

## 逆転事例（商標③）

結論：登録査定（拒絶が覆り反論が認められた）

### 【意見の内容】

#### 1. 拒絶理由について

平成29年7月28日付拒絶理由通知によると、本願商標は、商標登録第5352326号に係る登録商標（引用商標）と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるとして、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されています。

#### 2. 本願商標が登録されるべき理由

##### （a）論旨

平成29年12月7日に頂きました大淵繁雄審査官殿からのご連絡において、本願商標「p i g」及び引用商標「ピグ\ p i g g」から「ピグ」の称呼が生ずるとご認定の上、両商標は称呼が同一であるのご判断した旨のご示唆を受けました。しかしながら、本願商標から「ピグ」の称呼が生ずることはなく、かつ、両商標は、称呼、外観及び観念上相紛れることのない非類似の商標です。以下、その理由について詳細に説明致します。

##### （b）称呼の発生

##### （b-1）本願商標の称呼

本願商標は「p i g」の文字列を有しています。当該「p i g」の語は「豚」を意味する語として非常に有名な英単語であり、その読み方「ピグ」も日本人一般に馴染みの深いものです。当該事実を示すため、オンライン上の英語辞書の検索結果写し（第1号証）及び当該辞書の提供する英単語をレベル別に分類したリストの写しを提出します（第2号証）。第1号証には、「p i g」の語の読み方として「ピグ」が表示されています。また、第2号証には、「p i g」の語がLevel 12のうち最も容易な入門Level 1であり、「英語の基礎をなす必須単語」として掲載されています。さらに、カタカナ語辞典においても、「p i g」の語のカタカナ

表記が「ピッグ」である旨が示されています（第3号証）。

ここで、仮に、外国人による「p i g」の英語での厳密な発音をカタカナ表記すると「ピグ」であるとしても、日本における商標の類否は日本での取引が前提であるため、日本人の感覚に基づいて行われるべきです。これは、英語の正確な発音を無理矢理カタカナで表記すると、例えば、「チョコレート（C h o c o l a t e）」や「バナナ（B a n a n a）」、「ポテト（P o t a t o）」、「コットン（C o t t o n）」のようになりますが（第4号証：英会話教室が提供するウェブサイトの写し）、このように英単語の発音を認識している日本人はごくまれであるためです。また、英語が堪能で正確な発音を認識している人であっても、外国人に対して話す場面であればともかく、日本人同士での取引において上記のように「バナナ」等と言っても通じないため、「バナナ」と発音して伝えるのが自然です。

したがって、本願商標は「ピッグ」と称呼され、「ピグ」の称呼は生じないというべきです。

#### （b-2）引用商標の称呼

引用商標は、審査官殿のご認定どおりの称呼が生ずると思料いたします。つまり、「一般に、欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当である」とされているところ（平成23年（行ケ）10203，平成24年2月21日）、引用商標の一部「ピグ」は、「p i g g」の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できます。したがって、引用商標からは「ピグ」の称呼のみが生じるといえます。

#### （c）称呼の比較

上記（b）に基づいて、本願商標と引用商標の称呼を以下で比較します。本願商標の称呼「ピッグ」と引用商標「ピグ」は、促音の有無が相違しており、これにより発音方法が大きく異なります。具体的にいうと、「ピッグ」は促音を伴うこ

とにより、「ピ」の音が強調されて強く発音され、かつ、アクセントも「ピッ」の部分にあり抑揚をつけて発音されます。これに対して、引用商標の称呼「ピグ」は抑揚なく平坦に発音されます。また、本願商標の称呼は、促音の部分でワントーン置くことにより、そうでない引用商標の称呼に比べて、両称呼の全体的な音の長さやイントネーションが大きく異なったものとなります。特に、両称呼は、促音を除いて2音という極めて短い音構成であるため、当該相違音が称呼全体に及ぼす影響が大きいことは明らかです。従って、促音の有無によって需要者が受ける印象は異なっており、両称呼は明瞭に聴別できます。従って、両商標は称呼上類似しません。

このような判断は、以下のとおり、第5号証で示す過去の審決でもなされています（括弧内には審決内で認定された称呼を示しています。）。

不服2016-8915

REG（レグ） ≠ REGU（レグ）

不服2015-9013

SPACCIO（スパッシオ） ≠ SPASIO／スパシオ（スパシオ）

不服2013-20980

Cotto（コット） ≠ coto（コト）

不服2013-23796

Cappa（カッパ） ≠ CAPA（カパ）

不服2013-17375

ゆびと ≠ ゆびっと

異議2010-900166

アト ≠ at！／アット！（アット）

不服2006-17628

cocolo（ココロ） ≠ CO・CO・RO（ココロ）

上記審決では、概ね、短い音構成において促音の有無が称呼全体に及ぼす影響が大きいとして、称呼が非類似である旨の認定がなされています。したがって、本件においても同様に、本願商標及び引用商標は非類似というべきです。また、これらの商標には、本件と同様に促音を除いて2音のものもありますが、それよ

り音数の多いものもあります。そうすると、本件においては、より一層、促音の有無が称呼全体に及ぼす影響が大きいというべきであり、その称呼が非類似といえます。

#### (d) 観念及び外観の比較

本願商標を構成する「p i g」の文字列は、上記（b-1）で述べたとおり、「豚」を意味する語として非常に有名な英単語であるため、本願商標からは「豚」の観念が生じます。一方、引用商標は特定の意味を有する単語ではないため特に観念が生じないか、若しくは、「引用商標権者の提供する『p i g g』というインターネットを介したゲーム提供サイトの名称」の観念が生じます。したがって、両商標が観念上類似であるとはいえません。

外観に関していうと、本願商標は丸みを帯びた書体で「p i g」の文字が表記されており、かつ、隅が丸い四角形状の背景を有しています。これに対して、引用商標は、「ピグ」及び「p i g g」の文字が二段に分けて表記され、その書体は一般的なものです。したがって、両商標は、片仮名「ピグ」、アルファベットの語尾「g」の個数及び背景の有無が異なり、かつ、書体の相違により外観上異なった印象を与えます。したがって、両商標は外観上非類似です。

#### (e) 小括

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれにおいても、相紛らわしくない非類似の商標です。また、引用商標の審査において、先行商標「P I G」（登録第4338769号）が引例として拒絶理由通知を受けていますが、意見書による反論によって登録に至っています（第6号証）。したがって、当該先行商標と文字列「P I G（p i g）」が同じである本願商標も同様に登録されるべきと思料いたします。

### 3. むすび

本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しません。上記意見をご参酌の上、ご審査いただき登録をすべき旨の査定を賜りますようお願い申し上げます。

す。

以上

〔証拠方法〕

- 第1号証      オンライン上の英語辞書の検索結果写し
- 第2号証      第1号証の英語辞書の提供する英単語をレベル別に分類したリスト  
の写し
- 第3号証      カタカナ語辞典の写し
- 第4号証      英会話教室が提供するウェブサイトの写し
- 第5号証      審決情報
- 第6号証      引用商標の包袋情報

【提出物件の目録】

【物件名】      第1号証から第5号証      1