

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>➡特許ニュース No. 15022

## 【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 1 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。

(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 1 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 1 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 号に該当するとの判断の誤り）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箇所の節は、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箇所の節の位置が、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。
- ④ 3つの節の外周は、いずれも同じである。
- ⑤ 杭の上端から下端の全面に等間隔に節が配置されるのではなく、下端寄りに等間隔に3箇所のみ節を有する（ただし、「等間隔」というのは節の上端と下端との間の厚みの中間を基準にして測った場合である。節の厚みが異なっているため、上側の節の下端と下側の節の上端とで挟まれた長さは等しくなく、視覚上は、必ずしも等間隔とはいえない。）。

イ 証拠（甲11、13ないし17、38の2、38の3、乙3ないし11（各枝番含む））によれば、同種のコンクリート製杭の特徴等について、次の事実を認定できる。

(ア) 原告及び同業者が製造販売するコンクリート製杭には、軸径を箇所によって変えた杭と変えない杭、節を設けた杭と設けない杭など、様々な形状の杭が存在し、それらの形状は、各製造販売者が提案する工法に最適な杭とし

て、所望の支持力の発現及び施工性の向上などの目的による設計の結果として選択されている。

(イ) これらの杭の組み合わせによっては、原告商品の立体的形状の特徴のうち、杭の下端に行くに従って軸径が小さくなる点（上記アの②）及び節の配置が視覚上は等間隔でない点（同⑤のかっこ書き）に類似するものも実現し得る（甲13，乙11）。

### (3) 検討

ア ところで、上記(2)アに認定した原告商品の立体的形状は、原告が製造販売する「BF.Sパイル」という名称のコンクリート製杭（原告商品）の形状を表したものであるところ（甲5）、原告商品は、原告の提供する杭打ち工法であって国土交通大臣の認定を受けた「SUPERニーディング工法」及び「Hybridニーディング工法」のgrade Bに用いられるものである（甲9，11）。そして、grade Bは、他の形状の杭を用いたgrade Aよりも更に大きな支持力を発現する工法であるとされている（甲8の4）。

このことと、上記(2)イに認定したとおり、同種のコンクリート製杭においても、所望の支持力の発現や施工性の向上など機能上の理由から様々な形状の杭が考案されており、原告商品に類似するものも実現可能であることを考慮すると、上記(2)アに記載したとおり原告商品の立体的形状に一定程度の特徴があるとしても、それは、所望の支持力の発現などという機能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ると認められる。

イ 原告は、原告商品の立体的形状は、自他商品識別力を有するほどに特異な特徴を有していると主張するものと考えられる。

しかしながら、上記(2)で検討したとおり、原告商品の立体的形状には、他のコンクリート製杭と明らかに区別できるほどの顕著な形状的特徴があるとはいえないこと（原告商品の形状には顕著な特徴がみられる旨をいうインダストリアルデザイナーの意見書（甲79）も、かかる評価を左右しない。）や、原告商品の需要者・取引者は一般消費者ではなく、建築基礎工事に携わる設計者及び工事業者等の限られた範囲の者であるため、購入すべき杭の決定を、上記(2)イ(ア)のとおり杭と結び付けられた工法の採用と独立して行うことは想定し難いし、同(イ)のとおり類似の形状の杭も存在する中で、原告商品の形状の特徴が杭の購入の決定に対して与える影響はわずかであると考えられることなどを考慮すると、原告商品の立体的形状が、需要者・取引者が指定商品を購入するか否かを決定する上での標識とするに足りる程に特徴的であると認めるべき事情があるともいえない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 原告は、本願指定商品の取引分野においては、各製造販売業者が独自の形状の杭とこれを使用した工法を組み合わせることで国土交通大臣の認定を取得することによって一種の棲み分けがなされているから、本願商標の立体的形状の商標登録により原告に独占権を与えたとしても自由競争を不当に制限し、公益に反

することはない旨主張する。

しかしながら、原告のいう「棲み分け」は、杭基礎の形状及び工法に関して各事業者が有する技術に裏付けられたものであるから、知的財産権による保護の対象とする場合には、存続期間の定めのある特許権によるべきものである。更新登録によって半永久的に存続し得る商標権によってこれが保護されることになれば、自由競争の不当な制限として公益に反する結果をもたらしかねない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 以上によれば、本願商標は商標法3条1項3号に該当する。審決の同旨の判断に誤りはなく、原告の主張は採用することができない。

