

商品等の立体的形状に関する商標法3条2項の適用 —「ひよ子」立体商標登録審決取消請求事件—

劉 曉 倩

知的財産高等裁判所平成18年11月29日判決
判例時報1950号3頁

1. 事案の概要

被告「株式会社ひよ子」は、大正元年に先々代の経営者が「雛」をかたどり立体的な鳥の形状を有する菓子を考案し、その和菓子「ひよ子」を製造販売する事業を引き継ぐ形で昭和34年に設立された和菓子の製造販売を主たる業務とする株式会社である。平成9年4月1日に、被告は後掲図(1)から図(4)のと通りの立体商標について指定商品を第30類「菓子及びパン」として商標登録出願をしたが、特許庁から前記立体商標が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するものとして商標法（以下「法」とも記載する）3条1項3号により拒絶査定を受けたため、これに対し不服審判請求をした。不服審判請求の手続において、被告が指定商品を第30類「まんじゅう」に補正するとともに、菓子「ひよ子」の立体的形状の使用に関する周知証明資料を提出し、使用による識別性に関する法3条2項の規定を適用すべきと主張した結果、特許庁が原査定を取り消すとの審決をし、平成15年8月29日に指定商品を「まんじゅう」とした上記立体商標の設定登録を認めた（登録番号第4704439号。以下「本件立体商標」）。

これに対し、同じく鳥の立体的形状を有する「二鶴の親子」と名付けた和菓子（後掲図(5)）を昭和35年以来製造販売していた原告「有限会社二鶴堂」は、本件立体商標登録につき無効審判請求をしたところ、平成17年

7月28日に特許庁から請求不成立の審決(以下「本件審決」)を受けたので、知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)にその取消しを求めたのが本件訴訟である¹。

本件訴訟で、知財高裁は、商標法63条2項の準用する特許法180条の2第3項に基づき、特許庁長官の意見を求めた。同長官は、「商標審査便覧」における「立体商標の識別力の審査に関する運用」において、需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識するにすぎない形状のみからなる立体商標及び極めて簡単、かつ、ありふれた立体的形状の範囲を超えないと認識される形状のみからなる立体商標であっても、相当長期間にわたる使用、または短期間でも強力な広告、宣伝等による使用の結果、同種の商品等の形状から区別し得る程度に周知となり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至った立体商標は識別力を有するものとする、とされており、本件立体商標はこれに該当すると判断した結果、法3条2項を適用して登録したものであるとした。そのうえで、たとえ本件立体商標の使用に当たって、包装箱や包装紙に「ひよ子」の文字が存在したとしても、本件立体商標自体に「ひよ子」の文字が付されているわけではなく、実際に食する場合、包装紙は除かれ、中身の雛型のまんじゅうを手にとるのであるから、常に「ひよ子」文字と一体のものとして把握されるわけではなく、かつ、被告が本件立体商標を大正元年から今日に至るまで盛大に使用した結果、本件立体商標自体が文字「ひよ子」から独立して自他商品の識別標識としての機能を獲得していると判断されたからこそ、法3条2項を適用して登録審決を是認したものであり、本件審決の判断に誤りはないとの意見を述べた。

2. 判 旨

(1) 商標法3条2項の趣旨と立体商標

知財高裁はまず、本件立体商標が法3条1項3号に該当する旨の本件審決の判断について当事者双方が争わないので、本件訴訟の争点は「本件立

¹ 被告は本件立体商標の商標権に基づき、平成16年3月29日に同じく福岡市に本社を持つ原告に対し商標権侵害差止請求訴訟を提起した経緯がある。

体商標が法3条2項の要件を具備するに至ったかどうかである」とした。そして、法3条2項の趣旨とその立体商標への適用について、「法3条2項は、法3条1項3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9年4月1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、…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・称号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」と述べた(傍点は筆者、以下同様)。

(2) 本件立体商標の「全国的周知性」について

① 被告による菓子「ひよ子」の販売状況

判決は、本件立体商標の形状の詳細につき、「この商標は、狐色の表面に覆われ、上半分は略円錐状で底部は平面状である略卵形の立体物で、上半分には目と思われる黒色点が2つと口又は嘴と思われる突起物1つが付されていること、文字の記載はなく、これを観察した者は、鳥を含む動物の子供(鶏の子である『ひよ子』も含む)を表現したものと印象を受けることが認められる」と判断したうえ、被告による菓子「ひよ子」の販売状況等について以下のように認定した。

i) 販売開始時期

「被告においては、先々代のCが福岡県飯塚市で菓子舗を創業し、大正元年12月に2代目のIが『ひよこ』をかたどり、概ね本件立体商標の立体形状を有する菓子を考案し、同飯塚市の菓子舗にて販売を開始した。」

ii) 直営店舗の展開状況

「被告は、昭和32年2月、飯塚市から福岡市への進出の第1号店として、福岡市天神に新天町店(現在の天神店)を開店し、以後、…直営店舗を着々

と増加させ、昭和62年当時、直営店70店を有していた。ただし、被告の直営店舗の多くは九州北部及び関東地方に所在している。」

iii) 取引先の状況等

「被告は、九州地方、山口県、広島県におけるキヨスクの196店舗に、本件立体商標にかかる菓子『ひよ子』を卸し、これら196店のキヨスクにおいて菓子『ひよ子』が販売されている。また、全国観光と物産新聞(平成13年10月号)…には、九州キヨスク全店における平成13年4月～6月のみやげ売上ランクで、被告の菓子『ひよ子』…が2位として記載され、西日本新聞(平成9年9月9日)…には、『…東北・関東地区に約1800店の売店をもつ、東日本キヨスクの統計資料を入手。「みやげ菓子ランキング。1989-1995年度までで、ひよ子が2位に落ちたのは90年度のみ。他は、ひよ子が1位を独占!』との記載があり、同新聞(平成11年6月4日付け)には、『「東日本キヨスク」…が、「東京駅みやげベスト10」(5月末現在)をまとめたところ、「ひよ子」(2位)…』との記載がある。…さらに、被告の関連会社である株式会社東京ひよ子も、同様に、多数のキヨスク、羽田空港やホテル内の店舗、量販店、百貨店、高速道路のサービスエリア及びパーキングエリア内の店舗等に菓子『ひよ子』を卸し、販売がされている…。」

iv) 広告宣伝等の状況

「…被告は、昭和41年11月、東京都の八重洲地下街で菓子『ひよ子』の製造販売を営む株式会社東京ひよ子を設立してその頃東京に進出し、以後も引き続き、九州北部、東京等を中心に、新聞・雑誌の記事・広告等による多数の広告宣伝を行った。

