

スポーツブランドの保護に関する一考察



会員 西村 雅子

要約

スポーツブランドの保護については、多面的な検討が必要である。筆者の経験上挙げられる項目としては、スポーツイベントの名称やスローガンについての識別力の検討、会場の外観等についての保護の検討（新しいタイプの商標による保護の検討を含む）、運動用具の形状についての保護の検討（同じく、新しいタイプの商標による保護の検討を含む）、スポーツブランドの本体の商品から遠い商品の保護の検討及び模倣品対策、スポーツブランドに多いパロディ商標の問題、素材・機能表示の識別力の検討、「運動用特殊衣服」「運動用特殊靴」の区分けの問題である。

目次

1. はじめに
2. スポーツイベントの名称及び会場
3. 運動用具の形状
4. 非類似商品についての保護
5. 著名ブランドにとっての「類似」の壁
6. 素材・機能を暗示する表示の識別力
7. 「被服」と「運動用特殊衣服」、「履物」と「運動用特殊靴」
8. おわりに

1. はじめに

スポーツ関連のブランドの保護については、ブランドの文字商標やロゴのほか、スポーツイベントの名称（「オリンピック」がその最たるもの）、イベントのキャラクター（キャラクターの名称、外観、コスチューム、着ぐるみ等）、会場（スタジアム等）、スポーツ選手（氏名、愛称、肖像等）、運動用具（シューズ、ボール、ラケット等）、ユニフォーム（デザイン、色彩）、販売促進用の商品（タオル、キーホルダー、マグカップ等）、模倣品対策のための防護標章登録（例えば、ブランド自身は販売しないペット用商品）など、多面的に検討する必要がある。本稿では、スポーツブランドを扱ってきた経験上、検討すべき事項について考えたことを述べてみたい。現行の商標制度では保護されにくいのが、予定されている改正商標法によれば保護可能性がある対象及び態様についても、新しいタイプの商標あるいはトレードドレスについての米国での保護例を参考に、言及したい。

2. スポーツイベントの名称及び会場

スポーツイベントの名称については、まずイベントの内容自体を記述的に表示したものにすぎないか、あるいは、キャッチコピーやスローガンであって、商標登録できるだけの識別力が認められないかが問題となる。商標登録するのであれば、役務区分第41類の役務「スポーツの興行の企画・運営又は開催」ほかについて登録することになる。この役務についての登録商標を見ると、地名と普通名称の結合⁽¹⁾、漠然とした内容表示とみられるもの⁽²⁾、スローガ的なもの⁽³⁾の登録例はいろいろとあり、内容表示あるいはスローガンとみられるとして商標登録ができないと考えるのは早計である⁽⁴⁾。

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）の登録商標「がんばれ！ニッポン！」は、第41類「オリンピック競技大会・オリンピック冬季競技大会・アジア競技大会・アジア冬季競技大会・ユニバーシアードその他これらに準ずる国際的総合競技大会の開催」ほか広範な商品、役務について登録されている。第41類の商標登録に対して請求された不使用取消審判の審決取消訴訟（平成18年1月31日、平17（行ケ）10527）において、以下のような使用態様について商標的使用と認められている。

本件標章は、使用权者であるスポーツクラブにより、その頒布するチラシに「JOC」の表示と共に、大きな文字で目立つように記載されている。また、同ス

スポーツクラブが頒布した宣伝用冊子でも、「JOC オフィシャルパートナーになりました。」との文言と共に、本件標章を表示している。これらの広告においては、同スポーツクラブ独自の商標も一緒に使用されている。

判旨：本件標章は、被告が、昭和54年以来、「オリンピック・キャンペーン事業」、「選手強化キャンペーン事業」等について使用してきたものであり、また「オリンピック選手強化事業キャンペーン」を表す標章として、被告の許諾を受けた多数の協賛企業により、長年にわたり継続して全国的に使用されてきたものであって、平成16年当時、既に国民の間に広く周知されていたことが認められる。このような本件標章の長期にわたる継続的な使用の実績、その周知著名性からすれば、需要者ないし一般国民は、本件標章が被告の事業を表す標章であり、これを使用している企業はオリンピックに協賛しているものと認識するといえることができるから、本件標章は、オリンピックに協賛している企業に係る役務を表す商標として、出所識別機能を有するものというべきである。

そして、本件標章が、もともとは、いわゆるスローガンであったとしても、そのことから直ちに「出所識別機能を有しない」ということはできないし、上記のとおり、本件標章が「出所識別機能を有する」ものであって、スポーツクラブの広告において、大きな文字で目立つように記載されていることからすれば、この広告に接した需要者ないし一般国民は、同社の経営するスポーツクラブの役務が、JOCのオリンピック関連事業に協賛している企業によって提供されていると認識するといえるべきであるから、本件標章が商標的使用の態様で使用されていないとはいえない。

スローガンについては、登録時において識別力が認められた場合でも、使用態様によっては商標的使用と認められない可能性が、その性質上、他の種類の商標よりも高いといえる。これは商品の品質を暗示する商標についても言えることで、この点については6項で述べる。

商標登録する範囲については、多数のライセンス商品が見込まれるもの、複数回あるいは長期間のイベントとなるものであれば、第41類以外の役務及び商品について広範囲に登録することは考えられるが、商標として使用するのには、どの範囲かを検討すべきであ

る。例えば、会場案内をするスタッフが着用するTシャツに付したイベントロゴは、販売するものでなければ、スーパーマーケットの店員が着用するユニフォームと同様、イベントの役務商標であって、Tシャツについての商品商標ではない、とみることができる。

会場内の壁面等に意匠的に使用するイラスト等については、商標として機能するとみられる場合もあるだろう。今後は、色彩や動く商標（会場の壁面に映す映像など）あるいは音の商標（会場で鳴らすジングル）等、新しいタイプの商標としての保護も考えられる。色彩のみについて識別力を認められるのは例外的であるとはいえ、二色以上の組合せであれば、比較的容易に登録できる可能性がある。

