

# 機能に関連した形態は保護されないか

室谷法律事務所 弁護士 室谷 和彦

## 1. はじめに

製品のデザイン（プロダクト・デザイン）においては、その製品としての機能が確保される必要があり、その造形において美が追求される。その意味で、プロダクト・デザインは、機能と美の調和により成り立っている。

製品のデザインは、意匠法をはじめ、不正競争防止法2条1項3号、1号、商標法、著作権法により保護<sup>1</sup>されるが、いずれの制度においても、機能的な形態については、特別な配慮が必要である。特許制度、意匠制度との調和や、自由競争阻害防止のためと説明されている。

その特別な配慮が、各制度においてどのように表れているのか、漠然とイメージはできるものの、明確に把握できていないのは、著者だけではないと思われる。

そこで、以下では、各制度における機能的な形態の取扱いに注目して、機能に関連した形態は保護されないのか（どのような場面で、どのような位置付けで）について、裁判例を中心に検討を試みる。

## 2. 意匠法における機能的形状

### (1) 意匠法5条3号

#### ① 概要

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、

<sup>1</sup> プロダクト・デザインについて、意匠法、不正競争防止法2条1項3号、1号、商標法、著作権法を、横断的に検討する論考として、早川尚志「形態の保護についての横断的比較の試み」（「別冊L & T」8号93頁[2022]）、茶園茂樹＝上野達弘『デザイン保護法』31頁以下（勁草書房[2022]）の第1章「プロダクト・デザイン」が参考となる。

意匠登録を受けることができない（5条3号）。平成10年の部分意匠制度導入の際、新設された。

「本号を設けた趣旨は、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠に意匠権が設定されると、第三者がその機能を有する物品を実施しようとする場合、この意匠権の侵害になってしまうため、経済活動を不当に制限し、かえって産業の発達を阻害する要因になりかねないことに基づくものである」（『逐条解説』1263頁）<sup>2</sup>

物品の機能を確保するために不可欠な形状としては、① 物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状、② 物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状が想定され（審査基準第三部第6章 意匠登録を受けることができない意匠）、これらの形状のみからなる意匠は、拒絶（17条1号）、無効（48条1項1号）の対象となる。

機能にのみ基づく意匠が登録された場合の効力については、規定はない<sup>3</sup>が、無効事由となっている（48条1項1号）ことからすれば、権利行使は制限されることになる（意匠法41条、特許法104条の3）。

## ② 審決・判決例

実務において、意匠法5条3号が問題となった例は僅かである。以下に紹介する。

### ア. 無効2004-35078 審決平成17.03.15〔マンホール蓋事件〕

請求人は、本件登録意匠について、引用意匠と類似するとして3条1項3号該当性を主張する（無効理由1）とともに、意匠法5条3号違反（無効理由2）を主張した。

<sup>2</sup> なお、技術的機能から必然的に導かれる形状に、実質的に美的な創作が付加されていない創作が意匠法により保護されれば、特許法及び実用新案法の保護対象である「技術的思想の創作」に対して意匠法が独占排他権を付与することになる可能性があることも考慮された。

<sup>3</sup> 平成10年改正時に規定を設けるか否かについて議論されたが、規定は置かれなかった（『逐条解説』1264頁参照）。

特許庁は、無効理由2について、次のように判断し、意匠法5条3号違反を否定している。

「請求人は、本件登録意匠の出願日とほぼ同時期の平成13年8月17日に、本件登録意匠出願人が特許出願したものの公開特許公報（特開2003-55996号：甲第9号証）を挙げて、まず、当該発明の具体例として図1～図4に示された実施例1の形状が本件登録意匠と一致し、発明の効果の記載から、開口の形状は、甲第9号証に開示された実施例に限らず、物品の技術的機能を確保するために必然的に決まる形状である旨主張する。

そこで、意匠法第5条第3号を適用するにあたっては、物品の形態は、機能的な要請に基づくものであっても、同時に、その意匠的效果をもたらすことは当然であるから、意匠審査基準にも記載されているが、『その機能を確保できる代替的な形状が他に存するか否か。』を考慮して、厳格に適用するのが相当である。これを前提に請求人の主張を検討するに、同公報の図5に示されているように、実施例2の開口の形状として、実施例1の形状と異なるものが表されていること、また、原告も『開口の形状は、甲第甲9号証に開示された実施例に限らず、』として、その他の形状も存することを認めているところであるから、本件登録意匠の開口部の形状は、物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状に該当するものとはいえないものである」

#### イ．無効2007-880005 審決平成19.12.25〔平板瓦事件〕

請求人は、引用意匠と類似する（3条1項3号）、引用意匠に基づいて当業者が容易に創作できる（3条2項）と主張するとともに、意匠法5条3号違反を主張した。本件登録意匠に係る意匠登録出願は、同法13条1項の規定により特許出願から出願変更されたものである。

特許庁は、次のように判断し、意匠法5条3号違反を否定している。

「請求人は、本件登録意匠は使用時に他の瓦の一部を係止することを用途とするフックの機能を確保するために不可欠な形状のみからなる部分意匠で

あるので、意匠法第5条第3号の規定により意匠登録を受けることができないものである旨主張するので、この点について検討する。

瓦に関して使用時に他の瓦の一部を係止することを用途とするフックの機能を確保するための形状としては、平成8年特許出願公開第158542号の公開公報に掲載された意匠(引用意匠3 別紙第5参照)のように、本件登録意匠とは別の形状を取り得るものがあることから、本件登録意匠は物品の機能を確保するために必然的に定まる形状のみからなる意匠とは認められないことから、意匠法第5条第3号の規定に該当するものとはいえない」

