

立体商標と不正競争防止法2条1項1号に基づく商品形態の保護との関係



辻本法律特許事務所
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
辻本 希世士

第1 制度の概観

類似の形態を備える他社商品につき侵害訴訟を提起する場合、自社商品につき意匠登録を取得していれば意匠権に基づく請求が可能であり、意匠権を取得していなくても自社商品の販売開始後3年以内であれば、不正競争防止法（以下、「不競法」と略称する）2条1項3号所定の形態模倣に該当することに基づく請求も考えられる。しかしながら、登録意匠を取得しておらず、かつ、販売開始から3年以上経過した場合や、登録意匠を取得していたが権利期間満了等の理由で消滅した場合は、意匠権や形態模倣の規定に基づく請求は不可能となる（前者につき不競法19条1項5号イ）。

しかるに、一定の要件を満たす商品形態については、不競法2条1項1号所定の商品等表示に該当するとして、同条項に基づく請求を認める裁判例が存在する。また、近時、飲料の容器等をめぐって、商標法3条2項の適用により立体商標の登録が認められる事例も見受けられる。多くの場合、両者は別の場面（前者は主として各裁判所での侵害訴訟、後者は主として商標登録出願に対する特許庁の審査・審判ないし特許庁の審決に対する知財高裁での審決取消訴訟）で審理・判断がなされるし、そもそも両者は別の制度であるから、実務において必ずしも統一的に把握されているわけではない。しかしながら、両者はともに、商品形態を一定の要件の下に識別表示と評価し、意匠等とは別の観点から商品形態の保護を図るものであるから、両者も踏まえたうえで、現在における我が国の商品形態の保護制度全般を整理しておく必要性は高い。そこで本稿では、商品形態が不競法2条1項1号と立体商標に基づく保護対象となるための要件につき両者を比較検討し、同比較検討結果を踏まえて現在における我が国の商品形態の保護制度全般を簡単に概観したうえで、商品形態の創作者が取るべき知財戦略や、立体商標につき今後生じる可能性があると思われる問題に若干触れることとしたい。

第2 保護対象となるための要件

1 問題の所在

商品形態が不競法2条1項1号によって保護されるためには、当該商品形態が同条項所定の「商品等表示」（以下、単に「商品等表示」という。）であると評価されることが必要である¹。

これに対し、商品形態（不二家のぺこちゃん²やカーネルサンダース人形³等の立体的広告物

を除く)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」(商標法3条1項3号)に該当すると概ね考えられており^{4、5}、「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」に該当すると認められる場合(一般に「特別顕著性」と表現されているため、本稿でも、以下同表現を用いる)に限り、商標登録を受けることができる(同条2項)。従って、商品形態につき商標登録を得るためには、当該商品形態にいわゆる「特別顕著性」が肯定される必要がある。

以上のとおり、商品形態につき不競法2条1項1号に基づく保護を受けるには商品等表示性が、立体商標の登録を受けるには特別顕著性が、それぞれ要求される。そこで、以下、商品等表示性と特別顕著性が肯定されるために求められる事項につき、代表的な裁判例を一部紹介しつつ検討を進める⁶。

2 裁判例の概観

(1) 商品等表示性

〈ローズ形チョコレート事件⁷〉

下図1のようなバラの花を模したチョコレート⁸を販売していた原告が、下図2のような同様のチョコレートを販売していた被告に対し、チョコレートの形態が商品等表示に該当するとして、被告チョコレートの販売の差止等を求めた事案である。

1 裁判例及び学説上、要件整理の仕方として、商品等表示性と周知性をまとめて「周知な商品等表示」とする場合と、「商品等表示性」と「周知性」を個別に把握する場合があるが、後記のとおり、商品形態につき商品等表示性が認定されるには当該商品等表示に周知性が要求されることから、本稿では、商品等表示性を検討する中で周知性につき併せて検討することとしたい。

