

商標法第3条第2項に関する裁判例

(下線部は事務局にて加筆)

1. 出願商標と使用商標の同一性について①（出願商標そのものと使用商標の構成・態様に差異がある場合）

(1) 「ジューシー」事件（東京高判昭和59年10月31日 昭和57年（行ケ）213号）（認容）

①審判における判断

「原告の提出した証拠を検討しても、その使用したとする商標は、1 赤く塗り潰した円輪内に J u i c y のやや図案化してなる欧文字とジューシーの片仮名文字と結合したもの、2 J u i c y の欧文字とジューシーの片仮名文字を上下二段に横書きしたもの、3 J u i c y の欧文字を横書きしたもの、4 ジューシーのシの終筆部が異なる片仮名文字を横書きしたものと、その態様が多種にわたり一定せず、使用に係る商標が何れか特定できないし、右各商標と本願商標とはその構成態様において相違するものであるとて、提出した証拠を総合判断しても、本願商標がその指定商品に使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているものとはいまだ認めることはでき」ない。

②裁判所における判断

「原告は、右各ジューシー製品自体には、円輪内に J u i c y のやや図案化した欧文字と別紙第二目録記載の書体によるジューシーの片仮名文字を結合しその上段中央に星印を配した商標（別紙第三目録記載の構成のもの）をもっとも多く使用し、次いで、右書体の欧文字と片仮名文字の二段横書きの構成のもの、右欧文字のみ又はこれに星印を配したものを使用し、右各製品の包装箱には、右各商標、又は、これらとともに別紙第二目録記載の商標を用い、さらに、びん製品の収納箱には、別紙第二目録記載の商標を大書しその頭部に別紙第三目録記載の商標を配して使用した。

また、原告は、新聞紙上の広告、パンフレット、ポスター、ちらし、屋外広告、電照看板、テレビによるジューシー製品の広告に、右各商標と通常の活字体でジューシーと横書きした標章を使用した。」

「以上のとおり認められるところ、右各商標のうちジューシーの片仮名文字が付されているものは、この文字からジューシーとの称呼が生ずることは明らかであり、また、J u i c y の欧文字しか配されていないものも、それが単純な綴りによる英語の単語であり、現時の英語の普及の程度からして平均的な国民にその発音がジューシーであることは容易に理解されるものと認められるから、称呼としてジューシーが生ずることは、明らかである。そうすると、前記のとおりジューシー製品が全国的に多数販売販布されたことと原告の多種多様の広告宣伝活動により、ジューシーという称呼の名称は原告の製造販売する果実飲料を示す名称として取引者及び一般需要者に広く認識されたといつてよく、このことは、スーパーマーケット等一般の小売業者が顧客に配布するちらし等の広告に、ジューシーという名称が「キューピーマヨネーズ」、「カルピス」等の著名なブランド名と並んで、「ジューシーオレンジ」のように使用されていること、新聞紙上

にジュースー製品に関する記事が掲載された場合、ジュースーの名称が原告の製造販売する各種の果実飲料を示す統一ブランドとして紹介されていることからもうかがわれるところである。」

「本願商標が別紙第一目録記載のとおりジュースーの片仮名文字を横書きしてなるものであることは当事者間に争いがなく、右目録の記載から明らかなようにその字体として通常の活字体より心持ち縦に長く横に短い書体が用いられている。しかし、審決が「本願商標は『ジュースー』の片仮名文字を横書きしてなり」とその構成を認定し、特にその字体について言及していないことからもうかがわれるように、その字体は通常の活字体とほぼ同一といってよく、通常の活字体でジュースーと横書きされた標章は本願商標と同一の範囲を出ないと認められる。また、別紙第二目録記載のものは、本願商標とは「シ」の部分の終筆部が異なりやや丸味を帯びた字体が用いられている点で若干の差異があることが認められるが、この字体も片仮名の字体として特に特異な字体ではないから全体としてなお本願商標と同一の範囲を出ないと認めるのを相当とする。」

「前記1で認定したとおり、ジュースーという称呼の名称は原告が製造販売する果実飲料を示す名称として取引者及び一般需要者に広く認識されていたのであるから、この実態と右2で認定した本願商標の使用の態様とを考え合わせれば、本願商標は、おそくとも審決がされた昭和五七年八月ころまでには、特定の業者が製造販売する商品果実飲料を示す商標として、熊本県を中心に全国にわたって取引業者及び一般需要者に広く認識されるに至っていたと認めるのが相当である。

してみれば、右認定と異なる審決の認定は事実を誤認するものであって違法であるといわざるを得ない。」

(2)「角瓶」事件（東京高判平成14年1月30日 平成13年（行ケ）265号）（認容）

①審判における判断

「本願商標「角瓶」の文字と使用に係る構成態様をみても、上記のように、請求人の代表的な出所表示機能を有する著名なハウスマークである「サントリー」と何らかの形で常に結びついて使用されているものであり、また、「角瓶」の文字についても、原審に提出された第1号証では「サントリー角瓶」（別掲に示すとおり）、同添付書類（10）ではサントリー「新・角瓶」（別掲に示すとおり）、同第5号証の6では、広告の欄に「サントリー」の文字の掲載の他に、「角瓶」（別掲に示すとおり）及び同第5号証の7では、広告の欄に「サントリー」の文字の掲載の他に、「KAKU-B i N!」（別掲に示すとおり）のように、本願商標と使用に係る標章とは同一であることは、認められない。

したがって、「角瓶」の文字のみを単独で使用して、使用により識別力を有するに至ったという請求人の主張は、採用することができない。」

②裁判所における判断

「同条1項3号により、指定商品の品質、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が、本来は商標登録を受けることができないとされている趣旨は、そのような商標が、商品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

してなんぴ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的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ことにかんがみれば、上記の場合に、使用商標が出願商標と同一であるかどうかの判断は、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的な考察の下に、商標としての同一性を損なわず、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるかどうかを考慮して行うべきものと解するのが相当である。」

「新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャルにおいて使用された商標に係る「角瓶」の文字中には、厳密には本願商標と書体が同一ではないもの及び縦書きで書されているものが存在し、さらに、縦書きのもののうちには、「角」と「瓶」の各字の間隔が本願商標よりも広いものも存在する。

しかしながら、本願商標は、さして特徴のない太字の活字体による「角瓶」との2字の漢字を左横書きに書してなるだけの態様であり、その構成中に、他の要素は全く存在しない。そして、このことに、漢字の左横書きが日本語における通常の表記方法であることを併せ考えると、本願商標の外観には、看者の目を惹き、その印象に残るような特徴的な要素は何ら見当たらないということが出来る。

