

## 『知財高裁 GUZZILLA 商標による フリーライド・ダイリューションを肯定』

# GUZZILLA

### 事案の概要

被告株式会社タグチ工業（以下、「被告」という。）は、平成23年11月21日、判決文別紙商標目録記載の商標（上記 GUZZILLA。以下、「本件商標」という。）につき、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」（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）。

原告東宝株式会社（以下、「原告」という。）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。原告は、商標法4条1項15号および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。

### 特許庁の判断

特許庁は、本件商標は、商標法4条1項15号、19号、7号に該当しないと判断した。原告は、審決の取消しを求めて知財高裁に出訴した。

### 知財高判平成30年6月12日の判断

知財高裁（高部裁判長）は、本件商標は商標法4条1項15号に該当すると判断し、審決を取り消した。

知財高裁は、「混同を生じるおそれ」の有無の判断に関し、最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁を引用した上で、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み、また、引用商標は周知著名名であって、その独創性の程度も高いと判示し、以下のように述べた。



## (1) 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。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はず、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。

## (2) 出所混同のおそれ

「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。

### (3) 被告の主張について

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、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」(原文ママ)と相紛らわしい「SUPER GUZZILLA」「SPACE GUZZILLA」を使用している。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。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。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。

### Practical tips

本判決が、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ことを認めつつも、出所混同のおそれを肯定したのは、本件を含む被告の一連の行為に悪質性を感じたからであろう。本判決が挙げた3件の被告の行為は、いずれも本件商標の商標出願日または商標登録日以降の行為であるが、本判決はあえてこの点を明言した上で挙げている。また、本判決は、本件商標とは直接の関係を有しない「ガリガリ君」や「STUDIO GABULLI」まで挙げている。裁判所は、通常、このような証拠については、心証形成には使っても判決文に明示することは避ける傾向にあるが、あえて挙げたところに、被告によるフリーライド(ただ乗り)やダイリューション(希釈化)を許さないとする本判決の強い意思を読み取ることができよう。

なお、被告が請求した不使用取消審判により、原告が所有する登録商標「ゴジラ」（GODZILLAとの二段書き商標）は、その指定商品および指定役務中、荷役用パレット、土木機械器具、荷役機械器具等の指定商品について、平成30年12月、商標登録が取り消されている。

## 執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



## ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496  
FAX 06-6949-1487  
MAIL [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



[www.abe-law.com](http://www.abe-law.com)

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。