

■ 4条1項11号

不服 2020-015326

<本願商標>

FACT

第35類「広告業，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，電子計算機・タイプライター・テックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与」

<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>

引用商標：「FACT4」（標準文字）

第35類「マーケティング，広告業」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおり役務

<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

本願商標は、・・・、「FACT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ファクト」の称呼及び「事実」の観念を生じるものである。

(2) 引用商標

引用商標は、・・・、「FACT4」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

したがって、引用商標は、その構成全体に相応して、「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼を生じ、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との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおり構成からなるものであり、「4」の文字の有無において、その構成文字数及び構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「ファクト」の称呼と引用商標から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼とは、「フォー」又は「ヨン」の音の有無において、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標は「事実」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4) まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同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「FACT」と引用商標「FACT4」は、外観、称呼及び觀念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである、と判断されました。

原則的な類否判断の考え方に基つけば、おそらく審査官が判断したであろうように、引用商標「FACT4」に含まれる数字の「4」の部分には識別力が認められないから、「FACT」の部分が要部になり得るとして、両商標が比較されるのではないかと思います。

しかし、本審決では、引用商標「FACT4」は、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるとして、商標全体でのみ本願商標と比較がなされました。

その結果、両商標は非類似と判断された次第です。

たしかに、その文字の構成や意味合いによっては、これが数字と結合することによって、全体で識別標識として需要者等に認識される場合もあるでしょう。ただ、本事件の引用商標「FACT4」のように、誰でも知っているようなシンプルな単語で、かつ、全体から何らかの意味合いやイメージが生じない場合まで、そのような考え方ができるのかは疑問です。

もし、今後このような判断が常態化すれば、「ある商標に数字を付加さえすれば非類似」という理解に繋がりがかねませんし、簡単に他者の商標に合法的なフリーライドができてしまうといったことにもなりかねません。これでは、商標登録をしても十分な保護が受けられるとは言えず、安心できないでしょう。しかし、だからと言って、たとえば「○○○」という商標について、防衛目的で「○○○1」、「○○○2」、「○○○3」・・・まで商標登録をしなければならないとなれば、さすがに酷にすぎると思います。

事業において実際に使用する場面を想像してみても、本審決の判断は、個人的には疑問が残ります。大阪に「HEP FIVE」という商業施設がありますが、もしこれを「HEP5」の表記とした場合、本審決の理屈では「HEP」とは非類似ということになりますが、それで良いものでしょうか。

なお、引用商標「FACT4」は、「FACT」と「4」の文字がぴったりくっ付いていますが、もしもこの間にスペースがあつて「FACT 4」の構成であつたとすれば、類否の結論はまた変わったのかもしれないとも思います。

(弁理士 永露 祥生)
<2021年7月21日>