

登録商標「IGZO」一部商品無効審決取消請求事件：知財高裁平成 26(行ケ)10089・平成 27 年 2 月 25 日(1 部)判決<請求棄却>

【キーワード】

登録無効審決後の商標権の分割登録，分割登録商標に対する登録無効，商品の原材料表示（商標法 3 条 1 項 3 号）

【事案の概要】

1 本件は，原告が商標権者である下記商標（ただし，後記の商標権分割前のもの。以下「本件商標」といい，本件商標に係る権利を「本件商標権」という。）の指定商品の一部の登録について，被告が商標登録無効審判請求をしたところ，特許庁が同指定商品の一部の登録を無効とする審決をしたことから，原告がその取消しを求める事案である。

商標 IGZO（標準文字）

登録番号 商標第 5 4 5 1 8 2 1 号

指定商品（ただし，後記の商標権分割前のもの。そのうち，下線部分が本件無効審判請求の対象となった指定商品である。）

第 9 類「電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具」

2 特許庁における手続の経緯等（争いが無い。）

(1) 原告（シャープ株式会社）は，平成 23 年 6 月 24 日，本件商標につき登録出願をし，同年 10 月 25 日に登録査定，同年 11 月 18 日に設定登録を受けた。

(2) 被告（独立行政法人科学技術振興機構）は，平成 25 年 7 月 31 日，特許庁に対し，本件商標の指定商品中，第 9 類「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」についての登録は，商標法 3 条 1 項 3 号，同法 4 条 1 項 16 号又は同項 7 号に違反するとして，本件商標の指定商品中，これらの指定商品についての登録を無効とすることを求めて審判の請求をした。

特許庁は，上記請求を無効 2013-890052 号事件として審理をした上，平成 26 年 3 月 5 日，「本件商標の指定商品中，第 9 類「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」についての登録を無効とする。」との審決をし，その謄本を，同月 13 日，原告に送達した。

(3) 原告は，平成 26 年 5 月 27 日，同年 6 月 19 日，同年 7 月 8 日，同月 28 日に，特許庁に対し，本件商標権の分割を順次請求し，本件商標権は，最終的に，別表のとおり 9 件に分割されて，登録された。同各分割後の各商標について登録された指定商品は，それぞれ，別表の「指定商品の記載」欄中の左

欄記載のとおりであり、「但し・・・除く」とされている部分を整理して書き換えた実質的な指定商品は、それぞれ以下のとおりである（同表「指定商品の記載」欄中の右欄参照。甲131ないし139）。

①「携帯電話機，スマートフォン，タブレット型携帯情報端末，液晶テレビジョン受信機を除く電気通信機械器具及びタブレット型携帯情報端末，コンピュータ，ノートブック型コンピュータを除く電子応用機械器具」（商標登録5451821-1-1-1。以下「本件商標1」という。）

②「電子応用機械器具の部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」（商標登録5451821-1-1-2-1。以下「本件商標2」という。）

③「電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電線及びケーブル」（商標登録5451821-1-1-2-2。以下「本件商標3」という。）

④「液晶テレビジョン受信機」（商標登録5451821-1-2-1。以下「本件商標4」という。）

⑤「ノートブック型コンピュータ（商標登録5451821-1-2-2。以下「本件商標5」という。）

⑥「ノートブック型コンピュータ，タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ」（商標登録5451821-2-1-1。以下「本件商標6」という。）

⑦「タブレット型携帯情報端末」（商標登録5451821-2-1-2。以下「本件商標7」という。）

⑧「スマートフォン」（商標登録5451821-2-2-1。以下「本件商標8」という。）

⑨「携帯電話機」（商標登録5451821-2-2-2。以下「本件商標9」という。また，本件商標1，2，4ないし9を併せて「本件各商標」という。）

3 審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，

(1) 「IGZO」の文字は，本件商標の登録査定時前において，研究者など一部の限定された者にとどまらず，液晶ディスプレイや半導体の分野のエレクトロニクス業界において，「In（インジウム），Ga（ガリウム），Zn（亜鉛）及びO（酸素）の複合物からなる酸化物」を表すものとして，広く知られていたといえる，

(2) 本件商標の指定商品において，「電子応用機械器具及びその部品」には，半導体素子や電源回路の半導体等が含まれ，また，「電気通信機械器具」には，前記液晶ディスプレイ・パネル等が含まれる，さらに「電池」や「配電用又は制御用の機械器具」には，蓄電池や蓄電器等が含まれるものであって，これらの関連商品として，蓄電状況を表示するモニターや停電時に視認しやすい液晶パネルを有した商品がある，そして上記商品は，事業者間での取引に供される機械器具の部品，あるいは関連商品といえ，最終消費者ではない事業者

が需要者（取引者を含む。）となる商品が多々含まれるものである、

(3) 以上を総合すると、本件商標の登録査定時において、本件商標を構成する「IGZO」は、上記商品を構成する原材料の一つを示すものとして使用され、少なくとも上記(2)の商品に係る事業者（取引者・需要者）の間において認識されていたといい得るものである。そうすると、本件商標は、請求に係る指定商品に使用した場合、その商品の原材料を表したものとして認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当であり、本件商標は、請求に係る指定商品について、商標法3条1項3号に該当し、その余の点について判断するまでもなく同法46条1項1号に基づき、登録を無効とすべきものである、というものである。

4 本件の争点は、本件商標ないし本件各商標がその商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるかどうか（商標法3条1項3号該当性。以下、「商標法」を単に「法」といい、同号を単に「3条1項3号」又は「3号」ということがある。）である。なお、本件では、原告から、法3条2項該当性（いわゆる使用による特別顕著性）の主張はされていない。

【判 断】

1 商標権の分割について

前記第2の2(3)のとおり、本件商標権は、本件の審決後に分割されている。この点、原告は、無効審決の審決取消訴訟係属中に商標権が分割された場合、①請求棄却判決は、法令上、特許庁長官が執行し得ない処分を強いること、②審決取消訴訟は特許庁の処分（無効審決）が処分時に違法か否かを審理の対象とするが、処分時以後の事実の変動が当該処分時の処分の違法性の判断に合理的な根拠をもって影響を与える場合は、その変動事実を踏まえて違法性の判断をすべきことを理由として、裁判所は、分割後の各商標権についての審判を行わせるべく、当然に特許庁に対して差し戻す旨の判決をすべきである、又は、この点を踏まえて分割後の個々の商標ごとに無効理由を審理すべきであると主張している（前記第3の3(1)）。そこで、まず、この点について判断する。

