

登録商標「G U Z Z I L L A」無効審決取消請求事件：知財高裁令和 1(行ケ)10167・令和 2 年 8 月 20 日(1 部)判決<請求棄却>➡特許ニュース No. 15243

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 15 号(他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標), 商標権の分割(法 24 条・分割の効果)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告(株式会社タグチ工業)は, 平成 23 年 1 月 21 日, 別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)について, 指定商品を第 7 類「鉦山機械器具, 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」として商標登録出願をし, 平成 24 年 4 月 27 日, 登録された(登録第 5490432 号。甲 1)。

(2) 無効審判請求の経緯(後掲各証拠のほか, 甲 290)

ア 被告(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, 「G O D Z I L L A」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用して, 商標法 4 条 1 項 15 号等に該当する旨主張した(甲 175)。

イ 特許庁は, 被告の請求を無効 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。」とする審決をした(以下「第 1 次審決」という。)。

被告は, 同年 1 月 22 日, 第 1 次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成 29 年(行ケ)第 10214 号)を提起した。

知的財産高等裁判所は, 平成 30 年 6 月 12 日, 第 1 次審決を取り消す旨の判決(以下「第 1 次判決」という。)をし, 同判決は, 令和元年 6 月 14 日付けの上告不受理決定により確定した(甲 293)。

ウ 特許庁は, 第 1 次判決の確定を受けて, 無効審判について更に審理を行い, 令和元年 1 月 6 日, 本件商標の登録を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし, その謄本は, 同月 14 日, 原告に送達された。

(3) 原告は, 同年 1 月 12 日, 本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。

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)記載のとおりである。要するに, 本件商標がその指定商品に使用されれば, その取引者及び需要者において, 当該商品が被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があるから, 本件商標は, 商標法 4 条 1 項 15 号に該当する, というものである。

3 取消事由

商標法4条1項15号該当性判断の誤り

【判 断】

1 認定事実

前記第2の1の事実関係に加え、証拠（甲290、294、295、乙1、2）及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実関係が認められる。

(1) 第1次判決は、以下のとおり判示して、無効審判請求が成り立たないとした第1次審決を取り消し、上告不受理決定により確定した。

ア 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品・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に使用したときに、当該商品が他人の業務に係る商品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「混同を生じるおそれ」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と他人の業務に係る商品との間の性質、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。

イ 本件商標と引用商標とは、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。また、引用商標は周知著名であり、その独創性の程度も高い。

本件指定商品に含まれる商品のうち、専門的・職業的な分野において使用される機械器具についてみれば、性質、用途又は目的において被告の業務に係る商品との関連性の程度は高くないものの、多角化された被告の業務に係る商品の中には一定の関連性を有するものが含まれており、その取引者及び需要者は共通し、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認められる。

このように、本件指定商品は、本件商標を使用したときに当該商品が被告又は被告との間に緊密な営業上の関係にある営業主等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を含むから、本件商標は、被告の業務に係る商品との間で出所混同のおそれがある。

ウ 以上によれば、本件商標は、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品・と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する。

(2) 原告は、第1次判決の言渡しの後である平成30年7月25日、本件商標2と商標及び指定商品を同じくする別件商標の登録出願をし、令和元年5月

10日に設定登録を受けた。

(3) 特許庁は、第1次判決を受けて、本件商標の登録を無効とする旨の本件審決をし、原告は、令和元年12月12日、その取消しを求める本件訴えを提起した。

(4) 原告は、令和元年12月12日付けで本件商標権の分割を申請し、その結果、本件商標は、指定商品を第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、廃棄物破砕装置但し、パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とする本件商標1と、指定商品を第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」とする本件商標2に分割する旨の登録がされた。

(5) 原告は、上記(4)の商標権分割を前提として、分割後の本件商標2が商標法4条1項15号に該当しないと主張して本件審決の取消しを求めている。

2 商標権の分割の効果

(1) 商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならないが、指定する商品又は役務は二以上とすることもできるとされている（商標法6条1項）。

(2) 商標権は、設定の登録により発生し（商標法18条）、複数の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標権は、登録名義人の申請により（商標登録令9条）、分割することができる（商標法24条1項）。

商標権の分割をすることにより、指定商品又は指定役務ごとに商標権の移転（同法24条の2）が可能となる。移転を伴わない商標権の分割は、商標法条約7条(2)の要請に基づき設けられたものであり、異議申立てや無効審判の請求がされた場合に、問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して、権利行使を容易にすることができるというメリットもあるとされている。

なお、商標権が消滅した後においても、存続時に被った損害に係る賠償請求権の行使の便宜を図る趣旨から、無効審判請求（商標法46条3項）があったときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、商標権の分割をすることができる（同法24条2項）。

(3) 商標権の分割は、登録しなければ、その効力を生じない（商標法35条、特許法98条1項1号）。そして、登録によって生じる分割の効果が遡及することを定めた規定はないから、分割の効果は、登録の時点から将来に向かって生じるものと解するのが相当である。

