
弁理士法人 深見特許事務所

NEWS LETTER

2024 年 7月号

vol. 26

所説 言語能力の重要性

国際特許部 部長 十河 誠治

論説 国際標準を巡る主要国・地域の動向

電気情報第1部 副部長 加治 隆文

論説 商標法3条2項による登録商標の拡大保護戦略

～三菱鉛筆による色のみ商標・防護標章登録制度の活用例～

東京オフィス次長

商標法律部 兼 意匠部 上席 齋藤 恵



弁理士法人
深見特許事務所
Fukami Patent Office, P.C.

言語化能力の重要性

十河 誠治 Seiji SOGO

弁理士法人 深見特許事務所
国際特許部 部長



はじめに

最近、新聞の書評欄あるいは書店において、言葉に関する本を目にする機会が多くなったと感じます。日本語の構造、文法、表現、言葉遣い、文章の書き方など、本で取り上げられるテーマも多岐にわたっています。

これまで以上に言葉に関心が持たれている理由の1つとして、文章生成AIの登場が考えられます。従来、言葉を扱うということは人に特有の能力と考えられてきました。しかし、文章生成AIは、与えられた情報やデータをもとに、あたかも人が書いたような文章を出力します。文章生成AIが注目されることにより、人が言葉を使うということの意義、あるいは人が言葉を理解するメカニズムへの関心が高まっているように思います。

日本語表現の難しさ

コミュニケーション手段あるいは思想の表現の手段という点で見れば、日本語はハイコンテキストであるといえます。ハイコンテキストとは、コミュニケーションにおいて、そのコミュニケーションの背景や文脈が共有されている割合が高い状態を指します。コミュニケーションの背後の共通認識によって、明確に言葉で示さなくても相手に内容が伝わるのがハイコンテキスト文化です。

これに対してローコンテキストとは、コミュニケーションにおいて文化の共有性が低い状態を指します。ローコンテキスト文化では、コミュニケーションの際に前後関係の把握やカルチャーの理解は求められず、厳密で、シンプル、明解なコミュニケーション

が好まれます。ローコンテキストは、ハイコンテキストとは正反対のコミュニケーション方法であり、欧米では主流のコミュニケーションスタイルです。

たとえば、日本語の文章では主語や目的語が省略されることが多くあります。したがって文章に主語が無い場合、その文章の主語が前の文章の主語と同じであるのか、あるいは別の主語であるのかを読み手が判断する必要があります。さらに、自分の考えを間接的な表現で伝えることで相手に察してもらうというコミュニケーション方法も日本では一般的です。こういった特徴によって、ローコンテキスト文化圏の人に限らず、日本人にとっても、日本語は難度の高い言語であるといえます。

発明の言語化能力

特許事務所の弁理士は、資料や発明者とのインタビューを通じて発明を把握し、特許明細書を作成します。発明の把握にあたり、発明を言語で表現することによって、その発明を理解できるだけでなく、発明の内容を深めることができます。発明の把握とは、発明者の頭の中にある発明を言語によって形式知に置き換えることであるといえます。さらに、発明をどのようにクレームに記載するかによっても特許権の強さや広さが変わってきます。したがって言語化能力は特許弁理士にとって最も基本的かつ重要な能力であると考えます。

ローコンテキストな特許明細書の作成

クレームおよび明細書の記載は、特許法で定められた記載要件を満たす必要があります。注意すべきは、日本語がハイコンテキストであるということです。文法や論理の点で不完全な文章であっても、不足した情報を補うことで意味が通じるのが日本語の文章です。一方、クレームには明確性などの記載要件が求められ、明細書には当業者が実施可能なように発明を明確かつ十分に記載することが求められます。これらの要件はクレームおよび明細書はローコンテキストでなければならないということと同義と考えます。

特許明細書における記載がローコンテキストであることは、外国出願の際の翻訳においても有利です。これまでも外国語、特に英語への翻訳に適した日本語明細書の重要性が指摘されてきました。人が翻訳する場合、機械が翻訳する場合のいずれにおいても日本語の原文が明瞭でなければ適切な訳文を作成することはできません。そのためには日本語明細書の作成の段階から、明確かつ不足のない文章を書くことが求められます。発明をどこまで詳細に記載すれば良いのかという判断は、発明の具体的な内容に応じて異なりますが、どの出願案件においてもローコンテキストであるように特許明細書を記載すべきであると考えます。

まとめ

文章生成A Iを活用した明細書作成の可能性が議論されています。しかしながら、現時点のA Iは「それらしい」文章を作成するに過ぎず、文章の意味を完全に理解しているとはいえません。思想を言語化するという作業は、なおも人によってのみ可能であるといえます。

A Iが明細書作成にどのように関わるのかは今後のA Iの進化によると思いますが、弁理士にとっての言語化能力の重要性は今後より一層高くなるものと予想します。言語化の重要性を意識し、言語化のスキルを高めていくことが、弁理士にとって今後より一層必要であると考えます。

国際標準を巡る主要国・地域の動向

加治 隆文 Takafumi KAJI

弁理士法人 深見特許事務所
電気情報第1部 副部長



1. はじめに

欧米企業は、国際標準をビジネスの手段とすることを経営戦略として当然視し、主体的に活用していることがよく指摘されています。

主要国も、自国の国際競争力の強化に活用すべく、自国の企業による国際標準の戦略的な活用を強力に支援し、その能力基盤を強化する戦略的な方針を国家戦略として競い合うように掲げて、推進しています。

例えば、米国においては、IEEE が標準必須特許（SEP）に関する方針の改定を実施したり、パテントプール AVanci が新たなプログラムを発表したりしています。EU においては、欧州域内の標準化システム、国際標準化、標準教育等を強化すると発表しています。

