

村上画里

Eri MURAKAMI

意匠権と商標権の重疊的保護に関する考察

昨今の意匠法改正により建築物、内装デザインが保護対象に加わったことにより、意匠権と商標権の重畳的保護可能性を検討する必要性が増した。

意匠法と商標法はそれぞれ異なる目的で設けられており、権利範囲や保護対象が異なっている。そのため、双方の法律を用いて一つの対象物の権利化を図り保護する戦略的活用も考える。本稿では、意匠権と商標権による重畳的保護が戦略として有効であるか否かを検討していく。

以上の考察を行うにあたり、商標法の側面からは立体的形状の登録要件をみていく。立体的形状は、商標法3条1項3号が当該形状を「普通に用いられる方法」で表示する標章のみからなる商標は登録できないことを定める。一方で、同法3条2項は、3条1項3号に該当する場合であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては登録を受けられると定めている。

両条文の関係に関しては、ギリアンチョコレート事件判決¹、Yチェア事件判決²が立体的形状について登録を受けられる商標法の二つの考え方を示すものであると位置付けられる。すなわち、立体商標登録を受けられるのは、①立体的形状そのものに自他商品・役務識別力が認められる場合、②立体的形状そのものに自他商品・役務識別力はないが、使用により自他商品・役務識別力が認められる場合である。①の立場がギリアンチョコレート事件、②の立場がYチェア事件である。

一般的に、商品形態やその包装の形状の多くは、期待される機能・効果を発揮させるために選択されるものであり、商品等の出所を表示し、自他商品・役務識別標識として用いられるものは少ないといえる。そのため、②により登録を受ける例はそれほど多く存在せず、意匠権と商標権の両権利の登録を受けた例には、意匠権が先に登録されたのちに、販売等により使用による識別力を獲得した後に商標法3条2項の適用を受けるパターンが多いものと考えられる。

意匠権・商標権の両権利の登録方法として考えるものには、次の3つのパターンがある。

- ①商品等の立体的形状につき意匠権を取得後、使用により識別力を獲得したとして商標権を取得する場合
- ②新規性を有する商品等の立体的形状について意匠権と同時に、又は、多少時間をずらして商標

権を取得する場合

- ③先に商標登録を受け、その後、文字商標を含む形態について登録を受ける場合

以上のような方法で意匠権・商標権により権利の保護期間を双方活用して、互いに補完し合えるような保護を受ける可能性を戦略として考え、重複的保護を受ける事例の紹介もなされている³。

確かに、一つの商品等に対して複数の権利で保護することは、権利の保護期間に時間差を設けることでも有用性は見出せるものであり、権利の保護期間がオーバーラップしていても、それぞれの権利の保護範囲は異なっているため、互いに補完し合うような保護を受けられる場合もある。

それでは、令和元年意匠法改正により保護対象となった建築物、内装については、商標権による保護については同じ戦略がとれるものと考えてよいであろうか。

商標法3条1項3号は、「商品」の形状を普通に用いられる方法については、登録を受けられないとしているが、ここにいう「商品」には、不動産、つまり、建築物は含まれない。この理解に争いはあるが、建築物についての立体的形状については、数は多くないものの、立体的形状に顕著な特徴があれば、商標法3条1項3号に該当せず登録されるものも見受けられる⁴。このような形状については、現在では意匠権による保護も可能となっているが、建築物という特性上、商標権による半永久的な保護を与えることの意義がどこまで求められるのかは検討を要する問題といえる。顕著な特徴を有する建築物であっても、経年劣化は避けられないものであり、その補修・修復の必要性から取り壊すことも考えられるであろう。その際に、再築期間には、建築物の立体的形状の使用はできなくなる。この不使用の期間が3年以上発生すると、商標権は商標法50条1項が規定する審判により取り消しを受ける可能性がある。

以上のことから、建築物は識別標識として半永久的に使用することに物理的に不向きであり、商標権による保護の有用性は意匠権の保護と比べると少ないといえよう。建築物の意匠登録は可能となった現在においては、意匠権による保護、出願後25年という保護期間が現実的な保護戦略の期間として適当といえるのではないだろうか。

以上から、意匠権と商標権の重畳的保護が戦略として向く場合としては、デザイン・商品等が長

期的に同じ形態を維持しながら活用できる場合であり、令和元年に改正された意匠法によって保護対象となった建築物については、立体商標に保護を与えたとしてもメンテナンスの必要性から、不使用期間が発生し、その場合に商標権の取り消しを受ける可能性があることから、商標権による保護には向いていないといえるであろう。すなわち、建築物については、意匠権による単独保護が適当であろう。

はじめに

平成31年意匠法改正において、建築物・内装の保護が可能となった。また、従前より「画像」の意匠登録は可能であったが、意匠の定義に「画像」が含まれることになり、「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」との限定が付される形で保護対象となることが明示されるに至った。元来、物品は意匠権と商標権での重畳的な保護が可能であったが、同改正により意匠権と商標権により重畳的に保護可能となる対象がさらに広がったことになる。意匠権と商標権の権利範囲は、それぞれ異なるため、両権利による保護をすることができればそれをより戦略的に活かすことも可能であろう。もっとも、両権利による保護が有効的ではない、あるいは不適切と思われるものの存在も確認される場所である。

本稿では、重畳的に保護できる対象と範囲が広がった意匠と商標の交錯領域について、制度利用の現状と今後の可能性を検討し、意匠権と商標権の重畳的な保護が戦略的に有効となる場面について考察していきたい。

検討にあたっては、まず、意匠権と商標権の重畳的な保護が可能となる権利取得過程の理論的枠組みを整理したうえで、両権利で重複的な保護が考えうる、物品デザイン、ファッション製品、画像デザイン、建築デザインの分野に分けてその重畳的な保護の有用性を検討していく。それを踏まえたうえで、意匠権と商標権の重畳的な保護については、各分野の特徴に応じて保護戦略を立てるべきであることを論じていく。

なお、意匠権及び商標権のほか、両権利は著作権と重畳的に保護される場合が存在するが、本研究では、意匠法改正によって保護範囲が拡大された影響と商標権との関係に限定して検討を行っていく。著作権との関係については、必要に応じて言及するに止め、著作権法の具体的内容に踏み込んだ検討は行わない。また、権利付与という形ではなく、行為規制という形での保護を与える不正競争防止法上の各種規制についても、意匠法・商標法との競合領域が存在するが、同法におけるデザインの保護は模倣行為があった際に問題となるものであるため、原則としては検討対象から外し、保護戦略の在り方として模倣行為の規制を検討し

