

周知商標をパロディ的に利用した商標の登録可能性（フランク三浦事件）

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成28年4月12日
【事件番号】 平成27年（行ケ）第10219号
【事件名】 審決取消請求事件
【裁判結果】 認容
【参照法令】 商標法4条1項10号・11号・15号・19号
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25447907

事実の概要

X（原告）は指定商品を第14類「時計（以下略）」とする登録第5517482号商標（以下、「本件商標」）の商標権者である。Y（被告）は腕時計等の「FRANCK MULLER」ブランドの知的財産を管理する会社であり、引用商標1～3（これらをまとめて「引用商標」という）について商標権を有している。Yは「フランク ミュラー」商標（「Y使用商標1」と「FRANCK MULLER」商標（「Y使用商標2」）。以下、これらを併せて「Y使用商標」という）を商品「時計」について使用し、我が国を含む世界各国で広告および販売してきた。このことにより、Y使用商標はYの業務に係る商品（以下、Yの業務に係る商品である時計を総称して「Y商品」という）を表示するものとして、本件商標の出願および登録査定時において需要者の間に広く認識されていた。

Xはインターネット上および店舗等において、本件商標を付してY商品の特徴と酷似した時計（「X商品」）を販売し、その販売や雑誌等における紹介・宣伝の際には、Y商品ならびに引用商標およびY使用商標を著名な高級腕時計および高級腕時計ブランドと認めつつ、これを引き合いとして挙げ、X商品がパロディ商品である旨をその特徴として行っている。

Yは本件商標の登録無効を求めて審判を請求したところ、特許庁は、本件商標は不登録事由を定める商標法4条1項10号、11号、15号および19号（以下、単に「10号」などという）に該当するとして請求を認める審決をした（無効2015-890035号。「原審決」）。そこで、Xが原審決の取

消しを求めて本件訴訟を提起した。

[本件商標]

[引用商標1]

フランク ミュラー（標準文字）

判決の要旨

認容。原審決取消し

1 11号該当性について

「本件商標と引用商標1を対比すると……両商標を一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似した紛らわしいものというべきであり、本件商標と引用商標1は、称呼において類似する。他方、本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標1は片仮名のみから成るものであるから、本件商標と引用商標1は、その外観において明確に区別し得る。さらに、本件商標からは、『フランク三浦』との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標1からは、外国の高級ブランドであるY商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違する。そして、本件商標及び引用商標1の指定商品において、専ら商標の称呼のみによって商標を識別し、商品の出所が判別される実情があることを認めるに足りる証拠はない。以上によれば、本件商標と引用商標1は、称呼においては類似するものの、外観において明確に区別し得るものであり、観念においても大きく

く異なるものである上に、本件商標及び引用商標1の指定商品において、商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るともいえないから、本件商標及び引用商標1が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。そうすると、本件商標は引用商標1に類似するものということとはできない。」

2 10号該当性について

「Y使用商標1は引用商標1と同一又は類似の、Y使用商標2は引用商標2と同一の構成から成るものであるところ、本件商標は、引用商標1及び2のいずれとも類似するとはいえない商標であることは前記1のとおりであるから、本件商標は、Y使用商標のいずれとも類似するとはいえない。」

3 15号該当性について

「Y使用商標は、外国ブランドであるY商品を示すものとして周知であり、本件商標の指定商品はY商品と、その性質、用途、目的において関連し、本件商標の指定商品とY商品とは、商品の取引者及び需要者は共通するものである。しかしながら、他方で、本件商標とY使用商標とは、生じる称呼は類似するものの、外観及び観念が相違し、かつ、前記1……のとおり、本件商標の指定商品において、称呼のみによって商標を識別し、商品の出所を判別するものとはいえないものである。かえって、前記……のとおり、Y使用商標2を付した時計が、時計そのものを展示する方法により販売がされたり、Y商品の外観を示す写真を掲載して宣伝広告がなされていること、本件商標の登録査定時以後の事情ではあるものの、本件商標を付したX商品も、インターネットで販売される際に、商品の写真を掲載した上で販売されていることに照らすと、本件商標の指定商品のうちの『時計』については、商品の出所を識別するに当たり、商標の外観及び観念も重視されるものと認められ、その余の指定商品についても、時計と性質、用途、目的において関連するのであるから、これと異なるものではない。加えて、Yがその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことに照らすと、本件商標の指定商品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も、本件商標を上記指定商品に使用したときに、当該商品がY又はYと一定の緊密な営業上の関係若しくはYと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があるとはいえないというべきである。」

4 19号該当性について

「前記2のとおり、本件商標は、Y使用商標のいずれとも類似するとはいえないから、本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するかどうかについて判断するまでもなく、本件商標は商標法4条1項19号に該当するものとは認められない。」

