

立体商標の登録要件について（その2）（完）

——Coca-Cola立体商標事件——

田 村 善 之*
劉 曉 倩**

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, 10月号掲載)
4. 4 検 討
 4. 5 商標法3条1項3号該当性について
(以上, 本号掲載)
5. むすびに代えて
(以上, 本号掲載)

4. 4 検 討

(1) 序

商品や容器の立体的形状に係る商標登録は、1996年の商標法改正の際に導入されたものである。立法論として、商品等の立体的形状に関し商標登録を認める際の制度的規律の選択肢としては種々のものを想定しうるが、現行商標法は、商品や包装の形状に関して3条1項3号¹⁸⁾を用意し、3条2項にいう使用による出所識別力¹⁹⁾を獲得することを登録要件とする。そのうえで、

とくに商品や包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状に関しては、新たに4条1項18号という特則を設け、かりに使用による出所識別力を獲得したとしても登録を認めないという法制度を採用した。

(2) 商標法3条1項3号の登録阻却事由の趣旨

したがって、商品等の立体的形状に関する3条2項該当性の判別基準を探るためには、そもそも3条1項3号がどのような趣旨で設けられているのかということを確認する必要がある。商標法3条1項3号に関しては、3条1項1号から6号の相互関係、そして各号と3条2項との関係を如何に捉えるのかという点に関する議論の文脈で語られることが多い²⁰⁾。大別すると、以下の4つの考え方に分けることができよう。

1) 学 説

第一に、出所識別力により商標法3条1項各号を一元的に説明する見解である²¹⁾。

これによると、現行商標法は、特別顕著性の用語を避けて、これを識別力の意味に解する方向を採ったが、その「識別力」の意義に、公益的配慮すなわち「独占不適応性」という概念も内包されている。この見解の下では、同3条1

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。

項6号は1号から5号までの総括的規定であり、6号にいう識別力も独占適応性が含まれている広義の識別力であると解すべきであると説明されている。

第二に、出所識別力二元説を主張する見解である。この説は、商標法3条1項各号の識別力とは、使用を前提とせず、具体的なビジネスの場において、出所を区別する目印たりうる「一般的・抽象的識別力」であるのに対し、同3条2項の識別力とは、使用を前提とする「具体的・現実的識別力」を指すと説明する²²⁾。そして、商標法3条1項各号の登録阻却事由はすべてこのような識別力概念で説明できるとする²³⁾。

第三に、商標法3条1項1号ないし5号は現に多数人に使用されているため、当然に出所識別力のないもののほか、その有無を問わず独占適応性のない商標を列挙したものであり、同3条1項6号はそのほかに出所識別力のないものを登録しない旨を補充的に規定したものであると解する説がある²⁴⁾。この見解によれば、商標法3条1項6号にいう出所識別力は現実に識別力のないもののみを意味する狭義のものであると理解されることになる²⁵⁾。

第四に、商標法3条1項各号の登録阻却事由は異なる趣旨のもとで設けられたものであるとして、これを3つのタイプに分類する説である²⁶⁾。すなわち、かりに特定人の商品を示すと認識されているとしても、言語の構成上、商標登録に馴染まないと判断された3条1項1号の表示(理念形としての独占適応性欠如貫徹型)、構成上、商標登録に完全に馴染まないということはないが、先願主義、登録主義を貫徹して直ちに商標登録を認めることには弊害があるので、使用により現実の出所識別力を獲得することを条件に、商標登録を認めることにした商標法3条1項3号から5号の表示(独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型)、言語構成としては独占に馴染む、その意味で、1号(完全に独占適応性

がない)とも3～5号(先願主義、登録主義を貫徹するほどには独占適応性がない)とも異なるが、ただ登録査定時点において出所識別力を有していないために商標登録を認めない3条1項2号と6号所掲の表示(出所識別力欠如型)に分類する見解である。

2) 第一説・第二説について

このうち、第一の説及び第二の説は、「独占不適応概念が内在する出所識別力」あるいは「一般的・抽象的識別力」という概念を用いつつ、つまるところは、出所識別力の欠如を根拠に3条1項各号の登録阻却事由の趣旨を統一的に説明しようとする。

しかし、3条1項3号から5号に列挙されている表示の中には、たとえば国内では知られていない外国のチーズ産地の地名や新種の原材料のように使用を待つこともなく商品・役務の標識として機能しうるものも含まれている²⁷⁾。このことは、出所識別力説のみによって十分に説明できないところがあり、(理念形ではない)独占適応性説が成り立つべきことを示しているといえよう²⁸⁾。そのため、3条1項各号の登録阻却事由を出所識別力欠如に求める第一説及び第二説の見解に賛同することは困難であると言わざるを得ない。

