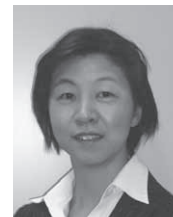


二段併記商標について



会員 葦原 エミ

1. はじめに

漢字と平仮名、アルファベットと片仮名などの二段併記で出願したいと相談を受けることがある。確かに、マドプロや米国出願の基礎とすることを考えないのなら、出願も更新も1件分の費用で済む二段併記は、便利でお得な気がする。「称呼が限定されるから登録になりやすい」と勧める人もいるらしい。

しかし、二段併記商標をそのままの態様で使用する権利者はまずいない。一段ずつ別個に使用したいというのが本音であろう。

二段併記商標は果たして本当に「お得な商標」なのか。

本稿では、二段併記商標の称呼の認定についてまず検討し、登録になりやすい商標なのかを考えてみる。次に、権利化後に二段併記商標を一段ずつで使用した場合の危険性を、侵害・不使用取消の観点から検討する。同時に、商標審査基準、審判便覧の基準と審判等における実際の判断がどの程度乖離しているかも見たいと思う。

2. 称呼の認定

実例を見る前に、二段併記商標の称呼認定の基準を商標審査基準（以下、審査基準）から考えてみよう。

商標法第4条1項第11号についての審査基準には、二段併記商標という言葉ではないものの、漢字と平仮名の併記商標を例とした「振り仮名を付した文字商標の称呼」についての記載がある。要約すれば以下のようになる。

(イ) 不自然な称呼を振り仮名として付した場合は、

振り仮名の称呼の他、自然な称呼も生ずる。

ex. 「^{べにうめ}紅梅」

○ベニウメ（振り仮名）、○コウバイ（自然）

(ロ) 漢字から自然な称呼が2つ生じる場合は、そのうちの1つを振り仮名として付した場合でも、もう1つの称呼も生じる。

ex. 「^{しらうめ}白梅」

○シラウメ（振り仮名）、○ハクバイ（自然）

ex. 「^{はくばい}白梅」

○ハクバイ（振り仮名）、○シラウメ（自然）

(ハ) 自然な称呼を振り仮名として付した場合は、不自然な称呼は生じない（自然な称呼のみ生ずる）。

ex. 「^{たつたがわ}竜田川」

○タツタガワ（振り仮名）、×リュウデンセン（不自然）

つまり、

① 仮名から生じる称呼は必ず生じる。

② 漢字からは自然な称呼が生じる。

という結論になる。

審査基準の言っていることは極めてシンプルである。表音文字である仮名からは当然、仮名通りの称呼が生じる。また、漢字の称呼は仮名とは別個に検討し、漢字が幾通りにも読み得る場合であっても、不自然な称呼は考慮せず、「自然な称呼」のみが生じるということである。仮名と漢字の自然な称呼が同一であれば称呼は1つ、同一でなければ複数の称呼が生じ得る。例えば、「^{りゅうでんせん}竜田川」なら、「リュウデンセン」と「タツタガワ」の称呼が出るとの結論になろう。

ここで重要なのは、審査基準は、「振り仮名を付した文字商標」であっても、「振り仮名」の称呼に限定されるとは言っていない、という点である。振り仮名はそもそも「音を出して読む」ために振られるもので、我が国では文章の中で振り仮名を振られた箇所があれば、振り仮名の音で読むのが普通である。しかし、そういう言葉であっても、「商標として出願された場合

は、漢字部分からどのような読み方が生じるかも検討し、その自然な称呼が振り仮名と異なれば、その自然な称呼も生じますよ」ということが審査基準には述べられているのである。いくら仮名が振ってあっても、漢字に他の自然な読み様があれば、一般の人はその自然な称呼で読みたくなるだろう。商標法第4条第1項第11号は審査段階の規定であり、他人の商標との類否判断はある程度広く行う必要があるから、「自然な称呼」で読まれてしまう可能性もあるならばこの点も考慮して、その称呼も認定し、他人の商標と比較しておくべきという、当然の判断と思われる。

審査基準は漢字と仮名の組み合わせ以外には触れていない。しかし、その考え方は以下のように敷衍することができる。

- ③仮名から生じる称呼は必ず生じる。
- ④仮名以外の文字からは自然な称呼が生じる。

「仮名以外」と書いたが、我が国において「称呼が生じる」文字でなければそもそも「自然な称呼」も生じない。アラビア文字などは、文字であることは想像できても、一般の日本人には発音ができないから、「称呼」は生じないと考えるべきだろう。④の対象となるのは、漢字と欧文字であろう。

では、「自然な称呼」とは何か。

漢字の場合、既存の熟語（「紅梅」、「白梅」、「竜田川」など）なら自然な称呼は自ずと決まる。造語はどうか。音読みか訓読みか、湯桶読みか重箱読みか、いくつかの可能性がありそうである。例えば、後述の審決例に出てくる「彩香」は造語であるが、どのように読むと思うかを筆者の周辺に聞いてみたところ、「サイカ」「アヤカ」「サイコウ」と意見が別れた。いずれも自然な称呼と考えて良いのではないか。

欧文字の場合、既存の英単語なら、その称呼であろう。造語の場合は、多くの審決が指摘するように「わが国でもっとも親しまれている外国語である英語風の読み」や「ローマ字読み」であろうか。英語以外の言語の単語の場合、他の言語では既存語であっても、日本で一般にその読み方が知られていない単語であれば、造語ととらえられ、英語風の読みやローマ字読みとなろう。例外として、指定商品・役務の分野によっては、仏語風（ファッション関係など）、独語風（医療関係など）等の称呼も生じることとなろうか（あく

