

立体商標「小型懐中電灯」事件：知財高裁平 18(行ケ)10555・平成 19 年 6 月 27 日
(3 部) 判決 認容 審決取消〔特許ニュース 2007 年 7 月 27 日号〕

〔キーワード〕

立体形状，商品の機能，商品の美感，商品の美観，商標法 3 条 2 項，出所表示機能，
自他商品識別機能，グッドデザイン選定，販売小売店舗数，広告費用

〔主 文〕

- 1 特許庁が不服 2003 - 2070 号事件について平成 18 年 8 月 21 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 実〕

原告（マグ インストゥルメント インコーポレーテッド）は，別紙「商標目録」
のとおり構成よりなる商標（以下「本願商標」という。）につき，指定商品を第 1
1 類「懐中電灯」として，平成 13 年 1 月 19 日に立体商標の登録出願（商願 20
01 - 3358 号）したが，平成 14 年 1 月 18 日に拒絶査定を受けたから，拒
絶査定不服の審判を請求したが，平成 18 年 8 月 21 日に「本件審判の請求は，成
り立たない。」との審決をし，その審決謄本は，同年 9 月 4 日に原告に送達された。

〔審決の理由〕

審決の理由は，以下の要旨のとおり，本願商標は商標法 3 条 1 項 3 号に該当し，
また同条 2 項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しないとするもので
ある。

(1) 商標法 3 条 1 項 3 号の該当性

ア．立体商標は，商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物（以下
「商品等」という場合がある。）の形状も含むものであるが，商品等の形状は，本
来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり，あるいはその商品等の形状の持
つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり，本来的（第一義的）には商
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採択されるもの
ではない。

商品等の形状に特徴的な変更，装飾等が施されていても，商品等の機能又は美
感をより発揮させるために施されたものであって，本来的には，自他商品を識別
するための標識として採択されるものではなく，全体としてみた場合，商品等の
機能，美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には，これに接する

取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり，このような商品等の機能又は美感と関わる形状は，多少特異なものであっても，いまだ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。

商品等の形状は，同種の商品等にあつては，その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから，取引上何人もこれを使用する必要があり，かつ，何人もその使用を欲するものであつて，一私人に独占を認めるのは妥当でない。そうすると，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして，商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については，使用をされた結果，当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず，取引者・需要者間において，当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き，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，商標法3条1項3号に該当し，商標登録を受けることができないものと解すべきである。

イ．ところで，阪神大震災を契機に，近時「防災用品」が特に注目される傾向になり，例えば，阪神大震災で役立ったグッズ，ベスト20の第1位として「懐中電灯」が挙げられており，さらに「懐中電灯」は，アウトドア用品としても着目され，ライト頭部がやや大きく胴体部分が円筒形の従来タイプの懐中電灯に加えて，小型のペンシル型や，全体が細長い筒型のような様々なタイプと機能を備えた懐中電灯が製造，販売されているのが実情である。

ウ．本願商標は，別紙「商標目録」のとおり，明らかにライト頭部がやや大きめで，胴体部分が細長く，手で握って用いる携帯用照明器具の一つである携帯用の懐中電灯といえるものである。

本願商標は，その構成部分のライトのヘッド部分の一部，握る胴体部の中央部に切り込み模様が施され，テールの最後部に穴が施されているが，これらの切り込み模様は，光度の調整のしやすさ，握り易さのために，また，テールの最後部の穴は，ストラップ等を取り付けるためのものといえ，懐中電灯の機能性と美感を兼ねているといえるものであつて，懐中電灯の機能又は美感とは全く関係のない特異な形状とはいいい難く，いまだ懐中電灯の基本的な機能，美感を發揮させるために必要な形状の範囲内であつて普通に用いられる方法で表示するものの域を出ない。

すると，本願商標は，一見して直ちに懐中電灯の形態を表したものと容易に認識し理解されるものであるといわざるを得ないから，これをその指定商品である「懐中電灯」に使用しても，取引者・需要者は，単に商品の形状を表示するにすぎないものとして認識し理解するに止まり，自他商品を識別するための標識とは

