

平成13年（行ケ）第48号 審決取消請求事件（平成13年10月1日口頭弁論  
終結）

判	決
原告	富士工業株式会社
訴訟代理人弁護士	藤鈴宮特許庁長官
同	本木尾官谷川
被告	英正明川
弁理士	耕
告	介勇茂造博成
指定代理人	
同	

主  
原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。  
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

特許庁が平成11年審判第19502号事件について平成12年12月19  
日にした審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成9年4月1日、別添審決謄本の別掲本願商標記載の立体商標  
（以下「本願商標」という。）について、指定商品を商標法施行令別表による第2  
8類「投釣り用天秤」として商標登録出願（商願平9-101273号）をした  
が、平成11年11月5日、拒絶査定を受けたので、同年12月6日、これに対す  
る不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成11年審判第19502号事  
件として審理した結果、平成12年12月19日、「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、平成13年1月15日、原告に送達された。

2 審決の理由

審決は、別添審決謄本記載のとおり、本願商標は、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ものであって、商標法3条1項3号に掲げ  
る商標（以下「記述的商標」という。）に当たり、かつ、使用をされた結果同条2  
項所定の自他商品識別機能を有するに至っているとも認められないから、本願商標  
の登録出願は拒絶されるべきものとした。

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、本願商標が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  
からなるものであるとの誤った認定をして商標法3条1項3号該当性を肯定し（取  
消事由1）、かつ、使用をされた結果自他商品識別機能を有するに至っているとも  
認められないとの誤った認定をして同条2項該当性を否定した（取消事由2）結  
果、本願商標の登録出願が拒絶されるべきであるとの誤った判断をしたものである  
から、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性判断の誤り）

(1) 商品の形状の意義

ア 審決は、「商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていて  
も・・・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・・・未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する  
ものの域を出ないと解するのが相当である。」（審決謄本2頁20行目～28行  
目）と判断するが、誤りである。

商品等の形状は、第一次的には、商品等の機能又は美感を発揮させるこ  
とを念頭に置いて選択されるものであるが、商品等を製造販売する上においては、  
それに加えて、他の同種商品等との識別の有無が重要な意義を有する。他の同種商  
品等の人気に便乗しようとする意図で、機能や美感との関係においては必然的でな  
い形状を選択するなど、商品等の機能や美感を発揮させながら商品等の識別の有無  
を意図して選択される商品等の形状もある。そもそも、商品等は、一定の機能を備  
えているからこそ商品価値があり、機能や美感と関係しない特異な形状など存在し  
ない。商品等の形状において、特異な形状といえるかどうかは、他の同種商品との

比較により決まるのであって、当該商品等の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分に可能となる。

イ 審決は、「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る、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。」（同29行目～32行目）と判断するが、誤りである。

商品等が備えなければならない機能により、商品等の形状は一定の限定を受けるが、完全に同一形状にならなければならないような場合は例外であつて、多くの場合は、選択し得る形状にも幅があり、その範囲内において異なる形状を選択することは可能であるから、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備えるに至っている場合には、他の者が当該商品等の形状を使用することができなくても、何ら不都合はなく、むしろ、これを使用させることは、出所の混同を生ずるという不都合を招く。

ウ 審決は、「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・・・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。」（同2頁33行目～3頁3行目）と判断するが、誤りである。

上記のとおり、商品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しないのであり、本願商標のような形状が商標登録を受けることができないとすると、商品等の形状についても商標登録を予定している商標法の趣旨と反する。

エ 審決は、工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」（乙第1号証、以下「審議会答申」という。）を引用しているが、同答申は、商品等の形状として通常予定される範囲のものについて登録対象としないという趣旨にすぎず、その範囲を超えるようなものであれば、機能又は美感を発揮させるための形状であっても、商標登録の対象から除外する趣旨ではない。

## (2) 本願商標の識別性の判断

ア 審決は、「本願商標を構成する『投げ釣り用天秤』の特徴は、商品等の機能（投げ易さ、糸絡み防止等）や美感（見た目の美しさ）を効果的に際立たせるための範囲内のものというべきである。・・・本願商標は、その形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない」（審決謄本3頁25行目～33行目）と判断する。

しかしながら、商品等の形状が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るからといって直ちに、他の同種商品との識別機能が否定されるものではなく、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきである。

イ 投げ釣り用天秤は、その大半が機能重視のもので、おもりに本来のイメージを引きずった愚鈍な形状であるのに対して、本願商標に係る投げ釣り用天秤の形状は、3枚の翼状片を付けることによっておもりに本来のイメージを払拭したざん新で独創的なものである。

投げ釣り用天秤は、趣味として行われる釣りにおいて用いられ、その需要者は、細部の形状の相違についても強い関心を持っているから、その相違により商品等の相違を識別することは十分可能である。

