

特許庁委託

平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

パロディ商標の許容範囲と基準に関する比較研究

Comparative Study on the Permissible Scope & Standard of a Trademark Parody

キム・ウォンオー
KIM, Won Oh

平成31年3月

March 2019

一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property

パロディ商標の許容範囲と基準に関する比較研究

상표 패러디의 허용 범위와 기준에 관한 비교 연구

Comparative Study on the Permissible Scope & Standard of a Trademark Parody

一般財団法人 知的財産研究教育財団

知的財産研究所

招へい研究者

キム・ウォンオ

김원오

KIM, Won Oh

Invited Researcher

Foundation for Intellectual Property

Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はしがき 英 語

はしがき 日本語

抄録・要約 英 語

抄録・要約 韓国語

抄録・要約 日本語

目 次 韓国語

本 文 韓国語

目 次 日本語

本 文 日本語

The Structure of This Report

Foreword English

Foreword Japanese

Abstract & Summary English

Abstract & Summary Korean

Abstract & Summary Japanese

Table of Contents Korean

Main Body Korean

Table of Contents Japanese

Main Body Japanese

この報告書の原文は韓国語によるものであり、日本語文及び英文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in Korean and translated into Japanese and English. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2018 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Prof. Kim, Won Oh, Inha Law School, an invited researcher at our Institute.* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property

Foundation for Intellectual Property

March 2019

* Period of research in Japan: From December 10, 2018, to February 23, 2019

はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事した韓国・仁荷大学ロースクール教授、キム・ウォンオ一氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げる。

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

* 招へい期間： 平成30年12月10日～平成31年2月23日

Abstract

In recent years, parody is widespread not only among copyrighted works but also among trademarks. This is probably attributable to the changes in the cultural environment and people's mindset and also to the realization of the usefulness of parody as a form of creation and expression. The purpose of this study is to establish standards to distinguish permissible trademark parody from impermissible trademark parody. I analyzed the laws, regulations, and relevant judicial precedents in major countries. Before such analysis, I identified important issues related to trademark parody from the viewpoints of trademark holders and parodists respectively. I paid careful attention to the characteristics of trademark parody and the difference between trademark parody and copyright parody. In the case of commercial trademark parody, it would raise the issue of trademark registrability in the phase of trademark examination and also raise the issue of infringement under the Trademark Act and the Unfair Competition Prevention Act in the phase of infringement lawsuit. I analyzed the relevant legal systems designed to control trademark parody in the U.S., Europe, Japan, and South Korea and specific cases of trademark parody that occurred in those countries. Based on the results of a comparative analysis, I was able to identify the issues that tend to arise in the phase of trademark examination and in the phase of infringement lawsuit. The analysis results show that there were no cases where parody trademarks were found registrable. I listed the possible reasons. On the other hand, I found that major countries take different stances when it comes to infringement, more specifically, trademark infringement and dilution-related infringement. Japan and South Korea have a negative view on trademark parody because these two countries consider trademark parody as an act of free-riding on the trust and good reputation of another party. Naturally, in these countries, there have been no cases where trademark parody was found lawful. Meanwhile, Europe has a tradition of accepting a wide range of political and artistic trademark parody, while still having a negative view on commercial trademark parody in many cases. However, Europe might change its stance due to the influence from the European Court of Human Rights and "Recital 21 of Council Regulation No. 2017/1001" The U.S. accepts the use of a parody trademark not only as a type of nominative fair use, but also as a non-actionable activity under the dilution theory. Furthermore, in some cases, the U.S. and Europe find trademark parody to be a means of free expression by limiting the scope of rights protected under the trademark law and the unfair competition prevention law in order to achieve a balance between

trademark parody and the freedom of expression guaranteed under the Constitution. As a conclusion of my paper, I addressed these issues in a comprehensive manner and described various categories and characteristics of permissible trademark parody and identified the requirements for successful trademark parody.

Summary

The purpose of this study is to establish the standards to distinguish permissible trademark parody from impermissible trademark parody. To achieve this goal, I analyzed the laws, regulations, and relevant judicial precedents in major countries. Before such analysis, I examined the functions of trademark parody and categorized trademark parody into different types based on various standards in order to determine what types of trademark parody should be subject to the trademark law. I paid careful attention to the characteristics of trademark parody and the difference between trademark parody and copyright parody.

In Chapter II, I examined and analyzed the legal status of trademark parody. There is a clear difference between trademark holders and parodists in terms of the stance on trademark parody. I identified the legal issues that could be raised by each side of a trademark parody-related dispute. In order to understand what legal defense could be raised, I first examined the possibility for trademark holders to allege trademark infringement or dilution-related infringement under the trademark law or the unfair competition prevention law and then try to understand the usefulness and value of parody that parodists want to enjoy. Although parody does not make an independent defense, it could be additionally taken into consideration by a court when determining the risk of confusion. Under a certain law or regulation, it might be possible for parodists to raise a defense of nominative fair use or to allege that trademark parody is non-actionable under the dilution theory. I came to the conclusion that parodists have good chances to make an effective claim from the perspective of the freedom of expression guaranteed under the Constitution.

In Chapter III, I made a comparative study on the registrability of a parody trademark. I examined the relevant laws and regulations in the U.S., Europe, Japan, and South Korea and also analyzed specific disputes that occurred in these countries in order to make a comparison and grasp the current situation. The research results show that, unlike trademark infringement cases, most parody trademarks were rejected or invalidated in the phase of trademark examination in those countries on the grounds

that it is very difficult to make an exception for and register such trademark and that such trademark could cause confusion with already registered trademarks or could unlawfully free-ride on or dilute a reputable trademark. The grounds for such rejection an invalidation can be summarized as follows: (1) Since a parodist's act of filing an application for registration of a parody trademark constitutes an intentional act of using a parody mark as an indication of the source of goods, such act cannot be considered to be non-actionable under the dilution theory in the U.S. based on the conventional interpretation of the relevant statutory provisions; (2) If a trademark is registered, the holder of the trademark would be given an exclusive right to the registered form of expression. It would be against the spirit of the First Amendment to the U.S. Constitution that guarantees the freedom of expression; (3) In the phase of infringement lawsuit, a parody trademark in use would be at issue. Thus, it would be easy to take specific transactional circumstances into consideration. On the other hand, in the phase of application filing, it would often be difficult to take specific transactional circumstances into consideration; and (4) the patent office tends to hesitate to shoulder any risk because there might be various changes in the conditions and circumstances after registration.

In Chapter IV, I examined the laws and regulations related to trademark infringement and dilution-related infringement in the U.S., Europe, Japan, and South Korea and analyzed relevant cases in order to make a comparison and understand the current situation. Europe widely accepts political and artistic trademark parody, but still has a negative view on commercial trademark parody. However, Europe might change its stance due to the influence from the European Court of Human Rights and "Recital 21," which is the preamble of Council Regulation. When determining the risk of causing confusion, the U.S. does not accept parody as an independent defense, but additionally takes it into consideration when making such determination. Since the enforcement of the Lanham Act amended in 2006, parody exemption has been explicitly specified in said Act. Thus, it would be effective to raise a parody defense. In the case of a successful parody trademark, it would not be necessary to examine the trademark by using six tests to determine whether the trademark would cause dilution because parody exception would apply to dilution-related infringement on the condition that the trademark has never been used as an indication of the source of goods. If the trademark has been used as an indication of the source of goods, all the factors related to dilution will be taken into consideration before making a determination as to whether the trademark is infringing or not. On the other hand, the U.S. and Europe are likely to find

trademark parody as a means of free expression by limiting the scope of rights protected under the trademark law and the unfair competition prevention law in order to achieve a balance between trademark parody and the freedom of expression guaranteed under the Constitution.

Secondly, since the use of a parody trademark is similar to nominative fair use, it would be more preferable to raise a defense of nominative fair use, which has been permitted under case law in the U.S., than a defense of descriptive fair use. A defense of nominative fair use would be accepted if it can be proven that the essential requirements are satisfied. In Europe, there is no explicit provision concerning trademark parody. However, there is an explicit legal provision concerning the limitation of the effect of a trademark right in the case of nominative fair use. Under this provision, it would be possible to raise a defense. On the other hand, although Japan and South Korea do not have a legal provision or case law concerning nominative fair use, it would be possible to claim exemption based on the "genuine trademark use" theory. If a trademark is not used as a trademark, but used as a means to transmit or express a political or social message, such trademark use as a parody may be considered to be an exception to trademark infringement. Thirdly, the difference in the basic understanding of the trademark parody among countries greatly affects the judicial judgments made in each country. Some people believe that parody should be widely accepted because parody is a form of expression that should be respected in a cultural environment where everyone respects freedom and creativity and has the freedom of expression, that trademarks should be considered to be not only property but also a language that should be freely available for communication among the members of society, that, even if a trademark embodies reputation, since the trademark still functions as a symbol, trademark parody can be used as an effective means to carve out a niche market by criticizing the policy of the trademark holder and its symbolic image and sending a new message to consumers. In contrast, under a controlled social environment where order and discipline are highly valued, people would have a negative view of parody, which is critical and humorous in nature. Also, under the legal environment where people believe that it would be against the objective of the trademark law to take advantage of the trust, reputation, and customer appeal embodied in another person's famous trademark by using or registering a trademark similar to such famous trademark, people would have a negative view of trademark parody. Major cases that reflected such cultural difference were the "Louis Vuitton v. My Other Bag" case in the U.S. and the "Louis Vuitton v. The Face Shop" case in South Korea, which

can be regarded as a Korean version of the "My Other Bag" case. A U.S. court explained why the bag of "My Other Bag" is different from the plaintiff's handbag and held that it is different from the case where the plaintiff's mark was used simply for the purpose of advertising and selling goods. The U.S. court concluded that the bag of "My Other Bag" should be regarded as a successful parody of the indication of the plaintiff and did not constitute dilution-related infringement. Although this U.S. judgment could have been used as an effective judicial precedent in the trial of the South Korean case, a parody defense was not accepted in South Korea. The South Korean court seems to have found that the critical message that the defendant tried to convey was not properly understood by general consumers, in other words, "the parody was unsuccessful." This difference between the two judgments was caused by the culture difference between the two countries. Also, the difference may be partially attributable to the fact that in the U.S., people are busy discussing the negative sides of the dilution-related infringement theory and encouraging courts to reflect judicial precedents in their judgments, whereas such discussions are insufficient in South Korea.

In Chapter V, I examined the essential requirements for successful trademark parody and the acceptability of parody depending on the type of trademark parody. As mentioned above, (i) trademark parody is more likely to be accepted in the phase of infringement lawsuit than in the phase of trademark examination. (ii) Trademark parody would be accepted if the trademark was not used as a trademark and the trademark use can be considered as nominative fair use. Example cases would be the case where a parody trademark is used not as an indication to distinguish the source of goods, but (1) used as a means to convey a political message or to provide information about a certain fact, (2) used in a book, film, or any other medium or in an advertisement, (3) used to criticize the problems of the target goods or to make a comparison between the target goods and one's own goods, or (4) used not as an indication of the source of goods or as a trademark to distinguish one's goods from others such as the use of a parody trademark in order to complete the design or decorative function of the goods or used in such manner that the use can be considered to be nominative fair use. These types of trademark parody should be considered to be permitted under law. (iii) Regarding the types and characteristics of parody, the two-category system consisting of commercial parody and non-commercial parody is still in use to determine the acceptability of parody, while the system was applied more flexibly than before. Needless to say, non-commercial parody trademarks would not be subject to any law concerning signs and marks in any country in the world. According to the judicial

precedents in Germany, the acceptability of trademark parody would not be affected by whether the trademark is commercial or not. In view of the fact that most parody trademarks are used for commercial purposes to some extent, such trademarks should not be prohibited just because they are used for commercial purposes. It is important to examine whether the parody in question truly contributes to achieving the fundamental purpose of parody and satisfies the requirements for fair use and to check whether the parody trademark was created with the intention of causing confusion by taking advantage of the reputation of the original trademark. In the field of trademarks, a narrow sense of critical parody is distinguished from exaggeration parody (satire) and only the former type of parody is permitted to be used. Lastly, (iv) I identified the fundamental requirements for trademark parody. First, parody must fulfill the fundamental requirements in order to fall under the definition of parody. Good parody must have a function of creating association between the parody and the target original work or trademark. At the same time, a parody must be distinguishable from the original trademark. In sum, parody must allow the viewers to conjure up the original work (the original trademark) so that they can receive the message of the original work (the original trademark) and the message of the parody at the same time because true parody is expected to convey the intention of the parodist as well. Even if the parodist has no relationships with the owner of the original trademark, the parody trademark must have an effect of showing general consumers of the product that it is trying to express the message of the trademark holder in a humorous way by altering the original trademark. The judicial precedents in the U.S. and Europe also indicate the necessity for trademark parody to convey two contradictory messages simultaneously. Secondly, parody must convey a critical message of the parodist and indicate association between the parody trademark and the target trademark. Parody must have a comment-making function that allows the parodist to express a certain level of criticism through parody. Such criticism must be conveyed to consumers. In this connection, it is necessary to examine the issue of whether the comment-making function of a parody trademark can be used only to make a comment about the original trademark and whether indirect parody should be prohibited. In the U.S., judicial opinions are divided. The Supreme Court handed down a judgment that prohibited such parody by referring to such practice in the field of copyrights. Other courts handed down judgments to the effect that parody should be permitted even if the purpose of the parody is to criticize a social situation or simply to generate laughter. Under the trademark law, unlike the copyright law, indirect parody is likely to be permitted because it would only allow indirect social criticism while

direct parody, which is more likely to be composed for the purpose of wide distribution, tends to tarnish the reputation of the original. On the other hand, no consensus has been achieved as to the categories of different elements of the original trademark (critical, exaggeration, and cynical functions). The comment-making function of trademark parody usually takes advantage of the difference between the two marks in terms of the manner of use and achieved its goal by distinguishing the two through communications containing such elements as cynicism, laughter, joke, entertainment, and joy. When making a determination as to whether a parody trademark could cause confusion, the intention of the parodist is an important determination factor. However, when making a determination as to whether a parody trademark satisfies essential requirements for parody, the manner of recognition among consumers is more important than the intention of the parodist. The judicial precedents in major countries show that a parody trademark was held responsible for trademark infringement or dilution when the parody trademark failed to correctly convey meaningful information or criticism about the trademark holder or the trademarked goods. (v) A trademark parody would never be permitted in either of the following two cases: (1) the case where the sole purpose of trademark parody is to advertise products or increase the sales by taking advantage of the reputation of the famous trademark holder and (2) the case where trademark parody cannot perform its parody function because the intention and purpose of the parody is unclear.

抄錄

최근 저작물 패러디 못지않게 상표 패러디도 성행하고 있다. 문화적 환경과 시대적 사상의 변화와 패러디가 창작과 의사 표현의 한 형식으로서 갖는 유용성이 크게 부각되고 있기 때문이다. 본 연구는 허용돼야 할 상표 패러디로 허용돼서는 안 되는 상표 패러디를 구별하는 기준을 설정하는 것을 연구 목표로 삼아 주요국의 법제와 관련 판례를 분석했다. 이에 앞서 상표 패러디가 어떤 쟁점이 있는지에 대해 상표권자의 입장과 패러디스트 입장에서 각각 검토했다. 또 상표 패러디가 저작물 패러디에 비해 어떤 특징과 차이점이 있다는 점에 유의하면서 접근하였다. 상업적 상표 패러디는 상표 심사 단계에서 상표등록적격성 문제와 권리침해 단계에서 상표법과 부정경쟁방지법상의 권리침해 문제를 일으킨다. 상표 패러디를 규율하는 미국과 유럽, 일본 및 한국의 관련 법제와 이들 나라에서 발생한 구체적 사건을 분석하고 상호 비교평가를 통해 양 쟁점을 파악해 보았다. 조사 결과 패러디한 상표의 상표 등록을 인정한 사례는 찾아보기 어렵다. 그 이유도 정리해 보았다. 반면 권리 침해, 즉 상표권 침해와 희석화 침해에 대해서는 각국의 입장이 다르다. 일본과 한국은 상표 패러디는 신용과 명성에 대한 부당 편승 행위라는 부정적인 의식이 강해 상표 패러디의 적법성을 인정한 사례를 찾아보기 어렵다. 유럽은 정치적, 예술적 상표 패러디는 폭넓게 인정하지만 여전히 상업적 상표 패러디에 대한 인정은 부정적인 경우가 많았다. 다만, 유럽인권재판소의 영향과 "리사이틀 21"의 영향으로, 향후 변화의 가능성이 예상되고 있다. 미국에서는 상표 패러디를 지시적 공정사용의 일환으로 인정할 뿐만 아니라 희석화 침해에 대해서는 명시적 예외사유로 가장 폭넓게 상표 패러디가 인정되고 있다. 나아가 미국과 유럽에서는 자유로운 의사표현 형식의 하나로 보고 헌법상 보장된 표현의 자유와 비교형량을 통해 상표법이나 부정경쟁 방지법상의 권리를 제한적으로 해석하는 경향도 보이고 있다. 논문 마무리는 이러한 논의를 종합 정리하면서 최종적으로 허용될 수 있는 상표 패러디를 유형별, 성격별로 정리하고 성공적 상표 패러디가 갖춰야 할 요건을 정리해 보았다.

要約

본 연구는 비교법적 검토를 통해 허용돼야 할 상표 패러디와 허용돼서는 안 되는 상표 패러디를 구별하는 기준을 설정하는 것을 연구 목표로 삼아 주요국의 법제와 관련 판례를 분석했다. 이에 앞서 우선 상표 패러디의 의의와 상표법상 의미가 있는 상표 패러디 유형을 다양한 기준에 따라 분류해 봤다. 상표 패러디가 저작물 패러디에 비해 어떤 특징과 차이점을 가지는지를 유의하면서 접근했다.

ChapterII에서는 상표 패러디의 법적 위상에 대한 평가와 정리를 시도했다. 상표 패러디를 바라보는 시각은 상표권자의 입장과 패러디스트의 입장에 따라 뚜렷한 차이가 있기 때문에 각자의 입장에서 주장할 수 있는 법적 쟁점을 중심으로 고찰해 보았다. 상표권자 입장에서는 상표법과 부정경쟁방지법에 근거한 상표권 침해 주장과 희석화 침해 주장의 문제를, 패러디스트 입장에서는 패러디의 유용성과 가치에 대한 파악을 바탕으로 어떤 항변이 가능할지 먼저 살펴봤다. 패러디는 독립된 항변은 아니지만 오인 혼동 판단의 추가적 고려요소가 될 수 있으며 입법예에 따라 지시적 공정사용 항변, 희석화 침해 예외적용 주장 등이 가능하며, 패러디는 헌법상 보장된 표현의 자유 측면에서 다시 한번 어필할 수 있는 구조임을 확인했다.

ChapterIII에서는, 패러디한 상표의 상표등록적격성에 관해서 비교 검토해 보았다. 미국 유럽 일본 및 한국의 관련 법제와 이들 국가에서 발생한 구체적 사건을 분석하고 상호 비교평가를 통해 현황을 파악했다. 조사결과 상표권 침해사건과 달리 상표 등록 단계에서 패러디한 상표임을 감안해 특별한 예외를 인정받아 등록을 받기가 매우 어려우며 결국 선행상표와 혼동 가능성 혹은 명성에 부당하게 편승하거나 희석될 수 있다는 이유로 대부분 거절되거나 무효로 확정된 사실이 각국의 사례로 확인됐다. 그 이유를 정리해 보면, 우선, 패러디스트가 상표를 등록 출원하는 것은, 패러디한 표장을 출처표시인 상표로 사용한다고 하는 적극적인 의사 표시에 해당하기 때문에, 미국의 경우, 명문 규정의 해석상, 희석화 예외를 인정할 수 없다는 점이다. 둘째, 상표등록을 허용하는 것은 허용한 표현에 대한 독점권을 인정하는 것이기 때문에 자유로운 표현을 권유하는 수정헌법 정신에 부합하지 않는다. 세 번째로, 침해 단계에서는 패러디한 상표를 실제로 사용하고 있는 경우 문제되며, 구체적인 거래실정 등의 고려가 용이 하지만, 출원단계에서는 구체적인 거래 실정을 고려하기 어려운 경우가 많다. 네 번째로, 등록 후의 여러가지 조건이나 상황 변수의 위험이 숨어 있기 때문에, 특허청이 리스크를 부담하지 않으려는 경향이 있기 때문이다.

Chapter IV에서는 상표권 침해와 희석화 침해에 관련된 미국, 유럽, 일본 및 한국의 관련 법제와 이들 국가에서 발생한 구체적인 사건들을 분석하고 상호 비교평가를 통해 그 실태를 파악했다. 첫째, 유럽은 정치적 예술적 상표 패러디는 폭넓게 인정하지만 여전히 상업적 상표패러디에 대한 인정은 부정적인 경우가 많았다. 다만, 유럽

인권재판소의 영향과 이사회 규칙의 서문인 "리사이틀 21"의 영향으로 향후 변화의 가능성이 예상되고 있다. 미국은 혼동우려의 판단과 관련해서는 패러디를 독립된 항변으로 취급하기보다는 혼동 판단의 중요한 추가 요소로 보고 있다. 희석화 침해와 관련해서는 2006년 개정된 란함법 시행 이후로는 패러디가 법정 면책 사유로 명문화돼 있어 적극적인 패러디 항변이 가능하다. 성공한 상표 패러디의 경우 희석 여부를 판단하는 6가지 테스트를 거칠 필요 없이 희석화 침해로부터 면책된다. 단, 출처표시적인 사용이 아니어야 한다는 조건이 있다. 출처표시적인 사용의 경우에는 희석화, 고려요소를 종합적으로 판단해 최종적인 침해여부를 판단한다. 나아가 미국과 유럽에서는 자유로운 의사표현 형식의 하나로 보고 헌법상 보장된 표현의 자유와 비교 형량을 통해 상표법이나 부정경쟁방지법상의 권리를 제한적으로 해석하는 경향도 보이고 있다.

둘째로, 패러디적 상표 사용은 지시적 사용에 가깝기 때문에, 기술적 공정 사용(descriptive fair use)의 항변보다는 미국 판례법상 인정되어온 지시적 공정 사용(nominative fair use)의 일환으로서 패러디 항변 주장이 가능하므로 그 기본 요건을 충족을 입증하고 관철시킬 수 있다. 유럽은 상표패러디가 명시돼 있지는 않지만 지시적 공정사용을 상표권 효력제한의 명문 규정에 담고 있어 역시 일단 항변이 가능할 것으로 보인다. 이것에 대해, 지시적 공정사용에 관한 규정이나 판례상의 법리가 형성되어 있지 않은 일본과 한국에 있어서는, '상표사용론'에 근거해 면책을 주장할 수 있다. 그리하여 상표적으로 사용되지 않는 정치적, 사회적 메시지의 전달과 의사 표현으로서의 상표를 사용하는 패러디는 일단 상표권 침해를 면한다. 셋째, 상표 패러디에 대한 기본 인식의 차이가 각국의 판결에 미치는 영향이 크다는 것을 알 수 있다. 패러디는 자유와 창의를 존중하고 자유롭게 자신의 의견을 표현할 수 있는 문화풍토 아래 존중받는 표현양식으로 보고, 상표는 재산이기 전에 구성원 간의 소통을 위해 자유롭게 사용돼야 할 언어이며, 신용이 화체된 경우에도 상표는 상징체계이므로 상표 패러디는 상표권자의 정책과 상징적 이미지를 비평적으로 파고들어 새로운 메시지를 전달해 수요자와 소통하고 틈새시장을 개척하기 쉬우므로 넓게 인정할 필요가 있다는 시각도 있다. 이에 비해 통제된 질서와 규율을 강조하는 사회 풍토에서는 비평과 풍자와 조소적 요소를 담은 패러디를 부정적으로 볼 수밖에 없다. 더욱이 타인의 저명 상표에 화체된 신용, 명성과 고객 흡인력에 편승해 부당한 이익 등의 목적을 갖고 대상 상표의 특징을 모방하여 사용하거나 상표등록을 받으려는 것은 상표법의 목적에 어긋난다는 의식이 지배하는 법문화에서는 상표 패러디에 대해 부정적인 의식이 작용할 수밖에 없다. 이러한 차이를 보이는 대표적인 사례로서 미국의 "Louis Vuitton v. My Other Bag"사건과 한국판 "MY OTHER BAG 사건"이라고도 할 수 있는 "Louis Vuitton v. The Face Shop"사건이다. 미국판결에서는 MY OTHER BAG 가방이 원고의 핸드백이 아니라는 의미를 전하고, 단순히 상품을

홍보 또는 판매하기 위해 원고 표장을 이용했을 경우와 구별된다고 하며, 결론적으로 MY OTHER BAG 가방은 원고표시에 대한 성공한 패러디에 해당하기 때문에 희석화 침해 행위에 해당되지 않는다고 판시하였다. 이 미국 판결이 유사한 한국사안의 유력한 선례로 작용할 수 있었음에도 불구하고 한국에서는 패러디 항변이 허용되지 않았다. 한국 판결에서는, 피고가 의도한 논평적 의미가, 일반 소비자에게 제대로 전해지지 않은 "실패한 패러디"라고 평가한 것으로 보인다. 이런 결과는 양국의 문화적 차이가 반영된 결과일 수 있지만 미국에서는 희석화 침해이론에 대한 반성적 논의가 활발하고 판례 반영이 활성화된 반면 상대적으로 그런 논의가 부족한 것도 한 원인일 수 있다.

Chapter V에서는 성공한 상표 패러디의 기본 조건과 패러디 허용 기준을 상표 패러디 유형별로 살펴봤다. 우선, 먼저 정리한 것처럼 i)상표 등록 심사 때보다 침해 판단으로 상표 패러디의 허용 여지가 크다. ii) 상표적 사용이 아니거나 지시적 공정사용 요건을 구비한 상표 패러디도 인정된다. 예컨대, 패러디한 상표가 출처를 식별하는 표지로 사용하기 보다는 1) 정치적 의사 전달이나 사실 전달을 위한 정보 제공 목적으로 사용하거나, 2)서적, 영화 등 미디어나 광고매체물에 사용되는 경우, 3) 타깃이 되는 상품의 문제점을 비평하거나 자기상품과 비교하기 위해 사용되는 경우, 4) 해당 상품의 디자인적·장식적 기능을 수행하도록 사용하는 등 출처표시나 식별목적의 상표적 사용이 아닐 경우나 지시적 공정사용 형태로 보이는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이런 형태의 상표 패러디는 우선 표지법상으로는 허용되는 것으로 봐야 한다. iii) 패러디의 성격과 유형별 기준을 보면 상업적 패러디와 비상업적 패러디의 이분법은 상당히 완화됐지만 패러디 허용 기준으로 여전히 작용하고 있다. 물론 비상업적 패러디는 세계 공통으로 표지법상 문제가 발생하지 않는다. 독일 판례도 상업성이 있다는 사실 자체는 상표 패러디의 허용 여부를 판단하는 데 중요하지 않다는 태도이다. 실제로 대부분의 패러디 상표가 어느 정도 상업적 목적에 사용되는 복합적 성격의 패러디임을 감안하면 상업성 자체만으로 이를 금지하는 것은 아닌 것으로 보인다. 중요한 것은 패러디로서의 기본적 목적 달성을 충실했는지를 평가해야 하며, 공정사용적 요소를 제대로 구비했는지를 평가하고, 패러디 상표가 원상표의 명성을 이용하기 위해 혼동초래를 의도한 부분이 확인되었는지를 평가하는 것이라 할 수 있다. 상표 영역에서도 협의의 비평적 패러디와 희화적 패러디(satire)를 구분해 전자만 인정하는 경향도 있다. 마지막으로, iv)상표 패러디가 허용되기 위한 기본 조건을 정리해 보았다. 첫 번째로, 패러디의 정의에 합치하는 기본적 요건을 구비한 것인지 여부가 열쇠가 된다. 제대로 된 패러디는 타겟이 된 원작 또는 상표를 떠올리게 하는 장치와 동시에 원상표와 구별되는 패러디로 인식되는 것이어야 한다. 즉, 패러디는 수요자나 감상하는 사람의 입장에서 보면, 원작(원상표)의 메시지와 패러디의 메시지를 함께 느낄 수 있도록 원작(원상표)을 떠올리는 수(conjure up) 있어야 한다. 동시에

패러디스트의 의도가 전달되어야 진정한 패러디라는 전제에 서 있기 때문이다. 패러디 상표는 패러디스트가 대상 상표의 소유자와 연결되지 않는데도 상표의 변형적 차용을 통해 상표권자의 정책을 재미있게 침투시켰다는 것을 그 제품의 일반관찰자에게 보여주는 작용을 한다. 미국과 유럽 법원 판례도 상표 패러디는 두 가지 동시적이고 모순적인 메시지를 전달해야 한다고 보고 있다. 둘째, 패러디스트의 비평적 의도 전달 여부와 대상상표와의 결부여부이다. 패러디는 패러디스트가 패러디를 통해 일정한 비평적 목적 달성을 추구하는 논평적 요소가 있어야 하며, 이것이 수요자에게 전달되는 것이 요구된다. 이와 관련해 먼저 패러디 상표의 논평적 요소가 대상 상표를

抄録

最近、著作物のパロディに劣らず、商標のパロディも盛んに行われている。文化的環境や世の中の考え方の変化と、パロディが創作や意思表現の方法の一つとして持つ有用性が、大きく注目されるようになったことがその理由である。本研究は、許容されるパロディ商標と、許容されないパロディ商標との間を区別する基準の設定を目的とし、主要国の法制と関連判例を分析した。これに先立って、パロディ商標に関してどのような争点があるのかについて、商標権者の立場とパロディストの立場からそれぞれ検討した。また、パロディ商標がパロディ著作物と比べて、どのような特徴と相違点があるのか、という点に留意しつつアプローチした。商業的利用目的のパロディ商標は、商標の審査段階で商標登録の適格性の問題を生じさせ、また権利侵害段階で商標法及び不正競争防止法に基づく権利侵害の問題を生じさせる。商標のパロディを規律する米国と欧州、日本及び韓国の関連法制と、これらの国で発生した具体的な事件を分析して、相互に比較評価し、両方の争点を把握してみた。調査の結果、パロディ商標の商標登録を認めた事例は見当たらなかった。その理由もまとめてみた。一方で、権利侵害、つまり商標権の侵害と希釈化による侵害に対する各国の立場は異なっていた。日本と韓国は、パロディ商標が信用と名声に対するただ乗り行為だという否定的な認識が強く、パロディ商標の適法性を認めた事例は見当たらなかった。欧州は政治的、芸術的な商標のパロディを幅広く認める一方で、依然として商標の商業的なパロディについては、それを認めることに否定的な事例が多かった。ただし、欧州人権裁判所の影響と欧州理事会規則2017/1001「前文21」の影響で、今後は変化する可能性があると予想されている。米国ではパロディ商標を指示的な公正利用の一部として認めているだけでなく、希釈化による侵害については、明示的例外事由として最も幅広く商標のパロディが認められている。さらに、米国と欧州では自由な意思表現形式の一つとして、憲法上保障された表現の自由との比較衡量を介して、商標法や不正競争防止法上の権利を限定的に解釈する事例も見られる。論文のまとめとして、このような議論を総合して整理しながら最終的に許容されるパロディ商標をタイプ別、性格別に整理し、パロディ商標の成功例が備えるべき要件をまとめてみた。

要約

本研究は、比較法的な検討を介して、許容されるパロディ商標と、許容されてはならないパロディ商標を区別する基準の設定を目的とし、主要国の法制と関連判例を分析した。これに先立って、まず、パロディ商標の意義と商標法上検討すべきパロディ商標のタイプを、様々な基準に基づいて分類してみた。パロディ商標がパロディ著作物に比べて、どのような特徴と違いを持つのかに注意しながらアプローチした。

第Ⅱ章では、パロディ商標の法的地位に対する評価と整理を試みた。パロディ商標に対する視点は、商標権者の立場とパロディストの立場では明らかな違いがあるため、それぞれの立場で主張し得る法的争点を中心に考察してみた。商標権者の立場では、商標法と不正競争防止法に基づいた商標権侵害の主張と、希釈化による侵害の主張の問題を、パロディストの立場からは、パロディの有用性と価値を把握することにより、どのような抗弁が可能かをまず考察してみた。パロディだけに独立した抗弁ではないが、誤認混同判断に関して追加的な検討が必要となり得るが、法律に基づいた指示的公正利用の抗弁、希釈化による侵害の例外適用の主張等が可能であり、パロディは憲法の保障する表現の自由の側面から、再度主張できる構造を有していることを確認した。

第Ⅲ章では、パロディ商標の商標登録適格性に関して比較検討してみた。米国、欧州、日本及び韓国の関連法制とこれらの国で起こった具体的な事件を分析して、互いの比較評価を通して現状把握を行った。調査の結果、商標権の侵害事件と異なり、商標登録段階ではパロディ商標のために、特別な例外を認めることで登録するということは非常に難しく、結局、先行商標との混同のおそれ、名声への不当なただ乗り、又は希釈化し得るという理由で、そのほとんどが却下されるか、無効とされている事実が、各国の先例としてあることが確認された。その理由を整理してみると、第一に、パロディストが商標を登録出願するということは、パロディ標章を出所表示である商標として使用するという、積極的な意思表示に該当するため、米国の場合、明文規定の解釈上、希釈化例外を認めることができない。第二に、商標登録を認めるということは、登録を認めた表現に対する独占権を与えることになるため、表現の自由を保障する憲法の修正条項の精神に合致していない。第三に、侵害段階ではパロディ商標が実際に使用されている場合が問題となるため、具体的な取引状況等の考慮をすることが容易であるが、出願段階では具体的な取引状況を考慮するのが難しい場合が多い。第四に、登録後の様々な条件や状況変化の危険性が潜んでいるため、特許庁がリスクを負担したがらないためである。

第Ⅳ章では、商標権の侵害と希釈化による侵害に関連した米国、欧州、日本及び韓国の関連法制と、これらの国で発生した具体的な事件を分析し、互いの比較評価を通してその実態を把握した。まず、欧州では、商標の政治的、芸術的なパロディは幅広く認めているが、商標の商業的利用目的のパロディには、依然として否定的な事例が多かった。ただし、欧州人権裁判所と欧州理事会規則「前文21」の影響で、今後変化していく可能性が予想される。米国は混同のおそれの判断に関しては、パロディだけの独立した抗弁として扱うのではなく、混同判断における重要な追加要素と見ている。希釈化による侵害と関連して、2006年に改正されたランハム法の施行後は、パロディが法定免責事由に明文化されており、積極的なパロディの抗弁が可能となっている。パロディ商標が認められた事例では、希釈化されるかどうかを判断する6つのテストを経る必要なく、希釈化による侵害から免責される。ただし、出所表示としての使用があつてはならないという条件が付される。出所表

示としての使用の場合には、希釈化等、検討すべき要素を総合的に判断して、最終的に侵害するかどうかを判断する。さらに、米国と欧州では、自由な意思表現形式の一つとして、憲法上保障された表現の自由と比較衡量して、商標法や不正競争防止法に基づく権利を限定期的に解釈する傾向も見せている。

