

「位置商標」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10125・令和2年2月12日(2部)判決<請求棄却>➡特許ニュース No. 15138

【キーワード】

位置商標(三つの略輪状の炎の立体的形状)、商品の形状(立体商標とは何か)、商標法3条1項3号・法3条2項の適用性、グッドデザイン賞、自他商品の識別力、本願商標の原告事業商品への認識、特許権の存続期間満了による公益性と商標法の存在意義との関係

【事案の概要】

1 本件は、原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから、不服審判請求をしたところ、請求は成り立たない旨の審決がされたので、原告がその取消しを求める事案である。

2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

(1) 原告(株式会社トヨトミ)は、平成28年1月29日に、下記の位置商標について、商標登録出願(商願2016-9831号)をした(甲23。以下、同出願を「本願」という。)ところ、平成30年2月27日付けで拒絶査定を受けた(甲28)ので、同年6月1日に、不服審判請求をした(甲29。不服2018-7479号)。

原告は、平成30年7月17日付けの手続補正書により、本願の指定商品については、第11類「対流形石油ストーブ」と、「商標の詳細な説明」については、「商標登録を受けようとする商標(以下『商標』という。)は、商標を付する位置が特定された位置商標であり、石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に、透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で、反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が、反射によって現れた炎の立体的形状を示しており、赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお、青色及び赤色で示した部分は、石油ストーブの形状等の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」とそれぞれ補正した(甲31。以下、同補正後の指定商品を「本件指定商品」といい、同補正後の商標を「本願商標」という。)

記



(2) 特許庁は、前記(1)の不服審判請求について、令和元年8月20日に、「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、この審決の謄本は、同月30日に原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

(1) 商標法3条1項3号該当性

ア 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、客観的に見て、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感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、機能又は美感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感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。

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号の趣旨を勘案すると、同法3条1項3号に該当するというべきである。

イ 原告は、平成12年7月25日に存続期間が満了した特許登録第1508319号の特許（以下「原告特許」という。）を有していたところ、原告特許に係る特許公報の第1図には、暖房器の内側の燃焼炎の像（形状）が、点線の形で表された四つの像（形状）（以下「原告特許形状」という。）で示されており、原告特許形状は、原告特許に係る発明の技術的範囲に含まれる。

そして、原告特許形状は、燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いたたくさんの燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向から届くようになり、暖房効果を高めるものであって、たくさんの燃焼炎や赤熱体の像は非常に美しく、視覚的な暖房効果を高め、光の交差による優れたデザイン効果を生むものであるから、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たものである。

本願商標の「三つの略輪状の炎の立体的形状」（以下「本願形状」という。）は、原告特許形状とその位置及び形状が近似するものであり、機能又は美感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いえる。

しかも、原告特許形状は、原告特許に係る発明の技術的範囲に含まれ、特許法の定める要件を備え、独占権が付与されたものであるから、原告特許形状と同一性を損なわない本願形状に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ことができる点を踏まえると、商品等の形状について、特許法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。

したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するというべきである。

(2) 商標法3条2項該当性

原告は、昭和55年に、本願形状と同一性の認められる形状がガラス部分に表示されている石油ストーブ（以下「原告使用商品」という。）の製造、販売を開始し、以降、途中で製造を中止していた期間はあるものの、少なくとも、平成28年まで、通算約30年間、原告使用商品を製造、販売している。

しかし、原告使用商品を販売しているインターネットの通販サイトにおける本願形状に対する需要者の評価は、「炎がとても綺麗」、「炎が明るく、本当に綺麗なレインボーが出て」、「炎の明かりで視覚的にも暖かさを感じる」及び「炎がガラス越しに三段構えで映り、暖気を数倍に感じる」等、石油ストーブの機能である暖かくすることや石油ストーブの見た目の良さや美しさを評価として挙げており、単に、本願形状を当該ストーブの機能や装飾的なものと捉えていること、原告使用商品のカタログにおいては、実際にストーブを使用している、炎が付いた状態の画像が掲載されており、特に本願形状を、特別目立つように表示していないことからすると、本願形状が単独で出所識別標識としての機能を有するものと認識されるとはいえず、本願形状のみによって、請求人の出所識別標識として理解されるものということとはできない。

