

「プーマ事件」

【事件の概要】

下記本件商標は、引用商標Aとは外観の著しい相違により非類似であり、引用商標Cとの関係においても広義の混同を起こさず、また、不正の目的も認められないとして、原取消決定を取消した。

【事件の表示、出典】

H22. 7. 12知財高裁 平成21年（行ケ）第10404号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法第4条1項11号、15号、19号

【キーワード】

パロディ、不正の目的、フリーライド、希釈化

1. 事案の概要

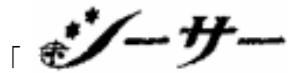
原告が商標権者である本件商標につき、「プーマ社」（補助参加人）が商標登録異議の申立てをしたところ、特許庁が平成20年7月2日付けで後記引用商標Cと類似するから商標法4条1項11号に違反するとして上記商標登録を取り消す決定（以下「原々決定」という。）をしたので、これに不服の原告が知的財産高等裁判所に上記決定の取消しを求める訴訟（平成20年（行ケ）第10311号）を提起し、平成21年2月10日に同裁判所がこれを認容する判決（以下「原判決」という。）をし、原判決は確定した。

本件は、上記判決確定により、再び前記商標登録異議申立事件につき審理をすることになった特許庁が、本件商標は①後記引用商標Aとの関係で類似する（法4条1項11号）、②後記引用商標Cとの関係で商品の出所の混同を生ずるおそれがある（同項15号）又は不正の目的で使用するものである（同項19号）として、本件商標の登録を取り消すとの決定（以下「原決定」という。）をしたので、これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

【本件商標】



【引用商標A】



【引用商標C】



*引用商標Bは省略

2. 裁判所の判断

(1) 本件商標の法4条1項11号該当性の有無

本件商標と引用商標Aの各外観は著しく異なるものであり、とりわけ、本件商標では中央に配された「SHI-S A」の文字列が強調され、その右方に動物図形部分がシルエットで配されているが、引用商標A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。

そうすると、①本件商標と引用商標Aから沖縄の伝統的獅子像である「シーサー」の共通の観念が生じること、②本件商標からは引用商標Aにおけるのと同じ「シーサー」の称呼や引用商標Aから生じる称呼「シーサー」と一部又は全部の長音を欠くのみで類似することが明らかな「シーサ」、「シサ」等の称呼が生じること、③本件商標は主として沖縄県内の原告が経営する会社である沖縄総合貿易の店舗で観光土産品たるTシャツ等の商品に付して使用されたり、沖縄総合貿易のインターネットの通信販売でTシャツ等の商品に付して使用されたり、その一部と目される標章がホームページの該当ページに表示されて広告的に使用されたりしているが、引用商標Aの使用態様は本件全証拠によっても不明であることも考慮すると、上記の外観の著しい相違により、本件商標と引用商標Aとが類似するとまではいえないというべきである。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、法4条1項11号に基づき引用商標Aと類似することを理由として本件商標の登録を取り消すとした原決定は誤りである。

(2) 本件商標の法4条1項15号該当性の有無

①本件商標と引用商標Cとの類似性の有無

本件商標の外観と引用商標Cの外観とは、概ね中央に外観の主要な部分をなし、看者の注意を惹くアルファベットの文字列部分を概ね同様の体裁で配した点、上記文字列部分の右方に、右下から左上に向かって、大きな尻尾を有する四足動物が跳び上がるように前足と後足を前後に大きく開いている様子を側面から見た姿でシルエット風に描いた図形を配した点で共通するものであるが、中央に配されたアルファベットの文字の内容が異なる上、中央部分の文字列の下方の2段横書きの文字列の有無が異なるし、引用商標Cの動物図形が流れるような曲線によって描かれ、ほっそりした精悍な印象を与える形状となっているのに対し、本件商標の動物図形が頭部及び尻尾が大きく、ややずんぐりした印象を与える形状となっており、かつ引用商標Cの動物図形とは異なって、首飾りや歯を描いたり、前足の肘等に巻き毛のような装飾を施したりしている点

が異なるものであって、本件商標と引用商標Cとの間の外観上の相違は決して小さなものではないというべきである。

他方、前記のとおり、引用商標Cからは「ピューマ」、「プーマ」の称呼が生じるが、本件商標からは「シーサー」等の称呼しか生じないから、本件商標と引用商標Cとでは、生じる称呼が相違する。

