

平成23年4月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年（行ケ）第10386号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成23年4月14日

判 決

原 告	ボーテ プレスティージュ アンテルナショナル
同訴訟代理人弁護士	佐 藤 雅 巳 古 木 睦 美
被 告	特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人	大 塚 順 子 石 田 清 板 谷 玲 子

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2008-650045号事件について平成22年8月5日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が、下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において、原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記3のとおり）には、下記4のとおり取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

1 本願商標（甲1，乙1の1・4）

国際商標登録出願日（事後指定日）：平成18年（2006年）4月28日

出願番号：国際登録第626145号（マドリッド議定書による基礎登録：平成6年（1994年）5月6日，フランス）

商標：別紙の立体商標

指定商品：第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」（洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，美容製品，せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアローション，歯磨き。ただし，平成19年10月19日付け手続補正書によるもの）

2 特許庁における手続の経緯

(1) 拒絶査定及び審判請求

拒絶査定日：平成19年12月28日付け（乙1の5）

審判請求日：平成20年4月21日（不服2008-650045号事件。乙1の6）

(2) 審決

審決日：平成22年8月5日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成22年8月16日

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本願商標は，商標法3条1項3号に該当し，同条2項の要件を具備していないとして，拒絶すべきである，というものである。

4 取消事由

(1) 商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り（取消事由1）

(2) 商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り（取消事由2）

第3 当事者の主張

1 取消事由1（商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り）について
〔原告の主張〕

(1) 商標法3条1項3号の解釈

ア 商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴えるものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商品の形状を見て商品を選択し、選別することは経験則上明らかである。商品の製造販売業者においては、当該商品の機能等から生ずる制約の中で、美感等の向上を図ると同時に、その採用した形状を手掛かりとして当該商品の次回以降の購入等に結びつける自他商品識別力を有するものとするべく商品形状に創意工夫を凝らしていることも周知である。一律に「容器の形状であるから、自他商品を識別する標識として採択されるものではない」とはいえない。本願の指定商品である化粧品等のような商品においては、商品の容器の形状に創意工夫を凝らすことにより他の商品との差別化を図り、需要者による再度の購入の動機付けをするために、容器の形状自体に出所識別機能を持たせることが意図されている。

よって、「商品の包装の形状は、本来的（第一義的）には、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として採択されるのではない」とした本件審決は、誤りである。

イ 商品の容器の形状に施された特徴的な変更、装飾等は、容器の機能又は美感を發揮させるのみならず、自他商品識別力を持たせるように意図されて付されているのであり、自他商品識別標識としても採択される。したがって、これに接する取引者・需要者は、単に当該商品の容器の形状を表示したものと認識するのではなく、出所識別標識として認識するのである。

ウ 容器の機能は、物を収納することであるから、容器には、商品を入れるための部分と入れた容器が漏れないようにするための蓋の部分とがある。そして、商品を入れるための部分の形状及び蓋の形状は、デザインを施すことにより、様々な形状をとり得る。

よって、「容器等の形状は、同種の商品等にあつてはその機能を果たすために原則的に同様の形状にならざるを得ない」とした本件審決は、デザインを施した特定の形状について論ずべきであるのに、敢えて、過度に一般化し、抽象的な容器の形状そのものにすり替えて論ずるものであり、誤りである。

エ 商品は売るためのものであり、商品の容器の形状のデザインは、機能を害さずかつ美感を生じ需要者に再購入の動機付けをし、出所識別機能を果たすために行うものであり、機能や美感と関係のない形状は、商品の容器についてはあり得ない。現代美術などで、容器を奇妙にデザインしたようなものが出展されたりするが、それは、商品を収納し販売するための容器としての機能や美感と無関係に、美術品としてデザインしているものであり、商品の容器の形状ではない。

よって、「商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、…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」とした本件審決は、およそ商品の容器の形状は立体商標として登録を認めないというに等しく、誤りである。

(2) 本願商標と独占不適商標

商標法3条1項3号に該当する商標の種類の1つは、取引に際し必要適切な表示として何人も使用を欲するもので、特定人による独占使用を認めるのを公益上相当としないもの（独占不適商標）であるが、本願商標は、以下のとおり、独占不適商標に該当するものでない。

