

# プロスポーツチームと商標

～スポーツ関連の審決、裁判例～

会員 桐山 大



## 要 約

プロスポーツチームは、なんらかの収入を得て経営をしていかなければならない。プロスポーツチームの収入には、入場料収入、スポンサー収入、放映権収入、チームが管理している商標等を商業利用する場合の商品化権収入等がある。商品化権収入には商標権が不可欠である。商標登録をしておかないと後に商標権侵害となるおそれがあり、また、他者の商標の使用を排除できない可能性がある。特にJリーグでは、少なくとも商標登録出願準備をしていないとJリーグに加盟できないことになっている。商標登録までの流れは大まかにいうと、指定商品・指定役務を選定→商標調査→商標登録出願→商標登録、であるが、第2章でその基本的な流れを紹介する。第3章では、模倣品対策として輸入差止についてその手続を紹介している。第4章、第5章では、プロスポーツチームに起きた商標権関連の裁判例及び審決を、第6章では、スポーツブランドのパロディ商標の事件を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. プロサッカーチームと商標
  - (1) Jリーグに加盟するためには～商標登録までの流れ
  - (2) 商標の一般論
  - (3) 商品・役務の選定
  - (4) 商標調査の必要性
  - (5) 商標調査の方法
  - (6) 商標登録出願
  - (7) 商標登録の効果
  - (8) 商標マネジメント
3. 模倣品対策としての輸入差止
  - (1) 輸入差止申立制度
  - (2) 輸入差止申立の要件
  - (3) 輸入差止申立手続
  - (4) 認定手続
  - (5) 輸入差止申立件数
  - (6) 海外での商標登録の必要性
4. 「シカゴ・カブス」拒絶審決取消請求事件
  - (1) 事案の概要
  - (2) 判決要旨
  - (3) 考察
5. 「阪神優勝」無効審判請求事件
  - (1) 事案の経緯
  - (2) 審決要旨
  - (3) 考察
6. 「KUmA」無効審決取消請求事件
  - (1) 事案の概要
  - (2) 判決要旨

## (3) 考察

## 7. おわりに

### 1 はじめに

プロスポーツチームの収入には、入場料収入、スポンサー収入、放映権収入の他、商品化権収入等があり、商品化権収入、すなわちグッズの収入は相当の割合を占める。プロ野球とJリーグは人気が高く、グッズ収入も相当の割合を占めている。野球とサッカーはそれぞれ日本代表チームが存在し、特にサッカー日本代表は、ワールドカップに向けて毎年のように試合を行っており、その人気は高く、ユニフォーム等のグッズは非常に売れている。このグッズが何故売れるのかというと、もちろん、デザイン、選手の人気もあるが、チームのマークすなわち商標もグッズが売れるための付加価値を与えていると言える。

また、Jリーグ加盟には商標権の取得が要求されている。これは商標とプロスポーツビジネスが密接に関連しており、商標権無くしてプロスポーツビジネスは成り立たないと言っても過言では無いからであろう。

そこで第2章では、プロスポーツチームと商標について、Jリーグの例を挙げて商標権取得までの流れを紹介し、第3章では、模倣品対策である輸入差止について紹介する。第4章ではメジャーリーグのシカゴ・カブスの商標に関する裁判例、第5章では、阪神タイ

ガスに關係する商標の審決、第6章では、スポーツブランドのプーマのパロディ商標に関する裁判例を紹介する。

## 2 プロサッカーチームと商標

### (1) Jリーグに加盟するためには～商標登録までの流れ

プロスポーツチームにおいて、グッズを販売して収益をあげることを考えると、商標権の取得は必須である。プロサッカーリーグであるJリーグも下記規定を置いており、商標権の取得をJリーグ加盟の前提としている。

Jリーグ準加盟規程 第2条〔準加盟の条件〕(1)④

申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリーグが指定する商標が取得済みであるかまたは出願中であることあるいは商標登録出願のための準備が速やかに始められる状態であること

そこで、下記では、これからJリーグに加盟しようとしているチームから相談を受けた場合に商標的観点からどのようなアドバイスをすべきか、というフィクションに基づいて、商標登録までの流れを述べる。以下述べる事項は基本的な話ばかりだが、知財部、法務室等、ある程度商標制度について理解している部署の人とのやりとりが多いと、商標について理解していることが前提となりがちである。そこで、商標のことはほとんど知らないクライアントを想定して話をすすめる。

### (2) 商標の一般論

まず、商標の一般的な説明をして、商標について理解してもらう必要がある。

「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

条文上はこのように表現されているが、これをチームにあてはめると、チーム名が標章であり、商品・役務についてチーム名を使用した場合に初めてチーム名が商標となるのである。商品・役務には使用せず、単

にチームに名前を付けてサッカーをしているというだけであれば、商標権侵害の問題も生じ得ない。しかし、プロのチームであれば、サッカーの試合の興行を行うという役務（サービス）があり、また、ユニフォーム、フラッグ、メガホン等の商品も販売することになる。とすれば、プロのチームは、必然的に商品・役務について、チーム名を使用することになるので、第三者の商標権を侵害しないようにチーム名を決定しなければならない。とすると、まずはどのような商品・役務についてチーム名を使用するのかをヒアリングすることになる。

