



(55,000円)

審判請求書

令和3年9月16日

特許庁長官 殿

1 審判事件の表示

商標登録第6256358号無効審判事件

2 請求人

住所（居所） 中華人民共和国広西壮族自治区桂林市七星区桂磨大道桂林
創意産業園13#-6楼

氏名（名称） 桂林智神信息技术股▲ふん▼有限公司

3 請求人代理人

識別番号 100171295

住所 東京都千代田区九段南四丁目7番10号
九段藤山ビル2階

電話 03-6773-9040

ファクシミリ 03-6626-0846

氏名(名称) 弁理士 岡村 太一

連絡先 担当

4 被請求人

住所(居所) 茨城県つくば市二の宮1丁目2番地2 酒井ビル207号



氏名(名称) W E S 株式会社

5 請求の趣旨 登録第6256358号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

6 請求の理由

(1) 概要

	本件商標に係る商標登録	引用商標に係る商標
	(甲1)	(甲2～甲7)
商標	z h i y u n (標準文字) 商標登録第6256358号	使用商標① Zhiyun 使用商標② ZHIYUN 使用商標③

		 <p>使用商標④（出願商標でもある）</p>  <p>国際登録 1 4 4 4 7 5 8</p>
<p>商品</p>	<p>本件指定商品</p> <p>第9類</p> <p>スマートフォン用スタビライザー，コンピュータ用スタビライザー，携帯電話用スタビライザー，カメラ用スタビライザー，液晶ディスプレイ用スタビライザー，ビデオカメラ用スタビライザー</p>	<p>引用商品（請求人の使用商品又は出願商標に係る指定商品の総称）</p> <p>請求人の使用商品</p> <p>スマートフォン用又はカメラ用スタビライザー</p> <p>出願商標に係る指定商品（参考訳）</p> <p>第9類</p> <p>クローズアップレンズ，映画用撮影機，写真用機器専用ケース，写真用棚，乾燥台（写真用のもの），自撮り棒（手持ち用一脚），カメラ用三脚，カメラ（写真用のもの），</p>

		写真装置用スタンド
手続の 経緯	出願日：平成30（2018） 年9月24日 登録審決日：令和2（2020） 年4月14日 登録日（国内）：令和2（20 21）年6月3日	国際登録日：平成30（2018） 年11月23日 暫定拒絶通報送付日：令和2（2 020）年2月20日 上申書受付日：令和2（2020） 年8月20日
理由の 要点	<p>①本件登録商標は、商標法第3条第1項柱書に違反し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。</p> <p>②本件登録商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。</p> <p>③本件登録商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。</p> <p>④本件登録商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。</p>	

（2）無効原因

i. 利害関係

請求人は、本件登録商標と同一又は類似の引用商標を使用及び出願している者であり（甲2～7）、当該出願は本件登録商標と同一又は類似するとして暫定拒絶通報を受けており現在審査が保留中である（甲8及び9）。したがって、請求人は本件審判

の結果により影響を受ける者であり、利害関係人に該当する。

i i. 商標法 3 条 1 項柱書

商標法 3 条 1 項柱書は、商標登録要件として、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを規定するところ、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される（平成 24 年 5 月 31 日知財高裁平成 24（行ケ）第 10019 号）。

そして、この判決で裁判所は、被告は、他者の使用する商標ないし商号について、多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべき旨を示し、登録査定時における被告の使用意思を認めがたいと判断している。この判断の前提として、裁判所が総合考慮した事情をまとめると以下のとおりとなる。

- (a) 原告が原告使用商標を使用していた後に、被告（商標権者）が原告使用商標に類似する商標を登録出願したこと
- (b) 原告使用商標が造語で特徴的なこと
- (c) 被告が約 1 年半の短期間に 45 件もの商標登録出願（以下、「大量出願」という）をしていたこと
- (d) 被告が原告使用商標を認識した上で被告商標の出願をしたと考え得ること
- (e) 現在に至るまでこれらの商標について大量出願の指定役務やその他の業務に使用したとほうかがわれないこと
- (f) 大量出願の指定役務は広い範囲に及び、一貫性もないこと

(g) 大量出願のうち30件の商標については、被告とは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し、確認できているだけでも、そのうち10件については、被告の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものであること

