

登録商標「GUZZILLA」無効審決取消請求事件：知財高裁平成29(行ケ)10214・平成30年6月12日(1部)判決<請求認容/審決取消>▶特許ニュース No.14740

### 【キーワード】

造語・独創性，商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品と誤信のおそれ)，売り場における消費者との関連性，顧客吸引力

### 【事案の概要】

#### 1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告(株式会社タグチ工業)は，平成23年11月21日，別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき，指定商品を第7類「鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，農業用機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破碎装置」(以下「本件指定商品」という。)として，商標登録出願をし，本件商標は，平成24年4月27日，登録された(登録第5490432号)。(甲1)

(2) 原告(東宝株式会社)は，平成29年2月22日，本件商標について，商標登録無効審判を請求した。なお，原告は，商標法4条1項15号及び19号に関し，「GODZILLA」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用した。(甲175)

(3) 特許庁は，原告の請求を無効2017-890010号事件として審理し，平成29年10月16日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。) ，その謄本は，同月26日，原告に送達された。

(4) 原告は，平成29年11月22日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

#### 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，別紙審決書(写し)のとおりである。要するに，①本件商標は，これを本件指定商品に使用しても，その取引者及び需要者において，当該商品が，原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれはないから，商標法4条1項15号に該当しない，②本件商標は，不正の目的をもって使用をするものではないから，同項19号に該当しない，③本件商標は，非道徳的なものなどではなく，商標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くものもないから，同項7号に該当しない，というものである。

#### 3 取消事由

- (1) 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1)
- (2) 商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由2)

(3) 商標法4条1項7号該当性判断の誤り（取消事由3）

【判 断】

1 取消事由1（商標法4条1項15号該当性判断の誤り）について

(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の「混同を生じのおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁）。

(2) 商標の類似性の程度

ア 外観

本件商標は、「GUZZILLA」と、8文字の欧文字から成る。本件商標において、「G」と「A」の字体は、やや丸みを帯び、「U」と3文字目の「Z」の上端及び7文字目の「L」と「A」の下端は、それぞれ結合し、3文字目及び4文字目の「Z」は、両文字の左下が前下方に鋭く突尖しているほか、やや縦長の太文字で表されることによって、デザイン化されている。

引用商標は、「GODZILLA」と、8文字の欧文字から成る。原告が引用した引用商標の文字は、標準文字であって、デザイン化されていないが、実際には、様々な書体で使用されている。

本件商標と引用商標の外観とを対比すると、いずれも8文字の欧文字からなり、語頭の「G」と語尾の5文字「ZILLA」を共通にする。2文字目において、本件商標は「U」から成るのに対し、引用商標は「O」から成るが、本件商標において「U」と3文字目の「Z」の上端は結合し、やや縦長の太文字で表されているから、見誤るおそれがある。もっとも、本件商標と引用商標は、3文字目において相違するほか、本件商標は前記のとおりデザイン化され、全体的に外観上まとまりよく表されている。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相紛らわしい点を含むものということが出来る。

## イ 称呼

本件商標の語頭の2文字「GU」は、ローマ字の表記に従って発音すれば「グ」と称呼され、我が国において、なじみのある「GUM」などの英単語と同様に発音すれば「ガ」と称呼される。したがって、本件商標は、「グジラ」又は「ガジラ」と称呼され、語頭音は「グ」と「ガ」の中間音としても称呼されるものである。なお、被告が製造販売等する建設機械用アタッチメント（以下「被告アタッチメント」という。）は、本件商標の商標登録出願日以前において、その外観に本件商標が付され、「ガジラ」との名称で取引されていたことが認められるものの（甲167～170）、その名称が「ガジラ」として、広く知られていたと認めるに足りる証拠はない。よって、本件商標から「ガジラ」との称呼のみが生じるとはいえない。

