

商標の審査及び審判統計に基づく 識別力判断の変動に関する考察

会員 西村 一路
会員 山崎 雄一郎

要 約

本稿は、商標登録出願に関するデータに基づいて、商標の識別力に関する判断が変動しているかを検証したものである。

具体的には、審査及び審判において識別力に関する拒絶理由を通知された商標登録出願の最終処分に基づいて転覆率を集計した。この集計結果によれば年毎の転覆率は変動していると言えた。転覆率の変動は、審査及び審判における識別力判断の変動によるものと考えられた。

また、識別力を理由に拒絶査定が確定した先願と同一視できる商標に係る後願の商標登録出願について登録査定又は拒絶査定となった件数等を集計した。この結果に基づけば、識別力に係る審査は安定していない面もあると確認できた。

目次

1. 緒言
2. 集計
 - (1) 審査に関する集計及び統計の方法
 - (2) 審判に関する集計及び統計の方法
 - (3) 再出願商標についての集計
3. 識別力の判断についての解析
 - (1) 審査における識別力の判断の推移についての解析
 - (2) 審判における識別力の判断の推移についての解析
 - (3) 再出願商標の検証
4. 考察
 - (1) 審査及び審判の判断の傾向について
 - (2) 出願人への提言
 - (3) 審査及び審判への提言
5. まとめ

1. 緒言

商標法は、商標法第3条1項各号において商標の登録要件を要求している。一般的にこれらの登録要件は、いわゆる識別力として認識されている。商標は、商品を提供する者の同一性を識別するための手がかりであり、それゆえに商品の品質を判断するときの手がかりとなる。商標がこのような機能を果し得るのは、数多くの一般的な語彙とは異なる語として商標が認識されるからであり、この性質を識別力とする⁽¹⁾。

ときに商標の識別力は、その経時的变化が問題となる。希釈化や普通名称化と呼ばれる変化である^(2,3)。希釈化は、言語表現の通時的及び共時的な意味的变化といえ⁽²⁾、普通名称化は、下位概念と上位概念の包摂関係に基づく提喩の一種であり、通時的な意味変化でもあると解釈されている⁽³⁾。原因としては商品又は提供する役務の内容に起因する場合や、商標の使われ方に起因する場合等があると評価されるが⁽⁴⁾、いずれにしても有限である言語の多様化により、既存の言語の識別力は失われていくのが通常である^(2,3,5-10)。

特許庁における登録要件の判断も、各時代に対応した判断となっていることが推測される。例えば、審査基準が第11版から頻繁に改訂が行われていることから、特許庁が変化に対応しようとしていることが伺える。商標の識別力について、個別の裁判例を評釈した論文や、過去の基準となる裁判例と比較し、どのような変更が加えられたかを検証した論文等は確認できるが、特許庁における判断を総括的に検証したものは少ない。識別力を商標毎に、あるいは学術的に検証することは極めて重要ではあるが、そのバックグラウンドとなる基礎的なデータ解析も必要であると考えられる。

そこで、本稿では、2015年から2020年までの間に
出願された約80万件の商標登録出願を対象として識別力に関する統計的な検証を行う。また、識別力を理

由に拒絶査定が確定した先願の商標登録出願と、実質的に同内容の後願の商標登録出願とを集計する。これらの結果を踏まえ、特許庁における商標の識別力の判断について考察する。

2. 集計及び用語の説明

(1) 審査に関する集計及び統計の方法

日本パテントデータサービス株式会社が提供する特許情報検索サービス JP-NET を利用して、審査経過を元に商標登録出願の検索を行った。検索対象は2013年から2020年までの間の商標登録出願であって審査経過において商標法第3条各号の拒絶理由が通知されたものである。その商標登録出願について意見書の提出の有無、最終的な処分を集計項目とし、年毎に集計した。

「転覆率」について、審査においては、拒絶理由が通知された出願のうち、意見書を提出して反論した出願件数でその後登録となった件数の割合を指す。

年毎の転覆率に有意差があるかを検定した。検定は、カイ二乗検定により行い、危険率0.05%未満を有意と判断した。カイ二乗検定において危険率が0.05%を下回ったとき、さらに項目間の差を残差分析により検定し、同じく危険率0.05%未満を有意として判断した。なお、本質から逸脱してしまうため、ここでは詳しい統計処理方法について触れない。各統計処理に関する書籍等⁽¹¹⁾を参考にして頂きたい。

(2) 審判に関する集計及び統計の方法

インターネット公報発行サイトから2015年から2020年までの間に発行された審決公報をダウンロードした。この審決公報のうち商標法第3条各号が争点となったものを対象とし、商標法第3条各号ごとの最終処分を集計し、転覆率を計算した。また、商標法第3条各号毎の転覆率を年毎に集計し、商標法第3条1項3号及び6号が争点となった審決について転覆率の年単位の推移を集計した。次いで、商標法第3条1項3号及び6号のそれぞれについて転覆率の年単位の推移を集計した。