そして、原告は、原告使用商品を、近年は年間約3万台生産、販売していると主張するところ、同主張を前提としても、原告使用商品の対流形石油ストーブを含むストーブ全体における市場シェアは著しく低いものと推認できる。

また、原告使用商品の宣伝広告については、約30年の間に、テレビCMは平成24年の10月から12月までの僅か3か月間放映されたのみで、報道番

組には5回程度取り上げられ、雑誌の広告や新聞記事等がそれぞれ5件程度であり、決して多いものとはいえない。

さらに、原告使用商品は、動画、個人のブログ及び検索エンジン等で紹介され、平成17年にグッドデザイン賞を受賞しているが、テレビCMや雑誌等の宣伝広告を含め、これら宣伝広告等に使用されている原告使用商品は、いずれも原告使用商品全体の画像、すなわち、石油ストーブであって、本願形状部分を特段目立つ様態で表示している等、本願形状を自他商品の識別標識として使用している事実は認められない。

以上からすると、本願商標は、需要者において、商品の出所を表示するものとして、又は自他商品を識別するための標識として認識されるに至っているとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法3条2項の商標に該当しない。

【判 断】

1 取消事由1について

(1) 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、形状（包装の形状を含む。・・・）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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ているが、これは、同号掲記の標章は、商品の産地、販売地その他の特性を表示、記述する標章であって、取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから、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、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ことから、登録を許さないとしたものである。

同号掲記の標章のうち商品等の形状は、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、商品等の美感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のであり、需要者としても、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。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いえる。

したがって、商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美感上の理由か

ら採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、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、同号に該当すると解するのが相当である。

(2) 本願商標は、前記第2の2(1)に記載の商標であり、「三つの略輪状の炎の立体的形状」(本願形状)を付する位置が特定された位置商標である。

そして、本願形状を採用することにより、対流形石油ストーブの燃焼筒内の輪状の炎が四つあるように見え、これにより対流形石油ストーブの美感が向上するから、本願形状は、美感を向上するために採用された形状であると認められる。また、原告特許は、特許請求の範囲を「1 燃焼室や赤熱体を圍繞する様に位置せしめ、かつ燃焼室の外殻を構成する燃焼筒をリング状の表面凸凹部を形成するとともに耐熱性の透明もしくは半透明物質で造製し、この燃焼筒の表面にTi, Zr, Fe等の金属もしくは金属化合物被膜を付着させてなる暖房器。2 燃焼炎や赤熱体から発する光が、金属被膜による干渉と屈折特性により多重かつ虹状に見ることが出来る特許請求範囲第1項記載の暖房器。」とするものであって、「また燃焼筒をリング状の表面凸凹部を形成せしめたから、前記発熱・発熱部が多段に見えるのを、凸凹部がレンズ状に拡大して観者に対して大きな炎の輪を多段に確実に認めさせる効果がある。この様にこの発明は透明もしくは半透明燃焼筒に金属被膜もしくは金属化合物被膜を形成する簡単な構造によって暖房に最も適する波長の熱線を良好に透過せしめると共に、該被膜によって燃焼炎より発生する光を干渉させて各色に色付いた沢山の燃焼炎や赤熱体の像を形成して燃焼炎や赤熱体から発生する熱線が多方向から届く様になり、見せると共にリング状の凹凸部によるレンズ効果により、暖房効果を高めるものであり、更に各色に色付いた沢山の燃焼炎や赤熱体の像は非常に美しく、視覚的な暖房効果を高め、光の交差による優れたデザイン効果を生むものである。」(4段落の8行～24行)との効果を生じさせるものであり、特許公報には別紙図面が第1図として付けられているから、本願形状は、暖房効果を高めるという機能を有するものと認められる。

そうすると、本願形状は、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えているものということとはできず、本願形状からなる位置商標である本願商標は、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であると認められる。

