
論文

立体商標保護制度の課題

鷹取 政信

1. 序論

不正競争防止法における商品等表示による立体的形態の保護は旧不正競争防止法の第1条第1項第1号の下で判例理論が蓄積され、不正競争防止法の下で使用に基づく商品形態の標識的な機能を認定し、周知性と混同要件を満たした事例では保護されることが判決例で確立され⁽¹⁾学説も肯定していた⁽²⁾。

商品形態は物の発明、物品の形状の考案、意匠、商品等表示、商標、美術工芸品などの知的財産と物品や商品を基盤として複数成立する場合もあるため、他の知的財産制度で保護する立体的形態の保護との調整の必要性が特に議論された⁽³⁾。

(1) 導入の趣旨

諸外国の制度ですでに保護されていた事実を検討した。国際的に平面的な商標に加え、立体的な商標も商標制度の保護対象とする趨勢となっているため、わが国においても商標制度の国際調和の観点から立体商標制度を導入することが適当である。マドリット・プロトコル加盟に伴う義務として立体商標を保護することの履行が求められた⁽⁴⁾。

立体的形状を平面的図形として登録されている事例があること⁽⁵⁾、不正競争防止法の商品等表示として商品形態が識別力と周知性を獲得したことで保護

される事例が多数存在することから、我が国内においても従来から保護のニーズが存在していた。そこで他の制度との調整を考慮する規定と運用を条件として導入された立体商標制度の概要は、立体商標としての対象には、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は広告自体の形状として使用するものを含められ、需要者が指定商品若しくはその包装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する形状のみからなる立体商標は登録せず、物の形状そのものの範囲を出ると認識される形状は、生来の識別力を有する場合には、登録することになった。立体的形状からなる立体商標は、その形状が機能的・不可避的な立体的形状からなるときは、商標については、第3条第2項の規定に基づき使用により識別力が生じるに至った場合においても登録しない。したがって、立体的形状の商標は原則として、商品の立体的形状に該当し識別力がないと否定することとし、この場合に使用実績により二次的意味で識別力の獲得が立証できたものは識別力を有する商標として登録するけれども、それがその形状が機能的・不可避的な立体的形状からなるときは、たとえ識別力を有していても公益的理由により私的独占にふさわしくないとして拒絶することにした⁽⁶⁾。識別力のない立体的形状に識別力のある文字・図形・記号等が付されている結合商標であっても、全体として識別力が認められれば、立体商標として登録が認められる⁽⁷⁾となった。意匠権との抵触関係の調整は、現行法と同じ相互調整（商標法第29条、意匠法第26条）どおりとし、特許権及び実用新案権についても同様の調整規定が設けられた。平面商標と立体商標の間に先後願関係⁽⁸⁾、抵触関係を認めることとした。

立体商標の出願手続については、出願の際に立体商標である旨を出願人が自らが表示してその旨を明らかにすることにした。

(2) 運用の状況

このような基本的構造で登録が開始された立体商標は、平成10年4月1日から開始された。今年で19年目になる。

最初の10年間は、立体的広告物の立体商標の出願が行われ、飲食物の提供に付き「カーネルサンダースの⁽⁹⁾人形」が登録され、ペコちゃん⁽¹⁰⁾人形、大隈重信⁽¹¹⁾像、大阪食いだおれ人形⁽¹²⁾等が登録され、ガソリンスタンド⁽¹³⁾、コンビニエンス⁽¹⁴⁾の店舗外観の平面商標を付した立体的形状も登録された。しかし、立体的形状からなる商品形状や包装形状はほとんどが拒絶され、登録例が少なかった⁽¹⁵⁾。

これらのものは、商品等の形状であって、本来的に機能を発揮し、美感を追及する目的で採択されるものであり特徴的な変更が施されたとしても、これに接する需要者は、当該商品の形状を現したものと認識するに止まり、商品等の用途、機能から予測し得ない特異な装飾的形状を備えている場合を除き、3条1項3号の記述の商標に該当する。この商標が本来的識別力を有していないときは、使用により識別力を獲得した場合には登録することができる。この場合、使用商標と出願商標とが原則同一である事を要し、概略使用商標⁽¹⁶⁾の全国的な周知性の有無を総合的に考慮したうえで、使用商標に、使用による特別顕著性が獲得されているか否かによって決すべきであるとして、立体商標として使用していた立体的形状に平面的商標や記号、模様などと結合している場合、使用商標に平面商標部分が軽視され、立体的形状部分が強い印象・記憶を与えるものでない限り、出願商標も同一の結合商標でなければ、登録されない事例⁽¹⁷⁾が沢山出た。

