

色彩のみからなる商標に係る 審決取消訴訟の現状

大阪工業大学知的財産専門職大学院教授 大塚 理彦



要 約

平成 26 年改正によって、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標という五つの新しいタイプの商標が商標法に導入された。色彩のみからなる商標は、さらに「単色」「色彩の組合せ」「商品等における位置を特定」するものの三つに分けられる。新しいタイプの商標の登録例が次々と現れるなか、本稿執筆時、新しいタイプの商標において、登録例が現れていないものは、色彩のみからなる商標のうち「単色」「商品等における位置を特定」するもののみとなった。本稿は、令和 2 年に現れた「単色」「商品等における位置を特定」するものの商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の判決三件を採り上げて、裁判所の判断を概観し、若干の検討を加えるものである。

目次

1. はじめに
2. 裁判所の判断
 - (1) 裁判例
 - (2) 不動産ポータルサイト事件
 - (3) 油圧ショベル「単色」事件
 - (4) 油圧ショベル「位置特定」事件
3. 検討
 - (1) 総論
 - (2) 役務商標
 - (3) 本願商標
 - (4) 使用態様
 - (5) アンケート調査
 - (6) 取引の実情
 - (7) 独占適応性
4. おわりに

らなる商標においても、「組合せ」については登録例が現れている。本稿執筆時、新しいタイプの商標において、登録例が現れていないものは、色彩のみからなる商標のうち「単色」「位置特定」のみとなっている。

令和 2 年になって、「単色」の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の判決が二件、「位置特定」の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の判決が一件言い渡された。本稿は、これら三件の裁判例における裁判所の判断を概観したうえで、若干の検討を加えるものである。

2. 裁判所の判断

(1) 裁判例

本稿において採り上げる裁判例は、「インターネット上に設置された不動産に関するポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」を指定役務とする橙色「単色」の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である〔不動産ポータルサイト事件〕⁽²⁾、「油圧ショベル」を指定商品とするオレンジ色「単色」の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である〔油圧ショベル「単色」事件〕⁽³⁾、同じく「油圧ショベル」を指定商品とするオレンジ色「位置特定」の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟である〔油圧ショベル「位置特定」事件〕⁽⁴⁾の三件である。

1. はじめに

平成 26 年改正によって、商標法に新しいタイプの商標が導入された。それらは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の五つである。色彩のみからなる商標は、さらに「単色」「色彩の組合せ」「商品等における位置を特定」するもの（以下、後二者をそれぞれ「組合せ」「位置特定」という。）の三つに分けられる⁽¹⁾。新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標以外の商標においては、一定数の登録例が現れている。また、色彩のみか

(2) 不動産ポータルサイト事件

本件においては、「単色」である本願商標の商標法3条1項6号該当性について、本願商標の本来的な識別力と使用による識別力の獲得が争われている。本願商標が商標法3条1項2号又は同3号に該当しなかったため、同6号該当性が争われているものと解される。

第一の争点は、RGBの組合せによって特定される橙色である本願商標の本来的な識別力についてである。この争点について裁判所は「〔1〕本願商標は、橙色の単色の色彩のみからなる商標であり、本願商標の橙色が特異な色彩であるとはいえないこと、〔2〕橙色は、広告やウェブサイトのデザインにおいて、前向きで活力のある印象を与える色彩として一般に利用されており、不動産の売買、賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても、ロゴマーク、その他の文字、枠、アイコン等の図形、背景等を装飾する色彩として普通に使用されていること、〔3〕原告ウェブサイトのトップページにおいても、別紙2のとおり、最上部左に位置する図形と『LIFULL HOME'S』の文字によって構成されたロゴマーク、その他の文字、白抜き文字及びクリックするボタンの背景や図形、キャラクターの絵、バナー等の色彩として、本願商標の橙色が使用されているが、これらの文字、図形等から分離して本願商標の橙色のみが使用されているとはいえないことを総合すると、原告ウェブサイトへ接した需要者においては、本願商標の橙色は、ウェブサイトの文字、アイコンの図形、背景等を装飾する色彩として使用されているものと認識するとともに、本願商標の橙色のみが独立して、原告の業務に係る『ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供』の役務を表示するものとして認識するものと認めることはできない。」と判示した。

