

グローバルに観る立体商標制度の違いとその戦略的活用

——日本・米国・欧州の比較法的検討——

青 木 博 通*

抄 録 デザインのブランド化への対応、模倣品対策として、立体商標が活用されている。

しかしながら、商品自体の形状からなる立体商標については、各国とも登録が難しく、登録するための主張・立証方法について苦慮しているのが現状である。

本稿では、日本、米国、欧州共同体商標規則における立体商標制度（登録要件、侵害判断基準）に関する法律構成と裁判例に表れたその解釈について、各国の共通点、相違点も交えて解説し、それを踏まえた国際的な戦略的活用について言及することとする。

目 次

1. はじめに
2. 日本の立体商標制度
 2. 1 法律構成と解釈
 2. 2 留意点
3. 米国の立体商標制度
 3. 1 法律構成と解釈
 3. 2 留意点
4. 欧州共同体商標規則における立体商標制度
 4. 1 法律構成と解釈
 4. 2 留意点
5. 立体商標制度の戦略的活用
 5. 1 登録要件とその対応策
 5. 2 効果的な出願方法
 5. 3 権利行使
 5. 4 戦略的活用のまとめ
6. おわりに

1. はじめに

同一性のあるデザインを長く使用することにより、商品の外観をみた場合に、特定の企業を想起できるようなブランド戦略を遂行する企業¹⁾が増えてきた。デザインのブランド化であり、これには、意匠と異なり、存続期間が半永

久的で、商品の出所表示機能を有する立体商標が有効に機能する。

また、模倣品も文字商標を真似るのではなく、製品の外観を真似る傾向にあり、模倣品対策としても立体商標制度が有効に活用できる。

米国で主登録簿に立体商標の登録が認められるようになったのが1958年²⁾からであり、欧州共同体商標規則は1996年4月1日より、日本は1997年4月1日より立体商標の登録が認められるようになった。その意味で、まだ発展段階と言える。

本稿では、紙幅の関係もあり、日本、米国、欧州共同体商標規則における立体商標の登録要件、侵害判断基準の判例の傾向を分析し、それに基づく戦略的活用について解説することとする。

模倣品対策としては、アジア諸国の制度も検討する必要があるが、欧米の傾向はこれらの国にも影響を与えるものと解する。

* ユアサハラ法律特許事務所 パートナー 弁理士
Hiromichi AOKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 日本の立体商標制度

2.1 法律構成と解釈

(1) 登録要件

日本における立体商標に係わる登録要件の条文は、以下の通りである。

(登録要件に関する条文)

第3条1項(出所識別力)³⁾

自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

3号 その商品の…(中略)…形状(包装の形状を含む。)…(中略)…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

5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

6号 前各号に掲げるもののほか、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ない商標

2項 前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、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、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

第4条1項18号(機能的立体商標)⁴⁾

商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

1) 出所識別力

生来的に出所識別力のない立体商標は、登録できないことになっている(法3条1項3号、5号、6号)。法3条1項3号の趣旨は、出所識別力のない商標及び独占適応性のない商標の登録を排除するところにある⁵⁾。5号も同様であるが、6号については、独占適応性といった

公益的な理由はない⁶⁾。よって、6号で拒絶理由を受けた場合には、3号に比べると反論がし易い。出願された立体商標、特に、商品自体の形状からなる立体商標は、商標法3条1項3号に該当するとの理由により拒絶されている⁷⁾。自動車の形としては、かなりユニークなスマート社の自動車の立体商標も、指定商品から自動車を除くかたち(12類:自動車の部品及び附属品等)で登録になっている(図1)。

上記規定には例外があり、立体商標の独占的な使用により、全国周知性を獲得した場合には、商標法3条2項の適用により、登録することができる。

今まで、裁判所に係属した立体商標はすべて、商標法3条1項3号違反を理由に拒絶または登録無効となっている⁸⁾。

以下、商標法3条1項3号を適用したPegcil事件、同号を不適用として、登録を認めた調味料挽き器事件(審決)⁹⁾、商標法3条2項適用を否定したひよ子事件を紹介するとともに、各条項の判断基準についても言及することとする。



図1 スマート社の立体商標(登録第4487316号)

①【Pegcil事件—商標法3条1項3号を適用】

筆記具の立体的形状を立体商標(図2)として、商品16類「鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具」を指定して出願したものであるが、東京高裁は、以下の理由により、当該立体商標は、商標法3条1項3号(商品の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とする規定)に該当すると判示し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

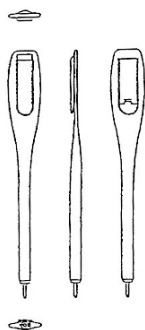


図2 Pegcil事件における立体商標

た (Pegcil事件・東京高等裁判所2000年12月21日判決・最高裁WP)。

「本願商標に係る立体的形状は、…(中略) 簡便な鉛筆又はボールペンという筆記用具の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備えているものとは認められず、取引者、需要者にとっては、本願商標から、これらの筆記用具が一般的に採用し得る機能又は美感を感得し、筆記具の形状そのものを認識するにとどまるものと認められ、その形状自体が自他商品の識別力を有するものと認めることはできない。」

本判決によれば、立体商標が筆記具の用途、機能から予測し難い特異な形態からなり、特別な印象を与える場合には、生来的に出所識別力が認められることになる (表1参照)。

表1 Pegcil事件判決からみた生来的に出所識別力があるか否かの基準

登録できない場合	<ul style="list-style-type: none"> ① 一般的に採用し得る機能 ② 一般的に採用し得る美感 <p style="text-align: center;">↓</p> <p>筆記具の形状そのものを認識するにとどまる</p>
登録できる場合	<ul style="list-style-type: none"> ① 筆記具の用途、機能から予測し難い特異な形態 ② 特別な印象を与える装飾的形状

②【調味料挽き器事件—商標法3条1項3号不適用】

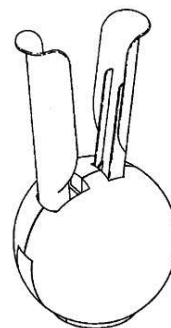


図3 調味料挽き器事件における立体商標 (登録第4925446号)

調味料挽き器事件審決 (不服2003-8222/審決日: 2005年12月9日) では、図3にある立体商標は、商品自体の形状であるが、生来的に出所識別力があるとして、米国のシェフン・コーポレーションにより、21類「調味料または香辛料用挽き器 (電気式のものを除く)」について登録されている。Pegcil事件で判示された要件をよく分析して、原告が主張している。

審決の内容は、以下の通りである。

・「本願の指定商品を取り扱う業界においては、通例、円筒状又は該形状にハンドル等を設けた、いわゆる「こしょう挽き器」等が一般的に流通されており、該円筒形状の一部又はハンドル等を回転させることによって、円筒内に格納した香辛料等が細かく挽かれ、用途に応じて日常使用されているところである。しかして、前記構成よりなる本願商標は、これが一見して直ちに、いかなる商品の形状を表し、また、いかなる機能を有するものであるかを認識、理解し得ないものであり、その指定商品の用途・機能からみて予想をし得ない特異な特徴を有し、通常、採用し得るこの種商品の形状の範囲を超えていると認識し得るものとみるのが相当である。」

