

出願商標「色彩商標・油圧ショベル」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10146・令和2年8月19日(4部)判決<請求棄却>

【キーワード】

商標法3条1項3号(単一の色彩のみ)(着色位置の特定), 商品の立体的形状, 需要者による認識の可否の証明(法3条2項), 破線の意義(形状の一例)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告は, 平成27年4月1日, 別紙1(1)の「商標登録を受けようとする商標」及び同(2)アの「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(商願2015-30000号。以下「本願」という。)をした(甲21)。

(2) 原告は, 平成28年11月17日付けで拒絶査定(甲24)を受けたため, 平成29年2月21日, 拒絶査定不服審判を請求するとともに(甲25), 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」から別紙1(2)イの「オレンジ色」に変更する手続補正(甲69)をした(以下, 手続補正後の別紙1(1)及び(2)イ記載の「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 YR 5.6 / 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。)

特許庁は, 上記請求を不服2017-2496号事件として審理し, 令和元年9月19日, 「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, その謄本は, 同年10月1日, 原告に送達された。

(3) 原告は, 令和元年10月30日, 本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は, 別紙審決書(写し)のとおりである。

その要旨は, 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いうものである。

(1) 商標法3条1項3号該当性について

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があることからすると、「オレンジ色（マンセル値：0.5 YR 5.6 / 11.2）」の色彩を「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、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。

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商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。

(2) 商標法3条2項の要件の具備について

商標法3条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。

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、販売台数及び市場占有率（シェア）、広告宣伝の方法、回数及び内容、原告が楽天リサーチ株式会社（以下「楽天リサーチ」という。）に依頼し、建設業従事者を対象者として実施したアンケート調査（甲10の1、2）の結果に加えて、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こと、原告発行の商品カタログにおいて、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、使用機種等の文字及び「HITACHI」の文字も使用されていること、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が、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等を総合的に判断すると、原告が本願商標を原告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、独占的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から、本願商標は、同条2項の要件を具備するとは認められない。

3 取消事由

本願商標の商標法3条2項の要件の判断の誤り

【判 断】

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

(1) 本願商標は、別紙1(1)及び(2)イの記載から特定される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 / 1 1.2）とする構成からなる。

このように本願商標は、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る。

(2) **ア** ところで、商標法3条1項は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる旨を規定し、同項3号において、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を掲げる。

同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（最高裁昭和53年（行ツ）第129号同54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁参照）。

しかるところ、商品の色彩は、商品の特性であるといえるから、同号所定の「その他の特徴」に該当するものと解される。そして、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。

イ 次に、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。同条2項の趣旨は、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。

以上を前提に、本願商標が同条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの
業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するかどうか
について判断する。

2 認定事実

証拠（甲1ないし3，5ないし8，10，12，13，28，30，32，
34ないし37，39ないし41，43ないし45，47，48，50，5
2，53，54の1，54の5，55，65，乙1ないし16，21，22，
36ないし38，41ないし50（枝番のあるものは枝番を含む。特に断りの
ない限り、以下同じ。））及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認め
られる。

(1) 油圧ショベルの構造、機能、用途等について

ア 本願商標の指定商品「油圧ショベル」は、土砂や岩を掘削するための建設
機械である「掘削機械」の一種である。油圧ショベルは、ユンボ、パワーショ
ベル、バックホー、ドラグショベル、ショベルカーなど様々な名称で呼ばれて
いる。油圧ショベルは、社団法人日本建設機械工業会により、統計上、6トン
未満のものは「ミニショベル」として小型建設機械に、6トン以上のものは
「油圧ショベル」として一般土木機械に分類されている（甲29ないし3
1）。

油圧ショベルは、別紙2に示すように、自走できる下部走行体と、その上で
360度回転できる上部旋回体を有し、機械前方に取り付けられるフロントア
タッチメントが、ブーム、バケット及びこの2つを連結させる腕の総称である
アームの3関節構造を有し、本体が旋回（回転）や走行を行うことができ、さ
らには、フロントアタッチメントの交換によって様々な作業を行うことができ
る多様性を有している。

