

商標法（商標パロディが合理的な使用に該当する要件）

【書誌事項】

当事者：控訴人 A (即ち原審原告) vs. 被控訴人 B (即ち原審被告)

判断主体：智慧財産法院

事件番号：108 年度民商上字第 5 号

言渡し日：2020 年 1 月 16 日

事件の経過：原判決の破棄。

【判決概要】

台湾商標法の規定によると、商標パロディを合理的な使用と主張するには、次の二点をもって抗弁することができる：(一) それは風刺・滑稽を感じさせるように作り変えた言論表現であって、他人の商標を自己の商品・役務の出所を表示する標識としていないため、商標法上の「商標として使用する」行為に該当せず、当然商標権の侵害を構成しない。(二) 前項の抗弁が成立しないとき、使用者は当該商標を使用する行為は、関連消費者に混同誤認を生じさせないため、商標権の侵害を構成しないと主張することができる。

【事実関係】

1. 控訴人 A (即ち原審原告)の主張: A が世界最大級のブランドグループのフランス LVMH グループであり、中華民国で商標登録号 01552668、01592692、01876695、01155372、00831283、00843926、01182808 などの権利を有している（以下「係争商標」という。商標図は下記の付表一のとおり）。A は係争商標をその商品に広範に使用しており、最も有名なのは定番商品として 1930 年に誕生したスピーディであり（付表二のとおり）、世界中のブランド愛好者から人気を集め、台湾でもよく売れている。更に、A は 2003 年に日本の著名なアーティストの村上隆を招き、そのカラフルなデザインによるモノグラムマルチカラーと名付けられた模様（付表三のとおり）の明るいカラーで彩り豊かな設計により、原告側に新しい消費者群が生まれ、世界中で買い占めが起きた。モノグラムマルチカラーは原告 A のバッグ以外の商品にも幅広く使用され、織物、ベルト、靴類その他アクセサリーの外に、原告 A のブランドショップの外壁にも塗装されている。よって、原告の係争商標やモノグラムマルチカラーと呼ばれる模様、スピーディといったモデルのバッグなどの著作、及び著名な表徴であるスピーディのバッグ自体について、台湾

の商標法、著作権法及び公平交易法により保護すべきである。ところが、化粧品を販売するファッションビジネス業に属し、その傘下に THE FACE SHOP が所属している被告 B は A から授権又は同意を得ずに、2016 年 10 月頃、クッションファンデーション、ズックバッグ、ハンドミラー（以下、併せて「係争商品」という。付表五に示す通りである）に、係争商標とスピーディのバッグの外観、高度に類似した模様及びモノグラムマルチカラーにほぼ一致したカラフルな模様が使用されており、そのコマーシャルメッセージでも「最も秘蔵に値するブランドファンデーションケース」として強調されていたことが、A に発見された。B 社の前記行為により、A の商標権、著作権を重大に侵害し、公正取引法の関連規定にも違反したと A は主張した。

原告による係争商標の模様	原告の商品写真
<p>付表一</p> 	<p>付表二</p> 
	<p>付表三</p> 

付表四:被告による係争商品に使用された模様



付表五：被告の商品写真

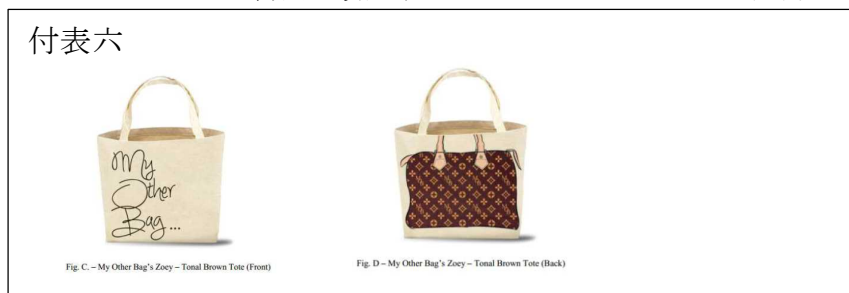
係争クッションファンデーション	係争ズックバッグ	係争ハンドミラ

2. 本件につき、一審で智慧財産法院 107 年度民商訴字第 1 号民事判決により原告 A の訴えを棄却した。その理由は、「係争商品で使用される商標の模様が消費者に係争商標と連想させるに足りるが、係争商標への風刺、揶揄といったパロディの雰囲気が高い、芸術的創作、表現の自由といった公共利益の表しとして、消費者に混同誤認させ、係争商標の識別性又は信用を損なう恐れがないため、商標権者の商標権の効力に拘束されず、商標パロディとして保護すべきである」とされたほか、アメリカと台湾の商標法、著作権法などの法制度の間には差異が存在するが、別件に関するアメリカの判決及びアメリカでのパロディに関するその他事例への見解を法理として参考し本件の論断に取り入れることもできると示された。双方が類似の事件でアメリカでも争い、一審でも二審でも原告 A が敗訴し、不服とし