引用商標は、後記(3)イのとおり、怪獣映画に登場する怪獣の名称として著名な「ゴジラ」の欧文字表記として広く知られているから、「ゴジラ」と称呼されるものである。また、引用商標の語頭音は、英語の発音において、「ゴ」と「ガ」の中間音としても称呼され、現に大ヒットした映画「シン・ゴジラ」でも、「ゴ」と「ガ」の中間音として称呼されていたものである（甲192～194）。そして、我が国において、本件商標の商標登録出願時、引用商標の英語の発音による称呼も一般化していたものであるから（甲79～82（枝番を含む。））、引用商標の語頭音の「ゴ」は、「ゴ」と「ガ」の中間音としても称呼されるものである。

本件商標と引用商標の称呼を対比すると、語頭音を除く称呼は「ジラ」と共通する。また、語頭音は、本件商標は「グ」と「ガ」の中間音として称呼され得るものであって、引用商標は「ゴ」と「ガ」の中間音として称呼され得るものであるところ、本件商標における「グ」と「ガ」の中間音と、引用商標における「ゴ」と「ガ」の中間音とは、いずれも子音を共通にし、母音も近似する。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいものというべきである。

## ウ 観念

本件商標からは特定の観念が生じず、引用商標からは怪獣映画に登場する怪獣「ゴジラ」との観念が生じる。

## エ 本件商標と引用商標の類似性

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいものであって、外観においても相紛らわしい点を含むものということができる。

### (3) 引用商標の周知著名性及び独創性の程度

ア 怪獣映画に登場する怪獣である「ゴジラ」は、原告によって創作されたものであり（甲4）、「ゴジラ」が著名であることは当事者間に争いが無い。

イ 怪獣映画に登場する怪獣である「ゴジラ」には、昭和30年、欧文字表記として引用商標が当てられ、その後、引用商標が「ゴジラ」を示すものとして

使用されるようになったものである（甲 7， 8）。欧文字表記の引用商標は、我が国において、遅くとも昭和 32 年以降、映画の広告や当該映画中に頻繁に使用され（甲 7， 8， 21， 39～43， 46～50， 55， 79， 80， 81 の 1～3， 82， 84），遅くとも昭和 58 年以降、怪獣である「ゴジラ」を紹介する書籍や、これを基にした物品に多数使用されていること（甲 17， 18， 21， 22， 26， 45， 52～54， 56～61， 63～73， 77， 78， 86 の 1， 92， 101 の 3， 102 の 4， 162），さらに、怪獣である「ゴジラ」の英語表記として多くの辞書にも掲載されていること（甲 125～129， 143～153）からすれば、引用商標は著名であるといえることができる。

ウ 語頭が「G」で始まり、語尾が「ZILLA」で終わる登録商標は、引用商標の他には、本件商標を除き見当たらない。架空の怪獣の名称において、語頭が濁音で始まり、語尾が「ラ」で終わる 3 文字のものが多いとしても、これらは怪獣「ゴジラ」が著名であることの影響によるものと認められ（甲 173， 174），さらに、欧文字表記において、引用商標と類似するものも見当たらない。

エ 以上によれば、引用商標は周知著名であって、その独創性の程度も高いといえるべきである。

#### **(4) 商品の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性**

##### **ア 商品の関連性の程度**

本件指定商品は、第 7 類「鋤山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、農業用機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破碎装置」である。本件指定商品には、専門的・職業的な分野において使用される機械器具が含まれる。また、これに加えて、本件指定商品のうち、「荷役機械器具」には、油圧式ジャッキ、電動ジャッキ、チェンブロック、ウインチが、「農業用機械器具」には、刈払機、電動式高枝ハサミ、ヘッジトリマ、草刈機が、含まれる（甲 225， 226， 231～234， 243， 253， 乙 18）。

これに対し、原告の主な業務は、映画の制作・配給、演劇の制作・興行、不動産経営等のほか、キャラクター商品等の企画・制作・販売・賃貸、著作権・商品化権・商標権その他の知的財産権の取得・使用・利用許諾その他の管理であり（甲 135），多角化している。原告は、百社近くの企業に対し、引用商標の使用を許諾しているところ、その対象商品は、人形やぬいぐるみなどの玩具、文房具、衣料品、食料品、雑貨等であるなど、多岐にわたる（甲 12， 83～96， 98～102， 199～211（枝番を含む。））。

