The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	立体商標の登録要件 : "L' EAU D' ISSEY"立体商標事件
Author(s)	青木, 大也
Citation	社団法人日本国際知的財産保護協会月報. 2013, 58(5), p. 334-345
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/81467
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

論　説

立体商標の登録要件 — “L' EAU D' ISSEY”立体商標事件*

知財高裁平成23年4月21日判決（平成22年（行ケ）第10386号 判例時報2114号9頁 判例タイムズ1349号203頁）

青木　大也**

概 要

本判決は，立体商標に係る商標出願について，3条1項3号該当性を認め，また3条2項の適用を否定して商標登録を認めなかった事案である。

立体商標制度は平成8年商標法改正により導入された制度である（商標法2条1項柱書）。その背景としては，実務上のニーズがあることに加えて，国際的調和の観点からも導入が要請されていたことが指摘されている[1)]。

しかし立体商標制度については，その導入の当初から慎重な運用が求められると指摘されていた[2)]。それに従うように，特許庁の商標審査基準においても，立体商標の審査については後述するようにかなり厳しい基準が設けられ，3条1項3号該当性は容易に導かれる一方，3条2項の適用は得られにくいという運用が続いた。

このような流れの中，立体商標制度導入以後，裁判例においても立体商標の登録を認める事例は長らく現れなかったが，マグライト事件判決[3)]において初めて裁判所において登録を認めるケースが登場し，それを機に，東京高裁・知財高裁を通じてその登録を裁判所が認めた事案はこれまでに6件となった。他方でマグライト事件以降であっても登録を認められない事例もいくつか存在しており，本件もその一つである。もっとも，これらの裁判例の論理構成は必ずしも同一ではなく，本判決も他の裁判例とは異なる特色をいくつか有しており，今後の制度の運用を占う上で，検討に値する裁判例と評価できる。

本稿は，同日同部において判断されたJEAN PAUL GAULTIER “CLASSIQUE”立体商標事件（ゴルチエ事件）[4)]にも目配りをしながら，本判決の特徴について検討するものである。

事　案

1．事　実

原告Xは本願商標に関する商標登録出願人である（但し国際登録に基づく事後指定）。原告の出願した本願商標は香水瓶の形状を対象とした立体商標であり，指定商品として「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，美容製品，せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアーローション，歯磨き」が掲げられていた。Xは当該立体商標を使用して香水を販売し，また雑誌広告等においても使用していた。

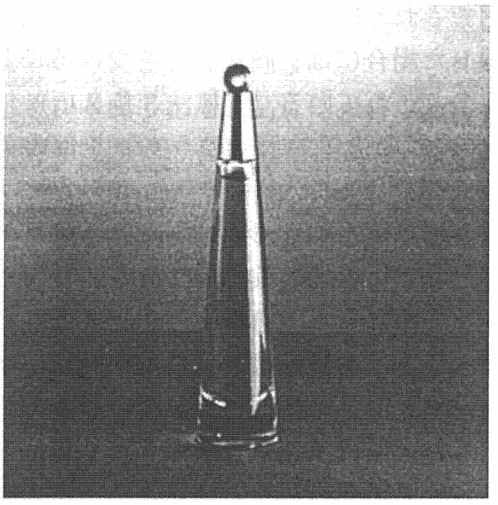
拒絶査定不服審判においては，本願商標について3条1項3号に該当し，また3条2項の適用も認められないとして，Xの商標登録出願について拒絶審決が下された。原告Xはこれを不服として，被告特許庁長官Yを相手取り，本件審決取消訴訟を提起した。

- 平成18年4月28日：国際商標登録出願日（事後指定日）
- 国際登録第626145号（マドリッド議定書による基礎登録：平成6年5月6日，フランス）
- 平成19年12月28日：拒絶査定

* 本稿は，当協会（AIPPI・JAPAN）が主催する平成24年10月15日の判例研究会（第114回）の資料として作成した原稿に，加筆・修正を加えたものである。

** 大阪大学大学院法学研究科 准教授

本願商標



（裁判所 HP より）

・平成 20 年 4 月 21 日：審判請求
・平成 22 年 8 月 5 日：審決（不服 2008-650045）

〔争点〕
①本件立体商標は 3 条 1 項 3 号に該当するか
②を前提に，本件立体商標は 3 条 2 項に該当するか

2．原審決

(1) ①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商標法第 3 条第 1 項第 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」。

