

資料3 パロディ商標に関する主な裁判例

注：引用に際しては、読みやすさの便宜を考慮し、適宜改行した。

1 特許庁昭和33年11月7日審決（昭和32年抗告審判第179号審決）

・・・思うに引用商標中に表わされた犬が蓄音機の前に座って演奏を聴いている図形は上記日本ビクター株式会社とその商品蓄音機、音譜盤等に使用する商標として広く需要者及び取引の間に認識され一般に親しまれている著名な図柄であって、その構成は同会社の独自のもので他に類例を見ないところである。

然るに本願の商標は形式こそ異なるが同じく蓄音機の前に座って演奏を聴く熊の図形を表わしたものであって、「犬」と「熊」との相違はあるにしても、動物が蓄音機の演奏を聴いている状景を表わした点に於いて商標構成上の発想を同じくするものであると謂わなければならない。

してみればこれを指定商品たる蓄音機用針に使用する場合に於いては引用商標とは・・・その呼称及び観念に於いて「犬」印と「熊」印との相違があるとしても上記の通りその構想が一般に有り触れたものと異なり上記会社独自の創案に係るものと同一性を有するものである以上世人は上記の通り周知著名な引用商標を想起し恰もその商品が同会社又はこれと特殊な関係にある者の製造又は販売に係るものであるかのごとく誤認し、ひいて商品の出所について混同・・・を生じさせる虞があるものと認めざるを得ない。

従って本願の商標は正に商標法第2条第1項第11号（注：当時）に該当しこれを登録することができないものである。

栗田コメント

「呼称及び観念に於いて「犬」印と「熊」印との相違がある」ことを認めながら、形式の相異よりも「動物が蓄音機の演奏を聴いている状景を表わした点に於いて商標構成上の発想を同じくする」こと及び引用商標の独自性を重視して、混同のおそれを認定した審決であり、本件判決の観点ではどのように判断されたか興味深いものがあります。

前川コメント

相当大きな相違がある中でも類似とされており、商標類否判断における独自性の重要性を再確認しました。

2 特許庁平成10年10月27日決定（平成10年異議第90851号）

（注：特許庁は）平成10年7月27日付けで、「・・・本件商標は、使用に広く

認識されるに至った引用商標中の『BOSS COFFEE』の『BOSS』の文字を単に『BOZU』の文字に置き換えたにすぎず、かつ、マドロスパイプをくわえた男性の図形は頭髪部分を除けば顔の向き及び表情等が引用商標とほとんど同一といえるものであるから、・・・これに接する取引者・需要者に容易に引用商標及び申立人を想起させるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品（被服）に使用した場合、申立人の業務に係る商品、若しくは、申立人の経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なもの認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

栗田コメント

この審決の判断は妥当であると考えます。

3 最高裁平成12年7月11日判決（平成10年（行ヒ）第85号。破棄自判）

（注：上記判例はいわゆるパロディ商標に関するものとはいえないが、商標法4条1項15号所定の「混同を生ずるおそれ」に関する重要判例なので、ここで紹介する。）

・・・本件は、上告人が本件審決（注：平成9年2月24日に「上告人の審判請求（本件商標登録の無効審判請求）は成り立たない」との審決）の取消しを請求するものであるところ、原審は、右事実関係の下において、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却した。

本件登録商標（注：レールデュタン）の登録出願当時、本件各使用商標（注：L' A i r d u T e m p s / レール・デュ・タン）及び引用商標（注：L' A I R D U T E M P S。登録商標）は、我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するもの（いわゆるペットマーク）として著名であったものの、一般的に周知著名であったとまでは認め難く、また、本件登録商標と引用商標は称呼を同じくするものとはいえないから、商品の出所について混同が生ずるおそれがあるとはいえない。

しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

商標法4条1項15号にいう「他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」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」とい

う。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間に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等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。

けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

そして、「混同を生ずるおそれ」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等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等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等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べきである。

本件登録商標(注: レールデュタン)は、本件各使用商標(注: L 'A i r d u T e m p s / レール・デュ・タン)のうち「レール・デュ・タン」の商標とは少なくとも称呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標(注: L 'A I R D U T E M P S)の表記自体及び指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより「レールデュタン」との称呼が生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標とも称呼において同一である。

また、本件各使用商標及び引用商標は、香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であり、かつ、独創的な商標である。

