

商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について

—GUYLIAN シーシェルバー事件—

(知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決、平成 19 年(行ケ) 10293 号、審決取消請求事件、

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080701150044.pdf>)

本宮 照久^(*)

本稿は、2008 年 10 月 22 日に開催された日本大学法学部における判例研究会の講演資料に加筆して作成したものである。

I. はじめに

本判決は、第 30 類の「Chocolate, pralines(チョコレート、プラリーヌ)」を指定商品とする立体的形状からなる立体商標(図 1「本願商標」)に係る国際商標登録出願について、当該立体商標が商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとした審決には、同規定の解釈、適用に誤りがあるとし、この点を以ってその審決を取り消した事案である。今日まで、商品等の立体的形状のみからなる商標(立体商標)に関する判決の中で、商標法 3 条 2 項の適用を認めなかった点に誤りがあるとし、この点を以って審決を取り消した判決として、ミニマグライト事件⁽¹⁾、コココーラ事件⁽²⁾があるが、本判決は、そもそも、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとしたところに審決の誤りがあるとするものであり、その意味では、商標法 3 条 1 項 3 号の規定の適用を否定した我が国で初めての判決と言える。

本事案における主な争点は、本願商標に係る立体的形状がその指定商品との関係で商標法 3 条 1 項 3 号に規定する商標(所謂「記述的商標」)に該当するかどうかという点にあるが、本判決がどのような観点から、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとした審決には誤りがあるとしたのか、更には、商品等の立体的形状のみからなる立体商標の審査のあり方について、実務家的視点に立って、考察を加えることとする。

II. 事件の概要

原告(CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. ギリアン社)は、本願商標(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イ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)について、第 30 類の「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(国際登録番号第 803104 号)をした。

特許庁の審査においては、本願商標は、単に菓子の一種であるチョコレートの立体的な形を表示したにすぎないものと認められることから、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する商標である旨の拒絶査定(平成 16 年 3 月 24 日付け)がなされ、その後の不服審判(不服 2004-65058 号)においても、本願商標は商標法 3 条 1 項 3 号に該当し、同条 2 項の要件も具備しないと、請求不成立の審決(平成 19 年 3 月 29 日付け)がなされた。

そこで、原告が、その審決の取消しを求めたのが本件である。



図 1 (本願商標)指定商品：Chocolate, pralines

(*) 岡部国際特許事務所 商標・意匠部 マネージャー、弁理士

(1) 知財高判平成 19 年 6 月 27 日判決 判時 1984 号 3 頁

青木博通「判批」CIPIC ジャーナル 180 号(2007)

(2) 知財高判平成 19 年(行ケ) 10215 平成 20 年 5 月 29 日判決

青木博通「判批」CIPIC ジャーナル 184 号(2008)

田村善之・劉曉倩「判批」知財管理 58 卷 10 号、11 号(2008)

川瀬幹夫「判研」知財管理 58 卷 12 号(2008)

Ⅲ. 判旨

1. 「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」の意義

本判決では、商標法3条1項3号にいう、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の意義に関し、「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ともに、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、以下、上記説示に沿って検討することとする。」とした上で、「上記説示によれば、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)から、以下、本願商標について上記の各観点から検討する。」と判示している。

上記最高裁判決⁽³⁾は立体商標制度が導入⁽⁴⁾される以前になされた判決、即ち、平面商標(文字商標)に関する判決であるが、立体商標制度の導入に伴って商標法3条1項3号の趣旨や考え方が変わった訳ではないので、この点を前提とした上で、この判決の説示に基づいた形での考察がなされたものと言える。

2. 独占不適商標該当性について

本判決では、本願商標の「独占不適商標該当性」について、「本願商標は、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色彩等において、少なくとも本件全証拠からは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、上記認定のとおり、本願商標は、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、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足りる証拠はない。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。」と判示している。

上記判示では、本願商標は、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ため、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としているが、この意味するところは、原告が立体商標として採択する意図がなければ創出されることがないような立体的形状についてまで、何人もその使用を欲する表示(商品形状)とは考えられないということにあると思える⁽⁵⁾。

