

平成30年9月10日判決言渡

平成30年（行ケ）第10019号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成30年7月11日

判 決

原 告 ハ ワ ー ド 株 式 会 社

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 窪 田 英 一 郎

乾 裕 介

今 井 優 仁

中 岡 起 代 子

本 阿 弥 友 子

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 加 藤 ち あ き

被 告 株 式 会 社 TOKYO B A S E

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 蔵 田 昌 俊

小 出 俊 實

幡 茂 良

橋 本 良 樹

石 井 満 和 子

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

特許庁が無効2016-890086号事件について平成30年1月4日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。

1 本件商標

被告は、別紙1記載の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲1）。

2 特許庁における手続の経緯

原告が、平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求（無効2016-890086号）をしたところ、特許庁は、平成30年1月4日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月12日、原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

(1) 本件商標

本件商標は、「UNITED TOKYO」の欧文文字を横書きしてなるところ、その構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間隔があるものの、いずれの文字も同一の書体及び大きさで、横一列にまとまりよく表されており、全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって、その構成文字に応じて、よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるものである。

また、本件商標の構成中「UNITED」の語は、「結合した、連合した」の意味を有する英語の形容詞で、例えば、「United Nations」（国際連合）、「United Kingdom」（英国）、「United States (of America)」（アメリカ合衆国）、「Manchester United」（マンチェスターユナイテッド）などのような複合語を構成する語として、我が国においても親しまれている英語である。そして、「TOKYO」の語は日本の首都である

「東京」をローマ字表記したものと容易に認識，理解されるところ，本件商標は，両構成語を結合して既成語を構成するものではないが，各語の意味から「東京連合」程度の意味合いを認識させるといえる。

加えて，被告が運営に関与するファッション関連のブランド「UNITED TOKYO」は，当該ブランド名を名称中に含む店舗が日本国内に9店舗（例えば，「UNITED TOKYO NAGOYA」，「UNITED TOKYO OSAKA」及び「UNITED TOKYO YOKOHAMA」など）あるように，「UNITED TOKYO」の語を含む被告のブランド名を表示する複合語として，取引上使用している実情がある。

以上を踏まえると，本件商標は，その外観，称呼及び観念におけるまとまりのよさに加えて，被告による「UNITED TOKYO」のブランド名の使用と関連する取引の実情にも鑑みると，本件商標の類否の判断に当たっては，本件商標全体の外観，称呼及び観念より生じる印象，記憶，連想等を基に，引用商標との類否を検討すべきものといえ，本件商標からは，「ユナイテッドトーキョー」の称呼及び「東京連合」の観念のみが生じる。

(2) 引用商標

ア 登録第2053119号商標（以下「引用商標1」という。）は，別紙2(1)のとおり，「UNITED」の欧文字及び「ユナイテッド」の片仮名を上下二段に横書きしてなり，昭和57年1月5日に登録出願，昭和63年6月24日に設定登録され，平成20年7月9日に，その指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた。

イ 登録第4028688号商標（以下「引用商標2」といい，引用商標1と引用商標2を併せて「引用商標」ということがある。）は，別紙2(2)のとおり，「UNITED」の欧文字を横書きしてなり，平成7年12月26日に登録出願，平成9年7月18日に，第25類「靴類」を指定商品として，設定登録された。

(3) 類否

本件商標と引用商標の外観は、その構成文字における「TOKYO」の欧文字の有無に差異がある上、本件商標と引用商標1との比較においては、「ユナイテッド」の片仮名の有無にも差異があるため、外観において相紛れるおそれはない。また、称呼においては、語頭の「ユナイテッド」の音を共通にするものの、語尾の「トーキョー」の音の有無に差異があるため、その構成音及び音数の著しい相違により、全体として聞き誤るおそれはない。そして、観念においても、明らかに相違する。

したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきであり、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