うる可能性がある場合にのみ言及する程度に止めることとする。

1. 意匠権と商標権の重疊的保護を認める法的構成

意匠権と商標権の重複的保護が考えられる保護対象として、立体的形状がある。また、二次元の形状、「画像の動き」についても両権利による保護が可能である。ここでは、両権利の重複的保護を認める理論構成について、意匠登録要件及び商標登録要件を確認する。立体商標については、裁判例の蓄積があるのでそれを紹介する。立体商標は、商品・包装の形状、衣服等のアパレル製品等、工業製品、建築デザインのいずれの分野においても保護の要否・意義が論じられるものであり、画像についても、識別力を発生させられるか否か、検討が必要となる。

1. 立体的形状の意匠登録要件

意匠権の対象となる物は、「工業的デザイン、物品の形態であつて視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法2条1項)であること、「工業上の利用性が認められること」(同法3条1項柱書)とされている。そして、意匠権を取得するためには、次の要件を満たさなければならない。

すなわち、新規性があること(同法3条1項)、創作が容易でないこと(創作非容易性)(同法3条2項)、先願意匠の一部と同一または類似でないこと(同法3条の2)、登録を受けることができない意匠ではないこと(同法5条)という要件を備えた場合に登録を受けることができる。

意匠法では権利取得のために「新規性」という要件を求めている。つまり、出願前に公知である場合(同法3条1項1号)、刊行物への掲載・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっている場合(同法3条1項2号)は、新規性がないものと扱われ、登録を受けることができない¹。この要件は、「出願日」を基準として客観的に判断されるものであるため、新規性が失われた場合は、一定の場合(同法4条)を除いて救済を受けることができない。

2. 立体的形状の商標登録要件

商標法において、立体的形状は商標の構成要素の一つと位置づけられている(商標法2条1項柱書)。そのため、一見すると立体的形状それ自体

の商標登録を受けることに何らの障りもないように見受けられるのであるが、包装の形状を含む「形状」は、「普通に用いられる方法で表示する標章」のみで構成されている場合、登録を受けることができない(同法3条1項3号)。「普通に用いられる方法」とは、特殊な態様で表示される場合を除くという意味であり、立体的形状等の形状を単純に特徴的でない形状のみで用いる場合は登録を受けることができないのである²。商品等の形状が直ちに登録を受けることができないのは、商品形態やその包装の形状は、多くの場合、期待される機能をより効果的に発揮させ、美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであることが多く、商標の機能である商品の出所を表示し、自他商品・役務を識別するための標識として用いられるものが少ないからである³。そのため、機能・美感に資することを目的とする形状は登録を受けられない。

形状が、商標登録を受けられるのは、「特殊な態様の表示」である場合(本来的識別力の存在)、その形状について需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができる場合(使用による識別力獲得)(同法3条2項)ということになる。

この点に関して立体的形状の商標登録について二つの裁判例を紹介する。まず、コカ・コーラ事件⁴を紹介する。この事件では、飲料のコカ・コーラ瓶の立体的形状について商標登録出願がなされたところ、特許庁は「使用に係る商標は、これに接する取引者、需要者において、その構成中、看者の注意を惹くように顕著に書かれた著名な

登録 5225619号
コカ・コーラ瓶



『Coca-Cola』の文字部分(平面標章部分)を自他商品の識別標識として捉えるのに対し、立体的形状部分は、商品の容器の形状を表すものと認識するにとどまり、それ自体自他商品識別標識として捉えることはない⁵」として拒絶し、拒絶査定不服審判においてもその判断が維持されたため、原告は知財高裁にその取り消しを求めた。

裁判所は、コカ・コーラ瓶の立体的形状は、「客観的に見れば、コーラ飲料の容器の機能又は美感を効果的に高めるために採用されるものと認められ、また、コーラ飲料の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきである」として、商標法3条1項3号に該当すると判断した。ただし、当該形状の永年にわたる一貫した使用の事実、大量の販売実績、多大の宣伝広告等の態様及び事実、当該商品の形状が出所識別機能を有しているとの調査結果を総合して、リターナブル瓶の立体的形状について蓄積された自他商品・役務識別力は極めて強いとして、使用による識別力獲得を認め、登録が可能であると判断した。

他方、商品の立体的形状について商標法3条1項3号に該当しないとされた裁判例に、ギリアンチョコレート事件⁶がある。この事件では、4種類の魚介類の形を表した板状のチョコレートの形状の商標法3条1項3号該当性が争点となった。最高裁は、3条1項3号に該当する商標とは、取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない「独占不適商標」であるか、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない「自他商品識別力欠如商標」であるとの一般論を示した。そのうえで、本件においては両者のいずれでもないと判断された。

裁判所は、「車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの4種の図柄を向って左側か

ら順次配列し、さらにこれらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなる商標は、4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において新規であり、これと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできず、指定商品の購入ないしは非購入を決定するうえでの標識とするに足りる程度に十分特徴的」であるとして、3条1項3号該当性を否定した。

ギリアンチョコレート事件判決によれば、「新規」であり、それと「同一・類似」の商標が不存在であることが、3条1項3号に当たらないための要件であることが読み取れる。

紹介した二つの事例について整理すると、商品等の形態について立体商標登録を受けられる場合については、次のようなことがいえるように思われる。

- ①立体的形状そのものには自他商品・役務識別力はないが、使用により自他商品・役務識別力を獲得したもとして3条2項の適用を受ける場合(コカ・コーラ瓶)
- ②立体的形状そのものに本来的に自他商品・役務識別力が認められる場合(ギリアンチョコレート)。

これらのいずれかに該当する場合には、立体的形状について商標登録を受けられるということになりそうであるが、意匠権との重複的な保護を考えるうえで、上述の商標登録を受けるための理論はどのように整理できるであろうか。

3. 意匠権と商標権の重複的保護を認める理論構成

上述したように、意匠登録の対象にもなりうる立体的形状が商標登録を受ける場合として最高裁は2つの場面を示している。このことから、意匠権と重複して商標権による保護を受けるためには、理論構成として次のことがいえるであろう。

