

平成20年(行ケ)第10217号 審決取消請求事件

平成20年9月24日判決言渡,平成20年8月4日口頭弁論終結

判 決

原 告 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド

被 告 特許庁長官 鈴木隆史

指定代理人 清川恵子,石田清,森山啓

主 文

原告の請求を棄却する。

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2006-22376号事件について平成20年4月15日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は,商標登録出願をした原告が拒絶査定を受け,これを不服として審判請求をしたところ,請求不成立の審決がされたので同審決の取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は,平成17年3月1日,別紙本願商標記載のとおり構成から成る商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を別紙指定商品目録記載のとおりとして登録出願(以下「本件出願」という。)をしたが,平成18年8月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月7日,同拒絶査定に対する不服審判を請求した。

特許庁は,上記請求を不服2006-22376号事件として審理し,平成20年4月15日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月12日,原告に送達された。

なお,原告は,平成18年9月7日,前記指定商品のうち,第9類,第12類,第14類,第18類,第21類,第24類,第26類,第28類,第29類,第3

0 類及び第 3 4 類を削除し，本件出願に係る指定商品を，第 2 5 類の「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」のみとする手続補正をした。

2 本願商標の構成

本願商標の構成は，別紙本願商標記載のとおりである。

3 審決の理由の要旨

審決は，以下の各商標（以下，これらをまとめて「本件各引用商標」という。）を引用商標とし，本願商標は，本件各引用商標と外観上類似するものであって，その指定商品も同一又は類似するから，本願商標は商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当するとした。

審決が上記結論に至った理由は，後記(2)のとおりである。なお，以下では，審決における別掲 1，4 ないし 1 1 との各表記を，それに相当する本判決の別紙本願商標及び別紙引用商標目録の引用商標 5 ないし 1 2 と表記を改めた。

(1) 本件各引用商標

ア 引用商標 5

(ア) 別紙引用商標目録の引用商標 5 のとおりの図形より成り，第 2 8 類「遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，マジャン用具，ビリヤード用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，スキーワックス，釣り具」を指定商品として，平成 8 年 5 月 3 1 日登録出願され，平成 1 0 年 4 月 1 7 日に設定登録された登録第 4 1 3 5 5 6 7 号商標

(イ) 引用商標 5 の上記構成より成り，第 2 5 類「ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト」を指定商品として，平成 8 年 7 月 2 4 日登録出願され，平成 1 2 年 5 月 1 9 日に設定登録された登録第 4 3 8 3 6 0 3 号商標

(ウ) 引用商標 5 の上記構成より成り，第 2 6 類「編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，リボン，房類，ボタン類，針類，編み棒，裁縫箱，裁

縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），被服用はとめ，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，腕止め，頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，造花，漁網製作用杼，メリヤス機械用編針」を指定商品として，平成11年12月3日登録出願され，平成12年10月27日に設定登録された登録第4427475号商標（以上3件）

イ 引用商標6

別紙引用商標目録の引用商標6のとおり図形と「SMILEY」の文字より成り，第9類「理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，遊園地用機械器具，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，盗難警報器，保安用ヘルメット，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ピリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，犬笛，家庭用テレビゲームおもちゃ，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，メトロノー

ム，動力付床洗淨機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として，平成8年12月17日登録出願され，平成12年4月28日に設定登録されたものであるが，その後，商標登録の一部無効審判により，その指定商品中の「計算尺」についての登録を無効とする旨の審決が確定し，その登録が平成14年10月16日にされた登録第4379715号商標

ウ 引用商標7

(ア) 別紙引用商標目録の引用商標7のとおり図形と「SMILE & SMILEY」の文字より成り，第28類「遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，マーじゃん用具，ビリヤード用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具」を指定商品として，平成8年5月16日登録出願され，平成10年1月23日に設定登録された登録第4105304号商標

(イ) 引用商標7の上記構成より成り，第18類「かばん類，袋物，携帯用化粧品入れ，乗馬用具」を指定商品として，平成8年5月16日登録出願され，平成10年3月13日に設定登録された登録第4123998号商標