2 商標登録第4157614号。

3 商標登録第4153602号。

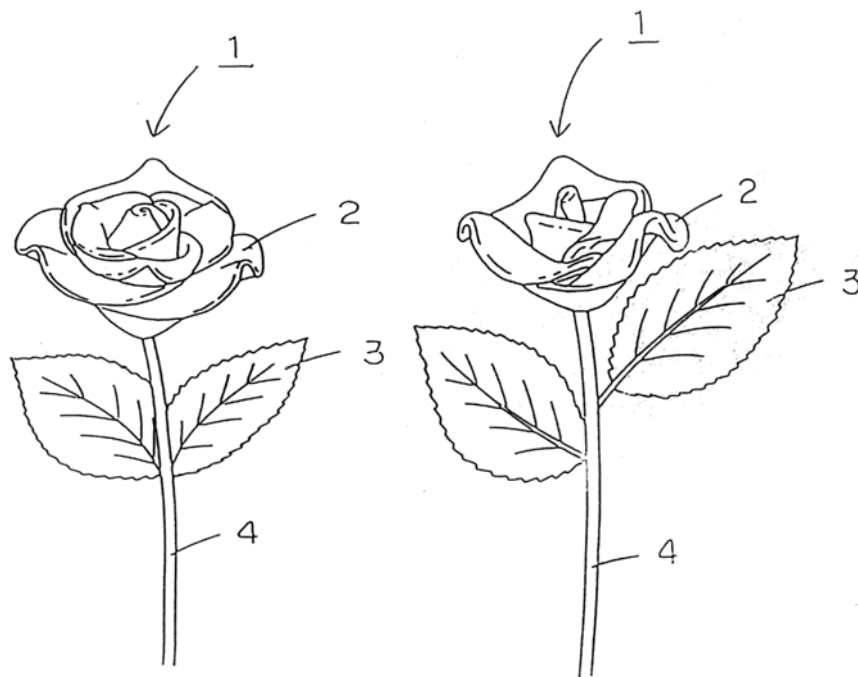
4 コカコーラ事件(知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁)は、「商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号(商標法3条1項3号のこと-筆者注-)に該当すると解するのが相当である。」であるとか「需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば、商標法3条1項3号に該当するというべきである。」などと判示する。

5 立体商標のすべてが商標法3条1項3号に該当するという訳ではなく、同条項の該当性を否定して登録が認められた例もある(商標登録第4639603号)。

6 比較のため、それぞれ肯定例2件と否定例1件ずつ掲載することとする。

7 東京地判平成7年2月27日判時1537号158頁。

8 花卉の部分がチョコレート、茎と葉は造花で作られていたとのこと。実際はいくつかを束ねてブーケのようにして販売したものも存在するようである。



(図1)

(図2)

裁判所は、「前記1に認定した原告商品の形態の独自性、新規性、前記2、3に認定したテレビ放送による番組広告の実施の状況、雑誌類による宣伝の状況、前記4に認定した業界の認識、前記5に認定した原告商品の販売金額の急増ぶりに照らせば、原告商品の形態はバレンタインデー向けの、バラを写実的に模したそれまでにない形態の斬新なチョコレート菓子として取引業者、需要者の注目を集め、昭和六三年二月のバレンタインデーのころには、全国の取引業者及びバレンタイン商品に関心を持つ需要者間において、原告の商品であることを示す表示として周知のものと評価される状態になり、その後もその状態にあるものと認められる。」と評価し、原告商品の形態は商品等表示に該当するとして原告の請求を認容した。

〈iMac事件⁹〉

次のようなiMacパソコンの形態につき、商品等表示性が問題となった事案である。

(裁判所認定にかかるiMacパソコンの形態の特徴の主要な点)

- ① 全体に曲線を多く用いた丸みを帯びた形態が選択されていること
- ② 外装に、半透明の白色と半透明の青色のツートンカラーのプラスチック素材が使用されていること
- ③ 上面及び側面が穏やかな三角形状で、背面に向けて絞られた形態、上面及び側面の半透明青色の部分が連続的な意匠が選択されていること
- ④ 上面に半透明白色の持ち手があること

裁判所は、「商品の形態は、必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが、商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し、かつ、商品の形態が、長期

⁹ 東京地決平成11年9月20日判時1696号76頁。

間継続的かつ独占的に使用されるか、又は、短期間であっても商品形態について強力な宣伝等が伴って使用されたような場合には、商品の形態が商品表示として需要者の間で広く認識されることがあり得る。」との規範を立てた。