認識し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法3条1項3号に該当する。

(2) 商標法3条2項の該当性

確かに請求人（原告）提出に係る証拠よりすると、本件商品（定義後述）が本願商標の登録出願前より相当数製造販売され、また多くの雑誌及び新聞にその紹介記事が掲載されたことは認められる。

しかし、これらの甲各号証に掲載されている本願商標に係る形状の懐中電灯及び検甲第1号証（本件訴訟における検甲1）の現物見本には、不鮮明なものを除き、いずれにも「MAG INSTRUMENT」若しくは「MINI MAGLITE」のの欧文字と登録商標記号（ にR記号）が表示されていることが認められる一方、「MAG INSTRUMENT」若しくは「MINI MAGLITE」の表示が施されていない本願商標に係る立体形状のみからなる商品が製造販売され、あるいは頒布されたことが認められる証拠はない。

また「MAG INSTRUMENT」若しくは「MINI MAGLITE」の欧文字が、識別標識としての機能を果たしていることは登録商標記号（ にR記号）からもうかがえる半面、本願商標に係る形状の懐中電灯に「MAG INSTRUMENT」若しくは「MINI MAGLITE」の欧文字と登録商標記号（ にR記号）が表示されていないものについて、我が国における同業組合・同業者、第三者機関による証拠の提出もない。

そして、本願商標に係る立体形状のみからなる商品が、請求人（原告）に使用された結果、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ようになったものとはにはわかには認め難く、他に本願商標について商標法3条2項に基づき登録が認められるべき客観的な証拠は見当たらない。

したがって、本願商標は、その立体形状のみの使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものともいえないから、請求人の本願商標が商標法3条2項の適用により登録を受けられるべきものであるとする主張も採用できない。

〔判 断〕

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性の判断の誤り）について

(1) 立体商標における商品の形状

ア．立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供に供する物自体の形状をも対象とする。

ところで商標法は、3条1項3号で「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、同条2項で「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、4条1項18号で「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、26条1項5号で「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」に対しては、商標権の効力は及ばない旨を、それぞれ規定している。

このように、商標法は、商品等の立体形状の登録の適格性について、平面的に表示される標章における一般的な原則を変更するものではないが、同法4条1項18号において、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については、登録を受けられないものとし、同法3条2項の適用を排除していること等に照らすと、商品等の立体形状のうち、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としているものと理解される。

すると、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない形状については、商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美観を追求する目的により選択される形状であっても商品・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であれば、立体商標として登録される可能性が一律的に否定されると解すべきではなく（もっとも、以下のイで述べるように、識別機能が肯定されるためには厳格な基準を充たす必要があることはいうまでもない。）、また、出願に係る立体商標を使用した結果その形状が自他商品識別力を獲得することになれば商標登録の対象とされ得ることに格別の支障はないというべきである。

イ．以上を前提として、まず、立体商標における商品等の形状が商標法3条1項3号に該当するか否かについて考察する。

(ア) 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せたり、商品等の美観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。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有するものとして採用するものではないといえる。また、商品等の形状を見る需要者の観点からしても、商品の形状は、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、商品の機能や美観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。

そうすると、商品の形状は、多くの場合に、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ものであり，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，同号に該当すると解するのが相当である。

(イ) また，商品等の具体的形状は，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，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観に資することを目的とする形状として，同号に該当するものというべきである。

けだし，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の者に独占させることは，公益上の観点から適切でないからである。

(ウ) 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号の趣旨を勘案すれば，商標法3条1項3号に該当するというべきである。

けだし，商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に，商品等の機能の観点からは発明ないし考案として，商品等の美観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，これらの法の保護の対象になり得る形状について，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点を踏まえると，商品等の形状について，特許法，意匠法等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からである。