第3 原告主張の審決取消事由（本件商標と引用商標との類否判断の誤り）

1 以下の理由から、本件商標の「UNITED」の部分を要部抽出して類否判断をすべきである。

(1) 本件商標のうち「TOKYO」の部分に識別力はないこと

ア 本件商標中、欧文字「TOKYO」は、「日本国の首都」である「東京」の英語表記であるところ、著名な地名は、商品の産地や販売地、役務の提供の場所等を表示する文字として、「～産の／～発の／～に拠点を置く」といった意味合いで形容詞的に用いられることが多い。「TOKYO（東京）」についてみると、東京はファッションの発信地として広く知られ、本件商標の指定商品である被服や履物等に使用した場合、それらの商品に接する需要者は、「TOKYO」の部分は、当該商品が東京でデザインされた商品であること、すなわち東京発のブランドの商品であることを示す部分であると認識する。したがって、「TOKYO」の部分は指定商品の品質を表示するものとして形容詞的に用いられているといえる。

この点について、実際にファッションの分野においては、ブランド名等として一定の語に「TOKYO」等の文字が付される頻度は高く、「被服」、「履物」を指定商品として「TOKYO」、「Tokyo」、「tokyo」、「東京」、「トーキョー」、「トウキョウ」又は「とうきょう」の文字が付された登録商標は、例えば、「GDC TOKYO」（登録商標第4660474号）、「SURF INN TOKYO」（登

録商標第5169686号),「RITA JEANS TOKYO」(登録商標第5387506号),「BUBBLES TOKYO」(登録商標第5749214号),「MYLAN TOKYO」(登録商標第5858364号)等,少なくとも404件ある(甲4)。

また,原告が調査した限りでも,一定の語に地名が付された商標と当該地名が付されていない商標とを比較し,当該地名が産地等を表すものにすぎないとして,両商標が類似すると判断された審決及び判定例は,13件ある(甲6~18)。なお,「被服」,「履物」又はそれらの商品の「小売若しくは卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品や指定役務とし,一定の語に「TOKYO」等が付された標章の商標登録出願において,商標法4条1項11号を理由として登録が拒絶された(又は拒絶理由が通知された)例は,少なくとも32件ある(甲5)。

さらに,一定の語に地名を表す語が付された商標について,当該地名が付されていない商標と類似すると判断した裁判例も複数あり(甲27,71,72),そのうちの知財高裁平成28年4月27日判決は,都市名「MILANO」を含むファッション産業に関連する商標について,取引者,需要者は,当該「MILANO」の欧文字を,イタリア国ミラノでデザイン等された商品であることを表す部分,すなわち,当該各商品の品質を表示した部分と認識するものとみるのが相当であるとして,「MILANO」の欧文字は,格別の自他商品識別力を有しないと判示している(甲27)。

これらの登録例や拒絶例,裁判例等からも,被服や履物といったファッション関連の商品・役務については,「TOKYO」の文字は当該ブランドの発信地である旨の形容詞的な意味を持つ部分として需要者に認識されるものであるといえる。

この点について,被告は,一定の語に地名を表す語が付された商標と当該地名を表す語が付されていない商標を比較した上で非類似とされた審決例(乙25~32)を挙げるが,これらの審決例は,その商標の構成や指定商品・役務との関係を考慮して非類似と判断されたものと考えられる。これらの審決例の商標と本件商標とで

は、商標の構成や指定商品・役務との関係から認められる事情が異なるため、原告の主張とは矛盾しない。

イ 被告は、「株式会社TOKYO BASE」という「TOKYO」を使用した会社名を採用している点に加え、以下のとおり、被告のウェブサイト等において「UNITED TOKYO」が東京のリアルなモードスタイルを発信していくブランドであることを強調していることから、「TOKYO」が東京発のブランドであることを示すために用いられていることを被告も自認しているといえる。

(ア) 「TOKYOブランドにこだわり、TOKYOのリアルなモードスタイルを世界へ発信」(甲29)

(イ) 『TOKYO』特有の感性」(甲30)

(ウ) 「東京のクリエイションと日本の技術のプラットフォームになれば良いそんな想いと創造を東京／日本から世界へ発信」(甲30)

(エ) 「TOKYOを代表するクリエイターと共に、TOKYOのクリエイションを『UNITED TOKYO』のフィルターを通して提案していきます」(甲31)

(オ) 「東京を拠点とするクリエイターとコラボレーションしたアイテムを展開する」(甲37, 38)

ウ 「United Nations」, 「United Kingdom」及び「United States (of America)」については、「United」の語がそれに続く語「Nations (国家)」, 「Kingdom (王国)」及び「States (州)」にかかる形容詞として、「国が結合した、政治的に連合した」といった意味で用いられていることが明らかであり(甲73の1～3), 「United」と各語は一連一体の語を成すものとして観念上のつながりがある。