(1) 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならず（法6条1項）、同項の規定により指定した商品又は役務を、「指定商品」又は「指定役務」という（法4条1項11号かつこ書）。そして、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに商標登録の無効審判を請求することができ（法46条1項）、指定商品又は指定役務ごとに請求された無効審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する（法55条の3ただし書）。また、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが（法46条の2第1項本文）、同項の適用については、指定商品又は指定役務が二以上の商標登録については、指定商品又

は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなされる（法69条）。なお、商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができ（法24条1項）、その時期は、無効審判請求又はその取消訴訟の係属中であっても可能である（同条2項参照）。

これらの規定からすれば、一件の無効審決の対象となっている商標登録に係る指定商品又は指定役務が複数の場合であっても、当該無効審決は、もともと個々の指定商品又は指定役務ごとに効力を有するものと解すべきものであるから、無効審決後、商標権が分割され、個々の指定商品又は指定役務ごとに異なる商標権の登録がされたとしても、当該無効審決の効力は当然に分割後の各商標権に及び、分割が無効審決の効力を左右するものではないと解するのが相当である。なお、審決取消訴訟提起後に商標権が分割され、請求棄却判決により商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したとしても、特許庁長官は、分割後の各商標権について審決確定の登録をすれば足りるのであるから（分割後の本件各商標の登録事項にも、それぞれ分割前の本件商標についての無効審判の予告登録が記載されている。甲131ないし139）、分割後に無効審決の審決取消請求訴訟において請求棄却判決をすると、特許庁長官に執行し得ない処分を強いることになるとの上記原告の主張①は失当である。

(2) ところで、商標権の分割は、登録によりその効力が生じる（法35条、特許法98条1項1号）。したがって、本件訴訟の口頭弁論終結時には分割の登録がされていることにより、すでに本件商標権と同一の権利は存在しないことになる。しかし、前記(1)のとおり、分割は審判対象の実質的な変更をもたらすものではないから、本件訴訟においては、本件商標の登録を無効にすべき旨の審決は、分割後の本件各商標に係る登録についてされたものと同視した上で、当該審決を取り消すべき理由があるか否かを判断すべきであり、審決後の分割の事実のみをもって当然に審決を取り消すべき事由に当たるとはいえない。したがって、上記原告の主張②も、当然に特許庁に対して本件を差し戻すべき理由には当たらず、失当である。

なお、上記原告の主張②のうち、3号該当性の判断は、分割したそれぞれの指定商品ごとに判断されるべきであるという部分については、そのとおりであるけれども、審決を取り消すべき理由があるかどうかは、以下、3条1項3号該当性についての判断の中で検討する。

2 認定事実

証拠（文中又は段落末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物について

ア 東京工業大学の細野秀雄教授（以下「細野教授」という。）は、平成7年（1995年）、第16回アモルファス半導体に関する国際会議において、透明アモルファス酸化物半導体（TAOS）という新たな物質の設計指針を

提唱した（甲2の1，甲9，乙15，弁論の全趣旨）。なお、「半導体」とは、導体と絶縁体との中間の電気伝導率をもつ物質であり（「広辞苑（第6版）」），トランジスタや集積回路などに広く利用されている（なお、「半導体」との語は，一般的には，半導体素子としての機能を発生させるべく一連の製造プロセスを経た半導体のウエハから切り出された半導体チップ自体を指す語として使用されることもある。）。また，「アモルファス（非晶質）半導体」とは，結晶材料で見られるような構造の周期性がない非晶質材料のうち，半導体的性質を示すものをいう（日刊工業新聞社「半導体用語大辞典（第1版）」）。

イ 細野教授らは，平成16年（2004年），透明アモルファス酸化物半導体の一種のうち，インジウム（In），ガリウム（Ga），亜鉛（Zn）を構成元素とする酸化物（「酸化インジウム・ガリウム・亜鉛」とも称する。以下「本件酸化物」という。なお，本件酸化物は，半導体である。）を成膜したTFT（Thin Film Transistor／薄膜トランジスタ）を室温で作製することに成功し，同年11月に，これに関する論文を英国科学雑誌「Nature」で発表した。なお，「トランジスタ」は，電子回路内での電気信号の増幅やスイッチ動作をする半導体素子で，現代の電子デバイスでは必要不可欠なものであり，「TFT」は，基板上に構成される薄型のトランジスタである。（甲2の1，乙15）

従来，半導体の材料としてはアモルファスシリコン（シリコンからなるアモルファス半導体）が使用されていたが，本件酸化物を用いたTFTは，アモルファスシリコンを用いたTFTに比して，電子移動度が10倍から20倍程度高く，また，低温プロセスでの蒸着が可能であり，可視光に透明であるなどの特性があった（甲2の1，甲19の1・2，乙15）。

TFTは，現代の幅広い電子デバイスにおいて使用されるが，これをディスプレイに使用した場合，TFTの性能はディスプレイの性能を大きく支配する（乙15）。そして，本件酸化物を使用したTFTは，上記のとおり，従来のTFTに比して電子移動度が高いため，従来よりも大幅な高解像度化が可能であり，さらに低温プロセスでの蒸着が可能であるため，ガラスではなく，プラスチックフィルム上でも容易に作製でき，液晶パネルや有機ELパネルを使用したテレビを大画面にしたり，3D対応にすることが可能となることなどが期待されていた（甲2の2，甲19の1・2，乙15）。

ウ 細野教授の上記イの論文が契機となって，国内外のディスプレイメーカーなどが本件酸化物を用いたTFTの実用化に向けて応用研究を開始し，ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界の企業等で活発な開発が行われるようになった（甲2の1・2，甲9ないし19〔枝番含む〕，21の1ないし7，乙15）。

平成22年1月に東京工業大学で開催された「透明アモルファス酸化物半導体国際ワークショップ」には，企業関係者が大半を占める約400名の参

加者が出席し、原告のほか、NEC、日立製作所、キヤノン、凸版印刷、大日本印刷、日鉱金属、三井金属、豊島製作所等の国内外の企業が、本件酸化物に関する研究内容を紹介した（甲2の2、甲9、乙15）。

また、本件酸化物は、従来の半導体材料にはない多くの特徴を持つ期待の新材料として、ディスプレイ以外にも、太陽電池、電源を切っても情報が消えない不揮発性メモリー、紫外線センサーなど幅広い分野での利用が期待されていた。（甲2の2、甲19の1・2）。

(2) 「IGZO」の語の使用について

細野教授は、平成7年の国際会議において、本件酸化物を指す語として、本件酸化物の構成元素の頭文字（アルファベット）をあいうえお順に並べた略称である、「IGZO」の語を紹介した（甲2の2、甲9、乙15、弁論の全趣旨）。なお、半導体の分野では、他にも、酸化インジウムスズ（スズドープ酸化インジウムとも称する。indium tin oxide）を指す略語として「ITO」を使用するなど、物質を、その構成元素等の頭文字を並べて作られた語により表記する例がある（甲8の1ないし5、7、8、14、17、18、21、25、26、甲21の2ないし4、乙14）。