第二に、パロディ商標の使用は、指示的な使用に近いので、記述的公正利用 (descriptive fair use) の抗弁よりも、米国の判例法上で認められてきた指示的公正利用 (nominative fair use) の一部として、パロディの抗弁を主張することが可能であり、その基本的な要件を満たすことを立証すれば、利用することが可能となる。欧州では、商標のパロディについて明示的に規定されてはいないが、指示的公正利用を商標権の効力制限の規定が明文により記されており、同様に抗弁が可能であるものと考えられる。これに対して、指示的公正利用に関する規定がなく、裁判例においても法理が形成されていない日本と韓国においては、「商標的使用論」に基づいて免責を主張することができる。また、商標的に使用されていない政治的、社会的なメッセージの伝達と意思表現として、商標を利用するパロディは商標権の侵害を免れることができる。第三に、商標のパロディに対する基本認識の違いが各国の判決に大きく影響していることが分かる。パロディは自由と創意を尊重し、自由に自身の意見を表現することができる文化風土のもとで尊重される表現形式である。そして、商標は財産である以前に、社会的なコミュニケーションのために自由に使用されるべき言語であり、信用が化体された場合でも、商標は象徴として機能するものである。商標のパロディは、商標権者のポリシーと象徴的イメージを批評的に掘り下げて、新しいメッセージを需要者に伝達して、ニッチ市場を開拓しやすくするものなので、広く認める必要があるという見方もある。これに対して、統制された秩序と規律を強調する社会風土のもとでは、批評と風刺と嘲笑的要素を含んでいるパロディを否定的に見るしかない。さらに他人の著名商標に化体された信用、名声と顧客吸引力に便乗して不当な利益の享受などの目的を持って、ターゲットとなる商標の特徴を模倣して使用したり、商標登録を受けようとするのは、商標法の目的に反するものだという意識が支配する法文化では、商標のパロディに対して否定的な認識がもたれる。このような違いを示す代表的な事例が、米国の「Louis Vuitton v. My Other Bag」事件と、韓国版「MY OTHER BAG事件」ともいわれる「Louis Vuitton v. The Face Shop」事件である。米国の判決では、MY OTHER BAGのバッグが原告のハンドバッグではない意味を伝えており、単純に商品を宣伝・販売するために原告の標章を利用した場合と区別されるとし、結論としてMY OTHER BAGのバッグは、原告の表示に対するパロディの成功例に該当するため、希釈化による侵害行為には該当しないと判示した。この米国判決は、類似した韓国の事案の有力な先例として、影響を与えることができたにもかかわらず、韓国ではパロディの抗弁は認められなかった。韓国の判決では、被告の意図する論評的な意味が、一般消費者にきちんと伝わらない「パロディの失敗例」と評価したものと思われる。このような結果は、両国の文化の違いが反映された結果

であるが、米国では、希釈化侵害理論の反省的な議論が活発で、裁判例に反映されることが増えている一方で、韓国では、そのような議論が相対的に不足していることも一因にあると言える。

第V章では、パロディ商標の成功例の基本的な条件と、パロディの許容基準をパロディ商標のタイプ別に調べた。まず、先にまとめたように、 i) 商標登録の審査時よりも、侵害判断で商標のパロディが認められる可能性が大きい。 ii) 商標的使用ではない、もしくは指示的公正使用の要件を具備した商標のパロディも認められる。例えばパロディ商標を、出所を識別するための標識として使用するよりも、1) 政治的意思伝達や事実の伝達のための情報提供の目的で使用する場合、2) 書籍、映画などのメディアや広告媒体物に使用する場合、3) ターゲットとなる商品の問題点を批判したり、自分の商品と比較するために使用する場合、4) 該当商品のデザイン的及び装飾的な機能を發揮するように使用するなど、出所表示や識別目的の商標的使用ではない場合や、指示的公正利用の形態と見なされる場合を想定している。このような形態のパロディ商標は、まず法律により許容されるものとして考えなければならない。 iii) パロディの性格とタイプ別の基準を見ると、商業的パロディと非商業的パロディという二分法は、従来より柔軟に適用されてきてはいるが、依然としてパロディ許容の基準として利用されている。もちろん、非商業的なパロディは世界的に共通して、標識法の問題は発生しない。ドイツの判例でも、商業性があるという事実自体は、商標のパロディを許可するか否かを判断するに当たり、重要ではないという姿勢を取っている。実際には、ほとんどのパロディ商標が、ある程度は商業目的で使用される複合的な性格を持つパロディであるという点を勘案すれば、商業性だけで、これが禁止されるものではないと思われる。重要なのは、パロディとしての基本的目的の達成に忠実であるかを評価することであり、公正利用としての要素を適切に備えているかを評価して、パロディ商標が元の商標の名声を利用するためには混同を招くことを意図した部分が確認されるかを評価することができる。商標の分野でも狭義の批評的パロディと風刺的パロディ (satire) を区分して、前者のみを認める傾向もある。最後に、 iv) パロディ商標が認められるための基本的な条件をまとめてみた。最初に、パロディの定義に合致する基本的な要件を具備しているかどうかが鍵となる。きちんとしたパロディは、ターゲットになった原作品又は商標を連想させるシステムであると同時に、それらと区別されるパロディとして認識されていなければならない。つまり、パロディは需要者や鑑賞する人の立場から見れば、原作品（もしくは元の商標）のメッセージとパロディのメッセージと一緒に感じられるように、原作品（もしくは元の商標）を想起させることができなければならない。それは、パロディストの意図が伝えられてこそ、真のパロディであるという前提に立っているからである。パロディ商標は、パロディストがターゲット商標の保有者と連携していない場合でも、商標を変形させることによって、商標権者のメッセージをユーモラスに伝えているのだということを、一般的な観察者に示す効果をもたらさなければならない。

米国と欧州裁判所の判例も、商標のパロディは二つの異なるメッセージを同時に伝える必要があると見ている。第二に、パロディストの批評的意図が伝達されているか、さらにターゲット商標を連想させるか、という点にある。パロディはパロディストがパロディを介して、一定の批評的な目的の達成を追求する論評的要素が必要であり、これが需要者に伝わらなければならない。これに関連して、まずパロディ商標の論評的要素は、ターゲット商標に直接狙いを定めていなければならず、いわゆる媒介的パロディが排除されるべきか否かが問題になる。米国の場合、最高裁判所の判例で、これを排除した著作権のケースを踏襲する判決がある一方、対象ブランドだけでなく、社会的状況に対する批評、笑いを狙った場合にも認めなければならないという判決もあり、考え方は統一されていない。商標法は、著作権とは異なり、広く普及させたいという意図が込められがちな直接的なパロディの場合、むしろ名声を傷つけるおそれが大きいため、間接的に、社会的批判が可能な媒介的パロディを広く認める必要性が大きい。一方、ターゲットとなった元の商標の論評的要素のカテゴリ（批判的、風刺的、嘲笑的機能）の認定についての判断もいまだ明確でない。パロディ商標の論評的要素は、一般的に二つの標章が、使用されている方法の違いに応じて、それらを区分する嘲笑、笑い、ジョーク、娯楽や楽しみというコミュニケーションを通じて、その作用を達成することができる。混同的要素の判断では、パロディストの意図が重要な基準となるが、パロディとしての基本的な要件を満たしているかどうかを判断するにあたっては、意図よりも需要者がどのように認識して受け入れるかが、より重要な意味を持つ。各国の判例で商標権侵害や希釈化による侵害が認められたパロディ事案は、商標の保有者や商品の意味のある情報又は批評が正しく伝えられていないケースであった。v) 絶対許可されてはならない場合として、1) 商標のパロディの目的が専ら著名な商標権者の信用を利用して広告や売上げを上げることにある場合、2) パロディの意図と目的が不明でパロディとしての機能を果たすことができない場合と整理することができる。

目次

I. 서설	1
1. 연구의 목적과 범위	1
(1) 문제의 제기	1
(2) 연구의 범위와 접근방법	1
2. 상표패러디의 정의와 유형	2
(1) 패러디의 일반적 정의	2
(2) 상표패러디의 정의	2
(3) 상표패러디의 유형	3
3. 저작물패러디와 관계 및 차이점	5
(1) 저작권 판례로부터의 유추와 계승	5
(2) 작용과 기능상의 차이점	5
II. 상표패러디의 법적지위를 둘러싼 주요쟁점	6
1. 상표권자의 입장에서 패러디에 대한 대응적 쟁점	6
(1) 상표등록의 저지	6
(2) 상표권의 침해 또는 희석화 침해로 사용중지 청구	6
(3) 명예훼손, 퍼블리시티, 불법 행위법에 의거한 소송	7
2. 패러디스트의 입장에서 주장가능한 쟁점	7
(1) 상표패러디의 사회적 효용과 보호가치	7
(2) 내재적 항변수단의 존재	8
(3) 혼동가능성판단의 추가적 고려요소로서 패러디의 특징반영	9
(4) 명문화된 희석화의 예외적용	9
(5) 표현의 자유 보장차원에서의 패러디의 허용	9
III. 패러디 상표출원의 등록가능성과 관련판례의 비교검토	10
1. 패러디상표의 미국연방상표 등록가능성	10
(1) 관련규정	10
(2) 패러디상표의 등록관련사례	10
2. EU에서의 상표등록가능성	11
(1) 관련규정	11
(2) 상표등록과 관련한 패러디사례	11
3. 일본에서 패러디상표의 등록가능성	12
(1) 관련규정	12

(2) 상표등록 단계에서 발생한 패러디 사건.....	13
4. 한국에서 패러디 상표의 등록가능성.....	14
(1) 상표등록요건상 등록가능성.....	14
(2) 상표등록단계에서 발생한 패러디사건	15
5. 패러디상표의 등록에 관한 종합적 비교평가.....	15
(1) 패러디상표 출원의 상표등록의 어려움	15
(2) 유사사건 판례의 상호 비교검토.....	16
 IV. 주요국의 상표침해 관련 법령과 판례의 흐름 비교	17
1. 상표권침해 및 혼동우려 판단기준의 비교	17
(1) 종합 비교	17
(2) 패러디상표의 침해판단의 핵심기준으로 혼동우려 및 상표유사판단	18
(3) 상표권의 효력제한과 상표의 공정사용론에 관한 상호비교	20
(4) 상표사용이론과 패러디 취급의 비교검토.....	21
2. 상표패러디의 혼동우려 판단과 관련한 판례의 비교검토.....	24
(1) 상표패러디의 혼동가능성에 대한 판결의 흐름	24
(2) 비교검토	26
3. 희석화 적용요건과 희석화침해 판단단기준의 상호비교	28
(1) 희석화 규정의 비교 및 상표패러디에 대한 평가 비교	28
(2) 희석화 침해의 우려만으로 적용할 수 있는가?	29
(3) 희석화 면책규정의 상호비교.....	30
4. 패러디상표의 희석화 침해와 관련된 판례의 경향과 비교	31
(1) 희석화 침해 판례의 대체적 흐름	31
(2) 희석화 침해 認否와 관련한 대조적 사건의 비교.....	33
 V. 상표패러디의 법적위상과 법적취급에 관한 비교	37
1. 상표패러디의 법적취급상의 접근방법의 차이	37
(1) 상표패러디를 독립된 항변으로 인정하는지 여부.....	37
(2) 지시적 공정사용의 관점과 상표사용론의 관점	37
2. 상표패러디 수용의 판단기준과 문화적 인식의 차이.....	37
(1) 패러디에 대한 수용여부의 주체적 판단기준.....	37
(2) 패러디에 대한 인식과 문화적 차이	38
3. 저작권법 선례에서 차용해온 법리와 상표패러디만의 차별성	38
4. 성공한 상표패러디의 기본조건과 패러디허용 기준에 관한 정리.....	39
(1) 허용되는 패러디의 유형	39

(2) 상표패러디가 허용되기 위한 기본 조건.....	40
(3) 경계선상에 있는 상업적 성격이 혼합된 상표패러디에 대한 판단기준.....	42
(4) 절대 허용되어서는 안되는 경우.....	43
VI. 결론	44

I. 서설

1. 연구의 목적과 범위

(1) 문제의 제기

최근 저작물 패러디 못지않게 상표 패러디도 성행하고 있다. 문화적 환경과 시대적 사상의 변화와 패러디가 창작과 의사 표현의 한 형식으로서 갖는 유용성이 크게 부각되고 있기 때문이다. 제품의 판매나 역무의 제공을 위한 직접 사용뿐만 아니라, 상품 광고에도 상표 패러디가 등장하고, 안티도메인 이름 등 공익을 위한 캠페인이나 특정 회사의 마케팅 정책 등에 반대하기 위한 목적 등에도 등장하기도 한다. 경우에 따라서는 패러디 한 상표를 적극적으로 상표 등록을 받기 위해 등록 출원을 시도하기도 한다.¹

이러한 상표패러디에 대한 각국의 입장은 사뭇 차이가 있다. 법적 토대와 문화적 토양의 차이가 제법 크기 때문이다. 한국이나 일본에서는 법원판결이나 특허청의 결정에서 상표패러디를 인정한 선례를 찾아보기 어렵고 태도도 소극적이다. 저명상표를 다수 보유한 EU도 상표패러디에 대해서는 저작물패러디에 비해 다소 소극적인 태도를 보여주고 있다. 그러나 미국에서는 희석화의 예외로서 또는 공정 사용의 한 태양으로 상표패러디를 인정하거나, 표현의 자유 보장차원에서 널리 그 합법성을 인정하고 있다. 이러한 차이는 우선 상표패러디의 법적 위상이 불투명하며, 포스트모더니즘(post-modernism)의 패러디 정신에 대한 문화적 이해가 부족하거나 패러디를 빙자한 짹퉁이나 표절의 난무가능성에 대한 우려 및 무임승차(free-riding)에 대한 부정적 마인드가 존재하기 때문이다. 무엇보다도 규제대상이 되어야 할 ‘어설픈 표절이나 짹퉁’과 독창적 표현방식 또는 사회적 정보전달 방식의 하나로 존중되어야 할 패러디’간에 경계를 찾기 위한 노력을 게을리 한 탓으로 보인다. 나아가 패러디에 대한 인식부족과 상표패러디의 본질과 항변적 요소를 제대로 평가하여 법정에서 주장하지 못해 온 대리인들의 의식도 한 몫 하면서 상표 패러디가 지금껏 제대로 취급받지 못하고 있는 것으로 보인다.

(2) 연구의 범위와 접근방법

이에 본 연구에서는 우선 상표패러디의 의의와 유형 및 법적 위상에 대한 평가를 해본다. 상표패러디를 바라보는 시각은 상표권자의 입장과 패러디스트의 입장에 따라

¹ 일본의 상표패러디 사건은 대부분 패러디상표의 등록출원과 관련된 것이다.

분명한 차이가 있으므로 각각의 입장에서 주장할 수 있는 법적 쟁점을 중심으로 고찰해 본다. 이율러 상표패러디가 저작물패러디에 비해 어떤 특징과 차이점을 갖는 것인지에 유의하면서 접근해 본다. 이어서 상표패러디를 적절하게 규율하기 위해 각국의 상표법과 부정경쟁방지법상에는 어떤 내부적 통제장치가 마련되어 있는지를 미국과 유럽, 일본 및 대한민국의 관련법제와 이를 나라에서 발생하였던 구체적 사건들을 분석하고 상호 비교평가를 통해 파악해 본다. 나아가 자유로운 표현형식의 하나인 패러디는 헌법상 보장된 표현의 자유 등 패러디스트의 헌법상 기본권에 속하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 상표법이나 부정경쟁방지법 등에 의해 패러디 된 표현이 인정되지 않거나 다른 법익(명예훼손, 퍼블리시티권 침해)을 침해하는 경우에는 최종적으로 표현의 자유에 의한 고찰이 필요하다. 마지막으로 지금까지의 논의를 종합하면서 최종적으로 허용되어야 할 상표패러디와 허용되어서는 안 되는 상표패러디를 구별해 내는 경계 설정을 시도해 본다. 소위 성공적 상표패러디가 갖추어야 할 요건은 무엇인지를 고려하면서 정리해 본다.

2. 상표패러디의 정의와 유형

(1) 패러디의 일반적 정의

패러디는 기존의 권위와 전통을 부정하고 저항과 뒤집어보기로 대변되는 포스트모더니즘(postmodernism)시대의 다양한 표현기법 중에 가장 많이 활용되고 있는 표현기법이다. 패러디(parody)는 일반적으로 해학적인 비평 형식의 예술표현 기법을 지칭하며 패러디(parody)의 어원학적 뿌리는 대응노래 (counter-song)를 뜻하는 희랍어 paraodia이다. 일반적으로 패러디는 “표현형식을 불문하고 대중에게 널리 알려진 원작의 약점이나 진지함을 목표로 삼아 이를 흉내내거나 과장하여 왜곡시킨 다음 그 결과를 알림으로써 원작이나 사회적 상황에 대하여 비평하거나 웃음을 이끌어내는 것”으로 이해되고 있다. 그러나 저작권이나 상표권 침해여부가 문제되는 ‘법적인 의미’의 패러디에 대해서는 어떠한 입법례에서도 정의하고 있지 않다.

(2) 상표패러디의 정의

상표패러디에 대한 정의규정을 두고 있는 입법례는 없다. 상표패러디를 희석화 침해에 대한 예외로서 명문규정을 두고 있는 미국에서도 패러디에 대한 정의 규정을 따로 두고 있지 않다. 상표패러디는 대상적인 면에서 패러디의 타깃이 된 것이 타인의 선사용 또는 선등록

상표(로고 포함)이거나 상표적 기능을 수행하는 표장² 이거나 그 사용태양이 상품의 제조판매와 관련되거나 상품의 광고와 관련한 사용인 경우를 상표패러디라 할 수 있다. 패러디의 특성 때문에 주로 주지, 저명한 표장이 타깃이 된다. 본 연구는 허용되는 패러디와 금지되어야 할 패러디간에 경계설정이 목적이므로 패러디의 의도적인 측면에서 비평 · 비판을 목적으로 하는 협의의 상표패러디 뿐만아니라, 웃음 · 풍자를 목적으로 하는 satire

(ii) 패러디의 객체인 상표의 성질기준⁸

(a) 순수하게 타인의 상표를 패러디화 한 경우

이 경우에는 타깃이된 상표의 저명성 정도에 따라 상표법이나 부정경쟁방지법만 문제된다.

(b) 상표가 패러디화 되었는데 그 원래의 상표가 저작물이기도 한 경우.

이 경우에는 저작권법의 검토도 필요하다. 이 유형에 관해서는 상표로서의 표장 그 자체의 종류와의 관계에서 더욱 세분하여 고찰 하기도 한다.⁹

(c) 로고나 알파벳을 모노그램화한 상표의 패러디

로고나 캘리그라프 서체가 저작물로 인정된 사례도 있으므로 경우에 따라서는 저작권법의 검토도 필요하다.

(d) 유명인의 성명이나 초상을 패러디 한 경우

이 경우는 인격권으로서의 초상권과 명예훼손 및 재산권으로서의 퍼블리시권과의 침해 및 권리 충돌문제도 발생한다.

(iii) 비평적요소의 존부와 성격에 따라

(a) 비평적 패러디와 희화적 패러디(satire)로 구별해 볼 수 있다.

(b) 정치적 패러디, 예술적 패러디, editorial parody로도 구분하여 지칭되기도 한다.

(c) 상업적 성격의 정도에 따라 비상업적 패러디, 혼합적(hybrid)성격의 패러디, 상업적 패러디(commercial parody)로 구분해 볼 수 있다.

(iv) 상표권침해 가능성정도에 따라

(a) 기업의 사업 활동이나 경영방침을 비판 등의 목적으로 의견을 표명하는 경우

(b) 상업적 성격과 비영리적 논평이 혼재하는 경우

(c) 저명상표의 신용과 명성을 상업적으로 이용하는 형태

(d) 부정상표 상품에 흡사한 양상으로 구분하는 견해가 있다¹⁰

⁸ 佐藤薰, 商標パロディ, 國際公共政策研究 第4卷第1号(1998) 149-150면의 기준을 참조하여 재구성함.

⁹ Ibid 150면.

¹⁰ 자세한 예에 대해서는 土肥一史, 商標パロディ, 知的財産権法理と提言, 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 青林書院 (2013.01) 880~882항 참조.

비슷한 맥락에서 희석화 침해우려의 정도를 기준으로 5가지 유형으로 구분하여 설명하는 견해도 있다.¹¹

3. 저작물패러디와 관계 및 차이점

(1) 저작권 판례로부터의 유추와 계승

상표패러디는 저작물패러디와 비교해볼 때 그 타깃이 유명 저작물이 아니고 주지, 저명한 표장이라는 점과 후술하는 규범적 판단에서 몇 가지 차이가 있을 뿐 패러디로서의 기본요소와 본질은 동일하다. 그리하여 양자는 같은 기능과 긍정적 작용을 수행하며 궁극적으로 표현의 자유보장과 공정사용적 측면에서 접근할 수 있으며 사실판단에 따라 케이스바이케이스로 결정되는 방식도 마찬가지이다. 미국 판례의 흐름을 보면 초기에는 저작권법 전례에서 차용해온 법리¹²에 치중하다가 최근 상표법의 고유한 본질과 목적 및 상표패러디만의 차별성에 근거한 법리가 형성되고 있다.¹³

(2) 작용과 기능상의 차이점

- (i) 상표는 창작보호와 무관하므로 저작권법에서와 같이 후속창작을 유도하기 위한 내재적 권리제한 장치¹⁴가 작동하기 어렵다. 대신 경쟁법적 요소가 강하게 작용한다.
- (ii) 저작권법상의 공정사용에 대한 판단요소가 상표패러디에 대해서도 일응 참작이 되지만 동일하게 적용되기는 어렵다. 특히 사용된 부분의 양이나 경제적 대체 가능성 등의 요소는 희석 i□ (렀 쳐 되국 (

더 작용하는 차이점이 있다.¹⁶

(v) 상표는 영구적 독점이 가능해 퍼블릭 도메인(public domain)으로 귀결되는 여지와 공간이 상대적으로 협소하다.

(vi) 이밖에 패러디로 인한 비배포동기가 상대적으로 약하고 수요자의 반응에 민감하다는 점을 들 수 있다.

II. 상표패러디의 법적지위를 둘러싼 주요쟁점

1. 상표권자의 입장에서 패러디에 대한 대응적 쟁점

(1) 상표등록의 저지

상표권자는 제3자가 패러디 한 상표를 상표등록출원한 경우 정보제공, 이의신청, 무효심판 등을 통해 등록을 저지하려고 시도한다. 대부분의 국가는 선등록 상표와 유사한 상표, 주지 저명한 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않고 있다. 후술하는 바와 같이 패러디 상표가 타깃이 된 원 상표와 비유사한 상표로 판명이나서 등록되는 경우도 있지만 대부분 등록이 거절되는 추세를 보여주고 있다¹⁷.

(2) 상표권의 침해 또는 희석화 침해로 사용중지 청구

경쟁과제가 있는 유사상품에 패러디 한 상표를 임의로 사용할 경우 원 상표권자의 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있다. 이에 상표권자가 상표권 침해를 이유로 사용금지청구소송을 제기하는 경우가 흔하다. 부정경쟁방지법에서 상표 패러디가 문제가 되는 것은, 주지 저명한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 하는 행위이다. 한편 타깃이 된 상표가 저명한 상표인 경우에는 영업의 오인 혼동 여부와 상관없이 저명 상표권자는 희석화 침해를 이유로 패러디 상표를 문제 삼을 수 있다. 희석화 침해는 1920년에 Frank, I. Schechter교수가 그의 논문에서¹⁸ 발전시킨 이론이다.

¹⁶ Simon, David A., The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law (October 14, 2012). Washington Law Review, Vol. 33, 2013. at 1026.

¹⁷ 구체적인 사례와 경향에 대해서는 III. 패러디상표 등록가능성과 사례의 검토에서 다루어진다.

¹⁸ Frank Schechter, Harvard Law Review (Vol.40, 1927)에 게재된 논문 "상표보호의 합리적 근거(Rationals for Trademark Protection)"에서 주창한 이론으로 식별력이 강한 조어로 구성된 저명상표를 비경쟁상품에 무단 사용하는 경우 비록 혼동을 일으키지 않더라도 당해 상표의 판매력(Selling Power), 상업적인 매력(Commercial Magnetism) 등 제반 가치가 약화(Blurring) 또는 손상(Tarnishing)되는 것으로부터 상표의 정보가치를 보호하여 상표권자의 재산권을 보호하도록 촉구한데서 비롯된 이론이다.

(3) 명예훼손, 퍼블리시티, 불법 행위법에 의거한 소송

상표패러디는 원상표에 대한 비평과 풍자, 조소가 수반되거나 안티패러디 형태로 표현됨으로써 종종 명예훼손 소송의 대상이 되기도하며, 로고 패러디처럼 타깃이 된 상표가 저작물로서의 성질을 가진 경우에 있어서는, 저작권법에 관해서도 검토를 더 할 필요가 생긴다. 상표적 기능을 수행하는 유명인의 이름이나 초상 등 아이덴티티가 패러디된 경우에는 퍼블리시권과의 충돌을 고려한 판단이 요구된다.¹⁹

2. 패러디스트의 입장에서 주장가능한 쟁점

(1) 상표패러디의 사회적 효용과 보호가치

첫째, 상표패러디는 기존의 작품에 비평이나 논평, 풍자 등을 통해 원작의 상징과는 다른 상징을 소비자들에게 전달함으로써 비평적 스피치로서의 사회적 가치(social value as critical speech)를 지닌다.²⁰

둘째, 후발주자의 표현형식으로서의 유용성이 크다. 패러디는 원작과의 상호텍스트성을 통해 자신이 달하고자 하는 의미를 효과적으로 전달하는데 가장 효율적인 표현수단이라 할 수 있다.²¹

셋째, 패러디는 엄숙하고 진지한 작품 또는 상표에 대한 “풍자, 비평, 비꼼 또는 비틀” 등에서 시작하므로 원권리자로서는 충분한 사용대가를 지불할 의사가 있더라도 패러디를 허락할 기대 가능성이 극히 적다. 이러한 非 配布動機(Anti-Dissemination Motives)가 바로 저작물이나 상품시장에서 외부효과로 작용하여 시장실패(market failure)가 초래될 수 있다. 이에 권리자의 불이익을 감수하고서라도 패러디를 공정이용으로 인정해야 시장의 정상적 기능의 왜곡을 막고, 자원을 효율적으로 분배할 수 있게 된다는 논의²²도 패러디 인정의 중요한 논거라 할 수 있다.

넷째, 패러디는 원작 또는 원 상표와는 전혀 다른 효용가치를 가지는 것이므로 패러디 작품 또는 피고 상표 제품을 감상하거나 구매하였다고 해서 원작 또는 타깃이 된 원 상표의 제품에 대한 수요가 감소되는 것으로 보기는 어렵기 때문에 원작 또는 원상표의 시장적 가치를 침해할 가능성이 거의 없다. 특히 혼동가능성이 없는 상표패러디는 원고 마켓쉐어와 이미지에 타격 없이 새로운 틈새시장을 창출할 수 있고,

¹⁹ 다만, 본 연구에서는 논의의 범위를 타인의 영업표지인 상표나 표장의 패러디적 사용이 문제되는 경우만으로 한정하여 논하기로 한다.

²⁰ Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., Parody as Brand, UC Davis Law Review, Vol 47(2013) at 490.

²¹ 김기련외, Evolution of Parody by changes in the concept of creation - A Case of Limitless Challenge, 기초조형학연구, Vol.14 No.1,[2013] 62면.

²² Wendy J. Gordon, FAIR USE AS MARKET FAILURE: A STRUCTURAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE BETAMAX CASE AND ITS PREDECESSORS, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982).

그 구별된 시장에서 다른 수요자층이 명품을 간접적으로 소비할 수 있는 기회를 부여할 수 있어 경제 정책적으로도 바람직한 효과²³를 거둘 수 있다.

다섯째, 패러디가 던지는 농담은 현대인의 팍팍한 삶에서 청량제와 같은 역할을 수행한다. 짹퉁과 패러디 제품의 차이점은 표장으로부터 이러한 정보를 전달 받고 제품을 구매한 소비자의 태도와 행동에서 명백히 드러난다. 소위 패러디적 간극이 없는 짹퉁의 구매자들은 짹퉁임을 감추고 숨기려는 소극적 태도를 보이는 반면, 패러디 제품은 그 표장을 비틀어 보여주는 방식으로 소비자에게 재미 또는 웃음거리로 전달됨으로써 패러디 제품임을 당당하게 드러내고 이를 재미있게 여기거나 웃어넘길 수 있게 해준다.²⁴

(2) 내재적 항변수단의 존재

(i) 상표적 사용이 아닌 경우

패러디스트의 표장사용이 상표권침해를 구성하려면 기본적으로 상품의 출처표시를 위한 상표적 사용이 전제가 되어야 한다. 그런데 경우에 따라서는 패러디 상표가 상품의 출처를 식별하는 표지로 사용되기 보다는 정치적 의사전달이나 사실의 전달을 위한 정보제공 목적으로 사용되거나, 상품의 디자인적·장식적 기능을 수행하도록 사용하는 등 출처표시 목적의 상표적 사용이 아닌 경우도 다수 있다. 이와 같은 패러디 상표의 사용을 상표권침해에서 배제시키킬 수 있는 논의가 상표사용론이다.

(ii) 상표권 효력제한 및 (指示的) 공정사용으로서의 상표패러디

각 국의 상표법은 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 규정하고 있는데, 이 규정들은 주로 기술적 공정사용(descriptive fairuse)에 관한 것이다.²⁵ 미국에서는 더 나아가 指示的 공정사용(nominative fairuse)을 판례법을 통해 발전시켜 이를 희석화 침해의 예외로서 명시하고 있다. 패러디상표의 사용은 지시적 공정사용의 범주에 속한다.

²³ 영국지식재산청(The Intellectual Property Office: IPO)은 패러디 예외규정에 대한 광범위한 검토와 2011년 Hargreaves 보고서(Hargreaves Review Report, 「Digital Opportunity: An Independent Review of Intellectual Property and Growth」, 2011)를 토대로 2011년 12월 최종보고서를 발표하고, 2013년에도 패러디의 경제적 효과에 대한 연속연구(3)을 진행하여 그 경제적 유용성을 통계치로 확인하고 이를 토대로 마침내 저작물 패러디를 허용 하는 개정법이 마련되어 2014. 10. 1. 발효되기에 이르렀다.

²⁴ 후술하는 미국의 My Other Bag사건 1심 판결문에 상세히 설시되어 있다.

²⁵ TRIPs 협정 제17조를 비롯하여 일본상표법 제26조, 한국 상표법 제90조, 미국 상표법 제1115(b)(4)조, 유럽공동체상표법 제12조 등은 성명이나 기술적 표장이 자유롭게 사용될 수 있는 공정사용의 범위를 규정하고 있는 것이 대표적 예이다.

(3) 혼동가능성판단의 추가적 고려요소로서 패러디의 특징반영

분명한 의도를 가지고 있는 상표패러디는 타깃이 된 원상표와의 혼동우려 판단에 있어서 고려해온 전통적인 요소에 영향을 미칠 수 있는 추가적 고려요소로 작용한다.

(4) 명문화된 희석화의 예외적용

저명상표권자로부터 희석화침해 주장이 있더라도 일정한 상표패러디는 명문화된 규정의 적용을 받아 면책될 수 있는 여지가 충분히 있다. 대표적으로 미국상표법 43조(c)(3)는 상표희석화의 예외로 지시적 공정사용, 기술적 공정사용외에 패러디를 열거하고 있다.

(5) 표현의 자유 보장차원에서의 패러디의 허용

상표패러디는 주요국의 헌법이 보장하는 표현의 자유에 의해 그 사용이 담보되는 표현형식으로 볼수 있다. 따라서 상표법 등에 의해 패러디된 표현이 혼동가능성 등으로 부정될 경우에는 최종적으로 표현의자유에 의한 고찰이 필요하다. 미국과 유럽에서는 표지법상의 내재적 통제장치가 작동하지 못하는 경우 헌법적 통제에 의한 상표권 효력제한의 범위가 재조정 되거나 혹은 이러한 헌법적 고려에 의해 패러디의 위법성이 부정되기도 한다.

III. 패러디 상표출원의 등록가능성과 관련판례의 비교검토

1. 패러디상표의 미국연방상표 등록가능성

(1) 관련규정

사용주의 국가인 미국에서도 연방상표등록을 하려면 상표등록요건을 구비하여야 하는데, 소극적 부등록사유 [(15 U.S.C. § 1052(a-f)] 중 제3자의 패러디상표의 연방상표등록 출원은 타깃이된 선행상표를 차용하고 비평이나 조소적 요소가 추가된다는 점에서 대체로 1) 선등록 또는 선사용 상표 상호와 유사한 표장(d)²⁶, 2) 특정생존인물 등의 이름, 3) 부도덕한 표장, 비방표장²⁷ 등에 저촉될 우려가 있다. 다만 최근 연방대법원은 비방표장 규정이 수정헌법 제1조에 위반된다는 판시²⁸를 한 바 있어 주목을 받고 있다.

(2) 패러디상표의 등록관련사례

침해사건과 달리 대부분의 패러디상표 출원은 선행상표와의 혼동가능성 등을 이유로 연방상표 등록이 배제되고 있다. 미국특허상표청(USPTO)의 상표심판위원회(TTAB)에서 패러디주장의 항변을 받아들여 상표등록 또는 그 유효성을 인정한 사례는 확인되지 않고 있다. 실제 1996년부터 사례를 조사한 연구²⁹에서도 등록허용 사례를 발견하지 못하였다고 한다. 또한 CRACKBERRY³⁰ 및 THE HOUSE THAT JUICE BUILT사건³¹에서 TTAB는 Louis Vuitton 관련 제4 순회법원 (The Fourth Circuit)의 판결³²을 인용하며 희석화 예외 규정상, 패러디 표현이 출처 식별표지로 사용될 때는 공정 사용에 대한 방어가 금지된다는 내용을 논거로 삼고 있다.³³ 즉 출원인들이 상표출원을 한다는 것은 출처표지인 상표로서 사용하는 것이 분명하므로 희석화 예외규정의 적용을 받을

²⁶ § 1052 (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used,~

²⁷ (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with, living or dead, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; (continue)

²⁸ Matal v. Tam, No. 15-1293 (U.S. June 19, 2017)

²⁹ Roberto Ledesma, The Parody Defense is Dead. Long Live The Parody Defense! July 19, 2015. EverythingTrademarks.com

³⁰ Research in Motion Limited v. Defining Presence Marketing Group, Inc. and Axel Ltd. Co., Opposition No. 91181076.

³¹ In New York Yankees Partnership v. IET Products and Services, Inc., Opposition No. 91189692 (May 8, 2015),

³² Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 258 (4th Cir. 2007).

³³ 15 U.S.C. § 1125(c)(3) (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with-

수 없다는 것이다. New York Yankees Partnership v. IET Products and Services, Inc. 사건³⁴의 TTAB결정에서도 패러디 상표등록이 어려움을 분명하게 보여주고 있다. 물론 후술하듯이 다른 침해사건에서³⁵ 제4 순회항소법원의 판결을 지지하지 않고 있어 논란은 열려있다고 볼 수 있다. 나아가 오인혼동 판단에 있어서도 상표등록단계에서는 침해판단시와 비교해 볼 때 상대적으로 수정헌법1조에 의한 방어를 받아들일 필요성도 작아 표현의자유에 근거한 패러디 항변도 유용하지 못하기 때문에 결국 패러디 한 상표의 출원은 대부분 거절될 수 밖에 없는 것으로 보여진다.³⁶

2. EU에서의 상표등록가능성

(1) 관련규정

EU는 유럽공동체상표(Community Trademark:“CTM”)를 운영 하기전에 1988년 “회원국 간의 상표법 통일화를 위한 이사회 지침³⁷”을 제정하여 상표법의 조화통일을 시도하였다. 이 지침 제4조 (4)항 (a)호³⁸는 선행하는 표장(earlier trade marks)과 저촉하는 상표를 부등록사유로 규정하고 있다. 선행상표에는 회국원국에서 등록된 상표는 물론 명성을 구축한 저명상표도 포함된다. 또한 저명상표의 명성을 부당하게 이용하거나 식별력에 손상을 주는 경우도 부등록사유로 하고 있어 선행상표를 타깃으로하는 패러디상표의 출원은 이 규정에 의해 거절될 수 있다.

