

出願商標「CUBS」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 19(行ケ)10061・平成 19 年 8 月 8 日判決（認容・審決取消）

〔キーワード〕

メジャーリーグ・チーム、ロゴマーク、日本での周知性、類似性

〔事 実〕

原告（メジャー・リーグ・ベースボール・プロパティーズ・インク）は、本願商標につき指定商品及び指定役務を第 9 類，第 1 6 類，第 4 1 類として、平成 1 2 年 1 0 月 1 3 日に登録出願したところ、引用商標 1 ～ 5 と類似するから商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当するとして、平成 1 4 年 4 月 1 6 日に拒絶査定を受けたので、査定不服の審判請求をしたが、不成立の審決を受けた。本件は、その審決取消請求事件である。

〔審決の理由〕

本願商標は、別掲(1)（別掲の図柄は判決においても同じ。）のとおり、肉太の円輪郭中に、これと同じ太さからなる右側を一部切り取った円輪郭状の図形を配し、その切り欠いた円輪郭状図形中に、欠損部分にかかるように「UBS」の文字を太字で書してなるところ、これら図形と「UBS」の文字部分とが常に不可分一体のものとして認識されるとはいい難く、読みやすい「UBS」の文字部分が看者の注意を惹くことから、これより単に「ユービーエス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

請求人（原告）は、円輪郭の内側に配された右側を一部切り取った円輪郭状図形はローマ字「C」であり、これと「UBS」の文字とを合わせて「カブス」と称呼されるものである旨主張するが、上記のとおり、外側の円輪郭と内側の円輪郭状図形は太さが同じであり、内側に配された右側を一部切り取った円輪郭状図形に「UBS」の文字を表したものとみるのが自然であり、この右側を一部切り取った円輪郭状図形がローマ字「C」を表したものと理解し把握されるとするのは困難であるといわざるを得ないから、「カブス」と読まれるとするには無理があり、請求人（原告）のこの主張は採用することができない。

また、請求人（原告）は、本願商標は米国のプロ野球メジャーリーグの人気球団「シカゴ・カブス（CHICAGO CUBS）」のユニフォームロゴとして知られていることから、本願商標に接する需要者は「シカゴ・カブス」のチームロゴを想起し、本願商標から「カブス」の称呼のみが認識される旨主張するが、昨今の我が国における米国のプロ野球メジャーリーグの人気を考慮したとしても、本願商標の指定商品及び指定役務の取引者、需要者の間において、

本願商標を構成する標章が上記シカゴ・カブスのチームロゴとして直ちに理解されるほど広く認識されているとまではいうことができないから、請求人（原告）のこの主張も採用することができない。

他方、引用商標アないしオ（後記引用商標 1 ないし 5 と同じ。）は「UBS」の文字又はこれと図形若しくは他の文字の組合せからなるものであって、いずれも「UBS」の文字が顕著に表されていることから、「ユービーエス」の称呼を生ずるものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観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といわなければならない。

そして、本願商標の補正後の指定商品及び指定役務と引用商標アないしオの指定商品又は指定役務とは、同一又は類似のものといえるものである。

したがって、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する。

#### 〔判 断〕

当裁判所は、「本願商標と引用商標とは、外観及び観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」とした審決には誤りがあると判断する。その理由は、以下のとおりである。

以下、本願商標と引用商標の称呼の類否判断を中心に述べる。

#### 1 本願商標の称呼について

##### (1) 事実認定

証拠（甲 1 ないし 9，1 2 ないし 1 7，1 8 の 1，2，甲 1 9 ないし 2 3，2 4 の 1，2，甲 2 9 ないし 3 1，3 3，3 5 の 1，2，4，2 3，甲 3 6 の 3，6，1 4，1 6，甲 3 8，4 0，4 3 ないし 4 7，4 9 の 1，3 ないし 6，8 ないし 1 0，甲 5 0 の 1 ないし 5，甲 5 1，5 4，5 7）及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。

##### ア 本願商標の構成

本願商標は、別紙商標目録中の「本願商標」記載のとおり、肉太の円輪郭中に、これとほぼ同じ太さからなる右側を一部切り取った円輪郭状の図形を配し、その切り欠いた円輪郭状図形中に、切り欠き部分にかかるとともに「UBS」の文字を太字で配した商標である。

