

# 位置商標の登録適合性

——位置商標の裁判例を題材に  
その登録を目指す意義と実益を考える——

知的財産高等裁判所 令和2年12月15日判決  
令和2年(行ケ)第10076号 審決取消請求事件

三 山 峻 司\*

**抄 録** 位置商標に関する本裁判例（「焼肉のたれ容器位置商標事件」）によって示された商標法3条1項3号該当性と同条2項の要件該当性の判断枠組み及び同項の判断にあたって個別に判示されている認定に関し、位置商標とラベルの商品名称の関係や広告宣伝の有り方、アンケート調査等についての検討すべき点について触れる。また、位置商標としてあえて登録を目指す権利化する実益についても検討する。

## 目 次

- はじめに
- 本裁判例
  - 事案の概要
  - 拒絶査定不服審判請求（不服2017-10633号）の審決の理由の要旨
  - 争点（審決取消事由としてのX主張の要旨）
  - 判決の要旨
- 考 察
  - はじめに
  - 位置商標を含む新しいタイプの商標の登録適合性
  - 本件で商品を減縮補正した意味
  - 3条1項3号該当性に関して
  - 3条2項に規定する要件の具備に関して
- おわりに

## 1. はじめに

本稿は、平成26年改正商標法による新しいタイプの商標の一つとして創設された「位置商標」（商標法5条2項5号の「経済産業省令で定める商標」として定められた<sup>1)</sup>）の登録適合性を

判断した裁判例を検討する。位置商標を含む新しい商標は、その登録可能性の有無が中心的課題の一つである。本稿では「位置商標」に登録を得て権利化する実益及び判決において触れられた位置商標とラベルの商品名称との関係や広告宣伝の有り方、アンケート調査についての問題点について触れたい。

筆者も、「位置商標」が創設される以前に、現在であれば「位置商標」の保護が求められるのではないかと思われる事案の相談を受け、あるいは不正競争防止法上の周知表示の一要素として主張を組み立てる等の経験をした。登録後の侵害が生じた際の類否問題及び不正競争防止法（特に登録前後の周知表示）との関係が改めて興味深い検討課題となってくるが、本稿では、「位置商標」について商標法3条2項の要件該

\* 弁護士・弁理士 Shunji MIYAMA

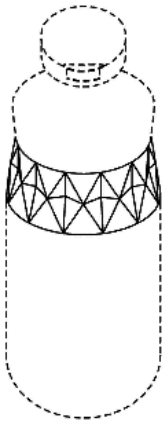
当性の判断を中心に検討する。

## 2. 本裁判例

### 2. 1 事案の概要

(1) X（原告）は、平成27年5月20日、下記の位置商標（商願2015-47397号、以下「本願」という）の出願を行った。

【商標登録を受けようとする商標】



【商標の詳細な説明】

商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる。前記立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり、各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいる。なお破線部分は商品容器の一例を示したものであり、商標登録を受けようとする商標を構成する要素ではない。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第30類 調味料（出願時）

第30類 焼肉のたれ（平成29年7月18日付け  
手続補正書により減縮補正）

上記のとおり本願は、容器の中央やや上部の位置にあって容器の周縁に表された縦長の菱形

形状（ダイヤカット）の連続する形状からなる位置商標（即ち立体形状としての位置商標）である。

(2) 特許庁は、平成29年4月10日付けで出願拒絶査定をした。

Xは、同年7月18日、拒絶査定不服審判請求（不服2017-10633号）を行ったが、特許庁は令和2年3月30日付けで「本件審判の請求は、成り立たない。」（不成立審決）とした。

その審決取消訴訟の判決が本件である。

### 2. 2 拒絶査定不服審判請求（不服2017-10633号）の審決の理由の要旨

(1) 商標法（以下、条文は商標法の条文を示す。）  
3条1項3号該当性について

商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においても、その商品の包装容器の表面に、例えば、長方形、平行四辺形、ひし形などといった様々な形状をモチーフとする立体的な装飾を施すことが一般に広く行われている（審決の別掲2）。

本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者において、その商品の包装容器について商品の機能又は美観に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のもので、それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはなく、本願商標は商品の包装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（3条1項3号）に該当する。

(2) 3条2項の要件の具備について

商品の容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものが付された「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」と称する商品（「本件商品」という）が、昭和53年6月以降、全国で販売され、広告宣伝もされ、平成27年度の焼肉のたれ市場において3割を超えるシェアを有するものであるとしても、本件商品については、その広告宣伝等を含めて使用されている「エバラ」の文字からなる標章又は「黄金の味」の文字からなる標章が商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として需要者に認識されているといえる一方、その容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に付された本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものがそのような標識として需要者に認識されているとはいえず、本願商標は、使用がされた結果、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に至ったもの（3条2項）とは認められない。

