

出願商標「図形＋Harvey Ball」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成29(行ケ)10034・平成29年8月8日（2部）判決＜請求棄却＞

【キーワード】

スマイリーフェイス，他人の登録商標との類似（法4条1項11号），自己の登録商標との類似（旧商標法7条連合商標）

【事案の概要】

1 本件は，原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから，不服審判請求をしたところ，請求は成り立たない旨の審決がされたので，原告がその取消しを求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）

(1) 原告（有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド）は，平成27年7月22日に，別紙記載の本願商標（以下，単に「本願商標」という。）について，指定商品を「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」として商標登録出願（商願2015-74154）をし（甲96，乙2），その後，平成28年1月18日付けで，指定商品を「第25類 被服」のみとする補正をした（乙3）ところ，平成28年7月26日付けで拒絶査定を受けたので，同年9月16日に，不服審判請求をした（不服2016-15097号）。

(2) 特許庁は，平成28年12月27日に，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし，この審決は，平成29年1月18日に，原告に送達された（乙1）。

(3) 審決の理由は，本願商標は，登録商標である別紙記載の引用商標1～4（これらを総称して「引用商標」という。）と類似し，また，本願商標の指定商品「被服」は，引用商標1～3の指定商品と同一又はそれに含まれるものであり，引用商標4の指定役務と類似するから，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。

(4) ア 引用商標1は，平成3年11月29日に登録され，その後，平成16年1月21日に指定商品の書換登録がされ，平成23年7月19日に商標権の存続期間の更新登録が，第20類，第24類及び第25類についてされた結果，その指定商品は「第20類 クッション，座布団，まくら，マットレス」，「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」となった（乙4，5）。

イ 引用商標2は，「第25類 被服」を指定商品として，平成16年9月24日に登録された（乙6，7）。

ウ 引用商標3は，平成17年6月17日に登録され，平成27年6月9日に

商標権の存続期間の更新登録が、第25類についてされた結果、その指定商品は、「第25類 被服、仮装用衣服」となった(乙8, 9)。

エ 引用商標4は、「第35類 織物及び寝具類(まくら・マットレスを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成27年12月4日に登録された(乙10, 11)。

3 原告の主張する審決取消事由

(1) 原告は、米国にある「ハーベイ ボール ワールド スマイル財団」(以下「財団」という。)の知的財産権を管理するための日本法人である。そのため、本件における原告の主張は、財団やその関係者の意見を代弁したものである。

(2) 本願商標のうち「目と口と顔の輪郭」の絵(以下「本願図形」という。)は、人類誕生以来、各民族、各地域で描かれ続けており、単なる図形であって、その著作権や独創性を判断しづらいものになっている。身の回りを見ても自由に使われている。本願図形の特徴で登録商標を検索すると、7000件もヒットする。原告は、第25類において、引用商標1~3の登録があるにもかかわらず、合計308件の登録商標を有しており(甲1)、また、引用商標4は、引用商標1~3が存在するにもかかわらず、登録されている。

これに対し、「HARVEY BALL」は、人名であり、本願図形(スマイリーフェイス)の創作者として、日本はもとより世界中で有名である(甲16~26, 甲29, 30の各1・2, 甲99の1・2, 甲105)。「ハーベイ・ボール」, 「HARVEY BALL」は、死亡時に「スマイル・マークの親が死去」として、日本の主要新聞で取り上げられ、世界中の新聞で取り上げられた(甲27の1・2, 甲28)。また、財団は、本願図形を用いた国際的なボランティア活動を行っており(甲31, 32)、日本においても、同様のボランティア活動などを行い、日本国内での「東日本大震災支援活動」, 「熊本地震支援活動」等でも、「ハーベイ・ボール」の名称は日本中で有名になっている(甲33~38, 40, 41, 44, 甲45の1・2, 甲46~48)。さらに、財団は、米国において、登録商標185件を有しており、日本でも、登録商標507件を有している(甲42, 43)上、原告は、126件の著作権の登録を有している(甲39)。原告は、ジャス・インターナショナル株式会社と共同で「スマイル商品化事業」を行っており、500社のファッションメーカーとライセンス契約を締結している(甲100, 甲101の1・2)。

