

立体商標「ランプシェード」無効審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10086・令和1年11月27日(4部)判決<請求棄却>➡特許ニュース No. 15101

【キーワード】

「ランプシェード」の立体的形状(意匠)の商標権取得,登録例の汎用性(意匠権消滅後の保護へ),商標法3条2項による証明登録,立体商標の著作権保護(応用美術問題)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告(ルイス ポールセン エイ・エス)は,別紙のと通りの構成からなる下記の立体商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。

登録番号 商標登録第5825191号
出願日 平成25年12月13日
登録審決日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年2月12日
指定商品 第11類「ランプシェード」

(2) 原告(株式会社R&M Japan)は,平成29年3月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。

特許庁は,上記請求を無効2017-890023号事件として審理し,令和元年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。

(3) 原告は,令和元年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。

その要旨は,ランプシェードの立体的形状である本件商標は,商標法3条1項3号に該当するが,本件商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の形状として使用された結果,被請求人(被告)の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから,本件商標は,「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もの」に該当し,同条2項の要件を具備するものであるから,商標登録を受けることができるものであり,また,本件商標は,同法4条1項11号,18号及び7号のいずれにも該当するものではなく,本件商標の商標登録は,同項の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすることはできないというものである。

【判 断】

1 取消事由 1（本件商標の商標法 3 条 2 項該当性の判断の誤り）について

(1) 本件商標の商標法 3 条 1 項 3 号該当性について

本件商標は、別紙のとおり、上部に小さな凸部を有する 5 層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から 1 層目の円筒状の形状と 2 層目から 5 層目が組み合わさった 4 枚のシェードの形状から構成されたものであり、本件商標の指定商品「ランプシェード」の形状を普通に用いられる方法で表示したもののみからなる商標であるから、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する。

(2) 商標法 3 条 2 項該当性について

ア 認定事実

証拠（甲 1 6 の 1 ないし 2 2 1）及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(ア) 本件商品の販売状況

被告は、電気器具、照明器具の製造販売等を営むデンマーク国法人である。

被告は、1958年（昭和33年）に、デンマークのデザイナーであるヘニングセンがデザインした商品の販売を開始し、各国の現地法人や販売代理店を通じて、本件商品（「PH5」）を含む、「PHランプ」又は「PHシリーズ」と称される照明用器具の販売を世界的に展開しており、日本においては、遅くとも1976年（昭和51年）頃から2014年（平成26年）までの約40年間にわたり、全国の家具店等で、本件商品を継続して販売していた。

1999年（平成11年）から2014年（平成26年）までの間の本件商品の販売台数は、合計7万4627台であり、最近の5年間の販売台数は、2010年（平成22年）が4458台、2011年（平成23年）が4920台、2012年（平成24年）が5062台、2013年（平成25年）が6858台、2014年（平成26年）が7006台である（甲16の217）。

(イ) 本件商品の広告宣伝

a 被告の販売代理店の株式会社YAMAGIWA（旧商号「株式会社ヤマギワ」。以下「ヤマギワ」という。）又は被告の子会社のルイスポールセンジャパン株式会社（旧商号「タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社」。以下「被告日本法人」という。）は、1976年（昭和51年）以降、本件商品がその写真と共に掲載された商品カタログを定期的に作成し、被告の顧客リスト（甲16の157）掲載の全国の建築設計事務所、住宅リフォームメーカー、インテリアコーディネーター、家具・インテリアショップ、プレス等の約5000社（人）（同一法人の重複分を含む。）に配布した。これらの商品カタログの多くでは、本件商品の写真が大きく掲載され、「ルイスポールセン社とヤマギワとの40余年におよぶ世界のベスト&ロングセラー。デザインは名匠・故ポール・ヘニングセン。」（甲16の15

