巻頭論文

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―

青　木　博　通

１．はじめに
２．立体商標制度の基本構造と学説
３．特許庁商標課編『商標審査基準』
４．商標法３条１項３号に関する裁判例
５．米国の立体商標制度の基本構造
６．欧州共同体商標規則の立体商標制度の基本構造
７．日米欧の基本構造の比較
８．日米欧の基本構造からみた商標法３条１項３号の解釈

1. はじめに

1996年の商標法改正により導入された立体商標制度については[1]、商標法3条1項3号の解釈が問題となっている。

裁判例の中には、これを厳格に解するものと、緩やかに解するものがあり、解釈の手法も様々である。

裁判例に現れた商標法3条1項3号の解釈の手法について、立体商標の基本構造から、米国及び欧州の立体商標制度との比較も交えて考察してみたい。

---

[1] 1997年4月1日から2007年12月末までに、3,765件の立体商標が出願され、1,502件が登録になった。審判請求件数は363件で登録になったものが63件ある。出訴件数は28件で、23件の高裁判決（東京高裁又は知財高裁）があり、1件が商標法4条1項11号に関するもの（平面商標と立体商標の類否）、残り22件が商標法3条1項3号、同法3条2項に関するものであり、3件が登録認容となっている（林二郎・特許庁審判部第35部門上席部門長「最近の商標審判状況」日本商標協会誌67号(2009年)82頁)。

２．立体商標制度の基本構造と学説

(1) 立体商標制度の基本構造

立体商標の登録要件（機能性、記述性、識別性）に関する条文は、以下のとおりである。

（商標法３条）

「**１項**　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。

２号　その商品又は役務について慣用されている商標

３号　その商品の…（中略）…形状（包装の形状を含む。）…（中略）…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

５号　極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

６号　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

２項　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。」

（商標法４条１項18号）

「商品又は商品の包装の形状であって、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」

商標法４条１項18号に該当する機能的な立体商標は、自由競争確保の見地より、使用により出所識別力を獲得しても登録することができないが[2]、商標法３条１項２号、３号、５号、６号に該当する立体商標は、使用により出所識別力を獲得すれば登録することができる（商標法３条２項）。

使用により出所識別力を獲得しても登録が認められない立体商標の範囲は、欧米に比べると狭い。

登録商標と同一又は類似範囲に入る立体商標は、登録することができず（商標法４条１項11号）[3]、また、当該立体商標の使用は、商標権侵害を構成することになる（商標法25条及び37条）。これらの要件に、欧米のような「混同」は含まれていない。

商標法３条１項２号、３号及び同法４条１項18号に該当する立体商標は、登録されても、商標権の効力は制限されることになっている（商標法26条１項２号及び同５号）。

立体商標が意匠権等と抵触する場合には、欧州のように登録が無効となることはなく、商標法29条により、立体商標の使用が制限される。

---

[2] 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』（発明協会、1996年）165頁。特許庁商標課編『商標審査基準』〈第９版〉（発明協会、2007年）56頁では、機能性を判断するにあたり、製造コストも含めて、代替的形状があるか否かが考慮される旨述べられている。登録商標の商標法４条１項18号該当性について、ひよ子事件（知財高判平成18年11月29日・最高裁WP）で、原告は、わが国の市場においては、型抜き法に用いる機械がレオン自動機及びプルミエール自動成形機の２社の製品にほぼ独占されているから、わが国において鳥の形を模した饅頭を作成しようとした場合、技術的には本件立体商標と類似した形にならざるを得ないと主張したが、商標法３条２項適用を裁判所が否定したため、機能性については判断されていない。製造工程の写真も含めた詳細は、山本智子＝八尋光良「商品形状の立体商標としての登録要件―知財高判平成18・11・29立体商標『ひよ子』事件―」L&T35号（2007年）39頁参照。特許庁の異議決定で、商標が、「立体的形状＋文字商標」の構成からなっていたため、本号に該当しないと判断したものがある（異議2000－91114号/商標決定公報2001年６月29日）。

[3] 蛸の形状からなる立体商標が、先行する蛸の図形からなる平面商標に類似するとした判決がある（東京高判平成13年１月31日・最高裁WP）。類否判断の方法としては、所定方向から見たときの視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、外観類似の関係があるとしている。意匠のような全体観察ではなく、所定方向からの観察で類否判断を行っている。出願商標と引用商標を比較すると、差異点が、共通点によって看者の受ける印象をさほど減殺するものでなく、上記共通点を捨象するものとは認められないから、両商標は、外観において類似すると判断されている。商標権侵害訴訟においても、同様の類否判断の手法がとられるものと考える。

(2) 学説

立体商標の基本構造については、以下の学説がある。

渋谷達紀教授は、機能的形態は商標法3条1項3号に該当し、意匠的形態は、商標法3条1項2号、5号、6号に該当するとし、機能的形態でも、商標法4条1項18号に該当しないものは、商標法3条2項により登録が許されるとの見解をとる[4]。競争排除効を伴うような、あるいは消費者の購買意思を左右するような、いわば際立った意匠的形態を排除する規定が設けられておらず、意匠法との間の制度競争が放置されたままになっていると指摘する[5]。また、菓子、コンニャク、豆腐のような不定形の商品については、機能確保のために不可欠な立体的形状というものがないから、商標法4条1項18号に該当することはなく、自他商品識別力を具えていれば、登録が許されるとする[6]。

田村善之教授は、商標法3条1項3号及び商標法4条1項18号ともに、その趣旨は、独占不適応な商標を排除するところにあるとする。但し、独占不適応な商標には、2つのレベルがあり、使用による出所識別力を取得した場合に登録を認める立体商標（商標法3条1項3号）と使用により出所識別力を取得したとしても登録を認めない立体商標（商標法4条1項18号）に分けられるとする[7]。前者については、意匠制度の潜脱回避をその論拠とする[8]。

