



® 平成 30 年 7 月 30 日 (月)

No. 14740 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [163] (1)

☆特許庁告示第4・5号 (11)

☆[春宵一刻] 香辛料狂騒曲 (12)

弁理士の眼

163

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<請求容認/審決取消> —

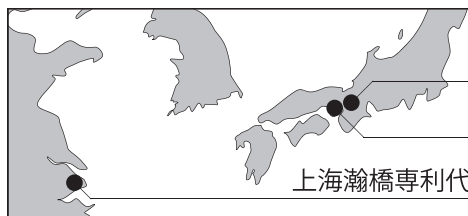
牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

[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、廃棄物破砕



京都ランチ(5名:うち弁理士3名)

神戸本部(61名:うち弁理士26名)

上海瀚橋専利代理事務所(12名:うち専利代理人6名)



創業 1926 年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。

特許業務法人

ARCO PATENT OFFICE

有古特許事務所

■URL:<http://www.arco.chuo.kobe.jp/> ■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp

■神戸本部 :〒650-0031 神戸市中央区東町123の1 貿易ビル3F

TEL:078-321-8822

■京都ランチ :〒600-8492 京都市下京区月鉦町47-3 四条新町ビル4階

TEL:075-213-5600

■上海瀚橋 :郵編200120 中国 上海市浦东新区東方路69号18階1809号室

TEL:+86-21-6415-8030

■顧問:米国特許弁護士 マーク・アレマン 中国専利代理人 曹芳玲 他5名

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、「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、非道德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、「G U Z Z I L L A」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、「G O D Z I L L A」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