

登録商標「**フランク三浦**」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 27(行ケ)10219・平成 28 年 4 月 12 日(3 部)判決<請求認容>➡特許ニュース No. 14431
／最高裁平成 29 年 3 月 2 日(1 小)<上告却下決定>

【キーワード】

商標の類似，パロディ商品，100万円越えの高級腕時計と5千円の低価格腕時計との混同，ただ乗り目的（フリーライド），希釈化現象（ダイリューション）

【主 文】

- 1 特許庁が無効2015-890035号事件について平成27年9月8日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告（株式会社ディンクス）は，以下の商標（商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲242，243）。
商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり（手書きによる誤字から成る。）
登録出願日 平成24年3月27日
登録査定日 平成24年7月31日
設定登録日 平成24年8月24日
指定商品 第14類「時計，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，身飾品」

- (2) 被告（株式会社エフエムティーエム ディストリビューション リミテッド）は，平成27年4月22日，本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した（甲242）。

特許庁は，上記請求を無効2015-890035号事件として審理を行い，平成27年9月8日，「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月17日，原告に送達された。

- (3) 原告は，平成27年10月16日（受付日），本件審決の取消しを求め本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の要旨は，以下のとおりである。

(1) 被告の使用する商標の周知性について

被告は，1992年（平成4年）に設立以来，被告の代表的商標である「フ

「フランク ミュラー」(「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」(中点)を介して成るものを含む。以下においても同様である。)の文字から成る商標(以下「被告使用商標1」という。)と、これの語源となった「FRANCK MULLER」の文字から成る商標(以下「被告使用商標2」といい、被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。)を商品「時計」について使用し、これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより、被告使用商標は、被告の業務に係る商品(以下、被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。)を表示するものとして、我が国においても、本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く認識されていたというべきである。このことについては、当事者間に争いが無い。

(2) 原告の商品の取引の実情について

原告は、インターネット上及び店舗等において、本件商標を付して被告商品の特徵と酷似した時計(以下、原告が本件商標を付して販売する時計を総称して「原告商品」という。)を販売し、その販売や雑誌等における原告商品の紹介、宣伝をするに際して、被告商品並びに別紙引用商標目録記載1ないし3の引用商標(以下、それぞれ「引用商標1」などといい、総称して「引用商標」ということがある。)及び被告使用商標を著名な高級腕時計及び高級腕時計ブランドと認めつつ、これを引き合いとして挙げ、原告商品がパロディ商品である旨をその特徴としていることが認められる。

(3) 本件商標の商標法4条1項11号該当性について

本件商標からは「フランク ミュラー」の称呼が生じるとともに、上記(2)の原告商品の取引の実情を鑑みれば、原告は、原告商品に接した需要者が一見した際に、被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図し、これを原告商品の特徵としていることが明らかであるから、本件商標からは、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」を想起させる場合がある。

引用商標1は、「フランク ミュラー」の文字を標準文字で表して成り、引用商標2は、「FRANCK MULLER」の文字を書して成るところ、両商標は、その構成文字全体に相応して、「フランクミュラー」の称呼を生じ、前記(1)のとおり、「フランク ミュラー」及び「FRANCK MULLER」の文字は、被告の業務に係る商品を表示するものとして著名であるから、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる。引用商標3は、「FRANCK MULLER REVOLUTION」の欧文字を書して成るところ、その構成中に被告の業務に係る商品を表示するものとして著名な「FRANCK MULLER」の欧文字を有するものであるから、その構成文字全体に相応して、「フランクミュラーレボリューション」の称呼を生じるほか、その構成中の著名な「FRANCK MULLER」の文字部分から「フランクミュラー」をも生じ、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる。

本件商標は、片仮名と漢字を組み合わせた構成より成るのに対して、引用商標は、片仮名又は欧文字のみの構成より成るものであるから、本件商標と引用商標とを全体的に観察すれば、外観上、区別し得るものである。しかし、本件商標と引用商標の称呼は、それぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感が近似し、相紛らわしい類似の商標である。さらに、本件商標は、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を想起させる場合があることから、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる引用商標とは、観念上、類似する。そして、本件商標と引用商標1の指定商品は共通であり、また、本件商標と引用商標2及び3の指定商品は同一又は類似する。

以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観において相違があるものの、称呼及び観念において類似し、かつ、その指定商品は類似するものであるから、両商標は、類似するというのが相当であり、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

(4) 本件商標の商標法4条1項10号該当性について

前記(1)のとおり、被告使用商標は、商品「時計」について著名な商標である。そして、被告使用商標の構成は、引用商標1及び2と同じく、「フランク ミュラー」及び「FRANCK MULLER」の文字から成るものであるから、前記(3)と同様に、本件商標と被告使用商標とは、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、「時計」を含むものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当する。

