



サービス意匠の勧め

— 米国トレードドレス事件を参考に —

弁理士 山口 朔 生

Sakuo Yamaguchi



目 次

- [まぼろしのタコ事件]
- [判決の概要]
- [事件の背景]
- [訴訟の開始]
- [判決理由]
- [トゥベソスの反論]
- [第二機能が必要か]
- [第二機能を要求しなかった理由]
- [商標として判断する限界]
- [未登録物品群として]
- [第二機能]
- [本質的特異性]
- [第一、第二機能と特異性]
- [物品群の第二機能は?]
- 1) 対比観察が困難
- 2) 偶然の一致はありえない
- 3) 客は備品類を個別に観察しない
- 4) 混同の様相が異なる
- 5) 独占による消費者の不利益は?
- 6) スタート直後の創作性の保護
- [サービス意匠の勧め]

[まぼろしのタコ事件]

タコ事件の名は、レストランの内装や外装が独占された、ということで大きな話題になっている。⁽¹⁾ インターネットなどで検索すると、多数の評論を取り出すことができる。ところがその実態がまったく不明なのだ。いったいどんな内装、外装、備品を備えたレストランが争われたのか、米国でも誰もその実態を知らないで評論しているのである。⁽²⁾

だが、たとえば娘が父親似か、母親似か、それを争うのに百万言を費やす必要はない。1枚の写真で決まりだ。だから、実際の争いではかならずカラー写真が提出されたはず、と確信した。

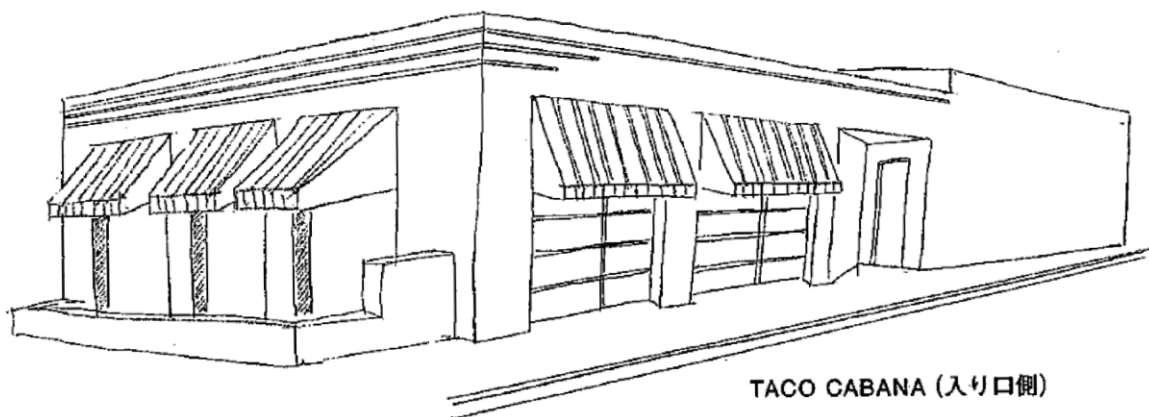
そこでいろいろなルートをたどって実際に訴訟で用された多数の写真を一方の代理人である Kimball J. Corson 弁護士からお借りすることができた。そのような資料をもとに、タコの争いの実態を明らかにするとともに、それを手がかりに、未登録の知的財産としてのサービス意匠の保護の道を探りたい。

[判決の概要]