9) , 「louis poulsen 近代照明の父と呼ばれるポール・ヘニングセン。彼がデザインしたPHシリーズは、60年以上にわたって世界中で愛用されています。」(甲16の174) , 「PHランプ5 デザイン: ポール・ヘニングセン 1958年発表以来、今日まで衰えない人気を保っているロングセラーで、ヘニングセンの傑作のひとつ」(甲16の184, 188) 等の記載がされ、本件商品はヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり、被告(「ルイスポールセン社」)が製造販売元である旨の説明がされている(甲16の158ないし216)。

b 本件商品の雑誌等の出版物への掲載

本件商品は、1990年(平成2年)から2013年(平成25年)ころまでの間に、家具に関する書籍、照明に関する雑誌・カタログ、インテリア雑誌、ファッション雑誌、経済雑誌等の多数の出版物(甲16の2, 4ないし63)で紹介されている。

これらの出版物においては、本件商品について、その商品の形態(立体的形状)が認識できるような写真が掲載されると共に、例えば、「PH5…Paul Henningsen/Louis Poulsen Lighting, Denmark…PHシリーズ中、住宅用ペンダントライトとして最も普及した」(「CONFORT No. 104 2008. 10」・甲16の2) , 「1958年 PH5 ルイスポールセン 1874年に創業したデンマークの照明器具メーカー、ルイスポールセンの定番として、世界で50万台を越すセールスを記録しているロングセラー商品。1920年代半ばから当社との協力関係を結んだ気鋭のデザイナー、ポール・ヘニングセンによるデザインで、58年に販売を開始。…以降の照明デザインの歴史を変えた名作とされており、世界中で数多くの模倣品を生んだ。」(「週刊東洋経済 2008 1/12」・甲16の6) , 「ポール・ヘニングセンは、北欧のデザイナーとして最もよく知られる人物の一人だ。…ルイス・ポールセン社の「PH」と呼ばれる吊り下げ型の照明器具をデザインした。…ペンダント型の照明器具といえは、すぐにヘニングセンのデザインした一連の器具が想起されるほどに、彼のデザインは、世界中で最も長く使われてきている。」(柏木博著「家具のモダンデザイン」・甲16の8) , 「近代照明の父」といわれる照明デザイナーの「ポール・ヘニングセン」と深いつながりがある「ルイス ポールセン社」… , 「巨匠が到達した理想の光 PH5プラス…「ポール・ヘニングセン」の集大成といえる傑作。」(「最新 輸入住宅のインテリアを楽しむ本」・甲16の20) , 「男の逸品館 ルイスポールセン PH5/PH5 PLUS…「PH5」は、半世紀近くにわたって家庭用照明の大定番品として、リビングやダイニングを暖かく優雅に照らし続けてきた。」(「特選街 2007. 1」・甲16の38) , 「ルイス ポールセン社の顔であり、20世紀を代表する傑作照明を手がけたデザイナーが、ポール・ヘニングセンである。…<PH5>は、まずデン

マーク本国で人気を集め、国民的ランプと称されるようになった。そして今では、世界中で愛用されるようになったのだ。」（「S a f a r i 2007. 2」・甲16の40）などの説明がされていた。

(ウ) 受賞歴等

- a 本件商品のシリーズ商品「PH5プラス」は、「1958年に発表された同社PH5のコンセプトを受け継ぎ…開発されたライト。…名作といわれる器具の形を変えずに内部構造の見直しを図り、より適応性の高い商品に仕上げたことが評価された」として、平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞インテリア用品部門を受賞した（甲16の3）。
- b 本件商品ないしそのシリーズ商品は、文部科学大臣が認可した教科書「美術2・3上 生活の中に生きる美術」（平成24年1月15日発行。甲16の1）において、「時代の流れの中で変化するデザイン」の見出しの下に、PHランプの写真と共に、「1925 PHランプ…ポール・ヘニングセン」として、「高等学校芸術科工芸I」（平成24年3月5日検定済。甲16の1）において、本件商品の写真と共に、「モダンデザインの代表的ペンダント PH5…ポール・ヘニングセン」として掲載された。