[4] 渋谷達紀「商品形態の商標登録」『知的財産法の現代的課題』（紋谷暢男還暦、発明協会、1998年）319頁、322頁。

[5] 渋谷・前掲注4）321頁。

[6] 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』〈第2版〉（有斐閣、2008年）366頁。

[7] 田村善之『商標法概説』〈第2版〉（有斐閣、2000年）172頁、176頁乃至178頁、186頁及び187頁。

[8] 田村・前掲注7）187頁及び188頁参照。田村善之＝劉暁倩「立体商標の登録要件について（その2）（完）―Coca-Cola立体商標事件―」知財管理58巻11号（2008年）1399頁では、「商標法3条1項3号と3条2項が商品の形状や容器について使用の結果、具体的に出所識別力を獲得することを要求した趣旨は、商品の形状等が同種の商品の形状等からみて特異な形状でないために生来的に自他商品の識別力を欠いているというところにあるのではなく、先願の一事をもって新規性や非容易創作性を問うことなく更新可能な排他権を付与する商標登録を無闇に認めていたのでは、登録意匠制度が潜脱されるおそれがあることに基づいている。だとすれば、商品や容器の機能と関係する形状であれば、需要者の予測の可否とは無関係に、原則として、3条1項3号に該当させ、3条2項の下で具体の出所識別力の獲得を要求すべきであろう。その意味で、前掲知財高判［MAGLITE］に端を発する本判決（コカ・コーラ事件・知財高判平成20年5月29日・最高裁WP）の抽象論のほうが法の趣旨に即した解釈論であるように思われる（下線部は筆者）。」と述べている。

3．特許庁商標課編『商標審査基準』

立体商標の商標法3条1項3号の該当性について、特許庁商標課編『商標審査基準』〈第9版〉（発明協会、2007年）10頁及び11頁には、「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（商標法3条1項3号）に該当するものとする（下線は筆者）。」とある。

また、特許庁商標課編『商標審査便覧』「立体商標の識別力の審査に関する運用について」の項目には、「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。」とある。

すなわち、商品自体の形状及び包装に関する立体商標については、原則、商標法3条1項3号を適用し、使用により出所識別力を獲得したものを商標法3条2項で登録する運用ポリシーとなっている。

これは、工業所有権審議会『商標法等の改正に関する答申』（平成7年12月13日）30頁にある「需要者が指定商品若しくはその容器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、登録対象としないことが適当と考えられる。」との答申内容に従ったものといえるが、これを、特許庁の組織の視点でみると、

立体商標を扱う商標課と意匠を扱う意匠課との役割分担[9]、商品の形状について、生来的に出所識別力があるか否かについての審査における判断の困難性を踏まえたものといえよう[10]。

４．商標法３条１項３号に関する裁判例

(1) ３つの裁判例

商標法３条１項３号については、以下の３つの代表的な裁判例があり、登録要件としての難易度は、緩やかな順に（ハ）GuyLian事件判決、（イ）Pegcil事件判決、（ロ）Maglite事件判決となっている。

（イ）Pegcil事件判決[11]

商品「筆記用具」についての筆記用具の形態からなる立体商標（図１）について、商標法３条１項３号が適用された事案で、裁判所は、次のとおり判示している。

「本願商標に係る立体的形状は、このようにまとまりがよくスマートな印象を与え、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

[9] 国際会議で、アジア諸国がヤクルト及び角瓶の立体商標を認める中で、日本が何故、これらの立体商標を登録しないのかとの質問を受け、スピーカーであった特許庁林二郎審判長は「意匠法と商標法のデマケーション」を指摘したようである（林二郎「記念研修会　最近の商標審判状況」日本商標協会誌67号(2009年)61頁)。

[10] 商標審査基準のような内部基準（ソフトロー）は、法律本来のあるべき解釈というより、現在の審査体制で、迅速に安定した審査をするために策定されているという視点を見逃すことができない。

[11] 東京高判平成12年12月21日・最高裁WP。本件は、商標法３条１項３号が適用され、商標法３条２項の要件を満たさないと判断されている。

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に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。したがって、本願商標は、その指定商品である鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具の形状の域を出るものではなく、指定商品の物の形状の範囲を出ないと認識する形状のみから成る立体商標にすぎないというべきであり、指定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成る商標に該当する。」

（ロ）Maglite事件[12]

商品「懐中電灯」についての懐中電灯の形態からなる立体商標（図２）について、商標法３条１項３号が適用された事案で、裁判所は、次のとおり判示している。

（基本構造からの判断基準）

「商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美観を追求する目的により選択される形状であっても、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が一律的に否定されると解すべきではなく（もっとも、以下のイで述べるように、識別機能が肯定されるためには厳格な基準を充たす必要があることはいうまでもない。)、また、出願に係る立体商標を使用した結果、その形状が自他商品識別力を獲得することになれば、商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきである。」

（具体的判断基準）

①「商品等の形状は、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、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別

[12] 知財高判平成19年６月27日・最高裁WP。本件は、商標法３条１項３号が適用されたが、商標法３条２項の適用を受け最終的に登録になっている（商標登録第5094070号)。欧州共同体（登録第1688563号）及び米国（登録第2074795号）においても、セカンダリーミーニングの立証により登録になっている。

する標識として用いられるものは少ないといえる。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有するものとして採用するものではないといえる。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品の形状は、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、商品の機能や美観を際だたせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いといえる。そうすると、商品の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されるものであり、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。」

②「また、商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等について、機能又は美観上の理由による形状の選択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、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状として、同号に該当するものというべきである。けだし、商品等の機能又は美観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の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないからである。」

③「さらに、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。けだし、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、商品等の美観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[ママ]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である。」

(本件への当てはめ)

「上記の各特徴は、いずれも商品等の機能又は美観に資することを目的とするものというべきであり、需要者において予測可能な範囲の、懐中電灯についての特徴であるといえる。そうすると、本願商標の形状は、いまだ懐中電灯の基本的な機能、美観を発揮させるために必要な形状の範囲内であって、懐中電灯の機能性と美観を兼ね備えたものと評価することができるものの、これを初めて見た需要者において当該形状をもって商品の出所を表示する標識と認識し得るものとはいえない。(中略) 本願商標は、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号に該当するものというべきである。」

(ハ) GuyLian 事件判決[13]

商品「チョコレート、プラリーヌ」についてのチョコレートの形態からなる立体商標（図3）について、商標法3条1項3号が適用された事案で、裁判所は、次のとおり判示している。

(商標法3条1項3号の意義)

「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ぴ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

[13] 知財高判平成20年6月30日・最高裁WP。本件立体商標は、商標法3条1項3号に該当しないとして登録になっている（国際登録第803104号）。欧州では生来的に出所識別力があるとして登録になり（登録第3011087号）、米国では、生来的に出所識別力がないと判断され、主登録簿から補助登録簿へ変更することにより登録になっている（登録第3155313号）。

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。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ぴ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。）。」

（独占不適商標か否か）

「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の色彩等において、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個性的であるところ、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ぴ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。」

（自他商品識別力欠如商標か否か）

「前記最高裁判決（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、自他商品識別力欠如商標について、『一般的に使用される標章であ（る）』ために『商標としての機能を果たし得ないもの』と説示しているところ、上記要件のうち前段は、商標法3条1項3号との関係では、同号の『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理解することができる。」「本願商標が『一般的に使用される標章であ（る）』と言えるか否かは、その表現手法自体が一般的であるか否かではなく、具体的な形体として表された標章それ自体について見るべきであるから、さらに進んでこの点について検討する。（中略）本願商標においては、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。」