例えば、スタッフのユニフォームの色彩について商標登録できる可能性がある。米国では、チアリーダーが着用する青と白のユニフォームについて商標としての保護が認められた例がある⁽⁵⁾。また、第41類「フィットネスの指導」の役務について、フィットネスクラブの紫と黄色の壁面の色分けを商標登録している例がある⁽⁶⁾。その場合、他人の使用が侵害となるかについては、同時に使用されている文字商標等との関係が問題となり得る。使用態様において色彩自体が識別力を発揮しているか否かである。これは色彩商標について登録を認めた場合の侵害の判断において、多くの場合検討すべき事項となるだろう。

イベントスタッフが着ぐるみを来て登場するとすれば、昨今はやりの「ゆるキャラ」同様、着ぐるみについて、商標あるいは意匠として登録しておくことが考えられる。

会場の外観については、例えば「東京スカイツリー」の外観が立体商標として登録されているのと同じく⁽⁷⁾、会場の建造物に特徴があれば、立体商標として登録することが考えられる。米国では、有名ゴルフコースのホールの特徴をまねた被告に対し、原告リゾート会社が18番ホールに置いた灯台のレプリカのトレードドレス侵害を認めた事例がある⁽⁸⁾。この事例では、これがなければ別物、との観点で、識別力ある特徴部分について侵害を認めたものである。

建築の著作物については原則として利用が自由として著作権が制限されているが（著作権法46条 公開の美術の著作物等の利用）、オリンピックのスタジアムのように、短時間で周知化し建築物自体が識別力を

発揮する商品等表示と捉えられる場合には、トレードドレスとしての保護が認められる可能性はある。パブリシティ権による保護は「物」については認められないとしても、商品又は役務について識別力を発揮するトレードドレスとしては、不正競争防止法の商品等表示として保護できる⁽⁹⁾。

期間限定の仮設の会場については、著作権法46条の適用がないとしても、いわゆる「写り込み」の場合には、同30条の2(付随対象著作物の利用)により、写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって、当該創作に伴って複製又は翻案することは侵害行為に当たらない。しかしながら、実務上は、ポスター等の撮影に当たり、背景に有名な建造物が写り込むことについては、建造物等の権利者の何らかの権利を侵害することにならないか、相当神経を使っていると思われる。同30条の2のただし書でも、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」とされているが、著作権法上の観点以外に、写り込んだ建造物等が多大な顧客吸引力を発揮する場合には、客観的に「写り込み」であっても、その利用については慎重に検討すべきだろう。

スポーツイベントの会場のみならず、スポーツブランドが多店舗展開している店舗に統一した特徴があれば、店舗外観について立体商標登録するか⁽¹⁰⁾、あるいは不正競争防止法上、トレードドレスとしての保護も認められる可能性はある⁽¹¹⁾。我が国では、店舗外観についてトレードドレスとしての不正競争防止法上の保護が認められるのは困難であるとはいえ、商品等表示性を獲得する可能性については認められている⁽¹²⁾。

アパレルやバッグの高級ブランドとは異なり、スポーツブランドの製品、例えばシューズやTシャツは、概してそれほど高価な商品ではないので、真正品を販売している店舗であっても、例えば一般的な靴の販売店の外観であるところ、目玉商品のシューズのブランドを看板のように大きく掲げられるような場合がある。他のメーカーの商品も販売している場合には、当該シューズのブランドの小売役務商標の侵害に当たるのではないかと、この見方もできるところである。

また、有名スポーツ選手のファンであるからといって、飲食店などの店内にその選手の肖像、氏名、愛称⁽¹³⁾、背番号等を表示したポスターや写真を掲げて営業している場合に、使用態様によって飲食物の提供の役務についての営業表示とみられる場合には、商標権

侵害又は不正競争、あるいはパブリシティ権の侵害を構成することもあり得る。

スポーツ選手の肖像、氏名、著名な芸名等は、商標法4条1項8号により、当該選手の承諾がなければ登録できないが、本人は使用しないがマスコミが使用する有名選手の愛称⁽¹⁴⁾を、本人や所属団体と関係のない者が商標登録出願した場合には、出所を誤認混同される本人の商品がないとすれば、出願人の商品について識別力を発揮しないと判断できる場合もあるだろう。

3. 運動用具の形状

我が国においては、例えば、文字商標あるいは単独で識別力が認められる図形商標が付されていないシューズの形状を、立体商標として登録することは困難である。筆者は、形状の自由度が幅広い饅頭⁽¹⁵⁾やチョコレート⁽¹⁶⁾であれば、社会通念上同一の範囲を狭く見ることによって立体商標の登録を認めてよいと考えるが、一方、基本的形状に自由度があまりない商品について、形状のみの立体商標の登録が困難であるのは理解できる。立体商標の登録制度の導入以前、あるいは、制度導入後であっても、立体商標の登録が困難であることから、立体的形状の商品を平面商標として描いて登録することは代替的に行われている。また、識別力を発揮する部分を実線で描いてクレームし、権利を請求しない部分は点線で描く、いわば部分商標あるいは部分立体商標は登録できないため⁽¹⁷⁾、米国で点線を用いて登録された商標を我が国で出願する場合には、単に、実線と点線で表示された図形商標ということになる。平面商標としてみた場合にも、単独で識別力が認められる文字商標あるいは図形商標が付されていないシューズの形状とみられる場合には、米国で登録になっている形状そのままを登録することは、我が国では困難性がある。図1は米国の登録例である。

シューズの立体商標あるいは写実的な平面商標は、実際の使用態様に、アディダスの3本線マーク⁽¹⁸⁾のごとく、それ自体で強い識別力が認められる商標が付されている場合には、出願商標と使用商標が異なるとして、商標法3条2項の適用により登録するのも困難である⁽¹⁹⁾。