さらに、本件登録商標の指定商品のうち無効審判請求に係る「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。

以上の事情に照らせば、本件登録商標を「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」に使用するとき、その取引者及び需要者において、右商品が上告人と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということが出来る。

なお、本件各使用商標及び引用商標がいわゆるペットマークとして使用されている

ことは、本件各使用商標等の著名性及び本件各使用商標等と本件登録商標に係る各商品間の密接な関連性に照らせば、前記判断を左右するに足りない。

栗田コメント

本判決は、①商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」とはいわゆる広義の混同も含むこと、②「混同を生ずるおそれ」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、取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等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べきであることを示した点に、判例としての意義があると考えます。

②の判示については考慮要素を列挙して「総合的に判断されるべき」としていますが、本件判決を含め、後述の裁判例を概観すると、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」に重点が置かれて判断されているように見受けられます。

前川コメント

「けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである」との判示は極めて意義が大きいと考えますが、本件判決にも現れている通り、ただ乗りや希釈化への同号適用には慎重な傾向にあるように感じます。

4 知財高裁平成21年2月10日判決（平成20年（行ケ）第10311号）

- (1) 商標の類否は、対比される両商標が同一また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く、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして、商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら3点のうちその一つにおいて類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない（最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

そこで、上記の観点から以下検討する。

- (2) 本件商標及び引用商標1の内容（省略）
(3) 本件商標と引用商標1の対比

ア 外観

(ア) 共通点

本件商標と引用商標1は、アルファベットの文字（SHI-SAとPUMA）が横書きで大きく表示されている点、その右上方に、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。

また、本件商標におけるSHI-SAの文字と引用商標1におけるPUMAの文字は、いずれも横長の長方形の枠内にはめ込まれたかのごとく太字で表記され、個々の文字は縦長となっている点で共通している。

そして、両商標における動物図形は、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える。

(イ) 差異点

・・・アルファベットの文字数、末尾のAを除き使用されているアルファベットの文字が異なるほか、本件商標においてはSHIとSAの間にハイフン（-）が表記されている点で異なっている。

そして、両商標における動物図形については、本件商標の動物の方が引用商標1の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれているほか、本件商標においては、口のあたりに歯のようなものが描かれ、首の部分に飾りのような模様が、前足と後足の関節部分にも飾りないし巻き毛のような模様が描かれ、尻尾は全体として丸味を帯びた形状で先端が尖っており、飾りないし巻き毛のような模様が描かれている。これに対し、引用商標1の動物図形には模様のようなものは描かれず全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされているほか、尻尾は全体に細く、右上方に高くしなるように伸び、その先端だけが若干丸味を帯びた形状となっている。

(ウ) このように、本件商標と引用商標1とはSHI-SAないしPUMAの文字と動物図形との組み合わせによる全体的な形状が共通しているものの、その違いは明瞭に見て取れるものである。

イ 観念

(ア) 本件商標から生じる観念

・・・OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN ShiShi-Dogという文字からは「沖縄のオリジナル」「保護者、守護者」「獅子犬」などの意味を読み取ることができ、SHI-SAの文字及び動物図形と相まって、沖縄にみられる伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が想起される。・・・

(イ) 引用商標1から生じる観念

引用商標1にはPUMAと大きく表記されており、上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いた動物図形と相まって、動物の「ピューマ」の観念が想起される。・・・

また、引用商標1はドイツのスポーツシューズ、スポーツウェア等のメーカーであるプーマ社の業務を表す「PUMA」ブランドの商標として著名であり（証拠略）、引用商標1からは「PUMA」ブランドの観念も生じる。

(ウ) したがって、本件商標からは沖縄にみられる獅子像である「シーサー」の観念が生じ、引用商標1からはネコ科の哺乳類「ピューマ」、「PUMA」ブランドの観念が生じるから、両商標は観念を異にする。

ウ 称呼

(ア) 本件商標からは、SHI-SAの文字あるいは上記のような沖縄の獅子像の観念から「シーサ」あるいは「シーサー」の称呼が生じる。

(イ) 引用商標1からは、PUMAの文字から「ピューマ」あるいは「プーマ」の称呼が生じる。

(4) 以上に対し被告は、引用商標1の著名性を考慮すると、本件商標と引用商標1とに観念上の錯誤が生じ、その結果、本件商標から「周知著名なプーマの商標」（「PUMA」ブランド）の観念及び「プーマ」の称呼が生じると主張するので、この点につき検討する。

