

生田哲郎◎弁護士・弁理士 / 吉浦洋一◎弁護士・弁理士

## ランプシェードの図柄を含む登録商標について商標法4条1項19号により無効とした2件の審決に対して、各審決取消訴訟で判断が分かれた事例

[知的財産高等裁判所 平成30年7月25日判決 平成30年(行ケ)第10004号]

[知的財産高等裁判所 平成30年7月25日判決 平成30年(行ケ)第10005号]

### 1. 事案の概要

被告は、著名なデザイナーによるランプシェード商品（PH5（被告商品1）、PHスノーボール（被告商品2））を、数十年にわたって世界的に販売しているデンマークの会社です。被告は、2013年12月に、被告商品1の立体的形状について立体商標として商標登録出願をし、3条1項3号に該当するとされながら3条2項の規定の適用を受けて、2016年に商標登録を受けました（第5825191号（引用商標1））。

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、被告から不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるなどとして、2013年2月と11月に警告されました。原告は、2013年6月に被告商品1の、2014年1月に被告商品2の、それぞれ側面を模した図形と自社のロゴなどを含む2件の商標登録出願を行い、商標登録を受けました（第5643726号（登録商標1）、第5685459号（登録商標2））。

この2件の登録商標に対し、被告は、引用商標1、引用商標2（被告商品2の立体的形状）に基づいて商標法4条1項19号などを理由とする無効審判を請求したところ（無効2017-890003、無

効2017-890004）、いずれも19号に該当するとして無効審決がされました。

本件はこの2件の審決に対する審決取消訴訟（訴訟1および訴訟2）です。

#### 【登録商標1】



#### 【登録商標2】



#### 【被告商品1（引用商標1）】



#### 【被告商品2（引用商標2）】



### 2. 特許庁の判断

#### (1) 登録商標1に対する審決（審決1）

引用商標1に基づく登録商標1の19

号違反について、特許庁は、以下のよう

に判断しました。

まず、被告商品1について、  
① デンマークで1958年から販売を開始し、日本では1976年以降に販売していること

② 全世界で50万台を越すセールスのあるロングセラー商品であり、日本でも1999年から2014年の間に約7万5000台を販売したこと

③ 被告商品1を掲載した商品カタログが定期的な作成され、建築設計事務所などの顧客約5000社（人）に配布され、数多くの出版物で紹介されていること

④ 文部科学大臣が認定した教科書に掲載されていること

⑤ 平成9年度通商産業省グッド・デザイン外国商品賞を受賞していること

⑥ 被告商品1の引用商標1が長年使用された結果、被告の業務に係る商品であることを認識できる旨の国内および外国の著名なデザイン関係者およびデンマーク駐日大使の証明書、陳述書の存在などの事実を認定しました。

そして、引用商標1の立体的形状について、「本件審決時を基準として客観的に見れば、照明器具の『ランプシェード』について、機能又は美感に資する

ことを目的として採用されたものと認められるものであるから、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用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号に該当する」としました。

そのうえで、前記認定した各事実に基づき、「引用商標は、ランプシェードの形状として通常採用されている範囲を大きく超えるものとは認められないものの、引用商標のような5層構造のランプシェードの立体的形状の2層目から5層目が独特に組み合わせられた形状に基づく4枚のシェードからなる構成を有した形状は、他に見当たらない」こと、「超ロングセラー、ルイスポールセンの名作照明といった極めて高い評価が雑誌等に数多く採り上げられ」ていることなどから3条2項該当性を認めました。

そして、登録商標1と引用商標1の類否は、「外観がその識別に重要な役割を果たすことをあわせ考慮すれば、外観において極めて近似する本件図形と引用商標は、互いに類似するものと判断するのが相当」とし、類似すると判断しました。

また、リプロダクト製品として販売していたこと、被告の警告の後に出版していること、原告が被告の正規品の輸入を阻害する行為に及んでいたことなどから不正の目的を認定しました。

### (2) 登録商標2に対する審決(審決2)

被告の引用商標2に基づく登録商標2の19号違反について、特許庁は、以下のように判断しました。

まず、被告商品2について、

⑦ デンマークで1958年から販売を開始し、日本では1986年以降に販売していること

⑧ 日本において2000年から2016年の間に約5700台を販売したこと

⑨ 被告商品2を掲載した商品カタログが定期的に作成され、建築設計事務所などの顧客約5000社(人)に配布され、数多くの出版物で紹介されていること

⑩ 被告商品2の引用商標2が長年使用された結果、被告の業務に係る商品であることを認識できる旨の国内および外国の著名なデザイン関係者およびデンマーク駐日大使の証明書、陳述書の存在などの事実を認定しました。

そして周知性、類似性、不正の目的についても登録商標1の審決とほぼ同様の判断をし、19号該当性を認めました。

## 3. 裁判所の判断

### (1) 訴訟1での判断

訴訟1では、審決1で認定した事実のうち、①～⑤の事実を認定しました。

そして、引用商標1について、審決1と同様に、「被告商品の立体的形状それ自体に商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能(自他商品識別機能)ないし自他商品識別力があるものとは認められない」として自他商品識別性を否定しました。