### 3 取消事由2（商標法3条2項に該当しないとの判断の誤り）について

(1) 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成る商標として同条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旨を規定している。そして、立体的形状から成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当該商標の形状の特異性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実情を総合考慮して判断すべきである。

#### (2) 本願商標の形状の特異性及び当該形状に類似した他の商品等の存否

上記1(2)イ(イ)のとおり、原告及び同業者が製造販売するコンクリート杭には様々な形状のものが存在し、これらの杭の組み合わせによっては、原告商品の形状の特徴のうち、杭の先端に行くに従って軸径が小さくなる（上記1(2)アの②④）とともに、視覚上は節と節との間隔が狭くなる（同⑤のかっこ書）という点に類似するものも実現し得る。

そうすると、本願商標の形状の特異性はさしたるものとはいえず、当該形状に類似した他の商品も存在するといえる。

#### (3) 使用の実情

ア 後掲各証拠によれば、次の事実を認定することができる。

(ア) 原告商品を使用する「SUPERニーディング工法」及び「Hybridニーディング工法」は、いずれも国土交通大臣の認可を取得しており、平成13年から平成30年までの間に、原告商品は、公共施設、病院、教育機関、物流施設、スポーツ施設等代表的な建造物を含む全国2769箇所の建築現場で累計15万本以上が採用され、211億円以上の売上を記録した（甲69）。

(イ) 原告は、①平成12年から平成30年までの間に、専門雑誌「基礎工」（毎月発行部数1万2000部）に11回、「月刊建築技術」（毎月発行部数2万部）に4回、「地盤工学会誌」（毎月発行部数1万部）に1回、それぞれ商品の立体的形状を大きく目立つように表示した原告商品の広告等を掲載し（甲43ないし53、甲71）、②同じ期間内に、原告商品を用いた工法を紹介するカタログとして「SUPERニーディング」「Hybrid Kneading」

「BF.S」の3種類を合計7万部以上、全国で配布し（甲9ないし11, 70）, ③一般社団法人コンクリートパイル建築技術協会が発行する雑誌「COPITA」（発行部数は、平成19年及び平成30年が7000部、それ以外の年が8000部）においても、遅くとも平成18年以降、本願商標を使用した原告商品に関する記事が、毎年掲載されてきた（甲8の4, 71）。

(ウ) 建築基礎工学の分野を専攻する複数名の大学教授（准教授又は元教授を含む。）（甲72, 73, 104～108）, 大手ゼネコン関係者（甲26, 80～98）, 大手設計事務所等関係者（甲27～31, 99～103）からは、本願商標を形成する原告商品の形状は、他の商品とは一見して区別し、原告商品であると認識することができる旨の書面が提出されている。これら書面の作成者の住所又は所在地は全国にわたり、事業規模の大小にも幅がある。

イ しかしながら、原告が指摘する各パンフレットのうち、「SUPERニーディング」「Hybrid Kneading」のパンフレット（甲9, 10）は、いずれも工法に関するパンフレットであって、原告商品の形状は、工法を構成する技術要素の1つとして記載されているのにすぎず、自他商品を識別するために記載されているものとは到底いい難い。杭のパンフレットである「BF.S」パイルのパンフレット（甲11）も、その内容は、杭の技術的特徴を詳細に説明するものであって、自他商品を識別するものとしての商品の形状を記載したものとはいい難い。さらに、各種雑誌に掲載された広告や紹介記事（甲8の4, 43～49, 51, 53）も、あくまでも工法の広告や紹介記事であって、杭の形状は、工法を構成する技術要素として記載されているのにすぎないし、形状の特徴が明瞭に特記されているわけでない。

また、大学教授の意見書である甲72, 73は、僅か2名の意見にすぎない上に、その内容を見ても、工法の技術的特徴から離れて、杭の形状そのものが自他商品識別力を備えていると判断するに足りるものであるのかについては疑問が残る。そして、他の学者、ゼネコン関係者、設計事務所関係者の証明書（甲26～31, 80～108）は、定型の書式に記名押印がされているのにすぎず、その信用性はもともと低いものといわざるを得ない上に、やはり、工法の技術的特徴から離れて、杭の形状そのものが自他商品識別力を備えていると判断するに足りるものであるかどうかには疑問が残るものである。