(ウ) 引用商標7の上記構成より成り，第25類「履物（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く）」を指定商品として，平成10年12月11日登録出願され，平成13年4月20日に設定登録された登録第4469442号商標（以上3件）

エ 引用商標8

別紙引用商標目録の引用商標8のとおり図形より成り，商標登録原簿記載のとおり第17類に属する商品を指定商品として，平成元年1月24日登録出願され，平成3年11月29日に設定登録されたものであるが，その後，平成13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ，さらにその後，指定商品を第5類「失禁用おしめ」，第9類「事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服」，第10類「医療用手袋」，第16類「紙製幼児用おしめ」，第17類「絶

縁手袋」, 第20類「クッション, 座布団, まくら, マットレス」, 第21類「家事用手袋」, 第22類「衣服綿, ハンモック, 布団袋, 布団綿」, 第24類「布製身の回り品, かや, 敷き布, 布団, 布団カバー, 布団側, まくらカバー, 毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録が平成16年1月21日にされた登録第2353908号商標

オ 引用商標9

別紙引用商標目録の引用商標9のとおり図形と「LOVE EARTH」の文字より成り, 第25類「被服」を指定商品として, 平成12年9月29日登録出願され, 平成16年9月24日に設定登録された登録第4805259号商標

カ 引用商標10

別紙引用商標目録の引用商標10のとおり図形と「LOVE EARTH」の文字を白抜きで書して成り, 商標登録原簿記載のとおり第24類に属する商品及び第25類「被服, 仮装用衣服」を指定商品として, 平成13年2月2日登録出願され, 平成17年6月17日に設定登録された登録第4871726号商標

キ 引用商標11

別紙引用商標目録の引用商標11のとおり図形より成り, 商標登録原簿記載のとおり第24類に属する商品及び第25類「被服, 仮装用衣服」を指定商品として, 平成13年2月2日登録出願され, 平成17年6月17日に設定登録された登録第4871727号商標

ク 引用商標12

別紙引用商標目録の引用商標12のとおり図形と「SMILE & SMILE Y」の文字より成り, 第25類「履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く)」を指定商品として, 平成13年6月26日登録出願され, 平成18年3月10日に設定登録された登録第4935654号商標

(2) 審決の判断

「3 引用商標5ないし同12との類否について

本願商標は、別紙本願商標のとおり構成よりなるものであるのに対し、引用商標 5 ないし同 1 2 は、図形のみから成る引用商標 5，同 8 及び同 1 1 と、図形及び文字との組み合わせよりなる引用商標 6，同 7，同 9 同 1 0 及び同 1 2 であって、別紙引用商標目録の引用商標 5 ないし同 1 2 のとおりの構成態様よりなるものである。

そして、図形及び文字との組み合わせよりなる引用商標 6，同 7，同 9 及び同 1 2 は、それぞれ別紙引用商標目録の引用商標 6，7，9 及び 1 2 のとおりの構成よりなるところ、それらは、いずれも文字部分と図形部分とが間隔を開けて配されているものであるから、文字部分と図形部分それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

次に、図形中に文字を含んでなる引用商標 1 0 は、別紙引用商標目録の引用商標 1 0 のとおりの構成よりなるところ、その文字部分は、図形部分の上に縁取りされた白抜き太字ではっきりと表されているものであるから、文字部分と図形部分それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。そして、ほかに図形と文字部分とを常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする構成上、あるいは観念上における特段の事情も見出せない。

そうすると、引用商標 6，同 7，同 9，同 1 0 及び同 1 2 は、構成中の図形部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといふべきものである。

そこで、本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 の図形部分の類否について以下検討する。

本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 の図形部分についてみるに、いずれの図形部分も、円輪郭内に、目と思しき黒塗りの縦長楕円形の点を上部に 2 つ描き、その下部に、口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであって、全体として人の笑顔と思しき表情を単純な構成により表現したものと認められる。

そして、本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 の図形部分とは、目にあたる部分の配置や大きさ、口にあたる部分の線の太さや描く角度等の構成において多少相違するところがあるとしても、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、黒色で表した基本的構成は同一であり、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わなければならない。

