

外国語からなる商標について



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

グローバル化の進展に伴って外国語が日本に浸透すると、各企業のブランド戦略として、商標を外国語で表現するケースが増えてくることも予想される。また、海外企業において、自国で使用している当該国の言葉で表現されている商標を日本でも登録する動きが加速することもあり得る。しかるに、商標が外国語で構成される場合、日本において当該外国語を正確に称呼・観念できないこともあり得、かかる場合に当該商標の識別力等をどのように評価すべきかが問題となる。

この点、海外では、出願商標が外国語で構成されることに基づき、制度上、特別な取扱いを受けることがある。例えば、ベトナムでは、広く使用されて標章として認められている標識を除き、通常使用されない言語の単語や文字は識別性を欠くと評価される（ベトナム知的財産法74条(2)(a)）。そして、ベトナム語及び英語以外の言語は「通常使用されない言語」であると考えられるから、日本語で使われる文字（漢字、カタカタ、ひらがなのこと）のみから構成される商標は、ベトナム国内において周知性があることを証明できない限り、登録が認められない¹。これに対し、シンガポールでは、ローマ字や英語以外の言語から構成される商標を出願する場合には、願書にその翻訳等を記載する必要がある（シンガポール商標規則20条(1)）²。同様に、マレーシアでも、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある（マレーシア商標規則23条）^{3, 4}。

日本では、上記各国のような条文ないし手続規定は存在しないため、外国語からなる商標の評価は、問題となる個別の場面において該当する条文の解釈論に帰着する。しかるに、外国語からなる商標については、過去の裁判例・審決例に相当の蓄積があるので、以下、これらを概観しながら今後を展望してみたい。

1 特許庁・新興国等知財情報データベース <http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/5515/>

2 特許庁・新興国等知財情報データベース <http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/5952/>

3 特許庁・新興国等知財情報データベース <http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/5813/>

4 この両国の規定は外国語の意味を願書に記載するという手続的なものではあるが、かかる手続規定がある以上、実体的な解釈の場面において商標を構成する外国語の意味が考慮される可能性も否定できないように思われる。

第2 裁判例・審決例の紹介と分析

1 問題の所在

外国語からなる商標の意味（観念）を認識した結果、指定商品・役務の普通名称や品質等を示すことになると、商標法3条1項各号、同法4条1項16号により登録要件を満たさないと解されることがあり得る。また、指定商品・役務の普通名称や品質等を示す部分とそうでない部分を結合した商標の場合、前者部分の識別力は認められないから、商標の類否判断に影響を及ぼすこともある。

そこで、外国語からなる商標の意味（観念）をどの程度日本語と同等に評価するかが問題となる。

2 英語からなる商標

外国語としては英語が最も日本に浸透しており、意味も考慮されやすい傾向にある。

例えば、ORGANIC事件（東京高判平成11年9月30日、指定商品を「酒類（薬用酒を除く）」とする登録商標「ORGANIC」を無効とする旨の審判に対する審決取消訴訟）⁵では、裁判所は次のように判示して、上記登録商標は、商標法3条1項3号、同法4条1項16号に該当するから無効理由を包含するとして審決を維持した。

〈判示〉

- ・「少なくとも本件商標の登録査定時である平成5年9月ころには、わが国において、オーガニック（有機）農産物、加工食品に関心を寄せ、あるいは「ORGANIC」の意味を理解していた取引者、需要者は少なくなかったものと認められ」る
- ・「もともと、「ORGANIC」とは「有機体の」「有機農法の」という意味を有するごく通常の英単語であることは当裁判所に顕著な事実であり、農産物のみならず、加工食品に関してもオーガニック（有機）の語が使用されていた点を併せ考慮すれば、「organic」の語をその指定商品の「酒類（薬用酒を除く）」について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これをオーガニック（有機）農産物を原料に使用したものと理解し、商品の識別標識とは認識しない」