このうち、被告の菓子『ひよ子』の形状は、九州菓業新聞…、読売新聞…、雑誌『週刊朝日』…等に掲載されているほか、平成4年及び平成6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『日本のおいしいかたち。』等のキャッチコピーとともに掲載され、さらに、東北地方における地方紙…、甲信越地方における地方紙…、中部地方における地方紙…、北海道地方における地方紙…にも『東京だより。』等のキャッチコピーとともに掲載されているところ、そのすべてにおいて、その近辺のよく自立つ位置に『名菓ひよ子』『ひよ子』等の文字が存在している。

また、被告は、昭和38年から現在まで、菓子『ひよ子』について、多数のテレビCMを放送したところ、菓子『ひよ子』の形状が写る場合も、C

M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、それに合わせて『ひよ子』との音声が入っている。」

v) 販売形態、年間売上高及び宣伝費

「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も、一箱のうち1、2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』の文字が溢れている状況にある。」

「菓子『ひよ子』の年間売上高は、…ピーク時である平成3年度、平成4年度の頃は約60億円となり、その後は平成15年に至るまで、50億円前後であった。なお、登録審決時(平成15年7月24日)の直近年度の菓子『ひよ子』の売上高(純売上)は、被告の九州事業部では、20億1,949万5,733円であり、東京ひよ子では27億7,511万4,835円であり、両者を合計すると、47億9,461万568円であった。」

「被告が菓子『ひよ子』饅頭にかけた広告宣伝費は、昭和62年度頃から平成15年度まで、年間7億円～8億円程度で推移した。」

② 被告以外の者による鳥形状の焼き菓子及び和菓子の製造販売状況

一方、判決は、「被告以外の鳥の形状の焼き菓子についてみると、東北地方…、関東地方…、中部地方…、近畿地方…、北陸地方…、中国地方…、四国地方…、九州地方(福岡県)というような全国の各地において、23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り、「…それぞれの菓子は、その商品名の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。そして、原告の菓子『二鶴の親子』は、その販売開始時期が昭和40年前後であり、しかも、平成11年度～平成16年度においては10万～20万箱という規模で販売され、平成11年3月～平成16年7月に、九州内の高速道路売店における売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されている。また、菓子『名古屋コーチン』も、同様に、昭和63年頃には販売が開始されていたと推認され、平成12年6月～平成14年5月に、愛知県、三重県、滋賀県内の高速道路売店において、売れ筋の菓子であった旨が雑

誌に記載されており、また、菓子『なかよし小鳥』も、同様に、昭和43年頃には販売が開始されていたと推認され、平成14年3月に、茨城県内に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おり、また、菓子『浅草ぼっぼ』も、同様に、平成9年頃には販売が開始されていたと推認され、平成10年3月～平成14年2月に、神奈川県、栃木県、山梨県内の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おり、さらに、菓子『都鳥の詩』も、平成10年1月～平成14年6月に、茨城県内の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」と認定した。

さらに、「被告以外の鳥の形の和菓子についてみると、菓子の老舗である虎屋が、江戸時代(正徳年間)から、目と嘴をつけ、鳩笛のような形にした、鳥の形状の『鶉餅』を作っており、最近では、平成16年に、同様の形状で販売したこと、他の鳥の形状の和菓子としては、京都の三宅八幡宮ゆかりの菓子『鳩餅』も存在すること、が認められる。これに…現在でも鳥の形状の和菓子が各地に存在することを併せ考慮すれば、鳥の形状を有する和菓子は、わが国において伝統的なものといえることができる。しかるに、本件立体商標に係る鳥の形状は、上記『鶉餅』よりも単純な形状であるから、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」と判示されている。

③ 上記①及び②を踏まえて、知財高裁は、①「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、②「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、③「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」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」と判断した。

(3) 結論

以上より、本判決は、「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3条2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し、本件立体商標が法3条2項に該当するとして本件審決を取り消した。

3. 評 釈

(1) 問題の所在

平成8年商標法の一部改正により立体商標制度が導入され²、平面商標のほかに立体商標、すなわち立体的形状、立体的形状と平面商標との結合、又はこれらと色彩との結合により構成される商標も商標登録の対象となった³。それに伴い新たに設けられた法2条4項は、「商品の形状」、「商品の包装や役務の提供の用に供する物の形状」及び「商品若しくは役務に関する広告自体の形状」を標章として使用する場合⁴も、法2条3項柱書きに

² 立体商標制度を導入した理由として、特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版・2001年・発明協会)(以下「逐条解説」)1041頁は、「(1)立体商標に対する保護のニーズが現実に存在する。例えば、従前立体的形状を平面図形(斜視図や展開図等)として商標登録を得ている事例も少なくなく、また、商品の形状を『商品表示』として不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多数存在している。(2)立体商標についても権利を付与するのが国際的な趨勢となっており、商標制度の国際的な調和を考慮する必要がある」とする。なお、立体商標に関する法改正の背景及び概要について、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)(以下「平成8年解説」)159-174頁を参照されたい。

³ 法2条1項柱書きは、「この法律で『商標』とは、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であつて、次に掲げるものをいう」としている。

⁴ この場合、「包装」には容器が含まれ、「広告」には広告塔、店頭人形等が含まれ

おける標章の「使用」に含むものとし、立体商標についての「使用」の定義を明らかにした。しかし、立体商標制度が導入されて10年の歳月を数えているにもかかわらず、株式会社不二家のペコちゃん(商標登録第4157614号)や佐藤製菓株式会社のサトちゃん(商標登録第4288455-58号)のような広告用人形あるいは店頭ディスプレイのいわゆる看板的な立体商標登録が広く認められてはいるものの⁵、「商品の形状」及び「商品の包装や役務の提供の用に供する物の形状」については、生来的識別力(後述する)が認められる場合を除けば⁶、その立体商標登録が認められた例は僅少なものに止まっている⁷。

たしかに、識別標識となり得るものとはいえ、商品又は商品の包装・収納容器や役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という)の形状がいったん商標として登録され、排他的権利の対象となると、他人が同一又は