本件指定商品のうち専門的・職業的な分野において使用される機械器具と、原告が引用商標の使用を許諾した玩具、文房具、衣料品、食料品、雑貨等とは、前者が、工場や事業所などの産業現場で、人間の業務を補助する機械であって、専らその性能や品質などが商品選択の基準とされるのに対し、後者は、日常生活で、一般消費者によって使用される物であって、同種製品との差別化が

難しいものであるから、性質、用途及び目的における関連性の程度は高くない。

一方、本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ、電動ジャッキ、チェーンブロック、ウインチ、刈払機、電動式高枝ハサミ、ヘッジトリマ、草刈機等の商品は、ホームセンター等の店舗やオンラインショッピング、テレビショッピングにおいて、一般消費者に比較的安価で販売され得るものである（甲235～242、244～252、254（枝番を含む。））。そうすると、これらの商品は、日常生活で、一般消費者によって使用される物であって、同種製品との差別化が難しいものといえることができる。これらの商品は、一般的な玩具等とは異なり、使用方法によっては、身体・財産に危険が生じるものではあるが、比較的小型の機械器具であって、その操作方法も比較的単純であるから、専門的な業務用途に限られるものではなく、特別な知識、能力を有する者のみにその使用が限定されるものでもない。したがって、本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ、電動ジャッキ、チェーンブロック、ウインチ、刈払機、電動式高枝ハサミ、ヘッジトリマ、草刈機等と、原告が引用商標の使用を許諾した玩具、雑貨等とは、ホームセンター等の店舗やオンラインショッピング、テレビショッピングにおいて、一般消費者に比較的安価で販売され得るものであり、日常生活で、一般消費者によって使用されるなど、性質、用途又は目的において一定の関連性を有しているといわざるを得ない。

よって、本件指定商品に含まれる商品の中には、原告の業務に係る商品と比較した場合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれているというべきである。

#### イ 取引者及び需要者の共通性

本件指定商品に含まれる前記油圧式ジャッキ等の、比較的小型で、操作方法も比較的単純な荷役機械器具及び農業用機械器具の需要者は一般消費者であり、その取引者は、これらの器具の製造販売や小売り等を行う者である。また、原告が引用商標の使用を許諾した玩具、雑貨等の需要者は一般消費者であり、その取引者は、これらの商品の製造販売や小売り等を行う者である。本件指定商品の取引者及び需要者の中には、原告の業務に係る商品の取引者及び需要者と共通する者が含まれる。

そして、商品の性質、用途又は目的からすれば、これら共通する取引者及び需要者は、商品の性能や品質のみを重視するということとはできず、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うというべきである。

#### (5) 出所混同のおそれ

以上のとおり、「混同を生じるおそれ」の有無を判断するに当たっての各事情について、取引の実情などに照らして考慮すれば、本件指定商品に含まれる専門的・職業的な分野において使用される機械器具と、原告の業務にかかる商品との関連性の程度は高くない。

しかし、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいものであって、外観においても相紛らわしい点を含む。また、引用商標は周知著名であっ

て、その独創性の程度も高い。さらに、原告の業務は多角化しており、本件指定商品に含まれる商品の中には、原告の業務に係る商品と比較した場合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれる。加えて、これらの商品の取引者及び需要者と、原告の業務に係る商品の取引者及び需要者とは共通し、これらの取引者及び需要者は、取引の際に、商品の性能や品質のみではなく、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うものといえることができる。

そうすると、本件指定商品に含まれる商品の中には、本件商標を使用したときに、当該商品が原告又は原告との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるものが含まれるといわざるを得ない。

#### (6) 被告の主張について

ア 被告は、被告アタッチメント等は、特殊な機械器具であり、専らその性能や品質、信頼性、安定性などが商品選択の基準とされるから、商品化事業に全く馴染まないと主張する。