筆者の主観ではあるが「ORGANIC」はそれなりの難易度のある単語であると思われ、英語以外の言語でこれに相当する単語の意味が日本で浸透しているものはあまりないであろう⁶。この意味で、英語で構成される商標の意味は他言語で構成されるものよりも考慮されやすいが、ORGANIC事件では、裁判所が非常に詳細に新聞や雑誌等の証拠を検討し、アメリカ等におけるオーガニック（有機栽培）農産物に関する各種動きや、日本において同農産物が多く取引者、需要者に浸透したことを認定している。したがって、ORGANIC事件は、外国語で構成される商標につき、いわゆる外国語等価主義に基づいて自動的に辞書的な意味を考慮して識別力を判断したのではなく、あくまでも、個別の事情に応じて日本の取引者、需要者への浸透度を評価した事案であると理解すべきである⁷。

この点、MACKINTOSH事件（知財高判平成20年6月24日、指定商品を「イギリス製のジャケット」等とする以下の登録商標に基づき以下の被告標章の使用差止めを求める侵害訴訟）⁸で

5 平成11年（行ケ）第82号。判時1699号140頁。

6 もっとも、後記のように特定の指定商品・役務の需要者・取引者との関係で、意味を考慮すべきであるとする場面がないとは言いきれないと思われる。

は、裁判所は次のように判示して、MACKINTOSHの意味は考慮すべきでないため登録商標と被告標章は類似するとした。

〈登録商標〉

商 標 目 録



〈被告標章〉

標 章 目 録

- 1 Mackintosh
- 2 Mackintosh of Ireland
- 3 マッキントッシュ オブ アイルランド



〈判示〉

- ・「「MACKINTOSH」とは、英国では、ゴム引き防水布地又は同布地製コートを意味する場合があります、我が国においても、辞書等において、英国における用例に倣った意味を掲載する例が存在する。」
- ・「しかし、英国において「MACKINTOSH」が「ゴム引き防水布地又は同布地製コート」をも意味するようになったのは、その開発者である英国スコットランドの科学者チャールズ・マッキントッシュ（Charles Macintosh。1766年～1843年）の名前に由来する（証拠略）。すなわち、マッキントッシュの経営に係る会社等の製造したゴム引き防水布地製コートを、当時の英国において大ヒットし、19世紀中ころのファッションとなったため、「MACKINTOSH」の語が、その開発者の人名から転じて、ゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味するようになったものである。ところが、改良前のゴム引き防水布地製コート自体は、そのゴム独特の匂

7 詳細な事実認定に基づいて判断すべきという観点からは、ORGANICが「有機農法の」という意味を有する英単語であることを「顕著な事実」とであると判示すべきではなかったと思われる。「顕著な事実」と評価した時点で証拠に基づく認定が不要になってしまう以上、「Hello」や「Thank you」等のような極めて簡単なものでない限りは「顕著な事実」と言い切るべきではないであろう。

8 平成20年(ネ)第10014号。裁判所ウェブページ。

い、通気性の悪さや、分厚い生地などのために、有蓋鉄道列車の普及とともに消費者から次第に敬遠されるようになり（証拠略）、一部の完全防水の需要を除き、1900年代初期に登場した綿素材のコートに取って代わられるようになった（証拠略）。このような経緯に照らすと、英国においては、「MACKINTOSH」が、ゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味するとしても、今日、我が国においては、そのような製品が幅広く取引の対象となることが想定されない以上、取引者、需要者の間で、一般的にそのような意味に用いられることは考え難い。」

- ・「「MACKINTOSH」が英国及び日本の一部において普通名称としての意味を有する例があるとしてもなお、「MACKINTOSH」の文字部分を本件商標の要部と認定することの妨げにはならない。」

本件で問題になった「MACKINTOSH」は人名に由来する特殊な言葉ではあるので、MACKINTOSH事件は言葉自体の特殊性から英語の意味を考慮しなかった事例であると理解できる。一般に、英語から構成される商標はその意味が考慮されやすい傾向にあると考えられるが、英語であれば必ず考慮されるとは限らず、商標を構成する言葉の浸透度を個別に検討する必要がある。

