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

ファッション・ローと産業財産権 -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

Issues of Industrial Property Law in Fashion Law: An Examination of Constructing a Legal System for the Fashion Business

> 家田 崇 Takashi IEDA

平成31年3月 March 2019

一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property

ファッション・ローと産業財産権 -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

Issues of Industrial Property Law in Fashion Law: An Examination of Constructing a Legal System for the Fashion Business

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 派遣研究者 家田 崇

Takashi IEDA

Overseas Researcher
Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はしがき 英語

はしがき 日本語

抄録・要約 英語

抄録·要約 日本語

目 次 日本語

本 文 日本語

The Structure of This Report

Foreword English

Foreword Japanese

Abstract & Summary English

Abstract & Summary Japanese

Table of Contents Japanese

Main Body Japanese

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2018 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we dispatched Japanese researchers to foreign research institutes to engage in collaborative research on the target issues.

This report presents the results of the research conducted by Prof. Takashi Ieda, Nanzan University Faculty of Law, at Fordahm University School of Law.* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project, especially Prof. Susan Scafidi, Fordahm University School of Law.

Institute of Intellectual Property
Foundation for Intellectual Property
March 2019

_

^{*} Period of research abroad: From November 21, 2018, to February 28, 2019

はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、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を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣し、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、派遣研究者として米国・フォーダム大学ロースクールにおいて研究に従事した南山大学法学部教授、家田崇氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいたフォーダム大学ロースクールのSusan Scafidi教授を始めとする関係各位に深く感謝申し上げる。

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

^{*}派遣期間:平成30年11月19日~平成30年2月28日

Abstract

This report examines the problem of industrial property rights related to fashion law, mainly in the United States. First, we examine the discussion of intellectual property rights on fashion in the United States and confirm the situation where trademarks are emphasized. Next, we examine cases on trademarks and fashion in the United States, and point out that cases related to fashion influenced the formation of the legal theory related to trade dress. After that, we introduce views that infringement of intellectual property such as piracy would benefit the fashion industry, and to utilize trademarks in fashion business, being especially critical of the latter opinion. A study will be conducted. Finally, we present problems in Japanese Law and summarize this report by giving suggestions from examination of American law.

Summary

I. Introduction

In the United States, the intellectual property rights most closely related to fashion are trademark rights. The negative reason is that copyrights and design patents are difficult to apply in the fashion area. The positive reason is that a trademark is a perpetual right. Compared with a design patent of 15 years in duration and a copyright of 70 years in duration, it has been pointed out that trademarks are regarded as a brand's financial strategy due to the superiority of the validity period.

This report will consider industrial property rights in the area of fashion, focusing on issues related to trademark. The legal system of trademarks in the United States is centered on a federal law called the Lanham Act enacted in 1946. A new framework has been created to protect trademarks and to prevent unfair competition by the Lanham Act. In addition to traditional trademark infringement, the Federal Trademark Dilution Act enacted in the Congress in 1995 adds dilution of a trademark to the causes of complaint. Thereafter, in the revised Federal Trademark Dilution Act enacted in 2006, a trial could be initiated if proof of the possibility of dilution only proves the dilution of prominent marks.

In the American fashion area, trade dress is protected by the Lanham Act. Originally, trade dress was accepted for the package of a product, but it has come to be accepted for the configuration and design of a product. In the fashion industry, trade dress is approved for handbags, tennis shoes, jewelry, children's clothing and watch products.

II. Cases of trademark and trade dress in fashion area

1. Preface

This report will examine cases in the US related to fashion. There is a case that is not related directly to fashion, such as the design of shops, but this case is a representative precedent trade dress.

2. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.

In the judgment of *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*,¹ the term "safari" was regarded as a problem. In this judgment, a decision was made from the lowest degree of protection concerning the term, from (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful². In generic terms, it is stated that eligibility for protection as a trademark is not recognized, while for descriptive terms, it is said that eligibility for protection as a trademark is recognized by showing a secondary meaning³. The court concluded that the term "safari" is generic, therefore a trademark is allowed to use the term "safari."

3. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.

In *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*⁴ in 1992, the interior and exterior of a shop became a problem as trade dress⁵. The Supreme Court showed that the classification set forth by Abercrombie & Fitch also applies to trade dress⁶ and that the standard related to the distinctiveness of trademarks also applies to trade dress. In this case, the Supreme Court stated that the trade dress at issue has inherent distinctiveness so that eligibility for legal protection would be recognized without proof of a secondary meaning. At the same time, the Supreme Court insists that it is only when the trade dress does not have sufficient distinctiveness to require proof of the secondary meaning⁷.

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 769.

4. Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.

In 2000, Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.8, fashion design and color were examined by the Supreme Court, from the viewpoint of eligibility for protection under the Lanham Act. The Supreme Court confirmed that the concept of trade dress applied to product packages also includes product design⁹. The case indicates two ways that eligibility for legal protection in unregistered trade dresses is obtained. The first, trade dress with inherent distinctiveness, is eligible. The second, trade dress with a secondary meaning, has come to be protected. Regarding the trade dress of color, referring to the position indicated in the Supreme Court decision on Qualitex, the position is shown that the eligibility for protection of a trademark would be accepted only when showing a secondary meaning¹⁰. The Supreme Court also presented an opinion that designs of products as well as color do not have inherent distinctiveness, so then, they would be protected as trade dress when showing a secondary meaning¹¹.

5. Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke

In the case of Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke¹² in the New York Southern District Court 2008, the design of handbags printed in multicolored marks registered as a trademark was contested. In this case, the eligibility for protection under the Lanham Act, the possibility of confusion, and dilution of the trademark were at issue. This judgment considers the factors in the so-called Polaroid test about the possibility of confusion, and most of the factors work favorably for D&B, the defendant, regarding the consumer handbags in question¹³. It was also judged that there was no confusion among consumers as to whether there was a transmission source, partnership relationship, or support relationship between the plaintiff and the defendant. Also, when considering whether dilution by blurring has actually occurred, the court showed on the one hand that LV's multicolor monogram was recognized as famous mark¹⁴, and on the other hand that the psychological connection was insufficient as a requirement for dilution¹⁵.

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

⁹ *Id.* at 209.

¹⁰ *Id.* 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).

¹³ Id. at 389-390.

¹⁴ *Id.* at 391.

¹⁵ Id. at 392.

6. Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America

In *Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America*¹⁶ in 2002, the Second Circuit considered whether a single color would be recognized as a mark of a special style in high fashion in women's shoes. Christian Louboutin is known as a high fashion designer of women's shoes and the shoes made by Louboutin have been characterized by their feature: a bright, lacquered red outsole. In 2011, YSL prepared to market a line of monochrome shoes in purple, green, yellow and red. The style of the monochrome shoes uses the same color on the entire shoe so that the red version includes a red insole, heel, upper, and outsole. Louboutin filed an action asserting claims under the Lanham Act for trademark infringement, false designation of origin and unfair competition, and trademark dilution. The court stated that there is a possibility that even a single color for apparel products may have eligibility for protection as a trademark¹⁷. In this judgment, as a result of the single color being frequently and remarkably used by a specific designer, the main significance of the color is regarded as functioning as a symbol indicating the origin of the product, not the product itself¹⁸. The court judged that Louboutin's Red Sole had obtained a limited secondary meaning¹⁹. Though, because of the fact that the shoe design by YSL applies the red color to the entire shoe, the court concluded that there is no possibility of confusion²⁰.

7. Verification of cases in the United States

As a result of examining US cases, this report points out that the following points should be discussed. First of all, this report points out that cases related to fashion have influenced the formation of trade dress principles. There are two standards by which trade dresses are legally protected. The first standard stated by the court is to distinguish between a product package and a product configuration or design for trade dress. The second standard is that the product's package has its own discriminating power, but with regard to trade dress of a product configuration or design, in order to obtain eligibility for protection under the Lanham method, it is necessary to indicate a secondary meaning.

Secondly, what this report states is that it is needed to show a secondary meaning in order to protect a product design and color as trade dress. For these reasons, for protection as a trademark of trade dress in the fashion area in the United States, the design of the product must have acquired a

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

¹⁷ Christian Louboutin, 696 F.3d at 224.

¹⁸ *Id.* at 226.

¹⁹ *Id.* at 225.

²⁰ *Id.* at 228.

secondary meaning. Secondary meaning referred to here indicates that the mark and trade dress are related to a specific origin. So then, designs that can receive protection as a trademark or trade dress will be limited to those that show their origins.

III. Discussion on the relationship between fashion and trademark

1. The Piracy Paradox

In the United States, the theory of the so-called Piracy Paradox is advocated in connection with the application of intellectual property rights to fashion²¹. In the theory of the Piracy Paradox, copying of a fashion design like piracy promotes innovation so then, it is desirable that there is no protection by intellectual property rights. This opinion is supported by two theoretical explanation models. The first is that copying encourage obsolescence of former designs and the second is that copying anchors a particular design as a trend.

This theory positions it as a descriptive model that tries to explain the law situation of the United States, that legal protection by intellectual property rights is not sufficient. This theory presents why the US situation is reasonable in the fashion area.

2. The Devil Wears Trademark

A view to criticize the application of trademarks in the fashion area has been proposed in an article titled "The Devil Wears Trademark." First of all, this article states that protection of quasi-designs by trademark gives motivation to logo/fashion design²³. As an objection to this assertion, this report presents the opinion that it is not reasonable to take a position to criticize a specific design from the viewpoint of law such as that a design related to a logo is not innovative. Second, according to the argument of this article, protecting a designed logo with a trademark is convenient for existing designers and it is disadvantageous for emerging designers²⁴. From this descriptive explanation, this report would like to point out that caution is necessary as to whether we can directly lead a normative argument that the protection of a fashion design by trademark should be restricted. Third, this article points out that in the protection of quasi-designs by the court, it is impossible to introduce

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

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.

comprehensive long-term protection that is sufficient for designers' trust²⁵. Such a view is based on an evaluation that the criteria indicated by the US cases are insufficient. On the contrary, this report insists that judicial precedents on American trade dresses show a certain degree of clear standards for protection of fashion designs.

IV. Review of Japanese law

This report examined the trademark issue related to the American fashion area. The center of this consideration was problems related to trade dress.

If it is supposed to introduce the trade dress protection system in Japan as a whole, it will be seen that in the United States, even for trade dresses which have not acquired a secondary meaning, they are subject to preliminary registration²⁶.

Regarding trademarks in the United States, attention must be paid to the fact that the pre-use principle is the basis of the trademark system. Trade dress in the United States also reflects the principle of pre-use. Finally, this report points out that the adjustment between the pre-registration principle and the pre-use principle is a fundamental problem in the trademark system.

²⁵ Note, *supra* note (22), at 1013.

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

抄録

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。その後に、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。

要約

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决

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) 特殊的(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すると結論づけている⁷。

 $^{^{\}rm 1}$ 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®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、Wall-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-Mark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。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する判断を示している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 Sant Laurent America連邦第二巡回裁判所判決

2012年のChristian Louboutin v. Yves Sant 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

 15 Id. at 392.

 $^{^{13}}$ Id. at 389-390.

¹⁴ *Id.* at 391.

¹⁶ Christian Louboutin v. Yves Sant 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、あるいはイノベーティブであり、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る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

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.

目次

I. 問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
2. アメリカのファッションローにおける商標制度の位置付けと問題点		2
(1) アメリカのファッションローと知的財産権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
(2) アメリカにおける商標制度の立法経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
(3) ファッションに関連する商標の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
2. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.連邦第二巡回裁判所判	決	7
- (1)判決の位置付け····································		
(2) 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
(3)判決の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		8
(4) 判決で示された立場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
3. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.連邦最高裁判決·····		10
(1) 判決の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		10
(2) 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		10
(3)判決の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		11
(4) 判決で示された立場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		13
4. Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc.連邦最高裁判決		14
(1) 判決の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14
(2) 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14
(3) 判決の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		15
(4) 判決で示された立場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		17
5.Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourkeニューヨーク南部地方裁判所判決	央· · · ·	18
(1) 判決の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		18
(2) 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		19
(3)判決の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		20
(4) 判決で示された立場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		23
6. Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America連邦第二巡回裁判所判決		23
(1) 判決の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		23
(2) 事案の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		24
(3)判決の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		25

(4) 判決で示された立場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
7. アメリカ判例法の検証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
(1) トレードドレスの商標保護適格性と識別力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
(2) 商標としての保護適格性の要件とセカンダリーミーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
(3) 小括:ファッションの領域におけるトレードドレスの特徴・・・・・・・・・・・・	30
Ⅲ. ファッションと商標の関連性をめぐる論争・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
1. 海賊版のパラドクスをめぐる議論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
(1) 海賊版のパラドクス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
(2)海賊版のパラドクスの位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
2.「商標を着た悪魔(The Devil Wears Trademark)」において提唱された見解・・	33
(1) 見解の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
(2) 擬似デザインの促進についての検討	34
(3) 既存のファッションハウスへの特権の付与についての検討	37
(4) ファッションデザインに対する不鮮明な保護枠組みについての検討・	37
3. アメリカにおけるファッションデザインと商標との理論的分析・・・・・・・・・・・	38
IV. 日本法への示唆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
1. トレードドレスの把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
2. 商標法と不正競争防止法との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
3. 終わりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42

I. 問題の所在

1. はじめに

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、今後、国際的な制度調和を踏まえた制度を構築するにあたって考察が必要と予想される問題点を指摘して、検討する。本報告書がアメリカの法状況を中心にファッションローを検討する理由は、アメリカにおいてはファッションデザインの保護をはじめ、ファッションの領域に関連する知的財産の法制度として、商標制度が最も重要視されてきた事実にある。

まず、本報告書が対象とする領域を明らかにする。本報告書が取り扱うファッションローの範囲は、主として衣服、靴、鞄、およびアクセサリーなどアパレル製品に関連する法的問題点に限定する。いうまでもなく、ファッションローの対象はアパレル製品に限定されない²。本報告書が検討対象を、主にアパレル製品に絞り込む理由は、知的財産権の観点からファッションローの検討を進めるには、ファッションデザインの法的保護の問題をはじめとして、アパレル製品に関連する法的問題点が中心的課題となると考えるからである。