「転覆率」は、審判においては全件に対する登録審決となった件数の割合を指す。年毎の転覆率の統計処理については、審査の場合と同様に行った。

なお、2011年から2014年の集計結果については、弁理士石井茂樹先生の弁理士会主催研修「商標の識別

力」の講義用資料を引用させて頂いた。

(3) 再出願商標についての集計

「再出願」とは、商標が同一であり、指定商品又は役務が同一である2件の商標登録出願のうち後願を指し、先願が商標法第3条各号により拒絶査定が確定したものをいう。同一とは厳密に同一ではなく実質的に同一視できる場合も含む。また、先願と後願は同一出願人、別出願人であるかを問わない。

再出願は次のように得た。インターネット公報発行サイトから2015年6月から2020年6月までの間に発行された「拒絶査定、出願放棄・取下・却下リスト(商標)」をダウンロードした。当該リストから拒絶査定が確定した商標登録出願を抽出した。この拒絶された商標登録出願の中から商標の称呼が一致し、かつ、指定商品及び指定役務の類似群コードが少なくとも一つは一致する組を抽出した。

ほとんどの場合、一組は先願・後願の合計2出願からなるが、3出願以上の場合もあった。例えば、3件の出願A、B及びCが同一商標、同一指定商品であるとして抽出でき、出願Aが最先であるとする、出願Aと出願Bを一組、出願Aと出願Cを一組というように分解した。

上述の抽出は機械的な処理により得られたものであるが、その後、筆者らが先願・後願の組について商標並びに指定商品及び指定役務を確認し、同一視できるものを抽出した。

再出願を最終処分及び出願人の観点で集計した。具体的には、登録査定になった再出願について先願・後願の出願人が同一か又は異なるかによって分けて集計した。また、再出願の先願・後願の出願日差を出願人が同一か又は異なるかによって分けて集計した。

3. 識別力の判断についての解析

(1) 審査における識別力の判断の推移についての解析

集計及び統計を行った結果を基に、審査における識別力の判断の推移について解析を行った(表1)。

2013年から2020年までを通してみると、2016年において商標法第3条拒絶理由が通知された件数が低下したような印象を受けるが、全体の件数自体に大きな変動は確認されなかった。

転覆率については客観的な検証ができると判断し、

表1 審査における識別力の判断の推移

年	3条拒絶通知件数	意見書あり		意見書なし	その他	転覆率
		登録	拒絶	拒絶		
2013	7,493	1,451	1,397	4,413	232	50.9%
2014	7,102	1,379	1,273	4,192	258	52.0%
2015	6,244	1,238	1,150	3,629	227	51.8%
2016	5,221	1,018	724	3,303	176	58.4%*
2017	7,246	1,391	1,581	4,085	189	46.8%†
2018	7,930	1,337	1,513	4,828	252	46.9%†
2019	8,429	1,470	1,398	5,328	233	51.3%
2020	6,093	1,555	811	3,487	240	65.7%*
合計	55,758	10,839	9,847	33,265	1807	52.4%

* 他の年と比較し転覆率が有意に高い

† 他の年と比較し転覆率が有意に低い

統計処理を行ってみたところ、2013年から2020年にかけて転覆率において変動があるという結果になった。2017年及び2018年は他の年と比較し転覆率が低い傾向にあり、2016年及び2020年は転覆率が高い傾向にあった。出願された商標次第という要素のため、完全な客観的評価とはいえないながらも、主観を排したデータのみからの判断においては、「特許庁の審査の判断は変動している」という結論になる。

(2) 審判における識別力の判断の推移についての解析

次いで集計及び統計を行った結果を基に、審判における識別力の判断の推移について解析を行った。審判においては拒絶理由通知の内容が各号まで判断できるため、各号の判断についても解析を行った。

まず、全体の解析結果を表2に示す。

商標法第3条1項2号について争われた事例は確認されなかった。また、大部分は商標法第3条1項3号及び商標法第3条1項6号に関するものであった。商

表2 審判における拒絶理由の違いによる識別力の判断

	登録	拒絶	全件	転覆率
1号	17	9	26	65.4%
2号	0	0	0	-
3号	6,513	3,192	9,705	67.1%
4号	107	69	176	60.8%
5号	279	215	494	56.5%
6号	2,137	820	2,957	72.3%*
合計	9,053	4,305	13,358	67.8%

* 3号；6号間で比較し有意に転覆率が高い

標法第3条1項1号及び商標法第3条1項2号については件数が少なく、客観的に判断するには不十分であると考えられたため、商標法第3条1項3号から6号において転覆率の差があるか統計処理を行った。商標法第3条1項6号において有意に転覆率が高いとの結果になった。審査において商標法第3条1項6号で拒絶された場合、審判での転覆率が高いため、審査を最終判断とするにはリスクが高いと判断すべきといえるかもしれない。

表3 審判における拒絶理由の違いによる取扱件数の推移

	2011；2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合計
1号	24	0	0	2	0	0	0	26
2号	0	0	0	0	0	0	0	0
3号	8,536	224	197	108	183	240	217	9,705
4号	150	5	9	2	3	5	2	176
5号	422	16	11	4	10	18	13	494
6号	2,568	72	59	35	53	81	89	2,957
合計	11,700	317	276	151	249	344	321	13,358