#### ウ. 東京地判平成20.11.13 平18(ワ)22106〔顕微鏡事件〕

原告が被告らに対して、被告製品(簡易顕微鏡)を製造販売する行為が特許権、意匠権を侵害するとして、製造販売等の差止め、損害賠償等を求めた事案である。意匠権侵害(本件カード意匠と本件レンズチップ意匠)について、被告は、意匠の類否を争ったほか、無効理由を多数挙げた。意匠法5条3号違反は、その一つである。

この点について、裁判所は、「被告らは、本件カード意匠及び本件レンズチップ意匠は、いずれも、物品の性能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠である旨主張する。しかしながら、本件カード意匠における具体的構成態様及び本件レンズチップ意匠における具体的構成態様は、いずれも、カード型の単式顕微鏡の部品としての機能を確保するために不可欠な構成のみから成るものであるとは認められない」と判示するのみであり、その判断基準は明らかにされていない。

#### ③ 実務の動向について

上記の審決例では、意匠法5条3号について限定的に解釈しているといえる。すなわち、「代替的形状が他に存する」「本件登録意匠とは別の形状を取り得る」ことを理由として、「機能確保のための必然的形状」ではないとして、

意匠法5条3号該当性を否定している<sup>4</sup>。

このように、実務上は、機能による保護対象の限定には消極的であり、むしろ、次に述べるように、機能的な形状は類否判断の考慮要素として働いているといえる<sup>5</sup>。

## (2) 類否判断における機能的形状

類否判断において、機能的な形状は、対比される両意匠において共通していても、評価されない<sup>6</sup>。また、機能に関する形状は、他の同種製品で採用されている場合には、ありふれているとして、要部から除外されやすい。

このような判断がなされている裁判例は多数あるが、紙面の関係上、2つの裁判例を挙げる。

### ア. 大阪地判平成19.12.11 平18(ワ)14144〔カーテンランナー事件〕

カーテンランナーに関する意匠権侵害が問題となった事案である。

<sup>4</sup> 審査基準（第三部第6章3.4(1)）においては、必然的形狀か否かの判断基準として、「…特に次の点を考慮するものとする。(イ) その物品の機能又は建築物の用途を確保できる代替可能な形状が他に存在するか否か。(ロ) 必然的形狀等以外の意匠評価上考慮すべき形状を含むか否か。」とされているが、上記事案においては、(イ) の基準のみを考慮して、(ロ) の基準については、考慮していない。

このような実務的動向に対しては、「同じ技術的機能を発揮する他の代替的形態が存在したとしても、当該形態が専ら技術的機能によって定められていないことを証明できない」として、「同じ機能を発揮する他の代替的形態が存在するというだけで、5条3号の適用を否定することは適切でない」「意匠法と特許法の区別は厳格に行い、意匠法によって機能にのみ基づく意匠が事実上保護されることがないようにすべきである」とする見解もある（麻生典「機能にのみ基づく意匠の保護除外の基準について」（「特許研究」66号32頁[2018]））。

<sup>5</sup> 審査基準（第三部第2章第1節2.2.2.6(3)(a)）には、意匠の類否判断の基準として「機能的な要求の実現に造形的な自由度があり、その形状でなければならない必然性がない場合の形状については、その造形的な特徴を考慮する。ただし、物品等の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠法が本来保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することになるため、保護しない（意匠法第5条第3号）。また、視覚に大きな影響のない僅かな形状の相違について、その相違が機能に大きく関わっていても、ことさら重要視しない」としている。

<sup>6</sup> 知財高判平成23.03.28 平22(ネ)10014〔マンホール蓋用受枠事件〕において、「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠につき、意匠登録を受けることができないこと（意匠法5条3号参照）等からすれば、本件登録意匠Aと被告意匠Aの機能的な共通点を強調する旨の控訴人の主張は、意匠の類否の判断においては妥当でなく、採用することができない」と判示している。

裁判所は、ランナー部と支軸部の構成は、公知意匠も具備していることを根拠に、要部ではないとした上で、「本件登録意匠は、ランナー部・支軸部とフック部とを組み合わせることで一体とした点において、従前のカーテンランナーにない構成を有すると認められる。しかしながら、ランナー部とフック部とを組み合わせること自体は、カーテンの取付けをS字状フックを用いることなくワンタッチで行うための技術思想にすぎず、意匠権によって保護されるものではない。したがって、本件登録意匠の特徴的部分（いわゆる要部）は、上記構成にあるとはいえず、ランナー部とフック部とを組み合わせる上での具体的構成の点にあるというべきである」と要部認定をなし、「イ号製品の意匠は、従来のありふれたカーテンランナーにフックを取り付けたものとの印象を生じるのに対し、本件登録意匠では、フックが連結環を介さずに直接支軸部に挿通されていることから、ランナー部とフック部との連結に従来にない一体的な印象が生じると認められる」と判断して、イ号製品の意匠は本件登録意匠に類似しないとして、請求を棄却した。

【意匠登録第1218001号】



参考斜視図

【イ号物件 斜視図】



【公知意匠】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙及びJ-PlatPat 判定 2007-600035 別紙から引用)

イ. 知財高判平成20.03.31 平19(行ケ)10344〔自動二輪用タイヤ事件〕

Xが自動二輪用タイヤについて意匠出願（意願2005-317号）をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服審判（不服2006-9504号事件）を請求したところ、特許庁は不成立審決をなした。そこで、Xが、当該審決の取消しを求める訴訟を提起したのが本件事件である。

【本願意匠 正面図】



【引用意匠 正面図】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用)

審決は、本願意匠は引用意匠と「トレッド部中央に周方向に走る中央溝を有し、当該中央溝の両サイドに主傾斜溝及び副傾斜溝が設けられている」との共通点が存するとして両意匠は類似する旨判断した。