## 2.3 争点（審決取消事由としてのX主張の要旨）

(1) 取消事由1（3条1項3号該当性に関する判断の誤り）

本願商標は、特定位置に配された凹凸を有する立体的形状で特殊な形状であり、本願商標の位置、形状は、誰もが採択する形状ではなく、識別標識としての機能を有する。

(2) 取消事由2（3条2項に規定する要件の具備に関する判断の誤り）

(2)-1 本件商標の使用態様・使用実績

商品「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」のうち一般消費者向けの容量のものに、40年以上にわたり、継続使用し、同商品の平成27年の出荷本数は約4000万本で、焼肉のたれ市場における

シェアは約4割を占め、本願商標が使用された商品の販売実績は平成27年（2015年）に約20億円（210g）及び約94億8000万円（400g）となり、本願商標が使用された商品の同年度の出荷額は、原告の全出荷額の24%を占め、SRIデータの「焼肉のたれ群」を対象とする金額構成比で36.2%を占める。

(2)-2 位置商標を出所識別標識として強く印象付ける行為の有無

ラベルに、原告のハウスマークである「エバラ」の標章及び商品名である「黄金の味」の標章等が表示されているが、本願商標が使用により識別力を有するに至っているか否かの判断に当たっては、本願商標のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるに至っているかどうかを検討すべきである。

使用者である原告が殊更本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものを強く印象付けるような宣伝広告を行うことは要件ではない。

(2)-3 アンケート調査

本件アンケートで、本願商標が使用された商品のラベルを剥離した状態の容器がアンケートの対象とされたところ、そのような容器の特徴的部分が本願商標を構成する立体的形状であることは明白であり、回答者が上記立体的形状を無視して回答することはありえない。加えて、本件アンケートは、他製品との対比の中で行っているから、本願商標が使用された商品の容器についてのみ、位置商標として特定する要素だけを取り出して視覚的要素として提示するような設問自体が成立し得ない。

本願商標が使用された商品の容器を示して商品名を自由に答える場合（純粹想起）に、「黄金の味／黄金のたれ／黄金」と答えた者は28%、「エバラ／エバラ焼き肉のたれ」と答えた者は36%であり、原告が出所であると正しく識別した者は、これらの合計の64%であるから、本願商標が使用された商品の容器は識別機能を有する。

(2) - 4 店舗での陳列 (略)

## 2. 4 判決の要旨

請求棄却

(1) 取消事由1 (3条1項3号該当性について)

ア 判断の枠組み

商標法3条1項3号は、その商品の産地、販売地…形状等その他の特性を表示、記述する標章であって、取引に際してこれらを使用する必要性が高く、誰もがその使用を欲するものであるから、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、これらの標章は、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないとしたものである。同号掲記の標章のうち商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、その反面として、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は少なく、需要者としても、商品等の形状は、文字、図形、記号等により平面的に表示される標章とは異なり、商品の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識するものであり、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多い。また、商品等の機能又は美観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必要とし、その使用を欲するものであるから、先に商標出願したことのみ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。したがって、商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、

普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当すると解するのが相当である。

イ 商標法3条1項3号該当性

包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形の立体的形状は、焼き肉のたれの包装容器について、機能や美観に資するものとして、取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つであり、その位置は、包装容器の上部又は下部が一般的である上に、その形状に、格別に斬新な特徴があるとまではいえないことからすると、本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者及び取引者において、商品の機能又は美観上の理由により採用されたものと予測し得る範囲のものである。本願商標の図の破線部分は商品容器の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではなく、また、本願商標は、その立体的形状の下に商品名等が記載されたラベルを貼付することを構成自体に含むものではないが、本願商標は、容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配されており、指定商品が焼き肉のたれであることからすると、その下に商品名等が記載されたラベルが貼付されることは容易に予測されるものであり、そのような観点からしても、本願商標を構成する立体的形状は、需要者及び取引者において、出所の識別ではなく機能や美観に資するものとして採択、使用されていると認識される。

本願商標と全く同一の位置、形状の模様を付した容器が、Xのもの以外になかったとしても、それにより直ちに本願商標に識別力が認められるものではない。

3条1項3号の趣旨に照らせば、商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、同号に該当するといふべきであり、全く同一の位置、形状の模様を付した容器が他にないということだけ

では、上記の特段の事情が存在するとはいえない。

(2) 取消事由2（3条2項該当性について）について

本願商標は、使用により自他商品識別力を獲得したとは認められず、使用をされた結果需要者が原告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(3条2項)には当たらない。

