

判決年月日	平成 19 年 6 月 27 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成 18 年（行ケ）10555号		
○「懐中電灯」を指定商品とする立体商標の出願を拒絶すべきものとした審決が，商標法 3 条 2 項該当性の判断を誤ったものとして取り消された事例			

（関連条文）商標法 3 条 1 項 3 号，2 項

本件は，「懐中電灯」を指定商品とする立体商標の出願を拒絶すべきものとした審決（不服 2003 - 2070 号）に対する取消訴訟である。

X は，いわゆる「マグライト」シリーズの懐中電灯を製造販売する米国法人であるところ，同社のロングセラー商品である「ミニマグライト A A」及び「ミニマグライト A A A」（本件商品）の形状（本願商標）につき，「懐中電灯」を指定商品として立体商標の登録出願をした。X は，拒絶査定を受けたことから，これに対する不服審判を請求したが，Y（特許庁）は，本願商標は，商標法 3 条 1 項 3 号に該当し，また同条 2 項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しないと判断して，拒絶査定を維持した。そこで，X が審決の取消訴訟を提起したのが，本件である。

本件訴訟における争点は，本願商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性（本願商標は，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，商標法 3 条 1 項 3 号に該当し，商標登録を受けることができないものと解すべきかどうか），本願商標の商標法 3 条 2 項該当性（本願商標が，商標法 3 条 1 項 3 号に該当するものであっても，原告により本件商品が使用された結果，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ていくかどうか）の，2 点である。

本判決は，判断の冒頭において，立体商標と商標法 3 条 1 項 3 号，2 項の関係について，次のように判示した。「立体商標は，商品若しくは商品の包装又は役務の提供に供する物自体の形状をも対象とする。商標法は，商品等の立体形状の登録の適格性について，平面的に表示される標章における一般的な原則を変更するものではないが，同法 4 条 1 項 18 号において，商品等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については，登録を受けられないものとし，同法 3 条 2 項の適用を排除していること等に照らすと，商品等の立体形状のうち，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としているものと理解される。そうすると，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，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。」と判示している。

そして、まず、上記の争点（本願商標の商標法3条1項3号該当性）に関して、次のとおり判示する。「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立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、商標法3条1項3号に該当すると解するのが相当である。」「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、商標法3条1項3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に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。」「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、その限りに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。」

そして、本願商標については、本願商標の各特徴は、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から、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と判示し、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号に該当するとして、審決の判断を是認した。

次に、上記の争点（本願商標の商標法3条2項該当性）に関して、本判決は、次のとおり判示している。すなわち、まず、立体商標について商標法3条2項該当性を判断するに当たっての基準について、本判決は、次のとおり判示する。「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商標法3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（商品等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を除く。同法4条1項18号）。商品等の立体形状より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の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。そして、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。もっとも、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。」

そして、本願商標については、次のような事実から、Xにより本件商品が使用された結果、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ので、商標法3条2項に該当すると判断した。判決の掲げる事実は、次のとおりである。本件商品は、本願商標と同一の形状を有し、その指定商品に属するものであるところ、Xにより1984年（昭和59年）に米国において発売されて以来、形状を変更せず、一貫して同一の形状を備えていること、我が国においては、本件商品は、1986年（昭和61年）に本格的な輸入販売が開始された後、三井物産を総代理店として販売が拡大され、2000年3月期には売上高5億7700万円、本数にして60万7000本、2001

年３月期には売上高５億０８００万円、本数にして５５万１０００本に達し、２００７年（平成１９年）２月現在における販売小売店舗数は約２７００店舗に及んでいること、本件商品は、１９８５年（昭和６０年）から雑誌記事において頻繁に掲載されるようになり、新聞雑誌等を中心に多額の広告費用を掛けて多数の広告が掲載されていること、本件商品は、その形状が、従来の懐中電灯に見られないものとして、デザイン性を高く評価され、我が国やドイツなどにおいてデザイン賞を受賞しているとともに、米国及びドイツの美術館の永久コレクションとして保存されているものであり、需要者の間でも、その堅牢性、耐久性と並んでデザイン性が関心を集めていること、本件商品の広告宣伝においても、堅牢性、耐久性と共にデザイン性が強調されており、本件商品の写真のみを掲げた広告など、本件商品の形状を需要者に印象づける広告宣伝が行われていること、Xは、我が国の内外において、本件商品に類似した形状の他社の懐中電灯に対して販売の差止めを求める法的措置を採っており、その結果、本件商品と類似する形状の商品は市場において販売されていないこと、本件商品には、図形や文字からなる商標が付されているが、目立つものではないこと。

上記のとおり、本判決は、本願商標は商標法３条２項に該当すると判断し、これを否定した審決の判断を誤りとして、審決を取り消した。

商品等の立体形状よりなる商標について、使用により自他商品識別性を取得したと判断して、立体商標として登録すべきものとした判決は、本判決が初めてである。本判決は、立体商標に関して極めて重要な意義を有するものであり、今後の商標実務に対して大きな影響を与えるものである。