ア 本願商標は、上端に行くほど径が小さくなる細長い透明の中空の円錐柱の上端に当該透明の中空の円錐柱と連続する円錐柱状の金属製の口部を設け、当該口部に球状のつまみの付いた金属製の蓋がはまるようになっており、当該中空部分の内部の下端は下方に半球状に膨らんでおり水滴を想起させる形であり、かつ、当該中空の円錐柱とこれに連続する当該金属製の口部の円錐柱は、直線ではなく僅かに外に膨らんでおり、当該中空の円錐柱の底部は肉厚であり、当該底部の肉厚部分の縁部の当該中空の円錐柱の底面からの厚さは、当該中空の円錐柱の上部のこれと連続

する口部の長さとはほぼ同じであり、当該円錐柱状の底部の直径と当該円錐柱状の部分（当該口部の球状のつまみを含む）の高さとの比は、約1：4.5であり、当該円錐柱の中空部分と金属性の口部（先端のつまみを含む）の長さの比は、約11対3.5であるような形状をしている。

香水、化粧品及びせっけん等の容器として普通に用いられる形状は、円筒、直方体、楕円柱状、水筒状の図形の、持ちやすく、製造も容易である形状のものが多い。本願商標のような、特に、中空部分の底部が下方に向かって半球状をしているような構成を有するものは、製造する上でより困難性を伴うし、持ちにくいものである。このように、本願商標は持ちやすさ（機能）を犠牲にして審美的な優秀性を追求したものであるからこそかかる形状を採用しているのである。

イ 原告は、「ISSEY MIYAKE」のブランドを有し、本願商標（上記ブランドに係る香水の容器の形状）は、“L'EAU D'ISSEY”（ローデイツセイ）のオードパルファムとして、平成4年にフランスで、平成5年に日本で販売開始された。本願商標は、三宅一生の提案に係る香水の容器として、原告において、著名なデザイナーであるファビアン・バロンに創作させたものである。

ウ 本願商標（オードトワレの容器の形状）は、その独特なデザインにより一大センセーションを巻き起こして、大人気の商品となったのである。その立体的形状は現在もそのデザインにより多くの人を魅了しているのである。

したがって、本願商標は、独占不適商標に該当するものでないことは明白である。

(3) 本願商標の自他商品識別力

商標法3条1項3号に該当する商標の類型の他の1つは、一般的に使用される標章であって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が、本願商標は、以下のとおり、自他商品識別力を有する商標である。

ア 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」は、一般的に使用される標章であるか否かを判断すべきであり、具体的な形体として表わされた本願商標それ自体について見なければならぬものであり、

本願商標の指定商品の属する取引分野の取引の実情に基づいて判断すべきものである。

イ 本願商標は、上記(2)アのと通りの形状をしている。

本願商標のような形状は、三宅一生という天才的デザイナーが、「『水』の香水」という全く独創的な着想を得たからこそ生れ得た容器の形状であって、何人も思いつかなかったものである。本願商標は、洗練を極めた末にたどりつく簡潔な形状をしており、まさに独創的であり、一度目にした需要者において鮮明に認識し記憶するものである。本願商標の形状は、様々な形状の容器と質において全く異なる形状である。

ウ したがって、本願商標の形状は、デザイン化が施されており、新規であり、十分特徴的であり、十分特異性のあるものであり、通常採用し得る範囲を超えているものである。よって、一般的に使用される標章ではない。

〔被告の主張〕

(1) 本願商標の構成

本願商標は、上部に球体を乗せた円錐形の立体形状である。

そして、ボールが頂上にある金属からなる上部は蓋、ガラス製の細長くやや丸味をおびた円錐形は容器であると認識させるものであり、また、全体として縦に細長く、容器の部分は、円錐形で下部から上部に向けて、徐々に細くなっている形状であることから、この立体形状は、内容物を取り出しやすい液状の物品の収納に適した容器といえる。

(2) 本願商標の指定商品中の液状の物品の存在

本願商標の指定商品中には、液状の商品、例えば「シャンプー、香水、化粧水、芳香油」等の液体化粧品が含まれるものである。

(3) 本願商標の識別性

本願商標は、液状の物品の収納に適した容器であると容易に理解させるものであり、本願の指定商品中には、例えば「シャンプー、香水、化粧水、芳香油」等の液

状の商品が存在することから、本願商標は、これらを収納する容器の一形態を表したと認識されるものである。

(4) 本願商標とその指定商品との関係

ア 本願商標の立体形状における特徴点は、構成上部に金属製の蓋を有すること、蓋の部分に球体状の立体を有すること、ガラス製容器の部分が縦に細長く、かつ、丸みを帯びた円錐であることにある。

