

外国において普通名称として 通用している標章の普通名称該当性の判断



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

ある標章が普通名称であると判断された場合、商標の登録要件を定めた商標法3条では、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」（同条1項1号）については商標登録を受けることができない旨が規定されており、また「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、・・・商標登録を受けることができる」商標からも除外されているため（同条2項）、商標登録を受けることができない。

また、仮に商標登録を受けることができたとしても、商標法26条1項2号において、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」については、商標権の効力は及ばないとされているため、権利行使が妨げられる。

さらに、不正競争防止法19条1項1号において、「第2条第1項第1号、第2号、第13号及び第15号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称（ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。）・・・を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用等する行為については、第3条から第15条まで、第21条（第2項第6号に係る部分を除く。）及び第22条の規定は適用しない」とされているため、不正競争防止法に基づく権利行使をすることもできない。

そのため、ある標章が普通名称であるか否かの判断は非常に重要であるが、外国において普通名称として通用している標章が日本国内においても普通名称として判断されるかについては、商標法3条1項の趣旨ともからむ問題を含んでいる。

そこで、本稿では、外国において普通名称として通用している標章の普通名称該当性の判断について、普通名称該当性認定にあたって問題となる点をいくつか挙げながら判決例を通じて検討していきたい。

第2 普通名称について

1 意義

普通名称の意義については、「普通名称」が法文上表れている不正競争防止法においても、ま

た商標法においても、積極的に定義されていないが、商品「時計」について「時計」、役務「航空機による輸送」について「空輸」等、「取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているもの」などと定義されている¹。

取引業界内において普通名称が長すぎるなど何等かの事情で普通名称以外のものが使用され、当該商品の普通名称と同等に通用している場合には、そのような略称（たとえば、アルミニウムの略称「アルミ」やパーソナルコンピュータの略称「パソコン」）や俗称（たとえば、塩の俗称「波の花」や箸の俗称「おてもと」）も普通名称に含まれるとされ、また当該商品の通称、異名等も取引業界内で当該商品の普通名称と同様に通用しているならば普通名称に含まれるとされる²。

2 記述的商標との区別

普通名称と似て非なる概念に、その商品又は役務について慣用されている商標（慣用商標、商標法3条1項2号）及びその商品の産地、販売地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標（記述的商標、同3号）がある。

慣用商標については、商標法上、普通名称と同様の扱いがされているが、記述的商標については、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるとして認定された場合、商標登録を受けることができ（同2項）、同条項の適用がなく、特別顕著性が認められたとしても商標登録を受けることができない普通名称あるいは慣用商標とは大きく異なる。

そのため、普通名称あるいは慣用商標か、記述的商標かの区別は重要な問題となるが、その区別が難しい場合もある。

その例として、「SAC」及び「サック」の語が袋類を意味する普通名称として広く認識され、使用されているため普通名称として商標法3条1項1号には該当するが、本件商標が指定商品の性状を記述する用語として認識され、使用されているとはいえないとして、同項3号に該当することを理由としてされた無効審決が取り消された事案がある（東京高判平成14年1月30日・判時1798号137頁「SAC事件」）。同事件では、「商標法3条1項1号に規定する『普通名称』は、商品についていえば、指定商品の属する特定の業界において当該商品の一般的名称であると認識されるに至っているもの、すなわち、指定商品を表す普通名詞を意味するのに対し、同項3号に規定するいわゆる記述的商標は、指定商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、指定商品の性状等を『記述』する標章であって、指定商品そのものの総称である普通名称とは異なるものである。」と判示され、指定商品そのものの総称であるか否かを普通名称か記述的商標かの区別の基準として挙げている。

3 商標法3条1項の趣旨

商標法3条1項が各号列举の事由につき、商標登録を受けることができないと規定した趣旨としては、大別して以下の2説がある。

(1) 識別力説

商標法3条1項は6号で「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は

1 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』（発明推進協会、2012年）1276頁。

2 工藤莞司『事例でみる商標審査基準の解説 第三版』（社団法人発明協会、2001年）21頁。

役務であることを認識することができない商標」と規定しており、その規定の仕方から1号から5号は「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を集めたものとししか読むことができず、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」とは自他商品識別力のない商標であり、さらに3条2項の「前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」は商標登録を受けられると規定しているが、これは3号から5号の商標は使用されないかぎり「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができ」ないこと、ならびに需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できれば商標登録を受けられることを規定しているため、現行法の条文の文言上、識別力説と解するほかないという説³である。