「本願商標を構成する収納容器の特徴は，商品等の機能や美感を効果的に際立たせるための範囲内のものというべきであり，指定商品との関係において，本願商標は，例えば「香水，化粧水」等の液体状の物質を収納する容器の形状としての一形態を表したものとみるべきであるから，これをその指定商品に使用しても，取引者・需要者は，単に商品の収納容器を表示するにすぎないものとして理解するに止まり，自他商品を識別するための標識とは認識し得ない」として，3 条 1 項 3 号該当性を肯定した。

(2) ②について

「商品等の形状に係る立体商標が，商標法第 3 条第 2 項に該当するものとして登録を認められるのは，原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって，かつ，使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られる」。

「本願商標の使用に係る商品と認められるのは，「パルファム（香水）」又は「オードトワレ」についてのみであって，本願指定商品中のその他の商品については，本願商標が使用されて，取引者，需要者に広く知られるに至ったと認めるに足りる証拠はない」。

更に文字が記載されているもの，また形状が異なるものが認められるため，3 条 2 項の適用を否定した。

3．判　旨

(1) ①について

商標法 3 条 1 項 3 号，及び 2 項の趣旨については，商標法 3 条 1 項 3 号に該当する商標は「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として，商標登録の要件を欠くが，使用をされた結果，自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。」

そしてまた 4 条 1 項 18 号については，3 条に関わらず「商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと，商品及び商品の包装の立体的形状のうち，その機能を確保するために不可欠な立体的形状については，特定の者に独

占させることを許さないものとしたもの」である。

「商品及び商品の包装の形状は，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等の目的で選択されるものであって，直ちに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ではない。このように，商品等の製造者，供給者の観点からすれば，商品等の形状は，多くの場合，それ自体において出所表示機能ないし自他商品識別機能を有するもの，すなわち，商標としての機能を果たすものとして採用するものとはいえない。また，商品等の形状を見る需要者の観点からしても，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，商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識するのであって，商品等の出所を表示し，自他商品を識別するために選択されたものと認識する場合は多くない。

そうすると，客観的に見て，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と認められる商品等の形状は，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，商標法３条１項３号に該当することになる。

また，商品等の機能又は美感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人に独占使用を認めることは，公益上適当でない。

よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に資することを目的とする形状の選択である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，同号に該当するものというべきである。」

「他方，商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については，それが商品等の機能を効果的に発揮させ，商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても，商品等の出所を表示し，自他商品を識別する標識として用いられ，又は使用をされた結果，その形状が自他商品識別力を獲得した場合には，商標登録を受けることができるものとされている（商標法３条２項）。」

「本願商標の立体的形状のうち，上部の蓋の部分は，液体である香水を収納し，これを取り出すという容器の基本的な形状であり，その下の容器部分の形状は，容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる。

そうすると，本願商標の立体的形状は，本件審決時を基準として客観的に見れば，香水の容器について，機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ，また，香水の容器の形状として，需要者において，機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから，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，商標法３条１項３号に該当するというべきである。」

(2) ②について

「立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは，①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否，②当該商標が使用された期間，商品の販売数量，広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を，総合考慮して判断すべきである。

なお，使用に係る商標ないし商品等の形状は，原則として，出願に係る商標と実質的に同一であり，指定商品に属する商品であることを要するが，機能を維持するため又は新商品の販売のため，商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと，使用に係る商品等の立体的形状が，出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても，なお，立体的形状が需要者の目につきやすく，強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で，立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」

「本願商標に係る香水が，一定期間一定程度売り上げられ，雑誌等に掲載されたとしても，その立体的形状がシンプルで，特異性が見いだせず，類似の形状の香水も複数存在し，酷似する形状の

香水すら存在することに照らすと，本願商標の立体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまではいえない。

しかも，本願の指定商品には，香水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれている。

以上の諸事情を総合すれば，本願商標は，上記指定商品に使用された場合，原告の販売に係る商品であることを認識することができるとはいえず，商標法３条２項の要件を充足するとはいえないといわざるを得ない。」

〔結論〕

請求棄却・確定

評　釈

Ⅰ．商標法３条１項３号について

まずは商標法３条１項３号の適用について，具体的に検討する。

１．本判決の判断

判旨において触れたとおり，まず３条１項３号の趣旨については（明示的な引用はされていないものの）先のワイキキ事件最高裁判決[5]に倣い，識別力の欠如と独占適応性の欠如について言及している。

そしてそれらに対応するように

① 客観的に見て，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と認められる商品等の形状は，特段の事情のない限り，３条１項３号に該当し，

② 当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に資することを目的とする形状の選択である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３条１項３号に該当する

としている[6]。本件は当てはめ段階でも機能や美感のための形状であり，また予測の範囲からも外れてはいないとして，①②両方の基準に該当することが指摘され，３条１項３号該当性が肯定されている。