中国においては、2025 年までに中国標準と国際標準の 85%以上を整合化する目標を設定し、各種の取組を強化すると発表しており、華為技術（ファーウェイ）に代表される中国企業による SEP に基づく活動が活発化しています。日本においては、知的財産推進計画 2023, 2024 において、標準の戦略的活用の推進を謳っています。

2. 各国・地域における具体的な動向

（1）米国：

IEEE は 2022 年 9 月 30 日に、2015 年に作成した SEP に関する方針の改定を IEEE Standards Association 理事会が全会一致で承認したと公表しており、改定内容には、「合理的な実施料率」が含まれています。^{*1} 具体的には、従前は合理的な実施料率の決

定は、SEP のクレームがそのクレームを実施する最小販売可能な規格適合実装製品・サービスに貢献する価値をベースとするとされていましたが、改定された方針では、他の適切な価値水準を用いることができるとされています。このため、合理的な実施料率は、従前の規定と比較して高く設定される可能性が高くなっています。

また、米国テキサス州ダラスに本社を置く AVINCI は、2023 年 8 月 16 日、新たなプログラムとして、次世代 5G コネクテッド・ビークルのための SEP ライセンスプログラム” Avanci 5G Vehicle “を開始しています。^{※2}なお、AVINCI は、以前の 4G プログラムでは、1 億 6,000 万台以上の車両にライセンスを付与しています。^{※3}

（2）欧州：

欧州委員会（European Commission：EC）は 2023 年 4 月 27 日、SEP に関する規則案を発表しました^{※4}。透明性や予見可能性の欠如により長引く紛争や訴訟が問題視されてきた SEP ライセンスに関して、SEP の登録・公開、累積ロイヤルティの算定、SEP 必須性の査定、ライセンス条件の裁定を欧州連合知的財産庁（EUIPO）に設立されるコンピテンスセンター（CC）が中核となって実施する枠組みです。

対象となる SEP は、規則案によれば、EU の 1 以上の加盟国で有効な SEP 保有者に適用され、標準規格の実施と無関係な無効・侵害の主張には適用されないものとしています（規則案第 1 条第 5 項、6 項）。

なお、規則案では CC が実施する重要項目として「SEP の登録簿・データベースの作成・維持」や「SEP 必須性の検査」などが挙げられています。

1）SEP の登録簿・データベースの作成・維持

SEP の保有者は、CC に、標準に係る技術的明細書が公表された後 30 日以内に、標準についての情報を通知する義務を負います（第 14 条第 2 項）。

CC は、SEP に係る標準及びそれに係る情報の公表等から 60 日以内に、当該標準に係る登録簿を設け、その旨を EUIPO のウェブサイトを通じて利害関係者に通知します（第 19 条）。同通知から 6 か月以内に、SEP の保有者は、同特許について CC に登録を要請します（第 20 条）。SEP が登録されていない場合、同特許について、EU 域内国の裁判所（統一特許裁判所を含む。）で行使すること、実施料を受けること、損害賠償を求めることができないことになっています（第 24 条）。

2）SEP 必須性の検査

規則案は、CC が SEP の必須性検査についても管理運営することを義務化しています（第 28 条第 1 項）。また、登録簿に登録された異なるパテントファミリーから抽出された SEP について必須性検査を毎年実施することも義務化しています（第 29 条第 1 項）。必須性の検査手順は公平で正確なものとされ、詳細な検査手順に関する実施規則は、欧

州委員会が決定します（第 29 条第 1 項）。

CC は、SEP 保有者に必須性検査のために選ばれた SEP を知らせ、SEP 保有者は SEP と関連標準規格との対応関係を最大 5 つまで示したクレームチャートを提出することができます（同条第 2 項）。CC は、必須性検査のために選択された SEP についての一覧を公表します（同条第 3 項）。SEP 保有者及び規格利用者の双方は、必須性検査のために、毎年自主的に、異なるパテントファミリーから 100 件までの登録済み SEP を提案できます（同条第 5 項、第 6 項）。CC は、必須性検査のために登録簿から評価人を任命します（同条第 7 項）。

欧州委員会による SEP に関する規則制定の目的は、民間企業同士の特許のライセンス交渉に行政が関与し、交渉の透明性を高めることです。その一方で、規則案は昨今の高速無線通信規格のライセンス交渉への影響が大きく、特許権者側を中心に負担が増すなどとして異論、反論が相次いでいます。

例えば、2023 年 8 月には、Ericsson, Nokia, Interdigital, Philips, Qualcomm, Sisvel 等を構成員とする IP Europe から反対意見が提出されています。

その一方で、欧州委員会としては、このような反発は予め予測していたのではないかと考えられますが、上述のように、ファ어ウェイなどに代表されるような欧州以外の新たな SEP ホルダーの台頭への警戒感から当該規則の立法を急いでいるのではないかと考えられます。

（3）中国：

1）国家標準化発展綱要（2021 年 10 月 10 日発表）※⁵

「綱要」では、標準化を、国内駆動型から、国内と国際の 2 つの循環が相互に促進する形へと変化させることを強調しています。また、標準化の国際協力を推し進め、標準の情報が広い範囲で相互運用されること、中国国家標準における国際標準の採用率が 85%以上に達すること等を目標に掲げています。また、外商投資企業が、法により標準の制定に参加することを支援しています。

2）民間活動：華為技術（ファ어ウェイ）※⁶

ファ어ウェイは、中国大手スマホメーカーの OPP0（オッポ）と小米（シャオミ）、韓国のサムスン電子、フィンランドのノキア、スウェーデンのエリクソン、日本のシャープなど世界の手メーカーと特許クロスライセンス契約を締結、または更新したことを相次いで発表しています。2023 年は同社の特許ライセンスを持つ 5G スマートフォンが世界で約 4 億 5,000 万台を超えたとのこと。

ファ어ウェイ法務部副総裁・重大項目部長の沈弘飛氏は、2022 年末時点でファ어ウェイは 12 万件を超える有効特許を取得しており、5G、wifi6 の特許は世界市場全体の 20%、4G 特許は 10%、NB-IoT と LTE-M 特許は 15%を保有していると述べています。

