

吉備国際大学研究紀要
 (国際環境経営学部)
 第21号, 25-37, 2011

商品又は商品の包装の立体的形状のみからなる 商標の識別性判断に関する考察

—ヤクルト容器立体商標事件判決（知財高判平22.11.16）までの判例の動向と今後—

眞島 宏明

Analysis of distinctiveness judgment of trademark composed only of three-dimensional shape of goods or packages of goods

—Trend of judicial precedent until Yakult case and future protection of three-dimensional trademark—

Hiroaki MAJIMA

キーワード：立体商標, 商品の形状, 識別力, ヤクルト容器, Coca-Colaボトル

1. はじめに

我が国商標法は登録主義の下, 2条1項に商標の定義規定をおき, 法上の商標概念を明らかにした上, 登録要件を具備する商標に対して登録の行政処分を行い, 商標権を付与している(商標法18条1項)そして, 商標の定義規定には, 標章¹の構成要素として「立体的形状」も含まれており, 立体商標も登録の対象とされている。

立体的形状によって構成される商標といっても, 商品との関係で見れば, 大別して二つのケースがある。一つは, ファーストフード店が使用している人型の立像や, 飲食店の蟹型看板など, 商品の形状そのものとは一応, 切り離した形態の広告塔的な立体商標である。もう一つは, 例えばお菓子や電化製品の形状など商品そのものの形状からなる立体商標である。

さらに, 商品との関係を厳密にとらえれば清涼飲料の容器など商品の包装に関する立体商標もある。商品である飲料は液体でありそれ自体では特定の形状を保持することはできず, 通常, 商品として流通させて販売するためにはガラス瓶, ペットボトル, 缶などの容器に収める必要がある。これらの場合, 容器の形状が当該商品の形状であると一般にも認識されているから, この意味で商品の容器は, 後者の商品の立体的形状からなる立体商標に類する形態と把握されている(2条3項1, 2号, 3条1項3号等)。

ここで, 商品や包装の立体的形状のみから構成される立体商標については, 従来, 登録要件, 特に識別性との関係で登録を否定する流れが主流であった。しかし, 近年, その登録を是認する判決が登場し, 平成22年11月16日知的財産高等裁判所はヤクル

ト容器立体商標について特許庁が行った拒絶審決を取り消す旨の判決をした。同判決は立体商標の識別性判断についての近年の新たな流れに現実性を与えたものと考えることができる。

本稿では同判決を受け、改めて立体商標の識別性に関する主要な判例の流れを追い、これらに検討を加えた上、立体商標の識別性判断とは如何にあるべきかについて言及したい。

2. 立体商標制度導入の経緯

立体商標制度は平成8年の改正で商標法に導入されたものであるが、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標の識別性判断に考察を加える前提として、まずは立体商標制度の導入の経緯を概観しておく必要がある。

2-1 従前の商標概念

立体商標制度の導入以前は、商標法上の標章は平面的なものに限られていた。すなわち、その基本的な構成要素は文字、図形、記号であり、これらの組合せや色彩との結合に限定されていた²。

もっとも、例えば石けんに商標を付す場合その部分に凹凸ができるが、このような多少の凹凸は社会通念上許容できる範囲であり、商標として取り扱うのが妥当であるとされていた³。しかし、これは不使用取消審判（50条）などで商標権者等の現実の使用形態を登録商標の使用と認定することができるか否かに関連する問題であり、実質的に見て平面商標と同視できるという意味合いに過ぎず、立体商標に積極的に登録を認める法制とは全く異質のものであった。

2-2 立体商標制度導入の必要性

伝統的に平面的商標のみを商標登録の対象としていた我が国商標法が、立体商標制度の導入に踏み切った理由は主に次の三点である。

第一には、立体商標保護の社会的ニーズが現実に存在していたという事情が挙げられる。

従前から、看板などの立体物や商品そのものの形状などの立体的形状も社会的通念上の商標として機能していた事実があり、立体商標制度が未導入の状況下においては、各企業等はやむを得ず立体的形状を斜視図や展開図等といった平面的形状で表し、一種の図形商標として商標権を取得していたケースが少なくなかった。

第二は、不正競争防止法につき、商品の形状も「商品表示」の一つとして保護を求める訴訟が多数存在していることとの関係である。

不正競争防止法は、予め独占排他権たる商標権を付与して保護する商標法とは異なり、一定の行為を不正競争行為として列挙し（不正競争防止法2条1項各号）、当該行為を規制する形式の行為規制法ではあるが、商品表示に対して法的保護を与えるという点においては法領域として商標法と重なり合うものであるから、商標法においても商品の形状に保護を与えるのが望ましいと考えられていた。

