

平成22年(行ケ)第10304号 審決取消請求事件(商標)

口頭弁論終結日 平成23年2月21日

判	決
原告	X
訴訟代理人弁理士	尾崎光三
被告	特許庁長官
指定代理人	野口美代子
同	田村正明
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

特許庁が不服2008-10820号事件について平成22年7月26日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 本件は、原告が下記商標(本願商標)につき、商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をし、指定役務の変更を内容とする手続補正もしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

記

- ・商標<標準文字>

M B A E N G L I S H

- ・(指定役務)(下線は補正部分)

第41類

「語学の教授、派遣による語学の教授、語学試験問題の作成、語学試験

の実施，語学試験の採点，外国文化の知識の教授に関する情報の提供，外国文化の資料の展示に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育研修のための施設の提供，レコード又は録音済み媒体の貸与，録画済み媒体の貸与，通訳，翻訳」

- 2 争点は，本願商標が 商標法 3 条 1 項 3 号が規定する「その役務の質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」に該当するか， 商標法 4 条 1 項 1 6 号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか，である。

第 3 当事者の主張

1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

ア 原告は，平成 1 8 年 1 2 月 6 日，下記のとりの指定役務を内容として本願商標登録出願（商願 2 0 0 6 - 1 1 6 9 2 2 号）をしたが，拒絶査定を受けたので，平成 2 0 年 4 月 6 日付けでこれに対する不服の審判請求をするとともに，同日付けで指定役務につき上記内容の手続補正をした。

記

第 4 1 類

「語学の教授，語学インストラクターの派遣，語学試験問題の作成，語学試験の実施，語学試験の採点，外国文化に関する情報提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育研修のための施設の提供，レコード又は録音済み媒体の貸与，録画済み媒体の貸与，通訳，翻訳」

イ 特許庁は，上記請求を不服 2 0 0 8 - 1 0 8 2 0 号事件として審理し，職権でした証拠調べの結果につき平成 2 2 年 2 月 5 日付けで原告に証拠調べ通知（甲 1）を発した上，平成 2 2 年 7 月 2 6 日，「本件審判の請求

は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年8月28日原告に送達された。

(2) 審決の内容

審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、本願商標をその指定役務（補正後のもの）中の語学に関連した役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、教授する語学、開催するセミナー、提供する出版物等の内容の如く、提供する役務の質（内容）を表したものと理解、認識させるにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないから商標法3条1項3号に該当する、前記役務以外の役務に本願商標を使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法4条1項16号に該当する、というものである。

(3) 審決の取消事由

しかしながら、審決には次のとおりの誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由1（本願商標の構成から受ける意味合いの判断の誤り）

(ア) 審決は、本願商標の構成「MBA ENGLISH」から、取引者・需要者が看取ないし聴取する意味合いを「MBAのための、MBAに特化した英語」である（審決4頁25～16行）と判断するが、そのような意味合いを特定するのに妥当な根拠は全く説明されていないので、審決によるこの点の判断は主観的、独断的であって、誤りである。

すなわち、審決における上記判断はいわゆる日本版MBAに関し、「日本校においても英語で授業が行なわれることも多く、そのため入学時あるいは入学後にも相応の英語力が求められているという実情」（審決4頁34～36行）に関する事実認定に裏打ちされているが、その前提の事実認定に誤りがある。ここでいうところのいわゆる日本版MBAは、2007年以降の専門職大学院設置基準に基づく日本の文部科学省

認可の「経営学修士」「経営管理修士」コースの履修者（有資格者）のことであり、こうしたMBA付与コースは、既に29校について創設されている。これらの「経営学修士」「経営管理修士」は、近年の有資格者の増加につれて、これらもMBAと同列視されて、日本版MBAを含意しながら「MBA」と称呼されており、その事実は教育サービスの事情に精通する傾向の強い本願指定役務の取引者・需要者にとっては、周知自明の事柄である。そして、ここでの日本版MBA付与コースに関しては、原則として日本語の授業が提供されており、特段の語学力を求められることはない。したがって、「MBA」を「語学」ないし「英語」に対し関連付ける事情は存在していない。