したがって、本願商標の要部は、「HARVEY BALL」である。

(3) 引用商標1は、その商標権者(グンゼ株式会社)の社員が平成元年に創作

したと主張している。しかし、本願図形は、「HARVEY BALL」の名前とともに、昭和45年から日本で大流行して有名となっており、それを剽窃して、「なまず顔」等に多少変形させ、商標登録したものであって、その出願、登録の意図は不正である。

引用商標2及び3は、引用商標1の不正登録を補強するために、引用商標1の商標権者（グンゼ株式会社）が出願、登録したものである。また、引用商標2は、一般的な「スマイル商標」に覆いかぶさるように「LOVE EARTH」が大きく描かれていて、「LOVE EARTH」の文字が強く強調されたものであり、本願商標とは非類似である。引用商標3は、標準的な「スマイル・マーク」であり、称呼もなく、「HARVEY BALL」が要部である本願商標とは非類似である。

引用商標4は、役務商標で、「店名」等として使用されるものである。引用商標4は登録になるべきものでなかったはずであるので、原告は、無効審判を請求し（甲3）、登録を無効とする旨の審決がされた（甲104）。引用商標4の商標権者（株式会社子供玩具研究所）は、企業の実態が判明しない（甲14）。

(4) 原告は、引用商標1～3が登録された後、本願商標と類似する商標を出願して登録になっている（第5547781号及び第5783707号）。また、原告は、引用商標1～3が登録された後、これらの引用商標と類似する、第25類の商標を数多く出願して登録になっている（甲43）。

特許庁は、「ハーベイ・ボール」の米国での著名性を理由として、「HARVEY BALL」からなる商標の登録を拒絶している（甲4の1～12）。

(5) 本願図形は、アメリカ国内において、「アメリカの文化である」、「アメリカ人の誇りである」とされており、アメリカ人は特許庁の対応について不満を募らせている（甲7、甲9の1～3、甲21）。

【判 断】

1 本願商標の商標法4条1項11号該当性について

(1) 本願商標について

ア 本願商標は、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いた図形（本願図形）と、その円輪郭の右下部分にわずかに重なるように、筆記体で右上がりに横書きした「Harvey Ball」の文字からなるものである。そして、本願図形は、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り、本願商標中の主要部を構成上占めているのに対し、その図形部分に若干重なるように表された「Harvey Ball」の文字部分については、ありふれた筆記体で書かれている上、図形部分に比してかなり小さく表示されている。また、本願図形と文字部分はわずかに重なるが、文字部分によって隠された図形部分の円輪郭線は全体の4分の1にも満たない上、「Harvey」と「Ball」の文字部分の間に外縁部の円弧の一

部が見えていることもあいまって、本願商標からはその図形部分の円輪郭線を明確に認識することができる。

以上からすると、本願商標は、その構成中の本願図形を分離、抽出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はいえ、本願商標の構成中、視覚上、最も強く印象に残るのは、本願図形であるということが出来るから、本願商標と引用商標との類否判断に際して、本願図形を要部として取り出すことができるというべきである。

イ この点について、原告は、本願商標の要部は、「HARVEY BALL」であると主張し、その理由として、本願図形は、長年にわたって描かれ続けている単なる図形であって、自由に使われており、登録商標を検索すると、7000件もヒットする、原告は、第25類において、引用商標1～3の登録があるにもかかわらず、合計308件の登録商標を有しており（甲1）、引用商標4は、引用商標1～3が存在するにもかかわらず、登録されているなどと主張する。

しかし、本願図形が単なる図形として識別力を有しないと認めるに足りる証拠はなく、上記のとおり、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って、十分な識別力を有するということができる。原告が第25類において多くの登録商標を有していることや引用商標4が登録されていることは、この判断を左右するものではない。したがって、原告の上記主張は、上記アの判断を左右するものではない。

また、原告は、「HARVEY BALL」は、人名であり、本願図形（スマイリーフェイス）の創作者として、日本はもとより世界中で有名であると主張するが、仮に、そうであるとしても、本願商標における上記の構成からすると、その構成中、視覚上、最も強く印象に残るのは、本願図形であるということが出来るから、上記アの判断を左右するものではない。