第三は、国際的調和の観点である。米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、ベネルクス等、多くの国ですでに立体商標は登録の対象とされていたことから、立体商標制度の導入は国際的な流れであった。

以上の点に鑑み、①立体商標の対象には、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は広告自体の形状として使用するものも含めること、②需要者が指定商品若しくはその包装又は指定役務の提供の用に供する物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は登録しないこと、③機能的・不可避免的な立体的形状から成る商標については、3条2項の規定に基づき使用により識別性が生じるに至った場合でも登録しないこと、④識別性のない立体的形状に識別性のある文字・図形・記号等が付されている商標の場合、全体として識別性が認められれば立体商標として登録を

認めること等を内容として立体商標制度が導入された⁴。

具体的な規定の改正としては、定義規定や登録要件規定への「立体的形状」の文言の追加(商標法2条, 3条, 4条1項18号), 商標登録出願に際しての立体商標である旨の表示(5条), その他関連規定の見直し(26条, 29条, 33条の2, 33条の3等)が行われた。

3. 商品や包装の立体的形状のみから構成される商標の識別性

商標の本質は商品・役務についての自他識別標識であり, これに対応する形で3条において識別性に関する登録要件⁵が規定されている。識別性に関する登録要件は, 商標登録にあたっての商標としての一般的, 普遍的な適格性に関する要件であり, これを具備しない商標は登録を拒否されるという点は, 立体商標であっても通常の平面的商標であっても変わりはない。

3-1 3条1項の規定

3条1項各号のいずれかに該当する商標はいわば生来的に識別性を有しないと考えられ, 原則として登録は拒絶される。同項には識別性なき商標として, 普通名称(同項1号), 慣用商標(同項2号), 商品の品質等, 商品・役務の一定の状態を記述する内容を表す記述的商標(同項3号), ありふれた氏又は名称(同項4号), 極めて簡単かつありふれた商標(同項5号), その他識別性なき商標(同項6号)が列举されている。

立体商標について最も問題となるのは, 同項3号が定める「その商品の…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」の規定である。

もっとも, 立体商標といっても, 商品の形状そのものとは一応, 切り離した形態の広告塔的な立体商

標の場合は, その商品(指定商品)の形状に該当しないため, この点本号には該当しない。そして, 商品や包装そのものの立体的形状からなる立体商標であっても, そこに識別性のある文字, 図形, 記号等が付されている場合, 「のみ」に該当しない。結局のところ, 實際上, 「その商品の…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」に該当するとして登録を拒否されるのは, 商品や包装そのものの立体的形状からなる商標であって, 文字, 図形, 記号等が付されていない形態のものということになる。

立体商標が本号の規定に該当するか否かの判断基準についての商標審査基準第3条, 五, 6によれば, 「指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物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は, 本号の規定に該当する」とされている。

そして, これを受けて商標審査便覧にはさらに, 「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。」と規定されている。

すなわち, 特徴的な装飾等が施されている場合であっても, 需要者から見てその商品の形状であると認識できるものは本号に該当するというのであるから, 特許庁の審査・審判実務の取り扱いとして商品や包装の形状のみから構成される商標に対する本号の適用は非常に厳しく, また裁判所も基本的に同様の立場に立っている。これは, 商標権が更新登録を繰り返せば半永久的に存続する独占権であるから,

商品等の形状そのものを登録するのは慎重であるべきという考えに立脚している。

3-2 3条2項の規定

3条1項各号のいずれかに該当したからといって、商標登録の途が全く閉ざされるわけではない。識別性は現実の使用によって得失される相対的概念であり、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品等であると認識できるに至った商標については例外的に3条2項によって登録が可能になる。

もっとも、同項はあくまでも例外規定であり、商標審査基準第3条第2項によれば全国的に需要者に認識されている必要があり、また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でなければならないとされている。現実の使用によって識別性を獲得したことに基づき例外的に登録を是認するものである以上、登録の対象もこれと同一でなければならないからである。

商品や包装の立体的形状のみから構成される商標の場合、実際に使用されている商品の立体的形状には通常、文字、図形、記号等が付されているのに対し、出願商標はこれらの文字等が捨象され立体的形状のみで構成されているため、3条2項の適用に際しては使用商標と同一性が問題になる。

