

審決

不服 2017-2496

(省略)

請求人 日立建機株式会社

(省略)

代理人弁理士 永井 冬紀

(省略)

代理人弁理士 池田 恵一

商願 2015-30000 拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 本願商標

本願商標は、別掲 1 (1) のとおり、商標登録願の「商標登録を受けようとする商標」及び別掲 1 (2) の「商標の詳細な説明」の記載から特定される色彩のみからなるものであって、第 7 類「油圧ショベル」を指定商品とし、平成 27 年 4 月 1 日に登録出願、その後、「商標の詳細な説明」については、当審における同 29 年 2 月 21 日受付の手續補正書により、別掲 1 (3) のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、下述 (1) ないし (3) のとおり、「本願商標は、商標法第 3 条第 1 項第 3 号に該当する。」、「本願商標は、商標法第 3 条第 2 項の要件を具備しない。」及び「本願は、商標法第 5 条第 5 項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1) 商標法第 3 条第 1 項第 3 号の該当性について

本願商標は、商標記載欄の記載及び商標の詳細な説明の記載から特定される色彩のみからなるところ、商品に使用される色彩は、多くの場合、商品の魅力向上等のために選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別するための標識として認識し得ないものである。そして、商標が出所識別標識として機能するか否かは、出願人の当該商標の採択又は使用の意図に関わらず、当該商標に接する需要者が出所識別標識として認識するか否かにより判断されるべきものであって、各社が主力製品にコーポレートカラーを使用している実情や、出願人が本願商標の色彩をいわゆるコーポレートカラーとして使用

しているとしても、そのことをもって本願商標が出所識別標識として機能するものと判断することはできない。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品に通常使用される又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2) 商標法第3条第2項の非該当性について

出願人は、少なくとも1977年から、およそ40年にわたり、本願商標の色彩と同一と認められる色彩を油圧ショベルに使用し続けていることが認められ、その販売地域は全国にわたることがうかがえる。また、1977年から継続的に、雑誌・テレビ等において宣伝広告を行っていることが認められる。しかしながら、出願人以外の者によって、本願商標と同一又は類似する色彩を付した商品が販売されている実情があることに加え、本願商標の色彩を使用した商品には「HITACHI」の文字等が付されており、通常、需要者はこれらを目印に商品を識別しているものと推認され、本願商標の色彩のみが独立して自他商品識別標識として機能しているとは判断し難いこと、本願商標の色彩についての需要者の認識を客観的に把握することができないことから、出願人が提出した証拠を全体的に考察したとしても、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

(3) 商標法第5条第5項の適合性について

商標登録願の「商標の詳細な説明」中に記載された、色彩名「タキシーイエロー」は、出願人が独自に使用している色彩名であり、一般的に特定の色彩を想起させるような表示とは認められないものである。

したがって、本願は、商標法第5条第5項の要件を具備しない。

3 当審における職権による証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し（平成31年1月29日付け証拠調べ通知書）、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見（要点）

本願商標と同一又は類似する標章を使用する他の事業者の存否等の事情について、たとえ、証拠調べ通知書にて指摘された製品の外面に塗装された色彩が本願商標と類似するとしても、出願人の使用により獲得された、油圧ショベルの需要者に対する本願商標の識別力に影響を与えるものではない。

また、これらの製品は、本願商標の指定商品「油圧ショベル」全体の市場規模と比較してその流通量がきわめて少ないか、その需要者が、本願指定商品「油圧ショベル」の需要者とは異なるか、または外面に塗装されている色彩が

本願商標とは異なる。

この点に加え、油圧ショベルの市場における参入企業数は少なく、また、平成28年2月29日付けで提出の本件意見書に補足して同日付けで提出の甲第1号証からも示唆されるように、各社共、既に特定の色彩を使用した油圧ショベルを販売し、需要者に認識されているため、出願人が本願商標の色彩を独占しても他社のデザインの選択の余地が不当に狭くなるわけではない。

これらの事情を鑑みると、別掲2のような製品がウェブサイトで確認されたという事実があったとしても、本願商標の登録によって出願人がその指定商品「油圧ショベル」について与えられる権利により、他社の市場での活動が不当に制限されるものではない。