(2) 独占適用説

商標法3条1項各号の登録阻却事由には①言語構成上、商標登録に馴染まないと判断された1号（理念形としての独占適応性欠如貫徹型）、②言語構成の問題として、使用により現実の出所識別力を獲得しない限り商標登録に適さないと判断された3号から5号所掲の商標（独占適応性欠如ゆえの登録主義修正型）、③言語構成としては独占に馴染むものであるが、登録査定時点において出所識別力を有していないために商標登録を認めない2号と6号所掲の商標（出所識別力欠如型）の3つがあり、普通名称は①理念形としての独占適応性欠如貫徹型に分類されるとする説である⁴。

(3) 判例

判例では、せっけん類等を指定商品とする「ワイキキ」の文字からなる商標について、商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地・・・を普通に用いられる方法で表示する標章」からなる等として、無効不成立審決を取り消した原審判決に対し、商標権者が上告した事案（最三判昭和54年4月10日・判時927号233頁「ワイキキ事件」）において、「商標法3条1項3号に掲げる商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである」と判示しており、上記1及び2両説を併用的に採用している。なお、本判例はその後の多くの判決例で引用されている。

第3 検 討

1 商標法3条1項の趣旨との関連

ある標章が外国においては普通名称として通用しているが、わが国においては普通名称として知られているとは言い難い場合、商標法3条1項1号の普通名称に該当すると判断されるか。

同条項の趣旨と関連して検討すると、上記第2の(1)識別力説に従えば、わが国においては普通名称として知られているとは言い難い場合であれば、識別力を有する標章となり、登録阻却事由

3 平尾正樹『商標法〈第1次改訂版〉』（学陽書房、2006年）109頁。

4 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（弘文堂、平成12年）172頁。

がないと判断されるのが自然であると考えられる。一方、上記第2の(2)独占適用説に従えば、外国において普通名称として通用していた場合には、言語構成上又は性質上、独占適用に馴染まず、登録阻却事由があると判断されるのが自然であると考えられる。すなわち、外国において普通名称として通用している標章の場合、わが国においては普通名称として知られているとは言い難い場合、識別力が欠如しているから登録を受けないという理由付けは当てはまらず、むしろ独占適用させるべきでないという理由付けが当てはまるといえる。

2 判決例

外国において普通名称として通用している標章の普通名称該当性が争点となった判決例には以下のようなものがある。

(1) フロアタム事件（東京高裁平成3年6月20日判決・判時1396号132頁）

審決取消請求事件において、「FLOOR TOM」の欧文字と「フロアタム」のカタカナ文字を2段に横書きにした標章が打楽器の普通名称に当たるとされた事案

(2) タヒボ事件（大阪高判平成11年10月14日）

不正競争行為差止等請求事件において、「タヒボ」なる名称が南米産の樹木茶の原材料を指す普通名称に当たると認定された事案

(3) SAC事件（東京高判平成14年1月30日・判時1798号137頁）

審決取消請求事件において、「SAC」及び「サック」の語が袋類を意味する普通名称として広く認識され、使用されているため普通名称として商標法3条1項1号には該当するが、本件商標が指定商品の性状を記述する用語として認識され、使用されているとはいえないとして、同項3号に該当することを理由としてされた無効審決が取り消された事案

(4) ENOTECA事件（東京高判平成16年3月18日）

商標権侵害差止請求事件において、イタリアでは飲食店の種類ないし性格を意味する普通名称として通用している「ENOTECA」が普通名称に当たるとされた事案

(5) MACKINTOSH事件（知財高判平成20年6月24日）

商標権侵害差止請求事件において、英国ではゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味する「MACKINTOSH」が普通名称に当たらないとされた事案

3 アメリカの判決例⁵

アメリカでは、商標法上、外国語は基本的に自国語（英語）と同等に評価されるべきという外国語等価主義が確立しており、ある外国語の単語がある商品の普通名称や記述的表示であれば、それがアメリカ国内で広く知られていない外国語であっても、その外国単語は識別力を有しないものと評価されている。