3 英語以外の外国語からなる商標

英語以外の外国語については日本における浸透度合いが低く評価される傾向にあるため、商標が英語以外の外国語から構成される場合、一般に、その意味は英語よりも考慮されにくい。

例えば、スペチャーレ事件（特許庁不服2008-29428、指定商品を「アイスクリーム、アイスキャンデー、シャーベット」とする「スペチャーレ」の商標出願を拒絶する査定に対する不服審判）では、特許庁は次のように述べて、出願商標は商標法3条1項3号に該当しないと判断した。

〈審決〉

- ・「当該文字が、イタリア語で「特別の、（食品について）上等の、最良の」等の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、補正後の商品との関係においては、直ちに、当該指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない」
- ・「本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る」

また、HUIT事件（特許庁異議2007-900563、指定商品を第18類「かばん類、袋物」等及び第25類「被服、履物」等とする登録商標「HUIT」に関する異議審判）では、特許庁は次のように述べて、本件商標は商標法3条1項5号に該当せず、また、以下の引用商標に類似しないと判断した。

〈引用商標〉



〈審決〉⁹

(HUITの意味の考慮について)

- ・「本件商標がフランス語であって、本件商標の指定商品の属する分野において、フランス語は馴染み深い言語であり、かつ、平易な一桁の数字「8」を意味するものであるとしても、取引上普通に使用されているとする証拠を何等示していないから、直ちに「HUIT」の語がフランス語であり、数字の「8」を意味するものとはいい得ない。」

(商標法3条1項5号該当性)

- ・「本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品番、型番、商品サイズ等を表示するものとは認められないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいえない。」

(引用商標との類否)

- ・「本件商標より「8」の観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。」

スペチャーレは英語では「special」であり、HUITは英語では「eight」である。いずれも英語であればその意味が日本に浸透していたと考えられるが、イタリア語やフランス語であったこともあり、意味が考慮されなかったと考えられる¹⁰。

しかしながら、以下の裁判例や審決例のように、英語でなくても意味が考慮される場合もある。特に、商標の識別力等の評価を決する場面であるので、指定商品・役務の取引者・需要者との関係が重視されている。

まず、SAC事件（東京高判平成14年1月30日、指定商品を「装身具、かばん類、袋物、その他本類に属する商品」とする登録商標「SAC」を無効とする旨の審判に対する審決取消訴訟¹¹）では、裁判所は次のように判示して、上記登録商標は、商標法3条1項1号に該当するとした¹²。

〈判示〉

- ・「sac」は「バッグ」「かばん」等の意味を有するフランス語である。
- ・「我が国において、英語は義務教育過程においてほとんどの学生が履修するのと異なり、フランス語は、一般には、通常人が発音し、又は意味を理解することのできる言語ということとはできない。しかしながら、我が国においても、ファッション関連業界においては、需要者の多くがフランス製品の有する高級感等によりこれを嗜好し、フランス製品が多く流通することから、ファッションに係るフランス語が頻繁に用いられることは公知の事実である。そうすると、我が国においても、ファッション関連業界において、ファッション関係の基本的フランス語は、発音され、かつ、その意味が理解されると認められる。」
- ・「『sac』の語は、バッグを取り扱う業界においては、『ふくろ類の総称』を指すものとして広く認識され、使用されているものというべきである」

