

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士・弁理士

時計等を指定商品とするパロディー商標に対する 登録無効審決を取り消した事例

[知的財産高等裁判所 平成28年4月12日判決 平成27年(行ケ)第10219号]

1. 事案の概要および争点

原告は、第14類「時計、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」を指定商品とする商標登録第5517482号（本件商標）の商標権者です。被告は1992年に設立以来、日本を含む世界各国で「フランク ミュラー」等の商標を使用した時計を販売しており、被告使用商標は被告の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内での本件商標の出願時および登録査定時において周知となっています。

フランク三浦

本件商標

登録第4978655号商標

商標の構成：フランク ミュラー（標準文字）
指定商品：第14類「貴金属（「貴金属の合金」を含む。）、宝飾品、身飾品（「カフスポタン」を含む。）、宝玉及びその模造品、宝玉の原石、宝石、時計（「計時用具」を含む。）」

引用商標 1

被告が本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求したところ、特許庁は、本件商標は商標法4条1項10号、11号、15号および19号に違

反して登録されたものであるとして登録無効審決をしました（無効2015-890035号）。そこで原告は、審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起しました。

2. 裁判所の判断

裁判所は、本件商標は商標法4条1項10号、11号、15号および19号のいずれにも違反しないとして、本件審決を取り消しました。なお、本件では3つの引用商標と本件商標の類否判断等が争点となっていますが、紙幅の関係で引用商標1（被告使用商標1は引用商標1と構成が同一）に関する裁判所の判断のみを引用して紹介します。

（1）商標法4条1項11号該当性

a. 本件商標

「本件商標は、別紙本件商標目録記載のとおり、『フランク』の片仮名及び『三浦』（『浦』の漢字の右上の『丶』を消去して成るものである。……）の漢字を手書き風の同書、同大、等間隔に横書きして成るもので、外観視覚上、まとまりよく一体に表わされているものであって、その構成全体から『フランク ミュラー』との称呼が自然に生じる。そして、この称呼は冗長なものではなく、無理なく一連のものとして称呼し得る

ものであり、かつ、人物名を想起させるものであるから、本件商標からは、『フランク ミュラー』と一連の称呼が生じる。

また、『三浦』は、日本人の一般的な姓であるほか、日本の地名を表す語である。『フランク』は、外国人の一般的な名であるが、『率直な』程度の意味を有する英語（frank）の片仮名表記でもあるから、同様の観念も生じ得る。もっとも、両親が外国人と日本人である者が日本の姓及び外国人の名を用いる例や、日本人が外国人の名ないしは英単語と日本人の姓を組み合わせ、かつ、姓に相当する漢字を全体の構成の後半部分に用いた芸名等を用いる例が一般に知られていることからすると、本件商標からは、『フランク三浦』との名又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」

b. 引用商標

「引用商標1は、別紙引用商標目録記載1のとおり、『フランク ミュラー』の片仮名を標準文字で書して成るものであり、その構成全体から『フランク ミュラー』との称呼が自然に生じる。そして、引用商標1は、周知の被告使用商標1と同一の構成の商標であるから、引用商標1からは、被告商品の観念が生じる」

c. 本件商標と引用商標の類否

「本件商標と引用商標1を対比すると、本件商標より生じる『フランクミウラ』の称呼と引用商標1から生じる『フランクミュラー』の称呼は、第4音までの『フ』『ラ』『ン』『ク』においては共通するが、第5音目以降につき、本件商標が『ミウラ』であり、引用商標1が『ミュラー』であって、本件商標の称呼が第5音目と第6音目において『ミ』『ウ』であり、語尾の長音がないのに対して、引用商標1においては、第5音目において『ミュ』であり、語尾に長音がある点で異なっている。しかし、第5音目以降において、『ミ』及び『ウ』の音は共通すること、両者で異なる『ウ』の音と拗音『ュ』の音は母音を共通にする近似音である上に、いずれも構成全体の中間の位置にあるから、本件商標と引用商標1をそれぞれ一連に称呼する場合、聴者は差異音『ウ』、『ュ』からは特に強い印象を受けないままに聞き流してしまう可能性が高いこと、引用商標1の称呼中の語尾の長音は、語尾に位置するものである上に、その前音である『ラ』の音に吸収されやすいものであるから、長音を有するか否かの相違は、明瞭に聴取することが困難であることに照らすと、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は片仮名のみの構成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被告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」