くわえて、第一の説、第二の説は、3条1項各号の表示について、なぜ使用による出所識別力を獲得した場合の取扱いが異なるのかということ十分に説明しきれないという問題も抱えている。なるほど、法3条2項に3条1項2号の慣用商標や6号の識別力なき表示が列挙されていないのは、使用により出所識別力を獲得した場合には、もはや2号や6号にも該当しない状態になっているから、あえて3条2項で規定する必要もないと出所識別力説により説明することができるだろう(第四の説もこれを認める)。しかしながら、同じく商標法3条2項が掲げていない同3条1項1号に関しては、使用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

による出所識別力を獲得し現実に標識として機能しているとしても、言語構成の問題として未だに商品名称であることに変わりがないから、かかる商品の取引や需要者の便宜上、商標登録を認めるべきではないものが存在するという事実は否定できないであろう（たとえば、「黒酢」や「てりやきバーガー」のような商品名称）。3条1項1号所掲の表示は同2号や6号の表示と異なり、たとえ出所識別力を有するに至った場合であっても依然として3条2項の規定の適用がない、いわゆる「理念形としての独占適応性欠如の表示」なのである。このような捉え方は、3条1項2号の慣用商標に加えて、別途普通名称の登録阻却を定める3条1項1号を設けた法の趣旨にも適うと考えられる²⁹⁾。

3) 第三説について

第三の見解に関しては、3号から5号が商標登録を阻却する理由を、1号と同じく独占適応性の欠如に（も）求めるところが特徴であるが、しかし、そうだとすれば3条1項3号ないし5号に該当する表示が特定人に使用されて現実に出所識別力を有するに至ったとしても未だに独占させるべきでないことに変わりはない以上、その商標登録を認めることはできないはずである。3号から5号の商標登録を認めない理由が1号と同じ意味での独占適応性の欠如にあるのだとすれば、使用による出所識別力が認められるだけでは商標登録には十分ではなく、さらに使用の結果、商品の品質、効能等を示す言葉の本来の持つ意味が一般に意識されなくなり、ゆえに独占適応性が認められるまでに至る必要があるはずである。ゆえに、3条1項3号から5号の趣旨が1号と同じ意味での独占適応性の欠如にあると解釈されると、上述した例外的な場合を除けば、3条2項による商標登録の実現は困難となると考えられる。

しかし、3条2項の文言に鑑みれば、3条1項3号ないし5号の阻却事由に該当する表示で

あっても、それらの表示が特定人に使用されて現実に出所識別力を有するに至った場合、商標登録が認められることは明らかである。ゆえに、3号から5号の登録阻却の趣旨を1号と同じものと理解することはできない。

4) 第四説について

この点に関し、第四の説は、3号から5号の登録阻却の理由を、完全に独占適応性がなく、いかなる場合でも商標登録に馴染まないわけではない、その意味で1号とは異なるが、しかし、かといって、先願主義、登録主義を貫徹してもよいほどには独占適応性はないというところに求めることで、3条2項において1項3号から5号と1号との間に区別が設けられている理由を説明することを試みる。

いわく、3条1項3号に列挙されている表示が商品や役務の内容あるいは性質に関わるものであり、これらを商標として排他的に使用することができるとなると、他者に対して競争上過度に有利になる。4号に関しても、「ありふれた」氏や名称であれば、世の中に自らの氏や名称を識別表示としてその使用を欲する営業者が多数存在すると予想される。さらに、5号の表示も、たとえばアルファベット、ローマ数字等の1文字や2文字からなる商標は数が限られているために、登録主義を貫徹すると、他者の商標選定の自由が著しく阻害されるおそれがある。そこで、これら3条1項3号から5号に該当する表示に関しては、登録主義を貫徹し、出願が早かったという一事をもって特定人に商標として独占させるべきではなく、営業努力をなして現実に出所識別力を獲得することを要件としたのが、商標法3条2項なのだ³⁰⁾と考えるのである。つまり、法は3条1項3号から5号所掲の表示につき登録主義を修正する方針を採用したのだと解することになる^{30), 31)}。

他方、第四の説は、3条2項が、2号と6号に関して、1号と同様に、使用による出所識別

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

力獲得を理由とする商標登録の対象から外している理由に関しては、2号と6号に該当する商標は、出所識別力を獲得した場合には、そもそも2号の慣用商標や6号の出所識別力を欠如している商標にならなくなるから、あえて2項で重ねて規定する必要がなかったからである、と説明する。すなわち、同じく3条2項の適用対象にならない表示であっても、完全に独占適応性を欠くことが根拠となる1号該当表示と、出所識別力を欠いているからに過ぎない2号、6号とはまた区別されるというのである。

結論として、第四の説は、3条1項各号の登録阻却事由をして、理念形としての独占適応性欠如貫徹型（1号）、独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型（3号ないし5号）及び、出所識別力欠如型（2号、6号）に分けることになる。論理的にも矛盾がなく、現行法の構造にも合致するこの説をもって是とすべきであろう。