しかして、指定商品中、「香水」や乳液等の「化粧品」又は「シャワージェル」については、これらを収納する容器の全体形状が、本願商標のように、構成上部に金属製の蓋と、蓋の部分に球体状の立体を有し、かつ、ガラス製容器の部分が縦に細長い円錐形状からなるものが存在している事実が見受けられる（乙2の1～5）。

イ ところで、指定商品のうち、特に「せっけん類、化粧品、香水」の需要者は、商品の購入に際して、商品自体の品質ばかりでなく、その容器の形状にも注目する傾向があるが、これらの商品やその容器の形状は、市場の流行や需要者の用途、嗜好等に合わせ、美感を強く意識した各種の特徴的な変更、装飾等が施される実情にあるものと認められ、その場合、このような変更、装飾等は、需要者が商品を選択するに際して、外観上の美感という嗜好上の意味合いを与えているにすぎず、それは未だその商品やその容器の形状の範囲内のものと認識するに止まるものである。

ウ そして、「香水」や「化粧品」等の容器の形状は、特徴的な変更、装飾等が施されていても、その業界において、同種の形状や装飾が採択されている事実があることにかんがみると、本願商標の立体形状における特徴に接する取引者、需要者は、それが商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものと理解し、当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まる。

よって、本願商標の立体的形状は、本件審決時を基準として、客観的に見れば、ややその形状が特徴的なものであっても、いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ず、本願の指定商品中液状の商品の容器の形状として、需要者において予測可能な範囲内のものというべきである。

したがって、本願商標の立体形状は、自他商品の出所を表示する識別標識として機能しているものとはいえ、その立体商標の形状の全体を観察しても出所表示としての立体商標の識別力を有するものとは認められない。

(5) 小括

以上からすると、本願商標は、これをその指定商品中「香水、化粧水」に使用しても、単に商品や商品の容器の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、商標法3条1項3項に該当する。

(6) 原告の主張に対する反論

ア 原告が本願商標を採択した意図が、美感や機能を高めるためではなく、その形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても、そのことにより、本願商標の立体的形状が、「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」であり、「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」であるとの客観的な判断が左右されるものとはいえない。

イ 化粧品や芳香油等の容器として、円錐形の形状が採択される理由としては、開口部が狭いという物品の保存性の高さのほか、安定性や持ち易さという機能の向上をはかるという点がある。

そうすると、当該形状の採択は、機能性を犠牲に審美的な優秀性を追求したものとはいえ、むしろ、機能性を効果的に際立たせるための範囲内のものといえる。

ウ 需要者において予測し得ないような斬新な形状であるか否かは、原告が当該形状を採用した時点ではなく、審決時を基準として判断すべきであって、原告以外と同業者が当該形状を現実に採用していないとしても、そのことから直ちに同形状が予測し得る範囲を超えるということはできないというべきである。

また、現時点においては、本願商標に係る立体的形状のような香水瓶が、業界において使用されているから、当該形状を原告に独占させることが公益に反しないと

はいえない。

2 取消事由2（商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本願商標は、以下のとおり、需要者の間で周知である。

(1) 原告と本願商標に係る香水

原告は、日本の資生堂のグループ会社であり、「JEAN PAUL GAULTIER」及び「ISSEY MIYAKE」の2つのブランドを有し、フランスに本社を置き、日本、ドイツ、スペイン、イタリア、ベルギー、オーストリア、オランダ、米国（マイアミ）及びシンガポールに子会社を有している。

ISSEY MIYAKEブランドの化粧品の中で、平成4年に本願商標（容器）に入れて販売されたのが、「L'EAU D'ISSEY」（ローディッセイ）の香水である。

(2) 本願商標の形状

本願商標（香水の容器の形状）は、その独特なデザインにより一大センセーションを巻き起こして、大人気の商品となったのである。そして、日本でも平成5年の発売と同時に大きな話題となり、今日に至るも、着実に売れ続け、デパート専門店206店で販売されている（甲80）。

(3) 宣伝広告

本願商標を使用したオードパルファムは、雑誌で紹介、広告され、香水専門誌でも紹介され、香水専門誌にも名香として取り挙げられている。本願商標と同一の立体的形状の容器は、「L'EAU D'ISSEY」の文字がなくても、かかる立体的形状のみをもって、原告の製造販売に係るオードパルファムの容器であると需要者に認識されており、「L'EAU D'ISSEY」の文字を付することなく掲載されていたものもある。