この点に関し、原告は、商標法は、商標登録が無効にされるのを回避するために、その24条2項で、商標権の消滅後においてもその分割をできると規定しており、この趣旨を全うするためには、分割の効果が商標登録時まで遡及するか、遡及したのと同等の利益が維持されるものと解さざるを得ないと主張する。

しかしながら、既に消滅し、存在しない権利関係を分割するということは、

本来、実体としてはあり得ないものである。商標法24条2項がこのようなものを認めたのは、商標権が存続していた当時の権利行使の当否を判断する前提として、必要な限りにおいて、分割された商標権の存在を擬制するにすぎないというべきである。

このように解したとしても、商標法24条2項の趣旨に反するものとは解されない。

3 原告の主張について

(1) 商標権の分割の効果は、前記2のとおり、登録の時点から将来に向かって生じること、また、複数の指定商品についてされた1件の審決は、分割後のそれぞれの指定商品についてされたものと解すべきこと（商標法69条、46条の2参照）からすれば、原告が商標権の分割をしたことそれ自体は、本件審決の効力を左右するものではなく、その登録以前にされた本件審決の判断の当否に影響することはないというべきである。

(2) この点を措くとしても、以下に述べるとおり、原告が本件訴訟において商標権の分割の効果を主張して、審決の取消しを求めることは、原被告間の手続上の信義則に反し、又は権利を濫用するものとして許されないというべきである。

なるほど商標法24条によれば、商標権の分割は、その商標権が存続している間は当然行うことができるものと解され、その時期を制限する旨の定めはない。しかしながら、商標法が、商標権の移転を伴わない場合も含めて、商標権を分割することを認めている趣旨は、前記2(2)のとおり、異議申立てや無効審判の請求がされた場合に、問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して、権利行使を容易にすることができるというメリットを生かすことにある。そうであるとすれば、商標権の無効が主張され、異議申立てや無効審判の請求がされたときは、商標権者において商標権の分割を遅滞なく行うことを期待しても、商標権者に酷であるとは解されない。他方で、商標権者において商標権の分割がされないまま、異議申立てや無効審判の手続が進行すればするほど、商標登録の無効を主張した相手方には、商標権の分割がされることはないものとの信頼が生じることになる。

また、商標登録無効審決後に商標権が分割された場合に、分割後の指定商品ごとに無効理由を判断し、審決の違法性を判断すべきものとする、商標権を分割すれば実質的に特許庁や裁判所の判断を繰り返し求めることが可能になり、分割の回数を増やすことにより、紛争解決を引き延ばすことになる。

商標権の分割をめぐるこのような当事者間の基本的な利害関係に加え、特に本件においては、本件商標の商標権者である原告において商標権の分割がされることなく、無効審判の手続が進行して請求不成立審決がされ、これを取り消す旨の第1次判決がされ、原告の上訴を経て第1次判決が確定し、無効審判の審理が更にされて本件商標の登録を無効とする旨の本件審決がされたという事実経過を経た後に、商標権の分割がされている。また、原告は、第1次判決後

に本件商標 2 と商標及び指定商品を同じくする別件商標の出願をして、既にその商標登録を得ていることに照らせば、遅くとも別件商標の出願時には本件商標の分割をすることができたものである。さらに、本件商標 2 の指定商品は、本件商標の指定商品である商標法施行規則別表第 7 類 2 「鉦山機械器具」、同 7 類 3 「土木機械器具」、同 7 類 4 「荷役機械器具」、同 7 類 1 8 「農業用機械器具」及び同 7 類 2 7 「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」のうち、同 7 類 3 「土木機械器具」に含まれるとされる「パワーショベル」を用途とするアタッチメントと解されるが、同 7 類 5 「化学機械器具」に含まれるとされる「破砕機」や同 7 類 1 「金属加工機械器具」に含まれるとされる「切断機」等も例示するものであって、このように細分化され、本件商標の指定商品に含まれるか否かが直ちに明らかとはいえないものを含む商品への分割は、予測し難いものである。これらの事情に鑑みると、本件商標について上記のような商標権の分割がされることはないとの被告の信賴の程度は大きいものといえることができる。

よって、原告が本件訴訟において商標権の分割の効果を主張して、本件審決の取消しを求めることは、原被告間の手続上の信義則に反し、又は権利を濫用するものとして許されない。

(3) 小括

以上によれば、商標権の分割とその遡及効を前提とする原告の主張は、理由がない。

結 論

よって、原告の請求は理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 筆者は、判決文を読む前に、まず本件商標権に係る標章の文字態様を登録商標公報によって見て、奇妙奇天烈な書体文字を読めなかったのである。そして、参考情報としてある「称呼」の欄を見ると、「ガジラ」とあり、その指定商品は「第 7 類に属する重量機械器具、装置」等に関するものであった。また、こういう商品と登録無効審判請求人(被告)である映画会社とはいかなる利害関係を有するのかわかると思ったのである。

