

## 立体商標の登録要件について（その1）

——Coca-Cola立体商標事件——

田 村 善 之\*  
劉 曉 倩\*\*

**抄 録** 本稿はコーラ飲料の容器の形状に関する知財高判平成20.5.29平成19(行ケ)10215 [Coca-Cola] の判例評釈である。立体商標の登録制度が日本に導入されたのは1996年の商標法改正に遡るが、従前の裁判例では、ヤクルト飲料の容器、サントリーのウイスキーの角瓶、お菓子の「ひよ子」の形状など、一般的に知名度が高いと思われる商品の形状や容器の商標登録がことごとく否定されてきた。そのようななか、本件出願にかかるコーラ飲料の立体的形状は立体商標の典型例として専門書でも紹介されることがあり、諸外国でも登録されていたものであるところ、これを拒絶した特許庁の審決が裁判所により是認された場合には、日本の立体商標の登録制度は商品の形状や容器にはおよそ機能しないものとなりかねないおそれがあった。その意味で、本件について立体商標の登録を認めるべき旨を説いた本判決は、実務的に極めて重要な判決であるといえる。さらに最近ではそもそも3条1項3号該当性を否定する裁判例として、知財高判平成20.6.30平成19(行ケ)10293 [GuyLianシーシェルバー] が現れており、今後の動向が注目される。

### 目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
3. 判 旨
  3. 1 商品等の立体的形状の商標登録に関する一般論
  3. 2 商品等の立体的形状が商標法3条1項3号該当性について
  3. 3 商標法3条2項該当性について
4. 考 察
  4. 1 過去の裁判例
  4. 2 知財高裁MAGLITE判決
  4. 3 本判決の意義  
(以上、本号掲載)
  4. 4 検 討
  4. 5 商標法3条1項3号該当性について
5. むすびに代えて  
(以上、11月号掲載予定)

### 1. はじめに

日本の登録商標制度において立体的な形状に

ついて商標登録が認められるようになったのは、日本では1996年の商標法改正からである(商標法2条1項柱書き)<sup>1)</sup>。しかし、販売されている商品や役務とは別個独立した広告媒体として使用されることが明らかなものであればともかく<sup>2)</sup>、商品や容器の形状についてはただちに登録を受けることができるわけではなく(3条1項3号)、使用の結果、出願人を示すものとして需要者が認識しうるような程度に至っていなければならないとされている(3条2項)。

問題は、従前はこの要件のハードルが著しく高かったということであり、たとえば、後述するように、ヤクルト飲料の容器、サントリーのウイスキーの角瓶、お菓子の「ひよ子」の形状など、一般的に知名度が高いと思われる商品の

北海道大学法学研究科

\* 教授 Yoshiyuki TAMURA

\*\* グローバルCOE研究員 Liu Hsiao-Chien

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

形状や容器の商標登録がことごとく否定されてきた(4.1(1)参照)。これらの裁判例では、現実の使用態様において文字標章が付されていたにも関わらず(ex.「SUNTORY」,「ひよ子」),出願にかかる商標が文字標章を抜いた立体的形状である場合には、それは使用されていたものと同一ではないのだから、出願にかかる商標のみで需要者の間に識別されていたわけではないとされていた。

転機が訪れたのは、本判決と同じく飯村敏明裁判長が担当した知財高裁のMAGLITE判決であり(4.1(2)参照),そこでは、現実の使用態様で付されていた文字標章が小さく著名表示でもないという事案で、懐中電灯の形状につき3条2項該当性を認めるべき旨が説かれたのである。そして、本件知財高判平成20.5.29平成19年(行ケ)10215 [Coca-Cola]の事案は、付されていた文字標章(「Coca-Cola」)が大きく、しかも著名表示でもあったというものであったが、3条2項該当性が認められるべきとされたところに先例的な価値がある。

本件出願にかかるコーラ飲料の容器の立体的形状は立体商標の典型例として専門書でも紹介されることがあり<sup>3)</sup>,諸外国でも登録されていたものであるところ<sup>4)</sup>,これを拒絶する特許庁の審決が裁判所により是認された場合には、日本の立体商標の登録制度は商品の形状や容器にはおよそ機能しないものとなりかねないおそれがあった<sup>5)</sup>。その意味で、本判決は実務的にも極めて重要な判決であるといえる。

合わせて、厳密には傍論ではあるが、3条1項3号該当性の判断基準を示したところにも本判決の意義が認められよう。本判決は、やはりMAGLITE判決を踏襲し、商品等の形状が機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲であるか、もしくは需要者において予測し得ないような斬新な形状ではある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

