

■ 4条1項11号

不服 2019-12455

＜本願商標＞

「ウフェナ」(標準文字)

第5類「薬剤, 医療用試験紙, 医療用油紙, 衛生マスク, オブラート, ガーゼ, カプセル, 眼帯, 耳帯, 生理帯, 生理用タンポン, 生理用ナプキン, 生理用パンティ, 尿吸収用パッド, おりものシート, 脱脂綿, 綿棒, ばんそうこう, 包帯, 包帯液, 胸当てパッド, 医療用接着テープ, おむつ, おむつカバー, 失禁用パンツ, サプリメント, 食餌療法用飲料, 食餌療法用食品, 乳幼児用飲料, 乳幼児用食品, 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」

＜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＞

ウフェナマイルド

UFENAMILD

引用商標 1 :

第5類「薬剤」

ウフェナソフト

UFENASOFT

引用商標 2 :

第5類「薬剤」

＜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、「ウフェナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ウフェナ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

## (2) 引用商標について

ア 引用商標 1 は、「ウフェナマイルド」の片仮名及び「UFENAMILD」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナマイルド」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

イ 引用商標 2 は、「ウフェナソフト」の片仮名及び「UFENASOFT」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナソフト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

## (3) 本願商標と引用商標の比較

ア 本願商標と引用商標 1 を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別でき、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「マイルド」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標 1 は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

イ 本願商標と引用商標 2 を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別できるもので、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「ソフト」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標 2 は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(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、その指定商品が同一又は類似するとしても、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「ウフェナ」と、引用商標1「ウフェナマイルド\UFENAMILD」及び引用商標2「ウフェナソフト\UFENASOFT」は、それぞれ観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました。

原査定では、引用商標1の「マイルド (MILD)」の文字、引用商標2の「ソフト (SOFT)」の文字が、指定商品との関係において、識別力がない又は弱いと考えられたものと予測されます。たしかに、Google検索でキーワードを「マイルドな薬剤」として、完全一致検索をすると、約14万件もヒットしますので、そのような判断がなされたことには、個人的には納得ができます。

しかしながら、審決では、引用商標1及び引用商標2ともに、その構成から一連一体の商標と認定された結果、本願商標「ウフェナ」とは非類似と判断された次第です。

ここで、薬剤の商品分野で「ウフェナ」の文字を含む登録商標を見てみますと、まずは田辺三菱製薬株式会社、引用商標である「ウフェナマイルド\UFENAMILD」、「ウフェナソフト\UFENASOFT」に加え、「ウフェナル\UFENAL」を商標登録しています。その後、ユースキン製薬株式会社が、「ウフェナガード\UFENAGUARD」、「ウフェナハンド\UFENAHAND」を商標登録。そして、小林製薬株式会社が、本願商標「ウフェナ」を商標登録出願し、最終的に登録が認められたという流れとなります。

田辺三菱製薬株式会社からすれば、ユースキン製薬株式会社の商標登録だけでも「すり抜け登録された感」を抱いたと思われそうですが、本願商標に商標登録が認められたことにより、より一層の驚きがあったのではないかと思います。

医薬品分野の一般名称として「ウフェナマート」があるようですので、これを略した「ウフェナ」については商標登録ができないものと予測したのかもしれませんが、いずれの審査結果になったとしても、併せて出願しておけば、状況は変わっていたのかもしれませんが。

なお、薬剤の商品分野であることを考慮しますと、個人的には、本願商標と引用各商標が堂々と併存して使用されるのは公益の観点からどうかと思います。同種の薬剤に使用されていた場合、事情を知らない人が本願商標と引用各商標を見れば、シリーズ商品であると理解するのが普通ではないでしょうか。なので、個人的には、原査定の判断を支持します。

(弁理士 永露 祥生)

<2020年7月14日>