(2) 상표등록과 관련한 패러디사례

Puma v. Pudel³⁹사건을 대표적으로 들 수 있다. 2006年、함부르크 티셔츠 디자이너인 피고는 독일 특허청에 '도약하는 푸들'의 형상과 'Pudel'이라는 단어를 결합한 상표를 등록했다. "원고 Puma SE는 1977년 이래 단어 'Puma'와 '도약하는 야생 puma'로 구성된 상표의 상표권자이다. 독일연방법원은 신용이 확립된 상표를 제3자가 패러디를 통해 다른 브랜드로 등록할 수 없다고 판단하였다. 우선 독일연방법원은 경합하는 두 표장의 유사성이 혼동 가능성을 인정하기에는 충분하지 않다고 지적했다. 그러나

³⁴ 114 U.S.P.Q.2d 1497 (TTAB 2015)

³⁵ Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee Inc., 588 F.3d 97, 92 U.S.P.Q.2d 1769, 1778 (2d Cir. 2009) (declining to adopt or reject Louis Vuitton parody holding)

³⁶ Research in Motion Ltd. v. Defining Presence Mktg. Grp., Inc., 102 U.S.P.Q.2d 1187, 1192 (TTAB 2012).

³⁷ First Directive 89/104/ECC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Law of the Member States Relating to Trade Marks

³⁸ (a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to he, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;

³⁹ Judgment dated 2 April 2015; Case No.: I ZR 59/13.

피고는 원고 표장의 독특한 성격과 Puma 상표의 평판을 이용하고 있으므로 원고는

(2) 상표등록 단계에서 발생한 패러디 사건

(i) フランク三浦事件判決⁴⁴

지재고등법원은 본건 상표와 인용상표1과의 관계에 있어서, “본건상표와 인용상표1이 유사하지 않는 이상, 본건상표의 상표법 4조 1항 11호 해당성을 판단함에 있어서, 본건상표의 인용상표1의 모방 여부를 문제로 할 필요는 없으며, 본건상표의 상표등록출원에 있어서 원고에서 인용상표1을 모방할 의도가 있었다고 해도 그 사실이 즉시 상표의 유부여부판단에 영향을 미치는 것은 아니다”라고 판시하였다.

(ii) シーサ商標審決取消請求事件⁴⁵

본 건은, 도약하는 동물 도형+ 시서(본건 상표)에 대한 상표 등록 이의신청 사건에서, "도약하는 PUMA 도형"(인용 상표)과의 관계에서 상표법 4조 1항 15호, 19호에 해당한다고 해서 본건 상표를 취소한다"라는 결정이 이루어진 것에 대한 심결취소 소송이다. 판결은 "본건 상표와 인용상표와는 발생하는 칭호 및 관념이 다른 데다, 외관이 반드시 유사하다고는 할 수 없다"며 인용상표가 주지 저명하고 독창적인 것과 상품의 거래자 및 수요자는 상당 정도 공통되는 것임을 인정하면서도 원고(본건 상표권자)의 업무내용이나 본건 상표의 사용상황 등을 이유로 혼동의 결과를 부정하고 있다.

지재고등법원은 보조참가인의 '본건상표는 보조참가인의 상표의 패러디이며, 보조참가인 상표의 신용에 편승하여 희석화하는 것이다'라는 주장에 대해서도 '패러디'라는 개념은 상표법이 정하는 법개념은 아니고, 강학상의 것이며, 법 4조 1항 15호에 해당하는지는 어디까지나 법개념인 동호 해당성의 유무에 따라 판단해야 할 뿐만 아니라 후기대로 원고는 인용상표C 등의 보조참가인의 상표를 패러디 한다는 취지에서 본건 상표를 창작한 것은 아니며, 앞에서 서술한 바와 같이 본건 상표와 인용상표C란 발생하는 칭호 및 관념이 다르고, 외관도 반드시 유사하다고는 할 수 없으며, 반드시 보조참가인의 상표를 프리라이드하는 것이거나 희석화하는 것이라고 할 수도 없다."고 판시하고 있다.

⁴⁴ 知財高判平成28年4月12日 平成27年（行ケ）第10219号；商標：フランク三浦（商標番号：第3310301号）/原審決 無効2015-890035号事件(特許廳 平成27年9月8日)

⁴⁵ 知財高判平成22年7月12日 平成21年（行ケ）第10404号。

(iii) クーマー事件⁴⁶

원고가 가지는 본건 상표(KUMA+쿠마 도형)가, 인용상표(도약하는 PUMA도형)와의 관계에서 상표법 4조 1항 15호(혼동 발생 우려), 동항 7호(공공의 질서를 해칠 우려)에 해당여부 등에 대해 다룬 사안으로, 지재 고등 법원은 다음과 같이 판시했다. 특히, 지재 고등 법원은, 상표법 4조 1항 7호(공공의 질서를 해칠우려)와의 관계에 대해서 "본건 상표를 그 지정 상품에 사용하는 경우에는 인용상표의 출처표시 기능이 희석화되어 인용상표로 화체된 신용, 명성 및 고객 흡인력, 나아가 피고의 업무상의 신용을 훼손시킬 우려가 있다고 한다." "그렇다면, 본건 상표는 인용상표에 화체된 신용, 명성 및 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 목적을 가지고 인용상표의 특징을 모방하여 출원한 것이어서 공정한 거래 질서를 어지럽히고 상도덕에 어긋나는 것이라고 판시하고 있다.

(iv) 람보르기니 사건⁴⁷

그 밖에 람보르기니 상표심취소 청구 사건 판결은 본건 상표와 인용상표라고 하는 것은 호칭에 있어서 비슷하다고 하여 10호, 15호에 해당하는 것을 인정하고, 19호의 "부정의 목적"도 인정하고 있다.

4. 한국에서 패러디 상표의 등록 가능성

(1) 상표등록요건상 등록가능성

한국상표법상의 부등록사유 중 주지저명상표 보호와 관련된 대표적 규정들이 패러디상표의 등록을 통제하는 규정이 될 수 있다. 예컨대 ① 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(제34조 제1항 제9호), ② 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표(제11호), ③ 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 등은 상표등록을 할 수 없도록 규정하고

⁴⁶ 知財高判平成25年6月27日 平成25年(行ケ)第10008号 審決取消請求事件.

⁴⁷ 知財高判平成24年5月31日 平成23年(行ケ)第10426号.

있다(제13호).

(2) 상표등록단계에서 발생한 패러디사건

한국에서는 상표등록건의 유사판단에 있어서 출원상표가 패러디임을 유사판단에 고려한 특허법원의 선례⁴⁸가 있다.



특허법원은 출원서비스표 의 문자 부분은 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(의인화)된 떡볶이가 자신이 ‘조선의 떡볶이’, ‘조선을 대표하는 떡볶이’라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다.



따라서 비록 인용표장 “**조선떡볶이**”의 문자 부분과 비교해 볼 때 비록 ‘조선’, ‘떡볶이’라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 문자 부분은 관념도 서로 다르다고 봄이 타당하다고 판시한 바 있다.

5. 패러디상표의 등록에 관한 종합적 비교평가

(1) 패러디상표 출원의 상표등록의 어려움

상표권 침해사건과는 달리 상표등록단계에서 패러디 한 상표임을 고려하여 특별한 예외를 인정받아 등록 받기가 매우 어렵다는 사실이 사례에서 확인되고 있다. 그 이유를 정리해 보면 첫째, 패러디스트가 상표를 등록출원 한다는 것은 패러디 한 표장을 상표로서 사용하겠다는 적극적 의사표시에 해당하므로 미국의 경우 명문규정의 해석상 회석화 예외의 인정을 받기가 곤란하다는 점이다. 둘째, 상표등록을 허용한다는 것은 허용한 표현에 대한 독점권을 허락하는 셈이 되므로 자유로운 표현을 권장하는 수정헌법의 정신에 부합하지 않는다. 셋째, 침해단계에서는 패러디 한 상표를 실제사용하고 있는 경우라서 구체적인 거래실정 등의 고려가 용이하지만 출원단계에서 구체적인 거래실정을 고려하기 곤란한 경우가 많다. 넷째, 등록후 다양한 조건과 상황변수의 위험이 도사리고 있기 때문에 특허청이 위험을 부담하지 않으려 하려는 경향이 있을 수 있다.

⁴⁸ 특허법원 2017. 6. 15. 선고 2017허1908 판결 [거절결정(상)]

(2) 유사사건 판례의 상호 비교검토

앞서 살펴본 일본의 シーサ사건⁴⁹. クーマー事件, 독일의 Pudel사건은 모두 독일의 저명상표, '도약하는 puma도형'을 패러디 한 사건으로 볼 수 있다. 그런데 먼저 シーサ 상표사건에서 출원 상표는 상표의 패러디로서 인용 상표의 신용을 무임 승차하고 희석하는 것이란 주장에 대해서도 "패러디"개념은 상표법이 정한 법개념이 아니라 강학상의 개념으로 법 4조 1항 15호에 해당하는지 여부는 어디 까지나 법에서 정한 동호 해당성의 유무에 따라 판단해야 할 뿐이라고 하고 있다. 이른바 패러디 상표에 대해서도 법원은 특별한 취급을 하지 않고 '담당하게' 판단하고 있다고 말할 수 있다. 이와 비슷하게 동물을 달리하여 인용상표의 상징적 이미지를 패러디 한 クーマー 사건에서는 패러디 한 본건상표는, 인용상표에 화체된 신용, 명성 및 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 인용상표의 특징을 모방하여 출원하여 등록받으려는 것으로 판단하여 사실상 희석화를 인정하고 있다. 비슷한 사건에서 결론을 달리한 것은 패러디상표의 특성을 고려하지 않고 기계적 원칙에 따라 판단한 결과로 보이며, 이러한 판례의 태도에 대해 일본 내에서도 비판적 평가가⁵⁰ 있다.

「Pudel」사건에서 독일연방법원은 신용이 확립된 상표의 패러디를 통해 다른 브랜드로 등록할 수 없다고 하여 Pudel상표등록을 취소하였다. 우선 독일연방법원은 두 표장의 유사성이 혼동가능성을 인정하기에는 충분하지 않다고 보았으나 피고인이 원고 표장의 독특한 성격과 Puma 상표의 평판을 이용하고 있어 희석화 우려가 있다고 보았고 오랫동안 사용하여온 상표에 대한 원고의 권리는 독일 헌법에 규정된 언론의자유 또는 피고인의 예술의 자유보다 높게 평가되어야 함을 분명히 했다.

⁴⁹ 平澤卓人, 判例研究 日本法における商標パロディの可能性--SHI-SA事件 [知財高判平成21. 2. 10] 知的財産法政策学研究(25)号235-300頁.

⁵⁰ 平澤卓人, 判例研究 商標パロディと商標法4条1項7号及び15号 [知財高裁平成25. 6. 27判決] 知的財産法政策学研究 Vol. 44(2014) 283 ; 平澤卓人, 判例研究 日本法における商標パロディの可能性--SHI-SA事件 [知財高判平成21. 2. 10] 知的財産法政策学研究(25)号235-300頁.

IV. 주요국의 상표침해 관련 법령과 판례의 흐름 비교

1. 상표권침해 및 혼동우려 판단기준의 비교

(1) 종합 비교

각국은 모두 상표권의 침해에 관한 규정을 두고 있다. 미연방상표법(Lamham법 32조⁵¹)에 따르면, 상표권 침해는 ① 주간 통상에 사용(use in commerce)하는 것이어야 하고 ② 그러한 사용이 혼동을 초래할 우려(likely to cause confusion)가 있어야 한다. 유럽이사회지침 제5조(1)(b)⁵²는 상표권 침해판단을 위한 기장 기본적인 규정이다. 상표권자는 그의 동의없는, 제3자의 동일 상품 또는 서비스를 위한 동일 표장의 사용을 금지시킬 수 있다. 또는 유사표장의 사용이 수요자를 혼동시키는 결과를 가져올 우려가 있으면 유사한 또는 동일한 상품 또는 서비스를 위한 유사 표장의 사용도 금지할 수 있다. 이러한 혼동의 우려에는 “연관성의 우려(likelihood of association)”⁵³가 있는 경우도 포함된다. 한국상표법 제108조 1호 및 일본상표법 제37조 1호에 따라 패러디상표를 당해 등록 상표의 지정 상품 또는 지정 역무 또는 유사한 상품 또는 역무에 임의로 사용하는 경우, 상표권침해가 성립 할수 있다. 또한 일본의 경우 저명한 등록상표에 대해 방호표장을 등록한 경우, 그 지정상품 또는 지정서비스에 대한 등록방호표장의 사용은 침해로 된다.(제67조 1호) 한국 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목 또는 나목의 규정⁵⁴에 의한 영업주체 혼동행위 성립여부를 판단함에 있어서는 혼동개념을 좀더 넓게보고, 보다 동태적으로 혼동우려 여부를 판단하여 후원관계, 결합관계 및 판매후 혼동⁵⁵까지 인정한 사례가 있다.

⁵¹ 15 U.S.C. Sec. 1114 (Section 32 of the Lanham Act) :(1) Any person who shall, without the consent of the registrant- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

⁵² 1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) ...

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

⁵³ 이에 관한 자세한 내용은 Charles Gielen, "Likelihood of Association : What Does it Mean ? Trademark World, (Feb. 1996) pp20-23.

⁵⁴ 제2조 (정의) 1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외판·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위

⁵⁵ 한국 대법원 2012.12.13 선고 2011도 6797판결 참조.

米国法	EU法	日本法과 韓國法
상거래에서의 사용, 「상표로서의 사용」은 불료 (최근 상표사용론 대두)	상거래에서의 사용, 「상표로서의 사용」은 불요	모두 「상표로서의 사용」 및 「業으로서의 사용」을 요한다.
「혼동의 우려」로 판단	상표의 유사성과 상품과 역무의 유사성으로 판단	상표의 유사성과 상품과 역무의 유사성으로 판단(유사는 혼동적 유사)
광의의 혼동의 경우도 청구가능 (マルチファクター・テスト로 판단)	EU도 광의의 혼동 인정하고, 멀티팩트 테스트 일부 반영	상품과 역무가 동일 또는 유사한 경에만 적용(단 부정정경쟁행위의 혼동판단은 광의 혼동 및 멀티팩트적 요소 일부 반영)
記述的フェア・ユース、指示的フェア・ユース	CTM 14조, 記述的フェア・ユース、指示的フェア・ユース도 일부명시	상표법에 (일본26条1項, 한국제90조の権利制限があるだけ (指示的使用を許容する規定はない)

(2) 패러디상표의 침해판단의 핵심기준으로 혼동우려 및 상표유사판단

패러디상표에 대한 혼동의 판단방법과 범위에 대해 입법례는 차이 보이고 있다. 미국은 혼동의 우려에 관한 판단도 역사적으로 변천하여 왔지만⁵⁶ 다수의 요소를 종합적으로 고려하는 マルチファクター・テスト를 사용하고 있다. 순회항소재판소에 따라 일부 차이가 있지만 제2항소법원이 공식화한 Polaroid factors⁵⁷ 테스트를 통해 8가지 요소를 종합적으로 고려하여 판단한다. 유럽도 몇가지 정도의 멀티테스트를 행하는 것으로 알려지고 있다.⁵⁸ 한국⁵⁹과 일본은⁶⁰ 형식적으로 상표와 상품의 유사판단을 통해 상표 침해여부를 판단하지만 유사는 혼동적 유사를 말하고 구체적인 거래실정도 고려하여 판단하므로 결국 큰 차이가 있는 것은 아니다. 일본의 학자중에는 상표패러디의 혼동

⁵⁶ A. 1910-1940 : Trademark Protection Against Noncompeting Uses; B. 1940-1960 : Conflict in the Second Circuit; C. 1961-1962 : The Likelihood of Confusion Test Emerges.

⁵⁷ Polaroid Corp. v.Polarad Elects.Corp.287 F.2d 492 (2d Cir.1961) ①原告標章の強さ (the strength of plaintiff's mark)
②原告標章と被告標章の類似する程度 (the degree of similarity between plaintiff's and defendant's marks)
③商品又は役務の近接性 (the proximity of the products or services) ④原告が市場を拡大する可能性 (the likelihood that plaintiff will bridge the gap) ⑤現実の混同の証拠 (evidence of actual confusion) ⑥被告の標章選択における誠実性 (defendant's good faith in adopting the mark) ⑦被告の商品又は役務の品質 (the quality of defendant's product or service) ⑧購入者の洗練度合い (the sophistication of the buyers) を考慮するとされている。

⁵⁸ Ulrich Hildebrandt, Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union, Kluwer Law International (2016 3rd ed.) p180.

⁵⁹ 대법원 1996.07.30. 선고 95후1821 판결.

⁶⁰ 最高裁平成12.7.11. 第3小法廷 判決, 平成10(行ヒ)85 참조.

가능성 판단과 관련하여 미국의 멀티팩트 테스트를 도입하여야 한다는 견해도 있다.⁶¹ 미국에서 상표패러디는 혼동여부를 판단하는 추가적인 요소로 간주되고 있다. 만약 타인의 상표를 적절히 패러디 한 경우라면 오인혼동을 판단의 고려요소 중 ①현실의 혼동의 증거 (evidence of actual confusion) ② 피고의 표장선택에 있어서의 선의(defendant's goodfaith in adopting the mark) 판단 등에 영향을 미칠 수 있다. 한국에서도 출원상표가 패러디임을 고려하여 관념비유사를 이유로 혼동을 부인한 사례가 있으나 유사대상 상표를 패러디 한 사건이 아니었고, 일본에서도 상표등록 무효심판에서 패러디상표의 등록이 유효한 것으로 판시한 사건이 2건 있었지만 패러디 한 상표라는 측면이 특별히 유리하게 작용한 것은 아니었다. 오히려 일부 판결에서는 패러디상표가 항변적요소가 아니라 오히려 부정목적을 추궁당하는 불리한 요소로 작용한 측면도 확인되고 있다.

⁶¹ 安藤和宏, アメリカにおけるパロディ商標の一考察, 工業所有権情報・研修館, 特許研究(59) 2015-03-31. 29頁.

(3) 상표권의 효력제한과 상표의 공정사용론에 관한 상호비교

(i) 상표권의 효력제한과 상표의 공정사용규정

각국은 모두 상표권의 효력제한 규정을 두고 있다. 미국 상표법 제1115(b)(4)조, 2017년 개정된 공동체상표규정 제14조⁶²(지침 제6조)은 EU에서 상표의 공정사용에 관한 논의의 근거가 된다. 일본도 상표법 제26조제1항⁶³에 속하는 사용이나 출처표시기능을 갖지 않는 태양의 사용은 상표적 사용에 해당하지 않는 것으로서 상표권침해가 부정된다고 해석하고 있다⁶⁴. 한국 상표법도 제90조 제1항 제1호와 제2호 그리고 제3항에서 유사한 사항을 규정하고 있다. 상표권 효력제한 규정은 자신의 상품이나 서비스를 설명할 목적으로, 설명적인 용어를 공정한 방법으로 사용하는 경우에 적용되므로 결국 상표권의 효력이 제한 규정은 기술적 공정사용론과 직결된다.⁶⁵ 각국의 규정에서 적용요건이나 해석이 동일한 것은 아니다. 특히 공정사용에 관한 규정이 적용되려면 상표로서 사용이 아니어야 하는가는 중요한 문제이다. 침해가 성립하기 위해서는 표장은 상표로서 사용되어야 하지만 이러한 입장은 반드시 명백한 것은 아니다. 유럽사법재판소(the Court of Justice of the European Union; 이하 CJEU)는 그 의미에 대하여 상표소유자의 법적 이익과 관련하여 공정하게 행동할 의무라고 설명하고 있다. 공정한 관행'에 따른 상표의 사용인지의 여부는 상표의 공정사용의 항변을 판단하는 가장 중요한 요건이라고 설명하고 있다.⁶⁶

⁶² Article 14(Limitation of the effects of an EU trade mark)

1. An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:

(a)the name or address of the third party, where that third party is a natural person;

(b) signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;

(c)the EU trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of that trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.

2. Paragraph 1 shall only apply where the use made by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

⁶³ 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつてゐるものも含む）には、及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

⁶⁴ 上野達弘，“商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆”，パテント62巻4号(別冊1号), 2009, 194頁.

⁶⁵ 기술적 공정사용론에 있어서도 미국 상표법 제1115(b)(4)조에 의해서 기술적 공정사용이 인정되기 위해서는 타인의 상표를 (1) 상표로서 사용하지 않아야 하고 (2) 기술적(descriptive)으로 사용해야 하며 (3) 선의(in good faith)로 사용해야 한다. Cairns v. Franklin Mint Co. C.A.9 (Cal.), 2002. 292 F.3d at 1151.

⁶⁶ Ibid.

(ii) 指示的 공정사용의 적용비교

미국은 법정 공정사용(statutory fairuse)과 指示的 공정사용(nominative fairuse)을 구분하여 규율하고 있다⁶⁷. 상표패러디는 주로 지시적 공정사용의 형태와 관계된다. Barbie 인형의 trade dress를 패러디 한 Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods⁶⁸ 판결에서도 지시적 공정사용을 인정하여 침해를 부정했다.

EU의 경우도 ‘지시적 공정사용’이라는 표현을 조문에서 언급하고 있지는 않지만 상표권의 효력을 제한하는 공동체상표법 제14조(c)는 지시적 공정사용의 형태라고 볼 수 있는‘부품, 악세사리처럼 상품이나 서비스의 고유목적을 표시하기 위하여 필요한 사용의 경우’에는 타인의 상표권의 침해로 보지 않는다는 점을 명시하고 있다. 다만 CJEU는 상표사용자가 (c)항을 주장하기 위해서는 상표의 사용에 대한 ‘불가피성’이 필요하다고 본다. 다시 말하면 상표소유자의 상표를 사용하지 않고서는 상품의 용도를 설명하는 것이 불가능해야 한다는 것을 의미한다.⁶⁹ 단순히 상거래상의 편의를 위해서 사용하는 경우에는 ‘불가피성’이 인정되지 않는다.⁷⁰

이에 비해 일본과 한국에서는 지시적 공정사용에 대한 명문 허용규정이 없으며, 다만 판례에서 지시적 공정사용에 해당하는 사례에서 상표권의 효력을 제한하여 침해를 부인 한 바가 있다. 부품업자 등이 자기상품의 用途등을 表示하기 위한 경우 한국 대법원⁷¹ 이를 정당한 사용으로 인정한 선례가 있어 향후 판례를 통해 지시적 공정사용의 법리가 확대적용될 여지가 있다. 나아가 후술하는 상표사용론을 통해서도 어느정도 지시적 공정사용에 대한 역할을 대신할 수 있을 것으로 생각된다.

(4) 상표사용이론과 패러디 취급의 비교검토

(i) 일본에서의 상표사용론 논의와 패러디 허용

상표적 사용에 해당되지 않는 경우에 상표권이 미치지 않는다.⁷² 즉, 일본상표법 2조 3항의 각 요건에 형식적으로는 해당하는 경우에도, 피고의 침해행위가 "상표 로서의 사용"이 아닐 경우에는 침해가 부정되고 있다. 일본에서도 초기의 뽀빠이 판례⁷³를

⁶⁷ 법정 공정사용은 피고가 자신의 상품을 설명하기 위하여 원고의 상표를 사용하는 것인데 반하여, 미국판례를 통해 발전되어온 지시적 공정사용은 비록 피고의 궁극적인 목적이 자신의 상품을 기술하기 위한 것이라도, 원고의 상품을 기술하기 위하여 원고의 상표를 사용한다는 점에서 차이가 있다.

⁶⁸ 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003). Nominative fair use occurs when a defendant uses the plaintiff's trademarks or trade dress to describe or identify the plaintiff's product, even if the ultimate goal is to describe defendant's own product. See id. at 809–810

⁶⁹ Case C-17/06 Celine [2007] ECR I-7060, para. 30.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ 대법원 2001. 7. 13. 선고 2001도1355 판결 : 공2001하, 1902.

⁷² 伊藤真, 具体的事例から見る日本におけるパロディ問題, パテント 2013 Vol. 66 No. 6, p12.

⁷³ 東京地判昭和49・4・18 ; 大阪地判昭和 51.2.24判時828号69頁 [ボーパイ II]

비롯하여 상표적 사용론에 관한 논의가 판례의 축적을 통해 활발하게 진행되어 왔다.⁷⁴ 일본은 주로 상표기능론적인 측면에서 상표적 사용론이 전개되어온 것으로 보인다.⁷⁵ 피고의 표장에 있어 특정 표시부분이 이를 원료로 사용하거나 소재로서 들어 있는 사실을 표시하기 위한 것일 때는 기술적으로 사용한 것이지 상표로서 사용한 것이 아니라는 판시가 있다.⁷⁶ 이와같이 상표적 사용의 법리에 따라 일본에서 상표적 사용이 부정되고 있는 사안을 유형화하여 거론하기도 한다.⁷⁷ 상표패러디는 그중 표현 활동에 관계하는 사용유형과 특히 연계되며 상표로서의 사용이 아닐 경우 침해에서 면책될 수 있다.

(ii) 한국에서의 논의

미국에서는 상표혼동에 치중된 이론을 반성하며 상표사용이론이 대두하였지만, 한국은 이러한 발전적 과정을 거치지 않고 상표기능론에 입각하여 상표적 사용이 침해판단의 전제적 문제로 자연스럽게 자리를 잡았다. 이론상으로 보면 제3자의 표장사용이 상표적 사용이 아니라고 판단되면 오인혼동의 초래유무, 제90조에 의한 상표권효력의 제한 여부에 대한 판단을 할 필요가 없이 상표권침해 자체가 부정되는 것으로 보고있다. 한국에서 타인의 표장을 상표로서 사용하지 않는 대표적인 예는 이를 장식적으로 사용하는 경우와 설명적 용어로 사용하는 경우이다.⁷⁸ 판례는⁷⁹ 타인의 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할수있는 자타상품의 출처 표시를 위하여 사용되는 것으로 볼수 있는 경우에는 상표로서의 사용으로 보아야 하고 상표로서의 사용 여부는 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다는 기준을 제시하고 있다. 학계에서도 이를 상표패러디에도 적용할 수 있다는 논의가 있다.⁸⁰

⁷⁴ 土肥一史「商標的使用と商標権の効力」パテント62巻4号(別冊1号)(2009) 223頁; 大西育子『商標権侵害と商標的使用』(信山社, 2011) 249頁.

⁷⁵ 大西育子「商標の使用と権利侵害」日本工業所有権法学会年報37号(2014) 89頁は、商標及び商品又は役務の両者を同一とする二重同一類型では、商標の発揮される機能が本質的機能から派生するものである限り商標権侵害の成立を認めるべきとする。金久美子「商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点についてー」(2010、特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20~22年度)報告書) 40頁。

⁷⁶ 加藤ちあき「商標の使用と適用除外 3-・容表示. 原材料表示と商標の使用又は商標的使用ー」パテント62巻4号(別冊1号)(2009) 133-136頁.

⁷⁷ 平澤卓人, 商標的使用論の機能的考察, 知的財産法政策学研究 Vol.48 (2016) 239.

⁷⁸ 詳細は 金元五, 商標法上商標の使用をめぐる法的争点と課題, 情報法学第14巻第1号, 韓国情報法学会2010. 参考.

⁷⁹ 대법원 2000. 12. 26 선고 98도2743 판결.

⁸⁰ 안효진, 송선미, 상표패러디의 법적취급에 관한 비교법적 연구, 경영법률(2011년) 542면.

(iii) 미국에서 상표사용론(Trademark Use Theory)의 대두

상표권 침해판단에 있어 미국을 중심으로 한 20세기 상표법의 지배적 이론은 수요자 오인혼동여부에 초점을 둔 결과 피고의 상표의 사용행위자체에 대한 평가는 상대적으로 소홀히 취급해 왔다. 그런데 이러한 기준의 입장에 반대하여 침해성립 여부의 판단에는 ‘사용행위’ 고유의 요건이 충족되었는지를 먼저 판단하여야 하며 단지 결과로서 혼동의 우려가 발생한다는 것만으로는 상표의 침해적 사용에 해당한다고 볼 수 없다는 주장을 통칭하여 상표사용론(Trademark Use Theory)으로 부르고 있다.⁸¹ 이 이론에 의하면 피고의 사용행위가 일반수요자에게 혼동을 일으키는지 여부를 판단하기 이전에, 상표로서의 사용여부를 판단하여 상표로서 사용한 경우에만 혼동여부를 심리하여야 하며 침해판단의 전제로서 상표적 사용요건은 상표법에 본래부터 내재된 원칙이 라고 주장하고 있다.⁸² 이러한 이론의 논거는 상표의 정보제공 기능에 착안한 것으로 보이며 상표의 본질적 기능론과도 밀접한 관련을 맺고 있다. 그리하여 자신의 상품의 용도 등 상품과 관련된 사실정보의 전달을 위한 설명적 사용(referencial use), 기술적 사용(descriptive use), 타인이 상표권자의 제품과 자신의 제품을 비교하거나 또는 상표권자의 상품을 비평하기 위하여 상표권자의 상표를 사용하는 행위를 금지한다면, 상표는 시장에서 중요한 정보를 억제하는 도구가 될 수 있기 때문이다.⁸³

(iv) 상업적 사용과 상표적 사용은 별개의 개념

한국과 미국에서 비영리목적의 저명상표의 사용은 희석화침해의 적용예외로 면책되고, 상표패러디는 영리적 목적, 상업적 사용여부를 불문하고 상표적 사용이 아닌 한 면책대상이 될 수 있다. 이와같이 ‘상업적 사용’과 ‘상표적 사용’은 전혀 별개의 개념으로 출처표시로서의 상표적 사용에 해당하는지 여부는 상표권 침해 판단의 전제적 문제이며 희석화 침해에서 판단도 상업적 사용이 아니라 상표적 사용을 전제로 한다고 할 수 있다. 또한 희석화 예외로 열거된 항변사유가 아니라도, 코먼·로에서 인정되는 상표의 공정사용항변도 희석화 책임의 면제사유로 인정될 수 있다.⁸⁴ 코먼·로에 의하여 형성된 부정경쟁방지법리를 정리한 Restatement는 ‘비상표적

⁸¹ Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use," 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use, 92 IOWA L. REV. 1669, 1682 (2007); Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, 33 HOFSTRA L. REV. 603 (2004).; Eric Goldman, Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law, 54 EMORY LJ. 507 (2005).

⁸² Margreth Barrett, "Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use," 39 U.C. Davis L. Rev., 2006 p. 378; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, "Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet", 41 Hous. L. Rev., 2004, p. 779; Uli Widmaier, "Use, Liability and the Structure of Trademark Law", 33 Hofstra L. Rev., 2004, p. 708.

⁸³ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *op.cit.*, at 778.

⁸⁴ J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:97.40 (4th ed. 2006).

사용(non-trademark use)’의 경우에는 희석화 책임을 면제하고 있다.⁸⁵ 즉, “비상표적 사용은 타인의 상품, 서비스, 영업과의 관계에 대한 연상을 일으키지 아니하므로 희석화가 발생할 것 같지 아니하기 때문”이라고 설명한다.⁸⁶ 그러나 연방상표법이 규정한 희석화 행위인 blurring이나 tarnishment는 반드시 ‘상표적 사용’의 경우에만 일어나는 것은 아니다. 따라서 ‘비상표적 사용’의 경우에도 희석화가 일어날 가능성은 충분히 있으나, 패러디의 ‘표현의 자유’ 등과 같은 보다 중요한 가치를 보호하기 위한 정책적인 이유 때문에 ‘비상표적 사용’의 경우 그것이 비교광고, 상표패러디 등과 같이 상업적 목적으로 사용되었어도 희석화 금지의 예외가 될 수 있도록 한 것이다.⁸⁷ ‘상표적 사용’인지 ‘비상표적 사용’인지의 구별은 사용자(피고)의 의도가 아닌 수요자의 인식을 기준으로 판단하는데, Restatement는 단순히 상표권자의 상품, 서비스, 영업, 상표에 대한 참조적 설명이나 논평(comment)의 수단으로 사용하는 경우에는 희석화금지 규정이 적용되어서는 아니된다고 한다.⁸⁸

2. 상표패러디의 혼동우려 판단과 관련한 판례의 비교검토

(1) 상표패러디의 혼동가능성에 대한 판결의 흐름

(i) 미국의 판결 동향

미국의 다수법원은 패러디를 독자적인 항변 사유로 인정하는 것이 아니라 혼동가능성을 판단하는 여러 요소에 패러디적 측면을 통합시켜 판단하여 왔다.⁸⁹ 다른 한편으로는 양자를 분리하여 일단 혼동가능성은 일반적 요소로 판단하고 패러디적 문맥은 수정헌법에 기초한 항변차원에서 검토하여 최종 결론을 내는 판례도 병행되어 왔다. Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications 사건⁹⁰에서는 혼동가능성이 발생하는 경우에 있어서는 표현의 자유는 배척된다고 판시하였다. Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece 사건⁹¹에서도 분리판단의 타당성을 지적하였다. 한편 Mutual of Omaha사건⁹²에서

⁸⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition, § 25(2). “One who uses a designation that resembles the trademark, ..., not in a manner that is likely to associate the other’s mark with the goods, services, or business of the actor, but rather to comment on, criticize, ridicule, parody, or disparage the other or the other’s goods, ..., is subject to liability without proof of a likelihood of confusion only if the actor’s conduct meets the requirements of a cause of action for defamation, invasion of privacy, or injurious falsehood.”

⁸⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition. § 25(2) cmti (1995)

⁸⁷ 박준우, 희석행위금지와 상표의 설명적 사용: 포장·용기의 변경을 중심으로, 産業財產權 29號, (2009.8), 韓國産業財產權法學會, 135면 이하.

⁸⁸ Katherine E. Gasparek, Applying the Fair Use Defense in Traditional Trademark Infringement and Dilution Cases to Internet META Tagging or Linking Cases, 7 Geo. Mason L. Rev. 787, 802 (1998-1999).

⁸⁹ Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) at 1407; Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)

⁹⁰ Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. Mo. 1994).

⁹¹ Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. Tex. 1998) at 200.

표현의 자유와 유체물의 재산권 (부동산)의 충돌 사안에 대한 Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner⁹³를 인용하면서 상표권의 행사에 대한 피고의 표현의 자유의 주장에 대해 "표현의 대체 수단"(alternative avenues) 이 있음을 이유로 권리행사를 부인했다. 그러나 "표현의 대체 수단"의 기준은 후속 판례 및 여러학자들의 비판을 받아야 더 이상 이용할 수 없게되었다. 예컨데, LL Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.⁹⁴ 판결에서는 수정헌법 1조의 문제는 상표권자의 권리와 부동산 소유자의 권리를 동렬에 놓고 처리할 수 있는 것이 아니라고 했다.

(ii) 유럽의 판결 동향

유럽에서 패러디관련 판결도 대부분 회원국 자체 법령에 근거하여 내려진 판결이 대부분이고 CJEU의 차원에서는 저작권 관련 2014년의 Deckmyn v Vandersteen 사건⁹⁵이 유일하다. 상표패러디에 대해서는 아직 확인된 바가 없다. CJEU는 “유럽연합법상 패러디 정의는 없으므로 패러디의 의미와 범위는 일상의 말에 근거해 결정되어야 한다. 이 판점에서 패러디의 본질적인 특징은 첫째, 기존 작품을 그와는 현저하게 다른 뭔가를 불러 일으켜야 하며, 둘째로 유머 또는 조소의 표현을 구성하는 측면에서 드러난다. CJEU는 패러디 예외 적용 여부를 결정할 때 회원국 법원이 권리자의 이익과 이용하려는자의 권리 사이의 공정한 균형을 잡는 것이라고 밝혔다. 예를 들면, 패러디가 차별적인 메시지를 전달하고 보호된 작품을 그러한 메시지와 연계시키는 효과를 포함한다는 사실을 포함한 사건의 모든 상황을 고려하여 저작물의 보호 여부를 결정한다. 독일의 Adihash사건⁹⁶은 피고가 adidas상표를 패러디하여 고유의 텁니모양의 잎들을 모방하고 “adihash GIVES YOU SPEED”라는 문구를 새겨 넣은 티셔츠를 만들어 판매한 사안이었다. 법원은 잎의 형태가 상이한 것은 거의 눈에 띄지도 않고 세심한 판찰과 영어에 대한 지식을 필요로 하기 때문에 일반인들에게는 그 차이가 인식될 수 없어서 원상표를 풍자하려는 의도가 효과를 발휘할 수 없다고 판단하고 혼동가능성을 인정하였다. “Deutsche Pest” 판결⁹⁷은 패러디로 인한 상표모욕을 인정한 사례이고, “Lusthansa” 판결⁹⁸은 비판의 목적이 없이 단순히 웃음거리로 만든다는 이유로 상표권의 침해를 인정했다. 혼동심사에 의해 상표권침해를 인정한 이 사건들은 엄격히 보면 패러디로서 기본적 요건을 갖추지 못한 경우에 해당한다고 볼 수 있다.