本件指定商品のうち、被告アタッチメント等の専門的・職業的な分野において使用される機械器具は、産業現場で、人間の業務を補助するために、専らその性能や品質などが商品選択の基準とされ、その需要者は産業機械分野の業務に従事する者であり、その取引者は産業機械器具の製造販売やリース等を行う者である。このように、本件指定商品に含まれる一部の商品については、原告が引用商標の使用を許諾した商品との関連性の程度が高くなく、その取引者及び需要者も異なるということではある。

しかし、この事実は、本件指定商品には、原告の業務に係る商品と一定の関連性を有するものが含まれ、本件指定商品の取引者及び需要者の中には、原告が引用商標の使用を許諾した商品の取引者及び需要者と共通する者が含まれることや、これらの者が、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うことを否定するものにはならない。

そうすると、本件商標を被告アタッチメント等の専門的・職業的な分野において使用される機械器具に使用したときのみをもって、本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することはできないから、被告の主張は採用できない。

イ 被告は、本件商標は、被告により、英単語「GUZZLE」と「GORILLA」とを組み合わせるなどして創作された造語であると主張する。

しかし、引用商標は、周知著名なものであって、怪獣映画に登場する怪獣との観念を生じさせるものであり、街や建造物を破壊するという力強いイメージを有するものである（甲9～11、52～73）。本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ等は、比較的小型で、操作方法も比較的単純な荷役機械器具及び農業用機械器具であるから、その取引者及び需要者は、引用商標が有する力強

いイメージに誘引されて、取引を行うことが十分に考えられるものである。

一方、本件指定商品のうち油圧式ジャッキ等の取引者及び需要者において、本件商標が、英単語「GUZZLE」と「GORILLA」とを組み合わせるなどして独自に創作された造語であって、引用商標と異なるということを認識した上で取引を行うことは、英単語「GUZZLE」が見慣れない英単語であることからすれば（甲154）、考えにくいものである。

したがって、本件商標が被告により創作された造語であるとの被告の主張は、本件商標を本件指定商品に使用したときに、本件指定商品が原告の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとの判断を左右するものにはならない。

ウ 被告は、本件商標は引用商標にただ乗りするものではないし、本件商標を使用しても引用商標の希釈化は生じないと主張する。

しかし、前記イのとおり、本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ等の取引者及び需要者は、引用商標が有する力強いイメージに誘引されて、取引を行うことが十分に考えられるから、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリュージョン）を招く結果を生じかねない。

また、被告は、平成8年頃から、コンクリート等を圧搾する機能を有する被告アタッチメントに本件商標を付して使用していることからすれば（甲130、167～170）、被告は、引用商標が有する力強いイメージを想起させることを企図して、被告アタッチメントに、引用商標と称呼において相紛らわしく、外観においても相紛らわしい点を含む本件商標を付していたものといわざるを得ない。さらに、被告は、本件商標の商標出願日である平成23年11月21日以降ではあるものの、原告が使用していた「SUPER GODZILLA」「SPACE GOZILLA」と相紛らわしい「SUPER GUZZILLA」「SPACE GUZZILLA」を使用している（甲30、55、62、131、132、136～138、155～158、161～165、198）。また、被告は、本件商標の商標出願日以降ではあるものの、本件商標をタオル、腕時計、手袋、帽子、Tシャツ、パーカー等に付して、広く無償配布及び販売している（甲178～188、218、228、229）。加えて、被告は、本件商標の商標登録日以降ではあるものの、我が国における周知著名な商標と相紛らわしい「ガリガリ君」や「STUDIO GABULLI」との文字から成る商標につき商標登録出願もしている（甲139～142）。これらの被告の行為は、本件商標の商標登録出願時において、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招く結果を生じかねなかったことを間接的に裏付けるものといえる。

このように、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招く結果を生じかねないから、被告の主張

は採用できない。

## (7) 小括

以上によれば、本件商標は商標法4条1項15号に該当する。取消事由1は理由がある。

## 2 結論

よって、その余の取消事由について判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものであるから、主文のとおり判決する。

### 【論 評】

1. まずここに紹介する事例の登録商標(1)に係る欧文字を見て、一般読者は何と読めますか。登録商標(2)に係る標章態様を見て、これは「ガジラ」と称呼するのかと、初めて知ることになるでしょう。また、欧文字の書体も創作性のある特殊な態様です。