（商品等の機能又は美感との関係）

「チョコレート菓子の外形、すなわち形体が、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。このように見てくると、嗜好品であるチョコレート菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりにし、次回以降の購入時における商品選択の基準とすることができるし、現にそのようにしているものと推認することができるのであるから、その立体形状が『選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はない』とする被告の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわかに採用し難いところである。」「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。」

図1

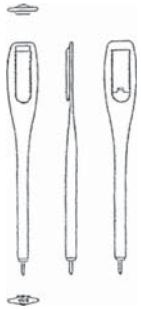


図2

図3

(2) 検討

Pegcil事件判決によれば、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装飾的形状等を備えていれば、商標法3条1項3号は適用されないことになる。角瓶ウイスキー事件判決（東京高判平成15年8月29日・最高裁WP）も同様の基準をとっており、Maglite事件判決があるまでは、この判断基準が踏襲されていた。立法経緯を尊重した判断基準といえよう[14]。

Maglite事件判決の①及び②の判断基準は従来の裁判例でもとられていた基準であるが、③の「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。」との基準は、今までの裁判例にない基準である。この判断基準は、コカ・コーラ事件判決（知財高判平成20年5月29日・最高裁WP）及びZEMAITIS弦楽器事件判決（知財高判平成20年6月24日・最高裁WP）でもとられている（いずれもMaglite判決と同じ、知的財産高等裁判所第3部が担当）。

[14] 工業所有権審議会『商標法等の改正に関する答申』（平成7年12月13日）30頁参照。

当該基準ついては、以下の2つの読み方が考えられよう。

1つは、③の「けだし」以下の説示部分との関係で、「商品等の機能向上」の「機能」は、「技術的機能」及び「美的機能」を意味し、前者は特許法・実用新案法、後者は、意匠法との関係を考慮したものと解する立場である[15]。米国商標法では、美的機能論（aesthetic functionality）を含む機能的商標排除の規定（2条(e)(5)）、欧州共同体商標規則では、「商品に本質的価値（substantial value）を与える形状」の排除規定（規則7条(1)(e)(iii)）により、意匠法との調整を行えるが[16]、日本には、このような調整規定が欠如しているとの指摘があった[17]。意匠法等との調整も商標法3条1項3号の規定である程度行うとするのが、上記③の基準と考える立場である。このように考えると、商標法3条1項3号をクリアーできる立体商標はかなり限定されることになる。

2つめは、「商品等の機能向上」の「機能」は、機能美まで含むものの、機能と無関係に採用し得る装飾的な美は含まないとの解釈である[18]。このような解釈をとると、商標法3条1項3号の意匠法との関係は緩やかに解されることになる。

商標法3条1項3号の判断基準がもっとも緩やかであると解されているのが、GuyLian事件判決であり、本願商標は、個性的であり（市場における唯一性）、新規で次回の購入を検討する際に、標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえるとして、生来的な出所識別力を認めている。

立体商標は、時と処を変えた離隔観察により出所を識別できることが必要であるから、それに耐え得るような識別性が必要であり、意匠のように対比観察による識別性とは、その「質」が異なるものである。その違いは、「記憶に残る特徴」に求められることになろう。その意味で、GuyLian事件

[15] 筆者は、この立場をとる（青木博通「ミニマグライト事件にみる立体商標の保護―立体商標の登録の判断基準とは―」CIPICジャーナル180号(2007年)17頁）。

[16] 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・欧州の比較的検討―」知財管理57巻5号(2007年)710頁及び712頁参照。

[17] 渋谷・前掲注4）321頁参照。

[18] 田村＝劉・前掲注8）1403頁注(45)参照。

判決の判断基準は、商標法3条1項3号（記述性）より、商標法3条1項6号（識別性）の基準に適しているといえる。

3つの高裁判決の判断基準の違いは、Maglite事件判決が、独占適応性に重きをおいて、商標法4条1項18号の趣旨（自由競争確保）を踏まえ、特許法、実用新案法及び意匠法に配慮して、商標法3条1項3号の解釈をしているのに対して、GuyLian事件判決やPegcil事件判決にはこのような配慮がない点にある。

Maglite事件判決が、商標法3条1項3号を、商標法4条1項18号の趣旨（自由競争確保）との関係で解釈しているところから、当該判決は、商標法3条1項3号及び商標法4条1項18号とも、レベルが異なるが、独占適応性のない商標を排除する規定と解する、田村善之教授と同じ立場といえよう[19]。

Pegcil事件判決は、立法経緯を尊重した解釈であるが、GuyLian事件判決は、商標法3条1項3号を独占適応性と出所識別力との二元的に捉え、どちらかというと、記憶に残る特徴をポイントとする出所識別力に重きをおいた解釈をとっているといえよう。

米国及び欧州の立体商標制度の基本構造をみた後、再度、3つの高裁判決を考察することとする。

５．米国の立体商標制度の基本構造

立体商標の登録要件（機能性、記述性、識別性）に関する条文は、以下のとおりである。

（米国商標法２条）

「出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も、当該性質上、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、それが次のものからなるときは、この限りでない。（中略）

(e) ある標章であって、**(1)** 出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合に、これらの商品を単に記述する標章（merely descriptive）であるか又は欺罔的に誤って記述する（deceptively misdescriptive）標章であるもの、（省略）**(5)** 全体として機能上の事項を包含するものからなるもの（comprises any matter that, as a whole, is functional）。

(f) (a)から(d)まで、(e)(3)及び(e)(5)の規定において明示的に排除されるものを除き、本条に定める如何なる規定も、出願人の使用する標章であって、取引上出願人の商品を識別することができるようになったものの登録を妨げるものではない。」

生来的に出所識別力（inherent distinctiveness）のない立体商標は、2条柱書に該当し、記述的表示は、2条(e)(1)の「単に記述的（merely descriptive）」に該当することになる。

生来的な出所識別力のない立体商標でも、使用により出所識別力を獲得した場合には（secondary meaning[20]）、2条(f)の規定により、例外的に登録できる。

2000年3月22日のWal-Mart事件最高裁判決[21]は、「製品のデザインには、色彩と同じように、その特徴（feature）を出所（source）と同一視する消費者の傾向は存在しないと考える。消費者は、ペンギンの形をしたカクテルシェーカのような、最も一般的でない製品デザインでさえも、ほとんどいつも、出所の特定ではなく、その製品をより使いやすくしアピールする意図で採用されたのだという現実を承知している。」と判示している[22]。