油圧ショベルは、日本国内で建設業において広く用いられているほか、その
用途に汎用性があることから農業や林業にも利用されている。

イ 油圧ショベル（ミニショベルを含む。）を製造販売する企業は、小松製作
所、原告、コベルコ建機、キャタピラージャパン及び住友建機の5社（以下
「主要5社」という場合がある。）のほか、クボタ、ヤンマー、竹内製作所等

がある。これらの企業は、油圧ショベル（ミニショベルを含む。）とともに、ブルドーザー、クレーン、ロードローラ等の建設機械を製造販売し、クボタ、ヤンマー等は農機も製造販売している。

また、市場分析において、油圧ショベル（ミニショベルを含む。）は、クレーン等とまとめて、建設機械に係る業界として扱われている（甲32）。

(2) 本願商標の使用態様及び使用期間

ア 原告は、1970年（昭和45年）10月1日、日立製作所の建設機械製造部門が独立し、旧日立建機株式会社と合併して設立された株式会社である。

原告の前身である日立製作所は、昭和40年、油圧ショベル「UH03」の外面の塗装の色彩として、本願商標の色彩を採用した（甲36）。

原告は、その設立当時から、本願商標の色彩を油圧ショベルを始めとする各種建設機械の外面の塗装の色彩として、現在まで継続して使用してきた。

イ 原告が販売する油圧ショベルには、本願商標のオレンジ色を車体の全体に使用したもの（甲2の13、2の14、2の17、2の18、2の20、2の21、8の1、8の4ないし7、8の9ないし12、40の1）、アーム部及び車体後部は本願商標のオレンジ色が採用されているが、操縦席付近や駆動部は黒色又は鼠色が採用されているもの（甲2の1ないし12、2の15、2の16、2の19、6の1、6の5ないし13、8の2、8の3、8の8、9の4、40の2）、操縦席、建屋カバー及びカウンタウエイトはオレンジ色であるが、アーム、ブーム、バケットは黒色であるもの（甲3の2）、アーム、ブーム、シリンダチューブは本願商標のオレンジ色が採用されているが、操縦席や車体後部に緑色のラインが入ったもの（甲6の2ないし4）がある。

また、原告の販売する油圧ショベルの多くは、アーム部や車体後部に白抜き又は黒文字で著名商標である「HITACHI」又は「日立」の文字が付されている（甲2、3の2、6の6ないし13、8の1ないし3、8の5ないし8、8の10、8の11、40の1、2）。なお、「HITACHI」又は「日立」の文字は、顧客の要望により顧客の会社名に変えることもある。

(3) 本願商標が使用された油圧ショベルの販売状況

ア 販売地域

原告は、本願商標が使用された油圧ショベルを、北海道、東北、関東、中部、関西及び西日本（九州を含む。）の各地域に所在する事業者に対して販売し、上記油圧ショベルは、日本全国で使用されている。

イ 販売台数及びシェア

本願商標が使用された原告の油圧ショベルの1974年（昭和49年）から2018年（平成30年）までの年度別販売台数は、●●●●●●●●●●台であり、1981年（昭和56年）以降のシェア（市場占有率）は概ね20%台である。

我が国における油圧ショベルのシェアは、小松製作所、原告、キャタピラー、ジャパン、コベルコ建機及び住友建機の主要5社がほぼ独占している。

2005年（平成17年）から2011年（平成23年）までの国内出荷台数のシェアにおいて、原告は毎年3位以内に入っている。

(4) 本願商標が使用された商品の広告宣伝

ア 新聞、雑誌、ウェブ広告等

原告は、1993年（平成5年）以降、車体の一部に本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を、少なくとも47種類以上作成し、これらを「日本経済新聞」、「朝日新聞」、「産経新聞」、「日刊工業新聞」、「建通新聞」、「北海道新聞」等の新聞や、「日経ビジネス」、「投資経済」、「東洋経済」、「週刊ダイヤモンド」、「週刊エコノミスト」、「日経コンストラクション」、「建設機械」等の雑誌（新聞及び雑誌の合計26種類）に継続的に掲載した。

また、原告は、大手建設機械レンタル会社のカタログや、書籍・小冊子にも、車体の一部に本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を継続的に出稿したほか、2019年以降、本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いたウェブ広告「ほら、見て！」を作成して、Google等の4種類のオンライン媒体に出稿した。このウェブ広告は、合計で300万回以上表示された（甲52）。