2022 年のファーウェイの特許ライセンス収入は約 5 億 6,000 万ドルで、主な収入源は SEP とのことです。また、同社は 2023 年 6 月時点で、日本の約 30 社の企業から特許技術の実施許諾料を徴収しており、日本以外では東南アジアでもライセンス料の徴収を強化しているとのことです。

(4) 日本

様々な分野において SEP のライセンス交渉が重要となっているとして、SEP のライセンス交渉の円滑化に向けて、2022 年に経済産業省が「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を公表し、特許庁が「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」の 2022 年に改訂を行い、引き続き普及を進めています。^{※7}

また、少し前ですが、平成 30 年改正弁理士法において、弁理士の業務として標準関連業務が追加されています。

さらに、標準化人材の育成・確保のため、①日本の標準化人材をワンストップで検索可能なデータベースを立ち上げ、企業外部人材の活用を促進するとともに、②規格開発人材だけでなく、標準化戦略立案人材や若手の標準関連人材を増やすべく、研修事業等の実施により支援する取組が政府によりなされています。^{※7}

そのような背景として、国際標準化機構（ISO）や国際電気標準会議（IEC）に委員などとして参加している日本人は、50 歳未満が 3 割以下、ほとんどが 50 歳以上との事情があります。^{※8}

3. 最後に

主要国、地域において、政府および企業を挙げて SEP に関する取組がなされている状況下、日本においても、企業の標準担当者のみならず弁理士も標準関連業務において活躍することが望まれており、また、その活動を支援する流れにあるように思われます。

今後、弁理士として、どのように標準分野で活動していくかを検討するにあたり、上記のような国内外の情勢を把握しておくことが大切であると考えます。

※1 20221006.pdf (jetro.go.jp)

※2 Avanci Launches 5G Connected Vehicle Licensing Program - Avanci

※3 Avanci 4G Vehicle - Avanci

※4 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

※5 ip_20211013.pdf (jetro.go.jp)

※6 ファーウェイ、VIVO や米アマゾンと特許契約を締結(中国) | ビジネス短信 — ジェトロの海外ニュース — ジェトロ (jetro.go.jp)

※7 知的財産推進計画 2023:chizaikeikaku_kouteihyo2023.pdf (kantei.go.jp)

※8 「標準化人材」を育成せよ！日本発の国際ルールづくりにアカデミアが動き出す | 経済産業省 METI Journal ONLINE

商標法 3 条 2 項による登録商標の拡大保護戦略

～三菱鉛筆による色のみ商標・防護標章登録制度の活用例～

齋藤 恵 Megumi SAITO

弁理士法人 深見特許事務所
東京オフィス次長
商標法律部 兼 意匠部 上席



1. はじめに

本来的に自他商品役務識別力が弱く、商標法第 3 条第 1 項第 3 号乃至第 5 号に該当する商標であっても、長年にわたり大々的に使用された結果、全国的に周知となり、後発的に特別顕著性を獲得するに至った場合には、商標法第 3 条第 2 項により登録が認められます。

しかし、商標法第 3 条第 2 項に依拠する場合、登録が認められるのは全国周知が認められた商品／役務に限られます。そのため、商標登録できる商品／役務の範囲が実際に販売する製品に限定され、専用権の範囲が狭くなりがちです。

ご存じの通り、商標権の効力は同一の範囲（専用権）のみならず、類似の範囲（禁止権）にまで及びます。商標法第 3 条第 2 項に基づく商標登録もまた、類似する範囲における第三者の後願を排除し、その使用を差し止めることが可能であり、登録商標の保護範囲が類似する範囲にまで伸張されます。

しかしながら、商標権者といえども、類似の範囲で登録商標を独占使用することは認められませんし、周知著名なブランドほど、禁止権の範囲を超えた非類似の範囲でも出所混同のリスクが生じ易いことが一般に知られています。ブランド主の立場からすれば、商標登録制度の下で自社の周知著名商標を守っていくために、登録商標に類似する範囲までの保護拡張にて足りるかといえ、十分ではないと考える場合も多いはずです。

本稿では、実務上の示唆を与える好適な事例として三菱鉛筆株式会社（以下、「三菱鉛筆」）の事例を取り上げつつ、商標法第 3 条第 2 項に基づき登録が認められた商標が、

類似を超えた非類似の領域において、どのように商標登録による保護を拡張していけるのかについて考察します。

2. 三菱鉛筆の「ユニシリーズ」ブランド

以下の写真を見て、子供の頃に勉強した学生時代を思い出す方も多いかと思います。三菱鉛筆のロングセラー商品の鉛筆です。



三菱鉛筆は、明治 20 年創業の筆記具大手で、昭和 33 年に「ユニ」ブランドの鉛筆の製造販売を開始し、その後、昭和 41 年に「ハイユニ」ブランドを発売、現在は「ユニスター」と称するブランド名の鉛筆の製造販売も行っています。

これら 3つのブランド（ユニシリーズ）には、鉛筆の 6 側面全体に外装色が付されています。大部分を占めるのは、「ユニ色」とも呼ばれるボルドーやバーガンディを思わせるシックな暗赤色です。鉛筆の後端部には、ユニ及びユニスターには黒色、ハイユニには黒色と金色が付されています。また、鉛筆の 6 側面のうち 1 面には「MITSU-BISHI」「uni」「Hi-uni」「uni☆star」等の金色様の文字や三菱図形が刻印されています。