(3) 商品等の形状に関して商標法3条1項3号と4条1項18号という2本立ての登録阻却事由が設けられている趣旨

上述した理解は平面商標の場合だけではなく、商品や容器の形状に関する立体商標登録についても当てはめることができる。

商品等の立体的形状も、3条1項3号の「商品の…形状（包装の形状を含む）…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」に該当する場合には、その登録が阻却されるが、使用による出所識別力を獲得した場合には3条2項によりその立体商標登録が許される。つまり、法は、商品等の立体的形状は、出願が先んじたという一事をもってただちに商標権という排他権を与えるほどには独占適応性がないので、先願主義、登録主義を修正した。しかし、使用により出所識別力を獲得し、現実の取引において実際に識別表示として機能している場合にまで登録を許さないのでは、商標の出

所識別機能を保障し、出所の混同を抑止する商標法の趣旨を全うすることができないことになる。ゆえに、その場合には、商標登録を認めたのだと解される。

このような理解は、特に、商品等の立体的形状が商品等の機能確保のために不可欠なものである場合には、別途、4条1項18号が設けられていることによっても裏付けることができる。同号が存在することにより、たとえ使用による識別性を有するに至った場合であっても、同3条2項の適用がないものと扱われている。その趣旨は、商標権の付与が商品の競争自体を禁止することに等しいので、排他権の存在が競争に深刻な影響を与えることに鑑みて、その商標登録を禁じるところにあるのだろう。これは「理念形としての独占適応性欠如貫徹型」たる表示であるといえよう。

こうした4条1項18号の存在に鑑みれば、同号にいたらない商品等の形状についてまで、理念型としての独占適応性欠如貫徹型を採用することは法の要求するところではない。ゆえに、商品の形状は、他の3条1項3号該当表示と同じく、独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型に属しているといえることができる³²⁾。

以上のような理解は、前掲知財高判[MAGLITE]と本判決の採用するところとなった。商品等の立体的形状が3条1項3号に該当する場合には、出願が早かったという一事をもって商標登録を認めるべきではないが、使用による出所識別力を獲得した場合には、他の平面標章と同じく、商標登録が認められるべきである。商品の立体的形状が機能確保のために不可欠であるために4条1項18号に該当する場合に限って、3条2項の適用が外され商標登録が認められなくなるにすぎない、というのがこれらの判決の説くところであり、もとより正当である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 立体商標登録に関する商標法3条2項の判断基準に関する一般論

3条1項3号の趣旨の理解は、立体商標登録に関する3条2項の使用による出所識別力の獲得という要件論に影響する。

3条1項3号に該当する立体的形状について、いたずらに3条2項の適用を回避し、事実上、理念型としての独占適応性欠如貫徹型として扱うことは、商標法の要請するところではない。そのような取扱いをするためには、別途、4条1項18号の要件を満足する必要があるというのが法の立場である。具体的には、商品等の機能の確保のために不可欠な形状に限って、3条2項の適用が外されるに過ぎない。

ところが、文字商標の場合であれば3条2項の適用を肯定するのに十分な認知度を示すアンケート結果を逆手にとって、残余の数字にかかる需要者に対しては依然として識別力を獲得していないものと扱う前掲東京高判〔SUNTO-RY角型ウイスキー瓶〕や、商品自体には、文字標章が付されないまま販売されており、出願にかかる立体商標と使用標章との同一性が問題にすべきではない事案であるにも拘らず、包装や広告、店舗において文字標章や音声標章が近接して用いられていることを理由に3条2項該当性を否定する前掲知財高判〔ひよ子〕の商品等、立体的形状の3条2項該当性に関する取扱いは、3条1項3号に属するとしながら、商品の立体的形状が文字標章と併用されている場合には、事実上、3条2項の充足を認めない取扱いとなってしまっている。商品の販売の際には、通例、文字標章を伴うことに鑑みると、従前の裁判例のような取扱いは、商品の立体的形状に関しては、理念形としての完全な独占適応性欠如説が採用されたに等しい³³⁾。4条1項18号により、商品や包装の機能の確保に不可欠な形状に限って理念型としての独占適応性を欠如するものとする現行法制の趣旨に合致しないといわ

ざるを得ない。

商標法は、商品や容器の立体的形状であっても4条1項18号に該当しない場合には、他の3条1項3号に該当する表示と同じように、3条2項によってその登録を認めることにしているのであるから、4条1項18号に当たらないにも拘らず、商品や容器の立体的形状を、他の商標と差別してことさらに不利に扱うことは法の趣旨に反している、といえよう（前掲知財高判〔MAGLITE〕の説示も参照³⁴⁾）。

(5) 本件に関する具体的な当てはめ

1) 文字標章と併用されている場合の取扱い
前掲知財高判〔ひよ子〕その他の従前の裁判例は、前掲知財高判〔MAGLITE〕が現れるまで、3条1項3号に該当する商品の立体的形状に関して、出願商標と使用商標との同一性を厳格に要求することで、文字標章と併用されている場合に、3条2項の使用による識別力の獲得を認めない方針を採用していた³⁵⁾。