(a) 出願日と商標類似

本件において、請求人が引用商標を使用開始したのは2015年であり、現在に至るまで中国、日本、米国、欧州、韓国を含む世界各国で引用商標を付したスマートフォン用又はカメラ用スタビライザー（以下、「引用商品」という）を広告及び販売してきている。なお、現在収集できている証拠上日本で販売された日として確認できる最先の日は2016年7月13日である（甲2）。その後、2018年9月24日、本件商標に係る商標権者（以下「商標権者」という）が本件商標の出願をしている。

本件商標と引用商標とは「z h i y u n」等の綴りが同一であるため同一の称呼が生じることとなり、外観も大文字か小文字かの違いであるため類似する。また、特定の観念は認識されないため比較できない。したがって、両商標は類似の商標である。

(b) 請求人使用商標が造語で特徴的なこと

本件商標と引用商標に共通する「z h i y u n」等は辞書に掲載されておらず（甲10）、その他請求人を示す語以外に使用されている事実もない。また、「z h i」が語頭に位置する英単語又は「y u n」が語尾に位置する英単語のいずれも日本人にとって馴染みがない（甲11及び12）。したがって、「z h i y u n」は造語でかつ極めて特徴的であるといえる。

(c) 短期間の大量出願

商標権者は、2017年9月25日から2021年5月11日までの間（2021年9月9日に公開商標公報の検索）に114件もの商標登録出願（以下「本件大量出願」という）をしている（甲13）。これを特に件数の多い2018年及び2019年に絞ると、2年間という短い期間で109件もある。このうち、譲渡したケースは22件存在する（甲13～15：甲13のうち色付きの行が名義変更されたものである）。

（d）商標権者の認識

以上（b）及び（c）からすると、商標権者が引用商標を認識した上で本件出願をしたと優に考え得る。

（e）商標権者の使用実績

本件で、商標権者は早期審査の申請時に本件商標を使用しているように見えるものの（甲16）、当該ウェブサイトにて、本件商標の異議申立時及び本件無効審判請求時のいずれにおいても、使用されていない（甲17及び18）。他のウェブサイトにおいても、本件商標の異議申立中に2商品が販売されているにすぎず（甲19）、その後本件商標に係る商品が追加された（甲20：ZHIYUN等の文字や左横の写真をクリックして表示されるページは2頁目以降に表示）。この商品が請求人の商品であるか否かは現在確認中であるものの、3頁目の「メーカー」の欄には請求人のハウスマークかつ引用商標「zhiyu」の記載がある。仮にこの商品が請求人の商品であるとしても、これが商標権者による「ZHIYUN」の使用ということとはできない。小売業者が仕入れた商品を販売する場合、その商品に付された商標をその商品に使用しているのは商品商標のメーカーであり、小売業者でないためである（なお、本件で商標権者が小売業者であると請求人は認めないが仮に小売業者であったとしても使用

を否定する趣旨である)。これは例えば、ヨドバシカメラ内で「E L E C O M」と表示されたパソコン用ケースが販売された場合、株式会社ヨドバシカメラは「E L E C O M」の商標をパソコン用ケースに使用していないといえることから考えると無理なく理解できる。

他の本件大量出願に係る商標についても同様である。例えば「A U O P L U S」, 「P O S T T A」, 「N u l a x y」, 「k m i s e」, 「L X T E K」及び「G E E M O」の商標は早期審査事情説明書に記載のウェブサイトには掲載されている（甲21）。しかし、これらの商標は当該ウェブサイトにおいて2021年9月15日現在使用されていない（甲17, 18, 22）。

以上を考慮すると、本件商標を含む本件大量出願におけるこのような商標権者の使用は、早期審査のための使用実績又は異議申立や無効審判に対抗するための使用実績というべきである。

なお、上記のうち「N u l a x y」については、異議申立（異議2020-900083）の取消理由通知書において、「当審において職権をもって調査するも、少なくとも、被申立人が、上記申立人による引用商標の使用とは別個に、本願商標をその指定商品について使用していると認めるに足る事実は発見できなかった。」と認定されている（甲23）。つまり、「N u l a x y」について商標権者による使用の事実がないと認定された。この点からも、本件商標を含む本件大量出願における商標権者の使用の事実があったということはできない。

