

## 新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A（第1回）



弁護士・弁理士 松田 誠司  
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

**Q** 飲料メーカーXは、その製造する健康飲料を、独特のデザインを施した容器に入れて販売している。当該容器の形状について、いかなる法的保護が与えられうるか。

### **A** 1 考えうる法的保護手段

本問では、健康飲料の容器デザインが題材とされていますが、当該容器（以下「X容器」といいます。）についてどのようにすれば法律上保護することができるのでしょうか。大きく分けて、①X容器を模倣する者が登場した時点において事後的に対応する方法と、②事前にX容器に関する権利を取得しておく方法とがあります。

①の場合、X容器が周知または著名な「商品等表示」にあたり構成し、被疑侵害品はこれと類似の商品等表示であることを理由として、被疑侵害者に対して販売差止め及び損害賠償等を請求することが考えられます（不正競争防止法（以下「不競法」といいます。）2条1項1号、同項2号）。また、同様に不競法を根拠として、商品の最初の販売日から3年以内であれば、X容器を「商品の形態」<sup>1</sup>と構成することも可能です（2条1項3号）。さらに、X容器のデザインにつき表現としての創作性が認められるのであれば、理論的には、これを著作物として保護することもありうる<sup>2</sup>でしょう（著作権法112条、21条、2条1項1号）。

次に、②の場合、産業財産権として権利化することが考えられるところ、X容器のデザインに特徴があることから、意匠登録出願を行うことが一般的です（意匠法6条）。意匠権の設定登録がなされた場合、意匠権者は、同一または類似する意匠に係る物品の販売差止請求等を行うことができます（37条1項）。

これに加えて、立体的形状であるX容器について商標登録出願を行うことも検討すべきでしょう。本稿では、このような立体商標の登録可能性を中心に解説します。

1 商品形態の場合、類似では足りず、「模倣」が要件となっている。そして、「『模倣する』とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。」（不競法2条5項）との定義規定からも明らかなように、実質的にデッドコピーにあたる場合にのみ保護されると解されている（小野昌延編『新・注解 不正競争防止法〔第3版〕（上巻）』486頁以下）。

2 もっとも、X容器については、いわゆる応用美術における著作物性の問題が生じると思われるため、一般論としては著作権法による保護が困難な類型であるといえる。

## 2 立体商標に関する商標法等の変遷

### (1) 立体商標制度の導入

従前、わが国では平面商標しか認められていませんでした。しかし、3次元の形状についても商標登録のニーズが存在すること、及び、立体商標の登録を認めるのが世界の趨勢であること等を理由として、平成8年に商標法が一部改正<sup>3</sup>され、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ました。制度の運用開始から今日まで、すでに17年以上が経過しており、立体商標の登録件数は2000件以上に上ります<sup>4</sup>。立体商標導入年である平成9年には、1000件を超える出願がありましたが、翌年以降は概ね2～300件台に止まっています。これは、商標出願全体の件数からすると、1%にも満たない数字です。

### (2) 立体商標の具体例

登録された立体商標にもさまざまなものがあります。具体的には、ケンタッキーフライドチキンの店舗に設置されているカーネル立像（【図1】商標登録第4153602号）や、ミシュランのマスコットであるビバンダム（【図2】商標登録第4169652号）などが挙げられます。



【図1】



【図2】

これらは、「飲食物の提供」という役務や、「自動車用部品」等という商品の広告等に用いられるものですから、出所を表示し、自他商品役務を識別する標識としての機能を営む標章であるといえます（本来的識別力を有する商標）。そうすると、上記各登録商標は、平面商標として登録可能なカーネル像やビバンダムを立体的形状として登録しているにすぎず、以下に示すような立体商標特有の問題点はありません。