ウ 審決は、「立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであることなど、平面的な商標とは明らかに異なるものである」（同3頁35行目～37行目）と判断するが、誤りである。

当該商標が自他商品の識別機能を備えている場合に、出所の混同を防止する必要は、商標が立体であるか平面であるかにより異なるものではない。平面的商標であっても、単なる模様のようなものもある。また、商標は、特許、意匠等の他の知的財産制度と目的が異なり、形状の問題であるからといって、特許法や意匠法により保護すれば足りるというものではない。

## 2 取消事由2（商標法3条2項該当性判断の誤り）

### (1) 本願商標の形状としての特異性

投げ釣り用天秤は、その大半が機能重視のもので、おもり本来のイメージを引きずった愚鈍な形状であるのに対して、原告の製造販売する「ジェット天秤」（以下「本件投げ釣り用天秤」という。）の形状は、3枚の翼状片を付けることによっておもり本来のイメージを払拭したざん新で独創的なものである。

第一精工株式会社のカタログ（乙第4号証の1）に掲載されている「キング天秤」も、頭部に翼を有し、2枚の翼とともに、翼と垂直に交差する2枚のつばが設けられているが、翼よりもはるかに小さく、単なるつばであって、本件投げ釣り用天秤との形状の相違は明らかである。また、両者は、共に翼と頭部が同一色で構成されるため、不鮮明な写真等で見るとその相違が把握しにくいかもしれないが、実物を見れば、その相違は明らかである。

## (2) 広告宣伝

原告は、本件投げ釣り用天秤のイラストを掲載した自社の卸価格表を、昭和41年から今日まで、毎年取引先に大量に頒布している（甲第4号証の1～28）。現在の全国の釣具店の総数は、約8800店ほどであるが（甲第25号証）、原告は、毎年、価格表を約8000ないし8500部ほど配布しており（甲第26号証）、取引者である釣具店の大半に価格表が行きわたっている。

原告は、本件投げ釣り用天秤の写真を掲載した自社のカタログも、毎年、取引者である釣具店や需要者である釣り愛好家に大量に頒布している（甲第7号証の1～12）ほか、「国際釣り博」等の博覧会を中心に、約4万部ほど配布している（甲第26号証）。また、東京地裁昭和53年10月30日判決・無体裁集10巻2号509頁（以下「本件地裁判決」という。）が認定するように、原告は、昭和41年から昭和53年ころまで、本件投げ釣り用天秤の広告を、月刊の釣り雑誌に継続して掲載していた。

原告の昭和54年から平成13年までの広告宣伝費は、総計6億8075万6488円であり（甲第26号証）、そのうち、原告の代表的な商品である本件投げ釣り用天秤の広告宣伝に、かなりの額が費やされている。

## (3) 販売数量

原告は、本件投げ釣り用天秤を、昭和41年から現在まで長期間にわたり継続して大量に販売している。昭和51年から平成12年までの本件投げ釣り用天秤の販売数量の合計は5257万3339個であり（甲第27号証）、1年間の平均販売個数は200万個以上であって、現在も、特に、販売個数が激減することもない。

## (4) 釣り雑誌の掲載

投げ釣り用天秤の取引者である釣具業者やその需要者である釣り愛好家の多くが購読している釣り雑誌の多くに、本件投げ釣り用天秤の特徴である頭部の3枚翼を容易に認識し得るように描かれたイラスト等が掲載されている（甲第16号証の8、64、95、99、101）。また、釣り雑誌に掲載されている投げ釣り用の仕掛け図のほとんどにも、本件投げ釣り用天秤が記載されている。スペースの関係から、その形状を正確に記載するものではないが、本件投げ釣り用天秤の特徴である頭部から胴部分にかけて翼を備えていることが分かるように図示されている（甲第16号証の1～101）。このような仕掛け図の記載と上記の本件投げ釣り用天秤の特徴を描いたイラストや写真とを繰り返して交互に見ていけば、釣り雑誌の読者は、おのずと本件投げ釣り用天秤の特徴を把握することが可能となる。上記「キング天秤」も翼を有するが、上記雑誌のイラストの仕掛け図における投げ釣り用天秤には、その特徴である頭部中央のつばがなく、「キング天秤」が想起されることはない。

このように、多くの異なる釣り雑誌の投げ釣り用の仕掛け図のほとんどに本件投げ釣り用天秤が描かれているのは、投げ釣り用天秤といえば本件投げ釣り用天秤が想起されるほど定番化されていることの証左である。