(5) 本件商標の商標法4条1項15号該当性について

被告使用商標は、被告の業務に係る商品である「時計」に使用され、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において既に著名であったこと、本件商標が被告使用商標と類似する商標であること、本件商標の指定商品は、被告の業務に係る商品「時計」を含み、かつ、それ以外の指定商品である「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」と商品「時計」とは、共にデザイン、ブランド、装飾性が重視される商品であり、その販売場所、需要者を共通にすることも多い、近似した商品といえることに照らすと、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合には、他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれのある商標に該当すると認められるから、仮に本件商標が商標法4条1項10号及び同項11号に該当しないとしても、同項15号に該当する。

原告は、原告商品はパロディウォッチに徹しており、本件商標は需要者が被告商品の時計と出所を混同して購入することなど一切ないように使用されており、原告商品は被告商品とは明らかに別のものとして需要者に広く認識されている旨主張するが、前記(2)のとおり、原告商品は、パロディ商品である旨をその特徴としており、これは、原告商品に接した需要者が一見した際に、被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図していることを示すものであるから、原告が被告の著名な被告使用商標に係る業務上の使用にた

だ乗り（いわゆるフリーライド）していることは明らかであって、原告の上記主張は採用することができない。

(6) 本件商標の商標法4条1項19号該当性について

原告は、被告の使用商標が被告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることや、本件商標が被告使用商標のパロディであることを認識しながら、時計等を指定商品等とする本件商標の商標登録出願を行い、実際に本件商標を使用して、被告商品を模した商品を製造、販売しているから、本件商標は、原告が、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もって使用をするものと認められ、仮に本件商標が商標法4条1項10号、同項11号及び同項15号に該当しないとしても、同項19号に該当する。

(7) 結論

以上のとおり、本件商標は、商標法4条1項10号、同項11号、同項15号及び同項19号に違反して登録されたものであるから、同法46条1項の規定により、無効にすべきものである。

【判 断】

1 取消事由1（本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り）について

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。もっとも、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

そこで、以下においては、上記の観点を踏まえて、本件商標が引用商標1ないし3と類似する商標かどうかについて判断する。

(1) 本件商標について

本件商標は、別紙本件商標目録記載のとおり、「フランク」の片仮名及び「三浦」（「浦」の漢字の右上の「、」を消去して成るものである。以下においても同様である。）の漢字を手書き風の同書、同大、等間隔に横書きして成るもので、外観視覚上、まとまりよく一体に表わされているものであって、その構成全体から「フランクミウラ」との称呼が自然に生じる。そして、この称

呼は冗長なものではなく、無理なく一連のものとして称呼し得るものであり、かつ、人物名を想起させるものであるから、本件商標からは、「フランクミウラ」と一連の称呼が生じる。

また、「三浦」は、日本人の一般的な姓であるほか、日本の地名を表す語である。「フランク」は、外国人の一般的な名であるが、「率直な」程度の意味を有する英語（f r a n k）の片仮名表記でもあるから、同様の観念も生じ得る。もっとも、両親が外国人と日本人である者が日本の姓及び外国人の名を用いる例や、日本人が外国人の名ないしは英単語と日本人の姓を組み合わせ、かつ、姓に相当する漢字を全体の構成の後半部分に用いた芸名等を用いる例が一般に知られていることからすると、本件商標からは、「フランク三浦」との名又は名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じる。

(2) 引用商標について

ア(ア) 証拠(甲35ないし198)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

a フランク・ミュラー氏は、平成3年にスイスのジュネーブにおいて会社を設立して、「FRANCK MULLER」の商標を用いて腕時計等の製造販売を行い、現在では、世界6か所の製作所で年間4万5千本の時計を制作し100か国以上の国で48の専門店と600以上の販売拠点を有している。

被告は、全世界における「FRANCK MULLER」ブランドの知的財産を所有・管理することを目的とする会社であり、引用商標の商標権者である。

b 「FRANCK MULLER」ブランドは、平成4年に日本に進出し、以後被告使用商標を用いた時計等の販売が継続されている。平成22年から平成24年にかけてのみでも、被告使用商標を商品「時計」に使用した広告等が数多くの雑誌に掲載されている。

被告商品は、雑誌において「ラグジュアリー」の分野に位置付けされ(甲196)、多くの商品の価格は100万円を超えている。

c 平成23年には、「FRANCK MULLER」のブランドの創設20年として、日本国内でもプレス向けパーティー等のイベントが年間約4回開催された。

(イ) 以上によれば、世界的に被告使用商標2を用いて時計が販売されるのみならず、日本国内においても、平成4年から被告使用商標を用いて時計の販売が開始され、その後も使用が継続された結果、被告使用商標は、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時においては、外国の高級ブランドとしての被告商品を表示するものとして、我が国においても、需要者の間に広く認識され、周知となっていたものと認められる(原告も被告使用商標の周知性を争っていない。)