本願商標は、シカゴ・カブスのユニフォームの胸の部分等に使用されているロゴと同一の形状である（甲 4 5）。

##### イ 我が国におけるメジャーリーグの周知度

メジャーリーグは、1 8 7 6 年にナショナル・リーグが発足したことから始まり、1 9 0 0 年に「クラシックエイト」といわれる 8 球団が確定した。シカゴ・カブスは、この「クラシックエイト」の一つで

ある「シカゴ・オーファンズ」が後に改名したものである。メジャーリーグは、アメリカンリーグとナショナルリーグからなり、2006年（平成18年）現在、30球団が所属している。両リーグともに西地区、中地区、東地区の3地区に分かれ、このうちシカゴ・カブスはナショナルリーグの中地区に所属する（甲38）。

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（甲31）。

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・カーディナルスは、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（甲3、6）。

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（甲2ないし4、19、38）。メジャーリーグの公式サイト「MLB.com」への2006年（平成18年）6月1日から2007年（平成19年）3月31日までのアクセス数は約429万件に上り、上記期間中のシカゴ・カブスの公式ホームページ「Chicago.cubs.mlb.com」へのアクセス数は7万3900件に上る（甲32）。

#### 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、1876年に「ホワイト・ストッキングス」の名称で設立され、130年以上の歴史を有する球団である。1903年以降、「シカゴ・カブス」の略称で呼ばれるようになった。「カブス」の名称は「カブ」が「小熊」等を意味するところ、当初若く経験の浅い選手から構成されていたからとされている（甲1、8、13）。

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(甲1,8,44)。

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(甲18の1,甲43)。

上記開幕試合は,スポーツ雑誌にも掲載され,「スマッシュ」4月号増刊の「SLUGGER(スラッガー)」第24号(2000年(平成12年)4月発刊)においては,サミー・ソーサ選手の特集がソーサ選手のユニフォーム姿の写真付きで組まれたり,シカゴ・カブスのチーム紹介が掲載され(甲18の2),「月刊メジャーリーグ」平成13年11月・12月合併号にもシカゴ・カブスの紹介記事が掲載された。また,ホームページコンテンツ「YAHOO!スポーツ」(平成13年アップデート)にはシカゴ・カブスのチームの成績等が掲載されている(甲16,18の3)。

#### 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(甲12,17,33,45)。

また,上記ロゴを含めMLBのマークが付いた製品を我が国で販売する許諾を受けた会社としては,株式会社栗原,株式会社サンリオ,株式会社セガ,株式会社タカラ,ユニクロ,スケーター株式会社,株式会社マツモト,住友商事株式会社,株式会社ワコール等がある。そして,メジャーリーグ所属の球団の帽子,ユニフォーム,Tシャツ等の関連商品を専用に取り扱う「メジャーリーグベースボールジャパンショップ」は新宿,池袋,札幌,名古屋,大阪,広島にあり,また,関連商品は,サンリオ・ギフト・ゲートショップ,ユニクロ等の小売店,高島屋,三越,大丸等の百貨店,ゼビオ・上州屋・ヒマラヤ・ミズノ等のスポーツショップで扱っている(甲21)。また,コナミはメジャーリーグに関するゲームソフトを,製造,販売している(甲51)。

シカゴ・カブスの公式ウェブサイトにおいては、平成18年及び平成19年に上記ロゴを付したユニフォームを着用した選手の写真が掲載されたり本願商標自体が記事の下部に掲載され(甲15)、メジャーリーグ関連商品をインターネット上で販売する「MLB.com shop」等のホームページから上記ロゴを付したユニフォーム(レプリカジャージ)やマグカップ等を我が国においても購入することができる(甲46,57)。

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「Chicago Cubs」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(甲23)、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(甲24の2)。

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(甲47)。また、原告が商標権者である登録第1190753号(本願商標と同様の態様からなる商標)と、UBS社が商標権者である登録第4521353号(引用商標2ないし4と同様の態様からなる商標)、登録第4326784号(同上)とが、商品「身飾品」に関して併存して登録されている(甲24の1,2,甲47)。