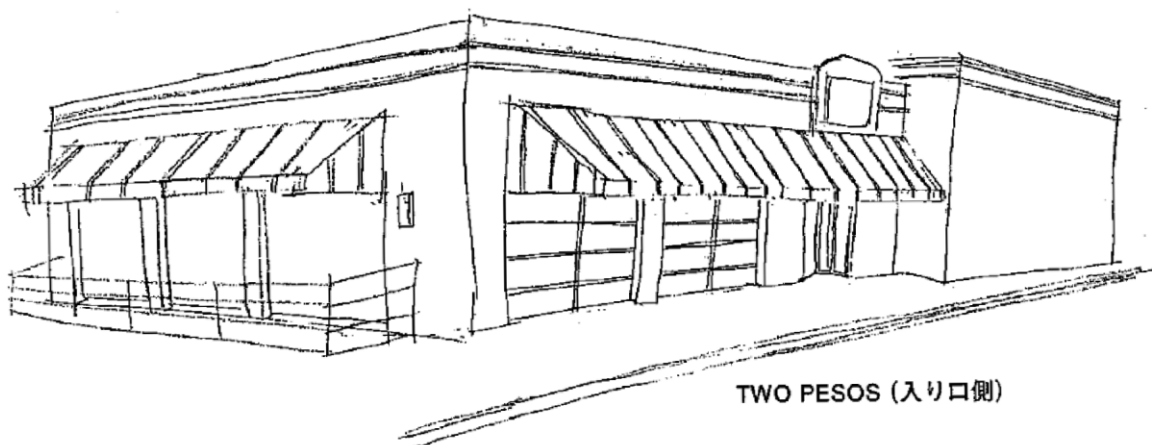
1991年6月11日、第五巡回控訴裁判所は、次のような判決を下した。

1. 原告の経営するメキシコレストランの総合的な雰囲気は、トレードドレスとして保護に値する。
2. 本質的な特異性 (inherent distinctiveness) があれば、後発的に出所表示機能 (secondary meaning 第二機能) を獲得していなくともトレードドレスの保護の対象となる。
3. したがって、原告は後発的に出所表示機能を獲得していたと言う立証を行う必要はない。

後述するように、この事件が大きく話題となった理由は、「本質的な特異性」さえ備えていれば、消費者



TACO CABANA (入り口側)



TWO PESOS (入り口側)

に知られているか否かを問わずにトレードドレスとして保護するという判決の意外性であった。

【事件の背景】

控訴事件の原告であるフェリックス家の二人の兄弟が1978年にサンアントニオにメキシコ料理のレストランをオープンした。

名称を「タコ カバナ」と称し、85年には他に5店舗を拡大した。タコのメキシコレストランの雰囲気は一部を図に示すように次のようなものだった。(なお、図は多数のカラー写真から著者が合成したもの)

古代の装飾と輝く色彩、天井で飾った店内とテラスはお祭り気分で満ちていた。

飾ったテラスと室内とはガレージドアと称する総ガラスの仕切りで仕切っている。

建物の外部はネオンの縞模様で飾っており、屋根のトップはネオンの輪郭線でくっきりと描かれている。

建物の日除けとテラスの傘は同じテーマの模様で統一している。

一方、被告となるマルノ・マックデルモットとジム・ブランケットは、85年にメキシコ料理のレストラン、「トゥベソス」をヒューストンにオープンした。

トゥベソスの外装と内装は、タコのデザインやテーマと共通していた。共通している理由は、トゥベソスが、タコの建築プラン、設計図のコピーを許諾なく持ち出した照明デザイナーから入手していたからだった。

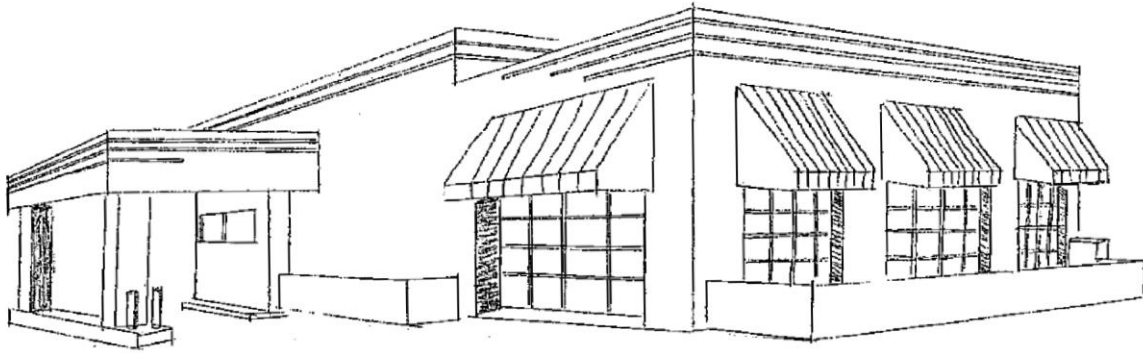
トゥベソスは、急速にヒューストンとテキサスの郊外に店舗を展開した。ただしタコが展開しているサンアントニオには進出しなかった。