「Manchester United」については、サッカーチームや会社名には合併によってできた場合に「United」が使用される例があり(甲73の1～3), また、チームとして「結束した」といった意味が込められている場合もあ

る。これに対して、「Manchester」の部分はチームの本拠地を示すものとして用いられており、両語が観念上一連一体の語を成すとはいえない。

「UNITED TOKYO」を「東京連合」と解しても何らの具体的な意味を生じさせるものではなく、日本語として意味を成していない。「UNITED」と「TOKYO」との語の関係を考慮しても、本件商標が「被服」等に用いられた場合、「政治的に連合した東京」又は「結束した東京」のいずれの意味とも解されない。

したがって、本件商標の「UNITED」と「TOKYO」の語が観念上結合して理解されるということはできず、原則どおりに、「TOKYO」の語は、産地や役務提供地を指すものと理解されるというべきである。

(2) 本件商標の使用状況

「UNITED TOKYO」ブランドは平成27年3月の立ち上げからわずか3年程度しか経過しておらず、未だ一般需要者に当該ブランド名が周知されるには至っていない。また、被告の商品タグやウェブサイト上の広告等における「UNITED TOKYO」の表示の中には、「UNITED」と「TOKYO」が一列に横書きされているもののほか、上下二段に表記されているものもあり（甲19～26）、被告が一貫して「UNITED TOKYO」を一体的に表記して使用しているとはいえない。

したがって、「UNITED TOKYO」についてブランド名としての一体的な表記による使用が定着しているとはいえず、また「UNITED TOKYO」との表記について、一般需要者の間で、当該ブランドが周知され、一体的な観念及び一気一連での称呼が定着しているともいえない。

なお、被告が「UNITED TOKYO NAGOYA」、「UNITED TOKYO OSAKA」、「UNITED TOKYO FUKUOKA」及び「UNITED TOKYO YOKOHAMA」等の表示を使用しているとしても、「NAGOYA」等の地名部分は店舗所在地を表したにすぎず、当該表示があっても「TOKYO」の部分は依然として東京発のブランドであるという意味で理解さ

れる。

(3) 要部の抽出

ア 本件商標は、その外観上「UNITED」と「TOKYO」の間には1文字程度の間隔があり、両部分は明瞭に区別でき、それぞれから異なる観念が生じることから、両部分は分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。また、前記(1)のとおり、本件商標のうち「TOKYO」の部分には識別力がなく、本件商標は全体として一連一体の語を表しているとはいえない。これに対して、「UNITED」の部分は、「結合した」等の意味を持つ英単語と認識され、取引者、需要者に対し、指定商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。

したがって、引用商標との類否判断に当たっては、「UNITED」の部分抽出して検討すべきであり、全体観察をした本件審決の判断は誤りである。

イ なお、「TOKYO」の文字が含まれる商標と他の商標との併存例があるとしても(甲43～68)、それらは、一方の商標において文字が図形化され又は図形と文字とが一体となり外観が異なるもの(甲43, 44, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 67, 68)、「TOKYO」以外の部分の英単語の綴りが異なり外観や観念が異なるもの(甲45, 46, 59, 60)、「TOKYO」以外の部分と「TOKYO」の部分との間に間隔がなく一体として表記されているもの(甲63, 64)、全体を一体と捉えると特定の意味を観念できるもの(甲65, 66)、称呼が異なるもの(甲49, 50)、又は過誤登録と考えられるもの(甲53～56)である。したがって、これらの併存例は、本件商標について、「TOKYO」の部分を含め一体として捉えられることの根拠とはならない。

加えて、引用商標1に関しては、「UNITED COLLECTION」標章及び「United Sports」標章に対する商標権侵害差止等請求事件においても、これらの標章は一連一体とは捉えられず、それぞれ被服等との関係では一般的な語である「COLLECTION」及び「Sports」の部分は識別力が弱

いとして「UNITED」及び「United」の部分が抽出され、引用商標1と類似すると判断された（甲74，75）。

ウ 被告は、「被服」又は「履物」を指定商品として「UNITED」又は「ユナイテッド」の文字が一部に含まれる登録商標が少なくとも241件ある（乙24）と主張する。

しかし、被告が挙げた上記241件のうち、原告が権利者のものが23件あるほか、その他大半が「UNITED STATES」や「UNITED ARROWS」といった「UNITED」と普通名詞の組合せで観念的なつながりも理解できるものである。また、ロゴを伴った商標も多数含まれている（甲76）。

