

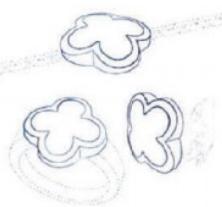
## 商品形状の保護：非伝統的商標を保護するための非伝統的なアプローチ

商品形状の保護は、従来、知的財産権の分野において常に難しい問題であり、『商標法』、『特許法』、『著作権法』及び『不正競争防止法』などの知的財産権に関する既存の法律をベースとして具体的な状況に応じ、立体商標、意匠権、トレードドレスとして保護する可能性を探る必要がある。本稿では、『商標法』と『不正競争防止法』に基づく商品形状の保護の実務と対応策について、一連の事例とともに解説する。

### 一、立体商標としての商品形状の登録保護

商品形状を立体商標として保護することは、権利者に長期的かつ安定した保護を提供することができ、商品形状を保護する最も直接的で強力な方法である。しかし、現在の実務の進展からすると、立体商標の登録を得るのはかなり難しいのが現状である。

初期の立体商標の審査では、商標の形状が汎用的、常用的な立体的形状であるか否か、又は単純で平凡な装飾的な形状であるか否かに重点が置かれ、特徴的なデザインを有する形状に対して、一般的にその固有の顕著な特徴を認めていた。例えば、FERRERO 社が出願した国際登録商標第 783985 号「図形（立体商標）」について、人民法院は第一審判決において、「出願商標の色彩及び商品の包装形態はいずれも業界及び指定商品の包装形態における通常の選択の範囲外である。出願商標の独特な創意性は、既に原告商品の象徴的なデザインとなっており、消費者は出願商標を見れば、当該商標が付された商品の出所を明確に判断することができ、出願商標は既に商標としての識別力を備えている」と認定した[1]。CARPATHIAN SPRINGS 社が出願した第 10589962 号商標について、第一審において人民法院は、「表示されたボトルの形状は、通常に使用されている又は汎用されているボトルの形状ではなく、すなわち当該商品の常用又は汎用されている容器ではなく、関連公衆が当該形状のボトルに収容されている商品を市場で見た場合、それは明らかに他の形状の容器の商品と区別し、実際に商品の出所を識別する役割を果たす」と認定した[2]。VAN CLEEF & ARPELS 社の四つ葉のクローバーの立体商標は、当該商標の使用によって顕著な特徴を獲得したか否かについて証明の審査も行われず、拒絶理由を受けることなく 2016 年 1 月に登録された。

 <p>第 G783985 号商标 商标类别：第 30 类 注册日：2019 年 6 月 28 日 注册人：FERRERO S.P.A.</p>	 <p>第 10589962 号商标 商标类别：第 32 类 申请日：2012 年 3 月 8 日 注册人：克尔巴阡斯普林斯股份公司 CARPATHIAN SPRINGS S.A.</p>
 <p>第 15736969 号商标 商标类别：第 14 类 申请日：2014 年 11 月 19 日 注册日：2016 年 1 月 6 日 注册人：梵克雅宝有限公司 VAN CLEEF&amp;ARPELS SA</p>	 <p>第 15736970 号商标 商标类别：第 14 类 申请日：2014 年 11 月 19 日 注册日：2016 年 1 月 6 日 注册人：梵克雅宝有限公司 VAN CLEEF&amp;ARPELS SA</p>

しかし、審査及び審判実務の進展に伴い、立体商標に対する審査はますます厳しくなっている。商品の形状は、そのデザインが特徴的であるか否かにかかわらず、本質的に識別力を欠き、商標として識別されにくい限り商標登録すべきではないという見方が主流となっている。上述した CARPATHIAN SPRINGS 社の商標は、その識別力が第二審で否定された。第二審人民法院は、「出願商標はボトルの形状の立体商標からなり、当該ボトルの形状は一定の特徴を有し、一般的なボトル型ではないが、関連公衆の認知、習慣に基づいて、通常、当該立体商標を商品の出所を識別する商標として認識されることはなく、特に出願商標の指定商品との関係で、関連公衆はそれを商品の包装として認識することから、出願商標は商品の出所を識別する役割を果たすというの認められない」と認定した[3]。最高人民法院と北京市高級人民法院も、それぞれに司法解釈と審理指南においてこの問題を明確にした。