これに対して、X容器は、独特なデザインを施してあるとしても、あくまでも健康飲料を収納する容器であって、本来的にはそれ自体が出所を表示し、自他商品役務を識別する機能を有するものではありません。このことは、訴訟（ヤクルト立体商標事件（第2次）知財高判平成22年11月16日・判例時報2113号135頁）において問題となった、乳酸菌飲料である「ヤクルト」の容器を見れば、お分かりかと思いますが（【図3】商標登録第5384525号）。当該容器は、文字または図形を付加していない、立体的形状のみです。「ヤクルト」という商品及びその容器が、その著名性ゆえに識別力を獲得したという事実をいったん措くと、一般的には、容器自体は、酒類を入れ

3 平成8年法律第68号。

4 TM-SONAR商標資料館による統計データ（[http://www.tm-library.com/data/topics/topics/rittai\\_toukei2012-04-06.pdf](http://www.tm-library.com/data/topics/topics/rittai_toukei2012-04-06.pdf)）より引用。

る瓶そのものや包装箱そのものと同様であり、識別力を有しないと考えるのが自然です（識別力ある文字標章等との結合については後述。）。

このような商品自体または商品の包装の形状を立体商標として出願する場合には、本来的識別力を有する商標と異なる考慮を要します。以下では、本来的識別力を有しない立体商標を念頭に説明します。



【図3】

### (3) 立体商標に関する規定とその運用

#### ア 立体商標の根拠規定

商標法は、『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（後略）」と定義し（商標法（以下、商標法については条数のみ記載。）2条1項柱書、なお下線は筆者による（以下の下線部も同様）。）、明文で立体商標の存在を認めています。もっとも、本来的に識別力を有しない商標については、以下の登録要件該当性が問題となります。

#### イ 3条1項3号について

商品の容器等は、一般的に「その商品の…形状（包装の形状を含む。）」にあたるため、本号に該当するケースが多いものと思われます。この点につき、特許庁が公表している商標審査基準によれば、「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ものとする。」（第1、五、6）とされています。つまり、容器等に一定の装飾が施されたとしても、通常、容器として想定される範囲内の装飾に止まるのであれば、3条1項3号に該当し、識別力を有しないと判断されます<sup>5</sup>。

#### ウ 3条2項について

本来的に識別力を有しない商標であっても、長期間にわたって継続的に使用することにより、識別力を取得することがあります。具体例としては、「角瓶」（ウイスキー）や「アモンド」（飲食物の提供等）が挙げられます。

そうすると、出願人は3条1項3号等に該当する、本来は識別力を有しない商標であっても、3条2項該当性を証明することで当該商標の商標登録を受けることができることになります。もっとも、3条2項の適用を受けるには、出願商標と使用されている商標とが同一であることを要するとされています<sup>6</sup>。本来的識別力を有しない立体商標の場合、実際に使用されている商標

5 特許庁・商標審査便覧41.100.02「立体商標の識別力の審査に関する運用について」参照。

は、純然たる立体的形状のみではなく、文字標章等が付加されている場合が多いため、出願商標と使用商標との同一性を欠くことになります。前記の「ヤクルト」の事例に即していえば、実際に使用されている商標は、識別力を有する「ヤクルト」の文字標章や図形標章を付加したものであって、厳密には、出願商標である容器それ自体とは同一ではありません。したがって、特許庁における審査段階では、立体商標につき、使用による識別力取得を証明して3条2項の適用を受けることもハードルが高いといえます。

逆にいえば、立体商標であっても、識別力ある文字商標との結合商標であれば、比較的容易に登録が可能だと思われます。もっとも、そのような出願が登録されたとしても、識別力を有する部分は文字商標ですから、被疑侵害者が立体的形状のみが登録商標と類似する商品を販売等したとしても、商標権侵害を構成しないと考えられます。

#### エ 4条1項18号について

上記に加え、「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」も登録を受けることができません。なぜなら、「機能を確保するために不可欠な立体的形状」は、他の競業者においても使用が不可欠であり、特定人に独占を認めると自由競争が不当に阻害されてしまうからです。そのような商標は、通常、3条1項3号に該当すると思われませんが、本号は、使用により識別力を獲得するに至った場合（3条2項）であっても、登録できないことを定めた点に意義があります。