## (5) 文字商標との関係

ア 審決は、本願商標と同一と認められる投げ釣り用天秤には、その大部分に「富士ジェット天秤」等の文字商標が併記されていることをとらえて、「商品の形状は・・・本来的（第一義的）には、商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として採択されるとはいえないものであり、その識別機能を果たすものとしては文字、図形又は記号等が・・・使用されていること・・・からすれば、前記甲号証（注、本訴甲第4、第7、第11ないし第16、第20、第23号証「枝番を含む。」を指す。）中の商品『投げ釣り用天秤』は、『富士ジェット天秤』・・・の文字商標により識別されているというべきである。」（審決謄本4頁16行目～2

5行目)と判断するが、誤りである。

商品の形状において他の同種商品の形状と異なる特異な形状を備えていれば、それが反復使用されることによって、自他商品の識別が行われるようになる。

イ 本件投げ釣り用天秤は、上記のとおり、形状に特異性を備え、何十年にわたり大量に宣伝広告、販売されている商品である。また、上記のとおり、本件投げ釣り用天秤は、投げ釣り用天秤の代表的なものとして、釣の雑誌や書籍に繰り返し紹介されており、既に釣り愛好家の間では定番化している。このような商品に文字商標が付されている場合、当初は文字商標のみにより自他商品の識別がされることがあったかもしれないが、次第に文字商標と商品の形状が結びつくようになり、最終的には、形状を見るだけで当該文字商標を想起するようになる。

ウ 本件投げ釣り用天秤には、本体に「富士」の刻印がされ、カタログ及びパッケージに「ジェット天秤」等の文字商標が付されているが、審決のいうように、文字、図形等が商品の形状に比べて自他商品の識別標識として適しているものとはいえず、文字商標が付されていることによって、本件投げ釣り用天秤の形状の自他商品識別機能が左右されるものではない。

すなわち、本体の「富士」の刻印は、全体が銀色の金属部分に目立たない態様で付され、釣り雑誌の写真から判別することはできず、また、そのイラストにも描かれていない。釣用品のように趣味的な強い商品にあっては、取引者である釣り用具業者や需要者である釣り愛好家が最も関心を持つのは、商品の形状であり、文字商標は重要なものではない。原告のカタログにおいては、商品の形状が目立つように記載されており、「ジェット天秤」等の文字商標は、それよりも小さく記載されている(甲第7号証の6～12、第13号証、第15号証)。商品のパッケージにおいても、本件投げ釣り用天秤の形状が判別し得るように、下から3分の1は透明になっており、天秤の形状が「ジェット天秤」の文字よりも目立つようになっている(甲第13号証、検甲第1号証)。釣り雑誌においても、本件投げ釣り用天秤を紹介する場合には、ほとんどの場合、「ジェット天秤」の名称に商品の写真やイラストを記載しているし、「ジェット天秤」であるとの説明を付すことなく、単に商品の写真のみを掲載する場合もある(甲第16号証の8の87頁、同号証の29の72頁)。

さらに、投げ釣り用天秤のような商品は、需要者が購入後直ちに消費することなく使用を継続するが、使用される際にパッケージは廃棄され、需要者は、文字商標なしに商品の形状と長時間接することとなり、その形状が強く印象に残る。

なお、本件地裁判決は、本件投げ釣り用天秤の形状について、文字商標が商品のパッケージ等に付されていることを問題とすることなく、不正競争防止法(昭和9年法律第14号、以下「旧不正競争防止法」という。)1条1項1号の「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に該当することを認定したものであって、商標法3条2項の適用の有無を判断する際においても、文字商標が付されていることを問題とすべきではない。

#### (6) アンケート結果

原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際釣り博2001」及び「フィッシングショーOSAKA2001」において、アンケートを実施した。その結果、本件投げ釣り用天秤については、有効回答の45%以上が原告製であると回答しており、他のメーカーの製品であると回答したものは数%にすぎないなど、本件投げ釣り用天秤が原告製であるとの識別が示されている。

#### (7) 不正競争防止法との関係

ア 審決は、「商標法第3条第2項における当該出願商標が使用をされた結果自他商品の識別機能を有するに至っているものであるか否かと不正競争防止法(注、旧不正競争防止法)第1条第1項第1号における当該商品等表示が需要者の間に広く認識されているものであるか否かの認定、判断は・・・それぞれの法律の目的によってその内容が異なるという得るものであるから、前記『侵害差止等請求併合事件』に係る判決(注、本件地裁判決)の存在をもって、『本願商標は、その指定商品について自他商品の識別機能を有するに至っているものである。』とする旨の請求人の主張は、直ちには採用し難い。」(審決謄本4頁37行目～5頁13行目)と判断するが、誤りである。

イ 本件地裁判決は、本件投げ釣り用天秤の形状について、旧不正競争防止法1条1項1号の「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に該当することを認めたが、

