

単一の色彩のみからなる商標の登録適格性（油圧ショベル第2事件）

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和2年8月19日
【事件番号】 令和1年（行ケ）第10146号
【事件名】 審決取消請求事件
【裁判結果】 棄却
【参照法令】 商標法3条
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571036

関西大学教授 泉 克幸

事実の概要

X（原告）は色彩のみからなる商標について、指定商品を第7類「油圧ショベル」として商標登録出願（「本願」）をしたが拒絶査定を受けたため、これに対する不服審判を請求するとともに、本願に係る「商標の詳細な説明」に記載された色彩名を「タキシイエロー」から「オレンジ色」に変更する手続補正をした（以下、手続補正後の「商標登録を受けようとする商標」および「商標の詳細な説明」記載の「油圧ショベルのブーム、アーム、バケット、シリンダーチューブ、建屋及びカウンタウエイトの部分」をオレンジ色（マンセル値：0.5YR5.6／11.2）」とする構成からなる、色彩のみからなる商標を「本願商標」という）。

Y（被告＝特許庁）は上記不服審判について、「本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、かつ、同条2項の要件を具備するものではない」ことを理由に、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決（「本件審決」）をした。Xが本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起。

判決の要旨

請求棄却。

1 単一の色彩のみからなる商標と商標法3条2項について

「同号〔＝3条1項3号〕に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされる趣旨は、このような商標は、商品の産地、販売地、品質その他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何人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使用を認めるのを公益上適当としないものであり、独占適応性を欠くとともに、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ことによるものと解される〔最判昭54・4・10判時927号233頁〔ワイキキ事件〕参照〕。「商品の色彩は、古来存在し、通常は商品のイメージや美観を高めるために適宜選択されるものであり、また、商品の色彩には自然発生的な色彩や商品の機能を確保するために必要とされるものもあることからすると、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、原則として何人も自由に選択して使用できるものとすべきであり、特に、単一の色彩のみからなる商標については、同号の上記趣旨が妥当するものと解される。」「同条1項3号に該当する単一の色彩のみからなる商標が同条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』に当たるというためには、当該商標が使用をされた結果、特定人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり、さらに、同条1項3号の前記趣旨に鑑みると、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要すると解するのが相当である。」

2 本願商標の使用による識別力の獲得について

「本願商標が使用されたXの油圧ショベルの販売実績、シェア及び広告宣伝から、本願商標又は本願商標の色彩がXの油圧ショベルに使用されて

いることは、相当多くの需要者に認識されていることは認められるものの、他方で、本願商標は、色彩及び色彩の付する位置がありふれたものであって、その構成様は特異なものとはいえないこと、Xの油圧ショベルの多くには、アーム部や車体後部等に著名商標である『HITACHI』又は『日立』の文字が付されており、これらの文字の表示から、Xの油圧ショベルの出所が現に認識され、又は認識され得ることも否定することはできないこと、Xによる広告宣伝は、これに接した需要者に対し、本願商標とXの油圧ショベルとの間に強い結びつきがあることまで印象付けるものとはいえないこと、X以外の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧ショベルを販売していたことを総合考慮すると……Xによって本願商標が使用をされた結果、本願商標のみが独立して、Xの業務に係る油圧ショベル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とまで認めることはできない。」「本件アンケートの調査結果から認定できる需要者における本願商標の認知度は限定的であるものといわざるを得ない。」「㉞油圧ショベルは、様々な作業を行うことができる多様性を有し、その用途に汎用性があるため……油圧ショベルの需要者には、建設業者、建設機械を取り扱う販売業者及びリース業者のみならず、農業従事者及び林業従事者等も含まれること、㉟本願商標の色彩と同系色の『橙』色……は、人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火……を目的として規格化された『JIS安全色』の一つであり……オレンジ色は、工事現場で一般に使用されている色彩であること、㊱X以外の複数の事業者が本願商標の色彩と同系色であるオレンジ色をその車体の一部に使用した油圧ショベルを販売していたこと、㊲オレンジ色は……基本色の一つであることから、オレンジ色の色彩名から観念される色の幅は広いものである上、人の視覚によって、マンセル値で特定された本願商標のオレンジ色とマンセル値の異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することには限界があり、加えて、本願商標は、色彩を付する位置を特定した、単一の色彩のみからなる商標であり、色彩を付する位置の部分の形状や輪郭に限定がないため、本願商標の商標登録が認められた場合の商標権の禁止権（商標法37条）の及ぶ範囲は広いものとなることに

鑑みると……Xにおいて油圧ショベルにおける本願商標の独占的使用を認めることは適当ではない……。」

判例の解説

一 はじめに

色彩のみからなる商標（以下、「色彩商標」）は、いわゆる新しいタイプの商標の1つとして登録が可能となり、平成27年（2015年）4月1日から出願受付が開始された。2021年4月1日時点での出願は549件であり、登録されたのは8件である¹⁾。この数字は必ずしも多いとはいえないが、今後徐々に増える可能性はある²⁾。

