

異議の決定

異議 2016-900037

東京都港区北青山二丁目12番28号
商標権者 株式会社ウルトラシープ

イギリス国 ロンドン ダブリュシー2アール 0アールエル ストランド 80
商標異議申立人 ペンギン ブックス リミテッド

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビルディング8階 曾我特許事務所
代理人弁理士 曾我 道治

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビルディング8階 曾我特許事務所
代理人弁理士 岡田 稔

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビルディング8階 曾我特許事務所
代理人弁理士 坂上 正明

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビルディング8階 曾我特許事務所
代理人弁理士 鈴木 昇

登録第5806136号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結 論

登録第5806136号商標の商標登録を維持する。

理 由

1 本件商標

本件登録第5806136号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲のとおり、「PENGUINRESEARCH」の欧文文字を書してなり、平成27年6月2日に登録出願、第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース、電気通信機械器具、ダウンロード可能な電子出版物、その他の電子出版物、ダウンロード可能な音声をテキストに変換する電子計算機用プログラム、文字データ・音楽・音声・映像・画像（動画・静止画を含む）に加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体、ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体、その他の電子応用機械器具及びその部品、音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM等の記録媒体、録音済み電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体、レコード、メトロノーム、電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、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、ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃのプログラム及びそのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等の記録媒体、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みの磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等

の記録媒体、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、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、ダウンロード可能な音楽、ダウンロード可能な音声、ダウンロード可能な着信用音源及び音楽再生用コンピュータプログラム、ダウンロード可能な文字データ、ダウンロード可能な演芸・演劇を内容とする画像（動画・静止画を含む）・映像、ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・その他の画像（動画・静止画を含む）・映像、インターネット又はその他電子計算機端末による通信により提供されるID又は暗号鍵により再生可能となる電子出版物・文字データ・音楽・音声・映像・及びこれらに加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体、家庭用テレビゲーム機用プログラム、業務用テレビゲーム機用プログラム」及び第41類「電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供、図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供、歌手の養成、俳優・歌手その他の実演家・作詞家及び作曲家の発掘・育成並びにマネージメントのための教育、タレント・モデルの養成・教育、タレントスクールにおける教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、インターネットのウェブサイトに表示されているバナーのクリックによって所定のアーティストに関するウェブサイトを表示させて行う該ウェブサイトからの音楽又は映像（動画及び静止画のいずれをも含む。）の提供及びこれらに関する情報の提供、その他のインターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・音声・映像・画像（動画及び静止画のいずれをも含む。）・文字データの提供及びこれらに関する情報の提供、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した演劇・演芸の上演及びこれらに関する情報の提供、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、放送番組の制作に関する企画、ライブ中継及びコンサート中継の企画・その他の放送番組の企画又は制作及びこれらの情報提供、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供、その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供、ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の提供、興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）及びこれらに関する情報の提供、俳優・歌手その他の実演家・作詞家及び作曲家に係わるオーディションの企画・運営及び実施並びにそれらに係わる情報の提供、音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催、娯楽情報の提供、娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供、電子計算機端末による通信を用いたカラオケの提供及びこれに関する情報の提供、ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供、コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）、スポーツの興行の企画・運営又は開催、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、興行場の座席の手配、写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、平成27年10月26日に登録査定、同年11月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人（以下「申立人」という。）が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下のとおりである。

（1）登録第1830621号商標は、「PENGUIN」の文字を横書きしてなり、昭和52年12月26日に登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成19年3月22日に、第16類「印刷物」を指定商品とする書換登録がされたものである。そして、平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

（2）国際登録第993811号商標は、「PENGUIN」の文字を横書きしてなり、2008年9月23日に国際商標登録出願、第35類「Retail

services of books, all provided by way of stores, shops and retail outlets, by mail order, by telephone sales, by online catalogue, by way of a general interest web site or by way of a specialist web site; accountancy.」及び第41類「Publishing services; publication of magazines, books and printed matter; electronic publishing services; book club services; advice and assistance in the selection of books; supply services for books; supply services for books to educational establishments, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.」を指定役務として、平成23年4月1日に設定登録されたものである。

なお、上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証（枝番を含む。）を提出している。

（1）商標法第4条第1項第15号該当性

ア 引用商標の著名性

引用商標は、我が国において長年にわたって、書籍をはじめとする幅広い商品に使用され、大々的に宣伝広告されてきたものであり、その結果、引用商標は、本願商標の出願時及び査定時において、申立人の業務に係る書籍等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていた（甲3～甲10）。

イ 本件商標と引用商標の類似性

本件商標は、太字で表した「PENGUIN」と細字で表した「RESEARCH」の文字を結合してなるものである。そして、該文字全体から生じる「ペンギン調査」なる観念が一般になじまれているということではなく、本件商標を一体のものとして把握しなければならない特段の事情も存在しない。

したがって、本件商標は、「PENGUIN」の文字部分に印象付けられるから、引用商標と同一の称呼、観念を生じ、引用商標とは、類似性が高いといえることができる。

ウ 商品等の関連性

引用商標は、もともとペーパーバックに使用されていたが、今日では、電子出版物にも使用されている（甲5）。

したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の使用に係る商品とは、同一又は類似のものを含め、目的、用途、需要者等を共通にする場合が少なくない関連性の高いものというのが相当である。