ときには、広く3条1項3号に該当する旨を説いている。この点は、従来の裁判例の抽象論よりも立体商標の登録に対して厳格な取扱いを示したものであるが、その後、本判決とは対照的に、特異な形状であればそもそも3条1項3号該当性を否定し、商標登録を認めるべき旨を示唆する判決が現れており、注目に値する。

## 2. 事件の概要

本件は、指定商品を第32類「コーラ類」(出願当初の第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料、飲料用野菜ジュース」から本件審判手続中に補正)として平成15年7月2日に登録出願された立体商標(図1)に関する拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟事件である。

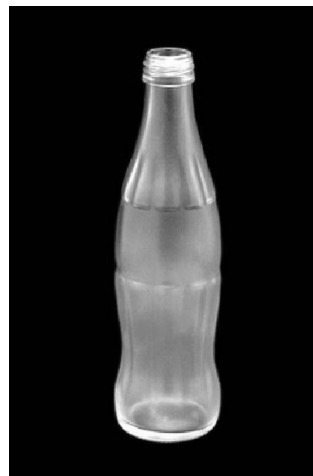


図1 出願商標 [Coca-Cola]

原審決が原告出願人の拒絶査定不服審判請求を不成立とした理由は、大要、本願商標は商品、商品の包装または役務の提供の用に供する物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というべきであるから商標法3条1項3号に該当し、また、本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至っていないから3条2項の要件を具備していない、というものであった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 判 旨

裁判所は以下のように判示し、原審決を取消す旨の判決を下した。

#### 3. 1 商品等の立体的形状の商標登録に関する一般論

「商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美感を追求する目的により選択される形状であっても、商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として用いられるものであれば、立体商標として登録される可能性が一律的に否定されると解すべきではなく…、また、出願に係る立体商標を使用した結果、その形状が自他商品識別力を獲得することになれば、商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきである。」

#### 3. 2 商品等の立体的形状が商標法3条1項3号該当性について

「商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等について、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状として、同号に該当するものというべきである。

けだし、商品等の機能又は美感に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことを理由として当該形状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からである。」

「さらに、需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、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には、商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば、商標法3条1項3号に該当するというべきである。

けだし、商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。」

「本願商標の…立体的形状のうち、特徴点aは、液体であるコーラ飲料を収納し、これを取り出すという容器の基本的な形状であって、このうち口部の形状はスクリーキャップの着脱という機能に関連するものであり、特徴点b及びcは、容器の握り易さに資するとともに、容器の輪郭に美感を与えるものであり、特徴点dは、容器の美感を維持しつつ、ラベルの貼付を容易にすることに資するものであり、特徴点e及びfは、容器の輪郭に美感を与えるものであること（ママ）が認められる。また、本願商標に係る立体的形状は、飲料の容器において通常採用されている…形状を組み合わせた範囲を大きく超えるものとは認められない。

そうすると、本願商標の立体的形状は、審決時（平成19年2月6日）を基準として、客観的に見れば、コーラ飲料の容器の機能又は美感を



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効果的に高めるために採用されるものと認められ、また、コーラ飲料の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきである。」

### 3. 3 商標法3条2項該当性について

「立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。

そして、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要する。

もっとも、商品等は、その製造、販売等を継続するに当たって、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り、また、技術の進展や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更することも通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと、又は、ごく僅かに形状変更がされたことのみによって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的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総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」

「(ア) リターナブル瓶とほぼ同じ形状の瓶を使用した原告商品は、既に、1916年(大正5年)に、アメリカで販売が開始され、開始当時から、

その瓶の形状がユニークかつ特徴的であるとして評判になったこと、そして、我が国では、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に販売が開始されて以来、その形状は変更されず、一貫して同一の形状を備えてきたこと

(イ) リターナブル瓶入りの原告商品の販売数量は、販売開始以来、驚異的な実績を上げ、特に、昭和46年には、23億8,000万余本もの売上げを記録したが、その後、缶入り商品やペットボトル入り商品の販売比率が高まるにつれて、売上げは減少しているものの、なお、年間9,600万本が販売されてきたこと

(ウ) リターナブル瓶入りの原告商品を含めた宣伝広告は、いわゆる媒体費用だけでも、平成9年以降年間平均30億円もの金額が投じられ、テレビ、新聞、雑誌等において、リターナブル瓶入りの原告商品の形状が需要者に印象づけられるような態様で、広告が実施されてきたこと