ギリアンチョコレート事件判決によれば、「新規」であり、他に「同一・類似の標章が存在」であることが商標法3条1項3号の適用されない要件ということになる。意匠登録要件には「新規性」が求められるところ、ギリアンチョコレートのような識別力のある商品形態は、意匠登録要件である新規性も満たすことが考えられる。この場合、



意匠権と商標権の両権利が発生可能な状態であり、状況によっては同日出願もなしうる状態であるといえる。

一方で、すでに紹介したコカ・コーラ瓶事件をはじめとして立体商標登録可否について判断した多くの裁判例は、商品等形状は、原則として、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する場合であり商標法3条1項3号に該当するが、使用による識別力を獲得したとして同条2項により登録を受けると捉えているようである。この立場は、同一物について、意匠登録後に、商標登録を受ける可能性を示唆しているといえるであろう。つまり、新規性のある工業的デザインの販売・広告活動により、デザイン自体が使用による識別力を獲得したことにより商標登録に至る場合である。

このほか、文字商標を包含する意匠、織物地のデザイン等も意匠権と商標権による重畳的保護が可能であり、これらについても意匠法の登録要件である新規性要件と商標法の登録要件である識別力の関係について、従来の議論を見直し、重畳的保護の必要性とそれを認めるべき場合について検討が必要となっていると考えられる。

そこで、分野別に意匠権と商標権の両権利で重複的に保護を行なっている具体的事例に触れることで、両権利による保護戦略が事業活動をするうえで有効な戦略となりうるのかをみていきたい。

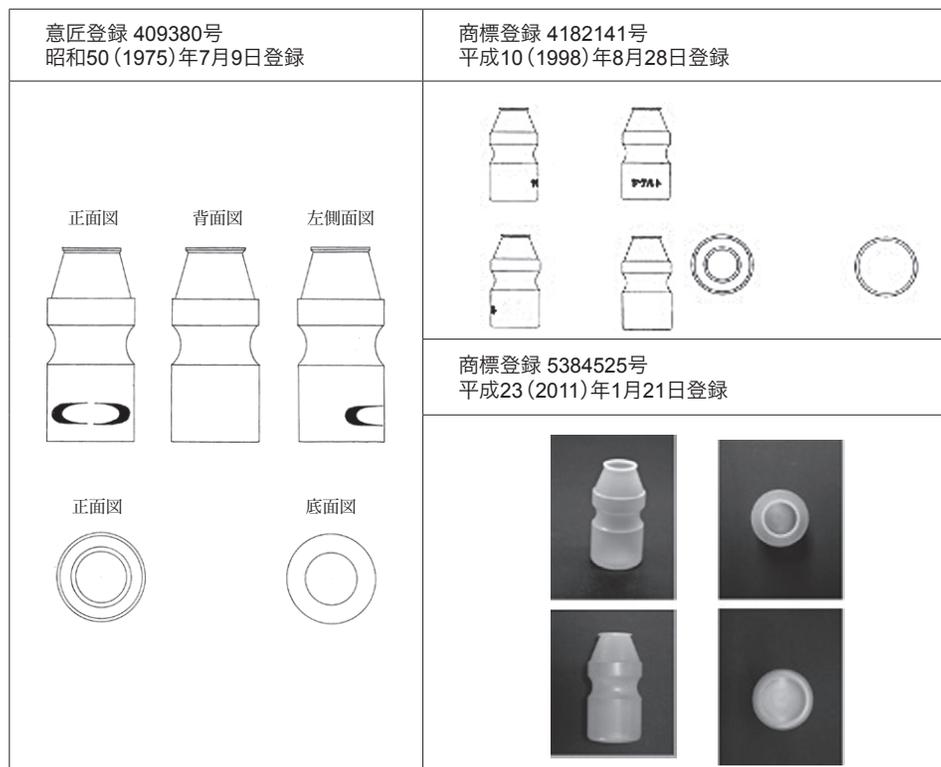
2. 意匠権と商標権による保護が考えられる分野⁷

1. 物品デザイン

意匠権と商標権の両権利による保護が可能なものとして真っ先に思い浮かぶものに物品デザインがある。ここでは、包装を含む物品デザインの重複保護例をいくつかみていきたい。

最初に、乳酸菌飲料「ヤクルト」の容器を紹介する。

ヤクルト容器の事例は、立体商標の登録例として著名なものであるが、もともとは、立体商標制度ができる以前に包装用容器として意匠登録を受けていたものであった。その後、意匠権の保護期間が終了後、文字商標との組み合わせで立体商標登録を受けた。しかし、特許庁の審査過程において、拒絶審決を受けて、これに対して審決取消訴訟を提起したが請求棄却判決を受けた⁸。つまり、最初の商標登録出願では登録が認められなかったということになる。その後も諦めることなく、商標登録出願したところ、平成23年に容器の形状自体に立体商標登録を受けることができたものである⁹。この事例は、意匠権存続期間中は意匠権による保護を受け、その保護期間満了後は、商標権による保護により長期にわたって容器の形状が保護されたといえる事例であると位置付けられよう¹⁰。



次に紹介する事例は、ヘアアイロンの例である。

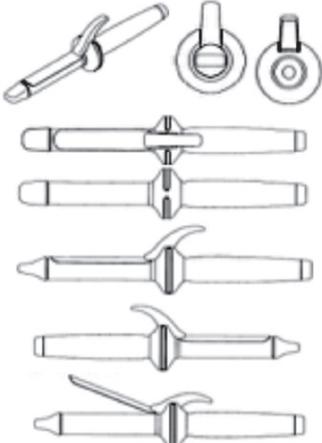
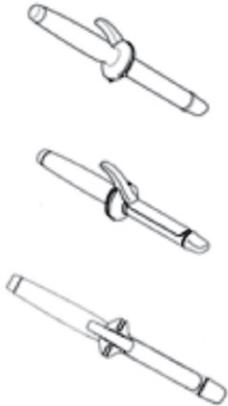
この事例では、ヘアアイロンについて意匠登録を受けたあと、その形状について立体商標登録を受けたものである。興味深いのは、いずれの出願過程においても、拒絶理由が通知されなかったということである。このヘアアイロンは、権利の保護期間としては、意匠権と商標権の保護期間がオーバーラップしており、また、同一である形状について両権利が得られている点で特徴的である。このような事例においては、権利期間がオーバーラップしているため、意匠的側面・商標的側面の双方の保護が期待できるとともに、一方の権利ではカバーできないような範囲を互いに補完し合うような保護が受けられる場合があるといえるであろう¹¹。

