

立体商標「チョコレート」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 19(行ケ)10293・平成 20 年 6 月 30 日(4 部)判決 認容・審決取消

【キーワード】

立体商標，商品等の形状，機能・美感，商標としての意図，図柄の創作・新規，商品選択の基準，自他商品の識別力，商品の特徴的形体，需要喚起性

【事 実】

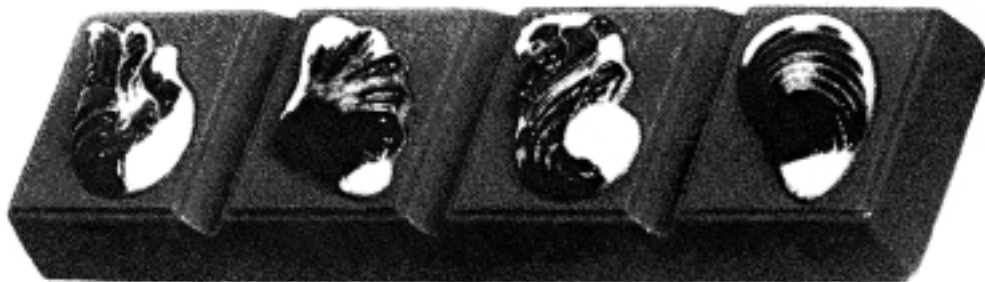
1 特許庁における手続の経緯

原告は，平成 15 年 4 月 4 日，後記 2 のとおりの構成からなる商標（以下「本願商標」という。）について，第 30 類の商品「Chocolate, pralines.」（チョコレート，プラリーヌ）を国際登録出願に係る商標の保護を求める商品として国際登録出願（国際登録番号第 803104 号）をしたが，日本国指定官庁である特許庁は，平成 16 年 3 月 24 日付けで拒絶査定をしたので，同年 7 月 21 日，不服審判を請求した。

特許庁は，上記請求を不服 2004 - 65058 号事件として審理し，平成 19 年 3 月 29 日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年 4 月 9 日原告に送達された。

2 本願商標の構成

本願商標の構成は，別紙（下記）のとおりである。



3 審決の理由の要旨

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，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いうものである。

「(1) 立体商標（制度）について

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。）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。

そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは、前記したように、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にすぎない場合には、これに接する取引者・需要者は、当該商品等の形状を単に表示したものであると認識するに止まり、たとえ、その形状が、多少特異なものであっても、未だ、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ものと解するというのが相当である。

また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、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って、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感と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第3条第1項第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。

(2) 本願商標の識別力について

これを本願についてみれば、本願商標は、別掲のとおり、板状のチョコレートと思しき平形の直方体の図形の上部に溝を設けて4つの部分に区切り、それぞれの面上に、立体的なマーブル模様の魚介類の形状を乗せた立体的形状よりなるところ、本願商標の構成中、比較的看者の注意を惹くと思われる立体的なマーブル模様の魚介類のデザインは、本願指定商品との関係では、チョコレート菓子の美感（例えば、見た目の美しさ）を発揮させるために施されたものとみるのが自然であり、かつ、全体的観察においても格別に特異な形状を表したともいえず、チョコレートそのものの形状を普通に用いられる方法で表した標章のみからなる商標というべきである。

すなわち、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品そのものの形状に特徴をもたせたもの、例えば、ボンボン又はプラリネとも呼ばれる一口サイズのチョコレートに種々の生物や植物等の形状を模したのものや、プラリネと呼ばれるナッツクリーム等をチョコレートの中に詰めて、上部に溝を有するやや厚みのある板状にしたものを採択し、販売することが一般に行われている・・・ところ、本願商標の形状は、上記のとおり、板状のチョコレートの上部に魚介類の形状を乗せてなるものであって、上述の『種々の生物や植物等の形状』を模して形づくられたものの範囲を超えるものとはいうことができず、未だ装飾の域を脱しているものということとはできないから、当該業界の取引の実情からしても、本願商標が殊更その形状をもって商品の出所識別標識として機能するとはいえないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品「Chocolate, pralines」の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして理解するに止まり、結局、本願商標は、自他商品を区別するための標識としての識別力を具有しないというのが相当である。」