詳しくは後述しますが、三菱鉛筆が商標出願審査において提出した周知性立証資料によれば、ユニシリーズの鉛筆は昭和 30 年代から数多くの新聞・雑誌・テレビ・インターネット等に記事が掲載され、イベントや広告宣伝活動も大々的に行われてきました。平成 13 年～平成 27 年の間、ユニは年間 1,200 万～1,500 万本、ハイユニは年間 200 万～300 万本を売り上げています。また、鉛筆市場に占める同社の市場占有率は平成 27 年度実績で 53.7%に及び、第 2 位のトンボ鉛筆の 27.4%の市場占有率を大きく上回ります。

3. Step 1 色のみ商標（色彩の組み合わせ）の商標登録

3. 1 出願の概要

まず、三菱鉛筆は、自社の鉛筆に長年一貫して使用してきた外装色の全体につき、色彩の組合せからなる色のみ商標の出願を2件行いました。これは、3種類のユニシリーズの鉛筆本体の全体に付されてきた2種類の色彩の組み合わせパターンについて、商標登録による保護を図ろうとしたものです。

◆商標登録第6078470号 ユニ及びユニスターの暗赤色と黒色の組み合わせ



◆商標登録第6078471号 ハイユニの暗赤色と黒色・金色の組み合わせ



指定商品（2件とも）：第16類「鉛筆」

【手続の経緯】（2件共通）

2015年4月1日	出願
2016年1月5日	拒絶理由通知書（3条1項3号拒絶）
2016年2月9日	意見書
2016年5月26日	意見書・手続補正書（指定商品を減縮補正）
2017年4月17日	意見書
2017年5月8日	意見書
2018年2月16日	上申書
2018年6月18日	上申書
2018年9月7日	登録

3. 2 審査

色彩のみからなる商標には、1カラーだけの単色のみの商標と、複数のカラーを取り合わせた色彩の組合せからなる商標がありますが、いずれも、特許庁の審査では、本来的に自他商品役務識別力を欠くとして、商標法第3条第1項第2項、第3号又は第6号に基づき原則的に拒絶するとの実務が確立されています（商標審査便覧54.06）。そのため、色彩のみからなる商標を登録するためには、商標法第3条第2項に依拠して登録を希求する必要があると、出願人は、その要件である全国周知を立証するために、多大な労力とコストを投下しなくてはならないというのが典型パターンとなります。

三菱鉛筆が出願した上記2出願も、商標法第3条第1項第3号に基づく拒絶を受けましたが、多くの使用証拠を提出して争った結果、全国周知が認められ、出願から3年以上もの歳月を経てようやく商標法第3条第2項に基づき登録されました。

なお、指定商品について、出願当初は広く第16類「文房具類」としていましたが、商標法第3条第2項に依拠する方針への変更に伴って、周知性の立証が可能な実製品である「鉛筆」のみに減縮補正しています。

4. Step 2 商標の側面からの保護拡大策 その1（輪郭のない単色の商標）

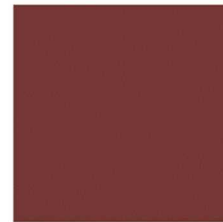
4. 1 出願の概要

Step 1 にて、実製品「鉛筆」の全体に付された色彩の組合せ 2 パターンの商標登録に成功した三菱鉛筆ですが、実は、これらの 2 出願と同日付で、下記の 1 カラーだけの単色のみの商標についても出願を行っていました。

◆商願 2 0 1 5－2 9 8 6 4（拒絶確定）
色番号：DIC カラーガイド PART2（第 4 版）2251
指定商品：第 1 6 類「鉛筆（色鉛筆を除く。）」

【手続の経緯】

2015 年 4 月 1 日	出願
2018 年 11 月 28 日	手続補正書（指定商品を減縮補正）
2019 年 7 月 12 日	拒絶査定
2019 年 10 月 17 日	拒絶査定不服審判請求（不服 2 0 1 9－1 3 8 6 4）
2022 年 4 月 13 日	拒絶審決
2022 年 6 月 22 日	提訴（知財高判令和 4 年（行ケ）1 0 0 6 2 ^{※1} ）
2023 年 5 月 26 日	棄却判決



出願に係る商標は、実製品の鉛筆に付された複数の色彩のうち圧倒的に大きな面積を占めるボルドーやバーガンディを思わせるシックな暗赤色（色番号：DIC PART2 2251）で、ユニシリーズの 3 つのブランドに統一使用されてきた「ユニ色」とも呼ばれている基調色です。実製品である鉛筆の外形形状を輪郭として描かず、願書の商標貼付欄に単一色のみを付することで出願商標を特定する手法、すなわち、輪郭のない単色の色のみの商標として出願されています。

なお、Step 1 の 2 出願、そして Step 2 の上記出願は、いずれも 2015 年 4 月 1 日に
出願されています。この日は、特許庁が新しいタイプの商標の出願受付を開始したま
さにその初日です。日本特許庁では、それまで色彩のみからなる商標の登録による保護
を認めていませんでしたが、新しいタイプの商標の 1 種として登録制度が整備され、この
日より出願受付が始まりました。初日に万を辞して出願していることから、三菱鉛筆が、
自社のロングセラー商品である鉛筆の外装色について、商標登録制度の枠組みの中で法
的保護を得ることに大きな関心と期待を寄せていたことが想像されます。

Step 1 の 2 商標は 3 色又は 2 色の色彩の組み合わせからなる構成と把握されますの
で、例えば、第三者が鉛筆の大部分に暗赤色を付しつつも、わずかに端に白色や緑色と
いった、黒色や金色とは色調の全く異なる色を付して使用した場合、非類似の商標とし
て商標権侵害を追求できない可能性が懸念されます。一方、基調色について単色での商
標登録に成功できれば、これと同一又は類似する色調の色を鉛筆のすべて又は大部分に
付して使用する模倣業者に対して権利行使できる可能性が広がると期待されます。

上記出願は、一般需要者から最も認知を得ているユニ色を模倣しようとする第三者に対し、組み合わせる色とその割合という限定条件に捉われることなく商標権侵害を追求できる可能性が広がり得るとの意味において、商標の側面から Step 1 の色彩の組み合わせの商標登録の保護を拡張しようとした試みと考えられます。