三つ目として、商品について、先に商標登録を受け、その後、文字商標を含む形態について登録を受ける例がある。

タフマンの事例では、意匠登録を後からすることで、包装枠等に記載された文字を変形させた場合であっても意匠法による保護を受けることを期待して権利化されたことが窺える。すなわち、「タフマン」の文字を商標類否判断基準によれば類似範囲から外れるような態様で変形させた場合であっても、意匠法による保護可能性が出てくるということである¹²。このほかにも文字商標について先登録、後に意匠登録を受けることで、両権利により長期にわたる保護を期待した戦略展開をしているものが存在する¹³。

2. ファッション製品

ファッション製品においても、意匠権と商標権による重畳的保護は考えうる。また、ファッション領域は、鞆やベルト等の物品、メイクグッズ等も含むとその守備範囲はかなり広範に及ぶ。とりわけ、物品であれば、既述の通り意匠権と商標権

<p>意匠登録 1493260号 平成26(2014)年2月21日登録</p>	<p>商標登録 6194602号 令和元(2019)年11月1日登録</p>
	

<p>意匠登録 1661403号 令和2(2020)年5月21日登録 *登録商標に色彩あり</p>	<p>商標登録 2082237号 昭和63(1988)年9月30日登録</p>
	

	商標登録 5103202号 平成20(2008)年1月11日登録	実施品 ²⁰
I		
II	意匠登録 1235826号 平成17(2005)年2月25日登録 *登録商標に色彩あり	商標登録 4954194号 平成18(2006)年5月19日登録 *登録商標に色彩あり
		

の両権利による重畳的な保護は考えるものであるが、ファッション分野は流行の波が激しいことなどから権利化が行われにくいこともまま存在している。しかし、排他的権利が不存在であることにより、模倣が行われ、売上が減少することは好ましいことではない。そのため、模倣対策のためのノウハウは実務的に日々進化しており、どのような範囲でどのような種類の権利を取得するか、意匠権と商標権だけでなく著作権による保護も模索されている。

識別力を有するブランドロゴは、被服やバッグに複数単位で地模様のように使用すれば、デザインと看取し、さらに、需要者がどのブランドであるかを認識するとすれば、商標としても機能するため、この場合は、意匠と商標の保護は排他的な関係にはならないといえるであろう¹⁴。そのことから、織物地に対して意匠権・商標権を両方取得して保護を強化することは、保護戦略の一つとなりうるであろう。もともと、ファッション製品について、意匠登録する場合には、織物地については上述のとおりであるが、それ以外の物品、例えば、靴・靴という個別の物品単位で意匠登録することとなっている。物品の柄や色が同じであっても物品ごとに複数出願が必要となる。そのような事情も、ファッション分野における物品について意匠登録が少ない要因となっている。結果的に、上述したように、ファッション領域において意匠登録は、物品を織物地として登録を受けておき、完成品として実施品がない場合でも、原材料とし

て生地を製造した時点で侵害責任を追求できるようにする戦略が比較的に見受けられる¹⁵。そう考えると、ファッション領域のうち、生地を使う分野については、織物地について両権利を取得することが一番保護範囲を厚くする方法であるといえるのかもしれない。

もともと、織物地について商標権を取得することは、商標法上高い敷居がある。商標登録出願時に、一定パターンを繰り返す織物地は、地模様該当するとされ、商標法3条1項6号により登録を拒絶されうるためである¹⁶。とはいえ、全く商標登録を受けられないという訳ではなく、審査において、拒絶されることなく本来の識別力が認められて登録に至るものも存在している¹⁷。

これらを前提にファッション分野における保護戦略をみていくと、代表的な柄のパターンについては、「織物地」として意匠登録をしておき、各製品については、形状に特徴があれば形状のみについて意匠登録することが考えられるであろう¹⁸。意匠権は模様を付して登録した場合は、権利範囲が狭くなるためである。

また、デザインとした商品にあしらう図柄を商標登録しておくことで、権利の保護を半永久化することが可能になる。このような商標登録は普通に行われているといわれている¹⁹。デザインとして図柄をあしらった例として、表のIの例(意匠権の保護はない)がある。

織物地についての意匠権と商標権の重複的保護例には表のIIがある。

この事例は、意匠権が先に登録を受け、刊行物記載等を理由とする意匠法3条1項2号に基づく拒絶査定を受け拒絶査定不服審判を経て登録に至ったものであるが、商標登録は、拒絶なく登録に至った例である。いずれも権利のオーバーラップが発生している。この場合のオーバーラップについては、織物地という物品自体が非常に広範に用いられるものであり、意匠権の保護期間内であれば、商標権が存在しなくとも侵害行為の排除は難しくないように思われるため、商標権による補完的な保護をそれほど期待しなくてもよいと思われる。むしろ、地模様として商標登録を受けられない場合が多いことから、とりわけ、あまり特徴の多くないパターンの繰り返しの模様であるものは、先に物品を「織物地」として意匠登録を受けておき、その後、その織物地を使ったブランドの恒久化を検討する段階において、商標登録を受けることを模索することでもよい場合があるのかもしれない。

以上では、織物地を意匠登録する場合に商標権と重疊的に保護が可能であるかを検討したが、ファッション製品のなかでも、個別に見ればその保護可能性は様々であり、例えば、鞆であれば、意匠権も商標権も理屈としては取得しうるのに対して、衣服は、基本的形態に特異性がないことから、全体の形態として意匠権・商標権を取得することは難しいと思われる²¹。

さらに、業界事情として、保護サイクルを意識すると、ファッション製品はライフサイクルも短く流行の移り変わりも激しいため、コストをかけて権利取得すること自体が憚られることも少なくない。このことから、登録等の手続きが不要で一定期間の模倣行為から保護を受けられる不正競争2条1項3号による保護を受けるケースが多く存在する。そのため、ファッション製品の保護戦略としては、あえて意匠権・商標権の取得はせず、不正競争防止法上の保護を一定期間受けられることで支障がないと捉えられる側面もあるといえよう。

3. 画像デザイン

画像デザインの定義は一致していないようであるが、「一時的な発光現象によって視覚を通じて認識される二次元的に形成される形状及び色彩で構成される画像」という点については、一般的な共通認識が得られているようであるので、一般的には、GUI(グラフィック・ユーザー・インターフェイス)のようなものを想定して扱うものとした