他方、上記の本願商標と厳密には書体が同一ではない「角瓶」の文字も、平成11年2月27日付け毎日新聞掲載の広告に表示されたものを除き、通常の活字体による書体からなるものであり、上記毎日新聞掲載の広告における「角瓶」の文字も、字の傾き等はやや異なるものの全体としては本願商標と近似する書体によってなるものと認められ、商標法3条2項に関する商標審査基準が出願商標と使用商標の同一性を欠く場合の一例としている、草書体と楷書体又は行書体との間におけるような大きな書体の相違があるわけではない。また、漢字の縦書きが左横書きと並んで日本語における通常の表記方法であることは明らかであり、さらに、「角」と「瓶」の字間が本願商標よりも広い「角瓶」の文字の表示も、その字間の広さが表示上特徴的といえるほど広いわけではない。したがって、これらの商標に係る文字の表示態様は、本願商標の上記の構成態様と対比して、外観上、取立てていうほどの相違点と認めることはできないのであり（上記商標審査基準が縦書きと横書きの相違を同一性を欠く一つの場合として例示する点は、本件においては妥当しない。）、また、これらの商標と本願商標とが称呼及び観念を共通にするものであることは明らかである。

そうとすれば、外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的に考察した場合には、上記のとおり本願商標と厳密には書体が同一ではない文字、縦書きで書された文字及び「角」と「瓶」の字間が本願商標よりも広い文字による表示に係る商標も、本願商標と商標としての同一性を損なうものではなく、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるから、使用商標が出願商標と同一である場合に当たるものというべきである。」

(3)「角瓶」立体商標事件（東京高判平成15年8月29日 平成14年（行ケ）581号）（棄却）

→1②（3）（10頁）参照

(4)「Speed Cooking」事件（知財高判平成19年4月10日 平成18年（行ケ）第10450号）（棄却）

①3条2項の趣旨及び同一性判断について

「同条2項の規定上、同項によって商標登録が認められるのは、使用されていた商標に限られることは明らかであるが、上記のように、同条1項3号等の規定に対する例外規定である同条2項の規定は、当該商標が、特定人によりその業務に係る商品（役務）の自他識別標識として使用されてきた事実に基づく、公益上の要請の後退及び自他商品（役務）識別力の取得という現象に基礎を置くものであって、当該「使用」の範囲に含まれない構成態様の商標には、同条2項により商標登録を受けることを許容する根拠が認められるわけではない（すなわち、当該「使用」の範囲に含まれない構成態様の商標が、なお同条1項3号等に当たる場合であれば、上記公益上の要請及び識別力の欠如という状態が存在する）のであるから、同条2項の適用において、登録出願に係る商標と使用されていた商標との同一性は、厳格に判断されるべきものと解するのが相当である。」

②本件における出願商標と使用商標の同一性について

「本件出願に係る商標（本願商標）は、いずれも標準文字のみによる「Speed Cooking」の欧文文字と、「スピードクッキング」の片仮名文字を、横書きに、欧文文字と片仮名文字の間に1字分の空白を設けた上で、一連に表して成るものである。

これに対し、使用〔1〕の商標の構成態様は、全体を3段に分けて表し、上段は「Speed」の欧文文字と「Cooking」の欧文文字を、横書きに、その間に1字分の空白を設けた上で、一連に表して成り、中段は「スピード」の片仮名文字を、下段は「クッキング」の片仮名文字を、それぞれ横書きに表して成るものであって、中段の文字の左端は上段の文字の左端と比べ、また、下段の文字の左端は中段の文字の左端と比べ、それぞれ右方にずれているが、そのずれ幅は、中段は上段と比べわずかであるのに対し、下段は中段と比べ、ほぼ1文字文ずれており、書体は、上段の欧文文字も、中、下段の片仮名文字も、標準文字ではなく、筆記体に近いものであり、さらに、中、下段の片仮名文字は、字の大きさ及び書体を共通にし、上段の欧文文字は、中、下段の片仮名文字と比べ、ごく小さい文字で表したものである。なお、色彩を明らかにする証拠はない。

使用〔2〕の商標の構成態様は、全体を2段に分けて表し、上段は「Speed」の欧文文字と「Cooking」の欧文文字を、いずれも緑色で、横書きに、その間に1文字分の空白を設けた上で、一連に表して成り、下段は「スピードクッキング」の片仮名文字を、赤色で横書きに表して成るものであって、下段の文字の左端は上段の文字の左端と比べ、下段の文字の横幅の約半分程度、右方にずれており、書体は、上段の欧文文字も、下段の片仮名文字も、標準文字ではなく、筆記体に近いものであり、さらに、上段の欧

文字は、下段の片仮名文字と比べ、ごく小さい文字で表したものである。

そうすると、使用〔1〕の商標及び使用〔2〕の商標が、本願商標と称呼及び観念を共通にし、さらに、構成文字において過不足なく一致するとしても、使用〔1〕の商標及び使用〔2〕の商標と本願商標とは、外観において相当程度に相違しており、使用〔1〕の商標及び使用〔2〕の商標の使用が、実質的に本願商標の使用に当たるということはできない。」

「原告は、使用〔1〕の商標及び使用〔2〕の商標につき、文字がもつ本来の意味を変更するほどの奇抜な態様ではなく、具体的な構成態様を指定することができない「標準文字」の通常の使用範囲内のものであると主張する。しかしながら、標準文字のみによって、商標登録を受けようとする場合（商標法5条3項）には、文字につき具体的な構成態様を指定することができないことは当然である（同法12条の2第2項3号かつこ書き参照）が、この場合の文字の構成態様については、標準文字の書体から成るものとして扱われ（同法12条の2第2項3号かつこ書き、27条1項参照）、格別、文字の構成態様について同一性を有するものの範囲が広がるというものではないから、文字がもつ本来の意味を変更するほどの奇抜な態様でなければ、標準文字と同一性を有するといわんばかりの原告の主張は失当である。

また、使用〔1〕商標及び使用〔2〕商標と本願商標とは、称呼を共通にするものであるところ、原告は、情報を求める需要者が利用するのはインターネットによる検索であり、検索エンジンに入力する文字は、フォントや外観に依存しない、「称呼」を表す「標準文字」であるから、使用により識別力を有するに至った商標は、標準文字により、「Speed Cooking スピードクッキング」と書して成る本願商標と同一であることができる旨主張する。しかしながら、検索エンジンに入力する文字が、フォントや外観という要素を伴わないという意味で「標準文字」という言い方が可能であるとしても、これと、商標法5条3項所定の「特許庁長官の指定する文字」の略称である「標準文字」の意義が同一であるとはいえず、原告の上記主張は、両者を混同するものである。のみならず、商標法3条2項の適用には、特定の商標が、特定人によりその業務に係る商品（役務）の自他識別標識として使用されてきたことが必要であるところ、仮に、情報を求める需要者が検索エンジンに入力する文字が「標準文字」によって成り、原告が使用してきた商標と同一の称呼を生ずるものであるとしても、そのような標準文字によって成る入力文字を、なにゆえに、原告が使用してきたといい得るのが明らかではない。そもそも、一般に、情報を求める需要者がインターネットの検索エンジンに入力する文字が、登録出願人が使用してきた商標と同一の称呼を生ずるからといって、それだけで、標準文字のみから成る商標と、登録出願人が使用してきた商標とが同一であるとはいえないことは明白である。」

