

2018. 2

1. はじめに

前回のニュースレターでは、「フランクミュラー」のパロディである「フランク三浦」の商標が知財高裁で認められ、登録された事例についてご紹介しました。今回は、逆に一度特許庁で登録を認められた**パロディ商標**が、特許庁の審決で無効とされ、知財高裁も当該無効の審決を妥当と判断した事例、すなわち、**不登録事由に該当するため、登録されなかった事例**についてみてみます。

2. 事案の概要

裁判所は、右側の「KUMA」(登録第4994944号)の商標(以下「**KUMA**」)が、左側の「プーマ」(登録第3324304号等)(以下「PUMA」)の商標と**混同**を生ずるおそれがあり、**公序良俗違反**であることを理由に、**登録を認めませんでした**。



裁判は、KUMAの権利者である原告の北海道デザイン株式会社(以下「原告」)が、PUMA有するスポーツブランドメーカーのプーマエスイー(以下「プーマ社」)を相手に、KUMAが無効であるとした審決の取り消しを求めたもの(以下「KUMAの件」)です。

前号でご説明したとおり、**商標はその権利を主張するためには原則として登録を必要としています**が、一定の場合には登録できないとされています。その登録できない事由が商標法第4条1項に19号まで列挙されています。これらの事由の一つにでも該当すれば、商標は登録できません。

前号でとりあげた「フランク三浦」の件で争点とされたのは、「**周知商標**」「**先に登録されている商標**」「**混同的商標**」「**著名商標の不正目的使用**」に該当するかどうかでした。これらに該当しないとされたため、「フラン

ク三浦」の商標登録は有効と判断されました(前号参照)。

http://nishiwakilaw.com/common/pdf/news-2017_12.pdf

本件では、上記「フランク三浦」で問題となった4つの不登録事由のうちの一つである「**混同的商標**」と、問題とはならなかった「**公序良俗違反商標**」が問題となりました。特許庁の審決では、これらに該当するため、KUMAは無効だと判断したため、原告は、知財高裁にこれらに該当すると訴えたのです。混同的商標と公序良俗違反商標は、具体的には、以下のような商標をいいます。これらに該当する商標は、登録できないのです。

<p>公序良俗違反商標 (7号)</p>	<p>① 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ても、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、又は社会の一般道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。</p> <p>② 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。[1]</p>
<p>混同的商標 (15号)</p>	<p>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。</p>

[1] 商標審査基準(改訂第10番)第3の五)



3. 裁判所の判断

裁判所は、以下の理由で、KUMAの商標は、**公序良俗違反商標と混同的商標**の両方に該当するため、**KUMAは無効**だと判断しました。

判決にあわせて、混同的商標に該当するとした理由、次に公序良俗違反とした理由の順でご紹介いたします。

(1)混同的商標

以下の理由により、KUMAは、混同的商標に該当するため、KUMAの商標登録は認められないと判断しました。

①周知著名性

PUMAは、KUMAの登録出願時には既に、プーマ社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、KUMA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。

②類似性

共通する構成から生じる共通の印象から、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**を与えるものといえる。

③取引の実情

KUMAの**指定商品**は、PUMA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。**

④混同を生ずるおそれ

上記事情を総合すると、KUMAをその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文字4字と熊のシルエット風図形との組み合わせ部分に着目し、周知著名となっているPUMAの商標を連想、想起して、**当該商品がプーマ社又はプーマ社と経済的、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。**

(2)公序良俗違反商標

以下の理由により、KUMAは、公序良俗違反にも該当するため、これからもKUMAの商標登録は認められない判断しました。

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、KUMA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。

日本観光商事社は、PUMAが著名であることを知り、意図的にPUMAと同様の態様による4個の欧文字を用い、PUMAのピューマの図形を熊の図形に置き換え、全体としてPUMAに酷似した構成態様に仕上げることにより、KUMAに接する取引者、需要者にPUMAを連想、想起させ、**PUMA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KUMAの登録を譲り受けたものと認めることができる。

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

そうすると、KUMAは、PUMA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に反するもの**であり、公正な取引秩序を乱し、商道德に反するものといふべきである。

