HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	商標パロディと商標法4条1項7号及び15号
Author(s)	平澤, 卓人
Citation	知的財産法政策学研究, 44, 283-334
Issue Date	2014-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/55095
Type	departmental bulletin paper
File Information	44_07.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

商標パロディと商標法4条1項7号及び15号

知財高判平成25.6.27平成24(行ケ)10454［KUMA］

平　澤　卓　人

第１　事案の概要

１　日本観光商事株式会社（日本観光商事社）は、平成18年４月３日、図１の本件商標を出願し、平成18年10月13日に商標登録された。

図1

指定商標は、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子、ベルト、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（『乗馬靴』を除く。）」（一部放棄（平成24年７月31日受付）により、指定商品のうち、「寝巻き類、水泳着、水泳帽、和服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（乗馬靴を除く。）」について登録の一部抹消）とされている。

２　平成24年10月17日、原告は本件商標を特定承継した。

３　被告は、平成23年10月12日、本件商標の登録無効審判を請求し、特許庁は、平成24年11月27日、商標法４条１項７号及び15号に該当するとして、登録を無効にするとの審決をした。その際の引用商標は、図２である。そこで、原告は、同審決の取消訴訟を提起した。

図2

第２　判決

１　取消事由２（15号該当の判断の誤り）について

(1) 本件商標

「本件商標は、独特の太く四角い書体で、全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した『KUmA』の欧文字の右上に、左方に向かって前かがみに二足歩行する熊のシルエット風図形を配し、上方にゴシック体で小さく表した『KUMA』の欧文字を添えてなるものである。」

(2) 引用商標

「引用商標は、独特の太く四角い書体で、全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した『PUmA』の欧文字の右上に、左方に向かって跳び上がるように前進するピューマのシルエット風図形を配し、『A』の欧文字の右下に、円内にアルファベットの大文字の『R』を記した記号を小さく添えてなるものである。

引用商標の構成になる前記８つの引用商標は、平成６年12月20日から平成21年５月15日にかけて出願され、平成９年６月20日から平成21年11月13日にかけて登録された。」

(3) 引用商標の周知著名性

「…被告は、1949年から『PUMA』の文字及びピューマの図形を被告のブランドとしてスポーツシューズに使用開始し、我が国においては、1972年から、代理店を通じて、あるいはライセンシーないし日本法人を通じて、スポーツウエア、靴、バッグ、アクセサリーを製造・販売してきたこと、引用商標を付したスポーツシューズ、バッグ、スポーツウエアあるいはT

シャツなどの被服等については、少なくとも2005年頃からは、ランナーズ等多数の雑誌や新聞において継続して宣伝してきたことが認められる。

そして、引用商標は、略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した欧文字の右上に、左方に向かって跳び上がるようなピューマのシルエット風図形を配した構成態様として独創的であり、需要者に強い印象を与えるものである。

そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時には既に、被告の業務に係るスポーツシューズ、被服、バッグ等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており、本件商標の登録査定時及びそれ以降も、そのようなものとして継続していたと認めることができる。」

(4) 本件商標と引用商標との類似性

「本件商標と引用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、四足動物が前肢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、角部分に丸み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、文字全体が略横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に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、

かかる差異は看者の印象・記憶に影響を及ぼす程のものではなく、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、看者に外観上酷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、ズボン、Tシャツ、水泳着、帽子、ベルト、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、些細な相違点に気付かないことも多い。

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合せ部分に着目し、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。」

(7) 小括

「したがって、本件商標は15号に該当するとした審決の判断に誤りはなく、取消事由2に理由はない。」

2　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…、原告は日本観光商事社のライセンス管理会社であるが…、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…、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…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り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うことができる。

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、商道徳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。」

以上から、判決は原告の請求を棄却した。

第３　評釈

１　はじめに

本判決は、パロディと思われる商標について、商標法４条１項７号及び15号を適用し、登録を無効とした判決である[1]。

これまで、パロディは著作権法の問題として論じられることが多かった[2]。

しかるに、近年、商標法や不正競争防止法の事案において、「白い恋人」を意識して命名された「面白い恋人」のように、他人の標章を意識的に変更し、需要者に元の他人の標章を意識させながらその変更によって注意を惹こうとするパロディ商標に関する事件が登場している[3]。

裁判例においても、知財高判平成21.2.10平成20(行ケ)10311［SHI-SA I］、

---

[1] 本判決についての評釈として、小泉直樹［判批］ジュリスト1458号（2013）（以下「小泉・判批」と略記する。）６頁がある。

[2] 著作権法におけるパロディの扱いについて、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、森村進『財産権の理論』（1995、弘文堂）177頁、田村善之『著作権法概説』（第２版、2001、有斐閣）241頁、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－」コピライト2006年８月号19頁、横山久芳「著作権の制限(2)」法学教室342号（2009）115頁、著作権研究37号（2011）掲載の各論文等を参照。

[3]「面白い恋人」の事案について、田村善之「『白い恋人』vs.『面白い恋人』事件 ～商標法・不正競争防止法におけるパロディ的使用の取扱い～」Westlaw判例コラム2013年２号（http://www.westlawjapan.com/column-law/2013/130415/（2013年10月12日確認））（以下「田村・判例コラム」と略記する。）、宮脇正晴「不正競争防止法２条１項２号における『類似』要件」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（2013、弘文堂）（以下「宮脇・類似要件」と略記する。）264頁。

知財高判平成22.7.12判タ1387号311頁［SHI-SA II］、知財高判平成24.5.31判タ1388号300頁［Lambormini］などパロディと思われる商標を扱ったものが登場し、学説においても商標パロディについて論じるものが現れていた[4]。

そのような中で、本判決は、明らかにパロディと認識できる商標について混同のおそれがあるとして商標法4条1項15号違反を肯定し、また引用商標の出所表示機能が希釈化されることを理由として同7号違反も肯定した点において注目に値する。しかし、その判断においては疑問の残る点も多い。以下では、過去の裁判例を概観しながら、本判決の判断を検討してみたい。

2　商標法4条1項15号の解釈について

(1) レールデュタン最高裁判決の一般論

商標法4条1項15号は「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」としているが、その判断にあたってどのような事実を考慮すべきか。この点の解釈についてのリーディングケースとされているのが、最判平成12.7.11民集54巻6号1848頁［レールデュタン］である[5]。

同判決は「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、当該商品等が他人の商品又は役務…に係るも

[4] 商標のパロディについて、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質(17)『パロディー』」AIPPI 43巻4号(1998) 220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、上野達弘「商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆ー」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、大林啓吾「表現概念の視座転換ー表現借用観からみる表現の自由と商標保護の調整ー」帝京法学26巻1号(2009) 186頁、小島立「商標法におけるフェア・ユースについて」パテント65巻13号(別冊8号、2012) 201頁、土肥一史「商標パロディ」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』(2013、青林書院)(以下「土肥・商標パロディ」と略記する。) 879頁、伊藤真「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」パテント66巻6号(2013) 4頁。

[5] 同判決について、土肥一史［判批］小野昌延先生喜寿記念刊行事務局『知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅱ』(2009、青林書院) 452頁。

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…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」とした。

さらに、同判決は、具体的な判断基準として、「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」とした。

このように、同判決は４条１項15号の判断要素を列挙しているが、その要素として最初に「当該商標と他人の表示との類似性の程度」を挙げている。

そこで、以下では問題となる商標と他の標章の類似性の程度に着目しながら、裁判例を概観してみたい。

(2) 裁判例における具体的な判断[6]

① 称呼完全同一型

称呼が完全に同一である場合には、使用する商品や役務にかかわらず4条1項15号が肯定される場合が多い。例えば、前掲最判［レールデュタン］は、上告人が、香水に「L'Air du Temps」及び「レール・デュ・タン」の商標を使用していたことから、被上告人の本件商標「レールデュタン」のいったん登録された商標（指定商品は化粧用具、身飾品、かばん類、袋物等）は商標法4条1項15号に違反するとしている。

この他、婦人雑誌「主婦の友」が著名であったところ、指定商品を薬剤医療補助品とする本件商標「主婦之友」を同号に違反するとした東京高判昭和55.9.17昭和54(行ケ)141［主婦之友］、陶磁器で著名な「魯山」に対し、ガラス基礎製品等を指定商品とする本件商標「魯山」を同号違反とした東京高判平成12.4.20平成11(行ケ)211［魯山］、スケートボードで著名な「ETNIES」に対し、はき物等を指定商品とする本件商標「ETNIES」を同号違反とした東京高判平成13.11.15平成12(行ケ)466［ETNIES］、OSとして著名な「Linux」に対し、紙類等を指定商品とする本件商標「リナックス／Linux」を同号違反とした東京高判平成14.4.30平成13(行ケ)435［リナックス］、みりんで著名な「寶」に対し、めんつゆ及び焼肉のたれを指定商品とする本件商標「タカラ」を同号違反とした東京高判平成14.12.25平成13(行ケ)556［タカラ］、「力王」が地下たびの標章として著名であったところ、指定役務を「飲食物の提供」とする本件商標「力王」を同号に違反するとした東京高判平成15.5.21判時1830号124頁［力王］、PCフレームアンカー工法が著名であったところ、土木工事等を指定役務とする本件商標「PCフレームアンカー工法」を同号違反とした東京高判平成16.5.11平成15(行ケ)547［PCフレームアンカー工法］、みずほフィナンシャルグループ

[6] 裁判例につき、網野誠『商標』（第6版、2002、有斐閣）371頁、平尾正樹『商標法』（第1次改訂版、2006、学陽書房）175頁、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（第2版、2013、青林書院）150頁、小野昌延編『注解 商標法 上巻』（新版、2005、青林書院）382頁（工藤莞司＝樋口豊治執筆部分）、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（第2版、2008、有斐閣）375頁、川瀬幹夫「11号『類似』と15号『混同』についてー4条1項登録阻却要件の比較ー」パテント65巻13号（別冊8号、2012）60頁。

で引用商標「MIZUHO」「みずほ」が著名であったところ、指定役務を工業所有権に関する手続の代理又は鑑定等とする本件商標「みずほ」を同号違反とした知財高判平成23.3.3判時2116号118頁［みずほ］がある。