ア 判断の枠組み

立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断すべきである。

イ 識別機能の有無

(ア) 一般に、食用又は飲用の液体の包装容器である瓶又はペットボトル等の容器にはラベルが貼付されており、ラベルには、商品名、製造者、販売者を示す標章や文字、商品の内容を示す文字等が記載されており、商品名、製造者、販売者を示す標章や文字は、目立つ態様で記載されていることが往々にしてあり、需要者がラベルによって商品特定したり商品の出所を認識することは、顕著な事実である。そのため、需要者は、食用又は飲用の液体の包装容器である瓶又はペットボトル等の容器を見るときにラベルに注意を払い、ラベルの記載が需要者に強い印象を与える。

本願商標使用商品（Xの「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」のうち、210g（発売開始～平成27年）、400g（昭和54年～平成29年7月）、360g及び480g（平成29年7月～）のもの）の態様によれば、本願商標使用商品は、ラベルに記載された「エバラ」や「黄金の味」の標章が需要者に強い印象を与え、需要者は、出所識別標識として、ラベルの「エバラ」や「黄金の味」の標章

部分に着目し、ラベルに記載された標章や文字が需要者に強い印象を与え出所識別機能を果たしており、他方、本願商標が、焼き肉のたれの包装容器について機能や美観に資するものとして取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つである連続する縦長の菱形の立体的形状からなり、ラベルに近接した位置に配置され、ラベルが強い印象を与える反面でラベル以外の出所を表示する標識としては認識されにくい状況にあることからすると、本願商標使用商品において、その販売実績が相当に及んでいても、それによって、本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められない。

商品「エバラ焼き肉のたれ 黄金の味」のうち多くの部分を本願商標使用商品が占めると推認されるものの、その一方で、本願商標使用商品とは異なる包装の商品もあることからすると、商品「エバラ焼き肉のたれ 黄金の味」が広く知られたとしても、それが常に本願商標使用商品と結びつくものとはいい切れない。

(イ) 実際に行われた宣伝広告においては、テレビCMにおいて、本願商標使用商品の容器表面の本願商標を構成する立体的形状が視認できるように映し出される時間は短く、テレビCMによって本願商標を構成する立体的形状が需要者に印象付けられたとは認められないし、ラジオCMによって、聴取者が、本願商標を構成する立体的形状を認識することは困難であった。また、テレビCMやパンフレット、チラシ、製品案内等には本願商標使用商品の外観正面が映し出され、その写真が掲載又は表示されたが、本願商標使用商品において、本願商標を構成する立体的形状は、出所を識別させる標識として認識されるとは認めることができず、また、これらの宣伝広告において、本願商標を構成する立体的形状を、商品又はその容器の特徴としてうたうなど、その立体的形状自体を商品の出所

を表示する標識又は自他商品を識別する標識として強く印象付けるような告知や表示が存在したとは認められないから、それによって、本願商標を構成する立体的形状が、出所を識別させる標識として認識されるようになったとは認められない。

(ウ) 証拠として提出された本願商標使用商品を含む4種類の商品の容器の写真を示した上で行われたアンケートは、本願商標の識別力の有無を立証するという観点からすると、本願商標使用商品の容器(①)と比較の対象とされた容器(3種の商品の容器②~④)の選択において相当とはいえないものと認められ(本願商標使用商品の容器と同様に全高が高く、なおかつ包装容器の表面に立体的形状による装飾を付したものの又は包装容器の表面に付す立体的装飾の一類型として連続する立体的な菱形形状を用いたものは示されていない)、同アンケートの結果は、本願商標を構成する立体的形状に識別機能があることを立証するものとは認められない。

### 3. 考 察

#### 3.1 はじめに

新しいタイプの商標の登録適合性に関し、位置商標を含め裁判例が散見されるようになった<sup>2)</sup>。

「位置商標」の登録が認められることによる第三者の装飾やデザイン表現の自由度に与える影響は大きい。本件のように「容器の形状からなる位置商標」は、位置商標の構成要素となる容器の形状自体が、もともとセカンダリーミーニングとしての標識性の獲得が要求される。故に位置商標の標章が容器の立体的形状からなる本件では登録適合性もその影響を受ける。位置商標として登録されると破線部分の容器の形状が変わっても特定の位置にある容器の形状に独占使用が主張されるので、登録適合性が厳しく求められるのは已むを得ない。

そして、登録された「位置商標」は、付されている位置そのものとその標章の類否判断を総合的に考察した上で侵害の成否が争われる<sup>3)</sup>。つまり、「位置商標」以外にラベル等の他の識別標識が異なっても、その相違は原則的には考慮しなくともよくなる。「位置商標」の創設前での位置商標に相当する実態を有していた標章や使用実績を踏まえた登録前の「位置商標」では、全体標章の一要素として、位置自体とそこに付される標章が似ていることは、被疑侵害標章が近接擦り寄りの模倣意図を示し不正競争を認定する考慮要素の事情に過ぎなかった点とは大きな違いである。「位置商標」の登録を取得することはメリットがある。もっとも、自己使用の第三者に対する抑止的な効果をねらう場合には「立体的形状からなる位置商標」と「立体商標」等の各々の登録可能性の大小と登録化を目指す効果を冷静に比較検討すべきである<sup>4)</sup>。