平成20年になって、コカコーラ瓶を立体商標とする商標出願が、『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、「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に該当する』と判示し、自他商品識別機能

を否定し、更にこのような形状について『同種の商品等に関与する者が当該形状を欲するものであるから…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』と独占適応性をも否定した。そして、また、「需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品であったとしても、…商標法3条1項3号に該当する』と言い、「商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美感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…商標権によって保護を与えることは…半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生ずることになり、自由競争の不当な制限に当り公益に反する』との司法解釈を示し、商品等の形状は、商標法3条1項3号の規定に該当する商標に該当する旨⁽¹⁸⁾判示した。コカコーラ瓶を立体商標としては生来的識別力がないと結論付けた。

3条2項の適用に当たっては、使用商標と出願商標が実質的に同一たることを要するとしながらも、「商品等は、…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…であることに照らすならば、使用に係る商品等の立体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと…によって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていること…が存在してもなお、立体的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」旨との一般論を展開した後、本願商標への適用に当たっては、判示を進め「使用商標が、発売以来同一形状のものが独占的継続的に使用されていること、販売数も驚異的であること、形状を印象づける広告を多量に流していること、調査では8割近くが本願商標をコカコーラと認識していること、本願商標そのものがブランドシンボル化していること等々を挙げ、まず、使用

商標の周知性を認めた。そして、その上で、使用商標に付された「Coca Cola」表示との関係については、「取引者、需要者も、商品の提供者が付した標章とは全く別の商品形状の特徴（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）によって、当該商品の出所を識別し、自他商品の区別することもあり得るところである。そのような取引の実情があることを考慮すると、当該商品に平面的に表記された文字、図形、記号等が付され、また、そのような文字等が商標登録されていたからといって、直ちに、当該商品の他の特徴的部分（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）が、商品の出所を識別し、自他商品の区別をするものとして機能する余地がないと解することはできない（不正競争防止法2条1項1号ないし3号参照）」との判断を示し審決を取消した⁽¹⁹⁾。その後マグライト事件⁽²⁰⁾、チョコレート事件からYチェア事件⁽²¹⁾、ホンダ・スパーク事件⁽²²⁾へと容認判決・審決が出るようになり、司法判断の流れが変わった。

法3条1項1号の適用にあつては立法時及び従来⁽²³⁾の判例・判決例に沿った判断とすべきであるが、同条2項の適用については、商品等の立体的形状をもって使用された商標と出願に係る商標との同一性の判断は、立体的形状の評価に重きを置きある程度柔軟性ある対応をするべきである⁽²⁴⁾。

2. 本論

(1) 立体商標権の課題

1) 立体商標権は本当に使えるのか

1 立体商標権

立体商標権の効力は、立体商標の登録商標を指定商品又は指役務について使用する権利⁽²⁵⁾である。「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう⁽²⁶⁾。「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合であつて、業として商品を生産し、証明

し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの若しくは業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものをいう。⁽²⁷⁾ 指定商品若しくは指定役務とは、商標登録出願で、政令で定める商品及び役務の区分に従って商標登録出願人が商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定した商品又は役務をいう。⁽²⁸⁾ 標章について「使用」とは、商品又は商品の包装に標章を付する行為、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為、役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為、商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為をいう。商品その他の物に標章を付することには、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の標章の形状及び商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれる。⁽²⁹⁾

登録立体商標には、概略、人形立体的広告物の立体商標（以下、これを1型立体商標という）、平面商標付立体商標（以下、これを2型立体商標という）、商品形状・容器包装形状の立体商標（以下、これを3型立体商標とい