4. 2 単色の色のみ商標の商標法第3条第2項該当性に関する一般判断基準

ただ、単色の色のみ商標については、以下に判決を抜粋する日立建機の輪郭のないオレンジ色のみからなる色のみ商標に関する知財高裁判決が一般規範ともいえる判断基準を示しており、商標法第3条第2項該当性の判断に際しては、出願人自身が大々的に使用した結果として獲得した周知性に加え、社会全体の公益的観点からの登録の是非（独占適応性）についても十分考慮すべきとされています。

【知財高判令和元年（行ケ）10147号「日立建機」事件】（抜粋）*2

「使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、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。」（下線は筆者による。）

同判決以降、単色の色のみ商標の商標法第3条第2項該当性判断に際しては、従来からの使用による周知性獲得の審査のみならず、公益的観点から一私人に独占排他権を与えることの是非についての審査が上乘せされる実務が形成されつつあります。これはいけば、単色の色のみ商標の場合には、他の種類の商標と比べて、商標法第3条第2項該当性の審査のハードルが一段階高くなることを意味します。全国周知の立証を伴う Step 1 の色彩の組合せからなる商標についての同項該当性の審査のハードルもまた相当高いものですが、1色のみの商標の場合にはさらにそのハードルが高くなります。

実際、その後の審判決をみると、この「全国周知＋公益性の観点からの是非」の二階層からなる極めて高い審査の壁を越えるのは極めて困難であることが判明してきており、これまでに特許庁が商標登録を認めた単色の色のみ商標の事例は1件もありません。例えば、既に海外では商標登録された実績を有し、日本でも一般市民感覚では相当認知されている印象もあるクリスチャン・ルブタンのレッドソールの赤色の商標*3でさえ、審決取消訴訟の段階まで争うも、拒絶が確定しています。

4. 3 知財高裁判決

三菱鉛筆は、審決取消訴訟の段階まで商標法第3条第2項該当性を争っており、全国周知を立証するための証拠資料の一つとして需要者アンケートを実施しています。具体

的には、アンケート対象者に出願商標に係る暗赤色を見せ、想起する社名やブランド名を回答させる純粹想起方式のアンケートを実施しており、43.4%が三菱鉛筆の社名やそのブランド名（u n i 等）を回答できたとの結果を得ています。この数字に基づき、三菱鉛筆は、多くの一般需要者及び取引者が「ユニ色」の単一色だけを手掛かりに三菱鉛筆の出所から出た鉛筆であると認知できており、全国的に周知と認められるべきと主張しました。

さらに、三菱鉛筆は、この需要者アンケート以外にも、鉛筆分野での市場占有率や販売・宣伝広告事実を示す証拠を大量に提出し、粘り強く争っています。

しかしながら、知財高裁は、以下の通り認定し、拒絶審決を支持しました。

（１）商標法第３条第１項第３号

まず、知財高裁は、出願商標は本来的に自他商品役務識別力を有さず、商標法第３条第１項第３号に該当すると、原則通りに認定しています。

- 指定商品「鉛筆」に使用しても、本願商標に接する需用者及び取引者に、本願商標に係る色彩が単に商品（鉛筆）のイメージ、美感等を高めるために使用されていると認識させるにすぎない。
- 本願商標は、指定商品である鉛筆の特徴（鉛筆の外装色等の色彩）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。

（２）商標法第３条第２項

その上で、４．２の「日立建機」の知財高裁判決を引用して「全国周知＋公益性の観点からの是非」の判断基準を示しつつ、以下の理由により出願に係る単一の色彩のみで三菱鉛筆の出所識別標識であると認識されるには至っていないと認定し、同項該当性を否定しました。より詳細には、当該商標の場合、公益的観点からの登録の是非を検討する以前に、全国的に周知であることの立証が不十分であるとし、全国周知の要件を充足しないことを理由に同項該当性を否定しています。

- 三菱鉛筆のユニ、ハイユニ又はユニスターブランドの鉛筆は、相当の長きにわたり新聞等の記事において取り上げられ、様々な媒体を通じて宣伝広告された結果、需用者間で相当程度の認知度を有していることは認められる。
- しかしながら、実製品には、本願商標に係る１つの色彩のみならず他の色彩及び文字も付されている。また、指定商品である鉛筆を含む筆記用具について、ボールペン及びバーガンディを含む本願商標の近似色が広く使用されている実情もある。これらを併せ考慮すると、需要者は、本願商標の単色のみから三菱鉛筆の業務に係る鉛筆であると認識するのではなく、本願商標と組み合わせされた他の色彩や文字と併せて出所を特定していると認めるのが相当である。

- 需要者アンケートの結果について、鉛筆市場では三菱鉛筆と業界第2位のトンボ鉛筆を合わせて80%を超える市場占有率である。比較的鉛筆に親しんだ需要者にとって、本件アンケートの質問をされた場合の回答の選択の幅は比較的狭いと想定されるにもかかわらず、認知度が全体の半分に満たず、本願商標のみから原告やユニシリーズを想起する需要者はそれほど多くないといわざるを得ない。

4. 4 事案の評価

色彩のみからなる商標について商標法第3条第2項該当性を争う場合、出願商標自体の直接的な認知度を示す証拠資料としての需要者アンケート、そして指定商品／役務分野における市場占有率情報の2つは、周知性立証のための2大重要要素となります。

一見すると、需要者アンケートの「43.4%」の数字は高めのようにも感じられ、また鉛筆市場に占める三菱鉛筆の市場シェアが「53.7%」と1/2を超えるというのは極めて高い数字といえます。

ただ、知財高裁では、この2つの要素を相関的に関連づけて評価しており、鉛筆業界が上位2社で8割以上もの圧倒的なシェアを占める市場であることに着目し、そうであるならば、アンケートの数字はより高い認知結果となって然るべきであつたろうと認定しています。非常に高い市場占有率が、逆にアンケート結果の43.4%という数字を低きにすぎると評価させることに繋がった点は、若干残念に感じられます。

