

ひよこ型の饅頭の立体商標につき、商標法3条2項による識別力の具備が否定された事例

知的財産高裁 平成18年11月29日判決 平17(行ケ)10673号
審決取消請求事件認容（上告・上告受理申立て）
判例時報1950号3頁

堀江 亜以子**

【要旨】

本件は、ひよこ型の饅頭の商品形態に関する立体商標の出願が、商標法3条2項該当性を理由として登録が認められたことに端を発し、無効審判請求が退けられた同業者が審決取消訴訟を提起した事案である。

本判決では、本件立体商標の3条1項3号該当性については争いがなく、専ら3条2項該当性が論じられており、被告は長年にわたり本件商標の対象となっている商品を販売し、全国的に広告宣伝活動をしていることは認められたが、他方、販売地域が限られていること、常に文字商標と共に販売ないし広告がなされていること、全国各地に同様の鳥の形状の菓子が存在していることにより、本件立体商標は3条2項に該当しないものであるとして、無効にすべきとの判断が下された。

本判決の結論には賛成であるが、個々の判断内容については、なお詳細に検討すべき余地が残されていると思われる。

<参照条文>商標法3条1項3号、同条2項

【事実】

被告Yは、九州北部及び関東地方を中心に直営店舗を有する菓子製造販売業者である。Yは大正元年より、福岡においてひよこ型の饅頭（以下本件商品もしくはY商品という）の製造販売を開始し、昭和30年代前半より、新聞やTVなどにおいて大々的に本件商品の広告宣伝を行っている。

原告Xは、福岡市において、昭和40年前後より鳥形状の菓子（以下X商品という）を製造し、主に高速道路売店を中心とする土産物店において販売している。

Yは、立体商標に関する改正商標法の施行当日である平成9年4月1日、特許庁に対し、本件商品の形態について、指定商品を第30類「菓子及びパン」として、本件立体商標の出願をした（商願平09-102128号）。本件立体商標登録出願は拒絶査定がなされたものの、拒絶査定不服審判において登録審決がなされ、これに基づき本件立体商標は、平成15年8月29日に設定登録がなされた。当該商標権に基づいて、YがXに、

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 福岡大学法学部准教授 Aiko HORIE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

X商品の製造販売の差止めを求めて訴訟を提起したのに対し、平成16年9月10日付でXから無効審判請求がなされ、無効2004-89076号事件として審理された。その結果、平成17年7月28日、請求不成立の審決がなされたため、Y商品と同様の鳥形状の菓子は全国各地に存在しているものであって、古くから存在するありふれたものであるとして、Xが審決の取消を求めて提訴したのが本件である。

なお、本件上告は平成19年4月12日に棄却され、本判決が確定している。

【判 旨】

請求認容

1. 商標法3条2項の趣旨と立体商標

「法三条二項は、法三条一項三号等のように本来は自他商品の識別性を有しない商標であっても、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したものとして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。

そして、この理は、平成九年四月一日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、本件事案に即していえば、法三条二項の要件の有無はあくまでも別紙『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て、付随して使用された文字商標・称等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」

2. 本件への適用

「当裁判所は、被告の文字商標「ひよ子」は九州地方や関東地方を含む地域の需要者には広

く知られていると認めることはできるものの、別紙「立体商標を表示した書面」のとおり形状を有する本件立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていないと判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。」

「ア すなわち、被告は、前記のとおり、菓子「ひよ子」を大正元年から販売し、特に昭和三二年以降は、各時代を通じて年間売上高、広告宣伝費とも多額であり、新聞・雑誌・テレビCM等を通じて頻繁に広告宣伝を行っており、多数の直営店舗、取引先を有していると認められるが、他方、菓子「ひよ子」は、その一つ一つが「ひよ子」と記載された包装紙に包まれ、「ひよ子」と記載された箱に詰められて販売されており《証拠略》、また、展示品も、一箱のうち、二個の「ひよ子」や合成樹脂模型については上記包装紙に包まれていないものの、そのすぐ近辺を含む展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れ《証拠略》、また、菓子「ひよ子」の形状を掲載した多数の広告宣伝も、平成四年及び平成六年において、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の全国紙に…掲載されているもの、そのすべてにおいて、その近辺のよく目立つ位置に「名菓ひよ子」「ひよ子」等の文字が存在し、同形状が写る多数のテレビCMも、CMの中で必ずその画面に「名菓ひよ子」「ひよ子」の文字も大きく写り《証拠略》、それに合わせて「ひよ子」との音声が入っている《証拠略》。」

「イ 次に、被告以外の鳥の形状の焼き菓子についてみると、…全国の各地において、二三もの業者が、鳥の形状の菓子を製造販売しているのであり、しかも、これらの菓子は、被告の菓子「ひよ子」と、離隔的に観察する際にはその見分けが直ちにはつきにくいほど類似しているものである《証拠略》。」