このような背景のもと、早期に登録を得た立体商標が危うくなっている。無効審判が請求されたら、登録を維持することが困難になる。無効審判において立体商標の登録を維持するためには、商標権者は、その商標が使用による識別力を獲得したことについて十分に証明し、主張を行わなければならない。しかし、商標の使用による識別

力を証明することは容易ではなく、全国的な「馳名商標」と同様の認知を得るだけでなく、商品の形状が商品に付された商標とは独立して、単独で商標の出所を識別、区別する根拠となることを証明する必要がある。コカ・コーラ社が出願した『ファンタ』のボトルの立体商標事件において、第二審の人民法院は、「コカ・コーラ社が提出した使用証拠は、2003年以降、当該立体商標とその『ファンタ』商標とともに使用した場合がほとんどである……上記証拠を考慮しても、関連公衆は当該立体商標がそれのみによって商品の出所を識別できるような方法で使用されたことを証明するには不十分である[4]」とした。一方、VAN CLEEF & ARPELS 社の四葉のクローバーの立体商標事件では、人民法院は「四葉のクローバーAlhambra」シリーズの商品が中国市場で広く宣伝及び販売を行っていることを認めたが、当該商標が中国大陸で商標として使用されていることを証明しているということはできず、当該商標の指定商品である宝飾品、宝石、ネックレスなどにおいて、関連公衆が当該商標を商品の出所を識別する商標として認識し、顕著な特徴を得たことを証明するには不十分であるとした。

## 二、商品形状は『不正競争防止法』によって保護されている

立体商標の登録のハードルが高い現状に鑑み、『不正競争防止法』に基づき、一定の影響のある商品の形状と主張することが、商品形状を保護する方が現実的な道かもしれない。実際、四葉のクローバーの立体商標の登録を失った後、VAN CLEEF & ARPELS 社は、上海愛晶珠宝有限公司、北京和信利成珠宝有限公司が生産、販売した宝飾品が VAN CLEEF & ARPELS 社の知名な商品の特徴的な装飾を模倣し、不正競争行為を争った民事訴訟事件において、北京市朝陽区人民法院は、四葉のクローバーの形態が商品の出所を識別する機能を果たすことを依然として認め、VAN CLEEF & ARPELS 社の四葉のクローバーの形態を保護した。

商品の形態を「不正競争防止法」における商品の装飾として保護することは、「晨光ペンの特徴的な装飾」の不正競争事件[5]に遡る。最高人民法院はこの事件において、商品を美化する役割を有し、外部から見える装飾はすべて装飾に該当すると判断し、商品の形態を構成する装飾を保護するために満たす必要がある条件を次のとおり列挙した。（1）当該形状構造が、一般的なデザインと区別される顕著な特

徵を有していること、(2) 市場での使用を通じて、関連公衆がすでに当該形態構造を特定の生産者、提供者と関連付けている、すなわち当該形態構造が使用を通じて識別力を得ていること。前述の適用要件は、実際に、立体商標の登録要件と完全に一致している。しかし、VAN CLEEF & ARPELS 社の四葉のクローバーの無効審判と不正競争防止法事件とを合わせて見ると、2つの保護ルートは司法実務において明らかに大きな違いがある。