特に、缶入り商品やペットボトル入り商品の販売が開始され、その販売比率が高まってから後は、リターナブル瓶入りの原告商品の形状を原告の販売に係るコーラ飲料の出所識別表示として機能させるよう、その形状を意識的に広告媒体に放映、掲載等させていること

(エ) 本願商標と同一の立体的形状の無色容器を示された調査結果において、6割から8割の回答者が、その商品名を「コカ・コーラ」と回答していること<sup>6)</sup>。

(オ) リターナブル瓶の形状については、相当数の専門家が自他商品識別力を有する典型例として指摘していること、また、リターナブル瓶入りの原告商品の形状に関連する歴史、エピソード、形状の特異性等を解説した書籍が、数多く出版されてきたこと

(カ) 本願商標の立体的形状の本願商標の特徴点aないしfを兼ね備えた清涼飲料水の容器を用いた商品で、市場に流通するものは存在し

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ないこと、また、原告は、第三者が、リターナブル瓶と類似する形状の容器を使用したり、リターナブル瓶の特徴を備えた容器を描いた図柄を使用する事実を発見した際は、直ちに厳格な姿勢で臨み、その使用を中止させてきたこと

(キ) リターナブル瓶入りの原告商品の形状は、それ自体が「ブランド・シンボル」として認識されるようになっていること

以上の事実によれば、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時（平成19年2月6日）までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。」

「リターナブル瓶入りの原告商品及びこれを描いた宣伝広告には、「Coca-Cola」などの表示が付されているが、この点に関し、以下のとおり判断する。

取引社会においては、取引者、需要者は、平面的に表記された文字、図形、記号等からなる1つの標章によって、商品の出所を識別する機会が多いし、また、商品の提供者等も、同様に、1つの標章によって、自他商品の区別をする機会が多く、また、便宜であるともいえる。しかし、現実の取引の態様は多様であって、商品の提供者等は、当該商品に、常に1つの標章のみを付すのではなく、むしろ、複数の標章を付して、商品の出所を識別したり、自他商品の区別をしようとする例も散見されるし、また、取引者、需要者も、商品の提供者が付した標章とは全く別の商品形状の特徴（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）によって、当該商品の出所を識別し、自他商品の区別することもあり得るところである。そのような取引の実情がある

ことを考慮すると、当該商品に平面的に表記された文字、図形、記号等が付され、また、そのような文字等が商標登録されていたからといって、直ちに、当該商品の他の特徴的部分（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）が、商品の出所を識別し、自他商品の区別をするものとして機能する余地がないと解することはできない（不正競争防止法2条1項1号ないし3号参照）。

そのような観点に立って、リターナブル瓶入りの原告商品の形状をみると、前記…で認定したとおり、当該形状の長年にわたる一貫した使用の事実（ア（イ））、大量の販売実績（ア（ウ））、多大の宣伝広告等の態様及び事実（ア（エ））、当該商品の形状が原告の出所を識別する機能を有しているとの調査結果（ア（オ））等によれば、リターナブル瓶の立体的形状について蓄積された自他商品の識別力は、極めて強いというべきである。そうすると、本件において、リターナブル瓶入りの原告商品に「Coca-Cola」などの表示が付されている点が、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害になるというべきではない（なお、本願商標に係る形状が、商品等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といえないことはいうまでもない。）」

「以上検討したところによれば、本願商標は、商標法3条2項により商標登録を受けることができるものであるから、本願商標を同項に該当しないとした審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由2は理由がある。」

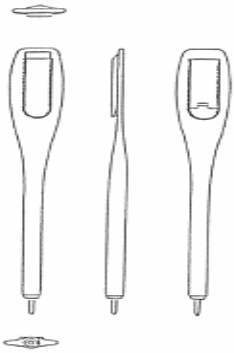
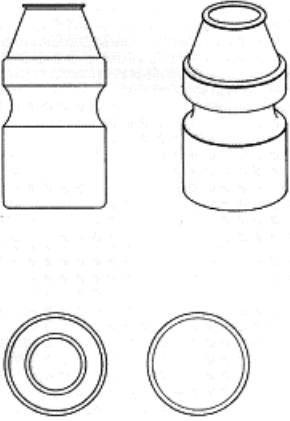
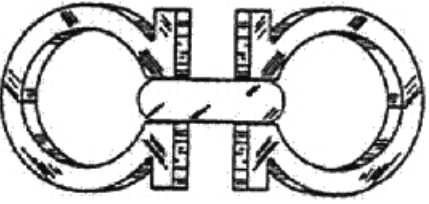
## 4. 考 察

