



# HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	日本法における商標パロディの可能性 : SHI-SA事件
Author(s)	平澤, 卓人
Citation	知的財産法政策学研究, 25, 235-300
Issue Date	2009-12
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/43618">https://hdl.handle.net/2115/43618</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	25_235-300.pdf



判例研究

## 日本法における商標パロディの可能性 —SHI-SA事件—

知財高判平成21年2月10日平成20年(行ケ)第10311号

平澤卓人

### 第1 事案の概要

X(原告)は、平成17年6月21日、特許庁に対し、下記商標(以下「本件商標」という。)を出願し、特許庁は平成19年4月13日に本件商標を登録した(第5040036号)。



これに対し、ドイツ連邦共和国のプーマ アーゲー ルドルフ ダスラー スポーツ(以下「プーマ社」という。)は、下記引用商標の商標権者である。



プーマ社は、平成19年7月23日、上記商標登録に対し、商標法43条の2に基づく登録異議の申立てを行った。特許庁は、これを異議2007-900349号事件として審理し、平成20年7月2日、商標法4条1項11号に該当するとして、「登録第5040036号商標の商標登録を取り消す。」との決定（以下「本件取消決定」という。）をした。その理由は以下のとおりである。

「…本件商標は、下段に書された文字部分『OKINAWAN ORIGINAL』及び『GUARDIAN SHISHI-DOG』の文字は、その上段に書された『SHI-SA』の文字と比較すると極めて小さく表され、またその構成文字もデザイン化されており、看者をして、この文字自体が何を意味するものなのか直ちに判断することはできないものというべきである。その上段の欧文字『SHI-SA』の文字は、太字で文字全体を横長方形の枠の中一杯に書された様に表されている。そして、この『SHI-SA』の文字部分をシルエット風動物が飛び越すように跳躍してなり、『SHI-SA』の文字部分と図形部分は、一体的にまとまりの良い構成態様となっている。」

「そうすると、本件商標を全体的に観察した場合、自他商品識別標識として機能する部分は、『SHI-SA』の文字部分と跳躍した動物のシルエット風図形部分にあるというべきであり、本件商標をその指定商品『Tシャツ、帽子』について使用した場合、『OKINAWAN ORIGINAL』及び『GUARDIAN SHISHI-DOG』の文字部分は、付記的部分とみるのが相当である。」

「…図形部分は、本件商標と引用商標1とは、右から左上方へ跳躍している動物をシルエット風に表してなるところ、動物の首回り、尻尾、脚部の細部において若干の差異が認められるものの跳躍角度、頭部、胴部、前脚部、後脚部、尻尾部を含め全体的に観た場合、シルエットの構成自体は近似しているものというべきである。」

「本件商標と引用商標1の構成中『SHI-SA』の欧文字及び図形の部分とは、横長方形の枠の中一杯に書された様に表された太字の欧文字の右肩上方に動物図形を配してなる点において構成の特徴を共通にするものであり、しかも、両欧文字部分とも、縦線を太くし横線を細くした書体で表現されているから、両者を対比観察すれば、細部に相違するところあるとしても、全体として外観上、近似するものといわなければならない。」

「してみれば、本件商標と引用商標1の構成中『SHI-SA』の欧文字及び図

形の部分とは、その構成の軌を一にするものであり、共通の印象を看者に与えるものであるから両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観において彼此相紛れるおそれが極めて高い類似の商標と判断するのが相当である。」

Xが、本件取消決定を不服として、知的財産高等裁判所に対し、商標登録取消決定取消請求をしたのが本件訴訟である。

## 第2 本件判決

### 1 総説

「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察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、なん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。）」

### 2 本件商標と引用商標1の対比

#### (1) 外観

「本件商標において大きく表示された文字はSHI-SAであり、引用商標1において大きく表示された文字はPUMAであって、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、口の辺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糸のような模様が描かれ、尻尾は全体として丸み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みを帯びた形状となっている。

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合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。」

## (2) 観念

「本件商標の動物図形からは直ちに特定の動物を想起するものではなく、SHI-SA という文字は『シーサー』『シ・サ』『シサ』と様々に読めるものであって直ちに特定の観念を想起させるものではないが、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』などの意味を読みとることができ、SHI-SA の文字及び動物の図形と相まって、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。」

「…本件商標に描かれた動物図形は『シーサー』の特徴とされているいくつかの点を備えているということができ、動物図形だけをみて直ちに『シーサー』と理解されることがないとしても、SHI-SA の文字や OKINAWAN ORIGINAL 及び GUARDIAN SHISHI-DOG の文字とあわせて見れば、『シーサー』を描いたものと理解することができるものである。」

「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(乙2、乙5～7)、引用商標1からは『PUMA』ブランドの観念も

生じる。

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。」

## (3) 称呼

「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『シーサー』あるいは『シーサー』の称呼が生じる。

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。」

そして、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との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」の称呼が生じるとの被告の主張に対して、

「これらのピューマの図柄は、体全体の輪郭が流れるような曲線によって描かれている点や、先端だけ若干丸みを帯びた細長い尻尾が右上方に高くしなるように伸び、大きく後ろへ伸びた後足と対称をなしている点で特徴的であり、全体として敏捷でスマートな印象を与えるものである。このようなピューマの図柄は、上記各商標においてほぼ統一されたものとなっている。」

「以上によれば、『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うことができる。」

「これに対し本件商標における動物図形は、たし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。」

「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。」

#### (4) 結論

「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」として本件異議決定の取消しを認めた。

### 第3 評釈

#### 1 商標の類似性

##### (1) 問題の所在

本件は動物の図柄と文字の組み合わせにより構成される商標同士の類似性が問題となった事案である。特許庁は、両商標の類似性を肯定したのに対し、本件判決は、類似性を否定して商標登録取消決定を取り消すという判断がされている。この特許庁と裁判所の結論の相違はどこに由来するのであろうか。そもそも、図柄と文字の結合した商標についての類似性の判断はいかにあるべきか。過去の裁判例や審決を概観しながら以下で考察を行う。

##### (2) 最高裁判決における商標類否の一般的基準

まず、商標の類否についての最高裁判決を概観する<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> 網野誠『商標』(第6版、2002、有斐閣)441頁は、商標の類否に際しては、両商標が商品(役務)を識別するための標識として紛らわしいものであるかどうかをまず全体的に観察し、このような観点からそれぞれの商標の部分の中で、輪郭とか付飾的・付記的な部分のように識別機能に影響のない部分を除外し、識別機能を有する要部である部分のみを取り上げてこれを比較対照し、識別機能の面からみて外観・称呼・観念のいずれかにおいて紛らわしいか否かによって類否を決すべきものとする。

田村善之『商標法概説』(第2版、2000、有斐閣、以下「田村・商標」と略記する。)125頁は、裁判例においては、外観又は称呼が相紛らわしい場合には類似性が肯定されるが、観念を異にするために外観や称呼を容易に区別しようと推察される

商標法4条1項11号の一般的な判断基準となっているのが、最判昭和43.2.27民集22巻2号399頁[氷山印上告審]である。同判決は「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るのを相当とする」と説示した。

また、商標における外観・称呼・観念の3つをどのように考慮すべきかについて、同最高裁判決は、「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、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二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、なん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」としている。

そして、同最高裁判決は、結論として、氷山図形の下に黒く縁取りした白抜き「氷山印」の文字と「日東紡績」の白抜きの文字で構成されている本願商標と、「し」「ん」が拡大された「しょうざん」の文字からなる引用商標について、称呼こそ類似するものの、外観及び観念は著しく相違するとして類似性を否定している。

それでは、本件のような結合商標については、いかに判断すべきか。この点について、最判昭和38.12.5民集17巻12号1621頁[リラタカラズカ上告

---

場合には類似性が否定されると分析したうえで、この定式を用いて両商標が取引において取り違えられるおそれがあるほどに似ているか否かということを経験的に判断し、さらに長期的に変動しないと認められる取引の実情に配慮して修正を加え、最後に独占的適応性の問題に留意して必要であれば保護範囲を限界づける作業をすべきとする。

牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」河上・山崎・山本・高橋・難波・北編『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開—伊藤滋夫先生喜寿記念』(2009、青林書院)584頁は、商標の類否判断について、外観・称呼・観念の類似及び非類似が商標の類似性を基礎づける間接事実になるとしつつ、取引の実情が補助事実になるとする。

審]は「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつと取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである…しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である」と判示した。そして、リラという楽器の図柄、「リラタカラズカ」及び「LYRATAKARAZUKA」の文字が添記されているものの「宝塚」の文字が商標の中央部に読み取りやすく表示されていた本願商標について、引用商標「宝塚」との類似性を肯定している。

その後、取引者及び需要者に対し、商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与える部分の称呼及び観念を重視して類似性を判断した最判平成5.9.10民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE 上告審]が登場した。

ところが、最判平成20.9.8裁時1467号7頁[つつみのおひなっこや上告審]は、本願商標「つつみのおひなっこや」と引用商標「つゝみ」及び「堤」の類似性を肯定した原審について、前掲最判[リラタカラズカ上告審]を引用しながら、「つつみ」の文字部分のみを対比して類似性を判断することは妥当でないとの理由から破棄差戻した。この最高裁判決の登場により、結合商標の類否判断において、分離観察ではなく一体的観察の傾向が強まる可能性がないわけではない。しかし、この事案において類似する部分の「つつみ」は、仙台市堤町で広く知られた堤人形に由来するものであり、識別力が強い部分ではない。そうすると、この部分の一致をもって類似性を肯定するのはそもそも困難であったと考えられる。また、前掲最判[つつみのおひなっこや上告審]を引用する裁判例は、文字部分について分離観察すべきかが争われた事案についての判断が多い(原告商標「AGATHA」に対し、被告商標「Agatha Naomi」を非侵害とした裁判例と

して東京地判平成21.2.27判時2034号95頁[Agatha Naomi一審](ただし、知財高判平成21.10.13平成21(ネ)10031[同控訴審]は類似性を肯定している)、引用商標「LOVE」「ラブ」に対し、本願商標「ラブコスメ」の類似性を否定した知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10380[ラブコスメ]、引用商標「SAPPORO Factory」に対し、本願商標「Factory900」の類似性を否定した知財高判平成21.5.28平成20(行ケ)10439[Factory900]。このことからすると、前掲最判[つつみのおひなっこや上告審]の射程は、文字商標同士の類似性が争われる事案についてののみ及び、文字と図柄が結合した商標の類否判断には及ばないと解することもできる<sup>2</sup>。

### (3) 過去の裁判例及び審決における具体的判断

それでは、過去の裁判例や審決において、図柄と文字が結合された商標の類似性がどのように判断されてきたのか概観してみよう。

まず、図柄部分の基本的構成が同一である場合には、外観を共通するものとして、類似性が肯定されることが多い(首の長い鳥を上部に配した図形内部に文字が記載されている点で共通性を有する事案について、くちばしの向きと文字部分が異なるにもかかわらず類似性を肯定した東京高判昭和45.11.27無体集2巻2号602頁[STORK]【図3】、共通する太陽の図形の中に異なる文字を配した事案につき類似性を肯定した東京高判昭和53.3.29取消集昭和53年991頁[タイヨー]、引用商標の文字が「カプトガニ」、本願商標の文字が「どんがめ」であったが、カプトガニの図形が共通していた事案につき類似性を肯定した東京高判昭和55.5.28無体集12巻1号229頁[カプトガニ])。

<sup>2</sup> 前掲最判[つつみのおひなっこや上告審]は、これまでの最高裁判決の趣旨を変更するものではないが、商標の分離判断に抑制的に機能しうることを指摘するものとして、鈴木将文[判批]『平成20年度重要判例解説』(2009、有斐閣)308頁。

【図3】 東京高判昭和45. 11. 27無体集2巻2号602頁[STORK] (類似性を肯定)



そして、本件のように動物を題材にした図柄については、その動物の種類が同一である限度で広く類似性を肯定しているといつてよい。例えば、動物のポーズが異なる場合（東京高判昭和54. 4. 18特許と企業127号55頁[Ski Tiger]、東京高判平成12. 10. 5平成12(行ケ)139[象のシルエット]【図4】）、本願商標と引用商標の犬の種類が異なる場合（東京高判平成13. 10. 24平成13(行ケ)174[犬のシルエット]【図5】<sup>3)</sup>）、本願商標のタコについてのみに縦の線が入っている場合（東京高判平成13. 1. 31平成12(行ケ)234[たこ]【図6】）、本願商標のカンガルーのみがボクシンググローブをはめている場合（知財高判平成18. 5. 31平成18(行ケ)10011[KANG●L]【図7】<sup>4)</sup>）などについても広く類似性を肯定し、本願商標の登録を排斥する傾向にある。

<sup>3)</sup> 同判決は「本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、どちらの犬も左向きで、駆けたり、跳躍したりしていない静的な状態である点において共通する。そして、これらの共通点は、時と所を異にして離隔的に各商標に接した場合に一見して看者…の目を引く両商標の構成上の基本的な要素に係るものであって、それぞれ看者に強く印象付けられるものであり、したがって、この点の共通性のゆえに、本件商標と引用商標とは、その外観全体から直ちに受ける視覚的印象が著しく似通ったものとなる」と判示している。

<sup>4)</sup> 同判決は「本件商標は…左向きカンガルーの黒いシルエット図形から成っていると、原告がボクシンググローブであると指摘する部分も、カンガルーの体の他の部分と同様に黒いシルエット図形になっているため、体の他の部分と区別がつけづらいものであり、その形態からしても、必ずしも一義的にボクシンググローブとみることとはできないというべきである」としている。

ただし、本願商標が単なる動物の描写にとどまらず、これをキャラクター化して、引用商標とは異なった印象を与える場合には、類似性が否定される（東京高判昭和55. 3. 31無体集12巻1号116頁[サトちゃん]【図8】）。他方で、そのキャラクターが、特定の主体の出所を表示するものとして著名となった場合には、そのキャラクターとの同一性を認識できる限りで、そのキャラクターの別のポーズの標章についても類似すると判断される（知財高判平成20. 12. 17判時2040号112頁[キューピー]【図9】）。

【図4】 東京高判平成12. 10. 5平成12(行ケ)139[象のシルエット] (類似性を肯定)



【図5】 東京高判平成13. 10. 24平成13(行ケ)174[犬のシルエット] (類似性を肯定)



【図6】 東京高判平成13. 1. 31平成12(行ケ)234[たこ] (類似性を肯定)



【図7】 知財高判平成18. 5. 31平成18(行ケ)10011 [KANG●L] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



【図8】 東京高判昭和55. 3. 31無体集12巻1号116頁[サトちゃん] (類似性を否定)

本願商標



引用商標



【図9】 知財高判平成20. 12. 17判時2040号112頁[キュービー] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