本報告書の構成を以下に示す。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の概要を紹介し、商標が重要な位置付けを示している状況を検証し、ファッションの領域で商標に関連して生じる問題として、トレードドレスの問題があることを指摘したい。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・裁判例を紹介し、どのような論点が具体的に議論されてきたのかを検証する(II)。その後に、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(III)。そして、最後に、日本法において今後の検討課題となりうる問題を示し、ファッションに関わる商標の問題の検証を通じて、得られると考える示唆を挙げて、本報告のまとめを行う(IV)。

_

¹ 渕麻依子「ファッション・デザインの法的保護についての一考察-アメリカ法の議論を手がかりに」小泉直樹・田村善之編『はばたき-21 世紀の知的財産権」中山信弘先生古希記念論文集では、ファッション・デザインに関連する知的財産権の諸問題についてアメリカで展開された議論を紹介している。また、角田政芳=関真也『ファッションロー』(勁草書房、2017年) 257-300 頁では、アメリカのファッションローの状況を、著作権、意匠特許(design patent)、商標に関連する問題について検証している。本報告書の執筆にあたりこれらの先行研究から大きな示唆をいただいている。² 角田=関・前掲(1)27-34 頁においてはファッションショー、51-58 頁においてはメイクアップおよびへアスタイル、209-226 頁においてはファッションモデル、および 227-242 頁においてはコスプレを対象に関連する法的問題を検討している。

2. アメリカのファッションローにおける商標制度の位置付けと問題点

(1) アメリカのファッションローと知的財産権

まず、アメリカのファッションローにおける知的財産権の問題の諸相を確認する。アメリカでファッションローの議論を牽引してきたのは知的財産権の分野からの検討であるということは、ドイツをはじめ諸外国のファッションロー同様の状況になる³。ここでは、アメリカでは、知的財産権の諸制度がファッションと関連づけられてどのように議論されてきたのかを辿り、ファッションと最も係わりの強い知的財産権の制度は、商標に関連する制度であることを示す。そこで、商標以外の知的財産権、具体的には著作権及び特許権を対象に、ファッションと関連する議論を簡単に紹介したい。なお、アメリカにおいて特許権は、日本のおける通常の特許に相当する Utility Patent と意匠権に相当する Design Patent に別れており、ファッションの分野では、Design Patent が議論の中心となる。

まず、ファッションに関連する著作権の問題について検討する。この領域において最も検討されてきた問題は、ファッションデザインの著作物性である。アメリカにおいても、アパレル製品は実用品として把握されることが一般的であり、実用品に著作物性を認めることについては、慎重な立場が従来から取られてきたことに基づいて、ファッションデザインの著作物性を基本的に否定する立場が判例・裁判例で採用されてきた。具体的には、実用品の著作物性については、いわゆる概念的分離可能性が認められる場合に著作物性を認めるとする立場が伝統的に示されており、ファションデザインについて構造的分離可能性を全面的に認めることには慎重な立場が示されてきたといえるだろう⁴。2017年には、チアリーダーの衣装に施されたデザインに概念的分離可能性を認め、著作物であるとした立場が、連邦最高裁判所によって示されている⁵。ただし、この判決によってアメリカの判例において、ファッションデザインに全面的に著作物性を認める立場が示されたと理解するべきなのかについては、引き続き検討を要すると考えられる。

ファッションの領域において、意匠権による保護制度を構築することにも困難を伴う 6 。 意匠権は、工業製品 (article of manufacture) の新規かつオリジナルの装飾的デザイン (new, original, and ornamental designs) について 15 年間の法的保護を与えることを規定しているが 7 、以下の二つの理由から、ファッションのように比較的短い周期のデザイン

³ファッションローの沿革については、角田=関・前掲(1)1-3頁。

⁴ 実用品の著作物性については、角田=関・前掲(1) 259-260 頁。

⁵ Star America, LLC v. Varsity Brands, Inc., 137 S Ct. 1002 (2017), この判決については、角田=関・前掲 (1) 270-272 頁。

⁶ この困難さについては、Note, The Devil Wears Trademark: How the Fashion Industry Has Expanded Trademark Doctrine to its Detriment, HARV. L. REV. vol. 127, 995(2014), 997-998, 渕・前掲(1)936 頁参照。

⁷ 35 U.S.C. § § 171, 173.

を保護する機能が十分に発揮されないことが指摘されている®。第一の理由として、意匠権の保護となるデザインは、新規的で非自明的なものでなければならないことが挙げられている。このうち、新規性については、そもそも、ファッションデザインは、他のデザイン、あるいはデザイナーの以前の作品からしばしば派生することから、意匠権の対象外とされることが多い。また、非自明性は、クリエイターがデザインを創出するにあたり以前の創作物に何も由来していないことを要件とするものであるが、この要件がファッションの領域で成り立つことはほとんどないことが指摘されている®。第二の理由として、意匠権はデザインを保護の対象とするものの、単に機能的なデザインについてはその対象外とするものであり10、このような制約によってファッションの領域における意匠権を適用が困難になることが指摘されている。その理由については、衣服をはじめとしたアパレル製品は、すべからく人間の身体を覆うための品物として存在しており11、そのデザインは身体を覆う機能的なものと位置付けられるからであると考えられる。第三の理由として、意匠権を取得するには、費用も時間も要することから、ファッションデザインの保護手段としては非効率なものであり、個々のファッションアイテムに市場性が認められる期間をしばしば超過することもあると指摘されている12

このように、著作権および意匠権をファッションの領域で適用することが難しいという 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いる。具体的には、存続期間が 15 年の 意匠権や、存続期間が著作者の死後 70 年の著作権と比較すると、商標権の存続期間には制 限がなく、永続的なものであることから、その優位性によって、ブランドは金融・財務上 の戦略として、商標を重視することが指摘されている¹³。長期的な観点からは、ファッションを業とする会社は、ファション以外の領域の製造業者が自己の製品をブランド化させよ うとすること同様に、商標によって自己のファッション製品が広く市場の認識と名声を獲 得することを推進させようと(promote)コストをかけ、このような広告とプロモーションに かける費用が、ブランド価値に対する代表的な長期的な投資として位置付けられ、無期限 の存続期間を持つ商標が、その費用の回収を可能にすることになる¹⁴。

⁸ Note, *supra* note (6), at 997-998.

⁹ Note, *supra* note (6), at 998, 渕・前掲(1)935-936 参照。

¹⁰ 渕・前掲(1)936 頁では、この制約は意匠権が装飾的デザインを保護対象としていることを根拠にしていることを指摘している。

¹¹ Note, *supra* note (6), at 998.

¹² Note, *supra* note (6), at 998.

¹³ Guillermo Jimenez & Barbara Kolsun, *Fashion Law: Case and Materials*, 155 (2016).

¹⁴ Jimenez & Kolsun, *supra* note (13), at 155.

(2) アメリカにおける商標制度の立法経緯

現在のアメリカにおける商標制度は、ラナム法(Lanham Act)とよばれる連邦商標法を中心に構築されている¹⁵。ラナム法は商標の保護及び不正競争の防止に関して新たなフレームワークを創出することを目的に、1946年に制定されて以来、度々の改正を経ている。

まず、連邦商標制度の立法経緯を確認する¹⁶。商標は知的財産権の最も古い形態であるにも関わらず、連邦法の保護を享受するのは、最も後であった¹⁷。まず、1870年に連邦議会が最初の連邦商標法を制定したものの、この法律は、1879年に合衆国憲法の特許および著作権条項違反として撤廃されることになり、その後に制定された 1881年商標法は、他国および先住民居留地との間の通商に適用されるに留まるものであった¹⁸。1905年に州際取引に用いられる標章を商標としての保護を提供する法案が連邦議会において可決されたものの、この法律において登録可能な商標は、暗示的(fanciful)または特殊的(arbitrary)なもので、1905年2月20日に先立って10年間使用してきた標章に限定されていた¹⁹。

現在の連邦商標法の制度的枠組みが提供されたのは、1946 年に連邦議会が可決したラナム法であり、このラナム法によって商標を保護し、不正競争を防止する新たなフレークワークが創設されている。ラナム法では、商標の定義を、商品の提供者(goods of person)を特定および識別するために使用される称号とし、連邦における商標登録制度を構築している²⁰。ただし、ここで注意しなければならないことは、アメリカにおける商標権は、使用主義を原則としていることから、商標権の執行について登録を要件にしていない。連邦の商標登録によって保有者が享受できる権益としては、米国特許商標庁(U.S. Patent and Trademark Office)に登録した商標の保有者による訴訟については連邦裁判所が自動的に管轄を有することなどがある²¹。

ラナム法は1946年の制定以来、数多くの改正を経ているが、このうち、1995年に連邦議会において成立した連邦商標希釈法(Federal Trademark Dilution Act)においては、従来の商標の侵害に加えて、商標の希釈化を提訴事由に加えている。ここでは、商標の価値を徐々に削減または減損される行為に対する商標の保有者への救済策が、差し迫った混同の発生による侵害行為に対する提訴権として構築されている²²。その後、2006年に成立

¹⁵ ラナム法の他に、アメリカの商標制度を構成する要素としては、州による商標登録制度がある。ほとんどの州は、独自の商標の登録制度を構築していないが、一定の州は、独自の商標登録制度を設け、州に登録された商標の法執行を有利に取り扱っている,Lois F. Herzeca & Howard S. Hogan, Fashion Law and Business: Brands & Retailers § 2. 2 (2013).

¹⁶ 連邦商標制度の歴史的経緯については、Herzeca & Hogan, supra note (15), 64-67.

¹⁷ Herzeca & Hogan, supra note (15), at 64.

 $^{^{\}rm 18}$ Herzeca & Hogan, $\it supra$ note (15), at 64.

¹⁹ Herzeca & Hogan, supra note (15), at 64.

²⁰ Herzeca & Hogan, supra note (15), at 64.

²¹ Herzeca & Hogan, *supra* note (15), at 64.

 $^{^{\}rm 22}$ Herzeca & Hogan, $\it supra$ note (15), at 65.

した改正商標希釈法において、商標の保有者は、著名な標章に対する現実の希釈化ではなく、希釈化の可能性のみを証明すればよいと規定されることによって、現実の希釈化の要素 (parameters) が明らかにされるとともに、希釈化が発生しているかどうかを裁判所が判断するに際して役立つ要因が設定されている²³。

(3) ファッションに関連する商標の問題点

アメリカにおける商標制度の特徴として、トレードドレス (trade dress)がトレードマーク (trademark: 商標)と並んで、法的な保護対象とされていることが指摘できるだろう。ラナム法では、43 条(a)(3)において、本登録 (principal register)を経ていないトレードドレスの侵害を提訴するものは、当該トレードドレスが機能的ではないことを証明しなければならない旨を規定しており 24 、この規定から、トレードドレスがラナム法による保護の対象であること、およびトレードドレスの保護については、必ずしもラナム法における登録を必要としていないことが明らかにされている。

一般的なトレードドレスの定義については、特徴的なデザインおよび製品の外観であって、製品の全体的なイメージを含む全ての要素とともに、顧客に製品を識別させるものと把握されている²⁵。この把握を基礎にして、トレードドレスが認められる範囲は、製品のパッケージに加えて、製品そのものデザインまたは製品の形状(configuration)で、独自の出自を顧客に伝達するようなデザインにまで拡張されている²⁵。トレードドレスの構成要素については、サイズ、形態、色彩(または、色彩の組み合わせ)、織地、グラフィック、または販売様式なども含まれうるものであり、ファッション産業において、トレードドレスはハンドバッグ、テニスシューズ、宝飾品、子供服および時計の製品について認められている²⁷。ラナム法に基づいて製品のデザインについてのトレードドレスの権利を主張しようとするには、問題となるトレードドレスについて、①その特徴と範囲を、言葉またはイメージで正確に説明し、②機能的ではないこと、すなはち、製品の機能に必要なものではないことを示し、③セカンダリーミーニングを獲得していることを示し²⁸、④自己の製品と相手方の製品の製品との間に混同の可能性が生じていることを示さなければならないとする基

²³ Herzeca & Hogan, supra note (15), at 65.

²⁴ 15 U.S.C. 1125(a)(3).

²⁵ Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Indus. Corp., 111 F. 3d 993, 999 (2d Cir. 1997) (citing Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc., 58 F.3d 27,31 (2d Cir. 1995)、トレードドレスの概要については、See, Herzeca & Hogan, supra note (15), at 69-70.

 $^{^{\}rm 26}$ Herzeca & Hogan, $\it supra$ note (15), at 69.

²⁷ Herzeca & Hogan, *supra* note (15), at 69.

²⁸ 製品のデザイン・形状に関連するトレードドレスがラナム法の保護適格性を認められるには、セカンダリーミーニングの獲得が、常に必要となる。

準が示されている²⁹。なお、ここでいうセカンダリーミーニングについては、一般的には、消費者市場において、製品のデザインが単独の製造者と結びつけられて認識されるもので、消費者が、部分的にはその出自を理由として製品を購入していることであると説明されている³⁰。

その一方で、一般的、具体的ではない、またはその製品において一貫性が認められないトレードドレスには、識別力が認められないとして、ラナム法による保護適格性が認められないとされており、例えば、宝飾品のデザインが問題となった事案において、連邦第二巡回裁判所は侵害を訴えた原告が問題となったトレードドレスを十分に説明していないとする判断を示している³¹。この判断において、裁判所が配慮したのは、トレードドレスによ

そして、狩猟者、ガイド、人々、動物、そしてそれら探検を形作る用具を公衆に想起させるものであって、商標として排他的 (exclusive) に使用されるものではないと主張し、A&F が登録した全ての Safari の商標の取消しを主張し、原審では、A&F 社の主張を棄却するとともに、A&F によって登録された全ての Safari の商標の登録を抹消する判決を示したことから、A&F が控訴した³⁸。

(3) 判決の内容

本判決において連邦第二巡回裁判所は、ラナム法における商標は、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)特殊的(arbitrary)または暗示的(fanciful)なものに分類されるとしている³³。しかしながら、連邦第二裁判所の理解によると、これらの分類の境界線は常にはっきりしているわけではなく、一つの領域においては特定の製品のために用いられる語句が、他の領域では全く異なっているということもあるとされ、また、ある領域においては特定の製品のために用いられる語句が、他の領域では全く異なっているということさえ存在していることもあり、語句については、時代によって使用方法の相違から、一つの領域から他の領域へと推移することや、ある語句が一つのグループにおいて有する意味が、他では異なりうること、そして、同じ語句が一つの製品に対して異なる用いられ方をする可能性があることが問題をさらに複雑にしているとしている⁴°。

本判決では、一般的な語句と記述的な語句との間には、商標としての保護適格性について相違があることを指摘している。一般的な語句とは、特定の製品の属性を示す語句が、一つの種を示す語句として参照されるか、または参照されてきた語句であると位置付けて⁴¹、商標としての保護適格性が認められないことを指摘する一方で、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登録できるとするラナム法の規定⁴²を根拠に、一定の条件の充足を要件として保護適格性が認められることを指摘している⁴³。さらに、登録された商標であっても、それが物品または物体に対するありふれた記述的名称になった場合には、いつでも商標登録の取消しができるとするラナム法の規定⁴⁴にも、一般的な語句に商標としての保護適格性を認めない立場が示されているとしている⁴⁵。

 $^{^{38}}$ Id. at 7.

