

写真で比べるトレードドレス

(タコカバナ対トゥーペソス事件から)

トレードドレスの保護はこんなに広い

弁理士 山口朔生

タコ (先行者)	ペソス (後追い)
	
	

[実態が分からない議論]

トレードドレスについての論文の多くが、未登録の商標や意匠に関するものなので、日本であえて「トレードドレス」として議論するほどの意味が見出せません。だからトレードドレスの存在理由や実態が今一つはっきりせず、日本で議論が盛り上がらない理由だと思われます。

インターネットで探すと、トレードドレスに関する説明として、「レストランの内装、外観まで保護される」とか「ビジネスの全体的なイメージである」といった記載がみられますが、しかし書いている人もわかっていないのでは、としか思えません。

なぜそんな偉そうなことがいえるのか？

まずレストランの内外装の議論で、識別力に関する議論にひとつの終止符を打ったのが、後に詳述するタコカバナ（タコ：先行者）対トゥーペソス（ペソス：後追い）の争いです。（以下「TP事件」）⁽¹⁾⁽²⁾

筆者はトレードドレスの争いには実物の検証が不可欠と考え、この事件の証拠写真を探しましたが、米国のロースクールの教授でも入手が困難でした。

そこで弊所で長期間、研修をしていた Tracy M. Hims 弁護士に、ペソスの代理人である Horne, Kaplan & Bistrow, P. C., の Kimbll J Corson 弁護士を訪問してもらい直接、証拠資料を譲ってもらう方法を考えました。

その際に Corson 弁護士が Hims 弁護士にこう言ったのです。「米国でこの事件について多数の評論がなされているがいまだに写真まで借りに来た人はいない。日本の弁理士がなぜ？」と。

だからレストランの内外装については、ほとんどの論文は実態が不明のまま議論をしている、と判断せざるを得ないのです。

[文章で説明されてもね]

Corson 弁護士から入手した資料をもとに自分なりに思考しました。そしてパテント誌に、「トレードドレス」としてではなく、「サービス意匠」の制度を採用したら、といった提案をしてみました。⁽³⁾

組物の意匠をさらに発展させて、店舗の内装、備品や家具の組み合わせまで登録してサービス意匠として保護の対象にしたら、という提案でした。

本人はずばらしい着想のつもりだったのですがほとんど評価もされず、まあ素人の提案なんてそんなものだろうな、と納得しているうちに10年以上が経過しました。

その間にいくつかのトレードドレスの論文に接しましたが、TP事件に触れてはいるものの、具体的に争いの対象であるトレードドレスの実物を検討したものは見当たらなかったのです。

それらの論文に引用されるのは、みな出所は同じで、USPQ に記載された次のような説明です。⁽⁴⁾

古代の装飾と輝く色彩。天井を飾った店内とテラスはお祭り気分満ちている。室内とテラス周辺の加工された装飾、輝く色彩、塗装と天井画に表現されている。テラスは内装と外装を含んだ区域にあり、室内のテラスは外部のテラスとは頭上のガレージドアによって区切られている。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。

建物の日よけとパラソルは同じテーマの模様で統一してある。

筆者の訳のまずさは別にして、はたしてこれだけの文章で、争いの対象となったトレードドレスその物がいったいどんなものなのか、イメージが描けるでしょうか。ここから「ビジネスの全体的なイメージ」なんかを取り出せるでしょうか。

この文章から想像できるのは、はなやかに飾った室内があり、食事のできるテラスがあり、建物の外部にネオンの模様があり、日よけとパラソルの模様が統一している、といった程度です。

この程度だったら、ちょっと気取ったレストランならどこでも見られる風景でしょう。これがあえて「トレードドレス」で保護される、といっても判断のしようがないですね。

資料を入手してから10年以上経過しても、議論がこの程度のレベルで止まっているなら、実際の争いの図面や写真を眠らせておくのはもったいないな、と考えて、Corson 弁護士との契約のもとに受領した証拠写真を今回ここに発表するものです。

この証拠写真は現在あいまいのままになっている次の2点の議論の資料となると考えます。

一つは、一人歩きしている「ビジネスの全体的なイメージ」などという言葉の実態を明らかにすること。

もう一つは、トレードドレスを保護するという場合に、先行者のトレードドレスにどの程度まで似ていたら排除できるのか、その一例を明らかにすることです。

[TP事件の概要]