そのうえで、iMacパソコンは、「パーソナルコンピュータとしては、従前、類似の形態を有する商品がなく、形態上、極めて独創性の高い商品とすることができる。」と評価した。また、iMacパソコンは、「その形態に重点を置いた強力な宣伝がされたこと」「その形態の独自性に高い評価が集まり、マスコミにも注目され、販売実績も上がり、いわゆるヒット商品になっていること」を認めた。そして、iMacパソコンの形態は、「商品表示として需要者の間に広く認識されている（周知商品表示性を獲得している）ものというべきである。」と結論付けた。

〈ヌーブラ事件¹⁰⁾〉

次のようなブラジャーの形態につき、商品等表示性が問題となった事案である。訴訟では、不競法2条1項1号に基づく請求のみならず、同条項3号所定の形態模倣に基づく請求もされており、前者に基づく請求（差止を含む）は棄却され、後者に基づく請求（損害賠償）が一部認容された。

（裁判所認定にかかる形態¹¹⁾）

（ア） 基本的形態

- a 独立した左右2個のカップから成るブラジャーである。
- b 肩ひも、横ベルト等の身体に装着する部材が全くない。
- c 2個のカップの相対する部分に両カップを連結するフロントホックが設けられている。
- d 左右2個のカップは、いずれも眼鏡のレンズを逆さにしたような形状をしている。

（イ） 具体的形態

- a 全体に肉厚で、プヨプヨして、すぐに形が崩れる柔らかい質感を有している。
- b カップは、表面及び裏面とも全体に肌色のシリコンを薄いビニールで包んだような半透明上の膜で覆われ、周辺部ほど肌色が薄くなり、表面には細かな皺が寄る。
- c カップの裏面は、粘着層に由来する光沢がある。

裁判所は、「原告商品は、平成15年2月の日本国内での一般消費者向けの販売開始後、同年6月より前に既に話題となり、夏物衣料の販売が本格的に始まる同年6月ころからは何度もマスメディアに取り上げられ、同年8月ころには製造が追いつかず、大手百貨店では予約待ちの状態となったことからすると、原告商品は短期間に集中的に需要者の間に浸透していったものといえる。」と認めつつも、多数の類似品や並行輸入品が存在した事実等を指摘し、「原告商品の形態が、特定の出所を示す商品表示としての周知性を獲得したとも認められない。」と結論付けた。

10 大阪地判平成18年1月23日裁判所HP。

11 裁判所の認定では、被告商品の形態は原告商品と「基本的形態のみならず具体的形態まで含めて同一といえるほど酷似している」とのことである。

(2) 特別顕著性

〈ヤクルト容器事件¹²⁾〉

次の写真にあるような飲料容器につき、特別顕著性が問題となった事案である。



裁判所は、商標法3条2項の適用につき、「適用が肯定されるためには、使用された立体的形状がその形状自体及び使用された商品の分野において出願商標の立体的形状及び指定商品とでいずれも共通であるほか、出願人による相当長期間にわたる使用の結果、使用された立体的形状が同種の商品の形状から区別し得る程度に周知となり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていることが必要と解される。」との規範を立てた。

そして、上記容器を用いた乳酸菌飲料につき、長年にわたって驚異的な販売実績と市場占有率を有すること、40年以上も容器の形状を変更することがなかったにもかかわらず、アンケート調査によれば、98パーセントの需要者が出所を識別していること、などの事情を挙げて、「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」と認定し、特別顕著性が認められる旨判示した。

12 知財高判平成20年5月29日判時2113号135頁。

13 知財高判平成23年6月29日裁判所HP。

〈Yチェア事件¹³⁾〉

次の写真にあるような椅子につき、特別顕著性が問題となった事案である。



裁判所は、商標法3条1項3号に該当する旨判示したうえで、同条2項の適用については、「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、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諸事情を総合考慮して判断するのが相当である。」との規範を立てた。

そのうえで、「①原告製品は、背もたれ上部の笠木と肘掛け部が一体となった、ほぼ半円形に形成された一本の曲げ木が用いられていること、座面が細い紐類で編み込まれていること、上記笠木兼肘掛け部を、後部で支える「背板」（背もたれ部）は、「Y」字様又は「V」字様の形状からなること、後脚は、座部より更に上方に延伸して、「S」字を長く伸ばしたような形状からなること等、特徴的な形状を有していること、②1950年（日本国内では昭和37年）に販売が開始されて以来、ほぼ同一の形状を維持しており、長期間にわたって、雑誌等の記事で紹介され、広告宣伝等が行われ、多数の商品が販売されたこと、③その結果、需要者において、本願商標ないし原告製品の形状の特徴の故に、何人の業務に係る商品であるかを、認識、理解することができる状態となったものと認めるのが相当である。」と述べて、特別顕著性が認められる旨判示した。