(2) 本願商標の商標法3条1項3号該当性

ア．本願商標は，別紙「商標目録」のとおり構成よりなるものである。

これによれば，本願商標に係る形状は，次のような特徴を有している。

- A ライト頭部は，円筒形のフェイスキャップをその上部に有すること。
- B ライト頭部は，上記A記載のフェイスキャップとフェイスキャップ直径を最大径部とし，胴体部分と接続される側を最小径部とする放物体から成ること。
- C 上記B記載の放物体部分のうち，フェイスキャップと接する位置の周縁には，レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様があること。
- D ライト胴体部は円筒形をなし，その胴体部分の中央部分周縁には，斜め方向に交差した細かい平行線の帯状の溝模様があり，その底部にはテールキャップが嵌め込まれ，テールキャップ底部がほぼ半円形部分につき両側から穿たれて中央残部

に1つの穴が設けられていること。

E ライト頭部の長さの胴体部の長さに対する比率がおおむね0.4に設定されていること、ライト頭部最大径の胴体部直径に対する割合がおおむね1.4に設定されていること、及び上記比率の設定によりライト頭部から胴体部にかけて、全体としてすらっとした輪郭が構成されていること。

イ．本願商標の上記形状についていえば、ライト頭部がやや大きめである点は光度の大きさに関連し、放物体部分のフェイスキャップと接する部分の溝模様は光度の調整のしやすさに、胴体部の中央部分における溝模様は握り易さにそれぞれ資するものであり、また、テールキャップ底部に設けられた1つの穴はストラップ等を取り付けるためのものである。そして、ライト頭部から胴体部にかけての全体としてのすらっとした輪郭は美観を与えるために採用されたものといえる。これらによれば、上記の各特徴は、いずれも商品等の機能又は美観に資することを目的とするものというべきであり、需要者において予測可能な範囲の、懐中電灯についての特徴であるといえる。そうすると、本願商標の形状は、いまだ懐中電灯の基本的な機能、美観を發揮させるために必要な形状の範囲内であって、懐中電灯の機能性と美観を兼ね備えたものと評価することができるものの、これを初めて見た需要者において当該形状をもって商品の出所を表示する標識と認識し得るものとはいえない。

(3) 以上検討したところによれば、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。

2 取消事由2（商標法3条2項該当性の判断の誤り）について

(1) 立体商標における使用による識別力の獲得

前記のとおり、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商標法3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（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除く。同法4条1項18号。）

商品等の立体形状より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、当該商標ないし商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した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。

そして、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。もっとも、商品等は、その販売等に当たって、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せば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体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勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能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．そこで、上記の観点から、本願商標が使用により自他商品識別機能を備えるに至っているかどうかを判断する。後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。

(ア) 原告は、米国において、1984年(昭和59年)に本件商品(1)の販売を、1987年(昭和62年)に本件商品(2)の販売を、それぞれ開始した(甲3, 4。)

我が国においては、本件商品(1)については1986年(昭和61年)に、本件商品(2)については1988年(昭和63年)に、エイ アンド エフにより、本件商品の本格的な輸入販売が開始された。エイ アンド エフは、通信販売のほか、アウトドア関連用品小売店、大手百貨店、東急ハンズ等の500以上の小売店に対して本件商品の販売を行っていた。また、エイ アンド エフは、本件商品を含む原告の販売に係る懐中電灯を掲載したカタログを毎年、現在にいたるまで作成し、同カタログは、アウトドア専門店、スポーツ店、百貨店及び通信販売用に毎年約1万~1万5000部頒布されている(甲2, 32~35。)

1989年(平成元年)6月には三井物産が原告の総代理店として本件商品の販売活動を行うこととなり(エイアンドエフも三井物産の代理店となる。)、同社によって、1993年(平成5年)12月からカタログの頒布が開始され、年5000部(近年は、年2000部程度)のカタログが卸売業者及び一般消費者に対して頒布されている(甲1, 35。)

三井物産は、本件商品の販売について、複数の大手卸売業者を販売代理店として指定し、それらの販売代理店を通じて、他の卸売業者、量販店及び小売店舗等に本件商品を販売している。これらの販売代理店のうちには、上記の三井物産発行のカタログとは別に、独自に本件商品を含めた販売商品のカタログを頒布しているものもある(甲35~38。)