他方で、登録が認められた8件はいずれも複数の色彩を組み合わせてなる商標であるため、次のステップとして、単色のみからなる商標（以下、「単色商標」）の登録について注目されているが、これまでのライフルホームズ事件（以下、「ライフル事件」）³⁾ および油圧ショベル第1事件（以下、「第1事件」）⁴⁾ において知財高裁は、単色商標の登録出願拒絶査定を維持する審決の取消請求をいずれも棄却してきた。本判決も単色商標の登録を認めておらず（本願商標は第1事件の出願商標をXが位置を特定したものである）、結論自体は先の2判決と同じであるが、より詳細な分析・検討を行っており、単色商標の登録適格性に対する裁判所の考え方を理解し、この問題を議論する際に有意義である。

二 判旨1について

商標審査基準⁵⁾は、色彩商標が3条1項2号（慣用商標）または3号（商品・役務の特徴等の表示）に該当する可能性を指摘し、両号に該当するもの以外は原則として6号（1～5号のほか識別力がないもの）に該当するものとの考え方を示している⁶⁾。この考え方に従い、ライフル事件では出願商標が6号に、第1事件での出願商標および本願商標は3号に該当すると、特許庁は各拒絶査定不服審判において判断している。本件でXは、本願商標が3号に該当することは争わず、3条2項（使用による識別力の獲得）該当性を主張した^{7) 8)}。

判決は直ちに2項該当性の検討に入らず、3号との関係で単色商標についての一般的な考え方を、いわば“伏線”としてまず明らかにしている。

すなわち、3号が独占適応性と識別力に欠けることから商標登録要件を欠く旨を示したワイキキ事件最高裁判決を引用し、「商品の色彩は……原則として何人も自由に選択して使用できるものとすべきであり、特に、単一の色彩のみからなる商標については、同号の上記趣旨が妥当する」と説示する。そして、2項の趣旨について、「1項3号から5号までに該当する商標であっても、特定の者が長年……使用した結果……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、商標登録を受けることができるとしたもの」とし、これを受けて、3号に該当する単色商標が2項に該当するには「当該商標が使用された結果……自他商品識別力……を獲得していることが必要」と述べつつ、さらに、3号の前記趣旨に鑑みて、「特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の観点からみても許容される事情があることを要する」と続けている。この点、2項の趣旨について第1事件では、「特定人が……永年独占的排他的に使用した実績を有する場合には……自他商品識別力を獲得したものであることができる上に、当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄い」（強調筆者）と述べている。第1事件は、3号に該当する商標が「永年独占排他的に継続使用」されれば、識別力の獲得に加えて独占適応性も認められるという立場であるのに対し、本判決は独占適応性を識別力の獲得とは別に、言い換えれば追加的な要件として捉えているところに、大きな特徴がある。

三 単色商標の本来的な識別力

前述したように、本判決は、色彩商標は原則として独占適応性がなく、また識別力を欠き、単色商標については特にこのことが妥当するとの理解を示す。ライフル事件では単色商標の本来的な識別力について争われたが、裁判所は、当該出願商標（＝インターネット上で不動産に関する情報を提供する役務に用いる橙色の商標）について、①橙色が特異な色彩ではないこと、②橙色は広告やウェブサイトのデザインにおいて一般に利用されており、不動産業者のウェブサイトでも普通に使用されていること、③本願商標の橙色のみが、ロゴマー

クその他の文字、図形や絵等から分離して使用されているとはいえない、といった要素を考慮し、本来的な識別力を認めていない。この判断を反動的に捉えれば、「当該分野で一般に用いられない特異な単色が文字、図形から分離して使用されている場合には、本来的な識別力を認める余地がないとはいえない」⁹⁾ ことになる。ライフル事件の判断は識別力に対するものであり、上記反対解釈も直接的には識別力のみが念頭におかれているが、そのように限定されたケースであれば独占適応性も基本的には認められると思われる¹⁰⁾。

他方で、携帯電話市場においてN社が緑色、A社が橙色、S社が黄色をハウスマークとして使用し、需要者に認識されていれば、新規参入者が携帯電話接続サービスに赤色を出願してきた場合には識別力が認められ、自由使用の確保の必要性という点からも問題にならないとの理解¹¹⁾がある。しかし、先のケースと異なり、赤色のような携帯電話接続サービスにとって特異とはいえない色彩の場合、将来における潜在的な新規参入者にも、その利用を開放しておくことが競争政策上肝要であろう。携帯電話市場は規制産業として参入が制限されているものの、いわゆる少数の大手キャリアだけでなく、多くのMVNO（移動体仮想事業者）が事業を行い競争しているからである。

四 判旨2について

審査基準によれば、3条2項に該当するかどうかは、①出願商標の構成および態様、②商標の使用態様、使用数量、使用期間および使用地域、③広告宣伝の方法、期間、地域および規模、④出願人以外の者による同一・類似標章の使用状況、⑤商品の性質その他の取引の実情、⑥需要者の認知度を調査したアンケートの結果、といった事実が考慮される¹²⁾。Xは概ねこうした事実を主張したものの、判決は本願商標の使用による識別力の獲得について、(i) 色彩および色彩を付する位置がありふれていること、(ii) 本願商標のみが独立してXの業務に係る油圧ショベルを表示するものとして広く認識されていないこと、(iii) アンケートの調査結果から認定できる認知度は限定的であること、を理由に認めなかった。