⁹² Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak 사건에서 피고는 원고의 상표 ‘Mutant of Omaha’라는 용어를 포함한 광고를 통해 핵무기에 반대하는 메시지를 전했다. 이에 대해 미연방 제8항소법원은 피고는 원고의 상표를 사용하지 않고 비상업적 표현을 통해서도 메시지를 전달 할 수 있다고 하여 피고의 표현의 자유의 항변을 배척했다.

⁹³ Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 US 551, 552 (1972)

⁹⁴ 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)

⁹⁵ C-201/13 Deckmyn of 3 September 2014, by CJEU. at 20.

⁹⁶ Adihash, OLG Hamburg GRUR 1992, 58.

⁹⁷ LG Hamburg 27 October 1999 ('Deutsche Pest')

⁹⁸ OLG Frankfurt GRUR 1982, 319 –Lusthansa.

(iii) 일본에서의 판결동향

대표적인 권리침해 사건은 「面白い戀人」事件⁹⁹이다. 이 사건은 당시 훗카이도의 인기 과자 “白い戀人”을 제조 판매하는 이시야 제과(원고)가, 요시모토 흥업(피고의 과자 “面白い戀人”패키지 디자인이나 상표권 침해, 부정경쟁방지법 위반을 이유로, 피고 등에 판매 금지등을 요구한 소송이다. 판결이 주목받고 있었지만, 해세이 25년 2월 13일, 재판상의 화해가 성립했다. 화해내용에¹⁰⁰ 비추어 볼 때, 상표권의 문제에 대해서는 비유사적인 판단이, 부정경쟁방지법상 문제도 패키지 디자인을 약간 변경한 정도(화해금 등의 지불 없음)로 미루어볼 때 부정경쟁행위로까지는 단정할 수 없다는 심증하에서의 화해가 이루어진 것으로 평가되고 있다. 상품 등 표시로 봤을 경우, 본건 패키지의 디자인의 중심을 이루는 로고 디자인이나 중앙부의 그림 무늬 등의 차이 등에 비추어 보면, 유사하지 않다고 판단되는 사건이라고 보는 것이 중론이다. 확실히, 정면의 패키지 디자인을 상품 등 표시로서 파악했을 경우, 디자인은 어느 정도 유사하여 부정 경쟁 행위라고 판단할 수 있다는 견해도 있을 수 있다. 이 밖에도 珈琲店事件¹⁰¹ (점포외관의 tradedress 패러디)을 상표패러디 침해사건의 범주에 넣기도 한다.¹⁰²

(2) 비교검토

(i) 미국과 유럽의 비교

독일과 프랑스는 미국과 같은 저작권이나 상표권을 일반적으로 제한하는 공정이용에 관한 규정이 없어 패러디 등은 헌법상의 표현의 자유에 기초해 보호할 필요가 크다. 그래서 독일은 Lila Postkarte 사건¹⁰³ 등에서 예술적 표현과 비평적 패러디를 널리 인정하고 있다. 예컨대, 담배의 해악을 알리기 위해 Marlboro담배를 “Mordoro”(독일어로 살인자에 해당)말로 패러디 한 것을 캘린더 문구로 사용한 것을 합법적 패러디로 인정하였으며¹⁰⁴, 비슷한 맥락에서 한 신문사의 슬로건 “Bild Dir Deine Meinung”

⁹⁹ 자세한 해설은 田村善之, 「白い恋人」vs.「面白い恋人」事件～商標法・不正競争防止法におけるパロディ的使用の取扱い～文献番号 2013WLJCC002 참고.

¹⁰⁰ 和解の詳細は不明であるが、報道によれば、①和解金などの支払いは行わない。②被告は、被告商品の販売を原則として関西府県に限定する。③被告は名称の変更は行わないが、パッケージデザインを一部変更する（正面の絵の下の青いリボン状の図柄を削除し、外周を四角く囲んでいる縁取りを上下だけにする。下地の色彩を白から青みがかつたものにする）というようなものようである。

¹⁰¹ 東京地裁平成28年12月19日決定。

¹⁰² 辻本良知,日本におけるパロディと知的財産権に関する一考察, 知財ぶりずむ, Vol. 15, No. 177, 2017年7月. 6頁.

¹⁰³ German Federal Court of Justice February 3, 2006; I ZR 159/02 – Lila Postkarte = GRUR 2006, 192. 上野達弘, 商標パロディ-ドイツ法およびアメリカ法からの示唆, パテント62巻4号(別冊1号), 平成21年 187-196頁에서 이 판결에 대한 자세한 해설을 찾아볼 수 있다.

¹⁰⁴ BGH GRUR 1984, 684-Mordor

(equivalent to “form your own opinion”)을 패러디 한 “Bild Dir Keine Meinung” (can be translated to “do not form your own opinion”)도 합법적 패러디로 인정한 바 있다.¹⁰⁵

(ii) 성공한 패러디는 혼동이 발생할 수 없음을 인정한 사례부류

본래 패러디에서는, 관찰자가 오리지널을 인식 내지 연상할 수 있는 것이 전제된다. 특히 웃음을 목적으로 하는 패러디는 모방과 묘하게 개변된 오리지널과의 근접성을 필요로 한다. 패러디가 수요자를 통해 등록상표와 관념적으로 연결시키고, 거기에 웃음을 유발하는 것이 패러디의 필수조건인데, 이 조건상의 연상개념과 관념적으로 결부되는 의미의 혼동의 우려와는 차원이 다른 것으로 평가된다. 즉 연상은 되지만 실제 혼동은 발생하기 어려운 경우가 패러디의 특성이라 할 수 있다. 따라서 성공한 상표패러디의 경우 혼동 가능성도 없다고 판단한 무수한 사례가 존재한다.

(iii) 상표패러디에 관한 일본의 연구와 입장의 정리

일본의 경우 패러디상표문제는 주로 등록심사사례에 발생하고 있으며, 침해사건에서 패러디상표에 대한 정식 판결이 내려진 것은 찾아보기 어렵다. 일본에서 상표패러디에 관한 학술적 논의는 비교적 일찍 시작되었으나¹⁰⁶ 학술적 논의는 활발하지 못한 편이며, 최근들어 패러디상표를 일정범위내에서 허용하는 미국연방상표법의 규정과 최신 판례를 소개하고 분석하면서 혼동판단의 멀티팩트적 요소도입을 주장하는 견해도 있고¹⁰⁷、패러디상표가 상표적으로 사용되지 않는 경우에는 침해로 보지 않아야 한다는 상표사용론을 패러디와 관련하여 전개하는 논의도 있다。¹⁰⁸ 해외판례의 소개는 독일판례를 중심으로 소개, 분석되고 있다。¹⁰⁹ 신진학자 중에는 패러디상표가 표현의 자유 등 공익적관점에서 어떤 기준에 따라 허용되어야 하는지를 표지법에 대한 헌법적 통제라는 관점에서 수정헌법 1조의 자세한 연혁과 판례의 전개에 관심을 두고 깊이 있게 분석한 논문도¹¹⁰ 확인되고 있다.

¹⁰⁵ [1999] O.L.G. Hamburg GRUR-RR, 1060/1061.

¹⁰⁶ 佐藤・前掲注(6) 149頁。

¹⁰⁷ 安藤和宏, アメリカにおけるパロディ商標の一考察, 工業所有権情報・研修館, 特許研究(59) 2015-03-31.

¹⁰⁸ 佐藤・前掲注(1) や上野・同上など・土肥一史, 商標パロディ, 知的財産権法理と提言, 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 青林書院(2013.1) 879-894頁

¹⁰⁹ 久々湊伸一「新ドイツ商標の特質(17) パロディ」AIPPI43巻4号220頁(1998年); 上野達弘, 新しいタイプの商標の登場と商標パロディ, 第3回 Monthly report, MJS税経システム研究所。

¹¹⁰ 平澤卓人, 表現規制としての標識法とその憲法的統制(1), 知的財産法政策学研究 Vol.50: 61-122, 2018-04
平澤卓人, 表現規制としての標識法とその憲法的統制(2), 知的財産法政策学研究 Vol.51: 197-271, 2018-10

3. 희석화 적용요건과 희석화침해 판단단기준의 상호비교

(1) 희석화 규정의 비교 및 상표패러디에 대한 평가 비교

米国法/韓國法 ¹¹¹	EU法 ¹¹²	日本法 ¹¹³
1)상표가 저명하여야 하며, 2)피고가 상표를 상거래(상표적으로 :한국)에 사용하여야 함 3) “dilution by blurring (한국은 판례해석에서 포함)”과 “dilution by tarnishment” 모두 규정	1)상표가 저명하여야 하며, 2)피고가 상표를 상거래에 사용하여야 함 3)“dilution by blurring”과 “dilution by tarnishment”+ 명승의 부당이용	일본도 1)상표가 저명하여야 하며, 2)피고가 표장을 상표적으로 사용 3)법문에 명시없으나 판례해석에서 두가지 희석 모두 포함
실제 희석화 초래 입증 불요(미국) 한국은 입증 필요(논란)	실제 희석화 초래 입증 필요	입증 필요(논란)
희석화 판단 요소(미국은(B)서 6가지로 명시) 한국은 명시없음	희석화 판단 요소 명시 없음	희석화 판단 요소 명시 없음
희석화 적용예외 규정 양국 모두 있음	정당한 사유가 있는 경우(아주 제한적 해석)	예외規定はない

조사한 대상국은 모두 희석화금지 규정을 두고 있으며 근거 법령에 약간의 차이가 존재하지만 한국과 미국¹¹⁴은 실질적 차이가 없다고 평가하여도 무방하다. 일본과 유럽에는 희석화 침해에 대한 면책규정이 없다.

¹¹¹ 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목은 저명상표의 희석행위에 대해 “부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표등과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위”로 규정하고 있다.

¹¹² EC Directive 5(2)

¹¹³ 2조, 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

¹¹⁴ 15 U.S.C. § 1125(c)(2) Definitions

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

(iv) The degree of recognition of the famous mark.

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(2) 희석화 침해의 우려만으로 적용할 수 있는가?

(i) 2003년 Moseley 판결

미국에서는 희석화 금지규정을 적용하기 위하여 희석가능성 (likelihood of dilution) 의 입증만으로 충분한지 아니면 실제 상표의 희석으로 상표의 판매력이 감소되어 재산적 손해가 발생하였다는 점을 입증하여야 하는지에 관하여 연방항소법원들 사이에 견해가 나뉘어져 있었다. 연방 희석화방지법에는 “희석화를 야기 (causes dilution)”하는 것을 요건으로 삼고 있을 뿐 희석가능성에 관한 언급이 없었기 때문이다. 그런데 미국 연방대법원은 2003년 Moseley 판결¹¹⁵에서 연방 희석화방지법을 적용하려면 희석가능성을 넘어 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점까지 입증하여야 한다고 판시했다. 이러한 입장에 서게되면 상표패러디가 허용될 여지가 매우 커졌다고 할 수 있다.

(ii) 각국 입장의 차이

2006년 미국은 법개정을 통해¹¹⁶ Moseley이전으로 되돌려 두었지만 한국과 EU는 다른 태도를 보이고 있다. CJEU¹¹⁷는 “실제 희석화” 원칙을 채택했다. 이 판결은, 유럽의 유명상표권자에게 타격이 될 수도 있다.¹¹⁸ 한국 부정경쟁방지법 역시 희석화 침해를 “식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”라고 완료형으로 규정하고 있어, 법문상 손상가능성만으로는 부족하고 구체적인 식별력 손상의 결과를 요구하고 있다고 해석된다. 한국 판례¹¹⁹도 희석화의 구체적인 결과가 객관적으로 존재하거나 그러한 가능성이 극히 큰 경우에 한하여 인정하고 있다.

¹¹⁵ Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

¹¹⁶ 미국 의회는 2006년에 위 2003년의 Moseley 판결에서 연방대법원이 제시한 요건을 완화하고, 저명상표보호에 관한 연방순회항소법원간의 판결의 견해대립에 회답하는 내용으로 연방상표희석화방지법 개정안을 발의하고 이를 통과시켜 2006년 10월 6일부터 시행함으로써 새로운 입법에 의하여 규정을 개정하였다.

¹¹⁷ Intel v Intelmark (C-252/07, 11.27.2008)

¹¹⁸ Stylianos Malliaris, Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches --The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge? 9 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 45 (2010), at 14.

¹¹⁹ 서울고등법원 2003. 12. 17. 선고 2002나73700 판결.“희석화가 성립하기 위해서는 단순한 추상적 위험의 발생만으로는 부족하고 식별력 손상 또는 명성 손상이라는 구체적인 결과가 객관적으로 존재하거나 그렇지 않다고 하더라도 그러한 가능성이 극히 큰 경우가 아니면 안 된다고 할 것인데, 피고 버드와이저 버드바의 상호가 사용됨으로써 원고의 상표의 식별력이나 명성에 손상이 발생할 정도의 가능성이나 그러한 우려의 객관적 사정에 관하여 아무런 주장, 입증이 없다”라고 판단하였다.

(3) 희석화 면책규정의 상호비교

저명상표의 패러디에 대해 희석화 침해를 인정 하더라도 미국란합법 43(c)(3)와 한국(부정경쟁방지법 시행령 제1조의2)은 명문의 면책조항을 두어 패러디의 경우 예외적용을 받을 수 있는 여지가 있다. 다만 한국은 패러디를 규정에 명시하지 아니하였지만 한국이 시행령을 입안할 때 미국법을 참고한 사실과 양 규정 각호의 대응관계를 통해 시행령 제4호는 미국상표법에 희석화 면책사유의 하나로 명시된 패러디를 포섭할 수 있는 구조임을 알 수 있다.¹²⁰

일본 부정경쟁방지법에도 제19조에서 2조 각호의 다양한 부정경행행위에 대한 적용 예외 사항을 규정하고 있으면서도 정작 희석화 침해(2호)에 대한 예외적용 규정을 두고 있지 않아 2호 요건해석을 통해 면책되는 경우만 생각해 볼 수 있다. EU도 EC Directive 5(2)의 희석화 침해조항상의 정당한 이유(due cause)가 존재하면 면책될 수 있다. 그러나 여기서 ‘정당한 이유’란 원상표의 출원 전부터 사용한 경우나, 라이선스의 존재 등 아주 예외적인 상황만 이에 해당하는 것으로 보고 있어¹²¹ 상표패러디의 경우 이 조항의 적용을 받을 수 있는 경우를 예상하기 어렵다. 다만 유럽 2015년 이사회 규칙 서문¹²²의 리사이틀 21(the Recitals)에서는 “상표권자는 공동체상표의 공정하고 정직한 사용에 대해 권리를 행사할 수 없다고 하면서 “예술적 표현을 목적으로 한 제3자에 의한 상표의 사용은 그것이 동시에 산업상 및 상업상 성실한 관행에 따르는 한 정당한 것으로 간주되어야 한다”고 선언하고 있다. 또한 이 규칙은 기본권과 자유, 특히 표현의 자유를 존중하도록 적용되어야 한다고 선언하였다. 이 규정은 EU 및 회원국의 상표법의 패러디의 공정사용 항변의 기준 해석에 영향을 미칠것으로 예상되고 있다.¹²³

¹²⁰ 한국의 동 시행령 제4호는 미국의 공정사용(fair use)에 대응하는 사항을 예시를 열거하지 않고 포괄적 일반 조항적 형태로 그 예외규정을 둔 것이므로, 이 조항을 적용함에 있어 가장 우선순위에 둘 수 있는 이용 태양은 대응 미국법령에 명시된 설명적 상표사용(descriptive use)과, 비교광고 및 패러디 형태의 표장사용이라고 할 수 있기 때문이다.

¹²¹ Ulrich Hildebrandt, Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union, Kluwer Law International (2016 3rd ed.) p214~217.

¹²² Regulation (EU) No. 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of December 16, 2015(Recitals21):~() Furthermore, the proprietor should not be entitled to prevent the fair and honest use of the EU trade mark for the purpose of identifying or referring to the goods or services as those of the proprietor. Use of a trade mark by third parties to draw the consumer's attention to the resale of genuine goods that were originally sold by or with the consent of the proprietor of the EU trade mark in the Union should be considered as being fair as long as it is at the same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Use of a trade mark by third parties for the purpose of artistic expression should be considered as being fair as long as it is at the same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Furthermore, this Regulation should be applied in a way that ensures full respect for fundamental rights and freedoms, and in particular the freedom of expression.

¹²³ Jacques, Sabine (2016) Parody Exception: Why trademark owners should get the joke. European Intellectual Property Review, 38 (8). P6. P22.

4. 패러디상표의 희석화 침해와 관련된 판례의 경향과 비교

(1) 희석화 침해 판례의 대체적 흐름

흔동은 확실히 생기지 않지만, 대상상표의 식별력이나 명성을 이용하는 상표패러디의 허용범위를 결정하는 것은 더욱 어렵다. 특히 예술적 표현 관련한 패러디와 상업적 패러디의 경우 표현의자유에 의한 희석화 예외나 지시적공정사용에 의한 예외적용의 다른 룰이 형성되고 있다.

(i) 연방희석화 금지법(FTDA)제정 이전 주법에 의한 희석화 인정사례

(a) Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. 사건¹²⁴

원고(Anheuser-Busch)는 Budweiser맥주를 판매하면서 “Where there's life...there's Bud”라는 광고 문구를 오랜기간 사용해오고 있었고, 피고는 살충성분이 있는 마루 광택제를 판매하면서 “Where there's life...there's bugs”라는 광고 문구를 사용하였다. 1심에서 원고가 승소하자 피고가 항소한 사건으로 제5항소법원은 광고문구 자체는 오인할 만큼 서로 유사하다고 보았으나 원피고의 상품이 서로 경쟁적인 것이어서 혼동가능성은 없지만, 원고가 오랜기간 노력과 비용을 들여 투자해온 슬로건의 가치를 희석화 시킬 우려가 판단하고, 피고의 항소를 기각했다.

(b) 이밖에도 Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc. 사건¹²⁵법원은 실손해의 입증은 없지만 피고의 행위가 원고 영업상의 명성과 원고 상표의 식별력을 손상하는 행위라고 보고, Georgia주의 Anti-dilution statute을 위반하는 것으로 판단하였고, Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 사건¹²⁶에서는 포르노 영화에서 주인공 배우가 달라스 카우보이팀의 치어리더 복장과 흡사한 의상에 ‘Debbie Does Dallas’가 새겨진 의상을 입고 출연한 것이 원고 상표를 희석화시켰다고 판단했다. 피고가 수정헌법상의 권리주장을 하였으나 수용되지 않았다. Deere & Co. v. MTD Products Inc. 사건¹²⁷에서는 자신의 상품에 대한 관심을 끌기 위해 저명한 상표를 희화(戲化)하여 광고에 사용한 경우에까지 희석화를 인정한 바 있다.

¹²⁴ 306 F. 2d 433 (5th Cir. 1962).

¹²⁵ 215 U.S.P.Q. (BNA) 124 (N.D.Ga.1981).

¹²⁶ 604 F. 2d 205 (2nd Cir. 1979).

¹²⁷ 41 F. 3d 39 (2d Cir. 1994)

(ii) 상업적/비상업적 이분법과 비상업적 사용 확대 적용

표현의 자유 판례에서, 상업적/비상업적 언론의 이분법에 따라 상업적 언론의 자유 범위는 제한적으로 해석되지만 영리 목적으로 표현 및 언론의 요소가 있다면 엄격한 심사가 이루어지고 있다. 희석화에 기초한 청구에 대해서는 위헌적 심사기준에 따라 '비영리적 사용'이 널리 적용되고 있다. 그후 Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 판결¹²⁸에서 커머셜·비커머셜이 복합된 경우는 비상업적인 것으로 분류하여 비상업적 사용의 범위를 확대하였다. 또한 이 판결은 Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc. 판결¹²⁹을 인용하면서 언론이 "상거래의 제안을 넘는 것 '(more than propose a commercial transaction)'이 있는 경우에, 수정헌법1조의 보호를 받는다고 판단했다. 그후 여러판결도 같은 판결을 인용하고 있다. 한편 타깃이 된 상표의 평판도 희석화 평가의 경우와 반대로 고려되는데, 예컨대 미국 문화의 상징이 된 마크를 사용한 표현은, 별로 알려져 있지 않은 마크를 사용한 스피치나 표현보다 First Amendment에 의한 보호가 높아질 가능성이 있다.¹³⁰

(iii) 예술적 표현과 관련된 상표패러디

상업적 패러디에 엄격한 기준을 적용해온 미국 법원은 학습 참고서의 표지를 패러디하여 다른 책 표지에서 이용한 Cliffs Notes 사건에서부터¹³¹ 예술적, 문학적, 음악적 표현과 관련된 상표사용에 대해서는 다른 접근방식을 보여주고 있다. Rogers v. Grimaldi 사건¹³²에서 법원은 「일반적으로 수요자의 혼동을 방지하는 공공적 이익이 표현의 자유에 의한 공공적 이익을 상회하는 경우에 한해서만, 란함법은 예술적인 저작물에 적용되도록 해석되어야 한다며 ①최소한도의 예술적 관련성을 가져야하고 ② 출소 또는 내용에 대해 명시적으로 잘못된 유도(explicitly misleading)를 하지 않는 경우에는 란함법은 적용되지 않는다고 했다. 이 기준은 로저스 테스트(Rogers Test)라고 불린다. 그 후에도 이 기준이 적용된 판례가 다수 이어지고 있다.¹³³

¹²⁸ Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

¹²⁹ Hoffman v. Capital Cities / ABC, Inc. 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001)

¹³⁰ Mattel v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 792, 796 (9th Cir. 2003).

¹³¹ Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)

¹³² Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)

¹³³ 1) 曆のデザインをパロディしてクリスマス商戦用の広告でパロディして使用した Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) 2) 絵画の中で標章を用いる場合 (スポーツ選手の肖像を絵画に利用した事案 (ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc., 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003))) 3) 大学のユニフォームについて絵画に利用した事案 (Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012))

(iv) 최근의 미국 판례동향과 유럽인권법원의 영향

희석화금지의 예외대상에 패러디가 명시된 2016년 연방희석화 개정법(FDRA)이후 내려진 대표판결인 Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog¹³⁴와 후술하는 My Other Bag사건, Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee Inc.¹³⁵등에서는 상업적으로 출처표시적으로 사용되는 표장이었음에도 불구하고 제대로 성공한 패러디의 경우 희석화침해로 부터 면책될 수 있음을 분명히 보여주었다. 반면에 Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am.¹³⁶ 광고사건같이 패러디 의도가 불분명한 경우 여전히 희석화침해가 부정되기도 한다. 한편 유럽인권조약(ECHR) 제10조는 표현의 자유를 보장하고 있으며 유럽인권재판소(European Court of Human Rights: ECTHR)가 패러디 관련 사건 등에서 표현의 자유와 언론의 자유를 중시하는 판결을 내리고 있다. 또 2015년 이사회 규칙의 서문인 Recitals 21의 영향으로 패러디항변을 둘러싼 문제도 중요한 변화의 계기를 맞게 될 것으로 보인다.

(2) 희석화 침해 認否와 관련한 대조적 사건의 비교

(i) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag¹³⁷

(a) 사실관계

가방 제작사인 My Other Bag, Inc.(이하 “피고, MOB”)은 한 면에는 “MY OTHER BAG”이라는 단어를, 다른 면에는 Louis Vuitton, Chanel, Fendi와 같은 유명 디자이너 브랜드를 대표하는 가방을 연상시키는 드로잉이 포함된 천 가방(토트백)을 제작하여 판매하였다. 이에 대하여 루이비통(이하 “원고, LV”)이 2014년 6월 뉴욕 남부 지방법원에 침해 소송을 제기한 사건이다. 지방법원은 2016년 1월 16일자로 MOB사의 핸드백 프린팅은 인용표장의 성공적인 패러디에 해당하며, 루이비통사의 상표권을 침해하지도 않고 희석화 시키지도 않는다는 이유로 루이비통측 청구를 기각하였다. 위와 같은 기각 판결은 항소법원의 지지 판결(2016.12.22.)을 거쳐 미국 대법원에서 상고허가가 거부됨으로써 최종 확정되었다.

(b) 항소심의 희석화 관련 쟁점

1) LV는 지방 법원이 MOB의 토트백에 대한 원고 표장의 사용이 패러디라고 보아 희석책임으로부터 면책하는 "공정 사용"으로 잘못 취급했다고 지적했다.

¹³⁴ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)

¹³⁵ 736 F.3d 198 (2d Cir. 2013)

¹³⁶ No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2012)

¹³⁷ 16-241-cv (2nd Cir., Dec. 22, 2016) (summary affirmance of 156 F. Supp. 3d 425 S.D.N.Y. 2016)

2) MOB는 LV 마크를 "출처 표시"로 사용하기 때문에 MOB는 공정사용 희석화 면책을 받을 자격이 없다고 주장하였다.

(c) 판결의 요지

첫째, 법원은 패러디의 기본개념에 확실하게 부합한다고 보았다. "패러디는 두 가지 동시적이고 모순적인 메시지를 전달해야 한다. MOB의 가방은 정확하게 그것을 수행한다. LV의 디자인과 핸드백을 눈에 띠는 방식으로 모방하는 것과 동시에 LV의 명품 이미지에서 비롯된 의식에서 벗어난 제품에 대한 드로잉을 "My other bag"이라는 슬로건과 함께 사용한다. MOB의 토트백이 LV 핸드백이 아니라는 것을 전하는 것이다. LV의 고급 이미지에 대한 농담이 부드럽고 LV에 대한 보완이라고 해도 사실상 패러디가 되는 것을 배제하지 못한다. 상표 패러디는 우리가 자유롭게 그 상표와 연계된 이미지와 연상에 웃음을 일깨워 준다. 패러디는 상표보유자가 만든 이상적인 이미지로 상표의 부적절한 표현을 병치함으로써 전달되는 오락물 이런 정의 그대로 LV의 고급 이미지 패러디는 서민성이 깃들어 있는 MOB 제품의 핵심 표인트이다.

둘째, MOB 사업의 성격 - LV 뿐 아니라 다양한 명품 브랜드 핸드백의 그림과 함께 평범한 토트 백을 판매하며, 출처의 확실한 표시인 "My other bag"이 해당제품의 다른 면에 프린트되어 있어 논란의 여지없이 출처표시로 작용하는 점을 고려하여 볼 때 원고의 주장은 이유없고 따라서 LV의 연방 상표 희석 주장에 대해 MOB에 대한 약식 판결을 지지한다고 판결하였다. 결국 MY OTHER BAG 가방은 "이 가방이 아닌 내 다른 가방(MY OTHER BAG)은 루이비통 핸드백이다"라는 농담(joke)을 포함하고 있어, 원고의 디자인을 모방하는 동시에 원고의 명품 이미지에서 의식적으로 벗어나 MY OTHER BAG 가방이 원고의 핸드백이 아니라는 의미를 전함으로써 단순히 상품을 홍보 또는 판매하기 위해 원고의 표장을 이용한 경우와 구별된다고 하면서, 결론적으로 MY OTHER BAG가방은 원고표장에 대한 성공한 패러디에 해당하기 때문에 희석화 행위에 해당하지 않는다고 판시한 것이다.

(ii) 한국의 루이비통v. 더 페이스샵 패러디사건¹³⁸

(a) 사실관계

피고 주식회사 더 페이스샵이 2016년 4월부터 수분 쿠션제품의 뚜껑에 루이비통, 사넬, 고야드 등 3개사의 유명 가방 제품을 패러디 한 디자인을 프린트 문양으로 넣고 'MY OTHER BAG'이 새겨진 조그만 파우치 천가방에 담아 제조·판매를 하자, 원고가 자신의 주지·저명한 상표인 LV Monogram과 유사한 표장을 사용하여

¹³⁸ 서울중앙지방법원, 2018.10.4 선고 2016가합36473 부정경쟁위기금지등

부정경쟁방지법을 위반하였다고 주장하면서, 피고의 쿠션제품에 대한 제조, 판매 등의 금지 및 폐기와 손해배상을 청구한 사건이다. 피고는 미국의 프리미엄 캔버스백 브랜드인 MY OTHER BAG INC.(이하 MOB사)와 적법한 라이선스계약을 맺고서 콜라보레이션 제품으로 이 사건 쿠션 제품을 개발하였을 뿐 부정경쟁이나 명성편승의 의도가 없다고 주장하면서 원고디자인의 사용은 명품소비에 대한 사회비평적 메시지를 담은 패러디 제품으로 공정한 상거래 관행에 반하지 않아 희석화면책의 적용을 받아야 한다고 주장하였다.

(b) 법적 쟁점¹³⁹

첫째, 피고의 표장사용이 원고의 인용표장인 저명 로고와 부정경쟁방지법 2조 가목상 오인혼동초래 우려가 있는지 여부 및 그 전제로서 상표적 사용에 해당여부
둘째, 피고의 표장사용이 원고의 저명표장에 대한 희석화 침해에 해당하는지 여부
셋째, 피고의 표장사용이 성공한 패러디로서 공정한 상거래관행에 반하지 않아 희석화 침해의 예외대상에 해당하는지 여부 등이 문제되었다.

(c) 법원 판결의 요지

a. 부정경쟁방지법 2조 가목상, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 여부에 대한 판단기준을 제시한 판례¹⁴⁰와 디자인과 상표의 사용관계 판단기준에 관한 판례¹⁴¹를 인용하면서 피고 표장의 사용은 출처표시를 위한 상표로서 사용된 것임을 인정하였다. 또한 혼동초래 여부와 관련해 양자는 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계를 인정하기 어렵고, 원고의 각 제품은 거래장소, 거래방법, 거래가격등이 판이하고, 부착된 표장의 크기와 위치등을 고려할 때 양 표장간의 혼동가능성(후원관계의 혼동 포함)은 없다고 판단하였다.

b. 희석화 침해와 관련하여서는 이 규정의 취지가 유명상표에 체화된 고객흡인력과 명성에 무임승차하려는 제3자의 행위방지를 통해 건전한 상거래질서를 확립하기의 한 것임과 그 구체인 판단기준과 고려요소¹⁴²을 제시한 후 원고표장의 명성과 강한 식별력과 연상가능성, 라이선스허용 사실부재, 인지도에 편승하려는 피고의 의도,

¹³⁹ 부정경쟁방지법 제2조 제1호(차)목 위반여부도 쟁점이 되었으나, 이는 부정경쟁행위 일반조항의 성격을 지닌것으로 비교법적으로 공통된 규정이 아니어서 여기서 논의는 생략하기로 함.

¹⁴⁰ 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결 참조).

¹⁴¹ 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조)

¹⁴² 원고와 피고표장의 유사성, 원고표장의 식별력의정도, 원고표장사용의 배타성의정도, 원고표장의 인식의정도, 피고가 원고표자의 연상을 시도하였는지여부, 원고와 피고표장사이의 실제연상의 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다.

피고상품 인기에 대한 원고표장 차용의 기여도 등을 종합적으로 고려하여 볼때 피고표장의 사용은 원고표장의 독특성이나 단일성에서 발휘되는 고객흡인력의 감소를 초래할 수 있으므로 상품표지의 식별력을 손상하게 하는 희석화 침해가 성립한다고 판단하였다.

c. 피고의 표장사용이 성공한 패러디로서 공정사용에 해당하는지와 관련해 시행령 제1조의2에서 상업적사용도 배제하지는 아니하나, 증거와 사정을 종합하면 패러디된 표장의 창작성이 부족하고, 피고의 표장선택과 사용의 동기가 이사건 원고의 상품표지의 명품이미지를 이용하기 위한 점이 인정되고, 사회문화적 배경에 비추어 볼때 피고가 주장하는 바와같은 논평적 의미가 일반소비자에게 잘 전달된다고 볼 수 없어 상표패러디로서 공정사용에 해당하지 않아 희석화 침해의 예외 대상에 해당하지 않는다고 판단하였다.

(iii) 두사건의 비교 및 상표패러디에 관한 한국의 인식

한국도 일본과 마찬가지로 패러디에 대한 인식이 대체로 부정적이며 법적 선례가 매우 부족한 상황이다. 패러디의 긍정적인 측면보다는 모방과 차용, 편승이라는 부정적인 이미지가 강해서 좀처럼 패러디가 공정사용의 한 형태로 제대로 인정받지 못하고 있다. 특히 상표패러디가 부정경쟁방지법상 혼동가능성이나 희석화 가능성 요소를 판단할 때 어떤 요소로 작용하는지에 대한 고려와 기준도 없다. 이러한 현실을 단적으로 드러내 보인것이 최근의 한국판 MY OTHER BAG사건이라 할 수 있다. 앞서 미국의 사례에서 살펴본 바와같이 더 페이스샵과 MOB사가 콜라보 라이선스 계약을 체결하기 이전에 미국판결이 최종 확정된 상태였다. 이 판결이 유력한 선례로 작용할 수 있었음에도 불구하고 한국에서는 패러디 항변이 인정되지 않은 것이다. 한국판결에서는 피고가 의도한 논평적 의미가 일반소비자에게 잘 전달되지 않은 실패한 패러디로 평가한 것으로 보인다. 문화적 차이가 반영된 결과일 수도 있지만 미국에서는 희석화 침해이론에 대한 반성적 논의가 활발하고 판례에의 반영이 활성화되어 있는 반면, 상대적으로 그러한 논의가 부족한 것도 한 원인일 수 있다.

V. 상표패러디의 법적위상과 법적취급에 관한 비교

1. 상표패러디의 법적취급상의 접근방법의 차이

(1) 상표패러디를 독립된 항변으로 인정하는지 여부

우선 미국은 혼동우려 판단과 관련해서는 독립된 항변으로 취급하기보다는 혼동판단의 중요한 추가적 요소로 보고 있다. 희석화 침해와 관련해서는 2006년 개정법 시행 이후에는 패러디가 법정면책사유로 명문화되어 있으므로 적극적 패러디 항변이 가능하다. 이 경우 희석화여부를 판단하는 6가지 테스트를 거칠 필요없이 희석화 침해로부터 면책된다. 다만 출처표시적인 사용이 아니어야 한다고 되어 있고, 제4항소법원도 이 요구가 기본요건에 포함되는 것으로 해석한바 있어 ‘출처표시로서 사용’ 되는 패러디의 경우는 면책되기 어렵다. 상표적 사용과 상업적 사용은 명백히 구별되는 개념이므로 영리목적의 상업적 이용이 전제 되었다 하여 패러디 항변을 주장할 수 없거나 희석화 면책대상에서 배제되는 것은 아니다.

(2) 지시적 공정사용의 관점과 상표사용론의 관점

패러디적 상표사용은 지시적사용에 가까우므로 기술적 공정사용 항변 보다는 미국 판례법상 인정되어온 지시적 공정사용의 일환으로 패러디 항변주장이 가능하므로 그 기본 요건 충족을 입증(미국)하여 판결시킬 수 있다. 유럽은 패러디가 명시되어 있지는 않지만 지시적 공정사용을 명문규정에 포함하고 있어 역시 일응의 항변이 가능한 것으로 보인다. 이에 비해 지시적 공정사용에 관한 규정이나 판례상의 법리가 형성되어 있지 않은 일본과 한국에 있어서는 상표사용론에 근거하여 면책을 주장할 수 있다. 그리하여 상표적으로 사용되지 아니하는 정치적, 사회적 메시지전달과 의사표현으로서의 상표를 사용하는 패러디들은 일단 상표권침해는 면할 수 있다.