これに対し、称呼同一の事案において、指定商品及び役務が類似するものについては4条1項11号違反を認めつつ、類似しない指定商品については同号に違反しないとした知財高判平成22.9.15平成22(行ケ)10093・10103［キューピー］がある。ただし同事案は、問題となった「キューピー」の語が、引用商標の登録時点でキャラクターとして著名であり、他の多数の企業も「キューピー」を含む商標を登録していたことが認定されており、「キューピー」の語を引用商標の商標権者に全ての商品及び役務についての権利を独占させることに馴染まなかったものということができる。

② 要部同一型

次に標章全体が一致しているわけではないが、識別力のある要部が完全に同一である場合にも、同号違反が肯定される場合が多い。

最高裁の判決としては、最判平成13.7.6判時1762号130頁［PALM SPRINGS POLO CLUB］がこれにあたる。同判決では、「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる本願商標について、引用商標「POLO」「ポロ」との間で混同のおそれがあるか争われた事案において「本願商標は引用商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって、その外観、称呼及び観念上、この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え、引用商標の周知著名性の程度が高く、しかも、本願商標の指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し、両者の取引者及び需要者も共通している」として、4条1項15号に違反するとした。

下級審の裁判例としては、衣服について著名な「Versace」に対し、被服等を指定商品とする本件商標「alfredo versace」を同号違反とした東京高判平成13.9.19平成13(行ケ)165［alfredo versace］、清酒として著名な「菊正宗」に対し、指定商品を清酒とする本件商標「金盃菊正宗」を同号違反とした東京高判平成14.5.29平成13(行ケ)494［金盃菊正宗］、授乳関連用品等で著名な引用商標「PIGION」に対し、電気通信機械器具等を指定商品と

する本件商標「TOKYO PIGION」を同号違反とした東京高判平成15.1.16平成14(行ケ)159［TOKYO PIGION］、広告会社として著名な「電通」に対し測定機械器具等を指定商品とする本件商標「日本電通株式会社」を同号違反とした東京高判平成15.3.24平成14(行ケ)457［日本電通株式会社］、消化性潰瘍治療剤で著名な引用商標「ガスロンN」に対し、薬剤を指定商品とする本件商標「イルガスロン」を同号違反とした東京高判平成15.5.8平成14(行ケ)538［イルガスロン］、衣服等で著名な引用商標「POLO」に対し被服等を指定商品とする本件商標「POLOCOUNTRY」を同号違反とした東京高判平成15.5.12平成14(行ケ) 612［POLOCOUNTRY］、ファッション関連分野で著名な「VALENTINO」の表示に対し、指定商品をはき物、かさ、つえとする本件商標「GIANNI VALENTINO」を同号違反とした東京高判平成15.9.30平成14(行ケ)354［GIANNI VALENTINO］、トマト製品等について引用商標「Del Monte」が著名であったところ、オリーブ油等を指定商品とする本件商標「CASTEL DEL MONTE」を同号違反とした東京高判平成16.3.25平成15(行ケ)327［CASTEL DELMONTE］、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものであり、婦人服、紳士服に使用されている「VALENTINO」の表示に対し、せっけん類、薫料、つけづめ、つけまつ毛及び歯磨きを指定商品とする本件商標「SILVIO VALENTINO」を同号違反とした東京高判平成17.2.24平成16(行ケ)335［SILVIO VALENTINO］、衣類で著名な「THEORY」に対し、洋服等を指定役務とする本件商標「セオリードライブ／TheoryDrive」を同号違反とした知財高判平成18.12.19平成18(行ケ)10106［セオリードライブ］、被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連商品で著名な「POLO」に対し、眼鏡等を指定役務とする本件商標「US POLO ASSOCIATION」を同号違反とした知財高判平成19.1.30平成18(行ケ)10300［US POLO ASSOCIATION］、鎮痛・解熱剤として著名な「EVE」に対し、指定商品を鎮痛・解熱剤とする本件商標「EVEPAIN」を同号違反とした知財高判平成19.2.28判時2006号107頁［EVEPAIN］、衣服、時計等で著名な「ARMANI」に対し、指定商品を時計とする本件商標「ROYAL ARMANY」を15号違反とした知財高判平成20.1.17平成19(行ケ)10142［ROYAL ARMANY］、自動車レースの役務を表示するものとしての「LE MANS」、「ル・マン」に対し、指定商品を自動車等とする本件商

標「チームルマン」を同号違反とした知財高判平成22.2.10平成21(行ケ)10313［チームルマン］、アイスクリームを表示するものとして使用されている引用商標「pino」に対し、清涼飲料を指定商品とする本件商標「PINOプラス」を同号違反とした知財高判平成22.2.16平成21(行ケ)10236［PINOプラス］、緑茶飲料を表示するものとして使用されている「伊右衛門」に対し、指定商品をそばの麺等とする本件商標「そば処伊右ェ門」を同号違反とした知財高判平成22.9.27平成21(行ケ)10378［そば処伊右ェ門］、デニッシュ食パンを表示するものとして使用されている引用商標「BOLONIYA」「ボロニヤ」に対し「菓子及びパン」等を指定商品とする本件商標「BOLONIAJAPAN」を同号違反とした知財高判平成25.3.28平成24(行ケ)10404［BOLONIAJAPAN］がある。

もっとも、他と区別できる特定の部分の自他識別力が弱い場合には、当該部分が一致していたとしても15号違反とならない場合がある。

例えば、引用商標「ANSER」は独創性に乏しいありふれた称呼であり、電話通信等を指定役務とする本件商標「アンサーセンター」は同号に違反しないとした東京高判平成12.11.15平成12(行ケ)80［アンサーセンター］、和菓子に用いる引用商標「ひよ子」が自他識別力が弱いとして、即席中華そばを指定商品とする本件商標「ひよこちゃん」を同号違反としなかった東京高判平成16.9.16平成16(行ケ)18［ひよこちゃん］、「inside」が強い識別力を有せず独創性も高くないとして、引用商標「intel inside」に対し、本件商標「KDDI Module inside」を同号違反としなかった知財高判平成24.3.28判時2156号117頁［KDDI Module inside］、「和幸」の言葉が多数の飲食店によって使用されていることを挙げて、引用商標「とんかつ和幸」に対し、本件商標「いなば和幸」は非類似であるとして同条に違反しないとした知財高判平成24.12.13平成23(行ケ)10344［いなば和幸］がある。

また、要部が同一であっても出願する商標が既に周知著名である場合には同号に違反しない場合もある（引用商標「三共」に対し、本件商標「三共消毒」は出願時において周知著名であり混同のおそれはないとした東京高判平成12.10.25平成11(行ケ)372［三共消毒］）。

なお、商標法4条1項11号について最判平成20.9.8判時2021号92頁［つつみのおひなっこや］は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の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断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである」と判示しているが、4条1項15号においても同判示を引用するものがある（前掲知財高判［PINOプラス］）。

具体的な判断としても、問題となる商標が、著名な商標に一部が類似している場合であっても、その一部と他の部分が不可分一体となっている場合には15号違反とはならない場合がある。

例えば、知財高判平成25.4.18平成24(行ケ)10360［インテルグロー］は、引用商標「インテル」「INTEL」に対し、本件商標「インテルグロー」は一気一連に称呼し得るものであるから、一体不可分の造語として理解されるとして同号に違反しないとした[7]（同様の判断として引用商標「ビゲン」に対し本件商標「ノービゲン」は同号に違反しないとした東京高判平成7.11.22知裁集27巻4号855頁［ノービゲン］）。

③　要部は同一ではないが全体として類似している事案

他の部分と区別できる要部が同一であるとはいえないものの、全体として引用標章と類似している事案を見てみよう。

まず、相違する部分が語尾の文字にとどまる場合には、類似性が肯定され同号違反との判断に至りやすい。

例えば、知財高判平成19.1.23平成18(行ケ)10307［HEADS］（図3）は総合スポーツ用具メーカーとして著名な「HEAD」に対し、本件商標「HEADS」について15号違反を肯定している。また、知財高判平成24.7.26判タ1385号250頁［3ms］（図4）は、引用商標「3M」に対し、登録商標「3ms」は外観及び称呼において類似しているとして同条違反としている（ただし、「sAnm's／サンエムズ」については、外観及び称呼が類似しないとして15号違反を否定している（知財高判平成24.7.26判タ1385号256頁［sAnm's］）。

[7] ただし、同判決は直接最判［つつみのおひなっこや］を引用するものではない。

図3　知財高判平成19.1.23平成18(行ケ)10307［HEADS］(15号違反を肯定)

本件商標　　引用商標

図4　知財高判平成24.7.26判タ1385号250頁［3ms］(15号違反を肯定)

本件商標　　引用商標

また、指定商品や指定役務が近い場合には、関連商品又は関連役務であると誤信されるおそれがあるとしてより低い類似性でも15号違反が肯定されやすい傾向がある。

例えば、血圧降下剤として著名な「カプトリルR」に対し、薬剤を指定商品とする「カプトロン／CAPTORON」を同号違反とした東京高判平成12.9.4平成11(行ケ)309［カプトロン］、高脂血症治療剤で著名な「メバロチン」に対し、薬剤を指定商品とする本件商標「メバラチオン／MEVALATION」を同号違反とした東京高判平成17.2.24平成16(行ケ)341［メバラチオン］、高脂血症治療剤で著名な「メバロチン」に対し、薬剤を指定商品とする本件商標「メバスタン／MEVASTAN」を同号違反とした知財高判平成17.10.26平成17(行ケ)10418［メバスタン］、薬剤等を指定商品とする引用商標「ハルナール」「HARNAL」に対し、指定商品を薬剤とする本件商標「ハルンナート／HARNNAT」を同号違反とした知財高判平成19.3.28平成18(行ケ)10427［ハルンナート］、引用商標「SUBARU」「スバル」に対し指定商品を「固形潤滑剤、靴油、保革油、燃料、工業用油、工業用油脂」とする本件商標「SUBARISUTO／スバリスト」を15号違反とした知財高判平成24.6.6判時2157号98頁［SUBARISUTO］がある。

さらに、基本的な図形の構成を同一にしている場合で指定役務も類似している場合にも15号違反が肯定されやすい。

例えば、被服等を指定商品とする「Bear」に熊の図が著名であった場合に、指定商品をアメリカ製の衣服等とする本件商標（「USBear」に熊の図柄）を同号違反とした知財高判平成18.4.24平成17(行ケ)10833［USBear］（図5）、ラルフ・ローレンの馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの引用商標に対し、指定役務を洋服や衣類等とする体勢が異なるポロ競技者の図について同号違反とした知財高判平成19.1.31平成18(行ケ)10299［ポロ競技者の図］（図6）がある。