【訴訟の開始】

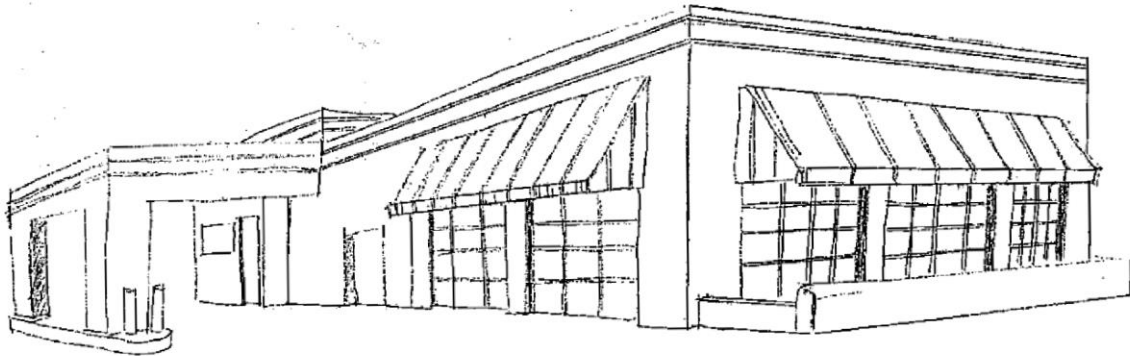
87年にタコはトゥベソスを、ランダム法に基づくトレードドレスの侵害と、テキサス州のコモンローに基づくトレードシークレットの侵害を根拠に、テキサス州の南部地裁に訴えて敗訴した。

この地裁の判決に不満で、負けたタコが控訴したのが本件である。地裁の争いでトゥベソスは次のような理由を上げていた。

1) メキシコをテーマとするレストランの外観やモチーフはタコによって独占されるべきではない。



TACO CABANA (ドライブスルー側)



TWO PESOS (ドライブスルー側)

2) タコは同一テーマで他のレストランのチェーン展開を行っている。だからすでに特定のイメージを維持するトレードドレスは喪失している。

3) 建物のプランやキッチン設備の配置に関するトレードシークレットは合法的に入手したものである。

【判決理由】

第五巡回控訴裁判所は前記【判決の概要】のような判決を下したが、その理由を次のように述べた。

タコのトレードドレスとは事業に関する総合的なイメージである。

競業者は、タコのトレードドレスを構成する各「要素」については、それらを使用することは自由である。したがってタコは、メキシコ料理をテーマとしたレストランのすべてを独占することはできない。

しかしタコのトレードドレスにおける視覚的要素の「組み合わせ」は、タコが創作したものである。

タコの視覚的要素の組み合わせとは、レストランの外観だけでなく、看板の形状、内部の家具、備品の配置、メニュー、食事に際して使用する器具類、店員のユニフォーム、その他の総合的なイメージである。す