³⁹ *Id.* at 9, なお、この区分は、1905年に制定された法律において、暗示的(fanciful)または特殊的(arbitrary)な標章が登録の対象にされたことに由来するものと考えられる。

⁴⁰ *Id.* at 10.

⁴¹ *Id*, at 9.

⁴² 15 U.S.C. § 1052(f).

⁴³ *Id.* at 10.

⁴⁴ 15 U.S.C. § 1064(c).

 $^{^{45}}$ *Id.* at 10.

本判決では、識別力については、記述的な語句に商標としての保護適格性を与える概念として位置付けている。ここで示された識別力の根拠は、記述的ではあるものの一般的ではない語句については、申請者が使用し、商業において申請者の商品であることの識別力を獲得している標章を登録することを妨げるものではないとするラナム法の規定⁴⁶よること示している⁴⁷。

この認識を示したのちに、本判決において、A&F による Safari に関連する商標については検討を進めていく。第一に、特定の衣服に用いられている safari の語句と、短い翼の帽子に使用されている minisafari の語句については、一般的であるとし、第二にブーツおよび靴に用いられている safari の語句については、単に記述的かあるいは示唆的であるとして、ラナム法の保護対象となる可能性があるとしながらも、第三に、Camel Safari、Hippo Safari、および Safari Chukka の語句については、HW によって純粋に記述的にそのブーツに対して使用されており、これらの用語の使用に対する商標権の侵害に対する抗弁として、フェアユースを主張することが認められると判示している48。

(4) 判決で示された立場

本判決では、語句の識別力に関して(1)一般的(generic)、(2) 記述的(descriptive)、(3) 示唆的(suggestive)、および(4)特殊的(arbitrary)または暗示的(fanciful)とする分類基準が示され、示唆的、特殊的、および暗示的な場合には、固有の識別力が認められる立場を示す49と同時に、記述的な語句であってもセカンダリーミーニングを示すことによって識別力を獲得し、ラナム法の保護適格性が認められるとする基準が示されている50。本件の特徴は、商標の侵害を訴えた A&F 側が商標として登録していた語句について、商標としての保護適格性が問題とされたことにある。この特徴によって、本判決における検討の重点は、どのような語句にラナム法の保護適格性が認められるのかではなく、どのような語句には、保護適格性が認められないのかに置かれることになった。この検討において、一般的な語句およびセカンダリーミーニングを獲得していない記述的な語句については、商標としての保護適格性が認められないという基準が示されたことは、本判決の意義であることを、本稿では指摘したい。ここでも、一般的語句については、保護適格性が認められない一方で、記述的語句については、セカンダリーミーニングの取得という条件を充足することで保護適格性が認められるという点においては相違があることにも留意したい。本判決においラナム法の保護適格性が認められない語句の基準が示されたものであるが、本判決におい

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1052(f).

⁴⁷ *Id.* at 9-10.

⁴⁸ *Id.* at 18.

⁴⁹ *Id.* at 9.

 $^{^{50}}$ Id. at 10.

て①語句の識別力についての分類がなされたこと、②保護適格性と識別力に関する基準が提示され、および、③識別力の観点から保護適格性が争われる可能性があるカテゴリーは、記述的な語句であり、ここではセカンダリーミーニングの取得しているのかが基準となることが示されたことは、本判決が以降の判例・裁判例に与えた影響として認識できることを、本稿では指摘したい。

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

(1) 判決の位置付け

次に検証する判例として、1992年の Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 連邦最高裁判決 51 (以下、「Two Pesos 連邦最高裁判決」とよぶ)をとりあげる 52 。この事件は、メキシコ料理の店舗について、その外装と内装を含めた全体的な店舗の様相が問題となった事案であり、アパレル製品が問題とされたものではないが、アメリカの商標制度の判例・裁判例において、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おり 53 、また、ここで示された立場では、Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決で示された基準を参照されていることから、検証の対象とした。

(2) 事実の概要

Taco Cabana, Inc. (以下では、「Taco Cabana」とよぶ)は、メキシコ料理を提供するファーストフードのチェーン店を運営しており、1978年9月に最初の店舗をサンアントニオに開店し、1985年までに5店舗をサンアントニオに展開していた。Taco Cabanaのメキシコ調のトレードドレスについては、「工芸品、明るい色彩、絵画および壁画によって飾られた室内の食堂と中庭によって醸し出される陽気な食事の雰囲気(a festive eating atmosphere)である。中庭には、室内および屋外の区域があり、天井のガレージドアで外の区域と遮断できる室内の中庭が含まれている。建物の段差のある外装は、上端はボーダーの塗装で派手なストライプを用いた陽気で色あざやかな色の枠組み担っている。明るい天幕と天蓋がこのテーマを存続させている」と表現している54。一方、Two Pesos,Inc. (以下では、「Two Pesos」とよぶ)は、1985年にヒューストンにレストランを開店した。Two Pesos のレストランには、上述の Taco Cabana のトレードドレスに酷似したモチーフが用

⁵¹ Two Pesos. Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

⁵² Two Pesos v. Taco Cabana 連邦最高裁判決については、板垣忠文「米国における『Trade Dress』の保護について」パテント Vol. 60 No. 4、76、78-79 頁参照。

 $^{^{53}}$ Darius C. Gsmbino and William L. Bartow, Trade Dress (LexisNesis, 2015), at 170.

 $^{^{54}}$ Two Pesos, 505 U.S. at 765.

いられていた。Two Pesos はヒューストンをはじめとした地域でその事業を急速に拡大させたものの、サンアントニオには事業を展開しなかった。これに対して、1986年に、Taco Cabana ヒューストンおよびオースチンの地域に参入し、Two Pesos がすでに事業を展開していたダラス、エルパソを含むテキサス州の都市に事業を展開した⁵⁵。

1987年に、Taco Cabana が、ラナム法 43(a)条に規定している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た⁵⁶。テキサス南部地方裁判所は、Taco Cabana のトレードドレスについて、機能的なものではなく、固有の識別力を有しているが、テキサスの市場においてセカンダリーミーニングを獲得していないとしながらも、Two Pesos による侵害行為はレストランの商品およびサービスの出自と関連性について通常の顧客の一部に混同の可能性を生じさせているとの判断を示した。この判断に基づいて、Taco Cabana のトレードドレスは、固有の識別性を有しているか、または、セカンダリーミーニングを獲得しているかのいずれかの場合には保護されると判示している。

控訴審⁵⁷において、連邦第五巡回裁判所は、第一審の判断を支持する立場を示している。 とりわけ、連邦第五巡回裁判所は、セカンダリーミーニングが認定されないにもかかわら ず、固有の識別力を認定することに矛盾があるとの主張を却下している⁵⁸。これに対して、 Two Pesos 側が、連邦最高裁に上告した。

(3) 判決の内容

まず、連邦最高裁判所は上告(certiorari)が認められるのかを判断するに際して、連邦第五巡回裁判所によって示された Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups 判決59を先例として検討している。この先例では、ラナム法がセカンダリーミーニングの証明を要求するのは、問題とされている商標にその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の立場が示され、この立場がトレードドレスの保護についても適用されるべきであると結論づけている60。連邦最高裁判所は、連邦第五巡回裁判所の立場について、未登録の商標またはデザインの保護適格性が認められるのは、セカンダリーミーニングが証明されたときに限定されるとした連邦第二巡回裁判所の立場61とは矛盾することは認識していながらも、固有の識別性を有するトレードドレスは、セカンダリーミーニングを獲得していることを示すことなくラナム法 43(a)に基づく保護の受

⁵⁶ Taco Cabana の提訴理由には、テキサス州のコモンローに基づく営業秘密の盗用も含まれている, *Id.* at 765-766.

⁵⁵ *Id.* at 765.

⁵⁷ Taco Cabana Int' 1, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F. 2d 1113.

 $^{^{58}}$ Two Pesos, 505 U.S. at 767.

⁵⁹ Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F. 2d 695 (CA5 1981).

⁶⁰ Id. at 702.

⁶¹ Vibrant Sales v. New Body Boutique, Inc., 652 F 2d 299 (1981), cert. denied, 455 U.S. 909, 71 L. Ed. 2d 448, 102 S. Ct. 1257 (1982).

けられるのか否かについての対立を解消するとして、上告を認める判断を示している⁶²。

連邦最高裁は、ラナム法の主旨⁶³について、詐欺的および誤解を招く恐れのある標章の利用を訴訟の対象にすることによって、商業の従事者を不正な競争から保護することにあると確認している⁶⁴。そして、本判決において連邦最高裁は、ラナム法 43(a)条は、登録された標章に適用される 32 条と比較すると、より広い範囲の行為を禁止しているものの、ラナム法 43(a)条は適格性を有する未登録の標章を保護対象とするものであり、ラナム法 2条が規定する商標登録の適格性を判断する一般的な原則に従って、未登録の標章の保護適格性が判断されると判示している⁶⁵。

さらに、ラナム法における商標の定義は、「いかなる語句、名称、シンボル、もしくは図案、またはこれらの組み合わせで」、「特色ある製品 (unique product)を含め、自己の商品と他人によって製造または販売されている商品と識別させ、商品の出自が知られていない場合であったとしても、その出自を示すため」に用いられるものと規定されていること 66 を示して、商標としての登録要件は、商標として登録しようとする標章によって申請者の商品が他人の商品から識別可能であると規定されていること 67 を確認している 68 。このような標章の識別力については、 $Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決によって示された基準を参照し、識別力が低い順から、(1)一般的(generic)、(2) 記述的(descriptive)、(3)示唆的(suggestive)、(4)特殊的(arbitrary)、また(5)暗示的(fanciful)な標章に分類し<math>^{69}$ 、これら類型のうち(3)示唆的(suggestive)、(4)特殊的(arbitrary)、また(5)暗示的(fanciful)の三類型については、その固有の性質によって製品に関する特定の出自を識別させることから、固有の識別力が認められ、ラナム法による保護の対象となる一方で、一般的な標章については商標として登録することはできないことを確認している 70 。

識別力を段階的に分類して把握することによって、ラナム法による保護適格性が問題となるのは記述的(descriptive)な標章に絞り込まれることになる。本判決では、単なる記述的な標章には、固有の識別力が認められないものの、識別力を獲得すれば商標としての保護適格性を有するという基準が示され、ここで識別力を獲得する要件が、いわゆるセカンダリーミーニングを得ることであると判示されている⁷¹。これは、記述的な標章の登録を原則として認めないとする一方で、商業的に申請者の商品であることが識別可能になれば、

⁶² Two Pesos, 505 U.S. at 767.

⁶³ ここでのラナム法の規定には、1988 年改正前のものも含まれている, *Id.* at 768.

 $^{^{64}}$ Id. at 768.

 $^{^{65}}$ Id. at 768.

⁶⁶ 15 U.S.C. § 1127.

⁶⁷ 15 U.S.C. § 1052.

⁶⁸ Two Pesos, 505 U.S. at 768.

⁶⁹ Abercrombie & Fitch, 537 F. 2d at 9 では、特殊的(arbitrary)と暗示的(fanciful)をまとめて一つの類型としているが、本判決では、両者を分類している, Two Pesos, 505 U.S. at 768.

⁷⁰ Two Pesos, 505 U.S. at 768.

 $^{^{71}}$ Id. at 769.

登録を認めるとするラナム法2条の規定⁷²を根拠とするものであり、そして、このセカンダリーミーニングの取得によって保護適格性を得るという基準はラナム法 43(a)条に規定されたトレードドレスにも適用される立場を示している⁷³。

本判決で示された基準を導入することで、トレードドレスを規定したラナム法 43(a)条の保護適格性を判断する際において、識別力に関するルールは明確になる。具体的には、

(1)固有の識別力を有するか、または(2)セカンダリーミーニングを通じて識別力を獲得した場合のいずれかについて保護適格性を有することになる 74 。この識別力に関する適格性に加えて非機能的であることが、トレードドレスを規定したラナム法 43(a)条における保護適格性の要件となる 75 。

このように、識別性の観点から保護適格性の基準を提示した後に、連邦最高裁は、Taco Cabana のトレードレスは単なる記述的なものではなく、むしろ固有の識別力を有するものであり、かつ機能的なものではないことから、ラナム法による保護適格性の要件を充足しているとした第一審および控訴審の判断を支持する結論を示している。とりわけ、Chevron事件を先例として固有の識別力を有するトレードドレスについてはセカンダリーミーニングを示す必要はないとする立場を示し、Taco Cabana のトレードドレスは固有の識別力を備えていることから、セカンダリーミーニングを立証することなく保護適格性を有するという結論を導いている⁷⁶。

(4) 判決で示された立場

Two Pesos 連邦最高裁判決は、アメリカにおけるトレードドレスのリーディングケースであり、その後の判例理論に最も大きな影響を与えた判例のひとつとして位置付けられる。この判決が示した立場を確認する。まず、本判決では、トレードドレスについて、ラナム法の保護適格性と識別力との関連性が明らかにされている。本判決では、トレードドレスにラナム法の保護適格性が認められるには、識別力が備えられていなければならないことを示し、固有の識別力が認められトレードドレスについては、セカンダリーミーニングを証明することなく保護適格性が認められるとする基準を示しているで、ここでは、Abercrombie & Fitch連邦第二巡回裁判所判決において、語句に関する商標の保護適格性を判断する際に用いられた分類方法が、トレードドレスに適用されていることになる。さらに、本判決では、Taco Cabana のトレードドレスについて固有の識別力を認め、セカンダ

⁷² 15 U.S.C. § § 1052(e)(f).