3. 自他商品識別力欠如商標該当性について

本判決では、前記最高裁判決でいう「一般的に使用される標章」は商標法3条1項3号との関係では、「普通に用いられる方法で表示する標章」の一つの解釈を示したものとした上で、本願商標の「自他商品識別力欠如商標該当性」について、「本願商標においては、

(3) ワイキキ事件(「ワイキキ」の片仮名文字からなる商標を「化粧品等」に使用するときには、商品の産地、販売地を表示するに過ぎないと共に、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとした事案である。)

(4) 立体商標制度は平成8年の法改正(平成8年法律第68号)により導入された制度であり、平成9年4月1日より立体商標に係る出願の受付が開始されている。

(5) 商品形状からなる立体商標について、オーストラリアの連邦裁判所大法廷判決においては、創作された形状からなる商標と造語商標とを別異に取り扱うべきでなく、本来的な識別力の有無についての唯一の判断基準は、「他の取引者が、通常の取引において、不適切な動機からではなく、同一又は近似の標識を自己の商品について使用したいと欲する可能性があるかどうか」であると判示している事案(Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks, [2002] FCAFC 273)もある(日本商標協会誌62号別冊39頁2007)。この判決の詳細については、大西育子「オーストラリアにおける商品形状からなる商標の識別力についての判断」(日本商標協会誌52号29頁~43頁2004)参照。

車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの4種の図柄を向って左側から順次配列し、さらに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のであり、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は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。」と判示し、本願商標が商標法3条1項3号所定の商標に該当しないとして審決を取り消した。

上記判示においては、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、本願商標に係る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は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ことから、「一般的に使用される標章」(つまり、「普通に用いられる方法で表示する標章」)には当たらないとし、その上で、本願商標は「商標としての機能を果たし得る」との結論に導いている。

IV. 考察

1. 本判決の意義

本判決では、本願商標が商標法3条1項3号に該当するか否かの検討に際して、「独占不適商標該当性」という点と「自他商品識別力欠如商標該当性」という点から考察しているが、本判決については、単に「商品等の形状に関して識別力が認められた一事案」とし

てのみ捉えるのではなく、更に進んで、「立体商標の識別性の判断(審査)や判断の手法のあり方」を問う判決として、その内容を考察すべきであると考えられる。その意味では、現在、特許庁において採られている立体商標の識別力の判断手法を明らかにする必要があり、この点から検討することとする。

2. 立体商標の識別力の審査に関する現在の特許庁における運用

まず、特許庁における立体商標の識別力に関する審査については、次のような基本的な考え方が採られている⁽⁶⁾。

- (1) 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は、識別力を有しないものとする。この場合、指定商品等との関係において、同種の「商品(その包装を含む。)又は役務の提供の用に供する物」(以下、「商品等」という。)が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、全体として指定商品等の形状を表示してなるものと認識するに止まる限り、そのような立体商標は識別力を有しないものとする。
- (2) 識別力を有するものとは認められない立体的形状に、識別力を有する文字、図形等の標章が付され、かつ、その標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することのできる立体商標は、識別力を有するものとする。
- (3) 極めて簡単で、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は、識別力を有しないものとする。
- (4) 上記(1)及び(3)に該当する立体商標であっても、相当長期間にわたる使用、又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等であることを認識することができに至った立体商標は、識別力を有するものとする。

この基本的な考え方は、当然のことながら、立体商標制度導入の際における工業所有権審議会の答申⁽⁷⁾に沿ったものであるが、この基本的な考え方の下、上記(1)については、その解説において、「同種の商品等が

(6) 商標審査便覧 41.100.02

(7) 商標法等の改正に関する答申(平成7年12月13日30頁～31頁)

採用し得る立体的形状の範囲を超えているものとは認識し得ない形状のみからなる場合には、原則として識別力を有しないものとする。」という点、

「立体商標の形状が、同種の商品等が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、需要者がその商品又は役務の取引業界において採用し得る範囲での変更、装飾等と認識するに止まる場合においては、その立体商標の全体を観察しても指定商品等の形状の範囲を出ないものと判断されるので、原則として識別力を有しないものとする。」という点が指摘されている。