5 当審の判断

(1) 商標法第5条第5項について

本願は、その商標の詳細な説明について、別掲1(3)のとおり補正された結果、その色彩が明確となったため、商標法第5条第5項の要件を具備するものとなった。

(2) 商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、別掲1(1)及び(3)のとおり、「オレンジ色(マンセル値: 0.5 Y R 5.6 / 11.2)」の色彩を商品「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に使用する商標であり、第7類「油圧ショベル」を指定商品とするものである。

ところで、色彩は、商品そのものやその包装はもとより、その商品の広告等においても、商品の美感や魅力の向上等のために選択されるものであって、その色彩について、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないとみるのが相当である。

そして、本願商標の指定商品「油圧ショベル」を含む建設機械を取り扱う業界において、本願商標の色彩「オレンジ色」と近似する色彩が、種々の建設機械の商品に普通に使用されている事実(別掲2)がある。

そうすると、「オレンジ色(マンセル値: 0.5 Y R 5.6 / 11.2)」の色彩を商品「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に使用する本願商標を、その指定商品について使用しても、これに接する需要者は、これを請求人が主張する、いわゆるコーポレートカラーとして認識するというより、むしろ、商品の美感や魅力の向上等に資するため、通常使用される又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり、その色彩について、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないというべきである。

したがって、本願商標は、商品の特徴(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3) 本願商標の使用による自他商品の識別性について

請求人は、原審における平成28年2月29日受付の意見書(以下「意見1」という。)、同29年2月21日受付の審判請求書(以下「請求書」という。)及び同31年3月18日受付の意見書(以下「意見2」という。)にて、「本

願商標の色彩は、取引者及び需要者の目に付きやすく、取引者及び需要者に強い印象を与えるものであるから、本願商標は請求人による長年の使用を通じてそれ自体独立して自他商品の識別力を獲得しており、商標法第3条第2項に該当する。」旨主張しているが、その前提として、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであることは、前述（2）のとおりである。

そこで、請求人が提出した意見1、請求書及び意見2による主張並びに原審における同28年2月29日付け手続補足書、当審における同29年2月21日付け手続補足書及び同31年3月19日付け手続補足書で提出された証拠資料（甲第1号証ないし甲第20号証）（枝番号含む。）（以下、例えば「甲1」等と省略して表示する。）を参照し、以下、本願商標の使用による自他商品の識別性（本願商標の商標法第3条第2項該当性）について検討する。

ア 商標法第3条第2項について

商標法第3条第2項が、同条1項3号等所定の商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品（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とする趣旨は、特定人が、当該商標を、その者の業務に係る商品（役務）の自他識別標識として、永年の間、他人に使用されることなく、独占的排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商品（役務）に係る取引界においては、事実上、当該商標の当該特定人による独占的使用が事実上容認されているといえるので、他の事業者はその使用の機会を開放しておく公益上の要請が乏しくなるとともに、当該商標が、自他商品（役務）識別力を獲得したことにより、商標としての機能を備えるに至ったことによるものと解される（平成19年4月10日判決言渡、平成18年（行ケ）10450号 知的財産高等裁判第4部判決参照）（下線は、合議体が付与）。

そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するかについて、前記判決に照らし、以下、判断する。

イ 請求人が提出した意見1、請求書及び意見2による主張並びに提出された証拠資料（甲1ないし甲20）（枝番号含む。）について

（ア）請求人について

請求人は、1970年10月1日に設立、事業目的を「建設機械・運搬機械及び環境関連製品等の製造・販売・レンタル・アフターサービス」とし、資本金815億7,659万円、単独従業員数4,341名の企業である（出願人ウェブサイトの会社概要参照 2019年3月31日現在）。

（イ）本願商標を付した指定商品「油圧ショベル」の使用開始時期、使用期間及び使用地域について

本願商標は、別掲1（1）及び（3）のとおり、「オレンジ色（マンセル値：0.5YR5.6/11.2）」の色彩を商品「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に使用する商標である。

そして、請求人は、本願商標をその指定商品「油圧ショベル」の前記構成部分の塗装の色彩として、1974年から継続して使用している（甲2の1ないし21、甲5の1及び2、甲8の1ないし12）。

