

平成28年5月18日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成27年（行ケ）第10246号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成28年4月27日

判 決

原 告 株式会社メディアナビ

同訴訟代理人弁理士 小 沢 慶 之 輔
篠 田 通 子

被 告 特 許 庁 長 官

同 指 定 代 理 人 小 林 裕 子
早 川 文 宏
富 澤 武 志

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 請求

特許庁が不服2015-6668号事件について平成27年10月30日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告は、平成26年6月13日、別紙1本願商標目録記載の商標（以下「本願商標」という。）の登録出願（商願2014-48803号）をした（乙1）。

(2) 原告は、平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので、同年4月8日、

これに対する不服の審判を請求した。

(3) 特許庁は、これを、不服2015-6668号事件として審理し、平成27年10月30日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし、同年11月13日、その謄本が原告に送達された。

(4) 原告は、同年12月14日、本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書（写し）のとおりである。要するに、本願商標は、別紙2引用商標目録記載の商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができない、というものである。

3 取消事由

本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

第3 当事者の主張

〔原告の主張〕

1 本願商標について

本願商標は、欧文字13文字を横書きにした「PhotomakerPro」を基本とし、最初の「P」の文字と、11番目の「P」の文字を大文字とし、その他の文字は小文字から成り立っている。また、最初の10文字は、いずれも二重の輪郭線で描かれてあり、その後続く3文字は、大文字「P」に小文字2字が連続した内面は黒字体から成っている。

そして、本願商標は、前部分の「Photomaker」と後部分の「Pro」の文字とが接続しているところ、「Pro」の文字の存在は重要な役割をしており、前部分に異なるイメージを与えている。また、通常の商標に「Pro」の文字を接

続した商標も多数存在する。したがって、本願商標の前部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されない。

2 引用商標について

引用商標は、欧文字10文字で中間を開けた大文字のみの「PHOTO MAKER」と片仮名「フォトメーカー」を上下二段に横書きにしたものである。

3 本願商標と引用商標の類否について

本願商標は全体で欧文字13文字から成っているが、引用商標は10文字であるほか、本願商標は全体として一連の作りとなっているが、引用商標は間に空間を設けていることから、両者は外観上容易に区別がつく。また、本願商標は、前部分が大文字1文字と小文字9文字、後部分が大文字1文字と小文字2文字からなり、前部分は二重輪郭、後部分は内面が黒字体となっており、美観を呈し見る者の目をひくが、引用商標はごく通常の文字列である。

このように、本願商標と引用商標とは文字数等が相違するほか、本願商標が美観を呈するのに対し、引用商標がごく通常の文字列から成っていることから、両者の区別は明瞭である。

さらに、引用商標は、指定商品が8分類と多数に及び、極めて単純な形であるから、十分な出所識別標識としての機能を有するものでもない。

したがって、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標である。

〔被告の主張〕

1 本願商標について

本願商標は、「Photomaker」の欧文字と「Pro」の欧文字とを半角分の間隔を空けて、「Photomaker Pro」と表して成るものである。

そして、本願商標の構成中、「Photomaker」の部分は、灰色の縁取り線（輪郭）のみで表した文字（籠字）で書かれているのに対し、「Pro」の部分は、詳細に見れば黒色で書かれた文字を灰色で縁取りしてあるものの、一見すると、

単に黒色のやや太めのゴシック体で書されていると看取されるものである。

そうすると、本願商標を構成する「P h o t o m a k e r」の部分と「P r o」の部分とは、それぞれの頭文字が大文字で表され、かつ、間隔を空けて配されており、さらに、文字のデザイン及び色彩において著しく印象を異にするものであるから、視覚上、分離して観察され得るものである。

また、「P h o t o m a k e r」の欧文字は、特定の意味を有する既成の語ではなく、本願の指定商品との関係において具体的な品質を表したものとはいえないが、そのつづりによれば、我が国において慣れ親しまれた「写真」を意味する「P h o t o」及び「作る人」を意味する「m a k e r」の2つの英単語を組み合わせて成るものと容易に看取、理解されるといえるから、その構成全体から「写真を作る人」程の意味合いを想起させるものである。

他方、「P r o」の欧文字は、「(アマチュアに対して) プロ、玄人、専門家」を意味する「p r o f e s s i o n a l」の短縮語として、我が国において親しまれている語であるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「〇〇P r o (〇〇P R O)」(〇〇は標準仕様の商品やシリーズ商品の名称)のように、コンピュータソフトウェアの名称の後に付加されることによって、その商品の等級(グレード)等の品質、すなわち、その商品が標準仕様の商品に比べて、よりプロ向けの専門的な仕様の商品であることや、より高い機能を備えた商品であることを表すものとして、広く一般に使用されている。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「P r o」の部分を商品の品質を表したものと認識する一方、「P h o t o m a k e r」の部分については、「写真を作る人」程の意味合いを想起するものの、商品の具体的な品質を表したものと認識するとまではいえない。

