



® 平成 29 年 9 月 29 日 (金)

No. 14539 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [153] (1)

☆フラッシュ (特許庁人事異動) (7)

☆ [春宵一刻] 蒸気船の曙 (8)

弁理士の眼

153

出願商標「図形+Harvey Ball」

拒絶審決取消請求事件

一 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>一

牛木内外特許事務所

弁理士 牛木 理一

〔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)

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た事件である。

【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

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)

国内外一貫担当・信頼の事務管理体制・厳選した海外代理人との強固なネットワーク



50Years
Anniversary
since 1967

わかば国際特許事務所

所長 弁理士 宮崎昭夫

<http://www.wakabapat.jp/>

〒108-0014 東京都港区芝五丁目26-24 田町スクエア3階

TEL: 03-6435-0309 FAX: 03-6435-1610

(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なされ、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類についてなされた結果、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もある。

(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、その著作性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