る(平成8年解説161頁)。

⁵ 例えば、ケンタッキー・フライドチキン・インターナショナル・ホールディングス・インコーポレーテッド社が有するカーネル・サンダース立像の立体商標(商標登録第4153602号、第4156317号、第4158866号、第4170866号、第4170867号、第4173453号、第4173454号)、学校法人早稲田大学の有する大隈重信像の立体商標(商標登録第4164983号)、株式会社セガが有するソニックの立体商標(商標登録第4397648号)等がある。

⁶ 商品等の形状に生来的識別力が認められた例として、調味料挽き器の立体商標(不服審判(不服2003-8222)を経ての登録・商標登録第4925446号)、指定商品「記念カップ、トロフィー」等について登録された「World Cup」(西ドイツ)の優勝杯の立体商標(商標登録第4460057号)やカーネル・サンダース人形の貯金箱に関する立体商標(商標登録第4225637号)等がある。また、収納容器の形状として生来的識別力を有すると認められたものとして、スペインの画家であるサリバドール・ダリ(Salvador Dali)がデザインした香水ボトルの立体商標(商標登録第4170258号)等が挙げられる。

⁷ 立証資料の提出により法3条2項の主張が特許庁に認められ、立体商標登録が認められた事例として、アディダス・アーゲー(Addidas社)の運動靴、トレーニングジャケット、トレーニングパンツといった商品の立体的形状+3本のラインに関する立体商標(商標登録第4522864号、第4522862号、第4522863号)及び、(株)不動テトラが、指定商品を「コンクリートブロック」としたコンクリートブロックの形状に関する立体商標(商標登録第4639603号)が挙げられる。

類似の形状に係る商品を製造・販売することができなくなるうえに、存続期間の更新を繰り返すことにより商標権による保護を永久に享受することができるから、事実上その商品又は商品の包装についての製造・販売の独占状態が永続することを許容することとなる。一方、物品の形状について新規性等の要件⁸を満たすことを前提に意匠権による保護が付与されるが、意匠権の存続期間は意匠の登録の日から20年⁹で満了し、その後、何人でも当該意匠を利用することができるから、商品等の形状であれば直ちにその商標登録が認められるというのなら、商品の形状を保護するために多くの者が有利な商標登録の方を選択した結果、意匠登録出願のインセンティブが減退し、工業デザインの自由な利用に弊害をもたらすことになりかねない。したがって、商品等の立体的形状についてまで商標登録主義を貫徹してしまうと、自由競争を不当に阻害する恐れがあるだけでなく、意匠登録制度の存在意義も損なわれると解される¹⁰。

商品等の立体的形状の商標登録に対するこの種の懸念は、すでに立体商標制度の導入時から指摘されていたところである¹¹。そのため、平成8年商標法の一部改正で、商品若しくはその包装又は役務の提供の用に供する物の立体的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も、法3条1項3号の登録阻却事由に該当し登録を受けることができないとされた。また、商品又は商品の包装の機能を確保するために採らざるを得ない立体的形状のみからなる商標については不登録事由として新設された法4条1項18号に規定されている¹²。しかも、3号に該当する商品等

⁸ 意匠法3条を参照。

⁹ 平成19年4月1日から施行された平成18年意匠法の一部改正により、意匠権の存続期間は従来の15年から20年に延長されることとなった。

¹⁰ 田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・弘文堂)186-188頁、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展開-紋谷暢男教授古稀記念-』(2006年・発明協会)529頁。

¹¹ 平成7年12月13日工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申(最終回)」特許ニュース9254号1-2頁(1996年)。

¹² 平成8年解説165頁は、同号を設けた趣旨について、商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状の独占は自由競争を制限するおそれがあるから、政策的にそれを排除する必要がある、と説明している。

の立体的形状に関しては、「普通に用いられる方法で表示する標章」であるか否かという要件について厳格な運用を行うことが工業所有権審議会の答申で求められている¹³。すなわち、当該立体商標について全体観察した場合に、需要者により、商品等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形状のみからなる商標は法3条1項3号に該当するものとされるのである。そして、このような運用方針がその後、特許庁の『商標審査基準』(改訂第6版平成9年3月3日発行)に織り込まれ、現在に至って援用されている¹⁴。

もっとも、法3条1項3号に服する立体的形状であっても、それが実際に使用されて現に出所識別力を獲得している場合、法3条2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」に該当し、例外的に商標登録を受けることができることは平面商標の場合と同様であると解されている¹⁵¹⁶。特許庁編『工業所有権法逐条概説』によれば、法3条2項は、いわゆる使用による特別顕著性の発生に関する規定であり、法3条1項3号ないし5号の規定に該当するものは、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所識別表示機能を持つに至ることが経験的に認められるため、このような場合には特別顕著性が発生し商標登録し得ることとしたのが本項の趣旨である、と説明されている¹⁷。しかし、商品等の形状に係る立体商標が法3条2項の規定を適用する場合、すなわち、立体商標の「使用による識別性」(特別顕著性)に関する判断基準は必ずしも明らかではない。

¹³ 審議会答申/前掲注11・2頁。

¹⁴ 『特許庁商標審査便覧』(平成18年3月31日発行)における「立体商標の識別力の審査に関する運用について(41. 100. 02)」を参照。同審査便覧は、<<http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/syohuyoubin.htm>>にて閲覧可能。

¹⁵ 平成8年解説163頁、田村/前掲注10・187頁。

¹⁶ なお、法4条1項18号に該当する商品又は商品の包装の機能を確保するために採らざるを得ない立体的形状のみからなる商標については、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、法3条2項の適用がない(平成8年解説165頁)。その趣旨に関しては、審議会答申/前掲注11・2頁を参照。

¹⁷ 逐条解説1055頁。

本判決は、指定商品を「まんじゅう」とする本件立体商標が法3条1項3号に挙げられた「その商品の…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」に該当するにもかかわらず3条2項を適用して商標登録を認めた特許庁の見解を支持せず、本件立体商標に対する無効審判請求を不成立とした審決を取り消したものである。立体商標登録に関する3条2項の適用の可否について、裁判所と特許庁とが異なる結論を出したのは本件が初めてである。

商品等の形状について、立体商標として登録を受けるために如何なる要件が課されるか、また、商標法3条1項3号の規定に該当する立体商標に法3条2項の規定を適用できるのは如何なる場合であるか、その具体的な判断基準は何かということがまさに立体商標登録制度の最大の問題点である。そこで、本稿では、商品等の形状の立体商標登録に関するこれまでの代表的な裁判例を振り返りつつ、立体商標における3条2項の取り扱いを踏まえたうえで、本判決の妥当性について検討してみたい。

