

令和 2 年 7 月 7 日現在

機関番号：33908

研究種目：若手研究(B)

研究期間：2016～2019

課題番号：16K17041

研究課題名（和文）商標の保護により生じる競争制限的效果の解消 - 非伝統的商標と機能性 -

研究課題名（英文）Eliminating the Restrictive Effect on Competition caused by Trademark Protection: Non-Traditional Marks and Functionality

研究代表者

小嶋 崇弘 (Kojima, Takahiro)

中京大学・法学部・准教授

研究者番号：80722264

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費） 2,900,000円

研究成果の概要（和文）：商品の立体的形状や色彩等の非伝統的商標（又は標章）の保護に関しては、これらを特定の事業者等に独占させることにより競争制限的な効果が生じるおそれがある。特に、機能を確認するために不可欠な商品の特徴又は競争上有利となる商品の特徴は、仮に需要者が出所識別表示として認識しているとしても、その独占を認めるべきではないと考えられる。本研究は、米国商標法及び欧州連合商標制度との比較を通じて、標識法において、独占を認めるべきではない非伝統的商標の登録を阻却する規定及び権利の効力を制限する規定の正当化根拠及び望ましい解釈論を明らかにした。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究は、標識法に基づく商品形態の保護を否定する際の正当化根拠および具体的な判断基準を探るために、米国商標法および欧州連合商標制度における裁判例および学説を詳細に分析した点に意義が認められる。また、主に米国の学説を参照することにより、機能性に関するルールを執行するための費用（エラーコストを含む）を考慮に入れて、機能性法理を適用の有無を判断する際の基準を分析した。さらに、機能性法理の適用に際しては検討対象市場の画定が重要となることを指摘し、競争法における市場画定の手法を参照することにより、代替的形態の有無を検討する作業に先だて行う市場画定の方法論を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：With respect to the protection of non-traditional marks, such as the three-dimensional shape or color of goods, there is a risk of restricting competition in a product market by allowing a certain producer to monopolize them. In particular, protection of product features that are essential to ensure its function or that give it a competitive advantage should be denied, even if they are recognized by the consumer as a source identifier. This study examined (1) the justification for denying protection under the Trademark Act and Article 2(1)(1) of Unfair Competition Prevention Act and (2) the criteria for determining whether or not protection should be granted, through a comparison with the U.S. Trademark Law and the European Union Trademark System.

研究分野：知的財産法

キーワード：商品形態 不正競争防止法 機能性 商標法 立体商標

## 様式 C-19、F-19-1、Z-19（共通）

### 1. 研究開始当初の背景

マーケティングの多様化に対応して、標識法（商標法、不正競争防止法2条1項1号・2号）が伝統的に保護対象としてきた平面商標（文字または図形など）にとどまらず、商品の立体的形状、色彩及び音（サウンドロゴ）等の非伝統的商標が広告宣伝において果たす役割が高まっている。これに対応して、商標法は、立体商標（1996年）、「新しいタイプの商標（音、色彩、動き、位置など）」（2014年）の登録可能性を認める改正を行なった。将来的には、香り、味などを保護対象に含めることも検討されている。同様に、不競法2条1項1号に関しても、当初は念頭に置いていなかった商品形態等の保護が認められるようになっている。

このように非伝統的商標の保護を認めるとなると、それを第三者が使用する行為が禁止される結果、市場における自由競争の阻害要因となるおそれがある。特に、商品の機能を確保するために不可欠な特徴又は商品の機能と直接関連しないが商品価値にとって重要なデザイン等の特徴については、仮に需要者から出所識別表示として認識されているとしてもその独占を認めるべきではないと考えられる。他方で、需要者から出所識別表示として認識されている商品の特徴について登録を阻却することは、出所の混同を放置することにもなりかねず、両要請の調整を図る必要がある。このように、非伝統的商標について、いかなる場合に登録を阻却し、権利行使を制限すべきかを判断することは実務上極めて重要であるが、標識法の解釈上検討すべき点が多く残されていた。