さらに、MBA付与コースに関しては、欧米、日本に限らず、中国、アルゼンチン等の非英語圏でも広く履修されており、すべての授業、討論が現地国語で行われるのが普通である。このような事情に照らすならば、「MBA」は、英語を研修し、欧米留学により取得するものであるとする1本筋の単純な理解は、往年の事情に固泥した固定概念にすぎない。教育サービスの事情に精通する本願指定役務の取引者・需要者は、教育サービスの事情の変化に対し俊敏に追従することからすれば、本願商標の前半部分の「MBA」と同後半部分の「ENGLISH」とに関し、一旦、2つに分離してから、これらを論理的に繋げて、机上で解析的に読み取ることで、「MBAのための、MBAに特化した英語」という往年の固定概念に基づく意味合いを同取引者・需要者が看取ないし聴取することはない。

- (イ) そして、登録主義の制度下にあっては、不使用状態の商標構成の自他商品・役務識別力を審査するのであるから、商標構成が、看者ないし聴者に与える意味合いの判断に関しては、当該商標の市場全体での現在の使用実態から将来に想定される使用実態までも含めて、過剰に思いを膨

らませ想像たくましく種々多様の意味合いの発生を推測するのは妥当でなく、指定商品・役務にかかる取引者・需要者間で現実に共通認識されている意味合いに限定して判断されるべきであり、典型的には辞書類への掲載例数を重く参酌するのが妥当である。

そして、辞書類への掲載例数を参酌する限り、多種類の辞書類には、「MBA ENGLISH」、「MBA 英語」なる用語の掲載例を見ることができないので、同用語は、取引者・需要者間で共通に認識される意味合いを有する用語として通用していないものと解さざるを得ない。

そうすると、本願商標は、「英語ないし英国的」程度の知覚内容を看者ないし聴者に与えるだけで、特段の意味合いを伴わずに、語呂よく一連に称呼される一体不可分の人造語として構成されているものであると判断するのが妥当である。

したがって、本願商標「MBA ENGLISH」は、「語学の教授、（語学に関する）書籍の制作」を含む本願指定役務との関係において、語学教育等の教育サービスの事情に精通する傾向の強い本願指定役務の取引者・需要者に対し、自他役務識別力を備えているものである。

イ 取消事由 2（証拠調べ通知の証拠価値の不足）

(ア) 審決は、「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」を含む表現に関し、平成 22 年 2 月 5 日付け証拠調べ通知書（以下「本件証拠調べ通知書」という。甲 1）で引用した書籍の題号（番号(1)、(2)、(3)、(8)）、ないし、講座・科目名（番号(4)、(5)、(6)、(7)、(9)、(10)）を表すものとして掲載されている合計 10 個のインターネット記事（以下「本件各インターネット記事」といい、上記番号に対応する個々の記事を「本件インターネット記事(1)」等という。）を証拠に挙げ（審決 2 頁 13 行～4 頁 2 行）、それを理由に本願商標を「語学の教授」ないし「（語学に関する）書籍の制作」を含む本願指定役務について使用し

た場合に、「これに接する取引者・需要者をして、その語学が『MBA (経営学修士)を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語』であること、すなわち、教授する語学、開催するセミナー、提供する出版物の内容の如く、提供する役務の質(内容)を表したものと理解、認識させるにすぎず、自他役務識別標識として機能を果たし得ないものといわざるを得ない。」(審決5頁16～21行)と判断している。

しかし、審決(証拠調べ通知)の提示にかかる「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」を含む表現に関し、書籍の題号(本件インターネット記事(1),(2),(3),(8))にあつては、書籍内容を著作者の主観に基づき創作的に表現したものであるため、その意味合いが本願指定役務の取引者・需要者間で共通し特定したものとして認識されていることが、提示の4個のインターネット記事からは不詳であり、また、講座・科目名(本件インターネット記事(4),(5),(6),(7),(9),(10))にあつては、新規提案の講座・科目名を新たに定義すべく表現したものであるため、その意味合いが本願指定役務の取引者・需要者間で共通し、特定したものとして認識されていることが、提示の6個のインターネット記事からは不詳である以上、これらのインターネット記事に見られる「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」を含む表現は、本願指定役務の「(語学に関する)書籍の制作」ないし「語学の教授」についても、自他役務識別力を有する商標を構成しているにすぎないものと解するほかない。

上記書籍の題号ないし上記講座・科目名にかかる表現に関しては、意味しようとするところが多様性に富み、種々の定義が特徴点の補足説明により裏付けられているものである。ここでいう多様性は、本願商標に関し、本願指定役務の「(語学に関する)書籍の制作」の内容(質)や

