

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

ブーツの形態が「商品等表示」に該当すると認められた事例

[知的財産高等裁判所 令和5年11月9日判決 令和5年(ネ)第10048号]

[東京地方裁判所 令和5年3月24日判決 令和2年(ワ)第31524号]

1. 事件の概要

本件は「ドクターマーチン」のブランドでブーツ（被控訴人商品）等を販売する被控訴人（一審原告）が、ブーツ（控訴人商品1、2）を販売する控訴人（一審被告）に対し、控訴人商品の形態が商品等表示として周知となっている被控訴人商品の形態に類似しているため、控訴人商品を販売する行為が不正競争防止法（以下、法）2条1項1号の不正競争行為に該当するなど主張し、販売差止め等を求めた事案です。

商品の形態が同号の「商品等表示」として保護されるためには、当該形態が①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており、②特定の事業者の出所を表示するものとして周知であることが必要とされています。本件でも、被控訴人商品の形態に上記の①特別顕著性および②周知性があるか否かが重要な争点となりました。



(被控訴人商品)

(控訴人商品2)

2. 認定された被控訴人商品の形態

原審・控訴審が認定した被控訴人商品の形態は以下のとおりです。

(ア) 黄色のウェルトステッチ

靴の外周に沿って、アッパーとウェルトを縫合している糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出し、ウェルトステッチが視認できる。また、ウェルトステッチには、明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できる。

(イ) ソールエッジ

アウトソールは、垂直方向において接地面に向けて黒色から明るい半透明色へグラデーションにより変化しているような外観を有する。また、ソールエッジには、接地面に対して水平に細い溝が何重にも彫り込まれている。

(ウ) ヒールループ

履き口^{かかと}の踵側に長さ約10センチメートルのヒールループが設けられている。また、ヒールループの表面には黒地に黄色の糸で、裏面には黄色地に黒色の糸で、それぞれ「AirWair WITH Bouncing SOLES」と刺繍^{ししゅう}のように織り出されている。

(エ) ソールパターン (略)

(オ) アウトソール踵部分の傾斜 (略)

(カ) 靴の前部 (略)

(キ) ピューリタンスステッチ (略)

(ク) 8ホール (略)

3. 裁判所の判断

(1) 特別顕著性の有無について

「被控訴人のブランド『ドクターマーチン』の商品として我が国で販売されている『1460 8ホールブーツ』（革製のブーツ）は、その大半のモデルにおいて、黄色のウェルトステッチ（形態(ア)）……（形態(イ)）……（形態(ウ)）……（形態(エ)）……（形態(オ)）……（形態(カ)）……（形態(キ)）及び……（形態(ク)）という形態上の特徴を備えていると認められる」

「被控訴人商品は、特に形態(ア)……形態(イ)……及び形態(ウ)……の3点において、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有し、強い出所識別力を発揮していると認められる。さらに、個別にみればさほど特徴的な形態とまではいえない形態(エ)～形態(ク)とも組み合わせて全体的に観察すれば、他の同種商品（ブーツ）には全く見られない顕著な特徴を有する……」

……上記の形態(ア)～(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品は、いわゆる特別顕著性を備えるものと認められる」

「控訴人は、黒を含む暗色系のウェルトと明るい色合いの縫合糸との組合せによって明暗のコントラストを演出する靴製品にさしたる個性や特異性はない旨主張する。確かに『黒色のウェルトと明るい黄色の糸のステッチ』という形態だけを単独で取り上げれば、靴製品のパーツ（ウェルト、ステッチ糸）において普通に使用されることが想定される、ありふれた色彩のうちの任意の組合せにとどまるものであり、それだけから特別顕著性を認めることは、過剰な独占を認める結果になり相当でない。黒と明るい黄色とのコントラストによってウェルトステッチが明瞭に視認できるという効果があるにしても……これに類する明暗のコントラストが採用されている靴製品は他にも普通に見受けられる……」

しかし、本件において、被控訴人は、被控訴人商品を『被控訴人主張形態(ア)ないし(ク)の形態的特徴を全て有するもの』として定義し……これらの『形態上の特徴を全て備える被控訴人商品の全体の形態』が被控訴人の周知の商品等表示であるとして……請求を組み立てている……。

当裁判所は、被控訴人のこの主張を前提に……（形態(ア)）だけでなく、形態(ア)～(ク)を全て備える被控訴人商品の全体の形態が商品等表示に該当するかどうかを検討し、そのような観点から、被控訴人商品の特別顕著性を肯定したものである。控訴人の主張は……（形態(ア)）だけに着目した議

論としては首肯できるにしても、当裁判所の上記判断を左右するものではない」

「原審は……（形態(ア)）だけを……周知の商品等表示に当たると判断しているところ、この判断は……弁論主義に反する」

（2）周知性の有無について

「被控訴人商品を含む『1460 8ホールブーツ』は、昭和60年以降現在に至るまで……我が国において販売されていること、その販売チャネルは、同社の運営する実店舗72店舗及び公式オンラインストアのほか、靴小売りチェーン、セレクトショップ等の正規取扱店が含まれること、『1460』シリーズの売上げは、令和3年度だけで10万足近く、販売額で14億円余りに上ること、ドクターマーチンジャパンは、ファッション雑誌を中心に『ドクターマーチン』の広告を継続的に掲出しており、被控訴人商品の写真が掲載されたものもあること、被控訴人商品は、雑誌等メディアにも再三取り上げられており、その中には、『一目でドクターマーチンだとわかる黄色のウェルトステッチやロゴ入りのヒールループなど…も特徴』、『ドクターマーチンのトレードマークともいえるイエローステッチ』など、特に形態(ア)に具体的に言及し、これがドクターマーチンのブーツの最大の特徴であるとの趣旨のコメントをするものが多いことが認められる」