2. 상표패러디 수용의 판단기준과 문화적 인식의 차이

(1) 패러디에 대한 수용여부의 주체적 판단기준

성공한 패러디에 해당하는지 여부, 즉 패러디의 논평적 요소와 던진 농담을 수요자가 어떻게 받아들인 것인지 여부는 누구를 주체적기준으로 삼는가에 따라 그 괴리는 상당할 것으로 보인다. 판사가 패러디에 대해 느끼는 감정이나 주관적 기준에 따라 판단하여서는 곤란하고 이를 판단하는 주체적 기준의 정립이 필요해 보인다. 주체적

기준을 정함에 있어서 일반 상표와 다른 패러디의 특성이 고려되어야 한다. 타깃이 된 상표의 상표권자나 그 고객층을 기준으로 하는 것이 아니라 패러디로 던진 농담을 받아들이는 주체는 해당 패러디 제품의 일반수요자라고 할 수 있으므로 해당 패러디 제품의 평균적 수요자의 인식을 기준으로 판단하는 것이 바람직하다. 패러디상표에 대한 혼동우려판단에 있어서도 패러디상표의 커뮤니케이션적 기능과 특성이 고려되어야 한다. 희석화 침해우려와 표현의 자유와 비교형량에 있어서도 이러한 주체적 기준은 유지될 필요가 있다. 균형적 요소를 고려할 때 패러디 상표의 사용중단으로 인해 새롭게 탄생하였던 소비자계층이 그 수혜를 더 이상 못 누리게 되는데 따른 피해에 대한 반영도 필요하다는 지적이 있다.¹⁴³

(2) 패러디에 대한 인식과 문화적 차이

패러디는 자유와 창의를 존중하고 자유롭게 자신의 의견을 표현할 수 있는 문화풍토에서 존중받을 수 있는 표현양식이다. 그리하여 상표는 재산이기 이전에 구성원간 소통을 위해 자유롭게 사용되어야 할 언어이고, 신용이 화체된 경우에도 상표는 상징체계이기 때문에 상표권자의 정책과 상징적 이미지를 비평적으로 파고들어 새로운 메시지를 전달하고 수요자와 소통하며 틈새시장을 개척하기 용이하고 마치 공적인 물들의 프라이버시권리를 제한하듯이 저명상표주는 비판과 조롱을 견뎌야 할 의무가 있다는 시각이¹⁴⁴ 있을 수 있다. 이에 비해 통제된 질서와 규율을 강조하는 사회풍토하에서는 비평과 풍자와 조소적 요소를 포함하는 패러디를 부정적으로 볼 수 밖에 없다. 더욱이 타인의 저명상표에 화체 된 신용, 명성과 고객 흡인력에 편승해 부당한 이익등의 목적을 가지고 대상상표의 특징을 모방하여 사용하거나 상표등록을 받으려는 것은, 상표사용자의 업무상의 신용 유지를 도모하고 수요자의 이익을 보호하는 상표법의 목적에 반하는 것이라는 의식이 지배하는 법문화에서 상표패러디에 대해 부정적인식이 작용할 수 있다. 그리하여 통상 상표패러디는 피고의 항변사항으로 피고가 주로 주장하는데, 일본판례를 보면 오히려 원고(상표권자)가 피고의 상표가 패러디상표이므로 부정한 목적이 있고 유사하다는 주장을 하고 있는 경우까지 보이고 있다.

3. 저작권법 선례에서 차용해온 법리와 상표패러디만의 차별성

미국법원은 저작권의 대표적 판례에서 제시한 공정이용론에 관한 논의를 상표법에 유추적용하여 상표패러디의 기본적 구비요건과 공정이용의 정신을 그대로 차용해서

¹⁴³ Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A, *supra* note 6, at 512.

¹⁴⁴ Michael K. Cantwell, Confusion, Dilution and Speech: First Amendment, TMR 2004 Vol. 94 No. 3. at 583-584.

활용하고 있음을 알수있다.¹⁴⁵ 동시에 커먼로상의 상표공정이용론의 토대를 차별적으로 반영하면서 새로운 법리를 형성하고 있다. 저작물의 공정이용 판단과정이 상표희석화 침해요소를 판단하는 과정과 상당히 흡사하다는 지적도 있다. 그러나 앞서 살펴본 바와같이 상표제도의 근본목적과 이 목적을 달성하기 위한 제도적 장치가 서로 다를 수 있음도 이론의 차용시에 고려하여야 한다. 예를 들면, 저작권의 경우 정당한 이용허락절차를 밟기어려운 직접패러디의 경우가 훨씬 공정이용에 해당할 가능성이 큰 반면, 매개적 패러디는 원저작자가 이용을 허락할 여지가 크므로 순수한 의미에서의 매개적 패러디는 배척하는 판결이 있다.¹⁴⁶ 그러나 상표법에서는 오히려 직접패러디의 경우가 명성손상의 우려가 크므로 오히려 널리 간접적으로 사회적 비판이 가능한 매개패러디를 널리 인정할 필요성이 크다. 이는 저작권과 달리 비배포동기가 상대적으로 약하게 작용하기 때문이다. 또 저작권법은 저작물 카피자체를 통제하는 것으로 설계되어 있지만 상표법이 관심을 두는 것은 오로지 소비자들의 마음속에서 연결되는 브랜드와 상품과의 관련성이며 저작권은 상표만큼 개별소비자들의 반응에 민감할 필요가 없다는 점에서 저작권처럼 패러디와 satire의 이분법적 구분에 구속될 필요성이 적으므로 패러디뿐만 아니라 satire적 상표도 적법한 사용으로 인정할 필요가 있다는 지적도¹⁴⁷ 있다.

4. 성공한 상표패러디의 기본조건과 패러디허용 기준에 관한 정리

(1) 허용되는 패러디의 유형

(i) 상표등록 심사시보다 침해판단에서 상표패러디의 허용여지가 크다.

상표패러디는 상표등록여부 판단과 침해여부 판단에서 모두 문제될 수 있는데 등록여부 판단시 보다는 침해사건에서 훨씬 허용의 여지가 큰 것을 확인해 볼 수 있다. 최근의 미국 동향을 보아도 상표등록사건에서는 패러디 항변이 잘 받아들여지지 않고 있다.¹⁴⁸ 그 이유는 앞서 살펴본 바와같이 첫째, 상표를 등록한다는 것은 상표를 상표로서 사용하겠다는 적극적 의사표시로 볼 수 있어 희석화 예외 인정이 곤란한 점, 둘째, 상표등록을 허용한다는 것은 허용한 표현에 대한 독점권을 허락하는 셈이되므로 수정현법의 정신에 부합하지 않는다. 셋째, 구체적인 거래실정 등의 고려가 용이하지 않다. 넷째, 등록후 다양한 조건과 상황변수의 위험이 도사리고 있기 때문이다.

¹⁴⁵ Gary Mayers, *supra* note 11 ; Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 판결.

¹⁴⁶ Robert Stigwood Group Limited v. T O'eilly Track Music Inc., 530 F.2d 1096 (2d Cir.1976)

¹⁴⁷ Dogan, Stacey L. and Lemley, *supra* note 20, at 500, 502

¹⁴⁸ N.Y. Yankees P'ship v. IET Prods. & Servs., Inc., No. 91189692 (T.T.A.B. May 6, 2016) (rejecting parody defense as basis for obtaining trademark registration).

(ii) 상표적 사용이 아니거나 지시적 공정사용의 요건을 구비한 패러디

패러디 한 상표가 상품의 출처를 식별하는 표지로 사용되기 보다는 1) 정치적 의사전달이나 사실전달을 위한 정보제공의 목적으로 사용되거나, 2) 서적, 영화 등 미디어나 광고매체물에 사용되기도 하며 3) 타깃이 되는 상품의 문제점을 비평하거나 자기상품과 비교하기 위하여 사용되기도 하며 4) 해당 상품의 디자인적·장식적 기능을 수행하도록 사용하는 등 출처표시나 식별목적의 상표적 사용이 아니거나 지시적 정정사용의 형태로 볼 수 있는 경우도 다수 있다. 이러한 형태의 상표패러디는 일단 표지법상으로는 허용되는 것으로 보아야 한다.

(iii) 패러디의 성격과 유형별 기준

상업적 패러디와 비상업적 패러디의 이분법은 많이 완화되어 있으나 패러디허용의 기준으로 여전히 작용하고 있다. 물론 비상업적 패러디는 세계공통으로 표지법상 문제는 발생하지 않는다. 독일판례도 상업성이 있다는 사실 자체는 상표패러디의 허용 여부를 판단함에 있어 중요하지 않다는 태도를 취하고 있다. 실제로 대부분의 패러디상표가 어느정도 상업적 목적으로 사용되는 복합적 성격의 패러디라는 점을 감안하면, 상업성 자체만으로 이를 금지할 것은 아니다.¹⁴⁹ 중요한 것은 패러디로서의 기본적 목적달성을 충실했는지를 평가하여야 하며, 공정사용적 요소를 제대로 구비하였는지를 평가하고 패러디상표가 원상표의 명성을 이용하기 위해 혼동초래를 의도한 부분이 확인되는지를 평가하는 것이라 할 수 있다. 상표영역에서도 협의의 비평적 패러디와 희화적 패러디(satire)를 구분하여 전자만 인정하는 경향도 있으나 이는 패러디의 기본정의와 관련된 것이므로 해당부분에서 후술한다.

(2) 상표패러디가 허용되기 위한 기본 조건

(i) 패러디의 정의에 부합하는 기본적 요건 구비

제대로된 패러디는 타깃이 된 원작 또는 상표를 떠올릴 수 있도록 하는 장치와 동시에 원 상표와 구별되는 패러디로 인식되는 것이어야 한다. 패러디의 상호텍스트성에 비추어 패러디는 통상 서로 상반되는 2가지 메시지를 전달하여야 하는데, 그 하나는 원작(원 상표)이 별도로 존재한다는 사실, 다른 하나는 그것이 원작자체가 아닌 패러디

¹⁴⁹ 안효질, 송선미, 전계논문 551면.

라는 사실이다.¹⁵⁰ 즉, 패러디는 수요자나 감상하는 사람의 입장에서 보면 원작(원상표)의 메시지와 패러디의 메시지를 다함께 느낄 수 있도록 원작(원상표)을 떠올릴 수 (conjure up) 있어야 하고 패러디스트의 의도가 동시에 드러나야 진정한 패러디라는 전제에 서 있기 때문이다. 패러디 상표는 패러디스트가 대상 상표의 소유자와 연결되어 있지 않으면서도 상표의 변형적 차용을 통해 상표권자의 정책을 재미있게 파고들었다는 것을 그 제품의 일반 관찰자에게 나타내 보이게 하는 작용을 해야 한다. 미국법원의 판례도 상표패러디는 두 가지 동시적이고 모순적인 메시지를 전달해야한다고 보고 있다. 즉, 오리지널제품이지만 동시에 오리지널 제품이 아닌 패러디제품이라는 사실을 전달해야 한다.¹⁵¹

(ii) 패러디스트의 비평적 의도의 관찰과 대상상표와의 결부성

(a) 패러디는, 패러디스트가 패러디를 통해 일정한 비평적 목적 달성을 추구하는 논평적 요소가 있어야 하고 이것이 수요자에게 전달될 것이 요구된다. 이와 관련해 먼저 패러디 상표의 논평적 요소가 대상상표를 직접겨냥 해야 하고 이를바 매개적 패러디는 배제되어야 하는지가 문제된다. 이를 배제하는 저작권의 경우를 답습하는 판결이 있는가 하면, 대상상표뿐만 아니라 사회적 상황에 대한 비평, 웃음을 겨냥한 경우도 인정해야 한다는 판결도 있어 일치하지 못하고 있다. 상표법에서는 저작권과 달리 비배포동기가 상대적으로 약하게 작용하고 직접패러디의 경우 오히려 명성손상의 우려가 크다고 할 수 있어 간접적으로 사회적 비판이 가능한 매개적 패러디를 널리 인정할 필요성이 더 크다.

(b) 한편, 타깃이된 원 상표에 대한 논평적 요소의 범주(비판적, 희화적, 조소적 기능)인정에 대한 판단도 아직 명확하지 않다. 상표패러디의 논평적 요소의 작용은 일반적으로 두 표장이 사용되는 방식간의 차이에 의존하고 그들을 구분하는 "조롱거리, 비웃음, 농담, 오락 또는 재미"라는 의사소통을 통해 달성을 될 수 있다. 혼동적요소 판단에서는 패러디스트의 의도가 중요한 요소가 되지만 패러디로서의 기본요건 충족여부를 판단함에 있어서는 의도 보다 수요자들이 어떻게 인식하고 받아들이는지가 더 중요한 의미를 갖는다. 상표권 침해를 인정한 패러디 사안은 상표소유주나 상품에 대한 의미 있는 정보 내지 비평을 전달하지 못한 경우였다. Pillsbury 사건¹⁵²에서

¹⁵⁰ "Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc., 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996); Cliffs Notes, Inc. v Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc., 886 F.2d 490, 495 (2d Cir. 1989) 참조

¹⁵¹ Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F. Supp. 3d 425, 434 (S.D.N.Y. 2016) (quoting Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc., 886 F.2d 490, 494 (2d Cir. 1989)). A parody must convey two simultaneous — and contradictory — messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody

¹⁵² Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc 215 U.S.P.Q.(BNA) 124(N.D. Ga. 1981).

패러디스트의 의도는 상표 소유자나 상품에 대해 언급이 없고, 단순히 상표 캐릭터를 조롱하는 것이었다. 유머가 없이 비평만 있는 경우는 패러디가 될 수 없다고 한 사례¹⁵³와 패러디를 판단함에 있어 유머적 요소가 필수가 아니라고 본 사례¹⁵⁴가 모두 있어, 희화적 요소가 필수적인지는 명확하지 않다. 저작권법 영역에서는 미연방대법원 Campbell 판결¹⁵⁵이 패러디와 satire간 이분법적 구별(parody/satire distinction)을 하고 있어 그 판결의 영향을 벗어나기가 쉽지않다. 상표패러디사건에서도 이를 받아들이는 일부 판결¹⁵⁶이 있는가 하면 Anheuser Busch, Inc. v. L&L Wings, Inc., 사건¹⁵⁷처럼 구별하지 않는 판결도 있다. 다만, 적어도 최소한의 논평적 요소는 필요하다는 점은 분명히 하고 있는 것으로 평가된다¹⁵⁸ 반면 CJEU는¹⁵⁹ satire도 패러디예외의 적용을 받을 수 있는 것으로 보고 있다.

(c) 패러디 목적달성을 위해 대상상표에 대한 패러디외에 대체적 표현수단이 존재하는 경우 표현의 자유의 항변을 할 수 없다는 논리가 잠깐 등장하였다가 현재는 무용한 상태에 있기 때문에 대체적 표현수단이 존재여부는 기본요건으로 삼기 어렵다.

(3) 경계선상에 있는 상업적 성격이 혼합된 상표패러디에 대한 판단기준

상업적 성격이 혼합된 상표패러디는 어느정도 신용편승적 요소가 있을 수 있지만 패러디로서의 기본요건을 구비한 경우 Free-riding or free speech? 중 어디에 비중을 실어서 판단할 것인지에 따라 결론은 달라질 수 있다. 이때 기본적으로 패러디에 대한 인식이 작용한다. 한국과 일본은 아직 부정적인 태도가 더 지배적인 것으로 보인다. 상표법이나 부정경쟁방지법에 의해 정당하게 패러디된 표현이 부정될 가능성성이 큰 경우에는 최종적으로 표현의 자유에 의한 고찰이 필요하다. 표현의 자유와 상표와의

¹⁵³ Robert Stigwood Group Limited v. T O'eilly Track Music Inc., 530 F.2d 1096 (2d Cir.1976).

¹⁵⁴ Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001).

¹⁵⁵ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 972 F.2d 1429, 1437 (6th Cir. 1992). 패러디가 원고작품을 비평의 대상(target)이 아닌 무기(weapon)로 사용하는 satire경우까지 공정이용을 인정한다면 창작의 인센티브가 감소하거나 공정한 거래에 반한다는 지적을 하고 있다.

¹⁵⁶ Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813 (2d Cir.1999) (citing Campbell and holding that because defendant's markmakes no comment on the Harley-Davidson mark, and "simplyuses it somewhat humorously to promote his own products andservices," defendant infringed Harley-Davidson's trademark);

◆ Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 199–200 (5th Cir. 1998) (citing Campbell for that proposition that a trademark

parody, like a copyright parody, needs to mimic the original, andconcluding that the defendants' "parody" using Elvis Presley marks in its restaurants could not factor against the likelihood of confusion because the use of the marks ridiculed faddish bars of the sixties, not Elvis);

◆ Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp.2d 410, 415 (S.D.N.Y. 2002) (illustrating an equal opportunity for post-hoc rationalization in the trademark context by noting that a parodic character can be found in the mere juxtaposition of "the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark's owner" (citing L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 34 (1st Cir. 1987))

¹⁵⁷ 962 F. 2d 316 (4th Cir. 1992)

¹⁵⁸ Metro-Goldwyn-Mayer v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc., 479 F. Supp. 351 (N.D. Ga., 1979) .

¹⁵⁹ Machado Pontes, Leonardo. Trademark and freedom of speech: A comparison between the US and the EU System in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen. Geneva: OMPI, 2015, p. 45.

관계를 논하면서 상표법과 부정경쟁방지법상의 내부통제장치가 제대로 작동하고 있는지 여부를 헌법상 표현의 자유 관점에서도 고찰하고 상표 패러디를 헌법상의 표현의 자유나 언론의 자유 보장 차원에서 허용하거나 상표법에 대한 헌법적 통제가 필요하다(헌법에 의해 상표권효력을 제한할 수 있다)는 일부 논의가 유력하다. 다만, 모든 경우에 다 적용될 수 없으므로 로저스 테스트와, 예술적 관련성테스트, 대체적 표현수단의 존부테스트 등을 통해 걸러내기도 한다. 또한 패러디는 본질적으로 타인의 명예나 권리를 침해를 금지하는 헌법규정과의 관계에서 긴장관계가 있으므로, 상호간 이익형량을 시도하여야 한다. 저명한 상표를 이용한 패러디가 소비자에게 상품이나 서비스의 비교 등을 통해 소비자에게 상품에 대한 올바른 정보를 제공하거나 공중보건 등 공공의 이익을 위한 경우에는 상표권 제한도 필요하다. 나아가 한국 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2에 규정된 희석화의 예외규정을 상표법과 부정경쟁방지법 전반에 걸쳐 적용할 수 있는 공정이용에 관한 규정으로 입법화해야 한다는 지적도¹⁶⁰ 있다.

(4) 절대 허용되어서는 안되는 경우

(i) 상표 패러디의 목적이 오로지 저명상표권자의 신용을 이용해 광고나 매출을 올리기 위한 목적인 경우

저명상표의 신용과 명성을 상업적으로 이용한 형태의 대표적 미국 사례로 의류 도매업자인 피고가 슈퍼맨의 상징적인 방패디자인을 패러디하여 빨강과 노란색의 쉘드 티셔츠 제작하여 판매하였던 DC Comics v. Mad Engine, Inc.¹⁶¹과 살충성분이 있는 마루 광택제를 판매하면서 Budweiser맥주의 대표 슬로건 “Where there's life...there's Bud”라는 광고 문구를 “Where there's life...there's bugs”라는 문구로 패러디하여 사용한 Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. 사건¹⁶² 등을 들 수 있다. 유럽사례로서는, 국제항공기업 Lufthansa의 등록상표 툴을 2마리로 변경하여, Lufthansa의 f를 s로 대체해, 왓펜(Aumdeber)의 그림이라고 한 사례¹⁶³와 자동차제조기업 BMW의 엠블럼 상표에 “BtmmsMalwieder”라는 부가어를 붙여 왓펜의 그림이라고 한 사례¹⁶⁴ 등을 들 수 있다. 여기서의 사용형태는 저명상표의 보유자가 제조 또는 광고 매체로 여길 수 없는 영역의 상품에 대한 영리 목적에서의 사용 행위이며, 저명상표가 자신의 상품표지로서

¹⁶⁰ 강신하, 상표패러디에 있어서 상표권자와 이용자간의 이익균형에 관한 고찰, 인권과 정의, 제427호(2012, 08 50면).

¹⁶¹ 117 U.S.P.Q.2d 1327 (C.D. Cal. 2015)

¹⁶² 306F. 2d 433 (5th Cir. 1962).

¹⁶³ OLG Frankfurt 17, Dezember 1981-Lufthansa, GRUR 1982.319.

¹⁶⁴ BGH 3 Juni 1986-BMW, GRUR 1986.759.

사용되는 양상이다. 고급품의 “패러디”라고 자칭하는 모방품 형태나, 저명 상표가 첨부되고 있는 상품 분야에 속하지 않는 상품에 대해 저명 상표가 첨부된 고급품을 희화하는 패러디의 양태도 이러한 부류에 속한다. 후자의 예로서는 세계적으로 저명한 루이비통 상표를 애완견의 장난감으로 사용하는 예를 들기도 하는데, 일본에서는 이러한 경우를 패러디의 목적이 비평, 비판 혹은 웃음이라고 해도, “차화”라고 하는 양상으로 간주해 버렸지만¹⁶⁵ 미국에서는 이를 합법적 패러디로 인정한 바 있어 괴리가 있다.

(ii) 패러디의 의도와 목적이 불분명하여 패러디로서의 기능을 다할 수 없는 경우

패러디의 비평적 의도와 목적이 분명하여 명백히 성공한 패러디의 경우 원상표와 “실질적으로 유사하거나 혼동초래 여부”에 대한 필수요건을 판단할 필요도 없다. 반면에 패러디의 비평적 의도가 불투명하고 수요자에게 그 맷시지 전달이 어려운 경우에는 반대로 필히 원상표와 혼동을 초래하거나 저명상표의 명성을 부당하게 이용하거나 희석화하려는 의도가 간파된다. 현대자동차의 광고사건(Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am.)¹⁶⁶과 Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc. 사건¹⁶⁷을 대표적으로 들 수 있으며 이러한 실패한 패러디는 공정사용으로 취급되거나 표현의 자유의 향변도 인정할 필요성이 희박하므로 허용되어서는 아니될 것이다.

VI. 결론

(1) 장르를 불문하고 패러디는 효과적인 표현수단이며 상표는 특정기업의 이미지를 상징하는 심벌이기 때문에 원상표를 제대로 패러디하게 되면 수요자들에게 원상표의 이미지와 대조적인 메시지를 효율적으로 전달할 수 있다. 그래서 상표패러디는 정치적의사 전달, 예술적 표현의 수단으로서, 에디토리얼 패러디(editorial parody) 형태로 이용될 뿐만아니라 광고매체나 상품과 결부하여 새로운 틈새시장을 개척하는 소위 상업적 패러디의 형태도 성행하고 있는 것이라 할 수 있다.

그런데 상업적 상표패러디는 상표법과 부정경쟁방지법에서 보호하는 표장에 대한 권리침해가 일차 문제로 되므로 양 표지법상의 침해판단의 핵심인 “혼동가능성”과 “희석화 침해” 여부에 대한 검토가 필수적이다. 동시에 패러디의 허용범위는 이러한 표지법자체에서 설정해 두고 있는 공정사용규정이나 상표권효력제한 규정, 희석화침해면책규정의 해석과 적용을 통해 우선적으로 허용과 배제의 기준을 도출해내야 한다.

¹⁶⁵ 土肥一史「商標パロディ」『知的財産権法理と提言：牧野利秋先生傘寿記念論文集』(青林書院、2013年) 882項参照。

¹⁶⁶ No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2012)

¹⁶⁷ 215 U.S.P.Q. (BNA) 124 (N.D.Ga.1981).

앞서 살펴본 바와 같이 저명상표의 패러디에 대해 희석화 침해를 인정 하더라도 미국과 한국은 명문의 면책조항을 두어 패러디의 경우 예외적용을 받을 수 있는 여지가 있다. 그런데 EU와 일본은 희석화예외 적용규정이 없다. 이로 인해 표지법상의 내재적 통제장치가 제대로 작동하지 못하는 경우에는 헌법적 통제에 의한 상표권의 효력제한을 통한 재조정이 필요하거나 혹은 이러한 헌법적 고려에 의해 그 위법성이 부정할 수 있어야 한다. 패러디는 기본적으로 주요국의 헌법이 보장하는 표현의 자유의 보장 대상이 되는 표현 형식이라고도 볼 수 있기 때문이다.

(2) 본 연구는 궁극적으로 허용되어야 할 자유표현으로서의 상표 패러디와 허용되어서는 안 되는 부당편승 패러디를 구별하는 경계 설정을 비교법적으로 시도해 본 것이다. 소위 성공한 패러디로서 취급되기 위하여 구비하여야 할 기본적 조건은 무엇이며, 반대로 절대로 허용되어서는 안되는 패러디의 기준을 나름대로 정리하여 보았지만 여전히 경계선상에 있는 경우가 더 많다는 점에서 한계가 느껴졌고 현실의 문제를 풀려면 케이스바이케이스로 접근할 수 밖에 없다.

(3) 국제적인 하모나이제이션 경향을 고려하면 패러디상표에 대한 규율에 있어서도 기본적으로 통일된 규율체제의 마련이 필요해 보인다. 그런데 현재 비교해본 4개국의 규율체제는 상당한 차이가 있어 비슷한 사안의 상표패러디가 미국에서는 허용되었는데 한국에서는 부정되는 사례도 확인되었다(*my other bag*사건). 상표패러디의 경우 패러디에 대한 기본인식과 문화적 요인이 가장 크게 작용할 수 있어 국제적 조화가 어렵다는 것을 단적으로 보여주는 사례라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 미국과 EU도 제도적 차이가 있지만 기본 태도면에서 서로 접근하고 있고 특히 유럽이사회규칙리사이틀 21과 유럽인권법원의 영향으로 표현의자유에 대한 관심과 비중이 커지면서 CJEU판결에 영향을 미칠것으로 보고 있다. 일본과 한국 법원은 현재로서는 상표 패러디 인정에 매우 소극적인 태도를 보이고 있고 법률의 뒷받침도 미흡한 측면이 있어 보인다. 패러디라는 표현형식의 유용성과 문화의 확산적 경향을 고려하면 향후 일본과 한국에서도 상표패러디를 바라보는 시각변화가 생길 것이고, 그때 어떤 제도적 변화가 필요한지를 점검하는데 본연구가 참조되고 활용될 수 있었으면 한다.

目次

I.	はじめに.....	1
1.	研究の目的及び範囲	1
(1)	問題提起	1
(2)	研究の範囲及びアプローチ	1
2.	パロディ商標の定義とタイプ	2
(1)	パロディの一般的な定義	2
(2)	パロディ商標の定義	2
(3)	パロディ商標のタイプ	3
3.	パロディ著作物との関係及び違い	5
(1)	著作権判例からの類推及び継承	5
(2)	作用と機能性の違い	5
II.	パロディ商標の法的地位をめぐる主な争点	6
1.	商標権者の観点からのパロディへの対応	6
(1)	商標登録の阻止	6
(2)	商標権の侵害又は希釈化による侵害としての使用停止の請求	6
(3)	名誉毀損、パブリシティ、不法行為法に基づく訴訟	7
2.	パロディストの立場から主張できる争点	7
(1)	パロディ商標の社会的効用と保護されるべき価値	7
(2)	暗黙の抗弁手段の存在	8
(3)	パロディ商標に関する混同のおそれに関する追加的な判断要素	9
(4)	希釈化の適用除外の明文化	9
(5)	表現の自由の保障によるパロディの許容	9
III.	パロディ商標の登録可能性及び関連判例の比較検討	10
1.	パロディ商標の米国連邦商標登録の可能性	10
(1)	関連規定	10
(2)	パロディ商標の登録に関する事例	10
2.	EUにおける商標登録の可能性	11
(1)	関連規定	11
(2)	商標登録と関連したパロディ事例	12
3.	日本におけるパロディ商標登録の可能性	12
(1)	関連規定	12

(2) 商標登録の段階で発生したパロディ事件	13
4. 韓国におけるパロディ商標登録の可能性	14
(1) 商標登録要件で見た登録の可能性	14
(2) 商標登録の段階で発生したパロディ商標事件	15
5. パロディ商標の登録に関する総合的比較評価	15
(1) パロディ商標の登録の困難性	15
(2) 類似事件の判例の相互比較検討	16
 IV. 主要国の商標権侵害関連法令と裁判例の傾向の比較	17
1. 商標権侵害及び混同のおそれに関する判断基準の比較	17
(1) 総合比較	17
(2) パロディ商標の侵害判断の重要な基準としての混同のおそれ及び 商標類似性の判断.....	18
(3) 商標権の効力の制限と商標の公正利用論に関する相互比較	20
(4) 商標的使用論とパロディの取扱いに係る比較検討	21
2. パロディ商標の混同のおそれについての判断に関連する裁判例の比較検討	24
(1) パロディ商標の混同のおそれについての判決の動向	24
(2) 比較検討	26
3. 希釈化の適用条件と希釈化侵害の判断基準の相互比較	28
(1) 希釈化規定の比較及びパロディ商標の評価比較	28
(2) 希釈化による侵害のおそれだけで適用することができるか?	29
(3) 希釈化免責規定の相互比較	30
4. パロディ商標の希釈化による侵害に関する判例の傾向及び比較	31
(1) 希釈化による侵害に関する判例の大まかな動向	31
(2) 希釈化による侵害の認否と関連した対照的な事件の比較	34
 V. パロディ商標の法的地位と法的取扱いに関する比較	37
1. パロディ商標の法的取扱いにおけるアプローチの違い	37
(1) パロディ商標を独立した抗弁として認めているかどうか	37
(2) ノミナティブ・フェアユースの観点と商標使用論の観点	37
2. パロディ商標許容の判断基準と文化的意識の違い	38
(1) パロディを受け入れるかどうかの主体的判断基準	38
(2) パロディに対する認識と文化の違い	38
3. 著作権法の先例から借用してきた法理とブランドのパロディに限定される差別化	39
4. パロディ商標の成功例の基本的条件とパロディの許容基準に関するまとめ	40

(1) 許容されるパロディのタイプ	40
(2) パロディ商標が許容されるための基本的な条件	41
(3) 境界線上にある商業的性格の混在する商標のパロディについての判断基準	43
(4) 絶対許可されてはならない場合	44
VI. 結論	45

I. はじめに

1. 研究の目的及び範囲

(1) 問題提起

最近、著作物のパロディに劣らず、商標のパロディも盛んに行われている。文化的環境や世の中の考え方の変化と、パロディが創作や意思表現の方法の一つとして持つ有用性が大きく注目されるようになったことがその理由である。商品の販売や役務の提供に直接使われる以外に、商品の広告にパロディ商標が登場したり、アンチドメインなど公益のためのキャンペーンや特定の会社のマーケティング方針への反対意思を示す趣旨でパロディ商標が使われたりすることもある。場合によっては、パロディ商標を積極的に商標として登録しようと出願が試みられることもある¹。

こうした商標のパロディに対する各国の立場は全く異なっている。これは法的基盤や文化的風土の違いが存外に大きいからだと考えられる。韓国や日本では、裁判所の判決や特許庁の決定でパロディ商標を認めた先例を見つけることは困難であり、パロディ商標の登録に対しても消極的な姿勢をとっている。多くの著名商標が存在するEUも、パロディ商標の登録については、パロディ著作物に比べてやや消極的な態度を示している。一方、米国では、希釈化の例外としてフェアユース (fair use) の一類型としてパロディ商標を認めたり、表現の自由を保障するために広くその適法性を認めたりしている。こうした違いが存在するのは、まずパロディ商標の法的地位が不明確であり、ポストモダニズム (post-modernism) のパロディ精神についての文化的理解の不足や、パロディを口実とした偽物や盗作の横行の可能性に対する懸念があり、またただ乗り (free-riding) に対する否定的なマインドが存在するからである。何よりも規制対象であるはずの「粗雑な盗作や偽物」と「独創的な表現方法又は社会的情報伝達方法の一つとして尊重されるべきパロディ」との間の境界を見極める努力を怠ってきたためと思われる。さらにパロディに対する認識不足により、代理人が商標のパロディの本質とそれが持つ抗弁の要素を適切に評価できず、法廷で主張できずにきたという経緯もあり、商標のパロディはこれまできちんと扱われずにきたと思われる。

(2) 研究の範囲及びアプローチ

そこで、本研究では、まず、パロディ商標の意義とタイプ及び法的地位についての評価

¹ 日本の商標のパロディ事件の多くは、パロディ商標の登録出願に関連したものである。

を試みる。パロディ商標を評価するという点に関しては、商標権者とパロディストとでは明らかに立場が異なることから、それぞれの立場から主張される法的争点を中心に考察してみる。また、パロディ商標がパロディ著作物と比べて、どのような特徴と違いを持つのかにも注意しながらアプローチしていく。続いて、各国の商標法及び不正競争に係る法律には、パロディ商標を適切に規律するためにどのような内部統制システムが設けられているのかを、米国、欧州、日本及び大韓民国の関連法制とこれらの国で発生した具体的な事件を分析し、相互に比較評価して把握する。さらに自由な表現方法の一つであるパロディは、憲法上保障された表現の自由など、パロディストの持つ憲法上の基本権に関連するものと思われる。したがって、商標法や不正競争関連法などにより、パロディとしての表現が認められない場合、又は他の法益（名誉毀損、パブリシティ権の侵害）を損なう場合には、最終的に表現の自由の観点から考察する必要がある。最後に、これまでの議論を総合して、パロディ商標について最終的に許されるものと許されてはならないものとを区別して、その境界の設定を試みる。いわゆる商標のパロディの成功例が備えるべき条件は何なのかを考慮しながらまとめる。

2. パロディ商標の定義とタイプ

(1) パロディの一般的な定義

パロディとは、既存の権威と伝統の否定、さらに抵抗と反動とによって代弁される、ポストモダニズム時代の様々な表現技法の中で最も多用されている表現技法である。パロディ (parody) は、一般的にユーモラスな批評の形をとる芸術の表現技法を指しており、模倣歌 (counter-song) を意味するギリシャ語の「paraodia」を語源とする。一般的に、パロディは、「表現形式を問わず、大衆に広く知られている原作品の欠陥や真剣さを標的として、これを真似たり誇張して歪曲させた後、その結果を知らしめることで、原作品や社会的状況を風刺したり、滑稽さを示したりするもの」と理解されている。しかし、著作権や商標権侵害の有無が問題となる「法的な意味」のパロディについては、どの法令も定義していない。

(2) パロディ商標の定義

パロディ商標についての定義規定を設けている法令はない。パロディ商標について希釈化による侵害の例外として明文規定を設けている米国でも、パロディについての定義規定を個別には設けていない。他人の先行使用商標、先行登録商標（ロゴを含む）又は商標的

に使用される標章²をパロディの対象とし、それが商品の製造販売に関連して使用されるか、又は商品の広告と関連して使用された場合に、それはパロディ商標であると言うことができる。パロディの持つ特性上、主に周知な著名標章がターゲットとなる。本研究は、許容されるパロディと許容されないパロディとの間の境界設定を目的としているので、パロディによって意図的に、批評又は批判することを目的とする狭義のパロディ商標だけでなく、笑い・皮肉ることを目的とする風刺（satire）など、パロディ本来の目的による場合は言うまでもなく、他人の信用又は顧客吸引力にただ乗りする（free-riding）意図が伺える場合も含め、広い意味でのパロディ商標を対象として想定する³。米国の判例⁴では、「パロディ」を「商標権者によって形成された理想化された商標のイメージと、無関係な表現を並べることにより伝達されるシンプルな形態の娯楽」と定義するなど、様々な定義⁵が与えられている。パロディ商標は、消費者がその商標と連携したイメージについて自由に連想して笑うことができるようにしたり、楽しさを感じることができるようにしたりするものであることがうかがえる。

（3）パロディ商標のタイプ

著作物のパロディの最も典型的なタイプの分類として、L. Kaplan⁶が唱えた直接的パロディ（direct parody）と、媒介的パロディ（vehicle parody）が挙げられている。パロディ商標も、異なる基準によって多様に分類することができるが、以下では、商標法的に意味のあるタイプに焦点を合わせて分類してみることにする。

（i）使用形態を基準とする場合

商標としての使用（use as trademark）ではない形態と、商標として使用されたパロディ商標とに区分することができる。パロディの対象となった標章が商品の販売や宣伝、広

² 商標と商号の他に、ドメイン名、キャッチフレーズ、著作物の題名、パッケージデザイン、商品の外観を含む営業的な標識。

³ 区別概念を別に設定せず、狭義のパロディだけでなく、広い意味でのパロディ的性格を持った（1）風刺もしくは皮肉（satire or irony）（2）混成作品（pastiche）（3）混成模倣（4）戯画（caricature）などをすべて包摂するカテゴリーからアプローチする。

⁴ People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001) (“[a] ‘parody’ is defined as a simple form of entertainment conveyed by juxtaposing the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark’s owner”)

⁵ Gunnell Justin J., Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision Act of 2006 (November 3, 2008). Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol 21, No. 441, 2008. at 465は、様々な定義を図表にまとめて示している。

⁶ Kaplan, Lisa, 1994, Parody and the fair Use Defence to copyright infringement, Arizona State law Review, 26, 857. 「直接的パロディ（direct parody）」とは、著作物をパロディして、その著作物を批判したり、これに対する論評をしたりすることという。「媒介的パロディ（vehicle parody）」とは、著作物を、それとは無関係なテーマについて批判や論評をする手段として利用するパロディをいう。

告など、商品の識別標識として使用された場合とそうでない場合、商標権侵害の判断において最初から除外できるか否かが別れてくる⁷。

(ii) パロディの対象となる商標の性質を基準とする場合⁸

(a) 純粹に他人の商標をパロディ化した場合

この場合には、元の商標の著名度に応じて、商標法や不正競争関連法のみが問題になる。

(b) パロディ商標の元の商標が著作物でもある場合

この場合には、著作権法も検討する必要がある。このタイプに関しては、商標としての標章そのものの種類との関係で、さらに細分化して考察する⁹。

(c) ロゴやアルファベットをモノグラム化した商標のパロディ

ロゴやカリグラフィの書体が著作物として認められた事例もあるので、場合によっては、著作権法も検討する必要がある。

(d) 有名人の氏名や肖像をパロディにした場合

この場合は、人格権としての肖像権、名誉毀損及び財産権としての出版権の侵害及び権利衝突の問題も発生する。

(iii) 批評的要素の存否と性格について

(a) 批評的パロディと風刺的パロディ (satire) に区別することができる。

(b) 政治的パロディ、芸術的パロディ、編集上のパロディ (editorial parody) に区分されることもある。

(c) 商業的な性格の程度に応じて、非商業的なパロディ、混合的 (hybrid) 性格のパロディ、商業的なパロディ (commercial parody) に区分することができる。

(iv) 商標権侵害のおそれの程度について

(a) 企業の事業活動や経営方針を批判する等の目的のために意見を表明する場合

(b) 商業的な性格と非営利な論評が混在する場合

⁷ Stacey L. Dogan †* & Mark A. Lemley, Parody as Brand, UC Davis Law Review, Vol 47 (2013) at 478.