表4 審判における拒絶理由の違いによる転覆率の推移

	2011；2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	合計
1号	62.5%	-	-	100%	-	-	-	65.4%
2号	-	-	-	-	-	-	-	-
3号	68.5%	52.2%	46.7%	63.9%	60.1%	55.4%	66.8%	67.1%
4号	57.3%	100%	100%	50.0%	66.7%	80.0%	63%	60.8%
5号	56.2%	56.3%	45.5%	75.0%	70.0%	50.0%	69.2%	56.5%
6号	75.3%	45.8%	59.3%	65.7%	56.6%	56.8%	41.6%	72.3%
合計	69.4%	51.7%	51.1%	64.9%	59.8%	55.8%	59.5%	67.8%

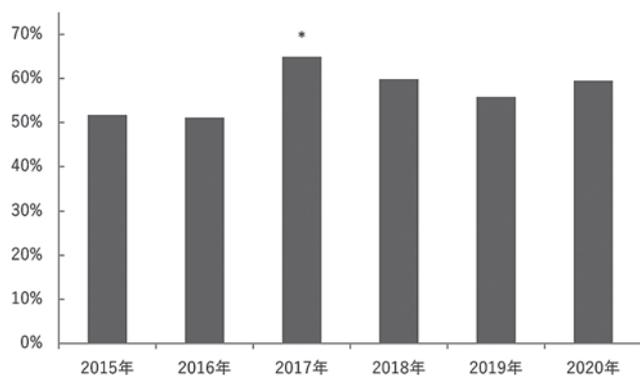
年毎の件数及び転覆率の解析を行った結果を表3及び表4に示す。

得られた結果をもとに、転覆率の推移について統計処理を行った。商標法第3条1項1号乃至2号、商標法第3条1項4号及び商標法第3条1項5号は取扱件数が少なく、統計処理には不向きであったため、拒絶理由全体をまとめたもの（商標法第3条1項1号乃至6号の合計；図1）と、商標法第3条1項3号（図2）及び商標法第3条1項6号（図3）についてのみ検証を行った。また、2011年から2014年まではまとま

たデータしかなかったため、これを年毎の結果と比較するのは好ましくないと判断し、統計処理対象から除外した。

拒絶理由全体では2017年で有意に転覆率が高いという結果になった。全体を通してみれば、大きな変動はないともいえる。

商標法第3条1項3号の拒絶理由においては、2016年において有意に転覆率が低くなり、2020年に有意に転覆率が高くなった。本号の取扱件数が多いことを考慮すれば、「特許庁の審判の判断は変動している」といえるかもしれない。



* 他の年と比較し転覆率が有意に高い
図1 審判における拒絶理由の違いによる識別力の判断の推移；商標法第3条1項1号乃至6号

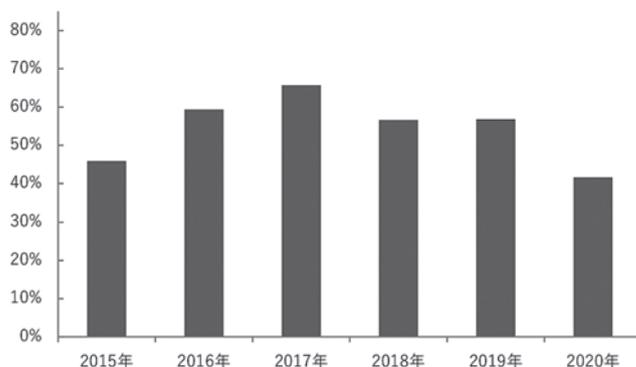
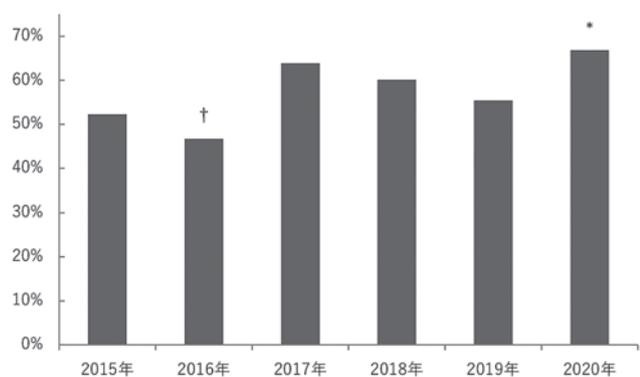


図3 審判における拒絶理由の違いによる識別力の判断の推移；商標法第3条1項6号



* 他の年と比較し転覆率が有意に高い
† 他の年と比較し転覆率有意に低い
図2 審判における拒絶理由の違いによる識別力の判断の推移；商標法第3条1項3号

商標法第3条1項6号の拒絶理由においては、一見変動があるように見えるものの、年毎に有意な違いはなかった。

なお、表4を見ればわかるとおり、2011年から2014年において、商標法第3条1項3号、商標法第3条1項6号及び全体での転覆率が他の年と比較し最も高い。今回用いたデータベースでの調査では限界があり、客観的な検証結果とはいえないものの、2014年以前の審判の転覆率は高く、2014年以降で転覆率は低くなり、かつ、年毎に転覆率の変動があるといえる。このことから特許庁の審判の判断は変動しているといえるかもしれない。図示していないが、このこ

とを裏付けるように2011年から2014年の総計を加えた統計処理を参考に行ったところ、商標法第3条1項1号乃至6号、商標法第3条1項3号及び商標法第3条1項6号の全てにおいて年毎の転覆率に有意な変動があるという結果になった。