イ 引用商標1は、別紙引用商標目録記載1のとおり、「フランク ミュラ

一」の片仮名を標準文字で書して成るものであり、その構成全体から「フランクミュラー」との称呼が自然に生じる。そして、引用商標1は、周知の被告使用商標1と同一の構成の商標であるから、引用商標1からは、被告商品の観念が生じる。

引用商標2は、別紙引用商標目録記載2のとおり、「FRANCK MULLER」の欧文字を黒色で書して成るものであり、その構成全体から「フランクミュラー」との称呼が自然に生じる。そして、引用商標2は、周知の被告使用商標2と同一の構成の商標であるから、引用商標2からは、被告商品の観念が生じる。

引用商標3は、別紙引用商標目録記載3のとおり、「FRANCK MULLER REVOLUTION」の欧文字を黒色のゴシック調の書体で書して成るものであり、その構成全体から「フランクミュラーレボリューション」との称呼が自然に生じる。もっとも、引用商標3の「FRANCK MULLER」の部分は、周知の被告使用商標2と同一の構成であるから、引用商標3からは「フランクミュラー」との称呼も生じ、被告商品の観念も生じる。

(3) 本件商標と引用商標の類否について

ア 本件商標と引用商標1の類否について

(ア) 本件商標と引用商標1を対比すると、本件商標より生じる「フランクミウラ」の称呼と引用商標1から生じる「フランクミュラー」の称呼は、第4音までの「フ」「ラ」「ン」「ク」においては共通するが、第5音目以降につき、本件商標が「ミウラ」であり、引用商標1が「ミュラー」であって、本件商標の称呼が第5音目と第6音目において「ミ」「ウ」であり、語尾の長音がないのに対して、引用商標1においては、第5音目において「ミュ」であり、語尾に長音がある点で異なっている。しかし、第5音目以降において、「ミ」及び「ラ」の音は共通すること、両者で異なる「ウ」の音と拗音「ユ」の音は母音を共通にする近似音である上に、いずれも構成全体の中間の位置にあるから、本件商標と引用商標1をそれぞれ一連に称呼する場合、聴者は差異音「ウ」、「ユ」からは特に強い印象を受けずに聞き流してしまう可能性が高いこと、引用商標1の称呼中の語尾の長音は、語尾に位置するものである上に、その前音である「ラ」の音に吸収されやすいものであるから、長音を有するか否かの相違は、明瞭に聴取することが困難であることに照らすと、両商標を一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似した紛らわしいものというべきであり、本件商標と引用商標1は、称呼において類似する。

他方、本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標1は片仮名のみで構成から成るものであるから、本件商標と引用商標1は、その外観において明確に区別し得る。

さらに、本件商標からは、「フランク三浦」との名ないしは名称を用いる

日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念が生じるのに対し、引用商標 1 からは、外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じるから、両者は観念において大きく相違する。

そして、本件商標及び引用商標 1 の指定商品において、専ら商標の称呼のみによって商標を識別し、商品の出所が判別される実情があることを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、本件商標と引用商標 1 は、称呼においては類似するものの、外観において明確に区別し得るものであり、観念においても大きく異なるものである上に、本件商標及び引用商標 1 の指定商品において、商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るともいえないから、本件商標及び引用商標 1 が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

そうすると、本件商標は引用商標 1 に類似するものということとはできない。

- (イ) a これに対し、被告は、本件商標は、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を想起させる場合があることから、著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる引用商標 1 とは、観念において類似し、称呼においても類似するから、両者は類似の商標である旨主張する。

確かに、前記(2)アのとおり、被告使用商標ないしは引用商標 1 が、被告商品を表示するものとして、本件商標の登録査定時に、我が国において、需要者の間に広く認識され、周知となっていたのであるから、前記(ア)のとおり、本件商標と引用商標 1 の称呼が類似することと相まって、本件商標に接した需要者が、本件商標の称呼から、称呼の類似する周知な被告使用商標ないしは引用商標 1 を連想することはあり得るものと考えられる。

しかしながら、本件商標は、その中に「三浦」という明らかに日本との関連を示す語が用いられており、かつ、その外観は、漢字を含んだ手書き風の文字から成るなど、外国の高級ブランドである被告商品を示す引用商標 1 とは出所として観念される主体が大きく異なるものである上に、被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名に関連する語を含む商標を用いていることや、そのような語を含む商標ないしは標章を広告宣伝等に使用していたことを裏付ける証拠もないことに照らすと、本件商標に接した需要者は、飽くまで本件商標と称呼が類似するものの、本件商標とは別個の周知な商標として被告使用商標ないしは引用商標 1 を連想するにすぎないのであって、本件商標が被告商品を表示すると認識するものとは認められないし、本件商標から引用商標 1 と類似の観念が生じるものともいえない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

- b また、被告は、原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売していること、本件商標は引用商標を模倣したものであることに照らす

と、原告商品と被告商品との間で関連付けが行われ、原告商品が被告と経済的、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ことは否定できない旨主張する。

