



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

http:// www.
okamoto-pat.jp/

2019/APRIL 216号

★ 二段書き商標と不使用取消の危険 ★

欧文文字（ローマ字）とカタカナを二段に併記している登録商標は現実に多数あります。別々に出願すれば2件になるはずのところを1件分で済みますので費用の節約になります。しかし、このような二段書き商標の登録の中には不使用取消審判を受ければ、取消される可能性があるものが少なからずあるようです。この問題は以前にも当ニュース記事の中で指摘したことがあるのですが、何度でも指摘する価値があると思っています。

(1) 事案の概要

登録番号 第5621414号

登録商標	実際の使用商標	指定役務
ブロマガ BlogMaga	ブロマガ	第42類 インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守、(ほか省略)

特許庁の不使用取消審判（取消 2016-300722 号）で登録商標の取消審決があり、知財高裁の審決取消訴訟（平成30年（行ケ）第10103号）でその取消審決が維持されました。

(2) 知財高裁の判断

「原告（商標権者）は、平成28年4月当時、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に「ブロマガ」の文字からなる商標を表示して役務を提供していた。（中略）

本件商標上段の「ブロマガ」部分からは、「ブロマガ」という称呼が生じる。また、下段の「BlogMaga」部分は、「Maga」が大文字の「M」で始まること、「dog」、「frog」のような「og」の語尾を持つ一般的な英語で「g」の発音を省略することはないこと、「Blog」はウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起させることから、全体として「ブログマガ」という称呼が生じるものと認められる。そうすると、本件商標からは、「ブロマガブログマガ」という称呼が生じるといえる。

また、「ブロマガ」及び「BlogMaga」はいずれも造語であり、特段の観念を生じるとは認め難く、本件商標からは特段の観念を生じない。

他方、本件使用商標は「ブロマガ」の文字のみからなるものであるから、本件商標とは使用する文字の一部が共通するものの、外観、観念及び称呼のいずれについても同一とはいえない。

以上に照らせば、本件使用商標について、本件商標の「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標（本件商標）と社会通念上同一と認められる商標」ということはできない。」

(3) 感想

原告は「Hong Kong」、「Ping Pong」、「Sign」、「Foreign」のように「g」を発音しない例があるといって反論しているのですが、日本語で「Blog」は「ブログ」といっているのですから、原告の主張は無理がありそうです。

商標を二段書きにするのは、上下段の発音が無理なく対応している場合に限るべきです。

また、最近はマドプロを使って外国商標出願するケースが増えているのですが、その基礎となる対応日本登録がカタカナ付きである場合、欧文文字のみの商標として日本で出願し直すことが多く、時間や費用のロスとなります。マドプロ出願の可能性があっても二段書き商標は好ましくありません。