また、前記のとおり、引用商標Cからは南北アメリカに分布するネコ科の肉食哺乳動物である「ピューマ」、「プーマ」の観念又は補助参加人の「PUMA」ブランドの観念が生じるが、本件商標からは沖縄の伝統的獅子像である「シーサー」の観念が生じ、両者の観念が相違する。そして、「シーサー」は、あくまで架空の動物であって、主として沖縄県内で信奉される偶像であるにすぎず、実在の動物である「ピューマ」とは大きく異なるものである。

上記のとおり、本件商標と引用商標Cとでは、生じる称呼及び観念が相違する上、外観が必ずしも類似するとはいえない。

②引用商標Cの周知著名性等

引用商標Cが世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである補助参加人の業務に係る商品を示すものとして、周知著名であることは、当事者間に争いが無い。

また、引用商標Cの概ね中央の特徴的な文字列とその右方の跳躍する動物のシルエットの図形との組み合わせ及び配置が、補助参加人の商標や標章以外の商標等においてしばしばみられるとの事情は存せず、引用商標Cは独創的なものといえることができる。

③本件商標の指定商品と補助参加人の業務に係る商品等の関係等

本件商標の指定商品である「Tシャツ、帽子」のうち「Tシャツ」は引用商標Cの指定商品である「被服」ないし「運動用特殊衣服」に含まれるが、「帽子」は引用商標Cの指定商品である「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」と一致せず、需要者が身に付ける物品で、主として繊維材料を原料とし、ファッション性が重視される「衣料」という点で共通する点があるにすぎない。

もともと、補助参加人は、引用商標Cを付したTシャツや帽子を販売しているから、本件商標の指定商品が補助参加人の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連することは否定できない。

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本件商標を付したTシャツ等を販売している一方、補助参加人が販売するTシャツや帽子等はさほど特殊な商品ではなく、購買層が格別限定さ

れるものでもないことにも鑑みれば、商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものの、原告と補助参加人とはその販売規模が大きく異なるものというべきである。

④検討

引用商標Cは世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである補助参加人の業務に係る商品を示すものとして周知著名かつ独創的であり、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いえないというべきである。

したがって、本件商標登録には、法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるとはいえず、これに反する原決定の判断は誤りであるというべきである。

(3) 本件商標の法4条1項19号該当性の有無

①本件商標と引用商標Cとの類似性

ア) 法4条1項19号は、「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つて、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の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用するもの」と定められているから、同号が適用されるためには、他人の商標と「同一又は類似の商標」であり、かつ「不正の目的・・・をもつて使用する」ことが必要である。

ところで、引用商標Cは補助参加人の業務に係る商品を示すものとして、その指定商品たる被服等の需要者及び取引者の間で周知著名であることは当事者間に争いがないが、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。

イ) これに対し、被告は、法4条1項19号にいう類似の商標に当たるかは、容易に他人の業務に係る商品等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を連想させるほど類似しているかで決すべきであるところ、本件商標と引用商標Cとは、概ね中央のアルファベットの文字の体裁及びその右上方に配されたシルエット風の四足動物の姿態等で共通し、周知の引用商標Cの動物図形を記憶している取引者及び需要者は、本件商標に接したときに上記動物図形を連想するから、本件商標と引用商標Cとは類似する等と主張する。

しかし、前記のとおり、本件商標の外観と引用商標Cの外観とは必ずしも類似せず、動物図形の形状も相当程度異なるのであって、周知の引用商標Cの動物図形を記憶している取引者及び需要者が、本件商標に接したときに上記動物図形を連想する蓋然性があるかは極めて疑問である。したがって、被告の上記主張は採用することはできないというべきである。

②「不正の目的」の有無

念のため、本件商標の使用につき同号にいう「不正の目的」があるかについても検討する。

原告は、本件商標の創作に際して補助参加人の商標に接したことを認める旨の供述をしているが、ア) 原告は、当初、沖縄の伝統的獅子像であるシーサーの面ないしシーサーの面及び「ShiーSir」等のロゴをプリントしたTシャツを製造し、自らが取締役を務める沖縄総合貿易の店舗で販売していたが、若者に受け入れられるデザインを模索し、種々調査した上で本件商標を創作したこと、イ) 本件商標の跳躍するシルエットの動物図形には、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の願いが込められていること、ウ) 原告が経営する会社が開設したインターネットの通信販売用のホームページ中には、「当店自慢のオリジナル商品『jumping shiーsa』どうですか？ブログでは沖縄お土産の情報を更新してます」等の記載があるのみで、補助参加人の業務に係る商品との混同を可能とするような記載は全くないこと、エ) 上記通信販売用のホームページのうち、原告が経営する会社の従業員等が記載した「ジャンピングシーサーの意味2007.08.28 Tuesday 跳獅子(ジャンピングシーサー)」と題する項目には、「みなさん、このジャンピングシーサーって単なるプーマのパクリ。またはプーマのパロディーバージョンだと思いませんか？???似たようなデザインはありますが(うんうん、シーサー店長も初めはそう思ったし〜・・・)・・・しかも！ちゃーんと意味があるんです。・・・近年、沖縄の文化や人柄が全国的

