

近年の商標の識別性に関する拒絶査定 不服審判の審決の現状及び課題

令和 6 年度商標委員会 第 2 小委員会 副委員長

浅田 瑠衣、山田 朋彦

要 約

近年の商標法第 3 条第 1 項各号に基づく拒絶査定不服審判では、その判断手法が変更された結果、明らかに識別力の判断が厳格化されている。その審決内容について検証すると、肯定できるものもあれば、識別力を過剰に厳しく判断するが故に妥当ではないと判断され得るものも一定数含まれている。識別力の判断は、当然ながら常に均質であるべきところ、とりわけ近年の厳格化の傾向は、商標制度を利用するユーザーにとって望ましくないケースもあり得る。また、事前に公開されることなく、判断手法が変更されると、登録可能性等の予測を行うユーザー及び代理人の混乱を招来することは言うまでもない。

そこで、近年の拒絶査定不服審判の統計及び具体的な事例を検証し、各問題点から課題を繙いた結果、審決の判断手法や判断内容については、その適否の見直しを行うべく、第三者から審判部の判断の適否を問う公式な機会を増やすことが適切であり、また、判断手法を変更する場合には、審査基準・審査便覧・審判便覧等の見直しを含め審判部からユーザーへの周知に努めることが望ましいであろうとの結論に至った。

目次

- はじめに
- 近年の識別性に関する拒絶査定不服審判の判断傾向の変化とその背景について
 - 転覆率の変遷
 - 識別力の判断の厳格化を示す審決例
 - 識別力の判断の厳格化の背景
- 2022 年から 2024 年までの拒絶査定不服審判における識別性に関する判断の是非及び懸念事項について
 - 2022 年より識別力の判断が厳格化したことについての是非
 - 現行の識別力の判断手法の是非
- 識別力の厳格化の判断傾向がビジネスに与える影響について
 - 審査への影響と企業の商標採択への影響
 - 企業のブランディングへの影響
- 審決取消訴訟との関係
- まとめ（今後に向けての提案）
- 補足

1. はじめに

近年、商標法第 3 条第 1 項各号に基づく拒絶査定不服審判において、転覆率が顕著に低下していることが話題となっている。令和 5 年度に審判部（以下、「審判部」という）と日本弁理士会の商標委員会とで開催された意見交換会や、その他審判官との各交流においても、商標の識別力の判断手法について変更があったことの示唆は受けていた。また、令和 6 年 12 月に開催された審判部長による弁理士会向けの研修においても、「商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同項第 6 号の拒絶査定不服審判においては、証拠となる使用例をより丹念に検討するようになった。」との説明があり、判断手法の変更についての言及が認められた。

ところで、商標法第 3 条第 1 項の識別機能の判断は、商標の本質的機能を問題にした、商標としての一般的、普遍的な適格性に関する重要な要件であることは言うまでもないが、かかる一般的、普遍的な適格性は、世の中の流

行き廃りに応じて流動的に変化するものであり、その判断を常に均質に保つことが非常に難しいものであることは、商標に携わる企業或いは代理人であれば誰しも痛感する。

しかしながら、この識別力の判断が安定しなければ、登録主義を採択している日本の商標法制度全体に大きな影響を及ぼすため、当然ながら識別力の判断の一貫性或いは均質性が求められる。

そこで、令和6年度の商標委員会第2小委員会⁽¹⁾(以下、「当委員会」という)では、近年の拒絶査定不服審判の統計及び具体的な事例の検証を行い、判断内容及び判断手法の妥当性について考察を行った。また、現在の識別力の判断における懸念事項やその改善方法についても検討した。

2. 近年の識別性に関する拒絶査定不服審判の判断傾向の変化とその背景について

(1) 転覆率の変遷

まず、識別力に関する判断の変化について仔細に検討するにあたり、当委員会は、民間の審決データベース「LEX / DB データベース」⁽²⁾を用いて、令和1年から5年迄の各年毎に拒絶査定不服審判を審決分類でわけて、商標法第3条第1項3号及び同項6号を拒絶条文とする拒絶査定不服審判において、登録された件数と、拒絶された件数の統計をとり、年毎に表にまとめた。

表1 商標法第3条第1項第3号(審決分類 T18-13)の判断事例における審決の推移

	2019		2020		2021		2022		2023	
	件数	転覆率								
全体	239	100%	226	100%	231	100%	323	100%	397	100%
登録審決	133	55.6%	150	66.4%	177	76.6%	150	46.4%	98	24.7%
拒絶審決	106	44.4%	76	33.6%	54	23.4%	173	53.6%	299	75.3%