⁸ 佐藤薰「商標パロディ」国際公共政策研究4巻1号149～150頁（1998年）の基準を参照して、再構築する。

⁹ Ibid. 150頁。

(c) 著名商標の信用と名声を商業的に利用する形態

(d) 不正商標商品に類似した状態として、区分する考え方がある¹⁰。

似たような文脈で希釈化による侵害のおそれの程度を基準として、5つのタイプに区分して説明する考え方もある¹¹。

3. パロディ著作物との関係及び違い

(1) 著作権判例からの類推及び継承

パロディ商標は、パロディ著作物と比較すると、そのターゲットが有名な著作物ではなく、周知の著名標章であるという点と、後述する規範的判断において、いくつかの違いがあるという点以外では、パロディとしての基本的な要素と本質は同じである。両者は同じ機能と肯定的な影響を有し、最終的に表現の自由の確保とフェアユースの面からアプローチすることができ、個別の事実に基づいてケースバイケースで判断されるという点も同様である。米国の判例の流れを見ると、初期の頃には、著作権法の先例から借用してきた法理¹²に重点を置いていたが、最近では商標法に固有の性質と目的及びパロディ商標を差別化した法理が形成されている¹³。

(2) 作用と機能性の違い

(i) 商標は創作の保護とは無関係なので、著作権法のように、後に続く創作を促すような潜在的な権利制限機能¹⁴は働きにくい。その代わりに競争法的要素が強く働く。

(ii) 著作権法上のフェアユースを判断する際の要素は、パロディ商標においても一応考慮されるが、同じように適用するのは難しい。特に使用された部分の量や経済的代替性といった要素は、希釈化とは直接的な関連がない。パロディ商標が著作権法から導入することができるるのは、フェアユースの法理の精神である。

(iii) 著作権の場合とは異なり、パロディ商標では商標的使用かどうか、需要者の保護と

¹⁰ 詳細な例については、土肥一史「商標パロディ」『知的財産権法理と提言：牧野利秋先生傘寿記念論文集』(青林書院、2013年) 880～882項参照。

¹¹ Gunnell Justin J., *supra* note 5, at 454-462でA. Non-Commercial” and Hybrid Expression Parodies. B. Source Identification Parodies C. Parodies that Use Trademarks as a Medium. D. Lewd, Illicit, or Un-clean Parodies. E. Pure Commercial Parodies (i. The Parodist as a Competitor ii. The Parodist as a Non-Competitor) に分類して考察している。

¹² Gary Mayers, “Trademark Parody: Lessons from the copyright decision in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*”, 59 Law & Contemp. Probs. 181, 200 (1996)

¹³ Simon, David A., The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law (October 14, 2012). Washington Law Review, Vol. 33, 2013

¹⁴ 著作権法には、1) フェアユース条項だけでなく、2) アイデア表現の二分法、3) 保護期間の限定、4) 二次的著作物の保護範囲の限定などの内在的なシステムが形成されている。

出所混同の問題、希釈化による侵害の問題が重要な検討対象となる。著作権のフェアユースについて判断する構造が、商標の誤認混同の懸念について判断する構造と似ていると考える学者もいる¹⁵。

(iv) 著作物のパロディは、一旦、著作権侵害が認められた後に、フェアユースの抗弁を争う過程において問題となるが、商標のパロディはこれとは異なり、商標権を侵害しているかどうかを判断する過程で、さらにこの点が影響を及ぼしてくるという違いがある¹⁶。

(v) 商標は永久独占が可能であり、パブリックドメイン (public domain) に帰属することになる可能性と余地が相対的に小さい。

(vi) この他にパロディを普及させたくないとする動機 (Anti-Dissemination Motives) が相対的に弱いこと、需要者の反応に敏感であるという点が挙げられる。

II. パロディ商標の法的地位をめぐる主な争点

1. 商標権者の観点からのパロディへの対応

(1) 商標登録の阻止

商標権者は、第三者がパロディにした商標を商標登録出願した場合には、情報提供、異議申立て、無効審判などによって登録を阻止しようとする。多くの国では、先行登録商標と類似する商標、周知の著名商標との混同を生じさせるおそれのある商標の登録を認めていない。後述するとおり、パロディ商標が元の商標とは非類似の商標であると判断されて登録されている場合もあるが、ほとんどの登録は拒絶される傾向にある¹⁷。

(2) 商標権の侵害又は希釈化による侵害としての使用停止の請求

競争関係にある類似商品をパロディにした商標を任意に使用する場合、本来の商標権者の商標との混同を引き起こすおそれがある。商標権者は、通常はこれに対して商標権の侵害を理由として使用禁止請求訴訟を提起する。不正競争関連法で商標のパロディが問題になるのは、周知の著名商標と同一又は類似の商標を使用して、他人の商品又は営業との混同を惹起する行為である。一方、元の商標が著名な商標である場合には、営業の誤認及び混同が生じるかどうかにかかわらず、著名商標権者は、希釈化による侵害を理由にパロデ

¹⁵ Gary Mayers, op.cit, at 207.

¹⁶ Simon, David A., The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law (October 14, 2012). Washington Law Review, Vol. 33, 2013. at 1026.

¹⁷ 具体的な事例と傾向については、「III. パロディ商標の登録可能性及び関連判例の比較検討」で扱う。

イ商標を問題にすることができる。希釈化による侵害は、1920年にF. I. Schechterが自身の論文で¹⁸発展させた理論である。

（3）名誉毀損、パブリシティ、不法行為法に基づく訴訟

商標のパロディでは本来の商標に対する批評と風刺、嘲笑が伴うか、アンチパロディの形態で表現されることで、多くの場合、名誉毀損訴訟の対象になることもあり、ロゴのパロディのように元の商標が著作物としての性質を持っている場合においては、著作権法に関する検討する必要が生じる。商標的機能を伴う有名人の名前や肖像などのアイデンティティがパロディされた場合には、パブリシティ権(right of publicity)との衝突を考慮した判断が要求される¹⁹。

2. パロディストの立場から主張できる争点

（1）パロディ商標の社会的効用と保護されるべき価値

まず、パロディ商標は、既存の作品への批評や論評、風刺などによって、原作品の印象とは異なる印象を消費者に伝達することによって批評的スピーチとしての社会的価値を有する²⁰。

第二に、後発者の表現形式としての有用性が大きい。パロディは原作品との「間テクスト性」によって、自分が表そうとする意味を効果的に伝達するために最も効率的な表現手段ということができる²¹。

第三に、パロディは厳肅で真剣な作品又は商標に対する「風刺、批評、捻くり、又は歪み」などから始まるので、十分な使用対価を支払う意思があっても、本来の権利者がパロディを許諾することはほとんど期待できない。著作物や商品の市場では、こうした普及させたくない動機は直ちに外部効果として作用し、市場の失敗を生じさせるおそれがある。権利者の不利益を甘受してもパロディをフェアユースとして認める、そこにこそ市場の

¹⁸ Frank Schechter, Harvard Law Review (Vol. 40, 1927) に掲載された論文”Rationals for Trademark Protection”で提唱した理論で、識別力が強い造語で構成された著名商標を非競合商品に無断使用する場合、混同を引き起こさなくとも、当該商標の販売力(Selling Power)、商業的な魅力(Commercial Magnetism)などの諸価値が不鮮明化(Blurring)又は毀損(Tarnishing)されることから、商標の情報価値を保護し商標権者の財産権を保護するように促すことで提唱された理論である。

¹⁹ ただし、本研究では、議論の範囲を他人の営業標識である商標や標章のパロディ的な使用が問題になる場合だけに限定して論じることにする。

²⁰ Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., Parody as Brand, UC Davis Law Review, Vol 47(2013) at 490.

²¹ キム ギリヨン他, Evolution of Parody by changes in the concept of creation - A Case of Limitless Challenge, 基礎造形学研究, Vol. 14 No. 1, [2013]62ページ。

正常な機能の歪みを防ぎ、資源を効率的に分配することができるようになるという主張²²も、パロディを許容するための重要な論拠とすることができる。

第四に、パロディは原作品又は本来の商標とは全く異なる効用を持つものであり、パロディ作品又は被告の商標の付された製品を鑑賞したり、購入したりしたとしても原作品又はターゲットになった元の商標の付された製品に対する需要が減少すると考えることは難しいので、原作品又は本来の商標の市場的価値を損なう可能性はほとんどない。特に混同する可能性がないパロディ商標は、原告の市場シェアとイメージに打撃を与えずに新たなニッチ市場を創出することができ、その棲み分けされた市場で、他の需要者層が名品を間接的に消費することができる機会を与えることができ、経済政策的にも望ましい効果²³をあげることができる。

第五に、パロディが投じる冗談は、現代人の乾いた生活の中で清涼剤のような役割を果たしている。偽物とパロディ製品の違いは、標章から、これらの情報が伝達され、製品を購入した消費者の態度や行動に明らかに表れている。いわゆるパロディ的な隙間がない偽物の購入者は偽物であることを隠して秘密にしようとする消極的な態度を見せる一方で、パロディ製品は、その標章を歪めて見せる方法で消費者に楽しみ又は笑いとして伝達されることでパロディ製品であることを堂々と表わし、これを面白く感じたり、笑い倒したりできるようにしてくれる²⁴。

(2) 暗黙の抗弁手段の存在

(i) 商標的使用ではない場合

パロディストによる標章の使用が商標権侵害を構成するには、基本的に商品の出所を表示するための商標的使用が行われていることが前提とされなければならない。ところが、場合によっては、パロディ商標が商品の出所を識別するための標識として使用されるよりも、政治的意思伝達や事実の伝達のための情報提供の目的で使用されたり、商品のデザイン的及び装飾的な機能を発揮するように使用されたりするなど、出所表示目的の商標的使用ではない場合も多数ある。このようなパロディ商標の使用を商標権侵害から除外することができるかどうかの議論が商標的使用論である。

²² Wendy J. Gordon, FAIR USE AS MARKET FAILURE: A STRUCTURAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE BETAMAX CASE AND ITS PREDECESSORS, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982).

²³ 英国知的財産庁 (The Intellectual Property Office : IPO) は、パロディの例外規定についての広範囲な検討と2011年 Hargreaves Review Report, Digital Opportunity: An Independent Review of Intellectual Property and Growth, をもとに、2011年12月に最終報告書を発表し、2013年にも「パロディの経済的効果についての連続研究(3)」を行い、その経済的有用性を統計で確認した。そしてこれをもとに、最終的に著作物パロディを認める改正法が整えられ、2014年10月1日に発効するに至った。

²⁴ 後述する米国のMy Other Bag事件の一審判決文に詳細に説示されている。

(ii) 商標権の効力の制限及びノミナティブ・フェアユース (nominative fair use) となるパロディ商標

各国の商標法は、商標権の効力が及ばない範囲を規定しているが、この規定は、主にディスクリプティブ・フェアユース (descriptive fair use) に関するものである²⁵。米国では、さらにノミナティブ・フェアユース (nominative fair use) を裁判例を通じて発展させ、これを希釈化による侵害の例外として明示している。パロディ商標の使用は、ノミナティブ・フェアユースの範疇に属する。

(3) パロディ商標に関する混同のおそれに関する追加的な判断要素

明白な意図を有するパロディ商標は、ターゲットになった元の商標との混同のおそれの判断において考慮されてきた伝統的な要素に影響を与える追加的な判断要素となる。

(4) 希釈化の適用除外の明文化

著名な商標権者から希釈化による侵害の主張があつても、一定のパロディ商標は明文化された規定の適用を受け、免責される可能性が十分にある。その代表例として、米国商標法43条 (c) (3) は、ノミナティブ・フェアユース、ディスクリプティブ・フェアユースに加えて、パロディを商標希釈化の例外として挙げている。

(5) 表現の自由の保障によるパロディの許容

パロディ商標は、主要国の憲法が保障する表現の自由によって、その使用が担保されている表現形式を考えることができる。したがって、商標法等により、パロディされた表現が混同のおそれなどで拒絶される場合には、最終的に表現の自由の観点からの考察が必要となる。米国及び欧州では、標識法上の内部統制システムが働いていない場合、憲法に基づき商標権の効力の制限範囲が再調整されたり、こうした憲法上の配慮によってパロディの違法性が否定されたりすることもある。

²⁵ TRIPS協定17条をはじめ、日本国商標法26条、韓国商標法90条、米国商標法1115条 (b) (4)、EU商標法12条等は、氏名や技術的標章を自由に使用することができるフェアユースの範囲を規定しており、これらが代表的な例といえる。

III. パロディ商標の登録可能性及び関連判例の比較検討

1. パロディ商標の米国連邦商標登録の可能性

(1) 関連規定

使用主義を採用する米国でも、連邦商標登録をするには、商標登録要件を具備していなければならぬが、消極的な不登録事由（15 U. S. C. § 1052 (a-f)）に該当する第三者のパロディ商標の連邦商標登録出願は、ターゲットになった先行商標を借用して批評や嘲笑的要素が追加されるという点で、一般に1) 先行登録又は先行使用商標の相互に類似した標章 (d)²⁶、2) 特定の生存人物などの名前、3) 不道徳な標章、誹謗標章²⁷などに抵触するおそれがある。つい最近では、連邦最高裁判所が、誹謗標章の規定が憲法修正第1条に違反すると判示²⁸したこともあり、注目を集めている。

(2) パロディ商標の登録に関する事例

侵害事件とは異なり、ほとんどのパロディ商標の出願は、先行商標との混同のおそれなどを理由として、連邦商標登録から排除されている。米国特許商標庁（USPTO）の商標審判部（TTAB）においてパロディの抗弁を受け入れ、商標登録又はその有効性を認めた事例は確認されていない。実際、1996年からの事例を調査した研究²⁹でも、登録を許可した事例を発見できなかったという。また、CRACKBERRY事件³⁰とTHE HOUSE THAT JUICE BUILT事件³¹において、TTABは、Louis Vuitton関連の連邦第4巡回控訴裁判所（The Fourth Circuit）の判決³²を引用し、希釈化の例外規定上、パロディ表現が出所識別標識として使用されるとき

²⁶ § 1052 (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used,

²⁷ (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with, living or dead, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; (continue)

²⁸ Matal v. Tam, No. 15-1293 (U.S. June 19, 2017)

²⁹ Roberto Ledesma, The Parody Defense is Dead. Long Live The Parody Defense! July 19, 2015. Everything Trademarks. com.

³⁰ Research in Motion Limited v. Defining Presence Marketing Group, Inc. and Axel Ltd. Co., Opposition No. 91181076.

³¹ In New York Yankees Partnership v. IET Products and Services, Inc., Opposition No. 91189692 (May 8, 2015),

³² Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 258 (4th Cir. 2007).

は、フェアユースの抗弁が禁止されることを論拠としていた³³。すなわち、出願人が商標出願をするということから出所標識の商標としての使用であることが明らかなので希釈化の例外規定の適用を受けることができないということである。New York Yankees Partnership v. IET Products and Services, Inc. 事件³⁴のTTABの決定でも、パロディ商標の登録が困難であることが明らかにされている。もちろん後述するように、他の侵害事件³⁵では、連邦第4巡回控訴裁判所の判決は支持されていないので、議論の余地はあると考えられる。さらに、誤認混同判断においても、商標登録の段階では、侵害判断時に比べて、憲法修正第1条による抗弁を受け入れる必要性も相対的に小さく、表現の自由に基づくパロディの抗弁も有用でないため、最終的にパロディにした商標の出願は、ほとんどが拒絶されるしかないと考えられる³⁶。

2. EUにおける商標登録の可能性

(1) 関連規定

EUは、欧州共同体商標（Community Trademark：“CTM”）制度の運用が開始する前に、1988年に「加盟国との間の商標法の統一化のための理事会のガイドライン³⁷」を制定し、商標法の調和統一を試みた。このガイドラインの4条(4)(a)³⁸は、先行する標章（earlier trade marks）に抵触する商標を不登録事由に規定している。先行商標には、加盟国で登録された商標は言うまでもなく、名声を確立した著名商標も含まれる。また、著名商標の名声を不当に利用したり、識別力を損なったりする場合も不登録事由とされており、先行商標をターゲットとするパロディ商標の出願は、この規定により拒絶される。

³³ 15 U.S.C. § 1125(c)(3) (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with-

³⁴ 114 U.S.P.Q.2d 1497 (TTAB 2015)

³⁵ Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee Inc., 588 F.3d 97, 92 U.S.P.Q.2d 1769, 1778 (2d Cir. 2009) (declining to adopt or reject Louis Vuitton parody holding)

³⁶ Research in Motion Ltd. v. Defining Presence Mktg. Grp., Inc., 102 U.S.P.Q.2d 1187, 1192 (TTAB 2012).

³⁷ First Directive 89/104/ECC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Law of the Member States Relating to Trade Marks

³⁸ 4条(4)(a) : the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to he, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;

(2) 商標登録と関連したパロディ事例

代表的事例としてPuma v. Pude1³⁹事件を挙げることができる。2006年、ハンブルクのTシャツデザイナーである被告は、ドイツ特許庁に「跳躍するプードル」の形状と「Pude1」という文字を組み合わせた商標を登録した。原告Puma SEは1977年以来、「Puma」の文字と「跳躍する野生のピューマ」で構成された商標の商標権者である。ドイツ連邦裁判所は、信用が確立された商標を第三者がパロディを介して他のブランドとして登録することはできないと判断した。まず、ドイツ連邦裁判所は、競合する二つの標章の類似性が、混同を生じさせるおそれを認めるには十分でない点を指摘した。しかし、被告は、原告の標章の独自性とPuma商標の名声を利用しているので、原告は、「Pude1」商標の取消しを請求する権利を有するとした。また、このように長い間使用されてきた商標に対する原告の権利は、ドイツ憲法に規定された言論の自由や、被告の芸術の自由よりも高く評価されるべきであることを明らかにした。さらに、The Polo / Lauren Company, LP v OHIM⁴⁰でも、出願商標は、有名なポロプレイヤーの図形のパロディであり、正当な理由なく有名なファッショングハウスマークの商標を利用したことは、商標の独自性と名声を不当に利用したり、害を及ぼしたりするおそれがあるとの判決を下した。

3. 日本におけるパロディ商標登録の可能性

(1) 関連規定

パロディ商標は、その性格上、主に周知の著名な商標をターゲットにしており、不正な目的での便乗の意図がある場合が多い。これらのパロディ商標の出願は、周知の著名商標の保護に関する日本の商標法4条1項の様々な規定（7号、10号、11号、15号、及び19号）によって拒絶される可能性が濃厚である⁴¹。特に対象商標に国内外の周知の商標と不正な目的が伴うと、4条1項19号⁴²に違反して異種商品の領域においても拒絶される可能性がある。これは登録段階における希釈化を防止するための規定だと考えることができる。7号は15号とは異なり、無効審判請求の除斥期間がなく（47条）、また、査定時だけでなく、出願時点においても該当することが必要（4条3項）であるという点で、7号は15号とは相違してお

³⁹ Judgment dated 2 April 2015; Case No.: I ZR 59/13.

⁴⁰ Case T-265/13 Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 18 September 2014

⁴¹ 茶園成樹「パロディ商標と商標法4条1項10号、11号、15号及び19号〔知財高裁平成28年4月12日判決〕」判例評論706号判例時報2347号162-168頁（2017年12月1日）；齋藤崇=小川宗一「パロディ商標に対する不登録事由の適用可能性」日本大学知財ジャーナル、日本大学法学部国際知的財産研究所、2017、103-114頁。

⁴² 第19号：他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて不正の目的（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いう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

り、手順的な面でも両者を重畠して適用することには意味があると考えられる⁴³。

（2）商標登録の段階で発生したパロディ事件

（i）フランク三浦事件判決⁴⁴

知財高裁は、本件商標と引用商標1との関係につき、「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」とも判示している。

（ii）シーサ商標審決取消請求事件⁴⁵

本件は、跳躍する動物図形+シーサ（本件商標）についての商標登録異議申立事件において、「跳躍するPUMA図形」（引用商標）との関係で商標法4条1項15号、19号に該当するとして本件商標を取消す、との決定がなされたのに対する審決取消訴訟である。判決は、「本件商標と引用商標とでは、生じる称呼及び観念が相違する上、外観が必ずしも類似するとはいえない」とし、引用商標が周知著名かつ独創的であることや商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものであることを認めつつも、原告（本件商標権者）の業務内容や本件商標の使用状況などを理由に混同のおそれを否定している。

知財高裁は、補助参加人の「本件商標は、補助参加人の商標のパロディであって、補助参加人の商標の信用をフリーライドし、希釈化するものである」との主張についても、「『パロディ』なる概念は商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、法4条1項15号に該当するか否かは、あくまでも法概念である同号該当性の有無により判断すべきであるのみならず、後記のとおり、原告は引用商標C等の補助参加人の商標をパロディとする趣旨で本件商標を創作したものではないし、前記のとおり、本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないであって、必ずしも補助参加人の商標をフリーライドするものとも、希釈化するものともいふこともできない」として退けている。

⁴³ 泉克幸「パロディ商標の登録可能性—KUMA商標事件 知財高判平成25年6月27日（平成24年（行ケ）第10454号）裁判所HP 審決取消請求事件-」京女法学、6号、118頁。

⁴⁴ 知財高判平成28年4月12日 平成27年（行ケ）第10219号；商標：フランク三浦（商標番号：第3310301号）/原審決 無効2015-890035号事件、特許庁、（平成27年9月8日）

⁴⁵ 知財高判平成22年7月12日 平成21年（行ケ）第10404号。

(iii) クーマー事件⁴⁶

原告の有する本件商標（KUMA+クマ図形）が、引用商標（跳躍するPUMA図形）との関係で商標法4条1項15号（混同を生ずるおそれ）、同項7号（公の秩序を害するおそれ）に該当するか等が争われた件につき、知財高裁は次のとおり判示した。特に、知財高裁は、商標法4条1項7号（公の秩序を害するおそれ）との関係について、「本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化され、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるということができる」「そうすると、本件商標は、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので、商標を保護することにより、商標法の目的に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべきである」と判示している。

(iv) ランボルミーニ事件

その他にランボルミーニ商標審決取消請求事件⁴⁷判決は、本件商標と引用商標とは称呼において類似するとして、10号、15号に該当することを認め、また、19号の「不正の目的」も認めている。

4. 韓国におけるパロディ商標登録の可能性

(1) 商標登録要件で見た登録の可能性

韓国商標法上の不登録事由のうち、周知の著名商標の保護に関する代表的な規定、がパロディ商標の登録を規制する規定ともなっている。例えば、①他人の商品を表示するものであると需要者間で顕著に認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を、その他の商品と同一又は類似の商品に使用する商標（34条1項9号）、②需要者に顕著に認識されている他人の商品又は営業と混同を生じさせるか、その識別力又は名声を損傷させるおそれがある商標（11号）、③国内又は海外の需要者の間に、特定の人の商品を表示するものであると認識されている商標と同一又は類似の商標を、不当な利益を得ようとするか、その特定の人に損害を加えようとするなど、不正な目的をもって使用する場合（第13号）等は、商標登録をすることができないように規定されている。

⁴⁶ 知財高判平成25年6月27日 平成25年（行ケ）第10008号 審決取消請求事件。

⁴⁷ 知財高判平成24年5月31日 平成23年（行ケ）第10426号。

(2) 商標登録の段階で発生したパロディ商標事件

韓国では商標登録出願の類似性判断において、出願商標がパロディであることを、類似性判断において考慮した特許法院の先例⁴⁸がある。



特許法院は、出願サービスマーク の文字の部分は「私が朝鮮の国母だ」をパロディ (parody) した標章で需要者に認識される可能性が高く、同時に上記の文字部分に接する需要者に擬人化 (擬人化) されたトッポッキが、自分が「朝鮮のトッポッキ」、「朝鮮を代表するトッポッキ」だと訴えたり、強調したりするような感じを与えるものと考えられる。従って、引用標章



の文字部分と比較してみると、たとえ「朝鮮」、「トッポッキ」という共通の文字が含まれていても、上記のような違いにより両標章の文字部分は、観念も互いに違うと考えることが妥当であると判示している。

5. パロディ商標の登録に関する総合的比較評価

(1) パロディ商標の登録の困難性

商標権侵害事件とは異なり、商標登録の段階では、パロディ商標であることを考慮して、特別な例外を認められ、登録を取得することは非常に難しいという事実が事例で確認される。その理由をまとめてみると、まず、パロディストが商標を登録出願するということが、パロディ標章を商標として使用するという積極的な意思を表示することになるため、米国の場合、明文規定の解釈上、希釈化の例外認定を受けることが困難となる。第二に、商標登録を認めることは、許可された表現に対する独占権を与えることになるため、自由な表現を奨励する修正憲法の精神に合致しない。第三に、侵害の段階では、パロディ商標を実際に使用しているので、具体的な取引の実情等を考慮することが容易である一方で、出願段階では、具体的な取引の実情を考慮するのが困難な場合が多い。第四に、登録後、様々な条件と状況が変化する危険性が潜んでいるので、特許庁はリスクを負わないようにする傾向がある。

⁴⁸ 特許法院2017年6月15日 宣告2017ホ1908判決[拒絶決定（上）]

(2) 類似事件の判例の相互比較検討

前述の日本のシーサ事件、クーマー事件⁴⁹、ドイツのPude1事件はいずれもドイツの著名な商標、「跳躍するピューマの図形」をパロディにした事件として考えることができる。ところが、先のシーサ商標事件では、出願商標は、パロディ商標であって、引用商標の信用にフリーライドし、希釈化するものであるとの主張に対しても、「パロディ」の概念は、商標法の定める法概念ではなく、講学上のものであって、法4条1項15号に該当するか否かは、あくまでも法で定められた同号該当性の有無により判断しなければならないだけをしている。いわゆるパロディ商標についても、裁判所は、特別な扱いをせずに「淡々と」判断していると言うことができる。

同様に、動物を別のものにして引用商標の象徴的なイメージをパロディにしたクーマー事件では、パロディにした本件商標は、引用商標の信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る目的をもって引用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたものと判断し、事実上の希釈化を認めている。似たような事件で結論を異にしたのは、パロディ商標の特性を考慮せずに、機械的原則に基づいて判断した結果と考えられ、これらの裁判例の態度については、日本国内でも批判的な評価⁵⁰がある。

「Pude1」事件でドイツ連邦裁判所は、信用が確立された商標のパロディを介して他のブランドに登録することができないとして、Pude1の商標登録を取り消した。まず、ドイツ連邦裁判所は、二つの標章の類似性が、混同するおそれを認めるには十分でないとしたが、被告が原告の標章の独自性とPuma商標の名声を利用しており、希釈化のおそれがあるとして、長い間使用してきた商標に対する原告の権利は、ドイツ憲法に規定された言論の自由又は被告人の芸術の自由よりも高く評価されるべきであることを明らかにした。

⁴⁹ 平澤卓人「判例研究 日本法における商標パロディの可能性-SHI-SA事件[知財高判平成21年2月10日]」知的財産法政策学研究25号235-300頁(2009)

⁵⁰ 平澤卓人「判例研究 商標パロディと商標法4条1項7号及び15号 [知財高判平成25年6月27日]」知的財産法政策学研究44号283頁(2014); 前掲平澤卓人(2009)。

IV. 主要国の商標権侵害関連法令と裁判例の傾向の比較

1. 商標権侵害及び混同のおそれに関する判断基準の比較

(1) 総合比較

各国は、いずれも商標権の侵害に関する規定を置いている。米連邦商標法（ランハム法32条⁵¹⁾によると、商標権の侵害が成立するためには、①取引において使用（use in commerce）され、②かかる使用が混同を招くおそれ（likely to cause confusion）がなければならない。欧州理事会規則5条（1）（b）⁵²は、商標権の侵害判断において最も基本となる規定である。商標権者は、自身の同意を得ていない第三者が同一商品又はサービスに同一の標章を使用することを禁ずることができる。あるいは、類似標章の使用が需要者を混同させる結果をもたらすおそれがある場合は、類似又は同一の商品又はサービスに類似標章を使用することも禁ずることができる。このような混同のおそれには、「連想のおそれ（likelihood of association）」⁵³がある場合も含まれる。韓国商標法108条1号及び日本商標法37条1号に基づいて、パロディ商標を当該登録商標の指定商品若しくは指定役務又は類似の商品若しくは役務に任意に使用する場合、商標権侵害が成立する。また、日本の場合、著名な登録商標について防護標章を登録した場合には、その指定商品又は指定サービスでの登録防護標章の使用は侵害となる（67条1号）。韓国不正競争防止法2条1項カ目又はナ目の規定⁵⁴による営業主体の混同行為が成立するか否かを判断するに当たっては、混同の概念をもっと広く見て、より動態的に混同のおそれがあるか否かを判断してスポンサー関係、結合関係及

⁵¹ 15 U.S.C. Sec. 1114 (Section 32 of the Lanham Act) : (1) Any person who shall, without the consent of the registrant- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

⁵² 欧州理事会規則5条（1）（b） : 1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) …

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

⁵³ これに関する詳細については、Charles Gielen, Likelihood of Association : What Does it Mean ? Trademark World, (Feb. 1996) pp20-23を参照。

⁵⁴ 2条（定義）1. 「不正競争行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。

カ. 国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器及び包装、その他に他人の商品であることを表示した標識と同一又は類似のものを使用、又はこれらのことを使用した商品を販売及び頒布又は輸入及び輸出して他人の商品と混同させる行為。

ナ. 国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他に他人の営業であることを表示する標識（商品販売及びサービスの提供方法又は看板及び外観、内装などの営業提供場所の全体的な外観を含む）と同一又は類似のものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同させる行為

び販売後の混同⁵⁵まで認めた事例がある。

米国法	EU法	日本国法及び韓国法
商取引での使用、「商標としての使用」は不要（最近、商標使用論が台頭）	商取引での使用、「商標としての使用」は不要	いずれも「商標としての使用」及び「業としての使用」を要する。
「混同のおそれ」と判断	商標の類似性と商品と役務の類似性から判断	商標の類似性と商品と役務の類似性から判断（類似は混同的類似）
広義の混同の場合も請求可能（マルチファクター・テストと判断）	EUも広義の混同を認め、マルチファクター・テストの一部を反映	商品と役務が同一又は類似した場合にだけ適用（ただし、不正競争行為の混同判断は広義の混同及びマルチファクター的要素の一部を反映）
ディスクリプティブ・フェアユース、ノミナティブ・フェアユース	CTM14条、ディスクリプティブ・フェアユース、ノミナティブ・フェアユースも一部記載	商標法に（日本は26条1項、韓国は90条に、権利制限があるだけ（指示的使用を許容する規定はない）

（2）パロディ商標の侵害判断の重要な基準としての混同のおそれ及び商標類似性の判断

パロディ商標の混同の判断方法と範囲について各国で法律が異なっている。米国は混同のおそれに関する判断も歴史的に変遷してきたが⁵⁶、多数の要素を総合的に考慮してマルチファクター・テストを使用している。巡回控訴裁判所によって、一部違いがあるが、第2巡回控訴裁判所が公式化したPolaroid factors⁵⁷テストでは、8つの要素を総合的に考慮

⁵⁵ 韓国最高裁2012年12月13日 宣告2011ト6797判決参照。

⁵⁶ A. 1910–1940 : Trademark Protection Against Noncompeting Uses; B. 1940–1960 : Conflict in the Second Circuit; C. 1961–1962 : The Likelihood of Confusion Test Emerges.

⁵⁷ Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp. 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) ここでは、①原告標章の強さ (the strength of plaintiff's mark) ②原告標章と被告標章の類似する程度 (the degree of similarity between plaintiff's and defendant's marks) ③商品又は役務の近接性 (the proximity of the products or services) ④原告が市場を拡大する可能性 (the likelihood that plaintiff will bridge the gap) ⑤現実の混同の証拠 (evidence of actual confusion) ⑥被告の標章選択における誠実性 (defendant's good faith in adopting the mark) ⑦被告の商品又は役務の品質 (the quality of defendant's product or service) ⑧購入者の洗練度合い (the sophistication of the buyers)、を考慮するとされている。

して判断する。欧洲もいくつかのマルチテストを行うことが知られている⁵⁸。韓国⁵⁹と日本では⁶⁰、形式的な商標と商品の類似性の判断を介して商標権侵害の有無を判断するが、類似性とは混同的類似性を示し、具体的な取引の実情も考慮して判断するので、最終的には大きな違いがあるわけではない。日本の学者の中にはパロディ商標の混同のおそれの判断に関連して、米国のマルチファクター・テストを導入すべきという見方もある⁶¹。

米国では、商標のパロディは、混同するか否かを判断する追加的な要素であると考えられている。他人の商標を適切にパロディにした場合には、誤認混同判断で考慮される要素の中の、①実際の混同の証拠 (evidence of actual confusion)、②標章の採用における被告の誠実性 (defendant's good faith in adopting the mark) の判断等に影響を及ぼす。韓国においても、出願商標がパロディであることを考慮して、観念の非類似性を理由として混同を否定した事例があるが、それは類似商標をパロディにした事件ではなかった。日本でも、商標登録の無効審判でパロディ商標の登録を有効なものと判示した事件が2件あったが、パロディ商標という側面が特に有利に働いたものはなかった。むしろ、一部の判決では、パロディ商標が抗弁的要素ではなく、却って不正の目的を問われる不利な要素として働いたことも確認されている。

⁵⁸ Ulrich Hildebrandt, *Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union*, Kluwer Law International (2016 3rd ed.) p180.