[19] 田村＝劉・前掲注8）1400頁。

[20] 商品自体というより、商品の出所を識別するためのものであると、商品の形状が公衆に認識されたときに、標章は識別性を獲得する（Mark has acquired distinctiveness, even if it is not inherently distinctive, if it has developed secondary meaning, which occurs when, in the minds of the public, the primary significance of a mark is to identify the source of the product rather than the product itself）。Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, n.11, 102 S.Ct. 2182 (1982)。

[21] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 54 USPQ 2d 1065 (2000). ケネス・ポート「立体商標権が認められる要件に関する連邦最高裁判決」ジュリスト1201号（2001年）117頁は、本判決により、商品の形状については、secondary meaningの証拠が必ず必要となったので、これまで事実問題として陪審によって判断されてきたものが、法律問題として、裁判官に委ねられることになると指摘する。本判決の英訳については、芹澤英明東北大学大学院教授のWP『英米法の部屋』を参照（http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/WalMart.html）。

[22] 最高裁は、セカンダリーミーニングを立証できない製品デザインは、意匠特許又

当該判決を受けて、商品の形状(a configuration of a product)からなる立体商標については、セカンダリーミーニングを立証しなければ、主登録簿に登録できない審査実務となっている[23]。最高裁は、パッケージは製品の出所を特定するために用いられていると判示しているため、商品の包装やレストランの外観からなる立体商標については、セカンダリーミーニングの立証をしなくとも、登録される場合がある[24]。

生来的な出所識別力を有しない商品の形状からなる立体商標でも、出所識別の可能性があれば、使用に基づく出願であることを条件に、補助登録簿に登録することができる[25]。

Wal-Mart最高裁判決(2000年3月22日)が出るまでは、商品の形状からなる立体商標について生来的に出所識別力が認められるか否かについては、Duraco事件第3巡回区控訴裁判所判決(1994年12月16日)[26]における、以下の3つのファクターが考慮されていた。

① ありふれたものではなく記憶に残るものであること (unusual and memorable)、
② 製品から概念的に分離できること(conceptually separable from the product)、
③ 主として製品の出所を表示する機能を果たす可能性の高いものであること(likely to serve primarily as an indicator of the product's origin)。

パッケージからなる立体商標が生来的に出所識別力を有するか否かについては、米国特許商標庁の審査では、Seabrook事件[27]で示された以下の

は著作権による保護を図ることができるので、セカンダリーミーニングを立証できない製造者への損害は減殺されるとしており、また、製品デザインかパッケージかの区別の限界事例として、コカ・コーラ社の瓶をあげている。

[23] 米国商標審査処理マニュアル〈TMEP〉1202.02(b)(i)。

[24] TMEP1202.02(b)(ii).

[25] 補助登録簿の場合、主登録簿と異なり、悪意の擬制、登録の有効性、不可争性、登録証の証拠としての提出といったメリットを受けることができない。

[26] Duraco Products v. Joy Plastic Enterprises, Ltd. (40 F.3d 1431, 32 USPQ 2d 1724 (3d Cir. 1994).

[27] Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 1344, 196 USPQ 289,

基準 (Seabrookファクター) が用いられている。

① 一般的な基本形状又はデザインか (common basic shape or design)、
② その分野でユニーク又は一般的でないか (unique or unusual in the field in which it is used)、
③ 商品のドレス・装飾として公衆に見られる特定の分類の商品の装飾の一般に採用される周知な外形の単なる改良か (a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods)、
④ 伴う文字とは別に商業上の印象を創造する可能性 (capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words)。

機能的な立体商標は、2条(e)(5)の規定により、拒絶されることになり[28]、当該規定に該当する場合には、2条(f)の適用はない。

立体商標と特許権(utility patent)との関係については、TrafFix最高裁判決 (2001年3月20日)[29]があり、立体商標の特徴部分に特許権が存在した場合 (expired utility patent) には、立体商標が機能的であることを示す強力な証拠(strong evidence)となると判示した。特許権が存在した場合には、原告は機能的でない旨の立証をする必要がある。なお、意匠権(design

291 (C.C.P.A. 1977)及びTMEP 1202.02(b)(ii)参照。

[28] 米国商標法2条(e)(5)は、1998年10月30日施行の改正米国商標法により導入された。それ以前は、機能性に関する特別規定はなく、機能的な立体商標は、米国商標法1条、2条、45条に該当するとして拒絶されていた(TMEP 1202.02(a)(i))。機能性とサーチコストの関係については、Stancey L. Dogan & Mark A. Lemley, A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law, 97 TMR 1247-1249参照。

[29] TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ 2d 1001(2001). 本判決の解説については、青木博通「技術的機能に由来する不可避的商品形態の保護」『研究報告第10号 不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号による商品形態の保護について』(日本弁理士会中央知的財産研究所、2002年) 63頁、クリストファー・E・チャルセン (大塚康徳監修)『CAFC判例研究』(ILS出版、2002年) 173頁参照。芹澤・前掲注21)には、訳文が掲載されている (http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/Traffix.html)。

patent)は、これに該当しない。

立体商標の機能性の判断は、Morton-Norwich ファクター[30]、すなわち、①同じ機能を発揮する代替デザイン(alternative equally functional designs)が存在するか、②コストが同程度か(comparatively simple or inexpensive method of manufacture)、③実用的利点(utilitarian advantages)を指摘した広告が存在するか、④特許権(utility patent)が存在する(した)かにより判断されることになる。日本の商標法4条1項18号に関する審査基準[31]は、Morton-Norwich ファクターの影響を受けている。

機能性には、実用的機能性の他に、美的機能性(aesthetic functionality)も含まれる。美的機能性は、実用的機能とは別の競争上の便益(competitive advantage)がある場合[32]に認められる[33]。当該規定により、特許法(意匠保護を含む)との調整が図られている。

他人の先行商標と混同(confusion)、誤認(mistake)又は欺瞞(deceive)を生じさせるほど類似(resemble)する商標は登録することができず(2条(d))、そのような商標の使用は、商標権侵害を構成する(32条)[34]。標章が機能的である場合には、抗弁事由となっている(33条)。

[30] In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9, 15-16 (C.C.P.A. 1982), TMEP 1202.02(a)(v) (Evidence and Considerations Regarding Functionality Determinations)参照。

[31] 特許庁商標課編・前掲注2)56頁。

[32] 例えば、需要者の購買決定において美的考慮が重要な働きをしている場合で代替デザインの幅が限定されているときに認められる。茶園成樹＝小泉直樹「アメリカ不正競争防止法リステイトメント試訳(2)」民商法雑誌111巻4・5号(1995年)822頁参照。