### 4. 1 過去の裁判例

#### 1) 従前の裁判例<sup>7)</sup>

立体商標につき、3条2項の適用可否が争われた従前の主な裁判例を以下、表にまとめた。

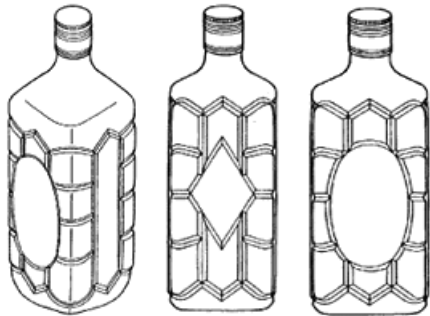
表1 従前の主な裁判例

<p>① 東京高判平成12.12.21判時1746号129頁 [Pencil筆記具]<sup>8)</sup></p> 	<p>指定商品を「鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具」とする立体商標出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消請求訴訟事件である。裁判所は、「原告が本願商標を付して製造販売した鉛筆やボールペンで、『OKAYA』『Pencil』の文字標章が付されていないもの、すなわち、本願商標のみが付された筆記具が製造販売されたことを認めるべき証拠はなく、また、これらの文字標章が識別標章として格別の機能を有するものではないとすべき理由は見だし難い。」と判断し、「原告の製造販売に係る鉛筆やボールペンに使用されてきた標章のうち、本願商標の立体的形状のみが独立して自他商品の識別力を有しているものということとはできないから、本願商標が使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものと認めることはできない。」として、商標法3条2項の適用を否定した<sup>9)</sup>。</p>
<p>② 東京高判平成13.7.17判時1769号98頁 [ヤクルト飲料瓶]<sup>10)</sup></p> 	<p>指定商品「乳酸菌飲料」の容器にかかる立体的形状の商標登録の可否が争われた拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消請求訴訟事件である。原告株式会社ヤクルト本社は、他の11社の類似包装用容器の出現時期はいずれもヤクルト乳酸菌飲料の販売開始時期の昭和43年よりかなり後であり、しかも、当該出願商標の著名性が確立された後のことであると主張したのだが、裁判所は、「本件出願当時、既に本願商標の立体形状と同様に『くびれ』のある収納容器が原告以外の業者の乳酸菌飲料等の製品に多数使用されていたことが推認される点、他方、原告の商品である乳酸菌飲料『ヤクルト』について、その収納容器に『ヤクルト』の文字商標が付されないで使用されてきたことを認めるに足りる証拠はない点などをも併せ考えると、原告が主張するように、本願商標と同様の飲料製品が販売されたのは原告製品よりも後のことであることを斟酌してみても、原告の商品『ヤクルト』の容器が、その形状だけで識別力を獲得していたと認めるのは困難である」として、3条2項の適用を否定した<sup>11)</sup>。</p>
<p>③ 東京高判平成14.7.18平成13(行ケ)446447 [Ferragamoかばん金具]</p> 	<p>「貴金属製の靴飾り、かばん金具等」を指定商品とする立体的形状の出願商標の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟事件である。裁判所は、「実際に使用された商標と、当該商標との関係が具体的に吟味されなければならない」と述べたうえ、「原告は、本願商標を用いたアクセサリー、かばん、靴等を販売しており、それらの商品総体の宣伝広告費、販売高は相当多額であって、原告の商品はいわゆる高級ブランドとして著名である。しかし、原告の販売した商品中には、本願商標のうち2個の『Ω』を連結する直方体部分に、『Ferragamo』の文字が刻印されているものがあり、また、靴等では、商品自体に『FERRAGAMO』等の文字が表示されているものもある。さらに、雑誌の記事等でも、原告の商品は、『Salvatore Ferragamo』、『FERRAGAMO』及び『フェラガモ』等の名称が付されて紹介されている」という事情を斟酌し、「…需要者が、本願商標と同一ないしこれと類似した金具・飾り等のみに着目して、原告製品を識別すると認めることはできない」として、3条2項の適用を否定した。実際に使用された商標が立体的形状と文字標章との結合であり、刻印された文字が多少小さいからといって需要者の注意を引かないものとは認められいため、これら文字標章を度外視して同一又は類似した立体的形状のみからの自他識別力が生じていないと判断されたのである。</p>



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

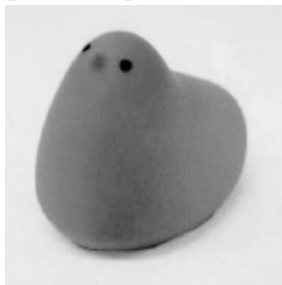
④ 東京高判平成15.8.29平成14(行ケ)581 [SUNTORY角型ウイスキー瓶]<sup>12)</sup>