「語学の教授」の授業内容・仕方（質）を示唆するような特定の意味合いを有することが同指定役務の取引者・需要者間での共通認識にはなっていないことの証左である。

とりわけ，本願商標に関し，審決が判断しているような「MBA(経営学修士)を取得するために，あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」（審決5頁17～18行）という具体的意味合いが，教育サービスの事情に精通する傾向の強い本願指定役務の取引者・需要者に対し，共通して認識されているという市場実態の存在は，本件各インターネット記事によっては立証されていない。

また，被告が主張するように，「MBAのための，MBAに特化した英語」という限定的な意味合いを窺わせる「MBA 英語」ないし「MBA ENGLISH」なる用語の用例を示すのは，本件各インターネット記事(10)並びに追加提出の乙17及び乙18の3例にすぎないところ，「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」なる表現に関し，用語として「MBAのための，MBAに特化した英語」という限定的な意味合いを本願指定役務の取引者・需要者間での共通認識として現に定着させるのに十分な程度の定量的，経年的使用実績は，これらの証拠によっても明らかにされているとはいえない。

以上のとおり，「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」なる用語の，辞書類への掲載事例が皆無である事情をも勘案すれば，本件各インターネット記事及びこれらを補完する追加提出の乙17，乙18を総合してみても，本願商標を構成する「MBA ENGLISH」という用語が，本願指定役務に係る取引者・需要者間で現時点において「MBAのための，MBAに特化した英語」という限定的な特定の意味合いを有する用語として共通に認識されている事実を立証するには証拠価値の点で不足である。

(イ) この点に関して、被告は、後記3(2)のとおり、本願商標は、辞書等に記載のない「Kids English」、「elementary school English」等の各語が、「Kids(子供)」、「elementary school(小学校)」等のための、それらに特化した英語であることを表すものとして普通に使用されていることから裏付けられるように、取引者・需要者であれば、「MBA」と「ENGLISH」の各文字から、「MBAの英語」すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識することができるのであって、その結果、当該取引者・需要者に、それらが役務の質(内容)を表したものと理解、認識させる旨主張する。

しかし、「ENGLISH」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例として、「STARSHIP ENGLISH」(甲11の1)、「perfect English」(甲11の2)があり、また、「MBA」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例として、「IT-MBA」(甲12の1)、「Agri-MBA」(甲12の2)、「日本MBA学会」(甲12の3)、「THE MBA FORUMS」(甲12の4)、「Flex MBA」(甲12の5)があることからすれば、審決の判断や上記被告の主張は、こうした「ENGLISH」や「MBA」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例における判断との平仄を無視するものであって、恣意的で誤った主張というべきである。

ウ 取消事由3(本件証拠調べ通知の証拠能力の欠如)

審決の「当審における証拠調べ通知」の項目(審決2頁13行~4頁2行)の記載内容は、本件証拠調べ通知書(甲1)により通知されている事項であるが、同通知書中の本件各インターネット記事に関しては、URLの注記のみであってアクセスするのが困難なものが多々含まれているため、証拠の全部の閲覧が困難であるので、当該インターネット記事の存否

を含めて証拠能力を確認することができない。当該インターネット記事自体の複写物が証拠提出されるとともに、証拠の認否確認のため、当該インターネット記事のURLが電子的に提供されてしかるべきである。

したがって、本件証拠通知書における本件各インターネット記事は、証拠能力に欠けるといわなければならない。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)及び(2)の各事実は認めるが、(3)は争う。

3 被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

(1) 取消事由1に対し

ア 原告の主張(ア)につき

(ア) 本願商標は、「MBA ENGLISH」の文字を標準文字で表示するところ、「MBA」と「ENGLISH」との間には一文字分のスペースを有することから、「MBA」と「ENGLISH」との文字からなるものと容易に看取されるものである。

そして、構成中の「MBA」の文字は「Master of Business Administration」（経営学修士）を表す略語（乙1の1～4）として、また、「ENGLISH」の文字は「英語」を意味する語として、我が国においていずれもよく知られているものであり、本願商標全体として「MBAの英語」、すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識させるものというべきである。

