

立体商標「香水瓶」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10366・平成 23 年 4 月 21 日(4 部)判決 認容 / 審決取消〔特許ニュース 12992〕

【キーワード】

香水瓶，立体的形状，立体商標，商標法 3 条 1 項・2 項，立体的形状の採用を予測し得る範囲，自他商品識別力の客観的判断基準，ジャンポール・ゴルチェ

【主 文】

- 1 特許庁が不服 2 0 0 8 - 6 5 0 1 4 3 号事件について平成 2 2 年 7 月 1 5 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

本件は，原告（ポーテ プレスティージェュ アンテルナショナル）が，下記 1 の商標登録出願に対する下記 2 のとおりの手続において，原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記 3 のとおり）には，下記 4 のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。

1 本願商標

国際商標登録出願日（事後指定日）：平成 1 8 年（2 0 0 6 年）4 月 2 8 日
出願番号：国際登録第 6 0 0 1 6 7 号（マドリッド議定書による基礎登録：平成 4 年（1 9 9 2 年）1 1 月 5 日，フランス）

商標：別紙の立体商標

指定商品：第 3 類「beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics」（美容製品，せっけん，香料類及び香水類，化粧品。ただし，平成 2 0 年（2 0 0 8 年）1 2 月 1 7 日付け国際登録簿に記載された限定の通報によるもの）

2 特許庁における手続の経緯

(1) 拒絶査定及び審判請求

拒絶査定日：平成 2 0 年 6 月 2 7 日付け（乙 6 の 4 ）

審判請求日：平成 2 0 年 1 0 月 7 日（不服 2 0 0 8 - 6 5 0 1 4 3 号事件。乙 6 の 5 ）

(2) 審決

審決日：平成 2 2 年 7 月 1 5 日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない

審決謄本送達日：平成 2 2 年 7 月 2 8 日

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、同条2項の要件を具備していないとして、拒絶すべきである、というものである。

4 取消事由

- (1) 商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り（取消事由1）
- (2) 商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り（取消事由2）

【判 断】

1 取消事由1（商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り）について

(1) 商標法3条と立体商標における商品等の形状

ア 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、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期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、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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、同条2項は、「前項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、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」旨を規定している。その趣旨は、同条1項3号に該当する商標は、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ものとして、商標登録の要件を欠くが、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至った場合に商標登録を認めることとしたものである。

商標法は、商標登録を受けようとする商標が、立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる場合についても、所定の要件を満たす限り、登録を受けることができる旨規定するが（同法2条1項、5条2項）、同法4条1項18号において、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装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」は、同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を規定していることに照らすと、商品及び商品の包装の立体的形状のうち、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ものとしたものと解される。

イ 商品及び商品の包装の形状は、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，商品等の形状を見る需要者の観点からしても，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するのであって，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する場合は多くない。

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，商標法3条1項3号に該当することになる。

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人に独占使用を認めることは，公益上適当でない。

よって，当該商品の用途，性質等に基づく制約の下で，同種の商品等について，機能又は美感に資することを目的とする形状の選択である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，同号に該当するものというべきである。

ウ 他方，商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については，それが商品等の機能を効果的に発揮させ，商品等の美感を追求する目的により選択される形状であったとしても，商品等の出所を表示し，自他商品を識別する標識として用いられ，又は使用をされた結果，その形状が自他商品識別力を獲得した場合には，商標登録を受けることができるものとされている（商標法3条2項）。

（2）本願商標の商標法3条1項3号該当性

ア 本願商標の構成

本願商標は，別紙のとおりの構成からなるものである。そして，商標に関する記述（Description of the mark）として，「Bottle resembling a naked female body; side and 3/4 view（裸の女性の体に似たボトルで，側面から見たもの及び真正面（180度）から3/4角度をずらした方向から見たもの）」との記載があり，色彩に係る主張（colors）として，「silver cap, partly transparent or translucent lightly-tinged pink bottle（銀色のキャップ

及び部分的に透明又は半透明でわずかにピンク色の付いたボトル)との記載がある(甲134,乙1)。

これによれば,本願商標は,指定商品である香水等の容器(包装容器)の立体的形状に係るものであり,その形状は,上部に蓋兼噴霧器の用途を有するキャップと,その下に女性の胴体部分をモチーフにデザイン化した形状の容器部分たるボトルからなるものである。