これに対して原告は、不動産総合ポータルサイトとして原告のものを含む七つがあるが、それらは色彩による棲み分けがされているため、色彩による識別が可能な状況ができており、本願商標は識別力を有していると主張した。しかし、裁判所は、不動産総合ポータルサイトと他の不動産業者が開設するウェブサイトとは質的に異なるものではなく、不動産総合ポータルサイトを介して不動産情報にアクセスするのが取引の実情であることを認めるに足りる証拠もないとして斥けた。

第二の争点は、使用による識別力の獲得についてで

ある。この争点について裁判所は、使用期間と使用態様、テレビCM、売上高、アンケート調査について検討したうえで、本願商標が使用によって識別力を獲得したものと認めることはできないと結論づけた。すなわち、使用期間と使用態様については第一の争点に係る判示〔1〕乃至〔3〕により、テレビCMについては同じく判示〔2〕により斥け、売上高については使用による識別力の獲得に係る根拠とはならないとした。また、アンケート調査については第1次調査と第2次調査があるが、第1次調査は対象者が原告ウェブサイトの名称を認識していた者に限定されている点により採用できず、第2次調査は原告ウェブサイトを示す選択肢が二つ掲示されているうえ、不明との回答数が原告ウェブサイトを示す選択肢のうち一つを選択した回答数を上回っており採用できないとされた。

(3) 油圧ショベル「単色」事件

本件においては、「単色」である本願商標の商標法3条1項3号該当性については争いがなく、商標法3条2項該当性が争われている。判断に先立ち裁判所は、商標法3条2項の趣旨について「特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものであるということができるとともに、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ということが出来るから、当該商標の登録を認めよう」と判示した。

また、商標法3条2項該当性の判断は「当該商標が使用された期間及び地域、商品の販売数量及び営業規模、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情、当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在、商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべきである。また、輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断するに当たっては、指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。」とした。前段は諸事情の総合考慮であり、後段は「単色」における独占適応性への配慮ということが出来る。

本件への当てはめにおいて裁判所は、原告による油圧ショベルの販売状況と本願商標の使用態様、広告宣伝、アンケート調査、原告以外の者による本願商標と類似の色彩の使用、油圧ショベルの取引の実情について検討したうえで、本願商標が使用によって識別力を獲得したものと認めることはできないと結論づけた。

マンセル値によって特定されるオレンジ色である本願商標は、ありふれた色彩であるとともに、本願商標と類似の色彩がJIS安全色に採用され建設現場において一般に使用されている。また、原告の販売する油圧ショベルには、原告を示す著名商標である文字が付されていたり、他の色彩と組み合わせて使用されていたりするものが少なくない。広告宣伝についても、原告を示す著名商標である文字が記載されている。これらのことから、本願商標の色彩のみが独立して原告の販売する油圧ショベルの出所を表示しているとはいえないとされた。広告宣伝についてはさらに、コーポレートカラーであるとの印象を与え、油圧ショベルとの結び付きが希薄であるものも存在するとされた。

アンケート調査については、土木建設業以外の需要者が除かれる等、対象者が油圧ショベルの需要者の一部に限定されている。また、本願商標の認知率についても、有効回答数193件に対しては95.9%という高率であるが、対象者数502件に対しては36.8%にとどまるとされた。さらに、色彩からメーカー名を問う質問方法について「かかる質問は、本願商標が出所識別標識と認識されることを前提とするものであるから、その回答によって、本願商標が原告のみの出所識別標識と認識されていることを示しているのか、単に原告の油圧ショベルの車体色と認識するにとどまるのかを区別することはできない。」とされた。

