非機能性に関する立証も比較的容易になると考えられる。但し、トレードドレスが具体的に如何なる要素からなるかという認定の困難や、単なるアイデア等との相違を具体的にどこで引くかといった問題は残ると思われる。一方、「商品自体のデザイン」の場合、一般に「本来的な識別性」が認められる場合は考え難いため、secondary meaning を有することが保護の第一歩となるが、仮にそれが認められたとしても、非機能性の立証の問題は残ることになる。

なお、今回は「非機能性」に関する点が主たる争点となった判例<sup>(1)</sup>を紹介できなかった。一般的には、上記 Best Cellars 事件でも引用されたように「あるトレードドレスが、その物品の使用若しくは目的に不可欠であるか、若しくは当該物品のコストや品質に影響を及ぼすものである場合には、そのトレードドレスの特徴は機能的と言える」との基準が用いられることが通常と思われるが、それ以外にも「Aesthetic Functionality (美的機能性)」という、必ずしもその物品の使用若しくは目的に物理的に不可欠とはいえない場合であっても、機能的であると考えられる場合がある、との議論がある。これらについては、また機会があれば、ご紹介できればと思う。

## 注

- (1) 実際、米国商標法のケースブックである「Trademark and Unfair Competition Law」(Foundation Press 社発行)では、*Qualitex. Co v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159 (1995) のケースは「Trade Dress」の項目で取り上げられている。
- (2) *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2D966, 980 (1983)
- (3) *Abercrombie & Fitch Stores, Inc., v. Am. Eagle Outfitters, Inc.*, 280 F.3d. 619, 629-633 (2002)
- (4) *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 262 F.3d. 101, 114-118 (2001)

(5) 主登録 (principal register) としての登録を意味する。米国には主登録と補助登録 (supplemental register) が存在し、他の登録要件は満たしているものの、識別力が弱い商標については、補助登録として登録が出来るが、権利が有効であることの推定や、incontestability status の獲得などはできない。

(6) *Qualitex. Co v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159 (1995)

(7) 「未登録のトレードドレス」に関する侵害訴訟における特則について規定しており、主登録がされていないトレードドレスに基づき 43 条 (a) による保護を求めるものは、そのトレードドレスが非機能的であることの立証が必要とされる。トレードドレスが主登録により登録されうることを前提とした規定といえる。

(8) 実際に「トレードドレス」が主登録として登録になっているものとして、色彩に関する登録 1633711 号のほか、例えば登録第 3106012 号がある (指定役務を「レストランサービス」とし、商標の説明中では「このマークはレストランの内装からなるトレードドレスで構成される」と述べた上で、レストランに入った際の内装の様子が説明されている)。

(9) 具体的には①味の 카테고리を区別する 8 つの言葉、②味の カテゴリを区別する 8 つの色、③味の カテゴリを区別する 8 つのコンピュータ・イメージ、④ワインの重さの順番によりディスプレイ配置がされた味の カテゴリ、⑤ステンレス鋼線材の台の上に配置された 1 本のディスプレイ用ボトル、⑥型枠で配置された 4 インチ四方のシェルフ・トーカー (商品棚に貼る説明書き)、⑦各ディスプレイ用ボトルの下に消費者の目線の位置に配置されたシェルフ・トーカー、⑧縦に 9 本一列に並んだボトル、⑨縦に一列に並べられたボトルの下に位置する貯蔵用クローゼット、⑩軽木材とステンレス鋼からなるマテリアル・パレット、⑪縦状のラックと開架式ディスプレイの混合、⑫定められていない通路、⑬下向きに後部から照らされたボトル、⑭手ごろな値段の約 100 種類からなる限定された商品選別、としている。

(10) Court of Custom and Patent Appeal の略、現在の CAFC (Court of Appeal for Federal Circuit) の前身。

(11) 機能性につき論じた代表的な判例に *Traffix Devices, Inc v. Marketing Displays, Inc.* 532 U.S. 23 (2001) がある。

(原稿受領 2007.3.12)