

## 主 文

原告の請求は、棄却する。  
訴訟費用中、補助参加によつて生じた費用は、補助参加人の、その余は原告の各負担とする。

## 事 実

### 第一 当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、「特許庁が、昭和四十一年七月四日、同庁昭和三十七年審判第二、〇三五号事件についてした審決は、取り消す。訴訟費用は、被告の負担とする」との判決を求め、被告訴訟代理人は、主文第一項同旨および訴訟費用は、原告の負担とする旨の判決を求めた。

### 第二 請求の原因

原告及び補助参加人の訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

#### 一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和三十七年九月七日、被告が商標権者である別紙第一記載の商標（以下「本件商標」という）につき登録無効の審判を請求し、同年審判第二、〇三五号事件として審理されたが、昭和四十一年七月四日、「請求人の申立は成り立たない」旨の審決があり、その謄本は、同月三十一日原告に送達された。

二 本件審決理由の要点一別紙（本件審決理由の要点）記載のとおり。

#### 三 本件審決を取り消すべき事由

本件商標の構成その他が別紙第一記載のとおりであることは争わないが、本件審決は、次の点において違法であり、取り消されるべきものである。

##### （一） 旧商標法第二条第一項第九号関係

本件商標と第一引用商標との指定商品は、右法条にいう「類似ノ商品」である。すなわち、第一引用商標の指定商品の類別旧第四十類に含まれる商品シヤーベツト（冷凍果汁）と本件商標の指定商品の類別旧第四十三類に含まれる商品アイスクリームとは、その製法及び用途を同じくする一種の氷菓子であり、取引上における経験則によれば、共に同一店舗において製造されるのが通常の業態であり、また、第一引用商標の指定商品のうちフルーツポンチは菓子に属するものであるから、それらの商品に類似の商標（本件商標と第一引用商標が互いに類似するものであることは、本件審決も認めるとおりである）を使用するときは、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認めるに十分な関係にあるからである。この点に関する本件審決の判断は誤りである。

##### （二） 同法第二条第一項第十一号関係

原告が審判において引用した別紙第三記載の第二引用商標は、大正八年十二月十八日登録されたもので、その後昭和二十九年三月、補助参加人会社が設立されるに及び、エリザベス化粧品本舗の名称をも併用して、原告の製造にかかる商品中高級化粧品、たとえば、口紅、ほほ紅、香水、白粉、クリームの販売業務を行なつてきたが、右登録商標の態様は、日を経るにつれ、社会人の好みに合わなくなつたので、別紙第四記載の第三引用商標及び同じく第五記載の第四引用商標の商標権を取得し、引き続き盛な継続使用をした結果、昭和三十三年末には、本件審決も認定するとおり、化粧品の需要者、取引者間にあつて、相当周知のものであつたのであるから、このような事情の下において、本件商標がその指定商品とくに、チュインガム等の菓子類、パンケーキに使用せられた場合においては、原告が化粧品とくにパンケーキについて使用する前記商標とこの商品の品質又は出所について誤認混同を生ずる虞があるというべきであり、本件審決が、「……商品の出所について混同を生ずるものであるとは、経験則上よりするも取引の実際に照らしても到底これを認めえないところである」としたのは誤りである。

##### （三） 同法第二条第一項第五号関係

本件商標の「エリザベス」は、補助参加人会社の商号の略称としてある程度広く認識されていたものであるから、補助参加人会社の承諾を得ない限り（この承諾を得た事実はない）、これを登録しえないものである。この点に関する本件審決の前掲説示は、旧商標法第二条第一項第五号の解釈を誤つた違法のものである。

