

チョコレートの形状の立体商標を商標法3条1項3号該当とした拒絶維持審決の取消事例

知財高裁平成20年6月30日判決 平成19年(行ケ)第10293号
審決取消請求事件 認容(確定)
判例時報2056号133頁

堀 江 亜 以 子**

【要 旨】

商品の形状に係る立体商標の登録をめぐる裁判において、初めて、商標法3条1項3号にいう「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」に該当しないと判断した事案である。従来判決と同じく最高裁昭和54年4月10日判決昭53(行ツ)129号(ワイキキ事件)を引用しながら、従来とは異なる判断手法を用い、結果として意匠法との抵触を一切考慮しない内容となっており、その判断内容には賛成しかねる。

本判決の判例批評としては、今村哲也「商品の形状に係る立体商標について商標法3条1項3号該当性を否定した事例」¹⁾(判旨反対)がある。また、本宮照久「商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について」²⁾は、原告訴訟代理人が本判決についてコメントしたものである。

〈参照条文〉商標法3条1項3号

【事 実】

ベルギーのチョコレート製造販売会社である原告Xは、平形の直方体の上部に溝を設けて4つの部分に区切り、それぞれの面上に、立体的

なマーブル模様の魚介類の形状を乗せた立体的形状からなる商標(以下「本願商標」という)について、第30類の商品「Chocolate, pralines.」(チョコレート, プラリーヌ)を国際登録出願に係る商標の保護を求める商品として国際登録出願をしたが、日本国指定官庁である特許庁が拒絶査定をしたため、不服審判を請求した。

特許庁は、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして理解するにとどまるから、本願商標は自他商品を区別するための標識としての識別力を具有しないものとして商標法3条1項3号に該当し、また、我が国において、本願商標の立体的形状のみで、長年にわたる使用の結果、需要者が請求人の業務に係る商品と認識することができるに至ったとまではいえず、同条2項の要件も具備しないとして、審判不成立の審決を下した。

これに対し、Xは、審決には立体商標制度の理解に誤りがあり、本願商標の形状には特異性、自他商品識別力があると主張して、その取消を求めて提訴した。

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 福岡大学法学部准教授 Aiko HORIE

末尾記載 別紙 商品図参照。

【判 旨】

請求認容（確定）

「最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決（判例時報927号233頁）は、商標法3条1項3号の趣旨について、『商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであると共に、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ものであることによるものと解すべきである。』と説示しているところ、上記に説示するところは、立体商標制度が導入されたことにより影響を受けるものとは解されないから、…商標法3条1項3号に該当する商標の類型として、一つは、『取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの』であり（以下『独占不適商標』という。）、他は、『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もの』である（以下『自他商品識別力欠如商標』という。）」。

「本願商標は、…平型の略直方体をした板状のチョコレートの上部の長手方向に垂直に直線状の溝を設けてこれを同形の4つの区画に区切り、向かって左側の区画から、順次、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキガイの図柄を配列し、これらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなる標章であり、…4種類の魚介類の図柄の選択及び配列の順序並びに立体的に構成されたこ

れらの図柄のマーブル模様の色彩等において、…同様の標章の存在を認めることができないという意味で个性的であるところ、…原告において、その製造・販売に係るチョコレート菓子（シーシェルバー）に付する立体商標として採択する意図の下に、原告が1958年の創業当時から使用していた貝殻等の図柄等を採用して構成し、創作したものと認められるから、これらの事実によれば、本願商標がチョコレート菓子の取引において、『必要適切な表示としてなんびともその使用を欲する』ものであり、それ故に『特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの』に該当するものと認めることはできず、…したがって、本願商標が独占不適商標に該当するものと認めることはできない。」

「当該標章が『一般的に使用される標章である（る）』か否かは、当該商品の属する取引分野の取引の実情に基づいて判断されることが必要であり、本願商標の全体的形状につき表現手法自体に新規性が認められず、本願商標を構成する各図柄を個別に見た場合も新規性が認められないながらも、「本願商標においては、…このような4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。そして、これらの結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次回の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないし是非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ、本件全証拠を検討しても本願商標に係る標章が『一般的に使用される標章』であると認めるに足りる証拠はないし、本願商

標が『商標としての機能を果たし得ないもの』であると認めるに足りる証拠もない。」

「なお、被告は、商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、商標法3条1項3号の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いうことはできないとするが、商品の本来的価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言い難い。」