これに対して、本件商標は、「UNITED」と地名の組合せの文字商標であり、そのような文字商標の登録例は、「MANCHESTER UNITED」、「D. C. UNITED」、「SHIGA UNITED」、「東京ユナイテッド」のみである（甲76，乙24）が、これらは、いずれも、「地名＋UNITED／ユナイテッド」という構成のスポーツチームの名称であり、本件商標とは構成が異なる。

したがって、単純に「UNITED」又は「ユナイテッド」が含まれる商標の登録例が多数あることから、「UNITED」の語は一般に強い出所識別標識機能を有しておらず、要部観察が正当化されないと結論付けることはできない。

2 類否

前記1のとおり、本件商標と引用商標との類否判断においては、本件商標の「UNITED」の部分を要部抽出して類否判断をすべきであるところ、「UNITED」と引用商標を比較すると、引用商標1については、称呼及び観念が共通し、外観も、引用商標1の「UNITED」の部分が共通である。引用商標2については、外観・称呼・観念のいずれも共通する。

したがって、本件商標と引用商標とは類似しており、これを非類似とした本件審決は誤りである。

第4 被告の主張

1 商標の類否判断においては、商標の外観・観念・称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するのが大原則であるところ、以下のとおり、本件商標は分離観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる。

(1) 外観上の一体性

本件商標は、いずれの文字も同一の書体及び大きさで、横一列にまとまりよく表されており、全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものである。

(2) 称呼上の一体性

本件商標から生じる「ユナイテッドトーキョー」の称呼は10音から成るものであるところ、よどみなく一連に称呼することができる。

(3) 観念上の一体性

ア 「UNITED」の語は、「結合した、連合した」の意味を有する英語の形容詞であり、我が国においても広く親しまれた言葉である。そして、「UNITED」は、「United Nations」（国際連合）や「United States of America」（アメリカ合衆国）等のように「国が結合した、政治的に連合した」の意味や、「Manchester United」や「United Press International」（UPI通信社）のようにサッカーチーム、会社が「結束した」等の意味や、その他にも「(チームとして) 結束した」といった意味を表す語として幅広い文脈で使用されている。

そして、「TOKYO」は、「日本国の首都」である「東京」をローマ字表示した固有名詞であるから、本件商標は、「TOKYO」の語が、「UNITED」の語により修飾されていると解することが自然であるといえる。したがって、本件商標は、「(チームとして) 結束した東京」又は「東京連合」程度の一体的な観念を生じると解すべきである。

イ 商標の主たる機能である商品・役務の出所識別標識機能に鑑みると、商標は明確な意味合いを生じることを要さず、取引者、需要者が当該商標によって商

品・役務を識別することができれば十分であるといえるところ、本件商標からは、「東京連合」程度の意味合いを自然に認識することができ、もって取引者、需要者は被告の商品・役務を他者のものから十分識別することができるものである。それを超えて、「東京連合」の明確な意味合いを理解することまでは、商標の機能からみて不要というべきである。

そして、地名は、その地名に関連する人々、物、人々の活動（技術）、文化、歴史、風景等様々な要素を連想させる言葉であり、このような要素の集合体を表す言葉としてしばしば使用されている（乙1～3）から、「TOKYO」の語の意味合いとしては、単一的な要素である都市（場所）としての東京と理解するよりも、東京に関連する人々、物、技術等様々な要素の集合体を意味するものと理解するのが自然であり、平均的な日本語力をもってすれば、「東京連合」は、東京に関連する人々、物、技術等様々な要素の集合体を意味するものとして無理なく理解することができるといえる。

（4）使用状況からの検討

ア 被告は、「UNITED TOKYO」に「NAGOYA」等の各店舗名を付加して使用している取引の実情があるところ、「TOKYO」の部分「東京店」と認識してしまうと、「UNITED 東京店 名古屋店」といったように、店舗名の表示が重複することとなり、店舗所在地を需要者に示す目的でされる店舗名の表示として意味をなさないものになってしまうから、本件商標の「TOKYO」の部分は「UNITED」に続くブランド名の表示として一体的なものとして捉えるほかない。