9 括弧は筆者による。

10 その他、フランス語の定冠詞「la」や「le」の意味を考慮しないとする旨の審決例もある（特許庁不服2013-7209、特許庁不服2013-12035）。

11 平成13年（行ケ）第249号。判時1798号137頁。

12 審決は同法3条1項3号に該当するとしていたが、裁判所は同法3条1項1号に該当するとの判断の下、審決を取り消した。

SAC事件では、まず英語とフランス語の違いを強調し、フランス語は一般に浸透している言語であるとは言い難い旨を判示するから、やはり英語とそれ以外の言語は明確に区別されることは意識すべきである。もっとも、SAC事件は、指定商品との関連をより詳細に検討し、指定商品と関連するファッション業界では「sac」の意味が広く浸透していると認定した。このように、外国語の浸透度については、個々の裁判例における個別具体的な認定の場面では、当該言葉が一般的にどの程度浸透しているかではなく、指定商品・役務と関連する取引者、需要者への浸透度まで含めて検討すべきである¹³。

また、冷麺事件（特許庁不服2011-21154、指定商品を「冷麺のめん」とする以下の商標出願を拒絶する旨の査定に対する不服審判）では、特許庁は次のように述べて、引用商標と類似すると判断した。

〈出願商標〉



〈引用商標〉

指定商品：冷麺のめん等¹⁴

〈審決〉

・「構成中のハングル文字中4文字目及び5文字目部分は、別掲3¹⁵に示す内容によれば、本願指定商品を取り扱う業界において、「冷麺」を指称する語として、広く一般に使用されているものであるから、該文字部分は「冷麺」の意味合いを認識させるものといえる。

そうすると、本願商標構成中の前記文字部分は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと理解されるに止まるものであって、自他

13 この点、ORGANIC事件では、一般への浸透度が高かったため、指定商品との関連まであまり深く論じられなかったが、本来は、指定商品・役務の取引者、需要者との関連が議論されるべきである。

14 同一構成で指定商品が異なる登録商標が2件ある。

15 楽天市場等において「冷麺」を意味する言葉として使用されている事実が複数指摘されている。

商品の識別標識としての機能を有しないから、本願商標のハングル文字部分においては、その余の部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成中のハングル文字中1文字目ないし3文字目部分（以下「本願前半部分」という。）も自他商品の識別標識としての機能を果たす要部であると認められる。」
 ・「本願商標と・・・引用商標とを比較するに、本願前半部分と引用商標とは、同一の書体で表された同一の文字よりなるものであって、その外観が共通するから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛らわしい類似の商標であるというのが相当である。そして、本願前半部分及び引用商標のハングル文字については、我が国における韓国語の実情からすると、需要者がその読み及び意味内容を理解するとはいえないから、特定の称呼及び観念を生ずるものではないが、本願前半部分及び引用商標とは、同一の文字よりなるものであるから、仮に特定の称呼及び観念が生ずる場合には、本願商標と引用商標とは、同一の称呼及び観念を生ずることになる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものであるとしても、その要部において同一の文字であって、外観上、類似する商標であることからすると、本願商標と引用商標とを同一又は類似の商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、両者は類似の商標といわざるをえない。」

冷麺事件は、ハングル文字については、需要者がその読み及び意味内容を理解するとはいえないから特定の称呼及び観念を生ずるものではないとしつつも、冷麺のめんという指定商品に関する取引者は、出願商標の4文字目と5文字目が冷麺を意味すると理解するとの判断が示された事例である。ハングル文字は、イタリア語やフランス語よりもさらに浸透度が低いとも考えられるが、それでもなお、冷麺の取引者の認識を詳細に認定して意味を考慮したことからすれば、商標を構成する外国語の浸透度は、やはり指定商品・役務との関係で具体的に検討する必要がある。

4 まとめ

以上の裁判例及び審決例を分析すると、概ね以下のような傾向があると考えられる。

- ① 原則論としては、いわゆる外国語等価主義には立たず、個々の事案において当該外国語の浸透度を具体的に勘案して判断される。
- ② 上記①の判断に際しては、当該外国語自体の一般的な浸透度のみならず、指定商品・役務にかかる取引者・需要者の視点で詳細な分析がなされる。
- ③ 英語は、比較的難解な言葉であっても、辞書的な意味が考慮されやすい。英語以外の言語は、直ちに辞書的な意味が考慮されるケースは多くないが、指定商品・役務との関係で考慮されることはある。