図5　知財高判平成18.4.24平成17(行ケ)10833［USBear］(15号違反を肯定)

本件商標

引用商標

図6　知財高判平成19.1.31平成18(行ケ)10299［ポロ競技者の図］(15号違反を肯定)

本件商標

引用商標

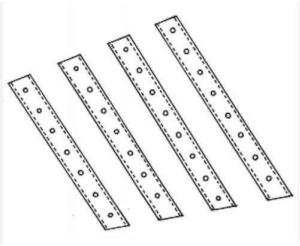
この他、実際の使用を考慮すると、外観上類似して混同を招来する場合に15号違反を認めたものがある。

例えば、東京高判平成11.12.21平成11(行ケ)217［ILANCEL I］は、世界的に著名な「LANCEL」に対し、本件商標「ILANCEL I」は引用商標の両側にかざりをつけたものとして受け取られ、出所の混同が生じるおそれがあるとして同号違反とした。

また、知財高判平成24.11.15判時2186号83頁［アディダス］（図７）は、3本のストライプから著名なアディダスのスリーストライプ商標に対し、登録商標の4本線は、4本の細長いストライプではなく、それらの間に存在する空白部分を3本のストライプと認識する場合があるとして、同号に違反するとした。

図７　知財高判平成24.11.15判時2186号83頁［アディダス］(15号違反を肯定)

本件商標



引用商標

これに対し、問題となる商標が引用商標と一定程度異なっている場合であり、混同のおそれのある特別の事情のない場合には、15号違反が否定される。

例えば、知財高判平成21.4.8平成21(行ケ)10013［Music Walker］は、「東京ウォーカー」「北海道ウォーカー」等の「地名」＋「ウォーカー」の雑誌が著名であったとしても、「ミュージックウォーカー」の片仮名文字及び「Music Walker」の欧文字を上下二段に横書きしてなる本件商標は外観、称呼及び観念を異にするため類似せず、実際の混同の事実もないとして15号に違反しないとしている。

また、衣類、かばん等で著名な引用商標「VOGUE」に対し、おもちゃ

等を指定商品とする本件商標「ゾンボーグ」は類似せず同号に違反しないとした東京高判平成14.10.16平成14(行ケ)198［ゾンボーグ］、ビールとして著名な「Budweiser」に対し、ビールを指定商品とする「Budejovicky」は類似せず同号に違反しないとした東京高判平成15.7.31平成14(行ケ)507［Budejovicky］、滋養強壮変質剤として著名な「アスパラ」に対し、防虫剤、防臭剤を指定商品とする本件商標「エスパラ／ESPARA」を同号に違反しないとした東京高判平成16.11.25平成16(行ケ)113［エスパラ］、婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供等を指定役務とする引用商標「ホテル ブレストンコート」又は「Hotel Bleston Court」に対し、邸宅風ウェディングスタイルを指定役務とする本件商標「HARBOR PARK AVENUE BLESTON ハーバーパーク アヴェニュー ブレストン」を同号に違反しないとした平成19.2.8平成18(行ケ)10438［ハーバーパーク アヴェニュー ブレストン］、引用商標「PEZ」に対し、毛筆で丸みを帯びた書体で記載した本件商標「PE'Z」について11号及び15号に違反しないとした知財高判平成21.7.21判時2057号132頁［PE'Z］（図８）、引用商標は著名な舌のマークであるのに対し、同じく舌に音符を配した登録商標は同号に違反しないとした知財高判平成22.1.13平成21(行ケ)10274［ベロマーク］（図９）、引用商標が「Crocodile」の文字とワニの図形で構成されていた場合に、「CARTELO」の欧文字を白抜きで表してなる図形と、左側を向いて顎を開き、上方に振り上げた尾を同じく左側に伸ばしたワニを描いた図形の商標は同号に違反しないとした知財高判平成22.8.31判時2112号111頁［CARTELO］（図10、ただし引用商標が著名でなかったことも考慮している。）がある。

図8　知財高判平成21.7.21判時2057号132頁［PE'Z］(15号違反を否定)

本件商標　　引用商標

図9　知財高判平成22.1.13平成21(行ケ)10274［ベロマーク］(15号違反を否定)

本件商標　　引用商標

図10　知財高判平成22.8.31判時2112号111頁［CARTELO］(15号違反を否定)

本件商標　　引用商標

また、多くの裁判例においては、引用商標と類似しないとして4条1項11号違反が否定された事案では、同時に15号違反が否定されることが多い(前掲知財高判［PE'Z］の他、東京高判平成15.10.6平成14(行ケ)169［ナカモ西京］、東京高判平成15.10.29平成14(行ケ)504［Moyet］、知財高判平成19.6.28平成18(行ケ)10529［Love passport］、知財高判平成20.11.26平成20(行ケ)10212［Sarah］、知財高判平成24.1.30平成23(行ケ)10190［MERX］、知財高判平成24.5.31平成23(行ケ)10332［電装現代仏壇］)。

④　パロディの事案についての判断

ア　過去の審決

商標法についてのパロディが問題となった事案は多くはない。特許庁の審決では、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件商標が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11)、著名な

引用商標の「BOSS」を「BOZU」に置き換え、男性の図形の頭髪部分を変えた特許庁登録異議審決平成10.10.27平成10-90851［BOZU］(図12)があるが、いずれも広義の混同を根拠に、4条1項15号違反を肯定している。

図11　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］(15号違反を肯定)

本件商標　　引用商標

図12　特許庁登録異議審決平成10.10.27平成10-90851［BOZU］(15号違反を肯定)

本件商標　　引用商標

イ　知財高判平成22.7.12判タ1387号311頁［SHI-SA II］

同判決は、下図の本願商標が、引用商標との関係で同号違反となるか問題とされた事案である。

図13　本件商標　　引用商標

同事案については、第一次審決取消訴訟である知財高判平成21.2.10平成20(行ケ)10311［SHI-SA I］[8]で非類似と判断され、4条1項11号違反にはならないとされていたが、特許庁差戻後の同判決では「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」などとして、4条1項15号違反を否定している。

なお、パロディの点について、同判決は「『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、後記のとおり、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、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」と判断している。

ウ　知財高判平成24.5.31判タ1388号300頁［Lambormini］

同事案は、「Lambormini」との文字部分と全体として動物の尾のように描かれた図形部分とからなる本件商標が、自動車を表示する著名な「LAMBORGHINI」との関係で同号違反になるかが争われた事案である(図14)。被告は、原告の自動車を模したカスタムバギー（ミニカー。道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車）を、本件商標を使用し宣伝し販売していた。

[8] 平澤卓人［判批］知的財産法政策学研究25号（2009）235頁。

図14　　本件商標　　引用商標

判決は、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し、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うえ、外観においても全体として類似していることに加え、指定商品に引用商標が使用されているのと同一商品（自動車）を含むとして、4 条 1 項10号、15号及び19号違反であると判断している。

⑤　過去の裁判例のまとめ

以上のとおり、商標法 4 条 1 項15号は、条文上、引用する標章との類似性を要求しているわけではないが、裁判例を見ると、引用する標章との類似性は同号違反において重要な考慮要素とされており、具体的な判断としても一定程度の類似性がない限りは同号違反を肯定していないように思われる[9]。この点は、パロディ商標の事案においても変わるところはないようである。

(3) 本判決の判断について

①　本判決の判断枠組み

本判決は、引用商標が周知かつ著名なものであることを認めたうえで、四足動物が前肢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こと、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こと、文字の特徴が酷似し、かつ、文字

[9] 土肥／前掲注 5・436頁は、4 条 1 項15号違反について、表示による混同であるから商標間の類似性は必須であるとする。

全体が略横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こと等から、「全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上酷似した印象を与える」としている。

そのうえで、取引の実情として、使用される商品の関連性の程度が強いうえ、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なく、その場合には些細な相違点に気付かないことも多いとした。

加えて、販売場所も共通であることを指摘したうえで、「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」と判断している。

このように、本判決が、引用商標の周知著名性、引用商標との類似性及び取引の実情を考慮しているが、これらの要素はいずれも前掲最判［レールデュタン］において明示された判断要素であり、その点について問題はないと思われる[10]。しかし、それぞれの判断要素における判断には疑問の余地がある。

② 類似性についての判断

ア 過去の日本の裁判例との比較

前述したように、過去の４条１項15号の判断を見ると、他の部分と区別できる要部を共通にしている場合を除くと、引用標章と問題となる商標とが外観や称呼において酷似している事案において15号違反を認めることが多い。逆に、商標が引用標章と一定程度類似していなければ15号違反は否定される傾向がある。

もっとも、当該商標と引用商標又は標章について用いる商品や役務が類似している場合には、関連商品と誤信される可能性があること等を理由により類似性が低い場合にも15号違反を肯定する場合がある（前掲東京高判［メバラチオン］、前掲知財高判［メバスタン］、前掲知財高判［ハルンナート］、前掲知財高判［SUBARISUTO］）。

[10] 本判決が、前掲最判［レールデュタン］の基準に基づいて判断されていることを指摘するものとして、小泉・判批（注１）７頁。

本件も、引用商標が用いられている商品と本件商標の指定役務がかなりの程度一致しており、その意味において、より低い類似性でも15号違反が認められる可能性があったものといえる。

では、両商標が外観上酷似した印象を与えるとした本判決の判断は妥当か。

確かに、引用商標を共通にする前掲知財高判［SHI-SA II］と比較すると、本件は「PUMA」と「KUMA」であるから称呼においては共通部分が多い。もっとも、前掲知財高判［SHI-SA II］は引用商標と動物が飛び跳ねる点で外観を共通にしていたが、本件では動物は立ち上がった熊のシルエットであって引用商標とは態様を大きく異にしているのであって、外観においては前掲知財高判［SHI-SA II］よりも必ずしも類似性の程度が高いというわけではない。

さらに、本判決には、引用商標との観念の相違が検討されていないという問題がある。両商標の類似性を判断するうえでは外観、称呼と並んで観念を検討するのが通例であり（旧法2条1項9号（現行法4条1項11号）の判例として、最判昭和43.2.27民集22巻2号399頁［氷山印］)、需要者が想起する観念が異なる場合には類似性が否定される場合が多い（本件商標「KODAK」は引用商標「コザック」に類似しないとして4条1項11号違反を否定した東京高判平成2.9.10無体集22巻3号551頁［KODAK］、本件商標「Dodgers」は引用商標「ロヂャース」に類似しないとして4条1項11号違反を否定した東京高判平成4.3.10知裁集24巻1号384頁［Dodgers］)。