そして,その蓋部兼噴霧器部分のうち,蓋に相当する部分が,同径の円盤を何枚も重ねたような形状をしており,それに続く噴霧器部分は,上端に押し下げ式レバーが付いている。その容器部分は,女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した形状からなり,下部に一部すりガラス風の半透明となった部分が存在する。

上部の蓋部兼噴霧器部分は,銀色であり,下部の容器部分は,部分的に透明又は半透明で,2つの突起部分が茶色がかっており,薄ピンク色のボトルである(甲1,134)。

イ 本願商標の創作

本願商標の形状は,デザイナーであるジャン・ポール・ゴルチエ(JEAN PAUL GAULTIER)が香水の容器として,女性の身体のラインをイメージしてデザインしたものである(甲108,弁論の全趣旨)。

ウ 香水の容器の形状

本願の指定商品の1つである香水等の容器には,洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ,上部に蓋兼噴霧器を有する立体形状からなるものが多い(甲97,107,115~117,乙2~4)。また,その下の容器部分の形状が,人間の身体等をモチーフとした容器として,原告の販売に係るJEAN-PAUL GAULTIER LE MALEのほか,クロード・モンタナ,ヒーローズ ウォモ EDT・SP,ジユット デ スキャパレリ EDP・SP,ダリフローレ EDT・SP,エビータ EDP・SP,サイレン EDP・SP,ドーリーガール EDT・SP等が存在する(甲108,乙4)。

もっとも,女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも,本願商標のような,女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し,そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し,そこから下部にかけて,なだらかに膨らみを有した容器の形状を有するものは,他に見当たらない。

エ 前記アないしウによれば,本願商標の立体的形状のうち,上部の蓋部兼噴霧器部分は,液体である香水を収納し,これを取り出すという容器の基本的な形状であって,スプレーという機能をより効果的に発揮させるものであり,

その下の容器部分の形状は、容器の輪郭の美感をより優れたものにするためのものであることが認められる。なお、本願商標に係る立体的形状は、一定の特徴を有するものではあるが、女性の身体をモチーフした香水の容器は、他にもあり、香水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるものとは認められない。

そうすると、本願商標の立体的形状は、本件審決時を基準として客観的に見れば、香水の容器について、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と認められ、また、香水の容器の形状として、需要者において、機能又は美感に資することを目的とする形状と予測し得る範囲のものであるから、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号に該当するというべきである。

(3) 原告の主張について

原告は、本願商標のような形状は、それまで何人も着想しなかったものであり、また、製造する上での困難性を伴うから、一般的に使用されるものではなく、自他商品識別力を有すると主張する。

しかし、原告の主観的な意図が、本願商標の形状に自他商品識別力を持たせることを目的とするものであったとしても、そのことにより、本願商標の立体的形状が有する客観的な性質に関する判断が左右されるものではない。また、製造上の困難性を認めるに足りる証拠はない上、前記(2)のとおり、本件審決の時点で、現に、人間の身体等をモチーフとした香水が他にも相当数存在し、女性の身体をモチーフとした香水の容器も存在することに照らすと、本願商標の形状が予測し得る範囲を超えるということとはできない。

(4) 小括

以上によれば、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（商標法3条2項に該当しないとした判断の誤り）について

(1) 商標法3条2項の趣旨

前記1のとおり、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ことを規定している。

そして、立体的形状から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、当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、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事情を総合考慮して判断すべきである。

なお、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が、機能を維持するため又は新商品の販売のため、商品等の形状を変更することもあり得ることに照らすと、使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、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。

(2) 本願商標の商標法3条2項該当性

ア 商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否

(ア) 前記1のとおり、本願商標は、指定商品である香水等の容器（包装容器）の立体的形状に係るものであり、その形状は、上部に蓋兼噴霧器としてのキャップと、その下に女性の胴体部分をモチーフにデザイン化した形状の容器部分たるボトルからなり、女性の身体のラインをイメージしてデザインされたものである。本願の指定商品の1つである香水等の容器としては、洗練されたデザインからなる多種多様な形状があるところ、上部に蓋兼噴霧器を有する立体形状からなるものが多く、容器部分の形状が、人間等をモチーフとした容器も存在する。本願商標は、香水の容器の形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとは認められず、需要者において予測可能な範囲内のものというべきであることは、前記1のとおりであるが、女性の身体をモチーフとした香水の容器の中でも、本願商標のような人間の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状は、他に見当たらない。