それでは、図柄部分と文字部分が結合した場合、商標の類否の判断はどのように変化するのか。

結論としては、図柄部分が類似する場合、本願商標と引用商標の文字部分が強い識別力を有し、大きく相違する印象を与えない限り、類似性は否定されないものと考えられる。

例えば、本願商標のみに小さな文字が付されている場合（前掲東京高判[象のシルエット]、知財高判平成19. 9. 27平成19(行ケ)10162 [Harvey Ball] 【図10】<sup>5)</sup>）や、本願商標のみに付された文字が図柄部分の通常の称呼である場合（大阪地判昭和59. 2. 28無体集16巻1号138頁[ポパイ商標Ⅲ一審]、前掲知財高判 [KANG●L]<sup>6)</sup>、その結論には疑問がないわけではないが、東京高判平成2. 2. 28取消集平成3年354頁 [HANSHIN] 【図11】）。さらに、図柄部分の識別力が強く、その部分が類似する場合には、本願商標の文字の大きさにかかわらず類似性が肯定される場合もある（東京高判平成16. 3. 11平成15(行ケ)415 [Scotiabank] 【図12】）。

【図10】 知財高判平成19. 9. 27平成19(行ケ)10162 [Harvey Ball] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



【図11】 東京高判平成2. 2. 28取消集平成3年354頁 [HANSHIN] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



<sup>5)</sup> 同判決は「本願図形と『Harvey Ball』の文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合していることは困難であり、本願商標において、本願図形は、独立して他商品の識別機能を発揮する」としている。

<sup>6)</sup> 同判決は「引用各商標において、たとえ『KANG●L』の文字が特異であるとしても、そのカンガルー図形の部分についても、文字部分と同程度に看者の注意を引くものと解するのが相当」としている。

【図12】 東京高判平成16. 3. 11平成15(行ケ)415 [Scotiabank] (類似性を肯定)



類似性が否定されるのは、本願商標のみに付された文字部分が格段に大きい反面、図形部分の識別力が弱い場合（東京高判平成 6. 3. 31判時1503号137頁 [CONVERSE]<sup>7</sup>、東京高判平成10. 6. 30判時1666号131頁 [KELME]【図13】<sup>8</sup>）、本願商標のみに文字部分があるだけでなく、図柄部分にも大きな相違点がある場合（知財高判平成20. 11. 26平成20(行ケ)10212 [Sarah]【図14】）等である。

【図13】 東京高判平成10. 6. 30判時1666号131頁 [KELME] (類似性を否定)



<sup>7</sup> この事案は、引用商標が単なる星の図形であったのに対し、本願商標が「CONVERSE」という文字に星の図柄を加えたものである。判決は、「本願商標のうち、『星』の図形がそれ自体独立して自他商品の識別標識として機能するとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、『星』の図形部分を捉えてこれより生ずる称呼、観念をもって取引にあたるとは認められない」として類似性を否定している。

<sup>8</sup> 同判決は、「本願商標においては、図形部分の大きさが『KELME』の各文字の一文字分に相当する程度の大きさであり、本願商標の横幅に占める割合が、文字部分は七分の五強、図形部分は七分の一強であって、文字部分が図形部分の五倍程度の広さを占めていることに加えて、『KELME』という語が特定の観念を有しない独特の造語であることから、本願商標に接した取引者・需要者は強く注意を引かれるものと想定されることからすると、『KELME』の欧文字部分に強い自他商品の識別力が存するものと認めるのが相当である」としている。

【図14】 知財高判平成20. 11. 26平成20(行ケ)10212 [Sarah] (類似性を否定)



なお、一方の商標のみについて、動物と文字が一体化し、それにより異なった印象を需要者に与える場合には、類似性が否定されうる（本願商標の動物の背景に「panther」の文字を配した事案につき東京高判平成 6. 10. 25判時1523号145頁 [Panther]【図15】<sup>9</sup>、侵害訴訟の事案であるが、単なるワニの図柄の被告商標に対し、原告商標はワニの内部に「lacoste」の文字を配した東京地判昭和59. 12. 7判時1141号143頁 [ラコステ]【図16】）。

【図15】 東京高判平成6. 10. 25判時1523号145頁 [Panther] (類似性を否定)



<sup>9</sup> 同判決は「本件商標を構成する図形と文字は、相接するように位置している上、文字全体が猫科動物の頭部から尻尾に至るまで沿うような状態で配されている上、同色をもって表されていること、両者は、面積的な点で特に径庭のない大きさで表されていて、一方が特に顕著なものということとはできないこと、上記文字は左方向に疾走する猫科動物と同様の方向に向かっているような印象を受けることと、併せて図形と文字が有する意味合いが共通していることをも考慮すると、本件商標は外観的に欧文字部分と図形部分が一体に結合されたものであると認めるのが相当」であるとして類似性を否定している。

【図16】 東京地判昭和59. 12. 7判時1141号143頁[ラコステ] (類似性を否定、侵害訴訟の事案)



それでは、引用商標と本願商標の文字部分のみが共通する場合には、類似性はどのように判断されるか。

この点について、文字部分の称呼が完全に同一であり、かつ観念においても共通する場合であれば、両商標の外観がいかに異なるうとも類似性が肯定される(引用商標が人の顔と「二〇加」に「にわか」というルビを振った構成であったのに対し、本願商標が黒地の正方形に「俄」という漢字を白抜きにしていた事案について、称呼と観念が同一であることから類似性を認めた知財高判平成19. 8. 28平成19(行ケ)10039[俄]【図17】<sup>10</sup>、引用商標「一葉」に対し、本願商標が葉の絵に「一葉」の文字であった事案について、類似性を肯定した知財高判平成19. 5. 31平成18(行ケ)10560[一葉]【図18】、引用商標「SMART スマート」に対し、本願商標は「SMART」の文字の左上に小さく「Neo」の文字を配し、円形の図柄を付した事案について類似性を肯定した知財高判平成18. 12. 20平成18(行ケ)10279[SMART]【図19】<sup>11</sup>)。また、外観を全く異にし、観念において必ずしも一致しないも

<sup>10</sup> 同判決は「引用商標において、その構成中、面積的にも全体の約半分程度を占める『にわか』等の文字部分が取引者・需要者に対して商品の出所の識別標識として支配的な印象を与えることは否定できない」としている。

<sup>11</sup> 同判決は「本願商標は…上段の図形部分と下段の文字部分から成り、図形部分はローマ文字の『S』と思しき図形であり、文字部分は『Neo』と『SMART』から成るものである。これらの図形部分と文字部分は上下に明確に分かれている上、文字部分の横幅は図形部分より大きく、図形部分の左右端よりもさらに左右に延びており、しかも文字部分の高さは図形部分の高さの約3分の1を有するから、文字部分が図形部分に比べて目立たないということはない。これらの事実に、今日においても文字の持つ情報伝達力が重要であることを併せ考えると、文字部分は、図形部分とは

の、称呼における一致から類似性を肯定した裁判例も存在する(本願商標「皇寿ドリンク」と引用商標「コージュ」の類似性を認めた知財高判平成21. 3. 17平成20(行ケ)10411[皇寿ドリンク]も参照)。

【図17】 知財高判平成19. 8. 28平成19(行ケ)10039[俄] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



【図18】 知財高判平成19. 5. 31平成18(行ケ) 10560[一葉] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標

一葉 (標準文字)

【図19】 知財高判平成18. 12. 20平成18(行ケ) 10279[SMART] (類似性を肯定)

本願商標



引用商標



もつとも、称呼が完全に同一でも、その文字部分の識別力が弱い場合に、図柄との組み合わせにより類似性を否定した東京高判平成15. 12. 24平成

独立して認識され得るものと認められる」とする。

15(行ケ)400 [BEAR] 【図20】もある。ただし、その結論に疑問がないわけではない。

【図20】 東京高判平成15.12.24平成15(行ケ)400 [BEAR] (類似性を否定)

本願商標

引用商標



これに対し、称呼が少しでも相違するのであれば、外観及び観念の相違と相まって類似性が否定される場合がある。そのため、両商標の称呼が類似する場合には、引用商標にない印象的な図柄を付すことで、引用商標との類似性を否定し、本願商標の登録阻却を免れることが可能である(引用商標「GIBALTI ギバルティ」に対し、本願商標には「Gibelty ギベルティ」の文字と黒猫の図柄の組み合わせであった事案につき東京高判平成7.3.29判時1565号131頁[ギベルティ]、引用商標「SPAR スパー」に対し、本願商標においては「SPA」の上部に両足を開いて跳躍している人物が大きく描かれていた事案について東京高判平成8.4.17知裁集28巻2号406頁[SPA] 【図21】<sup>12</sup>、本願商標「痛快!」に対し、引用商標は「Tsu」と「Kai」を左斜め上がりに二段に併記していた事案につき東京高判平成13.12.12判時1780号137頁[痛快!] 【図22】、引用商標EXPACTに対し、本願商標はX-Pact に図柄を組み合わせた事案について、本願商標は「デザインにつき有機的な関連性が認められる」として類似性を否定した知財高判平成18.11.20平成18(行ケ)10233 [X-Pact] 【図23】<sup>13</sup>、引用商標「PEZ」に対し、

<sup>12</sup> 同判決は「本願商標の『SPA』と引用商標の『SPAR』の各欧文字部分を対比すると、主要な『SPA』の部分共通しているといえるが、上記のとおり、本願商標においては図形部分の持つ識別機能を無視することはできないから、本願商標の外観については、『SPA』の欧文字部分だけを特に注意を引く商標の要部と解することはできない」としている。

<sup>13</sup> 同判決は「本願商標は、前記のとおり、『X-Pact』の文字部分を囲むように、文字部分の上側左半分から左側、下側を通して右側中程に至るまで、半月刀ないし三

本願商標が毛筆で丸みを帯びた書体で記載した「PE'Z」について類似性を否定した知財高判平成21.7.21平成21(行ケ)10048 [PE'Z] 【図24】<sup>14</sup>。

ただし、称呼における相違が小さく、かつ付された図柄が需要者の注意をひかない場合には別論である(東京高判平成7.8.29知裁集27巻3号698頁[Pli Rossetti] 【図25】、知財高判平成18.9.28平成18(行ケ)10191 [RINKU] 【図26】<sup>15</sup>)。

【図21】 東京高判平成8.4.17知裁集28巻2号406頁[SPA] (類似性を否定)

本願商標

引用商標



日月様の図形が描かれている。そして、『X-Pact』の文字には、標準文字ではなく、ゴシック様の斜字体が用いられているが、当該字体の選択は、半月刀ないし三日月様の図形がもたらす生き生きとした動的な印象との調和を考慮して行われたものであることがうかがわれる。また、文字部分と図形部分との配置関係についても、文字部分を図形部分が包み込むようなものとなっており、かかる配置は、デザインとしての一体性を有するものと認められる」としている。

<sup>14</sup> 同判決は、「本件商標においては『E』の文字と『Z』の文字との間に『 ' 』様の記号が存在し、3文字の大きさも同じではなく、各文字が毛筆で丸味を帯びた態様で書けて成り、立体的ではなく平面的であるのに対し、引用商標3では『P』『E』『Z』の各文字は同じ大きさであり、14~15個の長方形を組み合わせており、文字自体も『P』の文字の曲線部分以外は直線的で角張った印象を与えるものであり、文字自体に立体的な厚みを感じさせる影が付されている。そうすると、本件商標と引用商標3とは外観上区別することができるというべきである」としている。

<sup>15</sup> 同判決は「本願商標の構成中の図形部分からは特定の観念を想起するものではなく、本願商標全体からも特定の観念を生じないのであるから、本願商標がその指定役務に使用された場合には、本願商標に接する取引者、需要者としては、『RINKU』の文字部分に着目し、その部分から生じる称呼によって取引に当たるとみるのが自然であり、本願商標の構成中『RINKU』の文字部分が取引者、需要者に対して役務の提供者の識別標識として支配的な印象を与えるというべきである」としている。

【図22】 東京高判平成13. 12. 12判時1780号137頁[痛快! ] (類似性を否定)

本願商標

引用商標



【図23】 知財高判平成18. 11. 20平成18(行ケ)10233[X-Pact] (類似性を否定)

本願商標

引用商標



【図24】 知財高判平成21. 7. 21平成21(行ケ)10048[PE'Z] (類似性を否定)

本願商標

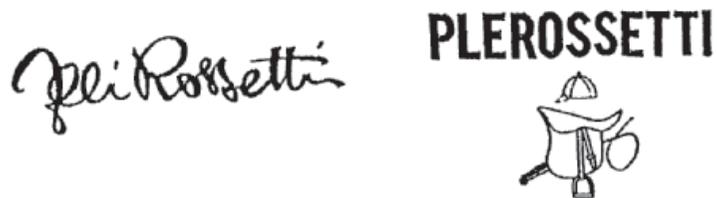
引用商標



【図25】 東京高判平成7. 8. 29知裁集27巻3号698頁[Pli Rossetti] (類似性を肯定)

本願商標

引用商標



【図26】 知財高判平成18. 9. 28平成18(行ケ)10191[RINKU] (類似性を肯定)

本願商標

引用商標



以上を総括すると、文字と図柄で構成された商標については、図柄の基本的構成を同一にする限り、文字部分がいかに相違していても、外観の類似によって類似性が肯定される場合が多い。特に動物を題材として図柄を構成する場合には、その動物の種類を同一にする限りで広く類似性が肯定されている。ただし、文字部分が図柄部分に比してかなり大きな場合には、その文字部分の相違から類似性が否定されることがある。また、図柄部分が相違したとしても、称呼が完全に同一なら類似性を否定することは困難である。ただし、称呼に若干の差異があれば、図柄部分を大きく相違させることで登録阻却を免れる可能性がある。

#### (4) 本件判決の分析

##### ア) 本件判決と本件取消決定の違い

以上を前提に、本件判決を分析してみよう。

上記のとおり、過去の判決においては、とすれば外観の全体の印象を共通にすれば、類似性が認められるものが多くみられた(前掲東京高判[STORK])。

本件取消決定は、「横長方形の枠の中一杯に書かれた様に表された太字の欧文字の右肩上方に動物図形を配してなる点において構成の特徴を共通にするものであり、しかも、両欧文字部分とも、縦線を太くし横線を細くした書体で表現されているから、両者を対比観察すれば、細部に相違するところあるとしても、全体として外観上、近似するものといわなければならない」とした。本件取消決定は、商標の称呼や観念をほとんど検討していない。このように外観全体の構成を重視し、称呼や観念に重きを置かない姿勢は、前掲東京高判[STORK]と共通するものである。

これに対し、本件判決は、本件商標と引用商標の全体的な形状が共通し

ていることを認めながら、文字及び動物図形における相違を重視して両商標を区別できることを述べている。そして、本件判決は、本件取消決定とは異なり、本願商標と引用商標の外観のみならず、その称呼及び観念についても比較検討を行っている。

