

資料4 パロディ商標の登録に関する外国法制

1 米国

(1) 連邦商標法（ランハム法）2条

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能とするあらゆる商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録されることを拒絶されない。但し、その商標が、・・・

(d) それが出願人の商品に付して又は関連して使用される場合において、混同を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は欺瞞するおそれのあるほどに、特許商標庁に登録されている標章と明白に類似している標章、又は、他人によって合衆国において先行して使用されかつ放棄されていない標章又は商号と明白に類似している標章からなる商標、又はそれらの標章を含む商標は、この限りではない（登録を拒絶される）。

(2) 「混同のおそれ」に関する Du Pont テスト

13のファクターによるテスト

- ① 商標の全体において外観、称呼、観念及び商業的印象での類否
- ② 出願又は登録に記載された商品役務と、先行する商標に係る商品役務との類否
- ③ 構築され、今後継続すると思われる取引ルートでの類否
- ④ 購買が衝動的になされるか、洗練した注意深さをもって為されるかの取引の違い
- ⑤ 先行する商標の名声（販売量、宣伝、使用の期間など）
- ⑥ 類似の商品に関し使用されている類似商標の数及び性質
- ⑦ 現実の混同の性質と範囲
- ⑧ 現実の混同の証明がない場合、競業的な使用の期間の長さとその条件
- ⑨ 商標が使用されているあるいは使用されていない商品の種類（ハウスマーク、ファミリーマーク、製品マーク）
- ⑩ 出願人と先行する商標の使用者との間のマーケット・インターフェース：
 - a 登録又は使用することの単なる“コンセント”
 - b 混同を排除する合意、すなわち各当事者の商標の使用についての制限条項
 - c 商標、出願、登録及び関係する営業のグッドウィルの譲渡
 - d 先行商標の保有者に属するラッチェス及び禁反言並びに混同の欠如をうかがわせる事情

- ⑩ 出願人がその商標のその商品についての使用を他人に対して禁止する権利を有している範囲
 - ⑪ 潜在的な混同の範囲、すなわち *de minimis* (些細) か実質的か
 - ⑫ 使用の効果を証明するその他の事実
 - ⑬ ①～⑫のファクターの中では、①の商標の類否が最も決定的要素とされる。
- 上記に加えて、「被告が商標を選択する意図」をファクターの一つに上げるテストもある(第2巡回区のポラロイドテスト等)

2 ドイツ

(1) ドイツ商標法9条(相対的拒絶理由)

1項 次の場合は、商標の登録は取り消すことができる。

1号 当該登録商標が先に出願又は登録された商標と同一であつて、当該商標の登録に係る商品又はサービスが先の商標の出願又は登録に係る商品又はサービスと同一である場合

2号 当該登録商標が先に出願又は登録された商標と同一性又は類似性を有し、かつ、両商標によつて指定される商品又はサービスが同一性又は類似性を有する故に、他の商標との関連性を想起させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合

3号 当該登録商標が、先に出願又は登録された商標と同一又は類似であつて、そのような先の商標の出願又は登録に係る商品又はサービスと類似しない商品又はサービスについて登録されている場合において、先の商標がドイツ連邦共和国において名声を得ており、かつ、正当な理由なく当該登録商標を使用することが名声を得ている商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるとき

(2) 「公衆の側に混同を生じさせる虞」の認定

商標間の同一・類似性

商品役務間の同一・類似性

保護が求められる先行商標の識別力(最も重要な要素)

参考：日本国特許庁の商標審査基準

- 1 「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場合」の例
- 2 「混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断基準
「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」であるか否

かの判断に当たっては、

- (イ) その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度）
 - (ロ) その他人の標章が創造標章であるかどうか
 - (ハ) その他人の標章がハウスマークであるかどうか
 - (ニ) 企業における多角経営の可能性
 - (ホ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
- 等を総合的に考慮するものとする。

なお、(イ) の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとする。

3 引用標章の周知度の立証方法

4 「他人の著名な商標を一部に有する商標」の取り扱い

- 5 他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、取り扱うものとする。（例：「a r e n o m a /アレノマ」と「r e n o m a」「レノマ」）

ただし、その他人の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く。（例：「POLAROID」と「POLA」）

- 6 著名標章を引用して、商標登録出願を本号に該当するものとして拒絶することができる商標には、外国において著名な標章であることが商標登録出願の時に（第4条第3項参照）、我が国内の需要者によって認識されており（必ずしも最終消費者まで認識されていなくともよい。）、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものを含むものとする。

- 7 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かどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとする。

- 8 建築物の形状を表示する立体商標であって、当該建築物の形状が当該出願前から他人の建築物に係るものとして我が国において広く認識されているものであるときは、本号の規定を適用するものとする。

9 著名性の認定について