これに対して、Xは、「自動車用タイヤでは、その用途及び機能は走行時の操縦安定性や駆動力の確保にあるから、用途及び機能を確保するためには、意匠の創作の幅も狭まり、上記の態様において共通となる。『トレッド部中央に溝を有し、当該中央溝両サイドに傾斜溝が設けられている点』において共通するにもかかわらず、登録された先行意匠例は多数存在する」として、上記の点はあるにふれた形態であり、類似するとの判断に誤りがあると主張した。

知財高裁は、「本願意匠は、溝のすべてが直線で構成され、主傾斜溝に突出溝が設けられていること、主傾斜溝における突出溝が、副傾斜溝における『へ』ないし『逆へ』文字と対応するように配置されていること、他方、側面視において主傾斜溝と副傾斜溝とは交互に等間隔で平行に伸びていること等を総合すると、同意匠は、全体として、『ゴツゴツ』とした、荒削りで、男性的な印象を与えているとともに、規則的な模様であるとの美的な印象を生じさせている。これに対して、引用意匠は、溝のすべてが、細く柔らかい

曲線で構成され、先端がすぼまり、最先端が尖っていること、他方、主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸びて、その傾斜角度が同一でないために、伸びる方向が不揃いであること等を総合すると、同意匠は、全体として、柔らかく、繊細で洗練されていて、女性的な印象を与えているとともに、不揃いで、不規則的で、より自由な模様であるとの美的な印象を生じさせている」と認定し、本願意匠と引用意匠は類似しないと判断して、審決を取り消した。

### 3. 不正競争防止法2条1項3号における機能的形態

#### (1) 不正競争防止法2条1項3号括弧書

##### ① 概要

不正競争防止法（以下、「不競法」という。）2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を、不正競争として規制している。資金や労力を投下した先行者の利益を保護する趣旨である<sup>7</sup>。

同号の保護対象である「他人の商品の形態」から、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」は除外されている（不競法2条1項3号括弧書）。平成17年改正により、「通常有する形態を除く」から変更されたものである。

「商品の機能を確保するために不可欠な形態」が除外される趣旨は、「その形態をとらない限り、商品として成立しえず、市場に参入することができないものであり、特定の者の独占的利用に適さないものであって、その模倣は競争上不正とはいえない」（『不競法 逐条解説』92頁）とされている。

##### ② 裁判例

#### ア. 東京地判平成23.02.25 平21(ワ)31686〔美顔パック事件〕

<sup>7</sup> 知財高判平成31.01.24 判時2425号88頁〔サックス用ストラップ事件〕は、3号の趣旨について、次のように判示している。「不競法2条1項3号は、他人が資金、労力を投下して商品化した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらず、ことさら模倣した商品を、自らの商品として市場に提供し、その他人と競争する行為は、模倣者においては商品化のための資金、労力や投資のリスクを軽減することができる一方で、先行者である他人の市場における利益を減少させるものであるから、事業者間の競争上不正な行為として規制したものと解される」

原告は、平成18年12月頃から原告商品（金箔を素材とした美顔パック）を販売していたところ、被告が、平成19年12月頃から被告商品を販売した行為について、不競法2条1項1号及び3号に基づいて、差止め・損害賠償を求めた事案である。

【原告商品】



【被告商品】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用)

裁判所は、次のように判示して、原告商品の形態は、「商品の形態」に該当しないとして、3号に基づく請求を否定した。なお、1号に基づく請求についても、独自の特徴も周知性も欠くとして、否定されている。

「このタイプの顔パックは、呼吸や視野を確保しつつ1枚の膜状のもので顔面全体を覆うことによってパックをするという商品の性質、機能から、a. 全体形状を顔の輪郭に合わせた丸みを帯びた略四角形状とし、b. 中心部で顔に載せたときの鼻の位置に当たる部分に鼻の輪郭に沿って切れ込みを入れ、c. 顔に載せたときの目の位置に当たる部分（左右対称に2か所）を目の形状に合わせて横長楕円形状にくり抜き、d. 顔に載せたときの口の位置に当たる部分を口の形状に合わせて横長楕円形状にくり抜いた形状を不可避的に採用することになる（甲87、乙1の1、7、8の1～6、24の1～4、弁論の全趣旨）。

そうすると、原告が主張する原告商品の形態のうちの①の『ほぼ人の顔の大きさの丸みを帯びた四角形状』及び②の『目と口の部分を横長楕円型にくり抜き鼻の輪郭に沿って切れ込みを入れ』は、同種の商品の基本的な機能や効果を果たすために不可欠な形態であるから、不競法2条1項3号で保護される『商品の形態』には当たらない。また、①及び④の『金箔』は、パック

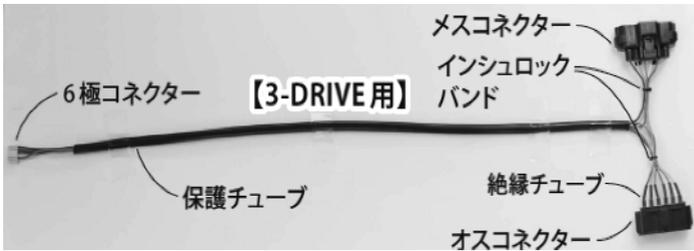
の素材として『金箔』を選択したという機能及び効用に関わる事項であるところ、従来からパックに金箔(いわゆる『エステ箔』)が使用されていたことは上記2(2)のとおりであり、このような一般的な素材の選択自体を不競法2条1項3号の『商品の形態』ということはできない。③の『台紙』及び④の『薄紙』は、素材として金箔を採用したことから、商品を保護するため、すなわち、商品としての機能及び効用を果たすために不可避的に採用しなければならないと認められるから、不競法2条1項3号による保護から除外されるというべきである。そして、③の『接着』は、これが商品の形状に表れる特徴となっているとは認められないから、不競法2条1項3号の『商品の形態』ということはできない」