では、本件取消決定と本件判決の判断構造の違いは何に由来するのであるのか。

本件取消決定が、両標章の称呼や観念を考慮せず、両標章の全体の構成を重視していることから考えると、本件取消決定は、両標章が、衣服や靴に付されて使用されている場面を想定し混同のおそれの有無を判断している可能性がある。このような使用態様では、標章の観念や称呼が問題とならず、もっぱら外観の全体的な構成が重視されるからである。

他方で、本件判決における判断方法は、どのような商品や役務に関する商標の類似性の判断においても通用する枠組みである。すなわち、両商標を形式的に比較したうえで、外観、称呼及び観念を偏りなく考慮している。本件判決は、本件取消決定との比較において、想定している使用態様を重要視していないとも理解できる。この点については、商標法4条1項11号の判断において、いかなる具体的な取引の実情を考慮すべきかという論点にかかわるので、後述する。

#### イ) 外観の比較

それでは、具体的判断をみてみよう。

外観の判断にあたっては、文字部分と図柄部分をそれぞれ比較している。ところで、過去の裁判例は、文字部分と図形部分で構成された結合商標の場合、各部分が識別力を有するかを検討し、識別力を有する部分に絞って対比を行うものがみられた（前掲東京高判[CONVERSE]、前掲東京高判[KELME]、前掲知財高判[RINKU]）。しかし、本件では、図柄部分、文字部分ともありふれたものとは言い難く一定の識別力を有することに加え、本願商標は文字部分と図柄部分がある程度結合した構成を採用しており、識別力を有する部分を抽出する作業は、本件においては意味を有しないと思われる。結局のところ、本件においては、図柄部分と文字部分の両者の比較が不可欠となる。

もっとも、本件判決は、全体の形状図柄部分と文字部分を切り離して、

対比を行っているわけではない。本件判決は「…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」していることを認めており、全体としての対比を行うことを前提としながら、個別の相違部分の総和により類似性を否定している。これは、本件取消決定も述べるとおり、本願商標及び引用商標が、文字部分と図柄部分を一体としてまとまりのよい構成になっているからであろう。このような場合には、過去の裁判例においても、文字部分と図柄部分を一体的に判断する傾向があり、本件判決もその流れに位置づけられる（一体として判断するものとして、前掲東京高判[Panther]、前掲知財高判[X-Pact]）。

そして、本件判決は、本願商標と引用商標の、図柄部分及び文字部分双方の相違点を細かく抽出して外観が異なるとの結論に達している。その判断方法は、全体の構成を重視して類似性を肯定した本件取消決定とは大きく異なっている。この点も、本件取消決定がそれほど注意深く両標章を観察しない者を需要者として想定しているのに対し、本件判決は、ある程度注意深く標章を観察する者を需要者として想定している可能性がある。この点については、どのような取引の実情を考慮すべきかという点に係るので、後に検討する。

#### ウ) 称呼及び観念の比較

本件判決は、本件商標からは「シーサ」あるいは「シーサー」の称呼が生じるのに対し、引用商標からは「ピューマ」あるいは「プーマ」の称呼が生じるとしている。また、本件商標からは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のに対し、引用商標からは「ピューマ」あるいは「PUMA」ブランドの観念が生じるとしている。

仮に、本願商標の図柄部分が引用商標の図柄部分とより類似する場合には、自他識別力の強い図柄部分から、引用商標と同様の称呼や観念が生じる可能性もあった（前掲知財高判[キューピー]）。しかし、本件については、図柄部分が一定程度相違する以上、同一の観念や称呼が生じるとは考えにくい。

ともあれ、本件判決のように、商標の類似性の判断にあたって、両商標の観念や称呼を厳密に検討すると、本件の本願商標のように図柄の構成が近似している場合にも非類似との結論に至ることが多くなると考えられ

る。これは、引用商標をパロディする本願商標の登録を可能にする余地を増やすことになるとも考えられる（パロディについては後述する）。

エ) 引用商標の「連想」と商標法4条1項11号

さらに興味深いのが『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」と説示している点である。

旧来の裁判例においては、商標法4条1項11号の判断において、外観及び称呼の相違を認定しながら、引用商標の著名性から、本願商標が引用商標を「連想」させるとして類似性を肯定したものがあった（東京高判昭和51.7.13無体集8巻2号249頁[アリナボン]）。

確かに、前掲東京高判[アリナボン]のような短い文字で構成された標章においては、引用商標を連想させることが類似性を肯定することに直結しうる。これに対し、本件のような図柄の標章については、ある特定部分が類似することにより、引用商標との連想を引き起こすとしても、他の部分の構成を大きく変えることによって、引用商標との類似性を否定することができると思われる。本件判決は、このことを明らかにしたものと解することができる。商標法4条1項11号は、あくまで商標の出所識別機能の阻害を防止するものであり、「連想」による稀釈化を直接の問題とするわけではないということであろう<sup>16</sup>。

<sup>16</sup> 商標法や不正競争防止法2条1項1号は、標識を使用する者の営業上の「信用」を保護する制度であるのに対し、不正競争防止法2条1項2号が問題とする稀釈化から保護される対象となるのは、標識それ自体が持つ顧客吸引力や広告力であり、これらを構成しているのは標識に伴っている「連想」であると説くものとして宮脇正晴「著名商標の保護」『商標の保護 日本工業所有権法学会年報 第31号』（2008、有斐閣、以下「宮脇・著名商標」と略記する。）103頁。

関連して、商標法の4条1項各号の判断において、ダイリューションの点を考慮する必要がないことを指摘するものとして松尾和子「商標法の再構築について考える」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』（2007、商事法務）260頁。

## 2 引用商標の著名性と登録阻却効の範囲

### (1) 問題の所在

ところで、本件における引用商標は、プーマ社の登録商標であって、広く需要者に認識されているものであった。この引用商標の著名性は、本件判決の判断において、何らかの形で考慮されているものであろうか。また、本件では、類似性の判断において、取引の実情をいかに考慮すべきか。

以下では、標章の外観・称呼・観念といった形式的要素のみならず、それを越えた各種の事情の考慮のあり方について検討を加える。

### (2) 商標審査基準

商標審査基準（改訂第9版）九5(6)は「指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録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わされているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く」とする。

これは、商標法4条1項11号の判断においても、引用商標の周知著名性を考慮すべき場面があることを示唆している。

### (3) 過去の裁判例

#### ア) 過去の最高裁判決

商標法4条1項11号の一般的な判断基準となっている前掲最判[冰山印上告審]は「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るのを相当とする」と説示した。そして、同判決は、硝子繊維糸について、一般市民に直接販売されることはほとんどなく、注文生産的にきまった取引系列のもと特定の取引者によって取引されるため商標の称呼のみによって商標を識別し、ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことはほとんど行われていないことを考慮して、非類似という結論を導いている。

この判示は、一見すると、具体的な取引の実情を考慮することを広く認めているように思える。もっとも、同判決は、「硝子繊維糸取引の実情に関する原判示をもって、それは実験則といえるほどの普遍性も固定性もな

いもので、新製品開発当初の特殊事情に基づく過去の一時的変則的な取引状況のように主張するが、原判決がその挙示の証拠および弁論の全趣旨によって適法に認定したところは、本件出願商標の出願当時およびその以降における硝子繊維糸の取引の状況であつて、かつ、それが所論のように局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足りる証拠もない」としており、局所的・浮動的である取引の実情については考慮の対象から外す余地を認められていた。

そして、この後に現れた最判昭和49.4.25昭和47(行ツ)33[保土谷化学社 標上告審]は、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、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つて、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種、限定的なそれを指すものではない」として、4条1項11号の判断において考慮できる取引の実情を大きく制限している<sup>17</sup>。

#### イ) 下級審の動向

もともと、その後の裁判例は、商標法4条1項11号の判断において、かなり浮動的な事情も含めて考慮していた。

例えば、原告のリーフレットには、中央部に大きく表示された「SPA」の文字の上部に「歴史あるベルギーの“偉大な水”」と表示されていることや、新聞広告に、「ベルギーから、SPA 上陸。」の文字を表していること等を、本願商標と引用商標の類似性を否定する方向で勘案している前掲東京高判[SPA]、引用商標がコンビニエンスストアである「コストア」において小売販売される商品についての使用に限定されていることを考慮

<sup>17</sup> 学説においても、商標法4条1項11号の判断において考慮する取引の実情を制限すべきとするものがある。

松村信夫「商標の類似」『商標の保護 日本工業所有権法学会年報 第31号』(2008、有斐閣) 89頁は「…私見によれば4条1項11号における商標の類似の判断において参酌される具体的な事情の範囲は先願登録商標の指定商品又は指定役務と後願商標の指定商品又は指定役務に共通する市場の構造や取引事情のうち将来にわたって恒常的に存在するであろう特殊な状況あるいは需要者の一般的な認識の程度とどのようにきわめて限定されることになる」とする。

して類似性を否定した東京高判平成9.7.29平成8(行ケ)269[ココ]がある<sup>18 19</sup>。

<sup>18</sup> 裁判例では、商標の自他識別力を有する部分を確定する作業において、取引の実情が斟酌される場合がある。例えば、清酒の取引者、需要者は、「地名A+〇〇」や「地名B+〇〇」のうち、地名部分を必ずしも産地等と理解せずに、「地名A+〇〇」や「地名B+〇〇」をそれぞれ一体のものとして把握することを根拠に引用商標「寒梅」と本願商標「宰府寒梅」の類似性を否定した東京高判平成11.5.27平成10(行ケ)318[宰府寒梅]、「八雲小倉」という商標の構成中の「小倉」の文字部分は、その「小倉羹」を表すものと理解、認識し、自他商品を識別する機能を有するのは、その商品の外観上の特徴をなす焼き目を言葉で表現した「八雲」の文字部分であると認識して取引に当たることが多いであろうと認められるとして、引用商標「小倉八雲」と本願商標「八雲」の類似性を肯定した東京高判平成12.9.26平成12(行ケ)50[八雲]。

<sup>19</sup> 参酌されている取引の実情のうち、より恒常的なものと認められるものとして、本願商標を付した商品と引用商標を付した商品が同一販売者によって同一店舗で販売されることを考慮したもの(東京高判平成13.6.20平成12(行ケ)435[PRO-LEX])、指定商品の需要者は、老人から若者までを含む一般大衆であつて、商標やブランドについて、詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれていることを考慮したもの(東京高判平成13.8.9平成12(行ケ)279[BEVERLY HILLS POLO CLUB])、本件商標は、被告の眼科用薬剤に使用される見込みが大きく、その場合には、その流通経路が本件商品のそれと競合する可能性があり、その場合、少なくとも流通経路の中間にいる卸業者あるいは病院あるいは医院の窓口となる者においては、耳からの情報のみによって取引をすることが少なくないことを考慮したもの(東京高判平成13.9.13判時1791号136頁[リスコート])、引用商標の商標権者が破産宣告を受け解散登記もなされ、第三者が許諾を受けて使用する可能性もないことを考慮したもの(東京高判平成14.3.19平成13(行ケ)363[鳳凰])、被服等の取引分野においては、「BEAR」、「Bear」、「bear」、「ベアー(熊)」等の文字を含む商標が多数存在するという実情を考慮したもの(東京高判平成14.12.19平成13(行ケ)396[BeaR])、被服関連の企業は、類似する複数の商標を使用している例が少なくなく、一般需要者の多くも、そのことを認識しており、また、個々の商品の出所について正確な知識を基に十分な吟味をすることなく短時間のうちに購入商品を決定的する場合もまれではないことを考慮したもの(東京高判平成14.12.27平成14(行ケ)140[Indian Motorcycle])、文房具の分野において「グリップ」又は「GRIP」の文字を商標の構成中に含む商標が多数出願・登録されていることを考慮したもの(東京高判平成15.1.21平成14(行ケ)266[SUPER GRIP])、化粧品に関しては、国内

そして、裁判例は、商標法4条1項11号の判断において、本願商標及び引用商標の著名・周知性も広く考慮の対象とした<sup>20</sup>。

第一に、本願商標の著名・周知性は類似性を否定する一要素となるが多かった。この中には、本願商標は周知・著名であり、混同のおそれがないとして、本願商標の周知・著名性をかなり直接的に考慮した裁判例も以前には存在していた(本願商標「寶」は周知著名であり、原告の製造販売にかかるものと認識する蓋然性が極めて高いとして4条1項11号違反を認めた東京高判昭和60.10.15無体集17巻3号444頁[寶II])。もっとも、そうした判決は例外的であり、多くの判決は、称呼や観念の類似を判断するうえで付随的に考慮しているにすぎない(本願商標は映画の冒頭で流されるなど「Columbia Pictures」として周知であり、単なる「コロンビア」の称呼は生じないとした東京高判平成3.10.24知裁集23巻3号743頁[Columbia Pictures Inc. 一審]、本願商標はメジャーリーグのチームとして著名であり、称呼においても聴別しうるとしたものと東京高判平成4.3.10知裁集24巻1号384頁[Dodgers]【図27】、本願商標は雑誌の題号として周知であり、「別冊フレンド」又は「ベツフレ」と全体を一連不可分のものとして称呼されるとして「フレンド英和辞典」との類似性を否定した東京高判平成4.7.28知裁集24巻2号528頁[別冊フレンド]、本願商標はバスケットシューズの製造販売業者を示すものとして著名であり、「コンバース」の称呼及び観念を生じるとして、単なる星マークの引用商標との類似性を否定した前掲東京高判[CONVERSE]、本願商標の著名性から、本願商標の動物部分と文字部分が不可分一体のものとして認識されるとして動物のみから構成される引用商標との類似性が否定された前掲東京高判[Panther]、本願商標の宣伝活動から、本願商標は「ステーキハウスハマ」と一

外の商品について雑誌、ダイレクトメール、インターネットなどを通じて、販売元のみならず効能や特徴等も含めた詳細な商品情報が豊富に提供され、各種の媒体を通じて、商品のイメージを差別化する宣伝広告がされているのが実情であり、化粧品等の商品を選択する消費者は、総じて高い識別能力を持つに至っていると考えられることを考慮したもの(東京高判平成15.6.12平成14(行ケ)518[ジジ])がある。  
<sup>20</sup> 島並良「登録商標権の物的保護範囲(1)」法学協会雑誌114巻5号(1977)555頁、小嶋崇弘[判批]知的財産法政策学研究21号(2008)290頁。

体として称呼されることを理由に本願商標「STEAK HOUSE hama」と引用商標「ハマ」の類似性を否定した東京高判平成13.12.18平成13(行ケ)121[STEAK HOUSE hama]、本願商標の著名性から、本願商標は「UBS」とは認識されず「CUBS」と認識され、「シカゴカブス」の観念を生じるとして類似性を否定した知財高判平成19.8.8判時2001号100頁[CUBS]【図28】。もっとも、近時の知財高判平成17.4.19平成17(行ケ)10103[BALMAIN]は、本願商標の「BALMAIN」の著名性を直接考慮して、引用商標「バルマン」「ばるまん」との類似性を否定している。

