

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

無効審判において商標法4条1項15号に該当しないとされた審決を取り消した事例

[知的財産高等裁判所 平成30年6月12日判決 平成29年(行ケ)第10214号]

1. 事案の概要

本事案は、被告の保有する下記登録商標（登録第5490432号）（以下、本件商標）に対し、原告が商標法4条1項15号、19号および7号に該当するとして無効審判を請求したところ、請求不成立審決がなされたので、提起された審決取消訴訟です。

被告は、本件商標を平成23年11月21日に「第7類 鋳山機械器具、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」を指定商品として出願し、平成24年4月27日に設定登録されました。

被告は、本件商標を圧碎機のアタッチメントなどに「GUZZILLAカッターシリーズ」として使用しています。

原告は、映画「ゴジラ」シリーズを制作しており、「ゴジラ」の英語表記である「GODZILLA」を引用商標として、引用商標が周知著名であることなどから15号などに該当すると主張しました。

なお、審決取消訴訟では15号のみが判断されていますので、以下でも同号についてのみ示します。

【本件商標】



2. 審決の判断

(1) 引用商標の周知性・著名性

審決では、引用商標の周知著名性について、『GODZILLA』として公開された米国版『ゴジラ』を含め、20年以上の映画が制作されていること、国語辞典等に掲載されていること、被告が多数の商品について「ゴジラ」「GODZILLA」を使用許諾していることなどから「ゴジラ」および「GODZILLA」の周知性を認めました。

(2) 本件商標と引用商標の類否

本件商標について、『GUZZILLA』のローマ字をややデザイン化して表し、外観は「本件商標が『GUZZILLA』のローマ字で構成されているのに対して、引用商標は、『ゴジラ』の片仮名又は『GODZILLA』のローマ字により構成されていることから、本件商標と片仮名『ゴジラ』とは、ローマ字と片仮名とが相違し、外観上、明らかに区別でき、また、本件商標『GUZZILLA』とローマ字『GODZILLA』とは、2文字目及び3文字目の『U』の文字と『OD』の文字とにおいて相違」すること、本件商標は「ややデザイン化されているものであるから、外観上、区別し得る」としました。

また、称呼については、「その構成文字に相応して、『ガジラ』の称呼を生じるというべき」であるとし、

そして観念については、「本件商標を構成するローマ字『GUZZILLA』は、辞書等に掲載が認められないものであ

るから、特定の意味合いを生じない一種の造語と認識され、特定の観念は生じないと判断しました。

一方、引用商標については、『『ゴジラ』の片仮名又は『GODZILLA』のローマ字からなるもの』であり、「請求人の制作に係る怪獣映画に登場する怪獣の名称として広く知られているといえるから、『ゴジラ』の称呼及び『怪獣の名称としてのゴジラ』の観念が生じる」と認定しました。

そのうえで、本件商標と引用商標を対比し、外観は「本件商標が『GUZZILLA』のローマ字で構成されているのに対して、引用商標は、『ゴジラ』の片仮名又は『GODZILLA』のローマ字により構成されていることから、本件商標と片仮名『ゴジラ』とは、ローマ字と片仮名とが相違し、外観上、明らかに区別でき、また、本件商標『GUZZILLA』とローマ字『GODZILLA』とは、2文字目及び3文字目の『U』の文字と『OD』の文字とにおいて相違」すること、本件商標は「ややデザイン化されているものであるから、外観上、区別し得る」としました。

また、称呼については「両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、『ガ』の音と『ゴ』の

音に差異を有するものであるから、これらの差異が短い3音構成の両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼するときにおいても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはない」とし、観念については、「本件商標は特定の観念が生じず、引用商標は広く知られている『怪獣の名称としてのゴジラ』の観念が生じる」としました。