##### （四） 第四条第一項関係

原告の権利に属する第一引用商標の指定商品は、旧第四十類氷及び清涼飲料類で

あり、本件商標の指定商品は、旧第四十三類菓子及び麵麴の類であるところ、旧商標法施行規則（大正十年農商務省令第三十六号）第十五条の類別として定められた七十の類別中における同一類別内での類似商品として取り扱うべき特許庁における取扱い内規としての昭和七年三月の「類似商品例集」の示す旧第四十類氷及び清涼飲料類のうち、シャーベット（冷凍果汁）、フルーツポンチは、特許庁商標課編新商品区分に基づく「類似商品審査基準」によれば、旧第四十類の商品は現行の第二十九類と第三十類に分かれ、旧第四十三類の商品は現行第三十類として、そのままの商品を含むほか、旧第四十類よりシャーベット、フルーツポンチが加えられた事実からみても、旧第四十三類の菓子類に属するのであるから、本件商標は、旧商標法のもとにおける登録出願にかかり、同法施行規則第七条の規定に鑑み、その指定商品は、「第四十三類菓子及び麵麴の類」とすべきは、もとよりのことではあつても、その登録が現行商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）施行後の昭和三十六年十二月二十日である以上、その指定商品の表示は、「第四十三類菓子及び麵麴の類ただし、シャーベット（冷凍果汁）、フルーツポンチ及びその類似商品を除く」とすべきであつたが、本件商標については、このような制限を付することなく登録されたので、その指定商品は先願である第一引用商標の指定商品を含むこととなつた。すなわち、本件商標は、旧商標法第四条第一項の規定に違反して登録されたものである。

### 第三 被告の答弁

被告訴訟代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

原告及び補助参加人主張の事実中、本件に関する特許庁の手続、本件商標及び各引用商標の構成等並びに本件審決理由の要点が原告及び補助参加人主張のとおりであることは認めるが、その余は否認する。本件審決の判断は正当であり、原告及び補助参加人主張のような違法の点はない。原告及び補助参加人の主張する旧第四十類「冷凍果汁」（商品類別表によれば「冷凍果実」）とアイスクリームとは、商品感覚はもち論、用途、取引方法、販売場所等を異にする互いに非類似の商品であり、現代感覚のシャーベットは、旧第四十類の冷凍果実に物理的属性において似ているところがあるとしても、用途、取引方法、販売場所等がこれと異なり、むしろアイスクリームに近いとみられるものであるから、アイスクリームと共に菓子の類に属するものとみてしかるべきである。したがつて、旧第四十類には属しないものである。フルーツポンチについても、ほぼ同様である。また、菓子、麵麴の類に使用される「エリザベス」、「ELIZABETH」の語は、補助参加人会社の商号ないしはその略称と同一性はないから、本件商標が右商号ないしその略称を使用するものではない。

### 第四 証拠関係（省略）

## 理 由

#### （争いのない事実）

一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本件商標及び各引用商標の構成その他並びに本件審決理由の要点が、いずれも原告及び補助参加人（以下「原告ら」という。）主張のとおりであることは、当事者間に争いのないところである。

#### （本件審決を取り消すべき事由の有無について）

二 原告らは、本件審決は、この主張の四つの事項に関しいずれも判断を誤つたものであり、違法として取り消されるべきである旨主張するが、以下各項につき説示するとおりであり、他にこれを左右するに足る明確な証拠は存しないのであるから、その主張は、いずれも理由がないものといわざるをえない。

#### （一） 旧商標法第二条第一項第九号関係

原告らは、第一引用商標の指定商品のうちシャーベット（冷凍果汁）と本件商標の指定商品のうちアイスクリームとは類似の商品であるとして、これと反する本件審決の判断を誤りであると主張する。しかして、いうところのシャーベットは、原告ら主張のとおり、一般に「果物汁ニ水ヲ適度ニ加ヘ薄メタルモノヲアイスクリームノ如クニ冷凍シタルモノ。夏季ノ清涼飲料及ビー種ノ氷菓子ヲ意味スル（昭和十年六月二十五日発行「国民百科大辞典」第六卷三八〇頁転用）」ことは、本件口頭弁論の全趣旨により明らかなところであるから、これがアイスクリームと類似の商品であることもまた明らかなところというべきであるが、それが社会通念上、第一引用商標の指定商品である旧第四十類氷（成立に争いのない甲第九号証の三によれば、昭和七年三月特許局調べの類似商品例集には、氷の中には、通常の氷のほ