(4) 売上高

平成5年10月の発売以来15年間、本願商標を使用したオードパルファムはコ

インスタントに売れており，その平成16年から平成22年の売上高は，卸値で，約1億1135万円，1億1135万円，9707万円，7429万円，7248万円，1740万円，3060万円である（甲8）。

(5) 小括

以上のとおり，本願商標は，原告が平成5年以来今日まで継続して販売しているオードパルファムの容器として同一の形状で一貫して使用されており，広く広告紹介され，多数販売され，香水等の容器の形状として独特な無駄を排した洗練された三角錐柱を基本とする形状は，需要者において原告の商品と他者の商品とを区別する標識として認識するに至っているから，本願商標に係る形状は，使用により自他商品識別機能を獲得しているものである。

そして，本願に係る指定商品は，香水と同じ生産者により製造され，同じ場所で販売されるものであり，相互に密接に関連するものである。

(6) 外国での登録

なお，本願商標に係る立体的形状は，フランスを始めとする複数の国で登録されている（甲81～111）。

〔被告の主張〕

(1) 商標法3条2項の要件について

商標法3条2項の趣旨に照らすと，同条項によって商標登録が認められるためには，以下の要件を全て具備することが必要であると解される。

ア 実際に使用している商標が，判断時である審決時において，取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものと認められること。

イ 出願商標と実際に使用している商標の同一性が認められること。

ウ 商標及び指定商品は，使用に係る商標及び商品と同一であること。

(2) 本願商標の商標法3条2項該当性について

ア 本願商標は，香水の容器の形状として平成5年頃から現在まで使用されてい

ると推認できるものの、本件審決時における、本願商標を使用した商品の使用地域や販売数量が明らかとはいえないし、本願商標を使用したオードパルファムの市場占有率は、決して高いものとはいえない。また、広告宣伝も雑誌が中心で、雑誌以外の広告がされたのか否かについて明らかではなく、かつ、宣伝広告費についての立証や証拠の提出がなく、広告宣伝の地域や規模について確認することができないし、本願商標と特徴の似た他人の香水瓶が存在するものである。

そうすると、本願商標に係る雑誌等における広告記事に接した香水に精通した需要者は、本願商標が使用された香水の容器の形状は、有名なデザイナーである三宅一生の提案に係るものと認識する場合があるとしても、本願商標に接する「香水」の一般的な需要者が、本願商標の立体形状が、三宅一生の提案に係るものと直ちに認識するとはいえず、ましてや、原告の出所に係る商品であると認識し得るものとはいえない。

よって、本願商標が、香水の容器のデザインという理解を超えて、商品の出所を表示し、自他商品の識別標識として認識されるとはいえないものである。

したがって、本願商標が、審決時において、取引者・需要者に原告の業務に係る商品であることを認識されるものとはいえない。

イ 本願商標の立体形状と雑誌等に掲載された使用商標の立体形状は、ほぼ同一といえるが、原告が提出する証拠は、指定商品中の「perfumery」に含まれる「香水（perfume）」に関するもののみに限られ、その他の商品については、何ら主張及び証拠の提出もされておらず、商標及び指定商品は、使用に係る商標及び商品と同一であるとはいえない。

(3) 小括

以上からすると、本願商標は、上記(1)イの要件は満たしているが、同ア及びウの要件を満たしているとはいえず、使用により識別力を有するに至った商標と認めることができない。

このように、本願商標がその指定商品に長年使用された結果、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ようになったものと認めることはできないから、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備するものとはいえない。

(4) 原告の主張に対する反論

上記(2)のとおり、本願商標が、原告の使用に係る商標として周知性を有するものであるとはいえない。

その他、本願商標が他国で登録されていることをもって、日本国内において、使用により自他商品識別力を有すると判断しなければならない理由はない。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り）について

(1) 商標法3条と立体商標における商品等の形状

ア 商標法3条1項3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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」は、商標登録を受けることができない旨を規定し、同条2項は、「前項3号から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」旨を規定している。その趣旨は、同条1項3号に該当する商標は、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るとともに、一般的に使用される標章であって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として、商標登録の要件を欠くが、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。

