

平成17年(行ケ)第10249号 審決取消請求事件

平成17年5月9日口頭弁論終結

原告	被告	決
ミテッド		有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リ
訴訟代理人弁護士		仲村晋一
被告		特許庁長官 小川洋
同指定代理人		早川文宏
同		小川有三
同		宮下正之
	主	文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

## 第1 当事者の求めた裁判

### 1 原告

(1) 特許庁が不服2003-7720号事件について平成16年12月1日にした審決を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

### 2 被告

主文と同旨

## 第2 当事者間に争いのない事実等

### 1 本願商標

別紙1記載の商標(以下「本願商標」という。)は、円形の図形部分と円輪郭の内側下部に沿って「HARVEY BALL」の欧文字を書した構成から成り、図形部分は、円輪郭内にやや縦長の楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に、両端上がりの弧線により描かれた口とを、黒色で表したものである(以下、この図形を「本件図形」という。)。本願商標は、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、なべ類、コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、アイスペール、泡立て器、魚ぐし、携帯用アイスボックス、こし器、こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。)、卵立て(貴金属製のものを除く。)、ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。)、盆(貴金属製のものを除く。)、ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)、米びつ、ざる、シェーカー、しゃもじ、手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき、じょうご、食品保存用ガラス瓶、水筒、すりこぎ、すりばち、ぜん、栓抜、大根卸し、タルト取り分け用へら、なべ敷き、はし、はし箱、ひしゃく、ふるい、まな板、魔法瓶、麺棒、焼き網、ようじ、レモン絞り器、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、家事用手袋、化粧用具、デンタルフロス、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用はけ、船舶ブラシ、ブラシ用豚毛、洋服ブラシ、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリナー、シューツリー、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、かいばおけ、家禽用リング、アイロン台、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、家庭用燃え殻ふるい、紙タオル取り出し用金属製箱、霧吹き、靴脱ぎ器、こて台、小鳥かご、小鳥用水盤、じょうろ、寝室用簡易便器、石炭入れ、せっけん用ディスペンサー、貯金箱(金属製のものを除く。)、トイレットペーパーホルダー、ねずみ取り器、はえたたき、へら台、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)、花瓶(貴金属製のものを除く。)、ガラス製又は磁器製の立て看板、香炉、コップェル、水盤(貴金属製のものを除く。)、風鈴」を指定商品として出願されたものである。

### 2 特許庁における手続の経緯

Xは、平成14年2月22日、本願商標の登録出願(商願2002-18498号、以下「本件出願」という。)をしたが、平成15年3月20日、拒絶査定を受け、同月31日、これに対する不服審判請求をした。その後、原告(当時の商号は有限会社オリンピア)は、同年7月15日付けの出願人名義

変更届により、同社から、商標登録出願により生じた権利を承継した（乙第2号証及び第3号証）。特許庁は、上記請求を不服2003-7720号事件として審理した上、平成16年12月1日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、平成17年1月19日（乙第1号証）、審決書の謄本が原告に送達された。