までも「風」にすぎないが）。

前述の仮説③④からすれば、以下のように考えられそうである。

- ・商標「彩香／さいか」（漢字，造語）
仮名から「さいか」、漢字から「さいか」「あやか」「さいこう」の称呼が生じる。
- ・商標「フィン／FIN」（既存の英語，「ひれ」の意味。但し、仏語で「終わり」の意味もある。仏語の発音は「ファン」）
片仮名と欧文字の両方から「フィン」の称呼が生じる。
- ・商標「ファン／FIN」（既存の英語・仏語）
片仮名から「ファン」の称呼，欧文字から「フィン」の称呼が生じる。

・商標「フィンフィン／FINFIN」（造語）
片仮名と欧文字の両方から「フィンフィン」の称呼が生じる。

・商標「ファンファン／FINFIN」（造語）
片仮名から「ファンファン」の称呼，欧文字から「フィンフィン」の称呼が生じる。

では、実際の事件ではどのように判断されているだろうか。審決を見てみよう（下線は筆者による）。

※1 不服 2008-4907 「^{ささめ}細切り」×「ささめ」

「『細切り』の文字に照応して、『ホソギリ』の称呼の他、『ササメギリ』の称呼をも生ずるとするのが相当である。」

※2 無効 2006-89147 「NATUREWHITE」×「ホワイトナチュレ／WHITE NATURE」

「引用商標は、その構成文字中上段の片仮名文字に相応じて『ホワイトナチュレ』、または、下段の欧文字に相応じて『ホワイトネイチャー』の各称呼を生ずるものと認められる。」

※1は漢字を使用した既存の言葉、※2は既存の英単語につき、仮名の他、自然な称呼も認定している点

で、前述の③④の考え方に合致する。

※3 無効 2004-89115 「MARS / マース」×「マルス / MARS」

「本件商標は、『MARS』の文字と、『マース』の文字を二段に表したものであるところ、『MARS』の欧文字は、『マルス』とも読まれ『古代ローマの軍神、火星』等の意味合いを有する英語であり…『マース』の片仮名文字は『マルス』と同義語であって、『マルス [Mars]』あるいは『マース』は、いずれも『ローマ神話の軍神、火星』等の意味合いを有するものである。…本願商標は、構成各文字に相応して、『マース』の称呼を生ずるほか、上段の『MARS』の欧文字部分より『マルス』の称呼をも生ずるといえるものであり、『ローマ神話の軍神、火星』の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、『マルス』の文字と『MARS』の文字を二段に表してなるところ、構成各文字の有する意味合いは、上記のとおりであり、構成各文字に相応して、『マルス』の称呼を生ずるほか、下段の『MARS』の欧文字部分より『マース』の称呼をも生ずるといえるものであり、『ローマ神話の軍神、火星』の観念を生ずるものである。」

※3では、「MARS」の我が国における一般的な読まれ方や意味合いから「マース」「マルス」の両方の称呼が生じ得ると認定している。欧文字から生じる2つの自然な称呼の1つを併記した場合に、他方の称呼も生ずると判断している点で、審査基準の「白梅」の判断に似ている（「MARS」を一般に「マルス」と読むかは若干疑問ではあるが）。

※4 不服 2000-11335 「kanon / 花音」×「カノン」

「『kanon』の欧文字部分からは、ローマ字読みで『カノン』の称呼を、また、『花音』の漢字部分からは、『カノン』『カオン』『ハナオト』の称呼を、それぞれ生ずるものである。」

※4は、欧文字はローマ字として読み、漢字の造語については自然な称呼を検討している。

※5 異議 2007-900003 「ノルマン / NORMAN」×「ノルスパン」

「本件商標は、その構成文字に相応して、『ノルマン』又は『ノーマン』の称呼を生ずるものといえる。」

※5の「NORMAN」は既存の英単語であり、審決は、仮名から生じる称呼と、欧文字から生じる自然な称呼を別個に認定している点で前述③④に合致する。

※6 不服 2005-14322 「SUAVITÉ」×「シェービット / SUAVITE」

「本願商標（「SUAVITÉ」）…はフランス語の『心地よさ、甘美な』の意味を有し、『スヴァヴィテ』と称呼されるとしても、我が国において、一般的に親しまれている語とまではいい難いものである。我が国においては、外国語のうち英語の普及率が圧倒的に高いことを考慮すると、欧文字からなる商標に接した者は、自己の有する英語の知識に従って、これを英語風又は日常的に使用されているローマ字風に読もうとするものと解される。…本願商標は、『スワーバイト』及び『スアビテ』の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標（「シェービット / SUAVITE」）は、…何らかの意味を有さない造語と認められるものである。そして、上段の『シェービット』の片仮名文字が、下段の『SUAVITE』の欧文字の自然な読みを表示したものと解することはできず、…引用商標は、上段の『シェービット』の片仮名文字より『シェービット』の称呼を生ずるほか、構成中下段の『SUAVITE』の欧文字部分は、本願商標の欧文字部分と綴り字を同じくすることから、本願商標の認定と同様に、英語風には『スワーバイト』、ローマ字風には、『スアビテ』の称呼を生ずるものである。」

※6の「SUAVITE」は（Eの上にアクセントがついた場合は）仏単語であるが、我が国で親しまれている語ではないことから、審決は造語と認定している。そして、仮名と別個に、欧文字から英語風やローマ字風の称呼も認定している。