(イ) 三井物産が複数の販売代理店を通じて、拡販路線を採用した結果、本件商品を取り扱う代理店は、2000年(平成12年)9月時において12社にのぼっていた。これに伴って、1992年(平成4年)から1995年(平成7年)にかけて

売り上げが拡大し、1995年（平成7年3月期前年4月から当該年3月までの1年間以下同じ）には、本件商品を含むマグライトシリーズ全体の商品の売上高は5億円を上回りその後、2000年（平成12年）3月期には10億8200万円、2001年（平成13年）3月期には9億5300万円に至っている。

このうち、本件商品についていえば、2000年3月期には売上高5億7700万円、本数にして60万7000本、2001年3月期には売上高5億0800万円、本数にして55万1000本となっている。本件商品の2007年（平成19年）2月現在の販売小売店舗数は、約2700店舗であるが、近時は、小売店を通じての販売に加えて、インターネット上の楽天、アマゾン等のサイトのほか、通信販売サイトを通しての販売もされている（甲36, 39, 112。）

(ウ) 本件商品については、米国をはじめとする海外での販売実績等を反映して、1985年（昭和60年）から、新製品・注目商品の紹介等を内容とする「モノ・マガジン」、「グッズプレス」やアウトドア関連商品の紹介等を内容とする「BE-PAL」などの雑誌や新聞等に頻繁に紹介記事が掲載されるようになった（甲3, 39～57。）

本件商品の広告は、「モノ・マガジン」、「BE-PAL」、「朝日新聞」などの雑誌、新聞等に、頻繁に掲載されている。三井物産は、本件商品を含むマグライトシリーズ商品に関する雑誌及び新聞の広告費用として1997年度（前年10月から当該年9月までの1年間以下同じ）に4177万円、1998年度に4510万円、1999年度に5304万円、2000年度に4425万円、2001年度に5135万円の広告費を支出している。

また2003年から2005年に掛けて夏季又は春季の一定期間東京都内の主要なJR駅構内及び山手線の電車内に、本件商品を表示したポスターを掲示するなどしている（甲159, 161）

(エ) 前記1(2)ア記載のA～Eの特徴を備えた懐中電灯は、本件商品以前には存在しなかったことから、本件商品は、そのデザイン性が評価され、米国のニューヨーク近代美術館、ドイツのケルン応用美術館、ベルリン国立工芸美術館等の美術館の永久コレクションとして収蔵されている（甲4, 9）。また、本件商品を含むマグライトシリーズ懐中電灯が、Busse ロングライフデザイン賞1996年において金賞を受賞したほか、本件商品は、我が国において、通商産業省により、平成2年度のグッド・デザイン商品に選定され、需要者の間でも、本件商品の堅牢性、耐久性と並んでデザイン性が関心を集めていた（甲5, 7）

(オ) このように、本件商品のデザイン性が評価されていることから、本件商品の宣伝広告においても、本件商品の堅牢性、耐久性と共にそのデザインの優秀さが強調され、本件商品を含むマグライトシリーズの懐中電灯の形状を中心的に位置づける広告のほか、本件商品(1)の形状のみを表示した広告による宣伝も行われている（甲

64, 68, 69, 73~75, 78, 126~134, 136~144, 146, 148, 149, 159, 161)

(カ) 本件商品については、当初、海外において、その形状に類似した商品が販売されるようになり、次いで、我が国においても類似商品が販売されるようになった。原告は、これらの類似商品に対して厳しい姿勢で、臨み多くの事例において販売業者に類似商品の販売を中止させているまた、原告は、香港、英国等において、類似商品の販売業者に対して訴訟を提起して販売差止めを命ずる判決を得ているほか、我が国においても、本件商品の類似商品を販売する業者を相手方として、東京地方裁判所（同庁平成12年(ワ)第12553号）及び大阪地裁（同庁平成13年(ワ)第10905号）に不正競争防止法2条1項1号に基づいて販売差止め等を請求する訴訟を提起し、販売の差止め及び損害賠償を内容とする和解（東京地裁）ないし判決（大阪地裁）を得ている。このような原告活動の結果、現在、市場において、前記1(2)ア記載のA~Eの特徴を備えた懐中電灯は本件商品のほかには販売されていない甲17, 18, 25~29。)