### 3 審決の理由

審決の理由は、別紙2（審決書の写し）記載のとおりである。要するに、本願商標は、登録第2353908号商標（平成元年1月24日登録出願、平成3年11月29日設定登録。以下、審決と同様に「引用A商標」という。）、登録第4105304号商標（平成8年5月16日登録出願、平成10年1月23日設定登録。以下、審決と同様に「引用B商標」という。）、登録第4123998号商標（平成8年5月16日登録出願、平成10年3月13日設定登録。以下、審決と同様に「引用C商標」という。）、登録第4135567号商標（平成8年5月31日登録出願、平成10年4月17日設定登録。以下、審決と同様に「引用D商標」という。）、登録第4144129号商標（平成8年5月31日登録出願、平成10年5月15日設定登録。以下、審決と同様に「引用E商標」という。）、登録第4144135号商標（平成8年5月31日登録出願、平成10年5月15日設定登録。以下、審決と同様に「引用F商標」という。）、登録第4347375号商標（平成8年7月24日登録出願、平成11年12月24日設定登録。以下、審決と同様に「引用G商標」という。）、登録第4379715号商標（平成8年12月17日登録出願、平成12年4月28日設定登録。その後、指定商品中「計算尺」について登録取消。以下、審決と同様に「引用H商標」という。）、登録第4383605号商標（平成8年12月17日登録出願、平成12年5月19日設定登録。以下、審決と同様に「引用I商標」という。）、登録第4427475号商標（平成11年12月3日登録出願、平成12年10月27日設定登録。以下、審決と同様に「引用J商標」という。）、登録第4625159号商標（平成8年12月17日登録出願、平成14年11月29日設定登録。以下、審決と同様に「引用K商標」という。）、登録第4625160号商標（平成8年12月17日登録出願、平成14年11月29日設定登録。以下、審決と同様に「引用L商標」という。）及び登録第4805259号商標（平成12年9月29日登録出願、平成16年9月24日設定登録。以下、審決と同様に「引用M商標」といい、引用A商標ないし引用M商標を一括して「引用商標」という。）と類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきであるというものである。

### 第3 原告主張の審決取消事由の要点

以下のとおり、審決は、本願商標と引用商標との類似性についての判断を誤り、商標登録についての特別の考慮を欠いたまま、本願商標が商標法4条1項11号に該当すると判断したものであるから、取り消されるべきである。

1 本件図形は、「スマイリーフェイス」、「ニコニコマーク」などと呼ばれて、1970年代初めに大流行したものであるが、本願商標と引用商標とは、その目と口の描き方が異なるとともに、本願商標は、図形の内部の下段に本件図形の創作者であるP1の名前を「HARVEY BALL」と大きく表示することによって、容易に引用商標との違いが認識できる構成となっている。本件図形は、一般的な顔のマークとして、消費者から商標というよりデザインの一つと見られているから、本願商標は、図形の中の文字にこそ重点を置いてその類否を判断すべきである。

審決が本願商標について「その構成中、図形部分と文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき格別の結び付きがあるとも理解し得ない」としているのは、誤りであり、また、商標の類否について、旧来の外観、観念、称呼によって判断するのは妥当でない。

2 大阪地裁の平成13年10月25日判決（平成12年（ワ）第5986号）は、スマイルマークは長年日本で多くの人により使用されていたとして、「商標権の禁止権の効力が及ぶ範囲は、商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等）を備えるスマイルマークに限定されると解するのが相当である」旨を判断している。

このように、本件図形は、従来から多くの人に使われており、独占することはできないのであり、また、商標の登録条件としての類似性は、商標に示された具体的外観を備えているかどうかという点に限定されるべきであって、本願商標と引用商標が同時に登録されても不合理とはいえない。現に、特許庁は、別件の不服審判事件（平成10年審判7673号、不服2000-8980号、不服2000-8981号）において、スマイリーフェイスについては他のマーク類と異なり類似範囲を狭く解釈して、非類似としている例が多いのである。

3 本件図形の創作者、著作者はP1である。同人が開始し、その遺志である「スマイル活動」の遂行のため、創作・著作者を特定した本願商標の登録を特別に認めるべきである。

4 上記のとおり、本件図形は、P1が創作したものであり、引用商標は、それを剽窃したものに過ぎない。審決は、このことを考慮しておらず、これは先願主義の過剰な解釈の弊害の現れである。

#### 第4 被告の主張の要点

審決の認定判断は正当であり、原告の主張は失当である。

1 本願商標は、図形部分と文字部分がそれぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから、これを分離観察してその部分が有する外観、称呼又は観念により類否判断すべきである。そして、本願商標の本件図形と引用商標とは、仔細に見れば細部において異なるところがあるとしても、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。