その後、本件商標の登録査定日である平成23年10月25日までの間の特許公報、新聞、雑誌及び企業の広報等における「IGZO」の語の使用状況は、以下のアないしエのとおりである。

ア 特許公報

(ア) 特許庁に出願された特許（ただし、平成25年6月25日までに特許公報が公開・公表されたもの）に係る特許請求の範囲又は明細書の記載中において、「IGZO」の語が使用されたのは、平成16年以前の出願については2件だけであったが、平成17年以降の出願については、本件商標の登録査定日である平成23年10月25日までの約7年間で1025件あり、出願人の多くは国内外のエレクトロニクス業界に属する大手企業等であった（甲4）。

上記各特許公報のうち、出願が古い順から100件の特許公報を調査した結果によれば、「IGZO」の語は、ほとんどが「In-Ga-Zn-0」、
「InGaZn0」、
「InGaZn0x」との表記や具体的な元素の組成と併記して記載がされていたが、単独で「IGZO」の語のみが記載されている例も6件あった（甲146、弁論の全趣旨）。

(イ) また、平成8年以降、本件商標の登録査定日までの間に公開・公表された特許公報の本文全文の記載中において、「IGZO」の語が使用されていたものは446件であり、出願人は、富士フィルム株式会社（109件）、株式会社半導体エネルギー研究所（78件）、キヤノン株式会社（33件）、ソニー株式会社（24件）、エルジーイノテックカンパニーリミテッド（20件）、出光興産株式会社（18件）、コニカミノルタ株式会社（15件）、三菱電機株式会社（14件）、パナソニック株式会社（12

件), セイコーエプソン株式会社(10件), 凸版印刷株式会社(9件)など計53社の企業等であった(甲7の1・2)。

上記各特許公報には, 「IGZO」の語は, 「IGZO薄膜」, 「インジウムガリウム亜鉛酸化物(IGZO)」, 「インジウム-ガリウム-亜鉛酸化物(IGZO)」, 「IGZO(インジウム, ガリウム, Zn, 酸素)」, 「IGZO(In-Ga-Zn-O系複合酸化物)」, 「In, Ga, 及びZnの酸化物(IGZO)」, 「IGZO(InGaZnO)」, 「IGZO(InGa-ZnO)」, 「In-Ga-Zn-O(IGZO)」, 「IGZO(indium gallium zinc oxide)」, 「酸化物半導体(ZnO, IGZO, IZO, ZTOなど)が挙げられる。」, 「IGZOはよく知られているようにアモルファス酸化物半導体であり, In(インジウム)-Ga(ガリウム)-Zn(亜鉛)-O(酸素)の組成で構成された半導体である。」等と記載されていた。

なお, 原告が, 本件商標の登録査定日よりも前に出願した特許に係る特許請求の範囲又は明細書中においても, 本件酸化物を指す語として「IGZO」が使用されており(乙20ないし26, 29), その一部では, 「IGZO」の語のみが単独で, 「前記酸化物半導体は, IGZOである」(乙24), 「前記酸化物半導体層は, IGZOから形成されている」(乙26), 「上記酸化物半導体膜がIGZO膜からなる」(乙29)と記載されていた。

イ 新聞

平成22年2月から本件商標の登録査定日前までの約1年6か月の間に, 以下のとおり, 日本経済新聞, 日経産業新聞及び朝日新聞の合計10件の記事において, 「IGZO」の語が使用された。

(ア) 平成22年(2010年)2月3日付けの日経産業新聞(甲2の2)には, 「日本発の新型酸化物半導体」との見出しの下, 平成22年1月に東京工業大学で開催された「透明アモルファス酸化物半導体国際ワークショップ(TAOS2010)」について, 「発表内容の中心となったのが細野教授が1995年に国際会議で初めて紹介した『酸化インジウム・ガリウム・亜鉛(IGZO)』と呼ぶ新型酸化物半導体」との記載, 「TFTの高速化」との見出しの下「サムソン電子の研究者がフルハイビジョン(1920×1080画素)以上の高精細画面でIGZOが必要な理由を説明した。」との記載, 「太陽電池にも」の見出しの下, 「サムソン電子LCD事業部の前副社長・・・は講演で『IGZOはディスプレイ以外に太陽電池や電源を切っても情報が消えない不揮発性メモリー, 紫外線センサーなど幅広い分野で使える』と話した。」との記載がある。

(イ) 平成22年(2010年)3月27日付けの日本経済新聞(甲10)には, 「日本発, 液晶パネルの新材料-富士フイルム, 研究で先行(技術ウオッチ)終」の見出しの下, 「薄型テレビなどに使う液晶パネルの新材料,

酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（IGZO）の研究開発が熱を帯びてきた。」との記載、「先頭を走るのは富士フィルムだ。今月、東海大学（神奈川県平塚市）で開いた酸化物半導体関連の学会の発表会では、11件中5件が同社の成果。IGZOにかける意気込みを示した」との記載、「日鉱金属はIGZO薄膜の製法改善に力を入れている。・・・大画面液晶テレビの製造に対応できる長さ2・65メートルの板状の巨大材料も作った。三井金属も同様のIGZO材料の開発を急ぐ。」との記載、「『IGZO薄膜はシリコン薄膜より低温・低真空で作れ、製造コストも下げられる可能性がある』と日鉱金属の熊原主任技師は期待する。IGZOはもともと東工大の研究者が生み出した。家電やゲーム機のメーカーが相次ぎ3D対応の製品拡充に動くなか、日本発の技術を次世代ディスプレイの国際標準にしようと材料メーカーの挑戦が続く。」との記載がある。

(ウ) 平成22年（2010年）5月28日付けの日本経済新聞電子版セクション（甲9）には、「日本発の最先端材料、先に韓国企業が使うジレンマ」との見出しの下、「発表内容の中心は東工大の細野秀雄教授が1995年に国際会議で紹介した世界初のTAOSである酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（IGZO）だった。IGZOは現在の液晶用TFTに使うアモルファスシリコンに比べて電子の動きの指標である電子移動度が1ケタ大きい。液晶テレビをさらに大画面にしたり臨場感を高めたり、本格的な3Dテレビを実現できる。・・・サムスン電子は07年のSIDではIGZO-TFTを使った大型ディスプレイを紹介した。」との記載がある。