ウイスキー瓶の形状にあるについて指定商品を「ウイスキー」とする立体商標の登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟事件である。裁判所は、3条2項該当性は、「使用に係る商標及び商品等、使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品等の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用をされた結果、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るものと認められるかどうかによって決すべきものであり、また、その場合に、使用にかかる商標及び商品は、「原則として出願に係る商標及び指定商品に係る商品等と同一であることを要する」とされている。具体的にも、原告サントリー株式会社は日本における代表的なウイスキーメーカーであり、本件製品のウイスキー瓶には、昭和12年の発売開始より現在まで主として本願商標と同一と認められる立体的形状が使用されており、また、本件製品の莫大な販売実績や、継続的な広告活動で瓶の形状が表示されていたにもかかわらず、3条2項該当性が否定されている。「本願商標は、立体的形状のみからなるのに対し、使用に係る本件ウイスキー瓶には、透明なガラス瓶の表面楕円形部に表面ラベルが、肩部に肩部ラベルが、裏面ひし形部に裏面ラベルが付され、これらはいずれも黄色地の目立つものであり」、「使用に係る本件ウイスキー瓶の立体的形状それ自体は、独立して、自他商品識別力を有するものではないばかりでなく、表面ラベルの平面標章部分を含む全体的な構成の中において、立体的形状の識別力は相対的に小さいものといわざるを得ない」というのである。その結果、「本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは、…立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力が強い平面標章部分の有無において異なっているから、全体的な構成を比較対照すると、同一性を有しないというべきである」として、3条2項の要件を充足しないと帰結された。さらに、裁判所は、原告が提出したアンケートの信頼性について、「調査の対象者はすべて男性であるところ、本願商標の指定商品の取引者・需要者は男性に限られないから対象者の選定には適切を欠くものがあるほか、アンケートの対象者の26%が原告を想起しなかったこと、また、需要者が商品を購入するに際して払う注意力もさほど高いものとはいえないことを考慮すれば、原告が提出した調査結果は立体的形状のみからなる本願商標の特別顕著性を認めるには十分でない」と付言している<sup>13)</sup>

⑤ 知財高判平成18.11.29判時1950号3頁 [ひよ子]<sup>14)</sup>

【係争商標】



指定商品を「まんじゅう」とする立体商標の商標登録に対する無効審判請求不成立審決の取消訴訟事件である。裁判所は、抽象論として、「法3条2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」旨を説く。そのうえで、具体的な当てはめに際しては、被告の菓子『ひよ子』の形状は、各種新聞に掲載されているが、その近辺のよく目立つ位置に「名菓ひよ子」「ひよ子」等の文字が存在しており、また、昭和38年から現在まで被告が放送した多数のテレビCMにおいて形状が映る場合も、CMの中で必ずその画面に「名菓ひよ子」、「ひよ子」の文字が大きく映り、それに合わせて『ひよ子』との音声が入っていること、販売の際にも一つ一つが「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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【参考：「二鶴の親子」】



売されており、店頭における展示品も、展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れている状況にある等の事実を認定している。その結果、「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」<sup>55)</sup>、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、本件原告（無効審判請求人）の製造販売にかかる和菓子「二鶴の親子」のように「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」<sup>56)</sup>として、「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」と判断された。

## 2) その他の裁判例

立体商標の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟において、3条2項該当性を否定し審決を維持した判決として、やはり実際の使用態様において文字標章が付されていたことを3条2項該当性を否定する方向に斟酌した判決として、東京高判平成13.12.28平成13(行ケ)49 [釣竿用導糸環]、東京高判平成13.12.28平成13(行ケ)55 [釣竿用リールシート]、東京高判平成14.7.18平成14(行ケ)418 [GOLDKENNチョコレート]、同じく拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟において、特許権が成立していた商品の形状又はこれに類似する商品の形状については、特許権による独占とは無関係に自他識別力を取得した等の特段の事情の認められない限り、使用により自他識別力を取得したと認めることはできない旨を説き審決を維持した判決として、東京高判平成13.11.27平成13(行ケ)4 [合成樹脂製止め具] などがある（その他の否定例として、東京高判平成13.12.28平成13(行ケ)48 [投げ釣り用天秤]、東京高判平成15.10.15平成15(行ケ)102 [ナイスタック粘着テープ]）。

