

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。