この点に関して、原告は、上記のような意味合いを認識させるとの審決の判断は、主観的、独断的であって誤りである旨主張する。

しかし、本願商標は、上記の意味合いをもって親しまれている「MBA」の文字と「ENGLISH」の文字との間に一文字分のスペースを

設けて「MBA ENGLISH」と表記してなるものであり、かかる表記によって各語の有する意味を互いに打ち消し合い、全く別の意味合いを新たに想起させるといった事情もないことからすれば、本願商標の指定役務である「語学の教授、派遣による語学の教授、語学試験の実施、（語学に関する）セミナーの企画・運営又は開催、（語学に関する）電子出版物の提供、（語学に関する）書籍の制作」等の語学に関連した役務の取引者・需要者は、「MBA」と「ENGLISH」の各文字に着目し、これにより「MBAの英語」すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識するとみるのが自然である。

また、原告は、上記の意味合いを認識させるとの審決の判断は、いわゆる日本版MBAに関し、「日本（校）においても英語で授業が行われることも多く、そのため入学時あるいは入学後にも相応の英語力が求められているという実情」を前提にしているが、その前提自体が誤りである旨主張する。

しかし、審決には、「・・・請求人も述べるとおり、近年では、欧米だけでなく日本においてもMBAを取得できる大学あるいは日本校等も増えてきているところ、欧米のビジネススクールにおいては勿論のこと、日本（校）においても英語で授業が行われることも多く、そのため入学時あるいは入学後にも相応の英語力が求められているという実情にあるといえる。」（下線は被告が付記。審決4頁31～36行）と記載されているとおり、欧米のビジネススクールにおいて欧米留学によりMBAを取得することも前提にしていることは明らかであるから、日本（校）においてMBAを取得するケースのみを取り上げて論じる原告の主張は妥当でない。のみならず、日本（校）においても授業のすべてを英語で行う学校や、一部の授業を英語で行う学校が存在することは、甲

9の2(日経BPMック「日経大学・大学院ガイド」)のとおりである。
(イ) 以上のとおり、「MBA ENGLISH」あるいは「MBA英語」の文字は、英語レッスンや大学あるいは語学学校において、「MBAのための、MBAに特化した英語」であることを表すものとして、MBA(経営学修士)の取得を希望する者等を対象としたセミナーや大学等の講座名として使用され、あるいは留学先のガイドにその対象者の説明として記載され、そのほか、MBA留学等を考えている人に役に立つものとして、書籍の表題として使用されているものである。

そうすると、「MBAの英語」すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識させる本願商標を、その指定役務中、例えば、「語学の教授、派遣による語学の教授、語学試験の実施、(語学に関する)セミナーの企画・運営又は開催、(語学に関する)電子出版物の提供、(語学に関する)書籍の制作」等の語学に関連した役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、その語学が「MBA(経営学修士)を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」であること、すなわち役務の質(内容)を表したものと理解、認識させるにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

イ 原告の主張(イ)につき

前記のとおり、本願商標は「MBA」の文字と「ENGLISH」の文字との間に一文字分のスペースを設けて「MBA ENGLISH」と表記してなるものであり、かかる表記によって各語の有する意味(すなわち「Master of Business Administration(経営学修士)」と「ENGLISH(英語)」を互いに打ち消し合い、全く別の意味合いを新たに想起させるといった事情もないことからすれば、たとえ、全体としての意味合いが辞書類に掲載されて

いない用語であるとしても、本願商標の指定役務の取引者・需要者であれば、「MBA」と「ENGLISH」の各文字から、「MBAの英語」すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識することができるのであって、その結果、それらの役務における語学が「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」であること、すなわち役務の質（内容）を表したものと理解し、認識するというべきである。

そして、前記のとおり、商標法3条1項3号における「役務の質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」に該当するというためには、指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、需要者又は取引者が、役務の質、すなわち、役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足り、それ以上に、現実にその役務が実施されていることまで必要ということとはできない（知財高裁平成21年（行ケ）第10351号）と判示されていることからしても、本願商標の意味合いを判断するに当たっては、必ずしも辞書類への掲載の有無やその掲載数を重く参酌しなければならないというものではない。

したがって、原告の上記主張は、失当である。

ウ 以上のとおり、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、また、前記役務以外の役務（「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」を内容とするものではない語学関連の役務）に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法4条1項16号に該当するので、審決の認定判断に誤りはない。

(2) 取消事由2 に対し

審決（証拠調べ通知）で提示した本件各インターネット記事は、それらを

もって本願商標の意味合いを特定するためのものではなく、本願商標を構成する各文字の有する意味合いから商標全体として「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識させるとした上で、これと同様の意味合いで使用している例（「MBA ENGLISH」、「MBA 英語」）を挙げたにすぎないものであるから、その証拠の数自体が問題とされるものではない。