・「また、本願商標は、その指定商品につい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、請求人（出願人）若しくは同人の関係者により使用されており、この種商品が一般的に採用している形状とその構成の軌を一にしない、あたかも「うさぎが耳を立てた状態の頭部を模した形状」として、需要者の間に相当程度認識されているものと認め得るところである。してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品自体の形状が特定人の出所を表示する、自他商品の出所識別標識として理解するものというべきである。」

③【ひよ子事件—商標法3条2項適用を否定】

被告（株式会社ひよ子）が、30類「まんじゅう」を指定商品として登録した鳥形状の菓子の立体商標（商標登録第4704439号/登録日：2003年7月7日/図4）の登録の有効性が争われた事件で、知的財産高等裁判所は、本件立体商標は、全国的な周知性を獲得しておらず、自他商品識別力の取得なしに（商標法3条2項の要件を具備することなしに）登録されたものであるから、その登録は無効であると判示し（知財高判平成18年11月29日・最高裁WP）、原告（有限会社二鶴堂）の請求を認容した。

本件被告は、本件原告（図5の二鶴堂の写真参照）に対して、本件立体商標の商標権侵害を理由に訴訟を提起しており¹⁰、現在係属中である。

裁判所は、「商標法3条2項の要件の有無はあくまでも『立体商標を表示した書面』による立体的形状について独立して判断すべきであっ

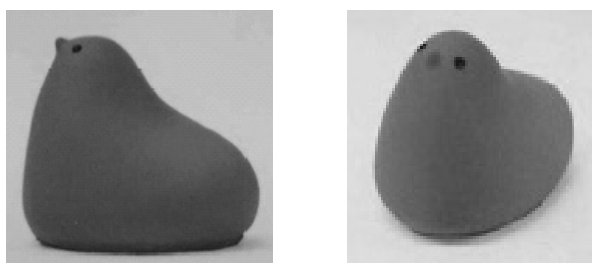


図4 ひよ子事件における立体商標



使用者：有限会社二鶴堂（福岡県福岡市）
販売実績：16万8,000ケース（平成14年）



使用者：株式会社長登屋（愛知県名古屋市）
販売実績：名神高速道路の販売店における売上7位（平成14年）

図5 他社の鳥の形状からなる菓子の使用例

て、付随して使用された文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。」と商標法3条2項を適用する場合の一般的判断基準をまず述べた。

そして、これを本件にあてはめ、「被告（株式会社ひよ子）の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」については

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。」と判示して、本件立体商標が商標法3条2項の要件を具備していると判断した審決を取り消した。

商標法3条1項3号の趣旨は、①出所識別力(特定人の商品の出所を示す商標として機能する力)のない商標及び②独占適応性(登録されても誰もこまらない)のない商標の登録を排除するところにある¹¹⁾、①及び②の点をクリアした商標を例外的に登録するのが、商標法3条2項である。

①の点については、本件立体商標の販売が全国規模ではなく、立体商標というよりは、文字商標の「ひよ子」に注目されるかたちで、商品の販売がされていたため、本件立体商標自体が出所識別力を取得したとは言えないと判断されている。

従来¹²⁾の裁判例でも、実際に販売されている商品自体に文字商標が付されている場合、立体商標自体が出所識別力を取得したとは言えないとして登録を認めていない。本件立体商標については、実際に販売されている商品自体には、文字商標は付されておらず(釣竿用導糸環事件・東京高判平成13年12月28日・最高裁WPも文字商標が付されていない事案)、また、商品自体を全面に出す商品の販売形態および広告方法もある程度とられていた。しかしながら、本件立体商標から生ずる称呼「ひよ子」と文字商標から生ずる称呼「ひよ子」が一致してしまったため、裁判所に提出した証拠が、文字商標の周知性の証拠として参酌されてしまったものと考えられる。

原告側として、この理由を覆すためには、全国規模のアンケート調査を行い(本件立体商標と似ている商品が販売されている地域もカバーする必要がある)、本件立体商標のみを見せて、イ)何を想起するか、ロ)どこの会社のものと思うかといったバイアスのかからない質問を

し、その結果、50%から70%以上の者が株式会社ひよ子と回答した場合には、文字商標とは別に、本件立体商標について出所識別力を認めても問題ないと解する。

②の点については、本件立体商標と類似の菓子が全国的規模(30社)で製造・販売されていたため、本件立体商標の形状は、誰でも使用を欲する独占適応性のない立体商標と判断されてしまった。

原告側として、この理由を覆すためには、イ)各社の販売実績を具体的に調べ、それが、本件立体商標の出所識別力を減殺する程度のものであることを立証するか、または、ロ)本件立体商標とは類似しないことを立証する必要がある。

イ)については、立体商標の場合、意匠と異なり、要部(出所識別力のある部分)は、公知意匠によって認定されるものでないので、類似の形状の菓子が単に販売されているとの事実のみでは、出所識別力が減殺されることはない。本件立体商標と類似する形状の菓子がかなりの数量、多くの会社により販売されている必要がある。

ロ)については、本件立体商標と図4にあるような菓子の形状は類似しないと主張した場合、(株)ひよ子が、(有)二鶴堂に提起した商標権侵害訴訟と矛盾することになるため(図5参照)、その点は主張しにくかったと思われる。

2) 機能性

生来的に出所識別力のある立体商標または商標法3条2項の要件を満たす立体商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみ¹²⁾からなる場合には、自由競争確保の見地より¹³⁾、商標法4条1項18号の機能的な立体商標に該当し、登録することができない。ひよ子事件では、原告は、本号の主張もしていたが¹⁴⁾、商標法3条2項に該当しないと判断がでたため、この点につい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ては判示されていない。

商標法4条1項18号の規定については、異議決定が1件あるのみであり、「立体的形状+文字商標」の構成からなっていたため、本号に該当しないと判断されている（異議2000-91114号/商標決定公報2001年6月29日）。

機能的立体商標に該当するか否かは、同様の機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか、代替的な形状が存在した場合には、同程度またはそれ以下のコストで生産できるか否かを考慮して判断される¹⁵⁾。

(2) 出願方法

立体商標は、図面、写真等に表現して出願することになる。日本が立体商標制度を導入した際（1997年4月1日施行）、欧米諸国では、立体商標を図面に表現して出願している例が多かったため¹⁶⁾、多くの立体商標が図面で出願されてきた。

しかしながら、市場に実際に流通している商品や包装には色がついているので、色付きの写真で出願した方が商標法3条2項の適用を受けやすいと言えよう。上記ひよ子事件、後述する欧州のコントレックス事件の立体商標は、実物写真である。裁判例の中にも、実際の使用例と出願された立体商標との間に同一性がないことを、商標法3条2項適用を否定する理由とするものがある¹⁷⁾。