もちろん、この同一性も形式的な判断ではなく、同項の趣旨に照らして実質的に観察し、立体的形状部分のみが独立して識別性を獲得し、出所表示機能を有するに至っていると認められるときは同項の適用は肯定されるとされている（商標審査便覧41.100.02、II-3）。

しかし、後述の通り、この同一性に関する特許庁審決・裁判所の判断は、立体商標制度導入後、十年近くに渡って極めて厳格であり、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標については3条2項不適用というのが基本的な取り扱いであったが、近

年、立体的形状部分のみが独立して識別性を獲得したと認定する判決が登場しており注目されている。

なお、使用による識別性の発生が認められた場合であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は結局登録が拒絶されることになる（4条1項18号）。かかる商標に永久権である商標権を付与すると、その商品又は商品の包装についての製造・販売等の独占を事実上半永久的に許すことになり、特許権、意匠権が有限であることとの均衡を失し、市場における適切な自由競争を阻害するおそれがあるというのが立法の趣旨である。

3-3 欧米における立体商標の保護

我が国が立体商標制度を導入した背景には国際的調和の観点があり、また制度内容自体も英米法を参考に創設されているのであるから、ここで米国と欧州共同体商標（CTM）における立体商標の保護について触れておく⁶。

まず、米国において主登録簿への立体商標の登録が認められるようになったのは古く1958年からである。米国においても「商品を単に記述する標章」（merely descriptive）は生来的な識別性を有しないとして登録を拒絶されるが（2条（15 U.S.A. § 1052）（e）（1））、使用により識別性を獲得（secondary meaning）した場合は例外的に主登録簿への登録が認められる（2条（f））⁷。もっとも、機能的な立体商標については、たとえ使用により識別性を獲得したとしても登録は認められない（2条（e）（5））。

使用により識別性が生じた場合に例外的に登録を認める点や機能的形状について登録を排除する点、我が国における法制も同様である。もっとも、米国においてはWal-Mart最高裁判決を契機に商品自体の形状からなる立体商標については、生来的識別性はなく、主登録簿への登録にあたっては必ずsecondary meaningの立証が求められることになっ

ており⁸、この意味において登録は容易ではない。

次に、CTMについては、このCTM制度自体、出願の受付を開始したのが1996年であるから、立体商標の保護についても我が国の制度開始時期(1997年)と大差はない。CTMにおいても識別性(distinctive character)を欠く商標は拒絶されるが(7条(1)(b)(c)(d) CTMR)、使用された結果、識別性を生じた場合は登録可能である(7条(3) CTMR)。ただし、機能的な立体商標は登録されない(7条(1)(e) CTMR)⁹。

なお、欧州第一審裁判所は商品の包装に関し「欧州共同体商標規則7条(1)(b)の規定の判断は、標章の種類によって異なるものではなく、立体商標のみ厳格な基準を適用することはできない」としており、これを見る限り商品の立体的形状のみからなる商標についての生来的識別性の判断は我が国よりも緩やであるといえる。

4. 判例等の流れ

以下、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標に関し、識別性が肯定された我が国における審決、判例を中心に紹介する。

(1) 3条1項3号について

3条1項3号不適用として生来的識別性が認められるケースは上述のように少ないが皆無ではない。特許庁審決において、生来的識別性が肯定された事案として、指定商品「調味料挽き器」等に関してなされた図1の立体的形状に係る調味料挽き事件審決がある(不服2003-8222)。

この審決は「商品の形状自体は、その商品の目的とする機能をよりよく発揮させ、あるいは、その美感を高める等の見地から選択されるものであって、本来、商品の出所表示を目的とするものではないけれども、二次的に商品の出所表示の機能を備えることもあり得べく、この場合には、商品の形状自体が、

特定人の商品たることを示す表示に該当すると解すべき」とした上、「本願商標は、これが一見して直ちに、いかなる商品の形状を表し、また、いかなる機能を有するものであるかを認識、理解し得ないものであり、その指定商品の用途・機能からみて予想をし得ない特異な特徴を有し、通常、採用し得るこの種商品の形状の範囲を超えていると認識し得るものとみるのが相当である」と述べ同項3号を適用せずに商標登録を認めた(登録第4925446号)。

なお、通常、採用し得る同種の商品の形状の範囲を越えていると認識されるかどうかについて「その指定商品の用途・機能からみて予想をし得ない特異な特徴を有するか」を基準とする部分はヤクルト容器事件判決(東京高判平13.7.17判時1769号98頁)に従ったものである。