(2) 商品等の形状の立体商標登録に関する裁判例

① 商品自体の形状の立体商標登録に関する裁判例

まず、本件「ひよ子」事件と同様に商品自体の形状のみからなる立体商標の登録に関する裁判例としては、東京高判平成12年12月21日・判時1746号129頁[Pencil 筆記具]及び東京高判平成14年7月18日(平成13年(行ケ)第446、447号)[かばん金具]を挙げることができる。

i [Pencil 筆記具]は、立体商標の登録適格性に関する最初の裁判例である。本件は、指定商品を「鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具」とする後掲図(6)にある立体商標の登録出願が拒絶されたため、その拒絶査定を支持した審決に対する審決取消請求訴訟である。同判決は、当該立体的形状が商標法3条1項3号に該当するか否かという点について、「取引者、需要者が本願商標に係る形状に接した場合、最下部が細い筆記用の芯部分で、その上の中間部は指で挟み持つことのできる丸い棒状の支持部分となっており、上部は平板で幅広に拡大していて、その中央部は紙片等を挟み得るほぼ長方形のクリップ状になっていることを認識することができ、簡便な鉛筆又はボールペンという筆記用具が一般的に有するものとして予想し得る形状の特徴を備えているものと感得することができる」と述べ、

「本願商標に係る立体的形状は、…それなりの特徴を有するものであるものの、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こと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」と判断し、3条1項3号該当性を肯定した¹⁸。これにより、商品等の立体的形状が生来的な識別力を有するかという判断は、「商品の用途、機能から予測し難い特異な形態であるかどうか」、或いは「特別な印象を与える装飾的形状であるかどうか」によって決められるという立場を示したものである¹⁹。

次に、法3条2項の使用による識別性の有無につき、同判決は、「相当数の個数の筆記具が、原告により本願商標を付して製造販売されたものと推認されるが、…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、3条2項の適用を否定した。換言すれば、法3条2項を根拠として登録が認められるためには、「出願された商標と実際に使用されている商標とが同一であること」及び、「立体的形状のみが独立して出所識別力を有している」との証拠が必要であるとされたのである。

¹⁸ 三山峻司「立体商標の登録要件の充足性」判時1761号(2001年)191頁は、「このような見解に立つと大量販売を前提とする商品経済システムにおける工業デザインを基礎にする製品デザインから考え出される立体的形状には、商標法の保護は及びにくい」と説く。

¹⁹ 青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』(2007年・有斐閣)116頁を参照。

ii 東京高判平成14年7月18日(平成13年(行ケ)第446、447号)[かばん金具]は、貴金属製の靴飾り、かばん金具等を指定商品とする後掲図(7)の立体的形状の商標登録適格性が争われた事件である。同判決は、商標法3条1項3号該当性につき、「商品の立体的形状は、本来、その機能を効果的に発揮させる、あるいは優れた美感を看者に与える、と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選択されるものではなく、これに接する需要者も、そのように理解し、商品の出所を表示するために選択されたものであるとは理解しないのが一般であるというべきであるから、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合を除き、基本的に自他商品の識別標識とはならないと解すべきである」との一般論を示した。そして、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は、「それに接した需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する商標をいうものと解すべきである」と判示され、前述した工業所有権審議会答申の趣旨が踏まえられている。この基準を本件事案に当てはめると、本判決は、「本願商標は、ギリシャ文字の『Ω(オメガ)』の形状をしたものを2個用い、その開口部を対称するように合わせ、それらの開口部を角丸の直方体で閉じるよう接合した眼鏡状のものであって、比較的簡単な形状であり、格別特異なものであるとは認められず、また、「この種商品のデザインの取り得る範囲が広いと考えられることから、本願商標が、機能や美感と関係のない特異な形状ではなく、指定商品が通常取り得る形状の範囲を超えていない」と判断し、3条1項3号該当性を肯定した。

次に、商標法3条2項について、裁判所は、「類似の商標の使用によりそれが自他商品の識別力を獲得し、ひいては当該商標も自他商品の識別力を獲得する、ということは十分考えられる。ただし、その場合でも、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、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て、「…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、当該出願商標自体のみが独立して識別力を有するとは認められず、法3条2項の適用を否定した。本件では、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ないため、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は生じていないと判断されたのである。

② 包装・収納容器の形状の立体商標登録に関する裁判例

商品自体の形状でなく、商品の包装・収納容器の形状としての立体商標登録の可否が争われた事件としては、東京高判平成13年7月17日・判時1769号98頁[ヤクルト飲料瓶]と東京高判平成15年8月29日(平成14年(行ケ)第581号)[角型ウイスキー瓶]を挙げることができる。

i [ヤクルト飲料瓶]²⁰事件においては、指定商品「乳酸菌飲料」の容器に係る立体的形状(後掲図(8))が法3条1項3号の「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」に該当するか否かということが争点とされた。判決は、「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」として、3条1項3号該当性を肯定した。

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がいずれもヤクルト乳酸菌飲料の販売開始時期の昭和43年よりもかなり後であり、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

²⁰ 本件に関する評釈として、三山峻司「立体商標の登録要件—乳酸菌飲料収納容器事件—」知財管理52巻9号1365-1370頁(2002年)を参照。

『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ずに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²¹。

ii [角型ウイスキー瓶]事件は、日本の代表的なウイスキーメーカーのサントリー株式会社が、後掲図(9)にある亀甲模様が付されているウイスキー瓶の形状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が拒絶され、その拒絶査定を支持した審決に対する取消訴訟である。同判決は、まず、最判昭和54年4月10日・判時927号1233頁[ワイキキ]を引用し、法3条1項3号の趣旨について、「商品又は商品の包装…の形状は、本来、その商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、その商品等から得られる美感をより優れたものにするなどの目的で選択されるものである。したがって、商品等の形状そのものからなる立体商標は、その形状に変更又は装飾が施されても、商品等の形状を記述するものであって、原則として、取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴を具備するものであるから、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」と判示した。本件は、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を除けば、商品等の形状は原則として法3条1項3号の記述的表示に該当するという[Pegcil筆記具]以来の裁判例の説示を踏襲しながら、その実質的理由として、それらの形状が独占適応性を欠くためであるという理解を示したのである。