但し、新しいタイプの商標の一つ、位置商標が導入された場合には、部分意匠と同じく、シューズの一部の特徴により商標登録できるようになると考えられる。米国のトレードドレスの侵害事例では、例えば、

原告の運動靴のかかとに付した単なる長方形の青いラベルについて、被告のラベルに表示された文字商標が異なるにもかかわらず、セカンダリーミーニングを獲得しているとして、保護が認められている⁽²⁰⁾。単純な

形状を位置商標として登録することについては、我が国で導入後も、セカンダリーミーニングの獲得、すなわち3条2項の適用が認められる使用による識別性の獲得がなければ認められないかである⁽²¹⁾。意匠登録

図1

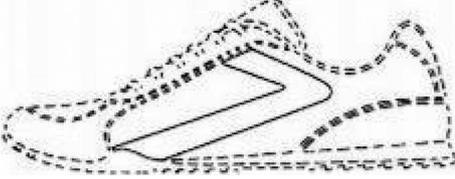
	<p>Description of Mark Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of an angular band on the side of the shoe. The angular band commences at the top of the shoe below the topmost lace holes, then extends back toward the midpoint between the tongue and heel counter, then extends forward and downward to the sole of the shoe terminating at the ball of the foot. The broken lines are used to indicate the position of the mark and are not a feature of the mark.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図2

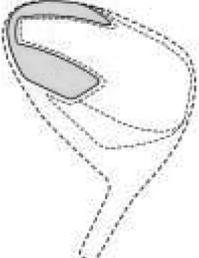
	<p>Description of Mark The color (s) yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the color yellow appearing on the sole of the golf club head opposite the clubface. The matter that is shown in broken lines is for placement purposes only and is not part of the mark.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図3

図4

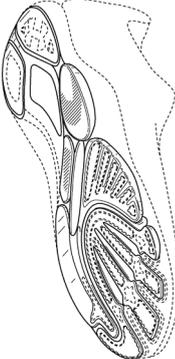
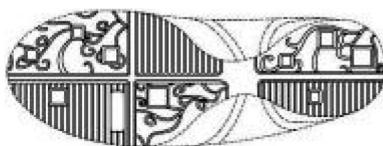
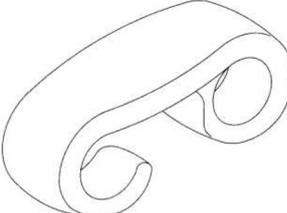
<p>【意匠に係る物品】運動靴 【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。</p>	<p>米国連邦商標登録 第25類 履物</p>
	

図5

図6

<p>【意匠に係る物品】靴ひも留め具 【使用状態を示す参考図】(本物品の一端部に形成された閉ループ状部分を靴ひもに挿通して靴ひもに装着)</p>	<p>【立体商標】 【指定商品】第26類 靴ひも留め具</p>
	

されているゴルフクラブヘッド等の特徴部分についても、商標として登録できる可能性がある。図2は米国の登録例で、ゴルフクラブのヘッドについて、クレームしない部分を点線で表す、いわば部分立体商標として、色彩とその位置がクレームされているものである。

靴底については、クリスチャン・ルブタンのレッドソールが有名であり、色彩商標であり位置商標であるといえるが、アスレチックシューズについても、靴底の形状は、その機能美により、需要者の注目を引く部分といえる。ソールの形状について部分意匠登録をすることは行われているが、商標登録についてはシューズの形状を登録するのと同様の困難性があるだろう。図3は、部分意匠の登録例、図4は、米国の補助登録簿の登録例である。運動用具に限らないが、新しいタイプの商標の保護が導入されるに伴い、意匠と商標の保護の交錯について検討すべき場合が増えると思われる。現行法下でも、立体的形状を意匠だけでなく商標としても登録することにより、識別力を発揮し得る形状を商標として永久権化することが行われている。図5・6は同一の形状について意匠と商標で登録されている例である（意匠は使用状態図のみを示す）⁽²²⁾。

4. 非類似商品についての保護

ライセンスについては、以下のような見方がある⁽²³⁾。

「プロのスポーツチームが、ペナント、Tシャツ、ヘルメット、グラスほか広範囲の製品についてフランチャイズしている場合には、多くの人は、NFL（米国プロフットボールチーム）の許諾なしには、例えば、州政府がフットボールゲームについて宝くじの事業を行うことはできないと考える。⁽²⁴⁾」これは、鶏が先か、卵が先か、という話であるが、需要者がスポーツチームの本業から遠い商品についても許諾が必要と考えるから、その事業を行おうとする者がライセンスを求めるとか、あるいは、遠い商品についてもライセンスが許諾されているから、許諾なしにその事業を行えないと考えるのか。ともあれ、企業は、マッチ、ペーパーウエイト、Tシャツといった販促品についても商標権を取得でき、それについてライセンスできると考え、例えば、タイヤのブランドが、他人がシューズについて登録するのを阻止することに成功している⁽²⁵⁾。

実務的には、たとえ無償配布の販促品であろうとも、他人が登録できないように、自ら登録しておくことが望ましい。外形的に商標法2条3項の使用に該当すれば、他人から商標権侵害を問われる危険性があるので、防衛的に商標登録しておいた方が安全だからである。無償配布の販促品は商標法上の商品ではない、という立場を採る場合、商標権者の販促品についての使用は2条3項の使用に該当しない、すなわち不使用取消を請求された場合には商標権を維持できないとすれば、他人の商標権がある商品について、それを販促品として販売等した場合には、商標権侵害に当たらない、ということになる⁽²⁶⁾。

この問題は、販促品が商標法上の商品であるのか、という視点ではなく、その商品について当該商標を保護する価値があるのか、という視点で考えるべきである。当該商標を販促品に付して使用することにより、その商品についての出所表示機能、品質保証機能が発揮されるのであれば、商標法上の保護価値があるといえる。