#### イ. 東京地判平成24.03.21 平22(ワ)145〔車種別専用ハーネス事件〕

Xは、ドライビングアシストコントローラーを製造販売しているところ、Yも同種商品を販売していた。Xは、ホームページやYの取引先に対して、Y製品はX製品の部品(車種別専用ハーネス)を模倣したものである旨、告知、流布した。Yが、Xに対して営業誹謗の差止め、損害賠償等を求めたところ、XがYに対し反訴を提起し、不競法2条1項1号及び3号に基づき譲渡等の差止め、損害賠償等を求めた。

裁判所は、車種別専用ハーネスのコネクターについて、「車種別専用ハーネスは、各自動車メーカーの純正品としてもともと自動車に設置されているオス、メスの各コネクターに直接接続するものであり、メーカー純正品のコネクターと形状が異なれば端子を接続することができなくなる可能性や使用中に外れてしまう危険性があることから、車種別専用ハーネスのコネクターの形状は、その機能を確保するためには、各自動車メーカーの純正品のオス、メスの各コネクターとほぼ同一の形状にするのが最も合理的」として、「自動車のアクセル部に接続して使用するという商品の機能及び効用を確保するために選択された不可欠な形態というべきであり、不競法2条1項3号の『商品の形態』には当たらない」と判示した。

【×製品の車種別専用ハーネスの形態】



(裁判所ウェブサイトに判決書6頁から引用)

## (2) 実質的同一性の判断

### ① 機能・効用と不可避免的に結び付いた部分の形態

機能・効用と不可避免的に結び付いた部分の形態は、実質的同一性を判断する場面では、商品の形態から除外して考えることになる。

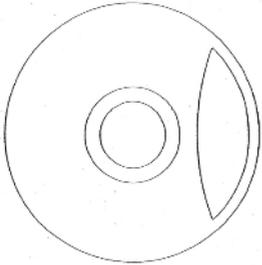
#### ア．東京高判平成16.05.31 平15(ネ)6117〔通気口フィルター事件〕

マンション等の吸気口に設置することにより粉塵、花粉等が室内に流入するのを防止するための通気口用フィルターについて、意匠権侵害、不競法2条1項3号違反、不法行為が問題となった事案である。

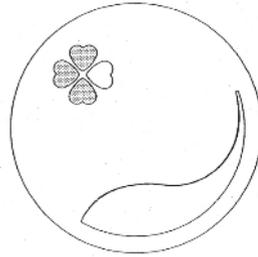
裁判所は、3号違反について、「3号は、…『形態』の模倣を禁止するものであって、商品としての機能又は効用をもたらすアイデアそれ自体を保護するものではないから、控訴人商品と被控訴人商品との間において、当該商品の機能ないし効用と不可避免的に結び付いた部分において形態の共通性が認められたとしても、そのことをもって、3号にいう形態の実質的同一性を基礎付けることはできないと解すべきである。このことは、たとえ、控訴人商品が、それまで同一の機能や効用を有する商品が存在しない『全く新規な商品』であると認められる場合であっても同様というべきである。なぜならば、当該商品の機能ないし効用と不可避免的に結び付いた部分において形態の共通性が認められることを根拠に、3号にいう形態の実質的同一性が認められるとすれば、知的財産権によることなしに、当該機能や効用自体を先行者に独占させ、取引社会における自由かつ公正な競争を阻害するという不当な結果

を招くからである」と述べた上、「本体の形状が円形であることやその外形寸法の点は、…両商品の基本的な機能及び効用と不可避的に結び付いた部分であると認められ…両商品の形態の実質的同一性を基礎付けることはできないというべき」などと認定し、スリット状開口部の模様には顕著な差異があるとして、実質的同一性を否定した（一審：請求棄却、控訴審：控訴棄却）。

【原告商品 正面図】



【被告商品】



（裁判所ウェブサイト 原審：東京地方裁判所平成 15.10.31 平 14(ワ)26828 から引用）

#### イ. 大阪地判平成19.04.26 平18(ワ)1806〔電解水生成器事件〕

電解水生成器（一般的には、電解助剤等を加えるなどして、水を電気分解する装置であり、生成された電解水は飲料等に使用される。）について、不競法2条1項3号違反が問題となった事案である。

裁判所は、従来の製品と共通する形態は、「同種商品が通常有する形態」であるとして、「同種商品が通常有する形態を除いた原告商品と被告商品の共通点は、その形態について他の選択肢がないとはいえないにせよ、しばしば見られる一般的な形態で、普通に想定される形態の選択肢の中の一つにすぎないというべきもの、細部にわたる小さいもの、目立たないものが多いことを考慮すると、これら共通点が、両商品の相違点を圧倒して無視できるほどのものとまでいうことはできないから、原告商品と被告商品が実質的に同一であるとすることはできない」と判示して請求を棄却した。

平成17年改正前においては、機能及び効用を奏するために不可避的に採用しなければならない形態については、通常有する形態として、実質的同一性

を判断する対象から除外していた。本判決は、改正後のものであるが、従前と同様の判断をなしている。

## ② ありふれた形態

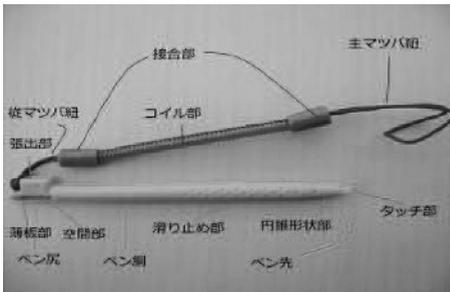
ありふれた形態は、需要者の注意を引かないとして、形態上の特徴からは捨象され、その部分が共通であっても、実質的同一性の判断に重視されない。機能に関する形態は、同種商品において採用され、ありふれた形態となっていることが多い。