米国及び欧州共同体においては、本願商標と同様の態様からなる商標と引用商標と同様の態様からなる商標とが共に登録されている(甲49の1,3ないし6,8ないし10,甲50の1ないし5)。

カ 一般に、商標において、「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、先頭文字が「C」の場合に、「CAMAT」、「Carawit / キャラウィット」、「EURO - JAPAN / COMMUNICATION」の下段「COMMUNICATION」のように、「C」を大きく表記する例、さらに、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（甲35の1, 2, 4, 23, 36の3, 6, 14, 16, 18）。

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（甲54）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・カプスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カプスの名称は我が国においてよく知られ、また、シカゴ・カプ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「カプス」と認識するのが自然であり、そうすると、本願商標からは、「カプス」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。

イ これに対して、被告は、以下のとおり主張する。

(ア) まず、被告は、本願商標は、格別の色彩を施していないのに対して、シカゴ・カプスのユニフォームの胸の部分等に使用されているロゴは、外周の円輪郭が青色で、円輪郭状の図形と「UBS」の文字が赤色で表されており（甲12, 15）、その態様が本願商標と異なっているから、本願商標と異なると主張する。

しかし、シカゴ・カプスのロゴが、その青色と赤色の彩色によって、明確に「CUBS」と認識することができる態様で使用されてきたという点は、色彩を施していない本願商標についても、その「円輪郭状図形」部分と「UBS」部分とを一連一体に理解し「C

「UBS」と認識させる要因になり得るとしても、そのように認識させることを妨げる要因となるものではないから、上記事実は前記の認定を左右するものとはいえない。

(イ) 次に、被告は、シカゴ・カブスのロゴは、「CHICAGO CUBS」、「Chicago Cubs」及び「Chicago CUBS」又は「シカゴカブス」のいずれかの文字とともに紹介されているか、あるいは、ユニフォーム中に表示され、そのユニフォームを着用してプレーしている選手の姿とともに紹介されているから、シカゴ・カブスのロゴ単独では、一般的な需要者によく知られているとはいえないと主張する。

しかし、前記認定のとおり、メジャーリーグに対する関心の高い我が国において、シカゴ・カブスのチームの名称が知られ、さらにシカゴ・カブスのロゴも相当程度知られているところ、シカゴ・カブスのロゴが、シカゴ・カブスを示す文字やユニフォームを着用する選手と共に頻繁に紹介されている事実は、本願商標をもってシカゴ・カブスのロゴであると認識させる要因になり得るのであって、そのように認識させることを妨げる要因となるものではないといえる。したがって、上記事実は前記の認定を左右するものではない。

## 2 引用商標の称呼及び本願商標との対比

### (1) 引用商標の構成及び称呼（甲11の1ないし5）

引用商標1は別紙商標目録の「引用商標1」記載のとおり、「UBS」の文字を横書きした商標、また、引用商標2ないし4は別紙商標目録の「引用商標2ないし4」記載のとおり、横書きした「UBS」の文字の左側に3本の鍵状図形を錠前への挿入部を上部にして1本を中央部に、その余の2本を左右から交差させた図形を配置した商標、さらに、引用商標5は別紙商標目録の「引用商標5」記載のとおり、上段に「UBS」の文字を大きく、下段に「Union Bank of Switzerland」の文字を小さく、二段に横書きした商標である。

引用商標1ないし4からは、「UBS」の文字により「ユービーエス」の称呼が生じ（なお、引用商標2ないし引用商標4について、左側の鍵状図形からは格別の称呼は生じないと解される。）、引用商標5からは、「ユービーエス」あるいは「ユニオン・バンク・オブ・スイツァランド」との称呼が生ずる。

### (2) 本願商標と引用商標との対比

前記認定のとおり、本願商標からは「カブス」の称呼が生ずるのに対し、引用商標1ないし4からは「ユービーエス」の称呼が、引用商標5

からは「ユービーエス」ないし「ユニオン・バンク・オブ・スイツァランド」の称呼が生ずるので、本願商標と引用商標とは、称呼において類似しない。

### 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。

- (2) 補足的判断（その1 - 外観）

被告は、本訴において、本願商標と引用商標とは、外観において類似すると主張する。すなわち、本願商標における図形部分と文字部分とは、分離して認識され、これらを常に不可分一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情もなく、これに接する取引者及び需要者は、読みやすい文字部分に着目して取引に当たる場合が多いといえるので、「UBS」の文字部分が図形部分と独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標と引用商標の文字部分「UBS」は、その綴り字のすべてを同じくするので、両者は時と所を異にして離隔的に観察するときは、外観上類似すると主張する。