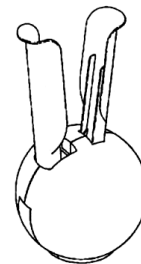


図1. 調味料挽き事件に係る立体商標：登録第4925446号(特許電子図書館より)

同項3号に関する厳格な取り扱いは、「筆記具事件」(東京高判平12.12.21, 判時1746号129頁)を初めとして判例においても基本的に支持されている。後述の3条2項による識別性が問題とされる場合であっても、その前段階として生来的識別性は否定されているわけである。

商品や包装の立体的形状のみから構成される商標に対し、同項3号の適用を否定して生来的識別性を認めた我が国唯一の判例とされているのが、「GuyLianチョコレート事件」である(知財高判平20.6.30平19(行ケ)10293)。これは、指定商品を「チョコレート」等として我が国を指定して国際商標登録

出願（国際登録番号第803104号）された立体商標（図2）についての拒絶審決に対する取消訴訟事件である。

判決は「ワイキキ事件」（最判昭54. 4.10判時927号233頁）を引用して3条1項3号の規定の趣旨を、①特定人に独占使用させることが公益上適当としない商標の登録排除、②一般的に使用される標章であり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商標の登録排除の2つとした上、①について出願人は1958年の創業当時から長年、本願商標の立体的形状を商品に独占使用しているものであるから独占不適とはいえないとし、②については本願商標の立体的形状は新規であり、需要者が次の購入、非購入を決定する際の標識となるのであるから自他商品識別力が欠如しているとはいえないとしている。



図2. GuyLianチョコレート事件に係る立体商標：登録第723737号（特許電子図書館より）

(2) 3条2項について

上述のように、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標については、出願商標と使用商標との同一性を欠くとして3条2項の適用を否定するのが従前の特許庁審決、判決の流れであった。判例としては前掲「筆記用具事件」、前掲「ヤクルト容器事件」（以下「ヤクルト容器第一事件」という）、「釣竿用導糸環事件」（東京高判平成13.12.28判時1808号96頁）、「Ferragamoかばん金具事件」（東京高判平14. 7.18平13（行ケ）446447）、「ウイスキー瓶事件」（東京高判平成15. 8.29平14（行ケ）581）、「ひよ子

まんじゅう事件¹⁰」（知財高判平18.11.29判時1950号3頁）などがある。

このような流れの中、平成19年我が国で初めて、商品の立体的形状のみから構成される商標についてなされた拒絶審決を取り消し、3条2項の適用を認めたMAGLITE事件判決（知財高判平19. 6.27判時1984号3頁）が出された。この後、平成20年のCoca-Colaボトル事件判決（知財高判平20. 5.29判時2006号36頁）、平成22年のヤクルト容器事件判決（知財高判平22.11.16（行ケ）10169）においても、同様に3条2項の適用が肯定されている。以下、各判例における出願商標と使用商標との同一性判断に係る部分を簡単に紹介する。

まず、MAGLITE事件は、指定商品を「懐中電灯」として出願された立体商標（図3）についての拒絶審決に対する取消訴訟事件である。出願に係る立体商標には文字、図形等は付されていないが、実際に使用されている商標には「MINI MAGLIHT」、「MAG INSTRUMENT」の文字や図形が小さく表示されている。

この点、本件裁判所は「商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」として、売上高、販売方法、宣伝広告、類似品排除の法的措置の実行、実際の商品に付された文字、図形は小さく目立たない表示である

こと等を考慮し、本願商標に係る形状が識別性を獲得している旨を判示した。

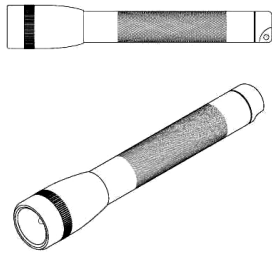


図3. MAGLITE事件に係る立体商標：登録第5094070号（特許電子図書館より）

次に、Coca-Colaボトル事件は、指定商品を「コーラ類」とする立体商標（図4）についての拒絶審決に対する取消訴訟事件であり、判決は出願商標と使用商標との同一性について「商品等は、その製造、販売等を継続するに当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であり、また、技術の進展や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更することも通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと、又は、ごく僅かに形状変更がされたことのみによって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的形状が需要者の目につき易く、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」とし、長年に渡る使用、売上本数、宣伝広告アンケート調査結果を含む多数の証拠を考慮した上、「以上の事実によれば、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が