それは、本件投げ釣り用天秤の形状が自他商品の識別力を備えていることが前提となっている。確かに、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争防止法1条1項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品表示性が肯定された場合には、商標法3条2項における自他商品の識別力も備わっているというべきである。

ウ 本願商標の形状が識別力を有することが、既に判決において確定しているものであるから、その点を検討することなく、単に形式的な法の立法目的の相違のみを理由に、本願商標が使用の結果識別機能を備えているとの原告主張を排斥することはできない。また、本件地裁判決後も、本件投げ釣り用天秤の販売量は増加しており（甲第27号証）、広告宣伝も同様に行われている。しかも、本件投げ釣り用天秤と同一形状の投げ釣り用天秤が他者から販売されておらず、本件地裁判決の認定した本件投げ釣り用天秤の形状の商品表示性は、現在においても認められる。

#### 第4 被告の反論

##### 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

###### (1) 商品の形状の意義

ア 原告は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、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旨の審決の判断に対し、機能や美感と関係しない特異な形状は存在しないとか、商品の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張する。

しかしながら、商品等の形状は、本来的には、それ自体の有する機能を効果的に発揮させたり、美感を追求するなどの目的で選択されるものであって、商品等の出所を表示する自他商品等の識別標識として採択されるものではなく、基本的に識別標識たり得ないものである。そして、商品等の形状は、その機能又は美感等とは関係のない特異な形状からなる場合において、例外的に、その使用により二次的に自他商品等の識別力を有するに至るとどまる。このことは、審決の引用する審議会答申（乙第1号証）からも明らかであり、裁判例も、東京地裁昭和52年12月23日判決・無体裁集9巻2号769頁などがこの趣旨を判示している。さらに、特許庁は、立体商標制度の導入に際しての説明会のテキスト「平成8年改正商標法に基づく商標登録出願と審査・審判の実務運用について」（乙第2号証、以下「運用指針」という。）において、指定商品等との関係において同種の商品等が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、需要者が、全体としてその形状を表示したものと認識するにとどまる限り、そのような立体商標は識別力を有しないものとするとの説明をしている。これらと同旨の審決の判断は正当である。

イ 原告は、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、取引上なんびともこれを使用する必要がある、かつ、なんびと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旨の審決の判断が誤りであると主張する。しかしながら、この主張は、当該商品等の形状が自他商品等の識別機能を備えるに至っている場合を前提とするものであるから、失当である。

ウ 商品等の形状に係る立体商標の識別性については、その形状が果たす役割から見れば、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、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記述的商標に該当し、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。これと同旨の審決の判断に誤りはない。

###### (2) 本願商標の識別性の判断

ア 原告は、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来にない特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきであるとか、本件投げ釣り用天秤の形状は、3枚の翼状片を付けることによっておもり本来のイメージを払拭したさん新で独創的なものであると主張するが、これらは、投げ釣り用天秤の用途、機能から予想し得る程度の特徴にすぎない。

本件投げ釣り用天秤の形状は、釣り雑誌において、「プラスチックの羽根が着いているので、浮き上がりやすい。飛びの方向性も良く、よく飛び、オモリが遊導式でアタリも出やすく、初心者にも扱いやすいが、流れの速い場所では転が

りやすいのが欠点だ。」（甲第16号証の29）、「茂抜け、岩根抜けを得意とする半遊動式の伝統的天ビン。プロテクター部の三翼によって、水中からの浮き上がりも早いアイナメ専科。」（同号証の97）と記載されているように、投げやすさや根掛かりのしにくさなど、専ら投げ釣り用天秤の機能をより発揮させるために採択されたものであることは明らかである。

また、原告が提出した書籍、カタログ及び雑誌（甲第2号証の1～8）、被告が提出した商品カタログ（乙第4号証の1、2）、実用新案公報（乙第5号証の1）及び意匠公報（乙第5号証の2～5）によれば、審決時以前から、本願商標を構成する立体的形状と同様のものを含む多種類の形状の投げ釣り用天秤が市場に出回っていたことが明らかである。

したがって、本願商標をその指定商品である「投げ釣り用天秤」に使用しても、取引者、需要者は、全体として単に投げ釣り用天秤の形状を表示したものと認識するにとどまるというべきである。

イ 原告は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものについては、本来的又は直接的には他の知的財産制度で保護されるものであることなど、平面的な商標とは明らかに異なるものであるとする審決の判断が誤りであると主張する。

しかしながら、商品等の形状は、本来、それ自体の持つ機能又は美感をより発揮させるために選択されるものであり、本来的又は直接的には、意匠法など他の知的財産制度により保護されるものであるから、商品等の形状をもって構成される立体商標と、当初から自他商品を識別する標識として採択される平面的な商標とでは、当該商標の識別力に関する需要者の認識の程度が相違することは明らかである。もっとも、商品等の形状が立体商標として自他商品の識別力を有するものであれば、意匠権等との併存もあり得ること、その形状に係る意匠権等の消滅後においても商標登録される場合のあることまでを否定するものではない。