先の「サービス意匠の勧め」⁽³⁾で説明したので、一部は重複しますがここで事件の概要を説明しましょう。

1) 事件の背景。

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ました。

名称を「タコ カバナ」(タコ:先行者)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、判決文によれば上記の枠内に記載したようなものでした。

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、「トゥペソス」（ペソス：後追い）をヒューストンにオープンしました。

後追いのペソスは、急速にヒューストンとテキサスの郊外に店舗を展開しましたが、先行者タコが展開しているサンアントニオには進出しませんでした。

この後追いペソスの外装と内装は、先行者タコのデザインやテーマと似ている部分もありました。似ている理由のひとつは、ペソスが、先行者タコの建築プラン、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たからでした。

2) 訴訟の開始。

87年に先行者タコは、後追いのペソスを、ランナ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（設計図の不正入手）を根拠に、テキサス州の南部地裁に訴えて勝訴しました。

この地裁の判決に不満で、負けた後追いペソスが控訴したのが本件です。控訴に際してペソスは次のような理由を上げました。

- ◇ 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先行者タコによって独占されるべきではない。
- ◇ 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。
- ◇ 建物のプランやキッチンの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。

[巡回裁判所の判決]

第五巡回控訴裁判所は判決で次のように述べました。⁽⁵⁾これはその後に最高裁で支持されたものです。

- ◇ 先行者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、先行者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。
- ◇ しかし先行者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。

- ◇ 先行者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。

[トゥペソスの反論]

被告である後追いペソスは次のように反論しました。

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。しかしそうでないなら、レストランの外観、備品などについて出所表示機能を発揮するまでに至っていると言う立証、すなわち二次的識別力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は、それが出所を表示する機能を獲得して二次的識別力を発揮していない場合、保護に値するものではない、と。

[識別力の整理]

ここでこの争いで引用された *Abercrombie & Fitch Co, v Hunting World, Inc.* 事件⁽⁶⁾の判決で示された、商標の判断について二種類の識別力、すなわち本来的識別力（一次的識別力）と二次的識別力を整理してみましょう。それが下の分類表です。

後追いのペソスは、先行者タコの内外装は、分類表の最下段に該当する、だから保護を受けるためには「二次的識別力」の獲得の立証が必要だ、と主張をしていました。

それに対して裁判所は、先行者タコのトレードドレスは、中段の分類に該当するとし、だから二次的識別力の獲得まで要求しない、と判断したのです。

Abercrombie 事件の判決の分類表（山口作成）

分類	例	保護の可否
generic（一般的表現）	普通名称の普通表示など	常に保護されない。
suggestive（暗示的表現） arbitrary（意識的変形） fanciful（きわだって特異）	多くの造語	本来的識別力（inherent distinctiveness）があるからそのまま保護される。
descriptive（記述的）	産地、品質、効能、形状、など	本来的識別力ないが、二次的識別力(secondary meaning)を獲得すれば保護される。

この表をもとに説明すると、先行者タコのレストランの外観、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)は、すでに本来的識別力(inherent distinctiveness)を備えている、と判断しました。

したがって本来的識別力を備えていない記述的マークに要求される要件、すなわち長年の使用や強力な宣伝によって二次的識別力(secondary meaning)を獲得していなくとも保護に値する、と。

このように裁判所は、タコの内外装を上の方の最下段の「記述的」にではなく、中段の「暗示的表現」、「意識的変形」、あるいは「きわだって特異」の範囲に入れてしまったのです。

[二次的識別力を不要とする利点]

このように裁判所は、タコのレストランは「本来的識別力」を備えているのだから「二次的識別力」を獲得したという立証は要求しないと判断し、二次的識別力を要求しないことの利点を挙げました。

判決文を整理すると、後付けの理由のようにも読めますが、以下のように述べています。

- ◇ 二次的識別力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。
- ◇ 二次的識別力の評価が困難であることに比べて、対象物が本来的識別力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。
- ◇ 長年の使用による二次的識別力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。
- ◇ 長年使用を続けても二次的識別力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。
- ◇ ランハム法 43(a)では二次的識別力の獲得を要件とはしていない。二次的識別力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。これではランハム法の制定の目的が失われる。

[商標の基準で判断していいの?]