【判 断】

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性判断の誤り）について

商標法3条1項3号の「その商品の・・・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商標」の意義

最高裁昭和54年4月10日三小廷判決（判例時報927号233頁）は、商標法3条1項3号の趣旨について、「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、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、取引に際し必要適切な表示としてなんびとも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ものであることによるものと解すべきである。」と説示しているところ、上記に説示するところは、立体商標制度が導入されたことにより影響を受けるものとは解されないから、以下、上記説示に沿って検討することとする。

上記説示によれば、商標法3条1項3号に該当する商標の類型として、一つは、「取引に際し必要適切な表示としてなんびとも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」であり（以下「独占不適商標」という。）、他は、「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もの」である（以下「自他商品識別力欠如商標」という。）から、以下、本願商

標について上記の各観点から検討する。

(1) 独占不適商標該当性について

本願商標は、別紙のとおり、平型の略直方体をした板状のチョコレートの上部の長手方向に垂直に直線状の溝を設けてこれを同形の4つの区画に区切り、向かって左側の区画から、順次、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキガイの図柄を配列し、これらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなる標章であり、証拠（甲第5、第6及び第58号証）及び弁論の全趣旨によれば、原告は自己が製造・販売するチョコレート菓子（商品名シーシェルバー）の商標とする意図の下に創業当時から使用してきた貝殻模様などを用いて創作したものと認められ、これを左右する証拠はない。

上記のとおり、本願商標は、4種類の魚介類の図柄の選択及び配列の順序並びに立体的に構成されたこれらの図柄のマーブル模様の色彩等において、少なくとも本件全証拠からは同様の標章の存在を認めることができないという意味で個性的であるところ、上記認定のとおり、本願商標は、原告において、その製造・販売に係るチョコレート菓子（シーシェルバー）に付する立体商標として採択する意図の下に、原告が1958年の創業当時から使用していた貝殻等の図柄等を採用して構成し、創作したものと認められるから、これらの事実によれば、本願商標がチョコレート菓子の取引において、「必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲する」ものであり、それ故に「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」に該当するものと認めることはできず、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足る証拠はない。

したがって、本願商標が独占不適商標に該当するものと認めることはできない。

(2) 自他商品識別力欠如商標該当性について

ア 前記最高裁判決は、自他商品識別力欠如商標について、「一般的に使用される標章であ（る）」ために「商標としての機能を果たし得ないもの」と説示しているところ、上記要件のうち前段は、商標法3条1項3号との関係では、同号の「普通に用いられる方法で表示する標章」の一つの解釈を示したものと理解することができる。

ところで、当該標章が「一般的に使用される標章であ（る）」か否かは、当該商品の属する取引分野の取引の実情に基づいて判断されることが必要であることは多言を要しないところであるから、まず、本願商標に係る指定商品であるチョコレート菓子に係る取引の実情について見ることにする。

イ 以下に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、チョコレート菓子の取引の実情に関して、以下の事実が認められる。

(ア) 複数のチョコレート菓子の製造販売業者により、上部に直線状の溝を

形成した板状ないしは棒状のチョコレート菓子が製造販売されている（乙第4号証の1ないし11）が、その中には、本願商標と同様に平型で略直方体の板状ないしは棒状であって、上部の長手方向に垂直に等間隔で設けられた直線状の溝により複数の小区画に分割された形状に成型された商品が存在しており（乙第4号証の2，5），このような形状は、チョコレート菓子の形状の代表的なものの一つ（以下「板状タイプ」という。）となっているといえる。

(イ) 複数のチョコレート菓子の製造販売業者により、植物の葉や実、エビ、貝殻、竜の落とし子等を模した立体的形状のチョコレート菓子が製造販売されており（甲第41，44，46号証，乙第5号証の1ないし7），このような形状は、チョコレート菓子の形状の代表的な一つ（以下「立体形状タイプ」という。）となっているといえる。

