



当社の登録商標をパロディー化した商標が付された商品が出回っていることが判明しました。これを排除するための方策やいわゆるパロディー商標への対策を教えてください。



(東京都 A. K)



1. パロディー商標とは

いわゆるパロディー商標とは、有名ブランド等のデザインを題材に、これを滑稽化・風刺化して制作された商標をいいます。例えば、以前話題となった「フランク三浦」は、時計の有名ブランド「FRANCK MULLER (フランクミュラー)」のパロディー商標です。その他にも昔から同様のケースは数多く存在し、パロディー元の権利者を悩ます存在となっています。

[パロディー商標の一例]

① 「PUMA」商標とそのパロディー



② 「BOSS」商標とそのパロディー



2. パロディー商標の排除

(1) 商標法上、パロディー化する行為自体を禁止する規定はなく、パロディー商標も、通常の商標と同じように商標権侵害の有無が判断されます。つまり、貴社の登録商標とそのパロ

ディー商標が同一または類似し、かつ貴社商標権の指定商品または指定役務とパロディー商標が付された商品が同一または類似する場合には、パロディー商標の使用は、貴社商標権を侵害する行為に該当します。したがって、貴社商標権に基づき、そのパロディー商標の使用を差し止める(すなわち排除する)ことができるでしょう。

(2) また、貴社の使用商標が需要者間で周知・著名である、あるいは貴社商標がキャラクターデザインなどであって著作権を有する場合には、不正競争防止法または著作権法に基づきパロディー商標を排除できる可能性もあります。

3. 商標登録出願の検討

パロディー商標を商標権により排除するためには、原則として、登録商標とそのパロディー商標が同一または類似していることが必要です。しかし、パロディーだからといって、必ずしも元となる登録商標と類似するとは限りませんので、商標権の行使では対応できないケースもでてきます。あるいは、パロディー商標の使用者が、自らの商標を登録出願し、商標権を取得する可

能性もあります。前述の「フランク三浦」は、このケースに該当します(登録第5517482号)。

このようなパロディー商標を登録されてしまうことによる弊害を考慮すると、防衛策の一つとして、あらかじめ、パロディー商標と類似する商標について登録出願し、商標権を取得することができます。

本来であれば、自ら使用意思を有する商標を登録出願する必要がありますが、日本は登録主義を採用していますので、使用事実の有無にかかわらず、商標出願することが可能です。

例えば、バッグの人気ブランド「Samantha Thavasa (サマンサタバサ)」を展開する株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドが、「サマンサタバタ」(商願2017-33129)および「Samantha Tabata」(商願2017-33134)を出願しましたが、これは下記の「Samantha Thavasa」のパロディー商標「サマンサ田端」(トートバッグ)への防衛策だと推測されます。