原告以外の者による本願商標と類似の色彩の使用については、油圧ショベルと需要者を共通にする建設機械や油圧ショベルの用途とされる農機、林業用機械の分野において、車体色にオレンジ色を採用する事業者が相当数存在していたと認定した。また、油圧ショベルの取引の実情については、油圧ショベルが建設業の他に農業や林業にも使用されること、同一の事業者が油圧ショベルに加えてその他の建設機械や農機を製造販売していること、購入においては機能や信頼性が重視され車体色の果たす役割は大きくないことをあげた。これに反する原告の主張は斥けている。さらに裁判所は、人が視覚によって見分けることができる色彩

には限界があること、再塗装された中古品の存在も考慮すべきこと、農業や林業に係る事業者の5%が油圧ショベルを購入しており無視できる数字とはいえないことを指摘した。

原告は、油圧ショベルの市場が5社による寡占状態にあり、本願商標の色彩を使用する余地を残しておくべき公益的要請は喪失されている、すなわち本願商標は独占適応性を有する旨主張したが、裁判所は5社以外の事業者を適示してこれを斥けた。本願商標の色彩に原告を示す著名商標である文字が付されていても本願商標が獲得した識別力に何ら影響はない旨の原告の主張に対しても、建設機械や農機、林業用機械の分野においてオレンジ色が広く採用されていること、購入においては機能や信頼性が重視されることから、文字を考慮することなく車体色であるオレンジ色のみに着目してその出所を識別するとまではいえないとされた。

(4) 油圧ショベル「位置特定」事件

本件においても、「位置特定」である本願商標の商標法3条1項3号該当性については争いがなく、商標法3条2項該当性が争われている。なお、本件の原告は〔油圧ショベル「単色」事件〕の原告と同一の法人であり、本願商標の色彩も〔油圧ショベル「単色」事件〕における本願商標の色彩と同一である。ただし、本願商標は、図1に示すように、色彩のみからなる商標のうち「商品等における位置を特定」するものであって、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マンセル値によって特定されるオレンジ色とする構成からなる。

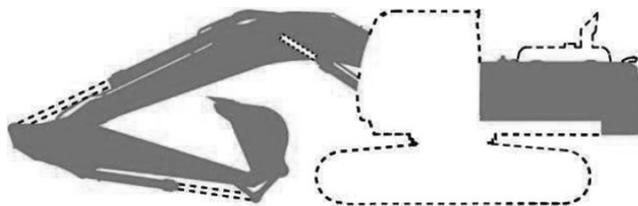


図1 本願商標（マンセル値：0.5YR5.6/11.2なるオレンジ色）

判断に先立ち裁判所は、商標法3条1項3号の趣旨について〔ワイキキ事件〕最高裁判決⁽⁵⁾を引用しつつ、同号に該当する商標は独占適応性と識別力を欠くとしたうえで、商品の色彩は同号所定の「その他の特徴」に該当するとした。続いて、商標法3条2項の趣旨から、単一の色彩のみからなる商標が同項に該当するというためには識別力を獲得していることと独占適応性

を有していることが必要であるとした。

本件への当てはめにおいて裁判所は、油圧ショベルの需要者を建設業者、建設機械を取り扱う販売業者のみならず農業従事者及び林業従事者、農機及び林業用機械を取り扱う販売業者も含むものとした。そのうえで、本願商標の色彩が需要者の間に広く認識されていたか否かについて、本願商標の色彩及び色彩を付する位置がありふれたものであってその構成態様も特異とはいえないこと、原告の油圧ショベルの多くにはアームや車体後部に原告を示す著名商標が付されていること、原告による広告宣伝は油圧ショベルとの結び付きが希薄であること、原告以外の複数の事業者がオレンジ色を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しこれを否定した。

アンケート調査については、〔油圧ショベル「単色」事件〕と同様に、土木建設業以外の需要者が除かれる等、対象者が油圧ショベルの需要者の一部に限定されているとした。また、本願商標の画像（図1）からメーカー名を問う質問方法について、回答するメーカー名は複数であってもよいことが明記されていないことが調査結果に影響を及ぼすと指摘した。なお、調査結果は、有効回答数168件、回収率39.9%、認知率97.0%であった。