・・・「PUMA」ブランドは、上記のような特徴的なピューマの図柄によって取引者・需要者に印象付けられ、記憶されているものといえることができる。

これに対して本件商標における動物図形は、確かにその向きや基本的姿勢、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中・腹から足にかけての曲線の描き方において上記「PUMA」ブランドの商標と似ている点があるものの、取引者・需要者に印象付けられる特徴は「PUMA」ブランドの商標とは異なるものである。

すなわち、本件商標に描かれた動物は、「PUMA」ブランドのピューマに比べて頭部が大きく、頭部と前足の付け根部分とが連なっているために、上半身が重厚でがっしりとした印象を与える。また、「PUMA」ブランドのピューマには模様は描かれず、輪郭のラインやシルエットですっきりと描かれているのに対し、本件商標では首、前足・後足の関節、尻尾に飾りや巻き毛のような模様が描かれている。さらに、「PUMA」ブランドのピューマの特徴である、右上方に高くしなるように伸びた細長い尻尾の代わりに、全体的に丸みを帯びた尻尾が描かれている。

このように本件商標の動物図形は、「PUMA」ブランドのピューマとは異なる印象を与えるものである。・・・

そうすると、「PUMA」ブランドのピューマを記憶している取引者・需要者は、本件商標に接したときに「PUMA」ブランドのピューマを連想することがあると

しても、本件商標を「PUMA」ブランドの商標とまで誤って認識するおそれはないというべきである。

従って、本件商標から「PUMA」ブランドの観念や「プーマ」の称呼が生じるということとはできない。

- (5) 以上のとおり、本件商標と引用商標1とは、外観においても観念・称呼においても異なるものであり、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から、本件商標は引用商標1に類似するものではなく、決定は商標法4条1項11号該当性の判断を誤ったものである。

栗田コメント

商標の類否の判断については意見が分かれるところかと思いますが、細かい相違点をやや重視しすぎのように思われます。

5 知財高裁平成22年7月12日判決（平成21年（行ケ）第10404号）

本件商標の法4条1項15号該当性の有無（取消事由2）

本件商標と引用商標C（注：判決4の本件商標、引用商標1と同じ）とは、平成21年2月10日になされた原判決（注：確定判決）において、法4条1項11号にいう類似の関係にはないとされ、その点につき行政事件訴訟法33条にいう拘束力が生じているが、被告は、同じ引用商標Cを用いているものの、これを法4条1項15号（混同のおそれ）及び19号（不正目的使用）の理由ともしているから、以下、引用商標Cとの関係で、本件商標の法4条1項15号及び19号の該当性の有無について検討する。

(1) 省略（注：最高裁平成12年7月11日判決の引用）

(2) 引用商標Cの内容（省略）

(3) 混同を生ずるおそれ

ア 本件商標と引用商標Cとの類似性の有無

・・・本件商標と引用商標Cとでは、生じる称呼及び観念が相違する上、外観が必ずしも類似するとはいえない。

（注：行政事件訴訟法33条の拘束力が生ずる原判決についても言及している）

イ 引用商標Cの周知著名性等

引用商標Cが世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである補助参加人（注：プーマ社）の業務に係る商品を示すものとして、周知著名であることは、当事者間に争いが無い。

また、引用商標Cの概ね中央の特徴的な文字列とその右方の跳躍する動物のシルエットの図形との組み合わせ及び配置が、補助参加人の商標や標章以外の商標等においてしばしばみられるとの事情は存せず、引用商標Cは独創的なものということ

ができる。

ウ 本件商標の指定商品と補助参加人の業務に係る商品等の関係等

本件商標の指定商品である「Tシャツ、帽子」のうち「Tシャツ」は引用商標Cの指定商品・・・に含まれるが、「帽子」は引用商標Cの指定商品・・・と一致せず、需要者が身に付ける物品で、主として繊維材料を原料とし、ファッション性が重視される「衣料」という点で共通する点があるにすぎない。

もつとも、補助参加人は、引用商標Cを付したTシャツや帽子を販売しているから（乙号証略）、本件商標の指定商品が補助参加人の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連することは否定できない。