本願商標は、辞書等に記載のない「Kids English」、「elementary school English」等の各語が、「Kids（子供）」、「elementary school（小学校）」等のための、それらに特化した英語であることを表すものとして普通に使用されていることから裏付けられるように、本願商標の指定役務である「語学の教授、派遣による語学の教授、語学試験の実施、（語学に関する）セミナーの企画・運営又は開催、（語学に関する）電子出版物の提供、（語学に関する）書籍の制作」等の語学に関連した役務の取引者・需要者であれば、「MBA」と「ENGLISH」の各文字から、「MBAの英語」すなわち「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを容易に認識することができるのであって、その結果、当該取引者・需要者に、それらの役務における語学が「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」であること、すなわち役務の質（内容）を表したものと理解、認識させるのであるから、提示した証拠の数をもって証拠価値が不足しているということにはならない。

したがって、原告の上記主張は、失当である。

(3) 取消事由3 に対し

原告は、本件証拠調べ通知書に対して提出した平成22年3月26日付け意見書（甲8）においてはそこに記載されている本件各インターネット記事の証拠能力を何ら争っておらず、むしろ、同証拠調べ通知書で認定したとお

りの記載事実があることを認め、さらに、当該インターネット記事における書籍の体裁をも確認したうえで反論を行っていることは明らかである。

そして、上記意見書の提出後に、本件各インターネット記事へのアクセスが困難となるような何らかの事情が生じた等の理由がないにもかかわらず、原告は準備書面において突然当該インターネット記事へのアクセスが困難であると主張するものであるから、上記原告の主張はにわかに信じることはできない。

また、本件証拠調べ通知書においては、本件各インターネット記事に関し、URLのほかに項目名等の記載内容も提示しているものであるから、インターネット検索において、「amazon.co.jp」、「MBA ENGLISH 経済・会計・財務の知識と英語を身につける」等の語を検索キーワードとすることで容易に当該URLアドレスのサイト（インターネット記事）にアクセスすることができるのであって、インターネット情報を検索する場合にキーワードで検索を行うことはごく一般的に行われているものであることからすれば、URLの長さのみをもってアクセスが困難ということとはできない。

なお、本件証拠調べ通知書（甲1）に記載した当時の本件各インターネット記事の内容は乙7ないし16のとおりである。

したがって、原告の上記主張は、失当である。

第4 当裁判所の判断

- 1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（審決の内容）の各事実は、当事者間に争いが無い。
- 2 本願商標の商標法3条1項3号及び同法4条1項16号該当性の有無

(1) 事実関係

証拠（甲9の2～6、乙7～16）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア 「MBA」とは、一般的に「Master of Business Administration」（経営学修士）の略号として、大学関係者及びビジネス業界において、広く認識されている。

イ MBAを取得するためには、いわゆるビジネススクールに入学し、そこで経営学を学ぶ必要があるところ、現在、国内に数多くのビジネススクールが存在し、平成19年（2007年）以降の専門職大学院設置基準に基づく日本の文部科学省認可の「経営学修士」「経営管理修士」コースは既に29校について創設されており、その中には、英語で授業が行われるものあるいは英語の語学力を必要とするものもあるが、日本語の授業が提供されているビジネススクールも存在する（甲9の2～6）。

ウ しかし、今でこそ国内にも数多く存在するビジネススクールであるが、そもそもはアメリカ発祥の高等教育機関であり、ハーバード大学、スタンフォード大学、コロンビア大学などのMBA（経営学修士）は世界中のエリート・ビジネスパーソンのステータスシンボルとして存在し、かつては日本人がMBAホルダーになるためには留学という手段しかなかった（甲9の6）。

エ 一方、本件各インターネット記事の内容は次のとおりである。

(ア) 本件インターネット記事(1)

書籍販売業者である「amazon.co.jp」のウェブサイトにおける項目であり、「MBA ENGLISH 経済・会計・財務の知識と英語を身につける（単行本）」と記載されている（乙7）。

(イ) 本件インターネット記事(2)

書籍販売業者である「amazon.co.jp」のウェブサイトにおける項目であり、「MBA ENGLISH 経営・マーケティングの知識と英語を身につける（単行本（ソフトカバー））」と記載されている（乙8）。

(ウ) 本件インターネット記事(3)