に認知されてきました。芸能や文化においても県出身者が数多く出てきています。一昔前とは異なり沖縄人は内気で人前にでないイメージが、今では『昔の話』の様です。このマークは世界に向かってうちなーんちゅが跳び出せと願いをシーサーに込めてデザインしました。by デザイナースタッフ・・・」との記載があり、本件商標の動物図形部分の創作の意味につき上記イ)と同様の説明がされていることが認められる。

また、前記のとおり、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本件商標を付した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補助参加人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、既に我が国において現に引用商標Cが登録されていることにも鑑みれば、原告の本件商標の使用につき、周知商標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、補助参加人等に損害を与える目的等があるとまで認めることまではできず、原告に法4条1項19号にいう「不正の目的」があったとはいえないというべきである。

③補助参加人の主張に対する補足的判断

補助参加人は、原告は、引用商標Cの周知著名性や独創性を十分に認識しながら、引用商標Cの信用又は名声に便乗して利益を得ようとの不正の目的をもって本件商標を使用するものであると主張する。

しかし、原告において引用商標Cの信用又は名声に便乗して利益を得ようとの不正の目的をもって本件商標を使用していることを認めるに足りる証拠はなく、前記のとおりの本件商標の創作の経緯等に鑑みれば、補助参加人の上記主張は採用することができない。

また、補助参加人は、原告は補助参加人の商標のパロディの趣旨で本件商標を作成し、その登録出願をしたものであって、引用商標Cにあやかって売上げを上げようとするものであると主張する。

しかし、原告が引用商標C等の補助参加人の商標のパロディの趣旨で本件商標を創作した事実を認めるに足りる証拠は存しない。前記のとおり、原告が経営する会社が運営するホームページ中にも、上記のパロディの趣旨で本件商標を創作したことは記載されていないし、補助参加人が提出する証拠も、原告ないし原告が経営する会社の関係者が本件商標を付したTシャツを出品してインターネットを通じて販売していることを認めるに足りる証拠はないから、原告ないし原告が経営する会社の関係者以外の者が、原告とは無関係に上記Tシャツをパロディとして取り扱っているものにすぎなかったり、あるいは原告ない

し原告が経営する会社の関係者以外の者が、原告とは無関係に本件商標を論評しているものにすぎなかったり、本件商標とは無関係のパロディの商品が掲載されているもの等にすぎないのであって、補助参加人の上記主張は憶測の域を出ないものといわざるをえない。

(4) 結論

以上によれば、本件商標の登録は法4条1項11号、15号、19号に違反せず、原告の取消事由1ないし3の主張はいずれも理由があることになる。よって、これと結論を異にする原決定を取り消す。

3. 検討

①裁判所は、4条1項11号の「類似」と19号の「類似」を同じ概念として考えているようである。平成21年（行ケ）第10328号「berry mobile」事件においても同様の傾向が見られる。

しかし、これらを同じ概念として捉えると、パロディ商標（オリジナルを想起させつつも同時に区別させる類の商標）へ対抗することが困難となってしまう、フリーライド、ダイリューション、ポリューションの防止という19号の趣旨達成が不十分となると思われる。

②本件商標はパロディ商標とは認定されていないが、パロディと認定されると不正の目的もそのまま認定され易いようである。下記2件はパロディであることを前提に、フリーライド・希釈化を生じると審決において認定されている。


・「**BUTA**」(不服 2008-10902)


・「**UUMA**」(不服 2008-10900)

一方、米国ではパロディであっても「Successful Parody」（オリジナルを想起させつつ、同時にオリジナルの風刺であってオリジナルではないことを認識させる）であれば、混同・希釈化を否定する例もある。

・ Chewy Vuiton vs Louis Vuitton



（出典：「Haute Diggity Dog」 HP）



・ *但し、同性婚に対する異なる主張を持つ NPO 間でのパロディであり、商業的な性質は弱い。

（土生 真之）