しかし、こうした取扱いの下では、商品の立体的形状の商標登録が認められるのは、現実の使用態様において文字標章が併用されていないなどという減多に想定しえない場合に限られてしまうことになる³⁶⁾。たしかに、文字標章は、口頭による伝達に適しており、容易に正確に再現できるという点で、立体商標よりも優れているところがある。通例は、立体商標だけで商品を識別するのではなく文字標章も付されるのは、そのためであろう。しかし、伝達容易性、再現の正確性というのは他者に伝達する際に問題となる性質であって、こと自己に関する限り、かえって立体的な形状のほうが目につきやすく覚えやすい（ただし他人に伝達するのには難がある）ということも十分にありえる。ゆえに、出所を識別する力という点では、文字も立体的形状もそれぞれ一長一短があり、だからこそ現実の取引世界では両者が併用されており、また

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標法もこのような実情に鑑みて、文字標章ばかりでなく立体的な形状についても商標登録を認める道を開いたのであろう。

そして、現実の取引の世界に用いられる標章は、立体商標に限らず、実際の商品とともに使用されるものであるのだから、現実の使用の場面では、標章以外に商品そのものや、包装とともに併用されるのはむしろ当然のこととすることができる。そのような場合でも、需要者は、現実の使用態様のなかから出所識別機能を果たしている表示部分を観念的に切り出して認識する。他方、出願商標も使用態様の一部を抽象的に切り出して出願されることが一般的である。そのような切り出し方が、需要者の認識における切り出し方と合致している限り、出願商標は現実の使用の場面で出所表示として機能しているものと同一であると判断されるべきである。ゆえに、出願商標をもって、需要者が出願人の業務にかかる商品、役務であると現に認識しているのであれば、切り出し方は合致しているのであるから、その登録を認めてよいと考える³⁷⁾。この点において、切り出される商標が文字である場合と立体である場合とで変わるところはない。

たとえば、ハウスマーク等の平面標章と3条1項3号に該当する文字商標とが併用されている場合には、裁判例は、直ちに「出願商標の3条2項該当性が否定されるものではない」という取扱いを示している³⁸⁾。これら判決の用いた法理に鑑みれば、3条1項3号に該当する立体的形状にハウスマーク等の平面標章が付されている場合にも、同様に、商品の需要者や取引者が、かかる平面標章の存在にもかかわらず、立体的形状のみから商品の出所を認識しうるような場合には、当該立体的形状に商標法3条2項の要件の充足を肯定して商標登録を是認すべきであると考えられる。

しかるに、従前の裁判例は、立体的形状にかかる商標登録出願を他の3条1項3号該当表示

と差別して不利に取り扱うものであり、合理的な理由を欠くと評さざるを得ない。これに対して、前掲知財高判 [MAGLITE] は、商品の立体的形状に関し、文字標章が併用されている場合にも、需要者の認識を基準に同一性を認め、3条2項の要件の充足を認め商標登録を是認した点に意義がある。そして、本判決は、付記されている文字標章が人目を惹く形で大きく表示されており、しかも著名標章であったという点で、前掲知財高判 [MAGLITE] とは区別される事案であっても、3条2項該当性を認めたところにその先例的価値がある³⁹⁾。

2) 立体的形状で出所を識別している者の割合について

本件の原審決は、容器について「コカ・コーラ」ブランドの商品を想起した者は、「無色容器」が81%、「着色容器」が72%であるという数字が出ていることに対して、これらの数字は、「無色容器」については19%、「着色容器」については28%の者が、請求人の取り扱いにかかる「コカ・コーラ」ブランドの商品を想起していないことを意味していると使用による出所識別力を否定する方向に斟酌していた。ほぼ同様の取扱いをなしたものに前掲東京高判 [SUNTORY角型ウイスキー瓶] があるが、本件の原審決とともども、3条1項3号に該当する立体的形状を平面標章と差別して取扱うものであり、妥当なものとはいえないことは既述したとおりである⁴⁰⁾。

それでは、いったいどの程度の割合の需要者に知られていれば、3条2項の使用による出所の識別力を獲得したと認めるのであろうか。この点に関しては、前掲東京高判 [角瓶] が参考となる。同判決は77%の者が出所を正しく出願人と答えたことをもって3条2項該当性を肯定している。3条1項3号に該当する立体的形状にかかる標章といえども、同じく3条1項3号に該当する平面商標と異なる取扱いをな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すべきではないとする立場からは、ほぼ同等の数値を誇る本件では3条2項該当性を肯定すべきであるということになる。本判決がウェブ調査における60.3%という数字を含めて、「6割から8割」の回答者が出所を識別しえたということを3条2項該当性を肯定する方向に斟酌したことは、今後の記述表示や立体商標に関する先例として機能していくものと思われる⁴¹⁾。

4. 5 商標法3条1項3号該当性について

結局、商標法3条2項該当性を肯定し商標登録を認めるべき旨を説いたので厳密には傍論であるが、本判決が3条1項3号該当性に関する判断基準について説いたところも重要である。