しかし、そもそも、原告が本件商標を付した時計の販売を開始したのは、本件商標の商標設定登録以後であることは当事者間に争いが無い上に、本件において提出された原告商品の形態を示す証拠は、いずれも、本件商標の登録査定時よりも後の原告商品の形態を示すものであることからすると、原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張は、本件商標の登録査定時以後の事情に基づくものであり、それ自体失当である。また、仮に、この事情を考慮したとしても、本件商標と引用商標1とは前記(ア)で述べたとおり、観念や外観において大きな相違があること、被告商品は、多くが100万円を超える高級腕時計であるのに対し

(2)ア(ア) b)、原告商品は、その価格が4000円から6000円程度の低価格時計であって(甲201, 202)、原告代表者自身がインタビューにおいて、「ウチはとことんチープにいくのがコンセプトなので」と発言しているように(甲206)、被告商品とはその指向性を全く異にするものであって、取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないことなどに照らすと、上記事情は、両商標が類似するものとはいえないとの前記(ア)の認定を左右する事情とはいえない。

また、本件商標と引用商標1が類似しない以上、本件商標の商標法4条1項11号該当性を判断するに当たり、本件商標が引用商標1の模倣であるかどうかを問題とする必要はないし、本件商標の商標登録出願に当たり、原告において引用商標1を模倣する意図があったとしても、そのことが直ちに商標の類否の判断に影響を及ぼすものでもない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

イ 本件商標と引用商標2の類否について

前記ア同様に、本件商標と引用商標2の称呼は類似するものの、観念においては大きく相違する。そして、外観についても、本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標2は黒色の欧文字から成るものであるから、本件商標と引用商標2は、その外観において明確に識別し得る。

そうすると、前記アと同様の理由により、本件商標及び引用商標2が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえず、本件商標は引用商標2に類似するものということとはできない。

ウ 本件商標と引用商標3の類否について

本件商標と引用商標3の「FRANCK MULLER」の部分を対比したとしても、前記イ同様に、本件商標と引用商標3の称呼は類似するもの

の、観念においては大きく相違する。そして、外観についても、本件商標は手書き風の片仮名及び漢字を組み合わせた構成から成るのに対し、引用商標3は黒色のゴシック調の欧文字の構成から成るものであるから、本件商標と引用商標3は、その外観において明確に識別し得る。

そうすると、前記イと同様の理由により、本件商標及び引用商標3が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえず、本件商標は引用商標3に類似するものということとはできない。

(4) 小括

以上によれば、本件商標は、引用商標1ないし3のいずれとも類似するとはいえない商標であるから、商標法4条1項11号に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあるから、原告主張の取消事由1は理由がある。

2 取消事由2（本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り）について

被告使用商標1は引用商標1と同一又は類似の、被告使用商標2は引用商標2と同一の構成から成るものであるところ、本件商標は、引用商標1及び2のいずれとも類似するとはいえない商標であることは前記1のとおりであるから、本件商標は、被告使用商標のいずれとも類似するとはいえない。

したがって、本件商標は商標法4条1項10号に該当するものとは認められず、本件商標は商標法4条1項10号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあるから、原告主張の取消事由2は理由がある。

3 取消事由3（本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り）について

(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は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又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務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、総合的に判断されるべきものである（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号184

8頁参照)。

そこで、以下においては、上記の観点を踏まえて、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項15号)に該当するかどうかについて判断する。

(2)ア 本件商標と被告使用商標の類似性の程度

本件商標と被告使用商標1及び2とは、それぞれ、その称呼においては類似するものの、外観及び観念において相違することは前記1及び2のとおりである。

イ 被告使用商標の周知著名性等

被告使用商標は、いずれもフランク・ミュラー氏の氏名をそのまま商標としたものであるから、独創性の程度は低いものの、前記1(2)アのとおり、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において、外国の高級ブランドである被告商品を表示するものとして、我が国において、需要者の間に広く認識され、周知となっていたものである。

ウ 本件商標の指定商品と被告商品等の関係等

本件商標はその指定商品に「時計」を含むものであるから、これは被告使用商標が周知性を獲得した商品と同一である。また、本件商標の指定商品のうち「時計」以外の商品「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」については、いずれも、デザインやブランド、装飾性が重視されるとともに、身に付けたり又は所持したりして用いられるものであるほか、被告においても、指輪やネックレスが時計と共に販売されるなど(甲66, 67)、時計と共に販売される機会も多いものと認められるから、本件商標の指定商品は、被告商品とその性質、用途、目的において関連し、また、取引者及び需要者においても共通するものと認められる。

そして、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において、被告使用商標2を付した時計が、百貨店や時計店において展示する方法により販売され、また、商品の外観を撮影した写真を付して雑誌において広告宣伝されていた(甲35ないし196)。他方、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時よりも後の事情ではあるが、原告商品は、インターネットで販売され、その際には、商品の外観を示す写真が掲載されている(甲200ないし202)。