#### 3.2 位置商標を含む新しいタイプの商標の登録適合性

##### (1) 商標法3条1項3号

商品等が通常有する色彩のみからなる商標(「木炭」や「自動車用タイヤ」について「黒色」、  
「携帯電話機」について「シルバー」など)や商品や役務の提供にあたり通常発する音(「炭酸飲料」について「シュワシュワ」と泡のはじける音、「目覚まし時計」について「ピピピ」というアラーム音、「焼き肉の提供」について「ジュー」という肉が焼ける音、「ボクシングの興行の開催」について「カーン」というゴングを鳴らす音など)は、3条1項3号に該当する<sup>5)</sup>。立体的形状についても「商品の機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えないもの」は3条1項3号に該当する<sup>6)</sup>。

##### (2) 商標法3条2項

「色彩のみからなる商標」、  
「音商標」、  
「位置

商標」など新しい商標は、使用による識別性（3条2項）の該当性判断による登録可否の運用になる場面が多くなると考えられる<sup>7)</sup>。その該当性判断にあたり指定商品を提供する事業者の独占使用を認めることによる第三者の色彩や音の使用の自由度が封殺されないよう公益上の観点で考慮されるので3条2項の該当性が認められるハードルは高くなる。これをどのようにクリアにするかが登録を求める者の課題となる。

### 3. 3 本件で商品を減縮補正した意味

(1) 本件で指定商品を30類「調味料」から「焼肉のたれ」に減縮補正したのは、原査定において、「本願商標と同一性が認められ得る形状…の使用についてみると、昭和52年に商品（ハンバーグ用のたれ）に使用され、その後も、主として焼肉用のたれに、継続的に使用していると推認されるが、本願の指定商品は『調味料』であって、『焼肉用のたれ』以外の調味料（例えば、みそ、砂糖）についての使用は認められない。さらに、本願商標の形状は、出願人の商品（焼肉用のたれ）である『黄金の味』の210g及び400gのものに使用されているところ、みそやしょうゆ等を含めた調味料全体における本願商標の形状を使用した商品のシェア等は不明である。」と指摘され、3条2項の適用が否定されたことがその理由である。

3条2項により登録を受けることができるのは同項の要件を充足するに至った当該特定の商品を指定商品とするときに限られ、指定商品中に同項の要件を満たさないため登録を受けることができない商品があるときには、指定商品中から当該商品が補正等により削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができない<sup>8)</sup>。

補正は、妥当な対応である。指定商品の減縮補正は、減縮された特定の商品の容器の範囲において位置商標の識別力についての3条2項の

主張立証を行えば足り意味があり効果がある（このような経緯から指定商品を減縮補正する例は珍しくない<sup>9)</sup>）。

(2) わが国の商標法では、商標権の保護範囲は、商標と商品及び役務で決まる。商標法において商品概念は最も基本的な概念である。商標は、商品又は役務と標章との関係概念であり、登録商標の保護は、商品又は役務と商標との関係的機能（いわゆるグッドウィル）の保護、すわなち、商標の指示する出所の信用保護にある<sup>10)</sup>。商品を減縮し3条2項で認められた登録後の権利範囲も当該の減縮された商品の範囲に厳格に止まるのであれば、独占使用できる商品の範囲も狭いので第三者の表示等の自由使用に与える影響は少ない。

もっとも、「商品又は役務の類似」と「商標の類似」を登録商標の禁止権の範囲としても、商標の類似を商品等の出所混同のおそれによって判断し、商標の類似の範囲と具体的混同の範囲を一致させる現在の最高裁判決<sup>11)</sup>によると商標の類似と商品の類似は渾然一体となっている。減縮された商品に関し3条2項の要件該当により登録になった商標は、登録後も当該商品の範囲によって登録商標の禁止権の範囲を厳格に画することができるという考え方は、最高裁判決によってどこまで実際的に機能するのか。現実には首肯しにくい考え方ではなかろうか。

### 3. 4 3条1項3号該当性に関して

(1) 本判決の示す判断枠組みについて

ア 本判決の判断枠組みは、最判昭和54年4月10日判時927号233頁〔ワイキキ事件〕に従うものである。

イ また、商品等の立体的形状に関する判断枠組みも、知財高裁の裁判例で示されてきた内容に即している。

立体商標の登録要件に関し3条1項3号該当

性ありと判断した特許庁の審査及びこれを支持した審決を是認する裁判例<sup>12)</sup>では従前商品と比して相対的な形状の特徴があるものの用途・機能から予想されるような形状は、特徴があっても「普通に用いられる方法で表示する」範囲内のものであるとされる。需要者がこれらの指定商品等形状そのものの範囲を超えていないと認識される立体であるときには、3条1項3号に該当するとして原則として厳格に取り扱われている<sup>13)</sup>。