(2) 商標法4条1項10号該当性

「被告使用商標1は引用商標1と同一又は類似の、被告使用商標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、被告使用商標のいずれとも類似するとはいえない」

(3) 商標法4条1項15号該当性

「……被告使用商標は、外国ブランドである被告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被告商品と、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被告商品とでは、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、本件商標と被告使用商標とは、生じる称呼は類似するものの、外観及び観念が相違し、……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、……被告使用商標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、被告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、本件商標を付した原告商品も、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、被告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、当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告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) 商標法4条1項19号該当性

「……本件商標は、被告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」

3. 考察

(1) パロディー商標に係る近時の事例

パロディー商標とは、周知または著名な商標に何らかの改変を加えて、元の商標を連想させつつ、風刺化、滑稽化した商標のことです。近時、このようなパロディー商標の登録の有効性が争われるケースが多く見られます。

例えばSHI-SA事件（知財高判平成22年7月22日、登録無効審決を取り消し）やKUMA事件（知財高判平成25年6月27日、登録無効審決を維持）が挙げられます。また、侵害訴訟の事案ですが、「白い恋人」と「面白恋人」の類似性が争われたケースも広く報道されました（和解により終結）。

本判決はパロディー商標の登録の有効性につき事例を追加するものです。



両事件の引用商標

(2) 本判決の特徴

(ア) 商標の類似性について

本判決は、本件商標と引用商標（および被告使用商標）は称呼類似としつつ、両者から生じる観念が大きく異なることを重視して類似性を否定し、商標法4条1項10号、11号、19号の該当性を否定しました。

態様にもよりますが、パロディー商標については、引用商標との間の観念の隔たりが大きいことを理由に、類似性が否定される例も多いかと思われます。

(イ) 広義の混同について

商標法4条1項15号の「混同のおそれ」には、広義の混同を含むと解されています（最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁〔ルールデュタン事件〕）。

本判決において、時計については、出所識別にあたって商標の外観や観念も重視されること、被告が日本人の姓や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からして、取引者および需要者の普通に払われる注意力を基準としても広義の混同は生じないとなりました。

パロディー商標は周知著名な商標を連想させるものであることを特徴とするものですが、単に周知な商標が連想されることをもって広義の混同が生じるとはいえないと考えられます。むしろ、何らかの関係を有する者がパロディー

を使うはずがないともいえそうです。

したがって、パロディー商標については、商標法4条1項15号に該当するとはいえないものも多いかと思われます。

(3) 商標法4条1項7号について

本件では争点とはなりませんでしたが、前記KUMA事件判決においては、顧客吸引力にただ乗りする（フリーライド）目的の存在と引用商標の希釈化のおそれを理由に、原告商標が商標法4条1項7号に違反すると判断しました。

また、特許庁でも同号違反としてパロディー商標の登録を拒絶している例が見られます。

しかし、フリーライドしているから即違法というわけではありません。また、パロディー商標の登録を許容することにより、周知著名商標にどのような意味で希釈化が生じるのか、必ずしも明確とはいえないように思われます。そのため、パロディー商標への同号の適用には批判的な見解も見られます。

(4) まとめ

商標の機能を自他商品役務識別機能、出所表示機能、品質保証機能と解する伝統的な理解に基づく限り、パロディー商標の登録を排斥する法的根拠が見いだし難いケースも多いと考えられます。パロディー商標の問題は、商標法によって保護すべき商標の機能とは何かという根源的な問いを投げ掛けるものといえそうです。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。弁護士・弁理士・中小企業診断士。知的財産権、システム開発、M & A、情報法などに関する紛争、契約案件を得意とする。