(イ) そして、本願商標に係る香水（ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」）が販売開始された平成5ないし6年以降、そのパッケージデザインないしボトルデザインについて、斬新、インパクト、刺激的、大胆で挑発的、ユニークで優美、規範に捉われることなく逆に新しいルールを作り出してしまふ、神秘的だが同時に生きているような現実感があるといった評価が雑誌等に数多く採り上げられ、今日に至っている（甲6～8、25、26、32、35、50～58、108～110）。

(ウ) このように、本願商標の立体的形状は、一定の特異性を有しているということができ、その立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものである。

イ 使用の実情

(ア) 原告は、フランスに本社を置く化粧品会社であり、資生堂のグループ会社である（甲2、3）。原告は、「JEAN PAUL GAULTIER」（ジャンポール・ゴルチエ）という香水のブランドを有している。

(イ) 原告は、平成5年、本願商標に係る立体的形状の容器に入れた香水JE

AN PAUL GAULTIER “Classique”（ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」）の販売を開始し、我が国においても、平成6年に販売を開始して、本件審決時まで販売を継続している（甲135，弁論の全趣旨）。

我が国におけるジャンポール・ゴルチエ「クラシック」の売上高は、平成16年以降、年間4500万円から5800万円程度である（甲135）。

（ウ）ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」は、たびたび香水専門誌やファッション雑誌等に掲載され紹介されたり、広告されたりしている（甲4～107，115～117，120）。

（エ）我が国で販売され、雑誌等に掲載されたジャンポール・ゴルチエ「クラシック」の形状は、本願商標とはごく僅かな形状の相違が存在するものもあるが、実質的にみてほぼ同一の形状である。

なお、その容器部分の色彩については、オレンジ色等、本願商標と同一ではない色彩によるものや、衣装を思わせる装飾を施したものもあるが（甲11，24，40，53，57，58，60，63，68，75，81，83，99，115，117），使用された商品の形状と本願商標の立体的形状とがほぼ同一であることは、被告の自認するところである。

ウ 上記のとおり、本願商標の容器部分が女性の身体の形状をモチーフにしており、女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した形状の容器は、他に見当たらない特異性を有することからすると、本願商標の立体的形状は、需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであって、平成6年以降15年以上にわたって販売され、香水専門誌やファッション雑誌等に掲載されて使用をされてきたことに照らすと、本願商標の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おり、香水等の取引者・需要者がこれをみれば、原告の販売に係る香水等であることを識別することができるという差し支えない。

以上の諸事情を総合すれば、本願商標は、指定商品に使用された場合、原告の販売に係る商品であることを認識することができ、商標法3条2項の要件を充足するというべきである。

（3）被告の主張について

ア 被告は、原告が、本願商標は商標法3条1項3号に該当する商標ではないから、本件審決における同条2項の解釈適用の誤りは論ずる必要性がないと述べた旨主張する。

しかしながら、本件審決が同条2項についても判断したのに対し、原告も、本件審決の同条2項の解釈適用は誤りであるとして、本願商標が周知である旨

主張し、被告も、その主張に対して反論していることにかんがみ、以下、同条2項に該当しないとした判断の誤りの有無を判断する。

イ 被告は、本願商標に係る香水の販売地や販売地域、販売数量や宣伝広告費が不明で、市場占有率も高くないから、香水の一般的な需要者が、本願商標が、原告の出所に係る商品であると認識し得るものではないと主張する。

しかしながら、販売地域、販売数量や宣伝広告費等が明らかにされることが望ましいものの、それらが必ずしも明らかではないとしても、その形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得るし、香水は安価な日用品とは異なるものであり、香水専門誌やファッション雑誌等による宣伝広告をみた需要者は、その特徴的な容器の形状から、原告の出所に係る商品であることを認識し得るということができる。