(キ) 本件商品には、フェイスキャップの周囲に、登録商標記号（にR記号）が極めて小さく右肩部分に添えられた右を向いた顔のように見える図形（以下「右側頭部様図形」という）と、これに続けて、同様に登録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた「MINI MAGLITE」の英文字が、更にこれに続けて、これよりも小さな文字で「MAG INSTRUMENT-CALIFORNIA.USA」の英文字が、それぞれ細い刻線により描かれている。これらの文字ないし図形は、商品上部の比較的目立たない位置に、本件商品全体と比べて小さく描かれている。また、上記文字ないし図形は、細線により刻まれていることから目立たないものであり、特に、シルバー、グレー色の商品においては、間近で注視しない限り、これらの文字・図形の記載に気づくのは困難であるといえる。また、キャップを一周する態様で記載されていることから、一見して、その記載内容を解読することは難しい（甲1, 検甲1, 7）。

(ク) 上記(キ)で述べた文字ないし図形について検討する。まず「右側頭部様図形」については、格別の観念、称呼を生ずるものとはいえず、商品等表示ないし商標であるか否か、また、いかなる商品の種類を示すものかすら不明である。同図形標章は、本件商品の掲載した広告に、常に表示されているにもかかわらず、一般に、原告ないし本件商品に関連する商標であることが認識されていないと解される。被告は、本訴において「商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識としては、文字、図形又は記号こそが適している」あるいは「本件において、自他商品を識別する機能を有する部分は、商品の立体形状でなく、商標部分である」旨を主張しているにもかかわらず、審決の判断及び被告の主張において、上記「右側頭部様図形」について何らの言及もない。上記の経緯に照らすと、本件商品においては、本件商品の出所機能ないし自他商品の識別機能を有している部分は同標章等ではなく商品の形

状にあることを示していると解される。

また「MAG INSTRUMENT」の英文字は、原告の名称であるが、我が国における本件商品の広告宣伝においては、全く表記されておらず、そもそも本件商品との関連性自体すら一般に全く知られていないものであり、本件商品上の表示においては、これに続いて「CALIFORNIA.USA」の記載があることから、辛うじて会社の名称であることが推認されるものの「MAG INSTRUMENT」自体においては、その意味する内容もあいまって、これが会社の名称であると直ちに理解することが困難である。また、原告は、本件商品を含めたマグライトシリーズの懐中電灯を製造販売を専業とする会社であり、他の品目の商品や役務を行っていないことから、本件商品を離れて会社自体としての知名度は全く有していない（甲号各証。）

イ．以上認定した事実を総合すれば、次の点を指摘することができる。

(ア) 本件商品は、本願商標と同一の形状を有し、その指定商品に属するものであるところ、原告により1984年（昭和59年）に米国において発売されて以来、形状を変更せず、一貫して同一の形状を備えていること。

(イ) 我が国においては、本件商品は、1986年（昭和61年）に本格的な輸入販売が開始された後、三井物産を総代理店として販売が拡大され、2000年3月期には売上高5億7700万円、本数にして60万7000本、2001年3月期には売上高5億0800万円、本数にして55万1000本に達し、2007年（平成19年）2月現在における販売小売店舗数は約2700店舗に及んでいること。

(ウ) 本件商品は、1985年（昭和60年）から雑誌記事において頻繁に掲載されるようになり、新聞雑誌等を中心に多額の広告費用を掛けて多数の広告が掲載されていること。