(3) 再出願商標の検証

一部の検証において不十分な点はあるものの、全体を通してみれば「特許庁の判断は変動している」として問題ないと考える。一方で、先にも述べたとおり、帰趨は個々の商標の識別力次第のところもあり、個別商標について検討する必要があると考えた。そこで同一あるいは実質的に同一視できる商標の帰趨について、出願時期の違いが与える影響を検証してみた。

調査時において公開されていた2015年6月から2020年6月までの公報を調査した結果を示す。なお、可能な限り主観を廃するために、同一視できる商標については厳しく判断した。特に再出願が登録となった商標において、再出願で拒絶となった事例と比較して厳しく判断した。例えば、文字列のわずかなデザイン化については同一視できないとして除外した。なお、フォントのみが異なり、当該両フォントが一般に広く用いられている場合は実質同一と判断した。

表5 商標登録出願の帰趨

全商標登録出願数	818,475
登録査定件数	529,833
拒絶査定・放棄・却下・取下件数	213,787
拒絶査定件数	57,418
3条1項各号による拒絶査定件数	28,243
再出願件数	341

表6 再出願件数の内訳

	登録査定	拒絶査定	合計
同一出願人	22	116	138
異なる出願人	26	177	203
合計	48	293	341

表5に示したように、調査期間において全商標登録出願件数は818,475件であった。うち商標法第3条1項各号で拒絶査定となった件数は28,243件であった。

表6に示したように、再出願商標は341件確認された。うち同一出願人による再出願商標は138件であり、異なる出願人による再出願商標は203件であった。再出願商標は48件が登録査定となり、293件が

拒絶査定であった。登録査定の再出願商標のうち異なる出願人によるものの件数は26件であり、同一出願人によるものの件数は22件であった。

次に、表7及び表8に示す再出願により登録となった商標について、個別に検証を行う。

1) 全体の検証

審査全体を見ればその割合はわずかではあるものの、先願が商標法第3条各号で拒絶されたにも関わらず、識別力について異なる判断がなされる再出願商標があることがわかる。

2) 先願についての検証

拒絶査定となった先願は、拒絶理由通知に対し応答していないものも多くみられた。また、いずれも不服審判は請求されていなかった。識別力なしとして拒絶となった商標は、商標法第26条1項2号乃至6号の規定により、かえって安全に使用できると判断する使用者も多いと推察する。しかしながら、登録になった再出願商標を踏まえると、不服審判を請求せず審査のみにおいて拒絶査定となった商標からその結論に至るのは尚早であると考えられる。

3) 後願についての検証

また、後願に一切の拒絶理由が通知されていないケースも散見された。言語は経時変化に伴う多様化により、一般的に識別力を失っていくものが多い。特に急速に発展した新たな事業分野においては識別力を失う速度は加速する⁽⁷⁾。後願に一切の拒絶理由が通知されないということは、言語における識別力の一般的な経時変化からすればありえないといっている。つまり、後願に一切の拒絶理由が通知されないのであれば、そもそも先願は登録されるべきであった。

後願が商標法第3条2項の適用を受けて登録となったケースが想定される。しかしながら、不服審判を経て登録になったものについては審決文を確認し、また、審査においては可能な限り審査の状況を確認した結果、同項の適用を受けたケースはないと判断している。

4) 留意事項

なお、機械的に抽出された再出願について筆者らが同一視できるものを取捨選択したが、この際に全ての商標登録出願について審査経過を確認しておらず、J-platpatで公開されている範囲で審査経過を確認した。したがって、J-platpatで公開されていない2019年以前の審査の詳細を閲覧請求によって確認すれば再出願と判断できないケースも含まれることについては