(f) 指定商品の範囲・一貫性

本件大量出願の指定商品には例えば以下のようなものがある（甲13）。

第2類：プリンター用インクカートリッジ（中味が詰められたもの）

第5類：マカを主原料とするサプリメント，マカを主原料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品

第7類：電気掃除機並びにその部品及び附属品

第9類：スマートフォン用スタビライザー，スマートフォン・携帯電話・携帯情報端末機又はコンピュータの加入者ID番号を記録したICカードの動作制限機能（ロック）を解除するためのアダプター，スマートフォン用のカバー，写真機械器具，光学機械器具，ゴム・皮・プラスチックなどの硬度を計測するための硬度計測器，電気通信機械器具，携帯情報端末，電子応用機械器具及びその部品，プロジェクター，バイク用無線通信機，防犯カメラ，バナナプラグ（端子），電子機器用電源制御装置，カメラ用のフィルター，業務用テレビゲーム機用プログラム，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，自動車故障診断機，救命用具

第10類：マッサージ具

第11類：LED電球

第12類：オートバイの部品及び附属品

第14類：時計，時計用化粧箱，腕時計，キーホルダー，時計の部品及び附属品，身飾品，貴金属

第15類：楽器

第18類：リュックサック，バッグ，つえ，携帯用化粧道具入れ，革ひも，傘，財布，かばん金具，かばん類

第20類：旅行用まくら，携帯用まくら，空気まくら（医療用のものを除く。），椅子

第21類：化粧用具

第22類：衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿

第25類：補正下着，ベルト，運動用特殊靴，運動用特殊衣服，靴下止め，バンド，
ガーター，仮装用衣服，ズボンつり，履物，被服，下着

第27類：ヨガマット

第28類：おもちゃ，知育玩具，玩具，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，
釣り用プレイヤー，釣り具

これらの指定商品は広範囲に及んでおり，一貫性もない。また，当該指定商品同士は全く関連性のないものが少なくなく，商標権者の事業内容（甲24）とも合致しないものを多く含んでいる。さらに，商標権者は平成28（2016）年5月16日に設立した資本金300万円の会社であるところ（甲24），設立して間もなく資本金も多いとはいえない一会社がここまで幅広い事業を行うのは不自然である（のみならず，現在まで大々的に事業を行ってきたことが客観的に伺えない点も不自然な理由の一つである。）。

（g）大量出願商標と第三者の商標

上記（c）にて述べたとおり，本件大量出願のうち22件の商標出願に基づく商標権は，譲渡されている（甲14及び15）。この譲渡された商標だけを見ても，全件が商標権者とは無関係に類似の商標を使用している第三者（店舗ないし会社）が存在している。具体的には以下の商標である。

「BOBOVR」，「XIBERIA」，「KOMPUTERBAY」，「PROCASE」，「NUBWO」，「KOOLSEN」，「F o v a l」，「PUMPKIN」，「5BILLION FITNESS」，「WOSPORTS」，「WOPE T」，「Be a t i t」，「OPPULITE」，「TIMETEC」，「J e n n

ov」, 「GEEKRIA」, 「POLVCOG」, 「CCA」, 「nobelbird」, 「LC-POWER」, 「GM CLIMBING」及び「YESKAMO」

上記出願はこれらの第三者の販売する商品が権利範囲に属するように、商標及び指定商品が記載されているのみならず、当該第三者の使用商標に係る商品と詳細な表現まで完全に一致しているものも相当数ある。また、確認できているだけでも、そのうち21件については、商標権者の商標登録出願が類似する他者の商標の使用に後れるものである（甲25：現時点で「POLVCOG」のみ出願前の使用事実を発見できなかった）。そして、これらのほとんどが特徴的な造語であり、偶然採択されたとは到底いえないものである。

また、本件大量出願のうち、7件に対して刊行物等提出書による情報提供がなされており（甲26）、12件（本件商標に係る登録を含む）に対して異議の申立又は無効審判が請求されている（甲27）。これらによると、本件における商標権者の出願が提出者、申立人又は請求人の使用に後れるものである。したがって、上記の21件に19件を加えて合計40件が本件における商標権者の出願が類似する他者の商標の使用に後れるものということになる。

（h）その他

上記（g）で述べたとおり本件大量出願のうち12件に対して異議の申立又は無効審判が請求されている。現在、商標権者が保有する商標権は44件であり（甲28）、これに当該異議申立により取消となった1件を加えると45件である。つまり、全体の約26.6%にも上る割合で商標登録の有効性が争われている。この割合がいかに大きいかを主張するために請求人代理人が調査した結果を以下に示す。