て上訴を提起したが、アメリカ最高法院により 2017 年 10 月 2 日に上訴が不受理決定で却下され判決が確定したため、結果として A の敗訴となった。

3. A は不服として上訴を提起したアメリカでの別件判決の対象（以下の付表六に示す通り）と本件対象とは異なると指摘した。従って、二審で智慧財産法院が一審判決を取り消し、原告 A の勝訴とし、被告 B が A にニュー台湾ドル 2,835,000 元の賠償金を支払う判決となった。二審で裁判所は B の係争商品が商標法第 5 条「商標の使用」行為に該当すると認定し、且つ、本件の侵害により台湾の消費者に混同誤認させた恐れがあるとして、パロディが合理的な使用に適合するという B の主張による抗弁は、信じるに足りないとした。また、裁判所が本件に係る係争商品に使用された係争模様とアメリカの MOB ケースにおいて MOB 社が使用した模様とは一致しない（アメリカの MOB ケースではスピーディの模様を使用し、本件で使用したのはモノグラムマルチカラーのカラー模様である）と認め、使用した商品、使用の態様も相違するため、本件で侵害成否の判断根拠として、直接にアメリカの MOB 判決を引用することができないことは自明であると示した。

付表六



【判決内容】

1. 台湾商標法の規定によると、商標パロディを合理的な使用と主張するには、次の二点をもって抗弁することができる：(一) それは風刺・滑稽を感じさせるように作り変えた言論表現であって、他人の商標を自己の商品・役務の出所を表示する標識としていないため、商標法上の「商標として使用する」行為に該当せず、当然商標権の侵害を構成しない。(二) 前項の抗弁が成立しないとき、使用者は当該商標を使用する行為は、関連消費者に混同誤認を生じさせないため、商標権の侵害を構成しないと主張することができる。もし上記二項抗弁がいずれも成立しないときは、使用者による他人商標の使用は、すでに商品・役務の出所を識別させるという商標の最も重要な機能を損ない、商標権侵害行為を構成し、商標パロディを口実に責任を免れることができない。

2. 上記二項は、米国 MOB 事件の判決によって示された商標パロディを合理的な使用と主張するために満たすべき要件であり、台湾商標法の規定に基づいても、他人の商標をパロディ化したのは商標の使用行為に該当せず、または関連消費者に混同誤認を生じさせないため、商標権侵害行為を構成しないと認定できる。
3. パロディが風刺・滑稽の効果をもたらすか否かは使用言語、社会文化的背景、生活経験、歴史的要素等に依存しており、本国人は外国人のジョークの意味を理解できても必ずしも面白いと感じるわけではない。そのうえ、風刺・滑稽は推論・思考過程を経てはじめて面白みを理解できるものである。また、商標図形は関連消費者に混同誤認を生じさせるか否かは、往々にして関連消費者が商標図形をパッと見た瞬間に（あまり推理や思考を必要としない）、他の商品・役務と同一出所であり、又は関連性があるという印象を受けるか否かによって決められる。ゆえに、米国 MOB 事件の判決では、「原作と無関係であることをはっきり伝えること」且つ「消費者はパロディ化した模倣作であることを瞬時に察知できること」との判断基準が提示されている。
4. 調べると、「My Other Bag ...」のジョークは、米国人がよく大衆車や中古車のバンパーに「My Other Car ...」（私のもう一台の車はベンツ又は他の高級車だ）と書いた紙を貼り付けるという有名なアメリカンジョークに因んでおり、米国消費者が MOB 帆布バッグの「My Other Bag ...」を見ると、前記有名なジョークが頭に浮かんできてその意味に察し思わず笑うだろうが、台湾の関連消費者は、大衆車や中古車のバンパーに「My Other Car ...」と書いた紙を貼り付けるジョークを見聞きする生活経験がないため、係争商品に記載された「My Other Bag」に面白み・滑稽さを感じない。ゆえに、係争商品上の文字配列は「My Other Bag×THE FACESHOP」となっており、消費者は上記文字がただブランド名に過ぎないとして受け取る。それに引き換え、「My Other Car ...」は後ろにまだ文章が続くジョークである（「My Other Car」の後ろの「...」は重要な働きを担っており、受容者又は消費者が自らの想像力を駆使して風刺・滑稽を感じ取ることができるように働きかける）。
5. 一方、本件係争商品においてこのような仕組みがないため、本件「My Other Bag」はただブランド名に過ぎず、芸術表現でも言論表現でもない。また、係争商標と高度に類似する係争図形が係争商品に大きな面積を占めており、係争商品と控訴人の商品の出所が同一であり又は関連性があると関連消費者に混同誤認を生じさせるため、被控訴人は控訴人の商業的名誉に便乗して不正な利益を得ていた。被控訴人は、MOB 帆布バッグはパロディであると容認した米国 MOB 事件の判決を、帆布バッグと明らかに性質の異なるパウダーケース、巾着袋、ハンドミラー商品