これらの点を踏まえると、当該業界において技術力・販売力ともに優れた有力事業者である原告（このこと自体は原告自身が主張しており、証拠上も認められる。）の「のれん」や、原告提案に係る上記「SUPERニーディング工法」及び「Hybridニーディング工法」の技術的優位性から独立して、本願商標の立体的形状自体が自他商品識別力を獲得していると認定するには至らない。なぜなら、本願商標の需要者・取引者は一般消費者ではなく、建設業界において基礎工事に携わる限られた範囲の者であるため、需要者・取引者が本願商標の立

体的形状に接したとき、原告商品を想起するとしても、それは原告の提案する各工法との関連においてであると考えられるからである。

(4) 上記(2)及び(3)に認定したところによれば、上記(1)の説示に照らして、本願商標は商標法3条2項に該当しない。審決の同旨の判断に誤りはなく、原告の主張は採用することができない。

#### 4 結論

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

#### 【論 評】

1. この裁判例を読むと、改めて「立体商標」なるものの本質と存在意義を、意匠法との関係において考えさせられる問題を含んでいることを思う。

そこで、本号においては、本事件に関する知財高裁の判決内容について紹介するとともに、立体商標制度の意義について再考してみたいと思う。

2. まず「1 取消事由1（商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り）について」を検討する。

(1) 裁判所は、まず法3条1項3号の適用について、「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」であり、「直ちに商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能として用いられるものではない」と説示するが、この認識はおかしい。けだし、裁判所は、まず「商品の立体的形状の(創作の目的)を多くの場合」として「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目的で選択されるもので」とあるというが、ここで述べられている目的事項は、「物品(articles)」や「製品(products)」のそれであって、「商品(goods)」についてのそれではないからである。

そうすると、立体商標問題は、物品の意匠化現象が、商取引の場において発揮する自他商品の識別機能を、商品の立体的形状が発揮していることを、需要者が把握することができるか否かにかかっている問題なのである。

(2) また、商品の取引者(供給者)は、商品の取引を有利にするために、美観を選択するのではなく、新規な意匠(物品の形状)を創作するのであり、その結果として販売される商品を見ても需要者が見て選択購入するのである。したがって、供給者による物品に関する意匠の創作がまずあり、その後に需要者による商品を見ての選択と購入があるのだという事実過程を、裁判所はまずよく認識しなければならないのである。

ところが、本件対象について裁判所は、一需要者の立場から「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法3条1項3号に該当する」と認定したのである。

(3) また、裁判所は、商品の具体的形状について、ある程度の選択の幅があるとはいえ、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、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は当該形状のものを使用することを欲する者であるから、先願を理由に特定人が独占使用を認めることは、公益上適当ではないと判断したのである。

3(1) そこで、裁判所は、本願商標に係る形状及び同種の杭の形状について検討したところ、原告商品の立体的形状には、他のコンクリート製杭と明らかに区別できるほどの顕著な形状的特徴があるとは言えないことや、原告商品の需要者・取引者は一般消費者ではなく、建築基礎工事に携わる設計者及び工事業者等の限られた範囲の者であるから、購入すべき杭の決定を、杭の結びつけられた工法の採用から独立して行うことは想定し難いし、類似の形状の杭も存在する中で、原告商品の形状の特徴が杭の購入決定に与える影響は僅かであることなどを考慮すれば、原告商品の立体的形状には、需要者・取引者が指定商品の購入を決定する上の標識とするに足る特徴がある、と認められる事情があるとはいえない、と認定したのである。

(2) ところで、原告が主張した「棲み分け」について、裁判所は、杭基礎の形状と工法に関しては、各事業者が有する技術に裏付けられるものであるから、知的財産権による保護の対象とする場合には、存続期間の定めのある特許権によるべきであり、「更新登録によって半永久的に存続し得る商標権によってこれが保護されることになれば、自由競争の不当な制限として公益に反する結果をもたらしかねない。」と説示しているのである。その結果、原告の主張は採用されなかったけれども、特許法と商標法とは立法目的が本質的に異なるのであるから、裁判所の考え方は両法の保護法益を混同しているといわねばならないだろう。

