

平成16年（行ケ）第360号 審決取消請求事件  
口頭弁論終結の日 平成16年11月9日

原告 カヤセイ パシフィック エアウェイズ リミテ  
ッド  
同訴訟代理人弁理士 河野 昭  
同 穂坂道子  
被告 特許庁長官 小川 洋  
同指定代理人 半田正人  
同 小池 隆  
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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日

と定める。

### 事実及び理由

#### 第1 請求

特許庁が不服2001-1555号事件について平成16年4月1日にした審決を取り消す。

#### 第2 事案の概要及び争いのない事実

本件は、後記本願商標の出願人である原告が、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたところ、特許庁が、審判請求不成立の審決をしたことから、原告が同審決の取消しを求めた事案である。

##### 1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成10年10月27日、商標法施行令1条別表第16類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、別紙1記載の構成からなる商標「以下「本願商標」という。）について商標登録出願をした（平成10年商標登録願91769号）。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成12年4月11日付け手続補正書により、第16類「雑誌、カタログ、ニューズレター、定期刊行物、パンフレット、日刊新聞、マニュアル、ポスター、はがき、時刻表、地図、カレンダー、日記帳、書籍、その他の印刷物、荷札、写真、紙袋、紙箱、その他の紙製包装用容器、プラスチック製ごみ収集用袋、紙製コースター、紙製テーブルナプキン、包装用紙、グリーティングカード、ステッカー、紙製又はプラスチック製書類保存ケース、クリスマスカード、ボールペン、万年筆、鉛筆、接着テープディスプレイ、ノートブック、メモ用紙、封筒、便せん、その他の文房具類（「昆虫採集用具」を除く。）、遊戯用カード、活字」、第39類「航空機による輸送、主催旅行の実施、旅行（宿泊に関するものを除く。）に関する情報の提供、旅行者の案内、自動車の貸与、旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ、貨物の積卸し、航空貨物・その他の貨物のこん包、貨物の輸送の媒介、寄託を受けた貨物の倉庫における保管、倉庫の提供、飛行場まで及び飛行場からの旅客・手荷物及び貨物の車両による輸送」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、宿泊施設の提供」と補正された。

原告は、平成12年11月10日（発送日）に拒絶査定を受けたので、平成13年2月7日審判を請求した。特許庁はこの請求を不服2001-1555号として審理した結果、平成16年4月1日上記請求は成り立たないとする審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は同月12日に原告に送達された。なお、本件審決には、出訴期間として90日が付加されている。

##### 2 本件審決の理由

本件審決の理由は、別紙2の審決書の写し（以下「審決書」という。）記載のとおりであり、その要旨は次のとおりである。

(1) 本件出願にかかる商標の構成、指定商品又は指定役務、登録出願日は、上記1に記載したとおりである。

(2) 本件出願に係る商標と、以下の引用商標、すなわち登録第1997190号商標、登録第2308949号商標、登録第3002459号商標、登録第3323003号商標、登録第4087884号商標、登録第4111552号商標、登録第4115245号商標、登録第4218449号商標、登録第4373765号商標、登録第2192604号商標、登録第2233410号商標、及び登録

第3025830号商標とは、「マルコポーロ」の称呼及び観念において共通する類似の商標であり、かつ、本件出願に係る指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品及び役務を包含するものである。

(3) したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。よって、本件審判の請求は成り立たない。

### 第3 原告主張の取消事由

本件審決は、本願商標から生ずる称呼及び観念の認定を誤った結果、本願商標と引用各商標は類似すると判断したものであって、取り消されるべきである。

#### 1 本願商標から生ずる称呼及び観念について

(1) 本願商標は、上段左側に、特段の語義を看取し難い幾何図形を配し、上段右側には、「CATHAY PACIFIC」の文字を配するとともに、中段には、大書した「THE CLUB」の文字を配し、さらに、下段には、左右に横線を付して小さく「MARCO POLO」の文字を配してなるものである。そして、その構成中の上段に表した前記図形及び「CATHAY PACIFIC」の文字は、原告が航空運送及びその付帯事業を表示するための代表的な商品及び役務の出所標識として、取引者、需要者間において広く認識された標章と認められるものである。