### 2. 研究の目的

商品の立体的形状や色彩等の非伝統的商標（又は標章）の保護に関しては、これらを特定の企業に独占させることにより競争制限的な効果が生じるおそれがある。特に、機能を確保するために不可欠な商品の特徴又は競争上有利となる商品の特徴は、仮に需要者が出所識別表示として認識しているとしても、その独占を認めるべきではないと考えられる。しかし、いかなる場合に登録を阻却し、権利行使を制限すべきかを判断することは実務的に重要であるが、難問である。本研究は、米国商標法及び欧州共同体商標制度との比較を通じて、標識法（商標法、不正競争防止法2条1項1号）において、独占を認めるべきではない非伝統的商標の登録を阻却する規定及び権利の効力を制限する規定の正当化根拠及び望ましい解釈論を明らかにすることを目的とする。

### 3. 研究の方法

上記の目的を達成するために、以下のような研究方法を採用した。

我が国の標識法（特に不正競争防止法2条1項1号）において、商品の形態がいかに保護されているかを明らかにするために、関連する裁判例および学説の分析を行った。

標識法の正当化根拠との関係で、技術的機能性法理をいかに位置付けるべきかを明らかにするために、この点について議論の蓄積がある、米国商標法及び欧州連合商標（かつての欧州共同体商標）制度における、技術的形態の保護に関する裁判例および学説の検討を行った。具体的には、関連する主要な裁判例を抽出し、技術的機能性法理がいかに根拠付けられているか、同法理の適用の有無がいかなる基準に基づいて決定されているのかを分析した。

技術的機能とは関係のない商品の形態等についても、上記と同様の手法で検討を行った。商品間の競争を維持・促進することを目的として非技術的形態の保護を否定すること（いわゆる美的機能性）の正当化根拠およびその判断基準について、米国商標法及び欧州連合商標における裁判例および学説の分析を行った。

上記の検討を踏まえた上で、日本法（特に不正競争防止法2条1項1号）の解釈論を再検討した。

研究に際しては、中間成果を各種の研究会において報告し、他の研究者や実務家からフィードバックを受けることにより、研究内容の改善を図ることにした。

### 4. 研究成果

上記の研究方法に基づいて研究を遂行した結果、以下の研究成果が得られた。

(1) 米国では、*Traffix* 最高裁判決およびその後の下級審判決において、商品の形態等が特許権（存続期間が満了したものを含む）の対象となっているという事実は、技術的機能性の適用を肯定する方向に斟酌されると判示されている。この点は、EU 商標規則7条(1)(e)(ii)においても同様に解釈されている。

(2) 米国では、*Traffix* 最高裁判決が、「商品の特徴が商品の用途または目的のために不可欠であるか、あるいは当該商品の費用または品質に影響を及ぼすか」という基準に該当すると判断された場合には、代替的なデザインが存在することのみでは機能性が否定されることにはならないと判示している。もっとも、その後の下級審判決（たとえば連邦巡回区控訴裁判所）は、商品の形態が当該商品の用途または目的のために不可欠であるか否かを判断するにあたり、依然と

して代替的デザインの可能性を重要な考慮要素の一つとしている。欧州においては、代替的デザインが存在することだけでは、EU 商標規則 7 条(1)(e)(ii)の適用を否定するには不十分であると解釈されている。

(3) 技術的機能に由来する商品の形態等に対する保護を否定すること(いわゆる技術的機能性)の正当化根拠について、米国法および EU 商標制度の研究成果に基づいて検討を行った。その結果、具体的には、技術的機能性の適用に際して、産業財産権法との調整は主たる考慮要素とすべきではなく、(後述する美的機能性ととも)商品間の競争に対する阻害の程度を基準に一元的な基準に基づいて判断すべきであると結論づけた。