⁷³ Two Pesos, 505 U.S. at 769 (quoting University of Georgia Athletic Assn. v. Laite, 756 F.2d 1535 (CA 11 1985)).

⁷⁴ *Id.* at 769.

⁷⁵ *Id.* at 769.

⁷⁶ *Id.* at 769.

 $^{^{77}}$ Id. at 770.

リーミーニングの取得を証明することなく、ラナム法の保護適格性が認められる立場が示されることによって⁷⁸、語句や標章の保護適格性における識別力の基準が、トレードドレスにも適用される帰結を導いている。本判決ではトレードドレスついて、商標としての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あったことから、商標としての保護適格性、識別力、固有の識別力、およびセカンダリーミーニングの関連性が明らかにされ、ここで示された基準は、Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決における語句の識別力に関連する分類に基づいていることを指摘したい。

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

(1) 判決の位置付け

次に、2000年の連邦最高裁による Wal-Mart v. Samara Brothers, Inc. 判決79

若干の修正を加えただけの複製品を製造し、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83。

1996年に、訴外 A によって Samara Brothers の衣服が Wall-mart において訴外 A の販売価格より安価で販売されているとの指摘を受けて、Samara Brothers は調査を実施し、Wall-Mart を含めた合計五つの主要な小売店⁸⁴が Judy-Philippine によって製造された模造品を販売していることを突き止め、Wall-Mart を含めた五つの小売店および Judy-Philippine を相手方として、ラナム法 43条(a)に規定する未登録のトレードドレスの侵害などを理由⁸⁵に、連邦ニューヨーク南部地方裁判所に訴えを提起した⁸⁶。第一審では、Samara Brothers の主張が認められ、連邦第二巡回裁判所における控訴審においても、第一審の判断が支持されたことから、Wal-Mark が最高連邦裁判所に上告した。

(3) 判決の内容

連邦最高裁は、まず商標の登録に関連する諸規定⁸⁷とラナム法 43 条(a)を参照し、本件はラナム法 43 条(a)の問題であることを確認し、次に、ラナム法 2 条における登録可能な標章の定義で、同法 43 条(a)が製品の要素の混同で再度参照している定義、具体的には、「いかなる語句、名称、シンボル、もしくは図案、またはこれらの組み合わせ」の射程範囲については、単なる語句やマーク⁸⁸に留まらずトレードドレスも含まれることを示し、さらに、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(dressing)に限られていたものの、近年には、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⁸⁹。

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と識別力との関連性について検討している。ここでは、ラナム法 43 条(a)の文言は、明示的にはトレードドレスが識別力を有することを要求していないものの、トレードドレスに識別力がなければ、混同を引き起こすことはないということを理由に、裁判所は例外なく識別力を要件として課してきたとしている⁹⁰。ここで、トレードドレスが識別力を備える場合として、第一に固

 $^{^{83}}$ *Id.* at 207-208.

⁸⁴ 模造品を販売していた小売店としては、Wal-Mart のほか、Kmart、Caldor、Hills および Goddy's が挙げられている,

**Id at 208

⁸⁵ 他の提訴理由として、連邦法に基づく著作権の侵害、並びにニューヨーク州法に基づく消費者への詐欺および不正競争があった, *Id.* at 208.

 $^{^{86}}$ *Id.* at 208.

⁸⁷ ここでは、商標の登録について規定したラナム法 45 条における商標の定義 (15 U.S.C. § 1127.)、商標の登録について規定した同法 2 条 (15 U.S.C. § 1052.)、商標の保有者は侵害行為を提訴できることを規定した同法 32 条 (15 U.S.C. § 1114.)、商標が有効であると推定される資格を保有者に与えるとした同法 7 条 (15 U.S.C. § 1157(b))、および継続して 5 年間の使用後は登録された商標について通常に権利を争うことができなくなるとした同法 15 条 (15 U.S.C. § 1065.)が参照されている、 *Id.* at 209.

⁸⁸ ここでは、Nike という語句や、Nike のシンボルであるスウォッシュを例として挙げている, Id. at 209.

 $^{^{89}}$ Id. at 209.

 $^{^{90}}$ *Id.* at 210.

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ている。 このうち固有の識別力については、*Abercrombie & Fitch*連邦第二巡回裁判所判決で示された語句による標章の基準を参照に、特殊的(arbitrary)、暗示的(fanciful)、および示唆的(suggestive)なものは、固有の識別力を有するとしている⁹¹。次に、セカンダリーミーニングを有する場合については、公衆の心情を基準として、標章の主要な意義が、製品そのものではなく、製品の出自を識別させることにあるときであるとしている⁹²。

本判決は、固有の識別力を有する標章と、セカンダリーミーニングによって識別力を獲得した標章が別個ものであることは、ラナム法 2条の規定によって強固に基盤づけられていることを指摘する。具体的には、ラナム法 2条において申請者の商品が他の者の商品と識別できることにより登録可能となるとする規定⁹³と、さらに、同法 2条(f)においても申請者によって用いられている標章であり、商業目的において申請者の商品を識別的にしているものを登録することについてなんら妨げられることはないとする規定⁹⁴から、セカンダリーミーニングを必要とせずに商品を他社の商品から識別できる標章の領域が存在しており、この領域に属するものが固有の識別力を有する標章として位置付けられると判示している⁹⁵。

このように、識別力の観点から、ラナム法による保護的適格性の判断基準を明らかにした後に、本判決では、個別の要素について、固有の識別力を有するかを検討している。まず、連邦最高裁は、色彩については、固有の識別力を有しないとする立場を示している。ここでは、グリーンゴールドの色彩を施したドライクリーニング用のプレスパッドが問題となった Qualitex連邦最高裁判決で示された立場を参照して、色彩についてはセカンダリーミーニングを示したときに限り保護適格性を認めるとする立場を示している%。この立場では、Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決において語句による標章で検討された基準を参考にしながら、製品の色彩は、示唆的(suggestive)、暗示的(fanciful)および特殊的(arbitrary)な標章とは異なると立場を示しており、その理由について、色彩によって、顧客に、ほとんど自動的にブランドを参照させるような情報が伝達されることはなく、ブランドまたは製品の出自が即座に伝えられないことにあるとしている%。その一方で、顧客が、時間とともに、製品またはそのパッケージに施された特定の色について、ブランドを示しているものとして取り扱う可能性についても言及しており、その理由として、色彩

⁹¹ ここでは、特殊的(arbitrary)な標章な例としてタバコの Camel を、暗示的(fanciful) な標章な例としてフィルムの Kodak を、および示唆的(suggestive)な標章の例として洗濯用洗剤の Tide を挙げている, *Wal-Mart*, 529 U.S. at 210-211.

⁹² Id. at 211(quoting Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844,851, n.11, 72 L. Ed. 2d 606, 102 S. Ct. 2182(1982)).

⁹³ 15 U.S.C § 1052.

⁹⁴ 15 U.S.C § 1052(f).

⁹⁵ *Wal-Mart*, 529 U.S. at 211.

 $^{^{96}}$ Id. at 212 (quoting Qualitex, 514 U.S. at 162-163).

 $^{^{\}rm 97}$ Qualitex, 514 U.S. at 162-163.

については、記述的な語句と同様に、ゆくゆくは製品の出自を示すこともありうることから、セカンダリーミーニングを示すことによって保護適格性が与えられると結論づけている⁹⁸。

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す る判断を示している⁹⁹。ここでは、一定のカテゴリーに所属する語句の標章および製品のパ ッケージについて認められる固有の識別力の特性について、特定の語句を製品に添付する こと、あるいは製品に独特のパッケージを施すことの目的は、ほとんどの場合は、製品の 出自を認識させることにあるということに由来して認められるものであり、付随的な機能 が語句やパッケージに認められたとしても、その主要な機能は出自の識別にあることを示 し、これらのシンボルは製造者を示す印であると、消費者が感じるような傾向は、これら のシンボルによって自動的に顧客がブランドに注意を向けるか、あるいは、即座にブラン ドまたは製品の出自のシグナルと考えることによるものであるとしている100。そして、添 付された記述的な語句またはパッケージによって製品の出自が示されると、消費者がみな す傾向があると仮定することには合理的な理由がないとして、製品を記述している語句(美 味しい(Tasty)パン)あるいは地理的な出自を示す語句(Georgia の桃)に対して固有の識 別力を見出すことはできないだろうとする立場を提示している101。この立場は、製品を単 に記述しているに過ぎない語句についてはラナム法 2 条(e)(1)の規定¹⁰²によって、また、 主に地理的な記述をしている語句については同法 2 条(e)(2)の規定¹⁰³によって、それぞれ 固有の識別力を有するとして登録が認められる語句の標章からは排除されていることによ って根拠づけられていると判示している104。

(4) 判決で示された立場

本判決では、子供服のデザインについてラナム法の保護対象となるのかが争われた事案であり、具体的には製品の色彩および製品のデザインにトレードドレスとして保護適格性が認められるのかが検討された。まず、本判決では、ラナム法の保護適格性を判断する過程において、製品のデザインと製品のパッケージを区分する枠組みが示されている。ここで具体的に提示されている立場は、製品のパッケージについてのみトレードドレスを認め、製品のデザインにはトレードドレスを認めないというものではなく、製品のパッケージについては、固有の識別力を根拠にトレードドレスとしての保護適格性を認める可能性があ

⁹⁸ Wal-Mart, 529 U.S at 212.

⁹⁹ *Id.* at 213.

 $^{^{100}}$ Id. at 212-213.

¹⁰¹ *Id.* at 213.

¹⁰² 15 U.S.C § 1052(e)(1).

¹⁰³ 15 U.S.C § 1052(e)(2).

¹⁰⁴ Wal-Mart, 529 U.S. at 213.

る一方で、製品のデザインについて、トレードドレスとしての保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングを示すことを必要とする立場になっている¹⁰⁵。このように、製品のデザインと、製品のパッケージについて、ラナム法の保護適格性の要件が異なることが、本判決において示されたことによって、製品のデザインと製品のパッケージとの区分が示されたことになるといえるだろう。本判決おいて、製品のデザインと製品のパッケージによる区分を導入した理由として、この区分の方が、製品のデザインと製品のパッケージによる区分を導入した理由として、この区分の方が、製品のデザインと製品のパッケージを区分することの困難さについても、連邦最高裁は認識しており、ここではコカコーラの瓶の例を用いて、クラッシックなコカコーラの瓶は、瓶のコレクターや缶から飲むよりも瓶から飲むほうがよりスタイリッシュだと考えている者にとっては製品の形状になる一方で、瓶を捨てるような無頓着な者にとっては製品の包装になると説明している¹⁰⁷。この説明からも、製品のデザインと製品のパッケージとの区分についても問題を含んでいることは見て取れるものの、本件の検討対象は、衣服のデザインであったことから、製品のデザインに属するという判断は、比較的容易に導くことができた事案であったということを指摘したい。

また、本判決では、色彩についても、固有の識別力は認められないとする判断を示している¹⁰⁸。ただし、本判決で検討されたのは、製品のデザインとしてほどこされた色彩であることから、製品にパッケージの色彩については、検討対象とされていないことも、本稿では指摘する。

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

(1) 判決の位置付け

次に取り上げるのは、2008 年の Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke ニューヨーク南部地方裁判所判決¹⁰⁹ (以下、「Louis Vuitton ニューヨーク南部地方裁判所判決」とよぶ)となる。この事件では、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。

-

 $^{^{105}}$ Id. at 213.

¹⁰⁶ *Id.* at 215.

¹⁰⁷ *Id.* at 215.

 $^{^{108}}$ *Id.* at 212.

 $^{^{109}}$ Luis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, 561 F Supp. 2d 368 (2008).

(2) 事案の概要

Louis Vuitton Malletier(以下、「LV」とよぶ)は、アパレル製品、ハンドバッグ、旅行 カバン、およびファッションアクセサリーのデザイン、製造、輸入および販売を業として おり、そのビジネスの本拠地をパリに構え、直接、並びに子会社および関連会社を含めて 1万人の従業員を雇用していた。これに対して、Dooney & Bourke(以下、「D&B」とよぶ) は、1975年に創業され、ハンドバッグおよびファッションアクセサリーのデザイン、製造 および販売を業としており、コネチカット州をビジネスの本拠地とし、Peter Dooney が社 長とチーフデザイナーを務め、D&Bの全ての製品のデザインについて権限を有していた110。 2002 年 10 月 7 日に開催された 2003 年秋向けのファッションショーにおいて、LV は新た なデザインのハンドバッグを発表した。そのデザインは、Toile Monogram として登録され た商標を基礎に、新たな13色を、白または黒の背景に施したものであった(以下、このデ ザインを「マルチカラーモノグラム」または「マルチカラー」とよぶ)。LV による新たなデ ザインは、アメリカ特許商標庁に登録されていないものであるが、このデザインの発表に 対する反響が大きかったことから、LV はマルチカラーモノグラム付けたハンドバッグおよ びアクセサリーをコレクションの定番商品に加えることを決定した。白を背景としたハン ドバッグは 2003 年 3 月に、黒を背景としたハンドバッグは 2003 年 6 月から販売されるこ とになった。マルチカラーのハンドバッグおよびファッションアクセサリーの価格帯は、 少なくとも 1500 ドル程度で、シンプルなミラーケースでその価格は 1000 ドルほどであっ た。2006年の後半までにマルチカラーモノグラムが付された製品は、アメリカにおいて18

D&B は、2001 年よりシグニチャーコレクションとして知られている一連の製品を販売しており、その中にはハンドバッグも含まれていた。これらの製品には DB の連結したモノグラムがその表面に施されており、この DB モノグラムは商標として登録されていた¹¹¹。

万 6600 点以上販売され、2006 年 11 月の総売上は、おおよそ 1 兆 4500 万ドルになった。

2003年に、D&B は It Bag とよばれる一連のハンドバック、小さな革製品、およびアクセサリーを発表した。この一連の It Bag には、シグニチャーコレクションで用いられていた 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ものであった¹¹²。この色づけられたモノグラムを白い背景にプリントした製品は、2003年6月に、黒い背景の製品は 2003年10月に小売店で販売され、一連の It Bag の製品の価格帯は、50ドル以下から 100ドルで、総じて LV のよく似たサイズで形の製品よりも安価であった¹¹³。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、その売上額は、1兆ド

 $^{^{110}}$ Id. at 373.

