

シリーズ

知らなきゃ恥かく
判例の常識(62)

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

「GODZILLA」の著名性と
広義の混同

【平成29年(行ケ)第10214号 審決取消請求事件】

原告(東宝株式会社)は、被告の登録商標「GUZZILLA」(指定商品：第7類)に対して、商標法4条1項15号及び19号を理由とした無効審判を請求したが、棄却審決がなされたため、本件訴訟を提起した。

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(電動ジャッキ、チェーンブロック等の商品は、ホームセンター等の店舗やテレビショッピング等において、一般消費者に比較的安価で販売され得るもの)。加えて、双方の取引者及び需要者は共通し、これらの取引者等は、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うことができる。

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(いわゆる「広義の混同」が生ずるおそれ)があるものが含まれるといわざるを得ない。

被告は、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)を否定する。しかしながら、被告は、本件商標の出願日後ではあるものの、原告の使用する「SUPER GODZILLA」「SPACE GOZILLA」と相紛らわしい「SUPER GUZZILLA」「SPACE GUZZILLA」を使用しており、また、他の周知著名商標と相紛らわしい「ガリガリ君」や「STUDIO GABULLI」の文字から成る商標につき商標登録出願をしている。これらの被告行為は、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でもあり、少なくとも4条1項15号については理由があるとして原審・審決を取り消した。

【本件商標】 **GUZZILLA**★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子

プレハブ式階段事件

【H29.12.25 東京地方裁判所
平成28(ワ)13003 実用新案権侵害差止等請求事件】

本件は、プレハブ式階段に関する実用新案権に基づいて、権利侵害が認められた事案である。

本件では抵触性は争点になっておらず、無効性や被告製品の差止及び廃棄の必要性について争われた。無効性については、公知文献に基づく進歩性欠如、公然実施に基づく新規性欠如のいずれも認められなかった。

また、差止及び廃棄の必要性については、本件実用新案権を侵害する以上、被告による被告製品の譲渡等を差し止める必要があるし、被告が保有する被告製品を廃棄させる必要があると判示した。この点について、被告は、被告製品で用いられていたボルト・ナットをコーチボルトに変更した新製品を譲渡等していると主張したが、新製品は、被告製品におけるボルト・ナットをコーチボルトに変更したにとどまり、被告においてコーチボルトをボルト・ナットに再度変更して譲渡等することは容易であるから、なお被告が被告製品を譲渡等するおそれが認められると判示した。

さらに、本件では不当利得の額及び損害の額についても争われた。被告は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなくては実用新案権を行使できないことから、不当利得金の算定の基礎とされるべき被告製品の譲渡等は、本件考案に係る実用新案技術評価書が発送された日以降にされたものに限られるべきとか、原告が提出した訂正書が受理された日以降にされたものに限られるべき旨主張した。

裁判所は、訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす旨規定しているから、訂正の効力は本件実用新案登録の日に遡及する。したがって、被告製品が上記訂正後の実用新案登録請求の範囲の構成要件を全て充足し、本件考案の技術的範囲に含まれる以上、被告は、原告に実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより、実施料相当額の利得を得ており、原告はこれと同額の損失を受けていると判断した。

また、実用新案技術評価書の提示は、権利を行使するための手続的要件にすぎず、実用新案技術評価書を請求する以前には実用新案権が実体的に存在しないということにはならないから、被告の主張は採用することができないと判示した。

不当利得返還請求は公平の観点から認められるものであり、過失等の主観的要件は問題にならず、実用新案法29条の2の規定は何ら影響しない、ということである。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