

■ 4条1項11号

不服 2019-15542

<本願商標>

「SMOOS S - i」(標準文字)

第9類「工作機械稼働状態監視用コンピュータソフトウェア」

※最終補正後の指定商品

<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>

The image shows the logo for 'Smooth'. It consists of the word 'Smooth' in a sans-serif font. The letter 'S' is significantly larger than the other letters and is positioned to the left of the word, overlapping the 'm'. The 'S' is stylized with a curved top and a small dot at the bottom left.

引用商標 1 :

第9類「スマートフォンの液晶画面保護フィルム，スマートフォンのケース，電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

※引用商標 2 は、指定商品の補正により、類似関係が解消。

<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 (中略)

2 本願商標と引用商標 1 との類否について

本願商標は、「SMOOS S - i」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「SMOOS S」の文字と「i」の文字とをハイフン「-」を介して、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に横一連に表してなるものであり、その構成全体から生じる「スモッスアイ」、「スモースアイ」又は「スムーズアイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ欧文字 1 字が、商品の規格、形式等を表す記号、符号として一般に用いられているとしても、かかる構成からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、

ほかに、その構成中の「SMOOSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じることのない一体不可分の一種の造語とみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「スモッサアイ」、「スモースアイ」又は「スモースアイ」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標から「スモース」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するものとして、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「SMOOSS-i」は、その構成全体をもって、特定の観念を生じることのない一体不可分の一種の造語とみるのが相当であるから、本願商標から「スモース」の称呼を生じるものとした上で、本願商標と引用商標1が類似するものとした原査定は誤りである、と判断されました。つまり、本願商標「SMOOSS-i」は、他の商標との類否判断において、「SMOOSS」部分のみに分断されないという判断です。

本願商標と引用商標1の類否の結論自体は、仮に「SMOOSS」の部分が要部と認定されたとしても、外観上の差異の大きさや、引用商標1から生じる自然称呼を鑑みれば、非類似ということで納得がいくように思います。

一方、本願商標のように、ハイフンとアルファベット一文字を付加した商標の構成とした場合、これが一連一体の商標として類否判断がなされる可能性があることには、留意する必要があります。つまり、本審決に基づけば、商標「○○○-△」について商標登録を受けていても、他人が後から「○○○」を出願すると、すり抜ける的に商標登録が認められてしまう可能性があることに、注意が必要です。

指定商品との関連性や、具体的なアルファベットにもよるかもしれませんが、「○○○-△」といった構成からなる商標の保護をより確実にするためには、「○○○」だけの商標についても、併せて商標登録をすることを検討すべきと言えるでしょう。

(弁理士 永露 祥生)

< 2020年7月6日 >