なお、被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことは前記1(3)ア(イ)aのとおりである。

エ 検討

前記アないしウによれば、被告使用商標は、外国ブランドである被告商品を示すものとして周知であり、本件商標の指定商品は被告商品と、その性質、用途、目的において関連し、本件商標の指定商品と被告商品とでは、商品の取引者及び需要者は共通するものである。

しかしながら、他方で、本件商標と被告使用商標とは、生じる称呼は類似

するものの、外観及び観念が相違し、かつ、前記 1 (3)アのとおり、本件商標の指定商品において、称呼のみによって商標を識別し、商品の出所を判別するものとはいえないものである。かえって、前記ウのとおり、被告使用商標 2 を付した時計が、時計そのものを展示する方法により販売がされたり、被告商品の外観を示す写真を掲載して宣伝広告がなされていること、本件商標の登録査定時以後の事情ではあるものの、本件商標を付した原告商品も、インターネットで販売される際に、商品の写真を掲載した上で販売されていることに照らすと、本件商標の指定商品のうちの「時計」については、商品の出所を識別するに当たり、商標の外観及び観念も重視されるものと認められ、その余の指定商品についても、時計と性質、用途、目的において関連するのであるから、これと異なるものではない。加えて、被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことに照らすと、本件商標の指定商品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、当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告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。

そうすると、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められない。

- (3)ア これに対し、被告は、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当することの根拠として、①原告商品の外観が被告商品の外観と酷似すること、②原告商品は被告使用商標の著名性に乗じて、つまり「フランク ミュラー」の商標を利用して顧客を獲得し、販売されたものであり、これは被告使用商標へのただ乗り（フリーライド）にほかならないことを主張する。

しかし、①については、前記 1 (3)ア(イ) b のとおり、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時よりも後の事情に基づく主張であるし、仮に、原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張を前提にこの事情を考慮するとしても、前記 1 (3)ア(イ) b において指摘したとおり、原告商品と被告商品は、外観が類似しているといっても、その指向性を全く異にするものであって、高級ブランド商品を製造販売する被告のグループ会社が、原告商品のような商品を製造販売することはおよそ考え難いことや、前記 (2) で指摘した点に照らすと、上記事情は、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められないとの認定を左右する事情とはいえない。②については、確かに商標法 4 条 1 項 1 5 号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、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ことを

目的とするものではあるものの、飽くまで同号に該当する商標の登録を許さないことにより、上記の目的を達するものであって、ただ乗りと評価されるような商標の登録を一般的に禁止する根拠となるものではない。したがって、原告商品が被告使用商標の著名性に乗り販売されたことを主張するのみでは、本件商標が同号に該当することを根拠付ける主張となるものとはいえない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

イ また、被告は、①原告商品は被告商品のパロディとはいえ、また、原告商品を購入した需要者・取引者が、直接当該商品が被告の業務にかかわるものであるとは認識していなかったとしても、少なくとも日本では、通常、パロディは、真似された側の者が真似をされることについて異論はないという前提のもとに成り立っているから、被告が原告に対してパロディについて許諾をしていないにもかかわらず、取引者・需要者において、原告商品が被告から何らかの許諾を得て販売されているものであると誤認することは十分に考えられ、現に、乙2及び4の示すとおり実際に需要者の間で混同が生じている、②「フランク ミュラー」を知らずに本件商標を見た需要者には「フランクミウラ」、「フランクミュラー」というような称呼の時計のブランドという漠然としたイメージが生じ、本来の著名商標である「フランク ミュラー」の出所の不鮮明化が生じるほか、本件商標を付した商品を見、その後「フランク ミュラー」の商品を見た需要者、あるいは「フランク ミュラー」を知っていて「フランク三浦」を見た需要者は、「フランク ミュラー」についてあまり肯定的ではないイメージ、つまり、高級ではない、品がない、ふざけている、等のイメージを持つおそれがあるところ、これらは商標の毀損であり、そのようなあまり良くないイメージの商品を高価な代金を支払って購入しようという意欲が失われるから、このような商標の出所の不鮮明化及び毀損も商標の稀釈化の一態様であり、広い意味で混同が生じていると考えるべきである、③原告商品がインターネット上で「フランク・ミュラーのぼったもん？」などと評価されていること（甲206、207）にも照らすと、需要者も、本件商標やそれを付した原告商品につき、被告使用商標ないしは被告商品の模倣であると認識し、誤認混同が生じていることが明らかである、などと主張する。

しかし、①については、本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否かは、飽くまで本件商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり、原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない。また、被告が主張する前提事実（パロディについては、通常、真似された側の承諾がある）が存在することを認めるに足りる証拠はないし、本件に関し、取引者・需要者において、原告商品が被告から何らかの許諾を得て販売されているものであると誤認していたことを裏付ける証拠もない。なお、被告の指摘する乙2及び4（いずれも平成28年1月12日閲覧