(エ) 本件商品はその形状が従来の懐中電灯に見られないものとして、デザイン性を高く評価され、我が国やドイツなどにおいてデザイン賞を受賞しているとともに、米国及びドイツの美術館の永久コレクションとして保存されているものであり、需要者の間でも、その堅牢性、耐久性と並んでデザイン性が関心を集めていること。

(オ) 本件商品の広告宣伝においても、堅牢性、耐久性と共にデザイン性が強調されており、本件商品の写真のみを掲げた広告など、本件商品の形状を需要者に印象づける広告宣伝が行われていること。

(カ) 原告は、我が国の内外において、本件商品に類似した形状の他社の懐中電灯に対して販売の差止めを求める法的措置を採っており、その結果、本件商品と類似する形状の商品は市場において販売されていないこと。

(キ) 本件商品には、フェイスキャップの周囲に、登録商標記号（ ® にR記号）が極めて小さく右肩部分に添えられた右側頭部様図形、同様に登録商標記号が極めて小さく右肩部分に添えられた「MINI MAGLITE」の英文字及びそれよりも小さな「MAG INSTRUMENT」（原告の名称）の英文字が記載されているが、これらの記載がされてい

る部分は、本件商品全体から見ると小さな部分であり、また、文字自体も細線により刻まれているものであって、目立つものではないこと。

(ク) 原告の主力商品は本件商品を中心とするマグライトシリーズの懐中電灯であり、また、原告の名称である「MAG INSTRUMENT」は当該懐中電灯との関連を示すだけの内容であって、当該名称自体に独立した周知著名性は認められないこと。

ウ．上記に挙げた点に照らせば、本件商品については、昭和59年（国内では昭和61年）に発売が開始されて以来、一貫して同一の形状を維持しており、長期間にわたって、そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い、多数の商品が販売された結果、需要者において商品の形状を他社製品と区別する指標として認識するに至っているものと認めるのが相当である。本件商品に「MINI MAGLITE」及び「MAG INSTRUMENT」の英文字が付されていることは、本件商品に当該英文字の付されている前記認定の態様に照らせば、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえない（なお、本願商標に係る形状が、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といえないことはいうまでもない。）ライト頭部がやや大きめで胴また、被告の提出に係る乙号各証には、体部分が円筒形の形状を有する他社の懐中電灯が複数掲載されているものの、前記1(2)ア記載のA～Eの特徴をすべて備えた懐中電灯は存在しない。

そうすると、本願商標については、使用により自他商品識別機能を獲得したものであるから、商標法3条2項により商標登録を受けることができるものと解すべきである。

(3) 以上検討したところによれば、本願商標は、商標法3条2項により商標登録を受けることができるものであるから、本願商標を同項に該当しないと判断して商標登録を受けることができないとした審決の判断には誤りがある。

3．結論

以上によれば、審決の判断には誤りがあり、この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから、審決は違法なものとして取消しを免れない。

よって、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

1．本件は、特許庁では、商標法3条2項による使用証明が不十分であったことから、不成立の審決となったのに対し、知財高裁では、本願商標の形状自体は普通に用いられる方法で使用する標章のみから成る商標（商標法3条1項）と認定されたが、商標として使用による識別力を獲得したことが多くの証拠から証明され、登録可能な立体商標として審決が取消された事案である。

2．商標法は、立体商標として出願された商標が3条1項3号に規定する商標であったり、4条1項18号に規定する商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみから成る商標であった場合には、登録しないのが原則である。

3．判決は、商品の立体形状から成る商標が使用によって自他商品の識別力を獲得したか否かの判断は、使用開始時期及び使用期間，使用地域，商品の販売数量，広告宣伝の期間・地域・規模，当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合的に考慮して行うとまず説示した。

4．また、使用に係る商品の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一で、指定商品に属する商品であることを要すると説示した。

5．さらに、商品の販売等に当たっては、その出所たる企業等の名称や記号・文字等が付されているのが普通であってみれば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情だけで、直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切でないという。これらについては、その外観，大きさ，位置，周知・著名性の程度等の点を考慮し、それでもなお、立体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勘案した上で、立体形状が独立して、自他商品の識別機能を獲得するに至っているかを判断すべきと説示した。