イ テレビCM

原告は、1990年（平成2年）9月から2016年（平成28年）1月までの間（ただし、2001年（平成13年）下期から2007年（平成19年）上期を除く。）、本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのほか、本願商標の色彩を使用した積込み機、ホイールローダ、鉱山用ダンプトラックなどの建設機械を含めて、その映像が表示されるテレビCMを放映した。

ウ 広告宣伝費

1990年（平成2年）から2014年（平成26年）までの期間における年度別及び媒体別の原告の広告宣伝費は、多いときで年間15億円を超え、2010年（平成22年）から2014年（平成26年）においても年間4億円に近い金額が支出されている。

(5) アンケート調査の結果

ア 本件アンケート（「油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査」）は、原告が、楽天リサーチに依頼して、「彩色位置を特定したオレンジ色の色彩のみの商標（本願商標）が、どの建設機械メーカーの油圧ショベルを示すものとして認知されているかを把握する」こと（甲10の1）、「（本願商標と同一の彩色である）オレンジ色の色彩のみの商標が、本願商標と同一の色彩に関し、どの建設機械メーカーの油圧ショベルを示すものとして認知されているかを把握する」こと（甲10の2）を「調査目的」として実施したものである

（以下、本件アンケートのうち、甲10の1のアンケートを「本願商標に係るアンケート」と、甲10の2のアンケートを「本願商標と同一の色彩に係るアンケート」という。）。

本件アンケートの概要は、①「調査対象者」は「油圧ショベルの取引者及び需要者（土木建設業、解体業者、廃棄物処理業者、建設機械レンタル会社など）」、②「対象者数」は本願商標に係るアンケートにつき「496ヶ所」、本願商標と同一の色彩に係るアンケートにつき「502ヶ所」、③「調査手法」は、「全国の油圧ショベルの取引者及び需要者の回答を得るため、郵送（ダイレクトメール）による質問票送付とし、宛先は代表者名、不明の場合は社名にて送付し、設問において回答するメーカー名は、選択式ではなく、自由記入式」とし、具体的な設問内容は「以下の画像の色彩を見て、どのメーカーの油圧ショベルかをお答えください。」、④「回収期間」は、「2017年1月13日～1月31日」、⑤「認知判断基準」は「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。その他のメーカー名を記入したものは、認知していないもの（識別力なし）とした。」というものである。

イ 本件アンケートの「調査対象者」の絞込みは、①原告は、油圧ショベル、ホイールローダ、ダンプトラック、道路機械、環境機械など原告が製造する建設機械全般を販売している日立建機日本株式会社が顧客開拓のために独自に調査してリストアップしている日本全国の需要者に係るデータ（約●●●件）から、廃業した業者や、油圧ショベルと関連性の低い、ホイールローダ、ダンプトラック、道路機械、環境機械等の需要者、農業や酪農といった土木建設業等以外の業種等の需要者を対象者から除外し、その結果、残りの需要者のデータは約●●●件となり、実施件数を約500件と設定した（甲45）、②楽天リサーチは、都道府県への送付件数について、国土交通省が開催した第2回建設産業活性化会議において、一般財団法人建設経済研究所が2014年（平成26年）1月30日に発表した「建設業就業者数の将来設計」記載の2012年（平成24年）時点の地域別の就労者数に基づき、地域毎のアンケート実施件数（送付件数）を決定し、上記需要者のデータから、地域毎のアンケート実施件数になるようアンケート送付先を無作為に選定したものである（甲10の1, 2）。

ウ 本件アンケートの調査結果は、本願商標に係るアンケートにつき、有効回答数168通（回収率33.9%）、「日立建機」と認知した件数が168件中163件で、認知率97.0%、本願商標と同一の色彩に係るアンケートにつき、有効回答数193通（回収率38.6%）、「日立建機」と認知した件数が193件中185件で、認知率95.9%であった。

(6) 原告以外の事業者による油圧ショベルにおける色彩の使用状況等

ア 油圧ショベル（ミニショベルベルを除く。）について

(ア) 油圧ショベルを販売する主要5社のうち、原告以外の4社の色彩の使用状況は、次のとおりである。

小松製作所が販売する油圧ショベルは、ブーム、アーム、バケット、シリ

シリンダチューブ、建屋カバー及びカウンタウエイトを黄色で、青色のロゴを採用している（甲1の3、33、35）。

キャタピラージャパンが販売する油圧ショベルは、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を黄色で、黒地に白抜きのロゴを採用している（甲1の1、33、35）。