【研究】

1 本判決の特徴と意義

平成8年改正によって導入された立体商標登録制度は、その対象を商品・容器等の形状を含めたものとする一方、同時に、需要者が商品・容器等の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標やありふれた形状については商標法3条2項による以外には登録対象としないこと、意匠権と立体商標権との併存などを認めた上で、商品や容器の形状そのものである場合には不登録とするとの厳格な運用が当初から予定されていた³⁾。このため、現在も、特許庁に登録されている立体商標のほとんどは立体的形状に平面標章が付されたものか、広告用立体キャラクターであって、商品・容器等の立体形状のみで登録されているものはごく僅かである⁴⁾。

平成12年頃から、商品・包装形状に係る立体商標の登録の可否が裁判上争われる事件が現れたが、問題となっている立体形状はいずれも、商標法3条1項3号に該当するものであると判断された。その解釈は、おおまかに以下の3つに分けられる。

(a) 商品に何らかの特徴があるとしても、商品の用途、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ものではなく、一般的に採用しうる機能または美感を感得し、商品の形状そのものを認識するにとどまるようなものは、自他商品識別力を欠く⁵⁾。

(b) 最高裁第三小法廷昭和54年4月10日判決⁶⁾の解釈は、商品・包装の立体形状に係る商標についても妥当し、独占使用が不適当な商標及び自他商品識別力を欠いた記述的商標は商標法3条1項3号により登録を受けることができないから、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狀を備えている場合を除いて、商品等の形状そのものからなる立体商標は登録され得ない⁷⁾。

(c) 原則として、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であれば、立体商標として登録される可能性はあるが、1)客観的に見て商品等の機能または美感に資する目的のために採用されている形状、2)公益上の観点から、同種の商品等について、機能または美感上の理由による形状の選択と予測しうる範囲のもの、3)需要者において予測しえない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るときには、商標法3条1項3号に該当する⁸⁾。

これに対し、本判決は、(b)と同じく前掲最高裁判決を前提としながら、独占使用が適当であるかに関しては、1)市場において同様の標章の存在を認めることができないという意味で個性的、2)立体商標として採択する意図があった、3)以前から使用していた図柄等を構成・創作したものという理由から「独占不適商標」に該当しないと判断し、また、自他商品識別性に関しては、1)商品の形状が市場において新規、2)標識とするのに足りる程度に特徴的であることを理由として、商標法3条1項にいう識別力を有していると認定したものであ

り、商品の立体形状が商標法3条1項3号に該当しないと判示した初めての事例であるということが出来る。本判決は確定し、商標登録がなされたため、今後、本判決が立体商標登録実務においてどのような影響を及ぼすかが注目される⁹⁾。

2 「独占不適商標」に当るかについて

従来、商標法3条1項の要求する「自他商品役務識別力」の意味するところにつき、文字通りの識別力の有無のみならず、たとえ現実には識別力を具えているとしても、公益上の理由により独占を認めるべきでないものについては識別力を具えないものとして登録は許されない、とする解釈が唱えられてきた¹⁰⁾。同項3号に列挙されている記述的商標も、何人も自由に使用することを欲するものであるから、独占に係らせるべきではなく、本判決が識別力の判断に関して挙げているような「一般的に使用される標章」「商標としての機能を果たし得ないもの」には当たらなくても、独占を認めるべきでない場合には、同号に該当すると解される。そのかわり、当該標章が使用された結果、何人かの業務に係る商品・役務であることを需要者が認識し得るに至った場合には、登録が認められることとなる（商標法3条2項¹¹⁾。尤も、実務上、取引分野の実情に基づく判断がなされる傾向にあるといわれる¹²⁾。

しかし、こと商品や包装の形状に関しては、これらが立体商標として登録された場合、特許法や意匠法等、他の知的財産法と保護対象が重複するものでありながら、それらによる登録に比べて、商標登録は新規性などが判断されることなく、半永久的な絶対的排他独占権を得られることになるため、公益に反するとの解釈が優勢である¹³⁾。特に意匠法に関しては、保護対象の重複が大きいため、登録要件である新規性、創作性などの判断を回避し得ることにより、その存在意義を没却する危険性を否定し得ない¹⁴⁾。

しかしながら、上述の重複保護を妨げないとの方針の下、意匠制度との抵触規定などが置かれていないため、従来判決においては、商品・包装形状に係る立体商標の登録については慎重な判断が行われてきたものと考えられる。

