

出願商標「ユニヴァーサル法律事務所」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成23(行ケ)10131・平成23年10月24日(3部)判決 認容/審決取消

## 【キーワード】

商標法4条1項11号，結合商標，役務商標の類似（外観・称呼・観念），役務出所の誤認混同，特許事務所と法律事務所

## 【事案の概要】

### 1 特許庁における手続の経緯

原告Xは，平成20年6月17日，「ユニヴァーサル法律事務所」の文字を標準文字で表してなり，第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」を指定役務とする商標（以下「本願商標」という。）を登録出願したが，平成22年4月6日，拒絶査定を受け，同年7月6日，これに対する不服の審判（不服2010-15007号事件）の請求をした。

特許庁は，平成23年3月7日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月17日，原告に送達された。

### 2 審決の理由

要するに，審決は，

(1) 本願商標と引用商標（指定役務を第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」とする登録第3122326号商標，平成4年9月30日登録出願，平成8年2月29日設定登録。別紙「引用商標」のとおり）とは，外観についての相違を考慮してもなお，両商標より生ずる「ユニバーサル」の称呼及び「全世界の，普遍的な」の観念において共通し，両商標は類似し，指定役務も同一又は類似であるから，本願商標は，商標法4条1項11号に該当すると判断した。

(2) その理由として，本願商標については，その構成中「法律事務所」の文字部分は，「弁護士が法律に関する諸事務を取り扱う所。」の意味を有する語であり，指定役務との関係においては，役務の提供場所等を表示したにすぎず，自他役務の識別標識としての機能が極めて弱く，その構成中の「ユニヴァーサル」の文字部分を自他役務の識別標識と捉え，これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められることから，本願商標は，「ユニバーサルハウリツジムショ」の一連の称呼を生ずるほか，「ユニヴァーサル」の文字部分より，単に「ユニバーサル」の称呼をも生じ，「普遍的な，全世界の」等の観念を認識させると認定した。

(3) 引用商標については，地球と思しき図形の下に表わされたりボン状の図形

内に筆記体で「U n i v e r s a l」の欧文字を書した構成からなるが、各図形部分と欧文字部分とは、視覚上分離して看取されるものであり、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されるとみるべき特段の事情は見受けられず、その構成中の「U n i v e r s a l」の文字部分を自他役務の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものと認められることから、「U n i v e r s a l」の文字部分より、「ユニバーサル」の称呼及び「全世界の、普遍的な」等の観念を生ずるものであると認定した。

## 【判 断】

当裁判所は、原告主張の取消事由には理由があり、審決は、違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は、以下のとおりである（なお、本願商標の指定役務は、工業所有権に関する法律を含む法律事務全般を指すものであり、引用商標の指定役務を包含する点は、当事者間に争いが無い。）。

### 1 本願商標と引用商標の外観，観念，称呼及び取引の実情等について

#### (1) 外観について

##### ア 本願商標

本願商標は、「ユニヴァーサル法律事務所」の文字が表記され、左側「ユニヴァーサル」の文字部分が片仮名で表記され、また、右側「法律事務所」の文字部分が漢字で表記された、標準文字による商標である。

##### イ 引用商標

引用商標は、以下のとおりの図形及び文字から構成されている。同商標は、上方には円が表記され、下方には帯様の図形が表記され、帯様図形の中央には、「U n i v e r s a l」の欧文字が筆記体で記載され、これらの組み合わせからなる商標である。

上方の円は、①中心点を通り、直交する縦横の直線が、②縦方向には、最上端と最下端において、それぞれ1点に収束する8本の曲線が、③横方向には、上側半円部では、中央から左右に向かって、互いに交わることなく、なだらかに上昇する4本の曲線が、下側半円部では、中央から左右に向かって、互いに交わることなく、なだらかに下降する4本の曲線が、描かれている。球体(立体)を模写したように描かれているが、上側半円部は、立体を上方から下方に目視したような斜視図的な表現がされているのに対して、下側半円部は、立体を下方から上方に目視したような斜視図的な表現がされており、特異な描かれ方がされている。手毬、地球、惑星等の星、天体、児童公園の遊戯具（回転ジャングルジム）、ユニバーサルスタジオのユニグローブを模したような図形など、何を対象として描いたかを一義的に特定することはできない図柄であると

