

商 標	判決年月日	令和2年8月19日	担 当 部	知財高裁第4部
	事件番号	令和1年（行ケ）第10146号		

○ 油圧ショベルのブーム、アーム、バケット、シリンダチューブ、建屋カバー及びカウンタウエイトの部分を「タキシーイエロー」（拒絶査定後に「オレンジ色」に手続補正）（マンセル値：0.5 Y R 5.6 / 11.2）とする構成からなる、色彩のみからなる商標出願（補正後の色彩のみからなる商標を「本願商標」という。）の拒絶査定不服審判請求の不成立審判についての審決取消訴訟が棄却された事例

○ 本願商標は、原告によって使用をされた結果、原告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ものとまで認めることはできないから、本願商標は、その使用により自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得したものと認めることはできず、また、原告による本願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ものと認めることはできないから、商標法3条2項に該当するものとはいえないと判断された事例

（事件類型）審決取消訴訟（商標） （結論）請求棄却

（関連条文）商標法3条1項3号，3条2項

（関連する権利番号等）商願2015－30000，不服2017－2496号

判 決 要 旨

- 原告は、油圧ショベルのブーム、アーム、バケット、シリンダチューブ、建屋カバー及びカウンタウエイトの部分をタキシーイエロー（マンセル値：0.5 Y R 5.6 / 11.2）とする構成からなる、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、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の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「タキシーイエロー」から「オレンジ色」に変更する手続補正をした。

特許庁は、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から、商標登録を受けることができないとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。

本件は、原告が、本件審決の取消しを求める訴訟であり、取消事由は、本願商標の商標法3条2項の要件の判断の誤りである。

- 本判決は、以下のとおり説示して、原告の請求を棄却した。

（1）判断の枠組みについて

本願商標は、単一の色彩のみからなり、その色彩を付する位置を上記部分に特定した商標であり、商品の色彩は、商品の特性であるといえるから、商標法3条1項3号所定の「その他の特徴」に該当するものと解される。

商標法3条2項は、同条1項3号から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、商標登録を受けることができる旨を規定しているところ、その趣旨は、同条1項3号から5号までに該当する商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて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解される。

そうすると、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原告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原告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、その構成態様は特異なものとはいえないこと、原告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、原告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、原告による広告宣伝は、これに接した需要者に対し、本願商標と原告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、原告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、本件審決時（審決日令和元年9月19日）において、原告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、原告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。

原告が証拠として提出したアンケートは、本願商標の指定商品である「油圧ショベル」の需要者である、農業従事者及び林業従事者等の認識が反映されておらず、油圧ショベルの需要者の一部の認識を反映したものにとどまっており、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件商標の認知度は限定的であるものといわざるを得ないことからすれば、本件アンケートの調査結果を併せ考慮しても、本件審決時（審決日令和元年9月19日）において、本願商標は、原告によって使用をされ

た結果、原告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ものとまで認めることはできないから、本願商標は、その使用により自他商品識別機能ないし自他商品識別力を獲得したものと認めることはできない。

(3) 本願商標の独占適応性について

①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、建設業において広く用いられているほか、農業や林業にも利用されており、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、②本願商標の色彩と同系色の「橙」色（マンセル値：5 Y R 6.5 / 14）は、人への危害及び財物への損害を与える事故防止・防火、健康上有害な情報並びに緊急避難を目的として規格化された「JIS安全色」の一つであり、ヘルメット、レインスーツ、サイトウェア、ガードフェンス等にオレンジ色が使用され、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、③原告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、④オレンジ色は、黄色と赤色の中間色であって、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、油圧ショベルは、参入企業数が少なく、原告を含めた主要5社による寡占状態が継続しており、主要5社はいずれも特定の単色を自らの油圧ショベルに使用し、オレンジ色を継続して油圧ショベルに使用しているのは原告1社のみであり、各社が特定の単色を使用していること、原告が本願商標に係る色彩を使用していることは、油圧ショベルの需要者においても当然知られているから、このような油圧ショベルの業界の実情に鑑みれば、原告が今後もこれまでと同様に本願商標の色彩を独占したとしても、他社のデザインの選択の余地が不当に狭くなることにはならず、仮に現に本願商標の色彩又はこれに類似する色彩を油圧ショベルに使用している事業者が原告以外に存在するとしても、当該事業者が改正商標法附則5条3項の要件を満たす場合には、本願商標の登録によっても継続して当該色彩を使用することが可能であり、その業務が妨げられることはないといった事情を勘案しても、原告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く、これらの事情は、原告による本願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に当たるものと認めることはできない。