原告が経営する沖縄総合貿易は、主として沖縄県内の店舗やインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売している一方（甲号証略）、補助参加人が販売するTシャツや帽子等はさほど特殊な商品ではなく、購買層が格別限定されるものでもないこと（弁論の全趣旨）にも鑑みれば、商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものの、原告と補助参加人とではその販売規模が大きく異なるものというべきである。

エ 検討

上記アないしウによれば、引用商標Cは世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである補助参加人の業務に係る商品を示すものとして周知著名かつ独創的であり、本件商標の指定商品は補助参加人の業務に係る商品と、その性質・用途・目的において関連し、本件商品の指定商品と補助参加人の業務に係る商品とでは、商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものであるが、本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないものにすぎない点、原告が経営する沖縄総合貿易が主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売するに止まっており、販売規模が比較的小規模である点に鑑みると、本件商品の指定商品たるTシャツ、帽子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、当該商品が補助参加人又は補助参加人と一定の緊密な営業上の関係若しくは補助参加人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。・・・

オ 補助参加人の主張に対する補足的判断

(ア) 補助参加人は、本件商標と引用商標Cとは、いずれもレタリングの文字に、同一の姿態の動物図形を、同じ配置で表してなるもので、その全体的な外観で共通し、本件商標に接した取引者及び需要者において、引用商標Cの動物図形を連想するものであるから、少なくとも広義の混同を生じる程度に類似すると主張するが、

前記のとおり、本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違するし、

動物図形の描き方等が相違するため外観も必ずしも類似しないから、補助参加人の上記主張は採用することができない。

- (イ) また、補助参加人は、法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するに当たって斟酌すべき取引の実情は、指定商品全般についての一般的、恒常的な実情をいうのであって、沖縄の原告の店舗での使用というような単に当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊ないし限定的な実情をいうのではない等と主張するが、

上記の「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するにあたり、取引の実情として、現実の使用態様を勘案することができるから、補助参加人の上記主張は採用することができない。

- (ウ) さらに補助参加人は、本件商標は、補助参加人の商標のパロディであって、補助参加人の商標の信用をフリーライドし、希釈化するものである等と主張する。

しかし、「パロディ」なる概念は商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、法4条1項15号に該当するか否かは、あくまでも法概念である同号該当性の有無により判断すべきであるのみならず、・・・原告は引用商標C等の補助参加人の商標をパロディとする趣旨で本件商標を創作したものではないし、・・・本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないのであって、必ずしも補助参加人の商標をフリーライドするものとも、希釈化するものともいうこともできない。・・・

本件商標の法4条1項19号該当性の有無（取消事由3）

- (1) 本件商標と引用商標Cとの類似性

・・・本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないから、両商標は類似しないというべきものである。そうすると、本件商標は法4条1項19号にいう「類似の商標」に当たらないことになる。

- (2) 「不正の目的」の有無

・・・念のため、本件商標の使用につき同号にいう「不正の目的」があるかについても検討する。

原告は、本件口頭弁論において、本件商標の創作に際して補助参加人の商標に接したことを認める旨の供述をしているが、証拠（略）によれば、

- ① 原告は、当初、沖縄の伝統的獅子像であるシーサーの面ないしシーサーの面及び「Shi-Sir」等のロゴをプリントしたTシャツを製造し、自らが取締役を務める沖縄総合貿易の店舗で販売していたが、若者に受け入れられるデザインを搜索し、種々調査した上で本件商標を創作したこと、
- ② 本件商標の跳躍するシルエットの動物図形には、沖縄を象徴するシーサーが沖縄から大きな舞台に飛び出してほしいという原告の願いが込められていること、

- ③ 原告が経営する会社が開設したインターネットの通信販売用のホームページ中には、「当店自慢のオリジナル商品『jumping shiisa』どうですか？ブログでは沖縄お土産の情報を更新してます」等の記載があるのみで、補助参加人の業務に係る商品との混同を可能とするような記載は全くないこと、
- ④ 上記通信販売用のホームページのうち、原告が経営する会社の従業員等が記載した「ジャンピングシーサーの意味 2007.08.28 Tuesday 跳獅子 (ジャンピングシーサー)」と題する項目には、「みなさん、コノジャンピングシーサーって単なるプーマのパクリ。またはプーマのパロディーバージョンだと思いませんか？???似たようなデザインはありますが(うんうん、シーサー店長も初めはそう思ったし〜・・・)・・・しかも！ちゃーんと意味があるんです・・・近年、沖縄の文化や人柄が全国的に認知されてきました。芸能や文化においても県出身者が数多く出てきています。一昔前とは異なり沖縄人は内気で人前に出ないイメージが、今では『昔の話』の様です。このマークは世界に向かってうちなーんちゅが跳び出せと願いをシーサーにこめてデザインしました。by デザイナースタッフ・・・」との記載があり、本件商標の動物図形部分の創作の意味につき上記②と同様の説明がされていることが認められる・・・