(2) 引用商標について

ア 引用商標1は、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり、そのような外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に人の笑顔を描いたものであることを印象付けるものである。

イ 引用商標2は、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ、その下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなる図形を表し、その上部に「LOVE EARTH」の文字を上向き弧状に表してなるものである。そして、その図形部分と文字部分は上下に段を異にし、間隔を置いて配置されていることから、視覚上分離して認識されるものである。また、文字部分は全体として「地球を愛する」程度の意味合いを認識させる（乙12）ものの、それ自体が、人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に描いたものと認識される図形部分と、直接的な観念上のつながりがあるということとはできない。

そうすると、引用商標2は、その構成における図形部分と文字部分とを分

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はいえず、本願商標と引用商標との類否判断に際して、視覚上、最も強く印象に残る図形部分を要部として取り出すことができるというべきである。

ウ 引用商標 3 は、円輪郭内の上部に目と思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ、その中には瞳を思わせる白抜きの点を配し、その下には口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり、そのような外観的特徴から、簡潔、かつ、象徴的に描いた人の笑顔であることを印象付けるものである。

(3) 本願商標と引用商標 1～3 との類否

本願図形と、引用商標 1～3 の図形部分を比較すると、これらはいずれも、互いに円輪郭、円輪郭内部に配された二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基本的な構成要素とし、これらによって円形の顔に目と口を有する人の笑顔を、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外観的な印象を共通にするから、類似するものと認められる。細部において相違する点があることは、この判断を左右するものではない。

したがって、本願商標と引用商標 1～3 は、類似するものと認められる。なお、仮に、本願商標や引用商標 1～3 がハーベイ・ボールの創作に係るマークと認識されることがあるとしても、そのことは、本願商標と引用商標 1～3 との類似性に関する上記判断を左右するものではなく、本願商標が「H a r v e y B a l l」の文字部分を含むとしても変わるものではない。

(4) 本願商標と引用商標 1～3 の各指定商品

本願商標の指定商品は、「被服」であるところ、引用商標 1～3 の指定商品は、「被服」又はそれを含むものであるから、指定商品は同一である。

(5) 小括

以上によると、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当するから、引用商標 4 について判断するまでもなく、登録を受けることができない。

2 原告のその余の主張について

(1) 原告は、引用商標 1 は、不正な意図の下に、出願、登録されたものであり、引用商標 2 及び 3 は、引用商標 1 の不正登録を補強するために出願、登録されたものであると主張する。しかし、引用商標 1～3 について有効な商標登録が存していることは明らかであるから、前記 1 の判断を左右するものではない。

(2) 原告は、引用商標 1～3 が登録された後、本願商標と類似する商標を出願して登録になっている（第 5 5 4 7 7 8 1 号及び第 5 7 8 3 7 0 7 号）、原告は、引用商標 1～3 が登録された後、これらの引用商標と類似する、第 2 5 類の商標を数多く出願して登録になっている、特許庁は、「ハーベイ・ボール」の米国での著名性を理由として、「H A R V E Y B A L L」からなる商標の登録を拒絶していると主張するが、これらは、いずれも本件とは異なる商標についての登録例又は拒絶例であるから、前記 1 の判断を左右しない。

(3) 原告は、アメリカ人が特許庁の対応について不満を募らしていると主張

するが、この主張も、前記 1 の判断を左右するものではない。

(4) その他、原告は、先願主義の矛盾、大企業優先の特許行政などと主張するが、いずれも前記 1 の判断を左右するものではない。

結 論

以上の次第で、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。

【論 説】

1. 本願商標に係る標章態様は、スマイル図形の下側に H a r v e y B a l l の筆記体文字が表示されているから、「図形+文字」から成る標章であるところ、平均的な日本人（需要者）の知識としては、英語の筆記体文字については知らなくても、スマイル図形については知っているか、見たことがあるだろう。

この標章態様について判決は、「視覚上、最も強く印象に残るのは、本願図形であるということが出来るから」、これと引用商標との類否判断に際しては、本願図形を要部として取り出すことが出来る、というべきである、と解するのが妥当であろう。

これに対し、原告は、本願商標の要部は筆記体文字にあり図形にはないと主張した。これについて裁判所は、「本願図形が単なる図形として識別力を有しないと認めるに足りる証拠はない」と説示し原告の主張を認めなかったのである。