### (3) 商品・役務の選定

どのような商品・役務についてチーム名を使用するのか、さっぱり思いつかないこともある。思いつかない場合には、他のチームを参考にすると良い。チーム名が入った商品を思い浮かべて、インターネットで他のチームのグッズを検索し、他のチームがどのような登録をしているかを参考に商品・役務を選定すると良いだろう。この点、プロサッカーチームであれば、先ほど述べた通り、サッカーの試合の興行を行い、ユニフォームを販売し、フラッグや、メガホン、タオル、マグカップ、・・・等を販売することが考えられる。

例えば、J1のチームがどのような商品・役務で商標登録をしているかを見ると、多様な商品・役務を指定して商標登録をしており、この最大公約数を必要な商品・役務であると考えても差し支えないだろう。

### (4) 商標調査の必要性

調査対象の商品・役務が決まれば商標調査を行うのであるが、商標調査は何故必要なのかを説明する必要があるかもしれない。商標調査は、使用予定商標と類似の先願先登録商標を調査するものである。ここで、類似とは商標が同一又は類似、かつ商品・役務が同一又は類似することを意味する。使用予定商標と類似の先願先登録商標が存在すれば、当該商標は原則として登録を受けることはできず（商標法第4条1項11号）、そればかりか、当該商標の使用は、商標権侵害となる（商標法第25条、第37条1号）。

商標調査においては、まずは重要な商品・役務で調査するのが良いかもしれない。重要な商品・役務で商標登録をできなければ、それ以外の商品・役務で登録ができていても意味が無いので、結局商標の変更が必要と

なるからである。商標権取得に対する予算との関係でどの範囲で調査を行うかを決定すると良い。「以前からこのチーム名で活動してきたのでどうにかならないでしょうか？」このような質問を受けるかもしれない。以前から使用していれば使用できるという感覚があることがある。しかし、商標法における先使用（商標法第32条）を主張するには、周知性が必要であり、商標登録出願を検討する時点では、周知性を獲得していると言えるケースは少ないであろう。とすれば、商標調査において、チーム名と類似の先願先登録商標が存在する場合には、チーム名変更を余儀なくされることになる。

### （5） 商標調査の方法

商標調査は、先ほど述べたように、商標が同一又は類似、かつ商品・役務が同一又は類似する先願先登録商標を調査するものである。

商品・役務の類否については、類似商品・役務審査基準において、同一の類似群コードが付されている商品・役務は（審査上）類似するものと推定されていることから、これに沿って調査を行う。類似商品・役務審査基準に載っていない商品・役務については、特許電子図書館の「商品・役務名リスト」で検索して類似群コードを調べると良いだろう。近年、国際分類が毎年変更され、類似群コードも変更になることがありその点は注意する必要がある。

商標の類否については、専門的判断が必要なケースが多い。微妙なケースでは審決、裁判例、併存登録例等を参考に判断をする。

商標調査の結果、使用予定の商品・役務と同一又は類似で、かつ商標も同一又は類似である先願先登録商標が存在する場合、そのままチーム名を使用するとその先願先登録商標に係る商標権侵害となるので、その場合にはチーム名変更を余儀なくされるケースもありえる。現実にもJリーグに加盟する際に商標を変更したチームが存在する。プロスポーツチーム結成の段階で、商標について意識するべきである。

### （6） 商標登録出願

調査の結果、障害となるような商標が無ければ、出願手続に入ることになり、商標について標準文字、ゴシック体、ロゴ等、どの態様で出願をするか検討する。サッカーチームには、クラブロゴ、エンブレム、フ

ラッグ、マスコット、等が使用されていることが多いが、それぞれが単体で使用され、また、それぞれのデザインが異なるのであれば、いずれも登録しておくべきであろう。

また、指定商品・指定役務については、使用予定の商品・役務を指定し出願をすることになる。この際、類似群コード7つを超えると、広い範囲にわたる商品・役務を指定しているため、指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義があるとして、3条1項柱書の拒絶理由が通知される。これに対しては、使用意思を明記した書面及び事業計画書を提出する等により、それらの指定商品・指定役務に係る業務を行っているか、近い将来行う予定があることを明確にしなければならない。

そして、出願依頼を受けたら、できる限り早く出願をすべきである。先願主義の下、ほんの少しでも前に出願された同一・類似の商標が存在すれば、4条1項11号で拒絶されてしまうからである。プロサッカーチームに名乗りを上げるチームであれば、そのことが報道されることもあるし、周知とは言えないまでも、それなりの知名度がある可能性がある。そうすると、そのチーム名で悪意の第三者が先取的に出願をしてもおかしくない（本来、そのような悪意のある出願はいずれかの拒絶理由で拒絶されるべきだが、拒絶理由は限定列举であり、現状悪意の出願は拒絶理由になく、商標法第4条1項7号の適否が問題となる。いずれにしても無用の紛争に巻き込まれるおそれがある。）。

### （7） 商標登録の効果

商標登録されれば、他者の同一又は類似の商標の出願を排除できるので、他者に同一又は類似の商標を登録されることは無く、他者から商標権侵害に基づく差止等を請求される恐れも無くなり、チーム名を安全に使用することができる。また、他者による同一又は類似の商標の使用があった場合には、差止、損害賠償請求等の手段を採ることができる。

