

PUMA v. SHI-SA 事件は、未だ、くすぶっている！

登録第5040036号（2007.4.13 登録）

指定商品：（第25類） Tシャツ, 帽子



登録有効？

上記の商標は、特許庁の登録取消の異議決定に対し知的財産高等裁判所で10年前の2009年2月10日にその異議決定を取り消す旨の判決が出て注目を浴びました。その後、現在も登録が維持されています。しかし、その登録性については今も争われています。

本件の商標登録に対し、異議申立人側から、2016年に登録無効審判請求（2016-890011）がなされ、特許庁からは登録を有効とする審決（2017.7.7）が出されました。しかし、審判請求人は知的財産高等裁判所にその審決取消を求めて出訴しました。今般、2019年3月26日にこの登録有効の審決を支持する知財高裁の判決が言い渡されました。

（審判請求人の引用する商標）
第3324304号
第25類： 被服他



判決では、本件商標登録は、商標法4条1項7号「公序良俗」の規定に違反していないとして登録有効の判断を示しました。

先の異議申立の事件での知財高裁判決では、商標は類似せず、出所混同が生ずるおそれはないと判断されましたが、今回の無効審判事件でも、同じような判断のもと、本件商標の登録は「社会的に許容すべきでないとの反社会性は認められない」として、商標法4条1項7号違反（商標登録を認めることが公序良俗に違反する）という審判請求人の主張をしりぞけたものです。

* 他に本商標の文字の色やシーサの図形を多少変更した商標登録が2件あり、これらも同様に登録有効との判決です。

実は、先の異議申立の事件では、紆余曲折がありました。本件登録のこれまでの経緯は以下のとおりです。

- ・2007. 4.13: （特許庁） 本件商標を登録
- ・2008. 7.18: （引用商標の権利者） 異議申立（異議2007-900349、4-1-11,-15,-19違反を理由）
- ・2008. 7.18: （特許庁） 異議申立に対する登録取消の異議決定
- ・2009. 2.10: （知財高裁） 特許庁の登録取消の異議決定を取消し、差し戻す（平成20（行ケ）10031）
- ・2009.11.13: （特許庁） 再度、異議申立を審理のうえ、登録取消の異議決定
- ・2010. 7.22: （知財高裁） 特許庁の登録取消の再度の異議決定を取消し、差し戻す（平成21（行ケ）10404）
- ・2010.10. 1: （特許庁） 再度、異議申立を審理のうえ、登録維持の異議決定
⇒ 異議事件終了
- ・2016. 2.25: （引用商標の権利者） 無効審判請求（審判2016-890011、4-1-7違反を理由）
- ・2017. 7. 7: （特許庁） 登録有効の審決
⇒（2019.3.26: 今回の知財高裁判決） 特許庁の審決を支持する（平成29（行ケ）10203）

このように本件は、先の異議申立事件で特許庁と知財高裁間で2回往復したように類似性や出所混同の有無の点でも微妙ですが、審判請求人は、この知財高裁の判決に対し最高裁判所に上告しているようです。

一方、上記商標から文字部分を除いた「シーサ」図形のみ商標では、登録無効審判(2016-890015)が請求され、特許庁は登録有効の審決を出しました(2017.7.7)。この審決に対しても知財高裁に出訴され、この方の事件では、上記判決と同じ日に、こちらは出所混同のおそれがあるとして先の登録有効の審決を取り消す判決がでました。

* 以下の「シーサ」図形を多少変形した商標登録もあり、これに対しても同日付の知財高裁判決で登録有効の審決が取り消されています。

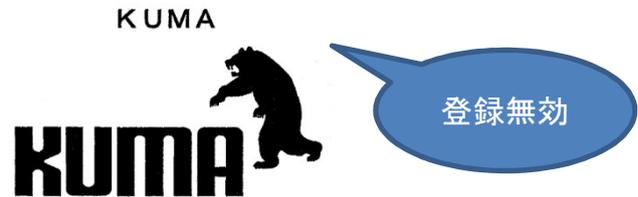
第5392944号(2011.2.25)

(審判請求人の商標: 第4637003号)



また、「シーサ」図形ではありませんが、以下の商標登録については、上記の引用商標の権利者から無効審判請求を受けて**登録無効の審決**がでました。この事件では、知財高裁では、この登録無効の審決を支持する判断を示しました(2013.5.25)。

登録第4994944号(2006.10.13登録)



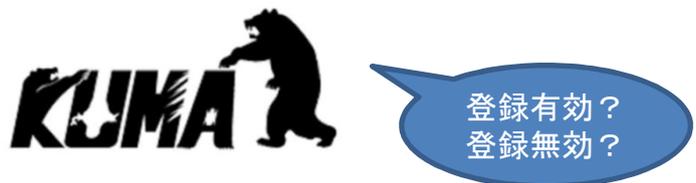
この種の事件、周知・著名商標をもじった(?)「パロディ商標」として話題になりますが、3年前にも「フランク三浦」の登録を無効とした特許庁の審決を取り消した知財高裁判決(最高裁でもこれを支持、その結果、登録は維持されている)がありました。

各事件では、それぞれの事情に応じた判決に至ったのですが、同一事件で特許庁と知財高裁間で判断が異なっている事例でもあり、また、理由はともあれ、登録の有効・無効の結論だけを見れば、知財高裁でも判断が異なっています。「パロディ商標」だからといって、一律、登録有効或いは登録無効とは限らない難しさが残りますね。

皆さん、上記各事件での特許庁の判断や裁判所の判断についてどう思われますか？

最後に以下の商標が登録されていることも紹介します。この商標登録に対しても、現在、無効審判請求が起こされています。最高裁に上告された上記商標の事件(文字と「シーサ」図形の組合せ)と合わせて最終決着、どうなりますか、興味持たれますね。

登録第5861923号(2016.6.24登録)



以上

弁理士 笹木 幸雄

(日本パテントデータサービス株式会社
ブランディング部顧問)