してみると、本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 の図形部分は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、図形部分の微妙な相違によって、本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 を区別することは困難であるといわざるを得ないから、互いに混同を生じさせるおそれがある外観において類似するものと判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標 5 ないし同 1 2 の指定商品と同一または類似するものである。

したがって、本願商標は引用商標 5 ないし同 1 2 と外観上類似するものであるから、本願商標は、商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号に該当するものである。

4 請求人（出願人）の主張について

（１）請求人（出願人）は、審判請求書において、「本願商標は、故『ハーベイ・ポール』氏が 1963 年に最初に創作・著作したもので、引用商標に似せたものではない。甲第 1 号証のとおり、本願商標は、カナダ政府、メキシコ政府、インド政府より、創作者『ハーベイ・ポール』氏の著作権であるとして著作権登録が実現し、現在も多数の国で、『著作権登録』の手続きをしている。」こと、「甲第 2 号証として添付した新聞記事の写しのとおり、『スマイルマーク』に関する商標権侵害事件についての大阪地裁の平成 13 年 10 月 25 日付け判決には、『本件商標権の禁止権の効力が及ぶ範囲は、本件商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等（「当」は「等」の誤記と認める。））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。』とあるから、それぞれの登録は同時にされるべきものだったと判断できる。」こと、及び「甲第 3 号証のとおり、請求人は、本件商標と類似の商標を所有している。」ことから、本願商標は登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、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ものであるから、仮に請求人（出願人）が本件図形につき著作権を有するとしても、本願商標の登録を特別に認める根拠はない。

また、請求人（出願人）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請求人（出願人）の主張は失当である。

そして、本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 とは、外観上類似するものであって、その指定商品も同一又は類似することは、前記 3 で認定判断したとおりである。

さらに、請求人（出願人）が所有している登録商標についてみるに、甲第 3 号証中、上から第 3 番目に表示されている図形は、円図形内に、黒塗り略楕円形 2 個を用いて目と思しき部分を表し、その下部に、両端にそれぞれ略楕円形に接した弧状の曲線を用いて口と思しき部分を描いた構成よりなるものであり本願商標と外観上類似するものではあるが、いずれも本願商標の指定商品と非類似の商品についての登録であるから、これらが請求人（出願人）の登録商標としてすでに登録されているという理由で、本願商標も登録されることにはならないものである。

また、甲第 3 号証中、上から第 1、第 2 及び第 4 番目に表示された図形商標については、いずれも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、黒色で表した構成から成る図形であって、黄色で塗りつぶされ、かつ円輪郭を有する本願商標の図形とその構成の軌を一にするものではなく、事案を異にするものというべきものであるから、これらの登録商標がすでに登録されているという理由で、本願商標も登録されることにはならないものである。

してみれば、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

5 まとめ

以上のとおり本願商標と引用商標 5 ないし同 1 2 とは、外観上類似するものであって、その指定商品も同一又は類似するから、本願商標が商標法第 4 条第 1 項第 1 1 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。」（10 頁 15 行～12 頁 29 行）

第3 審決取消事由の要点

審決は、本願商標と本件各引用商標とが類似するから、本願商標は商標法4条1項11号に該当すると判断したが、以下に主張するとおり、審決の認定判断は誤りである。

1 本願商標と本件各引用商標との非類似

(1) 本願商標は、黒い目と口に黄色い円形が重なっているものであるが、原告は、本願商標の「目と口」から成る関連商標を合計44件登録している(甲4)。

黄色は、色の種類が数多くある中でほとんど白に近いものであり、黒から白への明暗を分類するとすれば、緑色を真ん中としてほとんど白に近い色として認識できるから、本願商標は上記関連商標とほとんど同一の商標として認知されるべきである。すなわち、何人も、本願商標のベースとなっている黄色い円形の境目を黒色の円形線と認識することはあり得ないから、本願商標は、本件各引用商標と類似しない。