4. 認められた例

同じプーマ社が争った商標の件で、**登録が認められた例**もあります(以下「SHI-SAの件」)。これは、登録された下記SHI-SAの商標(以下「SHI-SA」)を、特許庁が取り消す決定をし、当該特許庁の取消決定を知財高裁が取り消す、すなわち**登録を認める判決**をしたという事例です。



(第5040036号)

この件では、不登録事由のうち、上記KUMAの件で争点となった「**混同的商標**」だけでなく、前号でご紹介した「**フランク三浦**」で検討された、「**先に登録された商標**」との類似や「**著名商標の不正目的使用**」に該当するかも検討されました(下の表は前号からの引用です)。本件では、結論としてはいずれにも該当しないとされました。すなわち、上記SHI-SAの登録は有効とされたのです。



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
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。

各不登録事由に該当しないという判断の概略は以下の通りです。

(1) 先に登録されている商標

両者の外観は著しく異なるものであり、とりわけ、SHI-SAの商標では中心に配された「SHI-SA」の文字列が強調され、その右方にどうぶつ図形部分がシルエットで配されているが、PUMAの商標ではこのような外観を有しない点が大きく異なるものである。外観の著しい相違により、SHI-SAの商標とPUMAの商標とが類似するとまでは言えないというべきである。

(2) 混同的商標

両者は、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないものにすぎない点、原告が経営する沖縄総合貿易が主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売するに止まっており、販売規模が比較的小規模である点に鑑みると、本件商標の指定商品たるTシャツ、帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても、本件商標を上記指定商品に使用したときに、当該商品が補助参加人(プーマ社)又は補助参加人と一定の緊密な営業上の関係若しくは補助参加人と同一の表示による商品化事業に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないというべきである。したがって、混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

(3) 著名商標の不正目的使用

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

また、SHI-SAの動物図形部分の創作の意味について、沖縄を象徴するシーサーが沖縄から大きな舞台に飛び出

してほしいという原告が込められている等の説明があり、プーマ社の業務に係る商品との混同を可能とするような記載が全くないこと、原告が経営する沖縄総合貿易は、主として沖縄県内の店舗やインターネットの通信販売でSHI-SAを付したTシャツ等を販売しており、上記Tシャツ等の販売ルートが相当限定されている上、沖縄総合貿易が商品を卸した小売店等においてPUMA社の業務に係る商品を取り扱っていることを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告のSHI-SAの使用につき、PUMAが登録されていない状況に乗じて不正の利益を得る目的等や、PUMA等に損害を与える目的等があることまで認めることはできず、「不正の目的」があったとはいえない。

5. 判断が分かれた理由

SHI-SAについては、特許庁は2回無効だと判断し、2回とも知財高裁で有効という判断が出されています。これに対し、KUMAについては、知財高裁は無効だと判断しています。

理由の概略は、上記の通りですが、どこが決め手になったのでしょうか。

動物の絵は、KUMAよりもむしろSHI-SAの方が、PUMAに似ているように見えます。

SHI-SAの件の判決は、SHI-SAの商標をPUMAのパロディの趣旨で創作した事実を認めるに足りる証拠はないとはっきりと判断しています。読み方によってはパロディであればアウトのようにも読めますね。

これに対してKUMAの件では、PUMAのパロディであることが明らかであることが、KUMAを無効と判断した大きな理由の一つになっています。

そうすると、前号でご紹介した明らかにパロディである「フランク三浦」を認めた判決は、注目に値するといえるかもしれません。

ただし、上記のようにSHI-SAの場合は、販売規模が比較的小規模なので誤信される恐れがないとされているのに対し、KUMAの場合は、デパート・商店街等でも販売されているため、混同が生じるとされています。このように取引の実情も含む、様々な個別の事情も考慮されます。一概に、パロディだからダメとは判断されないと考えられます。

なお、SHI-SAの商標のうち、第5392941号と第5392942号は、現在無効係争中です。どのような結果になるか、気になるところです。



(第5392941号)



6. テレビ取材を受けました

カヌーでライバルの飲み物に禁止薬物を混入した**ドーピング事件**に関し、めざましテレビから電話で取材を受け、2018年1月10日の朝に放送されました！6時過ぎと7時過ぎの2回放映されたようです。