よって、本願商標は、その構成中の「P h o t o m a k e r」の部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから、商標の類否を判断する際に、当該部分を要部として取り出し、他人の商標と

比較することは許されるものといえる。

したがって、本願商標は、その構成中の「P h o t o m a k e r」の部分に相応して、「フォトメーカー」の称呼を生じ、「写真を作る人」程の意味合いを想起させるものである。

2 引用商標について

引用商標は、ゴシック体で書かれた「P H O T O M A K E R」の欧文字及び「フォトメーカー」の片仮名を二段に表して成るところ、上段の「P H O T O」及び「M A K E R」の各欧文字は、上記のとおり、いずれも我が国において慣れ親しまれた英単語であり、また、下段の「フォトメーカー」の片仮名は、その位置するところとあいまって、上段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものである。

そして、引用商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」との関係において、具体的な品質を表したものとはいえない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フォトメーカー」の称呼を生じ、「写真を作る人」程の意味合いを想起させるものである。

3 本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、商標の類否を判断する際に、その構成中の「P h o t o m a k e r」の部分を要部として取り出し、他人の商標と比較することが許されるものである。

そこで、本願商標の要部である「P h o t o m a k e r」の部分と引用商標とを比較すると、両者は、後者において「フォトメーカー」の片仮名が存するとの差異があるものの、当該片仮名は、引用商標の構成中、「P H O T O M A K E R」の読みを表したものであるし、その欧文字についてみれば、「P H O T O」と「M A K E R」との間に半角分の間隔があり、全て大文字で表されている点を除けば、本願商標の要部である「P h o t o m a k e r」の部分とつづりを同一とするものであるから、外観上、近似した印象を与えるものといえる。

また、本願商標の要部である「P h o t o m a k e r」の部分と引用商標は、同

一の「フォトメーカー」の称呼を生ずるものであり、さらに、両者は、同一の「写真を作る人」程の意味合いを想起させるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似する商品に使用したときは、その商品の出所について相紛れるおそれがあるというべきであるから、両商標は、互いに類似する商標である。

4 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品である第9類「電子計算機用プログラム、コンピュータソフトウェア」は、引用商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と類似するものである。

5 まとめ

本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

第4 当裁判所の判断

1 商標の類否判断

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

この点に関し、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の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ものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則

として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものといえることができる（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁，最高裁平成3年（行ツ）第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁，最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

そこで、以上の見地から、本願商標と引用商標との類否について検討する。

2 本願商標について

(1) 本願商標の構成から「P h o t o m a k e r」の部分を抽出することの可否

ア 本願商標は、その外観上、「P h o t o m a k e r」及び「P r o」の各欧文字の部分を組み合わせて成る結合商標である。

そして、各部分の頭文字が大文字で表され、各部分の間には半角分のスペースが空けられているほか、「P h o t o m a k e r」の部分は、灰色の輪郭のみで表されているのに対し、「P r o」の部分は、黒色で書かれた文字を灰色で縁取りすることで表されている。そうすると、本願商標は、上記各部分それぞれについて独立して見る者の注意をひくように構成されているといえることができる。

また、本願商標の構成中の「P r o」の部分は、「プロ、玄人、専門家」を意味する「p r o f e s s i o n a l」の短縮語を表すものと認められるところ、電子楽譜作成、外部記憶デバイス管理、ポップアップカード作成、会計支援、写真編集、オペレーティングシステムやその修復、音楽作成、動画再生、デジタルメディア作成等、映像編集、ラベル作成という用途に用いられるコンピュータソフトウェアの一部には、標準仕様の商品の名称の後に、「P r o」又は「P R O」という文字が

付加された商品があり，当該商品は，いずれもより熟練者を対象とした商品又はより高い機能を有した商品であることが認められる（乙5～17。枝番を含む。）。そうすると，コンピュータソフトウェア及びこれに類似する電子計算機用プログラムの取引者，需要者は，商品の名称の後に「P r o」という文字が付加されることによって，当該商品が標準仕様の商品に比べて，より熟練者を対象とした商品又はより高い機能を備えた商品であると理解するものといえる。

したがって，本願商標が，その指定商品とする電子計算機用プログラム，コンピュータソフトウェアについて使用された場合には，本願商標の構成中の「P r o」の部分は，電子計算機用プログラム，コンピュータソフトウェアの品質等を直接表示するものであって，取引者，需要者に特定の，限定的な印象を与える力を有するものではないというべきであるから，同部分から出所識別標識としての称呼，観念は生じない。

イ これに対し，原告は，本願商標の構成中「P r o」の部分は重要な役割をしており，「P h o t o m a k e r」の部分に異なるイメージを与えている旨主張する。しかし，上記のとおり，本願商標の構成中「P r o」の部分は，当該商品の品質等を直接表示するものであって，これが与える印象はその限度にとどまり，出所識別標識としての称呼，観念は生じないから，同主張は採用できない。