う)の分類に仕分けることができる。1型立体商標は生来の識別力を有している立体商標であり、前記したカーネルサンダースの人形、ペコちゃん人形、大隈重信像、大阪食いだおれ人形等があげられる。これらの立体商標は人形や彫刻であったり置物であり、広告的に使用される。人のかたちをしているため顔が付いているから立体の六方向からみた側面の中でも顔の正面側が強い識別力を発揮する。2型立体商標は、固有の生来の識別力が弱く、それ自体では識別標識として適格性に欠けるところを補充するために使用実績を重ねることで二次的に識別力を獲得することが可能な立体商標であり、平面商標が付いたボールペン⁽³⁰⁾、ネームつきネクタイ⁽³¹⁾、ラベル付き容器⁽³²⁾などがあげられる。3型立体商標は、本来商品の形状の域を出ない識別力がないけれども、使用実績を重ねることで二次的に識別力を獲得することが可能な立体商標であり、スニーカーシューズ⁽³³⁾、テトラボット⁽³⁴⁾、アクセサリー⁽³⁵⁾、ミニライト⁽³⁶⁾、椅子⁽³⁷⁾、自動二輪車⁽³⁸⁾等あげられる。

立体商標の構成による分類として、立体商標のみからなる純立体形状のもの、立体商標と平面商標の結合したもの、立体商標と文字、記号、色彩の結合したもの、立体商標と平面商標、文字、記号、色彩の結合したものがあ

る。立体商標の商標権者は、通常の平面的な商標の商標権者と同様に自らが登録商標を指定商品又は指定役務について業として独占的に使用する権限を有する。立体商標の商標権者は、自己の立体商標が商標権として認められる過程の立体商標の性質と構成態様に応じてその効力評価も異なってくるものいうことができる。

正当な権原がない第三者は、登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について業として使用する行為が商標権侵害行為⁽³⁹⁾となる。立体商標は1型立体商標では生来の識別力を有しているため通常の商標と同じ取り扱いにより商標権が付与されているから、類

似範囲も同様に有するものと解される。2型立体商標と3型立体商標では、使用した商標と同一の商標に対して立体商標権が付与されるから、類似範囲は狭く解釈されるものと解される。

2) 立体商標権侵害

立体商標権侵害訴訟が初めて平成26年に提起された。立体商標権侵害においても同一又は類似するかが侵害成否を握る。商標権侵害訴訟では第三者の登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用する行為にあっては、商標類似の属否の判断が行われる。

裁判所は、原告、エルメスは、「パーキン」の名称で、世界的に広く知られるハンドバッグの形状について立体商標の商標権者であり、被告は、香港発ユニークブランド「GINGERBAG (ジンジャーバッグ)」公式販売店とし、パーキンの特徴的な部分を構成する蓋部やベルト等につき、質感を表現した写真を貼付し、パーキンと類似する形態の被告各商品を輸入し、インターネット上で販売していたとして、被告を原告の商標権の侵害及び不正競争防止法2条1項1号、2号に該当する不正競争行為を理由に差止め及び損害賠償を求めて提訴したエルメス・パーキン事件において、「商標と標章の類否は、…商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、…標章がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。」⁽⁴⁰⁾と判示し、「商標と標章の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおその認め難いものについては、これを類似の標章と解することはできないというべきであ

(41)と一般論を提示した。「上記類否の判断基準は立体商標においても同様にあてはまると解すべきである⁽⁴²⁾」として立体商標という特殊性を有する商標についても一般論が適用できるとの認識を示した。

その立体的形状に自他商品役務識別機能を有するという立体商標の特殊性に鑑み、その外観の類否判断の方法は、「立体商標は、立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成されるものであり、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し、実際に使用される場合において、一時にその全体の形状を視認することができないものであるから、これを考察するに際しては、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向（所定方向）を想定し、所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとするのが通常であると考えられる。」

「立体商標においては、その全体の形状のみならず、所定方向から見たときの看者の視覚に映る外観（印象）が自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすことになるから、当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきであり、また、そのような所定方向が二方向以上ある場合には、いずれの所定方向から見たときの看者の視覚に映る姿にも、それぞれ独立に商品又は役務の出所識別機能が付与されていることになるから、いずれか一方の所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似していればこのような外観類似の関係があるというべきである。」「およそ所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、このような外観類似に係る類否判断の要素とはならない。」「いずれの方向が所定方向であるかは、当該立体商標の構成態様に基づき、個別的、客観的に判断される」としたことは、⁽⁴³⁾タコ事件では、既に採用されていたこの判断手法を侵害訴訟段階でも

裁判所が示した最初の判断として意義がある。所定方向である正面から見たときに視覚に映る姿が少なくとも類似している外観類似の関係がある。」と判決した。「正面が外観類似の要部である場合には平面商標と立体商標は類似するというべきである。」とした。したがって、この場合には、側面や上面や全体形状は、所定方向として評価されないときでも両者は類似するとの結論となった。