## 2 取消事由2（商標法3条2項該当性判断の誤り）について

### (1) 本願商標と使用商標の同一性

商品等の形状に係る立体商標が商標法3条2項に該当するものとして登録が認められるのは、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に限られる。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等との結合により構成されている場合には、両商標の全体的構成が同一でないことから、出願に係る商標が使用により識別力を有するに至ったということはできない。本件投げ釣り用天秤には、そのおもり部分に「富士」の刻印がされていることから、使用に係る商標は、立体的形状と文字との結合により構成されているものであって、本願商標と同一であるということとはできない。本願商標が使用により識別力を有するに至ったとの原告の主張は、この点で前提を欠く。

### (2) 本願商標の形状としての特異性

原告は、本件投げ釣り用天秤の形状が独創的なものであると主張するが、上記のとおり、その形状は、投げやすさや根掛かりのしにくさなど、専ら投げ釣り用天秤の機能をより発揮させるために採択されたものであることは明らかであるから、本願商標は、投げ釣り用天秤の機能又は美感とは関係のない特異な立体的形状からなるということとはできない。

### (3) 広告宣伝、販売数量

原告の主張に係る卸価額表及び商品カタログにおいては、その天秤の図形と共に、「富士ジェット天秤」、「ジェット天秤」、「JET SINKER」等の文字が表示されている。上記図形は、商品そのものの形状を表すものにすぎず、自他商品の識別機能を果たすものとしては文字等が適していることなどに照らすと、上記卸価額表及び商品カタログにおいて、商品の識別は、上記文字商標によりされているというべきである。

なお、原告提出証拠によれば、本件投げ釣り用天秤は、相当数の販売量があり、広告宣伝費も相当多額であることが推認されるが、本願商標に係る立体的形状自体がどのように広告宣伝されたのか、その内容が不明であるから、本件投げ釣り用天秤が文字商標により識別されている事実を覆すことはできない。

### (4) 釣り雑誌の掲載

原告提出の釣り雑誌において、投げ釣りの仕掛け図の中に表示された投げ釣り用天秤は、ほとんどが本願商標に係る立体的形状と相違するばかりでなく、それぞれが統一された形状のものとなっていないから、これをもってしては、本願商



標が投げ釣り用天秤に使用された結果自他商品の識別機能を有するに至ったということとはできない。また、上記投げ釣り用天秤の図には、いずれも「ジェット天秤」等の文字が併記されていることから、これら雑誌の記事に接する取引者、需要者は、上記文字が自他商品を識別する標識であると理解し、投げ釣り用天秤の図については、商品の形状そのものを表示したものとして把握するとみるべきである。

#### (5) アンケート結果

原告は、釣り用品の業者及び釣り愛好家が多数来場する「東京国際つり博2001」及び「フィッシングショーOSAKA2001」におけるアンケート結果につき主張するが、上記アンケートは、釣り用天秤、釣り竿用ガイド、リールシート等を製造販売する原告のブースであることを来場者らが直ちに理解し得るよう構成されていたことが推認され、そのブースにおいてアンケートが実施され、アンケートの調査票の右上部及び右下部に「富士工業株式会社」の表示があることから、回答者は、アンケート調査票中の商品が原告のものであろうとの予断をもって回答した可能性があり、また、アンケート調査の内容が15種類の釣り具に対する10の選択群という煩雑なものとなっているため、回答者が安易に又は適当に回答したのではないかという疑問もある。

#### (6) 不正競争防止法との関係

原告は、商標法と不正競争防止法の目的は異なっているが、旧不正競争防止法1条1項1号の商品表示性と商標法3条2項の自他商品の識別力は、共に形状から出所を判断し得るという点において共通しており、不正競争防止法上の商品表示性が肯定された場合には、商標法3条2項の自他商品の識別力も備わっていると主張する。

しかしながら、商標法においては、出願に係る商標が設定登録されると、存続期間の更新登録をすることにより半永久的に存続する独占的、排他的な商標権となることを前提とするのに対して、不正競争防止法は、飽くまで具体的な当該事案において、流通市場で周知となった商品等表示と混同を生じさせる不正競争行為を個別具体的に把握し、その行為を防止することを前提とするものと解される。審決が引用する東京高裁昭和45年4月28日判決・無体裁集2巻1号213頁も、同旨の判示をするものである。商標法と不正競争防止法の目的が異なる以上、本件地裁判決をもってしても、本願商標がその指定商品について自他識別機能を有するに至っているということとはできず、その趣旨を説示する審決の判断は正当である。