なるほど商標の判断基準は分かりました、として、しかし本件は商標ではなく店舗の内外装に関するトレードドレスです。

その保護の可否を判断する際に、商標に関する判断基準を当てはめて議論してよいのか?という問題があります。

レストランは複雑な内装、外装、備品などで成立していますね。

これを、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でしょうか。

立体商標があるじゃないか、といってもそれもシンプルな形状だからこそ商標としての価値があるのです。

その点を最終的に負けた後追いペソスの代理人である Corson 弁護士は、著者のこの点の質問への回答で次のように述べています。

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ます。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はず。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行かない。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ります。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ります。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います。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有ります。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、先行者タコは二次的識別力の立証を要求されるべきだったのです。

この Corson 弁護士の主張のような、複雑な店舗の内外装などを対象としたトレードドレスの保護の判断を商標の基準にゆだねてよいのか?といった議論は、まだ日本では紹介されていないと思われませんが、これから日本でトレードドレスが注目された場合に考慮すべき論点だと思います。

[レストランで本来的識別力ってなに?]

もうひとつの疑問は、商標の判断基準である「本来的識別力」という概念をそのまま使っている、という点です。

この事件に接してから著者は、特にラーメン屋さんに入るたびに、この内装、外装を見ながら、このお店に「本来的識別力」があるのだろうか？を考えています。

そしてこのお店に本来的識別力があるとすれば、それは suggestive だろうか、arbitrary なのか、あるいは fanciful なのか、いったいそれらのどれに当たるのだろうか？と。

なぜラーメン屋さんか？

それは比較的小資本で開業できるせいか、意識的な変形 (arbitrary) をほとんど施していない、カウンターと丸椅子だけといった店舗も少なくなく、それらは generic (ここにお店があるな、程度か) あるいは descriptive (ラーメン屋と分かる程度か) に分類しやすいと感じるからです。

一方では先日、フランス料理店？と思わせる外装と内装の店を見つけたけれど、それは商標の分類からすると、fanciful (きわだって特異な) に該当するのかもしれない一方、フランス料理店と間違えてしまったら、商標としての機能をはたしていないのでは？とも感じました。