(ウ) 複数のチョコレート菓子の製造販売業者により、円形、楕円形又は方形の台状をしたチョコレートの上部に植物の葉や果実等を模した立体的形状を乗せたチョコレート菓子が製造販売されており（乙第6号証の1ないし7），このような形状は、チョコレート菓子の形状の代表的な一つ（以下「立体装飾タイプ」という。）となっているといえる。

(エ) 縦横に溝を有する板状タイプのチョコレートの上部の各区画上に、帽子を模した立体的な形状を乗せたチョコレート菓子も製造販売されている（乙第7号証の1，2）。

ウ チョコレート菓子は、代表的な嗜好品の一つであり、その購買者は、広く一般消費者であることは周知の事実であるところ、嗜好性の強い食品の特質上、第一にチョコレート菓子自体の味に注目し、次いで食べ易さにも注目することもまた周知の事実であるが、同時にチョコレート菓子の製造・販売者によって前項に認定したような創意と工夫を凝らした各種形体のチョコレート菓子が開発・製造・販売されている事実からも容易に推認することができるように、チョコレート菓子の形体自体についても美感や好感度を訴えるものとして需要者の注意を引き付ける重要な視覚的要素となり得るものと認識されているものと見ることができる。

エ 以上を踏まえて、本願商標が「一般的に使用される標章である」と言えるか否かについて検討する。

本願商標は、平型の略直方体をした板状のチョコレートの上部に長手方向に垂直に直線状の溝を設けてこれを同形の4区画に区切り、向かって左側から各区画上に、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの図柄を順次配列し、これらの図柄をマーブル模様のチョコレートで立体的に模した形状からなる標章であることは前記のとおりであるところ、

その全体的な形状はチョコレート菓子の代表的形体の一つである板状タイプであると同時に立体装飾タイプでもあり、板状タイプに立体装飾タイプを合体させた形体のチョコレート菓子の一種であるといえる。これによれば、本願商標に係る標章は、チョコレート菓子の形体を表現する従来の手法に従い、これを組み合わせた表現手法を採用したものであるといえることができるから、この意味で表現手法自体に新規性があるとはいえない。

しかし、本願商標が「一般的に使用される標章である」と言えるか否かは、その表現手法自体が一般的であるか否かではなく、具体的な形体として表された標章それ自体について見るべきであるから、さらに進んでこの点について検討する。

前記認定のように、チョコレート菓子の取引の実情においては、立体形状タイプとして、植物の葉や実、エビ、貝殻、竜の落とし子等を模した立体的形状のチョコレート菓子が製造・販売されていることから見ると、本願商標を構成する各図柄を分離して個々の見た場合、車エビ及び貝殻は新規な図柄に当たらないし、竜の落とし子の図柄については、原告は、その尾が背の側に外巻である点において腹の側に内巻である通常の図柄とは異なる新規な図柄であると主張するところ、この点の差異は指摘されて気付く程度のいわば微差と言っても良いものであるから、本願商標の自他商品識別力を評価する上でこの違いをことさらに強調することは困難であると言わざるを得ないといえるべきである。

しかしながら、本願商標においては、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキガイの4種の図柄を向って左側から順次配列し、さらにこれらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなるのであり、このような4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。そして、これらの結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次回の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入しないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ、本件全証拠を検討しても本願商標に係る標章が「一般的に使用される標章」であると認めるに足りる証拠はないし、本願商標が「商標としての機能を果たし得ないもの」であると認めるに足りる証拠もない。

オ 被告は、商品等の形状は、基本的に識別標章たり得ないし、商品等の形状には選択し得る形状に一定の幅があるのが通常であり、商品等の製造

者・販売者や需要者は、そのような認識を当然に持っているのであるから、商品等の形状そのものからなる立体商標は、それが商品等の形状として一般に採用し得る範囲内のものと認識される限りにおいては、多少特異なものであっても、選択し得る形状の一つと理解されるにとどまるのであって、商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状以外は、「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」に当たると主張する。