イ 原告は、被告のブランドが周知されるには至っていないことから一体的な表記による使用が定着していないと主張するが、現在の商標法制度上、一体的な表記か否かについて判断する際、周知性を必要な要素として考えることはできないというべきであるから、原告の上記主張は理由がない。

ウ 原告は、被告が商品タグやウェブサイト上の広告において、本件商標を、

上下二段に表記して使用しているものがあることから、一体的な観念や一気一連での称呼が定着していないと主張する。

しかし、被告がウェブサイト上の広告において、本件商標を、上下二段に表記して使用している事実は認められない。また、本件商標の指定商品であるファッション分野における取引の実情を考えた場合、商品タグにブランド名を付する際に二段表記で表示することは何ら不自然な表示方法とはいえず、需要者は、二段表記で表示した本件商標を見ても、「UNITED TOKYO」を一体的に表示したものと認識するというべきである。

(5) 原告は、本件商標から「UNITED」が要部として抽出されることの根拠の一つとして、「UNITED COLLECTION」及び「United Sports」に関する裁判例を挙げている。

しかし、「UNITED COLLECTION」に関する裁判例が根拠としたのは、衣料品業界において、特定の商標に「COLLECTION」の語を組み合わせると、当該特定の商標に関する商品の集合や、当該特定の商標と同じ出所の商品を表示するものとして用いられているといった点であり、「United Sports」に関する裁判例が根拠としたのは、衣料品業界において、特定のブランド名に「SPORT」や「Sports」等の語を組み合わせると、当該特定のブランドのスポーツ関連の商品に関するブランドとして認識されるという点、及び「United Sports」から生じうる「連合したスポーツ」、「団結したスポーツ」との観念が日本語として意味不明となるとの点であるから、いずれの裁判例も本件とは事案が異なるものであり、原告の主張の根拠とはなりえない。

2 被服、履物の分野における登録商標のうち、「UNITED」又は「ユナイテッド」の文字がその一部に含まれるものは少なくとも241件ある(乙24)から、「UNITED」又は「ユナイテッド」は「被服、履物」の分野において決して特殊な文字ではなく、「UNITED」は、需要者に対し、指定商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでない。

3 本件商標のうち「TOKYO」の語は、「UNITED」の語の直後に配置されていること、「UNITED」の語は「(チームとして) 結束した」という意味の形容詞的働きを有する語であることからすると、「TOKYO」の語は「東京発の」といった形容詞的文字と捉えるのではなく、むしろ形容詞的文字により修飾される固有名詞と捉えるのが自然であるから、「TOKYO」の語は、直前の「UNITED」の語に修飾されることによって、新たな意味を付加されて、「UNITED」の語と一体となって出所識別標識としての称呼・観念が生じると考えるべきである。

この点について、原告は、一定の語に地名が付された商標と当該地名が付されていない商標とが類似と判断された裁判例等を挙げて、「TOKYO」等の文字には識別力がないと主張するが、たとえ、一定の語に地名を表す文字が付されていたとしても、それらの語の配置や、結合した語の構成によって、識別力の有無は変わり得るのであり、実際に、一定の語に地名を表す語が付された商標と当該地名を表す語が付されていない商標を比較した上で非類似とされた審決例も8件存在すること(乙25～32)からすると、一定の場合には地名を表す語にも識別力を有する場合があります、単に「東京」、「TOKYO」のような地名を表す語が付されているとの一事をもって識別力の有無を判断することはできない。

4 以上より、本件商標と引用商標との類否を判断するに当たっては、全体観察をすべきである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違するから、非類似となる。

第5 当裁判所の判断

1 複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、原則とし

て許されないというべきである（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁，最高裁平成3年（行ツ）第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁，最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁）。

そこで，本件商標と引用商標との類否の判断に当たって，本件商標の一部である「UNITED」を抽出して，引用商標と比較することができるかについて検討する。

(1) 「UNITED」及び「TOKYO」の意味等について

ア 「UNITED」の語は，「結合した，連合した」などの意味を有する形容詞であり，上記意味で使用した結合語として，「United Nations」（国際連合），「United Kingdom」（英国）及び「United States of America」（アメリカ合衆国）などがある（甲73の1～3）。