模倣品が出現した場合にも、商標権に基づいて差止、損害賠償を請求できる。

## (8) 商標マネジメント

### ア. 不使用取消対策

商標権を取得した後は、使用している商標が登録している商標と社会通念上同一の範囲であるかを意識すべきである。継続して3年以上、各指定商品又は指定役務について登録商標（社会通念上同一も含む）を使用していない場合、不使用取消審判（商標法第50条）で、その登録を取り消される恐れがある。「不使用」に該当しないためには、使用している商標は、社会通念上同一の商標を使用している必要がある。「社会通念上同一」とは、条文上は①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標②平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標③外観において同視される図形からなる商標が挙げられているが、これらは例示にすぎず、これ以外の態様でも審判において社会通念上同一と判断される場合はある。不使用取消審判を請求された場合には、被請求人が使用していることを立証しなければならないので、パンフレット、商品、その他、使用証拠を保管しておく必要がある。

### イ. 侵害に対する措置

第三者が登録商標と同一又は類似の商標を使用している場合には、警告をして差止をする等の手段を採るべきである。この際、他者が商標を使用している商品が登録商標に係る商品と同一又は類似でなければならず、この点も注意すべきである。

### ウ. 存続期間の更新

商標権は10年ごとに存続期間の更新が可能であり、保有している登録商標の数が多くなるとその管理は重要になる。保有商標が多い場合には、更新漏れが無いように、管理ソフトを使用して管理するのが良いだろう。更新の要否の判断には、現在使用している商標の態様を把握しておく必要がある。現在使用している商標の態様が登録商標と異なる場合には、更新をせず、現在の使用態様で新たに出願を行うことを検討すべきである。

使用している商標については更新をすべきであるが、現在使用していない商標であっても、信用が蓄積していることもあり、他者にその商標を使用されると誤認混同を生じることも考えられる。そのような場合は、現在使用していない場合でも更新をすべきである。

## 3 模倣品対策としての輸入差止

### (1) 輸入差止申立制度

近年、手口の巧妙化やインターネット上の取引における被害の増加など、模倣品・海賊版による被害は複雑化・広範化している。一方で、消費者の側でも経済性等の理由から、模倣品の購入に関して抵抗が少ないのが現状であり、このことが被害をより拡大させている<sup>(1)</sup>。

スポーツチームの商品も例外ではなく、模倣品による被害は複雑化、広範化している。特にサッカーチームのユニフォームは、各国代表、各国クラブチーム、日本代表、Jリーグのチーム、いずれも模倣品被害が多数あり、輸入差止申立による侵害品の差止は有効である。

#### ア. 輸入差止申立制度とは

輸入差止申立制度とは、商標権者が自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度である。認定手続とは、侵害疑義物品について侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きをいう。

#### 関税法

（輸入してはならない貨物に係る申立て手続等）

第六十九条の十三 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長（以下この条及び次条において「申立先税関長」という。）又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号（定義）に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

#### イ. 輸入差止申立ができる権利

輸入差止申立ができる権利は、①特許権②実用新案

権③意匠権④商標権⑤著作権⑥著作隣接権⑦育成者権⑧不競法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号の不正競争行為による営業上の利益を侵害された、又は侵害されるおそれがある者が行う差止請求権者に係るもの、であるが、本稿では、商標権について検討する。

#### ウ. 輸入差止申立制度における弁理士の役割

知的財産に関する専門家である弁理士には、弁理士法第4条2項において、輸入差止申立手続、認定手続に関する税関長に対する手続等について代理権が与えられている。輸入差止申立制度は、申立の受付から受理までおよそ1月程度で受理される手続であり、訴訟手続と比較すると簡易迅速な手続である。輸入されてしまった侵害品の販売を警告や訴訟で差止をすることも並行して行うべきであるが、不特定多数の輸入者に警告、差止を行っていくのはキリがなく、この点、輸入差止で水際取締をするのは侵害品駆除に大変有効である。侵害品が輸入されている場合には、弁理士としては代理権の与えられている輸入差止申立制度を積極的に活用すべきである。

弁理士法

(業務)

**第四条** 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。

一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理

## (2) 輸入差止申立の要件<sup>2)</sup>

### ア. 権利者であること

輸入差止申立てを行うことができる者は、権利者又は専用使用権者である。代理人を用いて申立手続を行う場合、権利者からの委任状が必要となる。なお、権

利者又は専用使用権者等の確認は、登録原簿等により行う。

### イ. 権利の内容に根拠があること

権利の有効性については、特許庁等への登録により有効となり登録出願中のものについては、輸入差止申立てを行うことができない。

### ウ. 侵害の事実があること

侵害の事実とは、侵害物品が日本国内に輸入されている場合のほか、現に存在しているかは問わず、侵害物品が日本国内に輸入されることが見込まれる場合を含む。侵害の事実が無ければ輸入差止の申立てができないので侵害品を入手しておくことをおすすめする。侵害品がインターネットで販売されていて、その画像があれば申立は可能であるが、侵害品を入手すれば侵害品を販売している業者の住所等の情報も入手でき、商標権侵害の警告書を送付できる。また、画像のみを入手した場合と比較し、後述する必要書類のひとつである、識別ポイントの作成、侵害の事実を疎明するための資料の作成も容易になる。

### エ. 侵害の事実を確認できること

侵害の事実を確認するために、侵害物品又はそのカタログ、写真等が必要となる。商標権に係る類似商標又は類似商品に関する差止申立ての場合で侵害していることに疑義があるときは、知的財産権を侵害していることを証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定書、権利の効力についての特許庁の判定書又は弁理士等が作成した鑑定書等の提出が必要となる。