①の基準については，供給者が当該形状をどのような使用目的で採用しているかはあまり関係が無いように思われるが[7]（現に当てはめの最後の箇所では，同様の原告の主張が一蹴されている），客観的に見て機能や美感に資することを目的とした形状については，需要者としてもそのように認識する場合が多いと考えられるので，特段の事情が無い限り識別力ある商標として認識されず，３条１項３号に該当するとする判断は賛成できると思われる[8]。

一方，②の基準については，後述するとおり従前の実務同様，かなり厳格な基準として機能しうるものである。機能や美感を高める形状は商品の価値を高めるもので，皆が使いたいものであり，同時に創作法と違ってそのような観点から皆が使い真似をすることは商標法上問題視されるものではない。したがって，単に出願しただけでは独占に適さず，識別力の蓄積を経由せよとの判断がなされたものと思われる。

もっとも，各根拠と各基準が直結するとも考えにくい（例えば機能・美感を発揮するための形状として需要者において予測しうる範囲内の形状であれば，需要者はそれを機能・美感を目的としたものと理解するため商標とは認識せず，識別力を伴わないとの理解も可能であろう）。また近時の裁判例では，後述のＹチェア事件を除き，①②の基準は同時に適用されていることからしても，両者の具体的な差異はあまり明らかではない[9]。

２．審査実務

既に触れたとおり，審査実務においては立体商標の登録について制限的であり，具体的には以下のような審査便覧を設けている。

審査便覧 41.100.02（立体商標の識別力の審査に関する運用について）
<基本的な考え方>
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。

この基準については，例えばカメラの立体商標については，それが「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，需要者は指定商品「カメラ」が採用し得る立体的形状を表してなるもの，すなわち「カメラ」であると認識する」ので識別力を有しないとされる。このような説示からすると，かなり広い適用が検討されていると考えられる[10]。

このような運用が要求された背景として，多くの論者において共通しているのは，特許法や意匠法との関係である[11]。すなわち，立体商標について商標権を認めて保護する場合，更新を繰り返すことでその立体的形状について事実上永久の独占権が与えられることになる。これによって，本来特許権や意匠権によって保護されるべきものまで，立体商標として保護されるとした場合，特許法や意匠法において厳格に定められた保護期間の趣旨を没却することになるのではないか，という点が問題視されている。そのために，立体商標の保護については，厳格な基準によるべきである，という理解が一定の支持を得ていると言えよう。

これを理由としているかはさておき，このような特許庁の厳格な運用は，従前の裁判例においても許容されてきたところである[12]。例えばウイスキー角瓶事件[13]においては，「指定商品に係る商品等の形状として，その商品等の機能をより効果的に発揮させたり，美感をより優れたものにするなどの目的で同種の商品等が一般的に採用し得る範囲内のものについては，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商標として登録を受けることはできないが，その範囲を超えるような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状のもの」は3条1項3号に該当しないと述べた上で，当てはめを行い，拒絶審決を下した特許庁の判断を支持している。

3．コカ・コーラ事件

このような考え方を推し進めたのが，コカ・コーラ事件判決である[14]。この事件において裁判所は，3条1項3号の適用について，概ね本件で言う①②の基準に加え，更に以下のように言及している。

③「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べきである」

従前の実務や裁判例と比較すると，仮に予測しうる範囲を超えたものであったとしても，なお3条1項3号に該当しうる場合を認めている。したがって立体商標に対しては，従前の特許庁実務や裁判例よりも更に広く3条1項3号を適用しようとしていると評価することができよう[15]。

そしてその理由付けとして，「商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に，商品等の機能の観点からは発明ないし考案として，商品等の美感の観点からは意匠として，それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば，その限りおいて独占権が付与されることがあり得るが，これらの法の保護の対象になり得る形状について，商標権によって保護を与えることは，商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえ

ると，商品等の形状について，特許法，意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり，自由競争の不当な制限に当たり公益に反するから」としている。この考え方の目指すところを敷衍するならば，（判決文においては「機能」のみ言及されているものの）特許法や意匠法によって本来保護されるべきものについては３条１項３号該当性を肯定し，登録のためには３条２項によって具体的に識別力を獲得することを要求する方向にあるといえよう[16]。