したがって、本願商標は、商標法3条1項3号の商標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、本願商標と同一又は類似する商標が同業他社によって使用されていないことやグッドデザイン賞を獲得していることなどから、本願商標は、「独占不許商標」や「自他商品識別力欠如商標」に該当しないと主張する。

しかし、本願商標が商標法3条1項3号の商標に該当することは、前記(2)のとおりであって、原告が主張する事実は、同号に該当するとの上記判断を

左右するものではない。

イ 原告は、本願商標は、物理的な形状ではなく、石油ストーブの部品の形状でもないから、模様に近いものであり、商標法3条1項3号の「商品の形状」には当たらないと主張する。

しかし、前記(2)のとおり、本願商標は、三つの略輪状の炎からなる立体的形状の位置商標であることは明らかである。そして、立体的形状は、商標法3条1項3号の「商品の形状」に当たるから、本願商標の立体的形状も同号の「商品の形状」に当たるといふべきである。

(4) 以上のとおり、商標法3条1項3号該当性についての本件審決の判断に誤りはないから、原告の取消事由1についての主張は理由がない。

2 取消事由2について

(1) 前記1のとおり、本願形状は、その機能又は美感上の理由から採用すると予想される範囲を超えるものではないから、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いふべきであるが、このような商標であっても、使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合は、商標法3条2項により、商標登録を受けることができる。

そして、本願商標のように立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する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。

(2) そこで、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得したか否かについて、以下検討する。

ア 前記第2の2の前提事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によると、以下の各事実が認められる。なお、本件において判断の基準時は、本件審決時であるので、その時点までの事実を認定した。

(ア) 石油ストーブは、燃焼に必要な空気の供給方法と燃焼排ガス排出方法の違いによって、開放式、半密閉式、密閉式に分類され、半密閉式及び密閉式の石油ストーブは、固定されており、持ち運びが可能な開放式石油ストーブとは区別される。

開放式石油ストーブは、暖められた空気を自然に通気させる自然通気形石油ストーブと、内蔵された送風機などを使って強制的に通気させる強制通気形石油ストーブとに分けられるが、強制通気形石油ストーブは電源が必要であり、この点で自然通気形石油ストーブと異なる。自然通気形石油ストーブは、対流形石油ストーブと反射形石油ストーブとに分けられ、対流形石油ストーブは、部屋の中央に置き、熱を上部に放出させ、温かい空気を自然に対流させて部屋の広い範囲を暖めるのに適しているのに対して、反射形石油ストーブは部屋の壁の近くに置き、熱を機器正面に放射させて、機器正面を中心に暖めるのに適している。

(甲3の1・2, 甲34~36, 甲60の1・2)

(イ) 本願商標は、「三つの略輪状の炎の立体的形状」(本願形状)を、対流形石油ストーブの燃焼筒内の中心部の炎の上方に付したものである。

原告使用商品は、使用時に本願形状が現れる対流形石油ストーブであり、使用時には、本願形状を認識することはできるが、使用していないときは、本願形状を認識することはできない。

(ウ) 原告使用商品は、商品名を「レインボー」として昭和55年から製造販売されており、平成6年から平成16年までの間の製造中止期間はあるものの、本件審決時に至るまで製造販売が継続されている。これまで、原告使用商品以外に、本願形状を有する商品は、原告がOEM生産し、株式会社スノーピークが販売している「スノーピークレインボーストーブ」という商品以外には存在しない。

なお、上記の「スノーピークレインボーストーブ」のインターネット上の広告においては、同商品が原告によって製造されたものであることの記載はないが、同商品の銘板部には、「TOYOTOMI」の表示がある。

平成29年2月9日付けの産経新聞には、「大阪市の家電量販店ヨドバシカメラマルチメディア梅田では、昨秋発売されたアウトドアブランド「スノーピーク」の限定版石油ストーブ「レインボーストーブ」が1日に7台売れた日もあるほどの人気だ。」、「レインボーストーブを販売するトヨタミ(略)」との記載がある。

(甲1, 甲8の1, 甲33の2の3, 甲63, 乙5)