(エ) 平成22年（2010年）10月19日付けの日経産業新聞（甲14）には、「半導体・液晶材料に注力」との見出しの下、「半導体製造装置大手のアルバックが電子部品や液晶パネルに使うマテリアル事業の拡大に乗り出している。・・・超材料研究所が担うのは新材料の開発だ。取り扱うのは透明電極に使用する酸化インジウムすず（ITO）や酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（IGZO）などの液晶パネル向けのターゲット材から、アルミやモリブデン、タンタルなどの金属材料まで幅広い。」との記載がある。

(オ) 平成22年（2010年）11月9日付けの日本経済新聞電子版セクション（甲11）には、「サムスンが酸化物半導体TFTの70型液晶、240Hzで4K×2K対応」との見出しの下、「酸化物半導体TFTは、超高精細の液晶パネルや大型有機ELパネルなどに向け開発が進む駆動素子の一つ。最も有望視されているアモルファス酸化物半導体材料は、IGZO（In-Ga-Zn-O）である。」との記載がある。

(カ) 平成23年（2010年）12月6日付けの日経産業新聞（甲15）には、「様々な基板に電源回路形成／富士通研が新技術」との見出しの下、「富士通研究所は様々な基板に電源回路に使うパワー半導体を作製できる技術を開発した。酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（IGZO）を使い特殊な膜でコーティングすることで高電圧に耐えられるようにした。・・・IGZ

○で作製した回路の上にポリマーで膜を作ることで耐圧性能を向上した。」との記載がある。

(キ) 平成23年(2011年)3月1日付けの日本経済新聞電子版MOLニュース(甲12)には、「新製品・技術◇日立、ICタグ生産コスト10分の1 携帯端末の電池不要に」との見出しの下、「日立製作所は電子荷札(ICタグ)などに使うRFID(無線自動識別)チップを安価に作製する技術を開発した。チップに利用する半導体に作製の温度を大幅に下げられる酸化半導体の薄膜トランジスタ(TFT)を使い、生産コストを従来の10分の1以下にできる。電池を使わない小型の電子ペーパーなど携帯端末に利用を見込む。開発したチップは、東京工業大学の細野秀雄教授らが発見した透明な半導体の酸化インジウム・ガリウム・亜鉛(IGZO)を使う。チップは受信した電波を直流電圧に変換する電源回路と信号処理する論理回路、処理したデータを外部に送る送信回路で構成する。」との記載、「IGZOは液晶テレビ向けTFTにも使え、すでに韓国のサムスン電子などが開発し製品の発売も近いとされる。日立はRFIDチップに利用して液晶などと組み合わせれば、無線で電力を供給する電子ペーパーなどに実現できると期待する。」との記載がある。

また、平成23年(2011年)3月2日付けの日経産業新聞(甲16)にも、同様の記載がある。

(ク) 平成23年(2011年)4月22日付けの朝日新聞(甲17)には、「中小型パネルに生産移行 シャープ、スマホ需要に照準【大阪】」との見出しの下、「シャープは21日、スマートフォンなどに使う中小型液晶パネルの材料として酸化半導体(IGZO)を世界で初めて実用化すると発表した。・・・IGZOは、一般的な材料のアモルファスシリコンに比べ、画素を細かくしたり電力消費を抑えたりすることができる。」との記載がある。

(ケ) 平成23年(2011年)5月20日付けの日本経済新聞電子版セクション(甲13)には、「ムラを抑えて高画質化、ソニーが新方式の有機ELパネル開発」との見出しの下、「ソニーは輝度ムラを低減して高画質化した有機ELパネルを開発、ディスプレイ関連で世界最大の学会『49th SID International Symposium, Seminar & Exhibition (Display Week 2011)』(SID 2011)で発表した。」との記載、「ソニーは・・・新たな製造プロセス技術を開発した。大きく次の4つの工程から成る。(1)ガラス基板上に酸化半導体IGZO、ゲート絶縁膜、ゲート電極を成膜後ドライ・エッチング法でパターン加工する。」との記載がある。

ウ 雑誌

(ア) 平成20年(2008年)5月5日発行の雑誌「NIKKEI ELECTRONICS」(甲19の1)には、「酸化半導体TFTでディスプレイ

開発／有機ELテレビの有力候補に」と題する韓国サムソングループの J a n g Y e o n K w o n 氏の論文が掲載され、「主成分がインジウム (I n) , ガリウム (G a) , 亜鉛 (Z n) , 酸素 (O) から成るアモルファス酸化物半導体 (I G Z O) を用いて作製した T F T (I G Z O T F T) をアクティブ・マトリクス型のディスプレイに適用し、各種の特性を調べた。・・・我々が開発中の、 I G Z O T F T を用いた有機ELパネルについても紹介する。」との記載、「新しい T F T 技術である I G Z O T F T は特性バラつきが小さく電流の経時変化も小さい。大面積に適用可能であることから、有機ELパネル向け T F T 技術の有力候補になり得る」との記載がある。

(イ) 雑誌「 N I K K E I M I C R O D E V I C E S 」の平成21年(2009年)4月号(甲19の2)には、「酸化物半導体 T F T を見極める／基礎技術は確立、応用開拓が実用化のカギ」と題する討論に関する記事において、「『高移動度』, 『高信頼性』, 『透明性』, 『低温成膜』。 F P D を駆動する T F T の材料として、現在のアモルファス S i にはない多くの特徴を持つ材料が I n G a Z n O (I G Z O) など酸化物半導体だ。誰もが高い潜在能力を認める、期待の新材料である。」との記載、凸版印刷が現在酸化物半導体を応用して、さまざまな特徴を備えた電子ペーパーを開発していることを紹介する内容として、「凸版印刷が開発したアモルファス I G Z O の透明性を利用した電子ペーパー」と題する図が掲載されている。

エ 企業の広報等

(ア) J X 日鉱日石金属株式会社の「サステナビリティレポート2010」(甲21の1)には、日鉱金属株式会社の平成21年(2009年)度の活動内容として「『 F P D i n t e r n a t i o n a l 2 0 0 9 』に、・・・ I G Z O ターゲットを展示(10月)」との記載があり、また、「同レポート2011」(甲21の2)には、用語集に「 I G Z O 」が挙げられ、その説明として、「インジウム・ガリウム・亜鉛・酸化物 (I n d i u m G a l l i u m Z i n c O x i d e) 。 F P D などに使われる透明導電材料の一種」との記載がある。なお、「ターゲット」とは、半導体の薄膜をウエハ上に成膜させるために使用する、付着させようとする半導体材料(本件酸化物)の金属塊である。