ウ 被告は、原告が提出する証拠の内容は、香水に関するもののみに限られ、その他の商品については、何ら主張及び立証されていないなどとして、本願商標は、使用により識別力を有するに至った商標と認めることができないと主張する。

しかしながら、原告は、平成20年(2008年)12月17日付け国際登録簿に記載された限定の通報により、当初の指定商品から、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; essential oils, hair lotions; dentifrices.」(洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤、清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤、精油、ヘアローション、歯磨き)を削除し、「beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics」(美容製品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品)に限定したものである。

そして、原告は、「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドのパフュームド バスアンドシャワージェル、パフュームド ボディーローションやパフュームド ボディークリームを販売し(甲83, 106, 116)、ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」のオードトワレとバスアンドシャワージェルやボディーローションとをセット商品として販売するなど(甲76~78, 90, 91, 101~103, 105)、香水と、それ以外の本願の指定商品(美容製品、せっけん、香料類及び化粧品)とは、極めて密接な関連を有し、取引者や需要者も共通している。

そうすると、本願商標が香水について自他商品識別力を有するに至った結果、これと極めて密接な関係にある化粧品等の本願の前記限定された指定商品に、本願商標が使用された場合にも、香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において、上記商品が香水に係る「ジャンポール・ゴルチエ」ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することが

できるというべきである。

(4) 小括

したがって、取消事由2は理由がある。

3 結論

以上の次第であるから、原告の請求は認容されるべきものである。

【論 説】

1. 裁判の現場にいた者と判決文を読んで批評する者との間には、事実を見る立場の違いがあるかも知れない。しかし、裁判の過程を知るには、当事者であろうと第三者であろうと、判決文が唯一であるから、判断に至るまでの論理過程は文字の一つ一つによる文章表現によって判決文に表われている。したがって、裁判所が法規定を解釈し、これに事実を適用している過程に、いろいろと迷っているふしも、そこに見えかくれしているのである。

さて、本件で原告が主張した審決取消事由は2つある。第1に商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤りについて、第2に同法3条2項に該当しないとした判断の誤りについてである。以下、これについての判決の論理過程を見てみよう。

2. 取消事由1について

2.1 最初に裁判所は、法3条1項3号が商品の包装の形状を含む立体的形状を不登録事由としている立法理由を述べ、「商品及び商品の包装の形状は、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等の目的で選択されるもの」で、「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」と説示する。

すると、「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、商標法3条1項3号に該当することになる。」と説示する。

また、そのような形状は、供給者であるメーカーの立場からは「当該形状を使用することを欲するものである」から、そのような先願者にのみ当該形状の独占使用を認めることは、「公益上適当でない。」と説示する。

したがって、「当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択である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、同号に該当

するものというべきである。」と説示する。

しかしながら、このような説示の内容はおかしい。

第1に、商品及び商品の包装の形状は、商品等の機能の発揮や美感（ここでは美観が正しい。）の発揮を目的として選択されるものではなく、創作されるものであること。

第2に、そのような目的で創作された商品等の形状に対し、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解していること。

第3に、そのような目的で創作された商品等の形状は、競業者が使用を欲することに公益性があるから、特定人に独占使用は認められないこと。

第4に、そのような目的で創作された商品等の形状は予測し得る範囲のものであるから、特徴を有していても、法3条2項3号に該当すること。

2.2 そこで、裁判所は、本願商標の法3条1項3号の該当性について、次のように説示する。

この商標の出願人は、マドリット・プロトコルによる国際登録出願を2006年（平成18）4月28日にし、これに基づくわが国への出願である。本願商標は、指定商品の1つである香水の容器の立体的形状に係り、その形状は、上部に蓋兼噴霧器の用途を有するキャップと、その下部に女性の胴体部分をモチーフにデザイン化した形状の容器部分であるボトルから構成されているものである。

この本願商標の立体的形状は、デザイナーのJean Paul Gaultierが香水の容器として、女性の身体のラインをイメージしてデザインしたものである、と裁判所は認定した。

2.3 まず裁判所の考え方の中には、特許法や意匠法の対象となるものは発明であり意匠の創作であり、商品（物品）の機能の改良は前者に属し、商品（物品）の美観の発揮は後者に属するのに対し、商標は既存のものから選択するものである、という古い先入観念が生きている。