確かに、商品の形状は、第一次的には、当該商品自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその美感を追求する等の目的で選択されるものであり、取引者・需要者もそのようなものとして認識するであろうことは被告の主張するとおりである。

しかしながら、商品の形状は、取引者・需要者の視覚に直接訴えるものであり、需要者は、多くの場合、まず当該商品の形状を見て商品の選択・選別を開始することは経験則上明らかであるところ、商品の製造・販売業者においては、当該商品の機能等から生ずる制約の中で、美感等の向上を図ると同時に、その採用した形状を手掛かりとして当該商品の次回以降の購入等に結び付ける自他商品識別力を有するものとするべく商品形体に創意工夫を凝らしていることもまた周知のところであるから、一概に商品の形体であるがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相当とはいえないものである。これをチョコレート菓子についてみると、前記のとおり、チョコレート菓子の選別においては、多くの場合、第一次的には味が最も重要な要素であるといえるが、同時にその嗜好品としての特質からチョコレート菓子自体の形体も外形からチョコレート菓子の識別を可能ならしめるものとして取引者・需要者の注目を引くものと見ることができるのであり、このことはチョコレート菓子の形体に板状タイプ、立体形状タイプ、立体装飾タイプなどがあり、各製造業者が様々な立体模様等を採用して独自色を創出しようとしていることから容易に窺うことができるところであり、ここにおいてはチョコレート菓子の外形、すなわち形体が、美感等の向上という第一次的要求に加え、再度の需要喚起を図るための自他商品識別力の付与の観点をも併せ持っているものと容易に推認することができるのである。このように見てくると、嗜好品であるチョコレート菓子の需要者は、自己が購入したチョコレート菓子の味とその形体が他の同種商品と識別可能な程度に特徴的であればその特徴的形体を一つの手掛かりにし、次回以降の購入時における商品選択の基準とすることができるし、現にそのようにしているものと推認することができるのであるから、その立体形状が「選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はない」とする被告

の主張は、取引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわかに採用し難いところである。

また、被告は、本願商標はチョコレート菓子の形体において広く採用された表示方法の寄せ集めに過ぎないから、本願商標に接した需要者は、商品の単なる装飾としか認識できないと主張するところ、確かに、本願商標に係る標章の表現手法自体は既に述べたように新規なものとは言い難いことは被告の指摘するとおりであるが、本願商標に係る標章は、4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において新規であり、個性的であるから、この程度の識別力があれば、本願商標が付されたシーシェルバーを食した需要者である一般消費者はその味と新規な標章により次回の購入の可否を検討する際において他の同種商品と識別することが可能であるものと推認することができるから、被告の上記主張も採用することはできない。

なお、被告は、商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、商標法3条1項3号の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いうことではできないとするが、商品の本来的价值が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言い難い。

- (3) 以上によれば、本願商標が商標法3条1項3号所定の商標に該当するとは認め難いことに帰するから、審決は、同規定の解釈、適用を誤ったものであり、取消事由1は理由があるものというべきである。

2 結論

よって、本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 審決に対して

1.1 まず審決が、理由の冒頭において説示している「立体商標」の存在意義についての記述の曖昧さを指摘する。

「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」というが、このような機能の発揮は、本来物品ないし製品自体のものであって、流通下にある商品のものではない。だから、その「形状」も、本来、物品ないし製品の形状であって、商品の形状ではない。もし商品にも形状が問題となるとすれば、商品「等」の範疇に入る「商品の包装」の形状で

あろう。

「商品等の形状の持つ美感を追求する」とは、意味不明である。ここに「美感の追求」とは日本語になっていないし、何人を想定しているのかもわからない。意匠法2条1項の「意匠」の定義規定をよく読んでもらいたい。そこでは、「美感」は、どのような意味に使われているのかまず知るべきである。

