



令和元年 (2019年) 9月30日 (月)

No. 15022 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆弁理士の眼 [177] (1)

☆知的財産研修会(最近の商標審判決における識別力・
類否判断の傾向に照らした自社商標保護の回り方) (8)

弁理士の眼

177

立体商標「コンクリート製杭」拒絶審決取消請求事件

—知財高裁平成31(行ケ)10017.令和1年7月24日(3部)判決<請求棄却>—

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木 理一

[キーワード] 立体商標の意義、商品の形状(商標法3条1項3号)、指定商品(金属製でない建築材料)、意匠(物品の形状・意匠法2条1項)との関係、意匠権消滅後の立体商標権の発生

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告(三谷セキサン株式会社)は、平成27年11月11日、別紙の立体商標(以下「本願商標」という。)について、商品区分第19類(金属製でない建築材料)に属する「コンクリート製杭」(以下「本願指定商品」という。)を指定商品として、商標登録出願(商願2015-110645号)をした。



特許業務法人
創成国際特許事務所

SATO & ASSOCIATES

会長弁理士 佐藤 辰彦*

代表所長弁理士 加賀谷 剛

副所長弁理士 酒井 俊之

弁理士 吉田雅比呂

弁理士 渡辺 暁*

弁理士 千木良 崇

弁理士 破魔 沙織

弁理士 渡辺 良幸

弁理士 船本 康伸*

弁理士 岡崎 浩史

弁理士 野崎 俊剛*

弁理士 鈴木 俊二

弁理士 小森 岳史

弁理士 塩谷 享子

弁理士 松井 茂*

弁理士 山崎 隆*

弁理士 高野 信司

弁理士 宮尾 武孝*

弁理士 白形由美子*

弁理士 藤村 明彦

弁理士 徳川 和久*

弁理士 大澤 豊

弁理士 名塚 聡

弁理士 日置 康弘

弁理士 川口 康

弁理士 堀 進*

弁理士 大橋 勇

*付記弁理士(特定侵害訴訟代理)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル18階

TEL 03(5324)9810

FAX 03(5324)9820

URL:<http://www.sato-pat.co.jp>

E-mail:office@sato-pat.co.jp

- (2) 原告は、平成28年8月4日付けで拒絶査定を受けたことから、同年11月9日、不服審判を請求した(不服2016-16797号)。
- (3) 特許庁は、平成30年12月26日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、平成31年1月15日、原告に送達された。
- (4) 原告は、平成31年2月12日、審決の取消しを求めて、本件訴訟を提起した。

2 審決の理由の概要

本願商標は、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ものであるので商標法3条1項3号に該当し、使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条2項には該当しないから、商標登録を受けることができない。

【判断】

1 取消事由1(商標法3条1項3号に該当すると判断の誤り)について

(1) 立体商標に対する商標法3条1項3号の適用について

ア 商品の立体的形状は、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したり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、商品等の立体的形状は、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、商品等の立体的形状を見る需要者・取引者の観点からしても、その立体的形状は、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立たせるために選択されたものと認識されるのであって、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

ものと認識される場合は多くない。

そうすると、客観的に見て、商品等の機能又は美観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。

イ また、商品の具体的形状は、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、ある程度の選択の幅があるといえるが、そのような幅の中で選択された形状が特徴を有していたとしても、それが、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、商標法3条1項3号に該当すると解すべきである。なぜならば、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人に独占使用を認めることは、公益上適当でないからである。

(2) 本願商標の形状及び同種の杭の形状について

ア 本願商標は、別紙のとおり、下部に3箇所節部を設け、上から2番目の節部より下部は、上から2番目の節部より上部よりも若干細くした円柱状であって、各節部はそれぞれ若干形状が異なる立体的形状からなる立体商標である。

本願商標の立体的形状には、次のとおりの特徴がある。

- ① 3箇所節部は、それぞれ形状が異なっている。
- ② 杭の下端から2個目の節部までの軸径と、それより上部の軸径が異なり、前者が後者に比較して細くなっている。すなわち、主に下杭として使用される先端の軸径が細くなったものである。
- ③ 3箇所節部の位置が、軸径が変化する境界部分に1か所、その上部と下部にそれぞれ1か所ずつである。