しかし、今日、商標もまた文字，図形，記号，立体的形状にかかわらず創作であり、選択はむしろ例外であることは、実務者にはよくわかる。多くのロゴマークやコインワードやジョイントワードを見ればわかる。だからこそ、商標法も知的財産法の一部を占めているのである。特に、立体的商標といわれる商品等の形状にあっては、意匠登録の対象になり得るデザインを商標登録するのであるから、新機能が問われない商標登録をすることは、意匠権の存続期間が満了した後でも可能である。

2.4 すると、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解することは誤りであろう。けだし、商品等の機能や美観は、他人のそれらとは違う目的と効果を

もって創作され、それが特徴となって他人の商品に対する識別力が発揮されているものだからである。

しかし、裁判所がここで記述している「特段の事情」とは何を想定しているのか不明であるし、「機能や美観を目的とする形状で予測し得る範囲のもの」とは具体的に何を予測しているのか不明である。

2.5 また、法4条1項18号は、商品等の形状で、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不登録としているが、このような立体的形状とは唯一無二のものをいうから、新商品（新物品）以外は常識的には考えられない。商品等の立体的形状などは、商品等の機能や用途によって左右されることはあっても、創作される形状は無限であるといいたい。

2.6 本願商標の法3条1項3号該当性について

裁判所は、本願商標の立体的形状が「J.P. ゴルチェが創作したデザインであることを認めた上で、「本願商標のような女性の胸部に該当する部分に2つの突起を有し、そこから腹部に該当する部分にかけてくびれを有し、そこから下部にかけて、なだらかに膨らみを有した容器の形状を有するものは、他に見当らない。」と認定しながら、「本願商標の立体的形状は、一定の特徴を有するものではあるが、女性の身体をモチーフにした香水の容器は他にもあ」るから、「香水の容器において通常採用されている形状の範囲を大きく超えるもの」とまでは認められない。」と認定した。

しかしながら、「通常採用されている形状の範囲」とは何んであり、それを「大きく超えるもの」という基準は何んであるかについては何にも明示していない。

このような認定ではあまりにも主観的であって説得力がない。

また、本願商標のような形状が、需要者においては、機能又は美観に資することを目的とする形状となぜ予測し得る範囲のもので、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号に該当するものと判断したが、理由不十分である。

判決は、原告が本願商標のような形状は何人も着想しなかったもので、一般的に使用されるものにはないと主張したのに対し、それを原告の主観的な意図と認定したり、予測し得る範囲を超えるということはできないと認定しているが、前記したように矛盾があり、説得力がない。

3 . 取消事由2について

3.1 法3条2項の趣旨は、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と規定するから、 該当形状に類似した他の商品等の存否、 使用の実情、

を総合考慮して判断すべきである、と判決は説示する。

3.2 そこで、裁判所は、本願商標の立体的形状は前記したような特徴を有し、これは他には見当たらない形状で、需要者の目につき易く強い印象を与えるものと認定した。

また、使用の実情については、原告は平成5年に、本願商標に係る立体的形状の容器に入れた香水の販売を開始し、わが国においては平成6年から本件審決時まで販売を継続している等の証拠から、諸事情を総合して、「本願商標は、指定商品に使用された場合、原告の販売に係る商品であることを認識することができ」として、法3条2項の要件を充足すると認定した。

3.3 これに対して被告は、本願商標は法3条1項3号に該当する商標ではないから、本件審決における同条2項の解釈適用の誤りを論ずる必要はないと主張したが、そもそも審決が法3条1項3号に該当する商標でないと認定した真意がわからない。審決は、本願商標は同条1項3号に該当する商標と認定したからこそ、次の同条2項による立証不足を理由に拒絶査定したのではないか。しかも被告は、本願商標に係る香水の販売地や地域、販売数量や宣伝広告費が不明で、市場占有率も高くないと反論している。

しかし、裁判所は、この被告の指摘を認めながら、「その形状の特徴からの自他商品識別力を獲得することはあり得る」ことから、需要者は原告の出所に係る商品であることを認識し得るというが、理由が一貫せず矛盾している。

3.4 また、被告は、原告が提出する証拠の内容は「香水」に限られ、その他の商品については、何ら主張も立証もしていないことから、本願商標は使用によって識別力を有するに至った商標と認めることができないと主張した。