外国語等価主義が適用された例として、日本酒の輸入業者でありOTOKOYAMAの商標登録

5 バサーム N. イーブラヒムら「米国商標重要審判決」知財管理63巻3号（2013年）389頁。ディビッド・E・ケース『USPQ米国商標審判決百選』（日本商標協会、平成23年）44頁。

を受けている原告が、同じく日本酒の輸入業者でありMutsu Otokoyama標章を付して日本酒の輸入販売を行う被告に対し、同標章の使用差止めを求めた裁判がある。地方裁判所は、判決において「アメリカの国外である言葉が持つ意味は、アメリカの商標法の保護を与えるかを決定するにあたっては無関係である」と述べ、otokoyamaという言葉がアメリカ国外で持つ意味を考慮しなかったが、1999年、第2巡回区控訴審裁判所は地方裁判所の判決を破棄し、otokoyamaの言葉は、日本では酒を示す言葉として長年にわたってその業界の他の取引業者に使用されたため、商標権による保護には値しないと述べた日本の特許庁の審決は証拠として採用されるべきであったと判示した（Otokoyama Co. vs Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 2d Cir.1999）。同事案において、控訴裁判所は、アメリカの通商において無数の外国語が使わ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を根拠として外国語等価主義の法理を採用し、英語以外の言語であっても普通名称については、誰しも排他権を取得することができない旨判示したのである。

4 普通名称該当性の認定基準

外国の地名等に関する商標についての商標審査基準（41.103.01）では、「商品又は役務の普通名称を外国文字、日本文字を問わず外国語で表したものは、原則として日本語に翻訳し、その外国語が国内で使用されているかどうかを問わず、第3条第1項第1号に該当するものとする。」と規定されている。そのため、商標審査基準に従うと、外国において普通名称として通用している表示については、当該外国語の種類を問わず、また当該外国語が日本国内で使用されているかどうか問わず、普通名称に該当すると判断される。

もっとも、日本においては、外国語の語句を含む標章から構成されている標章を出願する場合であっても、当該語句の日本語訳を願書に記載する必要がないため、日本で知られていない外国語の普通名称を出願したとしても、他に不登録事由がない限り、登録され得る⁶。そのため、そのような標章が登録を受けた後、権利者が権利行使をする際、相手方が商標法26条1項2号を根拠に権利行使を阻止しようとするため、普通名称該当性が問題となる。

ある表示が普通名称であるか否かの判断については、「外国語が、商品について、その特性を表し、その普通名称であるといえるかどうか、結局、その後わが国における当該商品の取引者・一般需要者によりそのようなものとして認識されるかどうかを基準にして判断されるべきであって、外国語の意味自体のみによって決定すべきものでないことはもとよりである⁷」とされている。また、判決例においても、「本件商標が商標法第三条第一項第一号に規定する『その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる』ものというためには、本件商標に用いられている標章が我が国においてその商品の普通名称として用いられていることを要する」と判示され（フロアタム事件）、日本国内において商品の普通名称として用いられているか否かが判断基準として示されている。

6 この点、たとえば、ベトナムの場合、標章登録出願の要件について「標章が外国語の語又は句から構成されている場合は、それらの語又は句は、ベトナム語に翻訳しなければならない。」（ベトナム知的財産法105条(2)）と規定されており、出願の段階で当該外国語が普通名称であるか否かが判断できるようになっている。

7 網野誠『商標〔第6版〕』（有斐閣、平成14年）230頁。

5 言語の構成

標章の言語の構成によって普通名称該当性判断の基準は影響を受けるか。

この点、タヒボ事件では「まったくの造語であっても普通名称という妨げになるものではない」と判示されているものの、「サークライン」のカタカナ文字を横書きしてなる商標が環状蛍光灯の普通名称にあたらない旨判示された判決例（東京高判昭和42年7月6日）において、「米国で用いられていた『CIRCLINE』の語が『CIRCLE』と『LINE』の二語から、前者の『E』を取り去り、両語の『L』を重ね合わせて造られた造語と認められるのであるが、そのことはまた英語を日用語とする人々にならば比較的容易に理解できるものと考えられる。しかし、本件商標のように片仮名で『サークライン』と表示した場合、わが国においては『サーク』と『ライン』とを結合した造語として受け取られるとみるのが自然であり、しかも『サークル』を『サーク』と省略することが一般に行われているとすべき根拠はないし、また『ラ』の文字を重疊的に用いたものとみるのも無理であろう」と判示されているとおり、造語であれば造語でないものに比べ、普通名称該当性を肯定するハードルは高くなる傾向があるといえる。