¹¹¹ Id. at 374.

 $^{^{112}}$ *Id.* at 374.

 $^{^{113}}$ *Id.* at 375.

ルを超えるものであった114。

LV は 2004 年 4 月に、ラナム法 32 条に基づく商標の侵害、同法 43 条 (a) に基づく不正競争および虚偽の出自を示す表示、および 1996 年連邦商標希釈法に基づく商標の希釈化を理由に D&B を提訴した。第一審¹¹⁵においては、暫定的な差止命令を認めなかったことから、LV が控訴し、控訴審¹¹⁶においては、第 1 に商標の侵害については、LV のマルチカラーモノグラムには、表象としての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、第二に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、第三に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。

(3) 判決の内容

(i) 混同の可能性についての検討

本判決で、最も争点となったのは、混同の可能性に関する問題となった。この問題について、本判決では、いわゆるポラロイドテストにおける諸要素を検討している。このポラロイドテストとは「混同の可能性を判断する際に用いられるマルチファクターテストとして第二巡回裁判所が定式化したもので、①原告商標の強さ、②原告商標と被告商標の類似性、③原告商品と被告商品の近接性、④先行する商標権者が事業範囲を拡張する可能性、⑤現実の混同、⑥被告が当該標章を使用した際の誠実さ(good faith)との相関性、⑦被告商品の品質、⑧需要者が払う注意の程度が挙げられている「118。本判決で、裁判所が D&B の主張において重視したのは、侵害行為があったとされる It Bag がすでに 4年間も販売されていたにも関わらず、LVは混同の可能性についての証拠を示すことができてないことから、双方の製品が莫大な販売実績を有しているにもかかわらず、現実の世界においては混同は全く生じておらず、従って消費者が混同する可能性について問題は生じていないとした点であった。

本判決では、ポラロイドテストの第二要因について原告標章と被告標章の類似性の判断にあたって裁判所が評価しなければならないことは、問題とされる標章によって創出される全体の印象が、それらが目に留まる状況との関係で、将来の消費者に対して混同の可能性が認められるのかであるとして、検討されることとしては、双方の標章の類似性によっ

_

 $^{^{114}}$ *Id.* at 375.

 $^{^{115}}$ Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Brouke, Inc., 340 F. Supp. 2d 415 (S. D. N. Y. 2004).

¹¹⁶ Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Brouke, Inc., 454 F.3d 108 (2d. Cir. 2006).

¹¹⁷ ポラロイドテストについては、小島崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」知財研紀要 Vol. 21, 23-1 (2012年)参照。

¹¹⁸ Poraroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F. 2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961), 小島・前掲 (117) 23-3 頁参照。

て通常の消費者に購買前、購入時、または購入後に混同が生じうる可能性、および双方のマークの相違が、市場の状況のもとであったとしても、混同を打ち消すほど十分に印象的である可能性であると判示している¹¹⁹。

その上で、LV および D&B の標章が付された製品については、多色づかいのモノグラムが白または黒の背景に配置されているハンドバッグであることなど、顕著な類似性が認められるとしながらも、双方については、識別可能な相違点があり、この相違点によって消費者が混同しながら類似のものとみなすことが起きないようになっているとしているとして、双方の標章について類似性を否定する判断を示している¹²⁰。

次に、現実の混同というポラロイドテストにおける第五の要因について検討している。ここでは、まず、連邦第二巡回裁判所による控訴審の判決によって、もし消費者が市場において似ていると言われる二つの商標に一定の期間接していて、そして現実の混同が生じることがなかったならば、後発の商標が混同の原因の原因ではないことを強く示しているものであるということが明らかにされていることを確認する¹²¹。LV は D&B が It Bag を2003 年から少なくとも 2007 年までの期間に販売したことによって、消費者に混同が生じている証拠を模索してきたが、有効な証拠が示されていないとした¹²²。

その後に、標章の採用時における被告の誠実さ、または不誠実さというポラロイドテストにおける第六の要因について検討している。ここでは、D&Bの標章の使用に関する意図的な欺瞞について、LVが証拠を示せていない状況にあることが確認されている¹²³。さらに、連邦第二裁判所によって、被告が修正版の標章の使用を開始する前に、原告の標章の存在を認識していたということを示すだけでは、ポラロイドテストの第六要因に関する証拠としては不十分であるとする基準が示されていることを確認し、ここでは、被告の行為が、自己の商品が原告の商品に関連しているかのように顧客を欺くこと、すなはち、ラナム法の観点による不誠実さに基づいていることについて、証拠が示されない場合には、この要因は被告に有利に働くことを示している¹²⁴。その上で、LVの示した証拠は不十分として、D&Bを支持する判断を示している。

この他に、本判決は、被告の製品の質というポラロイドテストの第七要因、および顧客が払う注意の程度という第八要因についてそれぞれ検討し、いずれも、混同の可能性の要因とまでは認識できないとする判断を示している¹²⁵。このように本判決では、ポラロイドテストの各要因について検討し、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

 $^{^{119}}$ Louis Vuitton, 561 F Supp. 2d at 348, (quoting Louis Vuitton, 454 F.3d at 118) .

 $^{^{120}}$ Id. at 384-385.

 $^{^{121}}$ *Id.* at 386.

 $^{^{122}}$ Id. at 386-387.

 $^{^{123}}$ Id. at 387.

¹²⁴ Id. at 389(quoting N. Y Stock Exch., v. N. Y., N. Y. Hotel, LLC, 293 F. 3d 550, at 556 n.1. (2d Cir. 2002)).

 $^{^{125}}$ Id. at 388-389.

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 issuse)は発生していないことを示したとして、正式事実審理を経ない判決(Summary Judgement)を申請する被告の主張を認める判断を示している¹²⁶。

(ii) 商標の希釈化について

連邦商標希釈法は商標の希釈化について、第一に不鮮明化による希釈化(Dilution by Blurring)、第二に汚染による希釈化(Dilution by Tarnishment)を規定する¹²⁷。本件では、このうち、不鮮明化による希釈化が生じているのかが問題となった。まず、本判決では、商標の希釈化については、商標の侵害と異なり、発信源、支援関係、または提携関係についての混同が生じていないとしても、著名な標章が持つ力が弱められるのであれば提訴可能であるとし、問題となる標章が、極端に、または相当程度に類似している場合に限り、提訴可能であることを確認している¹²⁸。そして、具体的な論点として、標章の著名性(Famousness of Mark)および現実の希釈化の証拠(Evidence of Actual Dilution)について検討している。

まず、標章の著名性について、LVのモノグラムマルチカラーが、アメリカにおける公衆の一般的な消費行動において、標章がその所有者の製品またはサービスの出自に関する称号であると広く認識されているという連邦商標希釈法の定義規定¹²⁹に相当するのかを検討し、モノグラムマルチカラーは、狭い隙間の市場をはるかに越え、広範なファッションの市場における高い名声を 2003 年中ごろには確立しているとして、著名性を認める判断を示している¹³⁰。

次に、現実の希釈化について、本判決では、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¹³¹。本判決は、LV が示した証拠について、後発的な使用者の標章と著名な商標との間の消費者による心理的な結びつきがあることを示しているものの、連邦最高裁の基準では、心理的な結びつきは、希釈化の提訴事由としては不十分であるとする立場が判示されており、その理由として、心理的な結びつけは、必ずしも連邦商標希釈法において希釈化の要件となる著名な標章がその標章の保有者の製品を識別させる可能性を必ずしも減少させるとはかぎらないことが挙げられている¹³²。

以上のことから、LVのモノグラムマルチカラーは、連邦商標希釈法の対象となる著名な

¹²⁶ Id. at 389-390.

 $^{^{127}}$ 15 U.S.C. § § 1125 (c)(2)(B), (C).

 $^{^{128}}$ Id. at 390.

¹²⁹ 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A).

¹³⁰ *Id.* at 391.

¹³¹ Id. at 392.

¹³² Louis Vuitton, 561 F Supp. 2d, at 391-392, (quoting Moseley v. Secret Catalogue, 537 U.S. 418, at 433, 434.

商標には該当するものの、D&Bの It Bag とは、消費者の間では心理的な結びつきがあるに過ぎず、不鮮明化は生じていないとして、希釈化を認めない判断を本判決は示している。

(4) 判決で示された立場

本判決では、ラナム法に基づく商標の侵害について、混同の可能性および商標の希釈化の観点から検討が進められている。とりわけ、控訴審において連邦第二巡回裁判所が差し戻しとして理由については、混同の可能性を判断する際に、LVとD&Bの製品の類似性の評価に誤りがあることであるとしている¹³³。

本判決では、モノグラムマルチカラーの標章については、固有の識別力を持ち、さらに セカンダリーミーニングを獲得していることから、保護適格性を有するとした連邦第二巡 回裁判所の判断を踏襲したので、主要な争点として検討されたのは、第一には消費者によ る混同の可能性、第二には標章の希釈化の問題となった。

まず、混同の可能性については、ポラロイドテストにおける各基準について検討し、D&Bの標章についてLVの標章と混同する可能性の要因までは認識できないとする判断を示している¹³⁴。ポラロイドテストにおける各要因の検討で重視されたこととしては、第二要因について原告標章と被告標章の類似性の判断する際に、両者の識別可能な相違点があったこと、現実の混同という第五の要因について、D&Bの製品が一定の期間発売されているにも関わらず現実の混同が生じていないこと、標章の採用時における被告の誠実さ、または不誠実さという第六の要因について、D&Bの標章の使用に関する意図的な欺瞞について、LVの標章の存在を認識していたということを示すだけ不十分であることなどを示して、混同の可能性については否定をしている¹³⁵。

次に、標章の希釈化については、LVの標章が著名であることから、希釈化の検討対象とはなるとしながらも、LVの標章とD&Bの標章との間に、消費者が心因的な結びつきを感じるだけでは、不鮮明化による希釈化は生じていないと判示している¹³⁶。

6. Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America 連邦第二巡回裁判所判决

(1) 判決の位置付け

2012年の Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America連邦第二巡回裁判所判

¹³³ 角田=関・前掲(1)300頁。

¹³⁴ *Id.* at 388-389.

 $^{^{135}}$ Id. at 384–389.

¹³⁶ Id. at 390-392.

決¹³⁷では、赤い靴底(Red Sole)を巡ってハイブランド間で生じた紛争であったことから、ファッションデザインをめぐる知的財産権の問題を象徴的な事案として位置付けられている¹³⁸。本件では、主に、靴の底に赤色という単一の色彩を施したデザインについて、ラナム法の保護適格性を獲得するのかが問題とされている。

(2) 事案の概要

本件では、Christian Louboutin、Christian Louboutin S. A. およびChristian Louboutin, L. L. C. (以下では、この三者をまとめて「Louboutin」とよぶ)が、Yves Saint Laurent America Holding, Inc., Yves Saint Laurent S. A. S., および Yves Saint Laurent America L. L. C. (以下では、この三者をまとめて「YSL」とよぶ)に対して、商標の侵害を理由に、ニューョーク南部連邦地方裁判所に提訴した事件である¹³⁹。

本件において争点となったのは、ファッション産業では単一の色彩(single color)に対して、商標としての法的保護が提供されるのかという点であり、とりわけ、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であった。Christian Louboutin は、女性用の靴のハイファッションにおけるデザイナーであり、1992年以来、ハイヒールの靴の底に、光沢のある赤の塗装を施していて(以下では、このようなデザインを「レッドソール」とよぶ)、2008年には連邦特許商標庁より商標としてレッドソールの登録が承認されている¹⁴⁰。

2011年に、YSL は、紫色、黄色および赤色の一連のモノクロームシューズの販売の準備を始めている。その特徴は、靴底も含めて、単一の色彩が施されていることにあり、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。YSL がモノクルームシューズを販売するのは初めてのことではなく、1970年代から赤い靴底のものも含めて赤色や他の色彩の靴を販売していた¹⁴¹。2011年1月には、Louboutinは YSL が赤い靴底となるモノクロームシューズの販売を計画していることを知り、YSL がその販売を中止するように交渉したが、交渉が不調に終わったことから、同年4月に Louboutinが YSL をラナム法に基づく商標権の侵害と偽造、出自に関する不当なデザインと不正競争、および商標の希釈化などを理由に提訴した。¹⁴²

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

¹⁴⁰ *Id.* at 213.

¹³⁷ Christian Louboutin v. Yves Sant Laurent America, 696 F. 3d 206 (2012).

¹³⁸ 本判決については、渕・前掲(1)940-941 頁、角田=関・前掲(1)294-297 頁参照。

 $^{^{139}}$ *Id.* at 213.

 $^{^{141}}$ *Id.* at 213.

 $^{^{142}}$ *Id.* at 213.