(イ) J X 日鉱日石金属株式会社のウェブサイト(甲21の4)には、「 C S R 活動トピックス」として、「『 F P D i n t e r n a t i o n a l 2 0 1 1 』に出展【 J X 日鉱日石金属】」(2011/10/26~28)との見出しの下、「本展示会には、次世代のスーパーハイビジョン液晶テレビやプラズマディスプレイパネル、タッチパネル、有機ELパネルなど各種パネルディスプレイをはじめとして、検査装置、部材、設計支援、応用製品などのディスプレイ関連業界の各社274社が参加しました。今回当社は、・・・酸化物半導体としての使用がパネル各社で検討されている『 I G

ZOターゲット』・・・なども併せて紹介し、高い技術力をアピールしました。」との記載がある。

(ウ) 株式会社アルバックの平成23年(2011年)8月15日付けの「決算説明会(2011年6月期)」と題する資料(乙14)には、「重点施策の進捗状況(2011/6期)(1)」との見出しの下、マテリアル事業の状況として、「IGZOターゲット製造設備設置」との記載、「不採算事業の再構築」との見出しの下、マテリアル事業の今後の事業展開として、「IGZO等酸化物ターゲットの一体型大型ターゲットで差別化を図る」との記載、「真空応用事業(その他の事業)の推移・予想」との見出しの下、「足元の受注環境 FPD業界向けでIGZO(透明酸化物半導体)ターゲットなど新規材料ビジネスの引き合い強まる。」との記載がある。

(3) 原告は、本件商標登録後の平成24年(2012年)11月頃から「IGZOディスプレイ」を搭載した、と表記したスマートフォン及びタブレット製品の宣伝広告を行うようになり(甲116の1ないし117)、これらの商品は、同月頃から「GetNavi」、「デジモノステーション」、「DIME」、「モバイルアスキー」、「週刊アスキー」といった雑誌やインターネットで紹介され(甲102ないし115)、「次世代ディスプレイ『IGZO』を搭載」、「省電力技術が用いられたIGZOディスプレイを搭載」などと記載された。

なお、原告は、本件商標の登録査定日後の平成24年(2012年)5月29日付けニュースリリース(甲6)においても、「シャープは、科学技術振興機構(以下JST)と、酸化物半導体(IGZO)を用いた薄膜トランジスタに関する特許のライセンス契約を、本年1月20日に締結しました。当社がIGZOを採用した液晶パネルの本格的な生産に移行したことから、このたびJSTとの合意に基づき、本件についてお知らせいたします。」と公表し、同ニュースリリース中において、「IGZO」についての注書きとして、「In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)から構成される酸化物」と記載し、本件酸化物を表す語として「IGZO」を使用していた。

3 商標法3条1項3号該当性について

(1) 商標法3条1項3号は、自己の業務に係る商品について使用をする商標について、「その商品の産地、販売地、品質、原材料・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができないと定めている。同号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、①商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、②一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号5

07頁〔ワイキキ事件〕参照)。

また、上記3号の趣旨からすれば、商標登録出願に係る商標が3条1項3号という「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する材料を現実に原材料としていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである(3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する商標」につき同旨、最高裁昭和61年1月23日第一小法廷判決・裁判集民事147号7頁〔ジョージア事件〕参照)。

(2) そこで、本件各商標の3条1項3号該当性について検討する。

ア 本件商標は、「IGZO」を標準文字で表してなるものである。そして、上記2の認定事実によれば、①「IGZO」の語は、平成7年に、新規な物質として公表された「In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)及びO(酸素)からなる酸化物」(本件酸化物)を指す語として紹介され、使用されるようになったこと、②平成16年頃からは、本件酸化物についての研究、開発がディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界の企業等で活発に行われるようになり、平成22年1月に東京工業大学で開催された国際ワークショップには、国内の多数の企業関係者が出席し、本件酸化物(半導体)に関する研究内容を紹介したこと、③本件商標の登録査定時には、既に、多数の大手企業が、本件酸化物に関する研究開発を実施し、1000件以上の本件酸化物に関する特許出願をしていたのみならず、本件酸化物(材料)自体の製造や、本件酸化物を用いた半導体素子を製造する設備の展示会等での展示や受注、本件酸化物を使用した技術の開発、実用化に向けた試作等を行っていたものであり、ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界に属する企業等において、半導体材料としての本件酸化物への関心が高まっていたこと、④具体的には、本件酸化物を使用したTFTは、当時、液晶テレビ、スマートフォン等の製造に使用される液晶パネルや有機ELパネルの機能を大幅に向上させることが可能なものとして注目されるとともに、多くの新しい特徴を持つ期待の新材料として、ディスプレイの分野だけではなく、太陽電池、不揮発性メモリー、紫外線センサーの分野での利用も見込まれていたほか、電子荷札(ICタグ)に使用するRFID(無線自動識別)チップ、パワー半導体、小型の電子ペーパーなどの携帯端末における利用の技術開発も進んでおり、本件酸化物を用いた半導体素子の応用開発、研究がされ、今後幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待されていたこと、⑤このような本件酸化物の研究開発の進展、広がりに伴って、本件酸化物を指す語としての「IGZO」の語も、本件商標の登録査定時には、既に上記のとおり幅広い企業の特許出願書類中において使用されるようになっていたのみならず、上記企業による製品の開発状況等を報道する新聞、雑誌や企業広報等においても、本件酸化物を指す語

として「IGZO」の語が使用されるようになっていたことが認められる。

以上によれば「IGZO」の語は、本件商標の登録査定時には、技術者だけではなく、ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において、新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物（本件酸化物）」を意味する語として、広く認識されていたものといえる。

イ そして、本件商標（IGZO）が、その指定商品である「液晶テレビジョン受信機」（本件商標4）、「ノートブック型コンピュータ」（本件商標5）、「ノートブック型コンピュータ、タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ」（本件商標6）、「タブレット型携帯情報端末」（本件商標7）、「スマートフォン」（本件商標8）、「携帯電話機」（本件商標9）について用いられた場合、これらの指定商品は、いずれもその構成部品の一つとしてディスプレイパネルを含むのが通常であり、また、ディスプレイパネルの性能が商品の品質に重要な影響を及ぼすものであるから、これらの指定商品に係る商品を製造、販売する企業等、すなわち、これらの指定商品の取引者であり、また、需要者の一部にも含まれる者である事業者は、本件商標の表示する本件酸化物が、各指定商品のディスプレイパネルに使用されているものと一般に認識するものといえる。したがって、本件商標4ないし9は、取引者及び需要者が、本件商標4ないし9の指定商品が、商標の表示するもの（本件酸化物）を原材料の一つとしているであろうと一般に認識するものであるから、指定商品との関係で自他商品識別力を有するということができない。