### ウ. 東京地判平成24.12.25 判時2192号122頁〔コイル状ストラップ付タッチペン事件〕

コイル状ストラップ付タッチペンについて、不競法2条1項3号違反が問題となった事案である。

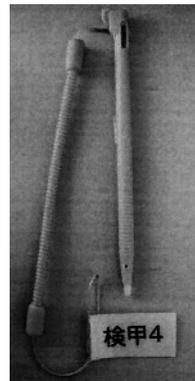
裁判所は、「ゲーム機本体に収納可能なタッチペンをコイル状ストラップと結合させたことを特徴とする商品には、タッチペンを構成するペン先、ペン胴及びペン尻、コイル状ストラップのコイル部を構成するコイル、接合部等の形状、材質等において多様な選択肢があり得る」とした上で、被告による「ありふれた形態」との主張を排斥し、ほとんどの構成が共通しており、

【原告商品】



(裁判所ウェブサイト 判決書3頁から引用)

【被告商品】



(裁判所ウェブサイト 添付文書1から引用)

差異点は注意して観察しなければ気付かないとして実質的同一性を肯定した。

## 4. 不正競争防止法2条1項1号における機能的形態

### (1) 周知商品等表示

不競法2条1項1号は、他人の周知商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等して、混同を生じさせる行為を不正競争と定めている。

商品の形態は、本来的には商品の出所を表示するものではないが、① 特定の商品の形態が同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ、② それが長期間にわたり継続的にかつ独占的に使用され、又は短期間であっても強力に宣伝されるなどして使用された結果、それが、商品自体の機能や美感等の観点から選択されたという意味を超えて、自他識別機能又は出所表示機能を有するに至り、需要者の間で広く認識された場合には商品等表示性が認められる<sup>8</sup>。

### (2) 技術的機能に由来する形態について「商品等表示」として保護されるか

この点について定めた条文はない。裁判例に変遷があるので、簡単に紹介する。

#### ① 従来裁判例

技術に由来する形態について商品等表示としては保護しないとした最初の裁判例は、組立式押入タンスセット事件<sup>9</sup>である。同裁判例においては、工業所有権法との調整を理由に、技術的機能に由来する形態に関しては不競法による商品等表示としての保護を否定した。

#### ② 会計用伝票事件

その後、会計用伝票事件をめぐり、技術的形態除外論の可否が論じられた。

<sup>8</sup> 知財高判平成24.12.26 判時2178号99頁〔眼鏡タイプルーベ事件〕、知財高判平成30.03.29 平29(ネ)10083〔ユニットシェルフ事件〕等

<sup>9</sup> 東京地判昭和41.11.22 判時476号45頁〔組立式押入タンスセット事件〕

<sup>10</sup> 東京高判昭和52.12.23 無体裁集9巻2号769頁〔第1次会計用伝票事件(第一審)〕

第1次会計用伝票事件一審<sup>10</sup>においては、技術的形態除外の立場から当該伝票の商品等表示性を否定した。

これに対して、第1次会計用伝票事件控訴審<sup>11</sup>においては、不競法による商品等表示としての保護と工業所有権法による保護とでは趣旨を異にするものであって、両者の競合を排除する規定もないということを理由に、調整不要として、技術的機能に由来する形態も商品等表示になり得るとした。もっとも、控訴人が主張する商品形態は、商品等表示としての表現能力・吸引力あるいは周知性がなかったとして、控訴棄却となった。

第2次会計用伝票事件<sup>12</sup>では、原告商品形態の特徴は相当高度な技術的機能に由来しているから、原告商品の販売方法その他の諸事情を考慮しても出所表示機能を保有するに至っていないとして商品等表示性を否定した。

第3次会計用伝票事<sup>13</sup>では、当該形態は技術的機能に由来する必然的な形態ではないとして、会計用伝票の形態に基づく請求が認容された。

### ③ その後の裁判例

その後の裁判例は、技術的機能及び効用を達するため必然的な形態であることを理由に商品等表示として保護することに慎重な姿勢を示しているものが多い<sup>14</sup>。

#### ア. 東京地判平成13.03.27 判時1750号135頁〔システム什器事件〕

裁判所は、「商品の形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びつき、上記形態を保護することによってその機能ないし効果を奏し得る商品そのものの独占的・排他的支配を招来するような場合には、自由競争のもたらす公衆の利益を阻害することになるから、このような機能ないし効果に必然的に

<sup>11</sup> 東京高判昭和58.11.15 無体裁集15巻3号720頁〔第1次会計用伝票事件（控訴審）〕

<sup>12</sup> 福岡地判昭和60.03.15 判時1154号133頁〔第2次会計用伝票事件〕

<sup>13</sup> 東京地判昭和61.01.24 判時1179号114頁〔第3次会計用伝票事件〕

<sup>14</sup> 裁判例の動向の詳細については、宮川美津子「商品等表示性の認定判断（不正競争防止法2条1項1号）」（『知的財産法の理論と実務. 第3巻（商標法・不正競争防止法）』241頁以下（新日本法規出版〔2007〕）を参照されたい。

由来する形態については、上記条項による保護は及ばないと解すべきであると判示して、工業所有権法との調整という観点ではなく、自由競争のもたらす公衆の利益という観点から、「機能ないし効果に必然的に由来する形態」について、除外している。