書籍販売業者である「ベレ出版」のウェブサイトにおける「書籍案内」のタイトルの下、「MBA ENGLISH ポキャブラリー CD BOOK」の項目に「MBA・ビジネス・アメリカ生活で本当に必要な英単語3615」の記載及び「12年の商社勤務後、アメリカ・ミシガン大学のMBAを取得した著者が、留学中に会った『身につけておくべき』英単語を中心に、アメリカでの生活とビジネスを通じてリスト化した『学ぶべき』英単語を一冊にまとめました。MBA取得のみならず、MBA留学を想定したアメリカ生活やビジネスにおいて『実際に役立つ』英単語・例文・日本語訳を掲載してありますので、無駄なく最短で『使える』英単語力を身につけられます。」と記載されている(乙9)。

(I) 本件インターネット記事(4)

「リーズ大学」の日本語ウェブサイトにおける「ビジネス・スクールのプロフィール」の項目に、「The Pre-MBA English Language Programmeは1992年に開講され、のべ30カ国以上から留学生を受け入れてきました。」と記載されている(乙11)。

(オ) 本件インターネット記事(5)

「トレーニングパートナーズ株式会社」のウェブサイトにおける「MBA取得者の英語レッスン Future Education Center」のタイトルの下、「MBA English 受講案内」の項目に、「プログラム概要 MBA Englishとは? MBA Englishとは、既にMBAを取得されたビジネスプロフェッショナルの方々を対象とするプライベートレッスン形式の実践的な上級ビジネス英語プログラムです。」と記載されている(乙12)。

(カ) 本件インターネット記事(6)

「Business-Paradigm.com」のウェブサイトにおける「MBA留学」のタイトルの下、「大学・語学学校が提供するPre-MBA講座」の項目の「ビジネススクール名」の欄に、「Pre-MBA English Language」の記載、「提供」の欄に「Leeds University（語学センター内）」の記載、「内容」の欄に、「1月～6月の6ヶ月、又は、8月～9月の6週間前に渡英して、英語力の強化とMBAの準備とをしておきたい方の適しているコースです。」の記載及び、「ビジネススクール名」の欄に、「Pre-MBA English Language」の記載、「提供」の欄に、「Aspect College London」の記載、「内容」の欄に、「英語コースはもとより、Pre-MBAプログラムも設けており、こちらは最短10週間からの受講可能で、非常にフレキシブルに対応してくれます。」等と記載されている（乙13）。

(キ) 本件インターネット記事(7)

「公開講座JAPAN」のウェブサイトにおける「ビジネス英語・専門英語」の項目に「Introduction to MBA English（中上級）W-A」と記載されている（乙14）。

(ク) 本件インターネット記事(8)

「ListFreak」のウェブサイトにおいて「MBA ENGLISH ファイナンスの知識と英語を身につける」と記載されている（乙10）。

(ケ) 本件インターネット記事(9)

「留学Links」のウェブサイトにおける「Pre-MBAコース」のタイトルの下、「ビジネスピーク」の項目に「(マサチューセッツ、ケンブリッジ) ビジネスピークは、その名の通りビジネス英語の専門校です。ビジネスのスキルアップのために英語を身につけたいビジネスマ

ン、米国の文化理解を深めて、国際感覚を養いたい、秘書英語を学習してステップアップしたい、MBA英語を学びたい、など様々な目的を持つ方に、様々なプログラムを提供しています。ビジネスピークは、TOEICのテストセンターにもなっています。」と記載されている(乙15)。

(1) 本件インターネット記事(10)

「(学)河合塾」のウェブサイトにおける「大学院人気分野紹介」のタイトルの下、「MBA主要校の入試問題を読む」の項目に、「キャリアの節目、キャリアの再構築を考えると、転機として役に立つのがMBA。でも本人の気持ち次第で、進学後の成否が分かれるのもMBAです。ここでは、KALS大学院入試対策講座の主要科目「MBA論述対策」「MBA英語」を担当するA講師が、講座で扱うMBA主要校の入試問題の傾向と対策について論じます。」と記載されている(乙16)。

(2) 前記(1) 認定の事実に基づき、本願商標の商標法3条1項3号及び同法4条1項16号該当性につき判断する。

本願商標は、「MBA ENGLISH」の文字よりなるところ、両文字の間に一文字程度のスペースを有することから、「MBA」と「ENGLISH」の文字からなるものと容易に看取される。