続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時（平成19年2月6日）までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である」とし、リターナブル瓶と本願商標とが「Coca-Cola」の文字等を含む平面標章部分の有無において相違することについて「リターナブル瓶の立体的形状について蓄積された自他商品の識別力は極めて強いというべきであるから、この点は、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害とはならない」と判示した。

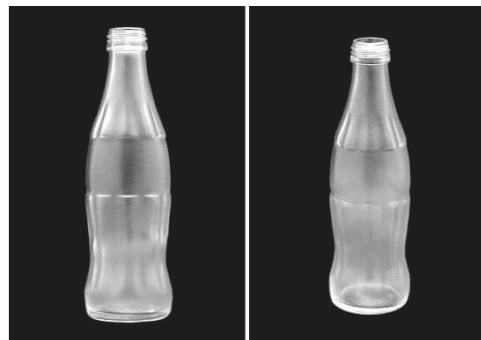


図4. Coca-Colaボトル事件に係る立体商標：登録第5225619号（特許電子図書館より）

続いて、ヤクルト容器事件（以下、「ヤクルト容器第二事件」という）は、指定商品を「乳酸菌飲料」として出願（前掲ヤクルト容器第一事件判決から約7年後に再度なされた出願）された立体商標（図5）についての拒絶審決に対する取消訴訟事件である。

ヤクルト容器第二事件の判決は出願商標と使用商標との同一性について、「立体的形状を有する使用商品にその出所である企業等の名称や文字商標等が付されていたとしても、そのことのみで上記立体的形状について同法3条2項の適用を否定すべきではなく、上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して、独自の自他商品識別力を獲得するに至っているかどうかを判断すべきである」とした上、ヤクルト容器は発売以来40年以上ほとんどその形状

が変わっていない点、販売額や市場占有率の点、宣伝広告費の点、宣伝広告内容の点、本件容器と類似する他社製品が多数販売されているが需要者はこれらをヤクルトの模倣品と意識しているという点等を考慮し、「本件容器の立体的形状は、需要者によって原告商品を他社商品との間で識別する指標として認識されていたというべき」であり、「平成20年及び同21年の各アンケート調査によれば、本件容器の立体的形状のみを提示された回答者のほとんどが原告商品「ヤクルト」を想起すると回答していること、容器に記載された商品名が明らかに異なるにもかかわらず、本件容器の立体的形状と酷似する商品を「ヤクルトのそっくりさん」と認識している需要者が存在していること等からすれば、本件容器の立体的形状は、本件容器に付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく、需要者に強い印象を与えるものと認められるから、本件容器の立体的形状はそれ自体独立して自他商品識別力を獲得していると認めるのが相当である」と判示している。



図5. ヤクルト容器事件に係る立体商標：商願2008-72349（特許電子図書館より）

5. 考察

(1) 3条1項3号該当性についての考察

前掲調味料挽き事件審決においては、商品の形状自体は、商品の機能、美感等の見地から選択されるものであつて、本来は商品の出所表示を目的とするものではないが、商品の形状自体が二次的に商品の出所表示機能を備えることもあり得る旨が述べられ

ている。このこと自体を否定するものではないが、商標法における立体商標、殊に商品や容器そのものの立体的形状は、意匠法や特許法の保護対象と隣接する保護の形態であることを考えると、やはり商標登録にあたっては徹底して慎重な態度が求められるというべきである。

また、前掲ヤクルト容器第一事件判決において示され、調味料挽き事件審決でも引用されている「商品の用途、機能等から観て予想をし得ない特徴を有しているか」という基準についても、商標の機能を突き詰めて考えれば疑問がないわけではない。

商標法の実質的な保護対象は商標に化体した業務上の信用であり、この業務上の信用は商標が社会において商品等に繰り返し使用され、商品等の識別標識として認識されることによって徐々に蓄積されるものである。したがって、商標は長年に渡って継続的に使用され、需要者が商品等を選択する際のいわば目印として機能することが前提とされているわけであるが、「予想をし得ない」というのは当該立体商標について何ら情報を持たない需要者が初めてその商標に接した場合の認識の状況であり、この点商標の継続使用の本質に馴染まない。最初に当該立体商標に接したときは予想し得ない特徴であったかもしれないが、次回以降は商品の用途、機能等と特徴との結び付きを把握しているのであるから、需要者は指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識できるはずであり、この意味では「予想をし得るか」ではなく、商標の継続使用を前提とした「認識の可否」を問題にすべきであり、商品や包装の立体的形状はすべて3条1項3号に該当するというべきである。