被服又は靴類を指定商品として商標登録された「UNITED」を含む商標は非常に多く，例えば，「UNITEDWORKS」，「UNITED CLOTHING COMPANY」，「UNITED FAMILY」，「UNITED OCEAN」，「UNITED PARK」，「UNITED COLORS」，「UNITED A HELE」，「UNITED PLANET」，「UNITED ASH」，「UNITED CORRS」，「UNITED ARROWS」，「UNITED RIVERS」などがある（甲76，乙5～8，10，24）。

イ 「TOKYO」は日本の首都を英語表記したものであり，被服又は靴類を指定商品として商標登録された「TOKYO」を含む商標は非常に多い（甲4）。

(2)ア 本件商標は，「UNITED TOKYO」の欧文文字を標準文字で一列に横書きしてなり，「UNITED」と「TOKYO」との間に1文字分の間隔が設けられているが，外観上一体の語であると見ることができる。

また，本件商標は，「ユナイテッドトーキョー」とよどみなく一連に称呼すること

ができる。

イ 前記のとおり、「UNITED」の語は、「結合した、連合した」などの意味を有する形容詞であり、「TOKYO」の語は名詞であるから、「UNITED」の語は「TOKYO」の語を修飾しており、「UNITED TOKYO」という語は、「結合した東京」、「連合した東京」又は「東京連合」と訳される。その言葉は必ずしも一般的に用いられているものではないが、東京には、数多くの人々が居住し、また、特色、歴史及び文化の異なる多くの地域があることからすると、それらの連合体を観念することができ、したがって、「結合した東京」、「連合した東京」又は「東京連合」をそのような意味で理解することも可能であるというべきである。そうすると、本件商標は、「結合した東京」、「連合した東京」又は「東京連合」という観念上一体のものとして理解されることもあり得るというべきである。

ウ 一方、「UNITED」という語は、「結合した、連合した」などの意味を有する形容詞であるから、他の語と一体となって、その語を修飾するために用いられるのであり、単独では意味を取りにくい語であるといえる。また、前記のとおり、被服又は靴類を指定商品として「UNITED」を含む商標が登録された例は非常に多いことから、ファッション業界においては、「UNITED」という語はありふれているものと認められる。さらに、本件証拠上、「UNITED」が原告の商品又は営業を示すものとして周知であるといった事情も認められない。

エ 以上からすると、本件商標は、一連一体のものとして理解されるというべきであって、「UNITED」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えたとか、「TOKYO」の部分から出所識別標識としての称呼、観念を生じないなどということとはできないから、引用商標との類否の判断において、「UNITED TOKYO」から「UNITED」の部分抽出して、同部分と引用商標とを比較することは相当ではないというべきである。

(3)ア 原告は、「TOKYO」の語が被服等に用いられた場合、そのブランドの発信地を意味するものとして需要者に認識されるのであるから、本件商標のうち

「TOKYO」の部分は商品の品質、産地あるいは役務の提供地を表示するものにすぎず、「TOKYO」の部分には識別力がない旨主張する。

しかし、前記(2)のとおり、本件商標のうち、「UNITED」の語は形容詞であり、これに続く「TOKYO」の語を修飾していること、「UNITED」の語意からすると、単独では意味を取りにくく、他の語と併せて一つの意味のある言葉となること、本件証拠上、「UNITED」が原告の商品や原告の営業を表示するものとして、周知であるといった事情も認められないこと、一方、「UNITED TOKYO」の語からは、「結合した東京」、「連合した東京」又は「東京連合」という観念が生じ得ることなどからすると、「UNITED TOKYO」のうち「TOKYO」の語が、「UNITED」とは切り離された独立のものとしてブランドの発信地を意味し、商品の品質、産地あるいは役務の提供地を表示するものにすぎないと理解されることはないというべきである。

イ 原告は、被告は会社名に「TOKYO」を使用しているほか、ウェブサイト等において、「UNITED TOKYO」が東京のリアルなモードスタイルを発信していくブランドであることを強調していることから、本件商標のうち、「TOKYO」の部分は、東京発のブランドであることを示すために用いられていると主張する。