## (2) 若干の検討と考察

3条1項3号の趣旨を独占適応性から説明する見解（独占適応性説）と識別力から説明する見解（識別力説）があるが、「識別力」の意義には、公益性（独占不適応性）の観念が内包されているのであって、識別力のない商標は特定人に元来独占させることを不相当とするものであり、他方、いかにそうであるからといって不正競争を防止することも商標法の法目的であり、識別力をむやみに厳格に解すべきものでもなく、この両者の調整は難しいが、平成26年改正で新しいタイプの商標が保護の対象となり、いっそうそれが意識される<sup>14)</sup>。

## 3. 5 3条2項に規定する要件の具備に関して

### (1) 本判決の示す判断枠組みについて

ア 3条2項の該当性につき、立体商標に関しては個別具体的な使用状況によって立体的形状の使用の顕著性による自他商品識別性の取得を認め立体商標として登録すべきとした裁判例<sup>15)</sup>と3条2項の該当性を否定したもの<sup>16)</sup>がある。

本件も個別具体的な使用状況の事情を総合考慮するとして、これまでの裁判例と同様の判断枠組みに依っている。

イ 3条2項の適用にあたっては、「立体商標を表した書面」による立体形状について独立

して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称号等は捨象して判断すべきである<sup>17)</sup>。また、模倣品・類似品の存在は、3条2項の使用による識別力の獲得にとって不利になるが、模倣品・類似品が存在するからといって3条2項の該当性が否定されているわけではない<sup>18)</sup>。

本件で位置商標ではなく、仮に容器全体の立体的形状の立体商標として出願されていれば登録に至ったであろうか<sup>19)</sup>。ラベルの文字商標等を一応捨象し、類似容器の存在が必ずしも3条2項の該当性を否定するものでないとするれば、登録可能性はあるといえるのではないか。「立体形状を要素とする位置商標」と「立体形状のみの立体商標」とでは、前者の方が、破線で示される容器全体の形状（輪郭）が特定されず商標を構成する要素でない分、後者よりも第三者の装飾やデザイン表現の自由度に与える影響は大きく、それに応じ3条2項の該当性が認められるハードルは高くなるといえる。ただ標章を付する位置が変われば非侵害となる可能性がでてくるのでその面からは独占の範囲は絞られる。「識別力」の意義には、公益性（独占不適応性）の観念が内包されているが、伝統的な商標に比し新しいタイプの商標は3条2項の使用による識別力に慎重な運用になるのではなかろうか。

### (2) 商品に複数の標識があると認識される場合の取り扱い

#### ア 位置商標と平面商標の並記使用に関し

一つの商品に複数の識別標識となる標章があるとき、その内の個々の標章の一つが周知著名な標識であればある程に、他の個々の標章の識別機能は、それ単独では相対的に弱まるものか。

また、その複数の標章が、平面的な表示同士の場合（double chop）と、平面的な表示と位置商標のような新しいタイプの商標の場合とで識別機能の発揮に差異が生じるか。



前者の場合、両者の平面的な表示は、複数の標章のうちの何れか1つが商標的機能を発揮する標章（商標）であれば、他の標章は商標的機能を減弱したり商標的機能を果たさないというような択一的な関係にあるわけではない。それぞれが個別に商品の識別機能を果たす態様で使用されているか否かを判断すれば足りる。商品に製造標と販売標が併記して用いられることも珍しくはない。

後者の場合、「立体形状のみの立体商標」の3条2項該当性を判断する際には、容器等に使用されている文字商標等を一応捨象して判断すると同様に、位置商標の識別力の獲得があるか否かを判断する際にも付随して使用される文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであろう。それにより「平面商標+平面商標」との間と「平面商標+立体的形状のみの立体商標」あるいは「平面商標+位置商標（新しいタイプの商標）」との平仄がとれるのではなかろうか。ただ、前者に比して後者の方が、標章の生来的な性質から3条2項のセカンダリーミーニングが問われ、そのみで独立して識別標として機能している使用資料の提出が求められる場面が多くなると言える。本判決は、ラベル上の商標（ハウスマークである「エバラ」と商品名である「黄金の味」）の存在にやや引きずられ過ぎた認定だと言えよう。

#### イ 位置商標の位置

焼肉のたれを含む液体状の商品の包装容器の表面に付される立体的形状の位置自体については、その位置が包装容器の上部又は下部が一般的であるとの認定を前提として、本判決は、本件の立体的形状はラベルに近接した位置に配置されており、「…立体的な装飾の一つである連続する縦長の菱形の立体的形状からなり、ラベルに近接した位置に配置され、ラベルが強い印象を与える反面でラベル以外の出所を表示する標識としては認識されにくい状況にあることか