コベルコ建機が販売する油圧ショベルは、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を水色で、白抜きのロゴを採用している（甲1の6、33、35）。

住友建機が販売する油圧ショベルは、バケット、ブーム、アーム、シリンダチューブ、カウンタウエイト及び建屋カバーを黄色で、黒いロゴを採用している（甲1の5、33、35）。また、2013年（平成25年）11月25日に発売のハイブリッドショベル（SH200HB-6）（乙42）、その後継機で2017年（平成29年）10月1日発売のハイブリッドショベル（SH200HB-7）（乙43）のブーム、アーム、バケット及びシリンダチューブは、いずれも赤みがかかったオレンジ色の塗装がされている。

（イ） 主要5社以外では、韓国建設機械メーカーの「Doosan Infracore」社の子会社であるボブキャット社が2014年（平成26年）5月に発売したホイール式油圧ショベル「DXシリーズ」は、ブーム、アーム、シリンダチューブ、建屋カバー及びカウンタウエイトにオレンジ色の塗装を採用している（乙14）。

また、イワフジ工業株式会社（以下「イワフジ」という。）が2011年（平成23年）10月1日に発売した林業ベースマシン（CT-500B/BS）（乙47）及びその後継機（CT-500C/CT500CS）（乙16）は、ブーム、アーム、シリンダチューブ、建屋カバー及びカウンタウエイトにオレンジ色又は赤みがかかったオレンジ色の塗装を採用している。

さらに、クボタが「ミニバックホー」の利点を備えた8トンクラスのバックホーとして平成18年7月1日に発売した「KX080-3」は、ブーム、アーム及びシリンダチューブにオレンジ色の塗装を採用している（乙49）。なお、クボタのウェブサイト（乙50）には、ミニバックホーのベースとなった全旋回式油圧ショベル「KH1」の写真が掲載されているところ、「KH1」のバケット、アーム、ブーム、建屋カバー及びカウンタウエイトは、オレンジ色の色彩が採用されている。

イ ミニショベルについて

油圧ショベルのうち6トン未満に分類されるミニショベルは、主に、ヤンマー、クボタ、竹内製作所が製造販売している。

ヤンマーの販売するミニショベルは、黄色の塗装が採用され、黒いロゴが用いられている（甲35）。

クボタの販売するミニショベルに属する「ミニバックホー」（KX-57-6E、林業モデル）のカタログ（2017年（平成29年）3月発行。乙4

8)には、ブーム、アーム、カウンタウエイトにオレンジ色の塗装が採用されたものが掲載されている。また、クボタは、そのウェブサイトで、2020年（令和2年）1月15日付けで、「京都市内で開催した製品展示会において、開発中の小型建機（ミニバックホー）の試作機を公開」した旨の記事を、アーム、ブーム、シリンダチューブ及びカウンタウエイトにオレンジ色の色彩を採用したミニバックホーの写真とともに掲載した（乙21）。

3 本願商標の商標法3条2項の要件の具備について

(1) 本願商標の指定商品の需要者について

前記2(1)アの認定事実によれば、本願商標の指定商品である「油圧ショベル」は、砂や岩を掘削するための建設機械である「掘削機械」の一種であり、このうち、6トン未満のものは「ミニショベル」として小型建設機械に、6トン以上のものは「油圧ショベル」として一般土木機械に分類されていること、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いることが認められる。

上記認定事実によれば、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、農機及び林業機械を取り扱う販売業者等も含まれるものと認めるのが相当である。

(2) 本願商標の使用による識別力の獲得について

ア 本願商標の構成態様

(ア) 本願商標は、別紙1(1)及び(2)イ記載のとおり、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 YR 5.6 / 11.2）とする構成からなる、色彩のみからなる商標であるところ、本願商標の色彩は、単一の色彩であり、本願商標の色彩を付する位置は、上記部分に特定されているが、上記部分の形状は、別紙1(1)に着色して示された図形の形状や輪郭のものに限定されるものではない。