2以上の方向からの図面または写真を提出することができる。

米国と異なり、実線と破線を利用した部分的な立体商標を出願することができないため、その部分のみを出願することになり¹⁸⁾、部分の位置、範囲、大きさを要部として権利取得することができない。

立体商標を表現する図面が一致しない場合や立体商標の形状が指定商品等の形状からなる場合で指定商品中に立体商標の形に明らかになり

えないものが含まれている場合には（例：立体商標が薬の容器の形で、指定商品に「ばんそうこう」が含まれている場合）、商標法3条1項柱書違反により拒絶されることになる¹⁹⁾。

(3) 商標権侵害

権原のない第三者が、登録された立体商標と同一または類似する商標を指定商品・役務と同一または類似する商品・役務に使用する場合に、商標権侵害を構成する（25条、37条）。

立体商標についての商標権侵害事件はまだないが、蛸の形状の立体商標（30類）と蛸の平面商標（30類）について類似性を認め、商標法4条1項11号を適用した判決がある（図6）²⁰⁾。

類否判断の方法としては、所定方向から見たときの視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、外観類似の関係があるとしている。意匠のような全体観察ではなく、所定方向からの観察で類否判断を行っている。出願商標と引用商標を比較すると、差異点があるが、共通点によって看者の受ける印象をさほど減殺するものでなく、上記共通点を捨象するものとは認められないから、両商標は、外観において類似すると判断されている。商標権侵害訴訟においても、同様の類否判断の手法がとられるものと考えられる。

出願商標（立体商標）

引用商標（平面商標）



図6 蛸事件（立体商標と平面商標の類否）

文字商標付の立体商標の場合、文字の部分に出所識別力があれば、立体的形状部分に出所識別力がなくとも登録することができる。この場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合、第三者が立体的形状部分が類似する商品形態を使用したとしても、商標法26条1項2号により、商標権の効力が制限されることになるか、または、立体的形状部分は、出所識別力がないので、要部とならず、商標が類似しないと判断されることになる。

フェルトペン判定事件(判定番号2005-60076)では、登録商標及びイ号標章の立体的形状部分は自他商品識別力がないが、キャップの上部にある図形の「Z」の部分が類似し、商品もペンで類似するため、イ号標章は、登録商標の効力の範囲内にあると判断されている(図7参照)。

文字商標付の立体商標の立体的形状部分が機能的であった場合にも、商標権の効力は、商標法26条1項5号により制限されることになる。

以下に関連する条文を示す。

(商標権の効力の制限に関する条文)

第26条第1項 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む)には、及ばない。

2号 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の…(中略)…形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)…(中略)…を普通に用いられる方法で表示する商標

5号 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

2.2 留意点

日本の裁判例では、米国と異なり(後述3.1のWal-Mart判決を参照)、商品自体が生来的に出所識別力を有することはないとの判断は出ていないが、商品自体からなる立体商標が生来的に出所識別力があるとして登録するには、その立体的形状が商品の機能から予測できないユニークな形状であり、かつ、記憶に残りやすいことが条件となる(Pegcil事件を参照)。

立体商標の登録容易性は、広告媒体²¹⁾、包装²²⁾、商品自体の順番で、形状について自由度の高い広告媒体が最も登録しやすい(図8参照)。

生来的に出所識別力がない場合には、商標法3条2項の適用(使用による出所識別力の取得)を主張することになるが、実際に流通している商品、包装には、文字商標が付されているので、文字商標の出所識別力ではなく、商品自体の形状等が出所識別力を取得していることを立証する必要がある。

文字商標が商品等に付されている場合、または、文字商標が傍らに使用されている場合には、商品の広告物等を証拠として提出しても空振りに終わってしまう²³⁾。

このような立証には、アンケート調査が有効であるが、アンケートの質問、母集団の選定、標本の抽出方法には細心の注意を払う必要がある²⁴⁾。

出願方法としては、実物写真を提出した方が、商標法3条2項の適用を受けやすい。

商標権侵害(判断基準:商品の出所の混同)においては、意匠権侵害(判断基準:需要者の視覚を通じて起させる美感の類否)のような全体観察ではなく、所定方向からの観察で行われる。その意味で、1図面にその立体商標の特徴が表れていることが望ましい。後述するように、米国では、1図面のみしか提出できないことになっている。



図7 フェルトペン判定事件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



図8 立体商標の登録容易性

3. 米国の立体商標制度

3.1 法律構成と解釈

(1) 登録要件

米国における立体商標に関わる登録要件の条文は、以下の通りである。

(登録要件に関する条文)

第2条 (15 U.S.C. § 1052) 主登録簿に登録可能な商標；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することができる如何なる商標も、当該性質上、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、それが次のものからなるときは、この限りでない。

(e) ある標章であって、(1) 出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合に、これらの商品を単に記述する標章 (merely descriptive) であるか又は欺罔的に誤って記述する標章であるもの、(省略) (5) 全体として機能上の事項を包含するものから成るもの (comprises any matter that, as a whole, is functional)。

(f) (a) から (d) まで、(e) (3) 及び (e) (5) の規定において明示的に排除されるものを除き、本条に定める如何なる規定も、出願人の使用する標章であって、取引上出願人の商品を識別することができるようになったものの登録を妨げるものではない。特許商標庁長官は、識別性の主張がなされた日前の5年間にわたる、取引上出願人による標章としての実質上排他的かつ継続的な使用の証拠を、当該標章が、取引上出願人の商品について又はそれに関連して使用されて、識別性を有するよ

うになった一応の証拠として、受理することができる。…(省略) 使用することで第43条(c)に規定される稀釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は、第13条に基づく手続 (opposition) によってのみ拒絶することができる。また、使用により第43条(c)に基づく稀釈化を生ぜしめる可能性のある標章の登録は、第14条 (cancellation) 又は第24条 (marks not published for opposition-cancellation) に基づく手続により取り消すことができる。

1) 出所識別力

生来的に出所識別力 (inherent distinctiveness) のない立体商標は、2条(e)(1)の「単に記述的 (merely descriptive)」²⁵⁾ であるとの理由により拒絶される。

出所識別力のない立体商標でも、使用により出所識別力を取得した場合には (acquired distinctiveness/secondary meaning²⁶⁾、2条(f)の規定により、例外的に登録できる。

2条(f)の規定 (secondary meaning) により、登録した例については、Karen Feisthamel氏の論文²⁷⁾ に使用期間、提出した証拠 (広告物、販促品、顧客の宣言書、売上高、広告費、立体商標の唯一性を示すための他社の製品の写真、立体商標の有効性を確認する判決、競業者との和解契約書) が一覧表にして整理されている。本論文によると、短いもので1年未満の使用 (Frame guitar configurationの立体商標/登録第2,956,986号)、長いもので49年間の使用 (Stools with metal frame and leather cushionの立体商標/登録第2,894,977号) により、secondary meaningが認められている。