表7 異なる出願人による再出願商標の一覧

商標	共通する指定商品 ／役務例	3条拒絶となった先願				登録となった後出願			
		出願番号	拒絶査定日	応答	審判	登録番号	登録査定日	拒絶通知	審判
畑の青魚	食用油脂	2014-004889	2014/5/23	×	-	5848071	2016/4/8	×	-
終活信託	信託の引受け	2014-004195	2014/5/30	×	-	6101619	2018/11/13	○	-
ジェネリックコスメ	化粧品	2013-081444	2014/7/8	×	-	6087176	2018/9/18	○	-
ヘルスフード マイスター	料理に関する教授	2013-086658	2014/8/8	×	-	5884805	2016/8/19	○	-
PRECIOUSGOLD	コンピュータソフト ウェア	2013-095825	2014/8/8	○	×	5855083	2016/4/26	○	-
NBパーキング	駐車場の管理	2014-031938	2014/8/22	×	-	6035722	2018/3/27	×	-
熊本電力	電力の供給	2014-015539	2014/12/12	×	-	6076370	2018/7/27	×	-
とろっと	スープのもと	2013-101619	2015/1/5	○	×	6264870	2020/6/5	○	-
黄金比	足袋	2014-071313	2015/3/6	×	-	5892995	2016/9/30	×	-
ホホワイト企業	求人情報の提供	2014-074518	2015/3/24	○	×	5884840	2016/8/26	○	-
炭酸美容家	美容	2014-096135	2015/7/10	×	-	6147321	2019/5/9	○	-
スピードシェイブ	黒酢を主原料とする サプリメント	2014-037372	2015/9/11	○	×	5925283	2017/2/3	×	-
ドローン検定	検定試験の企画	2015-044770	2015/10/5	○	×	6058769	2018/6/19	○	○
生ボディソープ	ボディソープ	2015-019013	2015/11/6	×	-	6058161	2018/2/28	○	○
ナノドットアレイ	電子応用機械器具	2015-045349	2015/11/24	×	-	6222068	2020/1/7	×	-
終活信託	相続の手続に関する 情報の提供	2015-035607	2015/12/16	×	-	6101619	2018/11/13	○	-
ファーストオピニオン	医薬品に関する 医療情報の提供	2015-046627	2016/1/8	×	-	5990514	2017/9/26	×	-
FIW	ケーブル	2015-055827	2016/1/12	×	-	6176635	2019/7/30	×	-
レシピブック	飲食店の開業	2015-022210	2016/2/5	○	×	6029598	2018/3/9	×	-
ザクッと	サンドイッチ	2015-117678	2016/3/30	×	-	6133620	2019/3/8	○	-
眠活	サプリメント	2015-083375	2016/6/29	×	-	5939493	2017/1/13	×	-
景気経営学	セミナーの企画	2015-084735	2016/7/14	×	-	6065196	2018/6/19	○	-
リターンパール	医療廃棄物専用の 容器	2016-016879	2017/2/20	×	-	6127355	2019/2/15	○	-
家計整理アドバイザー	家計に関するの 知識の教授	2016-078552	2017/8/18	×	-	6130065	2019/3/4	○	-
リセットストレッチ	カイロ プラクティック	2016-111195	2017/10/27	×	-	6201479	2019/11/8	○	○
メープルもみじ	メープルシロップ入 りのパン	2016-090442	2018/5/22	○	×	6209313	2019/12/3	×	-

表 8 同一出願人による再出願商標の一覧

商標	共通する指定商品 ／役務例	3条拒絶となった先願				登録となった後出願			
		出願番号	拒絶査定日	応答	審判	登録番号	登録査定日	拒絶 通知	審判
こどもパティシエ	電子出版物の提供	2013-103295	2014/8/22	×	-	6042997	2018/4/20	○	-
ODMA	電子計算機用 プログラム	2014-036652	2014/12/5	×	-	6183348	2019/8/30	○	-
	電子計算機の プログラムの設計	2014-036653	2014/12/12	×	-				
スーパーホルモン ロール	肉製品	2014-036823	2014/12/24	×	-	6030488	2018/3/2	×	-
低電位ケア	化粧品	2014-051275	2015/1/23	○	×	5806944	2015/10/9	×	-
まち記者	電子出版物の提供	2014-069186	2015/2/27	×	-	5961115	2017/6/9	○	-
デザート	洋酒, 果実酒	2014-072736	2015/4/8	○	×	5883367	2016/8/17	○	○
死の体験旅行	興行の企画	2015-040660	2015/12/15	×	-	6003806	2017/11/24	○	-
復縁工作	結婚を希望する者へ の異性の紹介	2015-045687	2016/1/4	×	-	5995715	2017/10/27	×	-
G2T	暖房装置	2015-119571	2016/10/18	×	-	5961291	2017/6/19	○	-
HACCP フグ MIGAKI	HACCP により 処理されたふぐ	2015-123738	2017/2/10	○	×	6048236	2018/5/1	×	-
Dual Wall Plate	熱交換器	2016-027915	2017/2/17	○	×	6066362	2018/7/13	×	-
TENJIN Christmas Market	興行の企画	2016-062696	2017/5/19	×	-	6200535	2019/10/18	○	-
ママコスメ	化粧品	2016-111188	2017/8/18	○	×	6242874	2020/4/1	○	-
機能改善トレーナー	フィットネスの教授	2016-095483	2017/9/19	○	×	6263630	2020/5/28	○	○
マンガ名刺	書類の複製	2016-147534	2017/11/17	×	-	6116116	2018/12/21	×	-
QUICKSORT	コンペヤー	2017-039631	2018/3/23	×	-	6061544	2018/6/29	○	-
毎日ロープレ	電気通信機械器具	2017-089487	2018/8/1	○	×	6211459	2019/11/2	○	-
奇跡のスープ	スープ	2017-113789	2018/10/12	×	-	6113195	2018/12/7	○	-
クラウド相続	遺言信託の引受け	2017-155937	2019/1/21	×	-	6131968	2019/3/4	○	-
GANKINMASSAGE	化粧品	2018-009293	2019/2/25	×	-	6276940	2020/7/31	○	-
信用業	建物の管理	2017-129776	2019/6/7	×	-	6265494	2020/6/29	×	-

留意頂きたい。

例えば、表7中「眠活」において、先願は指定商品として「化粧品」や「サプリメント」等を含むところ、指定商品「化粧品」等との関係においてのみ識別力なしとする拒絶理由が通知され、「サプリメント」には通知されず、結果として「サプリメント」のみを指定していた後願が登録されている。

また、表7中「ザクッと」について、先後願共に指定商品を「菓子」、「パン」及び「サンドイッチ」等としていたところ、後願は意見書において「拒絶理由は『菓子』、『パン』のみに通知されていると理解した」として当該指定商品のみを削除することで登録となっ