本件では著名ブランドである「PUMA」と「熊」、若しくは「PUMA」のパロディとしての「KUMA」が観念を共通にしているとは言い難いように思われる。例えば、前掲知財高判［SHI-SA I］も「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」として、引用商標と本願商標の観念が明白に異なることを認定しているのである。

イ　米国法の裁判例からの示唆

次に、米国のパロディの事案での商標権侵害を判断するための「混同のおそれ」の判断とも比較してみよう[11]。

米国法では、商標のパロディの定義について定まったものがあるわけではないが、「商標権者によって作り出された理想化された像とともに当該商標の不敬な表現を並列させることによって伝達される単純な娯楽の形式」（a simple form of entertainment conveyed by juxtaposing the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark's owner）との緩やかな定義を用いるものがある（L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987); Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc., 962 F.2d 316, 22 U.S.P.Q.2d 1502 (4th Cir. 1992)）。これに対し、著作権侵害に対するフェア・ユースについての判断をしたCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) の「こっけいな効果又はあざけりのために著者又は著作物の特徴的な様式を真似する文章又は芸術の著作物」（literary or artistic work that imitates the characteristics style of an author or a work for comic effect or ridicule）との定義を用いるものもある（Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000)）。

そして、米国法においては、商標パロディには表現の自由の問題があることが広く認識されている。もっとも、1970年代から1980年代においては、表現の代替手段（alternative avenues）があることを理由として商標権侵害を認めるものが散見された（Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 202 (2d Cir. 1979); Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987); Am. Dairy Queen Corp. v. New Line

[11] 米国の商標パロディの裁判例につき、J. Thomas MaCarthy, MaCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed., 2005) §31:153; Michael K. Cantwell, *Confusion, Dilution and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate: An Update*, 94 TRADEMARK REP. 547 (2004); Mary LaFrance, Understanding Trademark Law (2d ed., 2009) at 262; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Parody as Brand*, Stanford Public Law Working Paper No. 2170498 (2012); David A. Simon, *The Confusion Trap: Rethinking the Parody Doctrine in Trademark Law* (working paper 2012).

Prods., Inc., 35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn. 1998))[12]。しかし、同基準は、その後の裁判例で、芸術的な表現の自由が十分に尊重されていないとして批判された（L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987); Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989); Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003))。

その後、表現の自由と商標権者の利益を比較衡量したうえで、被告による標章の使用が芸術的な重要性を有し、需要者に明白に誤った導きを与えない場合に商標権侵害を否定するロジャーズ・テストを用いるものが現れた[13]。この基準が用いられるのは、映画の題名、曲の題名、装飾的な書籍の表紙やポスター、テレビゲーム上の表現がある（映画の題名につき商標権侵害を否定したRogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989)、書籍の表紙につき商標権侵害を否定したCliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、デザインの模倣につき商標権侵害を否定したYankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、テレビゲーム上の店舗名の使用につき商標権侵害を否定したE.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008))[14]。

なお、これらの裁判例においては、パロディが成立するための要件として、「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという2種類の同時であり（simultaneous)、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」との基準が用いられることがある（基準を満たすとされたものとして、Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989); Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、

[12] 同基準について、大林／前掲注4・177頁。

[13] ロジャーズ・テストについて、大林／前掲注4・186頁、小島／前掲注4・201頁。

[14] もっとも、芸術的表現に関する標章の使用についても混同のおそれについてのマルチファクター・テストによって判断するものもある（書籍の題号について、Dr. Seuss Enters. L.P. v. Penguin Book USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)、漫画のキャラクターの表現について、Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000))。

基準を満たさないとされたものとして、Anheuser- Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994); People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001))。

また、裁判例の中には、パロディとの主張があるものの、パロディの実質を伴わないと見られる事案について、著作権侵害に対するフェア・ユースについての判断をしたCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) の説示を引用して、保護すべきパロディに該当しないとしたものもある（元の作品を標的としたパロディとはいえないとして侵害を肯定したElvis Presley Enterprise, Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 46 U.S.P.Q.2d 1737 (5th Cir. 1998)、原告標章を批評するものではないとして侵害を肯定したHarley Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813 (2d Cir. 1999))[15]。

この他、芸術的な利用態様については、他人の商標を自身の商品や役務を記述する場合に適用される指示的フェア・ユースの法理（nominative fair use）[16]によって適法としているものもある（音楽の題名と内容で “Barbie”

[15] なお、Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) 以降、著作権法のパロディについては、利用する著作物に対するパロディはフェア・ユースとされやすいのに対し、社会に対する風刺（satire）はフェア・ユースとはされにくい（Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)、この点につき、奥邨弘司「米国著作権法における Parody」著作権研究37号（2011）13頁）。これらの裁判例も、パロディと風刺（satire）を区別するかのようである。しかし、他の裁判例の多くはこの点をあまり問題にしていないように思われる。風刺の方が標章と製品の結び付きにより多くの影響を与える理由はないことから、パロディと風刺（satire）の区別を重視すべきではないとするものとして、Dogan & Lemley, *supra* note 11, at 32、商標法はもとより著作権法におけるパロディと風刺（satire）の 2 分論自体についても疑問を呈するものとして Bruce P. Keller & Rebecca Tushnet, *Even More Parodic than the Real Thing*, 94 TRADEMARK REP. 979 (2004). Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, Intellectual Property in the Technological Age (6th ed., 2012) at 982 も参照。

[16] 同法理につき、Mary LaFrance, *supra* note 11, at 322; William McGeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 88 (2008); John McDermott, *Permitted Use of Trademarks in the United States*、日本知財学会誌 5 巻 4 号（2009）37頁（同論文の翻訳として、ジョン・マックダーモット（鈴木信也訳）「米国商標のフェアユースの法理（その 1）（その 2）（完）」知財管理60巻 5 号799頁・6 号977頁（2010））、小島／前掲

を用いた事案について適法としたMattel v. MCA, 28 F. Supp. 2d 1120 (C.D. Cal. 1998)、“Barbie” を撮影し社会風刺に用いた事案を適法とした Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003))。

他方で、そのような芸術的関連性を有しない形態での商標のパロディの事案については、通常の商標権侵害の「混同のおそれ」を判断するためのマルチファクター・テストを用いて判断しているが[17]、その各要素において、パロディであることを考慮しているものが多数存在する。

両商標の類似性は、マルチファクター・テストにおいて極めて重要な要素とされているが[18]、この類似性の判断においてもパロディであることを考慮するものがある。例えば、Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) は、加工用肉食品を販売する際に使用され広く知られた “SPAM” の商標に対し、映画 “Muppet Treasure Island” において、同商標をパロディした “Spa'am” という野生の豚のキャラクターを登場させた事案では、両標章は明白に異なった文脈において用いられており、両標章は表面上は類似するにもかかわらず、“Spa'am” の登場するパロディの文脈が需要者の認識において両標章を区別させるとして、類似性のファクターにおいて原告に有利に考慮せず、結論として商標権侵害を否定している。

また、Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002) は、香水等に使用され世界的に有名な TOMMY HILFIGER の商標をパロディし、ペット用の香水に “Timmy Holedigger” を

注4・199頁。ただし、これらの論文は「指名的フェア・ユース」と翻訳している。

[17] 米国において、「混同のおそれ(likelihood of confusion)」が最終的な判断基準になることについて、島並良「登録商標権の物的保護範囲(2・完)」法学協会雑誌114巻8号(1997) 55頁、歴史的経過について、小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22〜24年度)報告書(2012、知的財産研究所)(以下「小嶋・報告書」と略記する。) 3頁。

[18] Barton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1604 (2006) によれば、研究対象とした2000年から2004年の192件の裁判例について、類似性が原告に不利であると判断された65件のうち結果として混同のおそれが肯定された事案は存在しないとされている。邦語文献における紹介として、小嶋・報告書(注17) 23頁。

付して販売した事案において、両標章は、視覚的にも音声的にも類似しているとしながら、Hormel Foods判決の説示を引用して、本件のパロディは十分な強さを有しているため、標章の類似性は覆されるとし、類似性のファクターを原告に有利に考慮せず、結論として混同のおそれを否定している。

この他、Jordacheに馬のデザインを付した商標に対し、Lardasheに豚のデザインを付したジーンズを販売した事案において、両標章の称呼は似ているが、動物のデザインにより明らかに異なったイメージを提供するとして非類似と判断し、侵害を否定したJordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)、Budweiserの缶のデザインをパロディして土産用のTシャツを販売していた事案において、被告のTシャツにおいて原告及びBudweiserに対する言及がないことや、他の文字が異なることから類似性を否定したAnheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc., 962 F.2d 316, 22 U.S.P.Q.2d 1502 (4th Cir. 1992) がある。

他方で、文字の構成やデザインが酷似している事案ではパロディであっても混同のおそれを肯定している。例えば、Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) は、“CUVEE DOM PERIGNON” をパロディした “DOM POPINGNON – CHAMPOP” の標章を付してポップコーンの販売を行っていた事案について、両標章は視覚的にも聴覚的にも類似しているとして、類似性は原告に有利であり、現実に混同が生じていることも根拠に混同のおそれを肯定している。

以上の米国の裁判例は侵害訴訟の事案であり、商標法の構造も異なるので単純な比較は困難であるが、標章がパロディのデザインで用いられることで需要者がパロディされる商標と識別しやすくなるとの考え方は、本件の事案にもあてはまり得る。使用態様を除外して考えれば、需要者が原告商標を被告の商標と誤認し、被告の製品と認識して原告の製品を購入する可能性は低いと思われる。

③　周知著名性の判断

本判決は、引用商標が周知著名であることを認定し、このことを15号を肯定する方向で考慮していると考えられる。

確かに、引用商標の周知著名性は、前掲最判［レールデュタン］で考慮

することが明示されており、学説においても周知著名性は15号を肯定する要素となることが指摘されている[19]。商標審査基準（改訂第10版）「第3の12」においても、15号の判断において「その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度)」を考慮するとされている。

しかし、パロディ商標の場合、引用標章が著名であれば著名であるほど、問題となる商標が引用商標のパロディであると認識され、需要者に混同されるおそれが少なくなる可能性も否定できない。