2 原告引用の大阪地裁判決の判示部分は、商標権の禁止権の効力が及ぶ範囲について判示するものであって、商標登録の要件に関する本件とは事案を異にするものである。また、原告が引用する過去の不服審判事件に係る商標とその引用商標とは、本件とその態様を異にするものであるから、過去の不服審判事件における認定判断をもって、スマイリーフェイスについては他のマークと異なり類似範囲を特別に解釈しているとはすることはできない。

3 原告が主張する本件図形の創作の経緯等は、本願商標と引用商標との類否判断を左右するものではない。なお、商標法4条1項11号の他人の先願に係る登録商標との類否に関しては、著作権の所在を必ずしも考慮すべきではないから、仮に原告が本件図形の著作権について権利を有しているとしても、そのことをもって本願商標を登録することはできない。

4 原告は、引用商標がP1の創作したマークを剽窃したものであると主張するが、引用商標について、将来その登録を無効とする審決がされ、確定するまでは、引用商標が商標法4条1項11号にいう「他人の登録商標」に当たることは当然であり、原告の主張は失当である。

#### 第5 当裁判所の判断

##### 1 本願商標と引用商標との類否について

(1) 本願商標は、前記のとおり、円形の図形部分（本件図形）とその円輪郭の内側下部に沿って「HARVEY BALL」の欧文字を書した構成から成るものであるが、本件図形は、後記のとおり人間の笑顔と思われる表情を商標全体に大きく表示したものであるのに対し、その文字部分は図形中の下部（口の下部）に比較的小さく表示されているものであって、一見して本件図形部分が見る者の注意を惹き、強い印象を与える構成となっていることからすると、本件図形と「HARVEY BALL」なる文字とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合しているものではなく、本願商標の構成中、本件図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

(2) 引用商標は、それぞれ審決書別掲のと通りの構成より成るものであり、そのうち引用B、C、H、I、K、L及びM商標は、いずれも円形の図形部分と欧文字部分とから成るところ、その文字部分は、図形部分の下部又は上部に配され、見る者にとって図形部分と分離して認識することができ、また、その図形部分と文字部分とが分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合していると理解すべき事情も認められないから、その図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認

められる。

(3) 本願商標及び引用商標の各図形部分は、いずれも円輪郭内にやや縦長の楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に、両端上がりの弧線により描かれた口とを、黒色で表したものであり、人間の笑顔と思われる表情を単純化して表現したものと認識される。

そして、本願商標の本件図形と引用商標の図形とは、仔細に観察すると、目の部分の長さ、口の部分の線の太さなど細部において差異が見られるが、その基本的な構成の態様は同一であり、図形全体としてこれを見る者に共通した印象を与えるものということができ、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、需要者（本願商標の指定商品は、ガラス基礎製品、なべ類、清掃用具及び洗濯用具等であり、一般の需要者を対象とする。）にとって、その差異は気づくことがかなり困難な微差に止まるものであるから、両図形は、外観上、互いに類似すると認められる。

(4) ア 原告は、本願商標と引用商標とは、その目と口の描き方が異なると主張するが、上記のとおり、その差異は微差に止まるものであって、両商標の類似性を肯定する妨げとなるものではない。

イ 原告は、本願商標は、本件図形の創作者であるP1の名前を表示することによって、容易に引用商標との違いが認識できるとし、本願商標は、図形の中の文字に重点を置いて類否を判断すべきであると主張する。

しかし、本願商標の構成中、本件図形部分が、見る者の注意を惹き、強い印象を与える構成となっており、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められることは、前記のとおりであるから、本件図形部分に着目して、その類否を判断することは相当であるし、また、本件図形部分が独立して自他商品の識別力を有する以上、本件図形中に創作者の名前が配置されているからといって、これにより引用商標との類否の判断を左右することになるということとはできない。原告の上記主張は採用できない。

ウ 原告は、本願商標について「その構成中、図形部分と文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき格別の結び付きがあるとも理解し得ない」とした審決の認定判断が誤りであると主張するが、本願商標の構成の態様からすれば、本件図形部分と文字部分とが不可分一体的に結合しているとまでいえないことは前記のとおりであり、審決の上記認定判断に誤りはない。