示した¹⁴³ことから、Loubout in が連邦第二巡回裁判所に控訴した。

(3) 判決の内容

本判決において、連邦第二巡回裁判所は、ファッション産業においては、単一の色彩は商標として扱われることはないとする原審の判断は、Qualitex連邦最高裁判所判決¹⁴⁴の立場と相いれないとする見解を示すこと¹⁴⁵によって、単一の色彩であっても、ラナム法による保護適格性が認められる可能性がある立場を示している。

本判決では、単一の色彩による標章について、商標としての保護適格性が認められるのかが検討されている。具体的な検討において、第一の枠組みは、問題となっている標章が保護に値するかを判断するものであり、標章が識別的であり、かつ一般的ではないことを要件としている¹⁴⁶。ここで、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¹⁴⁷、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、識別力を獲得することができる。ここでいうセカンダリーミーニングについては、公衆の心情において、製品の外観の主要な意味は、製品それ自身ではなく、製品の出自を示す場合となる¹⁴⁸。

もし、原告の商標に、商標法の観点から識別力が認められ、有効かつ保護対象となる場合に、第二の枠組みとして、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することになる¹⁴⁹。ここで、商標としての保護適格性および消費者における混同の可能性が示された段階に至っても、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、この機能性の抗弁については、標章が、伝統的に実用的な機能を有するか、あるいは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。¹⁵⁰

色彩が商標またはトレードドレスとして保護されうるかについて、1995 年の Qualitex 連邦最高裁判決では、機能的な側面を持つ製品は、一般的には商標としての役割を果たさ

¹⁴³ Id. at 214 (quoting Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F. Supp. 2d 445, at 451(S.D.N.Y. 2011)).

¹⁴⁴ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 162, 115 S.Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d 248 (1995).

 $^{^{145}}$ Christian Louboutin, 696 F.3d at 212.

¹⁴⁶ Christian Louboutin, 696 F. 3d 206, at 212 (quoting Louis Vuitton, 454 F. 3d 108, at 115, Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing Co., 124 F. 3d 137, 143 (2d Cir. 1997)).

¹⁴⁷ Two Pesos, 505 U.S. 763, at 768 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615(1992).

¹⁴⁸ Christian Louboutin, 696 F. 3d at 216 (quoting Inwood labs., Inc. v. Ives labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 n.11, 102 S. Ct. 2182, 72. Ed. 2d 606 (1982)).

¹⁴⁹ Christian Louboutin, 696 F.3d at 216.

¹⁵⁰ Christian Louboutin, 696 F. 3d at 216(quoting New Colt Holding Corp. v. RJG Holding of Fla., 312 F Supp. 2d 195, 212 (D. Conn. 2004)).

ないとする立場を示している¹⁵¹。ここでいう機能性については、①伝統的または実用的機能性と、②審美的機能性に分かれ検討されており、本件では、主には、審美的機能性が検討されている。

審美的機能性の理論は1938年頃から提唱されてきたもので、第九連邦巡回裁判所が採用した時点においては、デザインに対する商標の保護適格性を拒絶することを基礎付ける理論として用いられた¹⁵²。第二巡回裁判所は長らく審美的機能性の理論を採用し、ラナム法の保護は、形状における審美的特徴にまでは拡張されることはないとする立場を示しており、その理由については、競合的なデザインの範囲を著しく制限してしまうからであるとしている¹⁵³。

1995 年の連邦最高裁判所による Qualitex 判決では、審美的機能性に関連して終局的に問題とされなければならないのは、デザインの審美的な特徴に商標権を認めることによって、競争を著しく阻害することはないかであると判示している¹⁵⁴。このように、審美的機能性に関連しては、審美的な特徴に関してまで商標権を認めることによって競争を阻害するのかが問題となるとする立場が連邦最高裁によって示されたことによって、単一の色彩であったとしても競争を阻害しないのであれば、ラナム法の保護適格性が認められる余地が生じたことになるといえるだろう。

そこで、ファッション産業において審美的機能性の問題をどのように取り扱うのかについて、検討を進めている。ここでは、アパレル製品については、いかなる単一の色彩についても商標の保護適格性を拒絶するという第一審で示された基準を検討している。この基準は、単一の色彩については、審美的に機能的なものであるとして、商標の保護適格性を拒否するという立場に基づくものといえるだろう。このような第一審の判断とは反対に、連邦第二巡回裁判所では、Qualitex 事件において、色彩が商標の要件を充足した場合に、商標の保護適格性を拒否する理由は存在しないとする立場を連邦最高裁が示している「155ことを踏まえて、単一の色彩であったとしても、商標としての保護適格性を有する場合がある立場を示している「156。

このように単一の色彩についても、商標としての保護適格性が認められる可能性を示唆して、Louboutinによるレッドソールを具体的に検討している。ここでは、第一に問題となっている標章を保護することの利点と、第二に当該標章と類似的だとされる標章の使用によって、消費者の混同の原因となる可能性があるかについて検討している。まず、Louboutin

¹⁵¹ *Qualitex*, 514 U.S. at 165.

 $^{^{152}}$ Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir 1958).

 $^{^{153}}$ Christian Louboutin, 696 F.3d at 221.

 ¹⁵⁴ Qualitex, 514 U.S. at 170. この判決の6年後に示された TraFix 判決においても、連邦最高裁は、競合者に対して 評判と関連しない観点で、深刻に不利な立場に置くことはないかを検討しなければならないとしている, TraFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32-33, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. 2d 164 (2001).

¹⁵⁵ *Qualitex*, 514 U.S. at 161.

 $^{^{\}rm 156}$ Christian Louboutin, 696 F.3d at 224.

のレッドソールの標章が、識別的な標章として保護するされることの利点について検討している。その結論として、レッドソールの標章について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している¹⁵⁷。この判断に至る過程において、まず、単一の色彩については固有の識別性が認められることはないとする Qualitex 連邦最高裁判決の立場を確認し、その理由としては、単一の色彩については、ほとんど自動的に顧客に対してブランドを想起させることはないことを挙げている¹⁵⁸。その上で、ファッション産業の特殊な状況のもとでは、単一の色彩がセカンダリーミーニングを獲得し、それゆえに、ブランドまたは出自を識別させる因子となることを否定する理由はないことを示し、セカンダリーミーニングが得られる可能性がある状況としては、単一の色彩が特定のデザイナーによって頻繁かつ顕著に用いられた結果として、その色彩が主要な意義が、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していることとしている¹⁵⁹。

そこで、セカンダリーミーニングの獲得を判断する際に、重要となる要因としては、① 宣伝に関する支出、②顧客による標章と出自との関連性についての認知度、③製品に対す るメディアの一方的な報道、④成功した販売実績、⑤標章を盗用しようとする試み、およ び⑥独占的に標章を利用していた期間が基準とされていること¹⁶⁰を指摘している¹⁶¹。

以上のように、Louboutin によるレッドソールに商標としての保護適格性を認めらながら、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¹⁶²。これらの要因を検討した結果として、Louboutinの標章のセカンダリーミーニングが与えられるのは、光沢のある赤色の靴底を、靴の隣接する他の部分と対照させる目的で使用している場合となることを判示している¹⁶³。そして、Louboutinのレッドソールの標章は有効であるとしながらも、YSL によるモノクロームシューズの赤い靴底は、Louboutinのレッドソールを利用したものでもなければ、混同させようとして似せたものでもないことから、YSL が Louboutin の標章を侵害したものでもないとする結論を示している¹⁶⁴。

 157 Id. at 225.

 $^{^{158}}$ $\mathit{Id}.$ at 225 (quoting $\mathit{Qualitex},~514$ U.S. at 162-163).

 $^{^{159}}$ Id. at 226.

Genesee Brewing Co. v. Stroh Brewing, Co., 124 F. 3d 137, 143 n. 4 (quoting Centaur Commc' ns, Ltd. v. A/S/M Commc' ns, Inc., 830 F. 2d 1277, 1222 (2d Cir. 1985)).

¹⁶¹ Christian Louboutin, 696 F. 3d at 226.

 $^{^{162}}$ Id. at 228.

 $^{^{163}}$ Id. at 228.

 $^{^{164}}$ *Id.* at 228.

(4) 判決で示された立場

本判決では、単一の色彩にラナム法の保護適格性が認められるのかについて、具体的な 基準が示されており、具体的には、単一の色彩についても、固有の識別力が認められるこ とはないものの、セカンダリーミーニングの獲得によって保護適格性が認められるとする 基準が示されている¹⁶⁵。この基準は、単一の色彩に審美的機能性を認めてラナム法の保護 適格性を認めないとする立場を採らないことを明らかこと166によって示されているといえ るだろう。

本判決では、Louboutin のレッドソールにはセカンダリーミーニングが備えられている として、ラナム法の保護適格性を認めているが、最終的には YSL によるトレードドレスの 侵害はないという判断を示している。その理由として、レッドソールに認められるセカン ダリーミーニングが限定的なものであるということと、YSL のデザインが、Louboutin の製 品との混同を意図したものではなかったことが指摘できるだろう¹⁶⁷。

7. アメリカ判例法の検証

(1) トレードドレスの商標保護適格性と識別力

アメリカのファッションに関連する領域の判例および裁判例において、どのようなこと が判示されてきたのかを検証していきたい。

まず、本稿において指摘したいこととして、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する法理の形成に、影響を与えたということがある。

具体的な影響として、第一には、トレードドレスのリーディングケースとして位置付け られる Two Pesos 連邦最高裁判決において、Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判 決において提示された語句に対する識別力の分類168を基礎に、識別力に関する理論を構築 している¹⁶⁹ことを指摘する。Two Pesos 連邦最高裁判決以前は、トレードドレスが商標とし ての保護適格性を有するのかを判断する際に、セカンダリーミーニングの獲得が必要なの かについて、各連邦巡回裁判所の間で見解が異なっており、連邦第五巡回裁判所が示した Chevron 事件で示したテストと連邦第二巡回裁判所が Seabrook 事件で示したテストという 二種類のテストが存在していた¹⁷⁰。

 $^{^{165}}$ Id. at 226.

 $^{^{166}}$ *Id.* at 224.

 $^{^{167}}$ Id. at 228.

¹⁶⁸ Abercrombie & Fitch, 537 F.2d at 9.

¹⁶⁹ *Two Pesos*, 505 U.S. at 768.

 $^{^{\}rm 170}$ Gambino & Bartow, $\it supra$ note (30), at 171.

これら二つのテストのうち¹⁷¹、Chevron 事件で示されたテストは、問題となっているトレードドレスに固有の識別力が認められるには、該当するトレードドレスが特殊的 (arbitrary)あるいは暗示的(fanciful)なものであって、製品の特徴を述べる機能、または製品の効果的な包装を補助する機能をいずれも有さないことを申し立てなければならないとするものである¹⁷²。これに対して、Seabrook 事件で示されたテストでは、①デザインが一般的に基礎的なものであるかどうか、②デザインが特定の領域において特徴的または独特のものであるかどうか、③それは特定の種類の物品に対して一般的に適用されており、よく知られている装飾の単なる改良版にすぎないのかどうか、あるいは、④それは、付随している言葉とは別個の商業的な印象を想像しうるものであるかどうかを問題にするものであった。これら両基準を比較して認識できることとしては、Chevron 事件で示されたテストは、Abercrombie & Fitch連邦第二巡回裁判所判決において提示された分類を参照に、固有の識別力を判断する基準を構築していることである。興味深い点として本稿が指摘したいのは、Abercrombie & Fitch 判決を示した連邦第二巡回裁判所は、トレードドレスについては、Seabrook 事件で示されたテストを採用し、Abercrombie & Fitch 判決によって示された識別力に関する分類方法を採用してはいないということである。

連邦最高裁は、Two Pesos 連邦最高裁判所判決において、Chevron 事件で示されたテストを支持する立場を示し、その保護適格性が認められる範囲を少し拡張して、示唆的なトレードレスについても、固有の識別性を備えているとする立場を示している¹⁷³。このような拡張は、異例のものではなく、示唆的な標章については、固有の識別性を有すると考えられていたことを背景に、示唆的なトレードドレスについても固有の識別性を有する判断が示されたものと分析されている¹⁷⁴。Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決において、語句に関する識別力と商標の保護適格性に関連して示された基準が、連邦第五巡回裁判所による Chevron 事件で示されたテストを経由して、連邦最高裁によって採用されることになったともいえるだろう。

Two Pesos 事件において連邦最高裁が、Chevron 事件で示されたテストを適用したことによって、商標としての保護適格性における識別力の観点では、商標およびトレードドレスが同様に取り扱われる姿勢が示されていることが指摘できるだろう。この姿勢の背景には、連邦最高裁の認識として、ラナム法 43 条(a) 語句の識別力に関する分類基準を、トレードドレスについても適用する立場を示していることとも関連づけられるといえるだろう。

¹⁷¹ これら二つのテストについては、See、Gambino & Bartow *supra* note (30), at 172.

17

¹⁷² Chevron Chem. v. Voluntary Purchasing Groups, 659 F. 2d 4, 9 (5th Cir. 1981).

¹⁷³ *Two Pesos*, 505 U.S. at 768.

 $^{^{\}rm 174}$ Gambino & Bartow, $\it supra$ note (30), at 173.

(2) 商標としての保護適格性の要件とセカンダリーミーニング

ファッションに関連する判例とトレードドレスに関して、本報告書が第二に注目する点として、トレードドレスの保護適格性を判断する際に、製品の形状と製品のパッケージを区分する立場を基準として示し、さらに製品の形状・デザインのトレードドレスの保護適格性については、セカンダリーミーニングを要件とする基準を示していることを指摘したい。この基準は、Wal-Mart連邦最高裁判決において、製品のデザインに関して商標の保護適格性を判断されたことに基づくものであり、その背景には、Two Pesos連邦最高裁判決では、店舗の内外装を製品のパッケージとして位置付けて、固有の識別力が認める場合があることを示したことがあると認識できるだろう。

Wal-Mart 事件においては、製品のデザインについて、商標としての保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングを必要とする基準が示されている¹⁷⁵。この基準は製品の形状全般について適用されることになり、製品の形状に商標としての保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングを必要とする立場を示されていると言えるだろう。さらに、Wal-Mart 事件では、色彩の保護適格性についても検討しており、保護適格性の要件としてセカンダリーミーニングが必要とする立場が示されている。

以上まとめると、ラナム法における保護適格性とセカンダリーミーニングとの関連性が明確になってくる。ラナム法の保護適格性を得るために、セカンダリーミーニングが必要となるのは、①固有の識別力を有しない製造物のパッケージ、②製造物の形状・デザイン、および③単一の色彩についてである。若干注意を必要とするのは、製品の形状・デザインについては、すべての場合についてセカンダリーミーニング必要とするが、製品のパッケージについては固有の識別力が認められない場合にセカンダリーミーニングを必要とするということである。また、色彩についてセカンダリーミーニングが要件となるのは、単一の色彩の場合であって、複合的な色彩については固有の識別力が認められる余地も存在している。この場合についても、製品の形状に施した複合的な色彩については、セカンダリーミーニングを得る必要が生じてくる。別の観点からこの基準を示すのであれば、製品のパッケージについては、固有の識別力が認められ、商標の保護適格性が認められる場合があるが、単一の色彩をパッケージに用いたとしても固有の識別力は認められないといえるだろう。

(3) 小括:ファッションの領域におけるトレードドレスの特徴

アメリカのファッションの領域において、商標と関連する判例・裁判例を検証した。フ

-

¹⁷⁵ Wal-Mart, 529 U.S. at 213.