### オ. 税関で識別できること

輸入品の税関検査において、侵害と認める物品であることを識別できる情報の提供が必要となる。

## (3) 輸入差止申立手続

輸入差止申立ては、いずれかの税関に申立てを行う。この必要書類については、いきなり申立をするのではなく、税関に書式、書面の内容等をチェックしてもらって、不備の無いよう正式な申立をする。

### ア. 申立書

税関所定の様式の申立書を提出する。申立書のひな形は税関のホームページからダウンロードできるので、ダウンロードしたものに穴埋めしていく形で記載する。記載方法等も詳しく載っているので、それを参考に記載していけば良い。記載事項の一つに「並行輸入に関する参考事項」があるが、ライセンス契約をし

ている場合には、把握し、記載しておかないと、真正品であるのに差止められてしまうおそれがあるので注意が必要である。

#### イ. 登録原簿謄本・公報

認証官印付きであることを要しないので、認証官印付きのものに比べて、短時間で入手できる。

#### ウ. 侵害の事実を疎明するための資料

①侵害すると認める物品の標章の使用の態様を示す資料であって、商品全体が観察できる資料②登録商標と同一又は類似することを明らかにする資料③指定商品と同一又は類似することを明らかにする資料等を記載する。

#### エ. 識別ポイントに係る資料

識別ポイントは、税関が侵害疑義物品を発見するための参考となるポイントであり、真正商品又は侵害物品に特有の表示、形状、包装等の真正商品と侵害物品を識別するポイントや方法を記載する。権利の内容と直接関係しない事項でも構わない。記載にあたっては、真正商品又は侵害物品の全体が分かるようにして、識別のポイントとなる箇所の全体から見た位置が分かるようにする。可能な限り、鮮明な画像を使用する。近年は特に精巧な侵害品が輸入されるケースが多く、必要に応じて、拡大写真等を用いて説明する。特にスポーツチームのユニフォーム等は、巧妙に模倣されていて、真贋の識別が難しいことが多く、細かい点をチェックして識別ポイントを作成することが必要となる。

#### オ. 委任状

代理人が申立手続を行う場合には、委任の範囲を明示した代理権を証する書類を添付する。

### (4) 認定手続<sup>(3)</sup>

税関で知的財産侵害の疑いのある物品（＝知的財産侵害疑義物品）を発見した場合に、税関が当該物品が知的財産を侵害しているか否かを認定するための手続である（関税法第69条の12第1項、同施行令第62条の16）。具体的には、税関が知的財産侵害疑義物品を発見した場合、権利者及び輸入者にその旨を通知してそれぞれ意見・証拠を提出してもらい、提出された意見・証拠に基づき、税関が知的財産を侵害しているか否かについて認定する制度である。認定手続は職権で行われることもあるが、現実には申立がなければ、真贋の識別のポイントが不明なことが多く、申立を行う

ことが望ましい。また、商標権については、後述するが、申立を行ってれば、簡易な手続で差止が可能になる。

#### ア. 認定手続の一般的な流れ

認定手続は、税関が、知的財産侵害疑義物品を発見した場合には、輸入者及び権利者に対して認定手続を開始する旨を通知するとともに、これに併せて、輸入者及び権利者双方にそれぞれの名称又は氏名及び住所を通知し、「認定手続開始通知書」の日付の翌日から起算して10執務日（生鮮疑義貨物については3執務日）以内に、権利者、輸入者双方が、当該疑義貨物について、意見・証拠を税関に提出する。

#### イ. 商標権について輸入差止申立てが受理されている場合

商標権について、輸入差止申立てが受理されている貨物が発見され、認定手続が開始されたものの、輸入者が侵害の該否を争わない場合には、権利者及び輸入者からの証拠・意見の提出を不要として、税関長が侵害の該否を認定する。①輸入者から争う旨の申出がない場合は、輸入差止申立書及びその添付資料等により、税関長が侵害の該否を認定する。②輸入者が争う意思がある旨を申し出た場合には、アで述べた一般的な流れと同様となる。

以上のように、商標権について輸入差止申立が受理されている場合、輸入者に争う意思が無ければ、権利者から証拠や意見を提出することなく、侵害品と認定されるので、権利者の負担は軽減されている。

### (5) 輸入差止申立件数<sup>(4)</sup>

平成24年の輸入差止申立件数、輸入差止実績は下記の通りである。例年同様、商標権侵害物品が26,304件（構成比98.5%）と全体の大半を占め、次いで著作権侵害物品が322件（同1.2%）である。輸入差止点数についても、例年同様、商標権侵害物品が大半を占めており、商標権侵害物品が1,012,538点（構成比90.6%）、次いで著作権侵害物品が81,191点（同7.3%）である。

平成 24 年輸入差止申立件数（有効な輸入差止申立件数）

	特許権	実案	意匠権	商標権	著作権	隣接権	育成	不競
H24	18	0	73	213	91	313	1	7
新規	5	0	17	45	19	115	0	1

※実案 = 実用新案権 隣接権 = 著作隣接権 育成 = 育成者権  
不競 = 不正競争防止法違反物品

※「新規」は、新たに輸入差止申立てが行われ、平成 24 年中に受理された件数。

平成 24 年輸入差止実績

	特許権	実案	意匠権	商標権	著作権	隣接権	育成	不競
件数	3	0	79	26,304	322	0	0	2
点数	2,562	0	21,291	1,012,538	81,191	0	0	10

