

今月のリスク業種

TM

自社の商品名・ブランド名を持つ全業種(BtoB含む)

有名ブランドに似た名前・「業界が違うから大丈夫」・登録済みの過信

危険度

高

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

- ☐ 自社の商品名が有名ブランドと似ていないか、調べたことがない
- ☐ 「業界が違う」「プロ相手のBtoBだから」と類似を気にしていない
- ☐ 商標登録が済んでいれば「もう安全」と考えている

3つすべてが揃う会社は、本件と同じ構造で登録済み商標を失い得ます

CASE OF THE MONTH

長年育てた自社ブランドがある日突然、使用禁止。

登録済みの商標が無効審決で消滅。看板もカタログも全とっかえに(知財高裁 令和5年7月19日判決)

事件のあらまし

パワーショベル用アタッチメントの登録商標「GUZZILLA(ガジラ)」に対し、映画怪獣「ゴジラ」側が無効審判を請求。特許庁は著名商標「GODZILLA」と混同のおそれありとして登録を無効とし、知財高裁も維持した。重機の専門商品でも「関連会社・ライセンス先と誤信されるおそれ(広義の混同)」が認められた。

出典: 知財高裁 令和5年7月19日判決(令和4年(行ケ)第10035号・令和5年度重要判例解説)

裁判所が見たもの

裁判所が見たのは、「商品の違い」ではなく「誤解のおそれ」でした

- × 「広義の混同」で足りる
出所の取り違えに限らず「有名ブランドのライセンス先だろう」と誤信されるおそれがあれば「混同」に当たるとした。
- × 業界の違いは救いにならない
ゴジラ側は玩具にとどまらず解体・建築業等にもライセンスを拡大。機械器具でも需要者の共通性と関連性が認められた。
- × プロ相手でも誤信は起こる
専門業者どうしの取引でも商標が示す信用は考慮される。著名で独創性の高い商標との紛らわしさは見逃されなかった。

経営者がハマる「3つの落とし穴」

- 01 「登録できた」が、安全の証明にならない
特許庁の審査を通った商標でも、後から無効審判で登録が消される。「登録済み」はゴールではなく、争われ得る状態が続いている。
- 02 「業界が違うから」が、最大の油断になる
有名ブランドは玩具だけでなく建築・解体などBtoB領域までライセンスを広げている。「あちらは映画、うちは重機」という線引きは通用しなかった。
- 03 失うのは登録ではなく、ブランドに注いだ全投資
商標が無効になれば、商品名・看板・カタログ・サイトまで刷り直しを迫られる。長年積み上げた知名度そのものが、一夜にして負債側に回る。

今月の先手の一手 ブランドを失う前に、まずこの3つを点検

自社の名前で商売をしている会社は、ネーミングの「筋の良さ」がそのまま裁かれます

STEP 01

自社で使っている商品名・ブランド名・ロゴをリスト化する

STEP 02

有名ブランドと紛らわしい名前・由来のあやしい名前を洗い出す

STEP 03

新しい名前を決める前の商標調査を仕組み化する



顧問弁護士が事前に点検するポイント

- 既存ブランド名と著名商標との類似リスクの洗い出し
- 新商品・新サービスのネーミング段階での商標調査
- 指定商品・役務の設計と出願戦略の見直し
- 警告状・無効審判を受けた場合の初動対応フローの整備

LEGAL EIGHT通信
無料メール登録



30分・無料・オンライン可

30分の法務健診で 御社のブランドを点検します



中澤 剛 弁護士 淡青税務法律事務所

「登録してあるから大丈夫」「業界が違うから関係ない」
——うちも当てはまるかもと思った社長へ。お気軽にご相談ください。

▶ lightbluelawoffice.com/kenshin.html