また、GuyLianチョコレート事件判決も妥当性を欠く。指定商品「チョコレート」等を含む菓子については、その商品の性質上、様々な形状のものを製造・販売することが比較的、容易であり、また実際にも市場には多様な形状の菓子が提供されている。

したがって、本件立体商標に複数回接した需要者はもとより、初めて接した需要者であっても全体として指定商品の形状を表示してなるものと認識するに止まるはずであり¹¹、同項3号の適用を否定した本件判決には大きな疑問が残る。

また、この判決は同項3号の規定の趣旨に関して独占適応性説の立場から、①独占適応性を欠く商標か、②識別性が欠如している商標か、の二点に検討を加えて同規定の適用を否定しているが、特に①の観点を判断に持ち込むことは規定の趣旨と適用要件とを混同するものではないか。同項3号に規定されている要件は「その商品の…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」であり、その該当性のみが問題とされるべきである。

以上のように、商品や容器の立体的形状のみから構成される商標については、解釈上すべて3条1項3号に該当すると取り扱うべきであり、この点、上述した米国におけるWal-Mart最高裁判決で示されたように、商品の形状からなる立体商標については生来的識別性がなく、登録にあたっては必ずsecondary meaning（使用による識別性の獲得）の立証が求められるという運用を積極的に参考にすべきである。もっとも、Wal-Mart最高裁判決のこの解釈は、商品自体の立体的形状のみを問題としており、商品の容器については生来的識別性を肯定する余地を残しているが、商品とその包装（容器等）とを同列に扱う我が国商標法下においては、その解釈を商品の包装についても及ぼすのが妥当であろう。

(2) 3条2項該当性についての考察

立体商標制度の導入にあたり、広告塔的な立体商標のみならず商品又は包装自体の立体的形状をも含めて登録対象としたのは、これらの形状も文字等の平面商標と同様、商品の識別標識として現実に機能する場合があります、かかる場合には使用によって商品

又は包装そのものに業務上の信用が化体し、商標法上保護すべきであると判断されたからにはほかならない。そうであるにもかかわらず、商品等の形状そのものを出願人が周知著名にしたときであっても、結果として文字等が捨象されているという形式的とも思える認定によって識別力の獲得を否定するのであれば、商品又は包装を立体商標の概念に含めた意義が没却される。出願商標と使用商標との同一性は、商標の機能の視点から実質的に判断されるべきである。

この意味で、商品の立体的形状のみから構成される商標に対して、我が国で初めて使用による識別力の獲得を認めたMAGLITE事件判決の意義は大きい。もっとも、MAGLITE事件については、当初、当該判決の射程範囲が問題とされていた。判決の中で、①使用商標に付された文字等の部分は小さいという点、②文字部分が示す名称は周知著名ではない点に触れていたため、周知著名性のある文字等が大きく表示されて使用されている場合は、出願商標との同一性は認めない趣旨と解することができたからである。

Coca-Colaボトル事件判決は、一般論においてMAGLITE事件判決の説示をほぼそのまま踏襲し、さらに周知著名と考えられる「Coca-Cola」の文字が決して小さいとはいえない態様で使用されている商品の立体的形状のみについて識別力の獲得を認めたことで、上記①、②の点は必ずしも同一性認定の要件ではないことを明らかにした。MAGLITE事件判決をさらに一歩進めたものとして評価できる。

そして、ヤクルト容器第二事件は、他社類似品が多数存在している等の点において異なる事情があったものの、基本的にはCoca-Cola事件判決に沿ったものといえる。ヤクルト容器第一事件においては、多数の他社類似品の存在が識別性の獲得を否定する方向に働いたが、ヤクルト容器第二事件ではその他社類似品について需要者は原告商品の模倣品である

と認識していると認定し、これを識別性獲得の一つの根拠としている。識別性はあくまでも需要者の認識の問題であるから、他社類似品に対する需要者の認識内容に踏み込んだ認定は適切である。

MAGLITE事件、Coca-Colaボトル事件及びヤクルト容器第二事件における同一性判断はいずれも適切であると考えられる。上述のように、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標については、解釈上、すべて3条1項3号に該当するものと取り扱い、3条2項適用の場面で個々に現実の識別性の獲得の有無を判断すべきと解される。

