

商標権	判決年月日	令和2年8月20日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和元年(行ケ)第10167号		
○ 商標権の分割の効果は，登録の時点から将来に向かって生じる。 ○ 原告が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，不成立審決の取消判決を受けて無効審決がされた後に分割を申請したこと，それ以前に商標及び指定商品を同じくする商標登録を受けていたこと，指定商品を細分化し，もと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に分割したことなど，判示の事情の下においては，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された事例。				

(事件類型) 審決（無効・成立）取消 （結論）棄却

(関連条文) 商標法4条1項15号，24条

(関連する権利番号等) 登録第5490432号，無効2017-890010

判 決 要 旨

【本件商標】



1(1) 本件は，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，廃棄物破砕装置」として，登録された本件商標について，被告が無効審判の請求をしたところ，商標法4条1項15号（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）に該当するとして，令和元年11月6日，本件商標の登録を無効とする審決がされたことから，原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。

(2) 無効審判請求の経緯は，次のとおりである。

ア 被告は，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ところ，特許庁は，請求不成立の審決をした（第1次審決）。被告は，第1次審決の取消しを求める訴えを提起し，知的財産高等裁判所は，第1次審決を取り消す旨の判決（第1次判決）をし，同判決は，上告不受理決定により確定した。特許庁は，無効審判について更に審理を行い，令和元年11月6日，本件商標の登録を無効とする旨の本件審決をした。

イ 原告は，本件商標に係る商標権を，令和元年12月12日受付の申請により，本件商標2（指定商品を第7類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掘り機・穿孔機等のアタッチメント」とするもの）と本件商標1（本件商標の指定商品から本件商標2の指定商品を除いた残余のもの）に分割し，その登録を受けた。

ウ 原告は、令和元年１２月１２日、本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。

なお、原告は、本件商標２と商標及び指定商品を同じくする別の商標の設定登録を受けている（令和元年５月１０日登録）。

(3) 原告は、本件審決の取消事由として、分割後の本件商標２は、商標法４条１項１５号に該当しないから、本件商標２を含めて同規定に該当するとの判断をした本件審決には、取り消されるべきであると主張した。

２ 本判決は、概要、以下のとおり判示するなどして、原告の請求を棄却した。

(1) 商標権の分割の効果

商標権の分割は、登録しなければ、その効力を生じない。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。

(2) 原告の主張について

ア 商標権の分割の効果は、登録の時点から将来に向かって生じること、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。

イ 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、許されない。

・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、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。

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、・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。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「鉱山機械器具」、同７類３「土木機械器具」、同７類４「荷役機械器具」、同７類１８「農業用機械器具」及び同７類２７「廃棄物圧縮装置、廃棄物破碎装置」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「破碎機」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。

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。

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。