イ 検討

前記アの認定事実を総合すると、ヘニングセンがデザインした本件商品の立体的形状は、被告による本件商品の販売が日本で開始された1976年（昭和51年）当時、独自の特徴を有しており、しかも、本件商品が上記販売開始後本件商標の登録出願日（平成25年12月13日）までの約40年間の長期間にわたり日本国内において継続して販売され、この間、本件商品は、ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり、そのデザインが優れていること及び本件商品は被告（「ルイスポールセン社」）が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われた結果、本件商標の登録出願時までは、本件商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具、インテリアの取引業者及び照明器具、インテリアに関心のある一般消費者の間で被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり、本件商品の立体的形状は、周知著名となり、自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認められる。

そうすると、本件商品の立体的形状である本件商標が本件商品に長年使用された結果、本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時（登録審決日・平成27年12月15日）において、被告の業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから、本件商標は、商標法3条2項所定の「使用を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もの」に該当するものと認められる。

(3) 原告の主張について

ア 原告は、本件商品（「PH5」）は、デンマークのデザイナーであるヘニ

ングセンがデザインした商品として、宣伝され、評価され、販売されてきたものであるから、PH5の立体的形状である本件商標は、ヘニングセンがデザインしたランプシェードの立体的形状として周知であるにとどまり、被告の業務に係る商品であることを表示するものとして、周知であるということとはできない旨主張する。

しかしながら、前記(2)イ認定のとおり、被告は1976年(昭和51年)から本件商標の登録出願日(平成25年12月13日)までの約40年間の長期間にわたり日本国内において本件商品を継続して販売し、その間、本件商品は、ヘニングセンがデザインした世界のロングセラー商品であり、そのデザインが優れていること及び本件商品は被告(「ルイスポールセン社」)が製造販売元であることを印象づけるような広告宣伝が継続して繰り返し行われてきたことに照らすと、本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、被告の業務に係る商品であることを表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識されていたことが認められるから、原告の上記主張は採用することができない。

イ 原告は、PH5に係る商標権、著作権等の知的財産権は、ヘニングセンに帰属するから、被告は、ヘニングセン及びその相続人から、商標権の譲渡を受け、又は使用許諾を受けていなければ、本件商標の商標登録を受けることはできない、PH5のデザインは、外国において商標登録されておらず、知的財産権の権利者が死亡し、パブリックドメインとなっているから、商標登録をさせはならず、被告の本件商標の商標登録は無効とすべきである旨主張する。

しかしながら、商標法3条2項は、同条1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、商標登録を受けることができる旨を定めたものであるところ、原告の上記主張は、同条2項の文言の解釈に基づかないものであるから、その主張自体理由がないというべきである。

(4) 小括

以上によれば、本件商標が商標法3条2項の要件を具備するものであるとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由1は理由がない。

2 取消事由2(本件商標の商標法4条1項18号該当性の判断の誤り)について

(1) 原告は、本件商標の立体的形状のうち、いずれの構成が欠けても、ランプシェードとしての最適な光のコントロールは得られないから、本件商標の立体的形状は、全ての構成がランプシェードの機能(「周辺の人顔がはっきりと認識できる明るさを保ちつつ、光源のまぶしさによる不快感をほぼ完全に排除し、手元にも必要十分に明るくすることができるという機能」)を発揮させるために不可欠であることからすると、本件商標は、本件商品が当然に備える特徴のみからなる商標であるといえるから、本件商標は、商標法4条1項18

号に該当する旨主張する。

しかしながら、本件商標は、別紙のとおり、上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚のシェードの形状から構成されたものであるところ、原告主張の上記機能を発揮するためのランプシェードの立体的形状は、シェードの枚数、形状、向き又はそれらの組合せなどにおいて本件商標の立体的形状以外にも様々な構成を採り得ることは明らかであるから、本件商標の立体的形状は、上記機能を発揮させるために不可欠な形状であると認めることはできない。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

(2) 以上によれば、本件商標が商標法4条1項18号に該当するものではないとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由2は理由がない。