この点からも「本来的識別力が備わっているトレードドレスでは二次的識別力の立証は不要」と簡単にいっても多くの問題が内在しています。

そこで実際の争いで提出された多数の証拠写真と図面でこの事件を検討してみましよう。もちろんレストランのお客さんは2枚の写真を対比観察するのではないのですが。

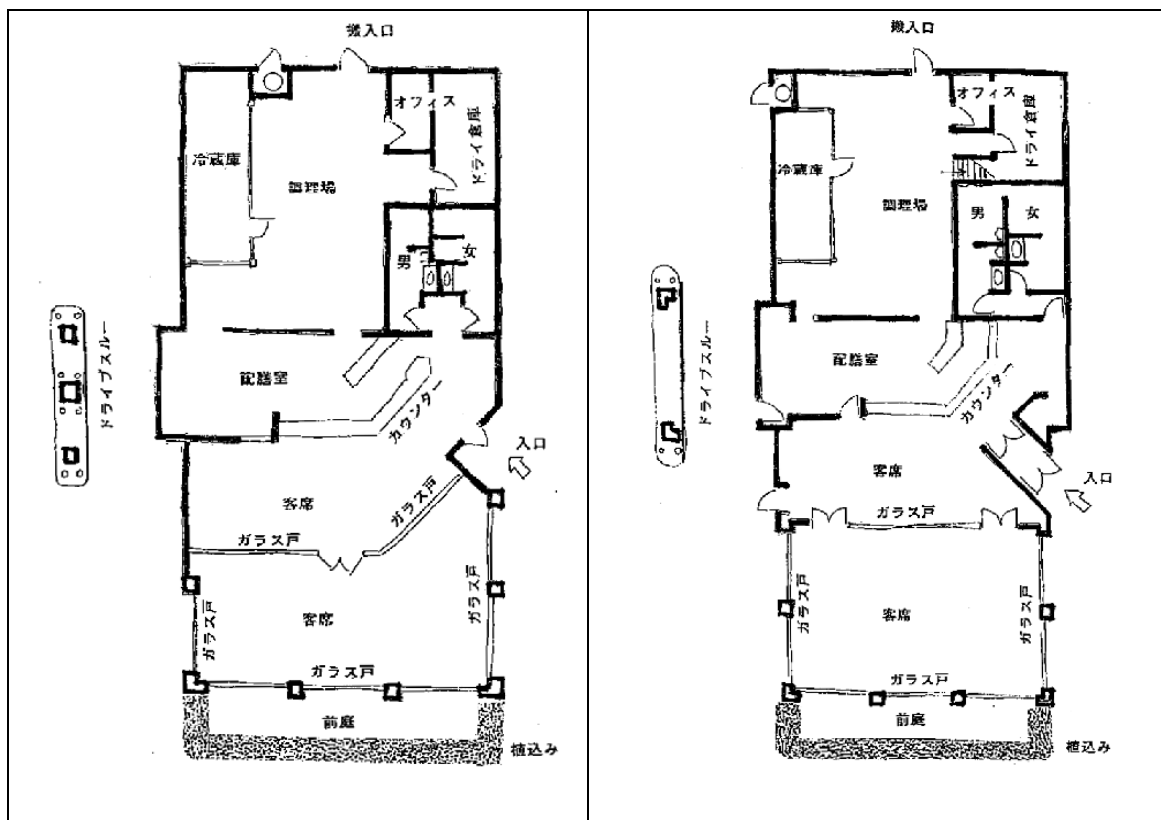
[まず店の構造から]

両者のお店の構造を平面図で見ると下の通りであって基本的な配置はほぼ同一です。

なぜこれほど似ていたのか？

前記したように設計者が図面を流用したことによります。この図面の流用はトレードシークレットの事件として、この争いの一部でしたが、後追いペソスは、この設計図はトレードシークレットに該当せず、合法的に入手した、と主張したことも前記した通りです。

タコ (先行者)	ペソス (後追い)
----------	-----------



(原図を基に著者が作図)

これを消費者、すなわちお客の目で考えてみましょう。

まずお客は平面図を理解するわけではないから、調理場や配膳室などの配置は目に入りません。

どちらのお店でも、まず徒歩のお客は右側の中ほどから店に接近して店内に入ります。

ドライブスルーの利用者は左側の通路を通過するだけで店内の構造は目に入らないからここでは無視します。

徒歩のお客は外装としての植え込み、広いガラス戸、壁から切り込んだ入口などを目にしながら入口に到達します。

入口は、ガラス戸やその先の壁面に対して、一定寸法だけ切り込んだ凹みの内部にドアが配置してあります。

ドアを開けて店内に入ると、その正面には、入口のドアと平行したカウンターがあります。右奥を見るとトイレのドアです。

左を見ると第一の客席。

さらにその道路側には第二の客席があり、二つの客席は広いガラス戸で仕切られています。

第二の客席に入ってみると、三方を広いガラス戸で仕切った広い空間が広が

っています。

そのガラス戸の外には昼間なら前庭を囲んだ植え込みが見え、さらに前庭にはパラソルで日差しを避けた席が配置されています。

以上が両者の共通点です。

ただし第一と第二の客席を仕切るガラス戸は、先行者タコの場合は一部が斜め、後追いペソスでは前面が一律の平面を形成しています。

なお、後述するように証拠の写真を検討すると、この図面と実物とは一致していない部分もあります。それは建築中に発注者が変更を思いつくこともあり、使用しているうちに「この辺に仕切りを設けようか」、「棚を作ろうか」、ということも当然発生するからでしょう。しかし基本的には平面図による検討は意味があると考えます。

[外観から]