この点についても、米国法のパロディの事案におけるマルチファクター・テストでの原告標章の識別力（the strength of plaintiff's mark）についての判断が参考に値する[20]。

Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) は、原告は「古き農家の暦」（The Old Farmer's Almanac）を発行していたのに対し、被告は、原告の暦の表紙のデザインをパロディして、中心部に "The 1990 CHRISTMAS GIFT ALMANAC" と書かれたクリスマス商戦用の広告を掲載した事案である。判決は、マルチファクター・テストの原告商標の識別力の強さの判断において、通常は識別力が強ければ原告に有利だが、原告の商標が冗談又は批評（jest or commentary）の一部として使用されている場合には、原告商標が著名であるがゆえに需要者がそれを原告の暦でないと認識できることになるため、識別力の強さが原告に有利なファクターとはならないとしている（結論として、混同のおそれを否定。)。

前述した Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) も、Yankee Publishing Inc. 判決を引用しながら、原告標章の強さは、原告標章と "Spa'am" との間の出所や財政的援助についての混同のおそれを強く否定する方向に働くとしている。

この他にも、類似するキャラクターについて、使用がパロディであれば標章の識別力は当該使用がパロディであると気付かせることを容易にするとして原告標章の識別力を原告に有利に考慮しなかった Lyons Partner-

[19] 土肥／前掲注5・456頁。

[20] 原告商標の識別力が全てのマルチファクター・テストにおいて考慮されていることについて、Beebe, *supra* note 18, at 1589.

ship v. Giannoulas, 179 F.3d 384 (5th Cir. 1999)、Yankee Publishing Inc.判決を引用しながら、原告標章が著名であれば混同は避けられ、混同のおそれがないことによってパロディは達成できるとして、原告商標の識別力のファクターは原告に有利ではないとした Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)、カジノにおいて New York Stock Exchange をパロディした “New York $lot Exchange” の名称を参加者のクラブ（players club）に使用させカジノのパンフレット、ウェブサイトやネオンサインに使用した事案において、原告商標の識別力は強いとしつつ、Hormel Foods 判決を引用しながら、この状況においては原告商標の識別力の強さは混同のおそれを強めないとした New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002)（ただし、ニューヨーク州の反希釈化防止規定の違反を肯定。）がある。

このように、米国法ではパロディの事案において、原告商標の識別力の強さを商標権者に有利に考慮しないものが多数存在している[21]。

日本の裁判例でも、前掲知財高判［ベロマーク］は、「引用商標がローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして音楽関係の取引者・需要者の間で周知・著名であることは、また、それ故に、引用商標と本件商標との上記の相違点は、看者にとってより意識されやすいものであると解されるところである」ことを理由の１つとして15号違反を否定している[22]。

以上の観点からすれば、とりわけパロディの事案において、引用商標の著名性を、混同のおそれを認める方向に考慮することには一考の余地があると思われる。

---

[21] この点について指摘するものとして、McCarthy, *supra* note 11, at 31-259; Keller & Tushnet, *supra* note 15, at 1004.

[22] ただし、同判決は「需要者についてみると、音楽は嗜好性が高いものであって、音楽CD等の購入、演奏会への参加等をしようとする者は、これらの商品又は役務が自らの対象とするもので間違いないかをそれなりの注意力をもって観察することが一般的である」ことを説示しており、指定商品を衣類等として、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と判決が認定している本件とは異なっている。

④　ワンポイントマークとしての使用と問題とすべき混同

本判決は、本件商標の指定商品が、引用商標が長年使用されてきた商品と同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくしていることに加え、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としたうえで、「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、些細な相違点に気付かないことも多い」として、これらの点をもって15号違反を肯定する要素として考慮している。

確かに、指定商品が重なることや、指定商品とされた衣類等の需要者の払う注意がさほど高くないことについては、混同のおそれを認める要素になると考えられる。

しかし、ワンポイントマークとしての使用の点をどの程度考慮するべきかについては検討の余地がある。

ワンポイントマークとして使用されることについて、過去の裁判例を見ると、商標法4条1項11号の判断においては、類似性を肯定する方向で斟酌するもの（東京高判平成13.2.1平成12(行ケ)314［BOBOLI］、知財高判平成18.5.31平成18(行ケ)10011［KANG●L］）と、意識的に考慮しないもの（東京地判平成13.10.24平成13(行ケ)174［犬のシルエット］）がある。また、侵害訴訟について類似性を肯定する方向で斟酌したものがある（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］）。

4条1項15号についても、知財高判平成17.4.13平成17(行ケ)10230［山羊と猿］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るとみるのが

相当である」として、混同のおそれを肯定する方向で斟酌している。

図15　知財高判平成17.4.13平成17(行ケ)10230［山羊と猿］(15号違反を肯定)

本願商標

引用商標

同判決は引用商標との類似性の程度がかなり低い事案において15号違反を肯定している。同判決からすれば、同様にワンポイントマークとしての使用が想定される本事案について15号違反を肯定するのも自然であろう。しかし、前掲知財高判［山羊と猿］の程度の類似性で同号違反を肯定するならば、競業者の商標選択の自由を大幅に狭めることになる。

そもそも、混同が問題となるのは直接の購入者であり、標章の付された衣類が着用されているのを見た第三者ではない。この点は、購買後の混同の問題として論じられている問題であるが（肯定するものとして、東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029［ELLEGARDEN一審］)、少なくとも通りすがりの第三者の混同については、商標法等で考慮することには慎重なものが多いように思われる[23]。

[23] 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」相澤英孝＝大渕哲也＝小泉直樹＝田村善之編『知的財産法の理論と現在的課題』(中山信弘先生還暦記念論文集、2005、弘文堂) 435頁は、「通りすがりの第三者の購買後の混同」という要素は、希少性の喪失による表示や商品デザインの顧客吸引力の減少の有無を判断する物差しであり、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

そして、PUMA社の製品を購入しようとする需要者であれば、仮にワンポイントマークとして付されていたとしても、全体のデザインが大きく異なる以上、本件の原告商標が付された商品を見て誤認して購入する可能性は低いのではないかと思われる。

⑤　混同のおそれの判断

判決は、以上の事実から「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」と判断した。

この判示では、「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」と広義の混同も含めた「混同のおそれ」があると判断している。

もっとも、パロディである場合にこのような広義の混同のおそれを肯定してよいかは議論のあり得るところである。この点について、学説では、自動車メーカーや航空会社がパーティーグッズとしてワッペンを販売する場合があり、商標自体に混同はないとしても出所の混同のおそれはある

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、小嶋崇弘［判批］知的財産法政策学研究21号（2008）321頁は、「通りすがりの一般公衆」が、被告商品の直接の購入者が身に付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可能性が低いことを指摘したうえで、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とする。ただし、小嶋・報告書（注17）101頁では、例外として、フェラーリのレプリカが道路で炎上した場合等の品質保証機能が害される場合や、被告商品が二次市場に流通する可能性が高い場合に購買後の混同を認める余地があるとする。

他方で、大西育子「商標権侵害と販売後の混同－英国裁判例の検討に基づく考察－」パテント65巻13号（別冊8号、2012）194頁は、販売後の混同を考慮することに積極的であるが、購入時の平均的需要者の注意力を考慮して混同のおそれを判断するため、購入とは無関係な場面で需要者の注意力が低くても混同のおそれに影響しないとする。

とするものがある[24]。

しかし、パロディの態様にもよるが、パロディされる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標章を使用することは考えにくいように思われる[25]。パロディは、商標やその主体を批評したり揶揄したりする意味を持つことが多く、そのためパロディ的使用については権利者の承諾を得にくいことが指摘されている[26]。

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得ない[27]。

---

[24] 土肥・商標パロディ（注４）892頁。また、伊藤／前掲注４・14頁も、パロディであることが明らかな商品等表示は広義の混同が生じると論じている。

[25] これに対し、茶園成樹「混同要件」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『現代知的財産法講座Ⅰ　知的財産法の理論的探究』（2012、日本評論社）421頁は、需要者は通常当該企業がその信用に悪影響を与えそうな者に対して使用を許諾するはずがなく、使用者の商品・営業について当該企業が品質管理をしていると考えるとして、類似表示使用者の商品・営業が粗悪なものである場合には緊密な営業上の関係の誤信にあたるとして不正競争防止法２条１項１号の混同に含まれるとする。

[26] パロディ的使用について、批評による利益を受けるのが第三者であるため取引費用が高くなり自発的な取引が行われにくいことについて、William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law 159 (2003). 著作権法の文脈であるが、普及させたくない動機を市場の失敗の一類型とするものとして、Wendy J. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors*, 82 COLUM. L. REV. 1632 (1982).

[27] 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、権利の範囲を決定する際、権利があることを前提にして結ばれるはずのライセンス関係を措定することは、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。古くは、Felix Cohen, *Transcendental Nonsense and Functional Approach*, 35 COLUM. L. REV. 815 (1935).