〈ひよこ事件¹⁴〉

次の写真¹⁵にあるようなまんじゅうにつき、特別顕著性が問題となった事案である。



裁判所は、「特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され、宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したものとして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。そして、この理は、平成9年4月1日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、本件事案に即していえば、法3条2項の要件の有無はあくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。」との規範を立てた。

そのうえで、「被告¹⁶の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていない」として、特別顕著性を否定した。

(3) 両者の比較

上記(1)の裁判例その他各種裁判例に照らし、商品形態が商品等表示性を獲得するには、一般に、当該商品形態につき、(a)同種の商品と識別し得る独自の特徴を有すること、及び、(b)長期間継続的かつ独占的に使用されるか、又は短期格でも強力な宣伝等が伴って使用されることにより、商品等表示として需要者の間に広く認識されるに至ったこと、が必要であると解されている¹⁷。

これに対し、上記(2)の裁判例その他各種裁判例に照らし、現在、特許庁においては、以下の基本的考え方¹⁸に従って、立体商標の審査が進められている¹⁹。

14 知財高判平成18年11月29日判時1950号3頁。

15 色彩は判決文原本をご参照。

16 本件は登録が認められた立体商標の無効審判に対する審決取消訴訟であり、「被告」とは商標権者のことを指す。

(基本的な考え方)

1. 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。

2. (略)

3. 極めて簡単で、かつ、ありふれた立体的形状の範囲を超えないと認識される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。

4. 上記1. 及び3. に該当する立体商標であっても、相当長期間にわたる使用、又は短期間でも強力な広告、宣伝等による使用の結果、同種の商品等の形状から区別し得る程度に周知となり、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができるに至った立体商標は、識別力を有するものとする。

両者を比較すると、使用実績や宣伝広告等から形態自体が識別性を獲得するに至ったか否かを検討する点で、商品等表示性と特別顕著性の判断は共通しており、両者が認められるための要件は相当程度重なると考えてよい。両者ともに、商品形態を一定の要件の下に識別表示として評価することで保護を図るものである以上、保護されるための要件が重なるのは当然であり、大幅に異なる方がむしろ問題であろう。従って、一方の争点について集積した裁判例等は、他方に対しても大いに参考にされるべきである。実際、特別顕著性を肯定するに際し、当該形態につき不競争法2条1項1号に基づく請求を認めた過去の裁判例の存在を指摘する裁判例²⁰も存在する。

もっとも、商品等表示性の検討に際しては(a)形態の独自性と(b)形態の周知性の2つの観点から観察されているのに対し、特別顕著性の検討に際しては(a)(b)が若干混在化しているようにも見受けられる。とりわけ、商品等表示性を検討する際には、例えば前記各裁判例ではすべて形態の独自性がかなり厳密に検討されているのに対し、特別顕著性が問題となったヤクルト容器事件においては、判決文を参照する限り、容器の形態の特殊性をどの程度厳密に検討したかは必ずしも明らかでない。従って、両者の要件が全く同一であるかは、今後の議論の集積を待つ必要があるようである。

17 芹田幸子『新・注解 不正競争防止法【新版】上巻』193頁（小野昌延編・青林書院）、宮川美津子『商品等表示性の認定・判断について（不正競争防止法2条1項1号）』（牧野利秋、飯村敏明、三村量一、末吉互、大野聖二編『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』新日本法規・242頁）等。

18 特許庁・商標審査便覧41.200.51『立体商標の識別力の審査に関する運用について』http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_02.pdf

19 1と3については、立体商標には商標法3条1項3号が適用される場合が多いことを述べるものと思われ、4において、立体商標に特別顕著性が認められる場合には、商標法3条2項の適用により、登録が認められる可能性があることを宣言するものと解される。