次に外観を検討しましょう。

「今日は一家でメキシコ料理だ！」と盛り上がり、車でお店に近づくと、昼間なら目に入るのはその外観です。

そこでまず昼間に訪れたとして両者の外観を比較してみましょう。下図が昼間、道路側から見た両者の全景です。



ペロス
後追い



1) 看板

まず目に入るのは道路に面して建っている看板です。そこに記載してある文字は店名が違うのだから当然、相違します。

先行者タコは「TAKO CABANA」、後追いのペスは「Two Pesos」であって、その文字、書体、色の配置も違います。

また先行者タコの方は店名の下に「PATIO CAFE」と入っていますが後追いのペスにはその文字がありません。

<p>タコ 先行者</p>	
<p>ペロス 後追い</p>	

2) 建物の形状、色彩。

写真の範囲、すなわちお客が接近する入口方向から見ると、両者ともに全体は平屋であり、平面的な壁が直角に交わって飛び出したコーナーを形成しています。

タコ	
ペコス	

建物が、側面に開口した入口を境にして前後で、高さが異なっている点も共通しています。

また入口が壁の面から深くくぼんでいる構造も共通しています。


しかし先行者タコの入口はほぼ平面的な壁の一部がくぼんでいる状態ですが、後追いペコスの入口は、建物の後の壁がはっきりと飛び出しており、前方の壁の終端がくぼんだ状態として入口が設けてあるようです。

また建物の色彩は、先行者タコの方が全体にピンクであるのに対して、後追いペコスは全体が水色であって、大きく異なっています。

3) ネオン。

前記したように、判決文に「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。」⁽⁴⁾と指摘してあります。

その指摘の通りに、両者ともに建物外部のトップを縁取りした縞模様のネオンで飾ってあります。

タコ 先行者	
ペコス 後追い	

しかし先行者タコのネオンは、建物の奥のトップを縁取りしただけですが、

後追いペソスの方では、建物の前方も奥の部分も複数本のネオンで縁取りしてあるように見えます。

4) 日よけ。

両者ともに第二客席のガラス戸の外には大きな日よけが、外に向けて傾斜して設けてあります。

しかし両者は同一ではありません。

先行者タコの日よけは、正面では3か所に、側面では2か所に区分してあり、その間には柱が露出しています。

それに対して後追いペソスでは、正面、側面ともに一連の長い日よけであって、柱による区切りは存在しません。

タコ 先行者	
ペソス 後追い	

日よけの模様は両者ともに、日よけの傾斜方向に向けた着色線を並べた縞模様としては共通していますが、縞模様で区切られた地色は、先行者タコはピンク、後追いペソスは黄色、と異なっています。

ただしこの模様の違いは、日中に分かることで、夕食に訪れたお客さんには見分けがつかないかもしれません。

先行者タコの写真では、「建物の日よけとパラソルは同じテーマの模様で統一してある。」と判決文にあったように、同じ配色を使ったパラソルが前庭に複数本並んでいます。

後追いペソスの方は、写真では日よけとパラソルの共通性の問題は分かりませんね。

[店内に入って]

では次に店内に入ってみましょう。

1) カウンターでは。

まず正面にあるカウンターで注文します。

その場合に目に入るのはカウンターとその上の置物、カウンターの背面の壁の色、模様、壁に掛けたメニュー板、壁の装飾文字などでしょう。

これをお客がひとつひとつはっきりと自覚して見て、かつ記憶にとどめるか、ということは問題ですが、一応区別して検討してみましよう。

タコ
先行者



ペソス
後追い



2) メニュー板。

まず注文するには商品とその値段を知りたいですね。

そこで目に止めるのはメニュー板です。

タコ
先行者



ペソス
後追い



写真がボケていて申し訳ないですが、先行者タコの板は水色の板の上に黄色色傾向の文字で品名が記載してあります。

それに対して後追いペソスの方は、薄い肌色の板の上に、茶色傾向の文字で品名が記載してあります。

文字の内容や並べ方、見出しを大きくして別の色で着色する、といったあたりは一般のお店と大同小異であり、特別な工夫や相違点は見当たらないようです。

ただし先行者タコは、メニュー板の右側にサンプルが並べての写真が飾ってありますが、これは食欲をそそるし、注文にも便利です。

その点の工夫は後追いペソスには見られませんね。



先行者タコのサンプル写真（ペソスにはない）

3) 壁面の飾り。

両者ともに正面の右手は斜めに飛び出した壁を設けているようですが、その

ような壁は最初の設計図には見当たらないです。施工中に設計変更したのでしようが、それとは別に写真は手前が過度に拡張される場合があり、形状の理解には誤解もあるかもしれません。