[33] TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 58 USPQ 2d 1001(2001)において、最高裁は、美的機能性を、有効な法概念として紹介している。美的機能性に関する審決として、M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc., 61 USPQ 2d 1086 (TTAB 2001)がある。美的機能性の米国における議論の経過については、小泉直樹『模倣の自由と不正競争』(有斐閣、1994年)85頁乃至100頁を参照。TMEP1202.02(a)(vi)は、美的機能性について、"Aesthetic functionality" refers to situations where the feature may not provide a truly utilitarian advantage in terms of product performance, but provides other competitive advantages."と解説している。

[34] 米国における混同概念については、青木・前掲注16)710頁及び711頁参照。

立体商標が稀釈化される場合にも権利行使可能であるが、立体商標が機能的でないことが要件となっている(43条(c))。

立体商標と意匠権等との抵触規定は、保護法益が異なるため、特に設けられていない。

6．欧州共同体商標規則の立体商標制度の基本構造

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)には、1996年から2006年までの間に553,734件の商標登録出願があり、その内の4,328件(0.78%)が立体商標の出願となっている[35]。

欧州共同体商標規則における立体商標に関する登録要件(機能性、記述性、識別性)の条文は、以下のとおりである。

(欧州共同体商標規則7条)

「(1) 次に掲げるものは、登録することができない。

(a) 第4条の要件に従わない標識

(b) 識別性(distinctive character)を欠く商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴(other characteristics)を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 省略

(e) 次に掲げる形状のみからなる標識

(ⅰ) 商品そのものの性質(nature of goods themselves)から生じる形状

(ⅱ) 技術的結果(technical result)を得るために必要な商品の形状

(ⅲ) 商品に本質的価値(substantial value)を与える形状

(f)～(j) 省略

(2) 省略

[35] 2007年2月5日に欧州共同体商標意匠庁を訪問した際のJavier Rujas総務・渉外副部長の説明資料による。

(3) (1)(b)、(c)及び(d)は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性のあるものとなっているときには、適用しない。」

(1) 普通標章・機能性・本質的価値（美的機能性）

OHIMの審査ガイドライン[36]によると、商標の審査は、①規則7条(1)(e)(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)（普通標章・機能性・本質的価値（美的機能性））に該当するか否か、②文字等と結合した立体商標か否か、③識別性を有するか否かの3段階で行われる。すなわち、最初に機能性等について審査され、最後に出所識別力について審査されることになる。

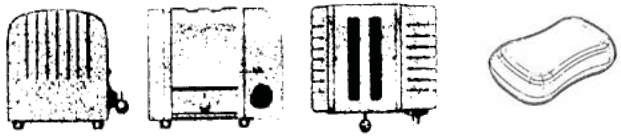
規則7条(1)(e)(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)は、立体商標が使用により出所識別力を獲得（acquired distinctiveness）しても、その登録を認めない規定である。

当該規定の論理的根拠は、公共の利益（public interest）、すなわち、「使用者(user)が競争者(competitors)の製品に要求する可能性の高い技術的解決(technical solutions)又は機能的性質(functional characteristics)に対する独占が商標の保護を通じて商標権者に与えられるのを防ぐこと」にある[37]。

規則7条(1)(e)(ⅰ)(普通標章)には、フットボールについてのフットボールの形状[38]が該当する。規則7条(1)(e)(ⅰ)には、商品自体の形状だけでなく、Henkel社の商品「液体洗浄剤」についてのパッケージ(図4)のような商品のパッケージも含まれる[39]。英国の事案で、図5のDualit社のトースターは、「商品そのものの性質から生じる形状」に該当しない特定のスタイリングがあると判断されている[40]。

図6にある石鹸についての立体商標は、市場において本件立体商標の特徴を持たない他の形状の石鹸があるので、規則7条(1)(e)(ⅰ)には該当しないが[41]、本立体商標の特徴は典型的な石鹸の軽微な変更にすぎず、また、その特徴は石鹸を握りやすくする実用的機能として認識されるとして、規則7条(1)(b)(識別性欠如)に該当すると判断され[42]、拒絶されている。

図4　図5　図6



規則7条(1)(e)(ⅱ)(機能性)は、同じ技術的結果を有する代替デザインが存在するか否かに関係なく適用される[43]。但し、欧州司法裁判所の法務官意見書では、意匠の場合には、同じ技術的機能を奏する代替意匠がある場合には保護される旨述べられている[44]。図7にある英国登録第1254208号のフィリップス社の商標は、「技術的結果を得るために必要な商品の形状」

[36] OHIM審査ガイドライン（Guidelines concerning proceedings before the Office), Part B, page 37, 38。http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.doより入手可能。

[37] Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., ECJ Decision of June 18, 2002, para. 78. フランク・ゴッツェン「商標保護制度の拡張―日本の商標との比較でみる欧州共同体法における最近の発展について―」知財研フォーラム51号(2002年)31頁も参照。

[38] 前掲注36)38頁。

[39] Case C-218/01, Henkel KgaA v. Deustsches Patenaturn Markenamt, ECJ Decision of February 12, 2004.

[40] In Dualit Ltd's (Toaster Shapes) Trade Mark Applications［1999］PRC 304. David I. Bainbridge, Intellectual Property (7th ed. 2008), page 658も参照。

[41] Case T-122/99, The Procter & Gamble Company v. OHIM, CFI Decision of February 16, 2000.

[42] Case T-63/01, The Procter & Gamble Company v. OHIM, CFI Decision of December 12, 2002.

[43] Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., ECJ Decision of June 18, 2002, para. 81で、同じ技術的結果が他の形状により達成されることは、「技術的結果(technical result)を得るために必要な商品の形状」該当性を否定するものではないと判示している。そのような文言は条文に見出せないからである。

[44] Opinion of Advocate-General RUIZ-JARABO COLOMER of European Court of Justice (AGO) of 23.1.2001, C-299/99, [2001] RPC 38, 745.