このように著名な前記図形及び著名な「CATHAY PACIFIC」の文字を商標中に含む結果、当該著名な部分が強力な出所表示機能を有することになり、取引者、需要者が本願商標を把握する際に、当該著名な部分の有する出所表示機能を欠いた把握をすることはほとんどないと考えられる。

商標権は、登録商標全体を一体として使用することを前提として付与されるものであるところ、本願商標の一部である「THE CLUB」の文字又は「MARCO POLO」の文字は、常に、著名な前記図形及び著名な「CATHAY PACIFIC」の文字と離れることなく一体として使用される。したがって、本件審決の指摘する「代表的出所表示部分を除いた個別商標をもって簡便に取引に資する場合」（審決書4頁19行～20行）にあっても、そのような「個別商標」の傍らには著名な前記図形及び著名な「CATHAY PACIFIC」の文字が存在するのであるから、需要者、取引者は、これらの著名な部分の有する出所表示機能を認識し、その認識を維持したまま「THE CLUB」の文字、または「MARCO POLO」の文字を把握すると考えるべきである。

すなわち、本願商標に接する取引者、需要者の間は、本願商標に関し、「CATHAY PACIFIC」の「THE CLUB」、あるいは「CATHAY PACIFIC」の「MARCO POLO」、あるいは「CATHAY PACIFIC」の「THE CLUB MARCO POLO」、として把握し、その称呼観念が生じる。本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を、「『CATHAY PACIFIC』の」という認識なしに、単独の「THE CLUB MARCO POLO」、または単独の「MARCO POLO」として把握することは考えにくい。

したがって、本願商標からは、  
「CATHAY PACIFIC」の「THE CLUB」、  
または「CATHAY PACIFIC」の「MARCO POLO」、  
または「CATHAY PACIFIC」の「THE CLUB MARCO POLO」、  
の観念、または、  
「CATHAY PACIFIC THE CLUB」、  
または「CATHAY PACIFIC MARCO POLO」、  
または「CATHAY PACIFIC THE CLUB MARCO POLO」  
の称呼、が生ずる。

(2) 過去の商標登録に関し、「著名な商標」+「A」からなる商標と、単独の「A」からなる商標が共存する登録例は、本件出願と指定商品を共通にするものについて、多数みられる。これらの過去の登録例の存在は、「著名な商標」+「A」からなる商標と、単独の「A」からなる商標とが、本件出願と共通の需要者、取引者にとって、出所混同を生じることなく区別し得ると判断できることを示している。

#### 2 引用商標

本件審決の引用する引用各商標からは、「マルコポーロ」の称呼、観念が生ずる。

3 上記のとおり、引用各商標から「マルコポーロ」の称呼、観念が生ずるのに対し、本願商標から生ずる称呼、観念には、「CATHAY PACIFIC」、あるいは「CATHAY PACIFICの」が付帯する。

したがって、両者は、非類似の商標である。

よって、本件出願は引用各商標との関係において商標法第4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は誤りである。

#### 第4 被告の反論の要点

1 原告は、本願商標から生ずる称呼、観念には、「CATHAY PACIFIC」、あるいは「CATHAY PACIFICの」が付帯すると主張するが、本願商標において、「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」、「MARCO POLO」の各文字部分は、外観、称呼、観念において、常に一体不可分のものとして認識されるものとはいえない。

(1) 外観においては、「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」、「MARCO POLO」の各文字は、大きさも態様も著しく異なり、また段を分けて記されているから、視覚上分離して把握され得る。

(2) 観念については、各段に配された「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」、「MARCO POLO」の各文字は、その意味合いにおいて相互に関連性を有するものとは認め難いのであるから、観念上、常に一体不可分であるということとはできない。

#### (3) 称呼について

「CATHAY PACIFIC」が原告の商品及び役務の出所標識として著名であることに鑑みると、本願商標に接する需要者、取引者は、「CATHAY PACIFIC」部分を出所表示標識、「THE CLUB」及び「MARCO POLO」部分を商品識別標識として認識し、把握することになるとみるのが自然である。

