

知的財産に関する判例紹介

～判例事例から学ぶ知的財産のイロハ～

第4回:品質表示語のネーミングについて 事件名:「MULTI-TOUCH」事件

(1)はじめに

商品・役務の品質や用途などを普通に用いられる方法で表したネーミング(以下、品質表示語)は、商標出願をしても登録はされません(商標法第3条第1項第3号)。ただし、自社が取得したい商標が、品質表示語かそれとも商標として登録ができるものかの判断は、一般的に難しいと言われています。

そこで今回は、スマートフォンなどの画面操作方法として新規に採用をされたネーミングが品質表示語か否かで争われた事例を取り上げます。

(2)概要

米国Apple社(以下、A社)は「iPhone」や「iPod touch」の販売開始と共に、商標「MULTI-TOUCH」を第9類「携帯電話、コンピュータ」他を指定商品として日本特許庁に商標出願しました。

しかしながら特許庁は、文字のつづりや読みが同じ「multi-touch」や「マルチタッチ」は複数の指を用いて画面操作を行う入力方式として取引上普通に用いられているから、このような入力方式を採用した指定商品に使用しても自他商品の識別力(※1)が無い品質表示語だとして出願を拒絶しました。A社は不服として審判請求をしましたが認められず、知的財産高等裁判所(以下、知財高裁)に審決取消訴訟を求めました。

(3)争点と判決

A社は、商標「MULTI-TOUCH」は造語で、A社が「iPhone」などに採用したことにより周知されたものであるため、A社や「iPhone」などと密接な連想関係があり、また普通名称化(※2)もしていないので登録されるべきであると主張しました。

しかし、知財高裁では、特許庁の審査時点において以下の事実が認定され、商標「MULTI-TOUCH」は品質表示語であるから登録はできないとする特許庁の審決が維持されました。

①A社の「iPhone」などの販売により「マルチタッチ」の語が広まったことは否めないとしても、販売開始以前よりパソコン、ディスプレイ商品分野において他社も使用をしていたこと。

②「iPhone」などの販売開始の数年以上前から、他社の公開特許公報などにおいては入力方式名として使用されてい

て、特段の定義付けもなく理解をされていたこと。

(4)この判例から学ぶこと

出願された商標が品質表示語か否かの判断を特許庁がする時期は、出願時ではなく審査時です。従って、出願時点ではそのネーミングを出願人のみが使用をしていたとしても、その後、他社追従商品が品質表示語として使用した結果、審査時においては品質表示語として使用されていると判断され、出願が拒絶される可能性があります。そのようなことを少しでも回避するためには、以下のような対策方法があると考えられます。

- ①新機能や新商品で品質表示語が未だ無い場合には、ネーミングが品質表示語として他社に使用されてしまうことを防ぐために、ネーミングと共に品質表示語も命名して併記をすること(例えば、ヘッドフォンステレオ[WALKMAN])。
- ②出願をした新機能などのネーミングには出願中であることを明記する(例えば、ネーミングに“TM”マークを付記)こと。
- ③上記の併記はネーミングの使用開始時から実施し、商標出願は商品販売開始前の早期に完了をする。

新機能が実装された商品を販売する際には、他社商品との差別化を図るため、その機能を分かりやすく表現したネーミングを商標出願する場合があります。ただし、今回の事例のように、出願された商標が品質表示語として判断され、商標登録できない場合もあります。企業としては、商品企画時からネーミングや出願戦略を検討し、必要に応じて専門家の判断を求めることが肝要と考えます。

(知財戦略アドバイザー 小山 雅夫)

(※1) 自他商品の識別力

その商標により自己の商品や役務と他人のそれらとを識別する機能

(※2) 普通名称化

商品・役務に使用されていた名称が、取引先や消費者の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至った現象のことをいう。商標が普通名称化すると、商標権として行使することが不可能となる。例えば「正露丸」「巨峰」など。