に該当するとして、登録無効となっている[45]。

OHIMの審査ガイドライン（Part B、38頁）によると、この拒絶理由は狭く解釈されるべきであり、特に、形状を変更すると技術的結果も異なってしまう商標のみを対象としているのであって、単に機能的な商標を対象としているわけではない。

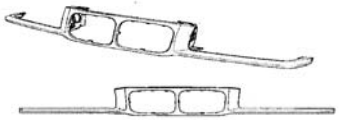
形状のすべての重要な特徴が技術的機能を果たす場合には、技術的機能を持たない重要でない特徴を付加しても、本条が適用されるとして、図8にあるLego社の赤色の立体商標（指定商品：組立て玩具）は、連結という技術的結果を得るのに必要な商品の形状のみからなることを理由として、本条に該当すると判断されている[46]。

図9にあるBMW社のクーラーフレーム（自動車用フロントグリルの枠）は、ドイツ連邦特許裁判所より、機能的であると判断さている（ドイツ商標法3条2項2号/EU規則7条(e)(ⅱ)に対応）[47]。

図7

図8

図9



規則7条(1)(e)(ⅲ)(本質的価値)に該当する立体商標は、美術品のための美術品の形状(the shape of an object of art for objects of art)のように、専ら美的機能(aesthetic function)を認識させる形状に限定され、特に商品の商業的価値（commercial value of the goods）とは関係がないとされている[48]。

[45] 本件登録商標は、ECJの判決（Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., ECJ Decision of June 18, 2002）を経て、登録無効となった。

[46] Case T-270/06, Lego Juris A/S v. OHIM, Mega Brands, Inc., CFI Decision of November 12, 2008. 判決の要約については、OHIMニュース(15)AIPPI月報54巻3号(2009年)152頁乃至156頁参照。

[47] Decision No. 28 W(pat) 172/03 of the German Federal Court of April 6, 2005.

[48] 前掲注36)39頁。

後述する図12にあるBang & Olufsenのスピーカーの事件[49]で、OHIMは、本条も主張したが、採用されていない。

(2) 記述的表示

立体商標について、規則7条(1)(c)の適用があるか否かについて、論争があったが、欧州司法裁判所(ECJ)は、「欧州商標指令3条(1)(c)（規則7条(1)(c)に対応）は、同第3条(1)(e)に関係なく（規則7条(1)(e)に対応）、立体商標に関し有意義な規定である。指令3条(1)(c)の拒絶理由について審査する際は、同規定の根拠である公共の利益について考慮しなければならない。つまり、同規定でいう、商品若しくはサービスの特徴を示すために使用されることがある標識若しくは表示のみからなる立体商標は、すべての者が自由に使用できるものでなくてはならず、よって、3条(1)(c)により登録することはできない（下線は筆者）。」と判示し、適用があることが明確になった[50]。

本規定には、公共の利益(public interest)が趣旨としてある。しかしながら、本規定に該当しても、セカンダリーミーニングを獲得すれば、登録が認められるので(規則7条(3))、その公共の利益は、規則7条(1)(e)より弱い[51]。

本規定に該当する例としては、レモンの形状のレモンジュースの容器が考えられる。[52] 立体商標は、本規定より、規則7条(1)(b)により、拒絶される例が多い[53]。

[49] Case T-460/05, Bang & Olufsen A/S v. OHIM, CFI Decision of October 10, 2007.

[50] Case C-53/01 to C/55/01, Linde Ag, Winward Industries Inc. and Rado Uhren AG, ECJ Decision of April 8, 2003.

[51] David Kitchin, et al., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (14th ed. 2005), Thomson Sweet & Maxwell (2005), 8-113参照。

[52] ジーグリッド・アッシェンフェルト『特許庁委託　平成14年度産業財産権研究推進事業報告書　立体商標の保護』(知的財産研究所、2003年)33頁。

[53] Kitchin, supura note 51, at 8-076, 8-080参照。

(3) 識別性

規則4条（商標の定義）の要件に従わない標識、すなわち、抽象的な出所識別力を欠く立体商標は、規則7条(1)(a)に該当することになる。

指定商品・役務との関係で出所識別力を欠く商標は、規則7条(1)(b)に該当し、登録することができない。

Maglite事件欧州司法裁判所(ECJ)判決[54]を基本とした、OHIM審査ガイドラインによると、規則7条(1)(b)の審査にあたっては、以下の基準がとられている[55]。

－商品の形状からなる立体商標について、特に他の商標より厳しい基準がとられることはないが、文字や図形からなる商標と同じ方法で、関連する公衆(relevant public)は、当該立体商標を必ずしも看取しないので、識別性を認定するのには困難を伴う[56]。

－識別性の審査は、新規性テストとは異なる。

－立体商標の登録は、製品の独占を許すものではない。

－商品自体の形状からなる立体商標については、以下の基準が考慮される。

① 基本的幾何学的な形状又はこれらの組み合わせは出所識別力を有しない。

② 単純で陳腐な(simple and banal)形状は、出所識別力がない。

③ 形状が製品によってとられる形状に似てくると、出所識別力が欠如する可能性が高くなる[57]。言い換えれば、形状は、消費者が予期する形状からかけ離れている必要がある。

④ 形状は、その分野の標準(norm)又は習慣(customs)から著しくかけ離れている必要がある。

⑤ 形状は、多用なデザインのある分野における幾つかの形状の変形又は一般的な形状の変形では十分でない[58]。

⑥ 立体商標の機能的形状又は特徴は、消費者に機能的であると把握される。例えば、タブレット状洗剤の場合、端部が面取り加工されていることにより洗濯物への損傷を防ぎ、異なる色の層は異なる作用の成分が含まれていることを示すなどのように認識する。

－審美的独創性が、基本形状や色彩への限定、又は、人間工学の最適化（「形態は機能（aesthetic originality）に従う」）を通じて獲得される場合、出所識別力は認められない。

－したがって、立体商標が生来的に出所識別力があるか否かのテストは、その形状が基本的、一般的、又は予想される形状から著しく異なり(materially different)、それにより、消費者がその形状により商品を特定し、消費者がその商品に有意義な体験をしている場合に、同じ商品を再度購入することを可能にするか否かによることになり、このような良い例としては、一般的な形状でないスナック菓子がある。

図10にある自動車用フロントグリルの図形商標は、出願時において、全く陳腐とみなすことのできないシンプルな形状において古風なグリルの印象を彷彿させる、ありふれていないグリルのデザインとなっているため、生来的に出所識別力があると判断されている[59]。自動車用フロントグリルは、自動車を区別する手段として用いられている点が考慮されている[60]。このように、欧州では、生来的な出所識別力が認められるか否かは、商品分野によって異なる。

図11にあるネスレ社のボトルの立体商標（指定商品：ミネラルウォーター等）は、「多くの業者が包装を自社製品を他社製品と区別する手段(means to differentiate)としているから、公衆も包装を商業的出所の表示(as an

[54] Case C-136/02P, Mag Instrument Inc. v. OHIM, ECJ Decision of October 7, 2004.

[55] 前掲注36)38頁。

[56] Supra note 54, para. 30を受けたものである。

[57] Supra note 54, para. 31を受けたものである。Case T-128/01, DaimlerChrysler Coporation v. OHIM, CFI Decision of March 6, 2003.

[58] Supra note 54, para. 32を受けたものである。

[59] Case T-128/01, DaimlerChrysler Corporation v. OHIM, CFI Decision of March 6, 2003.