この点に関する従来の裁判例では、需要者が商品の形状と認識しうるようなものである限り3条1項3号に該当するとされていたが、抽象論としては、傍論ながら、特異な形状であって需要者の予測を超えるような形状であれば3条1項3号に該当せず、ゆえに3条2項の要件を満たすまでもなく商標登録が認められる旨の一般論が説かれることが多かった（前掲東京高判 [Pencil筆記具]，前掲東京高判 [Ferragamoかばん金具]，前掲東京高判 [ヤクルト飲料瓶]，前掲東京高判 [SUNTORY角型ウイスキー瓶]，前掲東京高判 [投げ釣り用天秤]⁴²⁾、⁴³⁾。

他方で、裁判例のなかには需要者の認識とは無関係に、商品の機能や美感と関係する限り3条1項3号に該当する旨を説いているように読めるものもあったが（前掲東京高判 [合成樹脂製止め具]，東京高判 [チョコレート]⁴⁴⁾），明確にその旨を説いたのはやはり前掲知財高判 [MAGLITE] であり、本判決の説示はこれを踏襲するものである。本判決の後、同じく飯村敏明裁判長が担当した知財高判平成20.6.24平成19(ネ)10405 [ZEMAITISギター6弦の弦楽器用駒（ブリッジ）] も改めて同旨を説き、商品の立体的形状について、3条1項3号該当性を肯定

するとともに、3条2項の適用も否定して商標登録を認めなかった（ゆえに傍論ではない）。

本判決を含むこれら一連の判決によれば、「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」が、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。従前の裁判例の抽象論と比較すると、需要者の予測を超えるような形状であったとしても、専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであればやはり3条1項3号に該当する旨を説いている点が特徴的である⁴⁵⁾。

前述したように、商標法3条1項3号と3条2項が商品の形状や容器について使用の結果、具体的に出所識別力を獲得することを要求した趣旨は、商品の形状等が同種の商品の形状等からみて特異な形状でないために生来的に自他商品の識別力を欠いているというところにあるのではなく、先願の一事をもって新規性や非容易創作性を問うことなく更新可能な排他権を付与する商標登録を無闇に認めていたのでは、登録意匠制度が潜脱されるおそれがあることに基づいている。だとすれば、商品や容器の機能と関係する形状であれば、需要者の予測の可否とは無関係に、原則として、3条1項3号に該当させ、3条2項の下で具体的出所識別力の獲得を要求すべきであろう⁴⁶⁾。その意味で、前掲知財高判 [MAGLITE] に端を発する本判決の抽象論のほうが法の趣旨に即した解釈論であるように思われる⁴⁷⁾。

しかし、本判決後に下された知財高判平成20.6.30平成19(行ケ)10293 [GuyLianシーシェ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ルバー]は、「Chocilate, pralines.」(チョコレート, プラリーヌ)を指定商品とする板状のチョコレート上に魚介類の形状を乗せた立体的形状(図3)の商標出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟事件において,出願人が創作したものであって,他に同様のものが存在しないという意味で个性的であるから「必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものではなく」(最判昭和54・4・10判時927号233頁[ワイキキ]を引用),ゆえに「独占不適商標」には該当せず⁴⁸⁾,また,本願商標は車えび,扇形の貝殻,竜の落とし子,ムラサキイガイの4種の図柄の選択し組み合わせ配列したものにマーブルの色彩を結合させている点において新規であり个性的であるから,需要者はこれを商品の単なる装飾として理解するのではなく,指定商品を購入するか否かを決定するうえで他の商品と識別することが可能となるから,本願商標は「商標としての機能を果たし得ないもの」ではなく,ゆえに「自他商品識別力欠如商標」にも該当しない旨を説き,審決を取り消している。傍論ではなく3条1項3号該当性を否定する判決として注目されるが,商品の形状そのものについて,新規であり个性的であるというだけで直ちに登録を認めた点は疑問を禁じ得ない。前

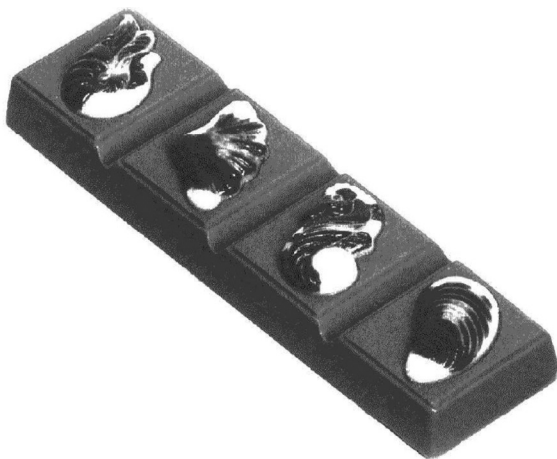


図3 出願商標 [GuyLianシーシェルバー]