また、本願商標を引用商標 1～3 との図形部分を比較すると、外観的な印象を共通にするから、目と口についての細部の違いはこれを無視しているが、妥当であろう。

2. 一方、原告は(1)登録第 5 5 4 7 7 8 1 号と(2)登録第 5 7 8 3 7 0 7 号の商標権を、第 2 5 類被服等について専有しているが、これらと本願商標とは類似する商標であるといえる以上、判決が「これらは、いずれも本件とは異なる商標についての登録例又は拒絶例であるから、前記 1 の判断を左右しない」と判示したことはおかしいといわねばならない。

特許庁の事実審に対する実質的な控訴審である知財高裁の立場としては、請求を認容して特許庁に差戻してもよい事案といえるのである。けだし、前記登録商標(1)と(2)と本願商標とは、いずれも同一の「図形」+「ハーベイ・ボール」と称呼する文字の結合から成り立っている商標であるからである。その意味では、原告の主張は妥当といえる。

したがって、もし本願商標の構成態様が筆記体文字ではなく、登録商標(1)(2)の欧文字と同一の欧文字書体で、図形の同一位置に表示されていたならば、類否判断は異なることになったであろう？その意味で、本件判決は矛盾に満ちた判決というべきであろう。

なお、原告はその他、特許庁の対応等についていろいろ主張していたようであるが、具体的な内容については判決文には示されていない。

[牛木 理一]

(別紙)

本願商標



引用商標 1



引用商標 3



引用商標 2



引用商標 4



〔原告・登録商標（１）〕

- (190) 【発行国】日本国特許庁（JP）
(450) 【発行日】平成25年2月12日（2013. 2. 12）
【公報種別】商標公報
(111) 【登録番号】商標登録第5547781号（T5547781）
(151) 【登録日】平成25年1月11日（2013. 1. 11）
(540) 【登録商標】



- (500) 【商品及び役務の区分の数】1
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
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
【国際分類第10版】
(210) 【出願番号】商願2012-51124（T2012-51124）
(220) 【出願日】平成24年6月12日（2012. 6. 12）
(732) 【商標権者】
【識別番号】399054114
【氏名又は名称】有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド
【住所又は居所】東京都品川区上大崎4丁目6番16号 南目黒苑ビル
【法区分】平成23年改正
【審査官】浦崎 直之
(561) 【称呼（参考情報）】ハーベイボール、ハーベイ、ボール
【検索用文字商標（参考情報）】HARVEYBALL
【類似群コード（参考情報）】
第25類 17A01、17A02、17A03、17A04、17A07、21A01、
22A01、22A02、22A03、24A03、24C01、24C02、24C04
(531) 【ウィーン分類（参考情報）】4. 5. 3. 1；4. 5. 21；26. 1. 1；2
6. 1. 3；26. 1. 19；26. 2. 1

〔原告・登録商標（２）〕

- (190) 【発行国】日本国特許庁（JP）
(450) 【発行日】平成27年9月8日（2015. 9. 8）
【公報種別】商標公報
(111) 【登録番号】商標登録第5783707号（T5783707）
(151) 【登録日】平成27年8月7日（2015. 8. 7）
(540) 【登録商標】



- (500) 【商品及び役務の区分の数】1
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
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
【国際分類第10版】
(210) 【出願番号】商願2015-23155（T2015-23155）
(220) 【出願日】平成27年3月2日（2015. 3. 2）
(732) 【商標権者】
【識別番号】399054114
【氏名又は名称】有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド
【住所又は居所】東京都品川区上大崎4丁目6番16号 南目黒苑ビル
【法区分】平成23年改正
【審査官】小松 里美
(561) 【称呼（参考情報）】ハーベールボール、ハーベール、ボール
【検索用文字商標（参考情報）】HARVEYBALL
【類似群コード（参考情報）】
第25類 17A01、17A02、17A03、17A04、17A07、21A01、
22A01、22A02、22A03、24A03、24C01、24C02、24C04
(531) 【ウィーン分類（参考情報）】4. 5. 3. 1；4. 5. 21；26. 1. 1；2
6. 1. 3；26. 1. 19；26. 2. 1