ている。

これらの事例を再出願とすることに若干の迷いはあり、また再出願商標全体の定義にも迷いが生じた。しかしながら、指定商品「化粧品」における「眠活」が識別力なしとするのであれば、指定商品「サプリメント」との関係における識別力の判断について強い疑問を感じる。また、指定商品「菓子、パン」における「ザクッと」が識別力なしとするのであれば指定商品「サンドイッチ」との関係における識別力の判断について強い疑問を感じる。更に、一覧にある商標と指定商品等の関係を見て識別力の判断に強い疑問が生じたことを総合的に考慮し、このまま採用することとした。

5) 出願日差の検証

次に、再出願商標の先後願の出願日の差による帰趨の違いを検証してみた。結果を表9及び表10に示す。

表9 異なる出願人による再出願商標の出願日差による帰趨の違い

出願日差	出願件数	拒絶	登録
30日以下	34	34	0
31日以上60日以下	19	19	0
61日以上180日以下	12	11	1
121日以上360日以下	11	9	2
361日以上	127	104	23
合計	203	177	26

表10 同一出願人による再出願商標の出願日差による帰趨の違い

出願日差	出願件数	拒絶	登録
30日以下	31	29	2
31日以上60日以下	8	8	0
61日以上180日以下	21	20	1
121日以上360日以下	21	18	3
361日以上	57	41	16
合計	138	116	22

これらの結果を割合で示し、統計処理する方法も考えられたが、ここは数値を素直に読み解く方が理解しやすいだろう。出願日差が大きいと登録件数は大きくなる。同一出願人による再出願で、30日以下となっているものがあるが、これは先願において指定した商品等が出願後において変更が生じ、速やかに出し直したケース等が推測される。異なる出願人において出願日差60日以下で後願が登録となるケースがないこと、同一出願人において出願日差31日以上60日以下において後願が登録となるケースがないことから、一般的には短い期間内であれば、同一又は実質的に同一視できる商標において異なる判断となることはないようである。

出願日差が361日以上において、184件中39件が登録となった。これを全出願件数(818,475件)と比較し少ないとみるか、再出願商標の同一出願日差区分における割合(21.2%)から判断し多いとみるかは難しいところではある。

最後に参考情報として、表11に先後願共に拒絶査定となった再出願商標の一部を示す。なお、示した再

出願商標においていずれも審判請求はなされていなかったため、表記を省略する。

4. 考察

(1) 審査及び審判の判断の傾向について

上記検証により特許庁の審査及び審判の判断の傾向を示した。表1から4及び図1から3を全体的に見て、「特許庁における判断は年毎によって変動している」といって差し支えない。このような検証結果から言える識別力に関する判断の変動を引き起こす要因として二つの可能性が考えられる。①使用を好まれる商標が時代によって識別力が強くなったり、あるいは、弱くなったりと変動している、②特許庁が識別力の判定基準を時代によって変更させている、である。

①について、言葉の持つ意味の経時変化やビジネス形態の変化を考慮すれば一応の納得感はあるが、2014年以降で転覆率が低下し、2020年で上昇していること、2014年以降年単位で転覆率が変動していること、商標法第3条1項3号と6号で転覆率の変動の様子が一致していないことと、そもそも転覆率が①による影響を受けるかという点に疑問が生じることを考慮すれば、①は主要因にはなりにくいと考えられる。

ただし、①の商標そのものの識別力の変化についての検証はできていない。この点は今後検証が必要であると考えられる。

一般的には経時変化により既存の言語の識別力は失われていくと考えられる^(2,3,5-10)。いわゆる使用による特別顕著性を除き、識別力を有さなかった商標が後発的に識別力を獲得するケースは稀であろう。例えば、かつて使用されていた言語で、時代の変遷とともに一般的には使われなくなった言語として上方ことば等がある。勘定書を意味する「オアイソ」や醤油を意味する「ムラサキ」⁽¹²⁾等は、もしかしたら近い将来においてその意味を認識されなくなり、識別力を有する言語となるかもしれない。

しかしながら、上述のとおり稀なケースの例といえ、識別力を失っていく期間は少なくとも2011年から2020年という短いものではないであろう。また、検証した期間内において、商標法第3条1項各号で拒絶された出願件数に年毎の大幅な変動は見られなかった。