いえる。

下方の帯様図形は、中央から左右に、曲線を描きながら延伸し、中途において、なだらかに中央に向けて、奥方向かつ中央方向に屈曲し、さらに左右両翼に延伸するように描かれ、最端部は、中央がくびれた、くさび形状を呈している。帯様図形は、上方の円と比較して、横の長さは、約2倍に表記され、また、上方の円の最下端部を覆い被せるように、重ねて描かれている。帯様図形は、立体を上方から下方に目視したような斜視図的な表現がされているのに対して、上方の円の下側半円部が、球（立体）を下方から上方に目視したような斜視図的な表現がされていることと対比すると、看者の視点が定まらない点において、特異な描かれ方がされているといえる。

帯様図形の中央には、「Universal」の欧文字が、やや右に傾けた、必ずしも、読みやすいとはいえない筆記書体で、横一直線に表記されている。帯様図形が、看者に対して遠近感を抱かせる手法で、風になびいているように描かれている点と対比すると、横一直線に表記された文字と帯様図形とは、調和しないため、文字が帯様図形の上に描かれているように見ることができず、この点でも、特異な描かれ方がされているとの印象を与える。

以上のとおりであり、本願商標は、「ユニヴァーサル法律事務所」との文字からなるのに対して、引用商標は、上記のような図形からなり、外観において著しく異なる。

## (2) 観念，称呼について

### ア 本願商標

本願商標は、「ユニヴァーサル」と「法律事務所」により構成されているが、標準文字からなる「ユニヴァーサル法律事務所」の各文字は、同一の大きさで、等間隔にまとまりよく配列されていること、片仮名部分と漢字部分との間に切れ目がないこと、本願商標中の「ユニヴァーサル」は、「普遍的な、全世界の」等の意味を有する一般的な語であって、格別に強い印象を与える名称とはいえないこと、また、本願商標中の「法律事務所」は、弁護士の事務所を称するものと規定され（弁護士法20条）、日本弁護士連合会の法律事務所等の名称等に関する規程3条において、弁護士はその法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされていること（乙4）、したがって、「ユニヴァーサル」のみの表記によって、弁護士としての業務を行うことは、通常は想定されないこと等に照らすならば、需要者、取引者において、本願商標中の「ユニヴァーサル」との部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは、通常はないものと解するのが相当である。

本願商標は、「ユニヴァーサルハウリツジムショ」の称呼が生じ、また、「全世界の、普遍的な」等の意味を有する「ユニヴァーサル」という語を名称

の一部として有する法律事務所との観念を生じると認められる。

#### イ 引用商標

引用商標は、その上方の円図形からは、手毬、地球、星、天体、球などの観念、下方の帯様図形からは、帯、リボンなどの観念、文字部分からは、「全世界の、普遍的な」などの観念を生じ得る余地があるが、必ずしも、一義的に確定できるものではない。また、同商標から、法律事務所であるとの観念は生じない。引用商標の図形からは、見る者によって、上記各観念に対応する称呼を生じる余地があり、また、文字部分から「ユニバーサル」の称呼を生じる余地があるが、必ずしも、一義的に確定できるものではない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において一部共通にするものの、類似するとまではいえず、観念において相違する。

ウ これに対し、被告は、①本願商標は、法律事務所の名称を表示したものと理解、認識させるものであるから、「法律事務所」の文字部分からは、称呼、観念は生じない、②インターネット等や新聞、雑誌の記事において、弁護士の所属法律事務所等を示す場合に、「法律事務所」の表記を省略する例があること等（乙5ないし乙16）から、本願商標中の「ユニヴァーサル」部分のみが、自他役務の識別機能を果たし得る部分であると主張する。

しかし、被告の主張は、以下のとおり、失当である。

すなわち、新聞、雑誌の記事等に、「法律事務所」との表記が省略されている例については、冒頭に「法律事務所」を含んだ名称が表記されているものや、前後の文脈から、法律事務所ないし弁護士が役務を提供する事務所の名称であることが看取できる場合が例として挙げられたと理解される（甲7の1、乙5ないし乙8、乙9ないし乙15）。むしろ、前記認定のとおり、弁護士はその法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされていることに照らすならば、「法律事務所」の文字を省略する例は、少ないと認められる。

