

■ 4条1項11号

不服 2018-16018

<本願商標>

「k o b i t」(標準文字)

第42類「ホームページの設計・作成・保守，ウェブサイトのホスティング，インターネット上の電子記憶領域の貸与，デザインの考案，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

※補正後の指定役務

<結論>

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

<原査定理由>

Co-bito
コビット

引用商標：

第9類：(省略)

第42類「コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言，グラフィックアートデザインの考案，工業デザインの考案，ウェブサイトにおけるデザインの考案，ウェブサイトの作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 (ほか)」

<理由>

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

(1) 本願商標について

本願商標は、「k o b i t」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。

そして、欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2) 引用商標について

引用商標は、「C o - b i t o」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「コビット」の称呼を生じるものである。

また、引用商標を構成する「C o - b i t o」及び「コビット」の文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。

そうすると、引用商標は、「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3) 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は欧文字と片仮名の二段書きの構成からなることに加え、両者の欧文字部分の比較においても、最も目立つ語頭の「K」と「C」の文字の相違、ハイフンの有無、語尾の「o」の文字の有無という顕著な差異があり、本願商標と引用商標とは、外観上明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「コビット」の称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、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、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4) まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

＜弁理士コメント＞

本願商標「k o b i t」と、引用商標「C o - b i t o / コビット」は、「コビット」の称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が取引者、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、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である、と判断されました。

「ああ、またいつものアレか・・・」という、11号審決あるある判断ですが、最近では、もはや形式的なあてはめになっている印象すら受けます。取引の実情というものは、本当に考慮されているのでしょうか。

たとえば、我が国でIT系のサービスについて本願商標を使用して事業を継続していく中で、実質的に欧文字の「k o b i t」表記だけを使っていくことなど可能なのでしょうか。非類似とされたのは欧文字の「k o b i t」にすぎませんから、当然、これを「コビット」と表記すれば、引用商標の商標権侵害が問題となる可能性があるわけです。しかし、これをどこかに表記しなければ、ユーザーは読み方がわからないでしょうし、たとえ請求人が「コビット」を使用しないにしても、サービスを紹介する第三者が「k o b i t (コビット)」のように表記することは十分にあり得るのではないのでしょうか。この場合、「k o b i t (コビット)」と表記してしまった第三者が、引用商標の商標権者から何らかのクレームを付けられる可能性も、(それが妥当かは別として)ゼロではないでしょう。

このような、請求人にとっては都合が良いかもしれないが、ユーザーや第三者に不利益を与えてしまいかねない状況に繋がることも考えられる判断はどうなのだろうかと、個人的には思います。請求人にしても、ある意味で、使用制限のかかった「使いにくい」商標を、あえて事業で使い続ける理由などあるのでしょうか。当職であれば、長期的な観点から見て、商標の変更をお勧めするところです。

引用商標の商標権者からすれば、本審決にはさぞかし納得がいかないことと思います。「せっかく商標登録をしても、十分な保護なんて期待ができないじゃないか」という声が、聞こえてきそうです。

ところで、本審決のような判断が頻繁に出ることも考慮すると、欧文字とカタカナの二段併記を商標見本とするのは、出願時によく検討した方が良いかもしれません。もし、本件で「C o - b i t o」と「コビット」のそれぞれを別に商標登録していたら、本審決の結論が変わった可能性もあると思われます。

(弁理士 永露 祥生)

＜2019年11月19日＞