なわちタコのトレードドレスは各要素個々ではなく、それらの結合であり、「総合的なイメージ」なのである。

【トゥベソスの反論】

被告であるトゥベソスは次のように反論した。

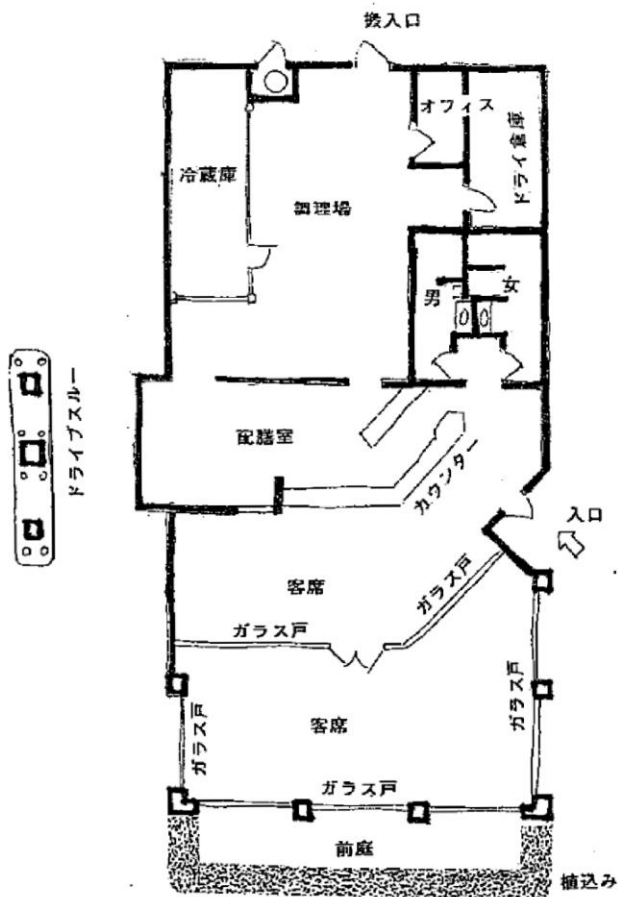
もしレストランの外観がそれだけで出所表示として役に立つならば、それは保護すべきであろう。しかしその外観に特異性がないとしたら、当然に第二機能、すなわち出所表示機能を後天的に獲得したという立証を行う必要が有る。

また、たとえレストランの外観、備品などに特異性があっても、その特異性が出所表示機能を発揮するまでに至っていると言う立証、すなわち第二機能を獲得したと言う立証を行う必要が有る。

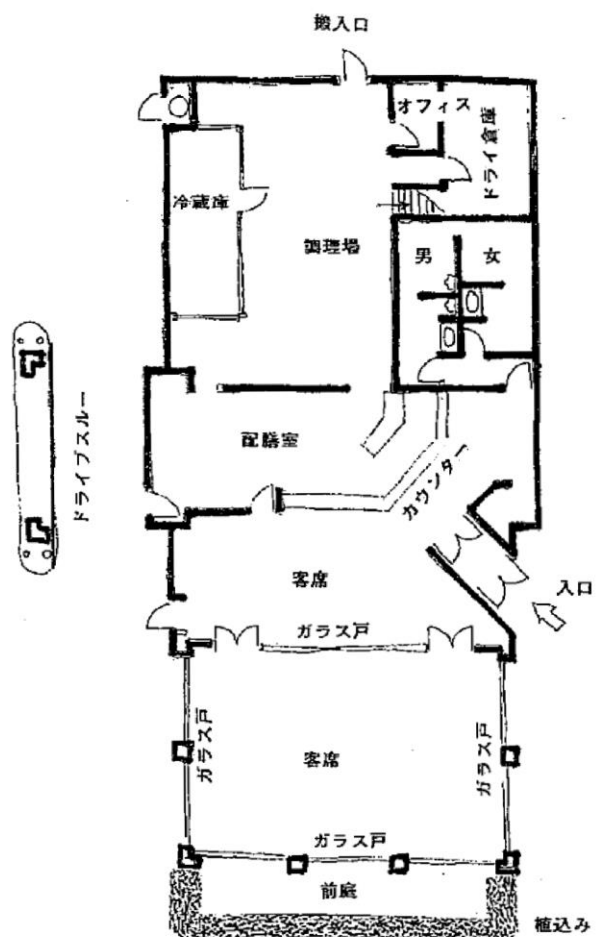
だから総合的なイメージに特異性があることを認めたとしても、その後に出所を表示する機能を獲得して第二機能を発揮していない場合、それは保護に値するものではない、と。

【第二機能が必要か】

しかし第五巡回裁判所は第二機能の立証まで要求し



TACO CABANA (平面図)



TWO PESOS (平面図)

なかった。

レストランの外観、看板の形状、内部の配置、メニュー、食器類、ユニフォーム、その他を総合した全体のイメージ (total image) が特異性 (inherent distinctiveness) さえ備えていれば充分である。それ以上に長年の使用や強力な宣伝によって第二機能 (secondary meaning) を獲得していなくとも保護に値する。

このような判断、すなわち第二機能を要求せずにトレードドレスに保護を与えるという判断は米国でもないことはなかった⁽³⁾。しかしそれは少数であり第二機能の立証を要求する判断がほとんどを占めていた⁽⁴⁾。

