



2017.12

## 1、はじめに

前回のニュースレターでは、商標について、商標の目的や種類、また商標として保護されるためには原則として**登録が必要**である旨お伝えしました。

しかし、どんなマークや名前でも登録できるわけではありません。他社や他人の商品とは違ったものであるということを知るようにするためののですから、自己の商品やサービスが他の商品やサービスと識別できる「**自他商品等識別力**」がなければ登録できません。

また、自他商品等識別力があっても、公序良俗違反とされる商標、サービスや商品の提供者を消費者が誤解するような商標、品質を誤認させるような商標などの登録もできません。

これらは商標法第4条1項に**不登録事由**として列挙されています。

今回は、登録の条件について理解するために、この不登録事由に該当するか否かが争いとなった、今年3月に最高裁が決定を出し、新聞やニュースでも報道された、「フランクミュラー」とそのパロディである「フランク三浦」の裁判例を見ながら、考えてみたいと思います。

## 2、事案の概要

下記のフランク三浦という商標が、第14類「時計、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」で登録されています(登録第5517482)。(ちなみに、「浦」の点はありません)

### フランク三浦

これに対して、高級時計「フランクミュラー」(指定商品 第14類「貴金属(貴金属の合金を含む)」、宝飾品、身飾品(「カフスポタン」も含む)、宝玉及びその模造品、宝玉の原石、宝石、時計(「計時用具」を含む。))や「FRANCK MULLER」(指定商品 第9類「眼鏡、眼鏡の部品及び付属品」第14類「時計、時計の部品及び付属品」)、「FRANCK MULLER REVOLUTION U」(指定商品 第14類「Precious metals・・・」)を有するエフ

エムティーエムディストリビューションリミテッド社(「フランクミュラー側」)が、「フランク三浦」の商標登録が無効であるものとして、**特許庁**に商標登録無効審判を請求しました。

FRANCK MULLER

**特許庁は、フランクミュラー側の主張を取り入れて、2015年9月8日に、「フランク三浦」の登録を無効とする審決をしました。**

フランク三浦側は、この審決を不服として**知的財産高等裁判所**(「知財高裁」)に対して、**特許庁の判断の取消しを求める訴訟**を提起したところ、知財高裁は、特許庁の判断を取消す判決を出しました。

すなわち、「**フランク三浦**」の商標登録は**有効**だという判断をしたのです。

フランクミュラー側は、知財高裁判決を不服として、最高裁に上告しましたが、最高裁は、フランクミュラー側の上告を退け、「フランク三浦」の商標登録は有効だということで判決が確定しました。

## 3、なぜフランクミュラー側は、「フランク三浦」の商標を無効としたかったのか。

フランクミュラーのコメントを確認したわけではないのですが、一般的に考えれば、「フランク三浦」が製造したフランクミュラーのパロディ製品が、「フランクミュラー」の**ブランド価値を落とす**と考えたからだと思われる。

ブランドとしては、品質の保証はとても重要です。明らかに自社を模倣した名前でも品質の低い製品を出されると、折角築き上げてきた高級時計としてのブランドの価値が損なわれる可能性があります。

また、こういう行為を許しておく、他にも「フランクミュラー」に類似した名称を使う会社や個人が出てこ



ないとも限りません。ブランドとしては、このような会社に対しては、厳しく対応しておく必要があると考えるのが当然だと思います。

## 4. 裁判所の判断

知財高裁は、「フランク三浦」の商標は、フランクミュラー側の商標とは①類似しておらず、②出所混同の恐れはないため、登録は有効であると判断しました。

「はじめに」にも書きましたが、商標法には、商標として登録できないものを第4条1項に規定しています。国旗、他人の名前や肖像、公序良俗違反のもの、品質を誤認させるものなど、19号まであります(13号は削除)。

本件で問題となったのは、以下のものです。

### 周知商標(10号)

未登録であっても、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの

### 先に登録されている商標(11号)

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの

### 混同的商標(15号)

上記10号と11号のように商標及び商品等が類似でなくても、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

### 著名商標の不正目的使用(19号)

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的をいう)をもって使用するもの

いずれの不登録事由も、登録できないかどうか判断するうえで、商標の類似しているか否かが問題になります。

判例では、類比については、「対比される両商標が同一又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きであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得るかぎり、その具体的な状況によって判断すべきである」としています。

「フランク三浦」と「フランクミュラー」について、知財高裁は、以下の理由で、両商標が類似するものということとはできないと判断しました。

### 称呼

両商標を一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似した紛らわしいものというべきであり、類似する。

### 外観

フランク三浦は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成からなるのに対し、フランクミュラーは片仮名のみの構成からなるものであるから、明確に区別し得る。

### 観念

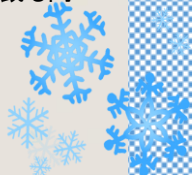
フランク三浦からは、「フランク三浦」との名ないしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生ずるのに対し、フランクミュラーからは外国の高級ブランドである商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違する。

称呼は類似するが、外観において明確に区別しうるものであり、観念においても大きく異なるものである上に、商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず、称呼による識別性が外観及び観念による識別性を上回るともいえないから、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言えない。(判決より)