本願商標の色彩名の「オレンジ色」は、一般に「赤みがかった黄色」と定義され（乙1）、基本色の一つであること（乙37の4頁）、JISの色彩規格に、慣用色名として「オレンジ色」（マンセル値：5 YR 6.5 / 13）が挙げられていること（乙2）、本願商標の色彩と同じ色相が色相環に挙げられ、近似した色見本が挙げられていること（乙3）からすると、本願商標の色彩のオレンジ色は、ありふれた色彩であって、特異な色彩であるとはいえない。

また、本願商標の色彩と同系色の「橙」色（マンセル値：5 YR 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（乙10ないし12）、ヘルメット（乙4）、レインスーツ（乙

5)、ソフトウェア(乙9)、ガードフェンス(乙6)、特殊車両(乙7)、タワークレーン(乙8)にオレンジ色が使用されているように、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。

さらに、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る(乙37、38)。

(イ) 油圧ショベルは、前記2(1)アの構造を有するところ、本願商標で特定された色彩を付する位置は、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であり、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、色彩を付する位置としては、ありふれたものである。

(ウ) 以上によれば、本願商標の色彩及び色彩を付する位置は、いずれもありふれたものであり、本願商標の構成態様に特異性はない。

イ 原告による本願商標の使用態様、油圧ショベルの販売実績及び広告宣伝

(ア) 前記2(2)及び(3)の認定事実によれば、原告は、1970年(昭和45年)10月1日に設立されて以来、50年以上にわたり、本願商標又は本願商標と同一の色彩が使用された油圧ショベルを全国の事業者に対して継続して販売してきたこと、原告の油圧ショベルの1974年(昭和49年)から2018年(平成30年)までの年度別販売台数は、●●●●●●●●●●台であり、1981年以降のシェア(市場占有率)は概ね20%台であって、油圧ショベルのシェアは、原告を含む主要5社がほぼ独占し、2005年(平成17年)から2011年(平成23年)までの国内出荷台数のシェアでは、原告は毎年3位以内に入っていることが認められる。

上記認定事実によれば、全国の建設工事、土木工事等の工事現場では、多くの工事関係者等が本願商標又は本願商標の色彩が使用された原告の油圧ショベルを頻繁に目にしていたものと認められ、これらの工事関係者等は、原告の油圧ショベルにオレンジ色が使用されていることを認識したものと認められる。他方で、前記2(2)イのとおり、原告の油圧ショベルの多くには、アーム部や車体後部に白抜き又は黒文字で著名商標である「HITACHI」又は「日立」の文字が付されており、カタログにも原告の社名や「HITACHI」又は「日立」の文字の記載があることが認められ、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。

(イ) 前記2(4)の認定事実によれば、原告は、1993年(平成5年)以降、本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を、少なくとも47種類以上作成し、これらを合計26種類の新聞及び雑誌に継続的に掲載したこと、原告は、大手建設機械レンタル会社のカタログ、書

籍・小冊子に本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いた広告を継続的に出稿したほか、本願商標の色彩を使用した油圧ショベルのカラー画像を用いたウェブ広告をGoogle等の4種類のオンライン媒体に出稿し、このウェブ広告は、合計300万回以上表示されたこと、原告は、1990年（平成2年）9月から2016年（平成28年）1月までの間にわたり、本願商標の色彩を使用した油圧ショベル、積込み機、ホイールローダ、鉱山用ダンプトラックなどの建設機械を含めて、その映像が表示されるテレビCMを放映したこと、1990年（平成2年）から2014年（平成26年）までの期間の原告の広告宣伝費は、多いときで年間15億円を超え、2010年（平成22年）から2014年（平成26年）においても年間約4億円に及んでいることが認められる。

他方で、これらの広告（テレビCMを含む。）には、いずれも原告の社名や「HITACHI」又は「日立」の文字が表示されていること（甲6、7の1、50等）、原告の油圧ショベルのほか、原告の積込み機、ホイールローダ、鉱山用ダンプトラックなどに本願商標の色彩を使用した建設機械が表示されるもの（甲6の1、6の13、50の3、50の4の2、50の5ないし7、50の10、50の47ないし52、50の62ないし66、50の100、50の103ないし108、50の112ないし118、50の121、50の122、54の5）、油圧ショベルのモチーフがオレンジ色をした五線譜の音符として表示されるもの（甲50の2の2、50の14、50の15、50の34、50の35、50の36）、原告の油圧ショベルその他の建設機械が将棋の駒として表示されるもの（甲50の9の2、50の29、50の30、53、54の1）、オレンジを背景にした麒麟のシルエットと同じシルエットの一つに油圧ショベルが表示されるもの（甲50の8の2、50の28、50の41、50の111）があることに鑑みると、これらの広告は、需要者に対して、本願商標の色彩が原告のコーポレートカラーであることを印象付けるものであるとしても、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。