エ 混同のおそれ

本件商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品及び役務が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

（2）むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

（1）引用商標の著名性

甲第3号証ないし甲第10号証及び申立ての理由からは、以下の点を認めることができる。

申立人は、1935年に設立された英国の出版社である。そして、同年に、PENGUIN BOOKS（ペンギン ブックス）の名称でペーパーバックを出版したこと、該ペーパーバックは、良書を低価格で、書店のみならず、新聞売店、小売チェーン店、百貨店などの非書籍販売組織を利用して売り出されて人気を呼び、好調な売上げを達成したこと、申立人のペーパーバックは、我が国には、1937年（昭和12年）に輸入されたこと、その後、申立人は、PELICAN BOOKS（ペリカンブックス）など、

PENGUIN BOOKS（ペンギン ブックス）の姉妹シリーズを数多く刊行したことなど、世界的な「ペーパーバック革命」の推進、普及役として多大な貢献を果たし、今日において、ペーパーバックの元祖的存在であるといわれていること（甲3、甲4）、申立人は、インターネットの普及に伴い、電子出版物も手掛けていること（甲5）、さらに、申立人は、PENGUIN BOOKSの関連グッズとして、

「PENGUIN／BOOKS」又は「PENGUIN／CLASSIC」の文字（いずれの文字も二段に横書きされたもの）とペンギンの図形とを表示したトートバッグ、マグカップ、ティータオル等を書店などを介して販売していること（甲5～甲10）、などを認めることができる。

そうすると、申立人が「PENGUIN BOOKS（ペンギン ブックス）」なるペーパーバックの創刊をした企業として、あるいは、「PENGUIN BOOKS（ペンギン ブックス）」が申立人の発行する書籍（ペーパーバック）を表示するものとして、本件商標の登録出願日（平成27年6月2日）の時点には既に、我が国の書籍関連分野の取引者、需要者の間に一定程度は知られていたものといえる。

しかしながら、申立人の提出した証拠において、ペーパーバックについての広告がされたと認められる証拠は、甲第5号証のみに限られており、しかも、甲第5号証に掲載された書籍には、「The Penguin Book・・・」、「Penguin Classics」、「Penguins」、「Penguin」等と様々な表示がされている。また、甲第5号証を含め、トートバッグ、マグカップ等が掲載されている証拠は、いずれも申立人自らが宣伝広告活動を行ったというのではなく、申立人の業務に係る商品を取り扱っている販売店がそれぞれ個別に宣伝広告したにすぎないから、一定期間にわたって継続的に引用商標が多数の一般消費者に認識される形態で広告宣伝活動を行ったものとは認められない。

さらに、引用商標が付された書籍等が、本件商標の登録出願前までに、我が国においてどの程度の販売数量・売上高があったのかも明らかではない。

してみれば、申立人の提出した証拠をもってしては、「PENGUIN」の文字よりなる引用商標が、申立人の業務に係る商品「書籍」を表示するものとして、本件商標の登録出願日の時点において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

（2）本件商標と引用商標との類似性

ア 本件商標

本件商標は、別掲のと通りの構成よりなるものであるところ、その構成中の「PENGUIN」の文字部分は、「RESEARCH」の文字部分に比べ、太字で表されているものの、両文字は、いずれもゴシック体で、ほぼ同一の大きさをもって同一の間隔で一体的に表され、外観上まとまりのよいものとして看取されるばかりでなく、これより生ずると認められる「ペンギンリサーチ」の称呼もよどみなく称呼され得るものといえる。

そうすると、本件商標は、外観及び称呼の点からみて、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当であって、他に、本件商標を「PENGUIN」の文字部分と「RESEARCH」の文字部分とに分離して把握、認識しなければならない特別の事情は見いだせない。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ペンギンリサーチ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない商標といえる。

イ 引用商標

引用商標は、前記2のとおり、いずれも「PENGUIN」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものである。

ウ 本件商標と引用商標との対比

本件商標は、前記アのとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当であるから、引用商標とは、外観上明らかに相違するものである。

また、本件商標より生ずる「ペンギンリサーチ」の称呼と引用商標より生ずる「ペンギン」の称呼は、「リサーチ」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違し、称呼上互いに紛れるおそれはない。

さらに、本件商標は、特定の観念を有しないものであるから、引用商標とは観念上比較することができない。

したがって、本件商標と引用商標は、観念において比較することはできないが、その外観及び称呼のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(3) 出所の混同のおそれ

前記(1)認定のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品「書籍」を表示するものとして、本件商標の登録出願日において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないのみならず、前記(2)認定のとおり、本件商標は、引用商標とは、非類似の商標である。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者が引用商標を想起ないし連想することはないといえるから、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、該商品及び役務が申立人又は申立人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標とはいうことができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4) むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

平成28年 9月29日

審判長	特許庁審判官	井出 英一郎
	特許庁審判官	山田 正樹
	特許庁審判官	榎本 政実

別掲（本件商標）

PENGUINRESEARCH

（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）

特許庁は、著作権法第42条第2項第1号（裁判手続等における複製）の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

〔決定分類〕 T 1 6 5 1 . 2 7 1 - Y (W 0 9 4 1)

審判長	特許庁審判官	井出 英一郎	7834
	特許庁審判官	榎本 政実	9872
	特許庁審判官	山田 正樹	7957