以上、※1から※6までは、審査基準から導いた仮説③④に合った判断だと言える。しかし、以下の審決・判決では、異なった判断がされている。

※7 不服 2003-10592 「彩紅」×「さいか／彩香」

「一般に仮名文字と漢字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が漢字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼というのが相当である。そうとすると、『さいか』『彩香』の各文字を二段に併記してなる引用商標は、両文字部分を分離して考察すべき合理的理由はなく、全体として『さいか』の仮名文字部分は、造語と認められる『彩香』の称呼を特定したものとして理解・認識されるというのが相当であるから、引用商標は、その構成中の仮名文字に相応して『サイカ』の称呼のみを生ずるものというべきである。」

※7の審決は、漢字の造語に仮名を付した場合の取り扱いにつき、「その仮名文字部分が漢字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できる」ときに、仮名文字部分より生ずる称呼が「その商標より生ずる自然の称呼」である、との基準を示している。

「白梅」のような既存語であれば、何が自然な称呼かで迷うことはないが、造語においては迷う可能性があるから、仮名通りに読めますね、と皆が納得するようなら、がんばって他に自然な称呼を探ることはせずに、それを自然な称呼と考えましょう、という基準である。

しかし、「仮名文字が称呼を特定すべき役割」とは、まさに通常の「振り仮名」の機能を有するとき、ということである。前述の通り、審査基準は「振り仮名があっても、漢字から生じる自然な称呼は称呼として認定する」という考えに立っているから、審査基準の考え方からすれば、仮名が併記されていてもあえて別個に漢字から自然に生じる称呼を検討すべきではないかと思う。

※8 不服 2005-7369 「Kanebo／バイオコスメ／BIO COSME」×「バイオコスメ」

「一般にその構成中に欧文字と片仮名文字を併記した部分を有する商標において、その片仮名文字が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字より生ずる称呼がその欧文字より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。本願商標は、その構成中、中段の『バイオコスメ』の片仮名文字部分が、下段の欧文字『BIO COSME』の読み

を特定したものといえることより、『BIO COSME』の欧文字部分からは、これに併記された上段の『バイオコスメ』の片仮名文字に相応して『バイオコスメ』の称呼のみを生ずるというべきである。」

※8の「BIO COSME」自体は造語であっても、「BIO」は英語の接頭語として「バイオ」と称呼されるから、「バイオコスメ」「バイオコスメ」の両方の称呼が自然な称呼として生じると考えるべきではないか。しかし、※8の審決は※7の審決同様、「その片仮名文字が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できる」のならそれが「自然な称呼」であるから、「振り仮名どおりにしか読めない」と言っている。

※9 不服 2006-24212 「花蘭／キャラン」×「Kraan／カラン」

「（「花蘭／キャラン」について）下段に位置する『キャラン』の文字は、その音構成からして、上段に位置する『花蘭』の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。…本願商標は、その構成中の『花蘭』の文字部分から『ハナラン』又は『カラン』の称呼を生じ、かつ、その構成中の『キャラン』の文字部分から『キャラン』の称呼を生ずるものである。

（「Kraan／カラン」について）下段に位置する『カラン』の文字は、その音構成からして、上段に位置する『Kraan』の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。…引用商標は、その構成中の『Kraan』の文字部分から英語読み風の『クラーン』の称呼を生じ、かつ、その構成中の『カラン』の文字部分から『カラン』の称呼を生ずる。」

※9は漢字の造語、欧文字の造語の称呼につき、その音構成からして、仮名が漢字や欧文字の読みを特定するものとは言い得ないとして、漢字についても、欧文字についても、仮名とは別個に自然な称呼を検討している。しかし、審決中に「音構成からして…読みを特定する」という表現があることから、例えば、仮に「花蘭」に併記されていた仮名が「カラン」であれば、この称呼に限定されるという判断がされた可能性はある。

※ 10 不服 2003-17548 「Le-Repos / ルルポ」×「LUPO」

「構成中の『ルルポ』の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり…。構成中頭部の『Le』及び『ル』の文字が仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、本願商標の如く比較的簡潔な構成にあって、かつ後続の『Repos』『ルポ』の文字が我が国において親しまれた語ともいい得ない場合においては、その構成の全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。本願商標は、その構成文字全体に相応する『ルルポ』の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。」

※ 11 不服 2007-33887 「brin / ブラン」×「C-PLAN」

「『brin』の文字は、フランス語で『(草の) 細い茎, 糸』などの意味を有する語であるが、我が国において直ちにその意味を理解できる程馴染みのあるフランス語ともいえないことから、造語として理解されるものである。また、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、構成中の片仮名文字に相応して、『ブラン』の称呼が生ずるものと認められる。」

※ 12 不服 2006-28265 「クロワ / CROIX」×「ST. CROIX」

「本願商標は、『クロワ』及び『CROIX』の文字を上下二段に横書きしてなるから、該構成文字に相応して『クロワ』の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、上記2のとおり、『ST. CROIX』の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる『セントクロイクス』又は『セントクロワ』の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

※ 10, ※ 11, ※ 12 はいずれも、仏単語にその仏語読みを付した商標が対象である。

※ 10, ※ 11 の審決は構成中の仮名文字が、「その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無

理なく認識し得るものである」と断定している。確かに、いずれも仏語を知る者なら「ルルポ」「ブラン」と読み得る単語である。しかし、当該商標の欧文字から仮名通りの称呼が生じ得るかをまず検討すべきであり、仮名通りに読み得て初めて「自然な称呼」と認定すべきではないか。審決でも「Repos」「brin」が我が国において馴染みのない言葉である旨を述べており(※ 11 ではそれが故に「造語である」とまで認定している)、「ルルポ」「ブラン」を自然な称呼と捉えてよいかは疑問である。