3 取消事由3（本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り）について

(1) 原告は、①PH5に係る商標権、著作権等の知的財産権はヘニングセンに帰属するから、PH5の立体的形状について、商標登録を取得できるのは、ヘニングセン及びその相続人のみであるところ、被告は、商標権の権利承継を証明していないから、被告による本件商標の商標登録出願は、いわば他人の商標の盗用であり、国際信義を著しく損なうものであること、②PH5の立体的形状は、創作者であるデザイナーのヘニングセン及びその相続人によってすら商標登録されておらず、PH5は、イギリスなどヨーロッパ諸国でレプリカが堂々と販売され、世界の市場で商標権のないものとして広く流通し、パブリックドメインとして認識されていることに照らすと、PH5の立体的形状は、国際社会において、商標権を取得できない立体的形状であるといえるのに、このような立体的形状について、日本のみで、しかも、デザイナーから権利承継もしていない被告の商標として商標登録が認められることになると、輸入障壁により、健全な競争原理が働かなくなり、「正規品」を購入しなければならない日本国の消費者及び世界各国の事業者に不利益を被らせ、日本国の貿易及び知的財産権に対する信頼を著しく毀損し、国際信義に反する結果となること、③被告が指定商品を「照明用器具」から「ランプシェード」に自ら変更した本件商標の出願経過によれば、本件商標の商標権の効力は「ランプシェード」にのみ及び、「照明用器具」に及ばないと解すべきであるのに、被告は、原告及びその関連会社に対し、原告の製造に係る「照明用器具」の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標登録を受けたものであるから、被告による本件商標の商標登録出願は、原告を害する目的でされたものであること、以上の①ないし③によれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるといえるから、商標法4条1項7号に該当する旨主張する。

しかしながら、商標法上、他人の著作権と抵触する商標について、商標登録を受けることができない旨を定めた規定は存在しない。一方で、商標権と著作権が抵触する場合の規律に関し、同法29条は、商標権者は、指定商品又は指

定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願前に生じた他人の著作権又は著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により使用することができない旨を定めており、同条の規定は、他人の著作権と登録商標が抵触する場合があることを前提とするものであるから、商標法上、他人の著作物について商標登録出願を行うことを禁止するものではないものと解される。

そうすると、仮にPH5の立体的形状について本件商標の登録出願日前にヘニングセンの著作権が成立していたとしても、商標法上、PH5の立体的形状についてヘニングセン以外の第三者が商標登録出願を行うことが禁止されるものではないから、PH5の立体的形状について商標登録を取得できるのは、ヘニングセン及びその相続人のみであることを前提とする原告の上記①及び②の主張は、その前提において、採用することができない。

また、仮にPH5の立体的形状が外国で商標登録されていないとしても、外国で商標登録されていない立体的形状について、日本において商標登録出願をし、その商標登録を受けることが直ちに国際信義に反するものとはいえないから、この点においても、原告の上記②の主張は理由がない。

さらに、指定商品に類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用は、当該登録商標の商標権の侵害とみなされ（同法37条1号）、指定商品に類似する商品についても商標権の禁止権が及ぶこと、被告は、被告の業務を表示するものとして周知著名な商品等表示に当たるものと自ら認識していた本件商品の立体的形状（本件商標）について商標登録出願をし、本件商標の商標登録を受けた後、平成28年9月2日付けで、関税法69条の13第1項に基づき、東京税関長に対し、「侵害すると認める物品」を本件商標又はこれに類似する商標を付した電球及び照明用器具類、「予想される輸入者」を原告として、輸入差止めの申立てをしたこと（甲7、19）に照らすと、本件商標の出願経過において、被告が指定商品を「ランプシェード」に補正した経過があること（甲15）を勘案しても、被告が原告の製造に係る「照明用器具」の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標登録出願を行ったことは、社会的相当性を欠くものとはいえないから、原告の上記③の主張は理由がない。

以上のとおり、原告の上記①ないし③の主張はいずれも理由がないから、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとの原告の主張は採用することができない。

(2) 以上によれば、本件商標が商標法4条1項7号に該当するものではないとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由3は理由がない。