い²²。

画像デザインは冒頭でも触れたように、意匠の保護対象となったため、現在のところ、登録例は少ないが²³、今後はその保護の重要性が増してくるであろう。また、画像デザインが識別力を有することとなる場合には商標権による保護も考えられるため、意匠権と商標権による重疊的な保護もあり得る。

意匠法において、保護される画像デザインには、物品等の部分として画像を含む意匠と物品から離れた画像の両方を含み、いずれも「機器の操作の用に供されるもの」、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」(意匠法2条1項)が保護対象となり、コンテンツ画像等は保護対象とはならない。

また、画像デザインは商標法による保護を受けることも可能である。ただし、保護が受けられる場合は限定的であるように思われる。

以下の表(次頁)では、意匠法改正後に登録された画像意匠を示した。なお、いずれも同じ画像に対する商標登録の存在を確認できなかった。画像意匠の中には、それと同時に商標登録を受けられそうなものも存在する。登録例①は通常の商標登録を受けられようと思われる。登録例②は動きの商標になりうるものであるが、手洗いの様子を単純に図式化しただけの動きであるため、商標登録要件を備えないであろう。

一方で、登録例③のように、操作を文字で表示しただけの画面については、その文字部分についてのみでは、自他商品・識別機能を果たす態様での使用とはいえないため、そのような画像意匠については、商標登録を受けることは難しいであろう。

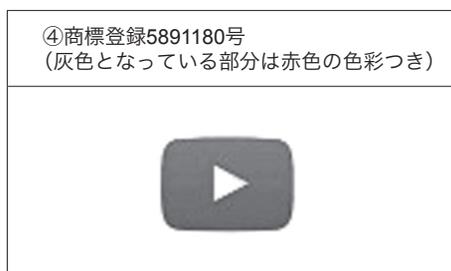
画像デザインを商標法の側面から捉えた場合、本来的に出所表示機能を発揮しないものは商標として保護されないことから、商標登録はされにくいといえるかもしれない。

商品の形状には二次元的形状も含まれ²⁴、画像デザインは、記述的商標であるとして商標法3条1項3号に該当し、需要者が何人かの業務に係るものである商品・役務であるかを認識できない商標として同法3条1項6号に該当するものとして保護されないことも考えられよう²⁵。アイコンについては、一般的に使用者が直感的に理解できるよう工夫がされており、結果的に特殊な図柄を使用すると理解されにくいことから、同業他社製品と似

①意匠登録 1677889号 アイコン画像	②意匠登録 1678245号 情報表示用画像	③意匠登録 1678742号 宿泊施設予約画面のクーポン取得用画像
	<p>【変化した状態を示す画像図1】</p>  <p>【変化した状態を示す画像図2】</p>  <p>【変化した状態を示す画像図3】</p>  <p>【変化した状態を示す画像図4】</p> 	<p>【画像図】</p>  <p>【使用状態を示す参考図】</p>  <p>* オリジナル画像は色彩付き</p>

通ったものとなりがちである。そういった図柄が慣用的図形となっている場合には、商標法3条1項2号が規定する慣用商標として登録を受けることはできない。さらに、アイコンが、単純な構成の図形のみからなる場合は、同法3条1項5号が定める極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標として識別力がないものと扱われる。

とはいえ、画像デザインの商標登録が全く存在しないわけではない。例えば、以下に示す登録例④のアイコンのように、近年は、利用率の高いSNSのアイコンは、「動画や音楽を再生する機器やソフトウェアのコントローラーに一般に使用されている再生ボタンを認識させる態様」の図柄であっても、周知性（需要者に広く認識されたもの）を有するとして登録が認められたものがある。登録例④の商標登録出願は、特許庁の審査において拒絶査定を受けたが、拒絶査定不服審判²⁶において、『YouTube』で動画を起動させるためのアイコンや、『YouTube』のアプリケーションソフトウェアを起動させるアイコンを表示するものとして継



続して使用された結果、周知性を得ているといえるものである。」と判断された結果登録されたものである。SNSについてのアイコンは形状が極めて単純かつありふれたものであり同法3条1項5号に該当するとしても、需要者が何人かの業務に係るものであるのか認識する可能性はあるため、識別力獲得による同法3条2項適用による登録を認められうるということである。

その他、単純な図形でも登録が認められる例²⁷があり、ありふれたモチーフでも図案化の工夫で登録可能なものが存在している。これらの登録例からは、アイコンについて識別力が認められるための敷居はそれほど高くはないと評価できそうであり、識別力の判断は一筋縄にはいかないことが示唆される²⁸。実際に、同業他社が同種アイコンを商標登録している現状が確認されることから、商標登録せずに使用することにリスクがあるとの評価も存在することから、登録例⑤～⑦のようにオンラインショッピングサイトで使用するカート（買い物かご）などの多くのウェブサイトで共通して機能を表すアイコンは、各社で図柄を工夫して登録しているようである²⁹。

機能の共通性を有するアイコンに関しては、アイコンを標準化することで商標登録は不要となり他社の商標権侵害の懸念もなくなることから、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)標準化センターにより、平成21年12月に「複写機・複合機の操作画面アイコンガイドライ

⑤商標登録 5559378号 カートの背景の円形部色彩部は青色	⑥商標登録 5661046号 カートのイラストの色彩は赤色	⑦商標登録 5610712号
		

ン」が作成されたことがあった。しかし、2019年に内容の陳腐化と各社の利用実績がないことを理由として廃止されている³⁰。JBMIAが行った取り組みのようなアイコンの標準化が行われれば、需要者の立場からしても、機器のメーカーが変わったとしても操作に戸惑うことがなくなるメリットがあり、メーカーは自社製品独自の機能についてアイコンの独自性を見出せばよいという戦略をとることが可能であろう³¹。

画像デザイン、とりわけ、アイコンに関しては意匠権と商標権の重疊的な権利取得が可能となる分野であるところ、両権利をオーバーラップさせる形で保護することに積極的であるべきか、その判断は容易とはいえないであろう。アイコンの商標登録については、本来的には識別力が生じているとは考えにくいものまで商標登録される例が存在している。

しかし、アイコンのデザインは、操作や機能面から形状が選択されることから、そのようなタイプのアイコンには独占適応性がないものが多く存在しているといえるであろう。権利濫立回避の観点から、標準化に資することが期待されるデザインの標章は登録されるべきではないであろう³²。