原告は、独占適応性についても〔油圧ショベル「単色」事件〕と同様の主張に加え、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あったとしても、そのような事業者には平成26年改正における経過措置⁶⁾により使用権が認められると主張した。これに対して裁判所は、油圧ショベルが農業や林業においても使用されること、本願商標の色彩と類似の色彩がJIS安全色に採用されていること、原告以外の複数の事業者がオレンジ色を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、オレンジ色は基本色の一つでありオレンジ色という色彩名から観念される色の幅が広いこと、人の視覚による色彩の識別には限界があること、「位置特定」の商標登録出願であるため商標登録が認められた場合の禁止権の及ぶ範囲が広いことをもって原告の主張を斥けた。

3. 検討

(1) 総論

色彩のみからなる商標は識別力を有しないから、原則として商標法3条1項2号又は同3号に該当し、同

2項の適用を受けることによって初めて商標登録が可能になるものである。なお、色彩のみからなる商標であって、商標法3条1項2号又は3号に該当しないものは、同6号に該当するとされる⁷⁾。〔不動産ポータルサイト事件〕において使用による識別力の獲得を否定し、〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕において商標法3条2項の適用を否定した裁判所の判断は妥当なように思われる。商標法3条2項の適用を受けるためには、使用による識別力の獲得と独占適応性を有することが必要とされる。

使用による識別力の獲得に係る判断が、本願商標の指定商品又は指定役務の需要者及び本願商標を認定したうえで、本願商標の使用期間と使用態様、広告宣伝の期間と規模、他の事業者の存否、取引における本願商標の役割等の総合考慮によってなされる点は、色彩のみからなる商標とその他の商標において異なるところがない。ここでは、色彩のみからなる商標以外の商標についても共通する争点についてまとめておくこととし、色彩のみからなる商標についての争点は(2)以下において述べることとする。

第一に、本願商標の指定商品又は指定役務の需要者の認定についてである。〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕において裁判所は、本願商標の指定商品である油圧ショベルの需要者には建設業の関係者のみならず農業や林業の関係者も含まれると認定した。本願商標の指定商品又は指定役務の需要者を認定するに際し、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務の範囲をいかに画するかは極めて重要であって、商標登録出願人においては自己の取引先に拘泥することなく指定商品又は指定役務における取引の実情を客観的に観察する必要がある。この認定を誤ると、誤った需要者を対象者としてなされたアンケート調査の結果も採用されないこととなる。

第二に、他の事業者の存否についてである。この争点は、独占適応性を有することに係る判断とも深く関係する。〔不動産ポータルサイト事件〕において裁判所は、不動産ポータルサイトを提供する不動産業者が7社にとどまるとしても、他の不動産業者が開設するウェブサイトが存在し、それらは不動産ポータルサイトと質的に異なるものではないと認定した。また、〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕において裁判所は、建設機械や油圧ショベルの用途とされる農機、林業用機械にも車体色にオレ

ンジ色を採用する事業者が相当数存在していたと認定した。この争点における認定の誤りは、本願商標の指定商品又は指定役務の需要者の認定の誤りに起因するところが大きい。〔不動産ポータルサイト事件〕においては指定役務である不動産ポータルサイトに拘泥したことが要因であろう。

(2) 役務商標

商標審査基準によれば、役務について使用をする色彩のみからなる商標が慣用商標に係る商標法3条1項2号に該当する場合は格別⁽⁸⁾、そのような商標が同3号に該当する場合は商標法2条3項3号乃至6号に規定される使用、すなわち役務の提供を受ける者の利用に供する物等に標章を付する行為等である使用に限定されているのではないかと解される⁽⁹⁾。したがって、商標法2条3項7号に規定される使用、すなわち電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為である使用は、必然的に商標法3条1項6号に該当する。両者の相違は、役務の提供に関連する有体物の有無にある。