商標登録件数の多い企業の保有商標権（2018年及び2019年に出願されたも

の)のうち異議申立又は無効審判を受けた件数の合計(以下「異議等件数」という)を調査した。件数の多い商標権者に絞ったのは、サンプル数として充分と評価できるためである。株式会社サンリオは1224件の商標権を保有しており(甲29)、これに対する異議等件数は0件である。株式会社資生堂は保有件数973件のうち異議等件数は2件だけである(甲30及び31)。花王株式会社は保有件数1013件のうち(甲32)、異議等件数は2件だけである(甲33)。パナソニック株式会社は保有数448件のうち(甲34)、異議等件数は1件だけである(甲35)。株式会社タカラトミーは保有数217件のうち(甲36)異議等件数は0件である。つまり、各社の商標登録に対して異議申立又は無効審判を受けているのは0~0.2%程度にすぎない。これと比較すると、本件における商標権者が保有商標登録に対する異議等が約26.6%という割合がいかに大きいかが理解できる。

したがって、同一の商標権者に対して、短期間に、多数の情報提供、異議申立又は無効審判の請求がなされており、極めて異常な事態が起きているといえる。のみならず、これらの理由は商標法3条1項柱書、4条1項7号、10号又は19号のものが多く含まれている。

さらに、このうち、無効2020-890015では、「当審の判断」において以下の事実が認定されており、商標権者が当該無効審判請求人に対して実際に権利行使したといえることができる。

「請求人は、出品していた日本アマゾンより、商標番号6173665の商標権を侵害している可能性があるという申立てを権利者から受け、請求人の出品を一部削除させられる通知を受けているものである(甲7、甲8、甲30の1)。

そして、この商標番号は、本件商標と同じ登録番号であるから、本件商標の商標権者であるWES株式会社によるものであると認められる。」

加えて、本件大量出願又はこれにより生じた登録を引用して拒絶理由通知を受けた

出願が確認できるだけでも24件存在する（甲37）。

（i）法的主張

商標法3条1項柱書きの趣旨については、以下のように述べられている（下線は請求人代理人が追加）。

「…以上の各規定等と商標法1条が「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定していること（商標法1条）を総合すると、現行の商標法は、商標の使用を通じてそれに化体された業務上の信用が保護対象であることを前提とした上で、出願人が現に商標を使用していることを登録要件としない法制（いわゆる登録主義）を採用したものであり、商標法3条1項柱書きが、出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件とした趣旨は、このような法制の下において、他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。

そして、このような法の趣旨に鑑みれば、商標法3条1項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、出願人において自己の業務に現在使用しているもの又は近い将来において自己の業務に使用する意思があるものであることを要するが、この「自己の業務」に該当するかどうかについては、形式的に判断することは必ずしも相当ではないというべきであり、専ら他者に使用させることを目的とする商標の登録出願であっても、出願人と当該商標を使用する他者の業務との間に密接な関係があつて、出願人に当該商標の商標登録を認めることに社会的、経済的

にみて合理的な必要性が認められる事情があり、濫用的な商標登録を排除するという法の趣旨にも反せず、かつ、当該商標を使用する役務に係る業務を行うことができる者が他の法令上制限されているときはその制限の趣旨にも反しないと認められる場合には、当該他者の業務を当該出願人の「自己の業務」と同視し、当該出願人において当該商標が「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たると評価することができるものと解するのが相当である（平成23年10月28日東京地方裁判所，平成22年（ワ）1232号）。」

本件において、（a）～（h）のとおり、商標権者は、広範にわたり関連性のない商品について他人の特徴的な造語商標を短期間に大量に出願してきている事実がある。

そして、（e）において、商標権者は早期審査の申請時に本件商標を使用しているように見えるものの、商標権者の使用は、早期審査のための使用実績又は異議申立や無効審判に対抗するための使用実績というべきである。したがって、この使用は形式的に使用といえたと認められることがあっても、「自己の業務」に該当するかどうかについて形式的に判断することは相当ではない。そこで、実質的に見ると、商標権者による使用は商品についての商標の使用とみることができない上に、商標権者は本件大量出願に係る商標権のうち22件を譲渡している。また、本件大量出願のうち他人の造語商標の使用に後れるものが40件もあり、商標権者が当該他人に権利行使をしている事実もある。このため、本件大量出願に係る商標登録は他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録であるといわざるをえない。