(2) 本願商標は、人間の「目と口」をモチーフとしたもので、基本的に他の商標と類似関係になり易いものであるが、国民が商標使用を各方面で行い、使い易くするために登録の上で特別に配慮するべきである。過去にはそのような商標登録の事例があり(甲6,7)、それらとの比較を考えると、本願商標と本件各引用商標との区別は容易であり、類似とはならない。

2 その他の原告の主張

(1) 原告は、関連商標の「黄色い上部半円形と目と口」から成る商標及び「黄色い下部半円形と目と口」から成る商標を登録している(甲5)。一方、原告は、モノクロの「上部半円弧と目と口」から成る商標及び「下部半円弧と目と口」から成る商標について登録出願をしたが、その多くが本件各引用商標を理由に拒絶査定を受けた。上記の両者の審査には一貫性がなく、そうであれば、本願商標は登録されるべきである。

(2) 原告は、本願商標と同一のスマイルに関する登録商標を多数登録している

(甲9)。

(3) 本願商標及び本件各引用商標ともに関係するスマイル・マークが1963年、米国人のハーベイ・ボールにより創作・著作されたことは米国をはじめ全世界で認められている事実であり、日本の商標法がいわゆる先願主義を採用しているとしても、これらの事情も商標登録要件として検討するべきである。

(4) 審決は、大阪地方裁判所平成13年10月25日判決(同地裁平成12年(ワ)第5986号事件。以下「大阪地裁判決」という。)について、商標権の及ぶ禁止権の範囲を判示したに過ぎないと判断するが、大阪地裁判決は、日本ではスマイル・マークが40年前から国民の間で普遍的・一般的なものとなっており、厳密な登録要件(外観・称呼・観念)のみでは区別できないものであると判断したものと理解できる。

(5) 本件各引用商標は、商標ブローカーであるフランス人のAにより、不正な目的で登録されており、スマイリー・フェイスを特定の商標権者が独占することは、このマークの有名なエピソード、固有の人気や著名性に便乗する意図等があり、公平な競争秩序ないし公平の観念に反するので、本来、取消し又は無効とすべき商標である。

このような本件各引用商標の存在を理由に本件出願を拒絶するのは先願主義の弊害である。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であり、原告の主張はいずれも理由がない。

1 本願商標と本件各引用商標の類似性

(1) 本願商標は、黄色に塗りつぶされた円図形内の上部に、目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、この2つの黒塗りの縦長楕円形の下に口と思しき両端上がりの弧線を描いたものから成るところ、これは、一見して、人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したものと認識されるものである。

(2) 本件各引用商標の図形部分は、いずれも円図形内の上部に、目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を2つ並べ、その下部に、口と思しき両端上がりの弧線を描いて成る特徴を有する図形（以下「引用図形」という。）であって、その構成全体から、人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したものと認識されるものである。そして、引用商標6、同7、同9、同10及び同12は、いずれも引用図形と欧文文字を組み合わせた構成より成るものであるところ、各欧文文字は引用図形の上又は下に配置、あるいは図形部分の上に縁取りされた白抜き太字ではっきりと表されて成るものであるから、引用図形と各欧文文字は、視覚的に分離して看取され得るものであって、かつ、引用図形部分が看者の注意を惹き、強く印象に残るように構成されていることなどから、引用商標6、同7、同9、同10及び同12は、その構成中の引用図形部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといふべきである。

(3) 本願商標と引用図形とは、円図形内の黄色の着色の有無、目にあたる部分の配置や大きさ、口にあたる部分の線の太さや描く角度などの細部においては多少相違するところがあるとしても、いずれも上記のように基本的構成は同一であり、図形全体として、看者に共通した印象を与えるものである。そして、本願商標及び引用商標に係る指定商品（被服や履物等）は、日常的に使用、消費されるものであり、その需要者にとって、上記の共通した点について強い印象を受け、その相違点は区別することが困難な差異にとどまるものといふべきであるから、両図形の構成全体の印象は近似したものであり、外観において、互いに混同を生じさせるおそれのある相紛らわしいものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と本件各引用商標は、外観上、類似する商標といふべきであり、また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているから、結局、本願商標と引用商標とは、これを同一又は類似の商品に使用した場合には、その取引者、需要者において商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。