しかしながら、前記指定商品との関係を離れて、被告(東宝株式会社)が製作した SF 映画「ゴジラ」の主人公の名称を思い出してみると、この書体文字は「ゴジラ」と称呼できる有名キャラクターの名称を表示したものであろうから、このシリーズ・キャラクターといえる著名キャラクターの名称をロゴ風にして商標登録したことは、商標法第 4 条第 1 項第 1 5 号「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」に該当することを推認することができるのである。そうすると、「ゴジラ」と「ガジラ」とは、称呼としては類似する標章

といえるのだろうという思いが出て来たのである。(注)

(注)「ゴジラ」とは「〔日 Godzilla<gorilla(ゴリラ+クジラ)〕SF映画で活躍した怪獣の1つ。〈現〉★昭和29年(1954)の東宝映画「ゴジラ」で登場。円谷英二の特殊撮影と共に、後年の怪獣ブームの先駆となった。」と解説されている(「コンサイス・カタカナ語辞典」三省堂 328頁 1995年)

2. さて、本件判決の認定事実によると、第1次判決は、無効審判請求を不成立として第1次審決を取消し、上告不受理の決定も確定したが、判示されたのは次の点である。

① 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」にあつては、その指定商品に使用した時には、該当商品が他人の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある商標の場合のみならず、該当商品が上記他人との間に親子関係の緊密な営業上の関係や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商標が含まれていると認定したのである。そして、「混同を生じるおそれ」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と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度や商品の取引者、需要者の共通性その他取引の実情などに照らして、当該商標の指定商品の取引者や需要者間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。

② 本件商標と引用商標とは、称呼が紛らわしく、外見も紛らわしく、引用商標は周知著名であり、独創性の程度も高いものである。

③ そこで、指定商品に含まれる商品のうち、専門的、職業的な分野において使用される機械器具について見れば、性質、用途、目的において、被告の業務に係る商品との関連性の程度は高くないが、多角化された被告の業務に係る商品中には一定の関連性を有するものが含まれており、その取引者、需要者は共通し、これらの取引者、需要者は、取引時に、商品の性質や品質のみでなく、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認められる。

そうすると、本件指定商品は、本件商標を使用したときには、当該商品が被告又は被告との間に緊密な営業上の関係にある営業主等は業務に係る商品であると誤信させるおそれがあるものを含むから、本件商標は、被告の業務に係る商品との間で出所混同のおそれがある、と認定した。

④ 以上認定の結論として知財高裁は、本件商標は法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるおそれがある商標」に該当すると判断したのである。

3. しかしながら、本件判決はこれで終わっていない。

即ち、原告は第1次判決の言渡し後の平成30年7月25日に、本件商標2とし商標及び指定商品を同じくする別件商標の登録出願をし、令和1年5月10

日に設定登録を受けたのである。

4. 特許庁は、第1次判決を受けた後に、本件商標の登録を無効とする旨の本件審決をしたが、原告は令和1年12月12日に、その取り消しを求める本件訴えを提出していたのである。

そこで、(筆者において調査したところ、)分割された後の旧商標権の登録番号は「第5490432号の1」であるところ、この登録商標の指定商品は「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，廃棄物破砕装置但し、パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とあるのに対し、新商標権の登録番号は「第5490432号の2」であり、この登録商標の指定商品は「第7類 パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」とある。

原告は、本件商標権の分割を申請したところ、その結果、本件商標は、指定商品を第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，廃棄物破砕装置但し、パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とする本件商標1と、指定商品を第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」とする本件商標2とに分割する旨の登録がされたのである。

そして、原告は、この分割を前提として、分割後の本件商標2は商標法4条1項15号に該当しないと主張し、本件審決の取消しを知財高裁へ請求したのである。

5. 知財高裁が問題にしたのは、そもそも商標権の分割ということは有効なのかという課題である。

商標の登録出願は、商標毎に2以上の商品又は役務を指定することができる(法6条1項)。

そして、商標権は、設定の登録によって発生し、複数の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標権は、登録名義人の申請によって分割することができるのである(法24条1項)。

この商標権の分割をすることは、指定商品又は役務毎に商標権の移動が可能となり、移転を伴わない商標権の分割は、商標法条約7条(2)の要請に基づき設けられたものであり、無効審判の請求がなされた場合、問題のない商品又は役務に関する商標権を分割して、権利の行使を容易にすることができるというメリットがある、と判示しているのである。そして、このような分割は、商標権が消滅した後でも、存続期間が満了した後でも、可能なのである。

6. 本事件は非常に多彩に富んでいる事案であるから、論評するには多彩な考え方をしなければならぬ面白い事案であるといえる。しかし、筆者が論ずるよりは、知財高裁の判断内容を読んでいただければ、よく理解することができるので

ある。弁理士にとっても、この複雑な事案は今後の実務上、大いに参考になる事案といえるであろう。

〔牛木 理一〕

〔本件登録商標〕

- (190) 【発行国・地域】 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】

The logo for GUZZILLA is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow or 3D effect. The 'Z' is particularly prominent, with a sharp, angular cutout on its right side. The overall style is reminiscent of the classic Godzilla logo.

- (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 鋏山機械器具, 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, 廃棄物破砕装置
【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