[60] Id. para. 42 “Grilles have become an essential part of the look of vehicles and a means of differentiating between existing models on the market made by the various manufactures.”

indication of their commercial origin)として認識できる。(中略) 立体商標の個々の要素に識別性がなくとも組み合わせによって、全体で識別性がある場合には、登録可能。(中略) ボトルのボビン (糸巻き) のような形状、斜め及び水平な溝の組み合わせは、記憶に残りやすい (easy to remember) デザインを形成している。上記組み合わせは、関連する公衆に当該商品の包装の形状を、出願に係る商品について異なる商業的な出所を認識させることができるほどの特別な外観をボトルに与えている。」として、登録が認容されている[61]。

図12にある、Bang & Olufsen社のスピーカーの形状からなる立体商標 (指定商品：ラウドスピーカー) は、生来的に出所識別力があるとして登録されている[62]。本件立体商標は、長い長方形のパネルを伴う垂直でペンシル型の柱と正方形の土台から構成されており、真に具体的であり、一般的な形状ではないため、全体として、容易に記憶される、人目を引くデザインとなっていることがその理由である。

図10

図11

図12

生来的に出所識別力が認められない場合でも、出願日にセカンダリーミーニングを獲得していれば、登録が認められる (規則7条(3))。立体商標の場合、文字商標と異なり、言語の問題がないので、EU全体での出所識別力獲得が必要となる[63]。

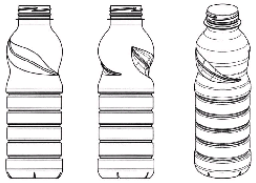
セカンダリーミーニングの獲得地域について、欧州第1審裁判所(CFI)は、使用の結果、EU全域において出所識別力を取得したことを立証する必要があり、「キャンディー」を指定商品とした金色のキャンディーの包み紙からなる立体商標(図13)は、セカンダリーミーニングを獲得したとはいえないと判断している[64]。

図14のボトルの立体商標 (指定商品：アイスティー) は、生来的に出所識別力がないと判断されたが、イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ、フランス等主要な17カ国での使用証拠を提出して、セカンダリーミーニング獲得を理由に登録になっている (CTM登録第4405189号)。

セカンダリーミーニングの立証にあたり、立体商標の認知度を示す消費者調査結果[65]も証拠となるが、欧州第1審裁判所(CFI)の規則135条(4)との関係で、OHIMの審判段階で提出する必要がある[66]。

図13

図14



(4) 類似・混同・名声 (登録要件・商標権の効力)

登録商標と同一の商標 (規則8条(1)(a))、類似で混同 (連想を含む) の可能性のある商標 (規則8条(1)(b)) は、登録することができない。

また、立体商標が名声を得ている場合には、一定の条件の下で、指定商品・役務と非類似の商品・役務に使用する商標も登録することができない(規則8条(1)(c))。

図15にある出願商標は、権利範囲の狭い引用商標と形状について相違点

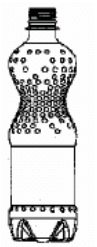
[61] Case T-305/02, Nestlé Waters France v. OHIM, CFI Decision of December 3, 2003.
[62] Case T-460/05, Bang & Olufsen A/S v. OHIM, CFI Decision of October 10, 2007.
[63] Kitchin, supura note 51, 8-142参照。
[64] Case T-402/02, Agust Storck KG v. OHIM, CFI Decision of November 10, 2004.
[65] 1カ国あたり、1000人～1500人のサンプルが必要となり、EU加盟国全体の調査となると、40万ユーロから80万ユーロほどかかる。調査会社としては、ドイツ・ミュンヘンにあるTNS Infratest Holding GmbH & Co. KG社などがある。
[66] Case T-128/01, DaimlerChrysler Corporation v. OHIM, CFI Decision of March 6, 2003, para. 18.

があり、混同の可能性は小さいので、規則8条(1)(b)に該当しないと判断されている[67]。

図16にある出願商標は、ネックの形状が異なるので、引用商標に類似しないと判断されている[68]。

図15

（出願商標）



（引用商標）

図16

（出願商標）

（引用商標）

図17

（出願商標）

（引用商標）

[67] Case R 1145/2006-2, Decision of the Second Board of Appeal of OHIM of May 14, 2007.

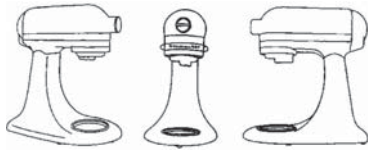
[68] Case R 1529/2006-1, Decision of the First Board of Appeal of OHIM of July 16, 2009.

[69] esure Insurance Ltd. v. Direct Line Insurance plc, [2007]EWHC 1557(Ch) June 29, 2007. 控訴審については、esure Insurance Ltd. v. Direct Line Insurance plc, [2008] EWCA Civ 842 July 23, 2008参照。

商標権の効力は、登録商標の類似範囲まで及ぶが(規則9条(1)(a)(b))、立体商標が共同体内で名声を得ている場合には、一定の条件の下で、指定商品・役務と非類似の商品・役務まで、権利の効力が及ぶことになる（規則9条(1)(c)）。登録商標と同一の範囲の使用については、「混同」が要件となっていないが、類似範囲の使用については、「混同（連想を含む）」が要件となっている。名声を得ている登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務への使用については、「混同」は要件となっていないが、商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することが要件となっている。

図18にある被告標章（電気ミキサー）と欧州共同体登録第217461号商標（文字商標「KitchenAid」と電気ミキサーの形状からなる立体商標/指定商品：電気ミキサー）は、類似性はあるが、関連する平均的な消費者には、出所の混同の可能性（広義の混同を含む）はないと英国控訴院（欧州共同体商標裁判所）により判断されている[70]。本件電気ミキサーが高額であるため、関連する平均的な消費者(relevant average consumer)は、デザインを強く意識する消費者(design conscious consumer)であり、製品のデザインに影響されることがその理由となっている。

図18



（EU登録商標）

（被告標章）

商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴に関する表示に対しては、商標権の効力は制限される（規則12条）。

[70] Whirlpool Corporation et al. v. Kenwood Ltd., Court of Appeal[2009]EWCA Civ 753 (July 23, 2009) http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/kitchen_aid.pdf より判文入手可能。前審の判文は、http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/kitchenaid.pdf より入手可能。

(5) 意匠権等との抵触

登録商標が先行意匠権と抵触する場合には、登録無効となる（欧州共同体商標規則52条）。その逆の場合には、登録意匠が無効となる（欧州共同体意匠規則25条(1)(e)）。