一方、アイコン自体は、意匠法においても保護可能であり、また、意匠法の登録要件として「アイコン用画像」が保護されるのは、操作ボタンを兼ねる場合であるため、保護を受けるための敷居は高いといえそうである。もともと、意匠権の登録要件の一つに創作非容易性（意匠法3条2項）があり、その要件の判断が厳しくなることも考えられなくはない。そのような場合には、どのメーカーの機種にも備わっている共通機能を発揮させるアイコンについては標準化し、各メーカー独自の機能について新規なアイコンをデザインして商標登録をすればよいとの見方も存在する³³。

思うに、画像デザインにおいてもアイコンにつ

いては、たとえ、創作非容易性の要件が厳しく運用されるとしても、操作ボタンを兼ねるアイコンについては意匠権による保護に限定するのが適当ではないだろうか。そもそも、アイコンが操作画像として、または、表示画像として用いられる場合、多くの場合、物品に共通的な機能が存在することが考えうるため、特定人にそのような対象の権利を独占させることに適さないためである。アイコンに関していえば、創作非容易性の要件が備えられない結果、意匠権による保護を受けられなくとも、それはむしろ公益的観点から望ましいといえるであろう。

以上から、画像デザイン分野においては、意匠権と商標権の重疊的保護は論理的には可能であるが、実際に両権利で保護を受けることで恩恵を受けられる対象はかなり限定されるといえよう。そのため、保護戦略としては、登録を受けようとする画像デザインの特徴に鑑みて、いずれか一方による登録を目指すことが適当になるのではないだろうか。

4. 建築デザイン

建築物は、意匠法改正により、新たに意匠登録が可能となった領域の一つである。建築物の意匠登録の制度自体は、長らく、「物品」を保護対象としていたため、不動産である建築は保護対象に含まれず組立家屋など動産として捉えることが可能な建築デザインに限り保護されてきた。そのため、組立家屋の意匠登録例は多く存在してきたが、侵害訴訟に至った事例は長らくなかった³⁴。その後、意匠法改正によるデザイン保護強化の一環として、建築物の形状・内装といった空間デザインとして保護されるようになった。

上記改正後、意匠登録がなされたデザインは、10件存在している³⁵。そのうち1件は、既述の物品に関する意匠権と商標権の重疊的保護例として

意匠登録1673492号 令和2(2020)年11月9日登録	商標登録5639617号 平成25(2013)年12月27日登録
【縮小斜視図】 	

*意匠登録、商標登録いずれもオリジナルの画像は色彩あり。

紹介した「タフマン」のような形で、両権利がオーバーラップする形で保護を受けているものである。権利取得の順序も「タフマン」と同じであり、商標類否判断基準によれば類似範囲から外れるような態様で変形させた場合であっても、意匠権による保護が受けられることを期待して登録を受けたものであろう。すなわち、この事例は、建物に付された桜模様と店舗名称を含む立体商標として登録を受け、建物自体に文字や模様がない場合であっても保護が受けられるよう、店舗デザイン自体について意匠登録を受けたものであろう。

建築物の意匠登録要件として、一般的な意匠登録要件のほかに特別なものは規定されていないが、新規性要件においては、膨大な数の建築デザインと同一・類似でないことが求められ、とりわけ、建築物の形状の類否判断が問題となってくることが指摘されている³⁶。

店舗デザイン、マンション、住宅のような一般に広く繰り返し使われる建築デザインは両権利による保護が有用であるものも存在するであろう。第一段階の戦略としては、意匠権による保護を目指すことが考える選択肢となりそうである。例えば、建売住宅や店舗デザインのような建築物は、繰り返し同じデザインを用いることが期待されており、そのようなデザインは意匠権取得によって第三者に実施権設定・販売等が見込まれるものであるため、権利を取得することのメリットが見出せるであろう。

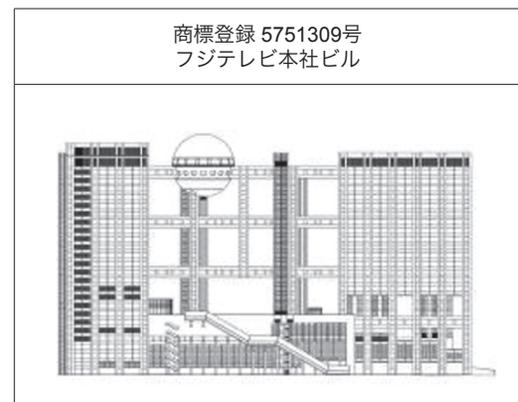
建築デザインは、更に、立体商標として登録を受けることが可能である。既述のように、立体商標登録が認められるためには、本来の識別力を有する場合(商標法3条1項3号非該当)か、使用による識別力を獲得した場合である。建築デザインの立体商標登録については、以前の商標審査基準では、「その指定商品又は指定役務に関する広告とし

て機能する場合に実質上限られる」との注記が付されていた³⁷。そのため、フジテレビ本社ビルの形状のような個性的で特徴あるデザインの建築物について、使用による識別力獲得について問われることなく、建築デザインの立体商標登録がなされた例も存在する。

建築デザインについては、先に意匠登録出願をしておき、識別力を有するようになってから、立体商標として商標登録を受けることが可能であり、結果的に、意匠権が存続期間満了により消滅しても商標権による保護が期待できるとことから、両権利による保護戦略が考えられるとする見解も存在する³⁸。

しかし、以下に述べるようにそのような戦略の有用性が全ての建築デザインにおいて見出せるか検討が必要であろう。

フジテレビ本社ビルの商標登録例のように、それ自体に特徴あるものであったとしても、建築デザインの立体商標登録を認める動きに対しては、ビジネスサイドへのヒアリング結果より、特殊な形状をしていることで商標登録が認められると、周知性のない建築デザインの登録容認をすることになってしまうことや商標調査(クリアランス)の負担増への懸念されるため、登録へのハードル