(i) については、本願商標が単色商標であり、その位置も油圧ショベルの車体に通常塗装されている部分であることに鑑みれば、「ありふれてい

る」との評価は妥当であろう。ただし、判決は、本願商標が「JIS 安全色」の1つと同系色である事実をありふれていることの証左の1つとしているが、そのような事実は識別力ではなく、選択が事実上限定されているのであるから、むしろ独占適応性の判断要素として考慮したほうが適切であったと思われる。

本願商標の認知率はアンケート調査によれば97.0%という結果であった。しかし、判決は、「回答するメーカー名」が複数でもよいと明記されておらず、他方でX以外の複数の事業者が本願商標と同系色のオレンジ色を使用していた事実などを指摘して、アンケート調査の結果から認定できる認知度は限定的であると評価している。第1事件では、同様のアンケート調査の結果である95.9%という認知率に対し裁判所は、有効回答数が36.8%にとどまること、また、質問方法が出願商標の色彩の画像を見せ、どのメーカーの油圧シヨベルかを尋ねる形式であったところ、かかる質問ではXのみの出所識別標識として認識されていることを示しているのか、単にXの油圧シヨベルの車体色と認識するにとどまるのかを区別できないと評価し、出願商標が付された油圧シヨベルの出所がXのみであることが広く認知されていたものとは認められないと述べている。本判決は理由付けは異なるものの、第1事件と同様、アンケート結果を否定的に評価した¹³⁾。

商標審査便覧では、「需要者に対するアンケートは、実際に使用されている態様が出願商標（色彩）のみではない場合に、出願商標の識別力の獲得を立証する際に有効な方法である」¹⁴⁾とされている。また、需要者が色彩のみを出所識別標識として認識していることの立証には、アンケート結果が有効であるとの指摘もある¹⁵⁾。確かに、同便覧には「対象者及び対象者数は適切か」「質問が恣意的・誘導的ではないか」といった点から、実施されたアンケートの適切性が確認される¹⁶⁾との指摘はあるが、本判決の評価は、立体商標を中心とする従来の判決例¹⁷⁾と比較して、やや厳しいように思われる。

五 最後に

単色は元来その数が限られていることから、単色商標は独占適応性に非常に乏しいといえる。それゆえ、判決が本願商標の登録を認めなかった結

論は妥当であろう。ただ、その意識が強過ぎたせいか、識別力自体の判断にも影響を与えており、部分的には疑問の残る箇所もある。

●—注

- 1) J-PlatPatの検索による。
- 2) 青木博通「色彩のみからなる商標の出願と権利化」知管69巻1号(2019年)42頁は、色彩商標の登録率が1%(2018年11月15日算出)と、他の新しいタイプの商標と比べて格段に低いことを指摘しつつも、審査基準を参考に、丹念に証拠を積み上げることによって登録は可能であると説く。
- 3) 知財高判令2・3・11(令和元(行ケ)10119号)。本件の解説として、小泉直樹「判批」ジュリ1549号(2020年)8頁。
- 4) 知財高判令2・6・23(令和元(行ケ)10147号)。本件の解説として、大友信秀「判批」WLJ判例コラム217号(2020年)。
- 5) 改訂第15版(令和2年3月)(以下、「審査基準」)。
- 6) 「審査基準」第1四1、同五7、同八10。
- 7) なお、3条2項の条文上、その適用範囲に6号は規定されていないが、6号該当性を否定する立証事実の1つは使用による識別力の獲得である。その意味で、出願人は2項と同じ内容を主張することになり、ライフル事件でも原告はそうした主張をした。
- 8) 「商標審査便覧」54.06・1は、「色彩のみからなる商標は商標審査基準に従い、原則として商第3条第1項第2号、同項3号又は同項第6号に該当する。よって、色彩のみからなる商標が登録されるためには、色彩が使用された結果、当該色彩が独立して(図形や文字等と分離して)その商品又は役務の需要者の間で特定の者の出所表示として認識されていることが必要となる」と述べる。
- 9) 小泉・前掲注3)9頁。
- 10) 本判決が引用するワイキキ事件最高裁の解釈は3号に関するものであるが、1項の他の号にも識別力と独占適応性の2つの要件を満たす必要があると一般的には理解されている。
- 11) 土肥一史「音商標及び色彩商標の識別性と類似性」同『商標法の研究』(中央経済社、2016年)57頁、68頁。さらに同稿69頁脚注27は、色彩商標は原則として識別力を有さないとする審査基準も正しいとはいえないとする。
- 12) 「審査基準」第2・2(2)。
- 13) ホームズ事件の認知度のアンケート結果は55%であったが(本件とは手法がやや異なる)、「さほど高くない」と評価されている。
- 14) 「商標審査便覧」54.06・2。
- 15) 青木・前掲注2)50頁。
- 16) 「商標審査便覧」54.06・2。
- 17) 知財高判令20・5・29判時2006号36頁[コカ・コーラ瓶事件]など。