平成 24 年仕出国（地域）別輸入差止実績（件数）

	中国	香港	フィリピン	韓国	タイ	米	シンガポール	台湾	マレーシア	インドネシア	上記以外	合計
件	25,007	720	326	274	85	68	21	21	15	11	59	26,607

中国 94.0% 香港 2.7% フィリピン 1.2% 韓国 1.0%  
その他は 1.0% 未満

輸入差止件数は、中国来が 94% で一極化となっている。

（6）海外での商標登録の必要性

輸入差止実績から考えると、中国から輸入されるものが圧倒的多数であり、少なくとも中国での商標登録は検討すべきである。属地主義の下、商標権は各国で独立しており、中国国内の段階で製造等を差し止めるには、現地で商標登録をしておくべきである。

4 「シカゴ・カブス」拒絶審決取消請求事件（平成 19 年 8 月 8 日判決）

（1）事案の概要

メジャーリーグベースボールプロパティーズインコーポレーテッドが、メジャーリーグベースボール（MLB）ナショナルリーグ中地区のチーム、シカゴ・カブスのロゴマークを指定商品及び指定役務を第 9 類、第 16 類及び第 41 類に属する商品及び役務として出願したところ、審決において、スイスユニオン銀行の登録商標「UBS」と類似すると判断され、その審決の取消を求め、出訴したものである。

【本願商標】



【引用商標】



（2）判決要旨

ア 本願商標の構成（略）

イ 我が国におけるメジャーリーグの周知度

…1986 年（昭和 59 年）以降現在に至るまで、我が国において、2 年に 1 回の割合でメジャーリーグのオールスターチームと我が国のプロ野球のオールスターチームとの対戦が行われ、これらの試合はテレビで中継されてきた。

近年、日本人選手がメジャーリーグで活躍するようになり、我が国におけるメジャーリーグへの関心が高まった。1995 年（平成 7 年）に野茂英雄が移籍した後、新庄剛志、イチロー、佐々木主浩ほか 7 人の日本人選手が移籍し、その後も、石井一久、田口壮、松井秀喜、井口資仁、大家友和、松井稼頭央等の選手が移籍し、2006 年（平成 18 年）7 月現在で、日本人選手は 13 人になった。このうち、田口壮が在籍するセント・ルイス・カージナルスは、シカゴ・カブスと同じくナショナルリーグの中地区に所属している。

このような日本人選手の活躍に伴い、遅くとも平成 13 年以降、我が国においてメジャーリーグの試合の中継や特集がテレビ放映されたり試合結果等が新聞紙上やインターネット上やスポーツ雑誌に掲載されたり、旅行代理店においてメジャーリーグ観戦ツアーが企画されたりした。…

ウ 我が国におけるシカゴ・カブスの周知度

…シカゴ・カブスは、地区優勝 2 回、リーグ優勝 10 回を数え、ワールドチャンピオンに 2 回なっている（甲 8, 16）。シカゴ・カブスに所属したサミー・ソーサ選手が 1998 年（平成 10 年）にホームラン数 66 本、1999 年（平成 11 年）に 63 本を記録するなど活躍したことなどが知られている。1998 年（平成 10 年）にメジャーリーグの選手と我が国の選手が対戦した日米野

球が開催された際、サミー・ソーサ選手が MVP に選出された。また、シカゴ・カブスは、2000 年（平成 12 年）、我が国で、メジャーリーグの公式戦開幕試合 2 試合（対戦相手ニューヨーク・メッツ）を行い、その前に西武ドームにおいて西武ライオンズと、東京ドームにおいて読売ジャイアンツと親善試合を行っており、サミー・ソーサ選手も出場した。…

#### エ シカゴ・カブスのロゴ及びその使用状況

シカゴ・カブスのロゴは、本願商標とその形状が同一であるが、これは 1909 年以降、ユニフォームの前面に使用するようになり、現在においてもシカゴ・カブスの選手のユニフォーム姿の画像、映像に表れる。

…以上の事実を総合すると、メジャーリーグは日本人選手の活躍に伴い広く知られており、その球団であるシカゴ・カブスもまた、メジャーリーグの一球団として、またサミー・ソーサ選手が活躍した球団などからそのチーム名は広く知られ、そのロゴもまた本願商標に係る商品の取引者又は需要者を含めて我が国において相当程度知られているといえることができる。

#### オ 特許庁等における登録実績

特許庁においては、本願商標と形状が同一の図形を構成要素とし、色彩については外周の円弧と内側の「C」及び「UBS」を異ならせ、上記図形の下部に「ChicagoCubs」と「シカゴカブス・1876年」との文字を二段に表記した構成からなる商標が登録番号第 2520468 号として登録され、外周の円弧の線の太さを内側の「C」の文字の太さよりも細くし、その余は本願商標と同一の構成からなる商標が登録番号第 1190753 号として登録されている。国際登録第 803311 号は、商標「UBS」について商品及び役務の区分第 9, 14, 16, 35, 36, 38, 41 及び 42 類において UBS 社によって出願されたものであるが、本願商標とほぼ同様の態様からなる商標が、登録第 1190753 号、同第 1388525 号及び同第 1402717 号（いずれも商標権者は原告）が引用されたにもかかわらず、最終的に登録されている…