また、請求人は、本願商標を付した指定商品「油圧ショベル」を日本全国で販売している（甲5の2、甲12の1ないし6）。

（ウ）本願商標が付された指定商品「油圧ショベル」の販売台数及び市場占有率（シェア）について

本願商標が付された指定商品「油圧ショベル」の販売台数については、1974年度は2,286台、1975年度は2,864台、1976年度は3,077台、1977年度は3,875台、1978年度は5,177台、1979年度は5,954台、1980年度は5,839台、1981年度は5,136台、1982年度は5,222台、1983年度は5,827台、1984年度は6,206台、1985年度は6,169台、1986年度は7,049台、1987年度は9,712台、1988年度は13,068台、1989年度は14,380台、1990年度は13,786台、1991年度は11,586台、1992年度は9,697台、1993年度は9,740台、1994年度は11,024台、1995年度は10,393台、1996年度は11,583台、1997年度は9,495台、1998年度は8,011台、1999年度は8,688台、2000年度は8,215台、2001年度は5,001台、2002年度は3,918台、2003年度は4,922台、2004年度は5,658台、2005年度は5,951台、2006年度は6,339台、2007年度は7,029台、2008年度は4,329台、2009年度は2,535台、2010年度は2,756台、2011年度は4,511台、2012年度は5,510台、2013年度は8,928台、2014年度は6,956台である。

また、請求人が主張する1974年度の市場占有率（シェア）は15.7%、2014年度は22.2%である（甲5の1及び2）。

（エ）広告宣伝の方法、回数及び内容について

請求人は、本願商標が付された油圧ショベルの画像を含む広告を建設機械分野の雑誌「隔月刊イー・コンテクチャー」、「日経コンストラクション」、「建設の施工企画」、「建設機械」及び「建設の機械化」等に計13回掲載した（甲6の1ないし13）。

また、請求人は、本願商標が付された油圧ショベルが表示されるテレビCMを、1990年9月、1991年2月、1993年12月、1995年11月、1997年1月ないし1998年6月、2000年5月ないし2001年9月、2007年10月ないし2010年9月、2010年11月ないし2012年9月、2012年11月ないし2014年10月、2014年11月に放映した（甲7の1ないし4、甲13の1ないし7）。

（オ）アンケート調査について

請求人は、本願商標の色彩のみが独立して自他商品の識別標識として機能していることを示すため、及び、油圧ショベルの取引者及び需要者の本願商標の色彩に対する認識を客観的に把握するため、楽天リサーチ株式会社に依頼し、建設業従事者を対象者としたアンケート調査を2017年に実施した（甲10の1及び2）。

「油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査－報告書－」（甲10の1）

によると、アンケートの調査対象は、日本全国の油圧ショベルの取引者及び需要者で、496ヶ所の建設業従事者にアンケートを送付した結果、168ヶ所の建設業従事者から回答があった。

そして、168ヶ所中の163ヶ所の建設業従事者（認知率97.0%）が、オレンジ色の色彩のみの商標が付された油圧ショベルを、「日立建機」、「日立建機日本」、「日立」等の取扱いに係る商品と回答した（甲10の1）。

また、「油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査—報告書—」（甲10の2）によると、アンケートの調査対象は、日本全国の油圧ショベルの取引者及び需要者で、502ヶ所の建設業従事者にアンケートを送付した結果、193ヶ所の建設業従事者から回答があった。

そして、193ヶ所中の185ヶ所の建設業従事者（認知率95.9%）が、オレンジ色の色彩のみの商標が付された油圧ショベルを、「日立建機」、「日立建機日本」、「日立」等の取扱いに係る商品と回答した（甲10の2）。

ウ 判断

上記イによれば、請求人は、1970年に設立され、商品「油圧ショベル」を含む建設機械及び運搬機械の製造、販売を行う企業であり、「オレンジ色」を商品「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の塗装の色彩として、1974年に使用を開始し、日本全国で販売していること、油圧ショベルの1974年度の販売台数は2,286台、2014年度は6,956台であり、請求人が主張する1974年度の市場占有率（シェア）は15.7%、2014年度は22.2%であること、本願商標が付された油圧ショベルの画像を含む広告を建設機械分野の雑誌やテレビCM等で行ってきたこと及び請求人が実施した2017年のアンケート調査において、163ヶ所及び185ヶ所の建設業従事者が、オレンジ色の色彩のみの商標が付された油圧ショベルを、「日立建機」、「日立建機日本」、「日立」等の建設機械メーカーの取扱いに係る商品と回答したことは、請求人の提出した各証拠によって認められる。