か、冷凍果実、すなわち「果実を圧潰したる肉汁を氷にて凝結せしめたるもの」を含むとされていた）に属するものとみることは妥当ではない。また、原告らは、第一引用商標の指定商品のうち清涼飲料類に属するフルーツポンチは本件商標の指定商品である菓子に属する、と主張する。しかして、成立に争いのない甲第九号証の四（昭和三十六年十月一日社団法人発明協会発行の「新商品区分に基づく類似商品審査基準」）によれば、昭和三十六年十月当時審査基準においては、フルーツポンチを第三十類菓子、パンに属するものとしている事実を認めうるが、このような基準は実務上の一応の取扱基準を示す内部基準にすぎないから、この事実をもつて、直ちに商品そのものの類否を決定しうべきものでないことはいうまでもなく、フルーツポンチが、原告らの注釈するとおり「名種ノ果実ヲ刻ミ合セ小粒ノモノハソノ儘加ヘテ色彩ヲヨクシ、シラツプ及び白葡萄水、或ハ炭酸水、ジンジャーエール等ヲ加ヘテパンチーグラスニ盛ツテ供スルモノ」（前掲国民百科大辞典第十一卷五一六頁転用）であることに徴すれば、これをもつて、菓子、あるいは、パンに属する商品とすることは、むしろ妥当を欠くものというべきである。したがって、第一引用商標及び本件商標の各指定商品がこれら二商品において互いに抵触することを前提とする原告らの主張は、理由がないものというほかはない。

（二） 同法第二条第一項第十一号関係

原告らは、この点に関し、原告らの化粧品類を指定商品とする商標「エリザベス」は、本件商標の登録出願当時、化粧品の需要者、取引者間に周知であつたから、これと構成において同一である本件商標を菓子、パンに使用すると、その品質及び出所につき誤認混同を生ずる虞があるものである旨主張する。しかして、甲第十号証の一から七（いずれも証明書）には、いずれも原告らの化粧品の取扱業者の意見として、右原告らの主張に添う趣旨の記載があるが、このような記載から、それが如何に数多くの証明者によつて作成されたとしても、右主張を支持すべき、何らの価値をも生ずるに由ないものであることは、その文言に徴しても明らかである。ろであり、証人【A】の証言も必ずしも右主張を支持するものとし難く、他にこれを肯認するに足る適確な証拠は一つとして存在しない（本件審決は、原告らの「エリザベス」なる商標が化粧品の需要者取引者において相当程度周知なものと認定していたと認定しているが、如何なる具体的証拠に基づいて右の認定に至つたのか、また、いうところの「相当程度周知」とは、どの程度のことをいうのか全く明確を欠く）。したがって、本件商標をもつて旧商標法第二条第一項第十一号に該当するものとはいえないとした本件審決の判断は、結局において、相当であつたといふことができる。

（三） 同法第二条第一項第五号関係

この点に関し、原告らは、本件商標は、補助参加人会社の商号の略称「エリザベス」を使用するものであるから、旧商標法第二条第一項第五号の規定に該当し、登録しえないものである旨主張するが、本件商標を構成する「エリザベス」、「ELIZABETH」なる語は、わが国においても、さまで特殊な語ではないことは顕著な事実であり、もとより、この語が常に補助参加人会社の商号の略称として固定しているものと認めうべき証拠はないのであるから、この語を使用しても、必ずしも補助参加人会社の旧商標法第二条第一項第五号にいう商号を使用したとはいえないのは勿論、必ずしもその略称を使用したものと断じうべくもなく、他にこれを肯認するに足る明確な証拠はない（甲第八号証の五、六、第十号証の一、二のような証明書が、このような認定にささかの消長を及ぼしうべくもないものであることは、その証明文言に徴し明白なところである）。したがって、このような事実関係のもとにおいて、本件商標をもつて、補助参加人会社の商号（この中には、その略称を含むと解すべきであるとする立場をとるにしても）を使用するものとして、旧商標法第二条第一項第五号の規定に当たるものとはいえないことは、商号権者の保護を建前とする右法条の趣旨に徴し、きわめて明らかであるといふべきである。