このように更に３条１項３号の適用範囲を拡大したと評価できる③の基準であるが，これについては，実際に適用された事例があったのかという点で評価が分かれている。Ｙチェア事件では「本願商標は，看者に対し，シンプルで素朴な印象，及び斬新で洗練されたとの印象を与えているといえる。他方，…本願商標の上記形状は，これを見た需要者に対して，肘掛椅子としての機能性及び美観を兼ね備えた，優れた製品であるとの印象を与えるであろうが，それを超えて，上記形状の特徴をもって，当然に，商品の出所を識別する標識と認識させるものとまではいえない」という判断が示されている。これについて③の基準が実際に適用されたと推察されるとの指摘があるが[17]，他方で，①の基準が適用されたとする指摘もある[18]。少なくとも椅子の形状として「予測し得ないような斬新な形状」とまでは言えないと思われ，その意味で③の基準による排除の例とは考えにくく，未だ③の基準独自の実益については明らかではないと思われる。

４．シーシェルバー（GuyLianチョコレート）事件

一方，立体商標に関して３条１項３号該当性を厳格に判断することについて批判的な立場を示す裁判例も存在する。シーシェルバー事件[19]では，ワイキキ事件最高裁判決を明示的に引用した上で，各々の趣旨に反しなければよろしいとし，本件立体商標が類似商品のない個性的なものであること等から，独占適応性欠如でもなく，また「標識とするに足りる程度に十分特徴的である」から識別力欠如でもないとして，立体商標に係る裁判例として初めて３条１項３号該当性を否定した。

３条１項３号の趣旨についてはワイキキ事件判決において最高裁が述べたことを，立体商標においてもそのまま適用したものと評価することができるだろう。その意味で，立体商標と平面商標とを区別せず，同じ発想で判断したものと評価することもできよう。

しかし，この判決に対しては，３条１項３号該当性を判断するに際して，立体商標としての特殊性を無視し，その登録要件を緩和しすぎているのではないかという批判が強く向けられており[20]，実際にも，その後の裁判例も含め，立体商標について３条１項３号該当性が否定された裁判例はこの事例だけである。

５．本判決についての評価

本判決では，基準としては①②だけを用い，コカ・コーラ事件における③の基準については言及がなく，また特許法や意匠法への直接的な言及もない。

３条１項３号該当性については，（③の基準の実益はともかく）コカ・コーラ事件とシーシェルバー事件の中間に位置づけられる基準を立てたものであり，かつ従前の実務に類似するものということができようか[21]。とすると，現在立体商標に対する３条１項３号の適用には３つの基準が存在することになる。

仮に特許法や意匠法との住み分けを（３条２項による登録の余地があるためあくまである程度の限度ではあるが）徹底するのであれば，コカ・コーラ事件の基準が素直ではないかと考えられ，一方で立体商標の特殊性を気にしないのであれば，シーシェルバー事件の基準が素直であろう。そのような視点からすると，本判決はその中間と位置づけることができる。

(1) シーシェルバー事件との関係

本件は立体商標の特徴から導かれる商標法上の特殊性を考慮して，３条１項３号該当性の基準を一定程度厳格に捉えたものと評価でき，この点が

平面商標同様の考慮を行ったシーシェルバー事件との差異を導いたと言えよう。

(2) コカ・コーラ事件との関係

(a) 一般論の対比

他方，本件ではコカ・コーラ事件の③の基準には言及していない。すなわち，①②には該当しないが③に該当する立体的形状について，3条1項3号の適否が分かれることとなる。Yチェア事件の読み方にもよるが，どの程度の差があるのか明らかではない上，少なくとも本件やゴルチエ事件含め従前は言及の必要のなかった箇所でもあり，一般論の対比だけでどこまで重視すべき違いがあるかは疑問のあるところである。しかし説示自体を対比する限り，本件と比較して，コカ・コーラ事件は③の基準も含め，より独占適応性の観点からの他法との調整の必要性を重視したと理解される。

立体商標のための基準が用意されていない状態で，意図的に3条1項3号を（平面商標の場合と対比して）広く解釈する姿勢自体は共通する。しかし本判決は（機能や美感といった文言は用いているが）特許法や意匠法といった直接的な言及はしておらず，あくまで商標法の3条1項3号の枠内での処理を志向しているように見受けられる。つまり，これらについては独占適応性の問題が生じやすいため，平面商標より3条1項3号が適用されやすいとした上で，どの範囲の機能や美感に係る形状について3条2項を経由させるか，という問題を設定していると理解される[22]。他法との調整が3条1項3号該当性と直結するものではないと思われる[23]。

もっとも，以上のような観点からしても実際上の基準をどうするかは別問題である。具体的な差異が明らかでない中で検討することは困難と思われるが，例えば先に脚注で示した胡椒挽きの形状等が③の基準によって許容されない例に該当するのだろうか。