商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定するが（同法2条1項、5条

2項) , 同法4条1項18号において、「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」は、同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと、商品及び商品の包装の立体的形状のうち、その機能を確保するために不可欠な立体的形状については、特定の者に独占させることを許さないものとしたものと解される。

イ 商品及び商品の包装の形状は、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、商品等の美感をより優れたものと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、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品等の形状は、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、商品の機能や美感を際立たせるために選択されたものと認識するのであって、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する場合は多くない。

そうすると、客観的に見て、商品等の機能又は美感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号に該当することになる。

また、商品等の機能又は美感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。

よって、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択である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、同号に該当するものというべきである。

ウ 他方、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられ、又は使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるものとされている（商標法3条2項）。

(2) 本願商標の商標法3条1項3号該当性

ア 本願商標の構成

本願商標は、別紙のとおり構成からなるものである。そして、商標に関する記述（Description of the mark）として、「**Very elongated, slightly rounded cone made of glass and upper part made of brushed metal, topped by a ball.**」（ガラス製の非常に細長く、やや丸味をおびた円錐と、ボールが頂上にある磨かれた金属からなる上部）との記載がある（乙1の1）。

これによれば、本願商標は、指定商品に含まれる香水等の容器（包装容器）の立体的形状に係るものであり、その形状は、縦に細長く、容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で、その上部にある金属製の蓋の頂上には、ボール状のつまみがあるというものである。

イ 本願商標の創作

本願商標の形状は、デザイナーである三宅一生が香水の容器として提案したものである（弁論の全趣旨）。

ウ 香水の容器の形状

本願の指定商品の1つである香水等の容器には、洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ、円筒、楕円柱状や水筒状のものが多いことは、原告が自認するところである。

また、香水の容器として、本件審決時点で、縦に細長く、容器の部分は円錐形で、その上部にある蓋の頂上に、ボール状のつまみがあるものが複数存在し（乙2の1～8、弁論の全趣旨）、その中でも特に、レジェンドフォーレディEDP・SP（乙2の1）及びヒッピーナイトミニ香水EDP・BT（乙2の7）の立体的形状は、縦に細長く、容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で、その上部にある金属製の蓋の頂上には、ボール状のつまみがあって、本願商標と酷似する形状のものである。

エ 前記アないしウによれば、本願商標の立体的形状のうち、上部の蓋の部分は、液体である香水を収納し、これを取り出すという容器の基本的な形状であり、その下の容器部分の形状は、容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる。

そうすると、本願商標の立体的形状は、本件審決時を基準として客観的に見れば、香水の容器について、機能又は美感に資することを目的として採用されたものと認められ、また、香水の容器の形状として、需要者において、機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、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号に該当するというべきである。

(3) 原告の主張について

ア 原告は、本願商標のような形状は、機能を犠牲にして審美性を追求しているから、一般的に使用されるものではなく、自他商品識別力を有すると主張する。

しかし、原告の上記主張自体、美感を高めるための形状であることを自認しているものであるし、仮に、原告の主観的な意図が、本願商標の形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても、そのことにより、本願商標の立体的形状が有する客観的な性質に関する判断が左右されるものではなく、本願商標の形状が予測し得る範囲を超えるということとはできない。

イ 原告は、本願商標の立体的形状が、水滴を想起させるなどと主張し、雑誌等

にも、本願商標に係る香水が水のしずく又は水をイメージしているなどと記載しているものが見られる（甲13，20，25，67）。

しかし、原告の提出した本願商標に係る写真（甲1，2）は、いずれも不明瞭で、容器の内部の形状は目立たないものである上、上記主張は、本願に係る事後通報における商標に関する記述にもないものである（乙1の1）。そして、上記雑誌の記載も、L'EAU D'ISSEY（イッセイの水）という香水の名称からの連想を記載したものと解され、原告の上記主張を採用するに足りない。

（4）小括

以上によれば、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り）について

（1）商標法3条2項の趣旨

前記1のとおり、商標法3条2項は、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同条1項3号に該当する商標であっても、使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には、商標登録を受けることができることを規定している。

そして、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、①当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、②当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を、総合考慮して判断すべきである。

なお、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するが、機能を維持するため又は新商品の販売のため、商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと、使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、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。

(2) 本願商標の商標法3条2項該当性

ア 商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否

(ア) 前記1のとおり、本願商標は、指定商品である香水等の容器（包装容器）の立体的形状に係るものであり、その形状は、縦に細長く、容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で、その上部にある金属製の蓋の頂上には、ボール状のつまみがある。本願の指定商品の1つである香水等の容器としては、洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ、本願商標は、香水の容器の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとははいえない。