これにより、単色の色のみ商標を登録することで、商標の側面からの保護を拡大せんとする三菱鉛筆の戦略は失敗に終わりました。

ただ、過去の知財高裁判決で示された判断基準に照らすと、現状、単色の色のみ商標が商標法第3条第2項の審査のハードルを越えることは事実上不可能といえるまでに困難な状況にあります。三菱鉛筆のケースでは出願商標の周知性が否定されましたが、仮に全国周知だと評価されていたとしても、さらにこれに上乗せされる公益的観点からの登録の是非の審査ハードルまで超えることはおそらく難しかったと想像されます。

5. Step 3 商品／役務の側面からの保護拡大策 その2（防護標章登録）

5. 1 出願の概要

次に三菱鉛筆が考えたのは、商品／役務の観点から商標登録の保護範囲を拡大する戦略、すなわち防護標章登録制度の活用です。

防護標章登録制度は、通常の商標についての既登録を原登録商標とし、これとは非類似の商品／役務について防護標章として登録を認めることで、商標権の効力を非類似の商品／役務の範囲にまで拡大させる登録制度です（商標法第64条）。これにより、商品・役務の側面から商標権の効力範囲を拡大することが可能となります。

三菱鉛筆は、Step 1で登録に成功した第16類「鉛筆」についての色彩の組合せからなる商標登録2件を原登録商標として、以下の2件の防護標章登録出願を行いました。

◆防護標章登録第6078470-01号



◆防護標章登録第6078471-01号



指定商品（2件とも）：第9類「スマートフォンやタブレット型コンピュータのタッチパネルを操作するためのペン型データ入力具」（11B01, 11C01）（以下、「タッチペン」）

【手続の経緯】（2件共通）

2017年7月12日	出願
2020年11月24日	拒絶理由通知書
2021年2月9日	意見書・手続補正書
2021年12月28日	拒絶査定
2022年4月4日	拒絶査定不服審判請求（不服2022-4913, 4）
2023年5月16日	審尋
2023年6月29日～10月10日	回答書提出
2024年2月22日	登録審決

5. 2 防護標章登録制度と登録要件

周知著名なブランドの場合、非類似の商品／役務であっても、他人が使用すれば、同一の出所から出た商品／役務だと混同されるリスクが生じ、周知著名な商標に化体した信用が棄損され、希釈化されるおそれが生じます。

防護標章登録制度は、周知著名なブランドの実製品とは非類似の商品／役務についても他人が使用すれば出所混同を生じさせるおそれが認められる場合に、その非類似の商品／役務について防護標章登録を認めることで、周知著名なブランドの商標登録による保護範囲を拡げ、不正競争の予防を図らんとする登録制度の一種です。

通常の商標と異なり、防護標章登録に係る非類似の商品／役務に独占使用権を与えるものでないため、登録要件として商標法第3条及び第4条充足性の審査はなされません。代わりに、以下の登録要件（1）乃至（4）について審査されます（商標法第64条）。

【防護標章登録の要件】

- （1）原登録商標と防護標章登録出願に係る標章が同一であること
- （2）指定商品／役務が、原登録商標の指定商品／役務と非類似であること
- （3）原登録商標が需要者間で広く認識されていること（全国周知）
- （4）混同を生ずるおそれがあること

5. 3 審査

三菱鉛筆の2出願の場合、要件（1）の商標の同一性は問題なく満たし、要件（2）も類似群コードが異なることから、非類似の指定商品と認められています。要件（3）

の周知性について、三菱鉛筆は、甲第1号証乃至第111号証にも及ぶ大量の証拠資料を提出し、原登録商標に係る指定商品「鉛筆」の分野で全国的に周知であることの立証を試みています。

しかしながら、原審査では要件（3）及び（4）の充足性が問題とされ、原登録商標の指定商品「鉛筆」と防護標章登録出願に係る指定商品「タッチペン」の間には密接な関連性が認められず、出願標章が指定商品に使用されても、出願人又は出願人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのごとく出所の混同をきたすほどに強い識別力を備えているとはいえないと認定され、拒絶査定が発せられました。

要件（3）について「鉛筆」の周知性の立証が不十分と判断されると、原登録商標が強い識別力を発揮するとまで認められず、「鉛筆」についての周知性の射程が非類似の商品である「タッチペン」にまで及ばないと解釈されることに繋がります。その結果、要件（4）についても、両商品間で出所混同を生じるおそれがあるとは認められないと判断されたと解されます。

5. 4 審決

三菱鉛筆は、拒絶査定不服審判を請求し、以下の通り主張して、要件（3）及び（4）の充足性を争いました。

- タブレット型端末やスマートフォンが学校や職場を含む一般に普及している現状からすれば、両商品とも「文字等を書くためのもの」という用途を共通にする。
- タッチペン付きのボールペンや鉛筆型のタッチペンが販売されている事実もあり、両商品は需要者を共通にする。
- 三菱鉛筆及び他の文房具メーカーが「タッチペン」を製造している事実があり、両商品は製造業者を共通にする場合がある。
- 店舗内で隣接する売場で販売され、インターネット上で同一のカテゴリの商品として販売されていることから、販売場所を共通にする場合もある。

その結果、全国的な周知性があると認められ、「鉛筆」と「タッチペン」の間に密接な関連性があり、出所混同を生じるおそれがあるとして、登録審決に至りました。

5. 5 事案の評価

数年前から、学校教育の場面では、教育ツールがノートからタブレット端末に置き換わり、これとともにアナログな筆記具としての鉛筆やボールペンも電子ペンに移行していく、いわゆるデジタル化の傾向が進んできています。さらに、2020年に始まったコロナ禍で、小学校でもタブレットPCを用いた授業が一举に浸透したとの世情の変化が筆記具のデジタル化の流れに拍車をかけた側面もあると考えます。このような一般取引実情の移り変わりが、審判での審理において追い風となったと思われます。