第3 発展的考察～時間の経過に伴って浸透した場合の処理～

1 問題の所在

第2では浸透度の判断基準につき商標を構成する言語の観点も含めて分析したが、外国語の意味は時間の経過に伴って浸透することがあり得る。この場合、商標の識別力の評価が登録時と登録後で異なることになるため、かかる場合の処理が問題になる。

以下、ENOTECA事件（東京高判平成16年3月18日、指定役務を「イタリア料理の提供、フ

ランス料理の提供」とする登録商標「ENOTECA」に基づき以下の被告標章の使用差止めを求める侵害訴訟¹⁶を踏まえて、この点に考察を加える。

〈被告標章〉

(別紙)

標章目録

1 

2 

3 

2 ENOTECA事件の紹介

ENOTECA事件では、裁判所は次のように判示して、「ENOTECA」部分には出所識別表示機能はないから両者は非類似であるとする原審¹⁷の判断を維持した¹⁸。

- ・「イタリアにおいて、「ENOTECA」(ENOTECA、エノテカ)は、飲食店の中で、「Ristorante」(リストランテ)、「Trattoria」(トラットリア)などと並んで飲食店の種類ないし性格を意味する普通名称であること、イタリアでは、当該店舗の固有名称に「ENOTECA」(Enoteca)の語を付加した飲食店がごく普通に多数存在している」
- ・「我が国において、多くの旅行ガイドブックや雑誌において、イタリアの「ENOTECA」又は「エノテカ」について、その営業形態、いわれ、利用の仕方、具体的な店舗名などにつき、相当の情報量を伴って紹介されるようになっており、また、東京都にあるレストランで、店名に「エノテカ」を冠する「エノテカピンキオーリ」は、特に著名であり、他にも、店名に「ENOTECA」(Enoteca、エノテカ、エノテカ)という語を含む飲食店が、インターネットにホームページを開設して検索に該当するものだけでも、19店舗存在していることなどの事情が認められる」
- ・「イタリアなどの外国語による名称や表示方法をそのままの欧文字で、又はその読みを片仮名文字に表記して使用することが多いこと、飲食店の固有の名称に店舗(提供役務)の種類ないし性格を表す名称を付加することは、外国のみならず、我が国においてもごく普通の店舗名の表示方法であることが認められ、これらのことは、イタリア料理など西洋料理に関心のある者はもとより、一般にも相当広く認識されている」
- ・「西洋料理の飲食業という役務についての主な需要者は、固有の名称に「ENOTECA」又は「エノテカ」という語が付加された店舗名に接すれば、「ENOTECA」の正確なイタリア語の意味

16 平成15年(ネ)第4925号。裁判所ウェブページ。

17 東京地方裁判所平成15年(ワ)第1521号。

18 原審では目録1の標章のみが対象になっていたが、控訴審で目録2及び3の標章も対象に追加された。控訴審は、そのいずれについても同様の理由で請求を棄却した。

やいわれまでは周知となっていないとしても、「ENOTECA」の部分が店舗の種類ないし性格を意味する用語であり、この「ENOTECA」の部分によっては、個々の店舗（営業主体）を識別することが困難である旨を認識するようになっているものと推認される」

3 ENOTECA事件の分析

ENOTECA事件は、イタリア語で構成される商標につき、各種証拠に基づき詳細な検討がなされた事例として理解されるが、以下の点を検討すると興味深い。

すなわち、裁判所は、「ENOTECA」に識別力がないことを根拠として被告標章と非類似である旨の結論を導いたが、原告登録商標は「ENOTECA」のみで構成されるから、判旨の論理を推し進めれば、原告登録商標は商標法3条1項1号又は3号に該当するはずである¹⁹。すると、登録自体が無効理由を看過してなされたか、登録時点では識別力があったがその後に識別力を失ったかであるが、外国語からなる商標の場合、時代の変遷とともに当該外国語が浸透することも考えられ、後者のケースも十分にあり得る。そして、後者のケースでは、その意味を考慮することによって登録商標が公序良俗違反や品質誤認等を生じさせる表示になった場合には無効審判により無効にされるが（商標法46条1項5号）、産地や品質を表示するものになった場合は、登録時点では、浸透していなかった以上は意味が考慮されることはないので、無効理由を構成しない。このように、商標登録後に外国語の意味が浸透してその意味を考慮すべき事情が生じた場合、登録自体は維持される場合があり得る。