掲知財高判[MAGLITE]や本判決等はいうにおよばず,需要者が商品の形状として認識するものであれば3条1項3号に該当する旨を説いていた従前の裁判例に照らしても,本件は3条1項3号に該当する形状であるように思われる(本願商標に接した需要者がこれを指定商品の形状として認識することに疑いはないように思われる)⁴⁹⁾。

5. むすびに代えて

かくして,商品や容器の立体的形状の商標登録に関する裁判例にあつては,3つの立場が併存することとなった。3条2項該当性に関する判断基準も合わせれば,広く3条1項3号該当性を肯定するとともに3条2項もほとんど認めない従来の裁判例の立場と,より広く3条1項3号該当性を肯定するが3条2項の場面では他の平面的な記述表示と特に取扱いを違えず登録の余地を残す前掲知財高判[MAGLITE]や本判決等の立場,そして,そもそも出所識別表示として機能する可能性があり他に同様の商品や容器の形状を採用している同業者がいなければ登録を認める前掲知財高判[GuyLianシーシェルバー]の立場である。いずれが主流を占めるのか,今後の動向に注目したい。

注 記

- 18) 形状は立体的なものに限らないので,1996年改正前から設けられていた規定である。
- 19) 特別顕著性と呼ばれることもある。用語の問題であるが,本稿は,3条2項で要求されているものが,独占適応性の回復などではなく,単に現実の出所識別力なのだということを明確化するために,特別顕著性という言葉は用いないことにする。
- 20) 諸説につき,参照,玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』」『知的財産の潮流・知的財産研究所五周年記念論文集』(1995年・信山社)199~205頁。
- 21) 参照,小野昌延『商標法概説』(第2版・1999

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 年・有斐閣) 96~102頁, 116~117頁。
- 22) 参照, 平尾正樹『商標法』(第1次改訂版・2006年・学陽書房) 109~114頁。
- 23) 平尾・前掲注22) 113頁。
- 24) 参照, 網野誠『商標』(第6版・2002年・有斐閣) 169~190頁。
- 25) 網野・前掲注24) 173~174頁。
- 26) 田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂) 170~173頁。
- 27) 玉井・前掲注20) 203~204頁・210頁, 網野・前掲注24) 172頁。
- 28) 田村・前掲注26) 172頁・179頁。
- 29) 田村・前掲注26) 171~172頁。
- 30) 以上につき, 田村・前掲注26) 171~172・178~186頁。
- 31) 付随的ではあるが, 商標法3条1項3号から5号所掲の表示のなかには, 出所識別機能を果たしうるかどうかが疑わしいものもあり, 登録制度というコストをかけてまで保護を認める必要があるのか判然としないものもあるので, 実際上使用させてみて出所識別力を獲得するのを待つことにしたのだという事情も加わると解される(田村・前掲注26) 179頁)。
- 32) 以上につき, 田村・前掲注26) 177頁。
- 33) これらの判決の3条1項3号の趣旨に関する理解は, その文言だけを読めば, 前述した第一説あるいは第二説に立っているようにみえるが, 肝要なことは, 多義的に解しうる文言上の理解ではなく, その具体的な取扱いであろう。
- 34) 劉・前掲注14) 339~340頁。
- 35) 賛意を評するものに, 三山・前掲注8) 191頁。
- 36) 参照, 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) 536~537頁, 泉・前掲注1) 274頁, 青江・前掲注(10) 15頁, 福田・前掲注17) 410頁, 高部育子[判批] CIPICジャーナル176号42頁(2007年)。
- 37) 足立・前掲注5) 553~555頁, 劉・前掲注14) 340~341頁。遠山光貴「商品等の立体的形状にかかる商標の登録要件について」『パテント』60巻8号87~88頁(2007年)も参照。
- 38) その意味で, 本判決は, 光野・前掲注5) 197~198頁の実務的な見地からの要望に答えるものといえよう。
- 39) 東京高判平成14.1.30判時1782号109頁[角瓶]は, 「角瓶」の表示とハウスマーク「サントリー」の表示が常に併用されているにもかかわらず, 「使用者, 取引者, 需要者の認識いかんに従って」, 「角瓶」の文字からなる本願商標自体が使用されていると認定し, 商標法3条2項該当性を認めた。他方で, 知財高判平成19.3.28平成18(行ケ)10374号[本生]は, 原告商品を表記する場合に「本生」ではなく, 「アサヒ本生」を用いてきたことや, 広告等においては「本生」の文字を単独で使用する例はほとんどないこと等を勘案した結果, 出願商標「本生」の3条2項の適用を否定しているが, 一般論としては「本生」のみで自他商品識別力を獲得する可能性があることは否定していない。
- 40) 前述注13) 参照。
- 41) この他, 前掲知財高判[MAGLITE]も本判決も, 他に類似の形状を用いる同業者が出現した場合, 出願人がその販売の停止を求めるなど一貫して強い態度に出ているという事情を, 3条2項該当性を肯定する方向に斟酌している(MAGLITEの事件では, 不正競争防止法2条1項1号に基づく差止請求を認容した大阪地判平成14.12.19平成13(ワ)10905[MAGLITE不正競争]などが引用されている)。しかし, これは理論的には, そのような方針がとられた結果, 市場に類似商品が出回ることが少なく, その分, 出願商標が出願人を示すものと認識する需要者の割合が高いと推察されることを示す事情でしかなく, もとより商標登録の必須の要件ではない(福田・前掲注17) 412頁)。そもそも, 商標登録がなければ他者に対して差止めを求める法的権能を欠く場合もありえるから(ex.販売後3年を経過しており不正競争防止法2条1項3号のデッド・コピー規制に依拠することができず, かといっていまだ周知でないために不正競争防止法2条1項1号にも頼ることができない場合), それにも拘らず類似の商品等の形態の流通を阻止するために警告や仮処分, 訴訟等の手段を講じるとすると, それ自体が不正競争防止法2条1項14号違反や不当訴訟を理由とする不法行為(瀬川信久「知的財産権の侵害警告と正当な権利行使(再論)」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』(2008年・有斐閣), 田村善之『不正競争法概説』(第2版・1994年・有斐閣) 446~449頁), 独占禁止法違反(参照, 青柳由香