を求める声が上がったといわれている³⁹。

その結果、商標審査基準改訂時に、上記注記が削除され、建築デザインの本来的識別力の審査に関し、プロダクトデザインに関する商標法3条1項3号の審査基準が準用されることが明記されるに至った⁴⁰。結果的に、建築デザインの立体商標登録は難しくなった可能性があるとの指摘もなされている⁴¹。店舗デザインなどのように繰り返し同じデザインを用いる場合は商標権取得の有効性は一定程度認められると考える。しかし、建築デザインに識別性が認められたものであっても、繰り返し用いることが考えにくいものは、そもそも、美感に重きを置かれたものと捉えられるものが存在している。そのような建築物は識別力が認められる結果、ランドマーク的な意味合いこそ存在したとしても、商標権による権利取得によって同一類似の建築物と混同を防止する商標法の目的が強く期待されているわけではないように思われる。

もっとも、個性的な建築デザインを用いて「玩具」を製作し、土産物などの販売をすることは想定されうものと思われる。そのような場合に模倣品排除を目的として権利化を考えるのであれば、建築デザインと同一デザインの物品を「玩具」として意匠登録を受けることは難しくないのであろうし、建築デザイン自体の形状の立体商標登録を受けたところで、「玩具」は建築物とは非類似の商品であり商標権の効力を及ぼすことはできない。商標権の効力が及ぶのは指定商品役務の類似範囲までであるから、建築デザインの商標権によって模倣行為を排除できるのはその範囲内に限定される。フジテレビ本社ビルの商標権は、第38類「テレビジョン放送、その他の放送、電気通信（「放送」を除く。）、報道をする者に対するニュースの供給、電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」であるので、この役務と同一類似の範囲で、フジテレビ本社と同一類似の形状の建築物を使用することが侵害行為となるということである。そう考えれば、個性的な特徴のある建築物の立体商標の商標権は、模倣品排除、混同防止という目的が強く期待されるものとはいいにくく、広告的效果を期待するための意味合いしか持たないのではないだろうか。

海外においても、建築デザインは内装デザインを含め商標登録が認められている。例えば、Apple Storeの店舗デザインはEU司法裁判所において、識別力が認められ、店舗レイアウトの商標

による保護が正面から認められた⁴²。しかし、商標登録を受けた実際のApple Storeの店舗デザインは、あまり使用されていないといわれており、不使用取消しのリスクがあるといわれている⁴³。

海外で指摘されている事情とは異なるが、日本で商標登録を受けた建築デザインについても諸事情により、使用されないものが出る可能性は否定できない。現実的問題として、日本は災害大国であり、地震による建物倒壊などが発生すれば簡単に建築物の再建はできないこと生じるであろうし、結果的に、立体商標登録を受けた建築物を長期間に渡って使用しない状態に至ることは想像に難くない。そうなると、建築デザインが商標登録を受けたとしても、不使用の結果、商標法50条1項による審判を経て商標権が取り消されることは現実的にも理論的にもありうるといえるであろう。

以上を前提して思うに、個性的な特徴を有する建築デザインについては、意匠権と商標権の両方による重畳的な保護をする戦略はそれほど保護の強化には寄与しないであろう。そのようなデザインの建築物は、繰り返し実施・使用が想定しにくいいため意匠登録及び商標登録を受けられる可能性はあるが、いずれの権利も期待するほど活用できるようには思われない。

ところで、日本においては、建築物が著作物性のあるものとして著作権法に例示されているものの、その保護を受けられることは極めて難しい。裁判例のなかには、建築デザインを著作物と認めた例⁴⁴もあるが、当事者で著作物性の争いがなかった事例である。当事者が正面から著作物性を争った事例においては、裁判所が著作物性を認めたものは存在していないのである。

一方で、米国やEUでは、日本の裁判例のような厳しい要件を求めることはなく、建築の著作物の著作物性を認めて保護を与えている。このような動向に鑑み、日本でも建築物の著作物性の判断基準を緩やかに認める方策を模索することが必要であろう⁴⁵。海外での事情も含めて考えるに、特徴的で美観に優れた建築物は、同じデザインで再現されることに対する期待度あるいはビジネスニーズは建売住宅と比べて高くはないといえそうである。そのような建築物は、どちらかといえば、その実質は美術作品に近いともいえそうであり、著作権法による保護に適したものと位置付けた方が適当であるといえるかもしれない。

3. 意匠法による保護と商標法による戦略的保護

分野別に意匠法と商標法による保護可能性とその重疊的保護可能性と有用性を概観した結果、いずれの分野でも権利の対象となる物の性質・特徴によって意匠権と商標権の両方を取得する必要性が異なること、そして、両権利で保護することが常に適切とは限らないことが判明した。もっとも、両権利による保護が必ずしも強く必要とされない理由は分野によって異なっている。

画像デザインの中でも、とりわけアイコンは機能の共通性に関するものが含まれており、そのようなものは商標権の取得には適さないため、二つの権利による保護は必要とは限らないといえるであろう。

建築デザインについては、個性的・特徴的であったとしても繰り返して実施・使用が予定されていない場合は、建築物の使用により識別力を獲得して商標権を取得したとしても、混同防止という商標権の機能を期待することにそれほど意義を見出せないことから、可能性として意匠権の取得を目指すことになるであろう。また、商標権については、建築物という性質に鑑み、改修や取り壊しによる長期間の不使用方法が発生しうることから、権利取得したとしても、建築物の維持ができない場合に商標権が取り消されるリスクがある。そのため、商標権取得が必ずしも得策とはいえないであろう。

むすびにかえて

本稿では、意匠権と商標権による重疊的保護について検討を行った。その結果、分野の特徴、物品等に求められる機能によって両権利を取得する意義が認められる領域とそうではない領域が存在することが判明した。意匠権と商標権による保護を両権利の保護期間がオーバーラップしていたとしても認めることに意義を見出せるものもあり、戦略的に意匠登録又は商標登録出願の先後を決めて権利取得をするものも存在することが示唆された。

そのような物品については理論的には、同日出願も可能であるといえる。両権利の権利者が同一であれば問題は生じないと思われるが、分業体制

がとられる結果、両権利の権利者が異なる場合は、権利の抵触問題が発生する。意匠法26条及び商標法29条が調整規定を設けているが、これらは同日出願については想定していない。

一定分野については意匠権及び商標権の抵触が発生することから、今後は、両権利の抵触関係を規律する法律の解釈・運用に目を向けた検討をしていくことになるであろう。

[付記]

本稿はJSPS21K01271, JSPS19H01437, JSPS 22H00799の助成を受けた研究成果の一部である。

註

抄録

- 1 知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁〔ギリアンチョココレート事件〕
- 2 知財高裁平成23年6月29日判時2111号33頁〔Yチェア事件〕
- 3 佐々木真人「意匠法による保護と商標法による保護戦略」パテント74巻1号73頁(2021年)
- 4 フジテレビ外観 商標登録第5751309号