※ 12 では、「クロワ / CROIX」からは何の説明もなく当然のように「クロワ」の称呼のみ認定している。しかし、「ST.CROIX」からは「セントクロイクス」の称呼も認定しているのだから、二段の一方「CROIX」からも「クロワ」の他、「クロイス」が生じると判断すべきではないか。

「文字」からは音が出るはずである。しかし、仮名が併記されているが故に、「Le Repos」「Brin」「CROIX」からはあたかも何の音も生じていないかの如く判断されているのが、※ 10, ※ 11, ※ 12 の審決である。

※ 13 東京高裁平成 1 (行ケ) 55 「VAXON / バクソン」×「BAXO / バキソ」

「本件商標においては、上段の『VAXON』、引用商標においては下段の『BAXO』なる部分はいずれも単独ではどのように発音するか必ずしも明らかでないが、それぞれ『バクソン』及び『バキソ』の片仮名文字が、右各欧文字の下段又は上段に併記されていることからみて、これらの商標の出願人としても、取引者需要者に対し、本件商標においては、『バクソン』と称呼させることを意図し、他方、引用商標において、『バキソ』と読ませたいという意図のもとに片仮名文字を併記したものと推認されるのであり、そうであれば、両商標において併記された片仮名文字により、その上段又は下段の欧文字の読み方を特定させるものと認められるのが相当である。」

※ 13 の対象はいずれも欧文字の造語である。造語であるから、「自然な称呼」がもともと存在するわけではないが、「バクソン」「バキソ」という片仮名文字が「自然な称呼」であるか否かの検討はせず、「出願人の読ませたい意図」のみで称呼を特定している。仮

名とは別個に自然な称呼を検討すべきとする審査基準の考え方とは相容れない。

※ 14 不服 2008-2581 「プラチナポーク／白金豚」×
「PLATINUM」

「特定の称呼、観念をもって親しまれていない文字（漢字、欧文字等）に、その文字の読み方を表すものと認識し得る片仮名文字あるいはローマ文字が併記されている場合には、その称呼をもってその商標より生ずる称呼が特定されたものとみるべきである。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は『プラチナポーク』の片仮名文字部分は、全体として特定の称呼、観念をもって親しまれていない『白金豚』の漢字部分の読み方を表すものとして、極めて容易に理解し認識し得るというのが自然であるから、本願商標は、その片仮名文字に照応して『プラチナポーク』の称呼のみが生ずるものというのが相当である。」

※ 14 の対象は漢字の既存語「白金」と「豚」を組み合わせた造語である。構成中の読み方を表す文字が、漢字部分・欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るか否かの検討もなく、併記されていてさえすれば「称呼が特定されたものとみるべき」と断定している。確かに「白金豚」は造語であるが、「白金」も「豚」も既存語なのだから、まずは既存語をどう読むかを考えるべきではないか。筆者には「シロガネブタ」「ハッキンブタ」と読めるが、「プラチナポーク」とは容易に理解し得ない。

※ 15 不服 2005-12060 「天使と柱の図形＋ ANGE」
×「Ange／アンジュ」

「当該『ANGE』の文字部分は、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認識されるところ、我が国でもっとも親しまれている外国語である英語風の発音方法によって称呼されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、『アンジュ』の称呼を生ずるものである。」

これに対し、引用商標は、…『Ange』の文字と『アンジュ』の文字とを二段に書してなるものであり、特定の親しまれた観念を有するものともいえないから、一種の造語と認識されるものであり、また、下段の『アンジュ』の片仮名文字が上段の『Ange』の読みを特定したものと把握、認識されるものであるから、これ

より『アンジュ』の称呼を生ずるものである。」

※ 16 異議 2007-900608 「天使と柱の図形＋ ANGE」
×「Ange／アンジュ」

「美容等にあつては、役務の提供に際して用いられる化粧品等と同様にファッション性が重視され、その主要な需要者が女性であることもあつて、化粧品や被服等と同様に、仏語をもって商標等が採択されている傾向にあるといえるから、本件商標の構成文字『ANGE』については、天使の意を表す平易な仏語『ange（アンジュ）』に即した発音をもって、『アンジュ』と称呼される場合も決して少なくないというのが相当である。そうとすれば、本件商標は、その構成文字から『アンジュ』の称呼を生じるものというべきである。他方、引用商標は、『Ange』と『アンジュ』の文字を二段に表した構成からなるものであるから、その構成文字に相応して『アンジュ』の称呼を生ずること明らかである。してみれば、本件商標と引用商標とは、『アンジュ』の称呼を共通にするものである。」

※ 15、※ 16 は同じ 2 つの商標の類否を判断したものである。

※ 15 では、一段の欧文字「ANGE」は「造語」であるから称呼を「英語風」な「アンジ」と認定している。他方、二段の「Ange／アンジュ」については、同様に「造語」としつつも、「片仮名が欧文字読みを特定したものと把握・認識される」として称呼を「アンジュ」と認定し、両者を非類似とした。二段併記について「自然の称呼」の検討がないため、同じ欧文字を使用しているにも関わらず、異なる称呼が認定されてしまっている。

※ 16 では、「ANGE」が天使の意の仏語であり（＝概念が生じる）、美容等では仏語読みの「アンジュ」と称呼される場合「も」少なくないとして、「アンジュ」の称呼を認定しているが、他方、二段の商標については、「二段に表した構成からなるものであるから」「その構成文字に相応して」とのみ述べ、「自然な称呼」の検討はない。