平成26年になって最初に、立体商標権侵害事件において、エルメスバッグの立体商標権者が勝訴し、差止請求権と損害賠償請求権の行使が認められたことから、立体商標権は実務の現場でも有効であり役立つことが立証された。

3) 「所定方向」の概念

エルメス・バーキン事件で裁判所は「所定方向」とは、立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成される立体商標は、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し、実際に使用される場合において、一時にその全体の形状を視認することができないものであるから、これを考案するに際しては、「看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向をいう。」とした。これは外観類否における要部決定の新基準である。通常の商標における商標の外観の類否は、商標に接する需要者に強く印象付けられる両外観を比較するとともに、需要者が、視覚を通じて認識する外観の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察する。その場合、その構成態様に判然とした差異を有しており、外観上全体として異なる印象を与える場合は類似しない。

これに対して、立体商標では、その全体ばかりでなく、特定の方向から見た場合に視覚に映る姿に相応した称呼又は観念も生じ得る。これらの比較により類否を決する。立体商標が、立体的形状と文字の結合からなる場合には、当該文字部分のみに相応した称呼又は観念も生じ得る。この場合は識別

力の強い部分を認定し、認定された部分に相応した称呼又は觀念の類否判断を行い立体商標全体の類否を決する。立体形状を一度に全体の構成態様を観察することは容易ではないという特殊事情を考慮して、「当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきである。

「所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、このような外観類似に係る類否判断の要素とはならない。」として捨象してしまう処理は適切であろうか。

前記1型立体商標のように複数の立体形状の側面を有する場合には、強い識別力は顔部分の他にも手や足、服装などに発見する場合もあり得る。この様な部位の識別力を付記的部分と整理するのではなく、取引の実情を考慮して顧客が関心を置いている部位を発見できる場合には、外観類似に係る類否判断の要素となるのではないだろうか。

4) 立体商標権者の立体商標と相手方商標についての検討

侵害訴訟において、訴訟の対象を特定する特定論の議論が行われる場合がある。登録商標が1型立体商標、2型立体商標、3型立体商標の別によって、イ号商標との類否の結論も影響するのではないかと考えられる。

1型立体商標の場合、純粹の立体商標と立体形状のイ号商標の第一のケース、純粹の立体商標と立体形状と平面商標の結合したイ号商標の第二のケース、純粹の立体商標と立体形状と文字、記号、図形の結合したイ号商標の第三のケースとが想定される。

第一のケースでは、立体形状同士の特定期間であるから形状の全体外観観察による外観類否に重点を置くことができる。しかし、このケースでも、六側面形状全体に強い識別力が認められない場合には所定方向の類否判断も正当な結論を導き出すためには有効であろう。第二のケースでは、純粹の登録

立体商標に対して立体形状と平面商標の結合したイ号商標が相手方となるから、純粹の登録立体商標自体に強い識別力を有していなければ、相手方に単なる商品の形状に過ぎないから商標の使用している形状ではないとの主張を許すことになるかもしれない。しかも平面商標が含まれていることからこの商標に識別力が強いと認められる場合には、両者は非類似と判定され訴訟対象が食い違うことになろう。第三のケースでは、純粹の登録立体商標に対して立体形状と文字、記号、図形の結合したイ号商標が相手方となる。文字、記号、図形の使用実態を踏まえた取引の実情を考慮して取引過程で通常の商慣習として用いられている文字、記号、図形の使用であれば、識別標識としての働きは弱く、商品の品質、原材料、効能などの記述的表示に該当し、争点から除外されることになろう。そうすると、立体的形状部分の類否に争点が絞られて行くであろう。

(2) 侵害対策としての非侵害抗弁はどのような問題があるか

立体商標権者から訴えられた側は、どのような侵害対策を講じ得るか下記の四つの問題について検討する。

1 商標の類似判断における取引の実情を考慮して商標の使用ではないと主張できないか。

ここで、「取引の実情」とはどのようなことかを予め検討する。

商標の類否判断において外観・称呼・觀念の3要素は一応の基準にすぎず、その判断に際しては「取引の実情」が考慮される必要がある。「立体商標であっても取引において人に伝達される情報は、抽象的には平面商標と同じであるから立体商標（と平面商標）間でも、商標の有する外観・称呼・觀念を総合的に考察し、商品の取引の実情を考慮して判断される。」⁽⁴⁴⁾と理解されている。