そして、構成中前半の「MBA」は、アルファベット大文字の「M」「B」「A」3文字からなるが、前記(1)ア認定のとおり、これは「Master of Business Administration(経営学修士)」を表す略語として一般的に認識される文字であると認められる。また、後半の「ENGLISH」は「英語」を意味する語として我が国においてよく知られている文字である。そして、「MBA」と「ENGLISH」の語は、それらの語が持つ上記の意味合いからすれば、「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いが容易に認識されるものである。

そこで、本願商標を、その指定役務に含まれる「語学の教授、派遣による語学の教授、語学試験の実施、（語学に関する）セミナーの企画・運営又は開催、（語学に関する）電子出版物の提供、（語学に関する）書籍の制作」等の語学に関連した役務に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いを持つ語として認識し、その結果、当該取引者・需要者に、それらの役務における語学が「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」との意味合いを持つ語であると認識されることは明らかである。

そして、前記(1)エ認定のとおり、本件各インターネット記事によれば、「MBA ENGLISH」という語は、「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」という程度の意味合いをもって、MBA（経営学修士）の取得を希望する者等を対象としたセミナーや大学等の講座名として使用され、あるいはMBA留学等を考えている人に役に立つ書籍の表題として一般的にも広く使用されている語であることが認められる。

したがって、本願商標をその指定役務中語学に関連した役務に使用した場合、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、教授する語学、開催するセミナー、提供する出版物等の内容というように、提供する役務の質（内容）を表したものと認識させるに止まり、取引者・需要者が本願商標を何人かの業務に係る役務であると認識することはできないものと認めるのが相当である。そうすると、結局、本願商標は自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであって、商標法3条1項3号の「その役務の質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」に該当し、また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条1項16号の「役務の質の誤

認を生じるおそれがある商標」に該当するといわざるを得ない。

(3) 取消事由1（本願商標の構成から受ける意味合いの判断の誤り）に対する判断

ア 原告の主張(ア) について

この点に関して、原告は、本願商標の構成「MBA ENGLISH」から、取引者・需要者が看取ないし聴取する意味合いを「MBAのための、MBAに特化した英語」であると特定するのに妥当な根拠はないとし、その理由として、日本版MBA付与コースに関しては、原則として日本語の授業が提供されており特段の語学力を求められることはない、MBA付与コースに関しては、欧米、日本に限らず、中国、アルゼンチン等の非英語圏でも広く履修されており、すべての授業及び討論が現地国語で行われるのが普通であることなどを挙げて、「MBA」を「語学」ないし「英語」に対し関連付ける事情は存在しないなどと主張する。

しかし、前記(1)ウで認定したとおり、「MBA」（経営学修士）を取得するためのビジネススクールはもともとアメリカ発祥の高等教育機関であって、特に、ハーバード大学、スタンフォード大学、コロンビア大学などのMBA（経営学修士）は世界中のエリート・ビジネスパーソンのステータスシンボルとして存在し、かつては日本人がそのMBAホルダーになるためには留学という手段しかなかったのであるから、もともと「MBA」という語は「英語」若しくは「英語学習」と深く結びついていたこと、前記(1)エ(ウ)、(イ)、(カ)、(ケ)認定のとおり、現在でも、MBAを取得するための留学がさかんに行われており、そのための英語学習に関する広告記事が多く存在すること、以上の事実からすれば、現在、日本版MBA付与コースに関し日本語の授業が提供されていたり、あるいは諸外国において現地国語で授業がされているという事実があったとしても、そのような事実は「MBA」が英語と深く結びついているという事実を否定する根拠

とは認められないというべきである。

したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。

イ 原告の主張(イ) について

原告は、多数の辞書類には、「MBA ENGLISH」あるいは「MBA 英語」なる用語の掲載例を見ることができないので、同用語は取引者・需要者間で共通に認識される意味合いを有する用語として通用しておらず、そうすると、本願商標は語呂よく一連に称呼される一体不可分の人造語として構成されているものであると認めるのが妥当である旨主張する。

この点に関し、確かに本願商標のような「MBA ENGLISH」なる語が辞書に掲載されている証拠はなく、また、一般的に出願に係る商標が商標法3条1項3号に該当するか否かを判断する場合において、辞書への掲載の有無及びその数が参酌される場合が多いことは事実である。