(3) そこで、この裁判所の説示について、筆者は疑問を有するのである。ただし、商標法の目的は自他商品の識別機能を具備している商品の立体的形状を保護することにある以上、特許権や意匠権に係る他の産業財産権は存続期間を満了して消滅したとしても、保護目的が違う商標法が存在する以上、立体商標として出願すれば登録されて然るべきであり、公益違反になることはないと思すべきであると思うからである。これについては、読者の皆さまにも考えてほしい問題である。

4. 判決は、さらに取消事由2として商標法3条2項に該当するか否かについて判断したが、同条項は、例えば商品の立体的形状であっても、十分に立証されるならば商標登録されるので、証拠が多数提出された。その中には大学教授2名からの意見書があったが、その内容は工法の技術的特徴から離れて、杭の形状そのものが自他商品識別力を備えているものと判断するに足りるものなのであるか、については疑問が残るとされ、また他の学者その他の者による証明書は、定型書

式に記名押印されたに過ぎないものであり、杭の形状の自他商品識別力の具備を判断するに足りるものではない、と認定されたのである。

いずれにせよ、原告の立体商標に係る本件商標の出願は商標法3条1項3号に該当する商標であり、同法3条2項による証明がなかったことを理由に、拒絶査定が確定したのである。

5. ただし、もしも原告出願の立体商標（立体的形状）なるものについて、意匠権の存続期間が満了した後に、商標登録出願がなされた場合には、その立体的形状自体に自他商品を識別する機能が存するものと認められるならば、こんどは商標権として保護されることになるかどうかについての課題が残っていることは、前記3（2）において、裁判所が指摘しているところである。

しかしながら、この点について商標権は、特許権や意匠法とは異なる立法目的を有することを考慮するならば、現行商標法下における立体的形状の保護は矛盾しないのである。

そしてまた、現行商標法においては、特許権や意匠権の存続期間満了により消滅した商品の立体的形状については、商標登録を認めないとの制限規定を設けていないのである。けだし、それぞれは法の目的を異にしているからである。

（参考文献）牛木理一「立体商標制度の導入について一意匠法への挑戦と限界」  
パテント 1995年12月号. 同「立体商標登録制度への疑問」パテント 1996年5月号

[牛木 理一]



(別紙)

[ 本 願 商 標 ]

(190) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)

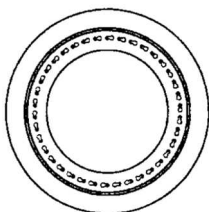
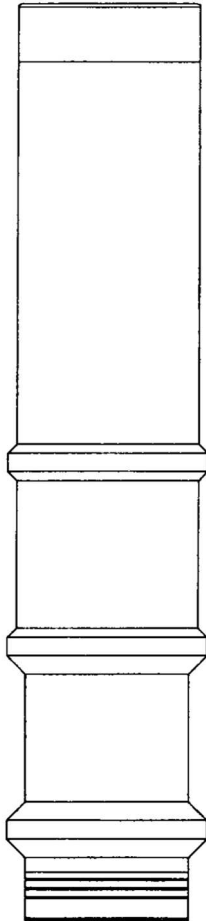
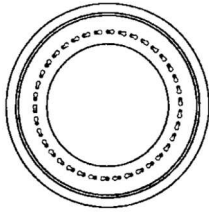
(441) 【公開日】平成27年11月24日 (2015. 11. 24)

【公報種別】公開商標公報

(210) 【出願番号】商願2015-110645 (T2015-110645)

(220) 【出願日】平成27年11月11日 (2015. 11. 11)

(540) 【商標】



(554) 【立体商標】

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第19類 コンクリート製杭

(731) 【出願人】

【識別番号】 000176512

【氏名又は名称】 三谷セキサン株式会社

【住所又は居所】 福井県福井市豊島1丁目3番1号

(740) 【代理人】

【識別番号】 100108947

【弁理士】

【氏名又は名称】 涌井 謙一

(740) 【代理人】

【識別番号】 100117086

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 典弘

(740) 【代理人】

【識別番号】 100124383

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 一永

(740) 【代理人】

【識別番号】 100173392

【弁理士】

【氏名又は名称】 工藤 貴宏

(740) 【代理人】

【識別番号】 100189290

【弁理士】

【氏名又は名称】 三井 直人