6．そこで、これらの条件を前提に、本願商標が使用により自他商品の識別機能を具備するものに至っているかどうかを判断した結果、その事実を肯認したのである。

大手百貨店やホームセンターなどの多くの小売店，カタログ通信販売への売上高。

インターネット販売。

雑誌，新聞への頻繁な紹介記事，東京都内の主要JR駅構内や山の手線電車内のポスター掲示。

本件商品の発売前に類似の立体形状は存在しなかったことから、ニューヨーク近代美術館，ケルン応用美術館，ベルリン国立工芸美術館などの美術館の永久コレクションとして収蔵されているという。

また、わが国では平成2年度のGマーク商品に選定され、需要者間でもそのデザイン性が関心を集めていたという。

7．わが国において原告は、本件商品形態について、東京地裁と大阪地裁で不正競争防止法2条1項1号に基く販売差止め等の請求訴訟を起し、東京地裁では和解を、

大阪地裁では請求認容の判決を得ているという歴史がある。

また本件商品には、図形や「MINIMAGLITE」や「MAG INSTRUMENT CALIFORNIA, USA」の英文字が描かれているが、これらの図形や文字は商品上部の比較的目立たない位置に、本件商品全体と比べて小さく描かれている。また、目立たないものであったり、気付くことが困難であるから、その記載内容を解読することは困難と認定されるから、障害にはならないと判断された。

8．そこで、総合して考えて、本願商標は、使用により自他商品の識別機能を獲得するに至ったものと判断され、審決は取消されることになった。

このような判断に至ったことは、裁判所を説得するだけの量と質の物的証拠が提出されたからであると思うが、立体商標として登録される例として貴重なケースであるといえよう。

それにしても、思い起こされるのは「ひよ子」の登録商標が商標法3条2項の要件の具備を否定された事案との比較である。(経済産業調査会「知財ぶりずむ」2007年1月号参照)

なお、特許庁の商標実務にあっては、特に意匠法による意匠の保護との関係についてナーバスになっていることから、立体商標の登録は例外中の例外と一般実務としては考えておいた方がよいだろう。⁽¹⁾そして、その登録のためには、商標法3条2項の要件を充足するに十分な証拠を準備すべきことを、われわれは怠るべきではないということである。

9．それにしても、特許庁審判部も知財高裁もいずれも、「商品の美感」とか「商品の美観」とかいう用語を勝手に創作して使っているが、目茶苦茶である。そのような用語を使っている者こそ、法律家の名を恥ずかしている者であるから、意匠法を含む工業所有権法について再研修の対象とすべきである。

特に判決が、「商品等の美観」や「商品等の機能」を繰返して使用し、「物品」と「商品」とを区別できないでいることは、「美感」と「美観」との区別ができないこと以上に、怒りを乗り越えて開いた口がふさがらないのである。

(1)牛木理一：「立体商標制度の導入について - 意匠法への挑戦と限界 - 」パテント48巻12号(1995) 牛木理一「商品形態の保護と不正競争防止法」247頁に転載(経済産業調査会2004)。

〔牛木 理一〕

〔本願商標〕

1180) 【発行国】日本国特許庁(JP)
1441) 【公開日】平成13年2月19日(2001. 2. 19)
【公開種別】公開商標公報
110) 【出願番号】商標2001-3358 (T2001-3358)
1220) 【出願日】平成13年1月19日(2001. 1. 19)
540) 【商標】



1554) 【立体商標】
1511) 【商品及び役務の区分せむに指定商品又は指定役務】
第11類 標中電灯
1731) 【出願人】
【識別番号】540567883

【氏名又は名称】マダ インストルメント インコーポレーテッド
【住所又は居所】アメリカ合衆国 カリフォルニア州 91761-1083 オンタリオ サウス サクラメント アベニュー 1635
(740) 【代理人】
【識別番号】100067448
【弁護士】
【氏名又は名称】下坂 スミ子