本文

- 1 特許庁総務部総務課制度審議室編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第21版)』(発明推進協会、2020年)1223頁。
- 2 茶園成樹編『商標法(第2版)』(有斐閣、2018年)47頁〔村上画里〕。
- 3 茶園前掲2・49頁。
- 4 知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コカ・コーラ事件〕。
- 5 不服2005-1651号。
- 6 知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁〔ギリアンチョココレート事件〕。なお、ギリアンチョココレート立体商標の商標権は更新されず、平成25(2013)年4月4日に消滅している。
- 7 物品デザインの登録例については、佐々木真人「意匠法による保護と商標法による保護戦略」パテント74巻1号73頁(2021年)によるところが大きい。
- 8 東京高判平成13年7月17日判時1769号98頁〔ヤクルト容器Ⅰ事件〕。
- 9 知財高判平成22年11月16日判時2113号135頁〔ヤクルト容器Ⅱ事件〕。
- 10 同旨、佐々木前掲7・76頁。
- 11 同旨、佐々木前掲7・77頁。
- 12 同旨、佐々木前掲7・74頁。
- 13 例えば、ストレージの事例(意匠登録1371006号(平成21(2009)年9月4日登録)と商標登録5625342号(平成25(2013)年10月25日登録)、商標登録5174485号(平成20(2008)年10月17日登録))がある。
- 14 西村雅子「ファッション分野での知財マネジメントに関する一考察」パテント67巻15号52、56頁(2014年)。
- 15 西村前掲14・57頁。もっとも、茶園成樹＝上野達弘編著『デザイン保護法』(勁草書房、2022年)96頁〔蘆立順美〕によれば、織物地の意匠権侵害成否につき、議論がある。神戸地判平成8年9月9日(平成5年(ワ)2253号)〔細幅レース地事件〕においては、物品を「細幅レース地」として、レース地の意匠登録がされた場合、第三者が登録意匠と類似するレース地を製造販売する行為は意匠権侵害とされている。一方で、茶園成樹編著『意匠法(第2版)』(有斐閣、2020年)103頁以下〔茶園成樹〕等の多数の見解によれば、物品と形状等は一体不可分のものであるから対比する両意匠が類似といえるには、その意匠に係る物品

- 等が同一または類似でなければならないとしている。この考え方によれば、織物地等を物品として図柄が意匠登録されていても、その図柄を使用した製品に対して、意匠権の効力が及ぶとは限らない。
- 16 商標審査基準第1八7。西村前掲14・56頁は、商標審査基準が地模様につき識別力を発揮しない3条1項6号該当の代表例として掲げることとは不適当であると述べている。
 - 17 例えば、商標登録5015595号。
 - 18 西村前掲14・56頁。
 - 19 西村前掲14・57頁。
 - 20 画像の出典：hummel online store <<https://www.sskstores.jp/hummel/sports/>>
 - 21 東京地判平成11年6月29日判時1693号139頁〔ブリーツ・ブリーズ事件〕。同事件では、婦人服のシリーズ商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう周知商品等表示にあたりとされた。一連の商品に関しては、ブリーツの加工方法につき、原告の出願公告にかかる方法であったが、それ以外に具体的に保護を受けられる産業財産権は存在していなかった。なお、同事例では著作権侵害の主張もなされているが、同主張は退けられた。
 - 22 茶園＝上野前掲15・171頁〔麻生典〕。
 - 23 特許庁『改正意匠法に基づく新たな保護対象（画像・建築物・内装）の意匠登録事例』、『画像の意匠登録事例集』によると2022年3月9日時点で17件の登録がなされている。https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/kaisei_hogo/gazo.pdf（最終閲覧2022年8月25日）。
 - 24 特許庁前掲1・1488頁。
 - 25 西村雅子「商標の標準化試論」特許研究69号24、25-26頁（2020年）。画像デザインの商標登録例は同論文に紹介されているものよる部分が多い。
 - 26 不服2016-6412号。
 - 27 商標登録5781747号POSレジアプリのアイコン（不服2015-6576号、3条1項5号非該当）、商標登録5109577号音符の形状をしたアイコン（不服2006-25496号、3条1項5号非該当）。
 - 28 西村前掲25・26頁。
 - 29 西村前掲25・26頁。
 - 30 西村前掲25・26頁。
 - 31 西村前掲25・26頁。
 - 32 西村前掲25と同旨。
 - 33 西村前掲25・27頁。
 - 34 組立建物の侵害訴訟の最初の事例として東京地判令和2年11月30日平30年（ワ）26166号〔ワンダーデバイス事件〕
 - 35 特許庁『改正意匠法に基づく新たな保護対象（画像・建築物・内装）の意匠登録事例』、『建築物の意匠登録事例集』https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/kaisei_hogo/kenchiku.pdf（最終閲覧2022年8月25日）
 - 36 茶園＝上野前掲15・138頁〔中川隆太郎〕。
 - 37 商標審査基準（改訂14版）第1五4（2）
 - 38 佐々木前掲7・81頁。
 - 39 産業財産権制度各国比較調査研究委員会『店舗の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研究報告書』（2019年）205頁。
 - 40 商標審査基準第1八8。
 - 41 茶園＝上野前掲15・151頁〔中川隆太郎〕。
 - 42 Case C-421/13, Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070.
 - 43 See, ROSIE BURBIFGE, EUROPEAN FASHION LAW, 46 (2019).
 - 44 東京地判平成29年4月27日平成27年（ワ）23694号〔Stella McCartney 店舗設計事件〕。
 - 45 茶園＝上野前掲15・129頁〔中川隆太郎〕。欧州司法裁判所判決（Case C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV, ECLI:EU:C:2019:721）は、応用美術について、他の著作物と区別し、著作物性につき付加的な要件を加えることは情報社会指令（「情報社会における著作権及び著作隣接権の一定側面の調和に関する指令」（2001/29/EC））に抵触するため許

されないと判断しており、この判決が建築著作物の判断にも影響を与えた。すなわち、EUにおいては建築などデザインの領域に属する表現も他の著作物同様、作者の個性が発揮された著作者自身の知的創作物であり、かつ、十分な正確性と客観性ととも識別しうるものであれば著作物として保護されるといわれている。