イ. 大阪地判平成23.10.03 判タ1380号212頁〔水切りざる事件〕

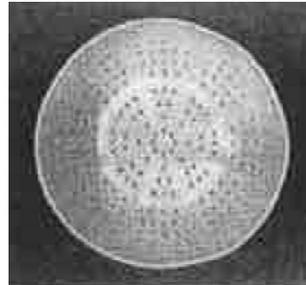
裁判所は、「柔軟性があり、変形させることができるという形態的特徴は、原告商品の機能そのもの又は機能を達成するための構成に由来する形態」であり、不競法2条1項1号の「商品等表示」には当たらないと判示した。

他方、3号該当性については、原告商品形態は、他の選択肢があることを前提に、「商品の機能を発揮するために不可欠な形態」には当たらないとし、被告商品形態について、形態模倣を肯定している（損害賠償請求について一部認容）。

【原告商品】



【被告商品】



(判タ 1380 号 212 頁から引用)

ウ. 知財高判平成28.07.27 判時2320号113頁〔練習用箸事件〕

知財高裁は、次のように述べて、工業所有権制度との調整を根拠に、「技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合」か「他の形態を選択する余地がある場合」かを区別の基準として、前者の場合には商品等表示に当たらないとしている。

「…商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合、そのような商品の形

態自体が『商品等表示』に当たるとすると、当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり、結果的に、特許権等の工業所有権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者独占させることにつながり、しかも、不正競争行為の禁止には期間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することとなる。したがって、上記のような商品の形態に『商品等表示』該当性を認めると、不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することまで許されなくなり、それは、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することにほかならず、かえって、不競法の目的に反する結果を招くことになる。

したがって、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には、『商品等表示』に該当しないと解するのが相当である。

他方、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来するものであっても、他の形態を選択する余地がある場合は、そのような商品の形態が『商品等表示』に当たるとして同形態を有する商品の販売が禁止されても、他の形態に変更することにより同一の機能及び効用を奏する商品を販売することは可能であり、前記イのような弊害は生じない。

したがって、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来するものであっても、他の形態を選択する余地がある場合は、当該商品の形態につき、前記アの特別顕著性及び周知性が認められれば、『商品等表示』に該当し得る。もっとも、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合、同形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることはまれであり、同種商品の中でありふれたものとして特別顕著性が否定されることが多いものと思われる」

裁判所は、原告商品形態について、「一般に正しいとされる持ち方で箸を使用する練習をさせる練習用箸という原告商品の技術的な機能及び効用に由

来するものであることは、明らかである。一方、…原告商品形態が、上記機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来するものということとはできない。しかし、…原告商品形態は、同種商品の中でありふれたものというべきであり、特別顕著性を認めることはできない」として、商品等表示性を否定した。

【原告商品形態の一例】



(裁判所ウェブサイト 原審：東京地判平成 28.02.05 平 26(ワ)29417 判決書別紙から引用)

### (3) 技術的機能に由来する形態と特別顕著性、類否判断

上述のように、最近の裁判例は、① 商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合は、商品等表示該当性を否定し、② 他の形態を選択する余地がある場合であっても、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合には、ありふれた形態か否かを検討し、ありふれている場合には特別顕著性を否定するという判断手法を用いている<sup>15</sup>。

また、商品形態に技術的機能に由来する形態が含まれ、その構成がありふれている場合には、それ以外の特徴点を商品等表示として抽出すべきであり、当該形態のみが原告商品と被告商品の形態の共通点である場合には、類似性が否定されることになる。

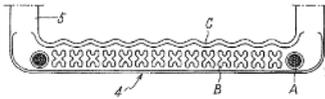
<sup>15</sup> なお、知財高判平成30.02.28 平29(ネ)10068・10084〔テラレット事件〕においては、原告商品形態について、他の形態を選択する余地があると認定した上で、さらに、特別顕著性、周知性も認められるとして、「商品等表示性」を肯定し、請求を認容している（第一審、控訴審とも）。

テラレット（不規則充填物）は、充填塔内部において気液接触効率を向上させることを目的とする充填物であるところ、技術的機能（容量係数、圧損失、塔重量等）を具体的に捉えると、原告商品形態は、その機能を実現するために不可避であるが、抽象的に捉えると選択の余地があることになる。裁判所は、具体的に捉える理由がない（それゆえ、選択の余地あり）と判断した。このように、上記基準も、曖昧な点があることは否めないといえよう。

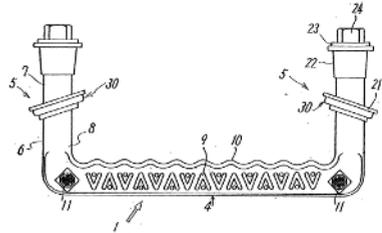
東京地判平成17.02.15 判時1891号147頁〔マンホール用足掛具事件〕

裁判所は、①「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは、結果的に、特許権等工業所有権制度によることなく、永久にその形態によって実現されるのと同じ機能及び効用を奏する同種の商品の販売が禁じられ、第三者の市場への参入を阻害し、これを特定の事業者独占させることになる」とした上で、②「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合には、商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることは稀であり、同種商品の中でありふれた形態であることが多いと思われ」、このような場合には、特別顕著性の要件を欠き「商品等表示」に該当しないと述べ、原告商品の基本構成について、商品等表示性を否定し、具体的構成については、商品等表示性を肯定したが、類似性を否定した。

【原告商品目録 図2】



【被告商品目録 図1】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用)

## 5. 商標法における機能的形状

### (1) 立体商標と機能

平成8年の商標法改正により、商標の構成要素として立体的形状が加えられ、立体商標も商標登録の対象となった(2条1項)。

その際、立体的形状について普通に用いられる方法で表示する標章については、登録されないこととされた(3条1項3号)。もっとも、同号に該当する場合であっても、使用により特別顕著性を獲得した場合には、商標登録を受けることができる(3条2項)。