また、本件商標1の指定商品は、「①携帯電話機、スマートフォン、タブレット型携帯情報端末、液晶テレビジョン受信機を除く電気通信機械器具及び②タブレット型携帯情報端末、コンピュータ、ノートブック型コンピュータを除く電子応用機械器具」、本件商標2の指定商品は、「①電子応用機械器具の部品、②電池、③配電用又は制御用の機械器具」であるところ、これらの指定商品に係る商品には広範囲の機械器具やその部品が含まれ得る。例えば、本件商標1の指定商品のうち、上記①の電気通信機械器具に係る商品には、電気通信機械器具の部品であるディスプレイパネル自体が含まれるほか、ディスプレイパネルがその構成部品の一つとして通常含まれるデジタルカメラやビデオカメラ、半導体素子がその構成部品の一つとして通常含まれる無線通信機械器具等も含まれ、上記②の「電子応用機械器具」に係る商品には、電子計算機用ディスプレイ装置が含まれるほか、半導体素子がその構成部品の一つとして通常含まれる電子式卓上計算機、電子辞書等も含まれる。また、本件商標2の指定商品のうち、上記①の「電子応用機械器具の部品」に係る商品には、トランジスタを含む半導体素子や電子回路自体が含まれ、上記②の「電池」に係る商品には、ディスプレイパネルを構成部品の一部とすることがある蓄電池が含まれ、上記③の「配電用又は制御用の機械器

具」には、ディスプレイパネルや制御のための半導体素子とその構成部品の一部として通常含まれる配電盤が含まれる。さらに、前記認定事実のとおり、本件商標の登録査定時において、本件酸化物が、現代の多くの電子デバイスにおいては必要不可欠な構成部品である半導体素子の新規な材料で、かつ、その性能が従来の材料にはないものとして、ディスプレイに限らず、今後幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待され、注目されていたこと、本件酸化物を用いた半導体素子はその用途が研究開発中の新規なものであり、エレクトロニクス業界に属する事業者にとっても具体的な電子デバイスへの適用の仕方は特定されていなかったことからすれば、本件商標を、本件商標 1 及び 2 の指定商品の器具等について使用すれば、これらの指定商品に係る商品を製造、販売する企業等、すなわち、これらの指定商品の取引者であり、需要者の一部にも含まれる者（なお、本件商標 2 の指定商品のうち、「配電用又は制御用の機械器具」の主たる需要者は、一般消費者ではなく、事業者であることは原告も自認しており、その余の同商標の指定商品及び本件商標 1 の指定商品に係る商品にも、事業者が主たる需要者となることが明らかな商品が多数含まれている。）である事業者によって、当該商品が本件商標の表示する材料（本件酸化物）をその原材料として含んでいるのであらうと一般に認識され得るものといえる。そうすると、本件商標 1 及び 2 も、それらの指定商品との関係で自他商品識別力を有するということはできない。

ウ さらに、前記のとおり、本件酸化物が、現代の電子デバイスにおいては必要不可欠な構成部品である半導体素子の新規な材料であり、かつ、その性能が、ディスプレイパネルを代表とする幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得るものとして期待、注目されており、ディスプレイ分野や半導体分野に関連するエレクトロニクス業界の幅広い企業等において実用化に向けた研究開発がされていたことからすれば、本件商標は、ディスプレイパネルや半導体素子が原材料として認識され得る本件各商標の指定商品に係る商品の取引に際して、必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであるといえるから、特定人によるその独占使用を認めることが公益上適当であるともいえない。

エ したがって、本件各商標は、法 3 条 1 項 3 号が規定する「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するから、審決の判断は相当であり、原告の主張する取消事由には理由がない。

(3) 原告の主張について

ア 原告の主張 2 (1) (指定商品との関係における本件商標の一般的な使用態様) について

(ア) 原告は、3 号の「普通に用いられる方法」の要件について、商標の外観が標準文字で表わされていても、需要者の認識等も勘案して、取引の経験則からみて商標の外観・称呼・観念が、当該商標を商標とみられるような方

法で表している場合は、「普通に用いられる方法」とはいえないというべきであると主張し、本件商標が「普通に用いられる方法」での表示に当たらない理由として、①「IGZO」は、本件酸化物の略称にすぎず、研究者等によっても本件酸化物の略称としては他にも多種多様な表記がなされており、「IGZO」は略称としても一般的とはいえないこと、②本件酸化物の略称としての「IGZO」の称呼は「アイ・ジー・ゼット・オー」なのに対し、本件商標は「イグゾー」であること、③特許公報中に「IGZO」の語が使用されているとしても（甲7，8），研究者等の当業者の認識を示すものにすぎないし、いかなる文脈で、いかなる表現により「IGZO」の文字列が出現したのかは明らかではなく、原告がそのうち100件をサンプル調査した結果、そのほとんどは、他の表記や具体的な組成と併記して「IGZO」と記載しているから、当業者においてすら「IGZO」のみで直ちに本件酸化物を意味するとは認識されていなかったこと、④本件商標の指定商品の主たる需要者は一般消費者であり、一般消費者においては、本件商標の登録査定当時、本件酸化物も、その略称の一種である「IGZO」も、認知されておらず、登録査定後には原告のブランドを示すものとして認識されていること、を主張する。

しかし、上記原告の主張①については、確かに「IGZO」の語は、本件酸化物の正式な元素記号や元素表記ではなく、その略称であるものの、これが本件酸化物を指す語としてディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界では一般的に認識され、使用されていたことは前記(2)アの認定のとおりであるから、「IGZO」が一般的な略称ではないとの原告の主張は採用できず、また、略称であることのみをもって「普通に用いられる方法」に当たらないということもできない。上記原告の主張②については、仮に本件酸化物を指す語が「アイ・ジー・ゼット・オー」としか称呼されていなかったとしても、本件商標は本件酸化物を指す語と同一の表示のみからなる「IGZO」であり、その称呼を特定する表記も併記されていないのであるから、本件商標からは「イグゾー」だけではなく、「アイ・ジー・ゼット・オー」との称呼も生じるものであり（なお、原告による具体的な製品への「IGZO」の語の使用は前記認定事実2(3)のとおりであり、本件商標登録査定の時点で、指定商品に係る商品に実際に「IGZO」の表示が使用され、イグゾーと称呼されていたという取引の実情も認められない。）、原告の主張はその前提を欠き、採用することができない。

また、上記原告の主張③については、原告がサンプル調査をした結果によっても、特許公報中において「IGZO」が本件酸化物を指す語以外の用途で使用されていたとは認められないのであるから（甲146）、前記2(2)アの認定にかかる特許公報中に記載された「IGZO」の語は、少なくともその大部分が本件酸化物を指す語として使用されていたと推認するのが合理的であり、これに反する証拠はない。特許公報中においては、「IGZO」