#### 第5 当裁判所の判断

##### 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

#### (1) 商品の形状の意義

ア 審決は、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、全体として商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状である場合には、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旨判断するところ、原告は、機能や美感と関係しない特異な形状は存在せず、商品の形状が機能や美感をより発揮させるために選択されたものであっても、他の同種商品等が通常備えている形状と異なるものであれば、自他商品の識別は十分可能になると主張する。

しかしながら、商標法3条1項3号が、記述的商標は商標登録を受けることができない旨規定する趣旨は、記述的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と解される（最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁〔判例時報927号233頁〕参照）。商品の形状は、本来、その商品に期待される機能をより効果的に発揮させたり、その商品から得られる美感をより優れたものにするなどの目的で選択されるものである。したがって、指定商品の形状そのものからなる立体商標は、その形状に変更又は装飾が施されても、指定商品等の形状を記述するものであって、原則として、取引に際し必要適切な表示として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せず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴を具備するものであるから、商品の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形狀等を備えている場合を除き、同号に掲げる「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」として登録を受けることができない商標というべきである。

もっとも、商品の形状は、一次的には商品の特性そのものであるが、二

次的には商品の出所を表示する機能をも併有し得るというべきであり、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立体商標も、当該形状を有する商品の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至り、商標法3条2項により商標登録を受け得る場合のあることは、記述的商標一般について、その使用をされた結果自他商品識別力を獲得した場合と異なるところはなない。審決の引用する審議会答申（乙第1号証）も、その趣旨をいうものと解すべきである。

イ また、審決は、商品等の形状は、同種の商品等にあつては、その機能を実現するために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、取引上なんぴともこれを使用する必要がある、かつ、なんぴと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旨判断するところ、原告は、この判断が誤りであると主張する。

一般に、商品等の形状は、商品等の機能により相当程度の制約を受けるが、同一の機能を保持しつつも、なお、選択し得る形状に一定の幅があるのが通常である。しかしながら、商標法3条1項3号は、記述的商標が登録を受けることができない旨規定しており、当該記述的商標の表示する商品の形状等が他者の販売する商品と識別可能なものであること、又は現に出願人が販売する商品の形状等を記述するものであることを記述的商標の除外事由としていない。その趣旨は、上記のとおり、取引に際し必要適切な表示として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せず、また、多くの場合自他商品識別力を欠くという記述的商標の特徴が、他者の販売する商品と識別可能かどうか、又は現に出願人が販売する商品の形状等を記述するものかどうかにかかわらないからである。そうすると、指定商品の取引者、需要者が、指定商品に使用された商標に接した場合、これを当該指定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であると認識するようなものである限り、その形状が特徴的であり、又は装飾が施されているも、記述的商標に当たることを否定すべき理由はない。立体商標の識別性に関する特許庁の運用指針（乙第2号証）も、この趣旨をいうものと解すべきである。

ウ さらに、審決は、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、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記述的商標に該当する旨判断するところ、原告は、商品等の機能又は美感と関係のない形状など存在しないのであり、本願商標のような形状が商標登録を受けることができないとすると、商品等の形状についても商標登録を予定している商標法の趣旨と反すると主張する。

しかしながら、上記のとおり、取引者、需要者により指定商品等の形状そのものと認識される立体的形状をもって構成される商標は、原則として、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記述的商標に該当し、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。また、商品の用途、機能から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等は、指定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とはできないから、記述的商標に当たらない上、商標法は、記述的商標であっても、使用をされた結果自他商品識別力を獲得した場合には、商標法3条2項により登録されることを予定しているのであるから、上記の解釈が商標法の趣旨に反するということとはできない。

エ そうすると、指定商品等の形状として、その商品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の商品等が一般的に採用し得る範囲内のものについては、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として登録を受けることはできないが、その範囲を超えるような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状のものであるか、又は使用をされた結果自他商品識別力を獲得したものであれば、商標登録を受けることができるというべきであつて、審決の引用する審議会答申（乙第1号証）は、その趣旨をいうものである。

## (2) 本願商標の識別性の判断

ア 審決は、本願商標がその形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない旨判断するところ、原告は、当該商品等の具体的形状が同種商品において従来になく特異な形状をしていることにより他の同種商品と識別することができるかどうかを判断すべきであるとか、本件投げ釣り用天秤の形状が3枚の翼状片を付すことによっておもりに本来のイメージを払拭したと



新で独創的なものであると主張する。

確かに、商品の形状は、二次的には商品の出所を表示する機能を併有し得るから、商品等の形状が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ることから直ちに、他の同種商品との自他商品識別力が否定されるものではないが、登録出願された立体商標の形状が同種商品において従来になく特異な形状をしており、その形状が他の同種商品と識別可能であるとしても、それだけでは当該商標が記述的商標であることは否定されないものであって、指定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である以上は、記述的商標として登録を受けることができないというべきである。