（５）「あずきバー」事件（知財高判平成25年1月24日 平成24年（行ケ）10285号） （認容）

①審判における判断

「(イ) 本願商標と実際に使用している商標との同一性

甲第1号証、同第6号証、同第8号証及び同第9号証、同第11号証、同第15号証、同第18号証ないし同第27号証、同第29号証、同第31号証、同第35号証、同第39号証に示された「あずきバー商品」に使用する商標は、まる文字体の一種といえる書体により「あずき」の文字を縦書きし、その「き」の文字の左下に「あ」「ず」「き」の各文字の約四分の一程度の大きさでまる文字体の一種といえる書体による「バー」の文字を縦書きした構成からなるもの等、一般に用いられる活字体の文字とは異なるものである。

これに対し、本願商標は、「あずきバー」の文字を標準文字で表してなるものであり、本願商標と実際に使用している商標とは、文字の構成態様が明らかに異なるものであるから、本願商標と同一の商標を使用しているものとは認めることができない。

「(オ) 小括

以上のとおり、「あずきバー商品」の販売期間、販売数量、広告宣伝等としては相当程度の実績があるものと認められる。

しかしながら、使用に係る商標は、本願商標と同一の商標と認めることができず、また、実際に使用している商品は、「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであるから、本願の指定商品と同一の商品であると認めることもできないものである。」

②裁判所における判断

「ある標章が商標法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」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。

「これを本件についてみると、原告は、昭和47年に、「あずきバー」という商品名のあずきを加味してなる棒状の氷菓子（本件商品）の販売を開始し、本件審決の時点に至るまで、全国の小売店等でその販売を継続しており、その販売数量も、平成17年度に1億3700万本、平成19年度に1億7700万本、平成21年度に1億9700万本、平成22年度に2億5800万本となっている。また、原告は、毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」と定め、平成元年以来、本件商品について中断を挟みながらも本件審決の時点に至るまでテレビコマーシャルを放映しており、その放映料は、少なくとも平成20年以降、毎年1億2000万円を超えているほか、新聞その他の媒体等を通じて全国で広告を実施している。

原告は、本件商品の発売以来、本件商品の包装に原告の会社名とともに、本件ロゴ書体、これを横書きにしたもの又はこれと社会通念上同一と見られる標章を付しており、上記の宣伝広告等においても当該包装が映った写真又は映像を使用することが少なくなく、当該宣伝広告等においては、ほぼ常に原告の会社名を重ねて紹介している。

「なお、「あずきバー」との商標は、証拠上確認できる範囲内では、原告以外に3社が自

社の商品に使用しているが、いずれも、「玄米あずきバー」、「十勝あずきバー」及び「セイヨー金太郎あずきバー」という各商品の名称の一部として使用されているものである。しかも、これらのうち、「セイヨー金太郎あずきバー」も、自社名を商品に付していることで差別化を図っていることがうかがえるばかりか、「玄米あずきバー」の広告ウェブページには、「ライバルは井○屋！！」との大きな記載があり、原告と本件商品との関係を強く意識した内容となっており、このことは、とりもなおさず本件商品が原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けるものであるといえる。

以上のとおり、本件商品は、「あずきを加味してなる菓子」に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す「あずきバー」との商標（本願商標）は、「あずきを加味してなる菓子」（指定商品）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に至ったものと認められる。」

1. 出願商標と使用商標の同一性について②（ハウスマーク等の他の商標と組み合わせて出願商標を使用している場合）

（１）「純」事件（東京高判平成４年１２月２４日 判決平成４年（行ケ）６１号）（棄却）

①審判における判断

「審判手続において提出された各書証に示された構成態様は、「純」の文字を大きく「宝焼酎」の文字を小さく書して二段に表したものと及び「宝焼酎」と「OLD DELUXE」の文字を小さく、「純」の文字を大きく書して三段に表したものなどであって、本願商標の「純」と同一の構成態様から成るものが、その指定商品「焼酎」について使用されている事実は認めることができない。」

②裁判所における判断

「「純」の文字を大きく書き、「宝焼酎」の文字を小さく書いて二段に表して標章、「宝焼酎」の文字と「OLD DELUXE」又は「70Proof」の文字とを小さく、「純」の文字を大きく書いて三段に表した標章が、数種の原告の製造販売に係る焼酎（以下「原告焼酎」という。）の瓶若しくはその瓶を詰める箱又は原告焼酎に関する広告に附されていること、原告の依頼によりテレビコマーシャルフィルムにおいてもこれらの標章が放映されたこと（もっとも、これらテレビコマーシャルフィルムにおいては、商品と商標との関係が明らかでないものが一部含まれている。）、その結果、原告焼酎を「宝焼酎純」（「純」の文字に引用符を附し、又は「宝焼酎」と「純」の文字の間に中点を附したものを含む。）と表記して紹介する新聞、雑誌の記事が数多くあり、焼酎、広告等に関する書籍、専門誌の中にも、原告焼酎を「宝焼酎純」（前同様）と表して取上げたものや、上記標章の附された瓶の写真を登載したものが多々見受けられること、「宝焼酎『純』スペシャル」と銘打って原告後援に係る音楽会が開かれた例があり、原告がテレビ広告に起用した歌手の紹介記事の中でも「宝焼酎・純」の文字が使用されたものがあること、原告が本件審決時までに出願を終えた商標でその構成の中に「純」の文字を含むものとして別紙記載のものがある（このことは、原告も争っていない。）が、これらはいずれも、「純」の文字を大きく又は強調して書き、それに「宝焼酎」、「宝酒造」又は「宝」の文字を小さく又は印象を弱めて書き、これらの文字のみで又は他の文字、図形若しくは記号と結合してなるもので、それぞれ既に登録済みであり（以下これらの商標をあわせて「原告登録商標」という。）、前記の原告焼酎に係る標章は、原告登録商標の中のいずれかであるか、又は原告登録商標のいずれかに著しく類似していることが認められる。

この認定事実によれば、原告の担当者等原告内部の意識においても、取引者需要者を含む社会一般の意識においても、原告焼酎について使用された標章は、「純」の文字と「宝焼酎」の文字等とが結合して一体として使用されてきたものというべきであり、「純」の文字のみで独立に使用されてきたということとはできないと判断される。」