一応写真で解釈すると、先行者タコでは、斜めの壁の面には多数の小物の飾りをぶら下げて華やかさを演出しています。

後追いペソスはその点は正面はタイル張りの壁、斜めの壁には額がかかっているだけで、飾りはほとんど見当たりません。

タコ：
壁面に多くの小物の装飾が。



ペソス：
小物の装飾に代わって額が。



さらに後追いペソスの方では、正面の壁の下に窓を開口して、裏の配膳室からの取り出し口としている構造がお客にはっきりと見てとれますが、先行タコでは正面の壁に取り出し口を開口する構造は見当たりません。



ペソスのメニュー板の下の注文品の取り出し口（タコにはない）

4) カウンターの形状。

先行者タコではカウンターの右端と斜めの壁の間に空間があり、そこから店員は出入りすることができそうです。

一方、後追いペソスのカウンターの右端は、斜めの壁にぶつかって止まっているから、そこには通路は存在しないでしょう。

タコ：
カウンターと壁の間に通路が。



ペロス：
カウンターの端は壁と直着け。通路はない。



5) カウンター前の柵。

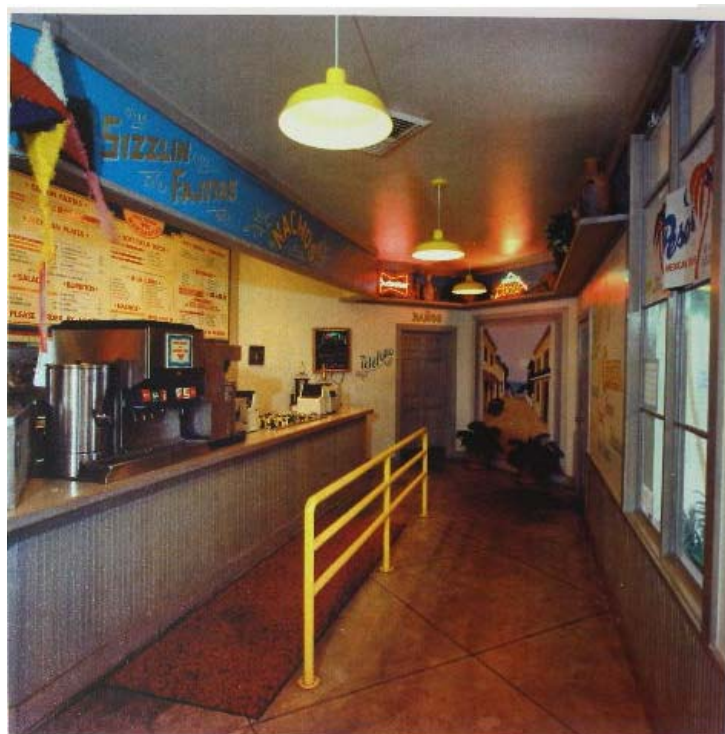
お客さんが注文する際に一列に並んでもらうために柵が設けてあります。

この柵がカウンターと平行に配置してあることは、その目的からおのずと同様の配置になるでしょう。

タコ
先行者



ペソス
後追い



ただし先行者タコの柵は多数の縦棒を並べただけの、鮮やかなブルー、それに対して後追いペソスの縦棒が中に1本、横棒が2本で鮮やかな黄色で構成してあります。

6) 入口右の壁。

入口の右側の壁は、入店してカウンターへ向かうときにはほとんど気が付かないですが、食事を終って出るときには正面に位置することになります。

下図のように先行者タコでは、壁には森の中のテントの下で大勢が食事をしているような物語風の景色が描かれています。


対する後追いペソスでは遠近法を強調したビルの中の道路が描かれており、両者の共通点はありません。

その奥の左にトイレのドアがある構造は両者が同じです。

タコ	
ペソス	

7) 壁の上部。

天井から少し下げた、鴨居に当たる部分の横長の壁にも装飾が施されていますが、両者の装飾は明らかに相違しています。

タコ 先行者	
ペソス 後追い	

先行者タコではその部分は、黄色の地板の上に、多数の装飾的な小皿がきれいに並んで展示してあります。

後追いペソスでは地板は水色、そこにはキャンペーンを訴える文字が装飾的に記載されていますね。

[ユニホームは？]