また、5年間使用できる日記帳を指称する「Five Year Diary」を例に出し⁸、「外国語であっても、日本人に分かりやすい言葉で構成されている場合には、普通名称というに妨げない」とする意見もある⁹とおり、日本人に分かりやすい言葉で構成されている標章であればあるほど、普通名称該当性は肯定されやすい傾向にあるといえる。

では、標章が英語であるか否かによって普通名称該当性は区別されるべきか。

この点、「現在のグローバルな取引市場において、英語の一般名称が世界標準となりやすいところ、英語圏では一般名称化している語について、我が国では未だ一般需要者にまで完全に浸透していないからといって商標権を設定するというのでは、取引の安全を害することとなる。取引者には一般名称として通用する語であって、我が国需要者にも容易に意味が理解される英語である場合には、普通名称と判断すべきである。」¹⁰として、英語か他の言語かで区別し、英語圏で一般名称化している語については我が国においても普通名称であると判断すべきであるとする意見もある。

確かに英語は日本国内において最も普及している言語ではあるが、「我が国において、英語は義務教育課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、ファッションに関係するフランス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。」とSAC事件において判示されているとおり、商品分野によっては、英語以外の言語でも一般的に普及している場合がある。

よって、英語で構成されている標章であれば他の言語で構成されている標章に比べ一般的には普通名称該当性は肯定されやすい傾向にあるといえようが、普通名称該当性の判断にあたって、一律に英語か否かで区別することは望ましいとはいえない。

8 大阪地判昭和41年3月30日・判時468号57頁。

9 前掲注4田村、198頁。

10 西村雅子『商標法講義』（社団法人発明協会、2010年）60頁。

6 普通名称性該当性認定のための証拠

実務的にも、侵害訴訟でどのような証拠資料があれば普通名称該当性の認定に結びつくのか、その予測はきわめて困難¹¹と指摘されているが、外国において普通名称として通用している標章の普通名称該当性の認定に結びつく証拠として、一般的に提出される主要なものとしては、以下のものが挙げられる。

(1) 外国語辞書

フロアタム事件では、英和辞典に「tom-tom」が「(インド・アフリカなどの土人の) 太鼓 (胴の長いもので平手で打つ)」と解説され、その発音は、米国では「タム タム」であることが記載されていると認定されている。また、SAC事件では、スタンダード仏和辞典にフランス語の「sac」が名詞であり、その意味が「袋、バッグ、かばん」であることが記載されていることが認定されている。

もっとも、ENOTECA事件では、「ENOTECA」が「伊和中辞典」及び「ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典」には掲載されているが、「小学館 伊和中辞典」、「新伊和辞典」には掲載がないことが認定されているものの、ENOTECAの普通名称該当性は肯定されている。また反対に、MACKINTOSH事件では、「MACKINTOSH」が英国では、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、わが国においても、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と認定されるも、MACKINTOSHの普通名称該当性は否定されている。

外国において普通名称として通用している標章であれば、直ちにわが国においても普通名称に該当するということであれば、当該標章が外国語辞典に掲載されているという事実のみをもって普通名称該当性を認定できることになるが、判決例をみると、そのような扱いではないことが分かる。

MACKINTOSH事件の第1審判決(東京地判平成19年12月21日)では、「商標法3条1項1号、26条1項2号にいう『普通名称』については、取引界において、その商品の一般的な名称と認められていることが必要であり、その判断にあつては、辞書、事典その他の刊行物で普通名称であるかのように使用されただけでは足りず、商品自体の名称として普及して使用された事実が認められることが必要である。」と判示されているとおり、辞書や事典への掲載についてはあくまで一事情として捉えられているようである。