「原告焼酎にあつては、原告担当者等原告内部の意識においても、需要者取引者を含む社会一般の意識においても、標章としては結合して一体となった「宝焼酎純」を正式のものとしつつ、その略称として「純」とも称呼することが一般的であったことが明らか」

である。

(2)「角瓶」事件（東京高判平成14年1月30日 平成13年（行ケ）265号）（認容）

①審判における判断

「サントリー角瓶」は、永年にわたりテレビ、雑誌、新聞などのマスコミの広告宣伝が継続的、かつ、大々的に行われていることは、顕著な事実であることは認められるとしても、請求人の提出した各号証よりは、「角瓶」の文字は、請求人の代表的な出所表示機能を有する著名なハウスマークである「サントリー」と常に結びついて使用されているものといわなければならない。

してみると、「角瓶」という表示は、それ単独で多くの銘柄のウイスキーの中の特定のウイスキーを示す商標として使用されているということができない。」

②裁判所における判断（出願商標を他の商標と組み合わせで使っている場合の3条2項適用の可否）

「それ自体で出所表示機能を有する商標であっても、具体的な使用の態様においては、他の文字と連続して表示されることがないとはいえず、当該他の文字が当該商標に係る商品又は役務の出所を示す著名なハウスマークである場合でも、そのようなことがしばしばあることは、例えば自家用車や家電製品等の場合を考えれば明らかである。そして、このような場合に、常に、ハウスマークと結合して一体化した商標が使用されているのであって、当該商標自体の使用に当たらないと見るのは不合理であることが明らかであり、結局、そのような態様における使用が、ハウスマークと結合して一体化した商標の使用に当たるか、当該商標自体の使用に当たるかは、当該商標がハウスマークと連続又は近接しないで表示されることも相当程度あるかどうか、あるいは、当該商標の使用者自身が、例えばハウスマークと結合して一体化した構成の商標について登録出願をする等、むしろ、ハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいるかどうか等の事実に基づき、その点についての使用者及び取引者、需要者の認識いかんに従って、これを決するのが相当である。」

「（新聞広告、テレビコマーシャルにおいて）「角瓶」の文字が、特段、「サントリー」等の文字と連続又は近接することなく表されており、そのような使用の態様も少なくはないものと認められるのみならず、「サントリー」等の文字と連続して表されているものであっても、「角瓶」の文字部分が括弧で囲まれていて、いずれも「角瓶」の文字部分と「サントリー」又は「サントリーウイスキー」の文字部分とを区分し、一体化することを妨げるような表示態様とされている。

一般の刊行物においても、「サントリー角瓶」との表記と単なる「角瓶」との表記を併用するものも存在する。

他方、原告において、「角瓶」の文字とハウスマークである「サントリー」等の文字とを結合して一体化した「サントリー角瓶」等の商標の登録出願をしたこと、その他、原告自身が、そのようなハウスマークと結合して一体化したものを一個の商標として扱うような積極的な行為に及んでいることを認めるに足りる証拠はない。

以上の各事実を総合して考慮すれば、原告自身においてはもとより、ウイスキーにつ

いての取引者、需要者においても、本願商標はそれ自体が単独で使用されるものと理解し、たとえハウスマークである「サントリー」等の文字と「角瓶」の文字とが連続して表示されている態様であっても、ハウスマークと結合して一体化した「サントリー角瓶」等の構成よりなる商標が使用されているのではなく、「角瓶」の文字からなる本願商標自体が使用されていると認識するものと認めるのが相当である。

(3)「角瓶」立体商標事件（東京高判平成15年8月29日 平成14年（行ケ）581号）（棄却）

①審判における判断

「商品等の形状に係る立体商標が、商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られるものである。

したがって、出願に係る商標が立体的形状のみからなるものであるのに対し、使用に係る商標が立体的形状と文字、図形等の平面標章より構成されている場合には、両商標の全体的構成は同一でないことから、出願に係る商標については、原則として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。

ただし、使用に係る商標の形状の全体を観察した場合、その立体的形状部分と出願に係る商標とが同一であり、その立体的形状が識別標識として機能するには、そこに付された平面標章部分が不可欠であるとする理由が認められず、むしろ平面標章部分よりも立体的形状に施された変更、装飾等をもって需要者に強い印象、記憶を与えるものと認められ、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができるに至っていることの客観的な証拠（例えば、同業組合又は同業者等、第三者機関による証明）の提出があったときは、直ちに商標の全体的な構成が同一ではないことを理由として商標法第3条第2項の主張を退けるのではなく、提出された証拠から、使用に係る商標の立体的形状部分のみが独立して、自他商品又は役務を識別するための出所表示としての機能を有するに至っていると認められるか否かについて判断する必要があるというべきである。」

②裁判所における判断（使用商標と出願商標の同一性について）

「（3条2項における）使用に係る商標及び商品は、原則として出願に係る商標及び指定商品に係る商品等と同一であることを要するものというべき」である。

「本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶を対比すると、両者の立体的形状は、同一と認められる範囲内のものであると認められる。しかしながら、本願商標は、立体的形状のみからなるのに対し、使用に係る本件ウイスキー瓶には、透明なガラス瓶の表面楕円形部に表面ラベルが、肩部に肩部ラベルが、裏面ひし形部に裏面ラベルが付され、これらはいずれも黄色地の目立つものであり、特に表面ラベルには、上から順に、ラベル全高の約5分の1、全幅の2分の1の大きさの金色の「向かい獅子マーク」（発売当初から平成元年ころまで）又は「響マーク」（平成元年ころから現在まで）、ほぼラベル全幅の装飾された大きく太めの書体で、冒頭の「S」「W」を赤色に、他を黒色又は青色にした「S