さらに、以上の全ての事実からすると、商標権者は、多岐にわたる指定商品について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであり、登録査定時における商標権者の使用意思を認めがたいというべきである。

したがって、本件商標は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当しない。

よって、本件登録商標は商標法第3条第1項柱書に違反する。

i i i . 商標法第4条第1項第7号

仮に本件商標登録が商標法3条1項柱書違反でないとしても、商標法第4条第1項第7号に該当する。

商標法第4条第1項第7号でいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、（1）その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、（2）当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、（3）他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、（4）特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、（5）当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである（平成18年9月20日知的財産高等裁判所、平成17年（行ケ）第10349号）。

本件において、商標権者は、広範にわたり関連性のない商品について他人の特徴的な造語商標を短期間に大量に出願してきている事実がある。この出願の中には、早期審査申請を行い形式的な使用事実を示している一方で現在も使用が維持されているものはほとんどない。また、本件大量出願のうち、商標権者の出願が類似する他者の商標の使用に後れるものが確認できるだけでも40件あり、22件の商標権は他社に譲渡されている事実がある。本件大量出願のうち、7件に対して刊行物等提出書による

情報提供がなされており、12件に対して異議の申立又は無効審判が請求されている。さらに、本件大量出願又はこれにより生じた登録を引用して拒絶理由通知を受けた出願が確認できるだけでも24件存在する。加えて、本件大量出願の中には、先行して使用されている他人の商標と類似するとして商標法4条1項10号や19号等の拒絶理由を受けているケースが相当数ある。

このような商標権者の本件大量出願及び譲渡等の一連の行為は、他者からの譲渡対価等の取得のみを目的として行われる、いわゆる商標ブローカーなどによる濫用的な商標登録をする行為又は他社が商標登録出願していないことを奇貨として次々と商標登録をした上で当該他社の営業を妨害する行為であると評価せざるを得ない。このような大量出願の一環としてなされた本件商標の出願は出願の経緯に社会的相当性を欠くというべきであるし、このような行為を商標法が予定しているとは到底考えられない。したがって、本件商標登録は、(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するというべきである。

また、本件大量出願に基づく商標権の譲渡及びこれに対する拒絶理由通知、情報提供、異議申立又は無効審判請求が相当数あるところ、これには譲受人、特許庁審査官、情報提供提出者、異議申立人、無効審判請求人、特許庁審判官等の多くの者にとっての人的及び金銭的な負担となっている。これは公益を損なっているというべきである。このような観点からも、本件商標登録は、(5)に該当し、ひいては公序良俗を害するおそれがあるといえる。

よって、本件商標登録は商標法第4条第1項第7号に該当する。

i v. 商標法第4条第1項第15号

仮に本件商標登録が商標法3条1項柱書違反でなく、同法4条1項7号に該当し

ないとしても、商標法第4条第1項第15号に該当する。

本件商標は、特徴的な造語である引用商標と類似しておりその類似度合いは高い。引用商品と本件商標の指定商品は同一のもの又は密接に関連するものである。引用商品の宣伝広告費や売上高、販売数量等が多いものである。したがって、引用商標は請求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該当する。

したがって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

v. 商標法第4条第1項第19号

仮に本件商標登録が商標法3条1項柱書違反でなく、同法4条1項7号及び同15号に該当しないとしても、商標法第4条第1項第19号に該当する。

引用商標は、世界各国で使用されてきており、引用商品は各国の世界的な展示会に出品されている。また、引用商品の宣伝広告費や売上高、販売数量等も多いものである。したがって、引用商標は他人の業務に係る商品を示すものとして日本又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標である。

また、(a)～(h)の事実は、商標権者の不正の目的を裏付けるものであるといわざるをえない。したがって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(3) むすび

よって、本件登録商標は、商標法第3条第1項柱書に違反し、商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第15号又は商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、本件商標登録は同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

7 証拠方法

別添証拠説明書に記載のとおり。

8 添付書類の目録

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) 委任状 | 1 通 |
| (2) 審判請求書 | 副本 2 通 |
| (3) 甲 1 ないし甲 3 7 | 各正本 1 通, 副本 2 通 |
| (4) 証拠説明書 | 正本 1 通, 副本 2 通 |

9 その他

上記 8 の添付書類のうち (1) 及び (4) は追って補充する。