なぜ、それまでのトレードドレスの争いではほとんどの裁判所が第二機能まで要求していたのだろうか。

トレードドレスは商標の範疇で議論されている。そして商標では、その商品の説明に過ぎないようなマークは、本質的に識別力を備えていない、と考えられている。例えばその商品の普通名称、産地、販売地、品質、効能、用途のような内容を説明するマークのこと

であろう。

このような「特異性」がないものは長年使用しても保護されない。しかし記述的なマークでも「特異性」さえ備えていれば、市場で長年使用されることによって誰の商品を表すものであるか知られるようになる可能性がある。そうなったら、識別力を獲得したのだから、保護に値する。これが第二機能 (secondary meaning) である。

商標を保護するに際して、もしこの第二機能を要求しないとしたり、単に商標を選択して使用しているという事実だけでライバルの使用を排除できることになる。それでは保護が商標使用者に過大に与えられることになってしまう。

だからそれまでの未登録商標の保護に際してはほとんどの裁判所が第二機能を獲得していること、商標の使用者はその立証をすること、を要求していたのである。

[第二機能を要求しなかった理由]

しかし、前記したように、このタコのトレードドレス事件では裁判所は商標として扱いながらも、「特異性」さえ備えていれば、「第二機能」を獲得した立証を要求しなかった。なぜだろう。

判決文を整理すると次のような理由を上げることができる。

- 1) 第二機能を獲得しているか否かを要求する場合に、消費者の間に知られているか否かを評価しなければならない。しかしその評価方法は不完全であり、したがって客観的な判断は困難である。
 - 2) 第二機能の評価が困難であることに比べて、対象物が特異性を有するか否かの判定、評価は比較的容易であり実用的である。
 - 3) 品質表示、効能表示のような記述的なマークであっても特異性さえ備えていれば保護するとすれば、価値あるアイデアに法的な利益を与えることができる。
 - 4) 長年の使用による第二機能を獲得していることを保護の必須要件とすると、創業したばかりのトレードドレスの創作者は保護を受けることは難しい。すると意欲的なベンチャーに保護の道が閉ざされてしまう。
 - 5) 長年使用を続けても第二機能を獲得できない場合もあり、あるいは獲得したとしてもそれを客観的に立証することが困難である場合も多い。
- しかしそのような商標使用者も保護されるべきであり、その保護は消費者の利益ともなる。
- 6) テンハム法 43(a)では第二機能の獲得を要件とはしていない。第二機能の獲得を要求すると、マークの所有者のグッドウィルの保護が不十分だったり、あるいは消費者が混同する可能性も発生する。これではテンハム法の制定の目的が失われる。

[商標として判断する限界]

以上のような論点は、トレードドレスを商標の範疇で判断した場合の議論である。しかしレストランの複雑な内装、外装を、平面的で語数も短く、図形の単調な商標の延長で判断することができるだろうか。立体称商標にしてもシンプルだから商標としての価値があるのだ。

その点を負けたトゥベソスの代理人である Corson 弁護士は、著者への回答で次のように述べている。

普通に「マーク」と言えば、例えばカバンの側面に

描かれた名称やロゴを思い浮かべる。そのようなマークは、見る角度や証明の状態、見るものの心理状態によって変化することはほとんどない。しかしビジネスの場におけるトレードドレスではそうはいかない。

レストランの座席の眺めは、見る人の位置によって大きく変わる。座った位置からの眺め、注文位置からの眺め、庭のテーブルからの眺め、外部からの眺めによりまったく別の風景となる。あるいは、昼か夜か、ドライブスルーを利用するかによってももちろん大きく違う。店がショッピングモールにあるかビジネス街にあるかも考慮する必要がある。

だから少なくともビジネスに関するトレードドレスについては平面的、単純、単調な商標と同一の基準で判断するべきではなく、タコは第二機能の立証を要求されるべきだった、という主張である。

[未登録物品群として]

そこでトレードドレスを、限界のある商標としてではなく、未登録物品群として日本の判例を参考にして検討してみよう。

物品における第二機能とはなにか。「第二」機能というからには、その前提として「第一」機能(primary meaning)というものが存在するはずである。だから最初に第一機能とはなにかを検討してみよう。