(2) 日本の百科事典

SAC事件では、広辞苑に「サック」が外国語である「sack」に由来する語であり、その意味が「袋物の総称」とであると記載されていることが認定されている。

もっとも、ENOTECA事件では、広辞苑、現代用語の基礎知識、知恵蔵、imidas、カタカナ語辞典等には掲載がない事実が認定されているが、「エノテカ」のほか「リストランテ」、「トラットリア」、「オステリア」などの語も記載されていないものが存在することを考えると、辞典類の編集方針によるものと考えられると判示しており、百科事典への掲載は重んじられていないことが伺える。

また、タヒボ事件において、「そもそもある商品の原材料を示す名称が普通名称に当たるというためには、その名称が植物の学術書に異名又は俗称として記載されていることを要するもので

11 岩坪哲「商品の普通名称—タヒボ事件—」知財管理50巻6号(2000年)818頁。

はなく」と判示されているとおり、学術書への記載は重んじられていない。

(3) 外国の雑誌

フロアタム事件では、米国内で頒布されている米国雑誌について、「ジャズ演奏あるいはこれに使用される楽器の製造は米国が世界の中心地であることは当裁判所に顕著な事実であり、わが国の楽器メーカーその他の楽器取扱業者がこれらの楽器の米国における名称に関心を抱き取引上これと同様な名称を用いて取引することは十分に予測できることである」と判示され、外国文献であるが、わが国の楽器業界において広く読まれているとともに、わが国の楽器業界に多大の影響を与えている指導的立場を有する業界誌については普通名称該当性認定への寄与を認めている。

(4) 国内の雑誌

ENOTECA事件では、SHOPPINGなどの項目と並んでENOTECAの項目が設けられていることを示す証拠として国内雑誌が提出され、普通名称該当性認定に寄与している。

(5) ウェブ検索結果

ENOTECA事件では、東京都にあるレストランで、店名に「ENOTECA」(Enoteca、エノテカ、エノテカー)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店舗存在している事実を示す証拠が提出されており、普通名称該当性認定に寄与している。

(6) 当該標章が商標登録を受けている証拠

普通名称該当性を否定する主張を行う側からは度々提出される証拠ではなるが、タヒボ事件では「特許庁の商標登録に関する判断が直接侵害訴訟における当裁判所の判断を左右するものではないから、右登録の事実が前記判断を否定する根拠となるものではない。」と判示され、またENOTECA事件でも「商標登録の要件を具備するか否かと本訴請求の当否とは別問題」と判示されているとおり、判決例では、普通名称該当性認定のための証拠としては消極に扱われている。

上述のとおり、日本においては商標登録出願を行う際に、当該出願商標の意味を記載する必要がないため、商標登録を受けている事実をもって普通名称該当性を否定することは難しいと考えられる。

第4 おわりに

以上のとおり、外国において普通名称として通用している標章の普通名称該当性の判断について、普通名称該当性認定にあたって問題となる点をいくつか挙げながら判決例を通じて検討してきたが、外国において普通名称として通用している標章については、現在はいくまで日本国内において商品の普通名称として通用しているか否かを基準として普通名称該当性が判断されている状況にある。

しかしながら、グローバル化が進み、外国語表記の商品やサービスが身近にあふれる昨今においては、「多くの外国商品が、国内の市場に流通している現在の我が国の取引の実情をも勘案すれば、外国語で特定の商品の特性を記述するような語は、我が国の取引界では一般にはそのよう

に理解されないものでも、外国のいくつかの国における審査例にみられるように、今後は漸次その登録を認めないような方向で運用するのが望ましいと思われる。」との意見もある¹²とおり、審査基準に忠実に外国において普通名称として通用している表示については、商標登録出願の願書に外国語で構成された標章の日本語訳を付記させる等により、当該外国語の種類を問わず、また当該外国語が日本国内で使用されているかどうか問わず、普通名称に該当すると判断する運用を試みることも一つの方法であるように思う。

また、グローバル化の進展に伴い、国境を越えた人やモノの行き来がますます盛んになると、アメリカで確立されている外国語は基本的に自国語（英語）と同等に評価されるべきという外国語等価主義が、将来的には日本でも浸透していくのではないかと考えられる。

12 前掲注7 網野、231頁。