が、その正式な元素の名称の列挙や、「In-Ga-Zn-O」, 「InGaZnO」, 「InGaZnO_x」等の他の表記と併記されている例が多数みられるが、これら他の表記も、表記の方法が多少異なるだけで、いずれも同じ物質を指すことは明らかであるし、同一の物質の正式な元素名称や元素記号と併記されているからといって、このことは、「IGZO」が本件酸化物を指す一般的な略語として、これらの出願人を含むエレクトロニクス業界の企業に認識されていたという上記認定事実を左右するものとはいえない。

さらに、上記原告の主張④については、確かに、本件商標の指定商品の需要者には一般消費者が含まれ、特に分割後の本件商標4ないし9の各指定商品の主たる需要者は一般消費者であると考えられる。そして、本件商標の登録査定時に、一般消費者に、本件酸化物自体や、それを指す語としての「IGZO」の語が、広く認識されていたとは認められない。しかし、商標とは、取引に際して使用されるものであって、前記のとおり3条1項3号の趣旨が、取引における独占適応性及び自他商品識別力の欠如を理由とすることからすれば、商標が自他商品識別力を有するというためには、需要者だけではなく、取引者間においても自他商品識別力を有することが必要であると解すべきであり、また、競業者を含む取引業者一般に、当該商品の原材料を表示しているものと認識され得る商標を、特定の取引業者に独占させることが公益上相当であるとはいえない。したがって、本件商標の登録査定時における本件各商標の指定商品の分野における取引者（製造、販売業者）の認識が前記(2)ア認定のとおりのものであり、本件商標は、これらの取引者の間では本件酸化物を指す一般的な語として認識されている語である「IGZO」を標準文字で表すものである以上、主たる需要者の認識を根拠として、本件商標が「普通に用いられる方法」の表示に当たらない、ということはいえない。

したがって、本件商標が「普通に用いられる方法」での表示に当たらないとの原告の主張は、採用することができない。

(イ) なお、原告は、審決は、本件商標の指定商品への一般的に予定される使用の態様を踏まえた認定をしていないと主張する。しかし、原告の主張する一般的な使用の態様がどのようなものを意味するのか明らかでなく、これを踏まえていないことによって具体的にどのように認定を誤ったというのかも明らかではないから、原告の主張は理由がなく、審決の認定が誤っているとは認められない。

(ウ) したがって、原告の主張2(1)は、いずれも理由がなく、採用することができない。

イ 原告の主張2(2)（3号に規定する「原材料」の意義）について

原告は、①3号の「原材料」とは、製品の主要又は相当部分の基本的な材料となっている場合を指称するものと解すべきであるが、本件酸化物は、指定商品の一部の使用部材のうちのごく一部の部位に利用されるものにすぎない。

い、また、②3号の趣旨及び文理並びにワイキキ事件最高裁判決の趣旨や、特許庁の審査基準でも品質等の間接的、暗示的な表示であれば登録可能性があることからすれば、3号の「原材料」とは、当該指定商品の原材料として使用されている要素というだけではなく、当該表示に接した需要者において、直接的に指定商品を想起できることを要するというべきであると主張する。

(ア) 確かに、3号の趣旨が、前記のとおり、独占適応性及び自他商品識別力を欠く商標の登録を禁止することにあることからすれば、客観的に当該指定商品の原材料に含まれ得るというだけで、ごく僅かの量又はごく例外的に使用される場合であっても、取引者又は需要者の認識に関わらず、すべて常に3号の「原材料」に含まれると解することは相当ではない。しかし、上記の趣旨からすれば、ある材料が、商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか含まれていない場合や、複数の部品から構成される商品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても、当該材料が、当該指定商品の品質、性能等の特性に相当程度の影響を与えるものである場合など、原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義がある場合には、商標に接した取引者又は需要者によって当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識されると考えるのが合理的であるから、そのようなものについては、3条1項3号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当である。

したがって、3号の「原材料」とは、製品の主要又は相当部分の基本的な材料となっている場合を指称するものと解すべきである、との原告の上記主張①は理由がなく、採用することができない。

また、3号の「原材料」該当性の判断においては、指定商品に係る商品について使用された商標を見た取引者又は需要者が、当該商標を、当該商品の原材料を表示するものと認識するかどうかの問題となるべきであって、当該商標のみから、直接的に指定商品自体を想起できることを要するとは解されないから、3号の趣旨及び前記最高裁判決についての異なる理解を下に、これに反する内容を主張する上記原告の主張②も理由がなく、採用することができない。

(イ) そして、前記認定のとおり、本件商標「IGZO」は、ディスプレイ分野や半導体分野のエレクトロニクス業界における利用が期待されていた新規な物質であり、幅広い範囲の電子デバイスの性能を向上させ得る本件酸化物を指す語として、本件各商標の指定商品の取引者であり、需要者の一部にも含まれる事業者にも認識されていたのであるから、本件酸化物が指定商品に係る商品に使用され得る量にかかわらず、これらの取引者及び需要者は、本件商標は、当該商品に係る重要な原材料を表示しているものと一般に認識するものと認めるのが相当である。

(ウ) したがって、原告の主張2(2)は、採用することができない。

ウ 原告の主張 2 (3) (最終製品との関係における識別機能) について

原告は、①本件商標の分割前の指定商品は、液晶ディスプレイそのものではなく、液晶ディスプレイを部材の一部とする（可能性のある）製品であり、ごく一部の部品における限られた工程中での最小単位となる酸化物又は酸化物半導体の略称の表示は、3号の「原材料」表示には当たらない、②指定商品において生産に使用され得る物質は、およそ「原材料」に当たると考え、当該「原材料」の需要者層を限定した上で、その認識を認定するのであれば、いかなる指定商品においても元素名・記号等を登録商標とすることは許されないことになるが、このような結論は、多数の他の登録例に反すると主張する。

しかし、上記①の主張が採用できないことは前記イ(ア)のとおりである。また、他の登録例があることは本件における判断を拘束するものではないし、本件については、前記イ(ア)のとおり、指定商品において生産に使用され得る物質であれば、すべて3号に該当するとの解釈をとるものではないから、上記②の主張も前記判断を左右するものではない。

したがって、原告の主張 2 (3) も採用することができない。

エ 原告の主張 2 (4) (指定商品の最終消費者の認識) について

(ア) 原告は、①審決が、本件商標が識別機能を有するか否かの認定につき、指定商品の最終消費者である一般消費者の認識を全く考慮していない点で不当である、②他の知財高裁の裁判例によれば、指定商品の性質に従い、需要者たる一般消費者の認識を基準とすべきであり、需要者たる一般消費者が普段接することのない専門的な文献は、一般的に当該用語が認識されていることの根拠になり得ない、③本件商標の各指定商品の主たる需要者は一般消費者であり、その認識を基準とすれば本件商標は一定の商品を指称する商標と認識されるし、実際に、本件商標は原告のブランドと認識されるものであるなどと主張する。