4 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

したがって、原告の請求は棄却されるべきものである。

【論 評】

1. 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。
 - A① 立体的形状の本件商標は、法3条1項3号に該当する。
 - ② 本件商標に係る商品の形状として使用された。
 - ③ その結果、被請求人（商標権者）の業務に係る商品であることを表示するものである。
 - ④ 日本国内における需要者間に広く認識されていた。
 - ⑤ したがって、本件商標は、需要者が、何人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に該当する。
 - ⑥ 法3条2項の要件を具備する。→商標登録可。
 - B. 立体的形状の本件商標は、法4条1項11号，18号，7号のいずれにも該当するものではない。
 - C. したがって、法46条1項の規定により、登録無効とすることはできない。
→本件商標は、商品の立体的形状についての商標登録の対象となる。

2. まず本件商標は別紙に見られるとおり、「上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わされた4枚のシェードの形状から構成されたものであり、本件商標の指定商品『ランプシェード』の形状を普通に用いられる方法で表示したもののみからなる商標である」ことから、法3条1項3号に該当する商標とまず認定されたのであるが、例外として、その立体的形状が使用された結果、同条2項に該当する商標と認定され得るならば、商標登録を受けることができるのである。本件商標にあっては、この例外規定に該当する商標として、登録を受けることができると確認されたのである。

3. そこで、本件判決が認定した本件商標が法3条2項の規定に該当するとの事実とは、①本件商品の販売台数の状況、②本件商品の広告宣伝の手段と範囲、③受賞歴等、によって証明されたのである。

その上で、判決は、本件商品は販売開始の1976年(昭和51年)頃から2014年(平成26年)までの約40年間にわたり全国の家具店等で、本件商品を継続して販売していたことを認定したのである。

また、1999年から2014年までの間の本件商品の販売台数は、合計74,627台であり、最近5年間の販売台数でも毎年5,000台を超えているのである。

このランプシェードの現物については、思い起こせば筆者の特許事務所が東京秋葉原にあることから、かつてヤマギワ電気の店舗に行ったときに見た記憶がある。最初見たときは、かつて雑誌等に見た覚えのあるデンマークメーカーのグッドデザイン品という強い印象があったが、それが目の前にぶら下がっていたのである。デンマーク製品といえば、クラシックタイプのものが多いから、これもその類いのもので、わが国に進出して来たのかなと思ったのである。

4. 本件判決における認定事実によれば、わが国市場で公然と知られるようになったのは、おそくとも1976年（昭和51年）頃というから、この照明器具という物品の形態（立体的形状）については意匠登録出願はできない、とわが国の代理人は考えた後に、次に考えたのが「立体商標」としての出願であったのであろう。商標法は登録要件として新規性は要求されないから、商標法3条2項の要件を充足すれば、登録は成功するのである。

そうすると、立体商標登録制度についてさらに考えるならば、意匠法と商標法とはその保護目的が違うから、意匠権が消滅した後も、又は意匠権を取得することができなくとも、商標法3条2項の規定を具備さえすれば、商標権として確実に保護され、しかも10年毎に更新登録ができるのであるから、長期間にわたり商標権として存続することができるのである。このような立体商標制度はよいのか、と筆者はかつて批判したことがあるが、実務家としてはウンと言わざるを得ないのである。

5. 余談ではあるが、近年、「応用美術」という用語ないし概念がいろいろ話題になっているが、本件登録商標に係る立体的形状（意匠）に対しても、著作物性を把握して著作権保護を主張することができるのではないだろうか。別問題ではあるが、考えてみる余地は十分あると思う。

なお、筆者は「弁理士の眼」170号（特許ニュース No.14881）において、「立体商標『ランプシェード』商標権侵害差止等請求事件（東京地判平成30年12月27日）」と題した裁判例を紹介しているから、併せてご参照下さい。

また、「知財ぷりずむ」2020年2月号に掲載する拙著「意匠法と著作権法との関係—応用美術の保護に及んで—」も、商標法における立体的形状の保護に及んで関係する知財分野でありますので、ご参照下さい。