(エ) 原告使用商品は、全国に出荷されており、その出荷台数は、平成19年度~平成22年度の間は、年間5642台~7574台であったが、平成23年度以降は、年間2万7476台~4万1710台の間を推移しており、平成23年度から平成28年度までの年平均出荷台数は約2万9000台である(甲5, 37, 68)。

対流形石油ストーブの出荷台数は、平成22年度は7万170台であったが、平成23年度は13万9247台に急増し、平成24年度以降は、年間9万9839台~16万8827台の間を推移しており、平成23年度から平成30年度までの年平均出荷台数は約12万9000台である一方、反射形石油ストーブの出荷台数は、平成22年度は123万6036台であったが、平成23年度は232万6276台に急増し、平成24年度以降は、年間86万2969台~182万9664台の間を推移しており、平成23年度から平成30年度までの間の年平均出荷台数は約128万1000台である(甲6, 38)。

したがって、原告使用商品の平成23年度以降の販売台数の平均シェアは、対流形石油ストーブの中では約22.5%であるが、自然通気形開放式ストーブ(対流形石油ストーブと反射形石油ストーブ)の中では約2%である。

(オ) a 原告が作成した暖房機器のカタログ（昭和57年～平成5年，平成17年～平成28年のもの。以下「原告カタログ」という。）には，原告使用商品が，使用時の写真とともに掲載され，同写真においては，本件特徴を十分に認識することができる。

原告カタログでは，業務用のものを除いた石油ストーブが対応する部屋の広さの上限について，木造建物においては，対流形石油ストーブの場合は概ね7畳～17畳とされており，一方，反射形石油ストーブの場合は，概ね5畳～10畳とされている。

また，昭和57年の原告カタログ（甲1の1）には，暖房のめやす早見表が記載されており，同早見表では，対流形石油ストーブと反射形石油ストーブとが掲載されていて，両種類のストーブを比較できるようになっている。さらに，平成19年の原告カタログ（甲1の14）には，対流形石油ストーブ，反射形石油ストーブ及び石油コンロの機能一覧表が掲載されていて，上記各種類の商品の機能の比較ができるようになっており，平成24年の原告カタログ（甲1の19の1）には，ポータブル石油ストーブというカテゴリーの中に，対流形石油ストーブと反射形石油ストーブが記載されている。

（甲1）

b 他社の暖房機器のカタログには，対流形石油ストーブと反射形石油ストーブとを一緒にした仕様一覧表を掲載しているもの，対流形石油ストーブと反射形石油ストーブとを一緒にした仕様一覧表とファンヒーター（強制通気形開放式石油ストーブ）の仕様一覧表を別の一覧表として掲載しているもの，「石油ストーブ（反射型／対流型）・石油こんろ」や「石油ストーブ（反射型）・石油ストーブ（対流型）・石油こんろ」との表題を付して，反射形石油ストーブ，対流形石油ストーブ及び石油こんろを記載しているものがある（甲2の1～3・5・9・10・13～15・17・20・23・26・28～30・33）。

(カ) 原告ウェブサイトにおいて，原告使用商品が広告されており，同広告部分では原告使用商品の使用時の写真が掲載されており，同写真においては，本件特徴を十分に認識することができる（甲33）。

(キ) 原告使用商品のテレビコマーシャルは，平成24年10月～12月の間，「はなまるマーケット」（TBS），「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日）及び「報道特集」（TBS）の各番組においてされ，同コマーシャルでは，本件特徴がクローズアップされるシーンもあった（甲7の1の1・2）。

(ク) 原告使用商品は，平成23年11月にテレビ番組である「ワールドビジネスサテライト」（テレビ東京）及び「ほっとイブニング」（NHK）で，平成26年10月にテレビ番組である「イッポウ」（CBC）で，同年12月にテレビ番組である「工場へ行こう」（テレビ愛知）及び「ジョシばな」（名古屋テレビ）でそれぞれ紹介され，その際には，本件特徴を十分に認識