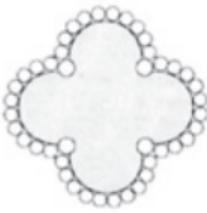
商標登録により得られる専用権は絶対的権利であり、法定性と確実性を有し、権利者は商標登録に基づいて直ちに行政又は司法手続を開始し、他人に対して商標の使用の停止及び損害賠償を要求することができる。このため、商品の形状で出願された立体商標が使用によって顕著な識別力を獲得したか否かを審査する際には、全国的な範囲を参照するため、ハードルが比較的高い。同時に、市場における競業者の利益バランスを考慮し、商標登録により競業者の利益を損なうことを回避するために、競業者が同一又は類似の商標を使用しているかどうかを考慮することも必要であり、この点はまさに北京市高級人民法院が VAN CLEEF & ARPELS 社「の無効審判事件の第二審において考慮した重要な要素の一つである。

これに対し、『不正競争防止法』は消極的な角度から関連法益を保護し、主に市場主体の行為規則の観点から法的な調整を行い、行為法に属し、より開放性と柔軟性を持っている。『不正競争防止法』を適用して関連競争行為を規制するためには、主に当該競争行為が他の事業者の合法的権益を実際に害しているか否か、誠実信用の原則及び一般的に認められた商業道徳に違反しているか否かを考慮しており、識別力が得られているかどうかは主に事件に係る地域に限定され、ハードルが相対的に低い。

### 三、四葉のクローバー形状は平面商標によって保護される

2021年9月8日、国家知識産権局は四川省知識産権局の『同種の商品について、その形状が他人の登録商標の図形と一致する商品を販売する行為は登録商標専用権侵害に該当するか否かに関する申立て』(川知函(2020)16号)に対する回答書において、シャネル社の第768790号の図形商標及びVAN CLEEF & ARPELS社の第15395177号の図形商標は、比較的高い知名度及び識別力を有し、権利者と唯一の対応関係が形成されており、関連消費者も当該商標とその権利者が緊密に関連付けている。当該商

標を商品の形状として使用することは、実際にはすでに商品の出所を識別する役割を備えており、関連公衆に商品の出所を誤認させやすい。このような行為は、『商標法実施条例』第76条に規定される「他人の登録商標と同一又は類似する商標を商品名称又は商品装飾として同一商品又は類似商品に使用することは、公衆を誤解させた場合、『商標法』第57条第2項に規定される登録商標専用権侵害行為に該当する」規定に該当すると認めている。

	
<p>第768790号商标 商标类别：第14类 申请日：2014年11月19日 注册日：1995年9月28日 注册人：香奈儿股份有限公司 CHANEL</p>	<p>第15395177号商标 商标类别：第14类 申请日：2014年11月19日 注册日：2015年11月7日 注册人：梵克雅宝有限公司 VAN CLEEF&amp;ARPELS SA</p>

国家知識産権局のこの回答は、平面商標の登録に基づいて立体商標を保護するという権利者の目的を客観的に実現するものである。しかし注目すべきなのは、国家知識産権局が適用しているのは『商標法実施条例』第76条、すなわち「他人の登録商標と同一又は類似する商標を同一商品又は類似商品の名称又は商品装飾として使用し、公衆を誤解させること」である。言い換えれば、その保護の対象は依然として平面商標であり、立体的な形状ではない。平面から立体への保護を実現するには、依然として厳しい要件と条件を満たさなければならない。

まず、この方法はジュエリー、玩具、香水などの製品に対してより容易である。なぜなら、これら製品の平面図形商標は製品の形状と同じデザインで、同じ図案を指す可能性があるが、他の製品については難しい。例えば、「フロークマルチメーター」事件[6]において、北京市第二中級人民法院は、「フローク社は侵害標章の使用は商品の正面外観であると主張しているが、実際には侵害標章は商品全体の立体的外観であり、消費者はこの立体的な外観を自発的に正面の平面外観に抽象化することは困難で

ある。当該侵害標章は商品の形状、模様及び色彩を組み合わせたものであり、消費者から商品の外觀とみなされやすい……侵害標章は商品の出所を識別する機能を發揮することができず、商標的な使用に該当しない」と述べた。