本業から遠い商品については、まったく使用が想定されない商品、あるいは、それどころか、ブランド価値が毀損、汚染されるような商品があるが、そのような商品について他人の使用を阻止するには防護標章登録しておくべきこととなる。著名スポーツブランドについては、広範な商品について防護標章登録が認められている例もあるが、著名だからといって遠い商品についても無条件で認められるものではなく、出所混同のおそれの判断においては、防護標章登録出願の指定商品と防護すべき商標登録の指定商品の関連性が問われる。例えば、登録商標の指定商品「鎮痛消炎剤」と防護標章登録出願の指定商品「運動用具」との関係については、前者は運動を行う者が常用するものであることから、その需要者層を共通にするものであり、よって、出所混同のおそれがあると判断されている⁽²⁷⁾。

著名ブランドの模倣品としてありがちなのが、ブランド自体は製造していないペット用品である（後掲の米国「CHEWY VUITON」事件参照）。その模倣品対策としては、防護標章登録が有効であるが、防護標章登録に基づく権利による場合には、同一範囲しか規制できないので、ブランド商標と同一性ある商標が付されていないと対応できない。商標権による場合にも、以下に述べる「類似の壁」の問題がある。

5. 著名ブランドにとっての「類似の壁」

「類似の壁」が問題となる場面として、スポーツブランドに多いパロディ商標との類否判断あるいは出所混同のおそれの判断がある。

「PUMA」の文字と「ピューマの図形」を結合した著名商標の商標権者から、「SHI-SA」の文字と「シーサーの図形」を結合した登録商標に対する登録異議申立ての事例で、「シーサー」の図形が「ピューマ」の図形と似ている点があるものの、「取引者・需要者に印象付けられる特徴は「PUMA」ブランドの商標とは異なるものである」として、類似性が否定された（知財高判平成 21 年 2 月 10 日，平成 20(行ケ)10311 号，第 1 回の登録取消決定の取消）。この時の特許庁審決での適用条文は商標法 4 条 1 項 11 号（先行商標と類似）であった。次に，第 2 回の登録取消決定があり，この時の適用条文は，本件商標はプーマ社との間に広義の混同を生ずるおそれがある，との同 15 号該当，及び（仮に 15 号に該当しないとしても）商標権者は，著名商標である引用商標が有する信用又は名声に便乗して利益を得ようとの不正の目的をもって本件商標の使用をするもの，との同 19 号該当であった。この特許庁の第 2 回登録取消決定（異議 2007-900349）における，以下の 19 号における類似性の判断基準が目される。

「同項第 11 号におけるそれと基本的には同様であるが，同項第 19 号の趣旨にかんがみ，同項第 11 号においては，混同が発生するか否かが重視されるべきであるのに対し，同項第 19 号にあっては，他人の業務に係る商品等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それを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し，希釈化を引き起こすような程度に類似しているか否か，すなわち，容易に他人の業務に係る商品等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を連想（想起）させるほど類似しているか否かを検討すべきものと解するのが相当である。」

すなわち，条文の趣旨から 11 号と 19 号の類似性の判断基準が違うとしているのである。パロディ商標を規制したい著名ブランド側としては，不正競争防止法 2 条 1 項 2 号によるとしても，なお「類似の壁」がある。パロディ商標の外観は，当該ブランドを想起させるとしてもブランド商標とは相当違っていて，「類似」と判断するには無理がある場合が多い。

しかしながら，第 2 回の知財高裁における審決取消訴訟では（知財高判平成 22 年 7 月 12 日，平成 21(行ケ)10404）本件商標と引用商標との外観上の相違は決して小さなものではなく，本件商標の指定商品である T シャツ，帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても，広義の混同のおそれがあるとはいえない，として 15 号該当を否定した。更に，「本件商標の外観と引用商標の外観とは必ずしも類似せず，動物図形の形状も相当程度異なるのであって，周知の引用商標の動物図形を記憶している取引者及び需要者が，本件商標に接したときに上記動物図形を連想する蓋然性があるかは極めて疑問である」として，19 号該当も否定した。

米国の事例で，著名ブランド「LOUIS VUITTON」のパロディ商品「CHEWY VUITON」（犬が噛むおもちゃ）について，“successful parodies”として侵害が否定された事例では（Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)), 「パロディとは，商標のふざけた表現を，商標所有者によって造られた理想化されたイメージと対置することによりもたらされる，単純な形のエンターテインメントである。」「商標のパロディはオリジナルの商標を想起させるために，ある程度似せる必要があるが，成功したパロディは，パロディによる黙示的メッセージにより自己を区別し，需要者はそれを認識することができる。」としている。これに対して，INTA（International Trademark Association）は，以下のよう反論している。

パロディ商品の出所について需要者は混同はしていないのだが，当該著名商標は希釈化するおそれがある。なぜなら，パロディ商品によって，需要者が著名商標から受ける連想が，ブランドが本来持っているのではなく，他の連想へと拡散してしまう。パロディ商品を止めなければ，需要者の記憶を当該ブランド特有の連想とのみ結びつける著名商標の能力が失われる⁽²⁸⁾。

前記第 2 回特許庁取消決定の，著名商標とそれを有する著名な事業主との「一対一の対応関係を崩す」との考えは，この「他の連想へと拡散」との考えと軌を一にする。

平成 25 年の同じく「PUMA」商標を引用商標とする事例（知財高判平成 25 年 6 月 27 日・平成 24 年(行ケ)第 10454 号）では，「KUMA」の文字及び「熊の図

形」からなる本件商標について、「KUMA」と「PUMA」の文字部分の類似性も有利に働き、引用商標と、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して、広義の混同のおそれが以下の理由により認められ、15号該当が肯定された。

本件商標の指定商品は、引用商標が長年使用されてきた「ジャケット、ジョギングパンツ、ズボン、Tシャツ、水泳着、帽子、ベルト、スポーツシューズ」等とは同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくし、関連性の程度が極めて高く、商標やブランドについて詳細な知識を持たず、商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。衣類や靴等では、商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく、その場合、商標の微細な点まで表されず、需要者が商標の全体的な印象に圧倒され、些細な相違点に気付かないことも多い。