らすると、本願商標使用商品において、本願商標を構成する立体的形状が出所を識別させる標識として認識されるとは認められない。」と立体的形状の配置されている位置自体もラベルに近い位置にあるという使用実態を踏まえて出所識別の標識性を認定している。

この点は位置商標の位置自体が容器中央部のラベルから離れていると出所識別標識として認識され易いのかという単純ではあるが、位置商標の標章（本件では立体的形状）に識別力のない場合に、どの位置に標章があるかという位置自体の識別機能に係る本質的な疑問も生じる<sup>20</sup>。しかし並用される文字等の平面商標の場所や位置によって位置商標における位置自体の識別力の有無を判断することは、判断がケース毎に区々となり混乱が生じる。やはり特別な事情がない限り、並用される平面商標の場所や位置は一応捨象して判断すべきと考える。本件は、商品名ラベルの平面商標の位置に引きずられたが、そもそも位置商標の要素である立体的形状に識別力が無いと認定されたので位置自体の識別力はクローズアップしなかった。3条1項3号該当性の中でも焼肉のたれの包装容器の表面に付された立体的形状の位置は、包装容器の上部又は下部が一般的であると認定しているので、位置自体を格別とりあげる必要もなかったと考えられる。

#### (3) 出所を識別させる標識として認識されるような宣伝広告

本件判決は、テレビCM・パンフレット・チラシ・製品案内などにおいて当該テレビCMの視聴者や該当パンフレットやチラシ、製品案内を看る者等に対し、「その商品容器の表面における本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものについて、それを商品ないしその容器に係る特徴としてうたうなど、当該チラシを看る者に対し、それを商品の出所を表示する標識

又は自他商品を識別する標識として強く印象付けるような記述は見当たらない。」と指摘している。

容器形状の位置商標をはじめ3条2項該当の判断を受けて登録を目指すのであれば、媒体に応じて「商品ないしその容器に係る特徴」をどう謳い、「商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として強く印象付け」る映像や記述や音声上での工夫と努力が必要である<sup>21)</sup>。出願前の周知表示（あるいは周知表示の中の一要素）として不正競争防止法上の保護を求める努力<sup>22)</sup>をはじめ、模倣者の現れた場合の対応等の記録化にも意識を向けるべきであろう。

#### (4) 新しいタイプの商標とアンケート調査の手法

本件は3条2項の識別力調査がテーマであることを念頭にアンケートのあり方について考察する<sup>23)</sup>。

本判決は、「本件アンケートは、本願商標の識別力の有無を立証するという観点からすると、本願商標使用商品の容器と比較の対象とされた容器の選択において相当とはいえないものと認められ、本件アンケートの結果は、本願商標を構成する立体的形状に識別機能があることを立証するものとは認められず、その識別機能を判断する上で重視することはできない。」と指摘している。

3条2項の調査目的は、識別力調査（セカンダリーミーニング調査）であり、他商品との誤認混同調査と一応区別して考え<sup>24)</sup>、まず第1に商標使用商品の使用数量（生産販売数量）・使用期間・広告宣伝などの周知・著名性の認知度・浸透度調査に注力すると共に第2にアンケートによる識別力調査（セカンダリーミーニング調査）をいかに説得的に行うかという調査手法が問題となる。

原審決では、「…によれば、回答者に示された容器の写真は、中身やラベルは外してあるも

の、そのキャップ部を含め、容器全体の形状（輪郭）が特定されているものである一方、本願商標は、別掲1のと通りの構成からなる位置商標であり、その容器全体の形状（輪郭）が特定されていないものであるから、両者の間には、視覚上の印象に少なからず影響を及ぼす差異が存するとみるのが相当であることに加え、回答者が当該写真に係る容器のどの部分（全体又は一部）をもって回答したかは不明であり、これをもって、本願商標が自他商品の識別標識として機能するか否かを推し量ることはできない。」と指摘されている<sup>25)</sup>。

この点につき誤認混同調査を行うにあたり商品の表示中の特定表記や一部のデザイン部分に絞り法律上の立論をする場合には、単に「パッケージの形や大きさが似ている」や「色やデザイン（柄）が似ている」だけでは、識別力ある部分が似ているからか否かにつき、混同・非混同の判定が不能になるので注意が必要である。位置商標にも同様の注意が必要となる。「回答者が当該写真に係る容器のどの部分（全体又は一部、その位置）をもって回答したか」については、回答内容を明確化する補助質問を設定し本願商標の位置商標が容器の特定と選定の理由であることを判定できる質問を作成することになる。自由回答式では、判定不明の場合が増えるので注意が必要である。また消費者に単なる意見や感想を求める質問形式も避けなければならない。その場合、本判決でも触れられている「本願商標を構成する立体的形状と同一の部分を含む赤枠」のような画面は誘導的といわれるので避けた方がよい。また判定の分析評価は客観的公正に行うべきである。

