

「GENESIS」 審決取消事件

【事件の概要】

技術名称である本件商標の使用が商標的使用として認められた事案である。

【事件の表示、出典】

H23. 11. 30 知財高裁 平成23年（行ケ）第10096号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法50条

【キーワード】

商標的使用、技術名称

1. 特許庁における手続の経緯

登録第1689805号の2商標「GENESIS」に対して不使用取消審判が請求されたところ、「GENESIS」の標章は、ファクシミリに搭載する画像処理技術の説明文中及びその欄外に大きく表示されているが、「ファクシミリ」を識別するための表示とはいえ、当該ファクシミリに搭載された機能の一である画像処理技術の名称としての使用であるから、原告の主張に係る「プリンター機能（コピー機能）搭載のファクシミリ」についての使用とはいえないとして、本件商標登録を取消す旨の審決が出された。

2. 裁判所の判断

（1）認定事実

原告は、オフィス向けファクシミリなどの各種ファクシミリの製造、販売を継続している。ところで、原告の製造、販売に係るファクシミリに係るカタログ等には、以下のとおりの「GENESIS」の表示がある。「GENESIS」の表示は、いずれも、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されており、また、いずれも、共通する書体が用いられている。これらは、いずれも、取消審判請求の登録日である平成21年11月4日より前3年以内に用いられたものである（争いはない）。

①原告の製造、販売に係るファクシミリのカタログにおける表記

甲6は、原告の製造、販売に係るファクシミリ「キヤノファクスL380S」についてのカタログである。同カタログには、「小型、高速、高画質。スタイリッシュなボディで、ハイパフォーマンスを実現。」と記載され、その特徴が「代行受信510枚可能な大容量メモリを標準搭載」など、8項目にわたり説明がされている。その特徴の一つとして、「鮮明・高画質のGENESIS」の項目が設けられ、「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより、原稿に忠実な高品位画質で送受信。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字／写真モード』など、クリアな画像処理機能も装備しました。」との記載がされ、この説明文の右下側には「GENESIS」の文字が、縦横それぞれ約2倍の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

甲7は、原告の製造、販売に係るファクシミリ「キヤノファクスL230」についてのカタログである。同カタログには、「小型&ハイセンスなデザイン。省スペースでマルチに活躍。」と記載され、その特徴が、「場所を選ばないコンパクトボディ」など、11項目にわたり説明されている。その特徴の一つとして、「GENESIS」の項目が設けられ、「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより、原稿に忠実な高品位画質で送受信。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字／写真モード』など、クリアな画像処理機能も装備しました。」との記載がされ、この説明文の右下側には「GENESIS」の文字が、縦横それぞれ約2倍の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

甲8は、原告の製造、販売に係るファクシミリ「キヤノファクスJX6000」についてのカタログである。同カタログには、「基本性能を追求。セキュリティ機能も搭載したオフィス向けインクジェットファクス。」と記載され、その特徴が「A3読み取り可能なコンパクトデスクトップ」など、21項目にわたり説明がされている。その特徴の一つとして、「GENESISでスピーディ送信」との項目が設けられ、「キヤノン独自のデジタル画像処理技術。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明スピーディに送信可能な『文字／写真モード』も装備しました。」との記載がされ、この説明文の右下側には「GENESIS」の文字が、縦横それぞれ約2倍の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

甲9は、原告の製造、販売に係るファクシミリ「キヤノファクスL2800」についてのカタログである。同カタログには、「信頼の性能と快適設計で、ビジネスをサポート。」と記載され、その特徴が、「処理能力を高める2回線同時通信」など、8項目にわたり説明がされている。その特徴の一つとして、「鮮やかさで定評のGENESIS&自動画質選択」との項目が設けられ、「キヤノン独自

のデジタル画像処理技術“GENESIS”に加え、ウルトラファインモード（16 dot/mm×15.4 line/mm）による高品位な画像読み取りを実現。さらに、文字・写真の混在原稿をより鮮明に送信する文字／写真モードなど、高度な画像処理機能を装備しています。」との記載がされ、この説明文の右下側には「GENESIS」の文字が、縦横それぞれ約2倍の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

②その他の媒体における表記

甲5は、原告のウェブサイトにおける「キヤノン：オフィス向けファクス キヤノファクス | テクノロジー高画質」と題するページである。同ウェブサイトの当該ページの「GENESIS」の項目には、「対応機種：キヤノファクスL380S、L230、JX6000、L2800」と表記され、「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより、原稿に忠実な高品位画質で送受信。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字／写真モード』など、クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載され、この説明文の右側には「GENESIS」の文字が、説明文とは異なる欄に、縦横それぞれ2倍以上の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