証拠(甲29～31, 37, 38)によると、被告の開設するウェブサイトには、「TOKYOブランドにこだわり、TOKYOのリアルなモードスタイルを世界へ発信」、「伝統的なモノ、最先端のモノ、異文化のモノも絶妙なバランス感覚で調和できる『TOKYO』特有の感性」、「東京のクリエイションと日本の技術のプラットフォームになれば良いそんな想いと創造を東京／日本から世界へ発信」、「TOKYOを代表するクリエイターと共に、TOKYOのクリエイションを『UNITED TOKYO』のフィルターを通して提案していきます」との記載があり、また、他のウェブサイトの被告を紹介した記事の中に「東京を拠点とするクリエイターとコラボレーションしたアイテムを展開する」との記載があることが認められる。

上記事実からすると、ウェブサイトにおいて、被告のブランドが東京発のブランドであるとの記載があることが認められるが、前記(2)イのとおり、「UNITED TOKYO」から東京に居住する人々や東京の各地域の連合体という観念を生じ得ることからすると、被告のブランドが東京発のブランドであると記載されることは自然なことであって、被告のブランドが東京発のブランドであるとの記載があることから直ちに、本件商標の「TOKYO」の部分が商品の品質、産地あるいは役務の提供地を表示しているにすぎないということとはできないというべきである。

ウ 原告は、被告は、商品タグやウェブサイト上の広告等において、「UNITED」と「TOKYO」を上下二段に表記したのもも使用しているから、本件商標について、一体的な観念や一気一連の称呼が定着しているとはいえない旨主張する。

証拠(甲19～26)によると、被告の販売する商品の中には、商品タグに「UNITED」と「TOKYO」とを、いずれも同じ大きさ、書体及び色で上下二段にして表記したものがあることが認められるが、本件全証拠によっても、それ以外に、上記のような表記を用いている事実を認めることはできない。

このように、被告の商品タグには、本件商標を「UNITED」と「TOKYO」とを上下二段にして表記しているものがあるが、本件全証拠によっても、被告が上記表記を一般的に使用しているとか被告の商品が一般的に上記表記のものとして認識されているということとはできず、本件商標の分離観察の可否の判断において、上記取引の実情を考慮することはできないというべきである。

エ その他、原告が主張するところによっても、前記(2)の判断が左右されることはない。

2 以上を前提に、本件商標と引用商標との類否を検討する。

(1) 証拠(甲2, 3)によると、引用商標1は、別紙2(1)のとおり、「UNITED」の欧文字及び「ユナイテッド」の片仮名を同じ大きさに上下二段に横書きしてなること、引用商標2は、別紙2(2)のとおり、「UNITED」の欧文字を同

じ大ききで横書きしてなることが認められる。

(2) 本件商標は、「UNITED TOKYO」の欧文字を同じ大ききで横書きにしてなるのに対し、引用商標1は、「UNITED」の欧文字及び「ユナイテッド」の片仮名を上下二段に同じ大ききで横書きしてなり、引用商標2は、「UNITED」の欧文字を同じ大ききで横書きしてなるものであるから、本件商標は、引用商標1及び引用商標2のいずれとも、外観が明らかに相違する。

また、本件商標からは、「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるのに対し、引用商標1及び引用商標2からは、「ユナイテッド」の称呼が生じるから、本件商標は、引用商標1及び引用商標2のいずれとも、称呼が相違する。

さらに、本件商標からは、「結合した東京」、「連合した東京」又は「東京連合」という観念が生じるのに対し、引用商標1及び引用商標2からは、「結合した」との観念が生じるから、本件商標は、引用商標1及び引用商標2のいずれとも、観念が相違する。

したがって、本件商標と引用商標とは類似しないというべきである。

3 以上によると、本件商標は、引用商標に類似する商標（商標法4条1項11号）には当たらないから、これと同旨の審決の結論に誤りはなく、原告主張の審決取消事由は理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

森 義 之

裁判官

佐 野 信

裁判官

古 庄 研

別紙1

- 1 登録商標 UNITED TOKYO (標準文字)
- 2 登録番号 第5762774号
- 3 出願日 平成26年12月24日
- 4 査定日 平成27年4月15日
- 5 登録日 平成27年5月1日
- 6 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

(1) 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，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」並びに第3類，第14類，第16類，第18類，第20類，第21類，第24類，及び第26類に属する商品

(2) 指定役務

第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類に属する役務

別紙 2

(1)

UNITED
ユナイテッド

(2)

UNITED