さらに、同判決は、「商品等の形状は、二次的には商品の出所を表示す

²¹ なお、当該出願された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)。

る機能をも併有し得るから、商品等の形状が商品等の機能又は美感をより発揮させるため施されたものであることから、直ちに、他の同種商品との自他商品識別力が否定されるものではないが、登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来になく特異な形状をしており、その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても、それだけでは当該商標が記述的商標であることは否定されないものであって、指定商品に係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である以上は、記述的商標として登録を受けることができないというべきである」と解釈した。これに基づき、同判決は、本願立体商標と同じように、包装容器の表面に浮き彫り状の模様を施したものが多数存在することが認められるところ、亀甲模様自体はありふれた模様であるから、本願立体商標の特徴は同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものであり、ウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形狀であるということではできず、指定商品の取引者、需要者は、ウイスキー瓶の形状そのものと認識するに止まるというべきであり、たとえ現在まで当該角瓶の形状と同一又は類似の形状を採用したウイスキー製品が日本国内において存在しないと見ても、指定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について特定人による独占的使用を認めることが、公益上適当としないことには変わりがないとして、本件角型ウイスキー瓶が同種商品において従来になく特異な形状をしており、その形状が他の同種商品と識別可能であったとしても、商標法3条1項3号該当性を免れないものと判断した。

次に、法3条2項の適用の有無につき、同判決は、「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立体商標も、当該形状を有する商品等の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至り、商標法3条2項により商標登録を受け得る場合のあることは、記述的商標一般について、その使用をされた結果自他商品識別力を獲得した場合と異なることはない」という一般論を述べている。もっとも、その判断に際しては、「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、使用に係る商標及び商品等は、「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いること、また、本件製品の莫大な販売実績を有し、継続して行われてきている広告活動の多くには瓶の形状が表示されているという事実が認められているにもかかわらず、出願商標と使用に係る商標との同一性を有しないということを主たる理由として3条2項の適用が否定されている。すなわち、「本願商標と使用にかかる本件ウイスキー瓶を対比すると、両者の立体的形状は、同一と認められる範囲内のものであると判断した。しかしながら、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、その立体的形状は同一と認められる範囲内のものであると認められるものの、両者は、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、法3条2項の要件を充足しないと帰結されている²²。

傍論ながら、判決は、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

²² 伊東憲二「角型ウイスキー瓶判批」時の法令1704号(2003年)63頁は、上記の判断によれば、商品の包装(形状)のみの立体商標については、事実上、商標法3条2項の適用がない、と指摘する。

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²³。

③ その他の裁判例

以上に挙げた裁判例のほか、東京高裁が平成13年12月28日に下した「釣り用天秤」、「釣竿用導系環」、「釣竿用リールシート」の一連の立体商標審決取消事件判決（平成13年(行ケ)48-56事件(9件)）も、[Pencil 筆記具]判決以来の説示を踏襲し、出願された各立体商標について法3条2項の適

²³ 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論文集-』（1995年・信山社）34-65頁を参照されたい。なお、東京高判平成14年1月30日・判時1782号109頁[角瓶]は、[角型ウイスキー瓶]と同じ原告であるサントリー社の有する文字商標「角瓶」について法3条2項の適用を肯定し、文字「角瓶」の商標登録適格性を認めた。[角瓶]事件では、[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たにもかかわらず、判決は、「調査地、年齢を通算して87%の者が想起する商品をウイスキーと、また77%の者が想起するメーカーを原告と回答したことが認められ、この結果に照らし、本願商標は、かなり強い自他商品識別力を有することが推認された」と述べ、アンケート結果の信頼性を肯定的に評価している。同じアンケートについて文字商標の場合と立体商標の場合とは全く正反対の評価が出されていることから、アンケート調査の結果は実際に判断の決め手になっていないと考えられる。この点に関しては理解に苦しむとする見解、足立勝「立体商標『角瓶』事件」『最新判例からみる商標法の実務』（2006年・青林書院）71頁を参照。

付言すれば、不正競争防止法を題材としたものであるが、表示の独占適応性が認められない場合、アンケート調査の結果がほとんど裁判所に採用されず、逆に、独占適応性があると判断された場合には、アンケート調査の結果に対する認定も緩く、なりがちな事例が多いということが既に指摘されている（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浸食」『知的財産法の理論と現代的課題-中山信弘先生還暦記念論文集-』（2005年・弘文堂）402-416頁を参照）。このほか、アンケート調査の立証に関する商標法及び不正競争防止法の裁判例を包括的に紹介したものとして、青木/前掲注19・250-281頁を参照されたい。

用を否定し、拒絶査定を支持した審決の判断を是認している²⁴。

(3) 検討

① 従来の裁判例の傾向

i 商標法3条1項3号「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」の解釈

ここまでみてきたように、商品等の立体的形状の商標法3条1項3号該当性について、従来の裁判例は、いずれも前述した工業所有権審議会答申の基本的な考え方を採用しているといえよう。すなわち、法3条1項3号の「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」という要件が「それに接した需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識するにすぎない形状のみからなる商標」と解釈されている。そして、その具体的な判断を行うに当たって、当該立体的形状が「商品の用途、機能から予測し難い特異な形態又は特別な印象を与える装飾的形狀」であるかどうか（[Pencil 筆記具]、[角型ウイスキー瓶]、[ヤクルト飲料瓶]）、或いは「商品等の機能又は美感とは関係ない特異な形状」（[かばん金具]）であるかどうかといった基準が導かれている。結局、今までの裁判例で争われた立体的形状は、いずれも商品又は商品の包装の用途、機能等の性質から予測のできる範囲内の形状にすぎず、法3条1項3号の登録拒却事由を免れないと判断された。このことから、商標法3条1項3号における商品等の立体的形状の取扱いに関しては、判決の傾向がほぼ定着していると言ってよい。

ii 商標法3条2項の使用による識別性の判断基準

一方、商標法3条2項の使用による識別性の有無に関しては、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」という大きいテーゼを示し、出願商標と使用商標とは原則的に同一性を有しなければならないことを要求している。

このマトリックスの中で、上記に挙げられた裁判例における出願商標は

²⁴ これらの裁判例に関する紹介は、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-秋吉稔先生喜寿記念-』（2002年・新日本法規）217-228頁を参照されたい。

いずれも立体的形状のみからなるという点が問題とされており、出願商標との同一性を検証する際に、「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るかどうか」ということが重要な判断要素とされている。例えば、[Pencil 筆記具]においては、使用に係る商品の本体に、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、[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、[ヤクルト飲料瓶]及び[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。