もちろん、その場合でも安易に同2項の適用を認めるべきではなく、立体的形状部分のみが独立して識別性を獲得しているかを需要者の認識を基準として厳しく判断すべきである。

この点に関連して、商標審査基準は使用による識別力の獲得の判断基準について具体的な規定を設けている。すなわち、判断の基礎とすべき事実として、使用開始時期、使用期間、広告宣伝の方法・回数・内容、インターネット等における記事掲載の回数・内容、需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果等を例示し、これらの事実を総合勘案して識別力の獲得を判断するとしており、具体的には、商標の使用状況に関する事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無を判断するものと定めている。需要者の認識の程度が識別性判断の決め手になるわけであるが、需要者の認識を最も直接的に推し量ることができる事実としてはやはり需要者を対象としたアンケートの結果であろう。

MAGLITE事件、Coca-Colaボトル事件、ヤクルト容器第二事件においても、それぞれ原告は立体的形状のみについての需要者の認識を調査したアンケート結果を裁判所に提出している。そして、特にCoca-Colaボトル事件判決では、アンケート結果について詳細な検討が加えられている。

Coca-Colaボトル事件及びヤクルト容器第二事件のいずれにおいても、インターネットを利用したウェブ調査も含め二度実施されたアンケート調査の結果が示されており¹²、アンケートに関する結果の信頼性、実施の適切性について第三者の意見も提出されている。また、Coca-Colaボトル事件において、原告は第一次調査と第二次調査とは各々別異の社会調査の専門業者であって原告とは何ら支配関係のない独立した業者に依頼して調査を実施したという点も強調している。

しかし、アンケートの実施にあたっては相当の費用の支払い・受領がなされるはずであり、この点においてすでに結果の客観性に疑問を差し挟む余地がある。調査の実施主体、調査担当者に関して客観性・信頼性を高める工夫が必要である。この意味で、アンケートの客観性を担保するためには、調査の実施主体はむしろ同業他社も等しく関係している業界団体等とするのが適切であろう¹³。

また、調査の母集団の確定、標本抽出、質問事項、調査方法等についても適切でなければならない¹⁴、アンケートの実施場所周辺にアンケート依頼者側に有利な情報の示唆などが存在しなかったか、意図的に回答を誘導する表示等が存在しなかったか等の確認も必要であろう¹⁵。

いずれにしても、商品や包装の立体的形状のみから構成される商標については、実際の使用商標に対する需要者の単純な認識ではなく、使用商標から文字等を観念的に切り離した形状自体に対する需要者の認識の程度が重要な意味合いを有することになるから、アンケートの実施方法にも特段の配慮が必要であり、アンケート結果の客観性・信頼性を高めるためのより具体的な認定基準の確立が求められる。

6. おわりに

商品の立体的形状のみからなる立体商標の識別性、特に3条2項についての司法判断の流れが、近

年、大きく動き出した感がある。立体商標の出願人にとっては、可能な限り権利内容の限定は避け、自由度の高い形で商標権を取得したいと望むわけであるから、文字等を捨象した立体的形状のみによる商標登録の可能性は商標実務界の大きな関心事である。

立体商標制度を導入した理由の一つは、立体商標保護の社会的ニーズの点にあるから、商標実務界の実情を十分に踏まえた法の運用が求められるが、いずれにしても今後の特許庁査定・審決、判例の動向を注視したい。

- 1 定義規定は「標章」の概念を明らかにし、これに商品や役務について使用するものという限定を加える形で商標概念を定義しているが、形態に関する構成要素としては「商標」と同義と考えてよい。法が一旦「標章」概念を定義しているのは、別に設けられている使用概念の定義（2条3項）がいわば商標概念を用いていることから、同義反復を回避するための立法技術上の都合である。
- 2 改正前の商標法2条1項は「この法律で「商標」とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。（1号、2号省略）」と規定していた。
- 3 特許庁『工業所有権法逐条解説』（発明協会、1989年）785-786頁。
- 4 平成8年改正に基づき、平成9年4月1日から立体商標の出願の受付が開始されている。
- 5 識別性は識別標識としての商標の本質であるから、商標概念の定義中に識別性を含めるべきという見解もあるが、法は商標概念自体には識別性を含めず。登録要件として規定している。もっとも法目的や登録要件を総合的に見ると、識別性は商標の本質であるとされているが、商標の定義から識別性を除外したことによって、識別性を発揮しない形態の商標の使用が形式的には商標権の効力に触れるという事態を招いており、司法判断によって解釈上の救済が行