なお、アンケートの調査対象者は、商品の種類によるが、本件では、本件商品の購入機会のある者であろう<sup>26)</sup> 使用する消費者は対象者としては第2次的な立場にあり調査対象者として含めず実施した方が無難と考える。また当業者

(取引関係者)は利害関係人として対象から排除される。

#### 4. おわりに

(1) 本判決は、位置商標の要素である立体的形状に焦点をあて立体的形状が文字等の平面商標のあるラベルに近接した位置に配置されている等の使用実態を踏まえ、3条2項の要件該当性の判断を行った。結論は妥当と考える。「位置商標」の位置自体が位置商標の識別機能にどのように影響するかについては判断は示されていない(本願商標における位置自体については、識別力に影響を与えるような要素ではないので触れる必要もなかったと考えられる)。

(2) どのようなときに位置商標を出願しようとするのか。またその目的は何で、登録の効果はどの程度と見積っているのか。位置商標の構成要素である標章が自他商品・役務の識別機能が認められる場合に当たるか、認められない場合に当たるか、そして標章が表される位置自体の有する識別力はどの程度のものとするのか<sup>27)</sup>。さらには、3条2項で使用実態の証明の提出が予想される事案か等々、位置商標を登録化(権利化)する必要性や実益については、登録を目指す意味、本件のような立体的形状を要素とする位置商標にあつては、代替的な容器全体の立体的形状の立体商標の出願との比較など、その得失を十分に検討すべきである。

#### 注 記

1) 商標法施行規則4条の7。同4条の6で「商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標」を「位置商標」というと定義されている。位置商標は、位置が特定されていることが必須であるが、その構成要素は位置と共に上記の「商標に係る標章」である。土肥一史「位置商標の識

別性と類似性」(竹田稔先生傘寿記念350頁)は、位置商標の特徴は、付すものと付されるものとの二元的構成にあると指摘される。

- 2) 位置商標につき知財高判令和2年2月12日石油ストーブ事件判時2463号44頁、知財高判令和2年8月27日カットコーム事件裁判所HPがある。前者は3条1項3号に該当するとした拒絶査定不服審判の不成立審決を、後者は3条1項6号に該当するとした拒絶査定不服審判の不成立審決を支持している。色彩商標につき知財高判令和2年3月11日ポータルサイト事件金商判例1597号44頁、知財高判令和2年6月23日オレンジ色油圧ショベル(1)事件裁判所HP、知財高判令和2年8月19日オレンジ色油圧ショベル(2)事件裁判所HP。
- 3) 商標法4条1項11号(先願に係る他人の登録商標)の位置商標の類否については商標審査基準4-1-11の10。位置商標の類似判断の考え方につき前掲注1)、土肥359頁。大西育子「位置商標の識別力と類否」パテント2017.70巻11号117頁、小塚荘一郎「非伝統的商標における『結合商標の類否』の考え方」商標懇2020.36巻118号8頁。
- 4) 容器の立体形状を要素とする位置商標の出願ではなく、仮想事案として①容器に表される縦長の菱形の連続する図形の平面商標として出願した場合や②容器全体の立体的形状を立体商標として出願した場合の登録可能性と登録後の効力を比較することで位置商標として登録を目指す意味を検討することになる(後掲注19)及び注25)も参照)。他の参考例として、スニーカー側面の模様柄につき①「位置商標」創設前のスペインを基礎登録国とする位置商標の国際登録が、日本を指定した時点での不使用取消請求事件における使用証明について知財高判平成29年9月14日X型十字スニーカー位置事件裁判所HP②不競法事案として大阪地判平成20年1月24日ヒュンメルシューズ(「2本のくの字」)事件裁判所HP(周知性を否定し請求棄却)③商標事件として①事件の原告の製造する商品の日本での輸入販売者が被告となっている知財高判令和3年4月21日X型十字スニーカー商標事件裁判所HP(損害賠償請求の一部認容)④商標無効化引用商標として知財高判平成24年11月15日アディダススリーストライプ商標事件判時2186号83頁がある。