立体商標の出所識別力については、商品自体の形状からなる立体商標については、必ずsecondary meaningを立証する必要があると判示したWal-Mart最高裁判決²⁸⁾ がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上記Wal-Mart最高裁判決を受けて、従来の最高裁判決（Two Pesos最高裁判決²⁹⁾も含め、立体商標の対象及び登録簿の種類に応じ、登録要件としてsecondary meaningを要求するか否かについて、米国の商標審査ガイド（Examination Guide No. 2-00, August 15, 2000）が公表され、その後、商標審査マニュアル（TMEP）（表2）に組み込まれた。

TMEP1202.02 (b) (i)及び(ii)によると、部分も含め商品自体の立体商標を主登録簿に登録するためには、必ずsecondary meaningの取得を立証する必要がある。

しかしながら、補助登録簿の場合には、立証は不要である。

また、商品の包装（香水の瓶）やサービスについての立体商標（レストランの外観）については、生来的に出所識別力がある場合には、主登録簿及び補助登録簿ともsecondary meaningの取得を立証する必要はない。

稀積化を生じせしめる可能性のある立体商標は、異議申立の手續（13条）により、出願拒絶となる。

2) 機能性

機能的な立体商標は、2条(e)(5)の「機能的(functional)」³⁰⁾を理由に拒絶されることになる。

機能的な立体商標は、出所識別力を取得したとしても、2条(f)により登録することはできない。

ここでいう機能性は、実用的な機能性 (utilitarian functionality) を含むことについては争

いがない。

2003年前までは、米国特許商標庁では、実用的機能性を①法律上の機能性 (de jure functionality) と②事実上の機能性 (de facto functionality) とにレベル分けを行い、前者に該当する場合には出願を拒絶していたが³¹⁾、現在は、このような区別をすることなく、2条(e)(5)の機能的な商標に該当するとの理由により拒絶をしている（米国商標審査処理マニュアル〈TMEP〉1202.02(a)(iii)(B)）。これは、機能性についてふれた3つの最高裁判決³²⁾がこのような区別を行わず、2条(e)(5)でもこのような区別をしなかったためである。

立体商標と特許権 (utility patent) との関係については、TrafFix最高裁判決³³⁾があり、立体商標の特徴部分に特許権が存在した場合 (expired utility patent) には、立体商標が機能的であることを示す強力な証拠 (strong evidence) となると判示した。特許権が存在した場合には、原告は機能的でない旨の立証をする必要がある。意匠権 (design patent) は、該当しない。

立体商標の機能性の判断は、Morton-Norwichファクター³⁴⁾、すなわち、①同じ機能を発揮する代替デザイン (alternative equally functional designs) が存在するか、②コストが同程度か (comparatively simple or inexpensive method of manufacture)、③実用的利点 (utilitarian advantages) を指摘した広告が存在するか、④特許権 (utility patent) が存在

表2 商標審査マニュアル (TMEP)

	立体商標の種類	Secondary Meaning
1	商品自体 (部分も含む)	・主登録簿 — 必要 ・補助登録簿 — 不要
2	商品の包装 (例: 香水の瓶)	・不要
3	サービスについての立体商標 (例: レストランの外観)	・不要

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する(した)かにより、判断されることになる。

機能性には、実用的機能性の他に、美的機能性(aesthetic functionality)も含まれる。美的機能性は、実用的機能とは別の競争上の便益(competitive advantage)がある場合³⁵⁾、に認められる³⁶⁾。

(2) 出願方法

立体商標を出願する場合に提出できる図面は、一図(in a single rendition)のみである(37 C.F.R. § 2.52 (b)(2))。何面図か提出できた時期もあったが³⁷⁾、改正されていて一図のみとなっている。日本の場合は複数の図面を提出することができる。

日本と異なり、商品の部分も、実線と破線を利用して、立体商標として出願できる(37 C.F.R. § 2.52 (b)(4))。この場合、破線部分は、権利を要求する立体商標の位置を表すことになる。

図9のsecondary meaningの取得により登録された28類「line guides for fishing rods」を指定商品とする部分立体商標³⁸⁾(position markとも呼ばれている)については、部分についての説明がある³⁹⁾。

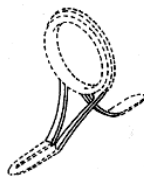


図9 米国商標登録第2499249号の部分立体商標

(3) 商標権侵害

米国での商標権侵害に関する条文は以下の通りである。商標が普通標章となった場合には、商標権を放棄したものとみなされ(45条)、抗弁事由(33条)となる。

(商標権侵害に関する条文)

第32条(15 U.S.C. § 1114) 救済措置；侵害；善意の侵害者

(1) 登録人の同意を得ないで次のことをする者は何人も、登録人の提起する民事訴訟において次に規定する救済措置の責に服する。(b)の規定により、登録人は、模造(imitation)が混同を生じさせ、誤認させ又は欺罔するために使用されるものであることを知りながら当該行為が犯されたものでない限り、利益又は損害の回復をすることができない。

(a) ある登録標章の複製(reproduce)、偽造(counterfeit)、複製(copy)又はもっともらしい模造(imitate)を商品若しくはサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して取引上使用することであって、かかる使用が混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は人を欺罔する虞のある使用(is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive)

(b) ある登録標章を複製し、偽造し、写し取り又はもっともらしく模造し、かつ、その複製、偽造、写し又はもっともらしい模造を商品若しくはサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に若しくはこれらの行為に関連して取引上使用しようとするラベル、看板、印刷物、包装、表装(wrappers)、容器、又は広告に使用することであって、かかる使用が混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は人を欺罔する虞のある使用

登録された立体商標と混同、誤認を生じさせ、人を欺罔する虞のある使用は、商標権侵害を構成する(32条)。

「混同」は、原告の商標の使用を前提とした具体的な混同を意味する。「混同」を判断する際には、①原告商標の強さ、②両商標の類似度、③両商品の類似度、④原告が被告の商品を扱う

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

可能性、⑤現実の混同例、⑥被告の商標採択の意図、⑦被告の商品の品質、⑧需要者の知識の8つのファクターが考慮される (Polaroid Factors)⁴⁰⁾。

「混同」には、「販売時の混同 (point of sale confusion)⁴¹⁾」、「購入後の混同 (post purchase confusion)⁴²⁾」、「当初の関心の混同 (initial interest confusion)⁴³⁾」、「逆混同 (reverse confusion)⁴⁴⁾」の4つの混同が含まれる。

「購入後の混同」理論は、立体商標の事案に適用しやすい⁴⁵⁾。Ferrari社のスポーツカーの外観をコピーしたレプリカの販売に対して、購入者は混同しないが、当該車が走行しているのを見た第三者が混同することを理由に商標権侵害を認めている⁴⁶⁾。

ロールスロイス社のフロントグリルの上にある人形 (連邦商標登録・ジョージア州での登録済み) 及びフロントグリル (ジョージア州で登録済み) の立体商標を模した自動車用キットを販売した事件でも、購入後の混同の概念が採用され、侵害が認められている⁴⁷⁾。

未登録の立体商標についても、混同等を要件に保護される (43条(a)(1))。

主登録簿に登録されていない立体商標 (補助登録簿に登録された立体商標、未登録の立体商標) により、商標権侵害訴訟を提起する場合には、当該立体商標が、機能的でない旨を原告が立証する必要がある (43条(a)(3))。