更に、前者においては、「カメラ」を例に挙げ、立体商標が、被写体を撮るために必要な機能である一定のボデーとレンズ等の形状の組合せを有してなるものであれば、需要者は商品「カメラ」が採用し得る立体的形状を表してなるもの、即ち「カメラ」であると認識すると考えられるので、識別力を有しないものとするという解説がなされており、後者については、「自動車」を例に挙げ、立体的形状には同種の商品とは相違する特徴的な変更、装飾等が施されていたとしても、需要者がそのような変更、装飾等は単に美感を向上させるために施されたものと認識するに止まるものである場合には、そのような立体商標は結局、「自動車」の形状の範囲を出ないものと認識されるので、識別力を有しないものとするという解説がなされている。

つまり、商品等の立体的形状のみからなる立体商標にあっては、それが「カメラ」であるならば「カメラ」と、「自動車」であるならば「自動車」と認識し得る限り、「識別力を有しない」という考え方を採った上で、その場合の適用条項を商標法3条1項3号に求める形を採っている。このような考え方は、商品等の形状と認識される立体的形状からなる立体商標に関する審決においても当然に採られているところであり、本事案における原審審決においても、立体商標の識別力の考え方について、「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はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っ

ている場合を除き、商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。」旨述べられている。

3. 特許庁における審査(運用)と裁判所の判断

本事案以前の立体商標に関する判決は、上記の特許庁における立体商標の識別力に関する審査のあり方(判断手法)を支持していると思われ、前記ミニマグライト事件、コココーラ事件においても、基本的には支持されていると考えられる⁽⁸⁾。

この点、本判決では、「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、商品の本来の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」と判示し、現在の特許庁における審査のあり方に疑問を呈している。

そこで、次に、実務家的視点に立って、特許庁における審査のあり方について、若干の考察を加えることとしたい。

4. 特許庁における審査(運用)のあり方

(1) 平面商標との間における判断手法の違い

現在の特許庁における審査についてみると、商品等の立体的な形状のみからなる立体商標にあっては、「原則として識別力を有しない」という前提(括り)の下、3条2項の適用の途を残すべく、3条1項3号に当てはめるという手法になっているように思える。

一方、平面商標にあっては、3条1項3号に規定する商標、即ち、記述的な商標に当たるか否かを審査し、当たらない場合であっても、識別標識として機能し得ないというときには、3条1項6号を以って、その登録を認めないという判断手法が採られているはずである。

上述の判断手法に照らすと、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ということになる。この点に関しては、立体商標制度導入に際

(8) コココーラ事件においては、立体商標における商品等の立体的形状が商標法3条1項3号に該当するか否かについての考察において、「商品等の形状は、多くの場合に、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ものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を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、同号に該当すると解するのが相当である。」と判示されている。

し、前記工業所有権審議会の答申を受け、識別力の判断について厳格な判断がなされなければならないし、そのような厳格な判断がなされていることも分かるが、判断手法についてまで、平面商標の判断手法を異なる手法を採らなければならないという特別の事情は存しないように思える⁽⁹⁾。また、平面商標と同様の判断手法を採ったとしても、工業所有権審議会の答申で示されているような立体商標の識別力の考え方を踏襲することは可能であると思われる。

(2) 商標法3条1項3号に規定する「商品の形状」について

商標法3条1項3号の規定についてみると、立体商標制度の導入に伴って「形状」には「(包装の形状を含む。)」という改正がなされたのみであり、「その商品の形状」自体については何ら変わっていない。したがって、「その商品の形状」の考え方や捉え方は平面商標の場合と立体商標の場合も同様に考えられるべきものと思われる。つまり、平面商標であれ、立体商標であれ、商品の形状として「一般的に採択され得るもの」であれば、3条1項3号の規定により、その登録は認められないことになると考えるべきである。

このような状況の中、その商品の立体的形状のみからなる商標について、その商品を指定商品として通常の平面商標として出願した場合と、立体商標として出願した場合とで、果たして結論は同じになるのだろうか。同じ結論になるのであれば、「その商品の形状」の考え方や捉え方は立体商標が導入されたことにより変わるものではないと言えるが、同じ結論にはならないし、立体商標の性質に鑑みれば、そもそも同じ結論になる必要はないというのであれば、立体商標についての「その商品の形状」に関しては、それが明確になるような条項上の手当(識別性との関係における条項上の手当)も必要になるのではないだろうか。

