

**商標法（商標パロディに関する明文の規定はないが、法理によりフェアユースを主張
することができる）**

【書誌事項】

当事者：A社(原告)、vs. B社(被告)

判断主体：智慧財産法院

事件番号：107年度民商訴字第1号

言渡し日：2019年1月23日

事件の経過：原告の請求及び仮執行宣言の申立てをいずれも棄却する。

【判決概要】

「商標のパロディ」は商標法に明文の規定はないものの、学理上、実務上いずれも認められるものであり、米国の関連実務見解の法理もあり参照することができる。よって、民事訴訟の個別事例において衡平性を総合的に考量したところ、消費者に原商標を連想させるものの、原商標を風刺したり揶揄したりする模倣作であることを伝え、芸術創作、言論の自由の公共の利益を実現し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれなく、原商標の識別性及び名誉を減損させるおそれもないことから、原商標の商標権の効力による拘束を受けず、商標法によって保護されるべきである。

【事実関係】

原告A社は、ラグジュアリーブランドを展開するフランスのLVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）グループの傘下であり、中華民国登録第01552668、01592692、01876695、01155372、00831283、00843926、0118280801552668、01592692、01876695、01155372、00831283、00843926、01182808号商標を取得している（図一のとおり）、と主張している。原告A社は係争商標を多くの製品に使用しており、そのうち一番知られているのは1930年に誕生したスピーディシリーズのバッグ（図二のとおり）であり、世界中で愛されており、台湾でも人気を博している。また、原告A社は2003年に日本の有名芸術家村上隆のコラボレーションとして「モノグラム・マルチカラー」（図二（上）のとおり）を発売し、鮮やかな色合いが原告の消費者層を広げ、世界中で大ブレイクした。なお、モノグラム・マルチカラーのデザインは原告A社のバッグ以外にも、織物、ベルト、靴、その他アクセサリ、及び原告A社の専門店の外壁等を含み、広く使用されている。なお、モノグラム・マルチカラーは2004年に米国著


作権局に登録済みである。これに準じ、モノグラム・マルチカラー図形とスピーディシリーズのバッグ等著作物は著名な表徴であり、中華民国商標法、中華民国著作権法及び中華民国公平交易法による保護を受けるべきである。一方、被告 B 社はコスメ・ファッション業界であり、傘下にザ・フェイスショップがある。原告 A 社は 2016 年 10 月に、被告 B 社は原告 A 社の許諾又は同意を得ずに、その販売するクッションファンデーション、帆布バッグ及びハンドミラー（図三のとおり）において、係争商標及びスピーディシリーズのバッグの外観と高度に近似する図形に原告 A 社のモノグラム・マルチカラーとほぼ同じ色合いを施す図形を使用し、且つその広告文に「手に入れるべきラグジュアリーファンデーション」を謳っている。被告 B 社の行為は、すでに原告 A 社の商標権、著作権を侵害している上、公平交易法の関連規定に違反していると、原告 A 社は主張した。

原告 A 社の商標図形と商品写真	B 社が実際に使用する図形と商品写真 (図三)
<p>(図一)</p> <p>この図は原告 A 社の登録商標と商品を示しています。上段にはモノグラム・マルチカラーの正方形パターン、モノグラム・マルチカラーの正方形パターン、そして黒い花の図形が並んでいます。下段には黒い花の図形とモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが並んでいます。</p>	<p>(一)系争氣墊粉餅</p> <p>この図は B 社が実際に使用する商品を示しています。左側にはモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが描かれたクッションファンデーションの蓋が写っています。右側にはその裏面に「THE FACE SHOP」のロゴと「OTHER」の文字が印刷されている蓋が写っています。</p> <p>(二)系争帆布袋</p> <p>この図は B 社が実際に使用する商品を示しています。左側にはモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが描かれた帆布袋が写っています。右側には帆布袋の裏面に「THE FACE SHOP」のロゴと「Daughter Handmade cosmetics Come and try our handmade products! All rights reserved. © 2016」の文字が印刷されている帆布袋が写っています。</p>
<p>(図二)</p> <p>この図は原告 A 社の登録商標と商品を示しています。上段には「Monogram Multicolor」という文字の下にモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが写っています。下段には「Speedy 外觀圖樣」という文字の下にスピーディシリーズのバッグの外観が写っています。</p>	<p>(三)系争手拿鏡</p> <p>この図は B 社が実際に使用する商品を示しています。左側にはモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが描かれた手拿鏡のケースが写っています。右側にはモノグラム・マルチカラーの正方形パターンが描かれた手拿鏡の本体が写っています。</p>