原告は、原告製品は観光土産品として、観光土産品の販売場所で販売されていると主張するけれども、観光土産品は、土産物店のみならずデパート・商店街等でも販売され、同一施設内で観光土産品用でない被服も販売されていることが認められるから、販売場所も共通にするといえる。

スポーツブランドのロゴは、スポーツウエアやTシャツの胸にワンポイントマークとして表示されることが多いところ、上記のように判断されれば、「類似の壁」も乗り越えやすいといえる。一方、著名商標の場合、正確な文字や外観が需要者の記憶に銘記されているので、類似の幅はかえって狭いとも考えられる⁽²⁹⁾。

結合商標との類否については、4条1項11号の審査基準で「指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあつるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。」(15号も同様)とされているので、文字商標の類否については、比較的容易に規制できる。一方、図形商標の場合には、文字商標と同様に判断されるべきところ、類似した図形が取り込まれているとしても、全体の外観上相違すると判断される場合が多

く、文字商標と比較して「類似の壁」はより高いといえる。

6. 素材・機能を暗示する表示の識別力

「ヒートテック」や「ゴアテックス」のような周知な素材の商標であれば、素材のみならず、広範に商標登録されている被服等の商品についても識別力を発揮していることに（もちろん使用態様にもよるが）異論は出にくい。しかし、通常、完成品の商標が別に表示されている場合に、素材商標も完成品について識別力を発揮しているかは議論になるところである。「グラム」事件（知財高判平成25年9月25日、平25（行ケ）10031・10032）では、被服自体の商標が表示されている商品の下げ札に、特殊軽量素材の名称「グラム\GRAM」が表示されている使用態様について、「「Extra Light Weight」ほか、素材が軽いという品質表示とみられる表示とともに使用されているとしても、素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ、本件商品が東レの素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得る。」と判断されている。「〇〇加工」「〇〇機能」といった、そもそも品質表示のようにも看取される商標も登録されており⁽³⁰⁾、本体商品の商標と相俟って、あるいは別箇に、顧客吸引力を発揮する品質保証表示となり得るといえる。商標として使用されているかについては、需要者がその表示を手掛かりに、その表示を目指して商品を購入するのであれば、出所表示機能、品質保証機能を発揮していると考えられる。

特に、本体商品に他に強い識別力を発揮する商標が付されている場合に、当該商標自体が識別力を発揮しているかが問題となる。ここで、商標権者自身の使用が認められるかの不使用取消の場面と、他人の使用が商標権と抵触するか（侵害するか）の場面とで判断は異なるかも問題となる⁽³¹⁾。商標権者以外の使用に関する侵害の成否の場面では、形式的に商標法2条3項の使用に該当しても、使用標章が商品について識別力を発揮する商標として使用されているかを検討すべきとの「商標的使用」論によるが、商標権者自身の使用に関する不使用取消の場面でも、それが妥当するの

か、あるいは形式的に「使用」に該当すればよいのかである。すなわち、2条3項1号によれば、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」は商標の「使用」行為なのであるから、それがどのような態様で付されていようと使用といえる、とも考えられる。この点について見解が分かれるのは、商標権を維持することについて、継続的に他人の使用を排除するのであるから、その維持についての要件は厳しくみるか、あるいは、どのような態様であれ使用を継続しているのであるから形式的に「使用」の要件を満たしていればよいとみるか、による。

単独では問題なく識別力を認められるとしても、他の表示・商標と同時使用の態様によっては識別力が弱まる場合がある。

本件商標「PULSER」、使用商品「スキー板」、不使用取消（取消2005-30038）

「titanium pulser」の表音と認められる「チタニウムパルサー」の文字は商品「スキー板」の構造、機能等を表示したものと理解し認識されるものである。そして、該スキー板には、目に付きやすい箇所に「ATOMIC」及び「metron」の文字が顕著に表示されている。そうすると、これに接する取引者・需要者は、顕著に表された「ATOMIC」や「metron」の文字部分を自他商品の識別標識として理解し認識することはあっても、上記「titanium pulser」中の「pulser」の文字部分をもって商品の識別標識と認識するとみるのは不自然というべきである。

識別力の強いスポーツブランドの製品に、ブランドのハウスマークとともに表示されている品質を暗示する標章について、不使用取消の場面でも、侵害の成否の場面でも、当該標章自体が識別力を発揮しているかが問題となることが多い。

当該標章自体が、もはや識別力を喪失している場合もあるが、後発的な識別力喪失による取消制度がない現行法においては、そのような登録が残存している限り、製品カタログ等における説明的表示についてリスクを払拭できないことになる。

7. 「被服」と「運動用特殊衣服」、「履物」と「運動用特殊靴」

「被服」と「運動用特殊衣服」、「履物」と「運動用特

殊靴」は、現在の分類では、いずれも第25類に属しているため、先行商標がなければ両方とも指定して出願すると思われる。審査基準上、「スニーカー」「運動靴」は「履物」に属し、「体操用靴」「運動競技用靴」は「運動用特殊靴」に属する、というように、特に、スポーツブランドが商標登録する場合には、この両者の区別が判然としない場合があるので、先行商標があるため片方を登録できない場合には、リスクを払拭できないことになる。

「商品及び役務の区分解説」（特許庁商標課編、国際分類第10版対応）では、「運動用特殊衣服」「運動用特殊靴」について以下のように説明されている。

『運動用特殊衣服』専らスポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が該当する。「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、「被服」に属する。

『運動用特殊靴』専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当する。専ら登山に使用する「登山靴」や「野球靴」「陸上競技用靴」等のスパイクシューズは、この商品に含まれる。（一方、『履物』には、主として日常歩行の際に使用される履物が該当する。）

審査基準にかかわらず、具体的な商品の性質、需要者層により、取引実情において混同を生ずるおそれがある範囲が、両者にまたがる場合がある。あこがれの選手が着用するユニフォーム、シューズを一般需要者が街中でファッションとして着用することも普通である。但し、需要者の主観的転用により商品の属性が変わるわけではない。以下は、不使用取消審判における判断例である。