## 3) 小 括

3条2項に関する従来の裁判例は、いずれも「当該立体的形状のみが独立して出所識別力を獲得しているかどうか」ということを吟味し、

出願商標と使用商標とは原則的に同一性を有しななければならないことを要求している。そこでは、実際に使用されている立体的形状に文字標章が付されていたということが3条2項該当性を否定すべき重要な要素として斟酌されている。

例えば、表1① [Pencil筆記具] においては、使用にかかる商品の本体に、商品名である「Pencil」、それから社名の英語表記である「OKAYA」の文字標章がそれぞれ付されており、これらの文字標章が識別標章として機能している以上、使用されてきた標章のうち、立体的形状のみが独立して出所識別力を有しているものと認めることはできないと判断された。そして、表1③ [Ferragamoかばん金具] においては、類似した商標の使用による識別力も是認されているが、実際に使用された立体商標に「Ferragamo」等の文字標章が刻印されており、雑誌の記事等でも「Salvatore Ferragamo」等の名称が付されて紹介されていることから、結局、出願商標と同一又は類似した金具の立体的形状の使用による識別力が否定された。

また、表1② [ヤクルト飲料瓶]、同④ [SUNTORY角型ウイスキー瓶] においても、収納容器に会社名・商品名である「ヤクルト」やサントリーの社章である「響マーク」、会社名の欧文字である「SUNTORY」等の文字商



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

標がそれぞれ大きく付されて使用されているという事実が、容器の立体的形状の使用による識別性が否定される根拠となっている。

さらに、表1⑤ [ひよ子] は、それまでの裁判例とは異なり、実際に販売されている菓子「ひよ子」の形状自体には文字標章が直接付されていないという事案であったにも関わらず、出願商標と使用商標との同一性の判断において、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、また、店頭における展示品の展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れている状況にあるということから、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と認定し、本件菓子「ひよ子」の立体的形状が併用されている文字標章「ひよ子」から独立して出所識別力を獲得しているとはいえないと判断されている。

#### 4. 2 知財高裁MAGLITE判決<sup>17)</sup>

こうした従前の裁判例とは一線を画す態度を示したのが、知財高判平成19.6.27判時1984号3頁 [MAGLITE] である。

事案は、指定商品を第11類「懐中電灯」とする立体商標（図2）に対する拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟事件であった。

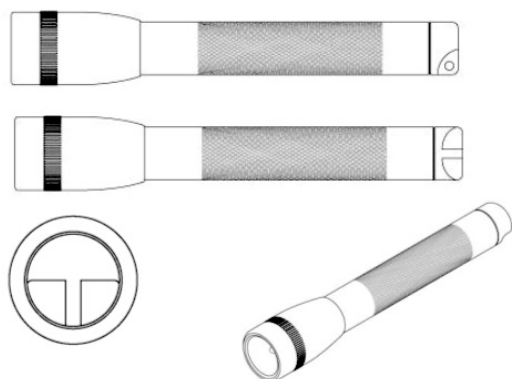


図2 出願商標 [MAGLITE]

裁判所は、まず立体商標に関する一般論を述べる。

「商標法は、商品等の立体形状の登録の適格性について、平面的に表示される標章における一般的な原則を変更するものではないが、同法4条1項18号において、商品等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については、登録を受けられないものとし、同法3条2項の適用を排除していること等に照らすと、商品等の立体形状のうち、その機能を確保するために不可欠な立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないとしているものと理解される。

そうすると、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美観を追求する目的により選択される形状であっても商品・役務の出所を表示し自他商品・役務を識別する標識として用いられるものであれば、立体商標として登録される可能性が一律的に否定されると解すべきではなく…、また、出願に係る立体商標を使用した結果その形状が自他商品識別力を獲得することになれば、商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきである」。

商標法の商品等の立体的形状の登録阻却事由の取扱いが、3条1項3号と4条1項18号の2本立てとなっていることを踏まえて、商品等の立体的形状といえども、4条1項18号に該当しない限りは、出所識別力を獲得すれば登録を認めるべきであるという理を確認するものであり、後述するように正鵠を射た理解ということが出来る。

そのうえで、3条2項該当性の判断基準について、同判決は、文字商標と併用されているからといって、一律に登録を認めないと取扱うべきではないことを明らかにする。

「使用に係る商標ないし商品等の形状は、原

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要する。もっとも、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」。