たとえば物品「コップ」の基本的な機能は、水が溜まるように内部にへこみが作ってあることだ。この機能が欠如してはコップとはいえない。これは先天的機能、本質的機能といえるものであり、物品の「第一機能」と称するものである。

「第一機能」という用語は使っていないが日本の不正競争事件では次のように言っている。

ある形状が選択された理由を分析すると、1) 機能を合理的に実現するため 2) 生産を効率的に行うため 3) 美観を高めるため、などを意図して選択されたものである。⁽⁵⁾

では一物品ではなく、物品群としてのレストランを想像してみよう。外観や看板から見てこれはパチンコ店ではないし、銭湯でもない、ラーメン屋でもない、という程度の特徴を備えた店構えが最小限は必要だ。そして複数のテーブルと椅子、メニュー、なども準備する必要があるだろう。「ここはレストランだな」と識別できる店構えや内装、備品などの共通項、これが

物品群における「第一機能」といえるだろう。

このように物品群の外観、形態が果たす原始的な機能、本質的な機能、これが「第一機能」なのである。

この第一機能には「出所を表示する」という機能はふくまれていない。「第一機能」は物品群の最低限備えるべき外装や内装のことであり、だから出所を表示するまでの機能は発生していないのである。

〔第二機能〕

第一機能が明らかになれば、それに対応した第二機能は分かりやすい。

日本のケースの場合に「第二機能」という用語は使っていないが、たとえば未登録の物品群について次のように解説している。

「商品の形態はもともと目的とする機能を充分に発揮させるように選択されるもの（これが第一機能）。しかし商品の形態自体が取り引き上、出所表示の機能を備えるようになった場合（これが第二機能）、他人の商品たることを示す表示、に該当する。」⁽⁶⁾

「商品の形態は、一次的には商品の機能をよりよく発揮させ、美的な効果を高める見地から選択されるもの（これが第一機能）。出所表示を目的としていない。

しかしその形態が特殊かつ独自で長年継続かつ独占的に使用されたことにより形態自体が二次的に出所表示の機能を有するに至った場合（これが第二機能）には、他人の商品たることを示す表示とみて妨げない。」⁽⁷⁾

〔本質的特異性〕

第一機能とは前記したように物品やサービスの最低限備えるべき要素である。だから元来は出所を表示する機能はない。しかし商品やサービスによっては、当然ライバルとの差を付ける必要がある。その結果、よりよい商品、サービスを提供するための機能の改善、美観への配慮、全体のイメージの統一性などの努力が必要になる場合が生じる。

したがってたとえば街の脂ぎったラーメン屋のようにまったく機能本位で美観への配慮が見られない形態もあれば、デザイナーの能力が発揮されて「おっ寡囲気いいねえ」と思わせる、多少とも特異性を備えた中華料理屋まで幅が存在する。

このように本質的特性というものはゼロか100か、

の二者択一とは限らない。多くの場合にはその中間の位置、もし数値で表現できるならば、「特異性 30」とか「特異性 65」といった状態が実態であろう。

〔第一、第二機能と特異性〕

それではもう一度、物品群における第一機能と特異性と第二機能の関係を整理しよう。

物品群の「第一機能」とは、店をオープンするからには最低限備えるべき外観、内装、備品である。それだけ備えればラーメン屋は開業できる。だからその段階では特別な特徴はない。街の個人商店が第一機能だけで営業している典型だ。

それに対して物品群の「特異性」とは来客に「おやっ」と思わせる統一性である。個人商店の店主の思い付きとはちょっと異なるレベルだ。デザイナーの助言で壁紙、テーブル、椅子、メニューのデザインに統一性を持たせて一新した。これが特異性である。

そして「第二機能」とは、長い間、特異性のある物品群の組合せを使用し続け、さらに宣伝にも相当の投資をした結果選られた周知性である。これを整理すると次のようになるだろう。

第一機能	個人商店のレベル。店主の思い付き。統一性ない。見よう見まね。最低限そなえるべき外装、内装、備品
特異性	デザイナーレベル。内外装に統一性がある。「おやっ」と思わせる効果がある。
第二機能	テレビ、雑誌で宣伝。長い歴史。地域で話題の店。