使用商品「スポーツシューズ」（取消2004-31326、「運動用特殊靴」に属しないと判断）

近時、旧第22類に属する「運動靴」と旧第24類に属する「運動用特殊靴」の一部の商品とは、見た目の形状等において近似していること、また、靴の分野においても、需要者の好みが多様化し、需要者は、市場に流通する夥しい商品の中から選択し、好みの用途に使用するという状況にあることは否定し得ないこと

ろである。しかしながら、需要者が「運動用特殊靴」の一部の商品を日常的に使用している事実があるとしても、旧第22類に属する日常歩行等の際に使用される「運動靴」が特殊なスポーツに専用されることはほとんどないというのが相当であって、「運動用特殊靴」は、それぞれのスポーツに適した特殊性を有するが故に、日常的に使用される「くつ類」とは、用途、販売場所等において異なる場合が多い非類似の商品として取り扱われているというべきである。そして、このような商標法上における商品の帰属は、取引者の主観的な意図や需要者の主観的な転用に左右されるものではないことは明らかであり、使用商品が前記認定のとおり、日常生活一般ではほとんど使用されない特殊性を有する商品であると認めるに足る証拠がない以上、需要者の主観的な転用等を理由に使用商品が「運動用特殊靴」の範疇に属する商品であるとする請求人の主張は、採用することができない。

「被服」と「運動用特殊衣服」の区別については、以下のような審決例がある。

使用商品「ゴルフウェア」(取消 2009-300183, 「運動用特殊衣服」ではなく「被服」に属すると判断)

ゴルフに着用する半袖シャツを「ゴルフウェア」という概念になる商品ということはできるとしても、これが取消請求に係る商品中のスポーツをする際に限って着用される「運動用特殊衣服」の範疇に属する商品であると認めるとはできない。むしろ、当該半袖シャツは、スポーツ以外の日常生活の場にあつての気軽な普段着、或いはスポーティーな感じをもつデザインから趣味的なものとしても着用されるシャツというのが相当である。

使用商品「Tシャツ」(取消 2009-301329, 「運動用特殊衣服」に属すると判断)

「Tシャツ」は、元々肌着であり、保湿性に優れ、吸汗機能や通気性機能を有するものであるから日常生活に着られる場合があることは、よく知られているものである。そして、被請求人の提出に係る「Tシャツ」は、ポリエステル100%(マイクロキュービック)を素材として使用するものであり、この素材を使用したTシャツは、現に「ブカツに夢中の高校生から、外国人のおみやげまで」として販売され日常生活で使用され

る被服にも選択使用されているものであり、加えて、昨今ではユニクロに代表されるように吸発汗機能、通気性、伸縮性に優れた素材を使用した機能性被服が多く市場に流通していることが認められる。そして、一般衣料としての「Tシャツ」は、デザイン性やファッション性が追求されており、百貨店、スーパー、ディスカウントストア及び一般衣料店等で販売されている。

これに対し、被請求人の使用に係る「Tシャツ」は、バスケットボール用商品カタログに掲載され、その取引先はスポーツ用品店と認められ、また、バスケットボールの専門雑誌の広告に掲載された「Tシャツ」には「ジュニアプレイヤー対象」との記載が併記されている。そうすると、本件商標を使用した「Tシャツ」は、バスケットボールをする際に限って着用されるものであり、日常生活に着るための一般衣料とは、その目的、需要者層、販売ルート等種々の点において、異なるものである。

以上の例からは、商品名にかかわらず、スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服であるかが判断されるといえる。

「〇〇にも使える」と用途を重視して判断すると⁽³²⁾、両者の境界はよりあいまいになるが、商品の性質によっては、出所混同のおそれを考慮して広めに判断して登録を維持することも考えられる。商標的使用と同じく、不使用取消の場面で権利の維持について厳しく判断するか否かという問題でもある。

侵害の成否の場面では、前記「ETNIES」事件の商標法4条1項15号該当の判断と同じく、特許庁の商品区分にかかわらず、同一又は類似の商標を使用した場合に⁽³³⁾出所混同のおそれがあるかが検討される。原告商標登録の指定商品が「被服」であるところ、被告商品が「ユニフォーム」として販売されているとしても、インターネット上で、用途として普段着等、運動用以外の紹介とともに、1着単位でも商品を購入できるようにしていること、などから、商品の出所の誤認混同のおそれがないとはいえない、と判断された事例がある(SAMURAI事件、大阪高判平成25年8月27日、平24(ネ)2382、原審・大阪地判平成24年7月12日、平22(ワ)13516)。

もちろん、出所混同のおそれの判断については、商品に付される商標の構成、関連する需要者等、相俟つての判断となる⁽³³⁾。

8. おわりに

スポーツブランドについては、1) スポーツイベントが重要な役務と位置づけられる、2) 選手が使用する運動用具、着用するユニフォームと同じものを一般需要者向けに商品化する場合がある、3) ウェアや運動用具の機能が重要であり、そのアピールが必要、4) 需要者にスポーツによるエクササイズを推奨し、その目的に則した商品を販売する、などの特殊性が挙げられる。ブランドの保護について多面的な検討が必要なのはスポーツブランドに限らないが、効果的な保護を検討する材料として興味が尽きないところである。