（四） 同法第四条第一項関係

この点に関する原告らの主張は、第一引用商標と本件商標とが、その指定物品において互いに抵触することを前提とするものであることは、その主張に徴し明らかであるところ（前掲請求原因の項（四）参照）、ここに前提とされた事実の肯認し難いこと前掲（一）の項において説示したとおりであるから、この点に関する原告らの主張もまた理由がないものとせざるをえない。

（むすび）

三 以上詳説したとおりであるから、その主張の四点に判断を誤つた違法があるとして本件審決の取消を求める原告らの本訴請求は、理由がないことに帰するので、

これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八十九条、第九十四条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 三宅正雄 石沢健 奈良次郎)

(別紙)

#### 本件審決理由の要点

「エリザベス」、「ELIZABETH」なる文字よりなる商標が請求人（原告）の製造販売する化粧品中特に高級なものについて使用され、このような化粧品が請求人の姉妹会社エリザベス化粧料本舗により市販され、その結果、右商標が請求人の製造販売にかかる高級化粧品に使用される商標として、化粧品の需要者取引者においては相当程度周知なものとなつてゐることは、請求人の提出する証拠その他から推認するに足りるが、他面、上記商標は、単に「エリザベス」、「ELIZABETH」といつただけで一般世人が直ちに請求人の製造販売にかかる高級化粧品を直感するほどの顕著な程度において周知著名なものとなつてゐるものでもないことも、職権により調査したところにより明らかなところ、本件商標にかかる指定商品は、菓子及び麵麴の類であり、その用途、製造業者、販売業者等についてみるも化粧品と相共通するところはないから、上記商標の周知の程度が上記の程度にすぎないものであるとすれば、多角経営が行われている今日においても、本件商標がその指定商品に使用せられた場合において、請求人が化粧品について使用する商標とその商品の出所について混同を生ずるものであるとは、経験則上よりするも、取引の實際に照らしても、到底これを認めえないところであるから、本件商標が旧商標法大正十年法律第九十九号第二条第一項第十一号の規定に該当するとする請求人の主張は理由がない。

また、請求人は、本件商標がその指定商品に使用せられた場合、一般世人がこれをもつて請求人がその商品について使用したものであるかのように認識するから、本件商標は旧法第一条第二項にいう特別顕著の要件を具備しない旨主張するが、たとえこのような事実があるとしても、そのような場合を同項に該当するとすることは同項の規定の趣旨に反するのみならず、請求人が化粧品について使用する商標の周知程度が前記のようなものであるにすぎない点よりすれば、そのような事実はないものというべきであるから、そのような事実を前提とする請求人の主張は認められない。

つぎに、請求人が旧第四十類氷及び清涼飲料類について「エリザベス」、「ELIZABETH」の文字よりなる登録商標（以下「第一引用商標」という）（別紙第二）を有することは、商標原簿により明らかなところであるが、引用商標は前記指定商品については周知著名であるとはいえないから、たとえこれら商品のうちには本件商標にかかる指定商品と同一店舗において販売される場合があるものが含まれてゐるとしても、用途、製造業者等の点より総合判断すれば、経験則上、両商標はその指定商品について出所の混同を生ずるものとはいえないから、たとえ両商標が相類似するものとしても、それらの指定商品は相類似するものとはいえず、本件商標が旧商標法第二条第一項第九号の規定に違反して登録されたとする請求人の主張もこれを認めるに由ない。