⁵⁹ 最高裁1996年7月30日 宣告95フ1821判決。

⁶⁰ 最高裁平成12年7月11日 第3小法廷判決、平成10年(行ヒ)85参照。

⁶¹ 安藤和宏「アメリカにおけるパロディ商標の一考察」特許研究59号29頁(2015)

(3) 商標権の効力の制限と商標の公正使用論に関する相互比較

(i) 商標権の効力の制限規定とフェアユースに関する規定

各国は、いずれも商標権の効力の制限規定を設けている。米国商標法1115条（b）（4）、2017年に改正された共同体商標規定14条⁶²（ガイドライン第6条）は、EUにおける商標のフェアユースに関する主張の根拠となる。日本も商標法26条1項⁶³に属する使用や出所表示機能を持たないタイプの使用は、商標的使用に該当しないものであって、商標権の侵害が否定されると解釈している⁶⁴。韓国商標法も90条1項1号と2号及び3項で類似した事項を規定している。商標権の効力の制限の規定は、自分の商品やサービスを説明する目的で、記述的な用語を公正な方法で使用している場合に適用されるので、最終的に商標権の効力の制限規定はディスクリプティブ・フェアユース論と直結する⁶⁵。各国の規制は適用条件や解釈が同じではない。特にフェアユースに関する規定が適用されるには商標としての使用でなければならないのか、ということが重要な問題である。侵害が成立するためには、標章は、商標として使用されなければならないが、このような立場は、必ずしも明らかではない。欧州司法裁判所（the Court of Justice of the European Union：以下「CJEU」）は、その意味を、商標の所有者の法的利益と関連して公正に行動する義務だと説明している。「公正な慣行」に基づく商標の使用であるかどうかは、商標のフェアユースの抗弁を判断する上で最も重要な条件であると説明している⁶⁶。

⁶² Article 14(Limitation of the effects of an EU trade mark)

1. An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:
(a) the name or address of the third party, where that third party is a natural person;
(b) signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;
(c) the EU trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of that trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.
2. Paragraph 1 shall only apply where the use made by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

⁶³ 26条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む）には、及ばない。

1. 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2. 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

⁶⁴ 上野達弘「商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆」パテント62巻4号(別冊1号)194頁(2009)

⁶⁵ ディスクリプティブ・フェアユース論について、米国商標法1115条（b）（4）は、ディスクリプティブ・フェアユースが認められるためには、他人の商標を（1）商標として使用してはならず、（2）記述的（descriptive）に使用しなければならず、（3）誠実に（in good faith）使用しなければならないことが定められている。Cairns v. Franklin Mint Co. C.A.9 (Cal.), 2002. 292 F.3d at 1151.

⁶⁶ Ibid.

(ii) ノミナティブ・フェアユースの適用の比較

米国は制定法上のフェアユース (statutory fair use) とノミナティブ・フェアユース (nominative fair use) を区分して規律を定めている⁶⁷。商標のパロディは、主にノミナティブ・フェアユースの形態と関係する。Barbieの人形のトレードドレスをパロディにしたMattel, Inc. v. Walking Mountain Prods⁶⁸判決でもノミナティブ・フェアユースが認められて、侵害が否定された。

EUにおいても条文で「ノミナティブ・フェアユース」という表現には言及していないが、商標権の効力を制限する共同体商標法14条(c)は、ノミナティブ・フェアユースの形態だと考えることができる「商品又はサービスの用途、特に付属品又は部品として表示する必要がある場合」には、他人の商標権を侵害しているとは見なさないと明示している。ただし、CJEUは商標の使用者が(c)項を主張するためには、商標の使用のための「不可避性」が必要だと考えている。すなわち、商標所有者の商標を使用せずに商品の用途を説明することが不可能でなければならないことを意味する⁶⁹。単純に、商取引上の便宜のために使用する場合には、「不可避性」は認められない⁷⁰。

これに対して、日本と韓国ではノミナティブ・フェアユースについての明文許容規定がなく、裁判例でノミナティブ・フェアユースに該当する事例において、商標権の効力を制限して侵害を否定したものがあるだけである。部品業者などが、自社の商品の用途などを表示するための場合、韓国の最高裁⁷¹は、これを正当な使用と認めた先例があり、今後の裁判例において、ノミナティブ・フェアユースの法理が拡大適用される可能性がある。さらに、後述する商標使用論によつても、ある程度ノミナティブ・フェアユースについての役割を代替することができるものと考えられる。

(4) 商標的使用論とパロディの取扱いに係る比較検討

(i) 日本での商標的使用論の議論とパロディの許容

商標的使用に該当しない場合には商標権は及ばない⁷²。つまり、日本の商標法2条3項の各

⁶⁷ 制定法上のフェアユースが、被告が自身の商品を説明するために原告の商標を使用することであるのに対し、米国の判例によって発展してきたノミナティブ・フェアユースは、たとえ被告の最終的な目的が自身の商品を記述することにあっても、原告の商品を記述するために原告の商標を使用するという点で違いがある。

⁶⁸ 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003). Nominative fair use occurs when a defendant uses the plaintiff's trademarks or trade dress to describe or identify the plaintiff's product, even if the ultimate goal is to describe defendant's own product. See id. at 809-810.

⁶⁹ Case C-17/06 Celine [2007] ECR I-7060, para. 30.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ 最高裁2001年7月13宣告2001ト1355判決：公2001ハ、1902)

⁷² 伊藤真「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」パテント66巻6号12頁（2013）

号に形式的には該当する場合であっても、被告の侵害行為が「商標としての使用」ではないときには、侵害に該当しないとされる。日本でも、初期のポパイ判例⁷³をはじめ、裁判例の蓄積によって商標的使用論に関する議論が活発に行われてきた⁷⁴。日本では、主に商標機能論的な側面での商標的使用論が展開されてきたものと考えられる⁷⁵。被告標章において、特定の表示部分がこれを原料として使用したり、素材として含まれていたりするという事実を表示するためのものであるときは、記述的な使用であって、商標としての使用ではないとする判示がある⁷⁶。このように商標的使用の法理に基づいて、日本において商標的使用が否定された事案を類型化して記録されている⁷⁷。パロディ商標は、商標としての使用がない場合の侵害において免責されることがある。

(ii) 韓国での議論

米国では商標の混同に重点を置いた理論を反省し、商標的使用論が台頭したが、韓国ではこのような発展的過程を経ずに、商標機能論に立脚して、商標的使用が侵害判断の専制的な問題であるという考え方へ至った。理論的に考えると、第三者による標章使用が商標的使用でないと判断されると、誤認混同されるか否か、第90条による商標権の効力が制限されるか否かの判断をする必要がなくなり、商標権の侵害そのものが否定されると思われる。韓国で他人の標章を商標として使用していない代表的な例は、これを装飾的に使用している場合と説明的な用語として使用する場合である⁷⁸。裁判例は⁷⁹、他人のデザインと商標は排他的、選択的な関係にあるものではないので、デザインされることがある形状や模様であっても、それが商標の本質的な機能だといえる自他商品の出所表示のために使用されるものと考えられる場合には、商標としての使用だとみなすべきであり、商標としての使用か否かは、実際の取引状況でその表示された標章が、商品の識別標識として使用されているかどうかについて総合的に判断しなければならないという基準を提示している。学界でも、これを商標のパロディにも適用することができるという主張がある⁸⁰。

⁷³ 東京地判昭和49年4月18日；大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁[ポパイⅡ事件]

⁷⁴ 土肥一史「商標的使用と商標権の効力」パテント62巻4号(別冊1号), 223頁 (2009)；大西育子『商標権侵害と商標的使用』信山社, (2011) 249頁。

⁷⁵ 大西育子「商標の使用と権利侵害」日本工業所有権法学会年報, 37号, 89頁 (2014) は、商標及び商品又は役務の両者を同一とする二重同一類型では、商標の発揮される機能が本質的機能から派生するものである限り商標権侵害の成立を認めるべきとする。金久美子「商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点についてー」(特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業(平成20~22年度)報告書), 40頁 (2010)。

⁷⁶ 加藤ちあき「商標の使用と適用除外3—内容表示・原材料表示と商標の使用又は商標的使用ー」パテント62巻4号(別冊1号) 133-136頁 (2009)。

⁷⁷ 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察」知的財産法政策学研究, 48号, 239頁 (2016)。

⁷⁸ 詳細は金元五, 商標法上商標の使用をめぐる法的争点と課題, 情報法学第14巻第1号, 韓国情報法学会2010年を参照。

⁷⁹ 最高裁2000年12月26日 宣告98ト2743判決。

⁸⁰ アン・ヒョジル、ソン・ソンミ, 商標パロディの法的取り扱いに関する比較法的研究, 経営法律 (2011年) 542頁。

(iii) 米国での商標的使用論 (Trademark Use Theory) の台頭

商標権侵害の判断において、米国を中心とした20世紀の商標法の支配的理論は、需要者が誤認混同するか否かに焦点を置いてきた結果、被告の商標の使用行為自体に対する評価は相対的に疎かに扱われてきた。ところで、このような従来の立場に反対して、侵害成立の有無の判断では、「使用行為」に固有の条件が満たされているかどうかを、最初に判断するべきであって、単に結果として混同のおそれが発生するということだけでは、商標権を侵害する使用に該当するとはいえないとする主張を、総称して商標的使用論 (Trademark Use Theory) と呼んでいる⁸¹。この理論によれば、被告の使用行為が一般需要者に混同を惹起するか否かを判断する前に、商標として使用しているか否かを判断し、商標として使用していた場合のみ、混同を惹起するか否かを審理するべきで、侵害判断の前提として、商標的使用条件は商標法に本来内在した原則である⁸²。これらの理論の論拠は、商標の情報提供機能に着目していると考えられ、商標の本質的機能論とも密接な関連がある。それは、自身の商品の用途などの商品に関する事実情報の伝達のための参照的な使用 (referential use)、記述的な使用 (descriptive use)、他人が商標権者の製品と自身の製品を比較したり、商標権者の商品を批評したりするために商標権者の商標を使用する行為を禁止することになれば、商標は、市場での重要な情報の提供を抑制するツールとなる可能性があるからである⁸³。

(iv) 商業的使用と商標的使用は異なる概念

韓国と米国で非営利目的での著名商標の使用は、希釈化による侵害の適用例外として免責され、パロディ商標は営利目的、商業的に使用するかどうかを問わず、商標的使用に該当しない免責対象となることができる。このように「商業的使用」と「商標的使用」は、全く異なる概念であり、出所表示としての商標的使用に該当するか否かは、商標権侵害判断に固有の問題であり、希釈化による侵害の判断においても商業的使用ではなく、商標的使用が前提とされる。また、希釈化の例外として挙げられた抗弁事由がなくとも、コモン・ローで認められる商標のフェアユースの抗弁も希釈化の責任の免除事由として認められる⁸⁴。コモン・ローによって形成された不正競争法理をまとめたリステートメント (Restatement) は「非

⁸¹ Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use," 39 U.C. DAVIS L. REV. 371 (2006); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use, 92 IOWA L. REV. 1669, 1682 (2007)、Uli Widmaier, Use, Liability, and the Structure of Trademark Law, 33 HOFSTRA L. REV. 603 (2004)、Eric Goldman, Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law, 54 EMORY LJ. 507 (2005).

⁸² Margreth Barrett, "Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use," , 39 U.C. Davis L. Rev., 2006 p. 378、Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 41 Hous. L. Rev., 2004, p. 779; Uli Widmaier, Use, Liability and the Structure of Trademark Law, 33 Hofstra L. Rev., 2004, p. 708.

⁸³ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, op.cit, at 778.

⁸⁴ J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:97.40 (4th ed. 2006).

商標的使用 (non-trademark use)」の場合には、希釈化の責任を免除している⁸⁵。つまり、「非商標的使用は、他人の商品、サービス、営業との関係についての連想を引き起こさないので、希釈化が発生するようなものではないため」と説明する⁸⁶。しかし、連邦商標法が規定した希釈化行為であるblurring (不鮮明化) やtarnishment (毀損) は必ずしも「商標的使用」の場合にのみに起きるものではない。したがって、「非商標的使用」の場合でも、希釈化が起こる可能性は十分にあるが、パロディの「表現の自由」などの、より重要な価値を保護するための政策的理由のために、「非商標的使用」の場合、それは比較広告、パロディ商標などのように商業的な目的で使用されても希釈化禁止の例外となるようにされている⁸⁷。

「商標的使用」なのか「非商標的使用」なのかの区別は、使用者（被告）の意図ではなく、需要者の認識に基づいて判断するが、リストートメントは、単純に商標権者の商品、サービス、販売、商標への参照的な説明や論評（comment）の手段として使用する場合には、希釈化禁止規定が適用されなければならないとする⁸⁸。

2. パロディ商標の混同のおそれについての判断に関する裁判例の比較検討

（1）パロディ商標の混同のおそれについての判決の動向

（i）米国における判決の動向

米国の多くの裁判所は、パロディを独自の抗弁事由として認めるのではなく、混同の可能性を判断するいくつかの要素に、パロディ的側面を統合させて判断してきた⁸⁹。一方では、両者を分離して、ひとまず、混同の可能性を一般的な要素であると判断し、パロディ的な文脈は修正憲法に基づいた抗弁として検討して、最終的な結論を出す裁判例も並存してきた。Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications事件⁹⁰では、混同のおそれが生じた場合にあっては表現の自由は排斥されると判示した。Elvis Presley Enters., Inc.

⁸⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition, § 25(2). “One who uses a designation that resembles the trademark, ..., not in a manner that is likely to associate the other’s mark with the goods, services, or business of the actor, but rather to comment on, criticize, ridicule, parody, or disparage the other or the other’s goods, ..., is subject to liability without proof of a likelihood of confusion only if the actor’s conduct meets the requirements of a cause of action for defamation, invasion of privacy, or injurious falsehood.”

⁸⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition. § 25(2) cmti (1995)

⁸⁷ パク・ジュヌ, 希釈行為の禁止と商標の説明的使用：包装及び容器の変更を中心として, 産業財産権29号, (2009年8月), 韓国産業財産権法学会, 135頁以下。

⁸⁸ Katherine E. Gasparek, Applying the Fair Use Defense in Traditional Trademark Infringement and Dilution Cases to Internet META Tagging or Linking Cases, 7 Geo. Mason L. Rev. 787, 802 (1998–1999).

⁸⁹ Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) at 1407; Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)

⁹⁰ Anheuser-Busch Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. Mo. 1994).

v. Capece事件⁹¹でも分離判断の妥当性が指摘された。他方では、Mutual of Omaha事件⁹²で表現の自由と有体物の財産権（不動産）の衝突事案についてのLloyd Corp., Ltd. v. Tanner⁹³を引用しながら、商標権の行使についての被告の表現の自由の主張に対して、「表現の代替手段」（alternative avenues）があることを理由に権利行使が否定されている。しかし、「表現の代替手段」の基準は、その後の裁判例及び複数の学者の批判を受け、現在では利用できなくなっている。例えば、LL Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.⁹⁴判決では、憲法修正1条の問題は、商標権者の権利と不動産所有者の権利を同列に置いて処理することができるものではないとした。

（ii）欧州における判決の動向

欧州でのパロディ関連の判決も、多くの加盟国自体の法令に基づいて下された判決がほとんどであり、CJEUでは、著作権関連の2014年のDeckmyn v Vandersteen事件⁹⁵が唯一の判決である。パロディ商標については、まだ確認されていない。CJEUは「欧州連合法にはパロディの定義は存在しないので、パロディの意味と範囲は、日常の言葉に基づいて決定されるべきである。この観点から、パロディの本質的な特徴は、まず、既存の作品についてそれとは著しく異なる何かを呼び起こすものでなければならず、第二に、ユーモア又は嘲笑といった表現を構成するといった側面が表れる。CJEUは、パロディに例外適用をするか否かを決定するに当たり、加盟国の裁判所が権利者の利益と利用しようとする者の権利との間の、公正なバランスをとることを明らかにした。例えば、パロディが差別的なメッセージを発している場合、保護された作品が、そのような差別的メッセージを連想させてしまう可能性があるという事実を含む事件のすべての状況を考慮して、著作物の保護をするかどうかを決定する。ドイツのAdihash事件⁹⁶は、被告がadidas商標をパロディにして、独自の鋸歯状の葉を模倣して、「adihash GIVES YOU SPEED」というフレーズを刻み入れたTシャツを作って販売した事案であった。裁判所は、葉の形が異なる点はほとんど目立たず、細心の観察と、英語の知識を必要とするので、一般人にはその差が認識されることはなく、元の商標を風刺する意図が効果を發揮することができないと判断して混同のおそれを認めた。「Deutsche Pest」判決⁹⁷はパロディによる商標侮辱を認めた事例であり、「Lusthansa」

⁹¹ Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. Tex. 1998) at 200.

⁹² Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak事件で、被告は原告の商標「Mutant of Omaha」という用語を含む広告を介して、核兵器に反対するメッセージを伝えた。これに対して米連邦第8控訴裁判所は、被告は原告の商標を使用せずに、非商業的な表現によってもメッセージを伝えることができる、として被告の表現の自由の抗弁を棄却した。

⁹³ Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 US 551, 552 (1972).

⁹⁴ 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

⁹⁵ C-201/13 Deckmyn of 3 September 2014, by CJEU. at 20.

⁹⁶ Adihash, OLG Hamburg GRUR 1992, 58.

⁹⁷ LG Hamburg 27 October 1999 ('Deutsche Pest')

判決⁹⁸は、批判の目的がなく、単に嘲笑するものであるという理由から、商標権の侵害を認めた。混同審査により商標権侵害を認めたこの事件は、厳密にみれば、パロディとしての基本的な条件を備えていない場合に該当する、と考えることができる。

（iii）日本における判決の動向

日本での代表的な権利侵害事件には、「面白い恋人」事件⁹⁹がある。この事件は、当時、北海道の人気菓子「白い恋人」を製造販売している石屋製菓（原告）が、吉本興業（被告）の菓子「面白い恋人」のパッケージデザインについて、商標権の侵害、不正競争防止法違反を理由に、被告等に販売禁止などを求めた訴訟である。判決が注目されていたが、平成25年2月13日、裁判上の和解が成立した。和解内容¹⁰⁰に鑑みると、商標権の問題については、非類似と判断され、不正競争防止法上の問題についてもパッケージデザインを若干変更した程度（和解金等の支払いなし）であった。ここから推測すると、不正競争行為とまでは断定できないという心証下で和解がなされたものと評価されている。商品などの表示として見た場合には、本件パッケージのデザインの中心部分のロゴデザインや中央部の図柄などの違いなどに鑑みれば、似ていないと判断される事件と考えられるというのが大半の意見である。確かに、正面のパッケージデザインを商品等の表示として捉えた場合、デザインはある程度類似しており、不正競争行為と判断することができるという見方をすることもできる。この他にも珈琲店事件¹⁰¹（店舗外観のトレードドレスのパロディ）をパロディ商標侵害事件のカテゴリーに入れることもある¹⁰²。

（2）比較検討

（i）米国と欧州の比較

ドイツとフランスは、米国のような著作権や商標権を一般的に制限するフェアユースに関する規定がなく、パロディ等は、憲法上の表現の自由に基づいて保護する必要が大きい。

⁹⁸ OLG Frankfurt GRUR 1982, 319 -Lusthansa.

⁹⁹ 詳しい解説は、田村善之「『白い恋人』vs.『面白い恋人』事件～商標法・不正競争防止法におけるパロディ的使用の取扱い」～文献番号2013WLJCC002 参照。

¹⁰⁰ 和解の詳細は不明であるが、報道によれば、①和解金などの支払いは行わない。②被告は、被告商品の販売を原則として関西府県に限定する。③被告は名称の変更は行わないが、パッケージデザインを一部変更する（正面の絵の下の青いリボン状の図柄を削除し、外周を四角く囲んでいる縁取りを上下だけにする。下地の色彩を白から青みがかつたものにする）というようなものである。「『面白い恋人』訴訟和解 デザイン変更、関西限定に」日本経済新聞2013.2.13他 参照。

¹⁰¹ 東京地裁平成28年12月19日決定。

¹⁰² 辻本良知「日本におけるパロディと知的財産権に関する一考察」知財ぷりずむ15巻177号6頁(2017)

よって、ドイツはLila Postkarte事件¹⁰³などで芸術的な表現と批評的パロディを広く認めている。例えば、タバコの害悪を知らせるためにMarlboroタバコを「Mordoro」（ドイツ語で「殺人」に該当）の言葉パロディにしたものをカレンダーのフレーズとして使用したものと合法的なパロディとして認めており¹⁰⁴、似たような文脈で、ある新聞社のスローガン「Bild Dir Deine Meinung」（「自分の意見を形成しよう」に相当）をパロディにした「Bild Dir Keine Meinung」（「自分の意見を形成するな」と訳すことができる）も合法的なパロディとして認めている¹⁰⁵。

（ii）混同が生じないことが認められることによるパロディが成功例

本来パロディでは、観察者がオリジナルを認識又は連想することができることが前提になる。特に、笑いを目的とするパロディは、模倣と妙に改変されたオリジナルとの近接性を必要とする。パロディが需要者を介して登録商標と観念的に連結させ、そこに笑いを誘発することがパロディの必須条件であるが、この条件上の連想概念と観念的に結びつく意味での混同のおそれとでは次元が異なるものと評価される。すなわち、連想はされるものの、実際の混同は生じにくいことがパロディの特性であるとることができる。したがって、商標のパロディの成功例では、混同する可能性もないと判断した無数の事例が存在する。

（iii）商標のパロディに関する日本の研究と立場の整理

日本の場合、パロディ商標の問題は、主に登録審査時に発生しており、侵害事件でパロディ商標の正式な判決が下されたものは、見当たらない。日本における商標のパロディに関する学術的な議論は、比較的早期に開始されたが¹⁰⁶、学術的な議論は活発化していない。最近になってパロディ商標を一定の範囲内でフェアユースとして認める米国連邦商標法の規定と、最新の判例を紹介して分析しながら、混同の判断のマルチファクター的要素の導入を主張する見解もあり¹⁰⁷、パロディ商標が商標的に使用されていない場合には、侵害とみなさないようにするという、商標的使用論をパロディに関連して展開する主張もある¹⁰⁸。海外判例の紹介は、ドイツの判例を中心に紹介・分析されている¹⁰⁹。新進の学者の中には、

¹⁰³ German Federal Court of Justice February3, 2006; I ZR159/02 - Lila Postkarte= GRUR2006, 192. 上野達弘「商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆ー」パテント62巻4号（別冊1号）187～196頁（2009）で、この判決の詳細な解説を参照することができる。

¹⁰⁴ BGH GRUR 1984, 684-Mordor

¹⁰⁵ [1999] O.L.G. Hamburg GRUR-RR, 1060/1061.

¹⁰⁶ 前掲佐藤（1998）149頁。

¹⁰⁷ 安藤和宏「アメリカにおけるパロディ商標の一考察」特許研究59号（2015）

¹⁰⁸ 前掲佐藤（1998）、前掲上野（2009）、さらに前掲土肥（2013）879～894頁。

¹⁰⁹ 久々湊伸一「新ドイツ商標の特質（17）パロディ」AIPPI43巻4号220頁（1998）、上野達弘「新しいタイプの商標の登場と商標パロディ」、第3回 Monthly report, MJS税経システム研究所。

パロディ商標が表現の自由等の公益的観点からどのような基準に基づいて許されるべきかを、標識法の憲法的統制という観点から、米国憲法修正1条を取り巻く詳細な歴史と判例の展開に関心を持って深く分析した論文¹¹⁰も確認されている。

3. 希釈化の適用条件と希釈化侵害の判断基準の相互比較

(1) 希釈化規定の比較及びパロディ商標の評価比較

米国法/韓国法 ¹¹¹	EU法 ¹¹²	日本法 ¹¹³
1) 商標が著名でなければならず、 2) 被告が商標を商取引（商標的に：韓国）に使用しなければならない 3) 「dilution by blurring（韓国は判例解釈に含む）」と「dilution by tarnishment」にいずれも規定	1) 商標が著名でなければならず、 2) 被告が商標を商取引に使用しなければならない。 3) 「dilution by blurring」と「dilution by tarnishment」+名聲の不当利用	1) 商標が著名でなければならず、 2) 被告が標章を商標的に使用 3) 法文に明示されていないが、判例解釈で二つの希釈のいずれも含む
実際に希釈化をもたらすことの立証は不要（米国）。韓国は立証が必要（議論）	実際に希釈化をもたらすことの立証が必要	立証が必要（議論）
希釈化判断要素（米国は六つ記載 ¹¹⁴ ）、韓国は明示なし	希釈化判断要素の明示なし	希釈化判断要素の明示なし

¹¹⁰ 平澤卓人「表現規制としての標識法とその憲法的統制(1)」知的財産法政策学研究, 50号, 61-122頁 (2018)、平澤卓人「表現規制としての標識法とその憲法的統制(2)」知的財産法政策学研究, 51号, 197-271頁 (2018)

¹¹¹ 不正競争防止法第2条第1項タ目は、著名商標の希釈行為に対して「不正競争防止法第2条第1項カ目又はナ目の規定による混同させる行為のほかに、非営利の使用等、大統領令で定める正当な理由なく国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標等の同一又は類似するものを使用、又はこれらのものを使用した商品を販売及び頒布又は輸入、輸出して他人の標識の識別力や名声を損傷する行為」と規定している。

¹¹² EC Directive 5(2)

¹¹³ 2条 二：自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為。

¹¹⁴ 15 U.S.C. § 1125(c)(2) Definitions :

- (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:
 - (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
 - (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
 - (iii) The extent of actual recognition of the mark.
 - (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

希釈化の適用例外規定は両国どちらもある。	正当な理由がある場合（非常に限定的に解釈）	例外規定はない
----------------------	-----------------------	---------

調査対象国は、いずれも希釈化の禁止規定を設けており、根拠法令に若干の違いが存在するが、韓国と米国は実質的な違いはないと評価してもよい。日本と欧州には希釈化による侵害に対する免責規定がない。

(2) 希釈化による侵害のおそれだけで適用することができるか？

(i) 米国の2003年のMoseley判決

米国では、希釈化禁止規定を適用する際に、希釈化のおそれ (likelihood of dilution) の立証だけでは十分でないときは、実際の商標の希釈化により商標の販売力が低下して財産的損害が発生したという点を立証しなければならかどうかについて、連邦控訴裁判所の間で意見が分かれていた。連邦希釈化防止法では、「希釈化が生じる (causes dilution)」ことを条件としているだけで、希釈化のおそれに関する言及がなかったからである。ところが、米国の連邦最高裁判所は、2003年のMoseley判決¹¹⁵で、連邦希釈化防止法を適用するには、希釈化のおそれを超えて、実際に商標の希釈が発生したという点まで立証しなければならないと判示した。このような立場に立つと、パロディ商標が認められる可能性は非常に大きくなつたといふことができる。

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

¹¹⁵ Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

(ii) 各国の立場の差異

2006年、米国は法改正により¹¹⁶、Moseley前に戻ったが、韓国とEUは、異なる態度を示している。CJEU¹¹⁷は「実際の希釈化」の原則を採択した。この判決は、欧州の有名な商標権者にとって打撃となる可能性もある¹¹⁸。韓国不正競争防止法も希釈化侵害を「識別力や名声を毀損させる行為」と断定的に規定しており、法文上の毀損の可能性だけでは足りず、具体的な識別力の毀損の結果を要求していると解釈される。韓国の裁判例¹¹⁹も希釈化の具体的な結果が客観的に存在するか、そのような可能性が極めて大きい場合に限って認めている。

(3) 希釈化免責規定の相互比較

著名商標のパロディについて希釈化侵害を認めても、米国連邦法43条 (c) (3) と韓国の不正競争防止法施行令1条の2は、明文の免責条項を設けて、パロディの場合は、例外適用を受けることができる可能性がある。ただし、韓国はパロディを規定に明示していないものの、韓国が米国法を参考に施行令を立案したという事実と、両方の規定の各号が対応する関係にあることから、施行令第4号は、米国商標法に希釈化の免責事由の一つとして明示されたパロディを包摂することができる構造であることがわかる¹²⁰。

日本の不正競争防止法は、19条の各号に様々な不正競争行為に対する適用の例外事項を規定していくながらも、肝心の希釈化による侵害（2号）については例外適用規定を設けておらず、2号の条件の解釈を介してのみ免責されるものと考えられる。EUでもEC指令5 (2) の希釈化侵害規定の定める正当な理由（due cause）が存在する場合に免責される。しかし、ここでの「正当な理由」とは、本来の商標の出願前から使用していた場合や、ライセンスの存在など、非常に例外的な状況のみが、これに該当するものと考えられており¹²¹、商標

¹¹⁶ 米国議会は、2006年に、上記2003年のMoseley判決で、最高裁判所が提示した条件を緩和し、著名商標の保護に関する連邦巡回控訴裁判所の間の判決の見解対立に回答する内容で、連邦商標希釈化防止法改正案を発議しこれを通過させて、2006年10月6日から施行することにより、新たな立法によって規定を改正した。

¹¹⁷ Intel v. Intelmark (C-252/07, 11. 27. 2008)

¹¹⁸ Stylianos Malliaris, Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches --The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge? 9 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 45 (2010). at 14.

¹¹⁹ ソウル高等裁判所 2003年12月17日 宣告2002ナ73700 判決は、「希釈化が成立するためには、単純な抽象的危険の発生だけでは足りず、識別力や名声の毀損という具体的な結果が客観的に存在するか、そうでないとしても、そのような可能性が極めて大きい場合でなければならぬもので、被告バドワイザーのバドバーの商号が使用されることにより、原告の商標の識別力や名声に毀損が発生する極度の可能性や、そのおそれの客観的な事情についていかなる主張も立証されていない」と判断した。

¹²⁰ 韓国の同法施行令第4号は、米国のフェアユースに対応する事項を例示して列挙することなく、包括的な一般条項的な形で、その例外規定を設けたものである。この条項を適用するにあたり、最も優先順位の高い利用タイプは、対応する米国法令に明示された記述的な商標使用（descriptive use）と、比較広告やパロディ形態の標章使用とができるとしている。

¹²¹ Ulrich Hildebrandt, Trade Mark Law in Europe: Case Law of the Court of Justice of the European Union, Kluwer Law International (2016 3rd ed.) p214-217.

のパロディの場合は、この条項の適用を受けることができるケースを予想することが難しい。ただし、2015年の欧州理事会規則の前文²¹¹²²では、「商標権者は、共同体商標の公正、かつ、正直な使用を妨げる権利を与えられるべきではない」としながら、「芸術表現の目的での第三者による商標の使用は、それが同時に工業及び商業活動における正直な慣行に従っている限り、公正なものであるとみなされるべきである」と宣言している。また、この規則は、基本権と自由、特に表現の自由を尊重するように適用されるべきだと宣言している。この規定は、EU及び加盟国の商標法のパロディのフェアユースの抗弁の基準の解釈に影響を与えるものと予想されている¹²³。

4. パロディ商標の希釈化による侵害に関する判例の傾向及び比較

(1) 希釈化による侵害に関する判例の大まかな動向

混同を生じさせないことは確実であるが、対象商標の識別力や名声を利用するパロディ商標の許容範囲を決定することは、さらに難しい。特に芸術表現に関するパロディと商業的なパロディの場合、表現の自由による希釈化の例外やノミナティブ・フェアユースによる例外適用の異なるルールが形成されている。

(i) 連邦希釈化禁止法（FTDA）制定以前の州法による希釈化の認定事例

(a) Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. 事件¹²⁴

原告（Anheuser-Busch）はBudweiserビールを販売し、「Where there's life... there's Bud」という広告フレーズを長期間使用しており、被告は殺虫成分がある床光沢剤を販売し、「Where there's life... there's bugs」という広告フレーズを使用した。一審で原告が勝訴し、被告が控訴した事件において、第5巡回控訴裁判所は、広告フレーズ自体は誤認するほど互いに類似しているとしたものの、原告及び被告の商品が互いに非競争的なも

¹²² Regulation (EU) No. 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of December 16, 2015 (Recitals21) ~. Furthermore, the proprietor should not be entitled to prevent the fair and honest use of the EU trade mark for the purpose of identifying or referring to the goods or services as those of the proprietor. Use of a trade mark by third parties to draw the consumer's attention to the resale of genuine goods that were originally sold by or with the consent of the proprietor of the EU trade mark in the Union should be considered as being fair as long as it is at the same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Use of a trade mark by third parties for the purpose of artistic expression should be considered as being fair as long as it is at the same time in accordance with honest practices in industrial and commercial matters. Furthermore, this Regulation should be applied in a way that ensures full respect for fundamental rights and freedoms, and in particular the freedom of expression.

¹²³ Jacques Sabine (2016) Parody Exception: Why trademark owners should get the joke. European Intellectual Property Review, 38 (8), P6, P22.

¹²⁴ 306F. 2d 433 (5th Cir. 1962).

のであり、混同の可能性はないが、原告が長年の努力と費用をかけて投資してきたスローガンの価値を希釈化させるおそれがあると判断し、被告の控訴を棄却した。

(b) この他にもPillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc. 事件¹²⁵の裁判所は、実損害は立証されていないものの、被告の行為が原告の営業上の評判と原告の商標の識別力を損傷する行為であるとして、ジョージア州の希釈化防止法（Anti-dilution statute）に違反すると判断した。Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 事件¹²⁶では、ポルノ映画で主人公の俳優がダラスカウボーイチームのチアリーダーの服装と似た衣装に「Debbie Does Dallas」と書かれた衣装を着て出演したことが、原告の商標を希釈化させたと判断された。被告は憲法の修正条項に基づく権利を主張したもの、認められなかった。Deere & Co. v. MTD Products Inc. 事件¹²⁷では、自身の商品への関心を惹くために著名な商標を風刺して広告に使用した事案にまで希釈化を認めている。

（ii）商業的又は非商業的パロディ利用の二分法及び非商業的使用の拡大適用

表現の自由に関する裁判例では、商業的又は非商業的と言論を二分して商業的言論の自由の範囲が限定的に解釈されているが、商業的な目的であっても表現及び言論の要素がある場合は、厳格な審査が行われている。希釈化に基づく請求については、違憲的審査基準に基づいて「非営利使用」が広く適用されている。その後、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 判決¹²⁸で商業的及び非商業的利用が複合するケースについては、非商業的なものに分類して非商業的な使用の範囲が拡大された。また、この判決は、Hoffman v. Capital Cities / ABC, Inc. 判決¹²⁹を引用して、言論に「商取引の提案を超えるもの」(more than propose a commercial transaction) がある場合に、憲法修正1条の保護を受けると判断した。その後、いくつかの判決もこの同じ判例を引用している。一方、ターゲットとなった元の商標の名声も希釈化の評価の場合とは反対に考慮されるが、例えば、米国文化の象徴となったマークを使用した表現は、あまり知られていないマークを使用したスピーチや表現より修正第1条による保護が強まる可能性がある¹³⁰。

¹²⁵ 215 U.S.P.Q. (BNA) 124 (N.D.Ga. 1981).

¹²⁶ 604F. 2d 205 (2nd Cir. 1979).

¹²⁷ 41 F. 3d 39 (2d Cir. 1994).

¹²⁸ Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

¹²⁹ Hoffman v. Capital Cities / ABC, Inc. 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001).

¹³⁰ Mattel v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 792, 796 (9th Cir. 2003).