【図27】 東京高判平成4.3.10知裁集24巻1号384頁[Dodgers] (類似性を否定)



【図28】 知財高判平成19.8.8判時2001号100頁[CUBS] (類似性を否定)



これに対し、引用商標の著名・周知性は、類似性を肯定する要素としているものと、類似性を否定する要素としているものの両者が存在する。

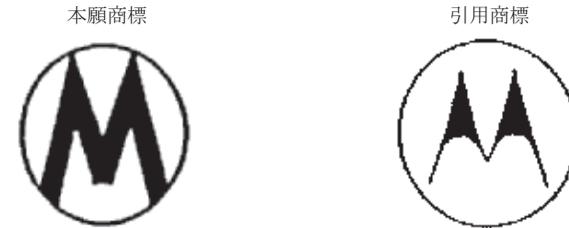
前者のうち、最判昭和35.10.4民集14巻12号2408頁[シンカ上告審]は、「右両商標の呼称を抽象的に対比すれば(すなわち『シンガーミシン』がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという具体的

取引事情をはなれて抽象的に比較考察すれば) 必ずしも類似するとはいえないかもしれないが、右のような具体的取引事情を背景として考えれば、『シンガー』と『シンカ』は紛らわしいこととなり、結局、具体的取引事情の下では、両商標は呼称が類似するものと認むべきである」とかなり直接的に周知・著名性を考慮している。

この他、引用商標は「マルエム」の名称で称呼されるものとして著名であるとして、「マルエム」の称呼が生じるとして、同じく丸の中にアルファベットのMを配した本願商標との類似性を認めた東京高判平成7.4.20平成6(行ケ)109[マルエム]【図29】、引用商標の象の図柄は著名であり、同じく象の図柄を用いる場合には擬人化するなど特定の出所とは無関係のものとしなくてはならないとして類似性を肯定した前掲東京高判[象のシルエット]、外観、称呼及び観念を対比した後、商品出所の混同のおそれを増幅させる要素として考慮した東京高判平成14.1.30判時1796号137頁[キシリデンタル]、引用商標「セレモアつくば」は取引関係者のみならず一般需要者においても著名となっていることを参酌して本願商標「セレモアみずき」との類似性を肯定した東京高判平成14.11.13平成14(行ケ)152[セレモアみずき]、キューピーの人形の周知性から、本願商標に接した需要者がこれを「キューピー」と認識するであろうことから類似性を肯定した前掲知財高判[キューピー]がある。

これに対し、引用商標の著名性を、類似性を否定する要素とするものとして考慮するものもある(両商標は「ポロ競技」、「ポロ」の観念を生じさせるものである点で類似するといえるものの、引用商標は、その周知著名性のゆえに、ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示する「ポロ」ないし「POLO」を想起させるのに対し、本願商標は、単にラルフ・ローレンとは関係のない単にスポーツとしての「ポロ競技」あるいはその略称である「ポロ」を想起させるにすぎないとして類似性を否定するものとして東京高判平成16.2.25平成15(行ケ)371[ポロ競技の図柄I]【図30】)。ただし、その数は少ない。

【図29】 東京高判平成7.4.20平成6(行ケ)109[マルエム] (類似性を肯定)



【図30】 東京高判平成16.2.25平成15(行ケ)371[ポロ競技の図柄I] (類似性を否定)



#### ウ) 裁判例の新傾向<sup>21</sup>

ところが、近時、4条1項11号の判断において、前掲最判[保土谷化学社標上告審]を引用しながら、考慮すべき取引の実情を制限すべきと考えられる裁判例が登場してきた(本願商標を別の3部分からなる商標とともに使用している事実について、一般的・恒常的な取引の実情でないとして4条1項11号の判断において考慮しなかった東京高判平成14.9.30平成13(行ケ)518[塩沢緋・越後塩沢同人会]、取引の実情として、引用商標「パテントマップ」と本願商標「パテントマップくん」は別個の商品として認識され販売されているという事情を、一般的・恒常的な事情ではないとして考慮しなかった東京高判平成15.12.26平成15(行ケ)316[パテントマップくん]、引用商標である「山陽信販株式会社」が他社との合併により解散し、引用商標が使用されていないという事情は、一般的・恒常的な事情でない

<sup>21</sup> 小嶋・前掲注20)298頁。

として考慮しなかった知財高判平成18. 2. 16平成17(行ケ)10618[SANYO SHINPAN GROUP]、引用商標にかかる「凝灰質砂岩のパウダーよりなる土壌改良剤」が現在引用商標の商標権者以外のメーカーが取り扱っていない事情を考慮しなかった知財高判平成19. 5. 29平成18(行ケ)10480[アオバ]、原告の「レーザー照射型混入異物検査装置」が高価であり、販売担当者と購買担当者が仕様、納期等の打合せをしたうえで注文生産し、販売契約が成立するもので、店頭等で陳列販売されるような販売形態はないことを一般的・恒常的な事情ではないとして考慮しなかった知財高判平成21. 6. 25平成21(行ケ)10031[Laser Eye]。

ただし、本願商標の指定役務から当然に生じるであろう取引の実情であれば、一般的・恒常的な事情として4条1項11項の判断において考慮できる。知財高判平成18. 12. 25平成18(行ケ)10334[ProMOS]【図31】は、本願商標の指定役務である「各種コンピュータ製品・電子製品・通信製品・情報製品及びこれらの周辺機器・構成部分・部品の研究・開発・設計・検査・試験」は、これらの役務を発注しようとする者の大部分は、情報通信分野を中心とする電子機器・部品の製造業者、流通業者等の当該役務に関して一定程度以上の知識経験を備えた少数の者に限られ、「本願商標の指定役務は、役務の性質自体からして、正に『一般的、恒常的』に、限られた範囲の取引者、需要者によって、役務の提供者の能力等についての十分な注意のもとに発注されるものと推認できる」として、類似性を否定している。

【図31】 知財高判平成18. 12. 25平成18(行ケ)10334[ProMOS] (類似性を否定)



そして、裁判例の中には、商標の周知・著名性を考慮することに疑問を呈するものも散見されるようになった。

東京高判平成14. 1. 29平成13(行ケ)254[Naturea]は、原告が、本件商標は、ヘアサロン、エステサロン等のプロユース用として提供される原告の商品に使用され、「ナチュレア」の読みと共に、美容店業界に浸透しており、引用商標との間に商品の出所につき誤認混同を生ぜしめる状況が生じたことはないとの主張に対し「商標の登録要件を判断する際に商標の類否判断において考慮される取引の実情とは、主に当該指定商品の取引分野における一般的、恒常的な取引事情であると解されるのであり、現時点における商標の具体的使用態様等の将来変動する可能性もある個別事情は、商標の類否判断に当たって必ずしも重視することを要しないというべきである」として、この点を考慮しなかった。

次に、知財高判平成19. 2. 13平成18(行ケ)10391[DIGITEX safire]【図32】は、本願商標は「DIGITEX safire」という一連のものとして取引者・需要者に把握され、原告の製造販売に係る当該装置を指すものとして周知となっているとの主張に対し、「…前記最高裁判決(著者注：前掲最判[氷山印上告審])にいう具体的な取引状況とは、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的・限定的なそれを指すものではないことは明らかであるところ、原告の主張する事情は、正に、本願商標の指定商品の一部の商品についての特殊的・限定的な取引の実情にとどまるものであって、本願商標の広範な指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情ではない」と判示した。

【図32】 知財高判平成19. 2. 13平成18(行ケ)10391[DIGITEX safire] (類似性を肯定)



この理をさらに明確化したのが、前掲知財高判[俄]である。この事件において、原告は、原告の売上高は約32億円であること、直営店を京都、銀

座、南青山、名古屋、神戸、札幌、横浜、なんば、恵比寿、小倉等と全国展開していること、ジュエリーブランドイメージ調査において2006年総合ランキング第8位になっていること等の事実から、本願商標は全国的に周知であり、本願商標からは「俄ブランド」の観念が生じると主張していた。

これに対し、判決は、「(類似性の判断において考慮すべき)上記具体的な取引状況とは、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と解すべきであるところ、原告が指摘するような売上高の規模、直営店等の展開、デザイン等の受賞、一般紙への紹介等によっても、本願商標の指定商品である第14類『貴金属、身飾品、時計』全般についての一般的、恒常的な事情といえるほどの周知著名性が具備されたとまで認めることはできない」(括弧内及び下線筆者)として原告の主張を退けている。

さらに、知財高判平成20.12.25平成20(行ケ)10285[CIS]は、原告が、本願商標に係る指定商品について、全世界で30.8%のシェアを占めており、そのうちの80%が本願商標を付したものであること等の取引の実情が存するので、これらの実情を併せ考慮すると、本願商標と引用商標とは出所に誤認混同を生ずることなく、両者は類似しないとの原告の主張に対し、前掲最判[保土谷化学社標上告審]を引用して、「原告主張に係る取引の実情は、いずれも、現在の取引の実情の一側面を今後も変化しないものとして挙げているにとどまるものであって、採用の余地はない」として、類似性を肯定している。

また、商標法4条1項11号と15号の両者が争われた事案において、15号の判断にあたっては、商標の著名・周知性を考慮しながら、11号の判断にあたっては、両商標の外観・称呼・観念から形式的に類似性を判断する裁判例が多くなってきた(知財高判平成19.3.12平成18(行ケ)10497[MAGICAL SHOESOURCE]、知財高判平成20.5.30平成19(行ケ)10428[Kent Family]、知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10219[コラゲヴェール]、知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10221[ディーブコラゲ]、知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10222[コラゲディーブ]、知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10223[コラゲテクト])。

なお、その一方で、本願商標又は引用商標の著名・周知性を考慮した裁判例も継続して登場している。このうち、前掲知財高判[BALMAIN]は、直接的に本願商標の著名性を考慮して類似性を否定している。ただし、前

掲知財高判[CUBS]や前掲知財高判[キュービー]は、引用商標又は本願商標が、日本語の一部となったといえる程度に国民に定着しており、長期的にも変化がない事案であったと考えられるので、そのような観点から正当化することは可能であろう(従前の裁判例として東京高判平成2.9.10無体集22巻3号551頁[KODAK]、前掲東京高判[Dodgers]<sup>22)</sup>。このような事案であれば、前掲知財高判[俄]の判示するところの「一般的、恒常的な事情といえるほどの周知著名性」を満たすものと考えてよいであろう。いずれにせよ、裁判例の傾向は一面的でなく、今後の動向に注意する必要がある。

#### (4) 本件判決の分析

##### ア) 引用商標の著名性

本件において、被告は、引用商標の著名性から、本件商標と引用商標の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」の観念及び「プーマ」の称呼が生じる旨主張していた。

これに対し、本件判決は、プーマ社の他の商標も考慮して、「PUMA」ブランドが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、これに対し本件商標は、プーマ社のピューマとは異なる印象を与えるとして、この主張を退けている。特に、「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」として、引用商標の周知著名性ゆえの「連想」が生じても類似性は肯定されない旨判示している。

このように、本件判決は、近時の裁判例と同様、引用商標の周知著名性を、類似性を肯定する方向で参酌していない。

本願商標又は引用商標が、商標の登録を認める段階において周知著名であるとしても、いったん登録された商標は永久に存続し続けるのであるか

<sup>22</sup> 田村・商標(前掲注1)119頁も「著名性に由来した特別の称呼を顧慮して類似性を否定することが許されるとすれば、それは極めて著名であって日本語として定着しており、前記法の趣旨に反することのないほど長期的に変化がないと認められる場合に限られると解すべきである」とする。

ら、その間に、本願商標又は引用商標が周知著名でなくなることも十分にありうる。引用商標が登録時点において著名であり、混同のおそれを生じる場合には商標法4条1項15号で対応が可能である。また、引用商標の著名性ゆえの保護の拡大は、標章の周知性に応じた保護が可能となる不正競争防止法2条1項1号又は2号の役割と考えられる。そうすると、商標法4条1項11号の判断において、本願商標又は引用商標の周知著名性を考慮すべきではないことになろう<sup>23</sup>。本件判決は、このような引用商標の周知

<sup>23</sup> 松田治躬「氷山の一角『氷山事件』は怒っている - 三点観察 (外観・称呼・観念の類似) と取引の実情 -」パテント58巻9号(2005)66頁。

田村・商標(前掲注1)118頁は「現在、混同が生じるおそれがあるか否か(4条1項15号)という問題とは別に、最低限、これ以上は近づいた登録商標は併存せしめてはならないという範囲を設けるために、指定商品、役務の類似する範囲で類似商標の登録は許されないと定めたのが、4条1項11号であると解される」としている。

また、松村・前掲注17)88頁は「…このような先願登録商標の周知性は、当該商標がその指定商品又は指定役務の取引において使用されることによって、当該商品又は役務の需要者の認識において生じたものであり、かような具体的事情にもとづく商標自体あるいは商標を使用した商品もしくは役務の誤認・混同は、商標法4条1項10号において判断すべきであり、あえて本号においてかような事情を参酌すべき必要性はない。逆に、後願商標が周知であるため、先願登録商標との類否判断において経験則に従ったその要部観察の手法によれば両者の外観、称呼又は観念が類似するとしても、具体的に混同のおそれがない場合も想定しうる。しかし、かような判断にもとづいて後願商標の登録を認めてしまうとすれば、登録後、何らかの事情により後願商標の周知性が失われた場合には、以後、外観、称呼又は観念が類似することによって混同のおそれがある商標の登録が併存する不都合が生じる。よって、かような事情も、本号の類否判断において参酌すべきではない」とする。

これに対し、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』(第2版、2008、有斐閣)462頁は、非権利者側の商標の周知性は、恒常的な取引実情といえるから、商標の類似性の判断にあたって考慮して差し支えないとしている。

網野・前掲注1)451頁や牧野・前掲注1)385頁は、商標の周知性を考慮して類似性を判断することを特段問題視していない。

なお、商標の周知性等について、特許庁の審査段階で判断することが困難であることを指摘するものとして、小野昌延編『注解 商標法 上巻』(新版、2005、青林書院)275頁(工藤莞司=樋口豊治執筆部分)。

著名性の考慮に消極的である点において評価できよう。

なお、本件判決は、「PUMA」ブランドの登録された各商標を概観したうえで、このようなピューマの図柄が各商標においてほぼ統一されたものとなっているとし、「PUMA」ブランドが、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であることを、本件商標と引用商標の称呼及び観念が異なることの根拠としている。

この点について、本件判決は、引用商標の著名性・ブランドイメージを、類似性を否定する方向で参酌しているように読める。確かに、引用商標が全く無名の企業のものであった場合、需要者は、「文字の上に何か動物が跳躍しているマーク」の程度でしか認識・記憶せず、結果として出所の混同を招来してしまう可能性があるのに対し、引用商標が本件のように著名ならば、多くの需要者は本願商標と引用商標を明確に区別できると考えられる。そうすると、本件判決のような解釈も一定の合理性があるように思える。