甲11は、原告のウェブサイトにおける、原告が製造、販売するファクシミリ「キヤノファクス」の「テクノロジー | 高画質」と題するページである。同ウェブサイトの当該ページの「GENESIS」の項目には、「対応機種：キヤノファクスL380S、L230、JX6000、L2800」と表記され、「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより、原稿に忠実な高品位画質で送受信。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字／写真モード』など、クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載され、この説明文の右側には「GENESIS」の文字が、欄外に、縦横それぞれ約2倍の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。

甲10は、原告の製造、販売に係るファクシミリに同梱される送受信テストシートの写しである。同テストシートには、英語、日本語、中国語等の文章が表記され、「GENESIS」の白抜きの文字が、同文章に重ねるように、文章の各文字よりも、縦の長さが20倍以上の大きさと、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように表記されている。日本語の説明文中には「キヤノン独自のテクノロジーを駆使し、開発された画像処理用LSI“GENESIS”。それは新高度画像処理システム時代（Generation of New Superior Imaging Systems）を意味

します。通常の文字原稿はもちろんの事、写真やカタログ等の中間調のある原稿でも驚くほど鮮やかに美しく再現します。これまでのファクシミリの画像に満足のゆかなかったお客様でもGENESISならご支持頂けます。キヤノンの画期的な新技術がファクシミリコミュニケーションをさらに美しく進歩させました。」と記載されている。

(2) 判断

上記認定した事実、すなわち、「GENESIS」の表示は、原告の製造、販売に係る「ファクシミリ」に関する説明用のカタログやウェブサイト等に記載されていること、「GENESIS」の表示の態様は、文章の各文字よりも、大きく、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように記載されていること、すべて同一の字体が使用されていること、ウェブサイトの「GENESIS」の項目には、「対応機種：キヤノファクスL380S、L230、JX6000、L2800」と表記されて、ファクシミリとの関連性が明確に示されていること等に照らすならば、カタログやウェブサイト等の「GENESIS」の表記に接した需要者、取引者は、「GENESIS」の表記を、原告の製造、販売に係る「ファクシミリ」に関する標章であると認識、理解するものといえる。

確かに、前記商品カタログ等の説明文には、「GENESIS」について、原告の独自に開発した画像処理技術を指す旨の記載がある。しかし、原告の製造、販売に係るファクシミリに用いられている「原告の独自に開発した画像処理技術」が、どのような技術を指すかについての詳細の説明は格別されていないこと、前記商品カタログ等は、画像処理技術の販売等に係る配布物等ではなく、ファクシミリの販売等に係る配布物等であることに照らすならば、そのような説明は、原告の製造、販売に係る「ファクシミリ」が、いかに性能が高く、品質等が優位性を有しているかを強調するために用いられた、ごく一般的な広告手法であるといえる。したがって、そのような説明がされているからといって、取引者、需要者が、「GENESIS」の標章について、原告の開発した画像処理技術について使用されていると理解、認識すると解することは困難であり、むしろ、原告の製造、販売する「ファクシミリ」の広告などに、同商品の出所を示す趣旨で使用されているものと理解、認識すると解するのが自然であり、合理的である。

3. 検討

技術名称については商標的使用を認める判断と認めない判断が分かれているが、本判決において考慮されている事由が判断基準として参考となる。

- ①文章の各文字よりも、大きく、太く、まとまりのある、特徴的な字体により、独立して、目立つように記載されていること
- ②（各広告等において）すべて同一の字体が使用されていること
- ③指定商品との関連性が明確に示されていること
- ④技術そのものについての広告ではないこと

ただし、侵害事件の場合には、商標的使用と認められるための要件は更に高そうである。

・BAT TUE C L O T H事件（平成 3年（ネ）4 6 4 5号）

⇒使用に基づく周知性まで考慮したうえで、侵害の成立を認めた事案。

・Q u i c k L o o k事件（平成2 2年（ワ）第1 8 7 5 9号）

⇒「M a c O S X v 1 0 . 5」というOS名が出所表示機能を果たすことも考慮して、機能名である「Q u i c k L o o k」は商標的使用に該当しないと判断。

（弁理士 土生 真之）