(b) 機能・美感

コカ・コーラ事件の判断からすれば，機能・美感は，おそらく特許法や意匠法に関連するファクターとして位置づける事が可能と思われるが，本判決でも，機能と美感を並列に記述しており，これらとの関係で3条1項3号該当性を検討する姿勢は共通している。

しかし，①立体商標の対象はほぼ美感を生ずると思われるが，機能を発揮するものと評価できる場面はそう多くないであろうことや，②4条1項18号は結局条文上「機能」という文言に終始していることを考えると，商標法では問題となっている立体的形状が機能を対象とする場合と美感を対象とする場合とで3条1項3号該当性に係る取扱いに差異を認める余地もあるのではないだろうか[24]。

以上のような観点からすると，これらを並列に扱うという点にはもう少し説明が必要なのではないだろうか。

Ⅱ．3条2項該当性について

1．判断基準について

一方，本判決では本件立体商標は3条2項の適用も否定して，拒絶審決を維持している。そこでは自他識別力を獲得したかどうかについて

① 当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否
② 当該商標が使用された期間，商品の販売数量，広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情

を総合考慮することで決するとされている。

マグライト事件に端を発した立体商標の登録例の多くは3条2項の適用を受けたものであるが，その際は例えばコカ・コーラ事件では「当該商標ないし商品等の形状，使用開始時期及び使用期間，使用地域，商品の販売数量，広告宣伝のされた期間・地域及び規模，当該形状に類似した他の商品等の存否などの事情を総合考慮して判断する」とある通り，全要素を並べた総合考慮とされていた。一方本判決では①②を区別して言及しており，コカ・コーラ事件で示された基準とは少々違いを見せている。これは，①において，需要者が

どの程度その形状の商品を他の商品と区別して認識するかを検証し，②において，具体的にその商品にどの程度その形状が使用され，識別力を獲得していったかを検証するものと理解できる。そうだとすると，①において形状が十分に特徴的であれば，②において使用の程度が相対的に多少不足していようと，需要者がその形状に基づき，出所を十分に区別して把握することが可能となることも考えられる。その意味で，①②の要素を区別して指摘した本判決は，ある種の相関関係を示唆しているのかもしれない[25]。

以下では各々の要素について検討する。

まず①については，従前よりその形状の特異性が言及される事例は多く，また前掲コカ・コーラ事件やＹチェア事件においては模倣品対策という要素を経由して，類似商品がない点が肯定的に考慮されていた[26][27]。この点において，模倣品が多数出回っており，それを放置していた第二次ヤクルト事件[28]がどのように評価されるのか，注意が必要であろう（整合的に理解するとすれば，おそらくそれ以外の要素が極めて大きく考慮されたのであろう[29]）。

次に②についても，従前より多くの裁判例が共通して指摘するところであり，異論の無いものといえよう。但し2.で後述するとおり，②の要素を検討するに際し，問題となる商品・役務によってどのような事情がどの程度考慮されるのか，注意する必要がある。

なお，出願された立体的形状と使用された立体的形状が若干違ったとしてもその登録の余地を認めるのもコカ・コーラ事件と同様であり，裁判例においては確立されつつある判断ということができるだろう。

２．当てはめについて

当てはめにおいては，まず①の事情についてはかなり否定的な要素として強調されている。同じく香水瓶の形状が問題となったゴルチエ事件では，香水の容器としては予測の範囲内であって３条１項３号に該当するとされたものの，それでもその形状は他にない特徴的なものと理解されている。これに対して本件では，「香水等の容器としては，洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ，本願商標は，香水の容器の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとまではいえない」とした上，酷似する形状の香水瓶が他にも存在していたという点が強調されており，大きな違いとなっている。更に一般的な評価としても，「雑誌等において，そのボトルデザインについて，シンプル，簡潔といった評価がされている」と指摘し，その評価を担保している。

②の事情については従来の事案とは違い，あまり多くの情報が指摘されてはいない。せいぜい販売期間，売り上げ，雑誌掲載といった程度であり，例えばコカ・コーラ事件や第二次ヤクルト事件におけるように，販売数量やシェアが格段に大きいことや，あるいは大規模なアンケート調査の結果等の事実は認定されていない。この点はゴルチエ事件も同様であったが，ゴルチエ事件で３条２項の適用が認められたのは，やはり①の要素，つまりその特徴的な形状によるところが大きいといえよう。また，対象商品が香水等であり，具体的な売上量等があまり期待できないものであったこと等，商標に係る指定商品の特徴が影響した可能性がある[30]。