のYAHOO!知恵袋のウェブサイト)は、いずれも本件商標の商標登録出願時及び登録査定時から相当期間後のものであるから、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当することを根拠付ける証拠とするのは相当ではないし、この点は措き、上記乙号各証の内容を検討しても、取引者・需要者に誤認が生じているとはいえない。すなわち、乙2は「化物語の阿良々木君の腕時計が欲しいと思い調べたら50万もするフランクミュラーのやつなんですわね・・・似たようなやつで安いものはありますか？1万から2万あたりでお願いします。」との質問に対し、「フランク三浦が最右翼です。」、「やっぱりフランク三浦しかありませんよ!」、「セイコーウォッチカレントはいかがでしょうか(^^)」などとの回答が寄せられているものであるから、乙2は、「フランクミュラー」の時計ではない時計の紹介を求め、それを前提として回答をしたものであることが明らかである。また、乙4も「フランク三浦」の時計につき、「本家から苦情はないのでしょうかね？」などと記載されているもので、原告商品が被告商品とは別物で、しかも、本家、すなわち被告の許諾を得ていないことを認識した上での記載であることが明らかである。そうすると、上記乙号各証の記載を根拠として需要者の間で出所の誤認混同が生じているものと認めることはできない。

②については、前記アで述べたのと同様に、商標法4条1項15号は、飽くまで同号に該当する商標の登録を許さないことにより、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止するものであるから、抽象的に商標の出所の不鮮明化や、商標の希釈化が生じると主張するのみでは、本件商標が同号に該当することを根拠付ける主張となるものではない。

③については、被告の指摘する甲206(YAHOO!JAPANニュースのウェブサイト(平成26年9月11日閲覧))及び207(NAVERまとめのウェブサイト(平成26年9月11日閲覧))は、いずれも本件商標の商標登録出願時及び登録査定時から相当期間後のものであるから、本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当することを根拠付ける証拠とするのは相当ではない。仮にこの点を措き、上記甲号各証の内容を検討しても、上記のウェブサイトの記載は、いずれも、被告商品とは別の商品として原告商品に触れるものであることが明らかであるから、上記甲号各証の記載を根拠として、出所の誤認混同が生じていると認めることもできない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(4) 小括

以上によれば、本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は商標法4条1項15号に該当するとした本件審決の

判断には誤りがあるから、原告主張の取消事由3は理由がある。

4 取消事由4（本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り）について

前記2のとおり、本件商標は、被告使用商標のいずれとも類似するとはいえないから、本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するかどうかについて判断するまでもなく、本件商標は商標法4条1項19号に該当するものは認められない。

したがって、本件商標は商標法4条1項19号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあるから、原告主張の取消事由4は理由がある。

5 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由1ないし4はいずれも理由があるから、本件審決は取り消されるべきものである。

【論 評】

1. 平成29年3月7日(火)の一般紙朝刊は、社会面で、「『フランク三浦』の勝訴確定 最高裁、ミュラー側の上告退ける」の見出し記事を掲載していたのは、この商標事件が当業界では注目されていたことの証しであろう。

そこで、まず特許庁審判部が登録無効の審決をした理由について検討し、その後、この審決を取り消した知財高裁の判決を検討することにする。

本件商標「フランク三浦」は、この登録商標に対する登録無効審判から始まった事件であるが、そのネーミングの由来に高級時計からのパロディが絡んでいることから、不正競争を内容としている事件でもあると、筆者は最初に思ったものである。

しかしながら、筆者は、本件の場合にあっては、ネーミングの「ただ乗り現象（フリーライト）」ではなく、マイナス効果を引き起こす「希釈化現象（ダイリューション）」であることを、まず指摘したいのである。

2. まず、第1審の特許庁審判部が登録無効と審決した理由について検討してみる。

2. 1 本件商標は、第14類 時計、その他の商品を指定した「フランク三浦」という手書き文字態様の標章から成るものであるところ、原告である出願人（審判被請求人）は日本人の「三浦フランク」さんかと思いきや、全く違う会社であるばかりでなく、被告会社と取引関係にあるというような会社でもないことがわかった。

特許庁の認定によれば、「フランク ミュラー」は被告の代表的な商標であり、1992年の設立以来使用されており、その語源の「FRANK MULLER」という名称の商標は、商品「時計」について、わが国を含む世界各国で広告、販売されているから、本件商標の出願及び登録査定時においては、

需要者間に広く認識されていた商標であるというべきであり、この事実は当事者間に争いはないと認定されたのである。

2. 2 これに対し、原告商品の取引の実情について、審決は、原告はインターネットや店舗等において、本件商標を付した被告商品のデザインと類似する時計を販売し、その販売や雑誌等における原告商品の紹介、宣伝に際し、被告商品と別紙引用商標目録1～3の引用商標及び被告の使用商標を、著名な高級腕時計と高級腕時計ブランドであることを認めつつ、これを引合いに出して、原告商品はパロディ商品であることをその特徴として宣伝し、販売したのである、と認定した。