以上によれば、「法律事務所」との表記が省略されることを前提として、法律事務所を除いた構成部分のみが、役務の出所を識別し得るとする被告の主張も、採用することができない。

## 2 判断

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観において著しく異なり、観念において相違し、称呼において一部共通するものの、取引の実情を考慮するならば、類似するとはいえない。したがって、本願商標と引用商標の類否について、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、具体的な取引状況に基づいて全体的に考察すると、本願商標と引用商標が、役務における出所の誤認混同を生じるおそれはなく、両商標は、類

似しないから、本願商標が、商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断には誤りがある。

よって、原告主張の取消事由には理由があるから、審決は違法として取り消されるべきである。被告は、他にも縷々反論するが、上記判断を左右しない。

## 結論

よって、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1．特許庁が本願商標に対し拒絶引用した登録商標はH弁理士が商標権者であり、更新登録も完了している役務商標である。同弁理士の実際の使用名称はH国際特許事務所であるところ、その事務所のブランドとして登録した商標を、特許庁は審査・審判において引用し本願商標を拒絶したが、その理由は、具体的な指定役務は異なっても、標章の態様は類似であるから、商標として類似するという判断であった。

2．これに対し知財高裁は、両商標は外観において著しく異なり、観念において相違し、称呼において一部共通するが、取引の実情を考慮すれば類似しないと判断した。

まず外観について、本願商標は文字のみから成るのに対し、引用商標は図形＋文字の結合から成るものであるから、著しく異なると認定した。

しかしながら、引用商標である結合標章の要部は「Universal」の文字であることを考えれば、「著しく異なる」という認定は過剰である。

また知財高裁は、取引の実情として、本願商標の指定役務は「法律事務所」だから、引用商標の指定役務の「特許事務所」とは異なるものと認定した。

しかしながら、両標章の外観は前記のとおり異なるけれども、そこに表示されている両標章の要部は正に「ユニヴァーサル」と称呼される文字にあるのだから、本願商標「ユニヴァーサル」と引用商標「Universal」とは類似すると認定して然るべきである。

また、観念についても、前記の外観文字と称呼から見て、共通の意味を有する標章であるといえるのである。

すると、本願商標は、引用商標が有する文字部分の称呼及び観念とは明らかに類似するものといわねばならない。

3．また、H弁理士は近年、弁護士の資格を取得されているから、本願商標の登録がなされるならば、事務所同士の競合が起こることになり、問題となるであろう。

しかしその前に、知財高裁においては、役務区分において弁理士が業とする特許事務所と弁護士が業とする法律事務所とは類似する役務であるか、ないか

を認定する必要がある、弁理士と弁護士との役務にはオーバーラップする職業部分があることをよく考慮して決めなければならないことになる。このとき考慮すべき弁理士法の規定は、5条、6条、6条の2であり、また弁護士は弁護士法7条2号により弁理士の資格が当然与えられるのである。

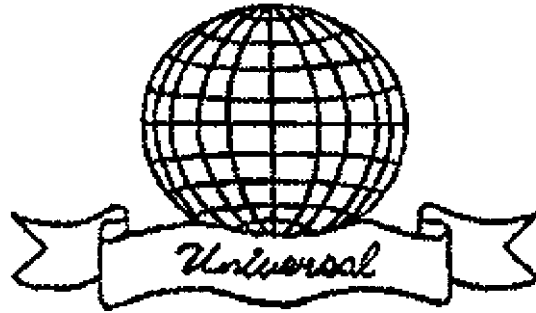
4．そこで、本件事例と比較して考慮したい事案は、次に紹介する出願商標「PAG図形」に関する拒絶審決取消請求事件の知財高判平成23年10月24日（⇒G-134）である。これも同じ第3部の判決であるが、その事案となる結合商標から成る出願商標の標章態様は大きく違う。けだし、本願商標にあつては明確に表示した文字標章であるのに対し、G-134の出願商標にあつては全体が図形化した標章である。

なお、判決文における判示において、「全く」とか「著しく」とかの強調する言葉は、裁判官の感情的な表現に見えるから、避けるべきである。裁判官は、常に理性に基づくクールな表現に終始するべきである。

〔牛木 理一〕

別紙

引用商標



指定役務 42 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務