さらに、請求人は、本件商標の登録出願以前にこれと同一の商品を指定商品として同一の商標を登録出願しているにもかかわらず、その登録が拒否された後において本件商標が登録せられたのは、条理に反し、旧商標法第四条第一項の規定に反する旨を主張するが、請求人の登録出願にかかる商標の登録についてこれを拒絶する旨の査定が確定した後においては、その先願としての地位は消滅するものであることは旧法の下においても明らかであり、また、請求人は該出願について再審の請求をなしうる期間をも徒過しているから、本件商標が旧商標法第四条の規定に違反して登録せられたものであるとすることはできない。

なお、請求人は昭和四十一年四月二十六日付で本件商標についてその無効理由を追加し、旧商標法第二条第一項第五号の規定にも違反して登録せられたものであると主張する。本件商標を構成する文字は化粧品の取引者需要者間においては請求人の姉妹会社の略称としてもある程度広く認識されているものであることは、これを認めえないではないが、請求人の援用する登録商標の周知程度が本件商標の登録出願時において前記の程度にすぎないこと、「エリザベス」、「ELIZABETH」等の文字は、女性のありふれた名前として広く一般に親しまれ認識されているものであるから、これら文字の使用せられてゐる高級化粧品の需要者取引者以外の一般世人が、該文字を請求人の姉妹会社の略称として認識することはまず考えられないこと等を勘案すれば、本件商標がその指定商品に使用されたとしても、世人が

本件商標の権利者と「株式会社エリザベス」との間に何等かの関係があることを認識し、そのため同会社がこれを不快とし、その人格を毀損されたものであると感ずるであろうことが社会通念上客観的に明らかに認められるものであるとはいえないから、本件商標は、たとえ「株式会社エリザベス」の承諾がないとしてもこれを登録した場合において、その人格権を侵害するものであるとはいえない。したがって本件商標は同号に違反して登録せられたものであるとも断じ難い。

以上のように、請求人の主張する本件商標の登録無効の理由はいずれもこれを認めえないところであるから、本件商標の登録を商標法施行法第十条第一項および旧商標法第十六条第一項の規定により無効とすべき限りではない。

(別紙)

#### 第一 本件商標

構成 角ゴシック体で「エリザベス」の片仮名文字を左横書きしてなるもの

登録出願 昭和三十五年三月十二日

登録 昭和三十六年十二月二十日

登録番号 第五八二、一六〇号

指定商品 旧四十三類 菓子及び麵麩類

<11616-001>

(別紙)

#### 第二 第一引用商標

構成 角ゴシック体で「エリザベス」の片仮名文字を左横書きにした上に筆記体で「ELIZABETH」のローマ字を併書してなるもの

登録出願 昭和二十八年十月一日

登録 昭和二十九年六月二十五日

登録番号 第四四六、九二九号

指定商品 旧第四十類 氷及び清涼飲料類

(別紙)

#### 第三 第二引用商標

構成 「ELIZABETH」の英文字をローマン体で横書きしてなるもの

登録出願 大正八年九月五日

登録 大正八年十二月十八日

登録番号 第一一〇、四五一号

指定商品 旧第三類 香水、香油、香袋、白粉、化粧下、化粧液、髪油、燐料その他他類に属せざる化粧品

(別紙)

#### 第四 第三引用商標

構成 角ゴシック体で「エリザベス」の片仮名文字を左横書きした下に筆記体で「ELIZABETH」のローマ字を併書してなるもの

登録出願 昭和二十八年二月十一日

登録 昭和二十八年十一月三十日

登録番号 第四三六、〇四三号

指定商品 旧第二類 染料、顔料、媒染料及び塗料

(別紙)

#### 第五 第四引用商標

構成 筆記体で「ELIZABETH」の英文字を左横書きした上に、角ゴシック体で「エリザベス」の片仮名文字を併書してなるもの

登録出願 昭和三十三年二月二十日

登録 昭和三十六年七月二十日

登録番号 第五七七、九一五号

指定商品 旧第三類 香料及び他類に属しない化粧品