なお，使用された商標は色違いなど出願された立体商標とは若干の違いを有している場合もあったが，コカ・コーラ事件に則り，実質的にみてほぼ同一の形状として問題視していない。

結局，本件では①②の要素から，「本願商標の立体的形状が，独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまではいえない」と判断された。

３．香水以外の指定商品との関係

本件における３条２項の適用においてはもう一点，大きな問題があった。本件商標出願が指定商品に香水以外の商品等を含んでいたことである。

従前の取扱いからすると，使用されていない商品・役務については，これを削除しない限り３条２項の適用は認められなかった。例えば著名なGEORGIA事件の一審である東京高裁判決[31]において，「商標法三条二項により商標登録を受け

ることができるのは，商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至つた場合，その特定の商品を指定商品とするときに限る」として消極に理解されており[32]，審査基準においても同様である[33]。これに従えば，本件では香水について3条2項を満たす使用が認められていなかったのだから，使用の認められない商品が含まれているものとして，それだけで登録を認めないとする結論を導くことが可能だったはずである。しかし本件はそれに続けて，「本願の指定商品には，香水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれている」としており，取引者や需要者が一致する場合[34]には別の考慮が働くかのような表現をしている。

この言及については同日に同部で判断されたゴルチエ事件を参照することが適切と思われる。ゴルチエ事件では，3条2項に係る使用の認められた香水以外の商品としてせっけん等が指定されていたが，これらの商品同士が「極めて密接な関連を有し」，また取引者や需要者も共通していることから，例えば仮にせっけんが本件の容器に入れられた場合にも，需要者はこれが原告の商品であることを認識できるだろうと判断し，実際の使用が認められた香水以外の商品も含めた指定商品全体について3条2項の適用を認めている[35]。これは特に立体商標に限った判示と考えるべき根拠はないことから，平面商標も含めた商標一般に及ぶ判断といえるであろう。

この議論は，従前はあまり指摘されてこなかったものであるが，「識別力の転移」として指摘されていた議論に類似するものと思われる[36]。しかし，既に述べたように従前の取扱いからは反しており，本件との関係が問題となろう[37]。いずれにしても，原則はその当該商品・役務に使用することで信用を蓄積することが予定されているのであろうから[38]，ゴルチエ事件の判決の表現からも分かるとおり，限定的な場合にのみ許容されるものと指摘できよう。本件において他の商品（例えば研磨剤）に関してまで識別力を発揮できるかは疑問であり，判決の判断は理解できるものと思われる。

なお最後に細かいことではあるが，以上のような考察を前提とした場合，本件は結論を導くに際して判断すべき事項が欠けているように読めてしまう。すなわち，本件では指定商品の一つである香水に関して3条2項の適用が認められなかったわけであるが，ゴルチエ事件の基準を満たさない非関連商品が指定されていることを指摘しても，「①ゴルチエ事件の基準を満たす関連商品に係る3条2項を満たす使用が証明され，かつ②非関連商品についても3条2項を満たす使用が証明された場合」，3条2項が適用される余地が残ると思われる。判決文では原告の主張に答える形で最後に他の商品について使用の証明がないことが触れられているが，結論部分でも言及した方が正確だったのではないだろうか。少なくとも，下記いずれかの判断は必要であったと思われる。

	香水	関連商品	非関連商品	結論
ゴルチエ事件	○	×	なし	登録可
本件	×	—	あり，かつ—	登録不可
本件の問題	×	○	あり，かつ○	登録可？
必要な判断A	×	—	あり，かつ×	登録不可
必要な判断B	×	×	—	登録不可

※○は3条2項の適用を受けられる使用あり，×はなし，—は判断せず。

Ⅲ．終わりに

立体商標制度については，具体的な登録例も着実に増えてきているところであるが，その基準については，裁判例においても未だ決着を見ないところである。このような中で，本判決はひとつの立場を示すものであり，従前の裁判例等と比較して，幾つかの特徴的な判断を示すものであった。これらの考慮が今後も維持されるのかどうか，注視する必要がある。

また，登録例が増えていくことにより，今後は登録の場面だけでなく，実際に立体商標に係る商標権の行使に関する事例も登場する可能性がある[39]。今後はこちらの問題についても検討の必要があろう。

（注）

1）特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第19版）』（発明推進協会，2012）1261頁，小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（青林書院，2009）31頁。

2）特許庁編『平成8年改正工業所有権法の解説』163頁。

3）知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁。

4）知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁。

5）最判昭和54年4月10日集民126号507頁（判時927号233頁）。なお，ワイキキ事件最高裁判決は産地表示に関する事案であり，また，まだ立体商標制度が導入される前の事案であった。