カ 一般に、商標において、①「Orange」 「ORAGALAND」 「LAUREL STAR」のように、英文字等で構成される商標の先頭の文字を図案化したり、大きく表示する例、また、②先頭文字が「C」の場合に、「CAMAT」, 「Carawit / キャラウイット」, 「EURO - JAPAN / COMMUNICATION」の下段「COMMUNICATION」のように、「C」を大きく表記

する例、さらに、③先頭文字が「C」の場合に、「CPOP」, 「CSV」, 「CACER」のように、他の文字を囲む形状で「C」を大きく表記する例が数多く存在する。キ 引用商標 2 ないし 4 の商標権者である UBS 社は、本願商標の出願人である原告に対して、原告が本願商標を第 9 類、第 16 類及び第 41 類の商品について登録することに同意していることに照らすならば、UBS 社も、本願商標と引用商標とは、互いに出所の混同を来さないと認識、理解しているものと推認される。

#### (2) 本願商標から生ずる称呼について

ア以上のとおり、本願商標は、シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ、また、シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること、英文字等で構成される商標において、先頭の「C」を、他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと等に照らすならば、本願商標では、「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを、一体のものと理解して、「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり、そうすると、本願商標からは、「カブス」の称呼のみが生じ、「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。……

#### 3 結論

(1) 審決は「本願商標と引用商標とは、外観及び觀念の差異を考慮しても、『ユービーエス』の称呼を共通にする類似の商標である」と記載するように、本願商標と引用商標とは、称呼が共通することを理由に、両商標は類似するとの結論を導いたものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似しない以上、その余の点を判断するまでもなく、審決には誤りがある。

(以下省略。下線は筆者が付加。)

#### (3) 考察

判旨の事実認定に示されるように、シカゴ・カブスは、所属したサミー・ソーサ選手が 1998 年（平成 10 年）にホームラン数 66 本、1999 年（平成 11 年）に 63 本を記録するなど活躍したことなどが知られている。日本人選手も、2008 年から福留孝介選手が所属し、2014 年現在では、元阪神タイガースの投手、藤川球児選手が所属しており、日本にも馴染みのあるチームである。

判決では、本願商標の称呼について、①我が国におけるメジャーリーグの周知度②我が国におけるシカゴ・カブスの周知度③シカゴ・カブスのロゴ及びその使用状況④特許庁等における登録実績（特許庁における併存登録、外国における併存登録等）⑤一般に、商標の先頭の文字を図案化したり、大きく表示する例があり、先頭の「C」を、他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと⑥引用商標の商標権者である UBS 社が原告が本願商標を登録することに同意していること等の事実を認定したうえで、「C」と「UBS」を一体のものと理解して、「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり、本願商標からは、「カブス」の称呼のみが生じるとした。称呼の認定において、前記各要素を判断要素としたのが本判決の特徴である。特に、国内、国外の併存登録例、引用商標の商標権者が本願商標の登録に同意していること、が、要素に挙げられている点は重要である。

## 5 「阪神優勝」無効審判請求事件（平成 15 年 12 月 24 日審決）

### （1） 事案の経緯

阪神タイガースは言わずと知れた関西の人気球団である。

21 年振りの優勝であった 1985 年の優勝は筆者が小学生の頃であり、当時関西に住んでいたこともあり、その熱狂的な空気を目の当たりにした。

いわゆるバックスクリーン 3 連発はこの年の出来事であり、打線がとにかく打ちまくり、打順 3 番ランディバース、4 番掛布雅之、5 番岡田彰布のクリーンアップ 3 人と打順 1 番真弓明信の打率と本塁打が 3 割 30 本を超えるという、史上空前の打線であった。

その後、阪神タイガースは不振に陥り、1987 年～2002 年の間に最下位が 10 回、A クラスは 1 回だけというまさに暗黒の時代があった（筆者はこの頃に、足繁く甲子園に通った…）。

そして、2003 年（平成 15 年）、阪神タイガースは 18 年振りに優勝をするのである。

その頃に起きた事件が、本件、「阪神優勝」事件である。

### 【本願商標】



【指定商品】 第 25 類 被服，ガーター，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

第 28 類 遊戯用器具，おもちゃ，人形，運動用具

平成 13 年 3 月 15 日に出願され、拒絶理由通知等無く、平成 14 年 2 月 8 日に登録された。

これに対し、平成 15 年 8 月 28 日に、阪神球団は無効審判を請求した。ちなみに、平成 15 年 9 月 15 日に阪神タイガースが優勝しており、審判請求時には優勝が目前だったと言える。

### （2） 審決要旨

1 利害関係について（略）

2 「阪神」等の著名性について

……「阪神」の語は、そのローマ字表記である「HANSHIN」とともに、阪神タイガースの球団名称の略称として、本件商標の登録出願日には既に、一般国民の間に広く認識されていたものである。また、別掲の構成よりなる標章は、阪神タイガースの試合等で使用される球団旗として、本件商標の登録出願時には既に、著名なものとなっていたものである。そして、これらの著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたと認められる。