- 5) 商標審査基準3-1-3の7, 8。
- 6) 商標審査基準3-1-3の4(1)(アイ)。審査便覧49.02。
- 7) 審査動向については、「動き商標」「色彩のみからなる商標」につきパテント2020年2月号52頁, 「ホログラム商標」「位置商標」につき同号67頁, 「音商標」につき同号82頁。
- 8) 東京高判平成3年1月29日ダイジェスティブ事件判時1379号130頁。
- 9) 前掲注2)の石油ストーブ事件では第11類「石油ストーブ」を「対流形石油ストーブ」に, カットコーム事件では第21類「くし」を「毛髪カット用くし」に補正している。
- 10) 小野=三山商標法概説(3版)207頁。
- 11) 最判昭和36年6月27日橘正宗事件民集15巻6号1730頁, 最判昭和43年2月27日しょうざん事件民集22巻2号399頁, 最判平成4年9月22日大森林事件判時1437号139頁, 最判平成9年3月11日小僧寿し事件民集51巻3号1055頁など。査定系の事件として, 最判平成12年7月11日ルール・デュ・タン事件民集54巻6号1848頁, 最判平成13年7月6日ポロ事件判時1762号130頁。
- 12) 後掲注15)に示す裁判例の他に知財高判平成25年6月27日ジョイントボックス事件裁判所HP, 知財高判平成27年7月16日半球状のくぼみ形状事件裁判所HP, 知財高判平成29年9月27日バカラ電子カードシュー事件裁判所HP, 知財高判平成30年1月15日杭事件判タ1454号91頁, 知財高判平成30年11月28日介護用マットレス付きベッド事件裁判所HP, 知財高判令和元年7月24日コンクリート製杭事件裁判所HP。
- 13) 前掲注6)。
- 14) 前掲注10) 113頁, 139頁。
- 15) 知財高判平成19年6月27日マグライト事件判時1984号3頁, 知財高判平成20年5月29日コカ・コーラ・ボトル事件判時2006号36頁, 知財高判平成22年11月16日乳酸菌飲料容器第2次事件判時2113号135頁, 知財高判平成23年4月21日ゴルチェ香水ボトル「CLASSIQUE」事件判時2114号9頁, 知財高判平成23年6月29日Yチェア事件判時2122号33頁。
- 16) ギター用駒の形状につき知財高判平成20年6月24日ギター用駒形状事件裁判所HP, 知財高判平成18年11月29日ひよ子事件判時1950号3頁など。このほかに前掲注12)の諸判例。
- 17) 前掲注16)のひよ子事件。前掲注15)のマグライ  
イト事件, コカ・コーラ・ボトル事件は, 前記ひよ子事件を踏まえ使用に係る立体形状に文字商標等が付されているということのみによって使用による識別力の獲得を否定されることはない  
と判断しているものと考ええる。
- 18) 前掲注15)の乳酸菌飲料容器第2次事件, Yチェア事件。
- 19) 例えば, 登録第6127292号(第33類缶入り耐ハイ)の容器の立体形状のみの立体商標との比較による位置商標の登録化の得失の検討。同登録に関する拒絶査定不服審判(不服2017-13391号)も参照。この立体形状もダイヤカットであるが指定商品「缶入り耐ハイ」を含むアルコール飲料の分野において他人が使用している事案は発見できなかったと審決では認定されている。本件の容器では, 位置は異なるものの長方形, 平行四辺形, 菱形などの形状の容器は, 他人が使用していた事実が見受けられる(審決の別掲2)。既に本件裁判例の本願商標出願人は, 文字商標を付した容器全体の立体的形状の立体商標も幾つか取得しているが(登録第5245235号, 第5496707号, 第6430248号等), 様々な事情もあって「立体形状を要素とする位置商標」として出願されたのであろう。
- 20) 例えばカップ麺の上下方部の周縁に付された位置商標(登録第6034112号)の容器の中での位置との比較。
- 21) 意識すれば費用を抑えた日ごろからの資料の作成と蓄積によって登録に至る事例を筆者は少なからず経験している。3条2項該当性を理由にした登録例から参考になるものも多い。
- 22) この点は, 一定程度の周知度を有する表示の中の構成要素として位置商標の制度が創設される前の状況と変わらない。
- 23) アンケート調査の実務上の調査手法については, 三山峻司「表示法の係争事件におけるアンケート調査の実践的な利用法についての検討」(産大法学50巻3・4号308頁)。
- 24) 「識別力」があるから他の商品等と「誤認混同」しないわけであるが, 区別して整理した上で議論するのが有益と考える。
- 25) 仮に容器全体の立体商標として出願した場合はこのような指摘はかわすことができる。
- 26) 単純に容器形状の大きさが現実の問題とされた実務経験が筆者にもある。従前にこれまで当該

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商品群になかった同一形状の大きさの他社商品が市場に出回った場合ですら、当該業者は問題にする。当業者は微差でも他競合品との差異に敏感に反応するが、食品や日常身回り品において、3条2項の識別力の獲得はやはり第1次的には購入現場に臨場する機会の多い商品の購入

者の認識を対象とすべきであろう。

- 27) 前掲注1)の土肥354頁は、位置によって識別性が認められる商標を「真正位置商標」と呼ばれている。

(原稿受領日 2021年9月22日)

