

出願商標「MULTI - TOUCH」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行ケ)10207・平成 23 年 12 月 15 日(3 部)判決<棄却>

### 【キーワード】

商標法 3 条 1 項 3 号，同法 4 条 1 項 16 号，商品の品質・機能，品質の誤認，

### 【事実の概要】

1 原告アップル Inc. は，本願商標について商標登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた。争点は，本願商標が商標法 3 条 1 項 3 号，4 条 1 項 16 号に該当するかどうかである。

#### 2 特許庁における手続の経緯

原告は，平成 19 年(2007 年)1 月 2 日の優先権(トリニダード・トバゴ)を主張して，同年 6 月 29 日，下記本願商標につき，商標登録出願(商願 2007 - 71092 号)をしたが，平成 21 年 8 月 11 日に拒絶査定を受けたので，同年 11 月 11 日，これに対する不服の審判請求をした(不服 2009 - 21923 号)。

### 【本願商標】

MULTI-TOUCH(標準文字)

・指定商品 第 9 類 写真機械器具，MP3 プレーヤー，デジタルオーディオプレーヤー，電話(ただし，平成 20 年 1 月 22 日付け補正により「電話機」に補正された。) ，携帯電話，テレビ電話，テレビジョン受信機，電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機能を有する携帯電子機器，電気通信機械器具，未記録の磁気記録媒体，コンピュータ，コンピュータソフトウェア，コンピュータ周辺機器，携帯情報端末，電子手帳，その他の電子応用機械器具及びその部品

特許庁は，平成 23 年 2 月 22 日，前記請求につき「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年 3 月 4 日，原告に送達された。

#### 3 審決の理由の要点

本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及びその構成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字は，「日経パソコン用語事典 2009 年版」(甲 7)等の証拠の記載からして，「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認められる。

そして，「マルチタッチ」の文字は，富士通コンポーネント，シャープ，その他各社の抵抗膜方式タッチパネル，ノートパソコン等に係る宣伝・広告にお

いて使用されているほか、各社が製造するパーソナルコンピュータ、液晶ディスプレイ等を紹介する他人のウェブページにおいても、上記の入力方式の意味をもって使用されている。

そうすると、「マルチタッチ」の文字は、抵抗膜方式タッチパネル、パーソナルコンピュータ、液晶ディスプレイ等について、上記の入力方式を意味するものとして取引上普通に使用されているというべきであり、かかる意味を有する「マルチタッチ」を欧文字で表記した本願商標も、これに接する取引者、需要者が上記の入力方式を意味するものと理解、把握するものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識しないというべきである。

したがって、本願商標は、これを指定商品中、上記の入力方式を採用したコンピュータ等に使用するときは、商品の品質、機能を表示するにとどまるものとみるのが相当であり、上記商品の取引に際し、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って、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でなく、商標法3条1項3号に該当する。

また、本願商標を、指定商品中、上記の入力方式を採用しないコンピュータ等に使用するときは、あたかもこれらの商品が上記の入力方式を採用したものであるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。

## 【判 断】

### 1 認定事実

証拠及び弁論の全趣旨によれば、「マルチタッチ」の文字の使用状況等について、次の事実が認められる。

#### (1) 平成19年(2007年)より前の状況

米国カリフォルニア州に住所を有するAは、平成8年(1996年)11月18日、平成7年(1995年)11月16日等の優先権(米国)を主張して、発明の名称を「メモリの必要を最小限にするマルチタッチ入力装置、方法およびシステム」とする特許出願(特願平9-519151)をした。この出願に係る公表特許公報の要約欄には、出願に係る発明は、ユーザの複数の指により同時に生じたタッチを区別するパッドを使用した電子装置に関する発明である旨の記載がある(乙20)。

米国ミズーリ州に住所を有するBは、平成11年(1999年)1月25日、平成10年(1998年)1月26日等の優先権(米国)を主張して、発明の名称を「手操作入力を統合する方法および装置」とする国際特許出願(我が国における出願番号は特願2000-528974)をした。この出願に係る公

表特許公報には、請求項の1つとして、表面付近における1つ以上の手の指又は手のひらの行動等を検出して、1つの電子装置等への統合手操作入力を生成するマルチタッチ表面装置に関する発明が記載されている(乙21)。

富士通テン株式会社は、平成15年(2003年)9月10日、発明の名称を「情報端末における入力装置」とする特許出願(特願2003-318617)をした。この出願に係る公開特許公報には、請求項の1つとして、タッチパネルの任意の部分における複数の同時タッチによるマルチタッチを含み、その同時タッチの組み合わせにより指示内容を識別することを特徴とする入力装置に関する発明が記載されている(乙22)。