5. 6 防護標章登録制度とそのメリット・デメリット

防護標章登録の代表的な特性には以下のようなものがあり、その登録要件や法的効果は、通常の商標登録とはかなり異なっています。

メリット	デメリット
①同一の商標・同一の商品／役務に使用する第三者に対し、原登録商標の商標権侵害を訴えられる（商標法第 67 条）。	①防護標章登録に係る指定商品／役務について独占使用権が付与されるものでない。
②同一の商標・同一の商品／役務についての第三者の後願を拒絶できる（商標法第 4 条第 1 項第 12 号）	②登録の効力が同一の商標・同一の商品／役務の範囲に限られ、類似の範囲にまで及ばない。
③登録要件に周知性の要件を含むため、周知であることの裏付けとなる。	③原登録商標の権利の消長に伴って防護標章登録も権利が消滅・分離移転する（商標法第 66 条第 2， 3 項）。
④使用を前提としないため、不使用を理由に取消されない（商標法第 50 条）。	④更新時、登録要件を充たしているか再審査される（商標法第 65 条の 4）。

防護標章登録制度は、メリット①及び②に挙げる通り、第三者に対する権利行使・後願排除が可能である点で、一定の実効性を有します。一方で、デメリット②に挙げる通り、拡大保護を得られる範囲が同一の商標及び同一の指定商品／役務に限られています。すなわち、防護標章登録に係るのと同じ商標を同一の商品／役務について使用する第三者へは権利行使することが可能ですが、類似する範囲で使用された場合には権利の効力が及びません。私見では、特に商標についての保護が同一の範囲に限られている点が、拡大保護を求める周知著名ブランド主にとってメリットを感じ難い要因となっているように感じます。

周知著名ブランドを同一性高く再現してくる、いわゆるデッドコピー型の模倣業者は最近ではあまり主流でなく、周知著名なブランドを連想させつつも、商標の構成を巧妙に改変してくるパロディ業者等が多くみられます。防護標章登録を行っていても、同一の商標でなければ権利行使が認められないとなると、非類似の商品／役務分野で暗躍するパロディ業者への有用なツールとして期待され難くなってしまいます。筆者が調べた限り、防護標章登録に係る非類似の指定商品／役務について商標権侵害を認めた事例は、わずか 1 件にとどまるようです。^{*4}

さらに、防護標章登録は、10 年毎の更新時に登録要件を具備するか再審査されるため、更新の都度、全国周知を含めた立証の負担が発生します。周知著名ブランド主とし

ては、防護標章登録により得られる法的効果より、権利を維持していくための負担の方が概して大きいと感じられることもあるかもしれません。

防護標章登録制度は、昭和 32 年公表の工業所有権制度改正審議会答申を受け、現行法で新しく採用されました。当時の答申説明書によれば、旧法下で通常の商標として登録を受けていた商標の中には、実際には自ら使用の意思はないものの、防衛的・防護的な目的で登録されているものが相当数存在するとの認識に立ち、不使用取消制度の強化を図る一方で、防護標章登録制度の新設が必要と提言されていました。ただ、答申第八の各項のうち（一）で、周知商標と「同一又は類似の商標をその指定商品と非類似の商品に使用したならば商品の出所の混同があると認められる場合には商標権者は、その商品に使用する意思がなくてもその商品を指定商品としてその商標と同一又は類似の商標について防護商標の登録を受けることができる（下線は筆者による。）」とされていたものが、その後導入された防護標章登録制度では保護を得られる商標の範囲が同一の範囲に限定されています。^{*5}

この点につき、専門家からは、登録主義下でも使用の意思が少なくとも必要とされる建前であることから、初めから使用の意思も実績もない防護標章を登録することで画一的に他人の使用を禁止することは競争秩序の建前からできるだけ制限すべきとして、現行法が防護標章の登録及び禁止的効力の範囲を明確に判定できる同一の範囲に限定していることを評価する意見^{*6}がある一方、同一の範囲のみでは実効性が不十分で、周知著名ブランド主が期待する拡大保護のニーズに応えきれない制度となっていないのではないかとの指摘^{*7}もあるところです。

5. 7 防護標章登録制度の活用状況と現制度に対する評価

現在、防護標章登録及び係属中の防護標章登録出願は、概ね 3,200 件程度で推移しています。以下に、近年の年別の出願・登録・更新申請件数を示します。^{*8}

年	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
防護標章出願	32	32	40	44	29	20	24
防護標章登録	32	30	25	26	23	32	24
防護更新申請	396	577	513	294	219	183	240

新しいタイプの商標の分野でいえば、以下のような防護標章登録の例があります。

防護登録第 5384525-01 号  (立体商標) (株) ヤクルト本社 登録日：2020 年 11 月 18 日 区分：第 1-21, 24-30, 32-35, 41-44 類	防護登録第 6034112/01 号  (位置商標) 日清食品ホールディングス (株) 登録日：2024 年 3 月 28 日 区分：第 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28-30, 32, 35, 41, 43 類	防護登録第 5384525-01 号 本商標は、ピンと音が聞こえた後に、人の声で「あ、小林製薬」というナレーションが入る構成になっており、全体で約 1.5 秒の長さである。 (音商標) 小林製薬 (株) 登録日：2021 年 10 月 26 日 指定区分：第 44 類
---	---	--

防護標章登録制度は、周知著名商標のブランド力を類似の範囲を超えて登録という形で保護しようとするもので、登録制度を持たない不正競争防止法に比して強力な制度といえますが、率直に言って、これまでの制度利用件数は低めといわざるを得ません。

