

■ 4条1項11号

不服 2021-015563

<本願商標>

「エヲダス」(標準文字)

第9類「電気通信機械器具，携帯情報端末，電子応用機械器具及びその部品，レコード，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

<結論>

本件審判の請求は、成り立たない。

<原査定理由>

引用商標：
E O D A S

第9類「地震時の建物の動き・応力の分布状態をコンピュータのディスプレイに絵として見せる可視化システムのプログラムが記憶された磁気テープ・フロッピーディスク・光ディスク」

<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、「エヲダス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字中の「ヲ」は、「を」の片仮名表記であって、「を」の文字は「平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕に母音〔o〕を添えた〔wo〕だったが、現代は「お」〔o〕と同じに発音する。」と記載があるように(出典：広辞苑第七版 株式会社岩波書店)、「お(オ)」と発音することから、本願商標はその構成文字に相応して「エオダス」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書に記載されている語ではなく、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から、一種の造語として理解され、これよりは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、「EODAS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エオダス」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な英語の辞書に載録されている語ではなく、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から、一種の造語として理解され、これよりは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の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は「エヲダス」の片仮名からなるのに対し、引用商標は「EODAS」の欧文字からなるものであるから、両者は文字の種類を異にする点において、その外観が異なるものといえる。

しかしながら、両者の外観は、いずれも普通に用いられる書体からなるものであることに加え、片仮名の商標をその読みに対応した欧文字で代替的に表記することは広く一般に行われていることであるから、両者における文字の種類の違いがこれに接する取引者、需要者に対し、外観上の差異として強い印象を与えるとはいえないというべきである。

また、本願商標に含まれる「ヲ」の片仮名は、片仮名50音の一種であって、他の片仮名と同様に容易に理解されるものであるから、本願商標中に当該文字が用いられていることをもって、本願商標の外観が何らかの特異性を有するものとは認められない。

そして、称呼においては、本願商標から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は、共に「エオダス」であるから、称呼上、同一である。

さらに、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、両者は、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、観念において比較できないものであり、外観上の差異を有するとしても、この差異が称呼の同一性を凌駕するものとは認められず、「エオダス」の称呼を同一にする両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4) 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願の指定商品中、第9類「携帯情報端末、電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

(5) 小括

以上のとおり、本願商標は、先願に係る他人の登録商標である引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(6) 請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、引用された過去の登録例と本願商標とは、その構成を異にするものであり、同一に論ずることは適切ではなく、また、そもそも商標の類否判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その判断の対象となる商標が使用される商品、役務における取引の実情等も併せ考慮して、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた過去の登録例の存在によって、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断が左右されるものではない。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(7) まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

弁理士コメント

本願商標「エヲダス」と引用商標「EODAS」は、観念において比較できないものであり、外観上の差異を有するとしても、この差異が称呼の同一性を凌駕するものとは認められず、「エオダス」の称呼を同一にする両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標とすべきである、と判断されました。

最近の審決では、たとえば欧文字と片仮名の文字種の違いしか差異点がないような商標については、類似と判断されやすい傾向があるように思われます。本審決も、その潮流に乗ったものと考えられます。ただ、本願商標は「エオダス」ではなく「エヲダス」と表記されるものでしたが、実質的に同一と認定されたようです。

その賛否は別の話として、近年の拒絶査定不服審判における判断としては、本審決は若干厳しいのではないかという印象を受けました。個人的には、本事件では、両商標の外観上の差異のインパクトは、決して小さくはないような気がします。

もし、本願商標が、「EWODASU」と「エヲダス」の二段併記の構成であったなら、結論が異なった可能性もあったでしょう。しかし、仮にこの態様で登録が認められたとしても、片仮名の「エヲダス」のみの使用は、本審決の結論に基づけば、問題があることになってしまいます。そう考えると、実務上でよく見かける「商標見本を二段併記とする」ことは、出願・登録費用を節約できる反面、使用上のリスクに要注意という一面があるように思われます。もちろん、常に二段併記で使用するのであれば、問題はないでしょうが。

なお、余談ですが、このような事情等があることにもより、近年は当職も商標見本を二段併記とすることを基本的にクライアントには勧めておらず、それぞれの表記の商標を、それぞれ出願・登録することをお勧めすることが多いです（もちろん、個別の事案にもよります）。

ところで、本願商標の眼目の商品とは何だったのかが気になります。引用商標の指定商品は、かなり細かく限定されておりますので、場合によっては、本願商標の指定商品も同様に詳細に限定した上で、需要者や流通経路等の違いを説明することで、「商品非類似」を主張できる余地もあったのではないかと思います。

(弁理士 永露 祥生)
< 2022年9月2日 >