

## 「KUMA」 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

登録商標「KUMA+図形」が引用商標「PUMA+図形」と出所の混同を生じ、フリーライドの目的、希釈化のおそれがあるとして、商標法4条1項7号、15号に基づき無効とされた審決が支持された。

### 【事件の表示、出典】

H25. 6. 27 知財高裁平成24年（行ケ）第10454号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法4条1項7号、15号

### 【キーワード】

フリーライド、希釈化、出所の混同

### 1. 事案の概要

本件は、商標法4条1項7号及び15号に違反するとして、下記本件商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。

### 【本件商標】

登録番号：第4994944号



商 標：

区 分：第25類

### 【引用商標】

登録番号：第3324304号



商 標：

区 分：第25類

他

## 2. 裁判所の判断

(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。

### 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様子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。

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、商品の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。

#### 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

本件商標と引用商標の類似性及び誤認混同のおそれについては、上記のとおりである。

前記認定事実から明らかなように、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のロゴ似ているような。」、「『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、商道德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。

### 3. 検討

#### (1) 7号適用について

 v s.  の事件においては、11号、15号、19号が問題となったが、商標が非類似という観点から何れも該当性が否定された。

本件においては、条文上「類似」を要件としない7号と15号が適用された。一時期は、私益保護に7号を適用することが特許庁においても控えられていたが、最近は、フリーライドやダイリューションという私的領域の法益保護に7号を適用する処理が復活してきたようである。

#### (2) 15号適用について

あきらかにパロディーと分かる本件商標と引用商標が実際に混同を生じるかは甚だ疑問ではあるが、裁判所は混同を認めた。

7号だけではなく15号の混同を認定したということは、本件商標は登録が認められないだけでなく、その使用は商標権侵害、不正競争防止法違反にも該当し得ることになる。

15号まで判断していることから、裁判所はパロディーに対して不寛容であるという姿勢が見て取れる。

2013. 7. 16

(弁理士 土生 真之)