また、・・・原告が経営する沖縄総合貿易は、主として沖縄県内の店舗やインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売しており、上記Tシャツ等の販売ルートが相当限定されている上、沖縄総合貿易が商品を卸した小売店等において補助参加人の業務に係る商品を取り扱っていることを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、既に我が国において現に引用商標Cが登録されていることにも鑑みれば、原告の本件商標の使用につき、周知商標が登録されていない状況に乗じて不正の利益を得る目的等や補助参加人等に損害を与える目的等があるとまで認めることができず、原告に法4条1項19号にいう「不正の目的」があったとはいえないというべきである。

栗田コメント

15号該当性については、それに先立つ上記判決4の商標の非類似の判断が影響したものと考えられます。原告の「販売規模が比較的小規模」という点が消極の事情としてあげられていますが、ここまで重視すべきかは疑問に思います。

19号該当性については、やや原告の表示内容・説明内容を無批判的に受け入れた疑問がぬぐえないと思います。本判決では、原告は当初は「Shiira Sir」の表記を使用していたが、若者に受け入れられるデザインを探索・調査した結果「SHI

ーSA」という表記に変更しており、15号、19号該当性の判断に当たっては、この点の事情をもっと重視すべきであったと考えます。

前川コメント

この判決では『「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するにあたり、取引の実情として、現実の使用態様を勘案することができるから、補助参加人の上記主張は採用することができない』として、販売規模が比較的小規模な点も重視し15号非該当としています。本件判決において被告がどの程度の立証をしたかは不明ですが、特徴的な文字盤デザイン等を含めた形態模倣商品という現実の使用態様を勘案すると、15号該当という判断もあり得たのではと考えます。

6 知財高裁平成24年5月31日判決（平成23年（行ケ）第10426号）

(1) 本件商標と引用商標との類否の認定、判断について

本件商標は、その文字部分が看者に対し強い印象を与える部分といえるところ、本件商標の文字部分と引用商標を対比すると、本件商標の文字部分10文字中9文字が引用商標と同一であり（なお、本件商標は、Lの文字以外が小文字で構成されている。）、引用商標の中程に位置する「GH」が「m」である点のみが相違するといえる。そして、本件商標からは、「ランボルミニ」ないし「ランボルミーニ」との称呼が生じるのに対し、引用商標からは、「ランボルギーニ」との称呼が生じ、本件商標の「ミ」ないし「ミー」と引用商標の「ギー」の部分のみが相違し、相違する音は母音構成を共通にする近似音であることからすれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する。

本件商標は、字体における特徴があり、また図形部分が付加されている点で、引用商標と外観において若干の相違があるものの、全体として類似するといえる。

以上によれば、本件商標と引用商標は、本件商標の文字部分10文字中9文字が引用商標と共通すること、称呼において、相違する1音が母音構成を同じくする近似音であり類似すること、外観においても、若干の相違があるものの、全体として類似することに加え、前記原、被告の各商標の使用状況等取引の実情等を総合して判断すると、本件商標と引用商標は、互いに類似する商標であると解される。

(2) 商標法4条1項10号該当性について

上記のとおり、引用商標である「LAMBORGHINI」は、本件商標の出願以前から現在に至るまで、イタリアの高級自動車メーカーである原告又は原告の業務に係る商品「自動車（スーパーカー）」を表示するものとして、日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間で広く知られているから、他人の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標に該当するものと認められる。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標に類似し、本件商標の指定商品には、

「自動車」を含んでいる。

そうすると、本件商標は、他人の業務に係る商品（自動車）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品（自動車）に使用をするものに該当すると認められる。・・・