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[判批] ジュリスト1358号(2008年)等に問われうることに注意しなければならない。もちろん、法的な権能があるのであれば、断固たる態度で臨むことが実務的に推奨されよう(青木・前掲注1) 知財管理715頁, 光野・前掲注5) 199頁)。

- 42) たとえば、「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、筆記用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」(前掲東京高判 [Pencil筆記具])。「商品の機能・美感と関係のある非特異な形状であって、需要者が指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識するものは、需要者によって、商品の出所を表示するために選択されたものであると理解されることがないのが一般である」(判断基準ではなく、規定の趣旨を述べた箇所であるが、前掲東京高判 [Ferragamoかばん金具])。「本願商標の指定商品である『乳酸菌飲料』の一般的な収納容器であるプラスチック製使い捨て容器…の製法、用途、機能からみて予想し得ない特徴が本願商標にあるものと認めることはできない」(前掲東京高判 [ヤクルト飲料瓶])、「商品等の用途、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場合を除き、同号に掲げる『商品等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』として登録を受けることができない商標というべきである」(前掲東京高判 [SUNTO-RY角型ウイスキー瓶])。同旨、前掲東京高判 [投げ釣り用天秤])。
- 43) ちなみに、審査基準は、「指定商品の形状…そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標」が3条1項3号に該当する旨を説く(特許庁商標課編『商標審査基準』(改訂第9版・2007年・発明協会) 10~11頁)。従前の裁判例はこれに追随したのであろう(三山・前掲注8) 190~191頁)。特徴的な形状であっても商品の形状として認識しうるものも含まれるとする趣旨であると解されているが(特許庁編『商標審査便覧』

41.100.02, 工藤莞司『実例でみる商標審査基準の解説』(第5版・2006年・発明協会) 56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』(1996年・発明協会) 163頁も参照), 少なくとも抽象論としては、需要者の予測を超えるものであっても3条1項3号に該当しうるとする本判決の説示とはなお隔たりがある。両者の基準が具体的に異なる例を想定することは困難であるが(三山・前掲注8) 191頁, 足立・前掲注5) 534頁は、審査基準や従前の裁判例に従って3条1項3号に該当しないと判断されるものは少ない旨を指摘する), あるいは、調味料挽き器にかかる商標登録第4925446号がその例といえるかもしれない(参照, 青木・前掲注1) ブランドとデザイン117~118頁)。香水を指定商品とするサルバドール・ダリがデザインした香水の容器と目される商標登録4170258号辺りになると(参照, 青木・前掲注1) ブランドとデザイン115頁), 限界線上の事例といえようか。

- 44) たとえば、前掲東京高判 [合成樹脂製止め具]は、「商品の立体的形状…は、その機能あるいは美感等とは関係のない特異な形状であるような場合を除き、基本的に自他商品の識別標識とはならないものと解するのが相当である」と説く。これは、需要者の予測の可否に拘らず、商品の機能や美観と関係する形状である限り3条1項3号に該当するという立場を採用しているように読める(同判決と同じく山下和明裁判長が担当した事件において同旨を説くものに、東京高判 [チョコレート])。