(3) 商標法3条1項3号で求められる「独占適応性」の判断手法について

本判決では、「独占不適商標該当性」という点から考察されているが、「独占適応性」については、商品等の形状のみからなる立体商標における審決の中でも指摘されているところである。具体的には、本件事案における原審審決では、「商品等の形状は、同種の商品等にあつては、その機能を果たすためには原則的に

同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。」という形で指摘されている。この「独占適応性」に関して、例えば、ミニマグライト事件における「懐中電灯」の場合と、コココーラ事件における「清涼飲料の容器」の場合と、本事案における「チョコレート菓子」の場合において、いずれもその商品(又はその商品の容器)として認識し得る限り、一律に同じように「独占適応性に欠ける商標」として判断する手法について、本判決は疑問を投げかけているように思える。つまり、本判決では、上記審決でいう「独占適応性に欠ける範囲」は、「その商品(又はその商品の容器)として認識し得る限り」という形で一律に判断されるべきものではなく、それぞれの分野における取引の実情やその商品の特性等、その分野において「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」の具体的な範囲を考慮した上で、その判断はなされるべきものであるということ求めているのではないだろうか。

5. 今後の展開

ミニマグライト事件、コココーラ事件は3条2項で求められる同一性の判断を取引の実情に照らした形で解釈して、3条2項の適用を認める判決となり、また、本判決では3条1項3号に該当せず、商標としての機能を果たし得ないものとは認められないとしたが、前二者の判決と本判決とでは手法を異にするとは言えるものの、商標の本質たる「識別標識」として機能すると認められるものは、商品等の形状のみからなる立体商標であっても保護されるべきであるという見解を裁判所として採ったものと考えられ、この視点に立ったときには、立体商標制度導入の際に工業所有権審議会の答申を受けて構築した審査の運用について、その運用を守りながらも、他方では識別標識として機能し得る場合には、個別具体的にその保護を認めていくというような運用が望まれるところである⁽¹⁰⁾。

このように、商品等の立体的形状からなる立体商標について、ミニマグライト事件、コココーラ事件、本判決により、今後、どのような形で識別力の判断がなされていくのか、注視する必要があるが、前述のよう

(9) 前掲：オーストラリアの連邦裁判所大法廷判決においては、「創作された形状からなる商標と造語商標とを別異に取り扱うべきでなく」と判示されている。

(10) 審査では画一的な運用が求められることから、そのような運用は無理かもしれない(審査基準が変わらない限り、そのような運用を採るべきではない)が、審判段階においては、個別具体的な判断の下、事案に応じた判断も可能と思われる。

に、前二者の事案では3条1項3号に該当するとした上で、3条2項の問題として扱っているので、3条1項3号に該当するというためには、ここで採られた基準を使い、そもそも、3条1項3号には該当しないというために、本判決で示された手法を使うということも実務的にはあり得るのではないだろうか。

なお、本件事案について、商品の機能的形状と意匠的形状という観点に照らした場合、本願商標に係る立体的形状は、商品の機能的形状というよりは、寧ろ意匠的形状の範疇に属するように思えるが、本判決を以って、商品の意匠的形状に係る立体商標については、その登録が認められるようになったと誤解してはならないし、また、そのような理解は誤った理解であると言える。つまり、意匠の本質は美感にあり、美感(美観)を追求した結果として創出された形状はあくまでも意匠の範疇に属するに過ぎず、識別標識として創出された形状であり、客観的に見ても、識別標識として機能するという状況にあって、始めて立体商標としての保護の土俵にのるとみるべきである。

V. おわりに

本判決は、前述のように、商品等の立体的形状からなる立体商標の識別力の判断のあり方について疑問を投げかけているように見え、その意味では、今後の展開を注視する必要があるが、この判断のあり方は、単に立体商標のみに留まらず、非伝統的な商標(新しいタイプの商標)⁽¹¹⁾についての識別力の判断のあり方にも繋がる一面もあると考えられるので、これらも含めて、注視する必要があると思料する。

(11) 現在、産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会の下に「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」が設置されており、当該ワーキンググループにおいて、新しいタイプの商標(輪郭のない色彩の商標、動画の商標、ホログラムの商標、音の商標、位置商標等)の導入についての検討がなされている。