とはいえ、商標法が設けた登録制度の枠組みの中で原登録商標の保護を非類似の領域にまで拡大できる唯一の登録制度であり、その存在意義は一定程度あると評価できると考えます。

防護標章登録を受けた商標は、特許庁データベース J-PlatPat の「日本国周知・著名商標検索」サイトに収録されます。これは、防護標章登録を受けることで享受できる、周知著名ブランド主にとっても目に見える形での成果・利益といえると考えます。

防護標章登録を行わなくても、非類似の商品／役務を指定する第三者の出願に対して、商標法第 4 条第 1 項第 15 号を根拠に情報提供や異議申立、無効審判を請求し、後願を排除できる可能性はあります。しかし、第三者の使用に対して商標権侵害を訴えることは一般に困難です。第三者の使用に対しては、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1, 2 号に基づく提訴も考えられますが、同法の保護は裁判上にて得られる性質のものであり、訴訟の都度、自らの権利の存在とその範囲（商品等表示性）、周知・著名性、類似性、出所混同のおそれといった要件の充足を立証しなくてはならず、これは周知著名ブランド主にとっても大きな負担となります。

この点、過去の判例では、不正競争防止法の周知・著名性要件の充足の判断に際して、防護標章登録の事実を考慮したものがあります。すなわち、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号は周知性、同 2 号は著名性の要件を含むところ、全国周知を認められた防護標章登録の事実が周知・著名であることの立証に有利に働くと期待されます。

自社の周知著名ブランドの保護について万全を期する観点からは、現行の商標登録制度の枠組みを最大限に利用して商標登録による保護を広く確保しておくことは重要な

予防法務といえ、都度、権利の存在を証明する必要のある不競法上の権利と相俟って、第三者に権利行使し易い環境を整えておくことも重要であると考えます。

6. まとめ

本稿では、本来的に自他商品役務識別力が弱いものの、使用により全国周知となったとして商標法第3条第2項に基づき登録された商標について、商標に化体した信用力をより広い範囲で守るために、現行の商標登録制度の枠組みの中で非類似の領域にまで保護を拡げるための方策をご紹介しました。

三菱鉛筆の例では、まず、長年にわたり継続使用してきた自社製品の鉛筆の外装色を色彩の組み合わせからなる商標を登録し（Step 1）、さらに、商標の側面からの拡大戦略として単色の色のみ商標を出願し（Step 2）、指定商品／役務の側面からの拡大戦略として防護標章登録を行っています（Step 3）。これにより、商標法第3条第2項により登録された商標の専用権の狭さを補うべく、登録商標の権利範囲をできる限り広げようとする積極姿勢が窺われます。

ただ、三菱鉛筆の場合、Step 2の単色の色のみ商標は、極めて高い商標法第3条第2項該当性の審査のハードルを越えられず、商標登録に失敗しています。

本来的に識別力を有する文字や図形商標の場合には、非類似の商品／役務分野で通常の商標出願を行う防衛策を採り得ます。一方、色彩のみからなる商標は、商品／役務を問わず本来的に自他役務識別力を欠くと審査されますし、商標法第3条第2項に依拠しようにも非類似の商品／役務分野では実際の販売がなく、全国周知を立証することが難しい事情があります。そうすると、本件のように非類似の商品／役務分野で通常の商標登録が困難な商標の場合には殊更、Step 3の防護標章登録出願制度を積極活用し、商品／役務の側面から非類似の領域に保護を拡張させる防衛策を講じることにより一定の価値を見出せるのではないかと考えます。

権利の効力が同一の範囲にしか及ばず、極めて限定的であるとの点で、周知著名商標の拡大保護策としての不十分さも指摘される防護標章登録制度ですが、商標法第3条及び第4条の審査がなく、不使用取消のリスクもない等、一定の利益があります。また、防護標章登録が公示されることで、原登録商標の周知著名性がどの非類似の商品／役務にまで及ぶかを予め顕在化させられますので、出所混同が生じるおそれのある範囲の立証を容易にするとの利点があります。さらには、登録要件の1つに全国周知が含まれますので、不競法裁判における周知・著名性の立証負担を軽くすることにも役立ちます。

防護標章登録制度は、登録制度を持たない不競法上の権利と並列して、あるいはこれをサポートする制度として、有効な武器となり得ると期待されます。

最後に、防護標章登録制度の将来像についていえば、周知著名なブランドに化体した信用にフリーライドし、希釈化せんとする第三者に対してもより実効性ある登録制度となるよう、再整備される可能性にも期待したいところです。例えば、権利が及ぶ商標の

範囲が、同一だけでなく類似まで、あるいは少なくとも社会通念上同一程度の範囲にまで緩和されれば、権利行使が可能な商標の幅が広がり、ユーザーによる制度の活用の途がより拓がるのではないかと期待します。

-
- ※ 1. 令和 5 年 5 月 26 日 知財高判令和 4 年（行ケ）第 10062 号〔三菱鉛筆事件〕
 - ※ 2. 令和 2 年 6 月 23 日 知財高判令和元年（行ケ）第 10147 号〔日立建機事件〕
 - ※ 3. 令和 5 年 1 月 31 日 知財高判令和 4 年（行ケ）第 10089 号〔レッドソール事件〕
 - ※ 4. 平成 30 年 2 月 28 日 東京地判平成 29 年（ワ）第 39594 号〔SHOEI 侵害事件〕
 - ※ 5. 「新・注解 商標法【下巻】」小野昌延 三山峻司 著（青林書院 2016 年）1642 頁
 - ※ 6. 「商標〔第 3 版〕」網野誠 著（有斐閣 平成 7 年）599-613 頁
 - ※ 7. 「パテント 2019 Vol. 72 No. 4（別冊 No. 21）」中山真理子 著「防護標章制度の問題点」
 - ※ 8. 特許行政年次報告書 2023 年版 第 2 部詳細な統計情報 第 2 章主要統計 6. 出願種別出願・登録件数より