(iii) 芸術表現に関する商標のパロディ

商業的なパロディに厳格な基準を適用してきた米国の裁判所は、学習参考書の表紙をパロディにして、他の本の表紙に利用したCliffs Notes事件¹³¹から芸術的、文学的、音楽的表現に関する商標の使用については、別のアプローチを示している。Rogers v. Grimaldi事件¹³²で裁判所は、「一般的に、需要者による混同を防止する公益が、表現の自由による公益を上回る場合に限り、ランハム法は芸術的な著作物に適用されると解釈するべきであり、①最小限度の芸術的な関連性がなければならず、②出所又は内容について、明示的に誤認を生じ (explicitly misleading) させていない場合には、ランハム法は適用されない」とした。この基準は、ロジャーズ・テスト (Rogers Test) と呼ばれる。その後もこの基準が適用された裁判例が多く続いている¹³³。

(iv) 最近の米国の判例動向及び欧州人権裁判所の影響

希釈化禁止の例外対象に、パロディが明示された2016年の連邦希釈化改正法 (FDRA) 以降に下された代表判決であるLouis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog¹³⁴と、後述するMy Other Bag事件、Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee Inc.¹³⁵などでは、商業的に出所表示として使用される標章であったにもかかわらず、きちんと成功したパロディの場合、希釈化による侵害から免責されることがあることが明らかにされた。一方、Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am.¹³⁶広告事件のようにパロディの意図が不明な場合は、今でも希釈化による侵害が否定されることもある。一方、欧州人権条約 (ECHR) 10条は、表現の自由を保障しており、欧州人権裁判所 (European Court of Human Rights : ECTHR) がパロディ関連事件などで表現の自由と言論の自由を重視する判決を下している。また、2015年の理事会規則の前文21は、パロディの抗弁をめぐる問題について重要な変化をもたらす契機となっているようである。

¹³¹ Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989).

¹³² Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

¹³³ 1) クリスマス商戦用の広告で暦のデザインをパロディ使用したYankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、2) 絵画の中で標章を用いた事例 (スポーツ選手の肖像を絵画に使用した事例 : ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc., 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)、3) 大学のユニフォームについて絵画に使用した事例 (Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)).

¹³⁴ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).

¹³⁵ 736 F.3d 198 (2d Cir. 2013).

¹³⁶ No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2012).

(2) 希釈化による侵害の認否と関連した対照的な事件の比較

(i) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag¹³⁷

(a) 事実関係

バッグ製作会社のMy Other Bag, Inc.（以下「被告、MOB」）は、片面には、「MY OTHER BAG」という言葉を、もう一方の面にはLouis Vuitton, Chanel, Fendiのような有名なデザイナーブランドを代表するバッグを連想させる図面が含まれている布のバッグ（トートバッグ）を製作して販売した。これに対してルイヴィトン社（以下「原告、LV」）が2014年6月にニューヨーク州南部連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起した。地方裁判所は2016年1月16日付けでMOB社のハンドバッグの印刷は引用標章のパロディの成功例に該当しており、ルイヴィトン社の商標権を侵害することも、希釈化させることもないという理由でルイヴィトン社側の請求を棄却した。上記のような棄却判決は控訴裁判所の支持判決（2016年12月22日）を経て、米国最高裁判所で上告許可が拒否されて最終確定した。

(b) 控訴審の希釈化関連の争点

- 1) LV社は、MOB社のトートバッグに使用された原告の標章がパロディに見えるため、希釈化責任から免責する「フェアユース」として、地方裁判所が誤った取り扱いをしたと指摘した。
- 2) MOB社がLVマークを「出所表示」として使用していることから、MOB社にはフェアユースの希釈化免責を受ける資格がないと主張した。

(c) 判決の要旨

まず、裁判所は、パロディの基本的な概念に確実に準拠しているように思われた。

「パロディは同時に矛盾した二つのメッセージを伝える必要がある。MOB社のバッグは、正確にそれを実行する。LV社のデザインとハンドバッグを目立つように模倣するとともにLV社のブランドイメージから始まった意識から脱した製品の図面を『My other bag』というスローガンと共に使用する。MOB社のトートバッグがLV社のハンドバッグではないことを伝えるものである。LV社の高級なイメージに対する冗談が柔らかく、LV社に対する補完だとしても、事実上パロディになることは排除できない。パロディ商標は、私たちにその商標のイメージから自由に連想させ、笑いを起こしてくれる。パロディは商標保有者が作成した理想的なイメージのまま商標の不適切な表現を併置することにより伝わる娯楽であるという定義の通り、LV社の高級なイメージのパロディは庶民性が込められているMOB製

¹³⁷ 16-241-cv (2nd Cir., Dec. 22, 2016) (summary affirmance of 156 F. Supp. 3d 425 S.D.N.Y. 2016).

品の核心なのである。

第二に、MOB事業の性格—LV社だけでなく、様々な高級ブランドのハンドバッグの図と一緒に普通のトートバッグを販売し、該当製品の他の面に出所の確実な表示である『My other bag』がプリントされているので混同の可能性はなく、出所表示としての効果を有することを考慮すれば、原告の主張には理由がなく、したがってLV社の連邦商標希釈化の主張に対して、MOB社に対する略式判決を支持する」と判決した。

結局、MY OTHER BAGのバッグは「このバッグではない私の他のバッグ (MY OTHER BAG) はルイヴィトンのハンドバッグである」という冗談 (joke) を含んでおり、原告のデザインを模倣すると同時に原告のブランドイメージから意識的に抜け出し、MY OTHER BAGのバッグが原告のハンドバッグではないという意味を伝えることによって、単純に商品を宣伝又は販売するために、原告の標章を用いたケースであるとして、結論的にMY OTHER BAGのバッグは、原告標章に対するパロディの成功例に該当することから、希釈化行為に該当しないと判示された。

(ii) 韓国のルイヴィトンv. ザ・フェイスショップパロディ事件¹³⁸

(a) 事実関係

被告株式会社ザ・フェイスショップが2016年4月からウォーターカッシュ製品の蓋にルイヴィトン、シャネル、ゴヤールなど3社の有名なバッグ製品をパロディにしたデザインをプリント模様として入れ、「MY OTHER BAG」と書かれた小さな布のポーチに入れて製造・販売したところ、原告が自身の周知の著名商標であるLV Monogramと類似した標章を使用し、不正競争防止法に違反していると主張して、被告のクッシュョン製品の製造・販売等の禁止及び廃棄と損害賠償を請求した。被告は、米国のプレミアムキャンバスバックブランドであるMY OTHER BAG INC. (以下MOB社) と正当なライセンス契約を結んでからコラボレーション製品として、この事件のクッシュョン製品を開発しただけで、不正競争や名声に便乗する意図がないと主張して、原告のデザインの使用は、高級品の消費に対する社会批評的メッセージを込めたパロディ製品であり公正な商取引の慣行に反しておらず、希釈化免責の適用を受けなければならないと主張した。

(b) 法的争点¹³⁹

まず、被告の標章使用が原告の引用標章である著名なロゴと不正競争防止法2条1号に基づく誤認混同を招くおそれがあるか否か、及びその前提として商標的使用に該当するか

¹³⁸ ソウル中央地方裁判所、2018年10月4日宣告2016カ合36473、不正競争行為の禁止など。

¹³⁹ 不正競争防止法2条1号(チャ)目に違反するかどうかも争点になったが、これは不正競争行為の一般条項の性格を持つたものと、比較法的に見て共通する規定があるため、ここでの説明は省略することにする。

否か。

第二に、被告の標章使用が原告の著名な標章の希釈化による侵害に該当するか否か。

第三に、被告の標章使用がパロディの成功例として、公正な商取引慣行に反していない、希釈化による侵害の例外対象に該当するか否かなどが問題になった。

(c) 裁判所の判決の要旨

- a. 不正競争防止法2条カ目に基づき、他人の商品と混同させる行為に該当するか否かについての判断基準を提示した裁判例¹⁴⁰とデザインと商標の使用関係の判断基準に関する裁判例¹⁴¹を引用しながら、被告による標章の使用が、出所表示目的での商標として使用されたものであることを認めた。また、混同を招くか否かに関連して、両者は顧客層の重複などによる競業及び競合関係を認めにくく、原告の各製品は、取引場所、取引方法、取引価格等が全く異なり、付着された標章のサイズと位置などを考慮すると、両標章の間の混同の可能性（後援関係の混同を含む）はないと判断した。
- b. 希釈化による侵害との関連では、この規定の趣旨が、有名商標に化体された顧客吸引力と名声にただ乗りしようとする第三者の行為防止を通じて、健全な商取引の秩序を確立するためのものであることと、その具体的な判断基準と考慮すべき要素¹⁴²を提示した後、原告標章の評判と強い識別力と連想の可能性、ライセンス許可の事実の不存在、認知度に便乗しようとする被告の意図、被告商品の人気への借用した原告標章の貢献度などを総合的に考慮して判断すると、被告標章の使用は、原告標章の独自性や单一性で発揮される顧客吸引力の低下を招きかねないので、商品表示の識別力を損傷させる希釈化による侵害が成立すると判断した。
- c. 被告の標章の使用がパロディの成功例としてフェアユースに該当するか否かに関連して、施行令1条の2では商業的使用も排除されていないが、証拠と事情を総合するとパロディ標章の創作性が不足しており、被告が当該標章を選択し使用した動機が、この事件の原告の商品表示のブランドイメージを利用するためである点が認められ、社会文化的な背景に照らしてみると、被告が主張するような論評的意味が一般消費者にきちんと伝わるとは思えないので、商標のパロディとしてのフェアユースに該当せず、希釈化による侵害の例外対象に該当しないと判断した。

¹⁴⁰ 商品の表示の周知性と識別力の程度、表示の類似度、使用タイプ、商品の類似及び顧客層の重複などによる競業及び競合関係の存否、そして模倣者の悪意（使用意図）の有無などを総合して判断しなければならない（最高裁2001年4月10日 宣告98ト2250 判決、参照）。

¹⁴¹ デザインと商標は排他的、選択的な関係にあるものではなく、デザインになることができる形状や模様であっても、それが商標の本質的な機能だと言える、自他商品の出所表示のために使用されていると言える場合には、上記の使用は、商標としての使用とみなさなければならない（最高裁判所2000年12月26日宣告98ト2743 判決を参照）。

¹⁴² 原告と被告標章の類似性、原告標章の識別力の程度、原告標章の使用の排他性の程度、原告標章の認識の程度、被告が原告の標章を連想させるよう試みているかどうか、原告と被告標章との間で実際に連想があったかどうかを総合的に考慮して判断する。

(iii) 二つの事件の比較及び商標のパロディに関する韓国の認識

韓国も日本と同様にパロディに対する認識が概して否定的であり、法的な先例が非常に不足している状況にある。パロディの肯定的な側面より、模倣と借用、便乗という否定的なイメージが強く、概してパロディがフェアユースの一形態として十分に認められずにいる。特に、パロディ商標が不正競争防止法上の混同の可能性や希釈化の可能性の要素を判断するときに、どのような要素として影響するのかは考慮されず、またその判断基準もない。このような現実を端的に示しているのが最近の韓国版MY OTHER BAG事件だと言える。先に、米国の事例で説明したように、ザ・フェイスショップとMOB社がコラボライセンス契約を締結する前に、米国の判決は最終確定していた。この判決は有力な先例として影響を与えることができたにもかかわらず、韓国ではパロディの抗弁は認められていない。韓国の判決では、被告の意図する論評的な意味が一般消費者にきちんと伝わらない、パロディの失敗例と評価したものと思われる。文化の違いが反映された結果だとも言えるが、米国では、希釈化侵害理論に対する反省的な議論が活発で、裁判例に反映されることが増えていているのに対し、韓国ではそのような議論が不足していることも一因であると言える。

V. パロディ商標の法的地位と法的取扱いに関する比較

1. パロディ商標の法的取扱いにおけるアプローチの違い

(1) パロディ商標を独立した抗弁として認めているかどうか

まず、米国は混同のおそれの判断に関連して、独立した抗弁として扱うより、混同の判断で考慮すべき重要な追加的要素と見ている。希釈化による侵害と関連して、2006年改正法施行後は、パロディが法定免責事由として明文化されているので、パロディの抗弁を積極的に行うことが可能である。この場合、希釈化するものか否かを判断する6つのテストを経ることなく、希釈化による侵害から免責される。ただし、出所表示的な使用であってはならず、第4巡回控訴裁判所もこの要求が基本的な要件に含まれるものと解釈しており、「出所表示として使用」されているパロディの場合は免責されにくい。商標的使用と商業的使用は、明らかに区別される概念であるため、営利目的の商業的利用を前提とし、パロディの抗弁を主張することができない場合には、希釈化の免責対象から除外されない。

(2) ノミナティブ・フェアユースの観点と商標使用論の観点

パロディ商標の使用は、指示的（nomitive）な使用に近いので、ディスクリプティブ・

フェアユースの抗弁よりも、米国の判例法上認められてきたノミナティブ・フェアユースの一部として、パロディの抗弁を主張することが可能であり、その基本的な要件を満たすことを立証（米国）すれば、許容されうことになる。欧州ではパロディが明示的に規定されてはいないが、ノミナティブ・フェアユースを明文規定に含んでおり、やはり一応の抗弁が可能であるものと考えられる。これに対して、ノミナティブ・フェアユースに関する規定がなく、裁判例において法理が形成されていない日本と韓国においては、商標的使用論に基づいて免責を主張することができる。また、商標的に使用されていない政治的、社会的なメッセージの伝達と意思表現として、商標を使用するパロディはひとまず商標権の侵害を免れることができる。

2. パロディ商標許容の判断基準と文化的意識の違い

（1）パロディを受け入れるかどうかの主体的判断基準

パロディの成功例に該当するかどうか、すなわち、パロディの論評的要素と投げかけた冗談が需要者にどのように受け入れられたかは、誰を主体的基準として見なすのかに応じて、異なるてくるものと思われる。裁判官がパロディに対して感じる感情や主観的な基準に基づいて判断したのでは混乱し、これを判断する主体的基準の定立が必要と思われる。主体的基準を定めるにあたっては一般的な商標と他のパロディの特性が考慮されなければならない。ターゲットとなったブランドの商標権者やその顧客層を基準とするのではなく、パロディとして投げかけた冗談を受け入れる主体は、そのパロディ製品の一般需要者とすることができる、そのパロディ製品の需要者の標準的な認識に基づいて判断することが望ましい。パロディ商標の混同のおそれの判断においても、パロディ商標の伝達機能と特性が考慮されるべきである。希釈化による侵害のおそれと表現の自由との比較衡量においても、これらの主体的基準は維持される必要がある。バランス的要素を考慮すると、パロディ商標の使用中止により、新たに誕生した消費者層がその恩恵を享受できなくなることの被害の反映も必要だという指摘がある¹⁴³。

（2）パロディに対する認識と文化の違い

パロディは自由と創意を尊重し、自由に自身の意見を表現することができる文化風土のもとで尊重され得る表現形式である。そして商標は財産である前に、社会の構成員の間のコミュニケーションのために自由に使用されるべき言語であり、信用が化体された場合で

¹⁴³ Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A, *supra* note 6, at 512.

も、商標は象徴として昨日するものであるので、商標権者のポリシーと象徴的イメージを批評的に掘り下げて、新しいメッセージを伝達して需要者と疎通し、ニッチ市場を開拓しやすくできるものなので、まるで公的人物のプライバシーの権利を制限するように、著名な商標所有者には、批判と嘲笑に耐えなければならない義務があるという考え方¹⁴⁴もある。これに対して、統制された秩序と規律を強調する社会風土のもとでは、批評と風刺と嘲笑的要素を含んでいるパロディを否定的に見るしかない。さらに他人の著名商標に化体された信用、名声と顧客吸引力に便乗して不当な利益の享受などの目的を持って、ターゲットとなる商標の特徴を模倣して使用したり、商標登録を受けようとするのは、商標の使用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という商標法の目的に反するものだという意識が支配する法文化では、商標のパロディに対して否定的な認識がもたらされる。また通常、商標のパロディであることは、被告の抗弁において主に被告が主張するものであるが、日本の裁判例を見る限りでは、むしろ原告（商標権者）が被告商標はパロディ商標なので不正な目的があり、類似していると主張する場合もある。

3. 著作権法の先例から借用してきた法理とブランドのパロディに限定される差別化

米国の裁判所は、著作権の代表的な判例で提示されたフェアユース論に関する議論を商標法に類推適用して、商標のパロディについての基本的な具備要件とフェアユースの精神をそのまま借用していることがわかる¹⁴⁵。同時にコモン・ロー上の商標のフェアユース論の基礎を差別的に反映しながら、新しい法理を形成している。著作物のフェアユースについての判断過程が、商標希釈化による侵害の要素を判断する過程と、酷似しているという指摘もある。しかし、前述したように、商標制度の根本的な目的と、この目的を達成するための制度的装置が異なることがあるので、理論の借用時にはこの点を考慮しなければならない。例えば、著作権の場合、正当な利用許諾手続を踏むのが難しい直接的パロディの場合は、はるかにフェアユースに該当する可能性が大きいのに対し、媒介パロディは原著作者が利用を許諾する可能性が大きいため、純粋な意味での媒介的パロディをパロディの範囲から排斥するとする判決がある¹⁴⁶。しかし、商標法では、直接的なパロディの場合は名声の損傷のおそれが大きいので、むしろ広く間接的に社会的批判が可能な媒介パロディを広く認める必要性が大きい。これは、著作権とは異なり、普及させたくない動機が相対的に弱く作用するからである。また、著作権法は、著作物のコピー 자체を制御するように設計されているが、商標法の関心は、ひたすら消費者の心の中で連想されるブランドと商品との関連性にあり、著作権は商標ほど個々の消費者の反応に敏感である必要がないとい

¹⁴⁴ Michael K. Cantwell, Confusion, Dilution and Speech: First Amendment, TMR 2004 Vol. 94 No. 3. at 583-584.

¹⁴⁵ Gary Mayers, *supra* note 11; Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. 判決。

¹⁴⁶ Robert Stigwood Group Limited v. T O' eilly Track Music Inc., 530 F.2d 1096 (2d Cir. 1976).

う点で、著作権のようにパロディと風刺（satire）の二分法的な区分に拘束される必要が少ないので、パロディだけでなく、風刺（satire）的商標も適法な使用として認める必要があるという指摘¹⁴⁷もある。

4. パロディ商標の成功例の基本的条件とパロディの許容基準に関するまとめ

（1）許容されるパロディのタイプ

（i）商標登録審査の時より、侵害判断においてパロディ商標が許可される可能性が大きい

パロディ商標は商標登録するか否かの判断と侵害するか否かの判断の両方において問題となることがあり、登録するか否かの判断時より、侵害事件においてはるかに許容される可能性が大きいことを確認することができる。最近の米国の動向を見ても、商標登録事件では、パロディの抗弁は認められていない¹⁴⁸。その理由は、先に述べたように、第一に、商標を登録するということが、当該商標を商標として使用するという積極的な意思表示を見ることができるので、希釈化の例外を認めるのが困難である。第二に、商標登録を認めれば、認められた表現の独占権を与えることになるので、憲法の修正条項の精神に合致していない。第三に、具体的な取引の実情等の考慮が容易ではない。第四に、登録後に様々な条件や状況変化の危険が潜んでいるからである。

（ii）商標的使用ではない、又はノミナティブ・フェアユースの要件を具備したパロディ

パロディ商標が商品の出所を識別する標識として使用されるより、1) 政治的意思の伝達や事実の伝達のための情報提供の目的のために使用されたり、2) 書籍、映画などのメディアや広告媒体物に使用されたり、3) ターゲットとなる商品の問題点を批判したり、自分の商品と比較するために使用されることもあり、4) 当該商品のデザイン的・装飾的な機能を発揮するように使用するなど、出所表示や識別の目的での商標的使用ではない、又はノミナティブ・フェアユースの形態で見ることができる場合も多数ある。このような形態の商標のパロディは、ひとまず標識法に基づき許容されるものと考える必要がある。

¹⁴⁷ Dogan, Stacey L. and Lemley, *supra* note 20, at 500, 502.

¹⁴⁸ N.Y. Yankees P' ship v. IET Prods. & Servs., Inc., No. 91189692 (T.T.A.B. May 6, 2016) (rejecting parody defense as basis for obtaining trademark registration).

(iii) パロディの性格とタイプ別基準

商業的なパロディと非商業的なパロディという二分法は、非常に柔軟に適用されてきてはいるが、依然としてパロディ許容の基準として活用されている。もちろん、非商業的なパロディは世界共通で標識法の問題は発生しない。ドイツの判例でも、商業性があるという事実自体は、商標のパロディを許可するか否かを判断するに当たり、重要ではないという姿勢を取っている。実際には、ほとんどのパロディ商標がある程度は商業目的で使用される複合的な性格のパロディであるという点を勘案すれば、商業性自体だけで、これが禁止されるものではない¹⁴⁹。重要であるのは、パロディとしての基本的目的の達成に忠実であるのかを評価することであり、フェアユース的要素を適切に備えているかを評価して、パロディ商標が元の商標の名声を利用するため混同を招くことを意図した部分が解決されるかどうかを評価するものだと言える。商標の分野でも狭義の批評的パロディと風刺的パロディ (satire) を区分して、前者のみを認める傾向もあるが、これはパロディの基本的な定義に関連するものなので、当該箇所にて後述する。

(2) パロディ商標が許容されるための基本的な条件

(i) パロディの定義に合致する基本的要件の具備

きちんとしたパロディは、ターゲットになった原作品又は商標を思い起こさせるようにするシステムであると同時に、元の商標と区別できるパロディとして認識されていなければならない。パロディの間テクスト性に鑑みて、パロディは通常、互いに相反する二つのメッセージを伝達しなければならないが、その一つは、原作品（元の商標）が別途存在するという事実、もう一つは、それが原作品自体ではないパロディであるという事実である¹⁵⁰。つまり、パロディは需要者や鑑賞する人の立場から見れば、原作品（元の商標）のメッセージとパロディのメッセージと一緒に感じられるよう、原作品（元の商標）を想起でき (conjure up) なければならず、それと同時にパロディストの意図が表されてこそ真のパロディであるという前提に立っているからである。パロディ商標はパロディストが対象商標の保有者と連携していない場合でも、商標の変形的な借用を介して、商標権者のポリシーを楽しく掘り下げたということを、その製品の一般的な観察者に示して見えるようにする効果をもたらさなければならない。米国の裁判所の判例も、商標のパロディは二つの矛盾したメッセージを同時に伝える必要があると見ていている。つまり、独自の製品であ

¹⁴⁹ 前掲アン・ヒヨジル、ソン・ソンミ、(2011) 551頁。

¹⁵⁰ "Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc., 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996); Cliffs Notes, Inc. v Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc., 886 F.2d 490, 495 (2d Cir. 1989) 参照)

ると同時に、独自の製品ではないパロディ製品であるという事実を伝えなければならぬ¹⁵¹。

(ii) パロディストの批評的意図の貫徹及び対象商標との結びつき

(a) パロディには、パロディストがパロディを介して一定の批評的な目的の達成を追求する論評的要素が必要であり、これが需要者に伝わらなければならない。

これに関連して、まずパロディ商標の論評的要素は対象商標に直接狙いを定めなければならず、いわゆる媒介的パロディが排除されるべきか否かが問題になる。これを排除する著作権のケースを踏襲する判決があると思えば、対象商標だけでなく、社会的状況に対する批評、ユーモアを狙った場合も認めなければならないという判決もあり、統一されていない。商標法では、著作権とは異なり、普及させたいという意図が込められがちな直接パロディの場合、むしろ名声の毀損のおそれが大きいと言うことができ、間接的に、社会的批判が可能な媒介的パロディを広く認める必要性が大きい。

(b) 一方、ターゲットとなった元の商標に対する論評的要素のカテゴリ（批判的、風刺的、嘲笑的機能）の認定についての判断もまだ明確でない。パロディ商標の論評的要素の作用は、一般的に二つの標章が使用されている方法の違いに応じて、「嘲笑、ユーモア、ジョーク、娯楽又は楽しみ」というそれらを区分するコミュニケーションを介して達成することができる。混同の判断では、パロディストの意図が重要な要素となるが、パロディとしての基本的な要件を満たすか否かを判断するにあたっては、意図よりも、需要者がどのように認識して受け入れるかが、より重要な意味を持つ。商標権侵害を認めたパロディ事案は、商標の所有者や商品に対する意味のある情報なし批評が伝えられていない場合であった。Pillsbury事件¹⁵²におけるパロディストの意図は、商標の保有者や商品についての言及がなく、単に商標キャラクターを嘲笑することだった。ユーモアがなく批評のみの場合は、パロディとすることはできないとした事例¹⁵³とパロディを判断するにあたり、ユーモア的要素は必須ではないとした事例¹⁵⁴のどちらもあり、風刺的要素が不可欠なのかは明確ではない。著作権法の領域では、米連邦最高裁のCampbell判決¹⁵⁵がパロディと風刺（satire）の

¹⁵¹ Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F. Supp. 3d 425, 434 (S.D.N.Y. 2016) (quoting Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc., 886 F.2d 490, 494 (2d Cir. 1989)). A parody must convey two simultaneous – and contradictory – messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody.

¹⁵² Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc 215 U.S.P.Q. (BNA) 124 (N.D. Ga. 1981).

¹⁵³ Robert Stigwood Group Limited v. T O' eilly Track Music Inc., 530 F.2d 1096 (2d Cir. 1976).

¹⁵⁴ Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Company, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001).

¹⁵⁵ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 972 F.2d 1429, 1437 (6th Cir. 1992). パロディが原告の作品を批評の対象（target）ではない武器（weapon）で使用する風刺（satire）にフェアユースを認めるなら、創作のインセンティブが減少、又は公正な取引に反すると指摘をしている。

間の、二分法的な区別（parody / satire distinction）を行っており、この判決の影響を脱することは容易ではない。パロディ商標事件でも、これを受け入れるいくつかの判決¹⁵⁶もあれば、Anheuser Busch, Inc. v. L&L Wings, Inc., 事件¹⁵⁷のように区別していない判決もある。ただし、少なくとも最低限の論評的要素は必要であることは明らかにしていると評価される¹⁵⁸一方、CJEUは¹⁵⁹風刺（satire）もパロディ例外の適用を受けることができるものと見ている。

(c) パロディの目的を達成するため、対象商標に対するパロディ以外に代替できる表現手段が存在する場合、表現の自由の抗弁をすることができないという論理が登場したことがあるが、現在は利用できない状態にあり、代替できる表現手段が存在するか否かを基本的な要件とすることは難しい。

（3）境界線上にある商業的性格の混在する商標のパロディについての判断基準

商業的性格が混在する商標のパロディには、ある程度の信用便乗的要素があるが、パロディとしての基本的な要件を具備している場合、「フリーライドか、言論の自由か」（Free-riding or free speech?）のどちらに比重を載せて判断するかによって、結論が異なってくる。この場合、基本的には、パロディに対する認識が影響する。韓国と日本はまだ否定的な姿勢がより支配的だと思われる。商標法や不正競争関連法によって正当にパロディされた表現が否定される可能性が大きい場合には、最終的に表現の自由による考察が必要である。表現の自由と商標との関係を論じながら、商標法と不正競争関連法における内部統制機能が正常に発揮されているか否かを、憲法上の表現の自由の観点からも考察して、商標のパロディを憲法上の表現の自由や、報道の自由を保障するものとして許容するか、商標法に対する立憲的統制が必要である（憲法によって商標権の効力を制限することができ

¹⁵⁶ Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813 (2d Cir. 1999) (citing Campbell and holding that because defendant's markmakes no comment on the Harley-Davidson mark, and "simplyuses it somewhat humorously to promote his own products andservices," defendant infringed Harley-Davidson's trademark); ◆ Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 199-200 (5th Cir. 1998) (citing Campbell for that proposition that a trademark parody, like a copyright parody, needs to mimic the original, and concluding that the defendants' "parody" using Elvis Presley marks in its restaurants could not factor against the likelihood of confusion because the use of the marks ridiculed faddish bars of the sixties, not Elvis);

◆ Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 415 (S.D.N.Y. 2002) (illustrating an equal opportunity for post-hoc rationalization in the trademark context by noting that a parodic character can be found in the mere juxtaposition of "the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark's owner" (citing L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 34 (1st Cir. 1987))

¹⁵⁷ 962 F. 2d 316 (4th Cir. 1992).

¹⁵⁸ Metro-Goldwyn-Mayer v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc., 479 F. Supp. 351 (N.D. Ga., 1979).

¹⁵⁹ Machado Pontes, Leonardo. Trademark and freedom of speech: A comparison between the US and the EU System in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen. Geneva: OMPI, 2015, p. 45.

る) とする、いくつかの主張が有力である。ただし、すべての場合に適用することはできないので、ロジャーズ・テスト、芸術的関連性のテスト、代替的表現手段の存否テストなどを介して選択することもある。またパロディは、本質的に、他人の名誉や権利を侵害することを禁止する憲法上の規定との関係で緊張関係にあるので、相互の利益衡量を試みなければならない。著名な商標を利用したパロディが商品やサービスの比較などを介して、消費者に商品に対する正しい情報を提供する場合、又は公衆保健などの公益のためである場合には、商標権の制限も必要となる。さらに、韓国不正競争防止法施行令1条の2に規定された希釈化の例外規定を、商標法と不正競争防止法全体に適用することができるフェアユースに関する規定として、立法化しなければならないという指摘¹⁶⁰もある。

(4) 絶対許可されてはならない場合

(i) パロディ商標の目的が専ら著名な商標権者の信用を利用して広告や売上げを上げることにある場合

著名商標の信用と名声を商業的に利用した形態に関する米国の代表的事例として、衣類卸売業者である被告がスーパーマンの象徴的な盾のデザインをパロディして、赤と黄色のシールドTシャツを製作して販売したDC Comics v. Mad Engine, Inc.¹⁶¹と、殺虫成分がある床光沢剤を販売してBudweiserビールの代表的なスローガン「Where there's life ... there's Bud」という広告フレーズを「Where there's life ... there's bugs」というフレーズにパロディして使用したChemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc. 事件¹⁶²などを挙げることができる。欧州の事例としては、国際航空会社Lufthansaの登録商標である鶴を2匹に変更して、Lufthansaのfをsに置き換えて、ワッペン (Aumdeber) の図とした事例¹⁶³や自動車製造会社BMWのエンブレム商標に「BtmmsMalwieder」という言葉を追加してワッペンの図とした事例¹⁶⁴などが挙げられる。ここでの使用形態は、著名商標の保有者が製造又は広告媒体として考慮することがない領域の商品に対する営利目的での使用行為であり、著名商標が自身の商品標識として使用される状況である。高級品の「パロディ」と自称する模倣品の形態や、著名商標が添付されている商品分野に属していない商品について著名商標が添付された高級品を風刺するパロディの態様も、これらの部類に属する。後者の例としては、世界的に著名なルイヴィトン商標を犬のおもちゃとして使用した例を

¹⁶⁰ カン・シンハ、商標パロディにおける商標権者と利用者との間の利益バランスに関する考察、人権と正義、第427号（2012年8月）、50頁。

¹⁶¹ 117 U. S. P. Q. 2d 1327 (C. D. Cal. 2015).

¹⁶² 306F. 2d 433 (5th Cir. 1962).

¹⁶³ OLG Frankfurt 17, Dezember 1981-Lufthansa, GRUR 1982. 319.

¹⁶⁴ BGH 3 Juni 1986-BMW, GRUR 1986. 759.

挙げることもできるが、日本ではこのような場合をパロディの目的が批評、批判、あるいは笑いだとしても、「茶化し」という状況だとみなしてしまったが¹⁶⁵、米国では、これを合法的なパロディとして認めており、乖離がある。

(ii) パロディの意図と目的が不明でパロディとしての機能を果たすことができない場合

パロディの批評的な意図と目的がはっきりしていて、明らかに成功したパロディの場合、元の商標と「実質的に類似した、又は混同を招くかどうか」に対する必須要件を判断する必要もない。一方、パロディの批評的な意図が不透明で需要者にそのメッセージを伝えることが困難な場合には、反対に必ず元の商標と混同を招くか、著名商標の評判を不当に利用したり、希釈化しようとしたりする意図が見て取れる。この代表例としては、現代自動車の広告事件 (Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am)¹⁶⁶ や Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc. 事件¹⁶⁷を挙げることができ、これらのパロディの失敗例はフェアユースとして扱われるか、又は表現の自由の抗弁を認める必要性が希薄であるので許容されないだろう。

VI. 結論

(1) ジャンルを問わず、パロディは、効果的な表現手段であり、商標は、特定企業のイメージを象徴するシンボルであるため、元の商標が適切にパロディにされると、需要者に元の商標のイメージとは対照的なメッセージを効率的に伝えることができる。そのため、パロディ商標は、政治的意思の伝達、芸術表現の手段として、編集的なパロディ (editorial parody) の形で利用されるだけでなく、広告媒体や商品と結びつけて新たなニッチ市場を開拓する、いわゆる商業的パロディの形態も盛んに行われていると言える。

ところが、商業的パロディ商標は、商標法と不正競争関連法で保護される標章の権利侵害が一番の問題になるので、両方の法律に基づく侵害判断の核心となる「混同のおそれ」と「希釈化による侵害」か否かの検討が不可欠となる。同時に、パロディの許容範囲は、これらの法律自体で設定しているフェアユースの規定や商標権効力制限の規定、希釈化による侵害の免責規定の解釈と適用を介して優先的に許容と排除の基準を導出しなければならない。前述したように、著名商標のパロディについて希釈化による侵害を認めて、米国と韓国は明文の免責条項を置いており、パロディの場合は、例外の適用を受けることができる可能性がある。ところが、EUと日本は希釈化の例外適用の規定がない。これにより、

¹⁶⁵ 前掲土肥(2013) 882項参照。

¹⁶⁶ No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2012).

¹⁶⁷ 215 U.S.P.Q. (BNA) 124 (N.D.Ga. 1981).

標識法上の内在的統制機能が正常に働かない場合には、立憲的統制による商標権の効力制限を介した再調整が必要となるか、これらの憲法上の配慮によって、その違法性が否定できなければならない。パロディは、基本的に主要国の憲法が保障する表現の自由の保障対象となる表現形式とも見ることができる。

(2) 本研究では、最終的に許容されなければならない自由な表現としての商標のパロディと許容されてはならない不当に便乗したパロディを区別する境界設定を比較法的に試みた。いわゆるパロディの成功例として扱われるために備えなければならない基本的な条件と、反対に絶対に許容されなければならないパロディの基準を自分なりに整理してみたが、まだ境界線上にある場合が多いという点で限界が感じられ、現実の問題を解決するには、ケースバイケースでアプローチしていくしかないと思われる。

(3) 国際的に制度調和に向かう傾向があることを考慮すると、パロディ商標に対する規律にも、基本的に統一された規律体制の整備が必要だと思われる。ところが、現在、比較した4か国の規律体制にはかなりの違いがあり、似たような事案の商標のパロディが、米国では許可され、韓国では否定されている事例も確認された（my other bag事件）。商標のパロディの場合、パロディに対する基本認識と文化的要因が最も大きく作用し、国際的な調和が困難であることを端的に示す事例と言える。一方、米国とEUは制度的な違いがあるものの、基本的な姿勢の面で相互に影響を与えており、特に欧州理事会規則の前文21と欧州人権裁判所の影響による表現の自由に対する関心と比重が大きく、CJEU判決に影響を与えるものと思われる。日本と韓国の裁判所は、現時点でパロディ商標の認定に非常に消極的な態度を示しており、法律の裏付けも不十分な面があるよう思われる。パロディという表現形式の有用性と文化の拡散的傾向を考慮すると、今後、日本と韓国でもパロディ商標を眺める視点に変化が生じるものと思われ、その時に、いくつかの制度的な変化が必要なのかを確認するために本研究を参照し活用してもらいたい。

禁無断転載

特許庁委託
平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
調査研究報告書

パロディ商標の許容範囲と基準に関する比較研究

キム・ウォンオー

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2018FY Collaborative Research Project on
Harmonization of Industrial Property Right Systems
Entrusted by the Japan Patent Office

Comparative Study on the Permissible Scope &
Standard of a Trademark Parody

KIM, Won Oh

March 2019

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671
FAX +81-3-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

リサイクル適性 A

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。