できる映像が流れた（甲7の2～6）。

(ケ) 原告使用商品は、平成23年8月10日及び平成24年9月25日の中部経済新聞で紹介されたが、同記事には、使用時の写真（白黒）が掲載され、記事中に、炎の輪が七色に輝くことが説明されている（甲8の4・5）ほか、産経新聞、日経MJ及び北海道新聞において、原告使用商品が紹介され、幾重にも見える炎の輪が特徴であるとの説明がされている（甲8の1～3）。

また、原告使用商品は、名古屋市内で発行されている情報誌「瑞穂フリモ」平成26年12月号、雑誌「AUTO CAMPER」平成24年12月号、雑誌「ダイヤモンドホームセンター」平成23年9月号及び平成25年9月号、雑誌「大人の逸品」平成25年冬号、碧海信用金庫が発行した「H e k i k a i R e p o r t」平成27年夏号に、使用時の写真と共に紹介された（甲8の8～13）。

さらに、原告使用商品の広告は、平成27年12月1日のヤフートップページに使用時の写真とともに掲載されたが、ヤフートップページの1日の閲覧数は、2億を超えている（甲9）。

(コ) a 原告使用商品は、平成29年11月7日付けの楽天サイトの「ストーブ・ヒーター」のランキングでは、売上げランキングは17位、注目ランキングは4位、12位にランクされ（甲10の1）、「石油ストーブ」のランキングでは、売上げランキングは3位、5位、12位、13位、注目ランキングは1位、3位、7位、11位、13位、満足度ランキングは6位、8位、10位にランクされた（甲10の2）。

b 原告使用商品は、平成29年11月9日付けのAmazonサイトの「石油ストーブ」のランキングでは、売れ筋ランキングの1位、3位、11位、16位、18位に、人気ギフトランキングの2位、3位、6位、13位に、ほしい物ランキングの1位、3位、5位、8位、15位にランクされた（甲11の1の1～3）。

c 原告使用商品は、平成29年11月7日付けの価格サイトの「ヒーター・ストーブ」の満足度ランキングの1位にランクされ、「ストーブ」の売れ筋ランキングの1位、3位にランクされた（甲12の1・2）。

d 上記a～cの各サイトのランキングページにランクされた各商品の欄の商品名等が同商品の詳細ページへのリンクボタンとなっており、原告使用商品についてのリンクボタンをクリックすると、原告使用商品の詳細ページに移ることができ、同ページには、原告使用商品の使用時の写真が掲載され、また、原告使用商品についての高評価のレビューが多数掲載されている。（甲10～12、47）

(サ) 平成29年11月8日に、検索エンジンのGoogleにより、「キャンプ 石油ストーブ」、「アウトドア 石油ストーブ」、「防災 石油ストーブ」という文言で検索をした結果、原告使用商品をその使用時の写真と共

に紹介した記事が九つ検索された（甲14，15）。

(シ) YouTubeサイトにおいて、平成29年11月10日に、「トヨタ ミ レインボー」という文字で検索した結果、原告使用商品が使用されている状態の映像が多数検索され、それらの視聴回数は、1万0396回～6万4639回であり、また、令和元年10月23日に同様の検索をした結果、原告使用商品が使用されている状態の映像が1年以上前から掲載されているものが多数検索された（甲13，48）。

(ス) 石油連盟の広告には、本件特徴が認識できる使用時の原告使用商品の写真が使用されているところ、同広告は、平成24年9月19日付けの日本経済新聞、同年12月10日発行の「日経ビジネス」に掲載されたほか、東京メトロの霞ヶ関駅のホーム、東京メトロの大手町駅の地下道、東京メトロの永田町駅のホームでも掲示された（甲17，50，51）。

