

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

# ランプシェードの立体的形状である登録商標について、 無効理由該当性を否定した事例

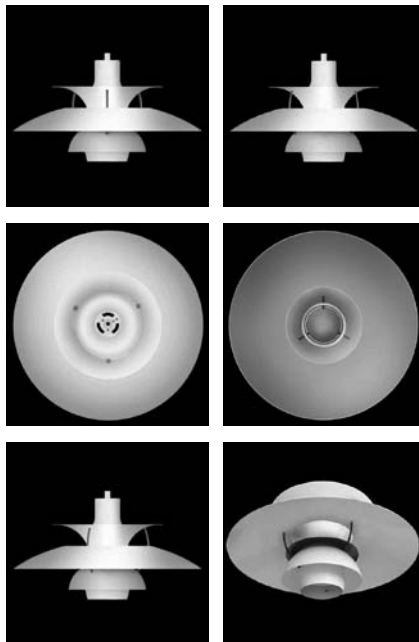
[知的財産高等裁判所 令和元年11月26日判決 令和元年(行ケ)第10086号]

## 1. 事件の概要

本件は、被告が有する立体商標（登録第5825191号）（以下、本件商標）につき原告が請求した商標登録無効審判（無効2017-890023号）に対し、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたことから、原告が当該審決の取り消しを求めて提起した審決取消訴訟です。被告は、著名なデザイナー（ヘニングセン）によるランプシェード商品（「PH5」を含む「PHランプ」）を、数十年にわたり世界的に販売しているデンマークの会社です。原告は、被告商品などのリプロダクト製品を販売している会社です。

本件訴訟に先立ち、原告が有する立体商標（登録第5643726号）につき商標法4条1項19号の無効原因の存否が争われた審決取消訴訟（知財高裁平成30年(行ケ)第10004号）があり、その判決（平成30年7月25日言い渡し）のなかで、本件商標の周知性（被告の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における「需要者の間に広く認識されている商標」該当性）が認定された経緯があります（2018年12月号の「知的財産権判例ニュース」参照）。本稿では、その関連事件として本件を取り上げた次第です。

## 【本件商標の構成】



## 2. 争点

本件では、本件商標の商標法3条2項、4条1項18号および同項7号それぞれの該当性に関する特許庁の判断の誤りが争点となりました。

このうち、3条2項（「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」）該当性は、前記の別件訴訟でも争点となった本件商標の周知性と実質的に同一の争点ですので、割愛します。

## 3. 裁判所の判断

### （1）商標法4条1項18号該当性

知財高裁は「本件商標は、……上部に小さな凸部を有する5層構造のランプシェードの立体的形状からなり、上から1層目の円筒状の形状と2層目から5層目が組み合わさった4枚のシェードの形状から構成されたものであるところ、原告主張の上記機能（引用者注：「周辺の人の顔がはっきりと認識できる明るさを保ちつつ、光源のまぶしさによる不快感をほぼ完全に排除し」手元も必要十分に明るくすることができるという機能）を発揮するためのランプシェードの立体的形状は、シェードの枚数、形状、向き又はそれらの組合せなどにおいて本件商標の立体的形状以外にも様々な構成を採り得ることは明らかであるから、本件商標の立体的形状は、上記機能を発揮させるために不可欠な形状であると認めることはできない」として、4条1項18号該当性を否定しました。

### （2）商標法4条1項7号該当性

ア 原告は、4条1項7号該当性につき、以下の根拠に基づき、本件商標は公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標である旨主張しました。

①「PH5に係る商標権、著作権等の知的

財産権はヘニングセンに帰属するから、PH5の立体的形状について、商標登録を取得できるのは、ヘニングセン及びその相続人のみであるところ、被告は、商標権の権利承継を証明していないから、被告による本件商標の商標登録出願は、いわば他人の商標の盗用であり、国際信義を著しく損なうものである」

②「PH5の立体的形状は、創作者であるデザイナーのヘニングセン及びその相続人によってすら商標登録されておらず、PH5は、イギリスなどヨーロッパ諸国でレプリカが堂々と販売され、世界の市場で商標権のないものとして広く流通し、パブリックドメインとして認識されていることに照らすと、PH5の立体的形状は、国際社会において、商標権を取得できない立体的形状であるといえるのに、このような立体的形状について、日本のみで、しかも、デザイナーから権利承継もしていない被告の商標として商標登録が認められることになると、輸入障壁により、健全な競争原理が働かなくなり、『正規品』を購入しなければならない日本国の消費者及び世界各国の事業者に不利益を被らせ、日本国の貿易及び知的財産権に対する信頼を著しく毀損し、国際信義に反する結果となる」

③「被告が指定商品を『照明用器具』から『ランプシェード』に自ら変更した本件商標の出願経過によれば、本件商標の商標権の効力は『ランプシェード』にのみ及び、『照明用器具』に及ばないと解すべきであるのに、被告は、原告及びその関連会社に対し、原告の製造に係る『照明用器具』の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標

登録を受けたものであるから、被告による本件商標の商標登録出願は、原告を害する目的でされたものである」

イ これに対し、知財高裁は、次のとおり判断しました。

「商標法上、他人の著作権と抵触する商標について、商標登録を受けることができない旨を定めた規定は存在しない。一方で、商標権と著作権が抵触する場合の規律に関し、同法29条は、商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願前に生じた他人の著作権又は著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により使用することができない旨を定めており、同条の規定は、他人の著作権と登録商標が抵触する場合があることを前提とするものであるから、商標法上、他人の著作物について商標登録出願を行うことを禁止するものではないものと解される。