そして、使用による識別力の獲得に係る商標法3条2項⁽¹⁰⁾が商標法3条1項3号乃至5号に該当する商標を対象とする以上、同6号に該当する商標について使用による識別力の獲得を争う余地はない。この点、〔不動産ポータルサイト事件〕においては、審決と判決のいずれも本願商標が商標法3条1項6号に該当することを認めたとはいえず、使用による識別力の獲得が争われている。ただし、商標法3条2項への言及はない。

そのような裁判例は色彩のみからなる商標以外の商標についても従前から見られるところではあるが、商標法3条2項がその対象を商標法3条1項3号乃至5号に該当する商標に限定する旨明文によって規定している趣旨を没却することになるのではないかと懸念する⁽¹¹⁾。役務について使用をする色彩のみからなる商標の商標法2条3項7号に規定される使用であっても、商標法3条1項3号後段の役務に係る「その他の特徴」に該当すると解すべきであろう⁽¹²⁾。

(3) 本願商標

本稿において採り上げた三件の裁判例のいずれにおいても、本願商標の色彩は、特異なものではなく、ありふれたものであると認定されている。JIS規格に規定

される基本色、慣用色、例示色等と同一又は類似の色彩は、ありふれたものであると認定される。特に基本色については、色彩名から観念される色の幅は広いものであるとされている。また、JIS安全色のように用途が特定された色彩をその用途と関連する指定商品又は指定役務に使用する場合は、ありふれた色彩であるとともに独占適応性が疑問視される。ありふれた色彩は、いかなる指定商品又は指定役務においても使用による識別力の獲得を否定する方向に作用するであろう。

なお、〔油圧ショベル「位置特定」事件〕においては、色彩そのものがありふれたものであることに加えて、商品のうち色彩を付す部分についても、車体色として色彩が通常施される箇所をほぼ網羅しており、ありふれたものであると認定している。したがって、「位置特定」の商標登録出願において、商品のうち色彩を付す部分については、色彩が通常施される箇所以外の箇所や色彩が通常施される箇所のうち特徴的な一部に限定することが使用による識別力の獲得を肯定する方向に作用するであろう⁽¹³⁾。

(4) 使用態様

第一に、〔不動産ポータルサイト事件〕において裁判所は、原告ウェブサイトにおける本願商標の色彩の使用について、図形と文字によって構成されたロゴマーク、その他の文字、白抜き文字及びクリックするボタンの背景や図形、キャラクターの絵、バナー等の色彩として使用されているにとどまり、それらの文字、図形等から分離して本願商標の色彩のみが使用されているとはいえないと認定した。

本願商標の色彩が文字、図形等そのものに使用されたり、それらの背景として使用されたりすることがあってもよいが、それらから分離して本願商標の色彩のみを使用する必要がある。すなわち、ウェブサイトにおいて特定の意味を有する表示又はその背景に本願商標の色彩を使用することがあってもよいが、それらから分離して本願商標の色彩のみを使用することがなければならない⁽¹⁴⁾。

このことは、色彩のみからなる商標についても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態様による使用、すなわち商標の使用が必要であることを説いているものと解される。具体的には、特定の意味を有する表示又はその背景から分離して、識別標識として一定の面積に本願商標の

色彩を使用する必要がある。役務商標における使用、特に商標法2条3項7号に規定される使用の他にも、同8号に規定される広告、価格表又は取引書類に標章を付して展示等する行為である使用についても重要な争点となり得る。

第二に、〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕において裁判所は、原告の販売する油圧ショベルには、原告を示す著名商標である文字が付されていたり、他の色彩と組み合わせて使用されていたりするものが少なくなく、広告宣伝についても、原告を示す著名商標である文字が記載されているから、本願商標の色彩のみが独立して原告の販売する油圧ショベルの出所を表示しているとはいえないと認定した。

この争点については、原告を示す著名商標である文字を捨象した立体的形状のみからなる本願商標に対し、その使用態様においては立体的形状に文字が付されていた立体商標の商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の判決が参考になる。