上記広告において、上記写真の商品が原告使用商品であるとの説明はされていない。

(セ) 原告使用商品は、平成17年に、グッドデザイン賞を受賞した（甲16）。

イ 前記アの認定を前提に、以下検討する。

(ア) まず、開放式石油ストーブは持ち運びが可能であるのに対し、半密閉式及び密閉式石油ストーブは持ち運びが不可能であること、開放式石油ストーブのうち、自然通気形石油ストーブと強制通気形石油ストーブとでは、送風機が内蔵されているか否か、電源が必要か否かという点で異なることからすると、開放式石油ストーブと半密閉式及び密閉式石油ストーブとの間、自然通気形石油ストーブと強制通気形石油ストーブとの間で需要者は必ずしも同一であるということとはできない。もっとも、それらは、いずれもストーブに変わりはないのであるから、需要者が全く異なるとまではいい難い。東日本大震災の発生直後の平成23年度は、自然通気形石油ストーブの出荷台数は前年度の約2倍となったことからすると、自然通気形石油ストーブと強制通気形石油ストーブとは、同一の需要者による需要がある場合もあり得ると認められる。

そして、自然通気形石油ストーブにおいては、対流形石油ストーブは、周囲全体を温めるのに対して、反射形石油ストーブは機器正面を中心に暖めることから、対流形石油ストーブは、比較的狭い部屋に適しているのに対し、反射形石油ストーブは、比較的広い部屋に適しており、キャンプや災害時にも適しているといえることができるから、これらの点で、両者には違いがあるといえることができる。しかし、いずれもストーブであることには変わりがなく、対流形石油ストーブの中にも、比較的狭い部屋に対応する型もあり、両ストーブは、対応する部屋の広さにおいて重なる部分もある。また、原告カタログでは、対流形石油ストーブと反射形石油ストーブの機能等を比較できる一覧表が掲載され、ポータブル石油ストーブというカテゴリーの中に対流

形石油ストーブ及び反射形石油ストーブが記載されているなど、対流形石油ストーブ及び反射形石油ストーブが同一の категорияとして扱われている。さらに、他社の暖房機器のカタログにおいても、対流形石油ストーブ及び反射形石油ストーブを一緒にした仕様一覧表とファンヒーター（強制通気形開放式石油ストーブ）の仕様一覧表を別の一覧表として掲載したり、「石油ストーブ（反射型）・石油ストーブ（対流型）・石油こんろ」との表題を付して、反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ及び石油こんろを記載するなど、対流形石油ストーブと反射形石油ストーブとが同一の categoriaとして扱われている。

以上からすると、対流形石油ストーブと反射形石油ストーブの需要者は全く同一ではないものの、かなりの程度重なり合うものと認められる。

(イ) そこで、自然通気形開放式ストーブ（対流形石油ストーブと反射形石油ストーブ）に占める原告使用商品の販売シェアを見るに、平成23年度以降の平均シェアは2%程度であり、石油ストーブ全体から見ると、そのシェアはさらに低いものとなる。また、原告使用商品の出荷台数も、平成24年度以降の平均は約2万9000台と決して多いとはいえない。

本願形状は、原告使用商品を使用していないときは現れないのであるから、店頭で石油ストーブを選び、購入しようとして来店した者は、展示されている原告使用商品を見ただけでは本願形状を認識することはできず、このような本願商標の特殊な事情から、需要者が本願商標を認識する機会は限定されるということが出来る。

また、前記1で判示したことからすると、本願形状は、美感や機能の観点から採用されたと認識され、そのような点に着目されるものといえる。

(ウ) 原告使用商品のテレビでの広告は、平成24年10月～12月までの間に三つの番組で広告されたのみであって、極めて少なく、原告使用商品がテレビ番組で取り上げられたのも5回だけであり、新聞や雑誌等で紹介されたのも前記ア(ケ)の程度であって、多いとはいえない。

また、平成27年12月1日には、原告使用商品の広告がヤフートップページに掲載されたが、同広告が継続的にされたと認めるに足りる証拠はない。

さらに、原告カタログの頒布方法、頒布地域及び頒布枚数は不明であり、原告ウェブサイトにおける原告使用商品の広告も、他の石油ストーブの同種広告に比較して規模が大きかったり、注目を集めるような特別な工夫がされているなどの事情は認められないから、同広告に大きな効果があるということもできない。