イ 本願商標の構成は、別添審決謄本別掲本願商標記載のものである（当事者間に争いが無い）。そうすると、本件において、本願商標がその指定商品である投げ釣り用天秤の形状そのものを表示する標章のみからなる商標であることは、上記の本願商標の構成自体から明らかである。そして、本願商標を構成する投げ釣り用天秤の特徴は、商品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、商品の用途、機能から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。したがって、本願商標がその指定商品である投げ釣り用天秤に使用された場合、指定商品の取引者、需要者は、本願商標を投げ釣り用天秤の形状そのものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、指定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として、記述的商標に当たり、商標登録を受けることができないというべきである。

ウ また、原告は、投げ釣り用天秤の需要者が細部の形状の相違により商品等の相違を識別することを主張するが、上記のとおり、商標法3条1項3号は、記述的商標一般について商標登録を受けることができない旨規定しており、指定商品の他の形状と識別し得るかどうかは同号該当性と関係がない。そうすると、上記需要者が細部の形状により商品等の相違を識別するとしても、本願商標を指定商品である投げ釣り用天秤の形状そのものと認識する以上、本願商標が記述的商標であることは左右されないというべきである。

エ さらに、審決は、立体的形状からなる商標で商品等の形状をもって構成されるものは、商標登録の場面において、平面的な商標と異なる考慮がされるべき旨判断するところ、原告は、この判断が誤りであると主張する。しかしながら、指定商品等の形状のみからなる立体商標は、当該指定商品に使用された場合、当該指定商品の取引者、需要者により、当該指定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認識されることが通常であるから、自他商品識別力において平面商標と異なるものであり、審決の上記判断に誤りはない。

## 2 取消事由2（商標法3条2項該当性判断の誤り）について

### (1) 本件投げ釣り用天秤の形状の特異性

ア 検甲第1号証によれば、原告の販売する本件投げ釣り用天秤の形状は、「テーパ型に形成された主体の外周面に、その軸線と並行して縦に突出した3枚の薄板の翼状片を有し、うち2枚の翼状片の形成する角度がいずれも約120度であり、主体とその基部に固着されたおもりとが相まって全体が砲弾型に一体化し、主体及びおもりの中心を貫通する孔に真直な線条が貫通し、線条の両端に連結環が形成され、主体基部側の連結環に関節状に連結する連結環により他の線条が連結されている立体形状」であって、3枚の翼状片を主体の外周面に付した特徴的なものであることが認められる。

イ 被告は、本件投げ釣り用天秤の形状が特異性を有するものではないとして、原告が提出した書籍、カタログ及び雑誌（甲第2号証の1～8）、被告が提出した商品カタログ（乙第4号証の1、2）、実用新案公報（乙第5号証の1）及び意匠公報（乙第5号証の2～5）について主張するので、これらの書証に記載された投げ釣り用天秤の形状について判断する。

実開昭63-20777号公報（昭和61年7月28日出願、昭和63年2月10日公開、乙第5号証の1）には、おもりに翼状片の付された投げ釣り用天秤が記載されているが、おもり本体の頭部約2分の1のみに2枚の翼状片が付されており、主体全体に3枚の翼状片が付された本件投げ釣り用天秤と形状が異なる。また、意匠登録第642789号公報（昭和57年7月19日出願、昭和59年10月17日設定登録、乙第5号証の5）には、おもりに3枚の翼状片が付された投げ釣り用天秤が記載されているが、おもりの頭部約3分の1のみに翼状片が付され、主体全体に翼状片が付された本件投げ釣り用天秤とは形状が異なる。このよ

うな形状の相違によって、これら投げ釣り用天秤は、翼状片が商品全体に与える印象の相違が大きく、本件投げ釣り用天秤の形状と類似しない上、これら投げ釣り用天秤が実際に販売されたかどうかは明らかではない。そうすると、上記各公報の記載から直ちに、本件投げ釣り用天秤の形状の特異性を否定することはできない。

第一精工株式会社のカatalog（乙第4号証の1）に掲載されている「キング天秤」は、翼状片が主体の外周面に付された投げ釣り用天秤であり、カatalogに掲載されていることから、実際に販売されたことが推認されるが、おもり主体の外周面に、2枚の翼状片及びこれに垂直に交差し翼状片よりも小ぶりのつばが2枚付されたものであり（検甲第2号証）、その形状は本件投げ釣り用天秤と類似しないから、「キング天秤」の存在によっても、本件投げ釣り用天秤の形状の特異性を否定することはできない。