「取引の実情」とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的な取引

の実情を指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品について「⁽⁴⁵⁾のみの特殊的、限定的な取引の実情を指すものではない」との最高裁判決がある。

学説では、「①当該業界における経験則から導き出される実情、②一般的・恒常的な実情、③当該商標の使用に係る個別具体的な実情、④当該商標の周知性・著名性、のいずれまで含むか登録商標の周知性や使用状況、使用態様、被疑侵害者が使用する標章の周知性などの具体的な事情も考慮できるとの見解、侵害訴訟の場面では、現在の使用状況も考慮されることがあり得るとの見解、商標権侵害訴訟においては、局所的、浮動的なものを含むあらゆる取引の実情を斟酌して商標の類似を判断すべきとする見解。」⁽⁴⁶⁾「現在の使用状況や当該商標に特有の取引事情等も斟酌すべきである」⁽⁴⁷⁾などがある。

エルメス・パーキン事件では、「ショッピングサイト上で、被告は商品の写真とともに、「香港発ユニークブランド『GINGERBAG（ジンジャーバッグ）公式販売店』」、「ナイロン素材の…ジンジャーバッグ」、「イメージを…デジタルプリントで表現し、…普通のナイロンバッグとは違ってラグジュアリーで楽しい商品」、「ナイロン素材に本革表面柄をプリントし、リアリティを生かしたユニークなだまし絵デザインのバッグ！！…香港発ブランド！！！」等の文章が表示されていたことが認定されている。したがって、エルメス・パーキン事件について、「第三者がエルメスではないこと明示して製造、販売する場合には、消費者がこれをエルメス若しくはエルメスと関係ある者が扱っていると考えerことは想像しにくい。かえって本件被告を購入していた消費者に見られるように、エルメスの商品ではないことを認識した上で購入している場合も多い」⁽⁴⁸⁾と指摘する見解もある。更に、ポパイアンダーシャツ事件では「アンダーシャツの胸部に大きく付されたポパイの絵柄は、「もつばらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である『面白い感じ』…などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示さ

れているもの」であって⁽⁴⁹⁾ 自他商品識別機能や品質保証機能を有していない」などと述べ、商標権侵害を否定している。したがって上記認定から取引の実情を汲み取れば、多くの需要者は被告標章が出所を示す機能を果たしているとは理解しないことから、被告の行為は商標の使用に該当しないと抗弁でき⁽⁵⁰⁾ るのではないだろうか。

2 商標権の効力が制限される商品若しくは類似する商品の形状は商品が当然に備える特徴としての立体的形状又は役務の提供のように供する物の立体的形状に該当するとの抗弁ができないか。

商標が、指定商品の形状若しくは指定商品の包装の形状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場合は、その商品の「形状」又はその役務の「提供の用に供する物」を表示するものに該当し、商標が指定商品もしくは指定商品の包装又は指定役務の提供の用に供する物そのものの形状の一部と認識されるものも、形状の一部そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商品の「形状」、役務の「提供の用に供する物」に該当する。また、建築、不動産等⁽⁵¹⁾の建築物を取り扱う役務を指定役務とする場合に、商標が立体商標であり、その形状が建築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ときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものに該当する。したがって、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立体形状を使用していた場合には、商標法26条1項2号及び3号の規定により商標権の効力は及ばないと主張できるのではないだろうか。

3 商品が当然に備える特徴が立体的形状又は役務の提供のように供する物の立体的形状に該当するとの抗弁ができないか。

商標法26条1項5号は、商品等（商品、商品の包装、役務）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみから成る商標は商標権の効力には及ばない旨を規定する。この特徴として政令は商品または役務の立体的形状などを

定める（商標法施行令1条）。

本5号の趣旨は、商標法4条1項18号が商品等から自然発生する立体的形状のみから成るものや商品等の機能を確保するために不可欠な立体形状のみから成るような商標を不登録事由として規定しているところであるが、過誤により登録された場合に、その商標権の行使を自由競争の確保という観点から認めないことにある。

商品等の機能を確保できる代替的な立体的形状が他に存在するか否か等の要因を考慮して必然的形状に該当するか否かは判断される。

一般に、ハンドバックの事例では、物を収納するために底面と側面と手で持つための取っ手部が必然的形状に該当するといえよう。しかし、エルメス・バーキン事件では、原告の立体商標の形状中の正面が台形状、蓋部上に左右一対のベルト表示があり、これらは必然的形状に該当しないので、「商品等が当然備える特徴」に該当するとは考えられないため、26条1項5号の主張できないであろう。⁽⁵²⁾