(エ) 原告使用商品は、楽天サイト、Amazonサイト及び価格サイトの各種ランキングにおいて上位にランクインしており、また、同ページの原告使用商品の欄の商品名等は、原告使用商品の使用時の写真や原告使用商品についてのレビューが掲載されているページに移ることができるリンクボタンと

なっていることから、同ランキングページで商品を検索した者には、本願形状の詳細や高評価のレビューを認識する機会があったといえるが、同ランキングページを閲覧したとしても、原告使用商品に興味を持たなければ、リンクボタンを押して本願形状の詳細や高評価のレビューを認識することはない。そして、リンクボタンを押してそれらを認識した者の数は不明である。

また、原告使用商品は、インターネットの記事で取り上げられ、その際、使用時の写真も掲載されているが、それらの数は前記ア(サ)のとおりであり、多いとはいえない。

さらに、原告使用商品の使用時の写真が石油連盟の広告に使用され、同広告は、新聞や雑誌に掲載され、また、地下鉄の駅のホーム等で掲示されていたが、同広告には、同写真の商品が原告使用商品であることの説明はないから、同写真を見た者が同写真に写っている本願形状の出所を認識することはできない。そうすると、同広告が本願商標の自他商品識別力の獲得に格別寄与するということはできない。

なお、YouTubeサイトにおいて、「トヨトミ レインボー」という文字で検索した結果、原告使用商品が使用されている状態の映像が多数検索されたことから、同サイトには、原告使用商品の使用状況の動画が多数掲載されていることが認められるが、「トヨトミ レインボー」という文字以外で検索した場合にどの程度上記各動画を閲覧することができたかは明らかでないから、上記各動画は、原告使用商品を知らない者に対して本願商標を認識させる効果が高かったということとはできないし、また、それらの動画の再生回数が多数回に及んでいるとしても、それらの再生が、その動画の商品が原告の商品として識別されることにどの程度結び付いているかは明らかでない。

(オ) 以上の事情からすると、本願形状を有する商品である原告使用商品が約30年もの長期間販売されており、OEM商品を除いて本願形状を有する他の商品は存在しないこと、本願形状は、比較的特徴的であるといえること、原告使用商品は、グッドデザイン賞を受賞したことを考慮しても、本願商標について原告の事業に係る商品であることを認識することができるとまで認めることはできないというべきである。

(3) 以上のとおり、商標法3条2項該当性についての本件審決の判断に誤りはないから、原告の取消事由2についての主張は理由がない。

結 論

以上の次第で、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 現行商標法は、平成23年改正によって、法2条1項に規定する保護対象としての「商標」の定義を改正し、「立体的形状」を含むことになったことから、

商標登録のための積極的要件も消極的要件も増加したのであるが、これらの商標は、通称「立体商標」として、意匠法その他の法制度との抵触関係をおそれることなく施行され今日に至っている。

2. さて、本件の出願商標は、指定商品を「対流型石油ストーブ」とし、標章の配置を特定した「位置商標」と称されるものであるところ、「商標の詳細な説明」の項には、「石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に、透明な燃焼筒内部の中心領域に、上下方向に間隔をあけて浮いた状態で、反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色の3つの略輪状の部分が、反射によって現れた炎の立体的形状を示しており、赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。・・・」と記載されている。

これに対して、特許庁審判部は請求不成立の審決をしたのであるが、その理由について、本願商標は法3条1項3号に該当すると解するのが相当である、というのである。

その審決の中で特許庁は、法3条1項3号を適用した理由の一つとして、原告が有していた特許権の存続期間が満了した後の原告の主張に対し、本願意匠に係る暖房機の内側の燃焼炎の像（形状）は、原告特許に係る特許公報の第1図に示されているから、本願商標に係る立体形状は原告特許に係る発明の技術的範囲に含まれるものであると認定し、原告の特許形状と同一性を損なわない本願形状に対して商標権による保護を与えることは、商標権の存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保護することにあるから、自由競争の不当な制限に当たり、公益に反することになるとしたのである。