以上の点から審決では、本件商標と引用商標を非類似と判断しました。

(3) 出所の混同

引用商標が本件商標の出願時および査定時には著名となっていることを認めながらも、本件商標と引用商標は非類似であること、「本件商標の指定商品は、第7類に属する建築土木機械器具及び廃棄物関連の装置であって、専門的な特殊な機械器具装置といえるところ、その需要者は、建設機械メーカーや建築・土木従事者などである。一方、引用商標が使用されている映画及びゴジラのキャラクター商品及び役務の需要者は、広汎な一般消費者であるから、その取り扱いに係る商品及び役務において、取引者、需要者の範囲が異なるものであり、商品の目的、品質が相違し、生産、販売部門も同一」ではないことから、出所の混同を生じるおそれはない、と判断し、4条1項15号には該当しない、としました。

3. 裁判所の判断

知財高裁は、15号の出所の混同について、ルールデュタン事件〈最高裁平成10年（行ヒ）第85号民集54巻6号

1848頁〉の規範を示したうえで、まず、本件商標と引用商標の外観、称呼および観念について、以下のように審決とは異なる判断をしました。

外観について、「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』が共通」であって、「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」があり、「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」としました。

そして、称呼について、本件商標の語頭の2文字「GU」は、「グ」「ガ」またはそれらの中間音として称呼されることを前提として、引用商標は、「著名なゴジラの欧文字表記として広く知られている」ので「ゴジラ」と称呼され、その「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る」などとし、「本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい」としました。

さらに、観念については、「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」としました。

次に、本件商標の指定商品と引用商標の商品の関連性について、本件商標の指定商品には「専門的・職業的な分野において使用される機械器具」のほか、「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」も含まれていると認定

したうえで、前者の専門的・職業的な分野において使用される指定商品との関係では、原告が引用商標の使用許諾をした「玩具、文房具、衣料品、食料品、雑貨等」とは「性質、用途及び目的における関連性の程度は高くない」。

一方で、後者の油圧ジャッキ、電動ジャッキ等の指定商品に含まれる商品との関係では、「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」として、「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」と一部の商品については関連性を肯定しました。

また、取引者および需要者の共通性についても、「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ができず、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」であるとししました。

このように外観、称呼、観念、本件商標の指定商品と引用商標の商品との関連性、取引者および需要者の共通性の各事情を踏まえたうえで、出所の混同のおそれについて、以下のように判断しました。

「『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]

一方、本件商標と引用商標の称呼、観念において相紛らわしいこと、「引用商標は周知著名であって、その独創性の程度も高い」こと、「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」、また、「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」ことから、「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」として、出所の混同のおそれを認めました。

被告は、①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、商品化事業になじまないこと、②被告商標は「GUZZLE」と「GORILLA」を組み合わせた造語であること、③引用商標へのフリーライドはなく、引用商標の希

積化も生じない等の主張をしました。

①の点は、前記のように、「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」としました。

また②については、引用商標が周知著名であり、力強いイメージを有すること、「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り、「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」こと、英単語「GUZZLE」が見慣れない英単語であることから引用商標と異なることを認識したうえで取引することは考えにくい」としました。

③については、「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、フリーライドや希積化が生じかねないこと、被告が出願日後に、原告が使用する「SUPER GODZILLA」等と紛らわしい「SUPER GUZZILLA」等を使用していたこと、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

無償配布および販売していたこと、日本における周知著名な商標と紛らわしい「ガリガリ君」「STUDIO GUBULLI」の商標登録出願をしていたこと、などの行為をフリーライドや希積化を間接的に裏付ける事実であるとして、被告の主張を否定しました。

4. 考察

本事案では、外観、称呼、観念のほか、商品の関連性や需要者等の共通性についても、一部に一般消費者が含まれることから一定の関連性を認め、出所混同のおそれを認めました。このような詳細な検討は実質面を検討する点から有益と考えられます。

その一方で、油圧式ジャッキや電動ジャッキ等が一般消費者向けに対して販売されていることから、玩具、文房具等を購入する一般消費者と一定の関連性を有するとした判断と同様の判断基準を用いると、多くの商品、役務において何らかの関連性が認められる可能性が生じます。

本事案は周知著名商標へのフリーライドや希積化などの可能性も加味して判断されたものと考えられますが、そのような事情のない事案においては、包括的な一般消費者ではなく、商品の実際の需要者を特定したうえで関連性等についての反論を行うなどが求められることを示していると思われれます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。