これに対し、上野達弘「混同の意味」パテント65巻13号（別冊８号、2012）は、使用許諾関係の誤信を商品等の品質管理下にあることの誤信という観点から再構成すべきとする。

⑥　小括

以上のとおり、本判決の判断方法は、前掲最判［レールデュタン］の判断方法を踏襲するものである。しかし、原告商標によって本当に混同のおそれが生じるのであろうか。多くの者は、原告商標が被告商標のパロディであると認識できるのであり、パロディであると認識できれば原告商標の付された商品が被告の製造したものと誤信する可能性は低いと思われる。パロディの場合に、他の事案よりも広く類似する標章の使用が許されると解することは不要であると思われるが、少なくとも本件は、前掲最判［レールデュタン］の摘示した要素によって判断したとしても、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。

このように、混同のおそれがなければ商標の出所識別機能は害されないと考えられるが、学説では、商標の投資保護機能を重視し、投資保護機能を損なうパロディに対しては商標権の効力が及ぶことを説くものもある[28]。しかし、現行法は出所識別機能の保護以上の保護は肯定していないうえ[29]、投資保護の概念は無限定であり、他の者の商標・標章選択の自由を十分に残すことになるのか疑問がある。

3　4条1項7号の判断について

(1) 4条1項7号についての過去の裁判例

次に、4条1項7号の判断について、過去の裁判例を概観しながら、本判決の判断を検討したい。商標審査基準（改訂第10版）「第3」「五」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

[28] 土肥・商標パロディ（注4）892頁。商標の投資機能とコミュニケーション機能について、より広くは、土肥一史「標章を商標たらしめるものはなにか」パテント64巻5号（別冊5号、2011）195頁。

[29] 田村善之『商標法概説』（第2版、2000、弘文堂）（以下「田村・商標法」と略記する。）1頁。

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[30]。

以上の分類を参考にしながら、過去の裁判例を整理する[31]。

①　公的機関の名称を含む商標

当該標章を指定役務等に用いることが他の法令で禁じられている場合に7号違反を認めるものがある。例えば、学校教育法が「大学」の名称の使用を禁じていることを根拠に「PATENT UNIVERSITY」について同号違反を認めた東京高判昭和56.8.25取消集925頁［PATENT UNIVERSITY］、弁理士法に違反するとして「特許管理士」を同号違反とした東京高判平成11.11.30判時1713号108頁［特許管理士］がある。

また、直接法令に違反しないとしても、当該用語を用いることのできる機関が限定されている場合に同号違反を肯定したものがある。例えば、「管理食養士」は国家資格である「管理栄養士」と類似し新たな公的資格と誤信されるとして同号違反とした東京高判平成15.10.29判時1845号127頁

[30] 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。

[31] 4条1項7号に関する過去の裁判例について、網野・前掲注6・326頁、平尾・前掲注6・152頁、小野編・前掲注6・213頁（小野昌延＝小松陽一郎執筆部分）、渋谷・前掲注6・361頁、松尾和子［判批］知財管理57巻7号（2007）1161頁、小泉直樹「いわゆる『悪意の出願』について」日本工業所有権法学会年報31号（2008）（以下「小泉・悪意の出願」と略記する。）153頁。

[管理食養士]、「福祉大臣」を同号違反とした東京高判平成16.11.25平成16(行ケ)197[福祉大臣]、「出版大学」は学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いとして同号違反とした知財高判平成23.5.17平成23(行ケ)10003[出版大学]がある。

この他、皇室の別邸を意味する「御用邸」について、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招くおそれがあるとして同号に該当するとした知財高判平成25.5.30判時2195号125頁[御用邸]がある。天皇や皇室のお墨付きを与えられていると誤信されかねない名称であり、一者の独占に馴染まない点で結論は正当であると思われるが、国民一般の不快感や反発を7号の適用の理由とすることには疑問がある。

② 他人や他の団体が創作した事柄(日本国内のもの)

裁判例では、もともとは他人や他の団体が創作・開発した事項について、その他人や他の団体とは無関係に出願した場合に7号違反を認めるものがある。

例えば、福島県石川郡石川町の公益的な施策としての「母衣旗祭り」と同じ名称である「母衣旗」を同号違反とした東京高判平成11.11.29判時1710号141頁[母衣旗]、他人が創作した「野外科学」及び「KJ法」を組み合わせた「野外科学KJ法」について同号違反とした東京高判平成14.7.16平成14(行ケ)94[野外科学KJ法]、NPO法人が考案した「激馬かなぎカレー」について、それに参加していた者が商標登録することは同号に違反するとした知財高判平成24.8.27平成23(行ケ)10386[激馬かなぎカレー]がある。

祭りの名称や学問上の方法については、他人の業務に係る商品や役務の名称ではないため、4条1項10号、11号又は15号により剽窃的な出願を防止できないため、7号を用いる意味があると考えられる。

この他、他人が既に標章として使用し、一定の信用や顧客吸引力を備えていた場合に当該名称を第三者が出願することについて7号違反を認めたものがある(商品商標として「レイデント液」、「レイデント処理液」、「レイデント・ハイブラック」等の標章、役務商標として「レイデント処理」、「レイデント処理法」、「レイデント加工」等の標章を継続して使用してい

たこと、このため、引用標章である被告の「レイデント」の標章は、本件商標の出願時までに、当業界及び取引者・需要者の間で、一定の信用及び顧客吸引力を備えるに至っていたとして、同号違反を認めた東京高判平成14.2.14平成13(行ケ)260［レイデント］)。しかし、通常このような事案については10号や15号で処理すれば足りるように思われる。

③　内部紛争の事案

団体で内部紛争がある場合に、あるグループが団体全体の名称について商標出願する場合に7号を適用したものがある（日本刀剣保存会が分裂し一方が商標出願した事案に7号を適用した東京高判平成15.10.28平成15(行ケ)1［日本刀剣保存会］、「極真会館」が分裂した後に、分裂した一団体の代表者が「極真会」「極真会館」「極真空手」等を出願した事案に7号を適用した知財高判平成18.12.26平成17(行ケ)10028［極真会］、知財高判平成18.12.26平成17(行ケ)10031［極真会館］、知財高判平成18.12.26平成17(行ケ)10033［極真空手］等)。

④　外国の著名な人物や著作物、特産品等

次に、外国の著名な人物の氏名や事物の名称について7号違反を肯定したものを見てみよう。

外国の著名な人物の氏名の例としては、著名な画家である「ダリ」を7号違反とした東京高判平成14.7.31判時1802号139頁［ダリ］、米国の著名な著述家、講演者の氏名であるカーネギーを含む「カーネギー・スペシャル」を7号違反とした東京高判平成14.8.29平成13(行ケ)529他［カーネギー・スペシャル］がある。

外国の特産品については、「シャンパンタワー」を使用することは、フランスのシャンパーニュ地方における酒類製造業者の利益を代表する被告やフランス国民の国民感情を害し，我が国とフランスの友好関係にも影響を及ぼしかねず国際信義に反するものといわざるを得ないとした知財高判平成24.12.19判時2182号123頁［シャンパンタワー］がある。もっとも、日本において知られていない段階に商標登録され信用を蓄積してきた場合には7号違反を否定するものもある（知財高判平成21.12.21平成21(行ケ)10055［テディーベア］)。

外国の著作物に関するものとしては、世界的に著名な「赤毛のアン」の原題である「Anne of Green Gables」を同号違反とした前掲知財高判［Anne of Green Gables］[32]、外国小説の主人公の名前である「ターザン」について同号に違反するとした知財高判平成24.6.27判時2159号109頁［ターザン］がある。もっとも、外国の事物については、内容が不明な国際信義に依拠して7号を用いるよりも、19号等を用いて判断すべきとの批判もある[33]。

⑤　外国企業名称・商品等の先回り出願[34]

外国企業の名称や商品について、無関係の日本の企業等が出願した場合に7号違反を肯定するものがある（被告ロレックス社製の「ROLEX／comexダブルネーム」時計の人気及び「comex」、「COMEX」の商標が被告ロレックス社製ダイバーズウォッチの高い性能と信頼性の証とされていることを認識しながら、「時計、時計の部品及び付属品」を指定商品とする「COMEX」を商標出願した事案において、7号違反を肯定した東京高判平成17.1.31平成16(行ケ)219［COMEX］）。

外国の企業の名称や商品については、4条1項19号によって処理されることが予定されており、無制限に7号を適用することには慎重なものがある一方[35]、19号で保護されない未周知の商標についても保護の必要性があるとして、7号の適用に積極的なものもある[36]。

裁判例においては、知財高判平成20.6.26判時2038号97頁［CONMAR］は、ファスナーの商標として日本及び米国で著名であった「CONMAR」の商標を剽窃的に出願した事案において、「商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との

---

[32] 結論に賛成するものとして、松尾／前掲注31・1166頁。

[33] 前掲知財高判［Anne of Green Gables］について、松原／前掲注30・382頁。

[34] 外国周知商標の無断登録事案を(1)業務妨害型、(2)フリーライド型、(3)イノセント型、(4)事務管理型に分類して考察するものとして、土肥一史「周知商標の保護」紋谷暢男教授還暦記念論文集刊行会編『知的財産権法の現代的課題』(1998、発明協会) 325頁、より広く悪意の出願について、渋谷・前掲注6・362頁。

[35] 宮脇正晴［判批］特許研究37号 (2004) 51頁。

[36] 田村・商標法 (注29) 106頁。ただし、7号の適用に際しても「不正の目的」の認定が必要であるとするものとして、松原／前掲注30・379頁。

関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。……商標法のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項（上記の法4条1項8号、10号、15号、19号）の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる」と判示し、7号違反の審決を取り消して19号違反を認定している。同判決後の裁判例においても同様の判示をするものがある（知財高判平成22.5.27平成22(行ケ)10032［MOSRITE COLLECTION］）[37]。

他方で、剽窃的な経緯による出願であることが明らかな場合には、19号の要件とは無関係に7号違反を認める余地がある。

例えば、韓国における基礎登録が無効になったため、国際登録の取消後の商標登録出願の特例に基づく出願として登録出願された商標について、外国企業が商標として使用することを選択し出願されるであろう商標を先回りして出願したとして同号違反としたものとして、知財高判平成22.8.19平成21(行ケ)10297［ASRock］がある。同判決の原審決では出願時の周知性が否定され19号違反が否定されていた特殊性があった。19号の周知性の要件を無にする解釈は慎まれるべきであるが、本事案は剽窃的な商標出願であったことから7号違反を肯定した結論は妥当であるとするも

[37] もっとも、このような特許庁の無効事由と別の無効事由を判断することが許されるのかという問題がある。この点について、特許法の事案であるが、最判昭和51.3.10民集30巻2号79頁［メリヤス編機］は、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は主張できないと判示している。もっとも、同判決を前提としても、同一の事実で適用する法条が異なる場合には判断が可能であるとする説が有力である（土肥一史［判批］ジュリスト715号（1980）80頁、田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について－特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(2)－」同『機能的知的財産法の理論』（1996、信山社）151頁、大渕哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」相澤他編・前掲注23・46頁）。

のがある[38]。

また、外国企業と交渉しておきながら、当該外国企業の名称や標章を出願する場合に7号が適用されている（ドイツの企業との輸出許可手続交渉中に同企業の商標を無断で出願した東京高判平成11.12.22判時1710号147頁［ドゥーセラム］、ドイツの企業と国内販売代理店契約を結んでいる者が無断で出願した知財高判平成18.1.26平成17(行ケ)10668［Kranzle］)。ただし、このように契約当事者間の利益が問題となっている事案について7号の適用に慎重なものもある[39]。