しかしながら、この論理からすると、もし原告自身が当該商品の立体的形状を含む発明についての特許出願書に添付した明細書や図面の中に、前記立体的形状を明確に把握できるような形態について表現しても、その形態の構成態様について「特許請求の範囲」に記載していなければ、特許権の発生はないのであるから、審決が説示しているような「公益に反する」という判断は生まれて来ないはずである。

審決はさらに、原告が本願商標の指定商品の形状自体から成る商標であることを主張したけれども、使用された結果、需要者にとっては本願形状が出所識別標識として理解されるものとはいえないし、年間約3万台を生産、販売していると主張しても、原告使用商品の対流形石油ストーブを含むストーブ全体における市場シェアは、著しく低いものと推認できるし、また原告使用商品の宣伝広告については約30年間にTVCMは平成24年の僅か3か月間の放映であったことなどを総合すれば、平成17のグッドデザイン賞の受賞があつたとしても、需要者において本願形状が商品の出所を表示するものとして又は自他商品の識別標識として認識されるに至っているとはいえないと認定し、法3条2項の適用が可能な商標とはならないと判断したのである。

3. そこで、この審決に不服の原告は出訴したけれども、知財高裁は原告による2つの取消事由については、いずれも理由なしとの理由によって請求棄却の判決をしたのである。

(1) 取消事由1に対して裁判所は、商品等の形状は、同種の商品がその機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、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号に該当すると解するのが相当であると判示したのである。

(2) 本願商標は「三つの略輪状の炎の立体的形状」（本願形状）を付する位置が特定された位置商標であり、本願形状を採用することによって、対流形石油ストーブの燃焼筒内の輪状の炎が4つあるように見え、これにより対流形石油ストーブの美感が向上するから、本願形状は美感を向上するために採用された形状であると認められると認定したのである。

しかし、このような認定は商標の採用についての認定法ではなく、意匠の採用（創作）についての認定のような表現である。ここに「美感」とは、意匠法2条1項に規定する「意匠の定義」において使用される用語であるけれども、裁判所は「商品の美観」というべきところを、「商品の美感」と誤って(?)、意匠法上の概念を借用しているのである。裁判所は、なぜ判決文において使用する用語ないし概念を、混同乃至混乱しているのだろうか？

いずれにせよ、裁判所は、本願形状は、暖房効果を高めるという機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えているものということはいから、形状のみからなる位置商標である本願商標は、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であると認定し、商標法3条1項3号の商標に該当すると判断し、本件審決の判断に誤りはないと認定したのである。

4. さらに、裁判所は原告の主張に対し、本件における判断の基準時は本件審決時であるとして、その時点までにおける本願商標についての事実を認定して検討したのである。その結果、裁判所は、「本願形状を有する商品である原告使用商品が約30年もの長期間販売されており、OEM商品を除いて本願形状を有する他の商品は存在しないこと、本願形状は比較的特徴があるといえること、原告使用商品はグッドデザイン賞を受賞したことを考慮しても」、なぜか「本願商標について原告の事業に係る商品であることを認識することができるとまで認めることはできないというべきである。」と認定したのである。

とすると、どうなれば、本願商標の登録が認められるというのであろうか。

本件商標について審査の対象となった「位置商標」なるものは、石油ストーブの燃焼部における「透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態を、反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる」という説明がなされているが、理解しにくい表現である。

また不思議なことは、このような燃焼筒の内部における「輪状の炎」という非

固体物に対し、なぜ「立体的形状」という商標法上の概念を付与していいのか疑問である。

しかしながら、本件における裁判所の判断は紙一重のように見えるのである。ただ原告においては、商標法3条2項に該当すると認定できるだけの証拠の提出量がなかったのではないだろうかと推測するのであるが、自社の存続期間が満了した特許権を証拠に出したのは自殺行為であったかも知れないのである。

いずれにせよ、本事件は弁理士として実務上いろいろと考えなければならぬ複雑な事案であったといえるのである。その意味では、本件は次に同様の事案を委任された場合の対応のための糧になったといえるであろう。

[牛木 理一]

[図 面]