そのうえで、引用商標1の周知性について、「日本国内において、1976年(昭和51年)から約40年間にわたり継続して販売されているランプシェードのロングセラー商品であり、最近の販売台数は、1999年(平成11年)以降の1年当たりの平均販売台数(約4664台)を上回り、増加傾向にある」こと、商品

カタログなどにおける被告商品の取り上げ方について、「被告商品がヘニングセンがデザインした『世界のロングセラー』商品であることを強調し、被告商品のデザインを印象づけるような広告が繰り返しされている」こと、雑誌等の出版物への掲載状況について、「多数の出版物において、被告商品の形態(立体的形状)が認識できるような写真と共に紹介されており、その基本的な内容は、被告商品は、20世紀を代表するデザイナーであるヘニングセンが1958年にデザインし、被告が販売する世界のロングセラー商品であり、そのデザインが優れていることを強調」しているとししました。

さらに、「被告商品は、平成9年度通商産業省選定グッド・デザイン外国商品賞(インテリア用品部門)を受賞し、平成24年には高等学校の教科書において、被告商品の写真と共に、『モダンデザインの代表的ペンダント PH5…ポール・ヘニングセン』として掲載」されたことも指摘しました。

これらを総合し、「本件商標の登録出願時までには、被告商品が日本国内の広範囲にわたる照明器具、インテリアの取引業者及び照明器具、インテリアに関心のある一般消費者の間で被告が製造販売するランプシェードとして広く知られるようになり、被告商品の立体的形状(引用商標)は、周知著名となり、自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至った」として周知性があると判断しました。

加えて、登録商標1は引用商標1に類似するとし、また「原告は、被告商品の立体的形状(引用商標)が被告商品を

表示するものとして需要者の間に周知著名であることを十分に認識しながら、被告から原告商品の販売が被告の商標権及び著作権を侵害し、不正競争に当たる旨の警告を受けた際に、引用商標が未だ商標登録されていないことに乗じ、被告との交渉を有利に進め、あるいは対抗手段を確保することを意図して、本件商標の登録出願を行い、しかも、現に本件商標の商標権に基づいて被告商品に対する輸入差止申立てを行っていることが認められるから、原告による本件商標の登録出願は、被告による被告商品の営業活動に支障を生じさせることを目的とするものというべきである」として不正の目的も認定しました。

## (2) 訴訟2での判断

訴訟2では、審決2で認定した事実のうち、⑦～⑨の事実を認定したうえで、引用商標2について、訴訟1と同様の理由で自他商品識別性を否定しました。

そして、引用商標2の周知性について、「被告商品の販売実績は決して多いとはいえず、「被告商品の販売台数が短期間の一時期に飛躍的に増加した」というような事情」もないこと、商品カタログでの被告商品の取り上げ方について、「被告商品は、『PH』シリーズの他の複数の商品と共に掲載され、これらの商品の形態（立体的形状）が認識できるような写真が掲載されてはいるが、被告商品の写真は他の商品の写真と同程度の大きさであり、被告商品が特に目立つものではない。また、被告商品の写真が商品の説明と共に掲載されたもの……もあるが、その説明は、ヘニングセンによってデザインされたPH

シリーズの商品全体についてのものであり、被告商品に特に焦点を当てて、その立体的形状を印象付けるような内容のもの」ではないこと、「被告日本法人作成の商品カタログでは、被告商品が写真と共に1頁にわたって紹介されたもの……があるが、被告商品の説明は、被告商品の機能が中心であり、その立体的形状を印象付けるような内容のものとはいえない」としました。

また雑誌についても、「その多くは、被告商品が『PH』シリーズの他の複数の商品と共に掲載されたものであって、被告商品の写真は他の商品の写真と同程度の大きさであり、被告商品が特に目立つものではない。また、被告商品が写真と共に1頁にわたって紹介されると共に、被告商品の説明が付された雑誌……もあるが、これらの雑誌の発行部数、主な購買層等は明らかではない」と判断しました。

これらから、「引用商標が、1986年（昭和61年）から本件商標の登録出願日（平成26年1月30日）までの間に被告商品に使用された結果、本件商標の登録出願時において、周知著名となったものとはいえないし、また、自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得するに至ったものと認めることはできない」とし、引用商標2の周知性を否定しました。

さらに、リプロダクト品の対象とし

て被告商品を選択したこと自体が周知性を示しているとの主張について、「インテリア商品の販売を業とする原告がリプロダクト品の対象として被告商品を選択したからといって、少なくとも需要者である照明器具、インテリアに関心のある一般消費者の間に被告商品及びその立体的形状が広く認識されていることを客観的に裏付けるものではない」としました。

## 4. 考察

取り上げた2件の審決取消訴訟では、いずれも世界的に著名なデザイナーによる商品が長年にわたって販売されてきたことは認定しながらも、被告商品1の引用商標1については周知性が認定されたのに対し、被告商品2の引用商標2については周知性が否定され、判断が分かれました。

この結論の相違について、被告商品1がそのカタログや出版物などで個別に紹介されるなどの事情があったのに対し、被告商品2は個別に紹介されるなどの事情があまり見られなかった点、グッド・デザイン外国商品賞の受賞の有無、教科書への掲載の採否などが影響したと思われます。

これらの2件は、周知性の立証でどのような証拠を準備すればいいかを示唆する事案として、実務上、参考になると考えられます。

### 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。

### よううら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。