判例の解説

一 本判決の意義

本件は他人が使用する周知な商標を想起させるような商標、いわゆる「パロディ商標」¹⁾の登録の可否について争われた事案である。本件審決は10号、11号、15号および19号に該当するとして本件商標の登録を無効としたが、これに対し本判決は、本件商標はそれらの規定のいずれにも該当しないとの判断を示し、本件審決を取り消した。

パロディ商標の登録可能性が争点となった先例としては、①SHI-SA事件第1次訴訟²⁾、②同第2次訴訟³⁾、③Lamborghini事件⁴⁾、④KUMA事件⁵⁾などがある(事件①と②は登録異議の申立て、事件③と④は無効審判の事例である)。このうち事件①は11号該当性が、同②は15号および19号該当性が争点となり、そのいずれもが否定された事例である。他方、事件③は10号、15号および19号該当性が、また、同④では7号および15号該当性が争われ、その全てが肯定されている(ただし、事件③は登録無効を申し立てられた商標権者が口頭弁論に出頭せず答弁書等も提出しなかった事案である)。このように、パロディ商標の登録可否の判断基準となる条文やその結論は裁判所において統一されていない状況にあったが、本判決はパロディ商標である本件商標が10号、11号、15号および19号のいずれにも該当しないとの考えを示し、本件商標の登録が有効であることを認めた点に最大の意義がある(本評釈では11号および

15号該当性についてのみ検討する)⁶⁾。

二 11号該当性について

本判決は11号該当性との関連で、本件商標と引用商標との類否を判断する際の基本的な枠組みについて、冒頭で氷山印事件最高裁判決⁷⁾を引用し次のように述べている。「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。」本判決はこの判断枠組みに従い、判決の要旨1のとおり判示している。

本件商標の11号該当性を認めた原審決も本件商標と引用商標の類否の判断に際しては、外観、称呼および観念の3要素に着目して評価を行っていた。外観が非類似、称呼が類似である点は本判決とも共通であるが、原審決は観念について、両商標とも「著名ブランドとしての『フランク ミュラー』」を想起させるとして類似性を肯定していた。この点、本判決は、引用商標からは「外国の高級ブランドであるY商品の観念が生じる」としたが、本件商標からは「『フランク三浦』との名ないし名称を用いる日本人ないし日本と関係を有する人物との観念が生じる」という理由から、両商標の観念は大きく相違すると述べている。原審決は、X商品がY商品の特徴と酷似していることや、X商品を紹介・宣伝する場合にY商品のパロディ商品である旨をXが標榜していること等の事実をX商品の「取引の実情」として認定しているが、このことが、原審決が「本件商標は、著名ブランドとしての『フランク ミュラー』」を想起させる」との評価につながったように思われる。

商標の類否判断を行う際に「取引の実情」を考慮すべきことは氷山印事件最判も指摘するところであるが⁸⁾、ここでいう「取引の実情」について最高裁は、保土谷化学社標事件⁹⁾において次のように述べている。すなわち、「その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すもので

はないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される」¹⁰⁾。氷山印事件最判が明示するように、11号は「商品の出所について誤認混同を生ずるか」が判断基準であるが、同号が規定するように、あくまでも「登録商標との類似」が判断の前提であり、そうすると、11号の判断において考慮される「取引の実情」とは普遍的・固定的なものに限定され、局所的・浮動的なものは除外されることになる¹¹⁾。未登録の商標や非類似の商標との間でも商品の出所の混同は生じ得るが、それぞれ10号、15号の問題ということになる¹²⁾。

原審決が取引の実情として認定した上記の事実は普遍的・固定的な事情とはいえず、むしろ局所的・浮動的な事情と捉えるべきものであろう¹³⁾。だとすれば、本件商標の観念に対する理解としては本判決の方が適切であると評価でき、11号該当性を否定した判断は妥当と思われる¹⁴⁾。

三 15号該当性について

15号が規定する「混同を生ずるおそれ」の解釈として本判決は、当該商品または役務が他人との間において「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」（「広義の混同のおそれ」）も含まれること、その有無は、「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」との一般的理解を示し、レール・デュ・タン事件最高裁判決¹⁵⁾を引用する。判決はこの一般的理解に従って本件商標とY使用商標とを検討し、判決の要旨3のように判示して15号該当性を否定した。

原審決は15号該当性を肯定していたが、その判断を本判決と比較してみると、①Y使用商標が高級ブランド時計を示す商標として著名であったことと、②需要者が共通すること、という判断は同じであるが、他方で本判決は、(i)前記11

号の判断で述べたように、X商標の観念の評価の違いからY使用商標とは類似しない、(ii) X商品およびY商品が広告・販売される際には実物が展示されたり写真が掲載されたりしていることからすると、商品の出所については外観および観念も重視されるといった点を指摘している。本判決は本件商標とY使用商標の外観および観念が相違することに加え、特に(ii)の事実に着目し、「本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力」を基準としても、本件商標を指定商品に使用したときに、広義の混同さえ生じるおそれはないものと判示している。