② 本件事案の処理

i 商標法3条1項3号関係

本件「ひよ子」事件では、当事者双方は本件立体商標の商標法3条1項3号該当性について争っていないが、「本件立体商標に係る鳥の形状は、…『鶉餅』よりも単純な形状であるから、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」と判断されたことに鑑み、従来の裁判例の判断基準を本件事案に当てはめたとすれば、本件立体商標「ひよ子」の形状は、「まんじゅう」という指定商品そのものの範囲を出ないと需要者に認識されるにすぎず、法3条1項3号に該当するという結論は維持されるであろう。

ii 商標法3条2項関係

本判決は、商標法3条2項の具体的な判断について、二つの留意点を提

示した。一つは、「付随して使用された文字商標・称呼を捨象し、立体的形状について独立して出所識別力を有しているかどうかを判断すべき」という点である。この基準は本稿で紹介されている従来の裁判例を踏襲したものであり、特に目新しいものではない。もっとも、今までの立体商標の事案とは異なり、本件[ひよ子]事件では、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ことが本件の最大の特徴である。それにもかかわらず、判決は、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した。

しかしながら、ある商品が取引市場に出回る際に、その包装に文字等の平面標章が付されることは通常行われており、観光客や旅行者を対象として駅や空港、高速道路のサービスエリアの売店で大量に販売されている焼き菓子というような商品が、包装紙に包まれなくて、或いは箱に入れられないままに需要者に入手されることは考えにくいであろう。菓子「ひよ子」がこれほど莫大な販売実績を上げられたのは、需要者の目を惹く可愛らしい「雛」の形が一つの重要なポイントであって、このような文字商標が付されていない「ひよ子」の立体的形状が全国向けの広告に頻繁に出されており、売店の展示スペースにおいても必ず裸の「ひよ子」の見本が置かれていることに鑑みれば、本件立体商標が現実に出所標識として機能していないと判断された点に疑問は残る。判決が敢えて「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」、或いは「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、それに合わせて『ひよ子』との音声が入っている」といった文言を持ち出して、出願商標と使用商標との同一性を否定したのは少し行き過ぎと言わざるを得ない。

他方で、「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」ことも留意点として提示された。商標法3条2項の適用について、全国的周知性を要件と明示したのは本判決が初めてであり、この点に関して本判決の意義があると思われる。判決は、「ひよ子」の立体的形状の「全国周知性」を否定するために、①本件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いこと、②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こと²⁵、さらに、③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、という3つの理由を挙げた。

しかしながら、菓子「ひよ子」が「福岡土産」や「東京土産」といった地域を代表するお土産菓子として販売されているものだからこそ、その直営店舗の多くが九州北部及び関東地方に置かれるのは当然なことであり、たとえ日本各地に直営店舗が存在していないとしても、このことから直ちに、お土産を購入する全国範囲の需要者及び取引業者における菓子「ひよ子」の識別性を否定できることにはならないと考えられる。また、本件立体商標と使用に係る商標の同一性の判断に関しても疑問なしとしないことは上述したとおりである。したがって、本件立体商標の「全国的周知性」が否定された決め手となっているのは、上記①及び②で述べられた理由というより、むしろ、[ヤクルト飲料瓶]でも用いられている「類似した立体的形状が他の多数の業者にも使用されている」といった③の点であろう。すなわち、本件被告以外の23もの業者が本件立体商標と類似した鳥の形状の焼き菓子を販売しているということから、原告が長期間継続的かつ独占的に本件立体商標を使用してきたということとはできず、本件立体商標の全国的周知性が否定されたと思われる。これにより、本判決の射程は限定されていると解されよう。

²⁵ 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」知財管理677号(2007年)705頁は、本件立体商標から生ずる称呼「ひよ子」と文字商標から生ずる称呼「ひよ子」が一致しているため、裁判所に提出した証拠が文字商標の周知性の証拠として参酌されてしまったものと解している。

③ 商品等の立体的形状に関する商標法3条2項の適用

以上の検討により、現行判例実務上、商標法3条2項の「使用による識別性」を根拠として立体商標登録が認められた例はいまだに見受けられない状況にあるということが判明した。それでは、商品等の立体的形状に関して法3条2項の要件をクリアーするためのメルクマールはどこにあるのか。以下、法3条1項の趣旨及びそれと3条2項との関係を踏まえうえ、その検討を試みてみたい。

i 商標法3条1項各号の趣旨

商標法3条1項各号²⁶の趣旨の捉え方に関しては従来より議論の多いところである²⁷。近時の学説を大別すると、以下の4つの考え方に分けることができよう。

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(以下「第一説」)²⁸。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、法3条1項6号は同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る広義の識別力である

²⁶ 商標法3条1項は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務の普通名称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
- 二 その商品又は役務について慣用されている商標
- 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、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
- 四 ありふれた氏又は名称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
- 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 六 前各号に掲げるもののほか、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ない商標」と規定している。

²⁷ 立体商標制度を導入する前のものであるが、諸説の紹介につき、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頁を参照されたい。

²⁸ 小野昌延『商標法概説』(第2版・1999年・有斐閣)96-102頁、116-117頁を参照。

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(以下「第二説」)。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、法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」を指すと説く²⁹。そして、法3条1項各号の不登録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³⁰。

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、当然に出所識別力を欠くもののほか、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、法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(以下「第三説」)³¹。この見解によれば、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³²。

第四に、商標法3条1項各号の不登録事由が異なる趣旨のもとで設けられたものであるため、それぞれの趣旨に応じて法3条1項各号の表示を3つのタイプに分類する説がある³³。すなわち、特定人の商品を示すと認識されている場合を含めて、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)及び、言語構成としては独占に馴染むものであるが、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号に所掲の表示(出所識別力欠如型)に分類する見解である(以下「第四

説」)。

上記第一説及び第二説は、「独占適応性が内在する出所識別力」あるいは「一般的・抽象的識別力」という概念を打ち出して商標法3条1項各号の不登録事由の趣旨を統一的に説明しようとする。しかし、両説ともに、3条1項各号の表示について、特定人の商品・役務を示す商標として機能しないものであるからその登録が許されないと解している。そのように解してしまうと、本来は3条2項の使用による識別性³⁴が生じるに至った場合に、3条1項各号の全てが2項の適用対象とされるはずである。それにもかかわらず、3条1項1号、2号、6号については2項の適用対象から外している。これらの見解はなぜ現行法がこのように取扱いを違えているのかということを中心に説明しきれていないという問題がある。このうち、法3条2項に法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ため、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かもしれない。しかしながら、同じく3条2項が掲げていない3条1項1号に関しては、使用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であることに変わりはないのだから、出所識別力を欠いていることが商標登録阻却の根拠なのではなく、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を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)。こうした事実を鑑みれば、法3条1項1号所掲の表示は2号や6号の表示の性質と異なって、それに該当する商品名称は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項の除外規定の適用がない、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