(4) 改正連邦商標稀釈化防止法 (2006年10月6日施行)

米国商標法43条(c)は、連邦商標稀釈化防止法としての役割を担っており、混同を生じさせることなく、著名商標 (famous mark) の出所識別力等を稀釈化する場合にも、差止請求及び損害賠償請求による救済 (injunctive relief and damages) が認められている。

本規定の改正法が、2006年10月6日より施行

された⁴⁸⁾。

改正法の主目的は、Victoria Secret事件において最高裁が示した「米国商標法43条(C)が「causes dilution」と定める以上、「実際の稀釈化」を証明することが必要であり、「稀釈化のおそれ (likelihood of dilution)」の証明では足りない」との判決 (MOSELEY ET AL., DBA VICTOR'S LITTLE SECRET v. V SECRET CATALOGUE, INC., 537U.S.—(2003), March 4, 2003) を立法により変更することにあった。

改正法では、「稀釈化のおそれ (is likely to cause dilution)」を立証すれば足りる。

稀釈化防止に関する条項が改正法で整理され、稀釈化には、(1)不鮮明化による稀釈化 (dilution by blurring) と(2)汚染による稀釈化 (dilution by tarnishment) の2種類があり、稀釈化を判断する場合に考慮することができるファクターも規定されている (商標の類似性、生来的なまたは使用による出所識別力の程度、独占使用した範囲、著名商標の認知度等)。生来的に出所識別力のある商標 (inherently distinctive marks) のみではなく、使用により出所識別力を取得した商標 (marks that have acquired distinctive) も保護されることも明確になった。

また、立体商標も含むTrade Dressについては、Trade Dressが主登録簿に登録されていない場合の原告の立証責任 (burden of proof) について特別規定が設けられている。すなわち、この場合には、(1) Trade Dressが機能的 (functional) でなく、著名 (famous) であることを立証する必要があり、また、(2) 主登録簿に登録されている文字商標等を有するTrade Dressについては、登録されていない部分が著名性を有することを立証する必要がある (43条(c)(4))。立体商標が主登録簿に登録されている場合には、このような立証は不要である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 2 留意点

米国では、商品自体からなる立体商標を主登録簿に登録するためには、Wal-Mart最高裁判決との関係で、必ず、secondary meaningを立証しなければならないため、その登録は容易ではない。

包装、店舗からなる立体商標については、生来的に出所識別力がある場合には、このような立証は不要である。

出所識別力の要件を満たしても、立体商標が機能的な場合には、登録することができない。立体商標の特徴部分に特許権が存在した場合には、機能性の強い証拠となるので（TraFFix最高裁判決）、立体商標の特徴部分の特許明細書及び図面に記載しないように注意する必要がある。また、立体商標の機能性をアピールした広告も避けるように注意する必要がある。機能性には、美的機能性も含まれる。

部分立体商標の登録も可能である。

立体商標を含むトレードドレスの侵害事件では、日本の裁判例⁴⁹⁾では、まだ採用されていない「購入後の混同理論」が用いられるので、混同の判断主体に購入者だけでなく、その立体商標を見た第三者まで含めて混同の可能性を判断する必要がある。

主登録簿に登録されていない立体商標について、連邦商標稀釈化防止法（43条(c)）を利用する場合には、立体商標が機能的なく、かつ、著名であること等の立証責任を原告が負う事になる。

4. 欧州共同体商標規則における立体商標制度

4. 1 法律構成と解釈

欧州共同体商標意匠庁には、1996年から2006年までの間に553,734件の商標登録出願があり、その内の4,328件（0.78%）が立体商標の出願となっている。

(1) 登録要件

欧州共同体商標規則における立体商標に関する登録要件の条文は、以下の通りである。

第7条 絶対的拒絶理由

(1) 次に掲げるものは、登録することができない。

(b) 識別性（distinctive character）を欠く商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標

(e) 次に掲げる形状のみからなる標識

(i) 商品そのものの性質（nature of goods themselves）から生じる形状

(ii) 技術的成果（technical result）を得るために必要な商品の形状

(iii) 商品に本質的価値（substantial value）を与える形状

1) 出所識別力

出所識別力のない立体商標は、7条(1)(b)、(c)により拒絶される。

欧州共同体商標意匠庁へ出願された、図10の立体商標について、欧州第1審判裁判所（Case T-305/02・2003年12月3日判決）は、当該立体商標は生来的に出所識別力があると判断

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

している。

(CTM 立体商標出願) (実際に流通している商品)



図10 コントレックス事件

欧州第1審裁判所は、「多くの業者が包装を自社製品を他社製品と区別する手段 (means to differentiate) としているから、公衆も包装を商業的出所の表示 (as an indication of their commercial origin) として認識できる。欧州共同体商標規則7条(1)(b)の判断は、標章の種類によって異なる (makes no distinction between different categories of mark)。立体商標のみ厳格な基準を適用できない。」と説示し、「立体商標の個々の要素に識別性がなくとも組み合わせによって、全体で識別性がある場合には、登録可能⁵⁰⁾」であり、「ボトルのボビン (糸巻き) のような形状、斜め及び水平な溝の組み合わせは、記憶に残りやすいデザインを形成している。上記組み合わせは、関連する公衆に当該商品の包装の形状を、出願に係る商品について異なる商業的な出所を認識させることができるほどの特別な外観をボトルに与えている。」⁵¹⁾と判示している。

欧州共同体商標規則は、27カ国をカバーしているため、secondary meaningの取得を理由に商標登録する場合には (規則7条3項)、加盟国の主な地域で⁵²⁾、secondary meaningを取得したことを立証する必要があり、立証は容易ではない。

よって、欧州共同体商標規則の下で、立体商標を登録するためには、生来的に出所識別力があることを主張する手法をとることになる。

欧州でsecondary meaningを取得したことを立証する際に、実際に市場に流通している商品には文字商標が付されているため、立体的形状のみで、商品の出所を表示する機能を有することを立証することが必要となる。

スローガンについての判決であるが、実際に使用しているスローガン「Have a Break, Have a KitKat」(チョコレート)の一部「Have a Break」の登録可能性については、英国控訴院 (Court of Appeal) から先行意見を求められた事案に関する欧州司法裁判所の判決 (In Case C-353/03, July 7, 2005) があり、スローガンが登録商標と共にまたはその一部として使用された場合でも (use as part of or in conjunction with a registered trade mark.)、出所識別力を取得できると判示した。本判決が、立体商標の出所識別力の判断に影響を与える可能性もあろう⁵³⁾。

2) 機能性等

機能的な立体商標等は、7条(1)(e)により拒絶され、例え、secondary meaningを取得しても、登録することはできない (7条(3))。以下の3つの類型に分かれる。

「(i) 商品そのものの性質から生じる形状」については、商品の形状の普通標章、例えば、商品「バナナ」について、バナナの形状の立体商標が該当する⁵⁴⁾。

「(ii) 技術的成果を得るために必要な商品の形状」には、技術的機能からなる立体商標が該当する⁵⁵⁾。欧州司法裁判所は、代替形状の存在を立証するのみでは、拒絶理由は解消しないと判断している⁵⁶⁾。