しかるに、それぞれの菓子は、その商品名の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文字商標の商標登録出願日頃から販売されていたと推認でき、しかもそれぞれの菓子が、数年間から数十年間の販売期間を有することが認められる」と同時に、Xほか数社の菓子については、平成10年から16年にかけての期間において、各地高速道路売店において売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されている。

「ウ さらに…本件立体商標に係る鳥の形状自体は、伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として、ありふれたものとの評価を受けることを免れないものである。」

「エ 以上のア～ウによれば、被告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。

したがって、本件立体商標が使用された結果、登録審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができたと認めることはできず、本件立体商標は、いわゆる『自他商品識別力』（特別顕著性）の獲得がなされていないものとして、法三条二項の『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』との要件を満たさないというほかない。」

【研究】

1. 本件判決の意義

本判決は、商品形態そのものに関する立体商

標が商標法3条2項に基づいて登録されるための要件に関する一事例である。また、平成17年法改正において導入された、無効審判の審決取消訴訟における求意見制度（商標法63条2項・特許法180条の2第1項・2項）に基づき、特許庁長官の意見が求められた、まだ数少ない事例のひとつでもある。

立体商標登録制度は、平成8年改正法において導入され、平成9年4月1日から施行されたものであり、通常の商標登録に比べるとまだ登録数が少ないが、とりわけ、3条2項に基づいて登録が認められた事例は2006年末までで5件に過ぎず¹⁾、本件はそのうちの1件であった。その点でも、本判決は、立体商標につき3条2項に基づいて一度権利が認められながら、審決及び訴訟を経て無効となった初めての事例である。

立体商標と3条2項の適用に関する判決例も多くはなく、商品そのものの形態に関する事例としては、東京高判（平11(行ケ)406号）平成12年12月21日（筆記具事件）²⁾、東京高判（平13(行ケ)49号）平成13年12月28日（釣竿用導糸環事件）、商品の容器に関する事例としては、東京高判（平12(行ケ)474号）平成13年7月17日（乳酸菌飲料容器事件）³⁾、東京高裁（平14(行ケ)581）平成15年8月29日判決（ウイスキー瓶事件）⁴⁾等が挙げられるが、いずれも立体商標の登録が認められなかった事例であり、さらに、筆記具事件、釣竿用導糸環事件、乳酸菌飲料容器事件はいずれも、出願された立体商標が、文字商標を伴わずに使用されたことがなく、商品の形状それ自体に立体商標としての識別力が認められないものと判示している。

また、本件判旨1は、商標法3条2項の適用につき、従来判決⁵⁾で示されてきた基準を改めて提示した上で、本件への適用に当たってのスタンスを示したものである。

なお、本判決は、従来判決と異なり、本件立体商標の3条1項3号該当性については争って

いない。

2. 商標法3条2項該当性

(1) 販売地域と全国的周知性

本判決は、商標法3条2項に基づいて商標権が認められるためには、当該商標が全国的に周知なものとなっている必要があり、この点、Y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いとして、これを否定する。

本判決が、本件商標の全国的周知を否定する理由はこの点のみではないが、Y商品をはじめとして、特に土産品として購入されることの多い商品については、全国的な周知性の有無と販売地域の広狭との間に、強い関連性を求めるべきではないであろう。

具体的な競争関係の存在を必要とする不競法2条1項1号の周知性判断における販売地域との関係とは異なり、商標法3条2項が要件とする全国的周知性の有無は必ずしも販売地域と一致するとは言えないであろう。こと土産品に関しては、たとえ販売地域がごく狭い地域、もしくは特定の店舗に限られているとしても、全国的に著名な商品というものは存在しうるのであるし、むしろ販売地域が限定されている故に、その土地の土産品として成立しうる。

また、本件において、Yは、Y商品に関して全国的規模での広告宣伝活動の存在を主張しているが、土産品に係る商標の周知性は、必ずしも自発的な広告宣伝活動によってのみ果たされるわけではない。3条2項の適用要件として、商標の全国的周知性を求めるのであれば、販売地域や広告宣伝活動の状況の立証以外の方法が求められるべきであろう。

(2) 文字商標との関係——独立的使用の有無

本件判旨は判断にあたり、立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・呼称等は捨象して判断すべきであるとした上で、Y商品の販売形態や広告宣

伝状況は、需要者が文字商標に注目するような形態で行われているものであるとしている。

この判断は従来判決を踏襲したものということができるであろう。

しかしながら、本件判決及び従来判決のように、販売に際して常に文字商標が付されていたか否か、という基準は、確かに判断に明確性を持たせる上での有用性は否定出来ないが⁶⁾、しかし現実の商品販売の実情を考えた場合に、この基準に判断が大きく左右されるのは妥当ではない。