しかし、被告の上記主張は、外観において差異があったとした本件審決の判断に反するものであり、本訴において独立の主張（反論）として取り扱うべきではないが、念のために判断する。

前記1(2)で認定したとおり、本願商標は、シカゴ・カプスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カプスの名称は我が国においてよく知られ、また、シカゴ・カプスのロゴも我が国において相当程度知られていることに照らすならば、本願商標では、「円輪郭状図形」部分を「C」と「UBS」部分とは、一体のものと理解し、「CUBS」すなわち「カプス」と認識するのが自然である。そうすると、本願商標は「UBS」の文字部分と円輪郭状図形とが一体となって「CUBS」との外観を有するものといえることができ、「UBS」の文字部分のみが看者の注意を惹くということとはできない。確かに、本願商標の円輪郭と上記円輪郭状図形とはその太さがほぼ同一であり「UBS」の文字部分がこれらより細い線で描かれているが、この点も、前記認定のとおり、欧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に大きく表記する例は少なくないことに照らすならば、本願商標の「UBS」部分のみが、外観の上で、看者



の注意を惹く特徴的部分であるとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、本願商標には「UBS」部分が含まれているものの、本願商標の場合、上記文字と併せて欧文字の「C」の文字を連想させる円輪郭状図形と一体となっており、「UBS」部分のみで認識されるものではないこと、外側に円輪郭を配置していること、円輪郭状図形の占める部分が大きいこと等の点において、引用商標1と相違する。また、引用商標2ないし4については、独特の鍵状図形が付加されていること、引用商標5については、下部に「Union Bank of Switzerland」の文字が付加されていることから、本願商標と引用商標2ないし5とも相違する。

### (3) 補足的判断(その2-観念)

さらに、念のため、本願商標と引用商標との観念についても対比する。

前記のとおり、シカゴ・カブスのロゴが我が国において相当程度知られていることに照らせば、本願商標からは、前記円輪郭状図形及び内側の「UBS」の文字とが一体となって「CUBS」との文字を認識し、「CUBS」の文字から、「シカゴ・カブス」を観念することができ、他方、引用商標1からは格別の観念を生ずることはなく、引用商標2ないし4の左側に配置された鍵状図形により、鍵などの観念を生ずることがあり、引用商標5からは、下段の「Union Bank of Switzerland」により「スイスユニオン銀行」の観念を生ずる。したがって、本願商標と引用商標とは、観念において相違するか、少なくとも類似することはない。

## 4 結語

以上のとおり、審決の認定、判断には誤りがあり、違法である。よって、主文のとおり判決する。

### 〔論 説〕

1. 本願商標のロゴと引用商標のロゴのどちらが、わが国民(需要者)に知られているかといえ、前者の“カブス”の方だろう。ジュネーブその他のスイス国内を歩けば「図形+ロゴ」からなる“ユビーエス”の看板が目立つが、東京の町を歩いても見られない。

ところが、わが国においては、メジャーリーグのナショナルリーグに属するシカゴ・カブスの名前は、野球ファンであればよく承知しているし、その赤色から成るブランドロゴも多くの野球ファンは知っているだろう。その意味では、知らないのは特許庁の審査官や審判官だけであろうということになるのではないか。

2. そのように考えると、判決文を読めば、正にそのとおりの理由であり、説示であるといえることができる。

特許庁は、本願商標のロゴを構成する外輪部の円とその内輪部のCの部分と中央のUBSとを切離して見ているが、目印（サイン）としてのロゴタイプというものは、その全体が一つのまとまりある標章として表示されているものであるということを忘れているから、UBSとの外観類似の判断をしたものと思われる。

したがって、審決を取消した判決は妥当であるといえる。

〔牛木 理一〕

(別紙)

本願商標



引用商標 1

U B S

引用商標 2 ないし 4



引用商標 5

UBS  
Union Bank of Switzerland