前記したように第五巡回控訴裁判所の判決のまとめ部分では次のように指摘していました。⁽⁵⁾

先行者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。

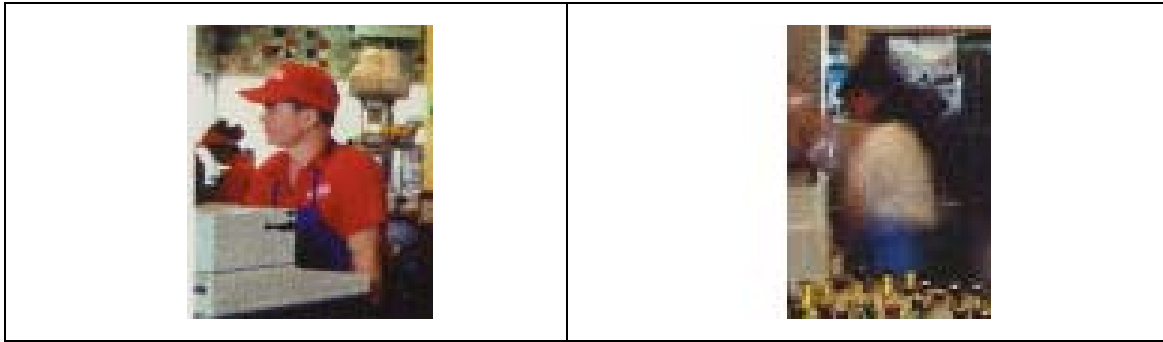
だから店員のユニフォームも、トレードドレスの判断に一定の比重を占めていることが分かります。

しかし上記の写真では残念ながらユニフォームについては比較することが困難です。とりあえず写っている範囲を比べると下記の程度です。

先行者タコの方では店員の赤い帽子とポロシャツ、青い前掛けには明らかな特徴が認められます。

しかしペソスの方は、店員かお客か不明ですね。

タコ 先行者	ペソス 後追い
-----------	------------



[店内を見渡すと]

では店内に入って席に着きましょう。下の写真が席に着く前の、立って見渡した店内です。

タコ
先行者



ペソス
後追い



1) ガラス窓。

両者ともに広い客席と、その正面と右側が広いガラス窓になっているのが分かります。

正面のガラス窓の外は両者ともに植え込みです。

両者ともにガラス窓は2，3本の柱で区切られています。

ただ、タコの柱は細めのために解放感があり、ペソスの柱の方が多少太めで重量感があります。

窓の上には日よけがかかっています。日よけの様子は外観で説明したように配色は違いますが、縦縞模様の配置という点では共通しています。

タコ
先行者





2) 天井。

天井の配色は両者ともに同系色と言えるでしょう。

天井の仕切りや模様は大きく違います。先行者タコの方は区切りの間隔の面には細い横板か丸棒が掛けてあり、あまり整然とさせない美観をねらっているようです。

後追いペロスの天井ははっきりとした、ほぼ正方形の区画が描かれ、その区画内にも正確な幾何学模様の繰り返しを描かれています。

天井から吊り下げた飾り物も全く違います。

しかし天井の模様がお客さんの目に留まるか、どの程度、印象に残り記憶されるか？は疑問でしょうが。

吊り下げ電球の形状は似ています。



なお、床面の色彩は、濃いブラウン系であって、両者が共通しているように見えます。

床の模様ですが、タコの床は正方形に近い木製タイル？を配置しているよう

に見えますが、ペソスの方は入手した写真では比較が難しいです。

3) テーブル、椅子。

着席する前に目に入るのがテーブルと椅子ですね。

タコ	
ペソス	

この写真の範囲で見ると両者は相当に違います。

先行者タコは、写真の奥や別の写真にもみられるように、あえて水色と茶色系統の椅子を組み合わせて配置しているようです。床のブラウンとは全く独立した色彩を採用しています。