6）この考え方を支持するものとして，堀江亜以子「Yチェア事件判批」知財管理62巻1号102頁（2012）。

7）平面商標の場合，供給者と需要者の認識に齟齬が生じる場合がそもそも考えにくく，従前は問題となりにくかったのであろうが，識別力の問題はあくまで需要者の視点から見て識別力を発揮しているかどうかが重要であると考えられる。

8）ここでいう「特段の事情」とはどのようなものを指すのか，判決文からは明らかではない。

9）なお，①②の基準については，そもそもこれらが別個独立の判断基準なのか等についても検討の余地がある。例えば福田あやこ「マグライト事件判批」小松陽一郎先生還暦記念『最新判例知財法』（青林書院，2008）408頁は，目的を問題とする①の基準は判断基準として適切ではなく，②の基準が判断基準として相応しいと指摘する。ただし，その理由付けとして①が「製造者の内心」によって判断される点が不当であると指摘されているが，マグライト事件判決と違って，本判決では①に「客観的に見て」という文言が加えられており（おそらくその懸念を反映したものと推察される），直接本件でも同様のことが言えるかは留保が必要である。なお加えて，後述の通りYチェア事件判決ではマグライト事件判決と同様の基準を前提に，実際に①の基準によって判断されたと評価する論考もある。

10）もっとも，全てが3条1項3号に該当するとされるわけではない。著名な例として，胡椒挽きの例（不服2003-8222号）がよく言及される。また，平成24年の立体商標の審決例において，3条1項3号に該当しないとして登録を認められたものが1つ（木製の鶯の形状をした人形の形状について，不服2011-15685，不服2011-15686）確認できた（なおブランデーの瓶やその箱等について，不服2011-650100もあるが，これは添付された文字に識別力が認められたものであり，ここでの例として適切ではない）。（あくまで審決の対象となったものの限りであるが）必ずしも全て3条1項3号該当性が肯定されているわけではない。

11）堀江亜以子「立体商標の登録要件」工業所有権法学会年報33号6頁（2010），小島立「マグライト事件判批」知財管理58巻4号532頁（2008）等。

12）川瀬幹夫「立体商標に係る現代的課題」村林隆一先生傘寿記念『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（青林書院，2011）400頁。

13）東京高判平成15年8月29日平14（行ケ）581号。

14）知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁。前掲マグライト事件，Yチェア事件（知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁）同旨。時系列としてはマグライト事件の方が先であるが，より分かりやすいコカ・コーラ事件をここでは取り上げる。なお，先に言及した立体商標の登録を認めた6つの裁判例のうち，マグライト事件，コカ・コーラ事件，Yチェア事件の3つについては同一の部によって判決が下されている。もっとも，3条1項3号該当性については出願人に不利な理解を示す判決である一方で，3条2項該当性については，（文字商標が付されていても同一の商標が使用されていたとして）権利取得を広く認めようとした判決でもある。

15）③の基準を評価するものとして，田村善之＝劉暁倩「立体商標の登録要件について（その2）」知財管理58巻11号1399頁（2008），川瀬・前掲注12）404頁，井関涼子「商品・包装の形状の立体商標制度―「Yチェア」事件を契機として―」Law & Technology56号40頁（2012）等。③の基準を批

判するものとして，土肥一史「シーシェルバー事件判批」判時2084号176頁（判例批評620号14頁，2010），福田あやこ・前掲注9）402頁。土肥一史「立体商標の登録要件」Law & Technology54号54頁（2012）も参照。

16）なお，同じく保護期間が限定される著作権法に関する事項が言及されていないのは，保護期間は特許法や意匠法と比較して長いものの，著作権が相対的独占権であることや，応用美術との関係等から問題が生じにくいためという説明が可能と思われる。

17）小泉直樹「Ｙチェア事件判批」ジュリスト1436号7頁（2012）。この指摘に疑問を呈するものとして，井関・前掲注15）40頁。

18）青木博通「Ｙチェア事件判批」DESIGN PROTECT 91号7頁（2011）。

19）知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁。この事件はコカ・コーラ事件や本件とは別の部の手によるものである。

20）江幡奈歩「立体商標の識別力」Law & Technology 43号46頁（2009），川瀬幹夫「商品・包装の形状に係る立体商標」別冊パテント5号59頁（2011），堀江・前掲注11）7頁等。なお，これを概ね支持するものとして土肥・前掲注15）判批179頁。