UNTORY」(発売当初から昭和47年ころまで)又は「SUNTORY WHISKY」(昭和47年ころから現在まで)の欧文文字、黒色ないし濃紺色の活字体で「KOTOBUKIYA LTD」(発売当初から昭和47年ころまで)又は「SUNTORY LTD」(昭和47年ころから現在まで)の欧文文字が表示されている。また、表面ラベルの上記平面標章部分は、上記のとおり変遷が認められるものの、表面ラベルの形、大きさ及び楕円形黄色地に金色の縁取りがされている点は同一であると認められ、さらに、「向かい獅子マーク」又は「響マーク」、「SUNTORY」又は「SUNTORY WHISKY」の欧文文字及び「KOTOBUKIYA LTD」又は「SUNTORY LTD」の欧文文字は、全体の配置、色彩、デザイン等はほぼ同一の印象を与えるものと認められる。そして、ウイスキー瓶として、全体形状が、縦長の直方体の上部に首上部を、最上部に口部を設けた形状であるものは多数存在し、また、包装容器の表面に浮き彫り状の模様を施したものも多数存在することが認められるところ、亀甲模様自体は、ありふれた模様であること、本願商標を構成するウイスキー瓶の特徴は、ウイスキー瓶としての機能をより効果的に発揮させたり、美感をより優れたものにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものであって、ウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状であるということとはできないことは上記のとおりであるから、使用に係る本件ウイスキー瓶の立体的形状それ自体は、独立して、自他商品識別力を有するものではないばかりでなく、表面ラベルの平面標章部分を含む全体的な構成の中において、立体的形状の識別力は相対的に小さいものといわざるを得ない。これに対し、表面ラベルは、透明なガラス瓶の表面に口部を除く瓶全高の約2分の1の大きさの楕円形黄色地に金色の縁取りがされたものであり、そこには、ラベル全高の約5分の1、全幅の2分の1の大きさの金色の「向かい獅子マーク」又は原告の社章である「響マーク」及び原告の会社名を表すものと認められる「SUNTORY」の欧文文字がラベル全幅の装飾された大きく太めの書体で、冒頭の「S」を赤色に、他を黒色又は青色で表示され、ウイスキーの欧文文字の冒頭の「W」も赤色で表示されているのであるから、このような平面標章部分は、上記立体的形状に比べて、看者の注意をひく程度が著しく強く、商品の自他商品識別力が強い部分であると認められる。したがって、本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは、その立体的形状は同一と認められる範囲内のものであると認められるものの、両者は、立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力が強い平面標章部分の有無において異なっているから、全体的な構成を比較対照すると、同一性を有しないというべきである。

(4)「本生」事件(知財高判平成19年3月28日 平成18年(行ケ)10374号)(棄却)

①審判における判断

「請求人による上記本件商標の使用の実際を総合して勘案すれば、請求人(出願人)の取り扱いに係る商品(ビール風味の麦芽発泡酒)は、「Asahi(アサヒ)の本生」として知られているとまではいい得るとしても、使用の結果、「本生」の文字のみにより、当該商品が何人かの業務に係るものであることを認識できるほど、取引者・需要者間に広

く知られるに至ったものとまでは認めることができない。」

②裁判所における判断

「原告は、原告商品の販売開始時以降、原告商品及びその宣伝広告媒体で、「本生」の文字を含む標章を大量に表示してきた経緯があるものの、他方、〔1〕原告は、原告が作成、公表したニュースリリース等ですら、原告商品を表記する場合には、「本生」ではなく、「アサヒ本生」を用いてきたこと、〔2〕原告商品の缶、瓶、その他の包装、商品案内、カタログ、広告等において、「本生」の文字を単独で使用する例は、ほとんどなく、「アサヒ」等の文字と併せて表記してきたこと、〔3〕原告は、「発泡酒の本格派『生』」などの例にみられるように、むしろ、「本」及び「生」の語を原告商品の特徴を説明する目的で、宣伝広告に使用していたことなど、「本生」の文字を含む標章の使用態様に係る諸事情に照らすならば、原告商品又はその宣伝広告媒体に接した取引者・需要者は、「本生」の文字のみによって、商品の出所が原告であると認識することはなく、「アサヒビール株式会社」、「アサヒビール」又は「アサヒ」等の文字に着目して、商品の出所が原告であると認識すると解するのが自然である。すなわち、原告商品を他社商品から識別する機能を有する標章部分は、「本生」ではなく、「アサヒ」、「A s a h i（アサヒ）を併記した本生」又は「アサヒ本生」にあるというべきである。

そうすると、「本生」の文字が相当程度使用されてきたものであって、新聞等の記事において、原告商品を単に「本生」とのみ称呼している例が存在することを勘案したとしても、「本生」の文字は、審決の時点までに、「本生」の文字のみで需要者が原告の業務に係る商品であることを認識できるほどに広く知られるに至っていたとは認められない。」

「もっとも、当裁判所がこのように判断した理由は、原告が、本願商標について、上記のような態様で漫然と使用してきたことに起因するものであり、本願商標の「本生」の語の多義性に照らして、原告において専ら自他商品の識別のために使用した場合に、取引者・需要者をして、本願商標に係る「本生」の文字のみによって原告の業務に係る商品であることを認識できるほどに広く知られるに至る可能性のあることを一般論として否定したものではない。」

（５）「マグライト」事件（知財高判平成19年6月27日 平（行ケ）10555号）（認容）

①審判における判断

「確かに、甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第32号証ないし甲第86号証よりすると、本件商品が、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。

しかしながら、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）からも窺える反面、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わかには認め難く、他に、本願商標について商標法第3条第2項に基づき登録が認められるべき客観的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ものでもあるから、請求人の本願商標が商標法第3条第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。」

②裁判所の判断

「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。もともと、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。」

「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。」

「「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。」

「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。

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。

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。)

また、被告の提出に係る乙号各証には、ライト頭部がやや大きめで胴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というべきであるから、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。」

(6)「コカコーラボトル」事件(知財高判平19(行ケ)10215号 平成20年5月29日) (認容)

①審判における判断

「これを本願についてみれば、請求人が提出した証拠を総合するに、使用に係る商標は、立体的形状からなる包装容器(瓶)の中程に、赤色ラベル上にレタリングした特徴のある筆記体で「Coca-Cola」の文字が表されているもの等、いずれも、レタリングした特徴のある筆記体で書かれた「Coca-Cola」の文字部分を有してなるものであり、文字部分等を有するものであるから、立体的形状のみからなる本願商標と使用に係る商標とは構成において同一のものとは認められない。」

「つぎに、使用に係る商標の構成中、立体的形状部分は本願商標と同一の範囲内のものであって、立体的形状部分のみが独立して、自他商品を識別するための出所標識としての機能を有するに至っており、本願商標が請求人の取扱いに係る商品「コーラ飲料」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたか否かについて検討する。

使用に係る商標は、上部のキャップ部分を除き本願商標と同一の態様からなる立体的形状の中央部に請求人の取扱いに係る商品「コーラ飲料」を表示するものとして著名な「Coca-Cola」の文字がレタリングした特徴のある筆記体で表されているものであり、該文字部分は、看者の注意を惹くように顕著に書されているものである。

また、使用に係る商標の、立体的形状部分は、上部のキャップ部分を除き本願商標と同一の範囲内のものであるものの、飲料を取り扱う業界においては、ある程度特徴をもたせた形状の容器(瓶)を採択・使用している実情にあり、また、底部が円形で上部に細い口部を設けてなる縦長の形状の容器が一般的であって、容器に膨らみやくびれをもたせたもの、ラベルを貼付するための部分を持つもの、表面に模様を施したものが多数存在することからすると、立体的形状部分の特徴は、商品の機能をより効果的に発揮させたり、美観をより優れたものにする等の目的で同種商品が一般に採用し得る範囲内のものであって、商品「コーラ飲料」の容器として予測しがたいような特異な形状や特異な印象を与える装飾的形状であるということはできないことは前述のとおりであるから、使用に係る商標の立体的形状部分は、本来的には商品の機能や美観を効果的に表すためのものであって、需要者に強い印象、記憶を与えるものということとはできない。