なお、裁判例には、外国の商標の希釈化を根拠の1つとして7号違反を認めるものも存在する。前掲東京高判［COMEX］は、「その商標登録出願に基づいて登録された本件商標『COMEX』を原告の販売する時計に使用すれば、需要者の誤認を招くばかりでなく、そのただ乗り的使用によって、『comex』、『COMEX』の商標について形成された被告ロレックス社の信用が毀損され、また、本件商標『COMEX』が原告の販売する比較的廉価なダイバーズウォッチに使用されれば、ごく少数のサブマリーナ及びシードゥエラーにのみ使用されることによって希少性と名声を保っている『comex』、『COMEX』の商標が希釈化され、その価値が損なわれることになることは明らかである。加えて、原告は、『comex』の商標の付されていない被告ロレックス社製の時計に『COMEX』のロゴ入れ加工を独占的に行うことを正当化する理由として、本件商標『COMEX』が原告の登録商標であることをうたっている。以上のような諸事情を総合考慮すれば、本件商標の登録を容認することは、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する』（商標法1条）という商標法の予定する秩序に反する」などとして7号違反を肯定している。

---

[38] 泉克幸［判批］法学セミナー増刊速報判例解説9号（2011）280頁。

[39] 小泉・悪意の出願（注31）165頁、同［判批］中山信弘＝大渕哲也＝茶園成樹＝田村善之編『商標・意匠・不正競争判例百選』（2007、有斐閣）19頁。

(2) 本判決の特徴

① 希釈化を理由とする7号の適用について

本判決は、「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り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」とし、さらに、「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うことができる」として7号の適用を認めている。

希釈化・ダイリューションからの保護は、不正競争防止法2条1項2号によって図られている他[40]、商標法4条1項15号にも希釈化防止の趣旨が含まれているとされている（前掲最判［レールデュタン］）。

7号の判断にあたって、出所表示機能の希釈化を根拠とするものとしては、前掲東京高判［COMEX］があった。もっとも、前掲東京高判［COMEX］は、被告が、実際に同一の「comex」を商品に付して販売していた事案であって、希釈化について言及する必要まではなかったものである。他方で、本判決は、他人の標章と同一の商標ではなく、一種のパロディの商標に対し希釈化を理由に7号を適用したものである。本判決を前提にすると、パロディの標章の多くが希釈化を理由にして7号違反と判断されるおそれがある。しかし、本件のようなパロディの場合に希釈化が生じるのか疑問もある。

---

[40] 田村・不正競争法（注27）239頁、小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説』（2011、青林書院）205頁、金子敏哉「商標法と混同を巡る問題状況」パテント65巻13号（別冊8号、2012）5頁。希釈化の意義について、宮脇正晴「著名商標の保護」日本工業所有権法学会年報31号（2008）（以下「宮脇・著名商標」と略記する。）99頁、名越秀夫「識別力の毀損」パテント64巻5号（別冊5号、2011）119頁。

② パロディとフリーライド

本判決は、「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」たとしている。

確かに、本件のようなパロディ商標の場合について、商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にフリーライドしているとの側面は否定できない。

しかし、知的財産法は全てのフリーライドを禁じているわけではないので、フリーライドであるからといって、「不正な目的」につながるとは限らない[41]。

また、他人と同一の商標を用いて混同させることで利益を得る場合と、本件のようなパロディ商標の事案と同一に扱ってよいのか疑問がある。

再び米国法の「混同のおそれ」の裁判例を見てみよう。米国法の「混同のおそれ」についてのマルチファクター・テストにおいては、被告の標章選択における誠実性（defendant's good faith in adopting the mark、第2巡回控訴裁判所のポラロイド・ファクター（Polaroid factors）の表現）又は標章を選択する際の被告の意図（defendant's intent in selecting the mark、第9巡回控訴裁判所のSleekcraftファクターの表現）が重要な要素とされている[42]。

そして、前述したYankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)では、被告は、読者が原告被告の商業上の連想をもたらし、混同を引き起こすことから利益を得ようとするものではないとしたうえで、被告の原告の標章の意図的な使用の目的は、人を笑わせるための批評のためであり、商標法で禁じられた目的ではないとして、

---

41 知的財産法が全てのフリーライドを禁じるわけではないことについて、田村善之『知的財産法』（第5版、2010、有斐閣）7頁、Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEX. L. REV. 1031 (2005); Graeme W. Austin, *Tolerating Confusion about Confusion: Trademark Policies and Fair Use*, in Trademark Law and Theory: A Handbooks of Contemporary Research 372 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds., 2007)、特に商標パロディの文脈において、Dogan & Lemley, *supra* note 11, at 12.

42 Beebe, *supra* note 18, at 1604によれば、類似性が原告に有利と判断された121件のうち、被告の意図についても原告に有利とされた65件は他の要素にかかわらず全件で混同のおそれが認められているとする。

原告に有利に考慮することを否定した。

同じように、Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) も、被告は出所の混同によって利益を得ようとするものでは全くないとして、原告に有利に考慮していない。

この他、“CUVEE DOM PERIGNON” をパロディした “DOM POP-INGNON – CHAMPOP” の標章を付してポップコーンの販売を行っていた Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) や、原告の漫画を模して最後の話の展開を変えた漫画を掲載した Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000) も同様の説示をしている（ただし、前者は混同のおそれを肯定した。）。

さらに、Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002) も、商標法で問題となる意図は、需要者を騙すことを利用し、又は原告の信用にただ乗りする意図であるとして Yankee Publishing 判決を引用し、被告がそのような意図において標章を使用している証拠はないとした。そして、故意による類似する標章の採用は、通常の事案においては、そのような標章を用いた者が需要者を混同させることを意図していたものと推定されるが、パロディの事案においては、その意図は必ずしも公衆を混同させるとは限らず、むしろ楽しませる意図であり得るとした。

このように、米国法の裁判例においては、パロディする意図と出所の混同によって利益を得る意図は明確に区別され、前者の場合においては「混同のおそれ」を認める方向に考慮されないとしている。この点からしても、本件のようなパロディの事案において、直ちに「不正な目的」があると認定してよいのか疑問がある。

③　パロディとダイリューション

さらに、本判決は、「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」としている。

もっとも、本件のようなパロディ商標の場合に、直ちに希釈化が生じる

わけではない。学説においては、「白い恋人」をパロディした「面白い恋人」の事案について、希釈化を否定する見解が多い[43]。

米国においても、パロディであることから直ちに希釈化を認めるわけではない[44]。

米国法における商標の希釈化に対する保護は、州法によるものが先行し、不鮮明化（blurring）と汚染（tarnishment）の2つの希釈化の類型が確立した（L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987); Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994); Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) 等)。

州法の希釈化防止規定についての裁判例を見ると、パロディの事案において、希釈化を認めるものもあるが、認めないものも多い。

例えば、被告が、雑誌の記事において、“L.L. Bean” の名称をパロディした “L.L. Beam’s Back-To-School-Sex-Catalog” との題名でヌードモデルに性的に露骨な姿勢を取らせた写真を掲載した事案において、パロディであることを考慮し、表現の自由を定める合衆国憲法修正1条に言及したうえで希釈化を否定したL.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)、パロディによって商標の同定は弱められることなくむしろ強められるとして不鮮明化を否定し、パロディゆえに本物を連想しても原告製品そのものとは信じないとして汚染も否定したJordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)、原告の暦を模したポスター

---

[43] 宮脇・類似要件（注3）272頁（「白い恋人」の識別力が比較的弱いことを根拠にする。)、田村・判例コラム（注3）（「面白い恋人」により原告商標と原告商品の結び付きが強くなることはあっても希釈化していることはないとする。)。

[44] 米国法における希釈化に対する規制の歴史的展開について、Clarisa Long, *The Political economy of trademark dilution*, in Trademark Law and Theory: A Handbooks of Contemporary Research 132 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds., 2007)、青木博通「商標の稀釈化からの保護－各国の比較法的考察とAIPPIパリ総会決議（2010年）－」『松田治躬先生古稀記念論文集』（2011、東洋法規出版）538頁、中山健一「2005年商標ダイリューション改正法（The Trademark Dilutuion Revision Act of 2005）後の米国ランハム法でのダイリューションに対する商標の保護」前掲松田古稀507頁、田村善之＝小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『ブランドと法』（2010、商事法務）250頁。

について修正1条を考慮して反希釈化法の請求を棄却したYankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、混同のおそれは肯定しつつ、不鮮明化や希釈化の証拠はないとしたSchieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994)、被告の明白なパロディの意図と文脈的な非類似性（contextual dissimilarity）から不鮮明化を否定し、被告のパロディによって否定的な連想も生み出されないとして汚染も否定したHormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) がある。

これに対し、Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994) は “ONE TASTE AND YOU'LL DRINK IN DRY”（一口飲めば辛口の味わい）とのフレーズをパロディし、“Michelob Oily” と題する広告を作成し、“One Taste and You'll Drink it Oily”（一口飲めばべとべと）と記し、ビールの缶から魚に油が注がれている絵やシェル石油のマークの下に油まみれとなった鷲を書いた事案において、被告のパロディは、原告の製品に石油が含まれていることを示唆しているとして汚染による希釈化を認めた。

また、Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994) は、原告のDeere Logoと呼ばれる鹿のデザインに対し、競業他社が原告の鹿のデザインに変更を加え、鹿の背後に鹿を追いかけている被告のトラクターと犬を配した広告を作成した事案について、同広告は、需要者が有利ではない特徴を当該標章に関連付けて考えるようになり、ひいては当該標章をより劣った商品又は役務と結び付けるようになるおそれがあることに加え、被告に収奪的な意図（predatory intent）があるとして希釈化のおそれを認めた[45]。

さらに、New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002) は、カジノにおいてNew York Stock Exchangeをパロディした “New York $lot Exchange” の名称を参加者のクラブ（players club）に使用させていた事案において、原告は、原告で行われている取引の廉潔性と透明性についての評判を保持したいと考えているとしたうえで、カジ

[45] 同判決は被告の使用がパロディでないとしているが、その点について疑問を呈するものとして、Landes & Posner, *supra* note 26, at 160. また、同判決が希釈化の意味を誤信していると批判するものとして、Dogan & Lemley, *supra* note 11, at 11.