(4) 原告は、何人も、本願商標のベースとなっている黄色い円形の境目を黒色の円形線と認識することはあり得ないから、本願商標は、本件各引用商標と類似しないと主張する。

しかしながら、本願商標と本件各引用商標の図形部分とは、前者が「黄色に着色された（塗りつぶされた）円図形」を、後者が「輪郭線よりなる円図形」を構成要素としている点において差異があるが、いずれも円図形を表している点に変わりはなく、その差異は、単に円図形の表現方法の違いに過ぎないから、これが外観全体に与える影響は大きくない。結局、両者は、互いに、円図形、円図形内部に配された2つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線を構成要素とし、これらが円形の顔に目と口で人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に描写したものと看取される点において共通するから、見る者に共通の印象を与えるものといえることができる。

したがって、本願商標と本件各引用商標とは外観において類似するものというべきであるから、原告の上記主張は失当である。

(5) 原告は、本願商標は人間の「目と口」をモチーフとしたもので、基本的には、他の商標と類似関係になり易いものであるから、登録の上で特別に配慮すべきであるとし、過去の事例を挙げて、それらとの比較を考えると、本願商標と本件各引用商標との区別は容易であり、類似とはならないと主張するが、原告の挙げる過去の事例は、本願商標と本件各引用商標との対比とは異なる事例であるから、これらの登録例が、本願商標と本件各引用商標との類否の判断を左右することはない。

2 その他の原告の主張に対し

(1) 原告は、「黄色い上部半円形と目と口」から成る商標及び「黄色い下部半円形と目と口」から成る商標は登録されたが、モノクロの「上部半円弧と目と口」から成る商標及び「下部半円弧と目と口」から成る商標については、本件各引用商標を理由に拒絶査定を受けており、両者の審査には一貫性がないから、本願商標は登録されるべきであると主張するが、原告の主張に係る甲第5号証の登録商標と上記

モノクロの商標とは、その構成態様を異にする別異のものというべきであるから、原告の主張は失当である。

(2) 原告は、本願商標と同一のスマイルに関する登録商標を多数登録していると主張するが、甲第9号証の商標は、本願商標の構成態様とは異なるものであり、また、所属する区分及び指定商品・指定役務も相違するものであるから、甲第9号証における登録例が、本願商標と本件各引用商標との類否の判断を左右することにはならない。

(3) 原告は、スマイル・マークがハーベイ・ボールにより創作・著作されたことが全世界で認められている事実を商標登録要件として考慮するべきであると主張するが、商標法においては、先願に係る登録商標が存在するにもかかわらず、原告が主張するような理由によって後願の商標登録を認める規定はないから、原告の主張は失当である。

(4) 原告は、大阪地裁判決は、スマイル・マークが日本では40年前から普遍的・一般的なものとなっており、厳密な登録要件（外観・称呼・観念）のみでは区別できないものであると判断したものと理解できると主張するが、同判決は、商標権侵害の成否を争点とする訴訟の判決であり、その判示が審決の適否の判断に影響を与えるものでないことは明らかであるから、原告の主張は失当である。

(5) 原告は、本件各引用商標は、不正な目的で登録され、公正な競争秩序ないし公平の観念に反するので、本来、取消し又は無効とすべき商標であり、本件各引用商標の存在を理由に本件出願を拒絶するのは先願主義の弊害であると主張するが、原告の主張するところは商標法についての立法論に属する議論であり、これによって審決が違法となる性質のものではないから、原告の主張は失当である。

第5 当裁判所の判断

1 本願商標と本件各引用商標との類似性について

まず、本願商標と前記第2の3(1)ア(イ)の引用商標5（以下「本件引用商標5」

という。)との類否について検討する。

(1) 本願商標は、黄色に着色された円図形内の上部に、目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を2つ並べ、この2つの黒塗りの縦長楕円形の下に口と思しき両端上がりの弧線を円図形一杯に描いたものから成る。これに対し、本件引用商標5は、黒線により描いた円図形内の上部に、目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を2つ並べ、その下部に、口と思しき両端上がりの弧線を円図形一杯に描いたものから成る。