21）青木博通「ゴルチエ事件判批」DESIGN PROTECT90号15頁（2011）。

22）特許法や意匠法によっては保護されないと思われる店舗形態を例に，立体商標の問題を商標法内在的な競争制限の問題と位置づけるものとして，五味飛鳥「立体商標の登録と競争制限的影響」企業と法創造22号135頁（2010）。

23）ただし，機能，美感に注目する限りで，目配りはしていると思われる。

24）具体的には，美感（意匠）との関係では，機能と違って多様性が確保可能であることから，3条1項3号該当性を限定する等。福田・前掲注9）408頁，堀江・前掲注11）10頁参照。コカ・コーラ事件についても，（参照した4条1項18号に「機能」としか書いてないからとも言えるが）機能にのみ言及していることも，このような方向を示唆しているのかもしれない（但し趣旨としては意匠法への言及もあるため，明らかではない）。

25）なお，本件の後に登場した前掲Ｙチェア事件においては，基準こそコカ・コーラ事件と同じく全体的な総合考慮を踏襲するものの，あてはめの段階では本件同様①②と要素を区切って言及していることから，ある程度は受け入れられた基準となっていると推察される。

26）この点，平面商標においては3条1項3号に該当した時点でその商標自体の特徴は望むべくもないであろうから，基本的には同一乃至類似の標章の有無が問題となるが，立体商標については既に述べたとおり形状自体が特徴的なものであっても3条1項3号該当性が認められることから，このような独特な形状も3条2項該当性を判断する要素として重視されることになるのであろう。

27）この点につき，模倣品が存在することが3条2項の適用について否定的に理解されることからすると，模倣品の供給者にとって不適当なインセンティブを与えることにならないかとの考えもありうるが，不正競争防止法等他の法律との関係はさておき，商標法上はやむを得ない結論ではないかと考える。

28）知財高判平成22年11月16日判時2113号135頁。

29）なお，第二次ヤクルト事件において裁判所に重視された事項として，大規模なアンケート調査の結果を指摘するものも多い（例えば，山田威一郎「第二次ヤクルト事件判批」知財管理61巻6号843頁（2011）以下等）。この点については，①②の要素のいずれかに含まれるというよりも，その結果実際に識別力が獲得できたことを直接に示すものとして整理した方が素直であろう。

30）青木博通・前掲注21）16頁，これに反対するものとして中川淨宗「ゴルチエ事件判批」発明109巻4号44頁（2012）。

31）東京高判昭和59年9月26日無体集16巻3号660頁。この事案では，実際に缶飲料等として使用されていたコーヒーやココア以外に紅茶が指定商品に含まれており，紅茶については使用によって3条2項該当性を満たしてはいなかったことが指摘され，商標出願全体について拒絶された。つまり出願分割や削除補正により紅茶を指定商品から排除していれば，登録が認められたであろう事案である。同事件の匿名コメント（判タ543号317頁）参照。なお上告審である最判昭和61年1月23日集民147号7頁（判時1186号131頁）では産地表示該当性（3条1項3号該当性）のみが争われ，3条2項に関しては言及がない。

32）ダイジェスティブ事件（東京高判平成3年1月29日判時1379号130頁）も同旨。

33）3条2項を「適用して登録が認められるのは，出願された商標及び指定商品又は指定役務と，使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする」（商標審査基準（改訂第9版）第2〔第3条第2項〕の2（1））。

34）本件で言えばここで言及のない指定商品である化粧品等であろうか。

35）なおゴルチエ事件は，ある指定商品・役務につい

て3条2項の要求する使用による識別力が認められた場合に，他の使用のない指定商品にも3条2項を適用するものであった。しかし実質的な根拠からすると，いずれの指定商品に関してもそれ自体での使用では3条2項の要求を満たせない場合であっても，他の極めて密接に関連し，需要者等が共通する商品・役務の使用を合算して3条2項の要件を満たすということも考えられるのかもしれない。

36）渋谷達紀「GEORGIA事件一審判批」発明82巻10号100頁（1985）。青木博通・前掲注21）16頁も参照。

37）なおゴルチエ事件に限って言えば，当該香水と他の商品とのセット販売の事実は認められていたのであるから，むしろ積極的に，セット販売等を通じて，香水以外の製品に（香水の入った）香水の容器という立体商標を（付して，あるいは広告として）使用していた，と主張することはできなかったのであろうか。

38）特許庁編・前掲注1）1279頁。

39）井関・前掲注15）45-46頁では，商標権の権利行使の場面において，26条1項2号の適用について，平面商標の場合との比較をしながら具体的に検討している。また，山田・前掲注29）845頁では，類似品の存在との関係で，権利範囲，権利行使の問題を検討している。

（原稿受領日　平成25年1月4日）