図19は、欧州共同体登録意匠（靴）が先行欧州共同体登録商標（靴）と抵触するので、欧州共同体意匠規則25条(1)(e)により、登録無効となった事案である[71]。H図形の部分が抵触するので、当初、登録意匠からHを除く補正をしたが、要旨変更になるため、当該補正は認められず、先行登録商標と抵触すると判断されている。抵触するか否かの判断は、先行する権利が商標の場合には、商標の侵害判断基準、先行する権利が意匠の場合には、意匠の侵害判断基準により、判断されることになる。図20にある欧州共同体登録意匠（筆記具）も先行するドイツ登録商標（筆記具）に抵触するとして、登録無効となっている[72]。

図19

（先行EU登録商標）　（EU登録意匠）

図20

（先行ドイツ登録商標）（EU登録意匠）

7．日米欧の基本構造の比較

日本、欧州、米国における立体商標制度の基本構造を比較すると表1のとおりとなる。

商品の形状からなる立体商標については、日本、欧州は、生来的な出所識別力を認めるが、米国はWal-Mart最高裁判決以降認めていない。

日本は、記述性の登録要件で、立体商標の登録を排除する場合が多いが、欧米では、識別性の要件で排除する場合が多い。

[71] Case ICD 5080 Invalidity Division of OHIM, Decision of December 16, 2008.

[72] Case ICD 2426, Invalidity Division of OHIM, Decision of August 24, 2006.

欧州、米国には、商品の性質に由来する形状（普通標章）、商品に本質的価値を与える形状（美的機能性）からなる立体商標については（括弧書は米国）、セカンダリーミーニングを獲得しても、登録を認めない規定があるが、日本にはない。

技術的機能性を判断する際に、代替デザインの存在を、日本、米国は考慮するが、欧州は考慮しない。

米国、欧州では、商標権侵害の要件に、「混同」があり、「広義の混同」も含むが[73]、日本では、このような要件はない。

購入後の混同理論を日本[74]、米国[75]、欧州（イタリア[76]）で認容した判決がある。

[73] J. Thomas McCarthy, Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared, 94 TMR 1171-1172 (2004). McCarthyの論文は、http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdfより入手可能。

[74] ELLEGARDEN事件（東京地判平成19年5月16日・最高裁WP）。判例評釈については、小嶋崇弘「商標の類否判断における取引実情の考慮と音楽CDにおけるアーティスト名表示の『商品等表示としての使用』該当性―ELLEGARDEN事件―」知的財産法政策学研究21号(2008年)279頁参照。

[75] Mastercrafter Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constaintin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464, 105 USPQ 160 (2d Cir. 1955). 事件の詳細については、井上由里子「購買後の混同（post-purchase confusion）と不正競争防止法上の混同概念―アメリカでの議論を手がかりに―」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘還暦、弘文堂、2005年）421頁参照。

[76] イタリア最高裁2008年9月8日判決（Cass. pen. Sez. Ⅱ 08-09-2008, No. 34846）。事件の概要については、INTA Bulletin Vol. 63, No. 23参照。

表1　日米欧の立体商標制度の比較

	項目	日本	米国	欧州
1	基本構造	登録主義 完全審査	使用主義 完全審査	登録主義 一部(抵触)無審査
2	商品形状の生来的な出所識別力	認める	認めない	認める
3	商品の性質に由来する形状排除規定 （普通標章）	なし	ある	ある
4	技術的機能性	登録不可	登録不可	登録不可
5	技術的機能性の判断 （代替デザイン）	代替デザイン→否定の方向	代替デザイン→否定の方向	代替デザインがあっても肯定
6	本質的価値を与える形状排除規定 （美的機能性）	なし	美的機能性	ある
7	セカンダリーミーニング	ある	ある	ある
8	補助登録簿	なし	ある	なし
9	出願時の図面の数	制限なし	1図	6図
10	位置商標 (position marks)	不可 法改正の可能性	可能	可能
11	侵害要件「混同」	なし	ある	ある
12	侵害要件 「広義の混同」	なし 不競法にある	ある	ある
13	購入後の混同理論	認める （東京地裁）	認める	認める （イタリア）
14	稀釈化に対する権利行使	不可 不競法で可能	可能 商標法	可能 商標法
15	不使用の抗弁[77]	不可	可能	可能 （放棄）
16	他の権利との抵触	効力の制限	調整規定なし	登録無効

[77] 不使用の抗弁についての日米欧の比較については、知的財産研究所『各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書（茶園成樹執筆分）』（平成19年3月）96頁乃至110頁参照。

8．日米欧の基本構造からみた商標法3条1項3号の解釈

欧米では、セカンダリーミーニングを獲得した場合でも、立体商標の登録ができないとする規定のバリエーション（普通標章、技術的機能、美的機能）が日本より多く設けられており、特許法、意匠法との調整もこのような規定で図ることができる。日本は、特許法との調整を図ることができる規定が商標法4条1項18号（技術的機能）に設けられているにすぎない。

日本は、立体商標の登録を排除しやすい規定が、記述的商標（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）を排除する商標法3条1項3号に具体的に設けられ、活用されており、識別性の規定（商標法3条1項6号）により、登録が排除された裁判例はまだない。

これに対して、欧米では、立体商標が記述性の規定で登録が排除されることは稀で、多くが、識別性の規定により、登録が排除されており、識別性の判断においては、立体商標が、商品又は包装（米国の場合は包装のみ）の一般的な形状からかけ離れており、記憶に残りやすいことがポイントになっている。

立体商標を商標法3条1項3号により排除する場合には、その条文の位置関係から、独占適応性の趣旨が強く出ることになり、その判断基準はMaglite事件判決のように厳格にならざるを得ないといえよう。

日本も、商標法3条1項6号により立体商標を排除する場合には、独占適応性の趣旨がないので、商標法3条1項3号より緩やかな判断になり、欧州の判断基準と近いものになると思われる。

GuyLian事件判決の判断手法は、商標法3条1項6号に向いているといえる。GuyLian事件判決の対象商品は、チョコレートであり、技術的機能とは無縁の商品であるから、欧州における識別性の規定の判断基準を取りやすかったものと推察される。

（原稿受領日：2009年9月30日）

［追記］

2008年10月25日の北海道大学知的財産法研究会で、立体商標について発表する機会を得た。その際に、田村善之教授より、GuyLian事件判決が、Maglite事件判決と異なる点について、GuyLian事件判決が、文字商標に関する最高裁判決を引いていることがその理由の一つと考えられるとのご指摘を頂いた。その意味するところを、日米欧の立体商標制度の基本構造との関係で考えてみたのが本稿である。ご指導いただいた田村教授に記して感謝申し上げる次第である。