これでは商品や役務の産地や品質を表示する商標に独占的効力を認められることになりそうであるが、ENOTECA事件は、かかる商標は識別力がない部分のみで構成される商標であるとの解釈によって²⁰、被告標章に対する権利行使を制限した。これによれば、商標登録後に外国語の意味が浸透してその意味を考慮すべき事態が生じた場合、公序良俗や品質誤認等を生じない限り登録自体は維持されるが、個々の場面における権利行使を制限することで全体のバランスが図られる²¹。

4 補足的考察

上記3の結論については、外国語の意味は将来的に日本で浸透する可能性がある（高い）ことを勘案すれば、権利行使が困難な登録を維持する点で疑義が呈される可能性がある。この点、アメリカでは、より積極的に外国語の意味を評価すべきとする解釈論も示されており、例えば、OTOKOYAMA事件（原告が登録商標「OTOKOYAMA」に基づき「Mutsu OTOKOYAMA」の標章使用の差止めを求めた案件²²）²³は、アメリカの通商において無数の外国語が使用されているという現実や、その外国語を話す顧客はいつしかアメリカに居住するか、訪問することが予想されること等を根拠に、英語以外の言語であっても普通名称は誰も排他権を取得できないと判

19 侵害訴訟であることに着目すれば、原告の請求は商標法26条に該当するとの抗弁もあり得、実際、判示の中でも若手言及されている。

20 上記のように、商標法26条の適用も考えられる。

21 この現象は、外国語の意味が浸透した以外の理由で、登録に産地や品質を表示することになった商標にも生じ得る。この場合にも、本文記載のようなバランスの取り方が制度全体として妥当性を有するかについては、別途検討が必要であろう。

22 原被告ともに日本酒の輸入業をしており、本件でも日本酒につき「OTOKOYAMA」の使用が問題になった。

23 *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999)

示した²⁴。

以上の考えを推し進めれば、浸透度の有無にかかわらず外国語の意味を積極的に考慮すべきであるとの方向になるが、ある外国語が将来的に日本で浸透するかもしれないとしても、それはあくまでも可能性に過ぎず、登録時では浸透していない訳であるから、将来の可能性をもって登録自体を拒絶することは行き過ぎではないかと思われる²⁵。また、日本語でも外国語でも1つの単語が1つの意味しか有しないとは限らず、多義的な意味を持ち得るので、浸透度の有無にかかわらず外国語の意味を積極的に考慮するとしても、個々の事案においてどの意味を中心に考慮すべきかが問題になる。

以上によれば、上記3記載のようにバランスを図る現行の解釈論は、全体として一定の合理性を有すると考えられる。

第4 おわりに～今後の展望～

上記を総合すれば、個別の事案において商標を構成する外国語の意味は考慮される傾向になっていくことが見込まれ、一度は意味を考慮しないことを前提に登録された商標に基づいて権利行使する場合に、権利行使の場面では一転して意味が考慮される事態が生じることも予測される。

最後に、本稿が、外国語からなる商標の識別力等の評価につき、現在の解釈論と将来の展望に一定の示唆を与えるものとなることを祈念して、締めくくりとしたい。

以上

24 概要については、米国弁護士デイビッド・E・ケース著、日本商標協会関西支部編「日英対訳USPQ米国商標審判決百選」（経済産業調査会）44頁参照。

25 上記のとおり、公序良俗違反や品質誤認を生じさせるに至った場合には、無効審判で無効にすることも可能である。