3 本件商標について

(1) 「阪神」の文字部分について

本件商標構成中の「阪神」の文字部分については、以下の事実が認められる。

「阪神」の語は、一般的には、「大阪と神戸」を意味するものであるとしても、前記 2(3)で認定したとおり、「阪神タイガース」の著名な略称であること。また、本件商標構成中の「阪神」の文字部分には、「競技などで第一位で勝つこと」等（広辞苑）の意味を有する「優勝」の文字が結合されていること。加えて、「阪神優

勝」の語が「阪神タイガースの優勝」の意味合いをもって、本件商標の登録出願前より使用されていること。

以上の事実を総合すると、本件商標構成中の「阪神」の文字部分について、後記5で認定する本件商標の指定商品の需要者である一般の消費者は、地名を表したと理解するというより、プロ野球の球団名称としての「阪神タイガース」の略称として理解し、認識するとみるのが極めて自然である。

したがって、本件商標構成中の「阪神」の文字部分は、「阪神タイガース」の球団名称の略称を表したものとして認識されるというべきである。

#### (2) 図形部分について

……そうすると、上記構成よりなる本件商標にあって、図形部分は、「阪神優勝」の文字部分が、前記認定のとおり、「阪神タイガースの優勝」の意味合いをもって使用されていることを合わせ考慮すると、「阪神優勝」の文字部分の上下にある各2本の太い平行線が、上記球団旗の黒色の横縞をイメージしたもとして印象付けられ、「阪神タイガース」との連想性を高める要素となっているものというのが相当である。

#### 4 取引の実情

(1) プロ野球球団が、……「(球団名) 優勝セール」等と称して多くの商品の販売を行っていることは、本件商標の登録出願前よりよく知られているところであり、……

#### 5 出所の混同について

……該商品が阪神タイガース(請求人)又はこれと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

#### 6 被請求人の主張について (略)

#### 7 結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものと認められるから、請求人のその余の主張について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものとする。よって、結論のとおり審決する。

#### (3) 考察

「阪神」というと、阪神タイガースを思い浮かべる人も多いが、阪神は「大阪」「神戸」の略であり、関西に

は阪神電車や阪神百貨店など、阪神〇〇という名称は使用されている。「阪神」の文字のみの商標は登録されておらず、阪神百貨店は下記【参考】商標を登録している。

本件は、文字部分については、「阪神」と「優勝」の組み合わせから成り、「阪神」が「優勝」と組み合わせれば、「阪神」は「阪神タイガース」の略称であり、「阪神優勝」は、「阪神タイガースの優勝」という意味であると一般に認識される。とすれば、本審決が、「地名を表したと理解するというより、プロ野球の球団名称としての「阪神タイガース」の略称として理解し、認識するとみるのが極めて自然である。」と認定したのは妥当であろう。

本願出願人は、「アンチ巨人」を登録している。また「CLUBADIDAS TEAM \ クルバディダス チーム」「CONVER SEELESSE \ コンバー シーレッセ」「CLUBAR MANI \ クルバー マニ」なども登録しており(いずれも現在は権利消滅) 剽窃的意図が推認できるであろう。

#### 【参考】



#### 6 「KUmA」無効審決取消請求事件(平成25年6月27日判決)

##### (1) 事案の概要

本件は、商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は、商標法第4条1項7号及び15号の該当性である。

登録出願人は日本観光商事株式会社(日本観光商事社)であったが、平成24年10月17日に原告が本件商標権を特定承継した。出願日は平成18年4月3日であり、登録日は平成18年10月13日である。被告は、平成23年10月12日、本件商標の登録無効審判(無効2011-890089号)を請求した。特許庁は、平成24年11月27日、「登録第4994944号の登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は同年12月6日、原告に送達された。

【本件商標】



【登録番号】 第 4994944 号

【指定商品】 第 25 類 洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，マフラー，帽子，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）

【引用商標】



【登録番号】 第 3324304 号

【指定商品】 第 25 類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

(2) 判決要旨

裁判所は引用商標を周知・著名な商標と認めたとうえで、引用商標と本件商標の類似性について、両者は、全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる、とした。

また、「混同を生ずるおそれ」につき、「本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文字 4 字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し、周知著名となっている引用商標を連想、想起して、当該商品が被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関

係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる」とし、15号に該当するとした。

また、7号該当性について、原告、その関連会社において、「本件商標以外にも、欧文字 4 つのロゴにピューマの代わりに馬や豚を用いた商標や、他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願し、商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともある」と認め、

これらの事実を総合考慮すると、

「引用商標の著名であることを知り、意図的に引用商標と略同様の態様による 4 個の欧文字を用い、引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え、全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起させ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け、原告は上記の事情を知らずながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。

そして、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（ダイリューション）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えることができる。

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、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的（商標法 1 条）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。したがって、本件商標は 7 号に該当するとの審決の判断に誤りはなく、取消事由 1 は理由がない。」と判示している。

(3) 考察

ア. 本件の前にシーサー事件（判決言渡平成 22 年 7 月 12 日）があったが、下記のような判旨であった。

## 【本件商標】



【登録番号】 第 5040036 号

【指定商品】 第 25 類 T シャツ, 帽子

## 【引用商標】



【登録番号】 第 3324304 号

【指定商品】 第 25 類 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴

「さらに補助参加人（プーマ社）は、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等と主張する。

しかし、「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のであって、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いうこともできない。したがって、補助参加人の上記主張は採用することはできない。」