また、第15号(混同的商標)の他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標ではないことについては、以下の理由により、出所混同を生じる恐れがあるとは言えないと判断しました。

「本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても、本件商標を上記指定商品に使用したときに、当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとは言えないというべきである」「そうすると「本件商標」が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる恐れがある商標」に該当するものとは認められない」(判決より)

すなわち、知財高裁は、称呼については類似していると認めているものの、「時計」については、商標の外観及び観念も重視され、その余の指定商品についても同様であるため、混同を生じないと判断しました。最高裁も同様です。



## 5、判決への賛否両論 そのパロディは許されるか？

この「フランク三浦」の商標の登録を認める裁判については、反対の意見も多くあります。

「フランク三浦」の「フランクミュラー」ブランドへのただ乗りだし、フランクミュラーのブランド価値が毀損されるのだから、認めるべきではないというものです。

これに対して、判例に賛成する意見として、フランク三浦の時計とフランクミュラーの時計はあまりにもレベルが違うので、フランク三浦はフランクミュラーのブランドを毀損しないのではないかという意見もあります。

確かに「フランク三浦」が性能の悪い時計を出したからと言って、「フランクミュラー」の時計の出来が悪いと思う人は少ないかもしれません。また「フランク三浦」の時計を、「フランクミュラー」と間違えて買う人もいないような気がします。

ただ、「フランク三浦」が売れるのは、明らかに「フランクミュラー」という長年をかけて築き上げてきたブランドがあるからであり、それに「ただ乗り」しているということも間違いありません。また、やはりパロディ製品がでてしまうと、元のブランドも軽く見られてしまうという可能性もあります。

これとは全く別の不正競争防止法の案件ですが、東京郊外の飲食店チャンネルが、著名表示チャンネルの表示を不正に使用するものであることを理由に、使用することは違法だとする判決があります。

これはブランド側を保護する判決でした。確かに飲食店といえども「チャンネル」という正しい「チャンネル」ブランドイメージとはかけ離れた飲食店をだされてしまえば、ブランドの価値は毀損されるように思います。

「チャンネル」の理屈でいえば、いくら比べようもないくらいレベルの違う製品であっても、やはり「フランク三浦」は「フランクミュラー」ブランドを毀損するようにも思います。

ただ、一方でパロディとして売れるためには、単に似た名称を使うだけでなく、別のセンスも必要なのでしょう。もちろん、築き上げたブランドを守るのは最も重要なことなので、今回の「フランク三浦」を認める最高裁の判決に対して疑問を呈するのにもよく分かります。

今回の判決は堅い裁判所にしては、パロディについて前向きな判決と言えなくもないのですが、ブランド側としては、納得できないものかもしれません。個別の様々な事情を考慮して判断されているのでしょう。

**個別にいろいろと事情を考えなければならないので、裁判は、AIではできないでしょう。弁護士も腕がものをいいます。**

## 5、最後に

### 上海の法律事務所と提携しました！

上海にあるLanding法律事務所と提携することになりました。世界各地に事務所を進出中の勢いのある事務所です。代表の一人である賈曉海 Xiaohai JIA弁護士は東大留学経験があり、日本語を流暢に話され、読み書きも普通にされています。日系企業の中国国内の企業法務全般、知的財産法、国際投資・クロスボーダーM&A、エンターテインメント及びスポーツ法、国際民事訴訟・仲裁をご専門とされています。

Landing 法律事務所は、中国においては、上海本社以外には、福建省福州市、浙江省杭州市に支店事務所を有しています。また、アメリカのカリフォルニア州のローカル法律事務所と統合し、アメリカLanding Law Office LLPを設立しました。インドのニューデリー、ムンバイ、プネ、バングラデシュのダッカ、インドネシアのジャカルタ、カンボジア、フィリピン、マレーシアにそれぞれ支店事務所を置いています。

中国進出、取引について何かございましたら是非当事務所にご連絡ください。

今号が、今年の最後のニュースレターになります。本年も大変お世話になりました。このニュースレターをきっかけにして久しぶりにご連絡をいただいた方も多く大変うれしく思います。

マラソンを始めた1995年から毎年最低1回くらいはフルマラソンを走っていたのですが、今年是小2の娘と2キロのレースに出たのと、中学の時の友達と駅伝で10キロくらいを走っただけでした(とても楽しかった！)。仕事とか年齢とかいろいろと理由をつけたくりますが、体をきちんと整えることができなかったからというのが正直な理由です。来年はしっかり体調を整えて、仕事では皆さまのご要望に応えつつ、マラソンを走ります。

来年も皆さまにとり、さらなる飛躍の年になるようお祈りすると共に、そのお手伝いができますようより一層精進して参りたいと思っております。

### 事務所情報

事務所所在地：東京都渋谷区広尾1-11-2  
アイオス広尾301号室

電話番号 03-6450-2953

FAX番号 03-6450-2954

Email takeo.nishiwaki@nishiwakilaw.com

URL

<http://nishiwakilaw.com>

化粧品・美容関連業のための経営戦略相談室

<http://cosme-law.com>