(4) 商品役務間の競争を保障するために商品形態の保護を限定すべき場合があることを前提に、いかなる基準に基づいて保護の有無を判断すべきかを検討した。技術的機能に由来する商品形態の保護を一律に否定する見解および代替的形状の有無を基準に事例ごとに保護の可否を決定する見解があるところ、米国における学説を参照することにより、望ましい基準を選択する際には、ルールの執行費用(特にエラーコスト)を考慮する必要がある。代替的形状の有無を判断するための困難ではなく、管理費用が過度に高くない場合には、一律に保護を否定する基準よりも、競争への悪影響を事例ごとに分析する手法の方が、false negative のエラーコストを削減できるという点で優れていると考えられる。

(5) 代替的形状の有無を基準に保護の有無を決定する場合には、分析の対象となる市場を画定することが重要となる。ところが、従来の裁判例の中には、検討対象市場を定める際にいかなる手法を用いたのかが明らかではないものが存在していた。そこで、競争法の分野において用いられている需要の代替性を主たる基準とする市場画定の手法を、機能性法理の適用の有無を判断する際にも用いるべきであることを主張した。

(6) 技術的機能とは関係のない商品の形態等について、商品間の競争を維持・促進することを目的に保護を否定すること(いわゆる美的機能性)の正当化根拠およびその判断基準について外国法の調査を行った。米国商標法においては、複数の巡回区で美的機能性の適用を認めた裁判例が存在するものの、特許法との調整を重視する技術的機能性に比べると裁判所は同法理の適用に消極的な態度を示している。EU では、「商品に実質的な価値をもたらす形状のみからなる商標」(EU 商標規則 7 条(1)(e)(iii)等)について登録を阻却する規定が存在するところ、近時の CJEU の判決によれば、同規定の適用が認められるのは、もっぱら芸術的または装飾的価値を有する商品に限られず、芸術的または装飾的価値の他に、機能的価値に関する本質的特徴を有する商品の形状も含まれると判示された。

(7) 上記の研究成果については、日本工業所有権法学会平成 30 年度研究会などにおいて報告し、さらなる検討を行った上で、最終的に、学会誌に論文を公表した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計4件（うち査読付論文 0件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 小嶋崇弘	4. 巻 27
2. 論文標題 文献紹介 Christian Riffel, The Protection Against Unfair Competition in the WTO Trips Agreement: The Scope and Prospects of Article 10 Bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 日本国際経済法学会年報	6. 最初と最後の頁 244-248
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 小嶋崇弘	4. 巻 1505
2. 論文標題 検索連動型広告と商標権侵害	5. 発行年 2017年
3. 雑誌名 ジュリスト（平成28年度重要判例解説）	6. 最初と最後の頁 284-285
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 小嶋崇弘	4. 巻 42
2. 論文標題 標識法における機能性法理	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 日本工業所有権法学会年報	6. 最初と最後の頁 1-28
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -
1. 著者名 小嶋崇弘	4. 巻 244
2. 論文標題 損害不発生の抗弁〔小僧寿し事件〕	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 特許判例百選〔第5版〕（別冊ジュリスト）	6. 最初と最後の頁 88-89
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計5件（うち招待講演 0件 / うち国際学会 0件）

1. 発表者名 小嶋崇弘
2. 発表標題 標識法における機能性法理
3. 学会等名 日本工業所有権法学会
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 小嶋崇弘
2. 発表標題 標識法における機能性法理
3. 学会等名 北海道大学知的財産法研究会
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 小嶋崇弘
2. 発表標題 米国商標法におけるトレードドレスの保護－機能性法理の分析を中心に－
3. 学会等名 同志社大学知的財産法研究会
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 Takahiro Kojima
2. 発表標題 Protection of Shape Marks with a Technical Function: A Comparative Analysis
3. 学会等名 The 10th Japan-Taiwan Symposium on IP Law (Nagoya University)
4. 発表年 2019年

1. 発表者名 小嶋崇弘
2. 発表標題 機能的な商品形態の保護
3. 学会等名 「東亞近代的『權利』問題與其發展」臺日國際學術研 討會
4. 発表年 2019年

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6. 研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
--	---------------------------	-----------------------	----