具体的な当てはめとしても、本件商品には、フェイスキャップの周囲に、登録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた右側頭部様図形、登録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた「MINI MAGLITE」の英文字、それよりも小さな「MAG INSTRUMENT」の英文字が記載されているが、これらの記載部分は本件商品全体から見ると小さく、文字自体も細線により刻まれており目立つものではないこと、他方、原告の主力商品は本件商品を中心とするMAGLITEシリーズの懐中電灯であり、原告の名称である「MAG INSTRUMENT」は当該懐中電灯との関連を示すだけの内容であって、当該名称自体に独立した周知著名性は認められないこと等の事情が考慮されている。その結果、「本件商品については、昭和59年（国内では昭和61年）に発売が開始されて以来、一貫して同一の形状を維持しており、長期間にわたって、そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い、多数の商品が販売された結果、需要者において商品の形状を他社製品と区別する

指標として認識するに至っているものと認めるのが相当である。本件商品に「MINI MAGLITE」及び「MAG INSTRUMENT」の英文字が付されていることは、本件商品に当該英文字の付されている前記認定の態様に照らせば、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえないと判断された。

### 4.3 本判決の意義

本判決は、前掲知財高判[MAGLITE]と同じく飯村裁判長が担当した事件であり、その抽象論も同判決の説示をほぼそのまま踏襲したものである。

もっとも、具体的な事案としては、前掲知財高判[MAGLITE]では、商品に付記されている文字標章が商品全体に比すると小さく表示されているに止まり、しかも著名標章ではなかったという事情が、需要者をして文字標章ではなく商品の立体的形状に着目していると推認する方向に斟酌されている。これに対して、本件で実際の使用の際に付記されている文字標章は、決して小さいものとはいいがたく、しかも、世界有数の著名標章である。それにも関わらず、使用により識別力を獲得したと判断されたところに本判決の先例的な意義を認めることができよう。

その際、本判決は、判旨の欄に紹介したように、売り上げ本数の他、多数の宣伝広告例、アンケート調査を含む多数の証拠が斟酌された結果、「リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である」と帰結されている。

本判決の後、同じく飯村裁判長が担当した事件で知財高判平成20.6.24平成19(ネ)10405[ZEMAITISギター6弦の弦楽器用駒(ブリッジ)]は、補正後の指定商品を「弦楽器(部品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

及び附属品を除く。)』とする、ギターの6弦の弦楽器用駒(ブリッジ)として用いられていたという実績がある出願商標につき、証拠が提出された現実の使用例においても、「需要者の目につき易く強い印象を与えるのは、菱形図形に囲まれた『ゼマティスギター』の頭文字の『Z』又は『ZEMAITIS』を刻印したヘッドや『A. C. ZEMAITIS』の刻印のあるカッタウエイを施したボディ全体であり、これらと対比するとボディに施された本願商標の形状は目につきにくいものであり、他に需要者が本願商標の形状に着目するとの事情は何ら窺えない』ことや、そもそも『本件全証拠をもってしても、本願商標ないし本願商標が付された『ゼマティスギター』の使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、原告の類似商品に対する対策等の一切は明らかでなく、本願商標が付された『ゼマティスギター』について、需要者への普及度及びその出所を識別する標識がどの点に存在するのかも明らかでない』とされて、商標登録を認めなかった特許庁の拒絶査定不服審判請求不成立審決を維持している。本判決の立場をもってしても、商品の容器や立体的形状の商標登録の要件が他の記述表示並になったということだけでなく、3条2項のハードルは依然として高いところにある。本判決の抽象論の下でも、商標登録が認められるためには、形状を強調した宣伝広告の実例やアンケート調査等の主張立証をなすことが望まれる。この点は、一部の商品の立体的形状について、そもそも3条1項3号該当性を否定することで、すなわち3条2項の適否を吟味するまでもなく、商標登録を認める立場を採用することを明らかとした知財高判平成20.6.30平成19(行ケ)10293[GuyLianシーシェルバー]とは異なるところである(後述4.5参照)。

(以下、次号に続く)