(3) 商標法4条1項15号該当性について

また、上記のとおり、原告は、本件商標の出願以前から現在に至るまで、引用商標である「LAMBORGHINI」等の商標を使用して、「自動車（スーパーカー）」を製造、販売する業務を行っていること、本件商標は引用商標と類似する商標であり、その指定商品に引用商標が使用されているのと同商品（自動車）を含むこと、被告は、「Lamborghini」や「ランボルギーニ」との商標を使用して、原告の製造、販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造、販売していること等を総合すると、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある商標に該当すると認められる。

栗田コメント

商標の類否の判断においては、やや称呼の類似性に重点を置いた判決であると思われます。本件判決の観点ではどのような判断がされるか興味深いところではあります。

前川コメント

『「Lamborghini」や「ランボルギーニ」との商標を使用して、原告の製造、販売に係る自動車を模したカスタムバギーを製造、販売していること等を総合すると』と5の判決と同じく使用態様を勘案している点が、本件判決と異なります。

7 知財高裁平成25年6月27日判決（平成24年（行ケ）第10454号）

取消事由2（15号該当の判断の誤り）について

(4) 本件商標と引用商標との類似性

本件商標（注：KUMAの商標）と引用商標（注：PUMAの商標）とを対比すると、両者は、4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点、その右肩上方に、熊とピューマとで動物の種類は異なるものの、四足動物が前足を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。両者の4個の欧文字部分は、第1文字が「K」と「P」と相違するのみで、他の文字の配列構成を共通にする。しかも、各文字が縦線を太く、横線を細く、各文字の線を垂直に表すようにし、そして、角部分に丸味を持たせた部分を多く持つ縦長の書体で表されていることから、文字の特徴が酷似し、かつ、文字全体が略縦長の長方形を構成するようにロゴ化して表した点で共通の印象を与える。文字の上面が動物の後大腿部の高さ一致する位置関係が共通しており、足や尾の方向にも対応関係を看取することができる。

本件商標の上方にゴシック体で小さく表した「KUMA」の欧文字や、引用商標の「A」の欧文字の右下に非常に小さく、円内にアルファベットの大文字の「R」を記した記号は、目立たない位置にあることや表示が小さいこと等により看者の印象に残らない。

原告は、両商標の4個の欧文字の書体は文字線の太さや隣接する文字との間隔において構成を異にすると主張するが、前記各文字を子細にみれば、文字の縦線間の隙間の幅が若干異なる等の差異があるとしても、係る際は看者の印象・記憶に影響を及ぼすほどのものではなく、上記共通点を凌駕するものではない。

以上、共通する構成から生じる共通の印象から、本件商標と引用商標とは、全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上類似した印象を与えるものといえる。

(5) 取引の実情

本件商標の指定商品は、引用商標が長年使用されてきた「ジャケット、ジョギングパンツ、・・・スポーツシューズ」等とは同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくし、関連性の程度が極めて高く、商標やブランドについて詳細な知識を持たず、商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。

衣類や靴等では、商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なく、その場合、商標の微細な点まで表されず、需要者が商標の全体的な印象に圧倒され、些細な相違点に気づかないことも多い。

原告は、原告製品は観光土産品として、観光土産品の販売場所で販売されていると主張するけれども、観光土産品は、土産物店のみならずデパート・商店街等でも販売され、同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されていることが認められるから、販売場所も共通にするといえる。

(6) 混同を生ずるおそれ

上記事情を総合すると、本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組み合わせ部分に着目し、周知著名となっている引用商標を連想、想起して、当該商品が被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。・・・

取消事由1（7号該当の判断の誤り）について

・・・被告がスポーツシューズ、被服、バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業として著名であり、引用商標が被告の業務に係る商品を表示する独創的な商標として取引者、需要者の間に広く認識され、本件商標の指定商品には引用商標が使用されている商品が含まれていること、

本件商標を使用した商品を販売するウェブサイト中に、「北海道限定人気 パロディ・クーマ」、「『クーマ』『KUMA』のTシャツ 赤フロントプリント プーマPUMAではありません」、「注意 プーマ・PUMAではありません」、「『クーマ』『KUMA』のTシャツ 黒フロントプリント 注プーマPUMAではありません」、「プーマ・PUMAのロゴ似いるような。」、「『クーマ』『KUMA』のTシャツ 黒バックプリント 注意プーマPUMAではありません」、「プーマ・PUMAのロゴに似ているような似ていないような。」と記載されていること（甲号証略）、