## (2) 「iPod touch」及び「iPhone」の発売

原告は、平成19年(2007年)1月、米国で、スマートフォンである「iPhone」を新製品として発表し、同年6月ごろに同国で、平成20年(2008年)に我が国で発売した。また、原告は、平成19年(2007年)9月、携帯情報端末である「iPod touch」を発売した。これらの製品には、指で直接画面に触れて操作するマルチタッチスクリーンが採用されていた(甲1~3, 7, 30, 34)。原告は、上記製品に関連する報道発表を行ったが、平成19年(2007年)の発表資料(甲30, 34)では、「大型のマルチタッチディスプレイと先駆的な新しいソフトウェアをベースとする全く新しいユーザーインターフェイスを実現」、「マルチタッチディスプレイを指で軽く叩くだけでどの部分でも簡単に拡大することができます。」、「マルチタッチインターフェイス」などとして、製品の装備や操作の説明として「マルチタッチ」を含む語を使用していたが、平成20年(2008年)以降の発表資料(甲31~33, 35~39)で、同様の説明をする際に、「Multi-Touch」の部分に商標を示す「TM」を表示をするようになった。

## (3) 「iPhone」等の発売後の状況

ア 平成20年(2008年)10月20日発行の日経パソコン用語事典2009年版には、「マルチタッチ」(「multi touch」)の語が収録され、「タブレットやタッチパネル付きディスプレイで、2本以上の指を用いて操作すること。」と説明されており(甲7)、「iPod touch」の発売後に作成されたものも含まれるウェブサイト上のIT用語辞典(甲1, 8)、パソコン用語集(甲9)及び一般の雑誌におけるスマートフォンの紹介記事(乙2, 3)においても、同様の説明がされている。なお、平成19年(2007年)10月17日発行の日経パソコン用語事典2008年版には、「マルチタッチ」の語は収録されていなかった(甲23)。

イ 「マルチタッチ」の語は、上記日経パソコン用語事典(甲7)やウェブサイトのIT用語辞典(甲1)において、「iPhone」等に採用されたことに

より注目された旨説明されている。他方で、ウェブ版の日経サイエンス平成20年(2008年)10月号(甲10)には、マルチタッチインターフェースの研究は1980年代初めに遡ること、平成12年(2000年)ころに研究者がマルチタッチインターフェースの技術上の障壁に関する研究を開始したこと、「iPhone」の発売当時、既に、マルチタッチスクリーンは世界中の研究所で2本指操作を大きく超えて進化していたことを指摘する記事が掲載されている。

ウ 富士通コンポーネント、シャープ、マイクロソフト、KDDI、NTTドコモ等の各社は、それぞれのウェブサイトにおいて、自社製品や関係会社の製品等である「Windows Touch」用の抵抗膜方式タッチパネル、ノートパソコンの液晶パッド、Windows 7に含まれるWindows タッチの機能、スマートフォンの機能等について紹介する際に、「マルチタッチ可能な」、「複数の指でのマルチタッチ(ジェスチャー)操作...が可能」、「マルチタッチテクノロジー」、「マルチタッチ対応」などの表現で説明している(甲13, 14, 20~22, 24)。

平成22年(2010年)以降に発売されたパソコン雑誌では、パソコンの紹介記事として、「マルチタッチ操作...が可能なタッチパネル機能を備える」、「タッチパッドはマルチタッチに対応」、「マルチタッチ対応ディスプレイを搭載」などと記載している(乙4~6)

日刊工業新聞、日経産業新聞等の新聞や、毎日コミュニケーションズその他複数の会社のウェブサイトでも、平成20年(2008年)以降において、ASUSTekComputer、エムエスアイコンピュータジャパン、パナソニック、ナナオ等の各社が発表・開発した、パソコン、液晶パネル、液晶ディスプレイ等の製品を紹介する際に、「Windows 7のマルチタッチ機能により、指2本のジェスチャーで...」、「マルチタッチ3D液晶デスクトップ」、「マルチタッチ機能を搭載したタブレットPC」、「マルチタッチ対応の...ディスプレイ」などと説明している(甲15~18, 乙7~16)。

## 2 商標法3条1項3号該当性について

本願商標は「MULTI-TOUCH」の欧文字からなるところ、上記認定事実によれば、本願商標と読みを同じくする「マルチタッチ」又は綴りを同じくする「Multi-Touch」の文字は、遅くとも平成15年(2003年)までには、我が国と米国の複数のタッチパネル等の開発者によって、複数の指でタッチパネル等の機器に触れることによる入力・操作方式を示すものとして使用されていたのであり、そのような入力方式に対応するタッチパネルが原告の「iPhone」等に採用されたことにより一般にも注目され、本件審決時までには、上記の入力方式を示す用語として用語辞典等にも収録され、かつ、パソコン、タッチパ

ネル、スマートフォン等の各種商品について、これらの商品を製造する会社はもとより、出版社や新聞社等においても、上記の入力方式を示す用語としての使用が広がったことが認められる。そうであれば、「マルチタッチ」を欧文字で表記した本願商標に接した上記商品の取引者、需要者は、上記の入力方式を意味するものとして理解するのであって、自他商品の識別機能を有しないものと認めざるを得ない。

したがって、そのような本願商標を、その指定商品中、上記の入力方式を採用したパソコン等に使用するときには、商品の品質、機能を表示するものであるから、商標法3条1項3号に該当する。また、本願商標を、その指定商品中、上記の入力方式を採用しないパソコン等に使用するときには、これらの商品が上記の入力方式を採用したものであるように品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。