「(iii) 商品に本質的価値を与える形状」は、美的な形状 (aesthetic-type shapes) を排除する場合もある⁵⁷⁾。米国の美的機能性に近い考え

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

方である。

(2) 出願方法

写真または図面によって、立体商標を表現し出願する必要がある。6図まで記載することができる（出願書類のNote参照）。

実線と点線で立体商標を表現することができ、その場合、点線部分は、権利を要求しない部分である旨をDescriptionで記載する。

(3) 商標権侵害

欧州共同体における商標により与えられる権利の条文は、以下の通りである。

第9条 共同体商標により与えられる権利

(1) 共同体商標は、その所有者にその商標についての排他的権利を与える。所有者は、自己の同意を得ないで全ての第三者が次に掲げる標識を取引上を使用することを阻止する権利を有する。

(a) 共同体商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて共同体商標と同一の標識

(b) 共同体商標と当該標識との同一性又は類似性並びに共同体商標及びその標識に包含される商品又はサービスの同一性又は類似性のために、公衆の側に混同を生じる虞がある場合は、その標識。この場合の混同の虞 (likelihood of confusion) には、その標識と商標との間に関連の虞 (likelihood of association) があるときを含む。

(c) 共同体商標が共同体において名声 (reputation) を得ている場合であって、当該標識の正当な理由のない (without due cases) 使用が共同体商標の識別性 (distinctive character) 若しくは名声 (repute) を不正に利用し (takes unfair advantage) 又は害するときは (is detrimental to), 共同体商標

が登録されている商品又はサービスと類似しない商品又はサービスに関する共同体商標と同一又は類似の標識

商標権の効力は、登録商標の類似範囲まで及ぶが（9条(1)(a)(b)）、立体商標が共同体内で名声を得ている場合には、一定の条件の下で、指定商品・役務と非類似の商品・役務まで、権利の効力が及ぶことになる（9条(1)(c)）。

登録された文字付き立体商標の形状部分も要部になるとして、商標権侵害事件について、控訴審に差し戻す最高裁判決がドイツであった⁵⁸⁾。本件では、欧州共同体商標規則（CTM）により、商品「チョコレート」（30類）を指定して登録された原告の立体商標（登録第1698885号/図11）に、「Lindt GOLDHASE」の文字が付されていたが、金色の兎の形をした形状部分に出所識別力を認めた。被告は、チョコレートの形を金色の兎にして、文字商標「RIEGELEIN CONFISERIE」を付していた。被告は、2005年5月4日に原告の登録商標に対して取消請求を欧州共同体商標意匠庁へ提出している。

(原告商標)



(被告標章)



(出典: <http://www.germandeli.ph>)

図11 ドイツ兎の立体商標侵害事件

4.2 留意点

欧州共同体商標規則に基づいて、立体商標が、27カ国の主要国で、secondary meaningを取得したことを立証するのは、容易ではない。

よって、出願戦略としては、立体商標が、生

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

来的に出所識別力を有していることを主張することになる。その際、上述のコントレックス事件における、商品の包装は、他社製品と区別するための手段であることを前提として、出願された立体商標が記憶に残りやすいとの理由により、立体商標が生来的に出所識別力があるとの主張は説得力があると言える。

立体商標が名声を得ている場合には、一定の要件の下で、商標権の効力が非類似商品・役務まで及ぶことになる。

5. 立体商標制度の戦略的活用

5. 1 登録要件とその対応策

商品自体からなる立体商標については、米国では、secondary meaningの立証が必ず必要であり（米国のWal-Mart事件判決）、日本、欧州では、そのような義務はないものの、生来的に出所識別力を有するとの理由により登録するのは、困難を伴う。ユニークで、かつ、記憶に残りやすい立体商標を採択する必要がある。また、生来的に出所識別力を有するとの主張の際には、日本の調味料挽き器事件審決、また、欧州のコントレックス事件判決における主張・立証方法が参考となる。

商品または商品の包装の特定部分に特徴があるとの主張は、商品または商品の包装の全体形状を商標権の権利範囲とすることを否定することを意味し（estoppel）、特許庁、裁判所としても受け入れやすい主張と言えよう（欧州のコントレックス事件参照）。

Secondary meaningを主張する場合に、日本のひよ子事件判決にあるように、他社が類似の製品を販売している場合には、secondary meaningの主張がしにくくなる。立体商標と類似の他社製品が市場に出回らないように、不正競争防止法等を利用して、そのような製品を事前に排除しておく必要がある。

また、市場に流通している商品には、文字商標が付されているので、商品の立体的形状のみで出所識別力を取得したことを立証する証拠（例：アンケート調査等）を事前に準備しておく必要がある。

米国では、立体商標が機能的であるとの理由により、保護が認められないケースが多い。立体商標の特徴を特許明細書及び図面に記載しないようにし、また、機能性をアピールした広告も行わないようにする必要がある。

機能的立体商標については、例え、出所識別力の取得が求められたとしても登録されないことは、日米欧で共通している。

5. 2 効果的な出願方法

実際に市場に流通している商品の形状と同一性のあるものを立体商標として出願することがsecondary meaningの立証の点からも望ましい。カラー写真の出願が権利を取得しやすいと言える（日本のひよ子事件、欧州のコントレックス事件参照）。

米国、欧州では、実線と破線（点線）を利用した部分立体商標の権利も取得できるので、立体部分の位置、範囲、大きさにも特徴がある場合には、利用するようにする。

米国では、図面または写真は1図に限られているので、立体商標の特徴部分を表現した図面等を準備する必要がある。日本では2方向以上の複数の図面、欧州では6図の提出が可能であるが、商標権侵害では、所定方向からみた外観の印象で類似性が判断されるので、立体商標の特徴を表した角度の図面または写真を中心に提出する必要がある。

5. 3 権利行使

立体商標の侵害判断においては、所定の角度からみた外観の印象により判断され、意匠のように全体観察は行われない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文字商標付の立体商標の場合、立体的形状部分に出所識別力があるか確認した上で権利行使をする必要がある（日本のフェルトペン判定参照）。立体的形状部分に出所識別力がある場合には、立体的形状部分の模倣品に対して権利行使をすることができる（ドイツの兎の立体商標事件参照）。

米国では、購入後の混同理論を用いて、立体商標の権利行使をすることができる。

欧州では、立体商標が名声を得ている場合には、一定の要件の下で、指定商品・役務と非類似の商品・役務についても権利の効力が及ぶことになる。米国の場合も、著名な立体商標の稀釈化に対して、一定の要件のもとで、権利行使をすることができる。日本も立体商標が著名な場合には、混同を要件とすることなく、不正競争防止法2条1項2号に基づき、差止請求権等を行行使することができる。