「以上によれば、形態(ア)～(ウ)の特徴を備える被控訴人商品の形態は、需要者の間に広く認識されており、周知の商品等表示に該当するものと優に認められる」

（3）被控訴人商品と控訴人各商品の形態の類似性について

「被控訴人商品は、形態(ア)～(ク)の特徴を全て備えるものとして周知の商品等表示該当性が認められるものであるが、被疑侵害商品が上記の特徴を全て備えていない場合であっても、同一性はともかく類似性が当然に否定されるものではない。その類否の判断に当たっては、被控訴人商品の形態の最大の特徴というべき形態(ア)（黄色のウェルトステッチ）がいわば要部となり、最も重視されるべきであるが、それ以外の形態も含めた総合的な判断が求められると解される」

「控訴人商品1については……被控訴人商品の形態(ア)～(ク)の特徴を全て備え……両者の形態が類似することは明らかである」

「控訴人商品2については、ヒールループ（形態(ウ)）を除く部分は控訴人商品1と同様であるが、被控訴人商品のヒールループには被控訴人標章が刺繍のように織り込まれているのに対し、控訴人商品2のヒールループは、黒っぽい無地の素材が使用され、長さも被控訴人商品のものの半分程度である点で異なっている。

しかし、このような違いはあっても、ブーツの履き口の踵側に、上方に向けて立ち上がるヒールループが設けられているという基本的な形態においては共通しており、上記の違いは、需要者において、同じシリーズ商品の異なる型番商品の細部のデザインの違いと認識する程度のものと解される。

そして、上記の相違点のほか、控訴人商品2が被控訴人商品の形態(ア)、

(イ)、(エ)～(ク)^マの特徴を全て備えること、特に被控訴人商品の最大の特徴と考えられる黄色のウェルトステッチ(形態(ア))において共通の特徴があることを踏まえて総合的に検討すれば、控訴人商品2の形態も被控訴人商品の形態と類似するものと認められる」

4. 考察

(1) 法律構成の選択

商品デザインが模倣された場合に差止め・損害賠償請求を行うための法的構成としては、①意匠権、②商標権、③著作権または④法2条1項3号(形態模倣)、そして⑤法2条1項1号・2号を用いることが考えられます。しかし、権利の出願登録が必要になる(上記①、②)、応用美術として「機能的な構成と分離しても美的特性を備えている」ことが要求される(上記③)、請求者の商品が「日本国内で最初に販売された日から起算して三年を経過」した後になされた侵害行為に対しては権利行使ができない(法19条1項5号イ、上記④)、「商品等表示」として周知・著名性が要求される(上記⑤)など、いずれの法律構成を採っても権利行使には一定のハードルがあります。

本件において、被控訴人は法2条1項1号の法的構成を選択しました。これは、被控訴人商品(全体の形態)についての意匠・商標登録がない一方で、昭和60年からの長い販売実績があることに加え、十分な売上額、販売額、宣伝広告の実績があるほか、メディア等で具体的に形態に着目した取材がなされているなど、周知性立証の資料が用意できたためと考えられます。

(2) 特別顕著性に関する判断

原審が(ア)の形態にのみ特別顕著性があると認定したのに対し、控訴審は(ア)～(ク)全てを備えた形態に特別顕著性を認めました。注目されるのは控訴人の反論を検討する文脈で、(ア)の構成単独では(特別顕著性を基礎付ける顕著な特徴であったとしても)他の靴製品で普通に使用されることが想定されるありふれた色彩のうちの任意の組み合わせからなる構成であり、単独で特別顕著性を認めると過剰な独占を許すことになる点です。かかる判示は、被控訴人商品の黄色のウェルトステッチに関する位置商標につき「商品が通常有する形状……又は取引者・需要者をして商品が通常有すると予測できる範囲の形状等のみからなる外観の一部から構成される位置商標……を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でない」として、商標法3条1項3号に該当することを理由に登録を認めなかった裁判例〈知財高判令和5年8月10日令和5年(行ケ)第10003号〉とパラレルに、「商品が通常有する形状……取引者・需要者をして商品が通常有すると予測できる範囲の」形態は「商品等表示」として認められないと判断しているようにも理解できます。少なくとも、かかる判示を前提にすれば、色彩の組み合わせからなる構成のみで「商品等

表示」と認められる可能性は低いと考えられます。

なお、原審が(ア)の形態のみを「商品等表示」と認定した点は、弁論主義違反と判断されています。被控訴人が(ア)～(ク)全てを備えた形態を「商品等表示」と主張している以上、当事者の攻撃防御は全体の形態に対して行われるため、一部の構成のみを「商品等表示」と認定すれば、当事者に対する不意打ちになることは避けられないため、かかる判断は妥当といえます。

(3) 類否判断

被控訴人商品と控訴人商品の類否判断について、原審が外観・称呼・観念の要素から商標法的手法を用いたのに対し、控訴審は被控訴人商品の(ア)の形態を要部として、要部を中心に両商品の形態全体を比較するという意匠法的手法を採用しました。このような手法を用いた例としては、ジーンズのポケットにあるステッチについての類否判断をした東京高判平成13年12月26日平成12年(ネ)第3882号が挙げられます。

一般的に称呼・観念が生じ難く、外観が複雑になりがちな商品形態の「商品等表示」については、このように意匠法的手法で類否判断を行うほうが、より精密な検討が可能になると考えられるため、控訴審の判断は妥当であるといえます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

かわせ しげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。