また，証拠（乙18～31）によれば，一定の語を用いた商標に「P r o」又は「P R O」の部分が付加しただけの登録商標も複数存在するとの事実は認められるが，登録出願に係る商標が登録され得るものであるか否かの判断は，個々の商標ごとに個別具体的に検討，判断されるべきものであるから，上記事実をもって，本願商標の構成から「P h o t o m a k e r」の部分抽出することが許されないということはできない。

ウ したがって，本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては，本願商標の構成から「P h o t o m a k e r」の部分抽出して対比することも許されるものといえる。

(2) 本願商標について

本願商標の外観は、横一行で、「P h o t o m a k e r」と「P r o」の各部分の間に半角分の間隔を空け、「P h o t o m a k e r」の各文字は灰色の輪郭のみで、「P r o」の各文字は黒色で書かれた文字を灰色で縁取りすることで表されている。また、「P」の文字は、いずれも右部の弧状の部分が直線で示され、「t」の文字は、通常の手体では左側に突き出る部分が削除され、「m」の文字は、通常の手体では左上に突き出る部分が削除され、「a」の文字は、通常の手体では右下に突き出る部分が削除され、上部の弧状の部分も直線で示され、「e」の文字は、その書き出し部分を左斜め上方向へ傾斜させ、「r」の文字は、いずれも通常の手体では左上に突き出る部分が削除されるなどのデフォルメがされている。

そして、本願商標の全体からは「フォトメーカープロ」との呼称が生じる。また、「P h o t o」は「写真」を、「m a k e r」は「作る人」を意味し（乙3，4），上記のとおり「P r o」の部分は、「より熟練者を対象とした」、又は「より高い機能を備えた」という意味で理解されるのであるから、本願商標の全体からは、「写真を作る専門家」という観念を生じる。

また、上記(1)のとおり、本願商標の構成から「P h o t o m a k e r」の部分抽出して対比することも許されるどころ、同部分からは「フォトメーカー」との呼称を生じる。そして、同部分からは「写真を作る人」という観念を生じる。

したがって、本願商標は、その全体から「フォトメーカープロ」、「写真を作る専門家」との呼称、観念を生じるほか、「P h o t o m a k e r」の部分から「フォトメーカー」、「写真を作る人」との呼称、観念を生じる。

3 引用商標について

引用商標は、別紙2引用商標目録記載のとおりである（乙2の1・2）。

引用商標の外観は、その上段については、「P H O T O」及び「M A K E R」の各部分の間に僅かなスペースを空け、「P H O T O M A K E R」と横一行に表して成り、各文字はゴシック体で表されている。下段については、「フォトメーカー」

と横一行に表して成り、各文字はゴシック体で表されている。

また、下段の片仮名部分は、その位置するところとあいまって、上段の欧文字部分の読みを表したものと理解されるから、引用商標からは、「フォトメーカー」との称呼を生じる。さらに、引用商標は「写真を作る人」という観念を生じる。

4 本願商標と引用商標の類否について

(1) 本願商標と引用商標とを対比すると、本願商標の「P h o t o m a k e r」の部分と引用商標の上段部分は、構成文字のつづりが同一である。そして、本願商標の同部分と引用商標からは、「フォトメーカー」との同一の称呼が生じ、「写真を作る人」という同一の観念が生じる。

そうすると、上記のとおり、本願商標と引用商標との間には、外観において、文字のデフォルメの程度等や、片仮名部分の付加の有無について相違があるとしても、この相違によって、各商標の称呼及び観念の同一性から生じる誤認混同のおそれを否定することはできない。

したがって、本願商標と引用商標は、出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるので、両商標は類似するものといえることができる。

(2) なお、原告は、引用商標は、指定商品が8分類と多数に及び、極めて単純な形であるから、十分な出所識別標識としての機能を有するものではないと主張する。

しかし、引用商標は、上記3のとおりの外観、称呼、観念を有し出所識別標識としての機能がないとはいえないし、そもそも、原告の同主張は商標法4条1項11号の適用の誤りをいうものではなく、失当である。

5 指定商品の類否について

本願商標の指定商品は、第9類「電子計算機用プログラム、コンピュータソフトウェア」であり、引用商標の指定商品は、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含むものであるから、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

(別紙1)

本願商標目録

商標の構成：

Photomaker Pro

指定商品：第9類「電子計算機用プログラム，コンピュータソフトウェア」

以 上

(別紙2)

引用商標目録

商標登録番号：第4098740号

商標の構成：

PHOTO MAKER フォトメーカー

出願日：平成3年3月28日

設定登録日：平成10年1月9日

指定商品の書換登録日：平成20年7月9日

指定商品：第7類「起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，電機ブラシ」

第8類「電気かみそり及び電気バリカン」

第9類「配電用又は制御用の機械器具，回轉變流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極」

第10類「家庭用電気マッサージ器」

第11類「電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類」

第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）」

第17類「電気絶縁材料」

第21類「電気式歯ブラシ」

商標権者：セイコーインスツル株式会社

以上