しかし、前記ア(ア)判示のとおり、本件各商標が自他商品識別力を有するというためには、需要者だけではなく、取引者間においても自他商品識別力を有するということが必要であると解すべきであるし、また、競業者を含む取引業者に、当該商品の原材料を表示しているものと一般に認識される商標を、特定の取引業者に独占させることは公益上相当であるとはいえない。したがって、審決が、指定商品の最終消費者である一般消費者の認識にかかわらず、本件商標の識別機能を否定したことが不当とはいえず、上記主張①は理由がない。

また、原告が上記②の主張において挙げる裁判例は、本件とは事案を異にするというべきであり、上記判断を左右しない。

そして、上記のとおり判断を前提とする以上、本件各商標の指定商品の主たる需要者が一般消費者であり、その認識を基準とすれば本件各商標は自他商品識別力を有するという点も、前記判断を左右しないから、上記主張

③も理由がない。

なお、上記のほか、原告は、審決が、「事業者」につき何ら理由を付すことなく判断しており不当であるなどと主張する。しかし、審決は「液晶ディスプレイや半導体の分野のエレクトロニクス業界」における「IGZO」の認識について判断しており、指定商品のうち審決が挙げた商品の取引を行う「事業者」が、当該エレクトロニクス業界に属することを前提とした判断をしていることは明らかであるから、原告の主張は理由がない。その余の原告の主張も、審決を取り消すべき理由に当たらない。

(イ) 以上によれば、原告の主張2(4)を採用することもできない。

オ 原告の主張3(本件商標権の分割について)

原告は、商標登録を無効にする審決後に商標権が分割された場合には、分割後の指定商品ごとに無効理由を判断し、処分の違法性を判断すべきであり、分割後の本件各商標の指定商品ごとに原材料との関係をみると、本件酸化物は本件商標4ないし8の指定商品にはごく微量に使用されているにすぎず、本件商標2の指定商品については、本件商標が原材料を表示する標章に該当する理由が不明であり、本件商標1の指定商品についても構成部位の一部に液晶ディスプレイの表示部分があることをもって原材料表示というのは3号該当性の判断としては飛躍していると主張する。

しかし、分割後の本件各商標の指定商品ごとに無効理由を判断したとしても、本件各商標が3号に該当すると認められることは前記(2)イのとおりであるから、原告の上記主張は採用することができない。その余の原告の主張も、審決を取り消すべき理由には当たらない。

4 結論

以上のとおり、原告の主張する取消事由には理由がなく、審決にはこれを取り消すべき違法はない。よって、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件は、第9類に属する指定商品に係る本件登録商標が、その中の一部の商品に法3条1項3号に該当する「商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」として登録無効の審決を受けた後に、商標権者(原告)が、9つに商標権を分割する請求をし、最終的に9件に分割されて登録された各商標に対してまとめてなされた審決取消請求事件である。なお、原告からは法3条2項に該当することについての主張はなされていない。

2. 本件判決において注目したい問題は、登録無効審決取消請求事件における商標権の分割と登録無効の効果についての裁判所の判示であり、いずれも特許法に規定されている事項を確認していることである。

① 指定商品や役務が2以上の場合の登録商標は各商標又は役務ごとに登録無

効の審判請求をすることができる（法46条1項）。

② 指定商品や役務が2以上の商標登録は、指定商品又は役務ごとに商標登録され、又は商標権が存在するものとみなされる（法69条）。

③ 商標権の分割は、その指定商品又は役務が2以上の場合は、商品又は役務ごとにすることができ、その時期は無効審判の請求中又はその審決取消訴訟の係属中でもできる（法24条1項・2項）。

④ 無効審決後に商標権が分割されて、個々の指定商品又は役務ごとに異なる商標権の登録がされたとしても、当該無効審決の効力は当然に分割後の各商標権に及び、分割が無効審決の効力を左右するものではない。

⑤ 分割は審判対象の実質的な登録無効の審決は、分割後の本件各商標に係る登録についてなされたものと同視した上で、当該審決を取り消すべき理由があるか否かを判断するべきであり、審決後の分割の事実のみをもって、当然に審決を取り消すべき事由に当たるとはいえない。➡当然に特許庁に対し本件を差し戻すべき理由に当たらない。

3. 本件判決は、上記のとおり原則に基づいてなされているから、妥当な判断であるといえる。即ち、商標法3条1項3号における商品の原材料を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認定した審決を認容した判決である。

[牛木 理一]

(別表)

	登録番号			指定商品の記載				
	商標登録 第 5451821 号 第9類 電 気アイロン、 電気式ヘア カーラー、 電気通信機 械器具、電 子応用機 械器具及び その部品、 電池、電 線及びケー ブル、配電 用又は制御 用の機 械器具	の1	の1	の1	電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電池、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具 但し、携帯電話機、スマートフォン、タブレット型携帯情報端末、コンピュータを除く 但し、ノートブック型コンピュータ、液晶テレビジョン受信機を除く 但し、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電子応用機械器具の部品、電池、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具を除く	→	携帯電話機、スマートフォン、タブレット型携帯情報端末、液晶テレビジョン受信機を除く電気通信機械器具 タブレット型携帯情報端末、コンピュータ、ノートブック型コンピュータを除く電子応用機械器具	
の2					の1	電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電子応用機械器具の部品、電池、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具 但し、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電線及びケーブルを除く	→	電子応用機械器具の部品、電池、配電用又は制御用の機械器具
の2						電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電線及びケーブル	→	電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電線及びケーブル
の2			の2	の1	ノートブック型コンピュータ、液晶テレビジョン受信機 但し、ノートブック型コンピュータを除く	→	液晶テレビジョン受信機	
				の2	ノートブック型コンピュータ	→	ノートブック型コンピュータ	
の2			の1	の1	携帯電話機、スマートフォン、タブレット型携帯情報端末、コンピュータ 但し、携帯電話機、スマートフォンを除く 但し、タブレット型携帯情報端末を除く	→	ノートブック型コンピュータ、タブレット型携帯情報端末を除くコンピュータ	
		の2			タブレット型携帯情報端末	→	タブレット型携帯情報端末	
		の2	の1	携帯電話機、スマートフォン 但し、携帯電話機を除く	→	スマートフォン		
			の2	携帯電話機	→	携帯電話機		