その点において、本判決の後に出された知財高判平成19年6月27日（ミニマグライト立体商標事件）⁷⁾が述べるように、「商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」という指摘は妥当である。本判決も同様の考えに基づいて判断しているのかもしれないが、文字商標の使用態様と、Y商品の需要者が、具体的に何に基づいてY商品を識別し得たかという点に基づいて、より一層詳細な検討をした上で、本件商標の識別力の有無を判断する余地があったのではないだろうか。

特にY商品およびX商品はともに食品であって、両商品のように、大量生産にかかる菓子類に関しては、包装なしに陳列・販売されること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はほとんど考えられず、通常の販売形態において、その包装に文字商標が付されないというような事態も到底想定することはできない。

また、広告宣伝における商標の使用についても、常に文字商標が表示されていることのみならず、両者の大きさや位置関係などによってもその効力は異なってくるはずである。

本判決でも認定されているが、実際に、Y商品は、通常の場合、直接に中身が見えないような個包装に文字商標が付された上で、さらに多くの場合は、複数個が箱詰めされて販売されているのであり、包装された商品が本件立体商標と同一のものであるか否かの判断は、もっぱら商品と並べて展示されている合成樹脂製大型模型や、商品と形状、色彩、大きさが同じ合成樹脂模型のみによっている。

例えば、Y商品について、実演販売が行われるのはごく稀な例であって、通常、Yの直営店舗においても実演販売は行われていない⁸⁾。Y商品の購入者は、Y商品そのものの形態を見た上で、Y商品を他の商品と識別して購入するということはなく、もっぱら文字商標と模型によって判断しているというほかはない。『特許庁長官の意見』には、「実際に食する場合、包装紙は除かれ、中身のひよこ型の饅頭を手にするのであるから…本件立体商標自体も独立して自他商品の識別標識としての機能を具備するに至った」と述べられているが、このような場合に、立体商標としての識別力を獲得しているといえるかは疑問である。

例えば、包装された上で文字商標が付された状態で販売されているとしても、小型の電気製品や部品等のように、商品そのものがはっきりと見えるような透明の包装がなされている場合には、需要者は文字商標のみならず商品の形態に基づいて商品を購入していると言うことができるのであり、その際に、商品の形態が商品の機能のために不可欠な形態であるのか、単に美

観を起こさせるためのものに過ぎないのであるか、あるいは立体商標として機能しているのかということ判断することが可能であろう。

それに比べると、商品形態そのものが立体商標として識別力を発揮していたと判断し難いという点において、本判決の結論には首肯出来るが、結論に至るまでの判断の仕方は、やや乱暴であると感じられる。

なお付言すると、購入者がY商品を他の商品から識別するにあたって、もっぱら文字商標のみによっていたとも言い切れないことが実情であろう。本件においては、あくまでも文字商標との関係において樹脂製模型について言及されているに過ぎないが、Y商品が販売されている店舗のほとんどにおいて置かれているY商品の樹脂製模型が、購入者にとって、単なる商品見本にとどまらず、Y商品を識別する広告・看板的な役割を果たしていると考えられる可能性も残されていると思われる。

(3) 類似商品の存在と自他商品識別力の有無

判旨は、本件立体商標が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って、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ことを理由として、全国的周知性と自他商品識別力の獲得を否定する。

上記(2)のとおり、本件商標のみでY商品を識別しうるような販売形態とは言えない以上、筆者も本件立体商標は未だ3条2項にいう自他商品識別力を獲得しているとは考えていないが、歴史的に全国で鳥形状の菓子が製造販売されている事実があるとしても、3条2項の趣旨からすると、その中で特に、広告宣伝活動等を通じて一商品の形態が自他商品識別力を獲得する可能性は否定し得ない。重要なのは、本件判決が問題とする「同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等」では

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なく、需要者の認識が、Yの販売態様や広告宣伝活動、その他の評判といった様々な要因によって、どのように変化したかであろう。

例えば、実際に他社の商品が本件商標に実際にフリーライドしたのか否かのみでは、本件立体商標の識別力を立証しえないが、一般消費者が他社の商品を見て、Y商品にフリーライドしたものとの認識を抱くようにまでなっていたならば、特別顕著性を獲得したと言える。また、そのような場合であれば、3条2項による商標登録後に販売を開始した模造品とは異なり、不正の目的無く従前より販売している商品については、混同防止表示を付すことにメリットが生

じてくることになろう。

注 記

- 1) 日本経済新聞平成19年6月28日
- 2) 判例時報1746号129頁
- 3) 判例時報1769号98頁
- 4) 判例集未掲載
- 5) 東京高判（平13(行ケ)265号）平成14年1月30日（角瓶事件）等。
- 6) 三山峻司・知財管理52巻9号1369頁
- 7) 平18(行ケ)10555号。裁判所HP
- 8) 筆者は偶然、福岡市内の百貨店において、Y商品の実演販売を見たことがあるが、期間限定で特別に実施するというものに過ぎなかった。

（原稿受領日 2007年8月13日）