これに対し、本判決は、市場における同様の標章の不存在をはじめとした、上述の3点のみによって独占使用が認められると判断し、「美感等の向上という第一次的要求に加え、再度の需要喚起を図るための自他商品識別力の付与の観点をも併せ持っているものと容易に推認することができるのである」と端的に述べるのみである。意匠もまた、美感の向上を第一義としつつ、識別力を獲得しうることについては否定するべくもない以上、本判決は、意匠制度への目配りを欠いた、短絡的な判断であるといわざるを得ない¹⁵⁾。

本件立体形状が「創業当時から使用していた図柄を構成し、創作した」ものであるという理由付けも、商標登録においては新規性も創作性も要求されてはならず、また、「これまで存在していなかったという事実」のみでは、自他商品識別力を証明するには十分ではない以上、その位置づけが不明確である。元となった図柄は原告のみが長年使用し、現に他に使用する者がいないから独占が許されるべきである、という観点から主張しているものであるならば、それは、本来、商標法3条2項該当性判断によるべきものであろう。

逆に、本判決は、立体商標としての出願が意匠登録要件である創作性の判断を避ける手段となり得る、と現に示したものと読める。本判決は「4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びに…色彩が結合している点において新規」であることを理由に、本願商標の自他商品識別力を認めているが、新規とはいえない個々の図柄の形体を、普通の方法で配列している以上、その形状そのものは新規であっても、意匠

登録出願であれば容易想到性があるものとして、登録が認められないであろう（意匠法3条2項）。

本判決がこのような判断をしたのは、不定形の商品の形状につき、商標法3条1項3号該当性が争われたことも挙げられよう。従来の商品形状に関する事例に比較して、商品の性質上の制約の範囲内であれば、採り得る形状の幅は非常に広いからである。しかし、商品の形状が非常に特徴的であり、最初から使用者に商標として使用する意図があるとしても、初めてその形状に接した際に需要者が客観的にその意図を感得することができない以上、二次的にしか識別標識たり得ない。

これらの点を勘案すると、本判決の独占適応性に関する判断は誤りである。

3 自他商品識別力の有無について

加えて、本件立体形状が、生来的に自他商品識別力を有していたかも疑問である。

上述のとおり、本判決は、採用されている個々の図柄の形体、形体の組み合わせ方のいずれも特に新規なものではないにもかかわらず、「4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びに…色彩が結合している点において新規」であることを理由に、本願商標の自他商品識別力を認めている。新規ではないものを、普通の方法で配列した場合、それ自体が新規であるからといって、直ちに自他識別力が生じるとは考え難い。需要者が、常にその組合せや数、配列にまで注意を払って、商品を識別すると想定することには無理がある。また、このような形状に独占を認めれば、類似の範囲が不当に広がるおそれがある。

筆者は、上述した従来判決における判断基準のうち (b) を妥当と考えているが¹⁶⁾、(a) ~ (c) の何れによったとしても、本件立体形状は商標法3条1項3号に該当すると判断されるべきものである。

本判決は、特許庁の判断について「立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言い難い」と述べる。確かに、立体商標登録出願の多くを商品・包装形状が占めるかもしれないが、対象はそれのみに限定されているわけではない以上、このような認識こそ妥当とは言い難い。商品・包装形状についてのみ、商標法3条2項該当によることを原則とすべきであり、本件は、使用による特別顕著性の有無に基づいて、同項による登録の可否を判断すべき事案であったと考えられる。

注 記

- 1) 法学セミナー増刊速報判例解説Vol.6 (2010.4) 275頁
- 2) 日本大学法学部知財ジャーナル2号79頁 (2009)
- 3) 工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申〔最終回〕」特許ニュース9254号 [1996]
- 4) 具体的に登録されている例については、足立勝「立体的形状のみからなる商標の登録——知財高裁平成20年5月29日判決コカ・コーラボトル立体商標事件——」L&T42号61頁、劉曉倩「商品等の立体的形状に関する商標法3条2項の適用」知的財産法政策学研究Vol.16, 318頁注6・注7等参照。
- 5) 東京高裁平成12年12月21日判決平成11(行ケ)406号 判例時報1746号129頁 (ゴルフスコアカード用筆記具事件)、東京高裁平成13年7月17日判決平成12(行ケ)474号 判例時報1769号98頁・判例タイムズ1077号270頁 (ヤクルト容器事件)
- 6) 最高裁判所裁判集民事 (集民) 126号507頁、判例時報927号233頁、判例タイムズ395号51頁。小橋・仙元編 知的財産権判例研究Ⅱ 索引556頁 (日本知的財産協会 1989)
- 7) 東京高裁平成13年12月28日判決平成13(行ケ)49号 判例時報1808号96頁 (釣竿用導糸環事件)、東京高裁平成15年8月29日判決平成14(行ケ)581号 裁判所HP (角瓶立体商標事件)
- 8) 知財高裁平成19年6月27日判決平成18(行ケ)10555号 判例時報1984号3頁・判例タイムズ1252号132頁 (ミニマグライト立体商標事件)、知財高裁平成20年5月29日判決平成19(行ケ)10215号 判例時報2006号36頁・判例タイムズ