してみると、使用に係る商標は、これに接する取引者、需要者において、その構成中、

看者の注意を惹くように顕著に書かれた著名な「C o c a - C o l a」の文字部分（平面標章部分）を自他商品の識別標識として捉えるのに対し、立体的形状部分は、商品の容器の形状を表すものと認識するにとどまり、それ自体自他商品識別標識として捉えることはないというべきである。

そうすると、使用に係る商標の立体的形状部分は、自他商品の識別力がないか極めて弱いというのが相当であるから、該立体的形状部分の自他商品の識別力は、平面標章部分との比較において、相対的に小さいものといわなければならない。

したがって、本願商標と使用に係る商標とは、その立体的形状部分は上部のキャップ部分を除き本願商標と同一と認められる範囲内のものであると認められるものの、両者は、立体的形状よりも、看者の注意を惹く程度が著しく、自他商品識別力が強い、「C o c a - C o l a」の文字部分（平面標章部分）の有無において異なっているから、全体的な構成を比較対照すると同一性を有しないというべきである（参考：同様の事案として、平成14（行ケ）581判決がある。）。

その上、両商標の上部のキャップ部分をみるに、本願商標は、いわゆるスクリューキャップをはずした状態であって、らせん状の溝があるのに対し、使用に係る商標は、らせん状の溝部を有していないものや、キャップ（蓋）をした状態のものであり、該部分が相違しているから、文字部分等を除く立体的形状部分のみを比較しても、両者は同一とはいえない。

よって、たとえ、使用に係る商標が著名であるとしても、そのことをもって、商品の容器の立体的形状のみからなる本願商標が使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているということとはできない。」

②裁判所における判断

「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、当該商標ないし商品等の形状、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等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、その製造、販売等を継続するに当たって、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り、また、技術の進展や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更することも通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと、又はごく僅かに形状変更がされたことのみによって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的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。」

「(ア) リターナブル瓶とほぼ同じ形状の瓶を使用した原告商品は、既に、1916年(大正5年)に、アメリカで販売が開始され、開始当時から、その瓶の形状がユニークかつ特徴的であるとして評判になったこと、そして、我が国では、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に販売が開始されて以来、その形状は変更されず、一貫して同一の形状を備えてきたこと

(イ) リターナブル瓶入りの原告商品の販売数量は、販売開始以来、驚異的な実績を上げ、特に、昭和46年には、23億8000万余本もの売上げを記録したが、その後、缶入り商品やペットボトル入り商品の販売比率が高まるにつれて、売上げは減少しているものの、なお、年間9600万本が販売されてきたこと

(ウ) リターナブル瓶入りの原告商品を含めた宣伝広告は、いわゆる媒体費用だけでも、平成9年以降年間平均30億円もの金額が投じられ、テレビ、新聞、雑誌等において、リターナブル瓶入りの原告商品の形状が需要者に印象づけられるような態様で、広告が実施されてきたこと

特に、缶入り商品やペットボトル入り商品の販売が開始され、その販売比率が高まってから後は、リターナブル瓶入りの原告商品の形状を原告の販売に係るコーラ飲料の出所識別表示として機能させるよう、その形状を意識的に広告媒体に放映、掲載等させていること

(エ) 本願商標と同一の立体的形状の無色容器を示された調査結果において、6割から8割の回答者が、その商品名を「コカ・コーラ」と回答していること

(オ) リターナブル瓶の形状については、相当数の専門家が自他商品識別力を有する典型例として指摘していること、また、リターナブル瓶入りの原告商品の形状に関連する歴史、エピソード、形状の特異性等を解説した書籍が、数多く出版されてきたこと

(カ) 本願商標の立体的形状の本願商標の特徴点aないしfを兼ね備えた清涼飲料水の容器を用いた商品で、市場に流通するものは存在しないこと、また、原告は、第三者が、リターナブル瓶と類似する形状の容器を使用したり、リターナブル瓶の特徴を備えた容器を描いた図柄を使用する事実を発見した際は、直ちに厳格な姿勢で臨み、その使用を中止させてきたこと

(キ) リターナブル瓶入りの原告商品の形状は、それ自体が「ブランド・シンボル」として認識されるようになっていること

以上の事実によれば、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和32年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時(平成19年2月6日)までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。」

「リターナブル瓶入りの原告商品及びこれを描いた宣伝広告には、「Coca-Cola」などの表示が付されているが、この点に関し、以下のとおり判断する。

取引社会においては、取引者、需要者は、平面的に表記された文字、図形、記号等か

らなる1つの標章によって、商品の出所を識別する場合が多いし、また、商品の提供者等も、同様に、1つの標章によって、自他商品の区別をする場合が多く、また、便宜であるともいえる。しかし、現実の取引の態様は多様であって、商品の提供者等は、当該商品に、常に1つの標章のみを付すのではなく、むしろ、複数の標章を付して、商品の出所を識別したり、自他商品の区別をしようとする例も散見されるし、また、取引者、需要者も、商品の提供者が付した標章とは全く別の商品形状の特徴（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）によって、当該商品の出所を識別し、自他商品の区別することもあり得るところである。そのような取引の実情があることを考慮すると、当該商品に平面的に表記された文字、図形、記号等が付され、また、そのような文字等が商標登録されていたからといって、直ちに、当該商品の他の特徴的部分（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）が、商品の出所を識別し、自他商品の区別をするものとして機能する余地がないと解することはできない（不正競争防止法2条1項1号ないし3号参照）。

そのような観点に立って、リターナブル瓶入りの原告商品の形状をみると、前記（2）アで認定したとおり、当該形状の長年にわたる一貫した使用の事実、大量の販売実績、多大の宣伝広告等の態様及び事実、当該商品の形状が原告の出所を識別する機能を有しているとの調査結果等によれば、リターナブル瓶の立体的形状について蓄積された自他商品の識別力は、極めて強いというべきである。そうすると、本件において、リターナブル瓶入りの原告商品に「C o c a - C o l a」などの表示が付されている点が、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障害になるというべきではない（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。）。