【判決内容】

1. 学理的には所謂「商標パロディ」(parody)があり、言論の自由、表現の自由及び芸術の自由を尊重し、商標権について合理的な制限があるとされる。然しながら、商標法は本来商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公正競争を維持し、商工業の健全な発展を促すために制定したものであり(商標法第1条規定参照)、商標権者は商標の使用及び商標権の保護を通じてブランドの価値を築き、関連消費者は商標の識別性により各商品又は役務の出所を区別する(同法第5条、第18条第2項規定参照)ことから、商標権は商標権者の利益と消費者の混同誤認を回避する公共の利益と関わっており、「商標のパロディ」を容認するには、著名商標を模倣する商標は揶揄的、風刺的、批判的等の娯楽性を備えた上、対照性、矛盾性のメッセージを伝えるものでなければならない上、「混同誤認を回避する公共の利益」と「表現の自由の公共の利益」の衡平性を考量しなければならない(本院103年刑智上易字第63号判決趣旨参照)。
2. 「商標のパロディ」は商標法に明文の規定はないものの、学理上、実務上いずれも認められるものであり、米国の関連実務見解の法理もあり参照することができる。よって、民事訴訟の個別事例において衡平性を総合的に考量したところ、消費者に原商標を連想させるものの、原商標を風刺したり揶揄したりする模倣作であることを伝え、芸術創作、言論の自由の公共の利益を実現し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがなく、原商標の識別性及び名誉を減損させるおそれもないことから、原商標の商標権の効力による拘束を受けず、商標法によって保護されるべきである。

【専門家からのアドバイス】

1. 商標の合理的な使用態様について、米国の実務では「記述的合理使用」、「指示的合理使用」、「商標パロディ」等三つの態様が挙げられる。従来、台湾商標法第36条において合理的な使用態様につき「記述的合理使用」しか規定しておらず、2012年の法改正に伴って始めて「指示的合理使用」を取り入れたが、未だに「商標パロディ」に関する規定がない。
2. 台湾実務では芸能人の結婚式の引出物として使われたバッグが「HERMES」商標を侵害した事例、及び「塗料が落ちた南京錠」図形(「涙を流したシャネル」、図四のとおり)がシャネル  商標を侵害する事例がある。これら事例において、被告はいずれも「商標パロディ」としての合理的な使用を主張し抗弁していたが、

いずれも裁判所に認められなかった。涙を流したシャネルの事例について、智慧法院 103 年度刑智上易字第 63 号は、『商標権は商標権者の利益と消費者の混同誤認を回避する公共の利益と関わっており、「商標のパロディ」を容認するには、著名商標を模倣する商標は揶揄的、風刺的、批判的等の娯楽性を備えた上、対照性、矛盾性のメッセージを伝えるものでなければならず、且つ「混同誤認を回避する公共の利益」と「表現の自由の公共の利益」の衡平性を考量しなければならない。「塗料が落ちた南京錠」図形には、商標権保護の必要性を犠牲するほどの文化的貢献又は社会的価値を見出せないため、実は商業的名誉に便乗する行為に該当する。』と判示し、商標権侵害を構成するとの判決が下された。



(図四、判決書別紙より)

3. なお、本件の関連する事件として、原告 A 社と被告 B 社も米国で裁判を起こしており、米国連邦最高裁によって A 社の敗訴が確定した。台湾の智慧法院は明らかに米国連邦最高裁の判決から影響を受けて、A 社敗訴の判決を下したが、法令に明文の規定がないにもかかわらず、智慧法院は本件において、「商標パロディ」について商標法に明文の規定がなくても、学理及び米国の実務を参照の上援用することができる旨を判示しているので、大きな進歩と言える。
4. しかしながら、商標の合理的な使用態様は、侵害者に権利者の商標を合法的に使用する余地を与え、そして、商標権者による権利主張を困難にしてしまう。創意工夫が活かされている現在では、著名商標を利用して創意工夫を発揮する便乗行為が絶えない。本件判決の見解は、今後台湾で権利を主張しようとする商標権者は、知的財産権の保護を強化しなければならないよう警鐘を鳴らしている。