商品等の形状は、「の目的で選択されるもの」とは、意味不明である。先の「本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり」、「美感を追求する」ためには、選択を超えた「創作」によらなければならないものである。

以上の審決の説示は、改正商標法に導入された「立体商標(3Dマーク)」なるものは、商標の本来的使命である商品・役務の出所を表示し、かつ自他商品・役務を識別する機能として「採択」されるものではないことを、最初に明らかにしておきたかったのであろう。

そこで審決は、前記に続いて、「その形状が多少特異なものであっても、未だ、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ものと解する」のが相当である、とする。

また、「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、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号に該当すると解すべきである、と一方的に宣言している。

この審決が、前段で説示していることも、後段で説示していることも、同一趣旨の事項を記述しているものであるところ、商標法3条2項に該当するような商品の立体的形状以外は、原則として登録しないことを明らかにしているといえる。したがって、単に新規性のあるデザインであっても、それが多数の使用証明書等によって包囲されているものでない限り、3条1項3号にいう「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」に属するものと判断されてしまうというのである。

しかし、このような杓子定規的な考え方では、特許庁のレベルの低さを証明するものであり、本当に立体商標制度の意義を考えているのかと疑ってしまう。

1.2 さて、本件商標の識別力について、審決は、「本願商標の構成中、比較的看者の注意を惹くと思われる立体的なマーブル模様の魚介類のデザインは、本願指定商品との関係では、チョコレート菓子の美感(例えば、見た目の美しさ)を発揮させるために施されたものとみるのが自然であり」と認定しながら、これは「全体的観察においても格別に特異な形状を表したともいえず、チョコ

レートそのものの形状を普通に用いられる方法で表した標章のみからなる商標というべきである」と認定する。しかし、このような認定は、立体商標の意義を理解していないから、誤りといわれるべきである。というよりも、これは、先にダメの結論ありきの理由づけであるから、審判請求人（出願人）が納得できないのは当然である。

審決がここで使用している「美感」は「美観」の誤りであろうが、チョコレート菓子の新しいデザインを創作して美観を發揮されたことが、なぜ全体的觀察において格別に特異な形状を表したことにはならず、「チョコレートそのものの形状を普通に用いられる方法で表した標章のみからなる商標というべき」ことになるのか、不明である。審査・審判がこのように出願商標に対して評価するのであれば、その評価の裏付けとなる公知ないし周知のデザインを引用して出願人に提示すべきであるのに、そのような提示は何にもなく、一方的に断じているにすぎないのである。

これに対する審決の理由付けを見ると、意匠法3条2項の創作力（創作非容易性）の不存在の審査を一方的にやっているように見えてならないが、立体商標の出願に対してそういう評価ないし判断をしなければならない合理的な理由は何も説明されていない。

2. 判決に対して

判決は、原告が主張した2つの取消事由のうち、商標法3条1項3号の規定の解釈と適用の誤りを指摘した取消事由1についてのみ判断し、本訴請求は理由があるからと認容して、審決を取り消したのである。

2.1 判決はまず、先天的不登録要件として規定する商標法3条1項3号の趣旨について、最高裁昭和54年4月10日判決（ワイキキパール事件）を引用した。この判例では、不登録事由として次の2つの理由が説示されている。

なお、「ワイキキパール事件」において最高裁は、「商標『ワイキキ』は、香料類等その指定商品との関係上、右商品の産地、販売地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であり、かつ、これを右の指定商品に使用すると、それらが観光地ワイキキで生産、販売される生産品等であるかのように認識させるおそれがあるから、商標法3条1項3号、4条1項16号により登録事由を欠くとした原審の認定判断は正当である。」と判断した。

商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章は、取引時に、必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものだから、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でない。 独占不適商標該当性