しかし、※ 15 にしても※ 16 にしても、同じ綴りから別個の称呼が生じると判断するのはおかしくはないか。「ANGE」が仏語で「天使」の意味であり、「アンジュ」と読まれることを知る日本人は多い。だから、美容関係の商標として「ANGE」「Ange」から「アン

ジュ」の称呼が生じると判断すること自体はおかしくないと思う。それでも、筆者の回りでは「アンジ」「アング」と読んだ人もいた。称呼として一段の「ANGE」からも、二段の一方「Ange」からも、「アンジ」「アング」「アンジュ」が自然な称呼として生じ、それらの称呼を共通にする、という判断がなされるべきではなかったか。

以上の審決等は、必ずしも筆者が審査基準から導いた「仮名から生じた称呼は必ず生じ、仮名以外の文字からは自然な称呼が生じる」という考え方どおりには判断されていない。では、これらの事例から何らかの基準・傾向を見て取ることができるであろうか。

既存の漢字熟語や英単語と仮名の二段併記商標では、仮名からの称呼と、漢字・英語からの自然な称呼の両方が生じそうである（※1「^{さきめ}細切り」、※2「ホワイトナチュレ／WHITE NATURE」、※3「マース／MARS」と「マルス／MARS」、※5「ノルマン／Norman」）。しかし、既存の熟語、よく見る言葉が入っていても、それらの自然な称呼を認定しないケースもある（※8「ビオコスメ／BIO COSME」、※14「プラチナポーク／白金豚」。これらは商標の全体を1つの造語と判断しているためか？）。

造語は二段の各々の称呼を別個に検討するケースもあるが（※4「Kanon／花音」）、仮名によって称呼が限定されるとする判断するケースが圧倒多数である。しかし、その場合も、「仮名が称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できる」ときにその商標の「自然な称呼」として認定する場合と（※7「さいか／彩香」。なお※6「シェービット／SUAVITE」、※9「キャラン／花蘭」と「Kraan／カラン」は仮名が「自然な称呼」でないために称呼を特定しなかったケースで、この立場と考えられる）、仮名が付されていれば称呼を特定するものと認定する場合がある（※13「バクソン／VAXON」と「バキソ／BAXO」）。

英語以外の言語の既存語は「造語」として理解され、「自然な称呼」の検討なく、仮名「のみ」が称呼として認定されるケースが多い（※10「ルルポ／Le Repos」、※11「ブラン／Brin」、※12「クロワ／CROIX」、※15・16「アンジュ／Ange」）。

造語の二段併記商標の場合、称呼が仮名により特定

されると判断する審査官・審判官は多いように見える。他の商標が引用される確率は低くなり、結果として、登録になりやすいと言えそうである。しかし、常にではなく、「自然な称呼か」を検討する審査官・審判官もいる。

また、審査対象は、あくまでも、仮名等の表音文字とそれ以外の文字が一度に視界に入っている状態の二段併記商標である。漢字・欧文字部分から生じ得るかもしれない称呼は、審査の過程では検討されておらず、その称呼と他の商標の称呼の類否は判断されていない可能性は高い。二段併記商標の審査は、一段ずつ使用する場合を一切想定していない。称呼が商標の類否判断の一要素にすぎないとしても、重要な一要素であることは確かであり、漢字・欧文字部分のみを使用した途端、他人の商標権侵害になってしまうおそれも十分ある。

先に例として挙げた「フィンフィン／FINFIN」や「ファンファン／FINFIN」を考えてみる。

「フィンフィン／FINFIN」の権利者が「FINFIN」のみを使用しても、他者の権利侵害になる可能性はないだろう。後述のように不使用取消審判の対象となる可能性も低いように思う。仮名文字部分が欧文字部分の自然な読みとなっているような場合は、あまり心配はない。

しかし、「ファンファン／FINFIN」だと事情は異なる。他者の「フィンフィン」の先登録がある場合に「FINFIN／ファンファン」を出願したとする。両者は造語で観念の比較をすることはできない。二段併記の称呼が片仮名に特定されると判断されるかは審査官によると思われる。称呼が異なると判断され、並存登録になる可能性はゼロではない。しかし、登録後、後願の権利者が片仮名と併用せず、「FINFIN」のみを一段で使用したら、「FINFIN」が「ファンファン」として著名にならない限り）「FINFIN」からは「フィンフィン」の称呼が生じるため、争いとなるおそれは十分あるように思う。

このようにケースによっては、二段併記商標の漢字・欧文字部分を一段で使用することは危険である。登録を受けたのはあくまで二段併記商標であり、一段ずつの2つの商標が、一出願で保護されているわけではない。

称呼を限定するつもりで二段併記で出願したなら、最後まで両者一体で使用すべきである。また、称呼を

限定したつもりでも、上で見たように、審査・審理における二段併記商標の称呼認定には、一貫した基準があるわけではない。別の称呼も認定される可能性はゼロではない。審査を経てもどこまでが称呼類似として審査されたかはわからない。

出願人は自己の商標からいかなる称呼が生じ得るかを自ら検討し、また、権利化後も、審査を経て登録になったのだからと安心せず、登録を受けたのはあくまで二段一組の商標であることを肝に銘じ、慎重に使用すべきである。