その椅子もビニール製造の座板と背板を金属のパイプでつないだ、軽快な雰囲気のものです。

薄い着色のテーブルの面には大きな模様が描かれているか、あるいは大きいマットが置いてあって、はっきりと目につきます。テーブルの足も金属パイプです。

それに対して後追いペソスの方は、テーブル、椅子ともにブラウン系の床の色に合わせています。

素材も金属パイプよりは高級感のある木製で統一しています。

テーブルの上の敷物ははっきりしませんが、先行者タコのテーブルほどの際立った色彩の相違は感じられません。

4) コーナー部は？

次に店内のコーナーを見てみましょう。

下の写真が店内のコーナーです。ただし平面図で探しても該当する撮影位置が分からないのですが、これは前記したように設計図が実際の建築の段階で変更されたからでしょう。

それはともかくコーナー全体を対比して観察すると大きく違いますね。

実際の店内ではお客さんは対比するわけではなく、隔離観察になりますが、それでもとても混同しそうに思えません。

念のために特徴のある壁面を比較してみましょう。

タコ
先行者



ペロス
後追い



まずお客さんの目をとらえるのが壁面の模様です。

先行者タコの方は、右側の壁一面に大きな蝶々(?)が羽根を広げたようなイラストが大きく迫ってきます。その下にはサボテンの間でロバにのる親子か、その遠方には緑の山並みと白い建物が見えます。

左側の壁は一面の鏡でしょうか。その鏡の周囲は古いヨーロッパの家具調の縁取りがなされています。

シャンデリアは4枚羽の扇風機を兼ねています。

一方、後追いのペソスでは壁の色だけはタコと共通していますが、右側の壁には、濃いブラウンの大きめのドアがはっきりと存在を示しています。

それ以外では、壁面の左右ともに絵画の描かれた小型の額がほどよい間隔で並べてある程度で、複雑なイラスト、模様や飾りはありません。

またタコと違って、壁と天井の境には全周にわたって小さな棚が作られ、その棚の上には小型の装飾品が飾ってあります。

さらに棚の二か所にはネオンの文字が配置してあり、そのネオンが発光してアクセントになっています。

照明はシンプルな半球型のかさです。

このようにコーナー部の壁面には両者にほとんど共通点がなく、明らかな相違点が目立っている、という印象です。

テーブル、椅子の違いは前記した通りです。

タコ
先行者



ペソス
後追い



[ここまでやるの?]

以上の比較でどうでしょう。トレードドレスの保護はここまでやるの?という印象をもちませんか。

少なくとも上記の写真の対比観察の段階では、相違点の方が多いように見えるけれど、しかし判決では、ペソスによる商品やサービスの出所はタコのもものと混同を生じさせるおそれがある、と判断したのです。だから、商品と違って手に持って対比観察ができない店舗の内外装では、トレードドレスの保護範囲はここまで広い、と認識する必要があるのでしょうか。

それとは別に、単調な文字や図形などから成る商標の判断基準を、複雑なレストランの内外装の判断の基準に転用することは無理があるのでは?という印象も受けました。

もっと別の基準を設けるべきではないか、と。

さらに、レストランの内外装における「本来的識別力」をどうとらえるのか?という基準も難しいと思います。ラーメン屋さんなどで観察を続けて判断の基準を作り上げましょう。

今回の実際の争いの証拠写真集が、「トレードドレスはレストランの内外装まで保護される」とか、「トレードドレスはビジネスの全体的なイメージである」といった一般論に対する具体的な回答になれば幸いです。

[類似した内外装との比較は?]

タコの内外装に「本来的識別力」があるか否かの論点で、後追いペソスは似たような内外装を備えた「TA CASITA」の内外装の写真を提出し、その写真も入手しました。

たしかに意匠の類似判断のように、市場において似たような物品、装飾の量が増えてくれば本来的識別力の幅はどんどん狭くなるでしょう。

だから本来的識別力を判断するには多くの類似例からの独自性を見極めなければならないはずですが、それはまた別の機会に検討したいと思います。

注

- (1) Taco Cabana International Inc. v. Two Pesos Inc. 19 USPQ2d 1253 (1991)
米国第五巡回控訴裁判所
- (2) Two Pesos Inc. v. Taco Cabana International Inc. 23 USPQ2d 1081 (1992)
米国最高裁判所
- (3) パテント Vol. 52 No. 5 p51
- (4) 23 USPQ2d 1082
- (5) 19 USPQ2d 1256
- (6) 537 F.2d 4,9(189 USPQ 759)