一般的に使用され、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである。 自他商品識別欠如商標該当性

この判例による商標法3条1項3号の規定の解釈は、立体商標制度が導入された後においても適用できるものと解したが、当然である。

2.2 独占不適商標該当性について

本願商標は、「平型の略直方体の板状チョコレートの上部の長手方向に、垂直に直線状の溝を設け、これを同形の4つの区画に区切り、左側の区画から、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子、ムラサキガイの図柄を配列し、この4つの図柄を、マーブル模様のチョコレートに立体的に表現した形状」から成る標章である。

原告は、この立体的形状（デザイン的には、形状というより形態という方が適切であろう。）から成る標章を、自己の製造・販売するチョコレート菓子の商標とする意図で、1958年の創業当時から使用してきた創作品である事実を、裁判所は、証拠等から認定した。

そこで、これらの事実を前記判例による3条1項3号の不登録事由の理由に適用したところ、本願商標はチョコレート菓子の取引において、「必要適切な表示をして何人もその使用を欲するもの」でも、「特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」でもないとして裁判所は認め、本願商標は独占不適商標には該当せずと認定した。正に妥当な認定である。

2.3 自他商品識別力欠如商標該当性について

(1) これについて裁判所は、まず本願商標に係る指定商品のチョコレート菓子の取引の実情を証拠から把握し、本願商標が「一般的に使用される標章である」とか否かについて検討した。

その結果、本願商標に係る標章は、板状タイプに立体装飾タイプを合体させた形体のチョコレート菓子的一种であるから、チョコレート菓子の形体を表現する従来の手法にしたがい、これを組み合わせた表現方法を採用したもので、その表現方法自体には「新規性」があるとはいえないとまず認定した。

しかし、「一般的に使用される標章である」といえるか否かは、具体的な形体として表現した標章それ自体について見るべきであるとして、さらに進んで検討した。その結果、本願商標においては、4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において、本願商標に係る標章は新規であり、全証拠を検討してもこれと同一ないし類似の標章の存在を認めることができないから、本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコ菓子の次回の購入を検討する際の標識とするに足る程度に十分特徴的であるといえると認定した。

すると、全証拠を検討しても、本願商標に係る標章は「一般的に使用される標章」とは認められないから、本願商標は「商標としての機能を果たし得ない

もの」とも認められない、と認定した。

(2) 一方、被告である特許庁が、その立体形状は「選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はない」と主張したことに対し、裁判所は、これは「取引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわかに採用し難いところである、と説示した。

また、被告が、本願商標に接した需要者は商品の単なる装飾としか認識できないと主張するのに対し、裁判所は、「4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において新規であり、个性的であるから、この程度の識別力があれば、・・・需要者である一般消費者は・・・他の同種商品と識別することが可能であるものと推定することができるから」として、被告の主張を採用しなかったのみならず、「このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであ」と説示した。

(3) 思うに、被告の考え方がないし立場は、同じ特許庁の組織の中にある意匠課と意匠制度との関係を意識しており、領域を犯さないように、隣接する意匠への思いやりがにじみ出ているように見える。

この点については、私はかつて、「立体商標制度の導入について - 意匠法への挑戦と限界」⁽¹⁾と題した論文を「パテント」1995年12月号に発表しているが、この論文は特許庁商標課に対し一石を投じたかも知れない。それにしても、商標課の方々はあまり意匠法や意匠審査の実体については知らないようであるし、両者の交流もなさそうである。しかし、それでは、導入した新制度の運用をまかされた現場としては、不勉強・無責任のそしりを免れないだろう。

その意味でも、本件判決は、実務者にとってはきちんと整理された有効な教材となっているといえる。

なお、この事件判決については、原告代理人となられた本宮照久弁理士が、平成20年12月18日に商標協会デザイン委員会で報告されたのを、私も聴講しており、商品の実物を見せてもらったことを付言しておきたい。

(1) この論文は、拙著「商品形態の保護と不正競争防止法」247頁（経済産業調査会2004）に収集されている。立体商標 = 商品形態 = 意匠（デザイン）は全部連がっているのである。

〔牛木 理一〕