3. 登録商標の使用

二段併記商標の権利者は、また、不使用取消審判の対象にならないような「登録商標の使用」をするように注意しなければならない。

登録商標の不使用による取消審判に関する審判便覧には、「登録商標の使用」と認められる場合、認められない場合として以下の事例を挙げている。

a. 登録商標の使用と認められる事例

ア. 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標

イ. 平仮名の文字の表示を変更するもので、同一の称呼及び観念を生ずる商標

・平仮名と片仮名相互間

ex. ちゃんぴおん←○→チャンピオン

・平仮名及び片仮名とローマ字相互間

ex. ラブ (らぶ) ←○→ love

ウ. 外観において同視される図形からなる商標

エ. その他社会通念上同一と認められる商標

例 1: 称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用

ex. ハツユメ or はつゆめ←○→初夢

例 2: 二段併記等の構成で、上段及び下段等の各々が観念同一の場合のその一方の使用

ex. SUN / 太陽←○→ SUN ○ 太陽○

b. 登録商標の使用と認められない事例

ア. 平仮名と片仮名相互間で、外来語等で相互に変更することにより特定の観念が失われ別異なる観念が生ずるとき

ex. チョコ←×→ちよこ

イ. 平仮名及び片仮名とローマ字相互間で、同一の称呼を生ずる場合で、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異なる観念が含まれるときの相互間の使用

ex. ピース←×→ peace, piece

ウ. その他社会通念上同一と認められない商標

例 1: 同一称呼を生ずる場合で平仮名・片仮名と漢字いずれかに別異なる観念が含まれるとき

ex. ききょう←×→帰郷, 桔梗

例 2: 称呼が相違する場合の漢字とローマ字相互間

ex. 虹←×→ rainbow

エ. 一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形による表示態様の相互間の使用

上記のように、審判便覧においては、二段併記商標の一段のみの使用が一応予定されている。記載は、a. エ. 例 2 のみであるが、これによれば、二段の一方の使用が登録商標と社会通念上同一の商標の使用として「登録商標の使用」と認められるのは、「上段及び下段等の各々が観念を同一とするとき」である。そして、観念が同一であれば、「サン」と「タイヨウ」のように上段・下段の称呼が異なっても、その一方の使用は「登録商標の使用」となると述べている。

審判便覧に挙げられた「太陽」や「SUN」のように、各々が漢字や英語の既存語であれば、概念は容易に判断できる。

仮名文字であった場合については記載がないが、その仮名文字から生じ得るすべての概念を検討すべきであろう (例えば、「ピース」からは「peace, piece」, 「ききょう」からは「帰郷, 桔梗」など)。

では、一段ごとの各々が観念の生じない造語である場合は、どう判断されるのか。

事例 a. エ. 例 2 からすれば、造語には観念が生じないのだから、比較し得ず、「各部の観念が同一」とは言えず、いずれか一段の使用は、登録商標の使用とは言えない、とも考えられる。

他方、事例 b. からすると、「登録商標の使用」と認められないのは、「別異なる観念」が生じる場合であるから、「別異なる観念」さえ生じなければよく、また、「太陽 / SUN」の一方の使用を認めるぐらいなのだから、外観の比較は不要であり、あとは称呼が同一かで判断されるとも考えられる。

造語については、審判便覧から基準を導くことはできないが、上下の称呼が同一であれば、その一方の使用は社会通念上登録商標と同一の商標の使用と言ってよさそうに思う。但し、その称呼の認定には依然、問題が残る。

1. の「称呼の認定」で紹介した二段併記商標の例で、いずれか一段の使用が「登録商標の使用」と判断され得るかを検討してみると、以下のようになる（○は登録商標の使用となるもの、×は登録商標の使用とならないもの）。

「べにうめ／紅梅」○（「べにうめ」からは「紅梅」しか思いつかないだろう）

「しらうめ／白梅」○（観念同一）

「はくばい／白梅」○（観念同一）

「たつたがわ／竜田川」○（観念同一）

「りゅうでんせん／竜田川」×（「りゅうでんせん」は造語で、「別異なる観念」が生じる）

「FIN／フィン」○（観念同一）

「FIN／ファン」×（片仮名からは fan, fun も考えられ、「別異なる観念」が生じる）。

以下はどうであろうか。

「FINFIN／フィンフィン」 観念は生じず比較不可、称呼は同一なので○？

「FINFIN／ファンファン」 観念は生じず比較不可、称呼は異なるので×？

では、実際の審決を見てみよう（下線は筆者による）。

※ 17 取消 2004-31152

登録商標「PRIDE／プライド」×使用商標「PRIDE」

「使用されている商標『PRIDE』は、『プライド』の称呼と『誇り、自尊心』の観念を生ずるものであって、本件商標より生ずるものと認められる『プライド』の称呼と『誇り、自尊心』の観念とを同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用といえる」

※ 17 の対象は、上段の欧文字・下段の片仮名のいずれからも観念が生じる二段併記商標で、かつ、その観念が同一である場合の一方の使用のケースであり、審判便覧に沿った判断である。

※ 18 取消 2005-30543

登録商標「サーパス／SERPAS」×使用商標「サーパス」, 「SURPASS」

「『サーパス』からは、造語である『SERPAS』よりも、むしろ、『超える』の意味を有する英語『SURPASS』を想起し得るものであるから、これらの文字を使用しただけでは、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したものということは出来ない。」

※ 18 の対象は、観念が生じ得る片仮名と造語の欧文字の二段併記商標である。各部の観念は同一ではないから、審査便覧の基準から言えば、一方の使用は「登録商標の使用」とは言えない。審決は同様の結論となっている。

商標権者は「SURPASS」の文字も使用しており、これも観念非類似であり登録商標の使用ではないと判断されている。

仮に「SERPAS」のみを使用していた場合はどのように判断されたであろうか。登録商標全体から「超える」の観念が生じていたと考えれば、観念のない使用商標「SERPAS」との間に観念同一は考えられず、不使用との結果になっていたであろうか。