についても援用できると主張しているものの、"My Other Bag ..." のジョークは本来安価な帆布バッグと高価なルイ・ヴィトンのハンドバッグとを対比させ、その矛盾を揶揄して滑稽味を感じさせるジョークであるが、製品が異なるとこのような連想もできなくなることから、被控訴人が米国 MOB 事件の判決を援用して、係争商品は商標パロディであり合理的な使用に該当する云々と主張しているのは、取るに足りない。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾商標法第 36 条第 1 項第 1 号の規定により:

「次に掲げる状況に限って、他人の商標権の効力に拘束されない:

一、商業上の取引慣習に適合する信義誠実の原則により、自己の氏名、名称又はその商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地或いはその他商品又は役務自体に関する説明を表示し、商標として使用しない場合。」

立法趣旨によると、本条は主に商標の合理的な使用について規定を定めており、「記述的合理使用」及び「指示的合理使用」が含まれているが、パロディに関する規定は存在しない。つまり、パロディによる抗弁は、台湾の商標法では明文化されていない。

2. 本件はアメリカですでに双方間の類似訴訟があり、アメリカ連邦最高法院は A 社の敗訴判決を下して確定したため、第一審が A 社の勝訴判決を下すのは相当なプレッシャーがあった。そもそもアメリカ連邦最高法院の判決は常に知的財産判決の前例として引用されており、アメリカで本件はパロディであると是認して商標権の侵害を認めなかった以上、台湾の法院がその結論に反して本件の商標権侵害を認めるには、実にハードルがあって、特に裁判官が世論から先進国の専門的な見解に沿っていないとの批判を浴びることにもなりかねない。そういう配慮もあって、台湾の商標法にはパロディに関する明文の規定がないにもかかわらず、一審で法院がアメリカの別件判決を「法理」という名目により参酌し、本件の商標権侵害を認めない判決を下したと推察できる。

3. 本件は、第二審でアメリカの別件判決で使用された模様とその態様が本件のと一致しないと指摘することができたが、背景事実が類似するため、その指摘が第二審判決による結論を支持できるかは、最高法院の判断次第である。

4. しかし、本件の第二審判決は、台湾で明文の規定がないパロディについて、丁寧に法律の適用基礎を分析したため、将来の商標に係る類似事件に関する法律の適用に対する指針として位置づけられた。つまり、台湾の商標法ではパロディを抗

弁事由として明文により規定していないが、パロディに該当する場合、商標権侵害の構成要件から分析することができる。何故なら、「商標の様子が同一又は類似」と「商品又は役務が同一又は類似」との二つの構成要件を除いて、商標権の侵害成立にはなお「消費者に混同誤認させる恐れがある」という要件も必要とされ、現在の実務見解によれば、「商標としての使用」が商標権の侵害判断の境目として要件とされているためである。

5. よって、本件の第二審判決は、台湾の商標法による規範の下で、パロディを合理的な使用と主張する者が「商標としての使用」、「混同誤認の恐れがある」という二つの面から抗弁をすればよいと明示した。使用の様子がパロディによる表現に過ぎず、その表現を自己の商品や役務の出所を表示する標識としていない場合、商標法による「商標としての使用」に該当しない以上、商標権の侵害が成立する訳がない。一方、「商標としての使用」行為に該当した場合でも、侵害で罪を問われる者がその商標の使用行為で消費者に混同誤認させてしまうことにはならないため、商標権の侵害が成立しないと主張することができる。本件判決におけるその点に関する釈明が、パロディで侵害の罪を問われる者には明確な抗弁の指針を与えた。本件はまだ確定しておらず、最高法院の判決で前記の分析の適用が是認されるか否かは定かではないが、現在の台湾の実務上、パロディとして抗弁する際の基準がない実状では、指針となるものと言える。