アッションの領域においてトレードドレスの保護を巡って紛争が生じており、ここで問題となるトレードドレスにラナム法の保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングを獲得していることが要件となるということである。その理由は、ファッションの領域におけるトレードドレスについては、そのほとんどがファッションデザインに関連するか、または色彩に関連するものであることから、Wal-Mart連邦最高裁判決において、これらのトレードドレスについて保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングの獲得が必要とされると判示されている「176ことにあるといえるだろう。ここでいうセカンダリーミーニングとは、標章およびトレードドレスが、特定の出自を固有の関連づけがなされていることを意味すること「177から、ラナム法の保護適格性が認められるファッションデザインは、製品の出自と関連づけられていることが指摘できるだろう。

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

(1) 海賊版のパラドクス

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¹⁷⁸。この理論は、ファッショ産業においては、音楽、映像、ゲームまたは出版産業と比較すると、知的財産権による保護が比較的緩やかであり、模倣行為(Copying)または海賊版(Piracy)に寛容であるにも関わらず、創造的な活動はそれほど損なわれていない状況をどのように説明するのかという問題意識から、海賊版や模倣行為はむしろファッション産業にとっては、イノベーションを促進し、オリジナルデザインの提供者を利するものであるとする理論を、海賊版のパラドクスとして示している¹⁷⁹。ただし、この理論を検証する際に、注意しなければならないこととして、海賊版のパラドクスの検討対象は、アパレル製品のデザインの模倣であって、ブランドの名称は対象外であると論者が明示している点¹⁸⁰を指摘しておく。

この理論の内容を確認する¹⁸¹。海賊版のパラドクスでは、第一に陳腐化の促進(Induced

 $^{^{176}}$ Id. at 213.

 $^{^{177}}$ Two Pesos, 505 U.S. at 767, n.4.

¹⁷⁸ Kal Raustiala & Christopher Sprigman, The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 Va. L. Rev. 1687 (2006).

 $^{^{\}rm 179}$ Raustiala & Sprigman, $\it supra$ note (178), at 1692.

 $^{^{180}}$ Raustiala & Sprigman, $\it supra$ note (178), at 1775.

¹⁸¹ この問題については、Dayoung Chung, *Law, Brands, ans Innovation: How Trademark Law Helps th Create Fashion Innovation*, 17 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 492 (2018), at 499-502.

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方が、イノベーションが促進されること示している。

第一の、陳腐化の促進については、アパレル製品は、地位財(positional goods)の性質を持つことを前提としてモデルを構築している。このように地位財は、ある一定数の人が所有するまでは、財の価値が増加するが、それ以上が所有すると急激にその価値を低下させるという二面性を有している¹⁸²。ここでは、陳腐化が促進される過程して、第一には、安価で明らかに質の劣る(obviously inferior)複製品が拡散することによって、オリジナル製品の社会的価値が損なわれるというもの、第二には、ファションをいち早く求める者にとっては、デザインが広範に拡散されたという事実は、典型的にその価値を減少させるに十分なものであるということである¹⁸³。これらプロセスにより、模倣はファッションサイクルを加速させ、次のファッションデザイナーにとって革新的になるサイクルをより多く提供することになる。このことは個々のデザイナーにとっては痛手になるが、全体的には模倣はファッション産業にとっては利益になることを指摘するものである¹⁸⁴。

第二のアンカリングについては、ファッションにおけるトレンドの形成過程における模倣の役割を説明するものである。具体的には、特定のファッションデザインが模倣されることによってトレンドとしての地位を確かなものとするというものとなる。このようなアンカリングが発生する背景には、流行を追う人々がトレンドを認識可能なものしたいという要望があり、一連の重要なトレンドと、大多数の主要でないトレンドを識別する際には、模倣は重要な機能を果たしていることが指摘されている¹⁸⁵。このアンカリングの機能としては、ファッションに意識的な顧客にとっては、①流行が推移するタイミング、②何が新たな流行とされたのか、および③流行のなかに居続けるには、何を買うべきなのかを理解することを助力することが指摘されている¹⁸⁶。

(2)海賊版のパラドクスの位置付け

海賊版のパラドクスの位置付けについて確認する。まず、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ことを、本報告書では指摘したい。この理論の目的は、一見する

¹⁸² Raustiala & Sprigman, *supra* note (178), at 1718-1719, see Robart Frank, Luxury Fever: *Why Money Fails to Satisfy in an Era of Exces*, 159-165(1999), Juliet Schor, The Overspent American: *Why We Want What We Don t Need* (1999).

 $^{^{183}}$ Raustiala & Sprigman, $\,supra$ note (178), at 1720.

 $^{^{\}rm 184}$ Raustiala & Sprigman, $\it supra$ note (178), at 1727.

 $^{^{\}rm 185}$ Raustiala & Sprigman, $\it supra$ note (178), at 1728.

 $^{^{\}rm 186}$ Raustiala & Sprigman, $\it supra$ note (178), at 1729.

と知的財産権による保護が強く要請されるようにみえるファッションの領域において、知的財産権の保護が制限的であるという状況がなぜ生じているのかを、記述的に説明することにあると認識するのであれば、海賊版のパラドクスの理論から、規範的な主張を導くということは、本来、この論稿が目的としているところではないと言えるのかもしれない。

海賊版のパラドクスの理論形成においては、ブランド名が模倣されることについては分析の対象外としているが¹⁸⁷、いくつかの場面において、商標の意義が検討されている。まず、陳腐化の促進との関連において、商標によって多くの模倣品からオリジナルが識別可能となることから、エリートが大衆から識別できることについて検討している。ここでは、商標が付されている部分は、ほとんどの場合は、衣服の内側であって、衣服の外側で、その卓越性をアッピールすることは稀であることを指摘しながらも、視認できる標章の存在によって、模倣行為がイノベーティブなデザインを拡散させる効果を鈍化させられる可能性について説明している¹⁸⁸。

このように、商標をデザインに組み込むことによってオリジナルと模倣品との識別が可能となることから、模倣行為によって陳腐化が抑制させされる可能性について、海賊版のパラドクスでも着目しているものではあるが、ただし、商標のみではデザインの模倣を完全に防止することはできないことを指摘している¹⁸⁹。ここで着目するべき事項として本報告書が指摘するのは、商標による保護の対象となり、模倣が制限されるのは、商標に関連したデザインに限定されるということとなる。

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

(1) 見解の概要

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¹⁹⁰論稿として提唱されている¹⁹¹。この論稿では、ファッションデザインと商標が争点となった判例・裁判例を検証した結果として、商標権による保護が拡張されていることを指摘する¹⁹²。そして、商標法による保護は擬似デザイン (quasi-

_

¹⁸⁷ Raustiala & Sprigman, *supra* note (178), at 1692.

¹⁸⁸ Raustiala & Sprigman, *supra* note (178), at 1729.

¹⁸⁹ 具体的には、Chanel とそのチーフデザイナーを務めていた Karl Lagerfeld を例として検証し、企業としての Chanel の高い評価はその強力な標章の成果であるとしつつも、著名な女性用のジャケットのデザインは広く模倣されていることを指摘している, Raustiala & Sprigman, *supra* note (178), at 1723.

¹⁹⁰ この論題は、ファッション雑誌とファッション産業を舞台にした著名な映画「The Devil Wears Prada (プラダを着た悪魔)」に基づく。この論題については、渕・前掲(1)936頁

¹⁹¹ Note, *supra* note (6), この論稿は、Harvard Law Review に Note (匿名の学生による論稿) として掲載されている。 この論稿については、渕・前掲 (1) 934、936-937、939、942-944 頁において紹介されているが、この論稿が主張する 見解に賛成が反対については立場を示していない。

 $^{^{192}}$ Note, $\ensuremath{\textit{supra}}$ note (6), at 1009.

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¹⁹³。前述の海賊版のパラドクスは、ブランドの 名称を対象外にしていたこととは対照的に、「商標を着た悪魔」の著者は商標によるアパレ ル製品のデザインの保護を直接的な検証対象としている。

この論稿では、ファッションデザインを商標で保護することは、規範的、経済的および 法的に複雑に織り成された帰結を招くとして、具体的には、第一に、ファッションデザイ ンにおけるイノベーションを抑圧し、第二にバランスに欠く保護制度を構築することによ って既存のファッションハウスに特権を与え、第三にファッションの領域において明瞭さ に欠けた商標の原理を構築するとして、そしてこれらのことが導く帰結として、第四にア メリカ合衆国と他の国々との間の知的財産権による保護のアプローチが統一性されないと いう永続的に望ましい結果ではない状況を出現させるという主張を展開している194。以下 では、この見解のうち第四の指摘は、ファッションデザインの保護について、商標を中心 に制度を構築するアメリカ合衆国の立場は、著作権を中心に制度を構築するヨーロッパ諸 国と相違するという事実状態を示すものであり、これは妥当な認識であると言えるだろう。 そこで、本報告書では、残りの三つの主張のそれぞれについて批判的な視点から検証を進 める。

(2) 擬似デザインの促進についての検討

「商標を着た悪魔」では、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を阻害し、その代わりにロゴ・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し、その理由については、デザイナーが新たなデザインを創 造することより、商品への法的保護を確保しようとして、より多くのロゴを発生させよう 試みるからであるとされている¹⁹⁵。永続性を有する商標権は、一時性というファッション における信条と正反対のものであるとし、さらに、商標の効果を原理的に拡張することは、 商標など擬似デザインのクリエイターに永続的な独占権という特権を与えることを批判し ている1%。このような批判に加えて、「商標を着た悪魔」では、デザイナーによるロゴ偏向 的なデザイン手法(logo-centric approach)は、ブランド自身にとって望ましくないことを 指摘しており、具体的には、よく知られているロゴは、安易にコピーされることから、ス テータスに熱狂する人々によってコピーされたロゴが望ましくない様式で使用される可能 性があり、このような無遠慮で見境のないロゴの使用に対して、多くの人々が嘲笑するか、

 $^{^{193}}$ Note, supra note (6), at 1016.

¹⁹⁴ Note, *supra* note (6), at 1011.

¹⁹⁵ Note, *supra* note (6), at 1011.

¹⁹⁶ Note, *supra* note (6), at 1011.

あるいは不満を持ち始めていることを指摘している197。

「商標を着た悪魔」において、商標による保護によってロゴに依存したファッションデザインが助長されるとして、その弊害を指摘することは、全体的な主張の基軸をなすものとも考えられる。本報告書における検討において、最も批判的な立場を提示するのは、この第一の主張になる。

「商標を着た悪魔」の議論では、擬似デザイン(quasi-design)、ロゴ偏向的(logo-centric) などの語句を用いており、とりわけ、擬似デザインという語句は、アメリカの判例を分析 する際にも、商標の法原理が擬似デザインを保護してきた過程を検証するとしていること からも 198、論者の問題意識の中核を構成する概念であることが伺える。

まず、本報告書では、擬似ファッションをはじめとする語句については、「商標を着た悪魔」の論者によって設定された造語であって¹⁹⁹、アメリカの判例において裁判所が問題として意識していた事項ではないことを指摘したい。そこで、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ることについて検討したい。確かに、ロゴやマークに関連づけられたデザインには、商標としての保護適格性が認められうることにおいて、他のファッションデザインとは異なる特性を指摘することは妥当と言えるだろう。しかし、ロゴやマークに関連づけられたデザインが促進されることが批判されなければならないのかについては、検討を要すると本報告書は考える。

「商標を着た悪魔」の論者は、商標の保護によって、ロゴやマークに関連づけられた擬似ファッションが、デザインにおける芸術的なイノベーションの妨げとなると主張するものである。これに対して本報告書は、法学の立場から、あるデザインについては芸術的、あるいはイノベーティブであり、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。「商標を着た悪魔」では、定義の段階で擬似ファションという語句を導入して、ロゴやマークと関連づけられたデザインを、それ以外のデザインに劣位のもののようにと印象付けているが、擬似デザインとその他のデザインとの間には、どのような優劣があるのかについては、十分に論じていない。「商標を着た悪魔」では、擬似デザインの例として、デザイナーは既存のロゴを異なる背景に配置したり、既存のロゴとの相互作用を生み出すことによってブランドを認識可能にするということを指摘している²⁰⁰ものの、このようなデザインが何故創造性において他のデザインより劣位なのかは不明であるということを本稿では指摘したい。むしろ「商標を着た悪魔」で指摘されているような擬似デザインの例についても、ファッションデザインにおける重

¹⁹⁸ Note, *supra* note (6), at 1002-1003.

¹⁹⁷ Note, *supra* note (6), at 1012.

¹⁹⁹ 例えば、擬似デザイン (quasi-designs については、Note, *supra* note (6), at 995, において、ロゴとデザインの間を渡り歩くパターンまたは形状と定義されている。

 $^{^{200}}$ Note, supra note (6), at 1012.