〔コカ・コーラ事件〕⁽¹⁵⁾において裁判所は、需要者が一つの商品に付された複数の標章又はその他の特徴から商品の出所を識別することがあり得るとの前提のもと「当該商品に平面的に表記された文字、図形、記号等が付され、また、そのような文字等が商標登録されていたからといって、直ちに、当該商品の他の特徴的部分（平面的な標章及び立体的形状等を含む。）が、商品の出所を識別し、自他商品の区別をするものとして機能する余地がないと解することはできない」と判示した。本件への当てはめにおいても「リターナブル瓶入りの原告商品に『Coca-Cola』などの表示が付されている点が、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害になるというべきではない」として商標法3条2項の適用を肯定している。

〔ヤクルト事件〕⁽¹⁶⁾においても裁判所は、「立体的形状を有する使用商品にその出所である企業等の名称や文字商標等が付されていたとしても、そのことのみで上記立体的形状について同法3条2項の適用を否定すべきではなく、上記文字商標等を捨象して残された立体的形状に注目して、独自の自他商品識別力を獲得するに至っているかどうかを判断すべきである。」と判示した。本件への当てはめにおいても「本件容器の立体的形状は、本件容器に付された平面商標や図柄と同等あるいはそれ以上に需要者の目に付きやすく、需要

者に強い印象を与えるものと認められるから、本件容器の立体的形状はそれ自体独立して自他商品識別力を獲得していると認めるのが相当である。」として商標法3条2項の適用を肯定している。

〔コカ・コーラ事件〕〔ヤクルト事件〕のいずれにおいても、本願商標の使用期間と使用態様、広告宣伝の期間と規模、他の事業者の存否、取引における本願商標の役割等の総合考慮において、文字等を捨象した立体的形状のみからなる本願商標を示したうえで想起する銘柄を問うアンケート調査の結果、本願商標について高い認知率が得られたことが商標法3条2項の適用を肯定するための強力な後押しとなっている。色彩のみからなる商標においても同様に、文字等が付されていることの一事をもって商標法3条2項の適用が否定されるということにはならないであろう。

なお、〔油圧ショベル「単色」事件〕においては、本願商標の色彩であるオレンジ色が単色ではなく他の色彩である黒色と組み合わせて原告の油圧ショベルの車体の一部にのみ使用されているものが少なくないとも指摘されている。そうであれば、色彩のみからなる商標の「組合せ」又は「位置特定」の商標登録出願を検討する余地もある。「位置特定」においては、商品等の一部に色彩を付し他の一部に他の色彩を付すものとすればよい⁽¹⁷⁾。本稿執筆時、未登録ではあるが、そのような商標登録出願もされている⁽¹⁸⁾。

（5） アンケート調査

本稿において採り上げた三件の裁判例のいずれにおいても、原告によるアンケート調査の結果が示されている。〔不動産ポータルサイト事件〕において原告が示したアンケート調査の結果が採用されなかったことは妥当と思われる。ここでは、〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕についてアンケート調査の結果を検討する。

いずれの裁判例においても、本願商標の指定商品である油圧ショベルの需要者を誤って認定したため、土木建設業以外の需要者が除かれる等、アンケート調査の対象者が油圧ショベルの需要者の一部に限定されていた。また、油圧ショベルを10台以上保有している大口需要者に限定されている旨も指摘されている。

さらに、〔油圧ショベル「単色」事件〕においては、色彩からメーカー名を問う質問方法について、色彩のみからなる商標である本願商標が出所識別標識として

認識されることを前提とするものであって、その回答からは本願商標の色彩が原告の出所識別標識であるとの認識と原告の油圧ショベルの車体色であるとの認識を区別することはできないとされた。その意図するところは非常に難解であるが、立体商標に係る〔コカ・コーラ事件〕〔ヤクルト事件〕において示されたアンケート調査が文字を捨象した立体的形状から銘柄を問う質問方法であったことに鑑みると、本件においては〔油圧ショベル「位置特定」事件〕の本願商標（図1）と同様に本願商標の指定商品である油圧ショベルの形状に本願商標の色彩を付したうえで文字を捨象した画像からメーカー名を問う質問方法が適切であると説くものではないかと解される⁽¹⁹⁾。