このように特別顕著性を獲得した商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らなければならない不可避的な立体的形状のみからなる商標については、商標登録を受けることができない（4条1項18号）。

## （2）商標法3条1項3号

### ① 概要

立体的形状について普通に用いられる方法で表示する標章については、登録を受けることができない。すなわち、商品の形状や商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体的商標は、自他商品の識別力を有しないとして登録を受けることができない。

### ② 裁判例

#### 知財高判平成23.06.29 判時2122号33頁〔Yチェア立体商標事件〕

原告が、Yチェアの立体的形状について商標出願をしたところ、識別力の欠如を理由として拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判でも請求不成立審決を受けたため、当該審決の取消を求めて請求された事件である。

【本願商標】



（裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用）

裁判所は、① 商品等の機能又は美観に資するという目的のために採用された形状、② 同種の商品等について、機能又は美観上の理由による形状の

選択と予測し得る範囲の形状については識別力を欠くとした上で、さらに、③ 商品等に、需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときは、商標法3条1項3号に該当するというべきとの基準を示した。

そして、本件について「本願商標の形状における特徴は、いずれも、すわり心地等の肘掛椅子としての機能を高め、美感を惹起させることを目的としたものであり、本願商標の上記形状は、これを見た需要者に対して、肘掛椅子としての機能性及び美観を兼ね備えた、優れた製品であるとの印象を与えるであろうが、それを超えて、上記形状の特徴をもって、当然に、商品の出所を識別する標識と認識させるものとはまではいえない」として商標法3条1項3号に該当すると判示した。

また、特別顕著性も発生していないから商標法3条2項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しないと判示した。

### (3) 商標法4条1項18号

#### ① 概要

商標法4条1項18号は、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標について、商標登録を受けることができないものと定め、商標法施行令1条の2は、「…政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音（役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音）とする」と定めている。

立体的形状について、上記を言い換えると、商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けられないということになる。

その趣旨は、「商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり 自由競争を不当に阻害するおそれがあるこ

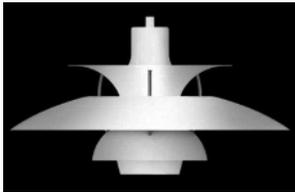
とに基づくものである」<sup>16</sup>

## ② 裁判例

知財高判令和元.11.26 令元(行ケ)10086〔ランプシェード審決取消請求事件〕

Yは、デンマークのデザイナーAがデザインした商品(PH5)として宣伝され販売されたランプシェードの立体的な形状につき立体商標として登録を得た商標権者である。Xは、本件登録商標につき無効審判請求を行った者である。特許庁は、無効審判請求につきXの請求不成立の審決を行った(無効2017-890023号)。本件事件は、当該審決の取消しを求めて請求された事件<sup>17</sup>である。

【本件商標 登録第5825191号】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用)

知財高裁は、3条1項3号該当性について、本件商標は、「上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚のシェードの形状から構成されたものであり、本件商標の指定商品『ランプシェード』の形状を普通に用いられる方法で表示したもののみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する」と判示し、3条2項該当性について、約40年にわたり日本国内で販売され、世界のロングセラー商品であり、宣伝広告が継続的に行われていることを理由に、本件商品の立体的形状は周知著名とな

<sup>16</sup> 『逐条解説』1557頁

<sup>17</sup> Xがリジェネリック・リプロダクト品を、低価格で販売していたのに対して、Yが本件商標権を取得し、本件商標権に基づき権利行使をした関連事件(東京地判平成30.12.27 平29(ワ)22543)においても、商標法3条1項3号、同条2項、4条1項18号の該当性について同様の判断がなされた上、商標権侵害が肯定されている。

り自他商品識別力を獲得したとして3条2項該当性を肯定した。

次に、4条1項18号該当性について、本件商標は、「上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚のシェードの形状から構成されたものであるところ、X主張の上記機能を発揮するためのランプシェードの立体的形状は、シェードの枚数、形状、向き又はそれらの組合せなどにおいて本件商標の立体的形状以外にも様々な構成を採り得ることは明らかであるから、本件商標の立体的形状は、上記機能を発揮させるために不可欠な形状であると認めることはできない」として、4条1項18号該当性を否定した。

## 6. 著作権法における機能的形態

### (1) 概要

#### ① 位置付け

著作権法上での機能的形態については、実用品のデザインが、著作物として保護されるか（応用美術の著作物性）という形で議論されている。

実用品のデザインは、思想・感情が表現されていないのが通常であるが、思想・感情が表現されている実用品について、どの範囲で著作物として保護されるかについて、従来から見解が分かれている。

#### ② 裁判例の流れ

実用品に美術あるいは美術上の感覚・技法を応用したものが「応用美術」<sup>18</sup>とされ、応用美術に関し、著作物性を認めるための判断基準としては、「純粋美術と同視」できるかどうかとの基準を採用されることが多い。

<sup>18</sup> 応用美術には、定まった定義はないが、① 美術工芸品、装身具等実用品自体であるもの、② 家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの、③ 文鎮の型など量産される実用品のひな型として用いられることを目的としているもの、④ 染織図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものが含まれるとされている（中山信弘『著作権法（第2版）』165頁（有斐閣[2014]））。美術の著作物には美術工芸品を含む（著作権法2条2項）とされているが、美術工芸品以外の応用美術については、特段の規定がないため、様々な議論がなされている。

そして、「純粋美術と同視」できるか否かの判断基準として、① 独立して美的鑑賞の対象となるだけの美術性があるか否かを基準とするもの（従来の裁判例）と、② 実用的機能を離れて美的鑑賞の対象になり得るような美的特性を備えているか否かを基準とするもの（近時の裁判例）が存在する。