なお、本号が規定しているのは、「…立体的形状のみからなる商標」であって、機能確保のために不可欠な立体的形状を含んでいても、識別力ある文字商標等との結合商標であれば、本号には該当しないことになります。

#### (4) 立体商標についての重要な視点

以上のように、商標法、商標審査基準及び審査便覧を見る限り、本来的識別力を有しない立体商標の登録は相当困難であるといえます。法がこのような高いハードルを設けている理由は、いったん商標権が登録されれば、商標権者は更新により半永久的に当該商標権を維持できるという点にあります。他の産業財産権は、知的創作につき独占排他権を認めているものの、それは法が定める存続期間に限られ、期間経過後は、何人も発明や意匠を実施することができます。立体商標は意匠出願が可能なものも多く、意匠登録された場合には、設定登録から20年で独占権が消滅する（意匠法21条1項）にもかかわらず、商標権を取得した場合には、半永久的に当該登録商標を独占できるというのはいかにもアンバランスです。立体商標は、商標法と意匠法その他の知的財産法との交錯が鮮明になる場面ですから、以上のような視点が重要です。

### 3 裁判例でみる立体商標

以上を前提に、立体商標が問題となった裁判例を概観したいと思います。

#### (1) 初期の裁判例の動向

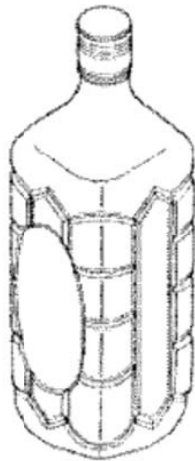
立体商標制度の導入後、文字商標等を含まない商品の立体的形状については、特許庁において前記の審査基準に則った厳格な審査がなされ、拒絶査定を受ける事例が相次ぎました。出願人は、拒絶査定不服審判の不成立審決に対する取消訴訟を提起し、①3条1項3号非該当性、及び、②3条2項該当性を主張しましたが、裁判所はこれをことごとく退けました。

その一つである角瓶事件（東京高判平成15年8月29日（平成14年（行ケ）第581号）・裁判所サイ

#### 6 商標審査基準第2,2

ト) を例に挙げると、次のような認定判断がなされています。

まず、論点①に関し、「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（筆者註：商標法3条1項3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。」との判断基準を提示したうえで、「本願商標（筆者註：【図4】）は、亀甲模様が施された角張った瓶形という独特な瓶の形状」とあるとの原告の主張に対しては、「包装容器の表面に浮き彫り状の模様を施したのも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」等の理由により、3条1項3号に該当すると判断しました。



【図4】

次に、論点②に関し、姉妹品を含む「角瓶」の広告活動及び販売数量等を認定しながらも、本願商標と実際に使用されたウイスキー瓶の構成は同一性を欠くため、3条2項の適用を否定しました。なぜなら、実際に使用されたウイスキー瓶には、表面楕円形部、肩部及び裏面ひし形部にはいずれも黄色地の目立つラベルが付され、各ラベルの「SUNTORY WHISKEY」等の平面標章部分の識別力が強く、立体的形状の識別力は相対的に小さいからです。

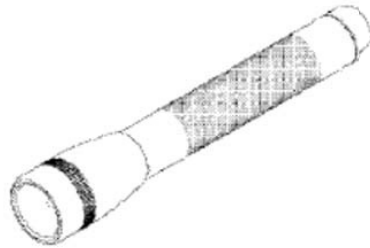
以上の判断は、基本的に特許庁の審査基準及び審決を支持するものであり、その他の裁判例も概ね角瓶事件判決と同様の判断を示していました。