(ウ) さらに、前記2(6)のとおり、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として、住友建機のハイブリッドショベル、ボブキャット社のDXシリーズ、イワフジの林業ベースマシン及びその後継機、クボタの「ミニバックホー」等が販売されていたことに照らすと、本件審決時において、原告が油圧ショベル（ミニショベルを含む。）についてオレンジ色の色彩を独占的に使用していたものと認めることはできない。

(エ) 以上によれば、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。

ウ 本件アンケートの調査結果について

前記(1)認定のとおり、油圧ショベルの需要者は、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、農機及び林業機械を取り扱う販売業者等が含まれるものであるが、本件アンケートは、土木建設業以外の業種等の需要者が調査対象者から除外され、農業従事者及び林業従事者等が調査対象者に含まれていないから、本件アンケートの調査結果は、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いる。

また、前記2(5)アの認定事実によれば、本件アンケートのうち、本願商標に係るアンケートの設問は、別紙1(1)アの本願商標の画像を示した上で、「以下の画像の色彩を見て、どのメーカーの油圧ショベルかをお答えください。」というものであり、「回答するメーカー名は、選択式ではなく、自由記入式」としているが、「回答するメーカー名」は複数であってもよいことの明記はない。他方で、前記イ(エ)のとおり、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に照らすならば、「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は、本願商標に係るアンケートの調査結果（有効回答数168通（回収率33.9%）、認知率97.0%）にも、影響を及ぼすものといえる。

そうすると、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。

エ まとめ

前記アないしウによれば、本件商標が使用された原告の油圧ショベルの販売期間、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、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ず、また、本件アンケートは、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ととどまっております、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。

これに反する原告の主張は採用することができない。

(3) 本願商標の独占適応性について

原告は、①油圧ショベルは、参入企業数が少なく、原告、小松製作所、コベルコ建機、キャタピラージャパン及び住友建機の主要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であるオレンジ色（マンセル値：0.5 Y R 5.6 / 11.2）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ない、②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旨主張する。

しかしながら、前記(1)及び(2)で説示したとおり、⑦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、⑧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、⑨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、⑩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、原告の挙げる①及び②の事情を勘案しても、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いから、①及び②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と認めるとはできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 小括

以上によれば、本願商標は、本件審決時（審決日令和元年9月19日）において、原告による使用をされた結果、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たものとはいえないから、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はいえず、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とはできないから、商標法3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であることを認識することができるもの」に該当するものと認めるとはできない。

したがって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由は理由がない。

結 論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

したがって、原告の請求は棄却されるべきものである。

【論 評】

1. この事件は、商標法の改正によって、保護対象となるに至ったもの（標章）が、「人の知覚によって認識することができる立体的形状若しくは色彩の結合から成るもの」である場合、業として商品を生産する者が、その商品について使用するものが商標登録を受けることができるか否かが争われた事案であり、いろいろと多くの証拠を提出した原告（出願人）の主張が否認されたのであるが、高裁においても判断に迷った事案であるといえる。

したがって、筆者は独自に論評するよりは、アンダーラインをした部分が論点であるから、その部分をよく読めば、判断の経過と理由とをわれわれはよく知ることができるから、あえて論評はしないことにする。

2. 同じような事例は、現在のわが国の商標法制度下にあっては、ますます増え

てくることが予想されるので、特許庁（審査庁）の存在意義は大きいといえるだろう。

〔牛木 理一〕

（別紙 1）

〔本願商標〕

(1) 商標登録を受けようとする商標



(2) 商標の詳細な説明

ア 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 YR 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。

イ 手続補正後

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 YR 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。

(別紙 2)

〔原告の油圧ショベル〕

(甲 1 の 1 2 抜粋。青枠吹き出し追加)