2. 3 そこで、審判では、このパロディ商品なるものにおける本件商標の使用が違法性のない使用といえるか否かについて、商標法4条1項11号、10号、15号、19号の各号にわたって適用の可否を検討したところ、いずれの規定にも該当する違法行為である、と認定したのである。

結局、パロディ商標であることを原告が認識している以上、本物である被告商標の著名周知性を利用したニセモノ商品を提供することを目的とした商行為は違法である、と審判は判示したのである。

3. これに対して不服の原告は審決取消請求をしたところ、知財高裁は前記審決を覆すことになった。即ち、この裁判所は、商標のパロディ化は合法的なものであると認定したのである。以下、その妥当性について検討する。

3. 1 法4条1項11号の該当性について

判決はまず最高3小判昭和43年2月27日を引用し、「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき、出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、上記3点のうちその1点において類似するものでも、他の2点において著しく相違すること、その他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同をきたす恐れのあるものについては、これを類似商標と解すべきではない。」と判断した。

しかしながら、この判例は昭和39年当時の古い事例に関するものであるのに対し、本件商標は「パロディ」といわれる逆説的要素が染み付いている極めて新しい事例であるから、旧事案に対するのと同列に論じてよいのか疑問である。

のみならず、本件商標は、審決が説示しているように「本件商標は、原告が不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認められ」るのだから、仮に法4条1項10号、11号、15号に該当しないとしても、「同項19号に該当する。」と言えるのである。

3. 2 法4条1項10号の該当性について

判決は、本件商標は引用商標1と2のいずれにも類似しない商標であることは前記11号の場合と同じであるから、本件商標は被告使用商標のいずれにも類似するとは言えない、と判断したのである。

しかしながら、この判決は前記11号について述べた同じ理由により、仮に10号に該当しないとしても「19号に該当する」商標である、と言えるのである。

3. 3 法4条1項15号の該当性について

この15号の規定は平成3年改正法の一つであり、同条同項10号～14号に規定する商標以外の商標の場合を想定している。ここに「混同を生ずるおそれ」の有無とは、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性と独創性の程度、自他業務の商品・役務との間の関連性の程度、取引者・需要者の共通性、その他取引の実情に照らし、取引者・需要者が普通に払う注意力を基準とし、総合的に判断されるべきものである、との判例を引用している。

そして、被告は、その業務において日本人の姓や日本の地名を使用した商標を使用した事実はないことに照らすと、本件商標の指定商品の取引者・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、当該商品が被告等に関係ある営業主の業務に係る商品であると誤信させるおそれがあるとはいえないから、本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するとは認められない、と裁判所は認定したのである。

これに対し被告は、①原告商品の外観が被告商品の外観と酷似すること、②原告商品は被告使用の商標の著名性に乗じて、被告商標へのただ乗り（フリーライド）であると主張したのである。

しかし、裁判所は、15号の規定は「あくまでも同号に該当する商標の登録を許さないことにより上記目的を達するものであって、ただ乗りと評価されるような商標の登録を一般的に禁止する証拠となるものではない。したがって、原告商品が被告使用商標の著名性に乗じて販売されたことを主張するだけでは、本件商標が同号に該当することを根拠づける主張となるものとはいえない。」と認定した。

しかしながら、このような解釈による説示では、判決として当事者を納得させるだけの説得力はないと思う。被告の主張は、審決理由に基づいているのだから、その主張が論理的であれば、原告の「フランク三浦」という商標の使用は、被告の使用商標のフリーライドからダイリューションに至っている不正競争行為であり、その結果として商品の混同を生じさせるおそれがある商標についての登録であるから、無効理由となり得るものと十分考えられるのである。

3. 4 法4条1項19号の該当性について

この19号の規定は平成8年改正法の一つであり、現行不競法（平成6年施行）における「フリーライド」や「ダイリューション」の法則が影響を与えているから、商取引法の一つである商標法にあっても、本件商標のごとき場合には適用されてよい規定なのである。けだし、商標（ネーミング）のパロディ化

には、必ず相手商標に対するフリーライドかダイリユーションが巧妙に絡んでいるからである。¹⁾

ところが、本判決は、本件商標は被告の使用商標のいずれにも類似するとはいえないことを理由に、本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するかどうかの判断をすることなく、本件商標は法4条1項19号に該当するものとは認められない、と判断しているのである。

しかしながら、19号型商標は、10号型・11号型・15号型の各商標とはやや異質の要素である「不正の目的」をもって使用する商標は、登録しないことを明言しているのであるから、出願商標が不正目的のある「パロディ」であることを喝破することができたのであれば、それはダイリユーションとなるから、登録すべきではないのである。ところが、判決はその点を喝破できずに無視し、19号型には該当しないと一方的に判断したのである。