差止請求の対象に金型まで含めることができるので、模倣品対策として、強力なツールとなる。

5. 4 戦略的活用のまとめ

日米欧の立体商標制度の比較は表3の通りである。

立体商標を登録するためには、ユニークでかつ記憶に残りやすい立体商標を採択し、立体商標を特許明細書・図面に記載しないようにする。立体商標の技術的機能をアピールした広告を避け、立体商標により、商品の出所を表示していること（source identifier, i.e., look-for advertising）をアピールした広告を採用するようにする。

出願する立体商標は、実際に市場に流通しているものと同一性のあるもので、要部（出所識別力のある部分）をアピールした図面または写真で出願する。部分に特徴がある場合には、実線と破線（点線）を用いた部分立体商標（position mark）を利用する（米国，欧州）。

立体商標の権利行使にあたっては、商品の出所の混同の可能性を立証する必要があるが、米国では「購入後の混同理論」を用いることにより、混同の判断主体を、購入者以外に、その立体商標を見た第三者にまで拡大することができる。

第三者の稀釈化行為についても、一定の要件の下で権利行使をすることができる。

6. おわりに

立体商標を如何に効果的に登録し、権利行使

表3 日米欧の立体商標制度の比較

	項目	日本	米国	欧州
1	商品の性質そのものから生じる形状の保護除外規定	3条1項3号	2条(e)(1)	7条(1)(e)(ii) secondary meaningの規定(7条(3))適用なし。
2	商品自体の立体商標に生来的な出所識別力を認めるか	認める	認めない	認める
3	実用的機能性	登録不可	登録不可	登録不可
4	美的機能性又は本質的価値を与える形状	不明	登録不可	登録不可
5	図面の数	複数可能	1図	6図
6	部分立体商標	破線不可	破線可能	破線可能
7	購入後の混同理論	認めない	認める	不明
8	稀釈化	認める(不競法)	認める(商標法)	認める(商標法)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

するかとの視点で、日米欧の比較法的検討を行った。

各国の裁判例で判示された理由は、立体商標を登録し、権利行使するだけでなく、ディフェンスに回ったときにも参考になると考える。

本稿が、国際的な立体商標の戦略的活用の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 例えば、IBM社のパソコン、BMW社の自動車・フロントグリル等がある。
- 2) *Ex parte Haig & Haig Ltd.*, 118 USPQ 229 (Comm'r Pats. 1958) により、主登録簿に pinch bottle の立体商標 (商品：ウイスキー) の登録が認められた。青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣, 2007年) 99頁。
- 3) 本タイトルは、著者後付けである。
- 4) 本タイトルは、著者後付けである。
- 5) ワイキキ事件・最判昭和54年4月10日・判時927号233頁
- 6) クエン酸サイクル事件判決・知財高裁平成18年4月27日・最高裁WP
- 7) 立体商標の登録例及び拒絶例については、インフォソナー株式会社のWP「商標資料館」(<http://www.tm-library.com/>)、知的財産法研究会編「立体商標登録制度」、『知的財産権法質疑応答集第4巻』(第一法規, 2006年)を参照。
- 8) 日本の裁判例の分析については、永井紀昭「立体商標に関する判例」『知的財産権 その形成と保護』(秋吉喜寿, 新日本法規出版, 2000年) 183頁、英訳については、Toshiaki Nagai “*Case Law on Three-Dimensional Trademarks (I) (II)*”, AIPPI by Japan Group, Vol.28, Nos.5 and 6 (2003), 足立勝「立体商標『角瓶』事件」小林十四雄・小谷武・西平幹夫編『最新判例からみる商標法の実務』(青林書院, 2006年) 64頁参照。
- 9) 本件の他に、商品自体の形状からなる立体商標について登録を認めた例として、(株)不動テトラが、商品「コンクリートブロック」(19類)に登録した立体商標(登録第463960号)がある。
- 10) 2004年3月29日に福岡地裁に提訴されたため、2004年9月10日、本件立体商標に対して、無効審判が請求され、その後本件審決取消訴訟の判決となった。本判決に対しては、2006年12月14

日に上告受理・上告申立てがなされたが、2007年4月12日に不受理・棄却となった。山本智子・八尋光良「商品形状の立体商標としての登録要件—知財高判決平成18・11・29立体商標ひよこ事件—」L&T35号(2007年)30頁参照。