しかしながら、（ア）別掲2のとおり、建設機械を取り扱う業界において、本願商標の色彩であるオレンジ色と近似する色彩が、種々の建設機械の商品に普通に使用されている事実があること、（イ）請求人発行の商品カタログ（甲2の1ないし21）において、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に本願商標と同一と認められる色彩を使用していることは認められるものの、その色彩とともに、油圧ショベルの建屋カバーに使用機種等の文字（甲2の1ないし12、15及び16、19ないし21）、油圧ショベルのブームに「H I T A C H I」の文字（甲2の1ないし21）及び油圧ショベルのカウンタウエイト部分に「H I T A C H I」の文字（甲2の1ないし7、9ないし13、15及び16）も使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、自然と商品に表示された使用機種等の文字や「H I T A C H I」の文字に注目するといえること、（ウ）販売台数や市場占有率（シェア）についての証拠資料は、2014年度までのもので、2015年度以降、現在に至る販売台数や市場占有率（シェア）が確認できないことに加え、「油圧ショベル年度別販売台数」（甲5の1）に記載さ

れた「需要」数の裏付けがないため、請求人が主張する年度別の市場占有率（シェア）が正確であるか否かが確認できないこと、（エ）本願商標を付した商品「油圧ショベル」の建設機械分野の雑誌による広告掲載回数は13回程度であり、また、広告が掲載された雑誌の発行数量や販売数量が不明であること（甲6の1ないし13）、（オ）本願商標が付された油圧ショベルに関するテレビCMの放映は、期間が限定されていること（甲7の1ないし4）、（カ）「楽天リサーチ株式会社による油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査一報告書」（甲10の1及び2）による「1. 調査概要」（「1」は、ローマ数字。）の「認知判断基準」に、「有効回答の中で『日立建機』の他、販売会社である『日立建機日本』、『日立』、『ヒタチ』、『HITACHI』は、日立建機を認知しているものと判断した。」と記載されているように、「調査票」に請求人（日立建機株式会社）のみを認識して回答した建設業従事者の数が明確ではなく、認知率97.0%（甲10の1）及び95.9%（甲10の2）が、適切な数値であるとは直ちに判断できないこと、（キ）建設機械の分野の商品は、油圧ショベルに限定されるものではなく、多岐にわたる商品が存在することから、建設機械の取引者及び需要者は、多数存在することが推認できる中で、アンケート調査の対象の建設業従事者が、油圧ショベルの取引者及び需要者に限定されていること、（ク）アンケート調査の対象の建設業従事者数である496ヶ所、その回答数168ヶ所（甲10の1）及びアンケート調査の対象の建設業従事者数である502ヶ所、その回答数193ヶ所（甲10の2）は、いずれも、多数とはいえず、当該調査結果が、建設機械の取引者及び需要者の実際の認識を反映しているとは直ちにはいえないことからすると、請求人が、「オレンジ色（マンセル値：0.5YR5.6/11.2）」の色彩を商品「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に使用する本願商標を、請求人の業務に係る商品の自他識別標識として、永年の間、他人に使用されることなく、独占排他的に継続使用した実績を有する場合に該当するとはいえない。

エ 小括

前述アないしウについて、総合的に判断すると、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するとは認められない。

6. 請求人の主張について

請求人は、意見1、請求書及び意見2で「本願商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものではなく、たとえ同条項に該当するとしても、本願商標は出願人により長年使用された結果、取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っているから、商標法第3条第2項に該当する。また、本願は、商標法第5条第5項の要件を具備する。よって、原査定の拒絶理由は該当しない。」旨主張する。

上記5（1）のとおり、本願は、商標法第5条第5項の要件を具備するものとなったとしても、上記5（2）のとおり、本願商標は、同法第3条第1項第3号の規定に該当するものであり、かつ、上記5（3）のとおり、本願商標は、使用による自他商品の識別性を有するとは認められないため、同条第2項の要

