



立体商標の使用による特別顕著性に基づく商標登録の要件

弁護士鈴木良和

平成17年（行ケ）第10673号(H.18.11.29 判決)

ひよこの立体商標について、商標法3条2項の使用による特別顕著性の獲得が認められるとした特許庁の審決に対し、特別顕著性が認められないとして同審決を取り消した事案

第1 事案の概要

1. 経緯

本件は、平成9年4月1日から施行された商標法の一部改正により導入された立体商標（同法2条1項にいう「立体的形状」）に関する無効不成立審決の取消訴訟である。すなわち、被告が有するひよこの立体商標（指定商品第30類「まんじゅう」）（以下「本件立体商標」）の商標登録につき原告が無効審判請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めたのが本件訴訟である。

なお、被告は、上記商標権に基づき原告に対し商標権侵害差止等請求訴訟を提起し、同訴訟は福岡地方裁判所に係属中である。

2. 主要な争点

当事者双方は、本件立体商標が商標法3条1項3号に該当するとの点は争わないので、本件訴訟の争点は、本件立体商標が商標法3条2項の要件（使用による特別顕著性の獲得）を具備するに至ったかどうかである。

参考 商標法条文

（商標登録の要件）

第3条

1. 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

.....

- (3) 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

.....

2. 前項第3号から第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。

第2 特許庁の判断

本件立体商標は商標法第3条第1項第3号に該当するが、以下の事情等により、被告による永年使用の結果、取引者及び需要者の間で被告の業務に係る商品であると認識されるに至ったから、同条2項により商標登録を受けることができるとしたものである。

①売上高

- ・「ひよ子」の売上高は、昭和45年約20億円、同56年約39億円、平成3年約58億円、その後、平成15年まで各年約50億円で推移している（乙第114号証の2ほか）
- ・被告の年間売上高も平成10年頃には、全体で110億円に上り、その中でも本願に係る「ひよ子のお菓子」は、被告の主力商品であり、昭和61年当時で日産50万個に及ぶ生産能力を有している。

②販売場所

- ・「株式会社東京ひよ子」を傘下に置き、首都圏で盛んに販売しているほかギフト商品として全国的に販売し、雑誌「日本の銘菓」他においても「銘菓ひよ子」として本願に係る「ひよ子のお菓子」の記事が掲載されている。
- ・被告は、福岡県飯塚市において大正元年に「ひよこ」をかたどったまんじゅうを考案、販売を開始した。その後、本社を福岡市に移転し、また、東京八重洲地下街にも「株式会社東京ひよ子」を設立した。さらに、昭和62年に商号を「株式会社ひよ子」とし、平成7年に東京支社を「株式会社東京ひよ子」として現在に至っている。
- ・上記会社は、九州を中心としたキヨスク、百貨店等、また、関東地区でもキヨスク、羽田空港、スーパー、百貨店等において販売を行った。

③宣伝広告

- ・「ひよ子」の広告宣伝等については、昭和35年以降の新聞・雑誌、及び昭和38年から平成2年までのテレビCMなどのおりであり、昭和62年から平成15年までの広告宣伝費は、年間約7億円から8億円にのぼっている。

第3 知財高裁の判断

1. 結論

本件立体商標は商標法第3条第2項に定める要件を具備するものではなく、同要件を具備すると判断した審決の判断は誤りであり、審決を取り消す。

2. 争点についての判断

知財高裁は、立体商標について、使用による特別顕著性を認めるための留意点について、(1)のとおり述べた上、これに基づいて判断を行った結果、(2)のとおり本件立体商標が使用されことにより、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たと認めることはできず、本件立体商標は、いわゆる「自他商品識別力」（特別顕著性）の獲得がなされていないものとして、商標法第3条第2項の「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」との要件を満たさないとした。

(1) 立体商標について、使用による特別顕著性を認めるための留意点

商標法第3条第2項は、商標法第3条第1項第3号等のように本来は自他商品の識別性を有しない商標であっても、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され、宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したのものとして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。

そして、この理は、平成9年4月1日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、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。

(2) 本件における認定

当裁判所は、被告の文字商標「ひよ子」は九州地方や関東地方を含む地域の需要者には広く知られていると認めることはできるものの、別紙「立体商標を表示した書面」のとおり形状を有する本件立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていないと判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。

① 文字商標「ひよこ」が並存

菓子「ひよ子」は、その一つ一つが「ひよ子」と記載された包装紙に包まれ、「ひよ子」と記載された箱に詰められて販売されており、・・そのすぐ近辺を含む展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れ、また、菓子「ひよ子」の形状を掲載した多数の広告宣伝も、平成4年及び平成6年において、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の全国紙に「日本のおいしいかたち。」等のキャッチコピーとともに掲載されてはいるものの、そのすべてにおいて、その近辺のよく目立つ位置に、

「名菓ひよ子」「ひよ子」等の文字が存在し、同形状が写る多数のテレビCMも、CMの中で必ずその画面に「名菓ひよ子」、「ひよ子」の文字も大きく写り、それに合わせて「ひよ子」との音声が入っている。

② 多数の業者による鳥の形状の焼き菓子の販売

- ・被告以外の鳥の形状の焼き菓子についてみると、全国の各地において、23もの業者が、鳥の形状の菓子を製造販売しているものであり、しかも、これらの菓子は、被告の菓子「ひよ子」と、離隔的に観察する際にはその見分けが直ちにはつきにくいほど類似しているものである。しかるに、それぞれの菓子は、その商品名の文字商標の商標登録出願日頃から販売されていたと推認でき、しかもそれぞれの菓子が、数年間から数十年間の販売期間を有することが認められる。
- ・菓子の老舗である虎屋が、江戸時代（正徳年間）から、目と嘴をつけ、鳩笛のような形にした、鳥の形状の「鶉餅」を作っており、最近では、平成16年に、同様の形状で販売したこと、他の鳥の形状の和菓子としては、京都の三宅八幡宮ゆかりの菓子「鳩餅」も存在すること、が認められる。これに、前記のように、現在でも鳥の形状の和菓子が各地に存在することを併せ考慮すれば、鳥の形状を有する和菓子は、わが国において伝統的なものといえることができる。しかるに、本件立体商標に係る鳥の形状は、上記「鶉餅」よりも単純な形状であるから、本件立体商標に係る鳥の形状自体は、伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として、ありふれたものとの評価を受けることを免れないものである。

③ 原告による鳥の形状の菓子の販売

- ・原告の菓子「二鶴の親子」は、その販売開始時期が昭和40年前後であり、しかも、平成11年度～平成16年度においては10万～20万箱という規模で販売され、平成11年3月～平成16年7月に、九州内の高速道路売店における売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されている。また、菓子「名古屋コーチン」も、同様に、昭和63年頃には販売が開始されていたと推認され、平成12年6月～平成14年5月に、愛知県、三重県、滋賀県内の高速道路売店において、売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、また、菓子「なかよし小鳥」も、同様に、昭和43年頃には販売が開始されていたと推認され、平成14年3月に、茨城県内に高速道路売店において売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、また、菓子「浅草ぽっぽ」も、同様に、平成9年頃には販売が開始されていたと推認され、平成10年3月～平成14年2月に、神奈川県、栃木県、山梨県内の高速道路売店において、売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、さらに、菓子「都鳥の詩」も、平成10年1月～平成14年6月に、茨城県内の高速道路売店において売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されているというのである。

④ まとめ

以上によれば、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」についてはともかく、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。

以上