

商標法(パロディ)

商標のパロディの判断基準を判示した事例

【書誌事項】

当事者：D氏(被告、控訴人)

判断主体：知財裁判所

事件番号：111年度¹刑智上易字第17号

言渡し日：2023年1月12日

事件の経過：犯罪についての認定については、原審判決の内容を認めたが、量刑について原審判決を破棄し、改めて刑罰の内容を判示した。

【概要】

知財裁判所は、パロディとして類似商標を使用した場合でも、商業取引の慣行に合致した誠実な信用の方法で、明確に商標権者との商品やサービスとは何の関係もないことを伝え、且つ何の関係もないことを関連する消費者が一目で理解できるために、関連する消費者に誤認混同のおそれを生じさせない場合に限り、合理的な使用を主張する余地があるとの基準を示した。その上で、本件はこれに該当しないとして、商標法違反を認定した。

【事実関係及び経緯】

商標法第95条第1項第3号によると、商標権者の同意を得ずに「同一又は類似の商品又は役務において、登録商標・・・に類似する商標を使用し、関連する消費者に誤認混同のおそれを生じさせた場合」、3年以下の懲役等に処する旨規定されている。また、97条では、第95条第1項の商品について「販売し、又は販売する意図で保有、陳列、輸出若しくは輸入」した場合、1年以下の懲

¹ 台湾の暦は民国年で表され、民国年に1911を加えると西暦年となる。民国111年は西暦2022年である。

役等に処する旨規定されている。

被告は、商標権者の同意やライセンスを得ずに、商品販売のために、ルイ・ヴィトン、グッチ、エルメス、シャネルの商標を模倣し、当該類似する図を商品につけ、第三者に製造を依頼し、輸入した。これに対して第一審は、被告が上記各商標権を侵害する商品を販売する目的で輸入したという事実を認め、商標法第 97 条に違反したとして、4 か月の有期懲役（罰金に転換する場合、一日千台湾元に転換する）と判決した。本件は、それを不服として同裁判所に控訴したものである。本件は上告できない案件であるため、判決は確定している。

【判決の概要】

「『関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれ』は、・・・消費者が 2 つの商標を同一の商標と誤認する可能性があること、または、これらの 2 つの商標が同一であるとは認識されないものの、両者が同一の出所の商品やサービスのシリーズであると誤認する可能性が非常に高い場合、または、両者が関係企業である、ライセンス関係、フランチャイズ関係、またはその他の類似の関係があると誤認する場合を指す。

実際に誤認混同が生じることは必要ではない。」

「被告及びその弁護人は、附表 2 に示される図案は、ストリートファッションのスタイルを持つ『パロディデザイン』であり、二次創作であるため、ユーモアのある意味を持つものであり、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれはなく、これは商標権の合理的な使用である云々と主張し、また係争ブランドの経営データや関連するメディア報道を証拠として提出している・・・。

しかしながら、学問上『パロディ』は、元々言論の自由、表現の自由及び芸術の自由への尊重に基づき、著作権の合理的な使用に該当する前提で、元の著作物を連想できるものの明らかに識別可能な差異があり、ユーモアや冗談の特性を持つものに対して、元の著作物の著作権を合理的に制限するものである。

一方、商標権の主な目的は識別機能であり、関連消費者に商品やサービスの出所について誤認混同を生じさせることを防ぎ、かつ、関連消費者が商品やサ

ービスを選ぶに際して重要な基準となるものである。

行為者の目的が単にユーモアや冗談の意味や論点を表現することにすぎず、他人の商標を自分自身の商品やサービスの出所を示す標識として使用していない場合・・・、または商業取引の過程で他人の商標を使用してユーモアや冗談の意味で、自分自身の商品やサービスの出所を示すものとして用いた場合においては、商業取引の慣行に合致する誠実で信用ある方法で、明確に商標権者との商品やサービスとは何の関係もないことを伝え、且つ何の関係もないことを関連する消費者が一目で理解でき、関連消費者に誤認混同のおそれを生じさせない場合に限り、合理的な使用を主張する余地がある。」

「被告が提供した係争ブランドの経営データおよび関連メディア報道・・・を見ると、被告はファッションブランドの事業者であることがわかる。商品を販売するために、係争ブランドは台湾に実店舗である『○○路商城²』を設置している。さらに、ファッション雑誌を利用して自社商品を宣伝するのみならず、有名なアーティストとのコラボレーションによるコラボ商品を発売するマーケティング手法を繰り返し用いて、消費者の注意を引き、販売を刺激していることがわかる。したがって、係争ブランドは、附表 1 に示される商標権者の所属産業、販売経路、マーケティング手法、消費者層が重なる部分があると認められる。」

「さらに、使用されている図案が、仮にユーモアの特徴を持ち、かつ関連消費者が附表 1 に示される商標の図案を即座に連想させるものであるとしても、市場で共存し、関連消費者によく知られている自らの商標の図案を利用して、本件の有名商標の図案に対する二次的創作をしたものではない。さらに、他人の商標を使用した際に、当該商品と元の商標権者の商品とは何の関係もないことを示す説明的な文字または図案を提示したわけでもない。

したがって、被告は、関連消費者が一目で分かる方法で、附表 2 に示される商品が係争ブランドである自分の商品であることを関連消費者が認識するための情報を、明確に伝えていないことがわかる。」

² 判決では当該店舗の名称に「○○」を付け、完全に開示していない。

「被告が使用した図案を見ると、附表 2 に記載された商品が自らの係争ブランドの商品であることを、関連消費者が明確に認識できるための情報を明確に示しておらず、商業取引の慣行に合致した誠実な信用の方法であるとはいえない。従って、関連消費者は、附表 2 に記載された商品と、附表 1 に記載された商標権者の商品が、同一の出所の商品のシリーズであると誤認する可能性があり、または、両者が関係企業である、ライセンス関係、フランチャイズ関係、またはその他の類似の関係があるとの印象を生じさせるので、誤認混同を生じさせるおそれがある。」

以上のように判示して、被告の主張を退け、侵害を肯定した。

【専門家からのアドバイス】

本件では、弁護人は合理的使用であると主張した。しかし、著作権法においては、合理的使用についての規定があるのに対して、商標法においては、合理的使用について特に明文の規定はない。

裁判所も、合理的な使用であれば商標権侵害であるとは判示しておらず、むしろ商標法第 95 条、第 97 条に規定された要件に該当するかを検討し、有罪であると認定している。弁護人が主張する「合理的使用」については、「誤認混同のおそれ」の有無の検討にあたり、検討されている。

裁判所は、「『関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれ』は、・・・消費者が 2 つの商標を同一の商標と誤認する可能性があること、または、これらの 2 つの商標が同一であるとは認識されないものの、両者が同一の出所の商品やサービスのシリーズであると誤認する可能性が非常に高い場合、または、両者が関係企業である、ライセンス関係、フランチャイズ関係、またはその他の類似の関係があると誤認する場合を指す。実際に誤認混同が生じることは必要ではない。」と判断した部分については、特に新しいものではない。

また、パロディであるとの主張については、「明確に元の商標権者との商品やサービスとは何の関係もないことを伝える情報を提供し、関連消費者が一目で理解できる」ことを要件とした。このように、例えばパロディであると表示

するのみでは足りず、両者が無関係であることが一見でわかると判断した点にこの判決の意義があると考えられる。

また、誤認混同のおそれの判断については、具体的な使用状況、販路、ウェブサイトなどにおける宣伝内容も考慮している。従って、本件のような案件で商標権者が権利主張をする場合は、必要に応じて、ウェブサイト等の内容について証拠化しておくことが考えられる。