ノでの使用によって、カジノに有利な不正手段が行われていると多くの人に考えられることから、原告の名声を害するとして、汚染が生じていると結論付けた。

1996年の連邦希釈化法（Federal Trademark Dilution Act（「FTDA」と略称される。））により、連邦商標法43条(c)が追加され、連邦法においても希釈化に対する保護が肯定されるようになった[46]。もっとも、希釈化の意義については、裁判例は過去の州法の判決を引用し、不鮮明化（blurring）と汚染（tarnishment）の2つの希釈化の類型を維持した。例えば、Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002) は、原告の販売力が減じられた証拠はないとして不鮮明化を否定し、原告被告の製品における品質の不均衡についての証拠もないとして汚染を否定した。

なお、FTDAにおいては、標章の非営利的使用（non-commercial of the mark）に対して権利行使できないことが明示され（43条(c)(4)）、政治活動における商標のパロディ的使用についてこれにあたるとしたものがある（“Priceless. There are some things money can’t buy, for everything else there’s MasterCard” のフレーズをパロディして、大統領選挙の宣伝において “finding out the truth: priceless. There are some things money can’t buy” のフレーズを使用した事案についてMasterCard Int’l, Inc. v. Nader 2000 Primary Comm., Inc., 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1046, 2004 U.S. Dist. LEXIS 3644 (S.D.N.Y. 2004)[47]）。

その後、2006年に連邦商標希釈化改正法（Trademark Dilution Revision Act（いわゆるTDRA））が制定された[48]。同法では、不鮮明化と汚染の2類型

---

[46] 同条項について、イーサン・ホーウィッツ著(荒井俊行訳)『英和対訳 アメリカ商標法とその実務』(2005、雄松堂出版) 227頁、宮脇正晴「米国」『各国における商標権侵害行為類型に関する調査報告書（平成19年3月）』(2007、知的財産研究所)（以下「宮脇・報告書」と略記する。）16頁、大林／前掲注4・192頁。

[47] 同事案では州の反希釈化防止法に基づく請求は、不鮮明化及び汚染のいずれの証拠もないとして退けている。

[48] TDRAについて、宮脇・報告書（注46）16頁、中山／前掲注44・507頁、小嶋・報告書（注17）5頁。

が条文化された他、出所識別機能を有しないパロディや批評は明文で例外とされた（43条(c)(3)）[49]。出所識別機能を有するパロディについては問題が残されているが[50]、出所識別機能を有する事案でも成功したパロディであれば希釈化を否定して請求を棄却する傾向がある。

例えば、Louis Vuitton S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 261 (4th Cir. 2007) は、「LOUIS VUITTON」の商標に対し、ペットの噛むおもちゃとして「Chewy Vuitton」を販売した事案について、被告標章は成功したパロディであり、原告標章の識別力を弱めず、被告が意図的に原告標章を連想させようとしているのは明らかであるが、同時に原告商品とは異なる出所であるというメッセージも伝達するものであり不鮮明化は生じず、汚染も生じないとした[51]。

また、Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009) は、"Starbucks" をパロディして、極端に黒く炒ったブレンドを特徴とする "Charbucks Blend"、"Mister Charbucks" と呼ばれる商品を販売していた（Charとは「炭にする」「黒こげにする」との意味がある。）事案について、被告のパッケージのデザインや販売方法が全く異なると説示したうえで、不鮮明化については審理を地裁に差し戻し、汚染については両標章から、"Starbucks" は、黒こげ（Char）にされていないものとして、より魅力的な製品であることになり、むしろ、"Charbucks" は "Starbucks" の良い印象を強めるため汚染は生じないとした（差戻後の Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 2011 U.S. Dist. LEXIS 148081, 2011 WL 6747431, at 4 (S.D.N.Y. Dec. 23, 2011) で原告の請求が棄却されている。）[52]。

以上のとおり、米国法における希釈化が問題となった裁判例においては、

---

[49] ただし、原告の商標を対象とするのではなく社会批評に向けられた場合には同条は適用されないとした Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am., 2012 U.S. Dist. LEXIS 42795 (S.D.N.Y. 2012) も参照。

[50] 土肥・商標パロディ（注４）893頁。このことを明示する裁判例として、Louis Vuitton S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC., 507 F.3d 252, 261 (4th Cir. 2007).

[51] 同判決について、上野・商標パロディ（注４）188頁、綾郁奈子「米国商標制度について」特許研究49号（2010）61頁。

[52] 同判決を紹介するものとして、青木／前掲注44・538頁。

パロディの事案でも希釈化を否定したものが数多くあり、パロディであることのみによって希釈化が生じるわけではない[53]。パロディの事案で希釈化を肯定しているのは、原告製品が劣ったものであることを印象付けるもの（Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994)）や、原告製品に有害な物質が含まれていることを示唆するもの（Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994)）、原告の取引の廉潔性と透明性に疑問を抱かせるもの（New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002) 等である[54]。

そして、米国商標法においては、パロディ商標も表現の自由の一種として論じられていることが重要である。パロディ商標は一種の批評活動として捉えられ[55]、対象とされるブランドを風刺するとともに、社会におけるブランドの浸透そのものを批評することにもつながることが指摘されている[56]。また、国内の文化の不可欠な部分を批評しようとする風刺にとって、商標がその風刺の対象となることは自然なことであると説示する裁判例もある（L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)）。

他方で、民法90条の公序良俗については、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）によって判断するとの見解が有力に主張されている[57]。仮に、商標法4条1項7号において同様の理が成り立つとすれば、同号の適用において商標出願する者の表現の自由は無視できないはずである[58]。

これに対し、学説では、パロディ的商標について、①企業の事業活動等

---

[53] 明白なパロディの場合には、商標の識別力を強めこそ弱めることはなく、不鮮明化による希釈化が起こらないとするものとして、McCarthy, *supra* note 11, at 31-273.

[54] 汚染の例として、商標を性的な文脈に用いる場合、下品な文脈に用いる場合、不法な文脈に用いる場合があるとするものとして、Barton Beebe（南部朋子訳）「知的財産法と奢侈禁止規範(2)」知的財産法政策学研究35号（2011）345頁。

[55] Landes & Posner, *supra* note 26, at 150.

[56] Dogan & Lemley, *supra* note 11, at 21.

[57] 山本敬三『公序良俗論の再構成』（2000、有斐閣）。

[58] パロディ商標につき、形式的には商標権侵害や不正競争防止法2条1項2号違反にあたるとしても、表現の自由の観点から許容する解釈論を検討する必要性を認めるものとして、上野・商標パロディ（注4）195頁。

の批判の目的のための使用、②芸術的な表現活動の対象としての使用、③著名商標の信用名声を商業的に利用するもの、④不正商品に近似するものに分類したうえで、本件の事案を③に位置付け、①や②の使用目的と比べて保護の必要性に乏しいことを示唆するものもある[59]。

確かに、前述したように、米国法でも、憲法上の表現の自由を勘案した利益衡量を行っているのは、主として芸術的な表現活動に関係する事案に限られている。しかし、明確に特定の企業を批評する目的の利用ではなかったとしても、ブランドの浸透自体に対する警鐘との意味を見出すこともできるのであり、単にパロディを信用名声の商業的利用とするのは表現の手段を過度に制約することにもなりかねない。少なくとも、米国法では、企業の事業活動の批評とまでいえないパロディについても、混同のおそれがないと認められる限りで商標権侵害を否定しており、希釈化についても慎重に判断している。

以上の点からすれば、本判決は、4条1項7号の適用において、希釈化を容易に肯定し、そのことを7号違反に結び付けている点で問題があると思われる。希釈化を根拠にするならば、いかなる意味で希釈化（不鮮明化や汚染）が生じるのかをより明らかにする必要があると思われる[60]。また、希釈化の一類型である不鮮明化にも様々なものがあり、生じ得る希釈化のうち、いかなる程度まで法が保護すべきかについても検討が加えられるべきである[61]。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限定に保護されるわけではないのに対し、商標法4条1項7号にはこのような歯止めがないため、問題となる希釈化が広がり過ぎるおそれもある[62]。

---

[59] 小泉・判批（注1）7頁。

[60] パロディの商品等表示による希釈化について、商標法ではなく不正競争防止法2条1項2号の問題とするものとして、伊藤／前掲注4・14頁。

[61] 不鮮明化について、第三者の営業活動の自由を不当に制限しないため、一定のレベル以上の希釈化が生じない場合には不正競争防止法2条1項2号の適用を否定すべきとするものとして、宮脇・類似要件（注3）270頁。

[62] 不正競争防止法2条1項2号の裁判例が類似性の要件を同1号の類似性と似た文言において判断していることを指摘するものとして、宮脇・著名商標（注40）109

近時の裁判例においては、7号において不明確な法益が考慮され、その範囲が肥大化しているように思われる(前掲知財高判［シャンパンタワー］、前掲知財高判［御用邸］)[63]。少なくとも、商標又は標章の希釈化に対する保護を肯定するか否かは、立法による態度決定を待つことに問題はないと思われる。

4　結語

以上のとおり、本判決が4条1項7号及び15号を適用したことには多くの疑問がある。本件はワンポイントマークとしての使用を想定すると混同のおそれを否定できなかった事案だからこそ15号はもとより7号も適用されたものであって、類似性が低く混同のおそれを肯定できないパロディ商標に対しては本判決の射程は及ばないと解すべきであろう。

また、米国法で表現の自由を考慮して利益衡量を行っている芸術的な表現における商標の使用（著作物の題名としての使用、ポスター、音楽での使用）については、日本法では商標的使用の法理を厳格に解することによって、表現の自由を保護できると考えられる。以上のような商標法の解釈によれば、商標法の要件を離れた利益衡量を行わなくても、パロディや自由な表現の余地を残しつつ商標権に対する適切な保護が可能となると思われる[64]。

頁（裁判例として、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］)。これに対し、東京地判平成20.12.26判時2032号11頁［黒烏龍茶］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」とするが、2条1項1号の場合よりも広く類似性が認められるとする原告の主張は退けている。これに対し、1号よりも2号について広く類似性を認めるものとして比良友佳理［判批］知的財産法政策学研究35号（2011）429頁。

[63] 2007年時点でこのことを指摘するものとして、松尾／前掲注31・1163頁。

[64] 日本法において、商標パロディの事案について、利益衡量を行うことを示唆するものとして上野・商標パロディ（注4）194頁、佐藤／前掲注4・157頁。他方で、利益衡量に否定的なものとして、土肥・商標パロディ（注4）893頁。

【付記】本稿は、平成25年11月 2 日北海道大学知的財産法研究会において報告した原稿に加筆したものです。同研究会において貴重なご教示を頂いた参加者の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。また、田村善之先生に懇切丁寧なご指導を頂き、Branislav Hazucha先生にアメリカ法のパロディの裁判例についてご教示を頂きましたのでお礼申し上げます。