これらの点から、調査期間内において商標そのものの識別力の変化については、統計処理に影響を与えるような大きな変化はなく、日々の変化の範囲内と考えて

表 11 先後願共に拒絶査定となった再出願商標の一覧

商標	共通する指定商品／役務例	3条拒絶となった先願			3条拒絶となった後願			
		出願番号	拒絶査定日	応答	出願番号	拒絶査定日	応答	出願人同一
家傳	米	2017-144415	2019/2/22	○	2018-079952	2019/9/20	○	○
暗闇坂宮下	飲食物の提供	2018-011356	2019/2/22	○	2018-059867	2019/9/11	○	×
GLP-1 ダイエット	栄養の指導	2016-130978	2017/10/2	×	2018-134682	2019/9/3	○	×
建物ドック	建築工事に関する助言	2017-009841	2017/11/24	×	2018-078937	2019/8/30	×	○
民事信託プランナー	保険に関する助言	2018-032260	2019/6/26	×	2018-075149	2019/8/28	×	○
AGILE+	電子計算機用プログラム	2017-151107	2019/8/27	○	2017-154896	2019/8/27	○	○
匠の逸品	飼料用たんぱく	2015-121916	2016/9/23	×	2018-081966	2019/8/22	○	×
					2018-081967	2019/8/22	○	×
春	乳製品	2015-087430	2017/3/22	○	2018-133714	2019/8/21	○	×
粉なっとう	サプリメント	2017-024847	2018/1/12	○	2018-087328	2019/8/16	×	○
ソイファースト	加工済みの大豆	2017-046106	2018/5/29	×	2018-080358	2019/8/13	×	×
BS4K	テレビジョン受像モニター	2018-016675	2019/5/14	×	2018-071419	2019/8/6	×	○
BS8K	テレビジョン受像モニター	2018-016676	2019/5/14	×	2018-071420	2019/8/6	×	○
みんなの婚活	ソーシャルネットワークキングサービスの提供	2016-099120	2017/10/20	×	2018-072007	2019/7/30	×	×
APOTHEKE	芳香剤	2015-032515	2015/11/20	×	2018-064900	2019/7/26	○	×
サブスク	コンピュータ用プログラムの提供	2017-134550	2019/7/23	×	2018-135315	2019/7/16	×	×
SF	自動車	2018-050138	2019/8/21	×	2018-054424	2019/7/10	×	○
健康寿命	医業	2015-010584	2015/9/8	○	2018-062735	2019/7/5	×	×
サンデーバイオレット	苗	2017-034844	2018/7/3	×	2018-074043	2019/7/5	×	○
グラファイトシリカ	洋服	2017-097793	2018/7/6	×	2018-058526	2019/7/5	×	○
EASYCLEAN	歯ブラシ	2017-105014	2018/10/12	×	2018-017250	2019/6/25	×	×
					2018-042035	2019/6/24	○	○
女子文具	文房具類	2015-002821	2015/7/22	×	2018-033124	2019/6/17	×	×
ゴルフヨガ	知識の教授	2014-101463	2015/7/3	○	2018-049743	2019/6/12	×	×
スマホ修理工房	スマートフォン修理	2016-119941	2017/8/4	×	2017-163773	2019/6/7	○	○
VEGGY	化粧品	2018-012455	2019/3/26	×	2018-038321	2019/6/4	×	×
					2018-050106	2019/5/31	×	×
体幹ヨガ	知識の教授	2016-055791	2017/4/14	×	2018-051623	2019/5/24	×	×
極厚鉄板	なべ類	2015-073138	2017/4/10	○	2018-032701	2019/5/20	○	×
バブルサッカー	技芸・スポーツ又は知識の教授	2014-014435	2014/9/19	×	2018-038561	2019/5/14	×	×
PAISLEY	画像ファイル	2017-089490	2018/7/17	×	2018-005430	2019/5/10	×	○
鳥海	泡盛	2017-104951	2018/9/7	×	2018-048354	2019/5/10	×	×
もぐもぐタイム	菓子	2018-028496	2019/4/19	×	2018-043752	2019/5/10	×	×
熟成2倍だし	加工水産物	2014-106794	2015/7/2	○	2018-044442	2019/5/9	○	○
花育かびん	花瓶	2017-090027	2018/8/16	×	2018-030675	2019/5/9	×	×
予祝ヨシュク	ビール	2018-022558	2019/3/25	×	2018-045554	2019/4/24	×	○
ゴキブリが1年いなくなる	ゴキブリ用薬剤	2018-024000	2019/4/22	×	2018-025169	2019/4/22	×	○
1年ゴキブリがいなくなる	薬剤	2018-023999	2019/4/22	×	2018-025168	2019/4/22	×	○

12 か月いなくなる	薬剤	2018-024004	2019/4/22	×	2018-025173	2019/4/22	×	○
12 か月いなくなる	薬剤	2018-024003	2019/4/22	×	2018-025172	2019/4/22	×	○
12 か月いなくなる	薬剤	2018-024001	2019/4/22	×	2018-025170	2019/4/22	×	○
12 箇月いなくなる	薬剤	2018-024002	2019/4/22	×	2018-025171	2019/4/22	×	○
BARHOPPING	娯楽の提供	2018-016971	2019/3/26	×	2018-017715	2019/4/9	×	○
PUBCRAWL	娯楽の提供	2018-016973	2019/3/26	×	2018-017717	2019/4/9	×	○
お笑い検定	芸芸又は知識の教授	2014-018477	2014/9/19	×	2018-014071	2019/4/8	×	×
SMARTCONTRACT	電子計算機用プログラムの設計	2017-113898	2018/9/25	×	2017-123626	2019/4/8	×	×
楽育	知識の教授	2016-029099	2017/2/14	×	2018-024850	2019/4/5	×	×
0 円留学	留学に関する情報の提供	2014-063770	2015/3/2	×	2017-137170	2019/4/4	○	×
レシフェ	構築用の金属製専用材料	2014-000774	2014/7/15	○	2018-002984	2019/4/2	○	○
ギルトフリー	乳製品	2017-107063	2018/10/26	×	2018-023647	2019/3/29	×	○