- 4 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態様により使用されていない商標に該当するとの抗弁ができないか。

商標パロディを使用している場合、商標パロディとして使用しているものであり商標の識別標識として使用していないから商標権侵害していないと主張できないであろうか。

商標パロディとは、パロディの対象となる現象を笑い、批評・批判するために他のオリジナル商標をそのまま若しくは改変を加え自己の商品その他に利用することにより、これに接する者が利用された著名・周知商標を連想する商標をいう。⁽⁵³⁾パロディとは、ある作品を用いることによりその原作品を感知させながら風刺、滑稽化した表現形式をいう。⁽⁵⁴⁾

オリジナルの立体商標は、「バーキン」と呼ばれる世界的に著名な本革製

の婦人向け高級バッグである。これに対して、オリジナルバッグ商品のパークインの特徴的な部分を構成する蓋部やベルト等につき、質感を表現した写真を表面に貼り付けたナイロン製のバッグがパロディ商標である。これはパロディ商標と主張できないだろうか。

パロディ商標の販売において、ショッピングサイト上で、パロディ商品の写真とともに、「香港発ユニークブランド『GINGERBAG（ジンジャーバッグ）公式販売店』」、「ナイロン素材の…ジンジャーバッグ」、「イメージを…デジタルプリント」、「普通のナイロンバッグとは違ってラグジュアリーで楽しい商品」、「ナイロン素材に本革表面柄をプリントし、リアリティを生かしたユニークなだまし絵デザインのバッグ」、「デザインは写真として似ているかもしれませんが素材や価格など明確に違うことが分かるし、COPYブランドとは極めて考えにくいし、まったく違う商品と考えています」等の文章を用いてショッピングサイト上で表示していた。COPYブランドとは極めて違う商品であると明確に認識した上で、パロディ・バッグは、ナイロン素材で作られたバッグにだまし絵デザインのオリジナルの本革表面柄イメージをデジタルプリントとしたナイロン製のバッグである。そしてパロディ商品の価格がオリジナル商品の50分の1の価格であった。立体商標のオリジナルバッグの正面デザインであるオリジナルバッグ商品のパークインの特徴的な部分を構成する蓋部やベルト等につき、質感を表現した写真をそっくりそのまま取り込みデジタルプリントし、そのオリジナル立体的商標バッグを感知させながら茶化している表現形式といえないであろうか。

この主張が認められるならば、本革製・フランス製のオリジナル商品とは、材質・生産地の違いが明らかであり、立体商標のオリジナルバッグ商品とは別物だと認識される可能性もあつたといえよう。⁽⁵⁵⁾両者が別物であることを需要者に認識させることができたならば、本件では商標パロディでも商品出所の誤認混同のおそれは生じないのではないかと考えられる。

3. まとめ

立体商標は生来の識別力を備えているものは通常の商標と同様に一般的登録要件を具備していると認定されたときには、通常の商標権として独占権が付与されるのか、それともそのような立体的商標権であっても、法26条に規定する抗弁事由に該当する場合があるのかは、検討を要する課題である。

また、立体商標は、生来の識別力を備えていないものは、商品の域を出ない形状であるから識別標識としての資格を認められない。このような立体的形状からなる立体的商標は、使用実績を重ねる努力を立体的形状について識別標識と認識されるように使用努力をした者がその事実と証拠をもって証明した場合には、登録され立体商標権が付与される。生来の識別力が無いものが使用実績により識別力を獲得した事実が証明されたことを根拠として日本全国に及ぶ対世的効力をもつ排他的独占権が立体的商標権として発生する。

少なくとも、自他識別力の存否はその意味で全国的に確認する必要がある。そのため、立体的商標権者が登録後に使用管理努力を継続し続けることにより権利は維持されるというべきである。そのために不使用取消審判制度が用意されている。しかして、同審判では正当な理由無く継続して3年間使用していない場合のみに登録を取り消すものであり、3年以内に不使用事実が生じ自他識別力を喪失した場合であっても未必的信用を保護する登録主義の建前の弱点を現実の既得信用を保護する使用主義に立脚する立体商標権の登録は、取り消されない。立体商標権は、自他識別力が登録時に獲得したと確認されても、その後の使用状況によって識別力喪失する場合も容易に想定できる。このような実体的保護価値を有しない商標権は形骸化された立体商標権として存続することになろう。立体商標権の登録の無効審判において事後の無効理由として、登録後に識別力喪失した登録を無効とする理由は規定されていない。無効にされない限りこのような形骸化した立体商標権も有効