さらに、登録商標(1)の指定商品を見ると、第7類に属する「廃棄物圧縮装置、廃棄物破碎装置」だけですが、登録商標(2)の指定商品は、「第9類」「第25類」「第28類」に属する多彩な商品群に及んでいます。

もちろん出願人(商標権者)は、(1)(2)とも同一人です。

次に、本事件の原告は映画会社であり、劇映画「ゴジラ」の制作者であり、著作権者ですが、「ゴジラ」について辞書を引くと、〔日 Godzilla<gorilla(ゴリラ)+クジラ〕とあり、「SF映画で活躍した怪獣の1つ<現>。円谷英二の特殊撮影と共に、後年の怪獣ブームの先駆けとなった。」と解説されています。(「コンサイス カタカナ語辞典 328頁 三省堂 1995年」)

2. さて、本件登録商標に対して登録無効審判を請求した者は東宝株式会社であり、この文字名称は、昭和29年(1954)に制作した劇映画の登場人物の名称であり、同社の社員であった円谷英二が特殊撮影し、後年の怪獣ブームの先駆者となった映画の題名であった。

しかしながら、特許庁審判部は、本件文字名称を①本件指定商品に使用しても、その取引者・需要者においては、当該商品が原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と誤信されるようなおそれはないから、法4条1項15号には該当しないし、②本件商標は不正目的を持って使用するものではないから、法4条1項19号には該当しないし、③本件商標は非道徳的なものではなく出願経緯には社会的な相当性を欠く点もないから、法4条1項7号には該当しないとして、請求人の主張を全部否認した審決をしたのである。

これに対して不服の原告は、商標登録を無効とすべき多くの証拠を提出し、いろいろな角度から主張した結果、高裁は審決取消の判決をするに至ったのである。

3. 知財高裁は、原告が商標法4条1項15号を適用して主張したところ、同条項号には、本件商標をその指定商品又は役務に使用した時、①他人の業務に係る



商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標であるのみならず、②他人との間にいわゆる親子や系列等の緊密な営業上の関係、又は③同一表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務である、と誤信されるおそれがある商標が含まれているから、同条項号の「混同を生じるおそれ」の有無は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性と独創性の程度、③当該商標の指定商品・役務と他人の業務に係る商品・役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、④商品・役務の取引者と需要者の共通性などの取引の実情に照らし、⑤当該商標の指定商品・役務の取引者と需要者において普通に払われる注意力を基準とし、⑥総合的に判断されるべきである、とする判例を冒頭で引用して審理を進めたのである。

4. ところで、本件登録商標が商標法4条1項15号に該当する商標であることについては、①商標の類似性の程度、②引用商標の周知著名性と独創性の程度、③商品の関連性の程度、取引者・需要者の共通性、④出所混同のおそれ、の項目に分けて議論して結論を導いているのである。

(1) 商標の類似性については、外観、称呼、観念の三点から観察して判断するところ、「外観」については紛らわしいと認定し、「称呼」についてはやはり紛らわしいと認定し、「観念」については、本件商標からは特定の観念は生じないが、引用商標からは怪獣映画に登場する「ゴジラ」との観念が生じると認定し、両者は類似する商標であると判断したのである。

(2) 引用商標の周知著名性と独創性については、原告が創作した映画の登場人物「ゴジラ」は、引用商標として周知著名でかつ独創性も高いと評価されたのである。

(3) 本件商標における指定商品は、第7類に属する専門的・職業的な分野で使用される機械器具類などが含まれているところ、原告の主業務は、映画の制作・配給等の他キャラクターの商品等の企画・制作・販売・著作物・商品化権・商標権その他の知的財産権の取得・使用・利用許諾その他の管理であり、多角化しているし原告は百社近くの企業に引用商標の使用を許諾し、対象商品は多岐にわたっているから、本件指定商品中、専門的・職業的な分野に使用される機械器具と、原告が引用商標の使用を許諾した玩具、文房具、衣料品、食料品、雑貨等とは性質、用途、目的における関連性の程度は高くない、とまず認定したのである。