表2 商標法第3条第1項第6号(審決分類 T18-16)の判断事例における審決の推移

	2019		2020		2021		2022		2023	
	件数	転覆率								
全体	81	100%	94	100%	83	100%	79	100%	152	100%
登録審決	46	56.8%	38	40.4%	64	77.1%	33	41.8%	50	32.9%
拒絶審決	35	43.2%	56	59.6%	19	22.9%	46	58.2%	102	67.1%

上記統計データをみると、2021年の拒絶査定不服審判において拒絶理由が解消し、登録査定にいたった比率(以下、これを「転覆率」という)は、商標法第3条第1項第3号を拒絶条文とするもので「76.6%」、商標法第3条第1項第6号を拒絶条文とするもので「77.1%」に及び、他の年と比較すると圧倒的な転覆率の高さを示している。言うまでもなく、かかる転覆率の高さは、2021年の拒絶査定不服審判における識別力の判断が相当甘かったことを裏付ける。そして、これを2023年と対比すると、商標法第3条第1項第3号を拒絶条文とする拒絶査定不服審判における転覆率は、2021年が「76.6%」であるのに対して、2023年では僅か「24.7%」へと急下降している。加えて、商標法第3条第1項第6号を拒絶条文とする拒絶査定不服審判における転覆率は、2021年が「77.1%」であるのに対して、2023年では「32.9%」へと半減している⁽³⁾。

なお、参考までに、商標法第4条第1項11号を拒絶条文として商標の類否が争われた拒絶査定不服審判についても、同じ手法により統計したところ、その結果は以下の通りである。

表3 商標法第4条第1項第11号(審決分類 T18-262)の判断事例における審決の推移

	2019		2020		2021		2022		2023	
	件数	転覆率								
全体	214	100%	242	100%	247	100%	360	100%	299	100%
登録審決	142	66.4%	168	69.4%	199	80.6%	242	67.2%	176	58.9%
拒絶審決	72	33.6%	74	30.6%	48	19.4%	118	32.8%	123	41.1%

上欄に示す2021年の拒絶査定不服審判における転覆率は、他の年と比較すると、やや高いと思われるものの、商標法第3条第1項3号及び同項6号を拒絶条文とする拒絶査定不服審判における転覆率のような急激な変化は見

られない。

これらの統計データを比較衡量すると、2021年頃の拒絶査定不服審判における識別力の判断はとりわけ甘く、反対に2022年以降、急速に識別力の判断が厳格化していることは明らかである。

(2) 識別力の判断の厳格化を示す審決例

識別力の判断の厳格化については、上記する統計データからも明らかであるものの、実際に拒絶査定不服審判において識別力の判断がなされた審決例を挙げて、統計データ上で判断が甘いと推定される2021年頃と、厳格化の傾向が顕著に示された2022年以降の判断を対比する。

審判番号	不服 2022-20258	不服 2021-3401
商標	「純生さぬきうどん」	「純生うどん」
指定商品	第30類「香川県産のうどんの麺」他	第30類「穀物の加工品、うどんの麺」他
結論	拒絶	登録
審決要旨	「純生さぬきうどん」の文字が、乾燥工程を得ている「半生さぬきうどん」や「さぬきうどん（乾麺）」と同様に、さぬきうどんの麺のタイプの一種類を表す語として使用されていたり、「生麺のさぬきうどん」であることを強調する文字として使用されている実情がうかがえる。「純」「生」「さぬきうどん」の文字を結合したにすぎず、乾燥工程を得ていない「生麺のさぬきうどん」という商品の品質を認識、理解させるにとどまるというべきである。	「純生」の文字は、辞書等に掲載のない造語であるから、「純生うどん」の文字全体としても、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。「純生うどん」の文字が、「乾燥させていないうどん」ほどの意味合いを有する文字として、わずかに使用されているとしても、取引上一般に使用されているとまではいえない。

上記事例では、「純生さぬきうどん」を「純」「生」「さぬきうどん」の各語の語義と、使用例に基づき『乾燥工程を得ていない「生麺のさぬきうどん』』という意味合いを導き出し、これを商品の品質を認識させる商標であると判断している一方、「純生うどん」については、「純生」が造語であるから、これと「うどん」からなる構成全体からは特定の意味合いを認識させることのない造語として認識される商標であると判断している。