注

- (1) 商標登録第 5036109 号「泉水原ゴルフクラブ」(標準文字) 不服 2006 - 1786
- (2) 商標登録第 5482980 号「ジャパンスポーツプロモーション」(標準文字)
- (3) 商標登録第 5550601 号「スポーツといっしょに生きる」(標準文字)
- (4) 国際登録 805907「IMPOSSIBLE IS NOTHING」(アディダスのスローガン) 不服 2004-65072「直ちに当該商品及び役務の宣伝文句や企業理念を端的に表した標語(キャッチフレーズ)とまではいうことができない」
- (5) Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 203 U.S.P.Q. 161, 5 Med. L. Rptr. 1814 (2d Cir. 1979) 白のビニールブーツ、白のショーツ、青い星で装飾された白のベルト、青のボレロブラウス、両脇を3つの青い星で装飾した白のベスト、ボトム白のフリンジ、からなるアメリカンフットボールのチアリーダーのユニフォームが、ポルノ映画の女優に着用されたことに対する侵害訴訟。
- (6) 米国連邦商標登録第 3105988 号
- (7) 商標登録第 5476769 号
- (8) Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd. (S.D.Tex.1996.5th Cir.1998)
判旨：原告がそのゴルフコースに置いた灯台のレプリカは、ランナム法のトレードドレス保護に値する識別力があると認められる特徴である。灯台の識別力はその美的価値、すなわち明るい赤と白の縞、それと同時に、その機能的側面、すなわちゴルファーがティーショットの方向を定めるのにターゲットとなる、という両面の結果である。Harbour Town Hole 18 はその灯台と、それをゴルファーがターゲットにできるということから著名である。灯台がなければ、当該コースは識別力ある特徴を失う。
- (9) 識別力ある建物が特定の出所を表示するのに使用される場合、その建物の外観に保護可能性があるとした、ミュージアムについての米国の事例 Rock & Roll Hall of Fame and Museum v. Gentile Productions (N.D.Ohio1996)
事案の概要：Charles Gentile はプロの写真家であり、その

作品は Gentile Productions により販売されている。1996 年に Gentile は色彩に富んだ夕日を背景とするミュージアムの写真のポスターを販売し始めた。

判旨：原告は、当該建物のデザイン商標を広範に使用し、テレビを通じて、あるいはポスター、ポストカード、及び建物を模した「スノードーム」等のライセンス品の販売によるミュージアムの販促をしたと認めた。更に、被告のポスターは原告のトレードドレスを侵害すると認めた。差し止め認容。

しかし、Rock & Roll Hall of Fame and Museum v. Gentile Productions (1999) では、原告が、そのサービスマーク(文字商標及び建物の図形商標)侵害を訴えたのに対し、原告が現実の混同とセカンダリーミーニングを証明しておらず、被告のポスターは正当であるとして、被告の勝訴。(被告は当該建物の写真を商標として使用しておらず、被告の作品は憲法修正第 1 条により保護される芸術表現 (artistic expression) である。)

なお、建物の外観については、連邦登録及びオハイオ州登録を有する。

- (10) 我が国でも登録例があるが、米国の登録例として、アップルストアの店舗外観がコンピュータ等の小売役務について登録されている例。



- (11) 「ホワイトキャッスル」というハンバーガーショップの建物の外観についての米国の古い事例 White Tower System, Inc. v. White Castle System of Eating Houses Corp. (6th Cir.1937) は、ミニチュアの城のようにデザインした白い建築物を使用し、“White Tower”と“White Castle”という類似の名称及び類似のスローガンを使用して、ハンバーガースタンドを両者が経営していた事例で、原告の製品、名称、スローガン、建築物のスタイルが、被告が営業を開始する前に当該地域で知られていた、と認められた。
- (12) まいどおおきに食堂事件、大阪地判平成 19 年 7 月 3 日・平成 18(ワ)1047、大阪高判平成 19 年 12 月 4 日・平成 19(ネ)2261「店舗外観は、それ自体は営業主体を識別させるために選択されるものではないが、特徴的な店舗外観の長年にわたる使用等により、第二次的に店舗外観全体も特定の営業主体を識別する営業表示性を取得する場合もあり得ないではないとも解され、原告店舗外観全体もかかる営業表示性を取得し得る余地があること自体は否定することができない。」
- (13) 例えば、楽天は田中将大投手の愛称「マーくん」を広範な商品について商標登録している(登録第 5108124 号)。
- (14) 2006 年の甲子園大会で有名となった投手の愛称「ハンカチ王子」など
- (15) 「ひよ子」立体商標事件、知財高判平成 18 年 11 月 29 日・平成 17(行ケ)10673(登録無効確定)
- (16) チョコレート立体商標事件、知財高判平成 20 年 6 月 30