件を具備しないため、請求人のこの主張は採用できない。

その他、請求人の意見1、請求書及び意見2による反駁も採用すべき事情はない。

7. まとめ

以上のとおり、本願は、商標法第5条第5項の要件を具備するとしても、本願商標は、同法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1 本願商標

(1) 商標登録を受けようとする商標（色彩は原本参照）



(2) 商標の詳細な説明（出願時）

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみからなるものであり、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。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

(3) 商標の詳細な説明（補正後）

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみからなるものであり、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オレンジ色（マンセル値：0.5 Y R 5.6 / 11.2）とする構成からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

別掲2（本願商標の指定商品を含む建設機械を取り扱う業界において、本願商標の色彩〔オレンジ色〕と近似する色彩が、種々の建設機械の商品に普通に使用されている事実）

1 住友重機械工業株式会社のウェブサイトにおいて、「油圧ショベル」のタイトルの下、「特長」の項目の「SH200HB」の欄に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「油圧ショベル」に使用されている事実が

ある。

(<http://www.shi.co.jp/products/construct/shovel/>)



2 株式会社クボタのウェブサイトにおいて、「クボタ建設機械事業部」のタイトルの下、「製品情報 ホイールローダ」の項目の「オプション」の「除雪使用車」の欄に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「ホイールローダ」に使用されている事実がある。

(http://www.kenki.kubota.co.jp/product/wheel_l)



3 中古重機・建設機械情報サイト重機ボックスのウェブサイトにおいて、「ミニショベル」のタイトルの下、「価格：600,000円（消費税込）」の記載の下に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「ミニショベル」（メーカー：IHI）に使用されている事実がある。

(https://juki-box.net/modules/juki/index.php?action=DataView&data_id=1015)



4 中古重機・建設機械情報サイト重機ボックスのウェブサイトにおいて、「H7年コベルコ ラフタークレーン RK160-2」のタイトルの下、「価格：ASK」の記載の下に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「ラフタークレーン」（メーカー：コベルコ建機）に使用されている事実がある。

（ https://juki-box.net/modules/juki/index.php?action=DataView&data_id=1069）



5 中古重機・建設機械情報サイト重機ボックスのウェブサイトにおいて、「いすゞジャストン9万km 高所作業車 タダノAT-240CG」のタイトルの下、「価格：ASK」の記載の下に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「高所作業車」に使用されている事実がある。

（ https://juki-box.net/modules/juki/index.php?action=DataView&data_id=1008）



6 エイハン・ジャパン株式会社のウェブサイトにおいて、「製品案内」のタイトルの下、「自走式シザースリフト」の項目の「マスト式高所作業車TM1

2」の欄に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「マスト式高所作業車」に使用されている事実がある。

(<https://www.snorkel.jp.com/products/scissors/tm12.html>)



7 「TOYOTA L&F」のウェブサイトにおいて、「製品情報 ショベルローダー」のタイトルの下、「ショベルローダー」の欄に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「ショベルローダー」に使用されている事実がある。

(<http://www.toyota-lf.com/products/detail/shovel/index.html>)



8 中古重機・建設機械情報サイト重機ボックスのウェブサイトにおいて、「H3タダノ製TR160M-2検付31/1クレーン書類有」のタイトルの下、「価格：44,280,000円（消費税込）」の記載の下に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「ラフタークレーン」に使用されている事実がある。

(https://juki-box.net/modules/juki/index.php?action=DataView&data_id=988)



9 中古重機・建設機械情報サイト重機ボックスのウェブサイトにおいて、「H29年 トヨタGENEO 2.5tディーゼルオートマ」のタイトルの下、「価格：3,348,000円（消費税込）」の記載の下に本願商標の色彩であるオレンジ色と同系色の色彩が商品「フォークリスト」に使用されている事実がある。

(https://juki-box.net/modules/juki/index.php?action=DataView&data_id=946)



令和1年9月19日

審判長 特許庁審判官 木村 一弘
特許庁審判官 豊田 純一
特許庁審判官 瀬戸 俊晶

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)

特許庁は、著作権法第42条第2項第1号（裁判手続等における複製）の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

〔審決分類〕 T 1 8 . 1 3 - Z (W 0 7)
1 7

審判長 特許庁審判官 木村 一弘 2981
特許庁審判官 瀬戸 俊晶 4112
特許庁審判官 豊田 純一 8742