そして、経験則上、取引者、需要者が商品又は役務を選択するにあたり、商標の出所表示標識部分のみ、又は商品識別標識部分のみをもって取引に資する場合も決して少なくない。そして、本願商標の商品識別標識部分である「THE CLUB」と「MARCO POLO」とは、視覚上分離して把握されるものであること、一連のものとして発音するにはやや冗長であること、「THE CLUB」が団体そのものを表わすに過ぎないのに対して「MARCO POLO」は歴史上の人物として親しまれ強く印象に残ること、に照らせば、「MARCO POLO」の文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資されることも少なくないというべきである。

2 したがって、本願商標から「マルコポーロ」の観念、称呼をも生ずると本件審決が認定し、本願商標は引用各商標に類似すると判断したことに、誤りはない。

3 原告は、「著名な商標」+「A」からなる商標と、単独の「A」からなる商標が共存する登録例が多数存在すると指摘する。

しかし、原告が指摘する各登録商標の共存例は、いずれも相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本件とは事案を異にするというべきである。加えて、ある商標の類非は、個別具体的に判断されるべきものであって、本願商標と引用各商標の類非の判断過程において、過去の登録例を参酌しなければならないものではない。

よって、原告の主張は失当である。

#### 第5 当裁判所の判断

1 原告は、本願商標の称呼、観念には「CATHAY PACIFIC」、あるいは「CATHAY PACIFICの」が常に付帯し、「MARCO POLO」のみを分離して引用各商標と対比するのは不当であると主張するので、検討する。

(1) 一般に、簡易、迅速をたつと取引の実際においては、各構成部分がそれ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不可分的に結合しているのではない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。そして、この場合、1つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である（最高裁昭和38年12月5日判決民集17巻12号1621頁）。

(2) ア 本願商標の外観についてみると、本願商標は3段から成り、上段左側に特段の語義を看取し難い幾何図形を配し、上段右側には「CATHAY PACIFIC」の文字を配し、中段には大書した「THE CLUB」の文字を配し、下段には左右に横線を付して小さく「MARCO POLO」の文字を配してなるものである。本願商標のかかる構成からすると、本願商標の文字部分のうち、「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の各部分は、それぞれの大きさも態様も異なることもあって、各部分がまとまりのよい一個の単位を構成していることができる。

したがって、本願商標の各段の部分は、外観上、常に不可分一体の関係にあるも

のということとはできない。

イ 本願商標から生じる観念についてみると、上段に配された前記図形及び「CATHAY PACIFIC」の文字は、原告が航空運送及びその付帯事業を表示するための代表的な商品及び役務の出所標識として、取引者、需要者間において広く認識された標章と認められるものである。また、中段の「THE CLUB」の文字は、「共通の目的によって集まった団体、クラブ」を意味する国民一般に親しまれた英語である。そして、下段の「MARCO POLO」の文字は、「イタリアの商人・旅行家。ヴェネツィアの人。1270年末、再度元（げん）へ行く宝石商の父・叔父に伴われて出発、74年フビライに謁して任官、中国各地を見聞、海路インド洋・黒海を経て95年帰国。ジェノヴァとの海戦に敗れ、その獄中で『東方見聞録』を口述し、ヨーロッパ人の東洋観に大きな影響を与えた。」（乙第1号証）とされる我が国でも親しまれた歴史上の人物であるマルコポーロの名前を欧文字表記したものである。

このように、各段に配された「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」、「MARCO POLO」の各文字は、それぞれ独立した意味を有しているうえに、その意味の内容において相互に関連性を有するものとは認め難いものであるから、観念上、常に一体不可分の商標であるということとはできない。

ウ 本願商標から生じる称呼についてみると、本願商標の文字部分を一体として発音した場合、「キャセイパシフィックザクラブマルコポーロ」と18音節にもわたり、商標としてはいかにも冗長に過ぎる。そして、「キャセイ・パシフィック」、「ザ・クラブ」及び「マルコ・ポーロ」という各構成部分は、いずれも我が国においてよく知られた外国の固有名詞ないし普通名詞であるから、称呼上も、それぞれの部分が分離して発音され得るものであり、一体不可分の関係にあるとはいえない。