²⁹ 平尾正樹『商標法』(第1次改訂版・2006年・学陽書房) 109-114頁を参照。

³⁰ 平尾/前掲注29・113頁

³¹ 網野誠『商標』(第6版・2002年・有斐閣) 169-190頁を参照。

³² 網野/前掲注31・173-174頁

³³ 田村/前掲注10・170-173頁

³⁴ 商標法3条2項により、「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、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については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」とされている。

られる³⁵。

さらに、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³⁶。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であり、(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³⁷。そのため、商標法3条1項各号の不登録事由について、出所識別力欠如のところはその登録阻却の根拠を求める第一説及び第二説の見解には賛同しがたいと言わざるを得ない。

第三説に関しては、3条1項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、かりに、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は変わりはない以上、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ことになるという極めて例外的な場合に限られると思量される。そのため、3条1項3号から5号の趣旨が理念形として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³⁸。

³⁵ 田村/前掲注10・171-172頁。

³⁶ 玉井/前掲注27・203-204頁・210頁、網野/前掲注31・172頁。

³⁷ 田村/前掲注10・172頁・179頁。

³⁸ 法3条1項3号の趣旨に関しては、[角型ウイスキー瓶]を除けば、本件[ひよ子]を含めた従来の立体商標に関する判決の文言からはほとんど第一説あるいは第二説に立っているように見える。しかし、個々の判決の具体的な判断について吟味すれば、とりわけ[角型ウイスキー瓶]及び本件[ひよ子]の立体的形状の識別性について厳しい認定が出されたことに鑑みて、現在の判例の傾向は、少なくとも立体商標に関しては、理念形としての独占適応性欠如説が採用されたことに等しい扱いになっている。これについては、形状の独占及び立体商標権と意匠権との併存に対する懸念

しかし、商標法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るにしても、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には、3条2項により商標登録が認められることは規定上、明らかである。この点に関し、第四説は、3号から5号の登録阻却の理由をいかなる場合でも商標登録に馴染まないわけではないが、かといって、先願主義、登録主義を貫徹してもよいほどの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3条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、商標法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。3条1項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、3条1項5号の表示につき、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、これら商標法3条1項3号から5号に該当する表示に関しては、登録主義を貫徹して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項なのだと思われるのである。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。付随的ではあるが、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、実際に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もされている³⁹。

結論として、商標法3条1項各号の不登録事由につき、それぞれ理念形

から、裁判所が商品等の立体的形状につき商標権を与えることに極めて慎重になり、このような結論に至ったのではなからうかと推察される。

³⁹ 田村/前掲注10・178-186頁。

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)に分けて典型的に説明した第四説の見解が至当であるように思われる。

ii 商標法3条1項3号に関する立体的形状の商標登録却の趣旨

上述した理解は平面商標の場合だけではなく、商品等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よう。要するに、商品の用途又は機能と関係しない特異な形状といった生来的識別力を有する立体的形状でなければ、特定の者に独占させるのは妥当ではないから、原則的に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」に該当しその登録が阻却されると解される。ただし、このような立体的形状も使用による識別性を獲得した場合に限って商標法3条2項によりその立体商標登録が許されるとされている。それはなぜであろうか。

なるほど、商標法3条1項3号の要件に該当する立体的形状は、言葉の要素を有しないから、いくら長期間かつ独占的に使用されてきたとしても、それは商品や包装の形状を示すことに変わりはない。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。

他方、商品の立体的形状が商品の機能確保のために不可欠なものである場合には、別途商標法4条1項18号が設けられており、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、3条2項の適用がないものと扱われている⁴⁰。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場所にあるのだろう。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。

このように、機能確保のために不可欠な立体的形状の不登録事由が別途商標法4条に置かれていることに鑑みれば、4条1項18号に該当しない商品の形状については、「理念型としての独占適応性欠如貫徹型」を採用する必要はない。ゆえに、商品の形状は、他の商標法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」という類型に属せしめることができたのである。3条1項3号に該当する立体的形状についても、3条2項の適用により登録主義を修正する方針が採用されたのだと解することができよう。

iii 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

以上のような趣旨の理解は、立体商標登録に関する商標法3条2項の使用による識別性(特別顕著性)という要件論に影響する。

かりに、法3条1項3号が立体的形状について登録を阻却している趣旨を出所識別力が欠如していることに求めるのであれば、3条2項の特別顕著性の内容としては出所識別力を獲得すればよく、それ以上のものは要求されないであろう。しかし、3条1項3号の趣旨を出所識別力の欠如に求めることが困難であることは前述したとおりである。

他方で、法3条1項3号の登録却の趣旨を理念形としての独占適応性に求める見解の下では、3条2項の要件を満たすためには、単に出所識別力だけでなく、それなりの高度な独占適応性をも獲得しなければ登録が許されないと解されることとなる。3号に該当する立体的形状に関しては、長年の使用によって商品等の形状たりえなくなるということはおよそ考えられない。そうだとすると、この説を採る限り、商標法3条2項による登録は不可能という結論になりかねない。しかし、このような帰結は、やはり前述したように、商品の機能確保のために不可欠な立体的形状に限ってその商標登録を常に認めないと規定した商標法4条1項18号の趣旨に反するという問題がある。

これら見解に対して、商標法3条1項3号について独占適応性欠如説を採りつつ、ここにいう独占適応性欠如の表示は、理念形のように常に商標登録が認められないものではなく、先願主義により独占させるに馴染まない程度のものでないもの(「独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型」)に止まっていると解する見解に立脚する場合には、3条1項3号に該当する立体的形状が2項の使用による識別性を満たすためには、出所識別力以外に理念形としての独占適応性をも獲得しなければならないということは要求されないと解することができよう。商標法3条1項各号の平仄、3条2項との関係や4条1項18号の存在を巧みに説明できる点でこの見解が優れていると考えられる。

⁴⁰ 前掲注16参照。

結論として、商品の立体的形状が商標法3条1項3号に該当する場合も、別途出所識別力を獲得した場合には3条2項の要件の充足を肯定して商標登録を認めるべきことについて、他の3条1項3号該当表示と変わることはないと解される。

iv 文字標章と併用されている場合の取扱い

本判決を含む一連の関連裁判例は、商標法3条1項3号に該当する商品の立体的形状に関して、常に出願商標と使用商標との同一性を要求することで、文字標章と併用されている場合に、法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る。これは、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。