に商標権として存続しつづけて権利行使もできる。このような事態に対処する法的制度が現行法には無い。法26条の規定では、商標の使用行為に該当しない行為である旨の抗弁を許すことが予定されている。前記したような登録後に不使用状態を継続している実体的な自他識別力を喪失し形骸化した立体商標権により権利行使された場合にも適切にこの抗弁は機能するのであろうか検討を要する問題であると考ええる。

登録後に不使用状態を継続している実体的な自他識別力を喪失し形骸化した立体商標権により権利行使された場合に、登録後の後発的事由により自他識別力を喪失し形骸化した立体商標権の権利行使は、使用主義に基づき当然無効であるとも言えないにもかかわらず、権利濫用との抗弁を主張することは可能であろうか。この点は登録主義の建前からしても積極的に考えたい。

- (1) 大阪地判昭35年5月30日判時236号27頁「ファースト・プリンター」事件、東京地判昭40年8月31日判タ185号215頁「ワイヤレスマイク」事件、東京地判昭41年11月22日判時476号45頁「組立式押入たんす」事件、東京高判昭45年12月26日判タ260号338頁「組立式押入たんす」控訴事件、東京地判昭48年3月9日無体集5巻1号42頁「ナイロール眼鏡枠」事件、東京地判昭52年12月23日無体集9巻2号769頁「伝票会計用伝票」事件、東京地判昭53年5月31日無体集10巻1号200頁「チャンネルハンドバック」事件、東京地判昭53年10月31日無体集10巻2号509頁「投釣り用天秤」事件、大阪地判昭55年5月20日特許と企業140号67頁「蚊取り線香燻し器」事件、大阪地決昭55年9月19日無体集12巻2号535頁「ボトルキャビネット」事件、大阪高判昭56年4月27日無体集22巻1号454頁「ボトルキャビネット」抗告事件、大阪地判昭58年8月31日判タ514号278頁「ルービック・キューブ」事件、大阪地判昭61年4月25日判タ621号187頁「浄水器」事件、東京地判昭63年1月22日判時1262号35頁「写植機用文字盤」事件
- (2) 豊崎光衛・松尾和子・渋谷達紀「不正競争防止法」119頁～129頁（第一法規 1982）、小野昌延・「判例評論177号」151頁（日本評論新社 1959）、渋谷達紀「不正競争防止法」46-48頁（発明推進協会 2014）、山本康幸「要説不正競争防止法」47頁～52頁、（発明協会 2006）、田村善之「不正競争法概説」119～134頁（有斐閣 2004）

- (3) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成8年改正工業所有権法の解説」159頁（発明協会 1996）
- (4) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（3）159頁
- (5) ペコちゃん人形を平面商標で登録した事例（商標登録第1832694号）、ポパイのキャラクターを平面商標で登録した事例（商標登録2443379）等多数存在する。
- (6) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（3）160頁
- (7) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（3）160頁
- (8) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注（3）160頁
- (9) 飲食物の提供につき商標登録第4153602号
- (10) 菓子パンにつき商標登録第4157614号
- (11) 芸芸・スポーツ又は知識の教授につき商標登録第4164983号
- (12) 飲食物の提供につき商標登録第4365296号
- (13) 商標登録第4629089号
- (14) 商標登録第4175836号
- (15) 足立泉「立体商標の現状と課題」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』529頁（発明協会 2006）
- (16) 三山峻司「立体商標の登録要件の充足性」『判例時報1761号 判例評論514号』37頁（日本評論社 2001）
- (17) 商願 H09-102632（ボールペン）、商願 H09-101120（容器）、商願 H09-101566（瓶）、商願 H09-101042（清酒容器）、商願2003-84561（自動車）、商願2002-12115（菓子）
- (18) 知財高判平成20年5月29日（平成19年（行ケ）第10215号）（http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/036397_hanrei.pdf（平成29年11月24日最終検索））「コカコーラ瓶審決取消請求」事件
- (19) 知財高判・前掲注（18）「コカコーラ審決取消請求」事件
- (20) 知財高判平成19年6月27日（平成18年（行ケ）第10555号）http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/036397_hanrei.pdf（平成29年11月24日最終検索））「マグライト審決取消請求」事件
- (21) 知財高判平成20年6月30日（平成19年（行ケ）第10293号）http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/036546_hanrei.pdf（平成29年11月24日最終検索））「チョコレート審決取消請求」事件
- (22) 知財高判平成23年6月29日 判時2122号33頁「Yチェア審決取消請求」事件
- (23) 特許庁審決平成26年3月27日（拒絶査定不服審判不服2013-9036）