しかし、多くの需要者は「PUMA」の動物を的確に認識しているとしても、企業ブランドに全く関心のない需要者も当然に存在すると思われる。そのような需要者層が、商品の出所について混同が生じるような事態は望ましくないであろう。また、プーマ社が、このような統一的なピューマの図柄を用いたブランド戦略を今後も採用し続ける保障はない。判決に挙げられた各商標の登録を更新しないことも当然ありうる。そうすると、このような事情も、やはり浮動的・一時的な取引の実情に属するものとして、4条1項11号の判断において考慮すべきでないことになろう。本件判決のこのような説示は、被告が引用商標の著名性を考慮すると本件商標から「プーマの商標」の観念や「プーマ」の称呼が生じるとの主張に対して展開されたものであるから、本件を超えて一般的な射程を持つものと解すべきではないように思われる。

#### イ) 使用態様の考慮

本件において、被告は、「引用商標1の周知著名性や需要者の注意力等に関する取引の実情を考慮すると、本件商標がその指定商品である『Tシャツ、帽子』に使用された場合、これに接した需要者等は、『本件中央文字』及び『本件図形』に着目して、引用商標1及びこれを使用する特定の出所

を想起し、その出所について混同を生じるおそれがある」と主張していた。

しかし、このような取引の実情も、本件判決は考慮せず判断を下している。

侵害訴訟や4条1項15号の判断が争われた過去の裁判例においては、衣服にワンポイントマークとして付す商標であることを考慮して類似性を認めた判決がある(侵害訴訟につき東京地判平成14.7.31判時1812号133頁[ゴールドレトリーバー]【図33】<sup>24</sup>、4条1項15号につき知財高判平成17.4.13平成17(行ケ)10230[山羊と猿]【図34】<sup>25</sup>)。他方で、4条1項11号の判断においては、この点を考慮するものと(前掲知財高判[KANG●L]、ワンポイントマークとは述べていないもの、衣服や靴に商標が使用される場合に目立たない箇所に小さく表示されることを指摘し類似性を肯定するものとして、東京高判平成13.2.1平成12(行ケ)314[BOBOLI])意識的に考慮しないものに分かれる(前掲東京高判[犬のシルエット])。

登録時点において原告又は被告が標章をワンポイントマークとして衣服に使用していることは、将来もそうである保障は全くない。この意味では、このような事情は浮動的な事情とも考えられる。

しかし、本件については、指定商品が、帽子及び衣服と設定されており、これがワンポイントマークのように使われることについて一定の蓋然性

があるとも考えられる。そうすると、ある程度恒常的な事情として4条1項11号の判断において考慮してもよかつたのではないかと思われる。

ただし、この点を考慮するとしても、前掲知財高判[山羊と猿]の程度の類似性をもって混同のおそれを肯定すると、競業者の商標選択を過剰に制約しすぎるように思われる。商標がワンポイントマークとして使用される場合であっても、混同の判断で基準とすべき需要者は、他人が装着している商品を観察する者ではなく直接の購買者である。

この点について、東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029[ELLEGARDEN一審]は、不正競争防止法2条1項1号及び2号について「…仮に購入者自身は、被告ウェブサイト中の説明内容により、被告商品を本件ロックバンドに関連するものであるということ認識できたとしても、当該商品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るところであり、そのような第三者は、当該商品が本件ロックバンドに関連するものであるとの認識を有することができず、当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあると認められる」として、いわゆる購買後の混同(ポスト・セールス・コンフュージョン)を肯定している。しかし、知財高判平成20.3.19判タ1269号288頁[同控訴審]は購買後の混同を認めず、学説も購買後の混同に批判的なものが多いようである<sup>26</sup>。

<sup>24</sup> 同判決は「被告標章1及び原告商標1もともに、被服等にワンポイントマークとして縫いつけられたり、刺繍されたりするなど、比較的小さく表示され、上記の細部における相違点はほとんど目立たないものと認められる…ことに照らすならば、上記の相違点は、被告標章1が原告商標1に類似するとの前記判断に消長を来さないというべき[ママ]ある」とする。

<sup>25</sup> 同判決は「本件商標がワンポイントマークとして使用される場合を考えると、そのようなワンポイントマークは、比較的小さいものであり、マーク自体に詳細な模様や図柄を表現することは実際上容易ではないから、例えば、ポロシャツに刺繍するときは、正体不明の4つ足の動物の白毛部分の細かな線や猿とおぼしき動物の顔等を写実的に描くことはかなり困難であり、むしろその図形の輪郭全体が見る者の注意を惹き、内側における差異が目立たなくなることが十分に予想されるのであって、その全体的な配置、輪郭が引用商標と類似していることから、ワンポイントマークとして使用された場合の本件商標は、引用商標とより類似してくとみるのが相当である」としている。

<sup>26</sup> 井上由里子『『購買後の混同(post-purchase confusion)』と不正競争防止法の混同概念—アメリカでの議論を手がかりに』相澤・大淵・小泉・田村編『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘先生選暦記念論文集、2005、弘文堂)435頁は、アメリカにおける「購買後の混同」法理を①海賊商品の事例、②トレード・ドレスの模倣事例、③「使用者」と購買者が分離している事例の3つに分類したうえで、前二者で問題となる「通りすがりの第三者の購買後の混同」という要素は、稀少性の喪失による表示や商品デザインの商品吸引力の減少の有無を判断する物差しであり、混同要件を課して出所表示機能と品質保証機能の保護を図る不正競争防止法2条1項1号では本来考慮されるべきではないとし、ダイリューションに対しては2条1項2号、商品形態のデッドコピーに対しては2条1項3号によって解決を図るべきとする。

また、小嶋・前掲注20)319頁以下は、「『通りすがりの一般公衆』とでも言うべき第三者が、仮に被告商品の直接の購入者が身につけている商品を本物だと混同しても、通例、商標権者の出所識別機能とそれに由来する品質保証機能が害されること

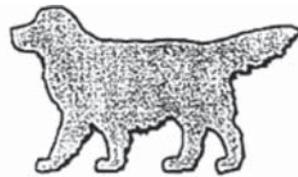
類似標章がワンポイントマークとして使用され、これを着用した直接の購買者を見た通りすがりの第三者について混同が生じたとしても、直接の購買者が混同しない以上、そのような事態が商標権者の商品等の売上げの減少に直接結びつくわけではない。商標権者には、せいぜいその商品の希少性に基づくブランド価値がやや低下する程度の不利益しか生じない。他方で、通りすがりの第三者を想定して混同のおそれを判断すれば、商標の登録阻却効は不必要に広くなり、競業者の標章選択及び使用の自由を害することになろう。このような購買後の混同の理論を採用せず、一定の注意力を払う直接の購買者のみ需要者として想定する限り、ワンポイントマークとしての使用を根拠にして類似性を肯定することには一定の限度があるものと考えられる。

【図33】 東京地判平成14. 7. 31判時1812号133頁[ゴールデンレトリバー](侵害訴訟)

原告商標



被告標章



はないであろう」とし、希少性あるいは高級であるという価値（プレステージ）の減少によって原告商品の顧客誘引力が低下する可能性については、これは商標法が通常保護している商品情報の価値とは異なるものであり、これを理由に排他権を付与すれば、商標法をして商品の独占につながってしまう危険性があり、またブランドイメージは、製品の品質だけから考えればより安価な価格で購入できるはずの商品を宣伝広告費をかけることで維持しているものであるから、このようなブランドイメージを破壊し価格を低下させる方が消費者の利益になる可能性があるとする。

【図34】 知財高判平成17. 4. 13平成17(行ケ)10230[山羊と猿](4条1項15号違反を肯定)

本願商標



引用商標



#### ウ) 小括

以上のように、本件判決は、商標法4条1項11号の判断において、本願商標及び引用商標の外観・称呼・観念の類似性に重点を置いて検討を行っており、引用商標の周知性や取引の実情等の要素を多くは考慮していない。これは、前述した近時の裁判例における4条1項11号の判断の形式化の傾向と符合しないわけではない。

このような傾向が強まると、4条1項11号の判断は、現実の様々な事情を考慮して「混同を生ずるおそれ」の有無を検討する4条1項15号の判断と大きく異なることになろう。そのため、出願した商標が、4条1項11号の判断においては類似性を否定されながら、4条1項15号により登録を認められないという結論に至る事態が予想される。本件の事案についても、4条1項15号の適用が争われた場合、同号に違反することを理由に登録阻却される可能性もないわけではない。

この点について、知財高判平成19. 1. 31平成18(行ケ)10299[ポロ競技の図柄Ⅱ]【図35】は、4条1項15号についての判断であるが、「本願商標の指定商品には、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されているファッション関連の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品がラルフ・ローレン又は同人との間に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

る関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである」として、引用商標の著名性から、本願商標から引用商標を連想させ、広義の混同を生じるとしている。特に引用商標の著名性を考慮せず、連想のみでは4条1項11号違反にならないとした本件判決と対照的である。

ただし、前掲知財高判[ポロ競技の図柄Ⅱ]は、本件の事案とは異なり、本願商標及び引用商標に自他識別を可能にする文字部分がない事案である。そのため、前掲知財高判[ポロ競技の図柄Ⅱ]の判断に従っても、本件において本願商標が必ずしも4条1項15号違反になるわけではない。後述するが、4条1項15号の判断においても、本願商標と引用商標の類似性は、混同のおそれの有無を決する重要な要素であると同時に、競業者の標章選択の自由を一定程度確保するという機能が期待される。本願商標と原告商標は、ワンポイントマークとして使用されることを考慮しても、彼此識別できるのであるから、4条1項15号にも違反しないものと解すべきであろう。

【図35】 知財高判平成19. 1. 31平成18(行ケ)10299[ポロ競技の図柄Ⅱ] (4条1項15号違反を肯定)

本願商標



引用商標



### 3 商標のパロディ

#### (1) 問題の所在

ところで、本件の引用商標と本願商標を比較すると、本願商標には、基本的姿勢や足の縮め具合、曲線の描き方等の諸点において、引用商標と不

自然に似通った箇所が多数見受けられる。このことからすると、Xが、引用商標を全く意識せず、本願商標を創作したと考えることは難しいように思われる。むしろ、Xは、敢えて引用商標を意識しながら、一種のパロディとして本願商標を創作した可能性がないとはいえない。

パロディとは、文芸・美術作品等の原作を模し、あるいは滑稽化した作品を指し、原作を揶揄するもの、社会を風刺するもの、原作を利用して新たな世界を表現するもの等と定義される<sup>27</sup>。

パロディについては、著作権法上の一論点としては議論の蓄積がある。これに対し、商標法の分野においては、パロディの扱いについて、議論は始まったばかりである<sup>28</sup>。そこで、本稿では、日本法における裁判例や審決を概観した後、著作権法の議論に触れたうえで、この論点について考察してみたい。

#### (2) 過去の裁判例及び審決

過去の裁判例や審決においては、商標のパロディについて正面から議論しているものは見当たらないものの、本件判決と同様、その外観や称呼からパロディではないかと思わせる商標について4条1項15号に違反するという判断がされている。

第一の例は、犬が蓄音機の演奏を聴いている引用商標に対し、熊が蓄音機の演奏を聴いている本願商標が4条1項15号に該当するか争われた特許庁査定不服審判審決昭和33. 11. 7昭和32-179[日本ビクター]【図36】である。

同審決は「世人は…周知著名な引用商標を想起し恰もその商品が同会社

<sup>27</sup> 中山信弘『著作権法』(2007、有斐閣)312頁。

<sup>28</sup> 商標のパロディについて論じるものとして上野達弘「商標パロディ—ドイツ法およびアメリカ法からの示唆—」パテント62巻4号(別冊1号、2009、以下「上野・商標パロディ」と略記する。)187頁、佐藤薫「商標パロディ」国際公共政策研究4巻1号(1999)147頁、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質(17)『パロディ—』」AIPPI 43巻4号(1998)220頁。アメリカのパロディウェブサイトについてのPeople for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)を紹介するものとして小嶋・前掲注20)309頁。

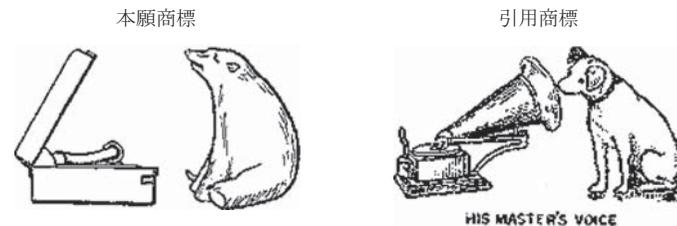
又はこれと特殊な関係にある者の製造又は販売に係るものであるかのごとく誤認」するとして商標法2条1項11号(現在における4条1項15号)違反を肯定している。

第二の例としては、著名な引用商標の「BOSS」を「BOZU」に置き換え、男性の凶形の頭髪部分を変えた特許庁登録異議審判審決平成10.10.27平成10-90851[BOZU]【図37】がある。

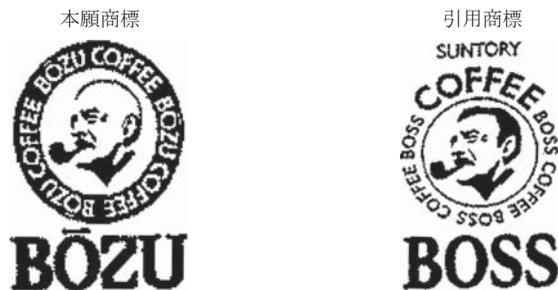
同審決は「取引者・需要者に容易に引用商標及び申立人を想起させるものである」とし、「申立人の業務に係る商品、若しくは、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く…本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである」と結論付けている。

この2つの審決は、いわゆる広義の混同を根拠に、4条1項15号違反を肯定するものである。

【図36】 特許庁査定不服審判審決昭和33.11.7昭和32-179[日本ビクター](4条1項15号違反を肯定)



【図37】 特許庁登録異議審決平成10.10.27平成10-90851[BOZU](4条1項15号違反を肯定)



他方、債権者書籍『チーズはどこへ消えた?』をパロディした書籍の題号『バターはどこに溶けた?』について、不正競争防止法2条1項1号及び2号の適用が争われた東京地決平成13.12.19平成13(ヨ)22090[バターはどこへ溶けた?II]がある。

同判決は「債権者の主張する債権者と債務者道出版との間の資本関係ないし協力関係はいわゆる広義の混同にかかるものであるが、債権者出版物の書名と債務者出版物の書名が類似していない以上、読者において出版元同士の関連性を想起することは通常あり得ない。したがって、類似の本を販売することについての許諾があるとの誤解が生ずることもないといわざるを得ない」として不正競争防止法2条1項1号及び2号の適用を否定している<sup>29</sup>。