ところが、やや深く検討してみると、本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ、電動ジャッキ、刈払機、電動式高枝ハサミ等の商品は、ホームセンター等の店舗やオンラインショッピング、テレビショッピングにおいて比較的安価に販売されていることからすれば、これらのヘビーな商品は、一般的な玩具等とは異なり、使用方法によっては身体、財産に危険を生じるものではあるが、比較的小型の機械器具であり、その操作方法も単純であるから、専門的な業務用途に限られるものではなく、特別な知識や能力を有する者のみにその使用が限定されるものでもないから、本件指定商品に含まれる商品中には、原告業務に係る商品と比較した場合、一定の関連性を有するものが含まれているというべきである、と裁判所

は認定したのである。

また、本件指定商品の取引者・需要者の中には、原告業務に係る商品の取引者・需要者と共通する者も含まれると認定し、商品の性質、用途、目的からすれば、これらに共通する取引者・需要者は、商品の性質や品質のみを重視するのではなく、商品に付された商標に表れる業務上の信用も考慮して取引を行うというべきである、と裁判所は解したのである。

(4) さらに裁判所は、「出所の混同のおそれ」の有無を判断するについては、取引の実情などに照らして考慮すれば、本件指定商品に含まれる機械器具と、原告業務に係る商品との関連性の程度は高くないと、まず認定した。

しかしながら、①商標の称呼、外観の紛らわしさ、②引用商標の周知著名性と独創性の高さ、③原告業務の多角化と商品の関連性、④原告商品の取引者・需要者と本件商品の需要者・取引者による商標上の業務信用性、を考慮すれば、本件指定商品に含まれる商品中には、本件商標を使用すると、当該商品が原告又は原告関連会社と緊密な営業上の関係がある商品と誤信されるおそれがあるものが含まれている、と言わざるを得ないとまで裁判所は認定したのである。

(5) 最後に、裁判所が、「被告の主張について」判断している中で、特に記述している点について触れておく。

① 「本件商標が被告によって創作された造語であるとの被告の主張は、本件商標を本件指定商品に使用したときに、本件指定商品が原告の業務に係る商品である、と誤信される恐れがあるとの判断を左右するものにはならない。」

この意味は、被告が登録した商標は、たとえ被告による造語であったとしても、第三者が誤信することとは無関係の事実であるから、被告の主張は採用できないというのである。

② 被告は、「本件商標は、引用商標にただ乗りする」つもりはないし、「引用商標の希釈化は生じない」と主張するのに対し、裁判所は、「本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ等の取引者及び需要者は、引用商標が有する力強いイメージに誘引されて、取引を行うことが十分に考えられるから、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招く結果を生じかねない。」と説明する。

判決はさらに、「これらの被告の行為は、本件商標の商標登録出願時において、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招く結果を生じかねなかったことを間接的に裏付けるものといえる。」と説示する。

しかしながら、本件商標に係る指定商品について、引用商標が有する顧客吸引力の強さの利用を被告が想定していたかも知れないことは理解できても、ただ乗りによる希釈化効果を原告に与えようと意図していたとまで解することは妥当でないであろう。

(6) なお、商標「ゴジラ」「GODZILLA」についての登録商標を調査してみると、原告は1類、2類、3類、7類、8類、9類、12類、35類などの商品について登録していることが判明しているが、裁判所はこれらの登録商標

と本件商標との関係について沈黙していることは、原告からの主張がなかったからであろうか。

登録された区分を見る限り、登録商標（２）に対しては、第９類以外に抵触関係は認められないように思う。

#### 参考文献

- (1) 牛木理一「商品化権」六法出版社 1980年、同「キャラクター戦略と商品化権」発明協会 2000年
- (2) 「顧客吸引力」の意義については、前掲発明協会 32頁参照

[牛木 理一]