要な要素に位置付けられるのではないかと考える。例えば、いわゆるストリートファッションにおいては、ロゴやマークはそのデザインの重要な要素として位置付けられ、ロゴやマークをどのように用いて市場に受け入れられる製品を創作するのかが、デザインにおいても重要な地位を占めると言えるだろう。そのようなデザインについて、単に既存のロゴと関連しているという特性のみを抽出して、創造性を欠落していると法学の立場から断言することはできないと考える。

「商標を着た悪魔」の主張は、商標によってファッションデザインを保護することの弊害を指摘するものであるが、商標が保護できるのは、製造者の出自を示すデザインに限定されている。期間について商標は永続的な保護を与えるものではあるが、そのような永続的な保護はすべてのデザインに与えられるのではなく、製品の出自を示すデザインに限定されており、そのようなデザインが市場の支持を永続的得られるのかについては、必ずしも確かではないとも言えるだろう。

商標による保護という文言からは、ロゴやマークに関連づけられたデザインに何らかの特権が与えられるような印象を得られがちであるが、仮に、このようなデザインに法的保護が与えられないことが何を意味するのかを検討を進めたい。製品の出自を示すデザインに法的な保護を与えないということは、模倣されたデザインによって製品の出自が他人であるかのように表示することを、すべての人に対して認めるということを意味する。別の言葉でいうならば、商標による保護がなければ、ロゴやマークの保有者は、他人の製品の出自が自分であるかのような模倣デザインを他人が施すことを認容しなければならないことになる。アメリカにおいて、商標侵害および不正競争は、詐欺に対するコモンローに基づく訴訟を起源としており、そのような保護を求める不法行為における訴えの主旨は、他人の商標の模倣による商品市場への詐欺にあること²⁰¹を考慮に入れると、他人のロゴやマークを模倣することは肯定されるべきではないとする立場を本報告書では示したい。

もう一点、「商標を着た悪魔」では、ロゴがブランドの意図に反してコピーされることによって、ブランド自身の価値が毀損されることを以って、擬似デザインの弊害と位置付けているが、このようにブランドの意図に反するコピーという現象は、むしろ法的保護の必要性を裏付けているのではないかということを本稿では指摘したい。日本においても、ブランドの名称が、全く無関係の店舗の名称として使用されたことが、不正競争防止法にいう著名商品と表示としての保護の対象とされた裁判例²⁰²が存在している。

²⁰¹ Gambino & Bartow, supra note (30), at 35.

²⁰² 代表的な事案として、東京地判昭和 59・1・13 判時 1101 号 109 頁。この事案については、角田=関・前掲(1) 206-207 頁参照。

(3) 既存のファッションハウスへの特権の付与についての検討

「商標を着た悪魔」による第二の主張として、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。

こちらの主張については、商標によってファッションデザインの保護することに伴う一つの帰結として妥当なものと考えられ、また、その説明の記述的なプロセスについても合理的なものと言えるだろう。ただし、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る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ると考える。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、どの程度成り立つのかは測りかねるということを指摘したい。

(4) ファッションデザインに対する不鮮明な保護枠組みについての検討

「商標を着た悪魔」では、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ものであり、裁判所によるって示されているいわば手作業で、単発的な判決では、今後裁判所がどのように法理論を適用するのかについて、ほとんど方向性が示されてなく、そして、将来のデザイナーと潜在的な模倣者に対して、裁判所が実際のところ、どこで線引きをするのかについての予想可能性がほとんど存在しないと指摘するものである²⁰³。ここでは、具体的には、Christian Louboutin 連邦第二巡回裁判所判決を参考に、この判決では、Louboutin 側については、レッドソールを使用する永続的な権利を獲得でき、一方で、YSL 側については、靴全体を赤にデザインした靴については、Louboutin の商標権を侵害しないことが確認されていることを確認し、ここでは、例えば下級審によって採用されている審美的機能テストを適用して安定的な判断を示そうとする立場を取らないことから、茫漠とした状況を導いているとしている²⁰⁴。

このような状況認識については、アメリカにおけるファ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いということを指摘したい。本報告書は、トレー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

「商標を着た悪魔」では、宝飾ブランドであるティファニーが、ティファニーブルーと

²⁰³ Note *supra* note (6), at 1013.

²⁰⁴ Note *supra* note (6), at 1013.

よばれる特徴的な色彩を使用することを例にして、このような場合について、商標として有効な保護を受けられのかが不明であると説明している²⁰⁵。この事例に対して、これまでの判例理論によれば、ティファニーブルーを製品の包装として用いている場合には、製品のパッケージとして位置付けられることから、固有の識別力が認められる可能性があるものの、ティファニーブルーという単一の色彩について保護適格性が認められるには、セカンダリーミーニングを獲得することが必要となる²⁰⁶。また、ティファニーがその製品であるアクセサリーなどに、ティファニーブルーを用いた場合には、製品のデザインに位置付けられることからセカンダリーミーニングの獲得が常に必要となる。このように、「商標を着た悪魔」におけるアメリカの判例の認識では、ファッションに関連する事案によって形成されたトレードドレスの法理論を重視していない、あるいは捨象しているとも考えられることから、この主張については受け入れることができないとする立場を示したい。

3. アメリカにおけるファッションデザインと商標との理論的分析

アメリカにおけるファッションデザインと知的財産権に関する議論を、商標との関連性を中心に検証してきた。学説においては、知的財産権ないし商標制度によるファッションデザイン対する保護が分析の対象とされてきた。ここで、注意されなければならないこととしては、商標による保護については、その期間は永続的であるものの、保護の対象となるデザインは製品の出自を示すことと関連するものに限定されていることであることを、本報告書は指摘したい。海賊版のパラドクスの議論においては、商標による保護対象となるファッションデザインが限定的であることを留意して、ファッションデザインによる知的財産権の保護における商標の役割は限定的であることを意識していることがうかがえる²⁰⁷。

これに対して、「商標を着た悪魔」では、商標の保護が永続的であることに着目し、ファッションデザインの傾向が、商標の保護対象と関連づけられることを指摘する²⁰⁸。ここで指摘される傾向については、記述的には妥当なものであると考えられるが、商標と関連づけられているファッションデザインの選択肢が限定的であることを踏まえて、法的な観点から評価をするべきではないかと考える。

アメリカの商標制度を検討するにあたっては、商標制度は、不法行為法を起源としていること²⁰⁹にも着目するべきではないかということを、併せて本報告書では指摘したい。商標による保護政策を緩和させることは、標章の保有者にとっては、他人の製品に、標章の

²⁰⁵ この色彩はコマツグミ (Robin)の卵に由来する, Note *supra* note (6), 1013-1014.

²⁰⁶ 色彩のトレードドレスとしての保護適格性については、Gambino & Bartow、supra note (30), at 109.

²⁰⁷ Raustiala & Sprigman, *supra* note (178), at 1699.

²⁰⁸ Note *supra* note (6), at 1011.

²⁰⁹ Gambino & Bartow, *supra* note (30), at 109 (quoting Jeff Resnick, Trade Dress Law: The Conflicts Between Product Design and Product Packaging, 24 Whittier L. Rev. 253. 257 (2002)).

保有者の出自を示すことを認容する義務を負わせることを意味することを勘案して、保護 の程度などを検討する必要があるという立場を、本報告書では提示したい。

IV. 日本法への示唆

1. トレードドレスの把握

本報告書では、アメリカにおけるファッションと知的財産権の問題について、商標に関する問題点を中心に検証してきた。そこで得られた帰結として、アメリカにおけるファッションと商標に関連する判例・裁判例が、トレードドレスの理論および制度の構築に作用したということである。トレードドレスについては日本においても産業構造審議会知的財産分科会報告書『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』(以下では、「産業審議会平成25年報告書」とよぶ)では、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音、匂い、味、触角と併せて「非伝統的商標」としての検討対象にされている²¹⁰。これら非伝統的商標のうち、トレードドレス以外については、それぞれ定義がなされているものの、トレードドレスは、国際的にその定義が確立しておらず、保護される対象も一義的に定まっているとは言いがたいとする認識が示されている²¹¹。このような認識に基づきながら、海外主要国において登録されている例を参考に、トレードドレスについては、商品の立体形状、商品の包装容器、建築物の形状(店舗の外観(内装))、建築物の特定の位置に記される色彩等が含まれるものとして、トレードドレスは立体商標等によって保護されうる可能性が示唆されてきた²¹²。

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た結論として、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。現代のアメリカにおいては、トレードドレスと商標について格別に異なるものとしては取り扱わない姿勢が一般的であることが示されている²¹³。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。

そこで、トレードドレスについてどのような理論が、アメリカの商標制度に関連して構築されているのかを確認したい。まず、トレードドレスとしての保護適格性について、商

²¹⁰ 産業構造審議会知的財産分科会報告書『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』平成25年(2013年)2-3頁、https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/shohyo_bukai_houkoku1.htm, (visiting at Feb. 27 2019).

²¹¹ 産業構造審議会知的財産分科会報告書・前掲(210) 2-3 頁。

²¹² 産業構造審議会知的財産分科会報告書・前掲(210)2頁。

²¹³ McCarthy on Trademaks §8:1.

標に関する保護適格性の基準を適用している。具体的に基準としては、製品のパッケージ と製品の形状に峻別して検討し、このうち製品のパッケージについては、固有の識別力が 認められる可能性があり、また、固有の識別力が認められない場合についてもセカンダリ ーミーニングの取得によって識別力が認められる場合には、商標としての保護適格性を認 めるとしている。一方、製品の形状については、常にセカンダリーミーニングの取得によ って識別力が認められた場合に限り、商標としての保護適格性が認められることになる。 また、単一の色彩については、セカンダリーミーニングを獲得した場合については、商標 としての保護適格性を認めるとする立場を示している。

これらの基準にファッションに関連する判例・裁判例がどのように影響しているのかを 検証していきたい。まず、商標と同様の識別力に関連する基準に従ってトレードドレスに 関する保護適格性を判断するという立場については、アパレル製品に付された語句が検討 された Abercrombie & Fitch 連邦第二巡回裁判所判決において示された語句の識別力に関 する分類を参照に、Two Pesos 連邦最高裁判決が、トレードドレスの保護適格性を判断し ていることから形成されている。

Two Pesos 連邦最高裁判決では、店舗の内外装のトレードドレスについて、セカンダリ ーミーニングの証明を必要としないでラナム法の保護適格性が争われた事案であるが、こ こで、店舗の内外装について、固有の識別力が備わっているとしてトレードドレスの保護 適格性を認めている 214 。これに対して、Wal-Mart 連邦最高裁判決では、ファッションデザ インおよび色彩のトレードドレスが争点とされており、このうち、ファッションデザイン については、製品のデザインと位置付け、保護適格性が認められるにはセカンダリーミー ニングの証明を要件とする立場が示されている²¹⁵。一方、ファッションの領域における色 彩については、Wal-Mart連邦最高裁判決では保護適格性が認められるにはセカンダリーミ ーニングの証明を要する基準が示され²¹⁶、さらに、Christian Louboutin 連邦第二巡回裁判 所判決において、単独の色彩について、セカンダリーミーニングの条件を具体的に検討し ている²¹⁷。

このようにアメリカのファッションの領域における判例・裁判例では、ファッションデ ザインおよび色彩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を必要とす る立場が示されており、今後日本において、ファッションの領域における法的保護を検討 する際には、セカンダリーミーニングの内容について基準を提示することが課題となるこ とを指摘する。また、ファッションの領域に限らずに、トレードドレスの法制度を検討す るには、法的保護適格性において、識別力をどのように把握するのか、とりわけ製品のパ

²¹⁴ Two Pesos, 505 U.S. at 769.

²¹⁵ Wal-Mart, 529 U.S. at 213.

 $^{^{216}}$ *Id.* at 212.

²¹⁷ Christian Louboutin, 696 F.3d at 226.

ッケージと製品のデザイン・形状との峻別、および識別力とセカンダリーミーニングの獲得との関連性を検討する必要があるといえるだろう。

2. 商標法と不正競争防止法との調整

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 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 を有する製品のパッケージのようにラナム法の保護適格性が認められるトレードドレスについて、登録制度を構築するのかが課題となるのではないかと考える。

3.終わりに

本報告書では、アメリカのファッションの領域に関連する法的問題点を、商標との関連性を中心に検証してきた。その結果として、トレードドレスについて、理論の形成、トレードドレス保護の実施要件などを理論的に検証することができたものと考えられる。日本法においても、ファッションデザインに著作物性を認めることについては慎重な立場が示されていることなどを考慮すると、日本においてファッションの領域における法的な問題点に適用されうる可能性が高いのは商標法および不正競争防止法であると言えるだろう。アメリカにおけるラナム法では、商標と不正競争に関連する制度が、統合的に運用されていることを考慮に入れると、日本法において、商標法と不正競争防止法における諸概念の調和についての検討が課題となることを指摘したい。例えば、商標法における標章の識別力と不正競争防止法における周知性および著名性保護の概念が十分に調和されて運用されているのか、商標法と不正競争防止法による諸制度で保護されていない領域が存在するのかについては、検討の対象となるだろう。

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、先登録主義をとるとしても、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。具体的には、日本で未登録であるが海 外において周知性または著名な商標ないし標章を、海外の保有者とは無関係な者が、日本 で先に商標として登録することの不合理性は、問題として指摘できるだろう。商標法4条 1項 19 号は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国にお いて需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的を 持って使用するものについては、登録ができない旨を規定している。ここで、需要者の間 に広く認識している商標および不正の目的の解釈については、国際的な制度調和が十分に 意識されなければならないものであるといえるだろう。これに対して、日本において周知 性または著名な商標ないし標章が、日本における保有者と別の者によって海外で使用して いる場合などについても、日本の使用者の保護をどのように実現するのかについては、先 使用主義の観点からの理論構築が必要とされるだろう。ここで、指摘できることは、日本 国内においては、先登録主義を理由に、海外での商標権者の権利を排除する一方で、海外 において日本の使用者を保護することを目的に、先使用主義を主張するという姿勢は、産 業財産制度における国際的調和を著しく欠く不当な姿勢であることを、本報告書は示したい。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。

禁無断転載

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

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

家田 崇

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階

> 電話 03-5281-5671 FAX 03-5281-5676 http://www.iip.or.jp

All rights reserved.

Report of the 2018FY Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems Entrusted by the Japan Patent Office

Issues of Industrial Property Law in Fashion Law: An Examination of Constructing a Legal System for the Fashion Business

Takashi IEDA

March 2019

Foundation for Intellectual Property Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

> TEL +81-3-5281-5671 FAX +81-3-5281-5676 http://www.iip.or.jp