- (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shinpan/spdb/SPDB_GM301_Detailed.action (平成29年11月24日最終検索)) 「商願2011-10905拒絶査定不服審判スーパーカブ」事件
- (24) 江端奈歩「立体商標の識別力」『L & T No.4』349頁 (民事法研究会 2009)
 - (25) 商標法25条
 - (26) 商標法 2 条 5 項
 - (27) 商標法 2 条 1 項
 - (28) 商標法 2 条 3 項各号
 - (29) 商標法 2 条 4 項 1 号
 - (30) 商標登録第4558004号
 - (31) 商標登録第4172596号
 - (32) 商標登録第4175123号
 - (33) 商標登録第4522864号
 - (34) 商標登録第4202498号
 - (35) 商標登録第5154247号
 - (36) 商標登録第50944070号
 - (37) 知財高判・前掲注 (22) 「Y チェア審決取消請求」事件・
 - (38) 商標登録第5674666号
 - (39) 田中俊次「商標権侵害訴訟の要件事実」西田義昭 = 熊倉玲子編『民事弁護と裁判実務 8』461~475頁 (青林書院 2015)
 - (40) 最判昭和43年 2 月27日民集22卷 2 号399頁「冰山」事件
 - (41) 最判平成 9 年 3 月11日民集51卷 3 号1055頁「小僧寿し」事件
 - (42) 東京地判平成26年 5 月21日 (平成25年 (ワ) 第31446号) (http://www.courts.go.jp/app/files/hanreijp/152/086152_hanrei.pdf (平成29年11月24日最終検索)) 「エルメス・バーキン」事件
 - (43) 東京高判平成13年 1 月31日 (平成12 (行ケ) 234) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/012703_hanrei.pdf (平成29年11月24日最終検索)) 「タコ」事件
 - (44) 渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ第 2 版」460頁 (有斐閣 2008)
 - (45) 最判昭和49年 4 月25日 (昭和47年 (行ツ) 第33号) LEX/DB インターネット [2510052] (<http://lex.lawlibrary.jp/lexbin/ShowZenbun.aspx?sk = 636471489831810414&pv = 1 &bb = 25100524> ((平成29年11月24日最終検索)) 「保土谷化学社標」事件

- (46) 芽根豪・須川恵子「立体商標の類似性判断と著名商標の保護—エルメス・パーキン事件—」甲南法務研究 13巻、104頁（甲南大学 2017）
- (47) 芽根・須川・前掲注（46）104頁
- (48) 大友信英「非伝統的商標と著名商標の関係—エルメス・パーキン事件を契機として—」41頁『特許研究 PATENT STUDIES No.61』（INPIT 2016）
- (49) 大阪地判昭51年1月24日 無体裁集 8巻1号102頁、辻居幸一「商標の装飾的使用ポパイ・アンダーシャツ事件」50頁～51頁『別冊ジュリスト商標・意匠・不正競争判例百選 No.188』（有斐閣 2007）、泉克幸「立体商標の侵害判断について（エルメス立体商標事件）」『新・判例解説 Watch 知的財産法 No.98』1頁～4頁（TKC ローライブラリー 2015）
- (50) 泉・前掲注（49）4頁「単なるデザインとして利用されている場合には、商標的使用ではないとの評価もあり得る」。
- (51) 特許庁商標課「商標審査基準第1、第3条1項、五3条1項3号2.6.12.」25～26頁（発明推進協会 2015）
- (52) 泉・前掲注（49）4頁
- (53) 土肥一史『商標パロディ—』『商標法の研究 日本大学法学部叢書38号』221頁（中央経済社 2016）
- (54) 佐藤薫「商標パロディ」『国際公共政策研究第4巻1号』148頁（大阪大学 1999）
- (55) 神田雄「エルメスハンドバック事件」『現代産業選書 商標判例読解』269頁～270（経済産業調査会 2016）