上記各構成から、両者は、いずれも人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したもので看者にほのぼのとした幸福感等を与える商標であると認識されるものと認められる。

(2) 本願商標と本件引用商標5を子細に対比観察するならば、円図形内の黄色の着色の有無の違いに加え、目に当たる部分の配置や大きさ、口に当たる部分の線の太さや弧を描く角度などの細部において多少相違するところはあるものの、別紙本願商標と別紙引用商標目録の引用商標5とを対比すれば明らかとなっており、看者に与える印象の骨格を決定付ける図形としての基本的構成は同一であるのに対し、着色の有無以外の相違点は両者を対比観察して始めて認識し得る程度の微差に過ぎず、また、黄色の着色は、原告も自認するとおり、左程個性的とはいえず、その有無によって格別異なる印象を与えるものとも言い難いから、両者は、図形全体として看者に極めて似通った印象を与えるものと認められる。

上記事情に加えて、本願商標及び本件引用商標5の各指定商品は、共に第25類の被服や履物等の日用品であり、当該商品の性質上、その需要者は、多くの場合、これに付された商標の一見した印象によって商品の出所を識別することが多い実情にあることは経験則上容易に推認し得るものであることを併せ考慮すれば、本願商標及び本件引用商標5を時と場所を異にして離隔的に観察した場合、需要者が両者を区別することは困難であると認められるから、本願商標と本件引用商標5は、外観において類似するものというべきである。

(3) 原告は、何人も本願商標の黄色い円形の境目を黒色の円形線と認識するこ

とはあり得ないから、本願商標は本件各引用商標と類似しないと主張する。

確かに、本願商標の黄色に着色された円図形と本件引用商標5の黒線により描いた円図形とは円図形の表現方法が異なるが、これらの円図形は、その内部の目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形及び口と思しき両端上がりの弧線と相俟って、前記(1)のとおり、いずれも人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に表現したものと認識されるものであり、本願商標における黄色の着色部分が形成する境目は、結局、本件引用商標5の黒線の円図形と同様、人の笑顔の輪郭を表したものと認識されるものというべきであるから、看者に与える影響に大差はなく、上記の表現方法の相違があるとしても、これをもって、本願商標と本件引用商標5とが外観において類似するとした前記判断を左右するものとはいえず、原告の主張を採用することはできない。

(4) 原告は、本願商標は、人間の「目と口」をモチーフとしたもので、基本的に他の商標と類似関係になり易いものであるが、国民が商標使用を各方面で行い、使い易くするために登録の上で特別に配慮するべきであり、過去の商標登録の事例(甲6,7)との比較を考えると、本願商標と本件各引用商標との区別は容易であり、類似とはならないと主張する。

しかしながら、人間の「目と口」をモチーフとした商標が、他の商標と類似関係になり易いとしても、そのような商標であることを商標の登録上で特別に配慮しなければならない法律上の根拠は存在しない。また、原告指摘の甲第6,7号証は、人間の「目と口」をモチーフとした商標について、そのような商標であることを商標の登録上で特別に配慮した事例とはいえない。

そして、本願商標と本件引用商標5を離隔的に観察した場合に、需要者において両者を区別することが困難であることは、前記説示のとおりである。

したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

(5) 以上のとおり、本願商標と本件引用商標5とは外観において類似し、両者の指定商品は同一であるから、本願商標とその余の本件各引用商標との類否について判断するまでもなく、本願商標は商標法4条1項11号に該当すると認められる。

したがって、審決の判断に誤りはない。

2 その他の原告の主張について

上記1のとおり、本願商標の商標法4条1項11号該当性は、本願商標と本件引用商標5との類似性に基づいて判断したから、以下の原告の主張の検討においても、これを踏まえて判断する。

(1) 原告は、「黄色い上部半円形と目と口」から成る商標及び「黄色い下部半円形と目と口」から成る商標は登録されたが、モノクロの「上部半円弧と目と口」から成る商標及び「下部半円弧と目と口」から成る商標については、本件各引用商標を理由に拒絶査定を受けており、両者の審査には一貫性がないから、本願商標は登録されるべきであると主張するが、原告の主張に係る上記の登録商標と本願商標及び本件引用商標5とは、その構成が異なるものであるから、それに関する審査内容が、本願商標と本件引用商標5とが類似するとの前記判断に影響するとは考えられず、原告の主張は採用することができない。