なお、アンケート調査については、有効回答に対する高い認知率が得られたものの対象者数に対する有効回答数の割合が低く対象者全体に対する認知率も低いものとなること、複数回答が可能である旨が明記されていないことも指摘された。有効回答をした対象者は原告との関係が深い事業者である可能性も否定できないし、複数回答を可能とすれば認知率が低下した可能性も否定できないが、原告にとってはやや酷な判断にも思われる。〔油圧ショベル「単色」事件〕〔油圧ショベル「位置特定」事件〕においては、アンケート調査の結果を除くその他の諸事情の総合考慮により商標法3条2項の適用は困難であるとの心証が固まりつつあったことが要因ともとれる。

（6）取引の実情

〔油圧ショベル「単色」事件〕において裁判所は「油圧ショベルを含む建設機械は、製品の機能や信頼性を重視し、メーカーを確認して製品の選択が行われ、価格も安価なものではないことから、製品を識別し購入する際に、車体色の色彩が果たす役割が大きいとはいえない。」と認定した。一般論としては、裁判所による認定の通りということもできるが、一方で、油圧ショベルを購入する際に車体色の色彩が果たす役割が大きいとはいえないものの、複数の事業者の油圧ショベルを比較検討して購入すべき油圧ショベルを決定する際には車体色の色彩が識別標識として一定の役割を果たすであろう。

（7）独占適応性

本稿において採り上げた三件の裁判例のいずれにお

いても、原告は、本願商標の指定商品又は指定役務の市場が少数の事業者による寡占状態にあり、指定商品又は指定役務に使用する色彩についてもそれぞれの事業者による棲み分けがなされている旨主張した。これに対して裁判所は、本願商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を扱う他の事業者の存在を適示する等してこれを斥けた⁽²⁰⁾。

原告が寡占状態にあると認識する市場において、少数又は小規模であったとしても一定の事業者が存在することは独占適応性を有することを否定する方向に作用するであろう。なお、寡占状態を構成する事業者以外の事業者が一切存在しないとしても、新規参入の可能性を排除することはできない。したがって、新規参入を希望する事業者に対して色彩を選択する十分な余地を留保する必要がある。独占適応性を有することの観点からも、ありふれた色彩は商標法3条2項の適用を受けるに当たって不利であるし、その傾向は「組合せ」よりも「単色」の方がより強くなることはいうまでもない。

4. おわりに

本稿において採り上げた三件の裁判例のいずれにおいても、使用による識別力の獲得又は商標法3条2項の適用が否定された。「単色」「位置特定」の商標登録出願であったということよりも、本願商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務の範囲を適切に画することができなかったことが主な要因であろうと思われる。

そのようななかでも「単色」「位置特定」の商標登録出願について、いくつかの示唆を得ることができた。「単色」の商標法2条3項7号に規定される使用は、商標法3条1項6号に該当するが、そうであっても使用による識別力の獲得について争うことができる。「単色」「位置特定」のいずれについても、ありふれた色彩は商標法3条2項の適用を受けるに当たって不利であるし、「位置特定」については、商品のうち色彩を付す部分がありふれたものである場合も同様である。商標法2条3項7号・8号に規定される使用については、特定の意味を有する表示又はその背景から分離して本願商標の色彩のみを使用しなければならぬ。使用態様において本願商標の色彩に識別力を有する文字が付されている場合には、包装用容器から文字を捨象した立体的形状からなる立体商標について商標

法3条2項の適用を肯定した〔コカ・コーラ事件〕〔ヤクルト事件〕の判決が参考になろう。適切な対象者に対して適切な質問方法によるアンケート調査を行うことは極めて重要である。独占適応性を有することについて、少数の事業者による寡占状態と色彩の使用に係る棲み分けを主張するよりも、他の事業者に対して色彩を選択する十分な余地が留保されている旨を主張する方が有効ではないと思われる。