（下線は筆者加筆）。

イ. 以上のように、「KUmA」事件では、混同のおそ

れがあると認定して 15 号を適用し、7 号も適用している。

これに対して、「シーサー」事件では、混同のおそれはないとして、15 号の適用を否定している。

外観を見ればわかるとおり、どちらかと言えば、シーサーの方がプーマ社のロゴに近いと言え、そうであるとすれば 4 条 1 項 15 号の適用について、一貫していないと言えるだろう。パロディなる概念が商標法には無い概念であり、4 条 1 項 15 号の判断に、パロディであることを考慮すべきでないのであれば、「KUmA」事件でも、4 条 1 項 15 号は非該当とし、4 条 1 項 7 号で妥当な結論を導く方が一貫していると言えるのではないだろうか。

少なくとも、「プーマ」がなければ、「KUmA」も「シーサー」も存在しなかったであろうことから、PUMA のロゴにまさにただ乗り（フリーライド）していると言えよう。

「プーマ」を購入しようと思った人が「KUmA」や「シーサー」を購入する、という関係は非常に薄いものであり、その点では損害が発生しているとは言えないであろうが、ダイリューション（希釈化）、ポリューション（汚染）はあると言え、その点で民法 709 条に基づき損害賠償請求は可能であり、また、不当利得も主張できると考える。不正競争防止法上の主張も考えられるが、周知表示混同惹起行為（不正競争防止法第 2 条 1 項 1 号）、著名表示冒用行為（同 2 号）いずれも、他人の商品等表示と同一又は類似であることが要件となっている。商標法上の「類似」と不正競争防止法上の「類似」の概念は異なるという考え方もあるが、文言上、「類似」とある以上、商標法上の「類似」と不正競争防止法上の「類似」が一致するのが原則であり、本件は、不正競争防止法上も非類似であり、不正競争防止法上の主張はできないと考える。

## 7 おわりに

「プロスポーツチームと商標、スポーツ関連の審決、裁判例」というタイトルで原稿を書かせて頂いたが、プロサッカー、プロ野球、いずれも近年進化している。特にプロサッカーでは、Jリーグが 1993 年に開幕し、当初 10 クラブで開幕したが、現在では J1 が 18 チーム、J2 が 22 チーム、J3 が 11 チームとなっており、ここ 20 年での進化は目を見張るものがある。その間、2002 年に日韓ワールドカップも開催され、進化に拍車

をかけたと言えよう。海外のチームで活躍する選手も増え、イタリアのトップチーム AC ミランの背番号 10 をつける日本人がでてきた。私が AC ミランというチームを知ったのは、90 年のトヨタカップで、オランダトリオのプレーに魅了され、次の日は皆でフリット選手のフェイントを真似したものである。AC ミランの 10 番を日本人がつけるとは少し前まで夢物語だっただろう。

プロ野球については、野茂選手がロサンゼルス・ドジャーズに移籍して活躍したのを皮切りに、今ではメジャー移籍は日常茶飯事になっている。2006 年にはワールド・ベースボール・クラシックが開催され、野球にも日本代表チームができた。

プロサッカー、プロ野球ともに、海外で活躍する日本人が増加する中、海外のチームの試合が日本で放映されるケースも多くなり、海外のチームのグッズ等も昔と比べるとかなり見かけるようになった。さらには、海外のチームが来日して、日本のチームと対戦する興行が行われ、興行的成功を収めている。

このような流れの中で、日本のチームも、海外で積極的に興行を行うことが考えられる。特に、アジア諸国はヨーロッパと比較して距離が近く、移動時間も短いことから、選手の負担も少なく、より積極的に興行が行われることが想定される。実際にも、野球ではアジアシリーズ、サッカーではアジアチャンピオンズリーグが存在し、アジアの各地で試合を行っている。

海外で興行が行われれば、その試合の際にはスタジアムでチームのグッズが販売されるであろう。また、興行が頻繁になれば、スタジアム以外でもグッズ販売することも想定される。グッズが販売されるとなる

と、商標の問題は避けて通れず、現地での商標登録を検討すべきである。属地主義の下、各国商標権は独立しており、現地での侵害品販売を差し止めるには、現地での商標登録が必要になるからである。特に、中国では、第三章で述べたように、侵害品が多く生産されており、また、冒認出願も多いことから、早めに商標登録をしておくべきである。プロスポーツチームの商標は、海外への展開を見据え、戦略的な外国商標出願を検討する必要があるだろう。

本稿は、プロスポーツチームの商標にスポットを当て構成されているが、本稿の第 2 章、第 3 章は、プロスポーツチームに限らず問題となりうることであり、商標一般の話としても参考にしていただけると、筆者としては望外の喜びである。

#### 注

- (1) 経済産業省 H.P. 「平成 25 年度模倣品・海賊版撲滅キャンペーンを実施します」  
<http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131202004/20131202004.html>
- (2) 税関 H.P. 知的財産侵害物品の取締り 申立の要件  
[http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b\\_002.htm](http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_002.htm)
- (3) 税関 H.P. 知的財産侵害物品の取締り 認定手続の流れ  
[http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c\\_001.htm](http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_001.htm)
- (4) 税関 H.P. 平成 24 年の知的財産侵害物品の差止実績  
<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/shihanki/h24dai4shihanki.files.pdf>

#### (参考文献)

再考「阪神優勝」パテント 2004 Vol.57 No.6 pp13~18  
(原稿受領 2014. 2. 7)