### 3 原告の主張について

(1) 原告は、本願商標について、「iPhone」等の製品のために原告が採用した造語であって、特定の意味を持たず、原告ないしその製品との密接な連想関係があり、一般人がタッチパネル方式の一技術名と認識しているとしても、原告の採用した造語を普通名称と誤解したのであって、当業者は原告との連想関係を認識しているなどと主張し、また、「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」については、「マルチタッチ」の語を使用する必然性はなく、他社は他の語を使用しているなどと主張する。

しかしながら、表記は別として「マルチタッチ」の語が一般に広まったことについて、原告による「iPhone」や「iPod touch」の発表・発売が引き金になっていることは否めないにしても、そもそも、パソコンやそのディスプレイ等の商品分野において、「タッチパネル」や「タッチペン」等の語が用いられてきたように、「タッチ」の文字は、画面に接触することによる入力方式やそのような入力方式を採用した機器を意味するものとして使用されてきたのであって、このような「タッチ」と多数を意味する「マルチ」の文字を組み合わせた「マルチタッチ」が、通常の認識として、画面に数回又は複数接触することによる入力方式等を意味するものと把握される可能性があることは否定できない。加えて、上記認定のとおり、「iPhone」等の発表・発売の数年以上前から既に、複数のタッチパネル等の開発者により、公的に用いられる特許出願に係る公報において、「マルチタッチ」の文字が、複数の指でタッチパネル等の機器に触れることによる入力・操作方式を示すものとして使用されていて、特段の定義付けがなく理解されているのであるから、原告の上記主張は、採用することができない。

なお、上記の入力方式に関する技術の名称として、マイクロソフトが

「Windowsタッチ」の文字を使用し（甲24）、サムスン電子等の会社が「TouchWiz」の文字を使用している事実は認められるが（甲28、29）、上記1(3)で認定したとおり、多くの会社が上記の入力方式を示すものとして「マルチタッチ」の文字を使用している以上、これと異なる文字を使用する会社が存在することは、上記判断に影響を及ぼすものではない。

(2) 原告は、証拠上、「マルチタッチ」の文字は、操作に関する説明と共に使用されているので、そのような説明がなければ、「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」とは認識し得ないと主張する。

しかしながら、「マルチタッチ」の文字は、操作に関する説明がない状態で用いられ（甲16、乙4～7）、あるいは、操作に関する説明のない見出しにおいても使用されており（甲15～17など）、また、操作に関する説明も、その文脈に照らし、「マルチタッチ」の文字自体の意味を説明するというよりは、機器の機能を説明するものと認められるものも含まれており（甲18など）、原告の上記主張は採用することができない。

(3) 原告の出願に係る「MULTI-TOUCH」が、カナダ、欧州共同体等で登録されている事実は認められるが（甲4～6）、商標登録の可否は、各国の法律や商標に係る文字等の状況等によって異なり得るのであって、上記事実によっても、上記判断は左右されない。なお、原告は、地球規模の製品であることが斟酌されるべきであると主張するが、原告の製品は「iPhone」等であって、それに限られない指定商品に係る本願商標については当てはまらない。

## 結 論

以上のとおり、本願商標が商標法3条1項3号、4条1項16号に該当するとした審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1. アップル社は、電子応用機械器具の分類において、優先権を主張して多数の商標登録出願をしているが、本願商標の「MULTI-TOUCH」の場合にあっては、その用語自体が「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を意味するものとして、わが国の用語事典にも紹介されていることから、「マルチタッチ」と称呼する標章は、これに接する取引者、需要者には、入力方式を意味するものと理解されるものであるから、自他商品の識別機能を有しないものと認めざるを得ないと裁判所は認定し、反対に上記の入力方式を採用しないパソコン等に本願商標が使用されると、これらの商品が上記の入力方式を採用したものであるような品質誤認を生ずるおそれがあるとして法3条1項3号に該当すると認定したり、また上記の入力方式を採用したものであるかのよう

な品質誤認を生ずるおそれがあるからとして法4条1項16号に該当すると認定したが、いずれも妥当である。

また、裁判所は、この標章については、多くの会社が品質表示として使用している事実も認定している。

なお、特表2000-501526公報を見ると、発明の名称として、「メモリの必要を最小限にするマルチタッチ入力装置、方法およびシステム」と記載されている。

2. これに対し、原告は、カナダやEU等において商標登録されている事実を主張したが、商標登録の可否は各国の法律や文字状況等によって異なるものであるから、それには裁判所の判断は左右されないと判示した。それが、たとえA社による造語であったとしても、止むを得ない判断であろう。

しかしながら、この一般用語化した造語についてA社その他が、「マルチタッチ」と読めるけれどもロゴマーク化した標章を創作して使用すれば、その標章の独自性から自他商品の識別機能を発揮しているから登録できると、裁判所では判断するであろう。

〔牛木 理一〕