しかも、香水の容器として、本件審決時点で、縦に細長く、容器の部分は円錐形で、その上部にある蓋の頂上にボール状のつまみがある形状のものが複数存在し、特に、レジェンドフォーレディEDP・SP（乙2の1）及びヒッピーナイトミニ香水EDP・BT（乙2の7）の形状は、縦に細長く、容器の部分はやや丸みを帯びた円錐形で、その上部にある金属製の蓋の頂上には、ボール状のつまみがあつて、本願商標と酷似する形状のものであることも、前記1のとおりである。

(イ) そして、本願商標に係る“L'EAU D'ISSEY”（ローディッセイ）の香水が販売開始された平成5年以降、雑誌等において、そのボトルデザインについて、シンプル、簡潔といった評価がされている（甲10、12～14、16、78）。

イ 使用の実情

(ア) 原告は、フランスに本社を置く化粧品会社であり、資生堂のグループ会社である（甲3～5）。原告は、「ISSEY MIYAKE」（イッセイミヤケ）という香水のブランドを有している。

(イ) 原告は、平成4年、本願商標に係る立体的形状の容器に入れた“L'EAU D'ISSEY”（ローディッセイ）の香水の販売を開始し、我が国においても、平成5年に販売を開始して、本件審決時まで販売を継続している（弁論の全趣旨）。

我が国における上記香水の売上高は、平成16年以降、年間1億円を超える年もあったが、平成21年は約1740万円、平成22年は約3060万円となっている（甲8の1・2）。

(ウ) “L’EAU D’ISSEY”（ローディッセイ）については、販売開始後15年余りの間に、少なくとも約70回香水専門誌やファッション雑誌等に掲載され紹介されたり、広告されたりした（甲9～79）。

(エ) 我が国で販売され、雑誌等に掲載された“L’EAU D’ISSEY”（ローディッセイ）の形状は、本願商標とは僅かな形状の相違が存在するものもあるが（甲30, 57, 70）、実質的にみてほぼ同一の形状である。

ウ 使用による自他商品識別力

上記のとおり、本願商標に係る香水が、一定期間一定程度売り上げられ、雑誌等に掲載されたとしても、その立体的形状がシンプルで、特異性が見いだせず、類似の形状の香水も複数存在し、酷似する形状の香水すら存在することに照らすと、本願商標の立体的形状が、独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまではいえない。

しかも、本願の指定商品には、香水とは必ずしも取引者や需要者が一致するとはいえない「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤、清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品をも含まれている。

以上の諸事情を総合すれば、本願商標は、上記指定商品に使用された場合、原告の販売に係る商品であることを認識することができるとはいえず、商標法3条2項の要件を充足するとはいえないといわざるを得ない。

(3) 原告の主張について

ア 原告は、本願商標に係る立体的形状は、フランスを始めとする複数の国で登録されていると主張する。

しかし、本願商標に係る立体的形状が諸外国で登録されているとしても、そのことによって、我が国における商標法3条2項の要件を充足することになるわけでは

ない。

イ 原告は、本願に係る指定商品は、香水と同じ生産者により製造され、同じ場所で販売されるものであると主張する。

しかし、原告は、資生堂の香水・フレグランス市場での存在を強めるために設立され、香水を中心とする化粧品事業を行っており（甲3～6）、原告の業務は、商業登記簿上、「香水、オードトワレ、ファッション製品、化粧品及び付属品の購入、販売、輸入、輸出、代理店業務及びサービス提供全般」とされ、「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤、清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品についての業務を行っていることを認めるに足りる証拠はない。また、本件審決において、本願商標がパルファム又はオードトワレ以外の商品に使用されたことの証拠がない旨判断され、本訴においても被告が同様の主張をしているにもかかわらず、原告は、香水以外の商品についての使用を主張せず、これを証する証拠も提出しない。

さらに、デパートや専門店で販売される香水と、「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤、清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤」等の商品の販売場所とが同一であることを認めるに足りる証拠もないし、両者の生産者が同一であることを認めるに足りる証拠もない。

(4) 小括

したがって、取消事由2は理由がない。

3 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 高 部 眞 規 子

裁判官 井 上 泰 人

(別紙)

本願商標