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、直ちに商標法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⁴¹。これら判決

⁴¹ 知財高判平成19年3月28日(平成18年(行ケ)第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」の商標法3条2項該当性を否定した。しかし、他方で、判決は、「原告において専ら自他商品の識別のために使用した場合に、取引者・需要者をして、本願商標に係る『本生』の文字のみによって原告の業務に係る商品であることを認識できるほどに広く知られるに至る可能性のあることを一般論として否定したものではない」という立場を示した。また、東京高判平成14年1月30日・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、それらの関連性について、「一般に、それ自体で出所表示機能を有する商標であっても、具体的な使用の態様においては、他の文字と連続して表示されることがないとはいえず、当該他の文字が当該商標にかかる商品または役務の出所を示す著名なハウスマークである場合でも、そのようなことがしばしばある…このような場合に、常に、ハウスマークと結合して一体化した商標が使用されているのであって、当該商標自体の使用には当たらないと見るのは不合理であることが明らかであり、結局、そのような態様における使用がハウスマークと結合して一体化した商標の使用に当たるか、当該商標自体の使用に当たるかは、当該商標がハウスマークと連続又は近接しないで表示されることも相当程度あるかどうか、…むしろ、ハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱う

の用いた法理から、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、係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、係る立体的形状に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。

本件では、文字標章が直接付されていない菓子「ひよ子」の立体的形状が全国向けの広告に頻繁に出されていること、また、店頭における展示品も、一箱のうち1、2個の菓子「ひよ子」やその立体的形状の合成樹脂模型が展示されていることが認められたものの、「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、「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」という本件立体商標と文字商標「ひよ子」との併用があったことから、本件立体商標が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た。ハウスマーク等の平面商標と常に併用することが現在の商品販売や広告宣伝の実態であることに鑑みれば、上述した判旨の説示を貫徹すると、およそ商品の立体的形状につき商標法3条2項を適用することは事実上不可能といわざるを得ない。このことは、せっかく設けられた立体商標制度の趣旨に反するのではなからうか。

v 他に地域的に知られている標章が存在する場合の取扱い

商標法は、需要者の利益と競業者の利益のバランスを図るために、3条1項3号に該当する商品等の形状については、3条2項の使用による識別性を有するに至った場合のみ例外的に商標権という全国的排他権を付与するという方針を採っている。ここで、かりに3条2項の使用による識別性は地域的なものでも足り、全国周知を要しないと解してしまうと不合理な事態が生じうると考えられる。

たとえば出願ないし登録にかかる商標が関東や関西地域においては高

ような積極的な行為に及んでいるかどうか等の事実に基づく、その点についての使用者及び取引者、需要者の認識いかんに従って、これを決するのが相当である」と判示したうえで、「角瓶」の文字からなる出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。

い識別性を有しているのだが、北海道地域では他に競業者が類似の立体的形状の商品を販売しており周知となっている場合を想定しよう。この場合、全国範囲に広く知られていないにもかかわらず、関東、関西地域での使用者に商標登録が認められてしまうと、北海道地域においては競業者の利益が害されるとともに、需要者に混同が生じる恐れがある⁴²。したがって、商標法3条2項の要件を満足するためには、当該形状が需要者や取引者の間に全国的な識別性を有しなければならないと解すべきであろう⁴³。

この点に関して、本件では、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られたものの、「ひよ子」の立体的形状それ自体は未だに全国的周知性を獲得していないと判断された。同業の数社が同じ地域において類似の形状の商品を販売していたという事情があるという点に着目するのであれば、本稿の立場の下でも、商標登録を無効とした本判決の取扱いを是認することができるかもしれない⁴⁴。

[付記] 脱稿後、知財高判平成19年6月27日(平成18(行ケ)第10555号)[マグライト]に接した。同判決は、商品等の立体的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については、本稿と同様の理解を採用し、4条1項18号に当たらない商品等の立体的形状を他の3条1項3号該当表示と差別して不利に扱う必要がないとして、後掲図(10)のとおり立体商標登録を認めた。

⁴² この場合、競業者がどの程度広範に知られていれば、商標登録が認められないことになるのかという問題があるが、一定程度広く知られている場合に他者の商標登録を許さないとする商標法4条1項10号の要件が参考になるものと思われる(田村/前掲注10・51-58頁を参照されたい)。

⁴³ 田村/前掲注10・189頁。立体商標に関するものではないが、この見解を採った先例として、東京高判平成14年1月30日・判時1782号109頁[角瓶]、東京高判昭和59年2月28日・判時1121号111頁[アモンド]及び東京高判昭和49年9月17日・無体集6巻257頁[ミルクドーナツ]等がある。

⁴⁴ ただし、他社の商品の形状が需要者や取引者に知られている地域的範囲について、いまひとつ詳らかでないところが残る。

図(1)



図(2)



図(3)



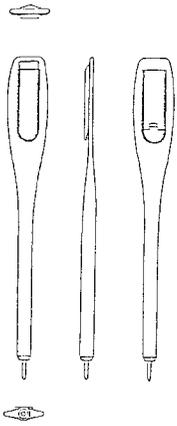
図(4)



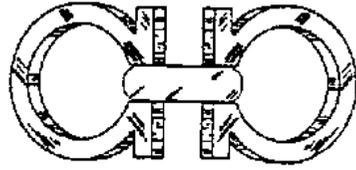
図(5)



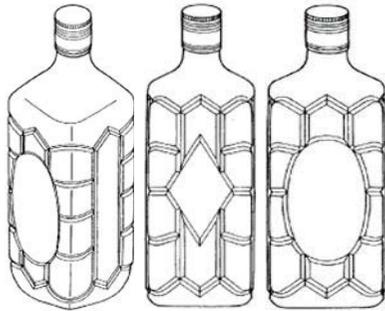
图(6)



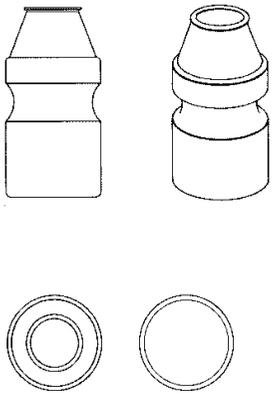
图(7)



图(9)



图(8)



图(10)