5分くらいディレクターの方と話して、使われたのは10秒くらいだったと思います。主にドーピング規程違反以外の民事責任についてのところを使っていたいただきました(7をご参照下さい)。私の写真も0.5秒くらい画面いっぱいうつりました。

今まで新聞へは判決や指定管理者制度について何度かコメントを出させていただいていますし、ライセンス契約についてインタビュー記事も書かせていただきましたが、テレビは初めてでした。

はじめは私のコメントをアナウンサーの方が読むと言われていたのですが、突然「やはり声を使わせてください」といわれました。ちょっとびびりましたが、先方もプロなのであんまりまずかったら放送しないだろうと判断して同意しました。

実際にテレビで見ましたというコメントをくれた知人は今のところ一人だけです。朝6時ですからね。有名人までの道は近くはありません。

7. ドーピング

私が取材を受けたカヌーのドーピングの件は、朝の一般のニュースで報道されるくらいなので、多くの方がご存知だったと思います。

2020年東京五輪を目指していたカヌーの代表候補が、ライバルの選手の飲料に禁止薬物である筋肉増強剤を混入し、ドーピング規程違反のため失格にして、自分が代表になろうとしようとしたという案件です。実際に当該ライバルの選手は、この件が発覚するまでは、ドーピング規程違反で、当該競技の結果は無効とされ、暫定的に資格停止になっていました。他人による仕業だと判明して、資格停止は解除されましたが、当該薬物を摂取させられて出場した大会の記録は無効のままです。

その資格停止の根拠となるのは、世界アンチ・ドーピング規程

<https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf>

と日本アンチ・ドーピング規程

http://www.playtruejapan.org/wp/wp-content/uploads/2016/11/japan_code_2015_jpn_20150401v3.pdf

です。

禁止薬物を摂取すると、当該薬物を摂取した競技の記録が無効になるのはもちろん、禁止薬物を摂取したことに対する制裁として、原則として4年間その競技をすることができなくなります。ここでは詳細については説明はしませんが、摂取した物質やその経緯によって、資格停止期間は変わってきます。

本件のように、他人の飲料に禁止薬物を混入する行為も、アンチ・ドーピング規程で明確に違反行為とされています。

これらは、法律ではないので、日本国民全員に自動的に適用されるわけではありません。競技連盟がこの規定を受諾し、個々人が参加することに同意することがこの規定が適用される理由です。ご参考までに日本アンチ・ドーピング規程の該当箇所を抜き出しておきます。

1.2.1

国内競技連盟は、本規程を受諾し、自己の管理文書、規約又は規則の中に、本規程の内容を直接又は引用することにより組み込むものとし、これによって本規程は、スポーツの規則並びに当該国内競技連盟の会員及び参加者の権利及び義務の一部となる。

1.2.2 本規程は、スポーツの規則に従って当該スポーツに参加することに個々人が同意することによって国内競技連盟の会員又は参加者に発生する、国内競技連盟の会員としての義務に基づいて参加者に適用される。

ただ、今では通常の市民大会を含む多くの競技でこのアンチ・ドーピング規程が適用されることに受諾することが、当該競技に参加することの条件になっているので、市民としての参加でも禁止薬物については注意する必要があります。

ドーピングという意味では、法律ではないアンチ・ドーピング規程違反になるにすぎませんが、カヌーの事件のように他人の飲料に禁止薬物を入れるような行為は、民法では不法行為として損害賠償責任を追求することができますし、刑法上も業務妨害罪になることもあります(このあたりが私のインタビューがながれたあたりです。ちなみに、元々のインタビューでは、上記アンチ・ドーピング規程についても説明しましたが残念ながら放送されませんでした。)。薬を取り扱う資格もないのに取り扱ったということで、薬機法違反もありうると思います。

ドーピングが禁止される理由は、複雑で、健康被害等変遷はありますが、今では競技の結果の公平性だと私個人は理解しています。健康食品はどこまでいいのか、遺伝子操作はいいのか、さらに言えば強い子供をつくるために才能のあるアスリートと結婚して子供を作って離婚しちゃうというのはありなのか等の問題ともつながっていると思います。アスリートの権利もありますので、簡単ではありません。

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>