4. 結論としては、本件商標は、原告が被告に対し損害を加える目的をもっていなくても、自身で不正の利益を得る目的を持って使用するものと認められるから、本件商標に対しては法4条1項19号が適用されて然るべきであるといえるのではないだろうか。そうすると、民訴法318条1項に規定する上告受理の申立ての理由があり得る、と筆者は解したいところである。

5. なお、見落としとしてはならない事実は、本件商標の文字態様は、ここに添付した商標公報に見るとおり、手書きの「三浦」であって、「三浦」ではないのである。すると、本件商標権者（原告）が「三浦」を使用した場合は登録商標の使用とはいえないから、法50条1項の適用の可否が問題となるであろう。けだし、両漢字は、社会通念上同一と認められる文字商標と言えるか疑問だからである。

それとも、原告は出願時に、あえて誤字表示をすることにより、「パロディ」効果を狙ったのだろうか。

いずれにせよ、この事実について、裁判所は気付いていたのだろうか。

1) 「標識の稀釈」については、満田重昭「不正競争法の研究」123頁以下（発明協会）に詳しい。

[牛木 理一]

(別紙)

〔本件商標公報〕

(190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】 平成24年9月25日 (2012. 9. 25)

【公報種別】 商標公報

フランク三浦

(111) 【登録番号】 商標登録第5517482号 (T5517482)

(151) 【登録日】 平成24年8月24日 (2012. 8. 24)

(540) 【登録商標】

(500) 【商品及び役務の区分の数】 1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第14類 時計, 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品, キーホルダー, 身飾品

【国際分類第10版】

(210) 【出願番号】 商願2012-23292 (T2012-23292)

(220) 【出願日】 平成24年3月27日 (2012. 3. 27)

(732) 【商標権者】

【識別番号】 503206260

【氏名又は名称】 株式会社 ディンクス

【住所又は居所】 大阪府大阪市天王寺区舟橋町5番19号

(740) 【代理人】

【識別番号】 100071548

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 賢二

【法区分】 平成23年改正

【審査官】 宗像 早穂

(561) 【称呼 (参考情報)】 フランクミウラ、フランク、ミウラ

【検索用文字商標 (参考情報)】 フランク三浦

【類似群コード (参考情報)】

第14類 06B01、13C02、21A02、21B01、21D01、23A01

(531) 【ウィーン分類 (参考情報)】 27. 5. 1. 30; 27. 5. 21; 28. 19. 0. 2

(別紙)

〔引用商標目録〕

- 1 登録第4978655号商標
商標の構成 フランク ミュラー (標準文字)
登録出願日 17年3月25日
設定登録日 平成18年8月11日
指定商品 第14類「貴金属(「貴金属の合金」を含む。),
宝飾品, 身飾品(「カフスポタン」を含む。),
宝玉及びその模造品, 宝玉の原石, 宝石, 時計
(「計時用具」を含む。)」

- 2 登録第2701710号商標

商標の構成

FRANCK MULLER

- 登録出願日 平成4年3月5日
設定登録日 平成6年12月22日
指定商品の書換登録日 平成17年2月2日
指定商品 第9類「眼鏡, 眼鏡の部品及び附属品」
第14類「時計, 時計の部品及び附属品」

- 3 国際登録第777029号商標

商標の構成

FRANCK MULLER REVOLUTION

- 国際登録出願日(事後指定) 2012年(平成24年)3月13日
設定登録日 平成25年5月2日
指定商品 第14類「Precious metals, unwrought or
semi-wrought; personal ornaments of precious
metal; key rings[trinket or fobs];
services[tableware] of precious metal;
kitchen utensils of precious metal;
jewellery, precious stones, timepieces and
ronometric instruments.」



左「フランク三浦」の時計
(同社HPから)
右「フランク・ミュラー」
の時計

「フランク三浦」勝訴確定

スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」を連想させる「フランク三浦」のロゴが、商標権を侵害するかどうか争われた訴訟は、三浦側の勝訴が確定した。

最高裁第1小法廷（小池裕裁判長）が2日付で、ミュラー側の上告を退ける決定をした。

しを求めて提訴した。

確定判決によると、平成24年、大阪市の会社が「フランク三浦」を商標登録し、4千〜6千円の価格で外観の似た時計を販売。特許庁は27年9月に「全体の語感が似ており紛らわしい」として登録無効の審決をし、三浦側がその取り消

しを求めて提訴した。訴訟でミュラー側は「トップブランドの名声にたぐりし、イメージが損なわれる」と主張したが、昨年4月の知財高裁判決は「多くが100万円を超える高級腕時計と、低価格の時計が混同されるとは到底考えられない」と退け、三浦側の請求を認めて審決を取り消した。

最高裁、混同主張を認めず

(産経新聞平成29年3月7日30頁)