原告は日本観光商事社のライセンス管理会社であるが（弁論の全趣旨）、日本観光商事社は、本件商標以外にも、欧文字4つのロゴにピューマの代わりに馬や豚を用いた商標や、他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願し（甲号証略）、商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともあること（甲号証略）が認められる。

これらの事実を総合考慮すると、日本観光商事社は引用商標の著名であることを知り、意図的に引用商標と略同様の態様による4個の欧文字を用い、引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え、全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起させ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け、原告は上記の事情を知らずながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。

そして、本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるといえることができる。

そうすると、本件商標は、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的（商標法1条）に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道德に反するものというべきである。

したがって、本件商標は7号に該当するとの審決の判断に誤りはなく、取消事由1は理由がない。

栗田コメント

15号該当性については、上記5の判決と対照的な判断を示しており、興味深いものがあります。

7号該当性の判断についても、同種の事例が乏しいため、同種事案の参考になるかと思いましたが、もっとも有効性が争われている商標の使用者自身の表示内容や説明内容を重視する点では、結論こそ違え、上記5の判決と同様であり、やや客観的な視点に欠け

るのではないかという疑問が残ります（正直者がバカをみて、もっともらしく上手な説明をした者が生き残るというジレンマを感じました）。

前川コメント

この判決に対しては、希釈化を理由とする7号の安易な適用への懸念という観点から、判例評釈や学説でも様々な批判があるようです。不正競争防止法2条1項2号においては類似性の要件があるため表示の希釈化が無制限に保護される訳では無いのに対し、7号は歯止めがかからないのでは、というものです。

参考判例：最高裁平成10年9月10日判決（平成7年（オ）第637号）

旧不正競争防止法（平成5年法律第47号による改正前のもの。以下、これを「旧法」といい、右改正後のものを「新法」という。）1条1項2号に規定する「混同ヲ生ゼシムル行為」とは、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為（以下「広義の混同惹起行為」という。）をも包含し、混同を生じさせる行為というためには、両者間に競争関係があることを要しないと解すべきことは、当審の判例とするところである（略）。

本件は、新法附則2条により新法2条1項1号、3条1項、4条が適用されるべきものであるが、新法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」は、右判例が旧法1条1項2号の「混同ヲ生ゼシムル行為」について判示するのと同様、広義の混同惹起行為をも包含するものと解するのが相当である。

けだし、（1）旧法1条1項2号の規定と新法2条1項1号の規定は、いずれも他人の周知の営業表示と同一又は類似の営業表示が無断で使用されることにより周知の営業表示を使用する他人の利益が不当に害されることを防止するという点において、その趣旨を同じくする規定であり、（2）右判例は、企業経営の多角化、同一の表示の商品化事業により結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業を取り巻く経済、社会環境の変化に応じて、周知の営業表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同惹起行為をも禁止することが必要であるというものであると解されるところ、このような周知の営業表示を保護する必要性は、新法の下においても変わりはなく、（3）新たに設けられた新法2条1項2号の規定は、他人の著名な営業表示の保護を旧法よりも徹底しようとするもので、この規定が新設されたからといって、周知の営業表示が保護されるべき場合を限定的に解すべき理由とはならないからである。

これを本件についてみると、被上告人の営業の内容は、その種類、規模等において現にチャンネル・グループの営む営業とは異なるものの、「チャンネル」の表示の周知性が極めて高いこと、チャンネル・グループの属するファッション関連業界の企業においてもその経営が多角化する傾向にあること等、本件事実関係の下においては、被上告人営業表

示の使用により、一般の消費者が、被上告人とシャネル・グループの企業との間に密接な営業上の関係又は同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるものということができる。

したがって、被上告人が上告人の営業表示である「シャネル」と類似する被上告人営業表示（注：「スナックシャネル」及び「スナックシャレル」の表示）を使用する行為は、新法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」に当たり、上告人の営業上の利益を侵害するものというべきである。

栗田コメント

結論は相当かと思えます。

「スナックシャネル」だけでなく、「スナックシャレル」と「シャネル」との類似性を認めて、前者の表示使用についても、後者と「混同を生じさせる行為」であると判断した点に注目しました。

前川コメント

被告側が不正競争防止法で争う根拠になる判決です。