おり、上述のごとく①は主要因にならないと判断した。

そこで同一又は実質的に同一視できる商標に関する取扱いを検証することにより②を判断したいと考え、再出願商標の検討を行った。表 5 から 8 より、一度拒絶となった商標であっても再出願により登録となる事例があることを示し、先後願の出願日差が大きいほど登録となる件数が多くなることを示した。これにより筆者らは、特許庁における判断は時代によって変動しており、これは特許庁が識別力の判定基準を時代によって変更させていることが多少なりとも影響していると考えている。

(2) 出願人への提言

審査における識別力の判断の推移において (表 1)、特許庁の審査が変動していることを数値と統計処理 (表 4 及び図 1, 2) により示し、また、出願日差が大きいほど再出願商標は登録となる件数が多くなることを示した (表 9 及び表 10)。実務に携わる者は、おそらくこれを経験則として体感しているであろう。特許庁の審査が安定しないことを奇貨とし、再出願により過去に識別力なしとして拒絶となった商標の再チャレンジを行っているとは推測されるケースもいくつか散見された。出願戦略といえるかもしれないが、表 5 及び表 6 に示した転覆率のとおり見込が薄いものであるし、本来的には再出願商標の識別力を十分に検討した上で権利化を図るべきであるから、特別顕著性を獲得した商標又は獲得を目指す商標でもない限り、筆者らはそのような奇貨を狙った再出願のあり方に疑問を呈したい。

(3) 審査及び審判への提言

識別力の判断において、審査を最終判断とすることは危険であることを示す裁判例⁽¹³⁾はあるが、複数の事例を挙げて報告した例はなかった。これらの複数の事例を示せたことに、審査を最終判断とすることの危険性を裏付けることができたと思う。

再出願商標が登録となってケースにおいて、いずれの先願も審判請求はされていない。審査を最終判断としてしまったケースにおいて、審査で応答しなかったこと、審判請求をしなかったことについては、正しい判断を求めなかったため出願人の自己責任といえるかもしれない。事実、知財高裁においてはそのように判断されている⁽¹³⁾。

しかしながら、先願が拒絶査定となっている一方で、後願において拒絶理由が通知されていないケースが散見され、本ケースにおいて先出願人のみの自己責任というには違和感がある。特許庁の審査が安定していないことからくるものであり、商標の侵害リスクは、特許と比較し早期に顕著化することが多いことから、特許庁には安定した判断を求めるところである。

5. まとめ

本稿では、商標登録出願に関するデータを用いて、審査及び審判において識別力に関する拒絶理由を通知された商標登録出願の最終処分に基づいて転覆率を集計した。この集計結果によれば年毎の転覆率は変動していると言えた。転覆率の変動は、審査及び審判における識別力の判断の変動によるものと考えられた。

また、本稿では、識別力を理由に拒絶査定が確定した先願と同一視できる再出願商標について、登録査定

又は拒絶査定になった案件を集計した。このような登録査定となった再出願商標は、拒絶査定になった再出願商標に比して少なかった。すなわち、ほとんどの場合、同じ商標及び指定商品・指定役務であれば先願も後願も識別力を理由に拒絶されていた。

しかしながら、出願日差が大きいほど再出願商標の登録件数が増えていた。再出願の集計期間が2015年～2020年であり、この程度の期間で再出願商標が識別力を獲得するとは考えにくく、再出願商標の識別力には変化がないと推定した。したがって、「出願日差が大きいほど再出願商標の登録件数が増えている」という事実は、審査には識別力に係る判断が変動した又は安定していないという側面もあると考えられた。

(参考文献)

- (1) 藤田政博, 堀田秀吾「商標への認知的アプローチの試み」日本心理学会第70回大会, 2006年
- (2) 堀田秀吾, 日置孝一「商標の稀釈化に関する心理言語学的考察」明治大学教養論集, 通巻515号, 2016年
- (3) 五所万実, 中村文紀「方角と言語学の接点としての商標言

- 語学－『エスカレータ』の普通名称化を例に－」北里大学一般教育紀要, 25, 2020年
- (4) 網野誠「商標(第5版)」有斐閣, 1999年
 - (5) 首藤佐智子「商標の普通名称化問題における言語学的論点－ウォークマン事件を題材に」社会言語科学, 7(2) 2005年
 - (6) 知的財産研究所「平成18年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」2007年
 - (7) 西村雅子「識別力の低い語の結合により識別力が認められる商標」知財管理, Vol.57, No.2, 2007年
 - (8) 井上由里子「普通名称性の立証とアンケート調査－アメリカでの議論を素材に－」知的財産法政策学研究, Vol.20, 2008年
 - (9) 西平幹夫「後発的な識別力喪失について食品業界の昨今の事例から考える」パテント, Vol.69, No.3, 2016年
 - (10) 岡本智之「商標法3条1項3号該非判断の概観」パテント, Vol.70, No.4, 2017年
 - (11) 西村一路「記載要件が争点となった知的財産高等裁判所判決の統計的解析」パテント, Vol.71, No.6, 2018年
 - (12) 堀井令以知「上方ことば語源辞典」東京堂出版, 1998年
 - (13) 知財高裁平成28(行ケ)10191「音楽マンション」事件

(原稿受領 2021.3.3)

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03)3519-2361(直)
FAX: (03)3519-2706