この判決は、広義の混同を根拠に類似性をより広く認めることをせず、類似性の判断基準を画定したうえで、それを満たすもののみ広義の混同が問題となると理解している。

この他、パロディではないが『ゴーマニズム宣言』と題する書籍の批評を目的とした『脱ゴーマニズム宣言』という題号の書籍について不正競争防止法上の請求を退けた東京地判平成11.8.31判時1702号145頁[脱ゴーマ

<sup>29</sup> もっとも、同判決は、債権者の出版した書籍の題号「チーズはどこへ消えた?」が、原著物の題号を翻訳したものであり、債権者の「商品等表示」に該当するか疑問を呈していた。この点について、近時、著作物の題号の使用行為が、商品等表示に該当しないとす裁判例が登場している(東京地判平成16.7.1平成15(ワ)19435[超時空要塞マクロスII一審]、知財高判平成17.10.27平成17(ネ)10013[同控訴審]、大阪地判平成20.5.29平成19(ワ)14155[時効管理の実務])。

題号保護の問題については、周知・著名表示を著作物の題号として使用する者の側の行為態様に着目して保護の可否を決するとしつつ、同一の著作物の特定のために同一の題号を用いる行為はそもそも不正競争にならないとし、「商品」としての主要な価値が他と異なっていることそれ自体に求められるようなものの題号についてのみ特別な配慮をすべきとするものとして、宮脇正晴「不正競争防止法による著作物の題号の保護」『現代社会と著作権法』(齊藤博先生御退職記念論集、2008、弘文堂)379頁。これに対し、原則として、著作物の題号や著作者名の表示は商品等表示に該当しないとすつつ、定期刊行物、シリーズ物、ゲームソフト及びコンピュータープログラム等について不正競争防止法の規律が及びうとするものとして小嶋・前掲注20)337頁。

ニズム宣言一審]もある<sup>30</sup>。

### (3) 著作権法における議論

#### ア) 引用の成否

パロディ表現については、著作権法において議論の蓄積がある<sup>31</sup>。

パロディ目的で制作された著作物に、元の著作物の創作的表現が再生されていない場合には、著作権法上問題が生じることは少ない。これに対し、元の著作物の創作的表現が再生される場合には、著作権の各制限規定に該当しない限り侵害を免れることができない(制限規定の主張がなく侵害とされた例として東京地決平成13.12.19平成13(ヨ)22103[バターはどこへ溶けた? I])。主として著作権法32条1項の「引用」に該当し、適法であるか否かが問題となる。

旧法下の事案であるが、パロディが、被引用著作物の適法な「引用」であるかが争われた著名な判決として、最判昭和55.3.28民集34巻3号244頁[パロディ第一次上告審]がある<sup>32</sup>。

これは、Y(マッド・アマノ)が、雪山においてスキーヤーがシュプールを描きながら滑走している写真(被引用著作物)に対して、その上にタ

<sup>30</sup> 同判決は、「自己の商品表示に他人の商品等が含まれるとしても、それが、専ら商品の内容、特徴等を表現するために用いられた場合は、他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用したとは認められないところ…『脱ゴーマニズム宣言』のうち『ゴーマニズム宣言』の部分は、被告書籍の内容を説明するために用いられたものであると認められるから、『脱ゴーマニズム宣言』が『ゴーマニズム宣言』を含むからといって、原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用したとは認められない」とする。

<sup>31</sup> アメリカにおける Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 S. Ct. 1164 につき松平光徳「アメリカ著作権法におけるパロディー法理の発展と展望」法律論叢71巻4・5号(1999)220頁。その後の Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., F.3d 62 PTCJ 552 (11th Cir. 2001) を紹介するものとして山本隆司「パロディによる表現の自由と著作権の保護の限界」ジュリスト1215号(2002)172頁。

<sup>32</sup> この事件の背景や当事者の主張については、岡邦俊『「パロディ写真」の文化的背景』『知的財産法の系譜』(小野昌延先生古稀記念論文集、2002、青林書院)551頁が詳しい。

イヤの写真を合成したという事案であった。Yは、この表現について、自動車公害に迫られる人間の悲しさを示すように受け取られるとして、写真の美術的意図を批評するとともに、自動車公害の現状及び自動車関連企業の姿勢に対する割り切れない感情を風刺するものであると主張した。

原審である東京高判昭和51.5.19無体集8巻1号200頁[パロディ第一次控訴審]は、この主張を容れて、同パロディ作品は、被引用著作物たる写真を批判し、かつ世相を風刺することを意図していたと認め、このような目的のため写真を引用することが必要であったとして適法な引用であると判断していた。

しかし、最高裁は、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならぬ」というべきであり、更に、法18条3項の規定(筆者注：現行著作権法50条に相当)によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様とする引用は許されないとし、原審判決を破棄した。そして、差戻後の控訴審判決は、本件写真が従たるものとして引用されておらず、かつ、著作者人格権を侵害することを根拠に適法な引用でないと判断している(東京高判昭和58.2.23無体集15巻1号71頁[パロディ差戻後控訴審])。

上記最高裁判決の要件は、①明瞭区別性、②附従性、③著作者人格権を侵害しない、の3要件に定式化される。このうち、③はその後の裁判例で踏襲されておらず、問題は生じにくいとしても、他人の著作物を利用したパロディの制作にあたり、①及び②の要件を満たすことは困難な場合が多いであろう。学説においては、表現の自由を意識し、一定の場合にはパロディ表現を許容すべく、パロディ表現に即応した「引用」の新たな要件の定立を目指すものも多い<sup>33</sup>。

<sup>33</sup> 染野啓子「パロディ保護の現代的課題と理論形成」法時55巻7号(1983)37頁は、その要件として①利用される原作が著名であること、②著作物そのものを揶揄、嘲

なお、上記最高裁判決の事案は、当該著作物や著作者を風刺するのではなく単なる社会風刺にとどまるものであること<sup>34</sup>、Y作成の写真のどこにも、元の写真が保険会社のカレンダーに掲載されていたことを認識させる手掛かりがないこと等から、上記最高裁判決はパロディ全般に射程が及ぶ

笑するものでないこと、③原作を通じて社会的に固定されている観念の破壊、風刺、揶揄であること、④芸術的、思想的な問題提起を目的とするものであること、⑤利用する著作物が独立性をもつものであること、⑥利用する側の著作物が芸術的、思想的に優れたものであること、⑦必要最低限のやむを得ないものであることをいずれも要件とする（厳しすぎると疑問を呈するものとして、中山・前掲注27）315頁）。

田村善之『著作権法概説』（第2版、2001、有斐閣、以下「田村・著作権」と略記する。）243頁は、パロディのような取込型の引用について、①引用する側の著作物の表現の目的上、他の代替措置によることができないという必然性があること、②必要最小限の引用に止まっていること、③著作権者に与える経済的な不利益が僅少なものに止まることの3要件を満たすことが必要であるとす。賛成するものとして、安藤和宏「アメリカにおけるミュージック・サンプリング訴訟に関する一考察（2・完）—Newton判決とBridgeport判決が与える影響—」知的財産法政策学研究23号（2009）257頁。仮定的に、この3要件の適合性を検討した裁判例として東京地判平成16.5.31判時1834号95頁[XO 醬男と杏仁女一審]。

山崎卓也「著作権、パブリシティ権侵害における『実質的違法性』—引用、パロディを中心として—」コピーライト2006年8月号19頁は、パロディとして明確に認識されうる場合であり、原作品と異なる創作性が発揮されており、かつ潜在的市場又は価格に対する利用の影響が小さいのであれば、適法な「引用」と認められる可能性を指摘する。

これらの学説に対し、横山久芳「著作権の制限（2）」法学教室342号（2009）115頁は、①問題となるパロディが原著物を風刺、批評等する目的でその表現を利用したものであることが作品それ自体から客観的に明白であって、②利用された著作物が公表されたものであって、③その利用の方法、態様が社会的相当性を有し、かつ、④パロディの目的上正当な範囲内にある場合には、著作権法32条1項の類推適用を認めてよいとする。

なお、パロディがたとえ表現の自由と衝突することがあるとしても、表現の自由と経済的自由競争の考慮からして、著作権者はパロディの創作を禁止する権利を持つべきではないとするものとして森村進『財産権の理論』（1995、弘文堂）177頁。

<sup>34</sup> 山本・前掲注31）174頁。

判決ではないと解するものがある<sup>35</sup>。

その後、元の著作物の創作的表現に書き込みを加えて、元の著作物の論理を批判しようとした表現につき、適法な引用と認めた裁判例が登場した（東京高判平成12.4.25判時1724号124頁[脱ゴーマニズム宣言控訴審]<sup>36</sup>）。

これに対し、東京地判平成15.2.26判時1826号117頁[創価学会写真ビラ一審]、東京高判平成16.11.29平成15(ネ)1464[同控訴審]は、著作物たる写真の被写体を批判する目的のビラにおいて、写真の肖像部分を大きく掲げるとともに、この人物が喋っているかのような吹き出しを付し、「私は日本の国主であり大統領であり精神界の王者であり最高権力者である！」等のコメントを掲載した事案について、適法な「引用」には該当しないと判断している<sup>37</sup>。さらに、近時は、「引用」の判断において、著作者の意思を考慮するような裁判例も現れており（東京地判平成19.4.12平成18(ワ)15024[創価学会ウェブ写真掲載]）、パロディを適法な引用と認めることが、ますます難しくなっている。

#### イ) 同一性保持権侵害の問題

同時に、パロディにおいては、同一性保持権侵害（著作権法20条）の成立も問題となる。

上記のパロディ事件においては、同一性保持権侵害の成立が認められている（前掲東京高判[パロディ差戻後控訴審]）。加えて、前掲東京地判[創

<sup>35</sup> 田村・著作権（前掲注33）243頁。この事案が、パロディか否か分かりにくかった事例であると評価するものとして、山崎・前掲注33）23頁。

<sup>36</sup> もっとも、別の箇所において同一性保持権侵害を認めている。

<sup>37</sup> この事案について、元の著作物の製作意図を意図的に大きく歪曲して利用する場合には、元の著作物の本来のイメージが損なわれ、元の著作物に対し著しく不当な評価が帰せられるなど元の著作物の経済的価値が毀損され、著作権者が実質的な不利益を被る可能性があるとし、公正な慣行に合致しないと評価するものとして横山久芳「著作権の制限（1）」法学教室341号（2009）149頁。しかし、この事案では被写体の名誉は毀損されこそすれ、元の著作物の経済的価値がどこまで毀損されるのか疑問がないわけではない。また、このように著作物の製作意図を歪曲することを引用を否定する理由とすると、パロディ表現について広く「引用」が否定されかねないという問題がある。

価学会写真ビラー審]、前掲東京高判[同控訴審]でもそれぞれ同一性保持権侵害の成立が認められている。この他、ゲームソフトの主人公に性行為をさせる内容のアニメーションビデオの作成について、同一性保持権侵害を認めた東京地判平成11.8.30判時1696号145頁[どぎまぎイメージーション]、ゲームソフトの画面のキャラクターの映像を裸にするプログラムを販売した行為について同一性保持権侵害を認めた東京高判平成16.3.31判時1864号158頁[DEAD OR ALIVE 2 控訴審]もある。

ただし、前掲東京高判[脱ゴーマニズム宣言控訴審]の被控訴人の書き込み箇所については、「控訴人著作物のうちの該当箇所を特定、強調するために被控訴人が書き込んだものであると明確に認識できることは明らかである」として同一性保持権侵害は否定されている。この判決は、パロディを試みる者の表現の変更であると明確に認識できる場合には、同一性保持権侵害を否定する契機となりうるものであった。学説では、著作権法20条2項4号の適用を示唆するものがある<sup>38</sup>。

#### (4) 商標法・不正競争防止法とパロディ

##### ア) 総論

それでは、商標法や不正競争防止法においては、パロディについてどのように考えるべきであろうか。

まず、商標法及び不正競争防止法と著作権法とでは、表現に対する制約が全く異なることに留意する必要がある。

著作権法において、当該パロディ表現が著作権侵害であると判断されれば、当該表現の私的ではない複製(著作権法21条、30条1項)に加え、上演、公衆送信、展示、譲渡、貸与など当該表現を公に利用する行為が、広く禁止されることになる(著作権法22条ないし27条)。

これに対し、商標法においては、2条3項に規定された「使用」及び37条に規定された各行為のみが、その規制対象となる。また、不正競争防止

<sup>38</sup> 田村・著作権(前掲注33)449頁、中山・前掲注27)316頁。日本法におけるパロディの適法性については結論を留保するものであるが、20条2項4号の柔軟な解釈を提唱するものとして、上野達弘「著作物の改変と著作人格権をめぐる一考察(2・完)」民商法雑誌120巻6号(1999)925頁。

法2条1項1号及び2号についても、問題となるのは「商品等表示」としての使用のみである。つまり、当該表現を、商品又は役務の出所を表示するために用いない限りは、商標法や不正競争防止法において当該表現をすることが自由であるということになる。例えば、当該パロディ表現を、一定の商品において、装飾的あるいは意匠的に用いる場合には、商標としての使用に該当しないと、適法と判断されることがある(大阪地判昭和51.2.24判時828号69頁[ポパイ商標Ⅱ一審]、東京地判平成10.7.16判タ983号264頁[十二支箸]<sup>39</sup>)。

このことからすると、商標法及び不正競争防止法は、著作権法と比べて、表現の自由に対する抑制がより緩やかなものであるということが出来る。当該パロディ表現が商標法や不正競争防止法で規制されたとしても、表現者は、商品又は役務の出所を表示しない表現手段において、これを表現することが可能である。

ただし、他人の商品又は役務を表示する商標をパロディした表現は、同じく商品又は役務の出所を示すために用いてこそ、大きな意味があるとも考えられる。本件商標が仮にパロディであるとする、この表現を他の場面で用いても大きな意味はなく、自らの商品や役務に使用することこそが重要であると思われる。表現の自由の優越的地位を考慮すると、当該表現が出所識別機能を有することをもって、当該表現を無限定に規制してよいことにはならないと思われる。

そこで、本件判決を踏まえて、商標法及び不正競争防止法の各条項の解釈において、パロディ商標又は標章をどのように扱うべきか以下で検討する。

##### イ) 商標法4条1項11号

4条1項11号の判断においては、本願商標がパロディであるか否かにかかわらず、引用商標との類似性が肯定され、引用商標の出所識別機能が害される場合には登録を阻却する他ないと考えられる。そもそも、引用商標との区別が困難であれば、引用商標を想起させながら新たな意味を付加す

<sup>39</sup> 商標としての使用については、榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法』(2001、青林書院)397頁を参照。

るというパロディの目的を達成していないことになる。他方で、このように解しても、本件のように引用商標とは違った文字部分を付加することで類似性を否定することが可能であり、パロディの余地がなくなるわけではない。著作権法と異なり、商標法での類似判断においては、創作的表現の再生の有無は問題とならないからである。また、パロディか否かによって判断を違えることは法的安定性を欠くことになると思われる。本件判決は、引用商標の著名性を、類似性を肯定する方向で参酌せず、引用商標を連想させる場合でも侵害としないことで、引用商標の出所識別機能を害しないパロディ商標を許容する可能性を開くものである。