(2) 原告は、本願商標と同一のスマイルに関する登録商標を多数登録していると主張するが、原告がその裏付けとする甲第9号証に記載された商標の構成は、本願商標と同一ではないから、原告の主張は失当である。

(3) 原告は、スマイル・マークがハーベイ・ボールにより創作・著作されたことが全世界で認められている事実を商標登録要件として考慮すべきであると主張するが、商標法は、商標権と著作権との事後的な調整規定（同法29条）を設けているものの、創作ないし著作行為を登録要件として考慮する規定は存在しないから、原告の主張は失当である。

(4) 原告は、大阪地裁判決は、日本ではスマイル・マークが40年前から国民の間で普遍的・一般的なものとなっており、厳密な登録要件（外観・称呼・観念）のみでは区別できないものであると判断したものと理解できると主張する。

大阪地裁判決には、商標権侵害の有無に関し、スマイル・マークに属する商標に係る商標権の禁止権の及ぶ範囲について判示する部分がある（乙7）が、当該判示

部分が本願商標と本件引用商標 5 との類否の判断に影響するというべき理由はないから、原告の主張は失当である。

(5) 原告は、本件各引用商標は、商標ブローカーにより、不正な目的で登録されており、スマイリー・フェイスを特定の商標権者が独占することは公平な競争秩序ないし公平の観念に反するので、本来、取消し又は無効とすべき商標であり、本件各引用商標の存在を理由に本件出願を拒絶するのは先願主義の弊害であると主張する。

しかしながら、本件引用商標 5 が本来、取消し又は無効とするべき商標であるかどうかはともかく、本件引用商標 5 が現に登録されている以上、本願商標がこれと類似するものと認められれば、商標法 4 条 1 項 1 1 号該当性を否定することはできないから、原告の主張は失当である。

3 以上の次第であるから、審決取消事由はいずれも理由がなく、他に審決を違法とする事由もないから、審決は適法であり、本件請求は理由がない。

第 6 結論

よって、本件請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

榎 戸 道 也

裁判官

浅 井 憲

(別紙)

指 定 商 品 目 録

第9類 耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,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,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物

第12類 荷役用索道，カーダンパー，カーブッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，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。），船舶並びにその部品及び付属品，航空機並びにその部品及び付属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

第14類 貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

第18類 かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革

第21類 デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リング，魚ぐし，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，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，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。），携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスパール，泡立て器，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。），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，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，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，アイロン台，霧吹き，こて台，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。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレットペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コップェル，ブラシ用豚毛

第24類 織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナブキン，ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル

第25類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

第26類 漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），

ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具

第28類 スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ディスクアップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マーじゃん用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

第29類 食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

第30類 アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットののもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン

第34類 喫煙用具（貴金属製のものを除く。），マッチ

(別紙)

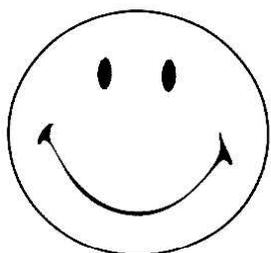
本願商標



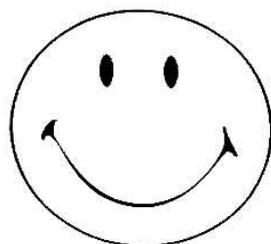
(別紙)

引用商標目錄

引用商標 5



引用商標 6

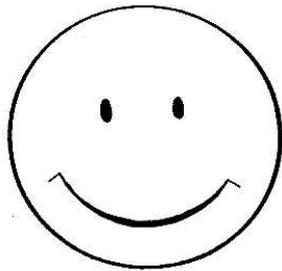


S M I L E Y

引用商標 7



引用商標 8



引用商標 9



引用商標 1 0



引用商標 1 1



引用商標 1 2