②の考え方の、代表的な裁判例が、知財高判平成26.08.28 判時2238号91頁〔ファッションショー事件〕である。同判決は、「実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、上記2条1項1号に含まれることが明らかな『思想又は感情を創作的に表現した（純粋）美術の著作物』と客観的に同一なものともみることができるのであるから、当該部分を上記2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであると解すべきである」と述べ、「実用的機能を離れて美的鑑賞の対象になり得るような美的特性」の有無を著作物性の判断基準を採用している<sup>19</sup>。

これに対して、上記と異なる考え方を示した判決として、知財高判平成27.04.14 判時2267号91頁〔TRIPP TRAPP 事件〕が挙げられる。応用美術に一律に高い創作性を求めるべきではないとして、「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」とする。

もっとも、その後の裁判例において、これと同様の判断基準を採用した裁判例は存在せず、上記②の見解が主流である。

### ③ 実用品における機能的形態

上記②の見解からすれば、実用品における機能と結び付いた部分は、著作物性を否定する方向に働き、実用的機能を離れて美的鑑賞の対象になり得るような美的特性を備えた部分は、著作物性を根拠付けるものといえる。

---

<sup>19</sup> 同様の基準を採用するものとして、大阪地判平成27.09.24 判時2348号62頁〔ピクトグラム事件〕、東京地判平成28.01.14 判時2307号111頁〔加湿器事件〕、東京地判平成28.04.21 判時2340号104頁〔ゴルフシャフト事件〕等がある。

## (2) 近時の裁判例

### ア. 知財高判令和03.12.08 令3(ネ)10044〔タコの滑り台事件〕

本件事件は、タコを模した滑り台について著作物性が認められるか否かが争いになった事案である。

裁判所は、「応用美術のうち、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として、保護され得ると解するのが相当である」と判示した上、次のように当てはめて、著作物性を否定している。

「本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち、上記天蓋部分については、滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して把握できるものであるといえる。しかるところ、上記天蓋部分の形状は、別紙1のとおり、頭頂部から後部に向かってやや傾いた略半球状であり、タコの頭部をも連想させるものではあるが、その形状自体は単純なものであり、タコの頭部の形状としても、ありふれたものである。

したがって、上記天蓋部分は、美的特性である創作的表現を備えているものとは認められない。そして、本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち、上記天蓋部分を除いた部分については、上記のとおり、滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成であるといえるから、これを分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えているものと把握することはできないというべきである。以上によれば、本件原告滑り台のうち、タコの頭部を模した部分は、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものとは認められない」

【原告滑り台】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙1から引用)

イ. 東京地判令和05.09.29 令3(ワ)10991 [リゾートガール事件]

本件は、被告が販売するTシャツが、原告のイラストにかかる原告の著作権・著作者人格権（複製権、翻案権、譲渡権、同一性保持権）並びに商標権を侵害しているかが争われた事案である。

【原告イラスト2】



【被告Tシャツ】



(裁判所ウェブサイト 判決書別紙から引用)

裁判所は、「原告イラスト2は、実用性を有する有体物であるTシャツ等に印刷して利用することが予定されているところ…、このような場合に上記の要件を充たすか否かを判断するに当たっては、実用性が当該有体物の機能に由来することに鑑み、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるか否かという基準によるのが相当である。

これを原告イラスト2についてみると、…原告イラスト2は、Tシャツ等

の衣類の胸元等に印刷されていたことが認められるところ、当該Tシャツ等が上衣として着用して使用するための構成を備えていたとしても、イラストとしての美的特性が変質するものではなく、また、当該Tシャツ等が店頭等に置かれている場合はもちろん、実際に着用されている場合であっても、その美的特性を把握するのに支障が生じるものでもないから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となる美的特性を把握することが可能であるといえ、上記の要件を充たすものと認められる」として、分離された美的特性を肯定した上で、さらに、創作性についても肯定し、著作物に該当すると判示した（請求一部認容）。

## 7. おわりに—若干の整理として

以上の検討からすると、応用美術はさておき、それ以外の制度における、機能的形態についての取扱いは、次の2点から整理することができる。

第1は、機能を確保するために不可欠な形態であり、意匠法、不競法2条1項3号、1号、商標法のいずれの制度においても、このような形態（形状）については、特定の者の独占的利用には適していない（独占を認めると経済活動を不当に制限することになる。）ため、保護対象から除外されている<sup>20</sup>。

第2は、機能に由来する形態であり、意匠法、不競法2条1項3号、1号、いずれにおいても、機能に由来する形態が共通していることは、類似を基礎付けるものではない。すなわち、対比において重視されるべき特徴ある形態（あるいは、要部、商品等表示）から、機能に由来する形態は除外されることになる<sup>21</sup>。

また、機能に由来する形態は、標識法である商標法や不競法2条1項1号

<sup>20</sup> 意匠法5条3号、不競法2条1項3号括弧書、同法同項1号についての裁判例、商標法4条1項18号。なお、応用美術については、このような議論はなされていないが、機能を確保するために不可欠な形態を保護するとアイデアを保護することになるとして、著作物性は否定されるであろう。

<sup>21</sup> 応用美術に関して、TRIPP TRAPP事件のように考える場合は、機能に由来する形態は、創作性ある部分から除外されることになろう。そのため、機能に由来する形態が共通していることは、類似性を基礎付けることにはならないといえる。

では、それを備えた構成はありふれているとして、特別顕著性が否定されやすくなる。

---

分離可能性説からは、機能に係る構成と分離して美術鑑賞の対象となり得る美的特性については、創作性を有している限り、著作物として保護されるのに対して、機能に由来する形態からなる製品デザインは、著作権法の保護対象から除外されることになる。機能確保に不可欠な形態ではなく、機能に由来する形態を、保護対象から除外している点で、他の制度とはアンバランスな取扱いとなっている。