また、商標権侵害訴訟についても、登録商標の出所識別機能を害するか否かが問われるものであるから、同様に、イ号標章がパロディか否かを参酌せず判断すれば足りると考えるべきであろう。

#### ウ) 商標法4条1項15号について

以上の4条1項11号及び商標権侵害訴訟は、需要者における狭義の混同を問題とするものである。

これに対し、商標法4条1項15号は、より広い意味での混同を問題とするものである。すなわち、最判平成12.7.11民集54巻6号1848頁〔レールデュタン上告審〕は、「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…に使用したときに…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…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」とする。

では、パロディ商標は、引用商標の商標権者との間で広義の混同を生じさせるとして4条1項15号違反と判断されるのであろうか。

確かに、前述した特許庁査定不服審判審決〔日本ビクター〕や特許庁登録

異議審決〔BOZU〕は、広義の混同を生じさせるという理由によって、それぞれ本願商標の登録を阻却している。

それでは、4条1項15号の判断においては、広義の混同を根拠に、4条1項11号では類似と認められない商標についても「混同のおそれ」を認めるのであろうか。仮に、4条1項11号に比して本願商標と引用商標のより緩やかな類似性で4条1項15号違反が認められるとすれば、引用商標との区別が可能なパロディ商標についても登録が阻却されるおそれがある。

確かに、これまでの4条1項15号の判断についての裁判例を見る限り、一部の例外を除くと、類似性が低い場合に「混同のおそれ」を認めた例は少ないように思われる（4条1項11号違反が認められず15号違反が認められた例として、本願商標「東京電音株式会社」について引用商標「電音」との混同のおそれがあるとした東京高判平成2.1.23判時1346号145頁〔東京電音株式会社〕）。

もっとも、前掲知財高判〔ポロ競技の図柄Ⅱ〕は「確かに、本願商標と引用商標とを対比すると…具体的な構成においていくつかの相違点が認められるものであるが…商標法4条1項15号該当性の判断は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が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が存するかどうかを問題とするものであって、当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは、上記判断における考慮要素のひとつにすぎない」として、4条1項15号の判断において、引用商標の著名性や広義の混同を根拠に、類似性が低い場合にも4条1項15号違反となりうる可能性を示唆している<sup>40</sup>。

また、知財高判平成18.12.19平成18(行ケ)10106〔セオリードライブ〕も、本願商標「セオリードライブ」「Theory Drive」は、著名な引用商標「Theory」

<sup>40</sup> もっとも、この判決は、指定役務がかなり近い事案であり、そうでない場合には類似性が高くとも4条1項15号違反は容易には認めない傾向にある（前掲知財高判〔PE'Z〕）。また、指定役務が類似している場合でも、類似部分の識別力が低い場合には別論である（知財高判平成20.5.29平成19(行ケ)10383〔ルネッサンスホテル創世〕）。

のサブブランドであるかのような印象を与えること等を根拠に4条1項15号違反を認めている。

このように、本願商標と引用商標の類似性が低い場合に4条1項15号違反を認めるならば、パロディ商標についても4条1項15号違反となる可能性が出てくる。

しかし、パロディの態様にもよるが、引用商標の商標権者と何らかの関係がある主体が、引用商標をパロディする本願商標を使用することは考えにくいように思われる。パロディは、本願商標やその主体を揶揄する意味を持つことが多いからである。また、ライセンス関係があるとの混同も考えられるが、ライセンスなしに使用できないからこそライセンス契約を締結するのであるから、ライセンス関係の誤認をもって広義の混同とすることは循環論法にならざるをえない<sup>41</sup>。

そうすると、自他識別が可能なパロディについては、広義の混同を生じさせないと考えるのが自然であると思われる<sup>42</sup>。

もっとも、仮に商標登録が認められないとしても、それによって当該商標章を使用できなくなるわけではない。商標登録により商標権者が得られる利益は、主に他人の類似する標章の利用を制限できることであるから、商標登録を認めないことをもって直ちに表現の自由を不当に制約しているとは言い難いであろう。

## エ) 商標権侵害訴訟

上述した登録阻却事由については、これに該当するとしてパロディ商標

<sup>41</sup> 不正競争防止法2条1項1号における広義の混同について論じるものであるが、田村善之『不正競争法概説』(第2版、2003、有斐閣、以下「田村・不正競争法」と略記する。)89頁は「これからまさに権利の範囲を決めようとするときに、権利があることを前提にして結ばれるはずの関係(それがライセンスにほかならない)を措定することは、問題となっているはずの要件の存在意義を疑わしめることになりかねない」とする。

<sup>42</sup> なお、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』(第2版、2008、有斐閣)456頁によれば、フランスにおいては「コントラストの効果」という理論があり、真面目な表情と牝牛の図柄と文字からなる商標と、笑っている牝牛の図柄と文字からなる商標について、商品の出所の混同を招くとの結論に至っているとのことである。

の登録を認めなかったとしても、当該表示の使用を直接制限するわけではない。

これに対し、商標権侵害訴訟や不正競争防止法2条1項1号及び2号で著名標章とパロディ標章の類似性を肯定した場合、著名標章の請求によってパロディ商標の使用が差し止められ、パロディ標章の出所識別機能を有する使用が制限されることになる。それゆえ、パロディ表現に対するより慎重な解釈が必要となろう。

もっとも、商標権侵害訴訟においては、出所識別機能を害するか否かという狭義の混同の点についてのみ問題となる<sup>43</sup>。そして、上記のとおり、狭義の混同を引き起こすパロディ標章は、規制すべき理由が強い反面、パロディとして成功しているか疑わしく、表現の自由をもって正当化することは困難である。したがって、商標権侵害訴訟についても、被疑侵害標章がパロディであることを考慮する必要はないと考えられる。

## オ) 不正競争防止法2条1項1号

これに対し、不正競争防止法2条1項1号については、最判昭和58.10.7民集37卷8号1082頁[日本ウーマン・パワー上告審]は「不正競争防止法1条1項2号(筆者注:現行2条1項1号)にいう『混同ヲ生ゼシムル行為』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同人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が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である」として広義の混同も「混同」に含めて解釈している。

確かに、不正競争防止法2条1項1号の解釈においては、原告と被告の取り扱う商品役務がかなり異なる場合についても広義の混同を肯定する傾向にある(上告人が高級婦人服等を扱うのに対し、被上告人が小さな店舗で飲食店を経営していた事案について最判平成10.9.10判時1655号160頁[スナックチャンネル上告審]、原告東急グループに対し、被告が芸名として「高知東急」を用いていた事案について東京地判平成10.3.13判時1639

<sup>43</sup> これに対し、商標の類似性を判断するとき問題とすることのできる混同は、狭義の混同に限らないとするものとして、渋谷・前掲注42)466頁。

号115頁[高知東急]。特に、東京地判平成16.7.2判時1890号127頁[ラ ヴォーグ南青山]は、使用許諾関係の誤信を広義の混同に含めることを明言し、原告ファッション雑誌「VOGUE」に対し、被告がマンション名として「ラ ヴォーグ南青山」と名付けた事案について侵害を肯定している<sup>44</sup>。

パロディとの関係で興味深い裁判例として東京地判平成18.6.30平成17(ワ)24370[HEIWA]がある。これは、パチンコ遊技機の開発、製造、販売を行う原告が「HEIWA」との標章を使用していたのに対し、被告は「プロジェクトヘイワ」「Project HEIWA」等の表示を、パチンコ・スロットの「打ち子」募集、パチンコ機等の攻略情報提供をうたうウェブページにおいて使用していた事案である。判決は、これらの事情を混同のおそれを減じる要素になることは認めつつ、「資本関係、系列関係などの緊密な営業上の関係がある者によるものと誤信するおそれ」があるとして広義の混同のおそれを認めている。このように、原告と一見すると敵対する業種についての標章の使用についても広義の混同が認められる可能性がある。

しかし、広義の混同を問題にするとといっても、両標章がある程度類似していなければ不正競争防止法2条1項1号に違反するという結論には達しない。確かに、前掲最判[日本ウーマン・パワー上告審]は、広義の混同を根拠に、類似性が低い場合にも侵害を認めていると考えることはできるが、それ以上に広義の混同を根拠に、類似性の要件を無にするような裁判例は登場していないと思われる。侵害が肯定された事案のほとんどが、両標章の識別力のある要部について類似性が認められるものと考えられる。

この点について、前掲東京地決[バターはどこへ溶けた? II]は「債権者の主張する債権者と債務者道出版との間の資本関係ないし協力関係はいわゆる広義の混同にかかるものであるが、債権者出版物の書名と債務者出版物の書名が類似していない以上、読者において出版元同士の関連性を想起することは通常あり得ない」として、類似性の要件を満たす表示のみが

<sup>44</sup> 同判決を批判するものとして才原慶道[判批]知的財産法政策学研究12号(2006)301頁。広義の混同の限界として、「泉岳寺」の駅名としての使用行為により地下鉄事業を宗教法人ないしその関連会社による営業と誤認することは通常考えられないとして広義の混同が生じることを否定した東京高判平成8.7.24判時1597号129頁[泉岳寺控訴審]。

広義の混同の問題となりうることを明らかにしている。

学説においても、類似性の要件は、原告と被告の表示のみを比較することにより、まったく問題にすべきではない「混同のおそれ」をあらかじめ排除しておく機能を認めるものがある。成功したパロディ表現であれば、原告表示との類似性は認められないはずであり、類似性の要件が適切に機能する限り、パロディ表現を差し止める結果を招来しないと思われる。前掲東京地決[バターはどこへ溶けた? II]はそのような好例であると考えられる。

さらにいえば、パロディされる標章の主体が、自己の表示をパロディすることは考え難く、そもそも広義の混同が生じる余地があるのだろうか。なお、ライセンス関係の誤認については、広義の混同に含めるべきではない点は、商標法4条1項15号と同様である<sup>45</sup>。

結論として、不正競争防止法2条1項1号の解釈においては、両標章自体が一定程度類似していない限り侵害を否定するとともに、パロディについてのライセンス関係について問題とすべき広義の混同に含めないという解釈により、パロディ表現と著名標章の保護のバランスを図るべきであろう。

#### カ) 不正競争防止法2条1項2号の問題

それでは、パロディ商標について、不正競争防止法2条1項2号の適用はありうるのだろうか。2条1項2号は、信用の形成のための企業努力のインセンティブが損なわれないように、表示の著名性の確立に努めた著名標章の主体を、稀釈化や汚染化という不利益から保護することを目的としている<sup>46</sup>。著名標章がパロディされることによって、著名標章の主体に稀釈化や汚染化が生じる可能性はないわけではない。

この点について、不正競争防止法2条1項2号の類似性について、稀釈

<sup>45</sup> 田村・不正競争法(前掲注41))89頁、小塚莊一郎[判批]ジュリスト1132号(1998)154頁、才原・前掲注44)314頁。

<sup>46</sup> 小野昌延『不正競争防止法概説』(新版、1994、有斐閣)163頁、田村・不正競争法(前掲注41))239頁、小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法 上巻』(新版、2007、青林書院)419頁(山名美加執筆部分)。

化が生じるほどに類似しているかどうかを基準とすべきであるとする説が有力である。そうすると、不正競争防止法2条1項1号で標章の類似性が否定される事案においても、2条1項2号では類似性が肯定される可能性がありうる。

しかし、裁判例においては、不正競争防止法2条1項2号の類似性の解釈において、狭義の混同を問題とする不正競争防止法2条1項1号よりも緩やかに判断したとみられる裁判例は見当たらない。裁判例の中には、不正競争防止法2条1項2号の類似性の判断について「取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、または観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似したものとして受け取るおそれがあるか否か」という基準を用いて判断しているものがある（大阪地判平成11.9.16判タ1044号246頁[アリナビックA25]、東京地判平成13.7.19判時1815号148頁[呉青山学院]）。この基準は、不正競争防止法2条1項1号の類似性の判断基準として用いられているものと同一であると指摘されている<sup>47</sup>。

そして、近時の東京地判平成20.12.26判時2032号11頁[黒烏龍茶]は、「不正競争防止法2条1項2号における類似性の判断基準も、同項1号におけるそれと基本的には同様であるが、両規定の趣旨に鑑み、同項1号においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号にあっては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当である。この点、原告は、同項2号の類似性判断においては、同項1号の場合よりも、広く類似性が認められる旨主張するが、上記のとおり、両者の類否判断は、その趣旨に対応した基準で行われるにすぎず、同項2号の場合において、常に広く類似性が肯定されるわけではないから、原告の上記主張を採用することはできない」としている。

裁判例の具体的な結論に着目しても、不正競争防止法2条1項1号や商標法4条1項11号で類似性が肯定されうる事案のみ、不正競争防止法2条

1項2号の適用が肯定されているように思える。すなわち、不正競争防止法2条1項2号の適用が肯定されたのは、被疑侵害標章の要部が、原告標章の要部と同一である事案がほとんどである（大阪地判平成11.3.11判タ1023号257頁[正露丸糖衣錠AA]、東京高判平成11.10.28平成9(ネ)2081[京王自動車]、神戸地判平成11.7.23平成10(ワ)375[金盃菊正宗]、富山地判平成12.12.6判時1734号3頁[jaccs.co.jp一審]、東京地判平成12.12.21判不競874ノ677頁[虎屋黒川]、前掲東京地判[呉青山学院]、神戸地判平成13.9.7平成12(ワ)2097[エンバコーポレーション]、東京地判平成14.7.18平成14(ワ)8104[三菱ホーム]、大阪地判平成16.1.29平成15(ワ)6624[日本マクセル]、大阪地判平成16.7.15平成15(ワ)11512[マクセルコーポレーション]、東京地判平成18.2.13平成17(ワ)24941[有限会社伊勢丹商事]、東京地判平成18.2.21判時1949号61頁[マクドナルド]、東京地判平成20.3.12平成19(ワ)33797[スナックシャネル横須賀]）。肯定例には、要部が同一とまではいえない事案も存在するが、2条1項1号で類似性が認められない事案とまでは言い難い（前掲大阪地判[アリナビックA25]）。

また、不正競争防止法2条1項1号と2号の両者の適用が問題となった事案において、不正競争防止法2条1項1号の適用が否定され、同時に2号の適用も否定される裁判例も数多い（東京高判平成13.12.19判時1781号142頁[ルービック・キューブ]、東京高判平成15.7.30平成14(ネ)5791[BUDWEISER BUDVER控訴審]、大阪地判平成19.7.3判時2003号130頁[めしや食堂一審]）。特に、前掲東京地判[ELLE GARDEN一審]は、複数の表示について商標権侵害及び不正競争防止法2条1項1号並びに同2号の両者が争われたところ、商標権侵害及び1号の適用が肯定されたにもかかわらず2号の適用が否定された箇所は存在するものの、商標権侵害及び1号の適用が否定されて、2号の適用のみ肯定されたものは存在しない。