※ 19 平成 10 年審判第 31285 号

登録商標「Guerean／ゲラン」×使用商標「GUEREAN」

「登録商標の使用に際しては、これを付する商品の具体的な性状に応じ、適宜、変更を加えることは取引上一般に行われているところではあるが、その使用が登録商標の使用と認められるのは、あくまでも、当該登録商標と社会通念上同一と認められる範囲内の使用に限られるものであり、二段併記の構成からなる商標の場合にあっては、各構成文字の観念が同一のときのみ、商標の有する識別性に影響を与えないものとして、その一方の使用であっても、当該登録商標を使用しているものと解されているところである。

本件商標は、…『ゲラン』の片仮名文字からはフランスの香水・化粧品会社あるいはその使用に係る商品の商標（Guerlain）を想起し得るものであるが、『Guerean』の欧文字は、英語、フランス語あるいはドイツ語に照らしてみても親しまれた成語を表すものではないから、これより、特定の観念を生ずるものとは認められない。また、その称呼も親しまれて用いられている英語読みあるいはローマ字読みに従っても、

直ちに『ゲラン』の称呼を生ずるものとはいえないから、これより上記した『ゲラン』を想起するものともいえない。そうとすれば、本件商標を構成する「Guerean」の欧文字と『ゲラン』の片仮名文字とは、その観念を同一にするものではないから、『GUEREAN』の欧文字のみを書いた態様からなる使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということではできず、『GUEREAN』の欧文字のみの使用をもって本件商標を使用しているものということではできない。

※ 19では、片仮名はフランスの会社「ゲラン」の観念を有するのに対し、欧文字からは観念は生じないため、両者は観念を同一にするとは言えず、その一方である欧文字の使用は登録商標の使用でないと判断しており、観念を比較している点でこの結論は審判便覧に合致する。

以上の※ 17から※ 19までは、仮名から生じる観念が1つのケースで、審判便覧と同様の「上下の観念が同一の場合の一方の使用を登録商標の使用と認める」という考え方で判断されている。では、仮名から複数の意味が生じ得る場合はどう判断されるのであろうか。

※ 20 取消 2005-31066

登録商標「LAB／ラブ」×使用商標「ラブ」「LOVE」

「(本件商標の)構成中の『ラブ』の文字部分は、ローマ文字部分の称呼を特定したものと理解されるといえる。…『LAB』の文字が、…『実験室、研究所』などを意味する語として知られている『laboratory (ラボラトリー)』の略語『lab』を大文字表記したものと理解されると見るのが相当である。してみると、本件商標は、その構成文字より、『ラブ』の称呼を生ずるのであって、『実験室、研究所』などの観念を生ずるものといわなければならない。

これに対して、…使用に係る商標中『LOVE』は、『愛、恋愛』などを意味する英語として、我が国において広く知られており、『LOVE』と共に表記されている『ラブ』の文字は、『LOVE』の片仮名表記と認識されるものであるから、クラブ化粧品の使用に係る商標は、その構成文字に相応して、『ラブ』の称呼を生ずるのであって、『愛、恋愛』などの観念を生ずるものと

いなければならない。

してみると、本件商標とクラブ化粧品の使用に係る商標とは、『ラブ』の称呼を同じくするものであるとしても、観念において著しく異なるものであり、また、外観上も大きく相違するものである。したがって、クラブ化粧品の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということではできない。

※ 20の対象は、観念が生じる欧文字「LAB」とそれ以外の観念も生じ得る片仮名「ラブ」との二段併記商標である。

審決は「LAB」から本件商標の観念を「実験室」と認定し、他方、使用商標の「ラブ」は共に使用された「LOVE」から「愛」と認定し、観念が異なるとして登録商標の使用と認めていない。

使用商標「ラブ」と同時に「LOVE」が使用されていなかったとしても、審判便覧の基準から言えば、「ラブ」からはlove, rubなどの観念も生じ、仮名・欧文字の観念が一對一に対応していないのだから、二段の登録商標と「ラブ」は、社会通念上の同一ではない、と判断すべきだろう。しかし、審決は、実際に使用されていた「LOVE」を手がかりに「ラブ」の観念を解釈している。

使用商標が「LAB」だけであった場合はどうであろうか。「ラブ」から複数の観念が生じることを考えると、「LAB／ラブ」と「LAB」は社会通念上同一とは言えないはずである。しかし、※ 20の審決のように、「LAB」の文字により本件商標(全体の)観念が「実験室」等に限定されていると考えるならば、「LAB」のみの使用は登録商標の使用と認められる可能性はある。

では、上段の欧文字・下段の片仮名のいずれからも観念が生じない造語どうしの二段併記商標については、どのように判断されているのであろうか。

※ 21 取消 2004-31408

登録商標「NALDEC／ナルデック」×使用商標「Naldec」

「本件商標は、『NALDEC』及び『ナルデック』の文字を上下二段に横書きしたものであるのに対し、使用商標は、『Naldec』の文字を横書きに表したものである。しかして、両者は外観においては異なるけれども、構成欧文字の綴り字を同じにし、かつ、これらより生ずる称呼『ナルデック』を同じにするものであり、

また、観念上での変動はないものである。してみれば、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えないものである。」

※ 22 取消 2006-30155

登録商標「ガビッチ／GABICCI」×使用商標「ガビッチ」「GABICCI」

「カットソー用指示書には、ブランドとして本件商標と社会通念上同一視し得る商標『ガビッチ』…が表示されており、…当該納品書には本件商標と社会通念上同一視し得る商標『GABICCI』が表示されている。」