2. 出願商標の指定商品・役務と使用商標の指定商品・役務との同一性について

(1) 「GOLF」事件（東京高判昭和45年5月14日 昭和42（行ケ）99号）（棄却）

（指定商品）

旧第36類「被服その他本類に属する商品」

（使用商品）

シャツ類、ジャンパー・コート類、肌衣、セーター、くつ下、パジャマ、ガウン

「商標が長年使用による特別顕著性を有するにいたったことは、それが長年の間継続して一定の商品に使用され、一般取引上、取引者、需要者をして直ちにその商品の出所を識別させ得るようになったとき、その特定の商品に限り、はじめてこれを肯認することができるのであり、右特定の商品の範囲を超えて、他の類似商品にまでこれを及ぼすことはできないものと解すべきである。」

(2) 「GEORGIA」事件（東京高判昭和59年9月26日 昭和58年（行ケ）156号）（棄却）

（指定商品）

第29類「紅茶、コーヒー、ココア、コーヒー飲料、ココア飲料」

（使用商品）

コーヒー、ココア、コーヒー飲料

「商標法3条2項により商標登録を受けることができるのは、商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至った場合、その特定の商品を指定商品とするときに限るものと解するのが相当であり、また、出願商標の指定商品中の一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正により登録を受けることができない指定商品が削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないものといわなければならない」

(3) 「ダイジェスティブ」事件（東京高判平成3年1月29日 平成2年（行ケ）103号）

（棄却）

（指定商品）

第30類「菓子、パン」

（使用商品）

ビスケット

「商標が特定の商品につき同項所定の要件を充足するに至った場合、その特定の商品を指定商品とするときに限るものと解するのが相当であり、かつ、出願商標に係る指定商品中に同項の要件を満たさないため登録を受けることができない商品があるときは、指定商品中から該商品が補正等により削除されない限り、その出願は全体として登録を受けることができないと解すべき」

(4)「DB9」事件（知財高判平成19年10月31日 平成19年（行ケ）10050号）（認容）
（指定商品・役務）

第12類「Automobiles, bicycles, motorcycles and parts and fittings therefor.」（自動車・自転車・オートバイ並びにそれらの部品及び附属品）

第37類「Repair, restoration, maintenance, reconditioning, diagnostic tuning, cleaning, painting and polishing services of land vehicles and parts and fittings therefor.」（陸上の乗物並びにそれらの部品及び附属品の修理・回復・保守・再調節・調整診断・洗浄・塗装及び研磨）

（使用商品）

Automobiles（自動車）

「「Automobiles」（自動車）」をめぐる取引の実情等をみると、有名な自動車メーカーの数自体がさほど多くないこと、新車等の発表は、極めて頻繁に行われるとまではいえないこと、性能やスタイルへの魅力等から、特に、高級とか有名とされる自動車に注目する取引者、需要者は数多くいることなどから、有名な自動車メーカーが新たに発表する自動車や、名車とされるもののシリーズとして新たに発売される自動車について、その名称も含め積極的に注目する取引者、需要者が、類型的に相当程度いることは明らかである。したがって、この分野においては、広告や記事の数、販売数量が必ずしも多いとはいえない場合であっても、ある商標が取引者、需要者に広く知られることがあると認められる。

本件について、原告は、高級スポーツカーのメーカーとして知られていて、原告の製造した自動車もDBシリーズとして自動車に相当程度の関心がある者の間で知られていたことに、「Automobiles」の分野の上記の取引の実情を考慮すると、同分野の取引者、需要者において、原告が新たに発表するDB9との名称の車に、発表時や日本での発売時に積極的に注目する者が、類型的に相当程度いると認められのであり、現に、DB9との自動車がニュースという形や雑誌の記事等で注目されたりしていること、そこにおいて、DB9は、「アストンマーチンDB9」というように社名であるアストンマーチンと一体としてのみ使用されるものではなく、独立して、DB9が車名を表すものとして使用されていること、広告もされていることなどから、本願商標は、審決時（平成18年9月25日）には、「Automobiles」の分野の取引者、需要者に、本願商標から原告との関連を認識することができる程度に広く知られていたと認めることが相当である。」

「「bicycles, motorcycles」は、「Automobiles」と同じく移動用車両であり、自動車メーカーがそれらの商品を製造することがあることからもうかがえるように、取引者、需要者が類型的に重なる部分があり、このことからすると、上記アにあげたような諸事情に照らせば、本願商標は、同分野の取引者、需要者にも、本願商標は、本願商標から原告との関連を認識することができる程度に広く知られていたと認められるし、「parts and fittings therefor.」も、その取引者、需要者が、上記指定商品と重なるといえることからすれば、同様である。本件指定役務である「Repair, restoration, maintenance, reconditioning, diagnostic tuning, cleaning, painting and polishing services of land vehicles and parts

and fittings therefor.」についてみても、これらの役務の取引者、需要者は、本件指定商品の取引者、需要者と重なりといえるし、製品の製造とその修理等は密接に関連するので、本件指定役務に本願商標が付されていれば、取引者、需要者は、それが原告の業務に係る役務を示すものであると理解することがあると認められるものと認められる。

したがって、本願商標は、本件指定商品、役務の取引者、需要者に、本願商標から原告の業務との関連を認識できる程度に、広く知られていた。

以上のとおり、本願商標に係る商品、役務の性質・態様、取引の実情等に照らすと、本願商標は、原告の使用の結果、取引者、需要者に、本願商標から原告の業務との関連を認識することができる程度に、広く知られるに至っていて、これに登録商標として保護を与えない実質的な理由に乏しい。また、本件指定商品、役務の分野において、原告を出所として表すと広く認識されるDB 9との標章について、これを原告以外の者が、自己の業務に係る商品、役務を表す標章として使用している事実を認めるような証拠は本件において提出されていないのであり、本件指定商品、役務の分野において、本件においては、本願商標の原告による独占使用が事実上容認されているものと認められる。審決中には、DB 9との標章がホンダインテグラの型式名として使用されている事実が指摘されているが、そこでは、DB 9は、型式名として使用され、自己の業務に係る商品、役務を表す標章として使用されていない。なお、本願商標は、例えば、数字だけからなるとか、欧文字1文字又は2文字だけからなる商標に比し、自他識別機能を獲得しやすい面があるし、公益的な見地から商標登録を認めないとする要請が後退しやすい面がある。」

(5) 「JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE」立体商標事件（知財高判平成23年4月21日 平成22年（行ケ）10366号）（認容）

（指定商品）

第3類「Beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics.」（化粧品、せっけん、香料類及び香水類、化粧品）

（使用商品）

香水

①商品「香水」について

「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、〔1〕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、〔2〕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。」

「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るであって、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。」

②その他の商品について

「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、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、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。」