〔物品群の第二機能は？〕

前記したように、判決では商標としてのトレードドレスには第二機能を獲得している必要はない、といっている。

しかし平面的、単純な商標の基準で、物品群の機能を判断するには限界があった。そこで特異性さえあれば、第二機能の立証は不要である理由を、物品群から考えてみよう。

1) 対比観察が困難

この争いの対象がレストランと言う、一定位置から動かせないサービスである、という点が重要である。

商品の意匠であれば手に取って見比べることができ

る。いわゆる対比観察が可能である。そうすれば相当細かい部分までいねいに比べて、ちょっと違うな、といった判断もできるだろう。

しかしレストランの場合はどうか。もちろん手に取って見比べることはできない。写真やカタログでは比較できる、という点はどうか。

写真やカタログではしかし店の雰囲気は分からない。店内へ足を踏み入れて「おっ」と思わせるような雰囲気は、平面的でかつ一部だけを切り取った写真によって比較することは困難である。

このように対比させた観察が困難だから、消費者はその「特異性」が共通しているだけで混同してしまう可能性が高く、それならば、第二機能の立証まで必要ないということができる。

2) 偶然の一致はありえない

レストランの凝った雰囲気、すなわち特異性が偶然に一致するということはありえない。これが例えば文字を並べただけの商標、あるいはジュースの容器、テレビの外観、学習机といった比較的単純な形状の物ならば、その形状、模様などが偶然一致する場合もあるかもしれない。

しかしレストランの雰囲気を構成する要素は多様で複雑だ。壁紙などの内装、テーブルなどの備品、ベランダなどの外装、看板、そんな複雑で総合的な特異性が偶然に見間違えるほど似てしまうということは普通にはありえない。単一物品自体の形状、模様の類似性の発生率と、多数の物品群の組み合わせ、配置、その結果のイメージの類似性の発生率の違い、と言っていいだろう。

そうであるとする、「特異性」が共通していること自体、すでに不正な競争の意図が有ったと言えるのだから、その上に敢えて「第二機能」の有無まで議論する必要はない、ということになる。

3) 客は備品類を個別に観察しない

レストランへ入ってきた客は、とりあえずは備品の一個、一個を個別に観察する余裕はない。壁紙、テーブル、メニューなどを個別に見ていない。全体の雰囲気を味わっている。その雰囲気作りがすなわち「特異性」である。

渋谷のレストランと、新宿のレストランを比べてみ

よう。

両レストランの壁紙の模様、床や腰板の材質や色彩、ネオンの模様、テーブル、ユニフォームなど個別に見ればどれ一つ同じではないかもしれない。しかし新宿の店に入った客はそんな個々を丁寧に観察することはできない。まして数ヵ月前に行った渋谷のレストランの個々の要素と、たった今入った新宿のレストランの要素とを比較することなんかとてもできるものではない。

全体をパッと見て各要素の総合が発散する雰囲気、これをとらえるしかないのである。

商品の場合は個別の観察をしやすい。第一に比較すべき要素の数がちがう。キャラメルを想像してみよう。背景の色彩、大きな商標の文字の形態、女性の笑顔、などだが、その全部を小さな一画面に収めざるを得ない。容器の一面に描ける要素はだからせいぜい数点どまりだ。

このように物品群の場合の比較要素の数と、商品の場合の比較要素の数とは桁違いだということができる。

だから、物品群の場合には全体から発散する雰囲気に特異性があれば、その点だけを評価すれば十分なのであって、その上にさらに第二機能の発揮までも要求する必要がない、ということになる。

4) 混同の様相が異なる

物品群の混同と商品を購入する場合の「混同」とは多少その様相が異なる。商品の混同とは、先日買ったチョコレートと、今日買ったチョコレートとが同一メーカーの物だと誤解することである。

これを物品群の場合に当てはめると、新宿の店と渋谷の店とを混同するという現象である。酔っ払ってから行った2軒目、3軒目の飲み屋を間違える場合とはかく、普通は店自体を間違えることはない。