本稿が「単色」「位置特定」の商標登録出願中の事業者や今後商標登録出願を予定している事業者にとって、わずかでも役に立つところがあれば幸いである。「単色」「位置特定」の商標登録出願について、商標登録がされる日を心待ちにするものである。

(参考文献)

- (1) 特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」第4-4。「単色」「色彩の組合せ」は色彩の数と配色に着目した分け方であるから、「商品等における位置を特定」するものを、さらに単色と色彩の組合せに分けることもできよう。
- (2) 知財高判令和2年3月11日令和1年（行ケ）第10119号〔不動産ポータルサイト事件〕。商願2015-30535号，不服2018-3370号。
- (3) 知財高判令和2年6月23日令和1年（行ケ）第10147号〔油圧ショベル「単色」事件〕。商願2015-29999号，不服2017-2498号。
- (4) 知財高判令和2年8月19日令和1年（行ケ）第10146号〔油圧ショベル「位置特定」事件〕。商願2015-30000号，不服2017-2496号。
- (5) 最判昭和54年4月10日判時927号233頁〔ワイキキ事件〕。「商標法三条一項三号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、取引に際し必要適切な表示としてなんびと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るとともに、一般的に使用される標章であつて、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ものであることによるものと解すべきである。」として、独占適応性と識別力を欠く旨が判示されている。
- (6) 商標法附則5条3項（平成26年5月14日法律第36号）。
- (7) 特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」第1-8-10。
- (8) 特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」第1-4-1。
- (9) 特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」第1-5-7。
- (10) 筆者は商標法3条2項を使用による識別力の獲得に係る規定とはとらえていないが、便宜上、本稿においてはこの表現を用いることとする。筆者のとらえ方については、大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント Vol.70 No.9 (2017) 75頁、大塚理彦「商標機能論の拡張」パテント Vol.73 No.5 (2020) 15頁を参照されたい。
- (11) 識別力と出所表示機能の峻別がされていないことが要因であると考ええる。詳細は前掲注10)に記載の拙稿を参照されたい。
- (12) 商標法3条1項1号・2号に規定される普通名称、慣用商標以外には、使用による識別力の獲得を認めるべきではないと考えられる商標が一切存在しないと断じることができるのであれば、商標法3条2項の対象を商標法3条1項3号乃至6号に拡大する改正の余地もあるが、そのような立証は困難であろう。
- (13) 商願2015-29921号，商願2015-30696号，商願2018-162832号等。なお、後二者の使用態様については、商品のうち色彩を付す部分以外にも同じ色彩を付した部分がある商品が存在する。特許庁の判断が待たれるところである。
- (14) ウェブサイトにおいて特定の意味を有する表示又はその背景に本願商標の色彩を使用しない方が、より効果的かもしれない。
- (15) 知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コカ・コーラ事件〕。
- (16) 知財高判平成22年11月16日判時2113号135頁〔ヤクルト事件〕。
- (17) 本件においては、例えばブームとアームをオレンジに、パケットを黒にする等。
- (18) 商願2018-162834号，商願2018-162836号等。
- (19) 特許庁「商標審査便覧」54.06。特許庁は「アンケートの結果、(特定の文字や図形等と結合しない)色彩のみから、特定の者の業務に係る商品又は役務であることを認識するという結論が得られている場合には、色彩が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されるか否かの判断において、当該アンケート結果を特に考慮する。」とする。
- (20) 特許庁「商標審査便覧」54.06。特許庁は「指定商品又は指定役務を取り扱う業界の市場特性について出願人から主張があった場合には考慮する。例えば、参入企業数(寡占業界か否か)や当該業界における色彩の使用状況(多種多様な色彩が一般的に使用される商品・役務であるか否か、等)等の事実を考慮する。」とする。

(原稿受領 2021.1.5)