ルール・デュ・タン事件最判が明示するように、15号の趣旨は周知表示や著名表示のただ乗り(フリーライド)と希釈化(ダイリューション)の防止にあるが、ただ乗り等の行為を広く一般的に規制するものではなく、商標を使用する者の信用の維持と需要者の利益の保護という商標法の趣旨から導かれる「混同を生ずるおそれ」の範囲内で登録を認めないというものである。したがって、こうした理解に沿って判断を下した本判決は、その結論も含めて妥当なものと評価できる。パロディ商標は他人の周知商標の名声や評判を利用するという点では確かにフリーライド等に該当するであろうが、当該パロディ商標からパロディの対象となった元の商標が想起できるというだけでは通常、広義の混同さえ生じないと思われ、それゆえ、パロディ商標は15号に該当しないケースが多いであろう¹⁶⁾。

●—注

1) 「パロディ商標」に定まった定義はないが、需要者にある程度認知された他人の商標を、特に笑いやユーモアを目的とした商品に利用するために改変された商標を「パロディ商標」と呼ぶことが多い。パロディ商標であると理解できるということは、その対象となっているオリジナルの商標を想起ないしイメージできるものの、当該オリジナル商標とは別の商標と認識できる、すなわち混同を生じないということを意味する。そうであれば、パロディ商標はそもそも商標法上の問題を登録および権利侵害のいずれの場合にも通常は生じないこととなる。その意味では、商標法上問題となるのは、厳密に表記すれば「えせパロディ商標」ということになる。このことにつき、土肥一史「商標パロディ」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権 法理と提言』(青林書院、2013年)879頁、883～884頁も参照。

2) 知財高判平 21・2・10 (平成 20 年 (行ケ) 10311 号)。

- 3) 知財高判平 22・7・12 判タ 1387 号 311 頁。
 4) 知財高判平 23・11・30 判タ 1388 号 305 頁。
 5) 知財高判平 25・6・27 (平成 24 年 (行ケ) 10454 号)。
 6) 本判決の評釈として、生田哲郎＝森本晋「判批」発明 113 巻 7 号 (2016 年) 45 頁、小林利明「判批」ジュリ 1496 号 (2016 年) 8 頁がある。
 7) 最判昭 43・2・27 民集 22 巻 2 号 399 頁。
 8) 『商標審査基準 [第 12 版]』第 3「十、第 4 条第 1 項第 11 号」2 も、「商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層……その他商品又は役務の取引の実情を考慮し……て判断しなければならない」と述べる。
 9) 最判昭 49・4・25 (行ツ) 33 号取消集 (昭和 49 年) 443 頁。
 10) 「所論引用の判例」とは氷山印事件最判を指している。また、取引の実情として考慮すべきものとすべきでないものを、本事件ではそれぞれ「一般的、恒常的」および「特殊的、限定的」と呼んでいるが、氷山印事件最判において「普遍的、固定的」および「局所的、浮動的」と称されているものと同一の概念であろう。
 11) この問題を検討し明確にするものとして、宮脇正晴「判批」速報判例解説 (法七増刊) 10 号 (2012 年) 243 頁。
 12) こうした場合には引用商標の現実における具体的な使用態様や取引の実情、周知性等が勘案されることとなり、それゆえ本判決でも 10 号、15 号および 19 号該当性の判断に際しては、比較の対象が引用商標ではなく Y 使用商標との間で行っている。
 13) 当該パロディ商標の 11 号該当性を否定した SHI-SA 事件第 1 次訴訟では、当該パロディ商標が主として観光土産品たる T シャツ・エコバック・雑貨等を販売する際に使用されているとの事実を考慮しているが、正当とはいえない。ただし、この事実を除外しても結論には影響ないと思われる。
 14) もっとも、本判決も引用商標の著名性を考慮しているが、これは 11 号の趣旨に反するのであり、その観念は単に「外国人の名前」くらいになろう。ただし、観念が非類似の結論に変わりはないであろう。
 15) 最判平 12・7・11 民集 54 巻 6 号 1848 号。
 16) 生田＝森本・前掲注 6) 47 頁も同旨。また、15 号該当性を肯定した KUMA 事件を批判して平澤卓人「判批」知的財産法政策学研究 44 号 (2014 年) 283 頁は、ルール・デュ・タン事件最判の判断枠組みを用いたとしても、「混同のおそれを否定できる事案ではなかったかと思われる」(317 頁)と述べる。もっとも、同事件では引用商標の著名性や具体的な使用状況(ワンポイントマークとして小さく表示)等の事情から、広義の混同を認めた判決を肯定的に捉えることも可能なように思える(泉克幸「判批」京女法学 6 号 (2014 年) 117 頁)。