【登録商標 1】

- (190) 【発行国】日本国特許庁 (JP)  
(450) 【発行日】平成24年6月5日 (2012. 6. 5)  
【公報種別】商標公報  
(111) 【登録番号】商標登録第5490432号 (T5490432)  
(151) 【登録日】平成24年4月27日 (2012. 4. 27)  
(540) 【登録商標】

**GUZZILLA**

- (500) 【商品及び役務の区分の数】1  
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第7類 鋤山機械器具, 土木機械器具, 荷役機械器具, 農業用機械器具, 廃棄物圧縮装置, 廃棄物破碎装置

【国際分類第9版】

- (210) 【出願番号】商願2011-83464 (T2011-83464)  
(220) 【出願日】平成23年11月21日 (2011. 11. 21)  
(732) 【商標権者】

【識別番号】391038224

【氏名又は名称】株式会社タグチ工業

【住所又は居所】岡山県岡山市北区平野561番地の1

(740) 【代理人】

【識別番号】100114535

【弁理士】

【氏名又は名称】森 寿夫

(740) 【代理人】

【識別番号】100075960

【弁理士】

【氏名又は名称】森 廣三郎

(740) 【代理人】

【識別番号】100126697

【弁理士】

【氏名又は名称】松浦 瑞枝

(740) 【代理人】

【識別番号】100155103

【弁理士】

【氏名又は名称】木村 厚

【法区分】平成18年改正

【審査官】原田 信彦

(561) 【称呼 (参考情報)】ガジラ

【検索用文字商標 (参考情報)】GUZZILLA

【類似群コード (参考情報)】

第7類 09A02、09A03、09A41、09A43、09A45、09A47、09G63

(531) 【ウィーン分類 (参考情報)】27. 5. 1. 1; 27. 5. 1. 12; 27. 5. 1. 21; 27. 5. 1. 26; 27. 5. 22. 92

## 【登録商標 2】

- (190) 【発行国】日本国特許庁 (JP)  
(450) 【発行日】平成27年3月10日 (2015. 3. 10)  
【公報種別】商標公報  
(111) 【登録番号】商標登録第5739434号 (T5739434)  
(151) 【登録日】平成27年2月6日 (2015. 2. 6)  
(540) 【登録商標】

**GUZZILLA**  
**ガジラ**

- (500) 【商品及び役務の区分の数】3  
(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話機の附属品，その他の電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM，レコード，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，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物  
第25類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴  
第28類 おもちゃ，人形，すごろく，トランプ，遊戯用器具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具  
【国際分類第10版】  
(210) 【出願番号】商願2014-81809 (T2014-81809)  
(220) 【出願日】平成26年9月29日 (2014. 9. 29)  
(732) 【商標権者】  
【識別番号】391038224  
【氏名又は名称】株式会社タグチ工業  
【住所又は居所】岡山県岡山市北区平野561番地の1  
(740) 【代理人】  
【識別番号】100114535  
【弁理士】  
【氏名又は名称】森 寿夫  
(740) 【代理人】  
【識別番号】100075960  
【弁理士】  
【氏名又は名称】森 廣三郎  
(740) 【代理人】

【識別番号】 100155103

【弁理士】

【氏名又は名称】 木村 厚

(740) 【代理人】

【識別番号】 100187838

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒住 智彦

(740) 【代理人】

【識別番号】 100194755

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 秀明

【法区分】 平成23年改正

【審査官】 石塚 利恵

(561) 【称呼(参考情報)】 ガジラ

【検索用文字商標(参考情報)】 GUZZILLA、ガジラ

【類似群コード(参考情報)】

第9類 09G53、11B01、11C01、11C02、24A01、24E02、26A01、26D01

第25類 17A01、17A02、17A03、17A04、17A07、21A01、22A01、22A02、22A03、24A03、24C01、24C02、24C04

第28類 24A01、24B01、24B02、24C01、24C03、24C04、24D01、25B02

(531) 【ウィーン分類(参考情報)】 27. 5. 1. 1 ; 27. 5. 1. 12 ; 27. 5. 1. 21 ; 27. 5. 1. 26 ; 27. 5. 22. 92 ; 27. 5. 23. 94