## (2) マグライト事件判決

これに対し、商品の立体的形状について登録を拒絶する旨の審決を初めて取り消したのがマグライト事件判決（知財高判平成19年6月27日・判例時報1984号3頁）です。

本判決は、論点①に関し、「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される標章のみからなる商標として、同号（筆者註：3条1項3号）に該当する」との判断基準を示し、その適用について、「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」にあたと述べました。本件以降、立体商標に関する裁判例は、上記判断基準をほぼ踏襲しており、判断枠組みは確立されたものと評価できるでしょう。事案に対する判断としては、3条1項3号に該当するものと結論付けています。



【図5】

次に、論点②に関し、原則として、出願商標と使用商標の同一性を要するとしながら、「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。」と述べました。前掲角瓶事件において、平面標章との結合をもって3条2項の適用を否定したことと比較すると、本判決は、流通の実態に配慮しながら、いかなる場合に識別力を獲得したと認められるかという点につき具体的考慮要素を示したものです<sup>7</sup>。事案に対する判断としても、実際の商品には「MINI MAGLIGHT」との文字が付されていることを加味しても、長期間にわたって形状が一貫していること、デザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝等を理由として、3条2項の適用を肯定しました。

#### 4 実務上の留意点

以上のように、立体商標制度の導入からマグライト事件を経て今日に至るまで、立体商標の登録可能性については、特許庁の判断及び裁判例の蓄積が見られるところであり、これを前提に、実務上、留意すべきポイントをまとめると以下のようにいえるでしょう。

##### (1) ありふれていない立体的形状を選択すること

同種商品において、同一または類似の形状が使用されている場合には、ありふれていると評価される可能性が高いといえます。したがって、可能な範囲で特異な形状とすることが望ましいでしょう。

7 コカ・コーラ・ボトル立体商標事件（知財高判平成20年5月29日・判例時報2006号36頁）や前掲ヤクルト立体商標事件においても、言い回しは異なるものの、文字商標が付されていることをもって、直ちに商標の同一性を否定するわけではないとの立場が示されている。

(2) 機能確保に不可欠な形状でないこと

機能確保に不可欠な形状は、4条1項18号により登録を受けられませんので、最低限、これをクリアする必要があります。

(3) 「機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のもの」でないこと

マグライト事件判決以降、裁判所は上記基準に依っているため、「予測し得る範囲」を超える形状である必要があります。もっとも、1件を除き、立体商標で3条1項3号に該当しないとされた裁判例は見当たりません<sup>8</sup>ので、上記基準は相当高いハードルだと思われます。

(4) 使用実績、販売実績、及び、広告宣伝に関する資料の収集・確保

この点は、立体商標に限らず、識別力が低い商標の登録を求める場合には、非常に重要です。また、商標法に限らず、不競法における商品等表示の周知著名性の立証にあたっては不可欠な資料です。

(5) 立体的形状の識別力を高める態様での使用

マグライト事件では、使用商標において文字標章等が付されているからといって直ちに3条2項の適用を否定するわけではないことが明らかにされました。しかしながら、識別力の強い平面標章が付されていれば、立体商標の識別力は相対的に弱いと評価されることには変わりありません。したがって、実際に使用において、立体的形状に平面標章を付す場合には、文字・図形の外観、大きさ、位置、当該標章の周知・著名性の程度等を十分に検討し、できる限り立体的形状の印象を強めるようにすべきです。

## 5 終わりに～残された課題

立体商標の登録可能性に関する問題は、近年、解明が進んでいるところですが、立体商標に係る商標権の効力については、わが国では直接の裁判例も見当たらず、未だ手探りの状態です。また、侵害訴訟において、原告がどのように類似性を主張立証すべきか、被告において、いかなる反論を行うべきか（商標の使用の有無、26条（商標権の効力が及ばない範囲）各号該当性の主張、権利行使制限の抗弁（39条・特許法104条の3第1項）等）も今後の残された課題といえるでしょう。

以上

---

8 GuyLiANチョコレート事件（知財高判平成20年6月30日・判例時報2056号133頁）。もっとも、同裁判例をどのように位置づけるかについては議論がある。