被告の主張する上記投げ釣り用天秤のうち、その他のものは、いずれもおもりに翼状片が付されておらず、他に、3枚の翼状片をおもり主体の外周面に付すなど本件投げ釣り用天秤に類似した形状の投げ釣り用天秤が原告以外の者によって販売された事実をうかがわせる証拠はない。むしろ、本件地裁判決（甲第3、第8号証）によれば、遅くとも昭和45年中には、3枚の翼状片を主体の外周面に付した本件投げ釣り用天秤の形状が周知性を獲得していたことにより、昭和53年当時、他者がこれに類似した形状の投げ釣り用天秤を販売することは、旧不正競争防止法により禁止されていたと推認される。

## (2) 本願商標と本件投げ釣り用天秤の形状の同一性

ア 本件投げ釣り用天秤の形状は、上記認定のとおり、3枚の翼状片を主体の外周面に付したものであり、本件地裁判決も、そのような商品の形状が周知性を獲得したと認定している。ところで、本願商標は、別添審決謄本別掲本願商標に見るとおり、1枚の斜視図により表示された立体形状であり、主体の裏側の形状は表示されていないが、その表側の外周面には2枚の翼状片のみが表示されており、仔細に観察すると、2枚の翼状片の形成する角度が180度よりも小さいとは認められるものの、その正確な角度は不明である。そうすると、本願商標は、主体の裏側に3枚目の翼状片が存在する形状のものを含まないわけではないが、主体裏側に翼状片が存在しない2枚翼のもの、そこに2枚以上の翼状片が存在し合計4枚以上の翼状片が付されたものも構成に含むものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、原告が主張するように本件投げ釣り用天秤の特異的形狀である主体に3枚の翼状片を付した形状のみならず、主体に2枚又は4枚以上の翼状片が付されたものを含んでおり、この点において、本願商標の表示する立体形状は、原告が実際に販売、広告、宣伝等をした本件投げ釣り用天秤の形状との同一性を有しないというべきである。

イ 一般に、商標は、出願人が現に販売する商品の形状とは関係がないばかりでなく、商品の形状そのものを表現する立体商標は、記述的商標として、原則として商標登録を受けることができないから、原告が実際に販売する本件投げ釣り用天秤の形状が3枚翼のものであることを理由に、本願商標の構成が3枚の翼状片が付された投げ釣り用天秤の形状であると判断することは許されない。

また、立体商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならず（商標法5条2項）、出願に係る商標の願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない（同法施行規則4条1項）。原告は、本願商標の登録出願に際し、本願商標が3枚の翼状片を有することを示す参考図（甲第6号証）を特許庁に提出しているが、願書に添付されたものでないことは明らかであり、出願された商標の内容は、上記のとおり、出願に係る商標として願書に添付された図面等により特定されるところ、本件においては、主体の表側に2枚の翼状片のみが表示された1枚の斜視図により特定されているから、上記参考図が提出されているからといって、本願商標の構成を3枚の翼状片が付されたものに限定することはできない。そして、本願商標が登録されると、願書に添付された斜視図により特定された商標について商標権という独占的排他権が付与され、第三者も上記斜視図により本願商標の構成を理解するのであって、上記参考図の内容は、特許庁における出願記録を閲覧しない限り知ることとはできないから、この点においても、上記参考図を参酌して本願商標の構成を判断することは許されないというべきである。

ウ なお、審決は、「本願商標は、別掲のとおり、三枚の翼状片を設けた砲弾型の引き通し式おもりを装着した釣り用天秤と認められる」（審決謄本3頁11行目～12行目）と判断するが、上記のとおり、本願商標が表示する立体形状の内

容は、商標登録がされると、商標権者の第三者に対する独占的排他権の範囲を画すものであり、第三者もこれにより本願商標の構成を理解するものであるから、特許庁及び出願人の主観的意図に拘束されることなく、本願商標により客観的に看取し得る形状として特定されるべきである。そうとすれば、審決が本願商標の構成について3枚の翼状片が付されたものと判断したからといって、本願商標により表示される立体形状が主体に3枚の翼状片を付したものに限定されるということとはできない。

(3) そうすると、本願商標の表示する立体形状は、原告が実際に販売等をした本件投げ釣り用天秤の形状と同一性を有しないこととなるから、その使用をされた結果本願商標が自他商品識別力を獲得したものと認める余地はないといわざるを得ない。使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、あくまでも使用を前提とするものであるから、当該使用をしていた商品等と同一の商品等のものに限定されるべきことは当然である（商標法3条2項に関する商標審査基準も同旨である。）。したがって、本件投げ釣り用天秤の販売数量等、その余の原告主張の事実について認定判断するまでもなく、本願商標が商標法3条2項により商標登録を受けることができるということとはできないから、本願商標は同項の要件を具備するものとも認められないとした審決の判断に誤りはない。

3 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	石	原	直	樹
裁判官	長	沢	幸	男