これに対し、裁判所は、「香水」とそれ以外の本願指定商品（美容製品、せっけん、香料類及び化粧品）とは極めて密接な関連を有し、取引者や需要者も共通していると解して、本願商標が「香水」について自他商品の識別力を有するに至った結果、前記他の指定商品にも、「香水に係る取引者・需要者と重なる上記指定商品の取引者・需要者において」も、「上記商品が香水に係る『ジャンポール・ゴルチェ』ブランドを販売する原告の販売に係る商品であることを認識することができるというべきである。」と説示するが、きわめて苦しい「べきである」説示であり、筆者には無理であるとしか聞えない。⁽¹⁾

本願商標はあくまでも香水瓶の形状をした立体商品の出願であるから、指定商品は「香水」に限定されるべきである。にもかかわらず、意味不明な美容製品とか、せっけんとか、香料類とか、化粧品とかという商品に対しても、本願の立体商標を使用することになることについて、裁判所はきちんと答えるべきであったであろう。

また、裁判所は、「ジャンポール・ゴルチェ」ブランドを表面に出している

が、このような名称ブランドを持ち出すことは、立体商標をめぐる法3条1項3号と3条2項の適用関係を考える場合にあっては、失当であろう。

3.5 そこで、立体商標の登録例で模範になるのは、出願中に指定商品を「コーラ飲料」と補正したコーク瓶の形状を立体商標として出願した事案において、法3条2項による周知証明の適用を認定した知財高裁平成19（行ケ）10215・平成20年5月29日（3部）判決と指定商品を「乳酸菌飲料」としてヤクルト容器の形状を立体商標として出願した事案において、法3条2項による周知証明の適用を認定した知財高裁平成22（行ケ）10169・平成12年11月16日（1部）判決である。（後者の裁判例については、本紙No.12889に紹介）

いずれにせよ、本件は特許庁審判部へ差戻されることになるが、指定商品の記載が問題となるであろう。

4．その他の関連事件

原告は、被告（特許庁）に対し、やはり立体商標に関連する2件の商標の出願をしていずれも拒絶査定を受けた後、不服審判の請求をしていたが、請求不成立となったので、審決取消請求訴訟を提起していた。しかし、いずれも請求棄却の判決を同日に受けた（平成22（行ケ）10406，平成22（行ケ）10386．いずれも平成23年4月21日（4部）判決）。

これらの事案は、ここに紹介した事案と類似のケースではあるが、原告（出願人）の主張と証拠提出の度合に本件とは大きな差異があったから、いずれも請求棄却の判決となった次第である。

- (1) 多くの種々の判決文を読んだり、自分で裁判を経験して感ずることがある。それは、判決には初めに結論ありきから始まり、原・被告が主張立証した事実を法規定に適用するとき、無理に「べき調」の解釈認定をし、いずれか一方を全面的に勝訴させている判決があるということである。本件の場合、その典型例ではないだろうか。指定商品と使用商標との関係に類似する問題であるが、原告の登録商標の指定商品が「米国カリフォルニア州製ギター」と記載されていて、現にカリフォルニア州で製作されたギターを輸入販売しているのに、被告が製作販売しているギターに「Mマーク mosrite of California」と表示していることに対し、原告の登録商標に無効事由が存して権利行使は制限されるとしても、原告が被告の行為を、不競法2条1項13号に規定する商品の原産地について誤認させるような表示をして商品を譲渡等する不正競争行為であると主張したのに対し、

裁判所は被告の使用商標は、上方に「Mマーク mosrite」、下方に筆記体で「of California」と表示し、「単に商品のイメージを表す付加的表示として」上下一体として周知著名な商標となっていた他人の商標であり、「日本の取引者，需要者もそのような商標として理解しているものと認められるのが相当である」から、その周知著名な他人の商標を使用している被告商品が「日本国 県製ギター」であったとしても、原産地についての不正表示には当たらないと認定しているのである（東京地判平成19年10月25日，知財高判平成20年8月28日）。しかし、裁判所としては、前記不競法の規定を適用してもおかしくなかったのに、勝訴させるなら全部まとめて考えたのだろうか。

〔牛木 理一〕

（別紙）

本願商標