※ 21、※ 22 の対象は、いずれも造語の二段併記商標である。

※ 21 では、欧文字からも片仮名からも観念が生じない以上、「観念上での変動はない」と認定する他、登録商標の欧文字と使用商標の「綴り字」、登録商標と使用商標から生じる「称呼」も比較している。

この審決の判断からすれば、仮に、使用商標が片仮名の「ナルデック」のみであっても、観念の比較ができない以上、称呼・片仮名の外観を比較し、登録商標の使用であると判断されたと考えられる。

※ 22 では、観念の比較も、称呼の比較もせず、片仮名・欧文字いずれの一段商標も「本件商標と社会通念上同一視し得る」とのみ記載しているが、おそらく考え方は※ 21 の審決と同様であろう。

※ 23 取消 2005-31257

登録商標「BION／ビオン」×使用商標「BION」

「被請求人は、『BION』の欧文字のみ単独で使用し、…本件商標を使用していたとはいえないものである。してみると、被請求人の使用に係る上記商標と本件商標とは、外観が全く異なるものであり、称呼上も、被請求人は『BION』の欧文字のみの単独で使用し、併せて『株式会社 バイオン』を使用しているものであるから、これらからは『バイオン』の称呼を生ずるというのが相当であるのに対し、本件商標より生ずる称呼は『ビオン』のみであるから、両者の称呼は明らかに異なるものである。したがって、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品中の『化粧品』について使用していたとはいえないものである。」

※ 23 も造語どうしの二段併記商標である。

この審決では、まず、本件商標が二段であるのに対し、使用商標が一段の「BION」であることから、外観が異なる点を指摘している。

本件商標の称呼については、「BION」から複数の称呼が生じ得るかの検討はなく、「ビオンのみ」と断定している。これに対し、使用商標「BION」については、欧文字自体がどう読み得るかではなく、商標部分とは別の「株式会社 バイオン」の表示があることから、使用商標「BION」の称呼は「バイオン」であると認定し、登録商標の称呼と異なると判断している。

権利者が「株式会社 バイオン」の表示をせず、「BION」のみを使用していたならば、どのような判断がされたであろうか。審決は、仮名により本件商標の称呼を限定しているが、仮名のない使用商標「BION」からは「バイオン」、「ビオン」の称呼が生じ得るから両者の称呼は同一ではないと判断したであろうか。それとも、登録商標の使用と認めたとであろうか。

二段併記の上段・下段の観念さえ同一であれば、称呼が異なる場合でも、その一方の使用を「登録商標と社会通念上同一の商標の使用」と審判便覧が認める以上、観念の検討は重要であろう。実際、審決も、観念が生じる部分に関しては、観念の比較を行っている。

上下の称呼・観念が同一であれば、一方の使用は問題がないものとする（※ 17 「PRIDE／プライド」）。

これに対し、欧文字の造語と観念が生じる仮名との併記の場合（※ 18 「サーパス／SERPAS」、※ 19 「Guerean／ゲラン」）や、観念が生じる欧文字と欧文字部分とは別の観念も生じ得る仮名との併記の場合（※ 20 「LAB／ラブ」）は、上段・下段を別個に使用すべきではない。

欧文字と仮名のいずれもが造語の場合、称呼の検討が重要となろう。

欧文字から仮名の称呼のみ生じる場合は、一方の使用でも大丈夫であろう（※ 21 「NALDEC／ナルデック」、※ 22 「ガビッチ／GABICCI」）。

欧文字から、仮名とは別個の称呼が生じ得る場合は、登録商標の使用とは認められないおそれがある（※ 23 「BION／ビオン」）。

また、使用商標の称呼の認定にあたっては、商標以外の他の使用表示が参考とされることにも注意すべき

である(※20「LAB／ラブ」, ※23「BION／ビオン」)。

なお、ここでは、漢字の造語と仮名の併記についての例は挙げなかったが、欧文字の場合と同様ではないかと考える。

4. まとめ

「PRIDE／プライド」のような上下の称呼も観念も同一の既存語の組み合わせや、「フィンフィン／FINFIN」のように上下の称呼が同一の造語の組み合わせでは、一段で使用しても、他者を侵害するおそれや不使用として取り消されるおそれは少ないものと思う。

問題は、上下で称呼や観念が異なる可能性がある商標であろう。このような二段併記商標の場合、確かに、審査において仮名に称呼が限定されると判断され、仮名以外の部分から生じる称呼を考慮すると類似しそうな他者の商標があっても、登録になる可能性は高いようである。しかし、仮名に称呼が限定されると判断されるかは審査官・審判官次第である。登録になっても、

仮名以外の部分を一段で使用すると商標権侵害となるケースも考えられる。また、一段で使用した場合は不使用取消審判の対象となるおそれもある。

筆者が審査基準から導いた「仮名から生じる称呼は必ず生じ、仮名以外の文字からは『自然な称呼』が生じる」という考え方は、全ての審決に当てはまるとは言えない。しかし、出願人・権利者が他人の権利を侵害しないように商標を使用するにあたっての参考にはなり得ると思う。また、不使用取消の審判便覧では、観念が同一である漢字・欧文字の組み合わせの事例しか紹介されていないが、称呼も社会通念上の同一性判断の重要な要素となり得る。この場面でも権利者は自己の使用商標からどのような称呼が生じるかに気をつけるべきである。

二段併記商標は2つの商標の組み合わせではない。あくまでも1つの商標である。そのことを忘れずに、出願時も使用時も十分な配慮を行うべきである。

(原稿受領 2009. 6. 29)