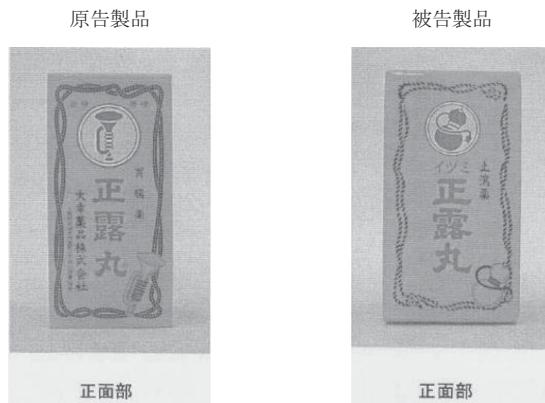
この他、称呼が同一であるにもかかわらず、2条1項2号の適用が否定された東京地判平成20.9.30判時2028号138頁[TOKYU]、標章こそ違うものの、原告の商品の箱に似せた箱で被告が同様の商品を販売していた事案につき、2条1項2号の適用が否定された大阪地判平成18.2.27判タ1229号317頁[イズミ正露丸一審]【図38】など、2条1項2号の適用について、裁判例はかなり慎重な姿勢を見せている。また、債権者書籍をパロディしたと思われる債務者書籍の題号につき不正競争防止法2条1項2号に基

<sup>47</sup> 宮脇・著名商標(前掲注16)110頁。

づく仮処分を却下した裁判例もある（前掲東京地決〔バターはどこへ溶けた？Ⅱ〕）。

以上のとおり、裁判例は、不正競争防止法2条1項2号の侵害を肯定する類似性の程度を、同1号のそれよりも緩和させているとはいえない。不正競争防止法2条1項1号と異なり、2号が出所の混同を前提としていないことからすると、類似性の要件によって歯止めを掛けない限り、保護の範囲が無限定に拡大することになりかねない。裁判例の傾向をもって是とすべきであろう。

【図38】 大阪地判平成18.2.27判タ1229号317頁〔イズミ正露丸一審〕（侵害を否定）



以上の裁判例からすると、4条1項11号の判断において類似性が認められなかった本件商標について、不正競争防止法2条1項2号違反が認められる可能性は低いように思われる。

もちろん、パロディ商標の中には、本件商標のように、著名商標を単なるモチーフにするだけのものもあれば、パロディによってもっぱら著名表示の主体の信用を毀損しようとするものもありうる（米国法の事案であるが、“Enjoy Coca-Cola”に似せて“Enjoy Cocaine”というロゴを用いたポスターを作成し販売した Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972) や、飲料の瓶から石油が流れ出ているかのように表現したものについて、Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28

F.3d 769 (8<sup>th</sup> Cir. 1994), cert. denied, 513 U.S. 1112(1995))。

しかし、著名表示の主体の信用を毀損させるパロディの場合には、当該表現を「自己の商品等表示として」使用しているとはいえないことが多いであろう。その場合は、信用や名誉の毀損による不法行為の問題として考えることができよう<sup>48</sup>。

ただし、この場合も、表現の自由に対する考慮は不可欠である。

ここで参考になるのが、意見表明による名誉毀損の判断基準である。事実の摘示による名誉毀損の判断にあたっては、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その内容が真実か真実と誤認したことについて相当な理由がある場合にのみ適法とされている（刑法230条の2参照）。他方において、事実の摘示ではなく意見の表明については、原則としては自由であるが、一定の事実を基礎とする意見表明については、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提とする事実が重要な部分について真実であることの証明があるか、行為者において真実と信ずるについて相当な理由があり、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り適法とされている（最判平成元.12.21民集43巻12号2252頁〔長崎教師批判ピラ上告審〕、最判平成9.9.9民集51巻8号3804頁〔ロス疑惑夕刊フジ訴訟上告審〕、最判平成16.7.15民集58巻5号1615頁〔脱ゴーマニズム宣言名誉毀損訴訟上告審〕）。

そこで、パロディの適法性を判断するにあたっては、意見表明の場合に準じて、原則としてはこれを自由と解しつつ、そこでパロディされる表示の主体について何らかの事実があるものと誤認させ、それが表示の主体の名誉や信用を毀損するものである場合には、原則として不法行為が成立するとして、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、かつその事実が真実であるか、表現主体が真実であると誤認したことについて相当である場合に限り、これを適法と考えるべきである

<sup>48</sup> 上野・商標パロディ(前掲注28)196頁は「不法行為法による保護は、相対的に柔軟な侵害判断のもとに、損害賠償のみによる救済という中間的な解決を提供するものであり、固有の意義を有するよう思われる」とし「その意味では、商標パロディが不法行為に当たる可能性は否定できないよう思われる」とする。

う<sup>49</sup> <sup>50</sup>。また、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることという要件については、パロディ表現の性質上、表現の自由の重要性に鑑みて緩やかに考えてよい<sup>51</sup> <sup>52</sup>。

<sup>49</sup> 事実の摘示と意見ないし論評の表明の区別について、前掲最判〔ロス疑惑夕刊フジ訴訟上告審〕は「…新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である」としている。

<sup>50</sup> なお、意見及び論評につき、その基礎となる事実が真実であること、及び真実であると信じるにつき相当な理由があることの完全な証明がなくとも、疑念、疑惑として合理的な根拠があり、国民、議会等によって今後の更なる真実究明をする必要があることを社会に訴えるために、これを表明することは民主的政治の維持のために許容されるべきと論じた裁判例もある（東京高判平成14. 5. 23判時1798号81頁〔県議會議員脱税報道〕）。

<sup>51</sup> なお「公共の利害に関する事実」については、私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては、これにあたりとされている（最判昭和56. 4. 16刑集35巻3号84頁〔月刊ペン上告審〕）。

<sup>52</sup> 公益性の要件については、これを否定した裁判例がないわけではないが、その事案は、銀行の名誉を毀損する書籍の出版につき、同書籍の出版を銀行に対し予告し、執拗に金銭を要求していたもの（東京地判昭和63. 10. 13判時1290号48頁〔第一相互銀行出版差止め〕）、無罪確定後に、元警察幹部の「今でも犯人と確信している」との談話を掲載したもの（青森地判平成 5. 2. 16判時1482号144頁〔週刊現代刑事一課長談話報道〕）など、かなり例外的な事案が多い。

「興味本位」の記事について、金目当てや私怨による場合は別として、読者の興味に訴えることはメディアとして必然的なことであり、公共的問題を伝達する際のエンターテインメントの効用も否定できない以上、それは単に購買層の拡大という

なお、意見論評型名誉毀損の要件の一つとして「意見ないし論評としての域を逸脱したもの」ではないことが挙げられているが、前掲最判〔脱ゴーニズム宣言名誉毀損訴訟上告審〕は、風呂敷を背負って目に黒いアイマスクをかけている古典的な泥棒の格好をした原告の似顔絵を描いた事案において、「意見ないし論評としての域を逸脱したもの」とはいえないとしており、パロディであることのみをもってこの要件を満足しないとはいえない<sup>53</sup>。

他方において、パロディによって生じうる著名表示のダイリユーションやポリリユーションについては、不正競争防止法2条1項2号とは別にこれを不法行為法で規制すべきではない。確かに、パロディ表現によるダイリユーションやポリリユーションにより著名標章の主体につき一定の利益が害される可能性は否定できないものの、法は、著名表示に類似した標章を商品等表示として使用する場合に限りダイリユーションやポリリユーションを惹起する行為を規制するという決定をしているのであるから、著名表示との類似性が認められない場合や、商品等表示として使用していない場合に不法行為による保護を認めることは司法の役割を超えているように思われる<sup>54</sup>。

販売目的に還元できず、公共性が認められれば、緩やかに公益性の要件を考えてよいとするものとして、駒村圭吾『ジャーナリズムの法理 表現の自由の公共的使用』（2001、嵯峨野書院）183頁。

<sup>53</sup> この他、前掲最判〔長崎教師批判ピラ上告審〕も、「教職員組合の人たちは…権力亡者に堕ちている」「通知表問題でわかった有害無能な教職員の一覧表」などと記載されたピラを配布した事案について、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しているということとはできないとしている。

<sup>54</sup> 裁判例の中には、著作権法、不正競争防止法、商標法等の個別の法律についての侵害を否定しつつ不法行為による保護を認めるものがある。しかし、それは個別の法律により保護が認められない領域の成果冒用行為であり、侵害を認めないと成果開発のインセンティブが不足することが明らかな事案（データベースの複製販売につき東京地中間判平成13. 5. 25判時1774号132頁〔スーパーフロントマン中間判決〕、傍論ながら書体につき大阪地判平成元. 3. 8無体集21巻1号93頁〔写植機用文字書体〕、インターネットのニュース記事見出しについて知財高判平成17. 10. 6平成17(ネ)10049〔ライントピックス控訴審〕、著作物の成果冒用行為であるが著作権侵害

#### 4 結語

以上のように、パロディ標章については、広義の混同、稀釈化や汚染化を必要以上に拡大して解釈しないという点に注意すれば、商標法、不正競争防止法の通常の解釈に委ねれば足りると思われる。本件判決は、そのような通常の商標法の解釈においてもパロディが可能であることを示した好例であると考えられる。

残された問題は、パロディ標章が、商標法4条1項7号に該当するかという点である。パロディ標章が、既存の社会規範に合致しないことを根拠に、同号に違反するものと判断される可能性はある。しかし、4条1項7号で害される法益を、パロディされる表示主体の利益に求めるならば、それは商標法4条1項10号、11号、15号等で問題とされるべきであり、あえて4条1項7号で問題とする必要性はないように思われる。また、4条1項7号で害される法益を、個人の利益を超えた公共の福祉や集合的利益を根拠に求めるならば、その内実を明らかにする必要があると同時に、そのような法益が個人の表現の自由を制約する程度の正当性を持ちうるのか十分な検証をする必要があろう（なお、裁判例では、本願商標「ノービゲン」について、引用商標「ビゲン」との関連は想起させず、「ビゲン禁止」、「ビ

の成立が困難な事案（結論に疑問がないわけではないが知財高判平成18.3.15平成17(ネ)10095等〔通勤大学法律コース控訴審〕、知財高判平成20.12.24平成20(ネ)10011・10012〔北朝鮮映画控訴審〕、標識法で規律しにくい商品等主体混同行為（大阪地判平成16.11.9判時1897号103頁〔ミーリングチャック〕）等に分類できる。具体的な事案に即してみると、デッドコピー等明白な成果冒用の事案や、悪性の高い商品等主体混同行為についてのみ不法行為が成立している。すなわち、これらの事案については、原告側の生じた不利益は大きい半面、不法行為責任を認めても、競争者の自由への制約はさほど大きいものではない。これに対し、著名表示の主体についてのダイリューションやポリューションは、著名表示の主体に生じる不利益がどれほどのものか疑問がある反面、これを規制することはかなり広範な行為自由の制約を伴うものといえるだろう。不法行為を認めた裁判例を整理するものとして、山根崇邦〔判批〕知的財産法政策学研究18号(2007)221頁。この問題を、市場、立法、司法の役割分担の観点から論じるものとして田村善之「知的財産権と不法行為 ―プロセス志向の知的財産法政策学の一様相」同編著『新世代知的財産法政策学の創成』（2008、有斐閣）3頁。

ゲンは危険」の観念は想起されず、同号にあたらなかった東京高判平成7.11.22判例工業所有権法(第2期)7351頁〔ノービゲン〕がある<sup>55 56)</sup>。

<sup>55</sup> 近時の民法学においては、民法90条の公序良俗論を憲法上の基本権の観点から捉えなおす見解がある（山本敬三『公序良俗論の再構成』（2000、有斐閣））。この見解においては、当事者の契約自由の原則を基礎とし、裁判所が民法90条を適用して契約を無効とする作用を国家機関の介入と把握し、契約を無効にすることで達成すべき利益と、それにより制約される個人の基本権の衡量（過剰介入の禁止という規範）によって民法90条の適用を判断する。ここでは、個人の基本権が、裁判所の公序良俗規範の適用を制限するものとして機能する。また、公序良俗論の適用によって個人の基本権を制約することを正当化する対抗利益は無制限のものではない。あくまで、他人の基本権の保護や、他人の基本権の支援（ただし民主的決定のされたもの）に限定されている。商標法4条1項7号の公序良俗の解釈において同様の理が当てはまるとすれば、出願人の表現の自由という基本権を考慮して解釈した場合、パロディであることをもって直ちに公序良俗違反と考えることは適切でないことになろう。

<sup>56</sup> 商標審査基準〔改訂第9版〕は、商標法4条1項7号について、「その構成自体がきょう激、卑わい、差別的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及び商標の構成自体がそうでなくとも、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、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものとする」「他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当するものとする」としている。

知財高判平成18.9.20平成17(行ケ)10349〔Anne of Green Gables〕も、同号について「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」とする（同判決の評釈として、松原洋平〔判批〕知的財産法政策学研究15号(2007)371頁）。

裁判例を整理すると、③に該当するものとして、東京高判昭和56.8.25判工所2757の13頁〔PATENT UNIVERSITY〕（大学という名称の使用を禁じた学校教育法の趣旨）、東京高判平成11.11.30判時1713号108頁〔特許管理士〕（弁理士法に違反）、④に該当

【付記】本稿は、北海道大学知的財産法研究会（2009年6月20日）において報告した内容を加筆修正したものです。同研究会の席上で、多くの貴重なご教示を頂きました。今回も、執筆開始から脱稿まで田村善之先生に懇切丁寧なご指導を頂いたほか、佐川慎悟国際特許事務所の佐川慎悟先生及び小林基子先生から商標実務に関する貴重なご指摘を頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。

---

するものとして東京高判平成11.12.22判時1710号147頁[ドゥーセラム]（相手方と交渉しておきながら無断で出願）、東京高判平成14.7.31判時1802号139頁[ダリ]（外国の著名な画家の氏名）、東京高判平成14.8.29平成13(行ケ)529他[カーネギー・スペシャル]（米国の著名な著述家、講演者の氏名）、東京高判平成15.7.16判時1836号112頁[アダムス]（米国の著名標章）、前掲知財高判[Anne of Green Gables]（世界的に著名な「赤毛のアン」の原題を出願）、⑤に該当するものとして東京高判平成11.11.29判時1710号141頁[母衣旗]（地方公共団体の公益的な施策としての「母衣旗祭り」と同じ名称を出願）、東京高判平成14.2.14平成13(行ケ)260[レイデント]（既に一定の信用を形成した他人の標章）、東京高判平成14.7.16平成14(行ケ)94[野外科学KJ法]（他人が創作した「KJ法」をそれと知りながら出願）に分類できる。