## 注 記

- 1) 立体商標制度に関する日本の登録例や外国法制を俯瞰するものとして、参照、青木博通「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—」知財管理57巻5号(2007年)、同「米国HONEYWELL事件にみる立体商標の保護」同『知的財産権としてのブランドとデザイン』(2007年・有斐閣)。また、邦語文献に関する書誌情報は、小島立[判批]知財管理58巻4号536~537頁(2008年)に詳しい。外国法制に関しては、多少古くなったが、渋谷達紀「商品形態の商標登録」『知的財産法の現代的課題』(紋谷暢男選暦・1998年・発明協会)308~317頁も参照。
- 2) 「飲食物の提供」にかかる商標登録第4153602号(サンダース人形の立体的形状)や商標登録第4157614号(ペコちゃん人形の立体的形状)につき、参照、青木/前掲注1)ブランドとデザイン115頁。
- 3) 後藤晴男『パリ条約講話』(第13版・2007年・発明協会)75頁。
- 4) 青木博通[判批]CIPICジャーナル184号31~33頁(2008年)。
- 5) 本判決ではなく、後に紹介する知財高判平成19.6.27判時1984号3頁[MAGLITE]に対するものであるが、光野文子「商品の立体的形状のみからなる商標の登録要件判断基準の行方—ミニマグライト判決考—」知財管理58巻2号191~192・199頁(2008年)の評価も参照。前掲知財高判[MAGLITE]出現前の裁判例等の運用に対する批判として、足立泉「立体商標の現状と課題」『知的財産権法と競争法の現代的課題』(紋谷暢男古希・2006年・発明協会)542~555頁も参照。
- 6) 具体的には、Central Location Test(街頭等に設置されたブース内において任意の調査対象者が調査票に記入する方式の調査)では81%と73.3%、ウェブ調査で60.3%という数字が示されていた(参照、青木/前掲注4)29~30頁)。
- 7) 各判決を俯瞰するものとして、青木/前掲注4)36~51頁、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』(秋吉稔弘喜寿・2002年・新日本法規)217~228頁。
- 8) 三山峻司[判批]判時1761号188頁(2001年)。
- 9) 批判的な考察として、光野/前掲注5)195頁。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 10) 三山峻司 [判批] 知財管理52巻9号 (2002年), 青江秀史/中山信弘他編『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007年・有斐閣)。
- 11) なお, 容器の立体的形状と「ヤクルト」の文字商標とが結合された立体商標のほうは, 登録が認められている (商標登録第4182141号)。
- 12) 伊東憲二 [判批] 時の法令1704号 (2003年)。
- 13) 関連裁判例として, 同じ原告であるサントリー社の有する文字商標「角瓶」について3条2項の適用を肯定した東京高判平成14.1.30判時1782号109頁 [角瓶] がある。前掲東京高判 [SUNTORY 角型ウイスキー瓶] と同じ調査機関, 調査日時, 調査場所, 調査方法のアンケートが用いられていたが, 東京高判 [角瓶] は, 77%の者がメーカーとして原告を想起したというアンケート結果を肯定的に評価している。結局, アンケート調査の結果は, 実際の判断の決め手とはされておらず, かたや文字商標であるから好意的に評価され, かたや立体商標だから否定的に評価されたということではないかと推察される (批判的なコメントとして, 足立勝 [判批] 『最新判例からみる商標法の実務』71頁 (2006年・青林書院))。不正競争防止法を題材としたものであるが, 田村善之「裁判例にみる不正競争防止法2条1項1号における規範的判断の侵食」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘還暦記念・2005年・弘文堂) 402~416頁も参照。立体商標に関する裁判例における取扱いの批判的な検討として, 足立/前掲注5) 542~545・548~550・554頁, また, アンケート調査方法の妥当性に関する分析は, 井上由里子『『混同のおそれ』の立証とアンケート調査』『知的財産の潮流』(知的財産研究所五周年記念・1995年・信山社) 34~65頁, 同「普通名称性の立証とアンケート調査—アメリカでの議論を素材に一」知的財産法政策学研究20号 (2008年) を参照。このほか, アンケート調査に関する裁判例を俯瞰するものとして, 参照, 青木博通「商標・不正競争事件における証拠としてのアンケート調査」同『知的財産権としてのブランドとデザイン』(2007年・有斐閣) 250~281頁。
- 14) 劉曉倩 [判批] 知的財産法政策学研究16号 (2007年), 山本智子=八尋光良 [判批] Law & Technology35号 (2007年), 堀江亜以子 [判批] 知財管理57巻11号 (2007年), 北岡弘章 [判批] 『最新判例知財法』(小松陽一郎還暦・2008年・青林書院)。
- 15) もっとも, 本件が土産品であることを理由に販売地域よりも周知地域の方が広範となりうることを指摘するものとして, 堀江/前掲注14) 1810頁。
- 16) 類似する形状の菓子の販売状況につき, 参照, 山本=八尋/前掲注14) 33~36頁。
- 17) 小島立 [判批] 知財管理58巻4号 (2008年), 福田あやこ [判批] 『最新判例知財法』(小松陽一郎還暦・2008年・青林書院), 青木博通 [判批] CIPICジャーナル180号 (2007年), 泉克幸 [判批] 速報判例解説2号 (2008年)。

(原稿受領日 2008年7月14日)