20 マグライト事件（知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁）。

第3 意匠制度等も含めた現在の我が国における商品形態保護制度全般の概観と今後の課題

1 商品形態創作者の知財戦略

新規な商品形態の創作者は、当該形態につき意匠登録を得ることによって権利確保するのが基本であり、万一、意匠登録を取得していない場合には、不競法2条1項3号の形態模倣の規定による保護の可能性を探るのが次善の策となる。意匠権や形態模倣の規定に基づき保護を求める場合、形態自体の周知性等は問題とされないから、商品形態の保護を求める場合、まずはこれらの制度を根拠とすることを考えるべきであろう²¹。

しかしながら、この両者の保護には、意匠権は登録日から20年、形態模倣の規定による保護は販売開始後3年という期間制限がある。これに対し、不競法2条1項1号所定の商品等表示性が肯定されれば当該商品形態が周知である限り保護期間の制限はなく、また、立体商標の登録が認められれば更新手続を履践する限り半永久的に権利を確保することが可能となる²²。従って、保護期間という観点からすれば、意匠登録や形態模倣の規定よりも、不競法2条1項1号や立体商標を根拠とする方が、商品形態の創作者としては都合がよい面がある。さらに、不競法2条1項1号と立体商標を比較すると、前者は被疑侵害品に対する侵害訴訟の場においてはじめて判断されるのに対し、後者は特許庁の出願手続の中で、被疑侵害者とは無関係に要件の充足性の有無に関する結論を知ることができる。

以上を総合すれば、商品形態の創作者としては、意匠登録を得ることによって当該形態の権利確保を図る（万一、意匠登録を遺脱した場合は販売開始後3年以内なら形態模倣の規定による保護を求める）とともに、ある程度形態の周知性に自信が持てた段階で立体商標の登録を目指してみる（出願前に被疑侵害品を発見した場合は不競法2条1項1号に基づく保護を求めることも検討する）、という戦略を立てるのも一つであろう。

2 立体商標権侵害に基づく侵害訴訟を想定した場合における未知の問題

不競法2条1項1号と立体商標に基づく商品形態の保護要件等を概観してきたが、立体商標の登録数が増加傾向にある以上、今後、立体商標権に基づく侵害訴訟が提起されることも予想される。侵害が認められるためには、登録された立体商標と被疑侵害品が同一又は類似することが必要であるが、ここでは、商品形態の類否を商標法の観点から判断されるという事態が生じる。

すなわち、形態の類否については、意匠権侵害訴訟や形態模倣に基づく不正競争行為差止請求訴訟において各種裁判例の集積があるが、意匠法の観点と商標法の観点とで形態の類否判断が全く同一になるとは限らない。商標法の観点からは、取引者ないし需要者に誤認混同を惹起させるか否かを中心に類否が判断されるのに対し、意匠法の観点からは、いわゆる純粋な混同説に立たない限り商標法の観点とは別の観点（例えば、公知意匠等との比較で創作性のある部分の比較検討）が類否判断に入り込む余地があるからである。意匠法の観点と商標法の観点とで類否判断が逆転するようなケースが現実により得るかは不明であるが、判断基準が異なる以上、意匠法的な

21 商品形態につき商品等表示性や特別顕著性が肯定されることは、そう多くない。

22 ただし、周知性を失ったとしても登録立体商標に基づく権利行使を肯定してよいかは問題があり、かかる立体商標権に基づく請求は、例えば、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の・・・形状・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」に対する権利行使であるとして商標権の効力が及ばないと解する余地があるように思われる（商標法26条1項2号）。

発想のみで立体商標と被疑侵害品との類否を論じてはならないことだけは確かであろう。むしろ、立体商標と被疑侵害品との類否を論じるに際しては、商品形態につき不競法2条1項1号を根拠とする裁判例において示された類否判断が参考にされるべきであろう。

第4 おわりに

立体商標の登録数が増加傾向にあることとも相まって、我が国においては、商品形態を保護する制度は比較的多く存在するといえる。このことは、商品形態の創作者にとって保護の可能性を高めるものであると同時に、被疑侵害者の立場からすれば、伝統的な意匠制度の下では問題のなかった形態を備える商品を取り扱う行為が違法になるリスクを孕むものでもある。

現在において、この点に関する裁判例の集積や議論が熟したとまでは言い難いように思われるため、今後、商品形態を保護する制度全般を横断的に理解するべく裁判例や議論を整理する必要性は高いと考えられる。かかる意味において、筆者としては、本稿が、商品形態の保護制度全般の検討の方向性を模索する一助ないし契機となることを祈念する次第である。

以 上