エ 原告は、商標の類否を外観、観念、称呼によって判断するのは妥当でないとも主張しているが、商標の類否の判断に当たって、外観、観念、称呼の要素を考慮して判断することには合理性があり、原告の主張は採用の限りでない。

オ 原告は、大阪地裁判決を引用して、本件図形は、従来から多くの人に使われており、独占することはできないのであり、また、商標の登録条件としての類似性は、商標に示された具体的外観を備えているかどうかという点に限定されるべきであると主張する。

しかし、本件全証拠を検討しても、本件出願時及び本件審決時にあって、本件図形が何人も自由に使用することが許されたものであったと認めるに足りる的確な証拠はないし、仮にそうであったとしても、そのことから直ちに本件図形が自他商品の識別標識としての機能を持たないということとはできないのであり、前記のとおり、本件図形が、これを見る者の注意を惹き、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである以上、その部分に着目して商標の類否判断をすべきことは当然である。また、原告が引用する大阪地裁判決の判示部分は、登録商標に係る商標権に基づく禁止権の効力が及ぶ範囲について判示したものであって、商標の登録要件に関する本件とは事案を異にするものであるから、上記判示部分を根拠に、本願商標と引用商標との類似する範囲を限定して解釈すべきである旨の原告の主張は失当である。

なお、原告は、過去の不服審判事件の審決についても言及するが、それらは、本件とはその対比する商標を異にし、本願商標と引用商標との間に見られる態様とは異なる事件についてのものであり（甲第15号証）、原告の主張は当たらない。

(5) 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その外観において類似する商標と認められ、また、その指定商品も同一又は類似のものであることが認め

られる（乙第6号証の1ないし3，5，6，8，9，11，13，14，16ないし18）から，この点に関する審決の認定判断に誤りはない。

2 原告は，本件図形の創作者，著作者はP1であり，創作・著作者を特定した本願商標の登録を特別に認めるべきであると主張する。

しかし，本件において，P1が創作したという本件図形について，原告がいかなる権利を有するかについては，明確な主張がないが，仮に原告が本件図形についての著作権を有するとしても，原告の上記主張は採用することができない。

すなわち，他人の著作権と抵触する商標の先願登録がある場合において，著作権者がこの商標の無効審判を得ることなく，自己の著作物を用いた商標を出願したときに，著作権者からの登録出願を認めるべきものとする規定は商標法上存在しない。これは，特許庁は，著作権に関する専門官庁ではなく，商標の出願審査において，著作権の所在につき逐一調査，認定等することは困難であることから，著作権との抵触については事後的な救済（同法第29条，第46条等）に委ねることとし，出願時においては著作権の所在につき審査しないとしたことによるものと解される。したがって，仮に原告が本件図形につき著作権を有するとしても，だからといって本願商標の登録を特別に認めるべき根拠はないというべきである。

また，原告は，引用商標はP1が創作した本件図形を剽窃したものであり，審決がこの点を考慮していないことは，先願主義の過剰な解釈の弊害の現れであると主張する。

しかし，仮に原告主張のように本件図形が剽窃されたものであったとしても，引用商標は，無効審判が確定するまでは，有効に存続しているものであり，本願商標との関係で，商標法4条1項11号にいう「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標」に当たすることは明らかである。商標法4条1項11号の規定による商標の類否の判断は，出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比においてのみ決定されるべきものであり，仮に当該他人の登録商標が無効とされるべき瑕疵を有していたとしても，そのことによって類否の判断を異にすべきものではないから，原告の上記主張は採用できない。

3 以上のとおりであるから，本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして，その登録を拒絶すべきであるとした審決の認定判断に誤りはなく，その他，審決にはこれを取り消すべき誤りがあるとは認められない。

よって，原告の請求は理由がないから棄却し，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条，民事訴訟法61条を適用して，主文のとおり判決する。

### 知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官	佐藤久夫
裁判官	三村量一
裁判官	古閑裕二