- 11) ワイキキ事件・最判昭和54年4月10日・判時927号233頁。
- 12) 「のみ」となっているため、「機能を確保するために不可欠な立体的形状+識別力のある文字商標」は、本号に該当しない。
- 13) 田村善之『商標法概説』〈第2版〉(弘文堂, 2000年) 176頁及び177頁、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成8年改正工業所有権法の解説』165頁参照。
- 14) わが国の市場においては、型抜き法に用いる機械がレオン自動機及びプルミエール自動成形機の2社の製品にほぼ独占されているから、わが国において鳥の形を模した饅頭を作成しようとした場合、技術的には本件立体商標と類似した形にならざるを得ないとの主張である。製造工程の写真も含めた詳細については、山本・前掲注10) 37頁参照。
- 15) 特許庁商標課編『商標審査基準』〈改訂第8版〉(発明協会, 2006年) 51頁。
- 16) 青木・前掲注2) 125頁乃至128頁参照。
- 17) 釣り用天秤事件・東京高判平成13年12月28日・最高裁WP,
- 18) 登録第4501223号の立体商標は、スミスクライン社が、歯ブラシの中間部分のみからなる立体商標として、21類「歯ブラシ」等を指定商品として登録したものである。
- 19) 特許庁審査業務部商標課編『商標審査便覧』(発明協会, 2002年) 41. 09参照。米国における裁判例 (In re Morton-Norwich Products, Inc. 671 F.2d 1332, 213 USPQ9, 15-16 (C.C.P.A.1982)) を参考にして導入したものと思われる。
- 20) 蛸事件 (東京高判平成13年1月31日・最高裁WP)。
- 21) 例えば、役務「飲食物の提供」について登録されたカーネルサンダースの人形の立体商標 (商標登録第415360号)、ペコちゃんの立体商標 (商標登録第4157614号) がある。
- 22) 例えば、商品「香水」について登録されたサルバドル・ダリのデザインしたボトルの立体商標 (商標登録第4170258号) がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 23) Pegcil事件（東京高判平成12年12月21日・判時1746号129頁）ヤクルト事件（東京高判平成13年7月17日・判時1769号98頁）、Ferragamo事件（東京高判平成14年7月18日・最高裁WP）、角瓶立体商標事件（東京高判平成15年8月29日・最高裁WP）においては、いずれも、「Pegcil」、「ヤクルト」、「Ferragamo」、「Suntory」の文字商標が使用されていた。
- 24) 立体商標のアンケート調査については、青木・前掲注2）250頁参照。英訳については、Hiromichi Aoki, “Consumer Survey as Evidence in Trademark/Unfair Competition Litigation Cases in Japan” AIPPI Journal Vol.30 No.3 (2005) を参照。
- 25) 普通標章（generic terms）も「単に記述的（merely descriptive）」との理由により拒絶される。普通標章は、コモンロー上一切保護を受けることができない。（財）知的財産研究所『内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査研究報告書（井上由里子執筆分）』（2001年）23頁乃至25頁。
- 26) 商品自体というより、商品の出所を識別するためのものであると、商品の形状が公衆に認識されたときに、セカンダリー・ミーニングが生じる（mark has acquired distinctiveness, even if it is not inherently distinctive, if it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the of the public, the primary significance of a mark is to identify the source of the product rather than the product itself）。Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844, 851, n.11, 102 S.Ct. 2182 (1982)。
- 27) Karen Feisthamel, Amy Kelly and Johanna Sistik “Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of Product Configuration Trade Dress with the USPTO”, Trademark Reporter, Vol.95, No.6 (2005), page 1374
- 28) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S.205, 54 USPQ2d 1065 (2000) (In an action for infringement of unregistered trade dress under 43(a) of the Lanham Act, a product’s design is distinctive, and therefore prosecutable, only upon a showing of secondary meaning.), 判決文は、<http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZO.html>より入手可能。本件の概要については、青木前掲注2）121頁参照。
- 29) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S.763, 775 (1992) .
- 30) 1998年10月30日施行の改正商標法により、機能的商標の登録を排除する旨明文化された。改正法前は、商標法1条、2条及び45条に規定する商標ではないという理由により拒絶されていた。青木・前掲注2）104頁参照。補助登録簿については、23条(c)により、機能的立体商標は拒絶される。
- 31) 法律上の機能性とは、代替デザインが考えられないほど機能がすぐれている場合であり、事実上の機能性は、単に機能がある場合である。青木・前掲注2）104頁参照。
- 32) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S.159, 34 USPQ2d 1161 (1995), Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S.205, 54 USPQ2d 1065 (2000), and Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001).
- 33) Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001)。本判決の解説については、青木博通「技術的機能に由来する不可避的商品形態の保護」『研究報告第10号 不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号による商品形態の保護について』（日本弁理士会中央知的財産研究所、2002年）63頁、クリストファー・E・チャルセン（大塚康德監修）『CAFC判例研究』（ILS出版、2002年）173頁参照。芹澤英明東北大学大学院教授のWP『英米法の部屋』には、訳文が掲載されている（<http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/Traffix.html>）。
- 34) In re Morton-Norwich Products, Inc. 671 F.2d 1332, 213 USPQ9, 15-16 (C.C.P.A.1982)
- 35) 例えば、需要者の購買決定において美的考慮が重要な働きをしている場合で代替デザインの幅が限定されているときに認められる。茶園茂樹・小泉直樹「アメリカ不正競争防止法リステイメント試訳（二）」民商法雑誌111-4/5（1995年）822頁参照。
- 36) Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001) にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- いて、最高裁は、美的機能性を、有効な法概念として紹介している。美的機能性に関する審決として、In M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc. 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001) がある。美的機能性の米国における議論の経過については、小泉直樹『模倣の自由と不正競争』（有斐閣、1994年）85頁乃至100頁を参照。
- 37) 米国商標登録第 1, 197, 296号を 4 つの方向からの図面から構成されているが、現在では許されていない。この図面を利用して、特許庁商標課編『商標審査基準』〈改訂第 8 版〉（発明協会、2006年）3 頁も作成されている。
- 38) 本件立体商標全体を実線にしたものは、日本でも出願されたが、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとの理由により、拒絶されている（釣竿用導糸環事件・東京高判平成13年12月28日・最高裁 WP）。
- 39) 部分についての説明は、「The configuration of the mark is a pair of converging legs extending downward from space-apart points on the periphery of a guide ring. The legs are partially twisted and essentially form a V-shaped configuration, and a third leg extends down and to the rear.」となっている。
- 40) ポラロイド事件（Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) で採用されたものである。
- 41) 商品を購入する時点での混同。
- 42) 商品を購入する時点ではなく、購入された商品を見た第三者が混同する場合。ダウンストリーム・コンフュージョン（downstream confusion）とも呼ばれる。龍村全「不正競争防止法における『混同』概念の客観化—わが国におけるポスト・セール・コンフュージョンについての解釈論的対応—」『知財年報2006』（商事法務、2006年）298頁参照。
- 43) 最終的には混同しないが、当初混同する場合である。
- 44) 先使用者の商品が、後発使用者のものであると混同する場合である。
- 45) 購入後の混同理論の解説については、井上由里子「『購買後の混同（post-purchase confusion）と不正競争防止法上の混同概念』」、『知的財産法の理論と現代的課題』（中山還暦、弘文堂、2005年）に詳しい。井上教授の論文には、米国におけるその他の混同概念として、競合関係のない場合の「広義の混同（confusion as to sponsorship or affiliation）」も紹介されている。
- 46) Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobile E Corse v. Mcburnie, 11 USPQ 2d 1117 (1986) ; Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobile E Corse v. Roberts, 20 USPQ 2d 1001 (6th Cir. 1991)。
- 47) Rolls-Royce Motors Ltd., v. A&A Fiberglass, inc., 428 F. Supp.689 (N.D.Ga.1976)
- 48) 改正法43条(c)(1)は、「Subject to the principle of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.」と規定する。改正法の概要については、Caroline Chicoine and Jennifer Visintine, "The role of state trademark dilution statute in light of the trademark dilution revision act of 2006", Trademark Reporter, Vol.96, 1155 (2006) 参照。
- 49) 購入後の混同理論を裁判で原告が主張した案件としては、リーバイス弓形ステッチ事件・東京地判平成12年6月28日・判時1713号115頁、同事件・東京高判平成13年12月26日・判時1788号103頁がある。
- 50) 判示事項の英文は、「a sign consisting of a combination of elements, each of which is devoid of any distinctive character, can be distinctive provided that concrete evidence, such as, for example, the way in which the various elements are combined, indicates that the sign is greater than the mere sum of its constituent parts」となっている。
- 51) 高部育子「欧州初審裁判所におけるボトルシェイプ判決からみる立体商標の保護の可能性」日本商標協会誌53号参照。
- 52) OPTIONS事件（欧州第 1 審裁判所2000年3月30日判決）で裁判所は、識別力は、欧州共同体す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すべての国で有していることを立証する必要がある、原告のFord Motor Companyは、この点を立証しなかったため、商標「OPTIONS」を36類の保険等の役務に登録できないと判示した。商標「OPTIONS」は、英国、アイルランド等、一部の国では登録されていた。

- 53) 欧州共同体商標意匠庁・産業財産権訴訟部の Dimitris BOTIS から、そのような趣旨のお話を伺った (2007年2月5日)。
- 54) David Kitchin QC “Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names” (fourteenth

edition), Thomson Sweet & Maxwell (2005), page 205.

- 55) Cornish & Llewelyn, “Intellectual Property”, Thomson, Sweet&Maxwell (2003), Page 672.
- 56) Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., (ECJ, June 18, 2002) (Case C-299/99)
- 57) Cornish & Llewelyn, “Intellectual Property”, Thomson, Sweet&Maxwell (2003), Page 673.
- 58) German Federal Supreme Court, I ZR 37/04, October 26, 2006.

(原稿受領日 2007年4月16日)