(6) 「Kawasaki」事件（知財高判平成24年9月13日 平成24年（行ケ）10002号）（認容、ただし、3条2項は傍論）

（指定商品）

第25類「被服，ベルト，帽子，手袋，ネクタイ，エプロン」

（使用商品）

アパレル商品

①本件の先例価値について

「上記2、3のとおり、本願商標が商標法3条1項3号、4号に該当するとの被告の主張は採用できないものであり、この点だけでも原告主張の取消事由は理由があるといえる。

もっとも、上記のとおり、単なる欧文字の「K a w a s a k i」とは異なる特徴的な表記である本願商標の有する自他商品識別力が、同条1項3号、4号該当性の判断に影響を与えているともいえるので、仮に、3号又は4号に該当する商標であったとしても、同条2項の要件を充足し、商標登録を受けることができるかについて、念のため検討することとする。」

②3条2項の解釈について

「（審決は、）本願商標が商標法3条2項の要件を満たすためには、その指定商品であるアパレル関連の商品について使用された結果、著名なものとして自他商品識別力を獲得したことを要するとの前提に立つが、この前提は誤りである。

すなわち、同項は、「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。」と規定し、指定商品又は指定役務に使用された結果、自他商品識別力が獲得された商標であるべきことを定めていない。また、同項の趣旨は、同条1項3号から5号までの商標は、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考える商標登録をし得ることとしたものであるから、登録出願に係る商標が、特定の者の業務に係る商品又は役務について長年使用された結果、当該商標が、その者の業務に係る商品又は役務に関連して出所表示機能をもつに至った場合には、同条2項に該当すると解される。そして、上記の趣旨からすると、当該商標が長年使用された商品又は役務と当該商標の指定商品又は指定役務が異なる場合に、当該商標が指定商品又は指定役務について使用されてもなお出所表示機能を有すると認められるときは、同項該当性は否定されないと解すべきである。」

③本願商標の著名性

「本願商標の使用が開始されたのは1970年代であり、当初は、原告の主力製品であるバイクに使用されていたが、1980年代に入り、原告及び川崎重工グループを指称するものとして全社的に使用が拡大され、現在に至るまで継続して20年以上、原告の事業（船舶海洋事業、車両事業、航空宇宙事業、ガスタービン・機械事業、プラント・環境事業、モーターサイクル&エンジン事業、精密機械事業、その他事業）に・・・一貫して使用されている。」

④アパレルにおける使用状況

「平成元年以降、原告が100%出資する子会社株式会社カワサキモータースジャパンを通じて、本願商標を付したアパレル商品（Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー、パーカー、ウインドブレーカー、ブルゾン、ジャケット、ポンチョ、コート類、エプロン、帽子、手袋、ネクタイ、ベルト等）が販売されており、年2回、それぞれ1万部ないし2万部の商品のカタログが発行されている。このカタログの配布先は、主としてカワサキ・バイクを購入したユーザー、全国のカワサキ正規取扱店であり、インターネット・ホームページを通じて電子情報としても配布され、平成20年以降はネットからカタログ掲載商品が購入できる。また、上記アパレル商品に関する広告は、複数のバイク雑誌においても定期的に行われている。

原告は、アパレル業者「ユニクロ」とのコラボレーションにより、平成18年、平成19年3月下旬、平成20年4月、平成21年1月に、本願商標を付したTシャツを全国のユニクロ店舗（平成19年3月当時で約700店舗）で販売し、平成18年11月には、本願商標を付したTシャツを全国にカワサキ正規取扱店のみで販売したところ、いずれも完売となった。

原告は、過去10年間にわたり、サッカーのJ1プロチーム「ヴィッセル神戸」のスポンサーであり、チームユニフォームの背面上部に本願商標が表示され、ユニフォームがサポーターによって全国のスポーツ用品店を通じて購入される。

本願商標を付したアパレル商品の過去3年間の売上は5億円を上回る。なお、我が国

における衣料品小売販売額の総計は平成22年において約15兆円であるから、アパレル業界全体における原告のシェアが大きいとはいえないが、その売上額自体は微少とはいえない。」

「以上の事実を総合すると、原告が、本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用した結果、審決時までに、本願商標は著名性を得て、バイク関係はもとより、それ以外の幅広い分野で使用された場合にも自他商品識別力を有するようになったといえる。そして、原告の子会社を通じて、本願商標を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから、本願商標をアパレル関係の商品で使用された場合にも自他商品識別力を有すると認めるのが相当である。」

(7)「あずきバー」事件（知財高判平成25年1月24日 平成24年（行ケ）10285号）（認容）

（指定商品）

第30類「あずきを加味してなる菓子」

（使用商品）

あずきを原材料とする棒状のアイス菓子

①審判における判断

「本願の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」であるのに対し、上記（イ）の各号証において示された商品は、「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであり、「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の「菓子」に使用していることを証明する書類は提出されていない。

したがって、本願の指定商品は、請求人の使用する商品以外のものを含むものであり、使用している商品と同一の商品であるとは認めることができない。」

「以上のとおり、「あずきバー商品」の販売期間、販売数量、広告宣伝等としては相当程度の実績があるものと認められる。

しかしながら、使用に係る商標は、本願商標と同一の商標と認めることができず、また、実際に使用している商品は、「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであるから、本願の指定商品と同一の商品であると認めることもできないものである。」

②裁判所における判断

「被告は、本願商標の指定商品がアイス菓子に限定されないのに、原告がアイス菓子以外の「あずきを加味してなる菓子」について本願商標を使用していないから、本願商標が実際に使用している商品と指定商品が同一ではないと主張する。

しかしながら、本願商標の指定商品は、「あずきを加味してなる菓子」として特定されているところ、本件商品は、アイス菓子ではあるものの、「あずきを加味してなる菓子」であることに変わりはなく、かつ、本願商標は、前記（1）に認定のとおり、使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるから、商標法3条2項の要件を満たすといつて妨げはないのであ

って、上記のように特定された本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分して判断すべき理由はない。」

3. 識別力の獲得が求められる地理的範囲について

(1)「アマンド」事件（東京高判昭和59年2月28日 昭和57年（行ケ）147号）（認容）
「本願商標は、おそくとも本件審決がなされた昭和57年4月頃までには原告の販売する洋菓子を示すものとして東京都を中心に全国にわたって取引者及び一般需要者の間に広く認識されるに至ったものというべきである。」

(2)「ひよ子」事件（知財高判平成18年11月29日 平成17年（行ケ）10673号）（認容（登録無効））
「本件事案に即していえば、法3条2項の要件の有無はあくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。」

「被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはとにかく本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。」

「当裁判所の上記判断は、の同種の形状の菓子が多数存在することのみで本件立体商標が自他商品識別力を欠くとしたものではなく、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討したものであり、また、鳥の形状を有する和菓子が伝統的に存在することにも照らし、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、被告の菓子「ひよ子」の販売、広告宣伝において、菓子「ひよ子」の形状が単独で用いられているといえるものは見当たらないことをも考慮した上で、かかる状況においては、本件立体商標については全国的な周知性を獲得するに至っていないとしたものである。」