(3) 上記(2)のとおり、本願商標は、外観、観念及び称呼のいずれの面においても、「CATHAY PACIFIC」、「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の3つの部分に分離して把握され得るものである。

このうち、「CATHAY PACIFIC」は、原告が行う航空運送及びその付帯事業を表示するため、商品及び役務の全般にわたって使用している代表的出所標識（ハウスマーク）として取引者、需要者間に広く認識された標章であることは、当事者間に争いが無い。これに対し、「THE CLUB」及び「MARCO POLO」は、原告が任意に選択した外国語の単語を並べたものであり、商品又は役務の品質及び性能を記述的に表したものでないから、これらの部分も一定の識別力を有しているということが出来る。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「CATHAY PACIFIC」の文字によって当該商品又は役務の出所が原告であることを識別し、「THE CLUB」及び「MARCO POLO」によって個々の商品の識別を行うであろうことも容易に推認可能であって、本件全証拠を検討してもこの推認を左右するに足る証拠はない。したがって、本願商標を個々の商品又は役務に付して使用した場合、出所標識としての「CATHAY PACIFIC」の部分と、個々の商品又は役務の識別機能を有する「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分が、一体不可分の関係にあるものといえないことは明らかである。

このように、本願商標中の「CATHAY PACIFIC」の部分と「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分とは、両者がそれぞれ独立して前述した各機能を有するものであるということが出来る。そうすると、簡易迅速をたつとぶ取引の実際においては、本願商標から、出所標識である「CATHAY PACIFIC」の部分が省略され、これとは独立した個々の商品又は役務の識別標識である「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分のみによって称呼、観念されることを否定することはできない。

したがって、本願商標の称呼、観念に常に「CATHAY PACIFIC」あるいは「CATHAY PACIFICの」が付帯する、という原告の主張は採用できない。本件審決が、本願商標から「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分のみを抜き出し、これと引用各商標との間で類非の判断を行ったことに、原告主張のような誤りはない。

(4) そして、商品又は役務の識別機能を有する「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分についてみるに、本願商標の前記(2)アのとおり外観に照らせば両者は視覚上分離して把握されるものであること、両者を一連のものとして発音すると「ザクラブマルコポーロ」という10音節にわたり冗長であること、及び、「THE CLUB」が団体そのものを表わすに過ぎないありふれた英語であるのに対して「MARCO POLO」は歴史上の人物として親しまれ強く印象に残ること、に照らせば、「MARCO POLO」の文字部分から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されることも少なくないというべきである。

よって、本件審決が、本願商標から「CATHAY PACIFIC」の部分を除いた「THE CLUB」及び「MARCO POLO」の部分のうち、さらに「MARCO POLO」の部分のみを抜き出し、これと引用各商標との称呼、観念を対比のうえ、「マルコポーロ」の称呼、観念において一致すると認定したことにも、何ら誤りはない。

2 過去の登録例について

原告は、過去の登録例に照らしても、著名な標章である「CATHAY PACIFIC」と「MARCO POLO」が結合した本願商標は、単なる「MARCO POLO」ないし「マルコポーロ」から成る引用各商標とは非類似というべきであると主張する。

しかしながら、商標の類非は、指定商品に関する取引の実情等に即して、商標の構成を具体的全面的に対比検討して決せられるべきことであって、過去の特許庁の取扱事例が必ずしもそのまま現在における法的判断の基準となり得るものではない。したがって、原告の指摘する登録例の存することをもって、本件における本願商標と引用各商標との非類似を裏付けることはできない。

3 以上のとおり、原告主張の取消事由によっては、本件審決を違法として取り消すことはできず、また、他に、本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって、本件審決は相当であり、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官 北 山 元 章

裁判官 清 水 節

裁判官 上 田 卓 哉

(別紙)  
別紙1