次に、対象となる商品の形状は、《商標法実施条例》第 76 条に規定されている「商品の装飾」に該当する必要がある。最高人民法院は「晨光ペンの独特的な装飾」の不正競争事件において、形状構造が商品装飾として保護される可能性を明確に認めているが、実際にはまだ各地の人民法院では見解が分かれている。例えば、葉孟宗とシャネル社の商標権侵害紛争において、第二審人民法院は「商品の『装飾』と商品形状は異なる概念であり、両者には『本質的に』関連性がないため、商品自体の固有の形状を商品『装飾』の範囲に含めるべきではない。商品自体の形状を『装飾』の範囲に含めるのであれば、それは明らかに『装飾』の意図に反する」と判断した。

最後に、対象となる商標が示す形状は、関連公衆がその形状を商品の出所を識別する標識として認識できるよう、市場で一定の認知度と知名度を得る必要がある。ミシュラングループ本社が寧波嘉琪工芸品有限公司に対して提起した商標侵害事件では、被告の嘉琪公司は、ミシュランの有名な Mr タイヤマンのキャラクターが立体化された人形玩具等の侵害製品を展示した。第二審人民法院は「この製品自体は商標そのものではなく、対象となる商標は立体商標ではなく平面商標であり、対象となる図案が示す製品は立体モデルであり、その立体モデルは対象となる商標と同一の商標または類似商標にあたらない」と判断した。再審過程において、広東省高級人民法院はミシュラン本社の訴えを支持し、次のように判断した：「問題となる図案は、2 つの登録商標と類似している……ミシュラン本社の登録商標が長年にわたる広範な宣伝と使

用により、関連公衆の間で高い知名度を獲得しているという事実を踏まえ、嘉琪公司が訴えられたフリスビーにその図案を使用し、またその立体的な人形の形状を被告商品に使用する目的は、消費者が嘉琪公司のフリスビー人形自体に存在する顕著な識別特徴、すなわち類似した Mr タイヤマンの画像に注目し、その商品の出所との関連付けを行い、最終的には混同を引き起こすことにある」と結論付けた。

#### 四、商品形状を保護するための戦略

立体商標の登録は、商品形状を保護するための最も強力な手段であることは疑いようがないが、立体商標の登録には難易度が高いため、権利者はまず《不正競争防止法》を活用して積極的に権利行使を行うべきである。一方では、競合他社が類似した形状を使用することを迅速に防止することが重要であり、これにより、立体商標の登録に対する潜在的な障害を取り除くことができる。もう一方では、不正競争防止法に基づく訴訟で、商品形状の識別性や使用による識別力を獲得が認められれば、それを立体商標の登録を推進・支持するために役立てることができる。

また、権利者が直面する一般的な課題は、商品の形状が単独で商品の出所を識別し、区別する機能を果たすことができることを証明するために、商品に付された平面商標をどのように切り離すかということである。権利者は、市場調査を行うことはもちろん、日常的な事業活動において積極的に宣伝・プロモーションを行い、消費者に対して商品の形状と商品の出所との関連性を強化し、それに関連する証拠を固めておくことが求められる。

最後に、もし権利者の商品の形状がその商標の平面図案と対応している場合、平面商標を積極的に出願、登録することを検討することも有効である。これにより、権利侵害を防ぎ、自己の権益を守るための基盤をより強固にすることができる。

#### 注釈：

- [1] 北京市第一中級人民法院（2007年）一中行初字第815号行政判決書。
- [2] 北京市第一中級人民法院（2014年）一中行（知）初字第8386号行政判決書。
- [3] 北京市高級人民法院（2015年）高行（知）終字第2029号行政判決書。
- [4] 北京市高級人民法院（2011年）高行終字第348号行政判決書。
- [5] 最高人民法院（2010年）民提字第16号民事裁定書。

[6] 北京市第二中級人民法院（2013年）二中民初字第13919号民事判決書。

[7] 広州知識産權法院（2018年）粵73民終1530号二審民事判決書。

[8] 広東省高級人民法院（2019年）粵民再44号民事判決書。

**著者所属：**北京市万慧達律師事務所

（本文は『中華商標』2023年第5期からの引用です）