1270号29頁（コカ・コーラ瓶立体商標事件），知財高裁平成20年6月24日判決平成19（行ケ）10405号 裁判所HP（ZEMAITISギターブリッジ立体商標事件）

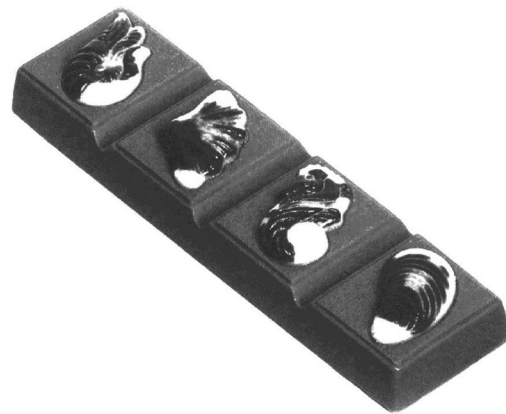
- 9) なお，青木博通「立体商標制度の基本構造とその解釈——日米欧の比較法的考察——」知的財産法政策学研究26巻1頁 [2010] 追記では，文字商標に関する判決である最高裁判例に言及したことによる影響について触れているが，それではなぜ角瓶事件が3条1項3号該当性を肯定したのかという疑問を生ずる。
- 10) 網野誠『商標 [第6版]』170頁
- 11) 網野・前掲注10) 224頁
- 12) 網野・前掲注10) 225頁
- 13) 盛岡一夫「商品の包装に係る立体的形状のみからなる商標に登録が認められた事例——コカ・コーラボトル立体商標事件」発明106巻4号70頁，川瀬幹夫「商品の包装の形状に係る純立体商標が商標法3条2項の適用を受けた事例」知財管理58巻12号1600頁，竹田稔『知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編 第5版]』751頁，渋谷達紀「商品形態の商標登録」『紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法と競争法の現代的課題』（発明協会・1998）318頁，三山峻司「立体商標の登録要件」知財管理52巻9号1369頁，同・評釈 [鉛筆事件] 判例評論514号34頁（判例時報1761号188頁），劉・前掲注4）319頁，足立泉「立体商標の現状と課題」『紋谷暢男教授古希記念 知的財産権法と競争法の現代的展開』（発明協会・2006）529頁
- 14) 田村善之『商標法概説 [第2版]』187頁。青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』440頁は，商標登録は可能であっても意匠登録できないものは多々あるとして，美感のないもの及び不動産を挙げる。
- 15) 川瀬・前掲注13) 論文1601頁，江幡奈歩「立体商標の識別力」L&T43号46頁も，本判決について，意匠法等の存続期間の潜脱につながるおそれがあると指摘する。また，田村善之・劉曉倩

「立体商標の登録要件について（その2）」知財管理58巻11号（2008）1400頁も商品の形状そのものについて新規であり個性的であるというだけで直ちに登録を認めた点は疑問であると述べる。これに対し，本宮・前掲注2)82-83頁は，従来判決の解釈では，立体商標と平面商標との間では，識別力の判断手法が異なっていることになると批判し同じ結論になる必要はないというのであれば，それが明確になるような条項上の手当も必要になるだろうと述べる。判断手法そのものが異なっているというよりも，他の記述的商標に比して，商品形状の場合は商品の属性を「記述」しているというよりも「属性そのもの」である点にそもそも相違があることに端を発しているのではないだろうか。もっとも，従来判決は，解釈によって意匠法との抵触規定を読み込もうという趣旨であることも否定できないから，その点で別規定を置くのが望ましいことには間違いない。

- 16) 拙稿「立体商標の登録要件」日本工業所有権法学会年報33号10頁

【別紙】

商品図



（原稿受領日 2010年6月22日）