われている。なお、識別性を発揮しない形態の商標使用について商標権侵害を否定した事案として、巨峰事件（福岡地飯塚支判昭46. 9.17判タ279号342）、おもちゃの国事件（東京地判昭48. 1.17判タ291号252）、テレビまんが事件（東京地判昭55. 7.11判時977号92）、ポパイ事件（大阪地判昭51. 2.24判時828号69）、POS事件（東京地判昭63. 9.16判時1292号142）、BOSS事件（大阪地判昭62. 8.26判時1251号129）、天一事件（東京高判昭63. 3.29判時1276号124）等がある。

- 6 米国と欧州共同体商標における立体商標については、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—日本・米国・欧州の比較法的検討—」知財管理Vol.57（2007-5）に詳しい。また、欧州共同体商標については、松井宏記「共同体商標と共同体意匠の世界」パテントVol.62（2009-11）も参照。
- 7 UNITED STATES OF AMERICA Trademark Law
 §2 (15 U.S.C. §1052) Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration
 No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it —
 (e) Consists of a mark which,
 (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,
 (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.
 (f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e) (3), and (e) (5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce.
- 8 商品自体の形状からなる立体商標の主登録簿への登録にあたっては必ず secondary meaning の立証が求められるのは、商品そのものの立体商標に関する基準であり、商品の容器には適用されないから、この意味では商品の容器を商品に類するものとして扱う我が国法制とは相違している。

9 Council Regulation on the Community Trade Mark

Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

- (a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

10 本事案の場合、実際の使用商標自体にも文字等は付されていないという事情があったが（この意味では立体的形状のみの出願商標と使用商標とは形式的には同一性があるといえるが）、実際の使用に際しては一つ一つの菓子が「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る等の状況があり、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態であったことを理由に出願に係る立体的形状のみが独立して識別性を獲得していないと判決されている。

11 商標審査便覧41.100.02, I, 1 解説部分(3)も、同種の商品等について「採用し得る範囲での変更、装飾等」に関して、「菓子や洋酒についてみれば、一般的に市場における流行や需要者の嗜好に合わせ、同種の商品等が採用し得る立体的形状に各種の図柄を装飾的に施すことに止まらず、その立体的形状自体を各種の動物や植物、器物等を模した形状への変更、装飾化が行われる実情が認められることから、その

範囲は広範に及ぶものと考えられる」としている。

12 インターネットを利用したウェブ調査等は、問口が広い分だけ信頼性は比較的低いと思われるから、やはり対面調査を基本とすべきであろう。

13 使用による識別性獲得の立証としてのアンケート調査については、青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』有斐閣（2007年）250頁、前掲青木博通『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—日本・米国・欧州の比較法的検討—』707頁、中塚智子『商品等の形状からなる立体商標に係る登録要件の判断基準について』知財研フォーラムVol.74（2008-8）36頁があり、その他の商標保護に関する要件のアンケート調査については、井上由里子『知的財産の潮流—知的財産研究所5周年記念論文集—』（信山社、1995年）34頁、小野昌延『知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念—』（信山社、1999年）421頁、田村善之『知的財産の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集』（弘文堂、2005年）402頁等がある。

14 前掲ウイスキー瓶事件判決では、「調査の対象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」点が指摘され、アンケートの信頼性が疑問視されて識別性の獲得を認めるには不十分と述べられている。

15 この点、商標審査基準も「ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性について十分に考慮するものとする」としている。

Abstract

The purpose of this thesis is to clarify the trend of the judicial court decision until the Yakult Case deciding of the distinctiveness judgment of the trademark composed only of three-dimensional shape of the goods or packages of goods, and to examine the protection of the three-dimensional trademark in the future.

Because the character etc. were omitted from three-dimensional shape, JPO and the court were rejecting the registration of trade mark to the trademark composed only of three-dimensional shape of the goods or packages of goods before. Recently, the shape of the three-dimensional trademark was admitted to have acquired secondary meaning in the MAGLITE case, the Coca-Cola bottle case, and the Yakult bottle case. The acquisition of secondary meaning was recognized based on the result of the questionnaire. I think that these judicial decisions are correct.

It is necessary to be going to show the standard to do the questionnaire with impartial JPO and court in the future.

Key words : three-dimensional trademark, shape of goods, distinctiveness, Bottle of Yakult, Bottle of Coca-Cola