なお、前掲東京高判 [釣竿導糸環]にもほぼ同文を説く箇所があるが、他方で「指定商品の取引者、需要者が、指定商品に使用された商標に接した場合、これを当該指定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であると認識するようなものである限り、その形状が特徴的であり、又は装飾が施されていても、記述的商標に当たることを否定すべき理由はない」と需要者の認識を基準とする旨を説く箇所もあり、具体的な当てはめの際にも需要者の認識に言及している(類似の説示をみせるものに、前掲東京高判 [釣竿用リールシート]。前掲東京高判 [ナイスティック粘着テープ]も参照)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 45) 前掲知財高判 [MAGLITE] に対しては、判決のいう「機能」にいわゆる美的機能が入るのかということが議論されていたが(小島・前掲注17) 534～535頁を参照), 前掲知財高判 [MAGLITE] は当てはめにおいて、「ライト頭部から胴体部にかけての全体としてのすらっとした輪郭は美感を与えるために採用されたものということができる」ことを3条1項3号該当性を肯定する方向に斟酌しており、本判決も、本願商標の3条1項3号該当性を肯定するに当たり、各々の特徴が容器やその輪郭に美感を与えるものであることを斟酌している。3条1項3号に登録意匠制度との調整をも期待する以上、美的機能も勘案せざるを得ないというところであろうか(青木・前掲注17) 17頁, 同・前掲注4) 28頁。反対, 福田・前掲注17) 409頁)。もともと、物品の形状であればおよそ意匠登録の可能性がある以上、商品の立体的形状について商標登録の道を開いたということは、意匠登録が可能な形状についても商標登録が認められることはある程度法が織り込み済みのことと考えられる(渋谷・前掲注1) 321頁も参照)。意匠登録を経ずに立体商標の登録を認めることが競争上の弊害となるのは、商品や容器の機能に関わる機能美に権利が与えられる場合であることに鑑みれば、機能と無関係に採用しうる装飾的な美はこれに入らないと考えるべきであるように思われる(渋谷・前掲注1) 318・322頁も参照)。前掲知財高判 [MAGLITE] や本判決が具体の当てはめについて顧慮しているものも、かかる機能美であるように思われる(判旨はさらに「専ら」というところで絞りをかけようとしているように思われるが)。
- いずれにせよ、このように美的な機能をも機能に包含する場合には、広告媒体として用いられることが明らかな場合以外は、ほとんどの立体的形状が3条1項3号の範疇に落ちることになると考えられるが、その反面、(従前の裁判例と異なり) 本判決のように3条2項の登録要件のハードルを他の平面的な記述的表示と同様のものに設定すれば、たしかにバランスは図られる。商品や容器の立体的形状につき使用による自他識別力を獲得していないものの商標登録を安易に許す場合には、意匠登録制度の存在意義が根本から疑われることになりかねないということを勘案すれば、適切な
- 取扱いというべきであろう。
- 46) 田村・前掲注26) 185頁も参照。反対, 泉・前掲注17) 273頁。
- 47) もともと、商品は技術的には多様な形態を取りうるものであるから、およそ商品の形状たりうる理論的な可能性がある限り、3条1項3号に該当するという立場を貫徹してしまうと、仮想例であるが鶏の唐揚げを指定商品とするサンダース人形を立体商標として出願する場合のように、出願人が広告媒体として使用することを意図しており商品の形状として使用することは全く予定していないものまで、商品の形状たりうることは不可能ではない(ex.唐揚げに細工を施してそのような形状とすることは不可能ではない)ことを理由に商標登録が拒絶されてしまいかねない。この点に関して、本判決が、需要者が予測しえない形状であって「専ら商品等の機能向上の観点から選択されたもの」でなければ3条1項3号に該当しないという限定を付した意図もここら辺りにあるのだろう。しかし、「専ら」の解釈次第では、せっかく3条1項3号該当性を拡大し、特異な形状であっても同号に該当しうるとした本判決の趣旨が十分に果たされないことになりかねない。したがって、商品や容器の機能に関係する形状であれば、3条1項3号に該当するという程度に緩く解釈しておき(「その機能あるいは美感等とは関係のない特異な形状であるような場合を除き」3条1項3号に該当する旨を説く、前掲東京高判 [合成樹脂製止め具] や東京高判 [チョコレート] を参照)、その代わり、そこにいう「機能」(あるいは前掲東京高判 [合成樹脂製止め具] 等における「美感」)には機能美は入るが、装飾美は入らないと解しておけばよいように思われる。その範囲は、鶏の唐揚げであればサンダース人形は3条1項3号に該当しないが、ぬいぐるみであれば該当するというように、指定商品の性質によって変化しうるものとなろう。
- 48) この点は、本判決が「現時点において、本願商標に係る立体的形状を使用することを欲する原告以外の第三者が顕在していないとしても、そのことから直ちに、当該形状を独占させることが公益に反しないことはできない」と説いていたことと対照的である。
- 49) もともと、従前の裁判例と、前掲知財高判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[MAGLITE] や本判決とで結論が分かると予想される，需要者が商品や容器の形状と認識しないような特異な形状というものが出願されることが減多にないとすれば（前述注43）参照），従前の裁判例と前掲知財高判 [MAGLITE] や

本判決との対立よりは，これら一連の裁判例と前掲知財高判 [GuyLianシーシェルバー] との対立のほうが実務的に重要である。

（原稿受領日 2008年7月14日）