物品群における混同は、だから「経営の混同」である。同一系統の店だろうと勝手に予想する混同である。

「あのチェーンなら味も良いだろう。値段もそこそこだったし。」と期待して、店自体は違う店であるということをはっきりと区別していながら入るのが、物品群における混同である。

だます側としても、まさかお客が渋谷の店と間違えて新宿の店に入ってくるだろうとは考えていない。そうだとすると、長年使用を続けているといった要件ま

で要求するまでもない。特異性が共通するという状況だけで保護を与えても過剰な保護ということはできないだろう。

5) 独占による消費者の不利益は？

特異性さえあれば、使用によって第二機能を獲得していなくともトレードドレスを保護するやり方は、しかし消費者に不利益を与えないだろうか。

この争いでタコに攻撃されたトゥペソスは、こう反論した。メキシコ料理のレストランの外観やモチーフは独占されるべきではない、と。

ひとつのチェーンがメキシコ料理のチェーンを独占すれば、メキシコレストラン間における自由な競争がなくなってしまう。その結果、消費者がよいサービスを受ける機会が減る。安価でおいしいメキシコ料理を味わう機会も減ってしまう。

しかし前記したように裁判所はこういった。メキシコ料理をテーマにしたレストランをタコに独占させるものではない。タコが創作した視覚的要素の組み合わせ、総合的なイメージを保護するものである、と。

だから特異性のある特異性さえあれば、使用によって第二機能を獲得していなくともトレードドレスを保護するやり方であっても、消費者の不利益とはならないということができる。

6) スタート直後の創作性の保護

特徴のある内装、外装、備品を備えて総合的な雰囲気、特異性の有る店舗を開店した。しかし開店直後にライバルが客を装って偵察にきた。「うんこりゃいいわ、うちもこの線で行こうかい」ということですっかりイメージを利用されてしまった。そんなケースでトレードドレスの創作者に第二機能の獲得を要求したらどうなるだろう。

開店直後で利益も上がっていない。派手な宣伝などできやしない。テレビでのコマーシャル放映など思いもよらない。とすると、せっかくお客に「おっ」と思わせる雰囲気を作っておきながら、そっくり真似をされても手も足もでないということになる。それでは大企業が乗り出す場合はともかく、特にベンチャー型の企業を保護することはできないということになってしまう。

たとえ歴史がなくとも、派手な宣伝ができずに第二機能を獲得していなくとも、特異性さえあればやはりそのトレードドレスを保護すべきではないだろうか。

[サービス意匠の勸め]

米国ではタコのレストランのトレードドレスを商標の一環として扱った。しかしこのようなレストランのトレードドレスを物品群として考えてみると、周知性がないが、しかし特異性を備えた統一性のある物品群は、「サービス意匠」として保護することに意義が有るのではないか、と思われる。

特にフランチャイズチェーンのような物品群の統一性が大きな財産的な柱である業種において、組み物の意匠やシステム意匠の枠を超えた「サービス意匠」を保護する価値は大きいだろう。

注

- (1) Taco Cabana International Inc. v. Two Pesos Inc. 19 USPQ 2d 1253 (1991) 米国第五巡回控訴裁判所
Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. 23 USPQ 2d 1081 (1992) 米国最高裁判所
- (2) トゥペソスの代理人の Kimball J. Corson 弁護士の話。
「米国でこの事件について多数の評論が出されているが、いまだに写真まで借りにきた人はいない。日本の弁理士がなぜ？」と聞かれた。
- (3) Chevron Chemical Co v. Voluntary Purchasing Groups, Inc. 212 USPQ 904
- (4) Blau Plumbing Inc. v. S.O.S. Fix-it Inc., 228 USPQ 519 (1986)
Tubeco Inc. v. Crippen Piper Fabrication Corp., 187 USPQ 746 (1975)
Vibront Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc., 211 USPQ 297 (1981)
- (5) 伝票会計用の伝票乙事件 (昭和 60.3.15 福岡地裁)
- (6) ナイロール事件 (昭和 48. 3. 9 東京地裁)
- (7) ジャングルジム事件 (平成 5.6.29 大阪地裁)

(原稿受領 1999.2.18)