- 日・平成 19(行ケ)10293 (3条1項3号に該当せず)
- (17) 不服 2004-65064 「ハンドバッグと思しき図形を描いてなるところ、その構成中の蓋、クロージャー(蓋をきっちり閉めるバンド部分)及び鍵(南京錠)の部分は実線で描かれ、それ以外は破線で描かれている」本願商標について、「我が国の商標法上、部分的立体商標を認める明文がないのは明らかであるから、同法において、部分的立体商標を認めないと明言していないことをもって、本願商標を登録するべきであるということもできない。」として3条1項柱書きにより拒絶している例がある。
- (18) 平成3年の審決では(審判昭55-10977)指定商品を「トレーニングシャツ」とする「黒く塗り潰した同じ幅、同じ長さの3本の直線を等間隔に配してなる」同ブランドの商標について、3条1項6号該当として拒絶している。
- (19) 運動靴の立体商標について、「濃紺の縁取りと赤いラインと数本のステッチで装飾されているものの、一見して指定商品「運動靴」の形状の一形態を表したものと認識される」として3条1項3号で拒絶された出願人は3条2項の適用を主張したが、「本願商標が立体的形状のみからなるのに対して、本願の使用に係る商標とされる商品の形状は、文字商標とともに使用されているものであって、自他商品識別力という点においては、そのような商品の立体的形状よりも重要な役割を果たすといえる該文字部分の有無という点において両者は異なっているから、本願商標と使用に係る商標とは、同一とは認められない」としている例がある(不服2000-1418)。
- (20) Keds Corp. v. Renee International Trading Corp. 888 F.2d 215, 12 U.S.P.Q.2d 1809 (1st Cir. 1989)
- (21) 位置商標の例として挙げられるプラダの靴の踵部分(赤色の帯状図形)を平面的に描いた商標については、全体として商品の形状、品質を、普通に用いられる方法で表すものとして、直ちに理解されるとはいえない、として登録を認められている(不服2004-65077)。
- (22) 当該立体商標は、審査では3条1項3号該当で拒絶されたが、審判において「片側に穴を有するループ状の形態とそのループ状部分から伸びた先端が内側に丸まって開口部を有する形態となっているものであるところ、このような形状が、その指定商品「靴ひも留め具」について、商品又は商品の包装容器の形状を表したものと直ちに認識され得るとはいえない」として登録された(不服2010-10492)。
- (23) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th Edition, pp.24-20-21
- (24) National Football League v. Governor of Delaware, 435 F.Supp.1372, 195 U.S.P.Q.803 (D.Del.1977)
- (25) Bridgestone Tire Co. v. Bridgestone Trading Co., 221 U.S.P.Q.1012 (T.T.A.B.1984) 審判部は、タイヤメーカーが、タイヤのディーラーを通じて提供される販促用のアパレル商品について商標を使用することで、タイヤの販売促進になるのみならず、購入者にはタイヤブランドがアパレル商品の出所であると認識させる、と判断した。
- (26) そのように考えないと一貫しないとの指摘に、上田卓哉「商標法の「商品」の意義について」『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』新日本法規(2007年)17頁
- (27) 不服2005-23941。また、不服2012-23854では、「運動用具」ほかなり広範な商品について「原登録商標を使用する『外用鎮痛・消炎剤(パップ剤)』は、一般大衆用の医薬品であり、一般大衆を需要者とする本願指定商品と需要者を共通にすること、また、近年、企業の多角化経営ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると」出所混同のおそれがあると判断している。
- (28) INTA Argues Before U.S. Fourth Circuit in CHEWY VUITON Dilution Case, INTA Bulletin Vol.62, No.21, November 15, 2007
- (29) 「商標の使用により取得された周知性や識別力を考慮すると、標章の類似範囲や商品役務の出所混同のおそれの生ずる範囲は広くなるのが普通であるが、需要者が商標を銘記したことにより、他の商標との差異に鋭く反応するようになった事実が考慮されて、その範囲が狭く認定されることも考えられる。」渋谷達紀『知的財産法講義III 不正競争防止法・独占禁止法上の私人による差止請求制度・商標法・半導体集積回路配置法(第2版)』有斐閣(2008年)266頁
- (30) 例えば、被服等について、「クールコート加工(標準文字)」(登録第4865735号)「サーモケア加工(標準文字)」(登録第4867271号)。せっけん類、化粧品等について、「汚れセンサー機能(普通の文字)」(登録第5344988号)、「オートフェジー機能(普通の文字)」(登録第5594786号)。あん摩・マッサージ及び指圧、カイロプラクティック等の役務について、「膝関節の対称性構造と非対称性機能(標準文字)」(登録第5227362号)。
- (31) 「DEEP SEA」事件(知財高判平成21年10月8日・平成21(行ケ)10141)参照。ロレックスの腕時計について「商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、原告商品に付された「DEEPSEA」の表示が、次行の「660ft = 200M」の表示とあいまって、需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができる」と不使用請求に係る商標登録が維持された。一方、「Deep Sea Driver」事件(知財高判平成25年1月15日・平成24(行ケ)10293)では、同じ商標登録を引用商標とする他人の商標登録に対する無効請求について、「原告使用商標が付された腕時計が、1220メートルの深さの潜水に対応可能な腕時計の後継機であるとする原告の主張に照らすと、当該商品との関係からして、潜水に関係する「深海」を意味し、日本人にとってもこの意味を容易に理解する「DEEPSEA」及び「ディープシー」部分の識別力は、原告使用商標に含まれる他の語との対比において低いというべきであり、この部分のみが原告使用商標の要部として需要者の注意を惹くとする原告の主張は採用することができない。」として4条1項11号、15号該当を否定した。
- (32) 「SAVOY」事件、知財高判平成24年12月5日、平24(行ケ)10277。「チャーム」という商品について、「本件商品の名称や構成、販売時の広告態様、本件商品及びこれと同種の商

品についての使用状況やこれから推認される取引者及び需要者の認識等に照らせば、本件商品は、時計やブレスレット、ネックレス等の装飾品の鎖部分などに付ける飾りであるが、バッグに取り付けて使用するのみならず、これを洋服に付けたり、それ自体をブレスレットやネックレスとして、使用することもできるものであり、「アクセサリ」として紹介されているものということができる。」「1つの商品が複数の機能・用途を有することもあり得るのであるから、ある商品が常にいずれか1つの商品に属すべきものであって、他の用途に使用されることがあり得ないとするのは相当でない。よって、キーホルダーとして使用される商品が、異なる用途に使用される可能性がないということとはできない。」として、「おしゃれを目的として使用される装飾品である「身飾品」にも該当するということができる。」と用途を広く認めた。

(33) ゴルフ関連の事例として、知財高判平成 25 年 3 月 21 日、平 24(行ケ)10363。「オーガスタ」及びその英語表記である「Augusta」の語は、本件商標の登録出願時及び査定時において、被告が経営するゴルフ場であるオーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブの略称として、また、被告の主催するマ

スターズ・トーナメントを意味するものとして、日本の取引者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして、本件商標は、全体として、「Augusta Club」という名称のゴルフに関する団体又はバーないし娯楽場（ゴルフ場）を想起させるものであって、その構成中、「Augusta」の欧文字部分が独立して着目され得るものであるところ、本件商標の指定役務と被告の業務に係る役務がいずれもゴルフに関するものであるという高い関連性及び取引者、需要者の共通性等に照らせば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する者に、「Augusta」の文字部分から、被告が経営するオーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブを連想させ、当該役務を被告自身あるいは被告と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務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うことができる。」

(原稿受領 2014. 2. 18)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

広報・支援・評価室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