しかし、辞書に掲載されているか否かはあくまで判断の一つの指標にすぎず、辞書に掲載されていることを重視するか否かは事案毎の個別の判断に委ねられているのであって、その語が辞書に掲載されていなければ同法3条1項3号の該当性が直ちに否定されるというものではない。

また、本願商標が「MBA」と「ENGLISH」の文字からなるものと容易に看取されるものであることは前記(2)のとおりであって、原告が主張するように語呂よく一連に称呼される一体不可分の人造語であると認めることもできない。

したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。

(4) 取消事由2（証拠調べ通知の証拠価値の不足）に対する判断

ア この点に関して、原告は、本件各インターネット記事にみられる「MBA ENGLISH」ないし「MBA 英語」を含む表現は、本願指定役務の「（語学に関する）書籍の制作」ないし「語学の教授」について自他役

務識別力を有する商標を構成しているにすぎないと主張する。

しかし、「MBA」と「ENGLISH」ないし「英語」を並べて表記しても、「MBAのための、MBAに特化した英語」程度の意味合いが認識されるに止まり、それらの語の組合せに自他役務識別力がないことは、前記(2)で認定したとおりである。

また、原告は、本件各インターネット記事によっては、本願指定役務の取引者・需要者に共通して認識されているという市場実態の存在が立証されていない旨主張する。

しかし、審決において、本件各インターネット記事は、「MBA ENGLISH」という語が「MBA（経営学修士）を取得するために、あるいは取得したMBAを活用するために有用な英語」という程度の意味合いをもって、MBA（経営学修士）の取得を希望する者等を対象としたセミナーや大学等の講座名として使用され、あるいはMBA留学等を考えている人に役に立つ書籍の表題として一般的にも広く使用されている語であることを示す例示として挙示されているものであり、前記(1)エ記載のとおり、本件各インターネット記事はそのような例示として十分な証拠であると認められるから、この点に関する原告の主張は採用することはできない。

イ さらに、原告は、「ENGLISH」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例として、「STARSHIP ENGLISH」（甲11の1）、「perfect English」（ただし、正確には図案化してある。甲11の2参照）があり、また、「MBA」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例として、「IT-MBA」（甲12の1）、「Agri-MBA」（甲12の2）、「日本MBA学会」（甲12の3）、「THE MBA FORUMS」（甲12の4）、「Flex MBA」（甲12の5）があることからすれば、審決の判断はこうした「ENGLISH」や「MB

A」なる用語を含む構成の登録商標の先登録例における判断との平仄を無視するものであって誤りである旨主張する。

しかし、出願商標が商標登録を受けることができるか否かは、それぞれの出願商標の有する構成や指定商品・役務等の個別の事情に基づく個別の判断であるから、原告が指摘する「ENGLISH」なる用語を含む構成の登録商標及び「MBA」なる用語を含む構成の登録商標が先登録例として存在するとしても、本願商標の商標登録の許否に影響を及ぼすものではない。

したがって、この点に関する原告の主張も採用することができない。

(5) 取消事由3（本件証拠調べ通知の証拠能力の欠如）に対する判断

原告は、本件証拠調べ通知書（甲1）により通知されている本件各インターネット記事に関しては、URLの注記のみであってアクセスするのが困難なものが多々含まれているために証拠の全部の閲覧が困難であるので、当該インターネット記事の存否を確認することができないから、上記各インターネット記事は証拠能力に欠ける旨主張する。

しかし、乙7ないし16のとおり、本件各インターネット記事が存在することは事実である。

そして、本件証拠調べ通知書（甲1）においては、本件各インターネット記事に関し、URLの注記のほかに項目名等の記載内容も提示しているものであるから、その記載内容を元に検索キーワードなどを利用することによって容易に本件各インターネット記事にアクセスすることができるものと認められ、URLの注記のみをもってアクセスが困難という原告の主張は失当である。

さらに、原告は、本件証拠調べ通知書（甲1）に対して提出した平成22年3月26日付け意見書（甲8）において、本件各インターネット記事における書籍の体裁をも確認したうえで詳細な反論を行っているのであり、本件

証拠調べ通知書（甲１）における本件各インターネット記事の記載によって原告の主張立証活動に支障を生じた事実も認められない。

以上によれば、本件各インターネット記事が証拠能力に欠けるという原告の主張は採用することができない。

3 結論

以上のとおりであるから、本願商標につき商標法３条１項３号及び同法４条１項１６号に該当するとした審決に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

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１部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 東 海 林 保

裁判官 矢 口 俊 哉