そうすると、仮にPH5の立体的形状について本件商標の登録出願日前にヘニングセンの著作権が成立していたとしても、商標法上、PH5の立体的形状についてヘニングセン以外の第三者が商標登録出願を行うことが禁止されるものではないから、PH5の立体的形状について商標登録を取得できるのは、ヘニングセン及びその相続人のみであることを前提とする原告の上記①及び②の主張は、その前提において、採用することができない。

また、仮にPH5の立体的形状が外国で商標登録されていないとしても、外国で商標登録されていない立体的形状について、日本において商標登録出願

をし、その商標登録を受けることが直ちに国際信義に反するものとはいえないから、この点においても、原告の上記②の主張は理由がない。

さらに、指定商品に類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用は、当該登録商標の商標権の侵害とみなされ（同法37条1号）、指定商品に類似する商品についても商標権の禁止権が及ぶこと、被告は、被告の業務を表示するものとして周知著名な商品等表示に当たるものと自ら認識していた本件商品の立体的形状（本件商標）について商標登録出願をし、本件商標の商標登録を受けた後、平成28年9月2日付けで、関税法69条の13第1項に基づき、東京税関長に対し、『侵害すると認める物品』を本件商標又はこれに類似する商標を付した電球類及び照明用器具類、『予想される輸入者』を原告として、輸入差止めの申立てをしたこと……に照らすと、本件商標の出願経過において、被告が指定商品を『ランプシェード』に補正した経過があること……を勘案しても、被告が原告の製造に係る『照明用器具』の商品等の輸入差止め等を行う目的で本件商標の商標登録出願を行ったことは、社会的相当性を欠くものとはいえないから、原告の上記③の主張は理由がない」

結論として、知財高裁は、本件商標について、4条1項7号該当性も否定しました。

#### 4. 考察

##### (1) 商標法4条1項18号について

商品の機能を発揮させるために不可欠な立体的形状のみからなる立体商標

は、商標登録を受けることができません（4条1項18号、商標法施行令1条）。採用しなければ機能を確保できない不可欠な立体的形状を特定の者に独占させることは、産業の発展や公正かつ自由な競争秩序を阻害するため、不登録事由とされたものです。

「不可欠」な立体的形状「のみ」からなるといえるか否かは、その機能を発揮させるための代替的な形状が存在するか否か、あるいは代替的な形状が存在する場合は同程度またはそれ以下の費用で生産できるものであるか否かによって判断されます。

本判決も上記基準に従い、ランプシェードの機能を発揮するための立体的形状は、本件商標以外にも代替的な構成を採り得る旨判示し、該当性を否定しました。

## （2）商標法4条1項7号について

公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標は、商標登録を受けることができません（4条1項7号）。社会の秩序・道徳的秩序を維持するため、不登録事由とされたものです。

商標審査基準では、（i）出願商標の構成自体が非道徳的、卑猥<sup>ひわい</sup>、差別的、矯<sup>きょう</sup>激<sup>げき</sup>もしくは他人に不快な印象を与える文字または図形等の商標、（ii）その指定商品または指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、または社会の一般的道徳観念に反する商標、（iii）他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、（iv）特定の国もしくはその国民を侮辱する商標または国際信義に反する商標、（v）当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定す

る秩序に反するものとして到底容認し得ない商標が該当するとされています。

本件において原告は、①本件商標の登録出願が盗用的な出願であること、②外国で商標登録されておらずパブリックドメインである立体的形状であること、③本件商標の商標登録出願は原告を害する目的でなされたこと——を主張しています。そこで①～③に即して解説します。

### ア 盗用的・剽窃<sup>ひょうせつ</sup>的な出願について

商標法は特許法と異なり、冒認出願を拒絶理由・無効理由とはしていません。先願主義を採用していますので「公正な商標秩序」はあくまで先願主義によるのが原則となります。したがって、「商標登録出願人が本来商標登録を受けるべき者か否か」という問題を設定して7号該当性を判断するのは、公序良俗を私的領域にまで拡大解釈するものであって妥当でなく、あくまでも当事者同士の私的な問題として解決すべきであるという見解（高部真規子『実務詳説商標関係訴訟』p.236・きんざい）が一般的です。

本件において知財高裁が原告の主張を排斥した理由も、商標法上、他人の著作権と抵触する商標につき商標登録出願を禁止する規定がなく、むしろ抵触する商標の存在を前提とする規定（商標法29条）がある以上、先願主義を重視すべきであるという点にあると考えられます。

イ 外国で商標登録されていない商標の出願について

前記アで述べた実務上の見解によれば、原則としては先願主義を重視すべきであり、単に外国で商標登録されていないことのみをもって、日本で商標登録出願をすることが国際信義に反するともいえない以上、7号該当性はないということになります。知財高裁もそのように判断しています。

ウ 他人を害する目的でなされた出願について

不正の目的に基づく商標出願を排除する趣旨で規定された商標法4条1項19号は、他人の商標の周知性を要件としています。この条項とのバランスから、他人の商標の周知性がない場合において7号該当性を認めるには、単なる害意ないし出願経緯の不法性のみでは足りず、著しい社会的不当性が必要ということになります（前記高部・p.234）。

本件で知財高裁は、上記の観点から、本件商標の出願経緯に著しい社会的不当性がない以上、7号該当性は認められないと判断したものと考えられます。

## （3）おわりに

本件は、3条2項該当性（本件商標の周知性）が認められた時点で実質的には決着が付いた事案といえますが、4条1項18号および同項7号該当性につき、実務上参考になりますので本稿にてご紹介しました。

### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。