両審決は、ほぼ同一の指定商品に対して使用される商標であるにもかかわらず、商標構成中の「純生」の文字の認定において明らかな差異がある。両商標の構成からすると、「純生」の文字の認定次第で、導かれる結論に自ずと差異が生じることは明らかであるところ、2022年に請求された「純生さぬきうどん」では使用例を踏まえつつ「純」と「生」とに分けて、それらの語義に基づき全体から生じる意味合いを導き出す一方、2021年に請求された「純生うどん」では、「純生」という文字を一体として捉え、造語性を導いている。構成文字を概ね共通にする両商標の認定の差異は、判断手法の変更が影響していると考えざるを得ない。

そこで、さらに同様の事例を下記に挙げるが、いずれにあっても、使用例を踏まえた商標の認定に差異が見受けられ、やはり判断手法の変更に起因して異なる結論が導き出されたものと推測し得る。

審判番号	不服 2021-10404	不服 2020-10987
商標	「発酵だしシリーズ」	「はっこうだし」
指定商品	第30類「だし汁、だしの素」他	第30類「調味料、穀物の加工品」他
結論	拒絶	登録
審決要旨	「発酵だし」の文字は、必ずしも明確に統一された意味ではないものの、「原材料に発酵食品を使用しただし、だし汁又はだしの素」、「製造過程に『発酵』を取り入れただし汁又はだしの素」等を表す文字として使用されていることが認められる。 需要者には「原材料に発酵食品を使用した又は製造過程に『発酵』を利用した、だし汁又はだしの素に関する一連の商品群」すなわち「発酵だし」という「だし汁又はだしの素に係る商品群」であることを認識させるにとどまる。	「はっこう」の文字は「発酵」に通じ、「だし」の文字は「出汁」に通じ、と認められるところ、商品の品質を直接的に表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

審判番号	不服 2023-7305	不服 2020-11964
商標	「パーソナル睡眠カウンセラー」	「スポーツ食育アドバイザー」
指定商品	第 44 類「睡眠に関するカウンセリング」	第 41 類「食事又は食物に関する資格検定試験の実施・資格の認定・資格の付与」
結論	拒絶	登録
審決要旨	睡眠に関する相談に応じ、指導・助言をする人を「睡眠カウンセラー」と称している実情があり、また、「パーソナル○○」と称する、個別に相談に応じ、指導・助言を行うサービスが広く提供されている実情がある。 構成全体として「個別の相談に応じて睡眠に関する指導・助言を行うカウンセラー」程の意味合いを認識させ、そのようなカウンセラーによって提供される役務であること、すなわち、単に役務の質（提供者、内容）を表示するものと認識、理解するにとどまる。	「スポーツ」の文字が「身体運動の総称」、「食育」の文字が「食材・食習慣・栄養など、食に関する教育」、「アドバイザー」の文字が「助言者」等を意味する語であり、また、「スポーツ食育」の文字の使用が散見されるとしても、その意味内容は曖昧であり、明確な定義も見当たらない。本願商標の構成全体が、役務の質等を直接的に表すものとはいい難い。

上記事例から明らかなように、統計データ上で判断が甘いと推定される 2021 年当時の審決では、「商標全体の使用例が少ないか、ない場合」であって、「(多少強引でも) 複数の意味合いを有する場合」や「言葉の組み合わせ方・用法がやや不自然な場合」には、特定の意味合いを生じさせることない一種の造語であると認定し、識別力を認めていたということがいえる。

上記のように対比できるものではないが、このような判断は他にもあり、例えば、商品「ウインチ」について商標「シルバーウインチ」(不服 2021-15044)、商品「パン」について商標「水にこだわる高級食パン」(不服 2020-5510)、役務「経営コンサルティング」について商標「企業経営カウンセラー」(不服 2020-16593) などについては、識別性の判断の妥当性について疑義があるとのとの意見が出された。

いっぽう、識別力の判断の厳格化傾向が顕著に示された 2022 年以降の審決では、2021 年当時の審決において登録となっている商標と同様の構成からなる商標が概ね拒絶されており、かかる事実からすれば識別力の判断手法が変わったことは明らかであり、その結果、識別力の判断の厳格化を招来しているといえる。

(3) 識別力の判断の厳格化の背景

識別力の判断については、2021 年以前よりユーザー団体から「識別力の判断が甘い」という声が多く寄せられていた。また、特許庁審査の品質管理に関するワーキンググループにおいても、ユーザーから「識別力の判断の厳格化」を求める意見が多数出されていた⁽⁴⁾。

これに応えようと、2019 年 1 月 30 日に改訂された商標審査基準（改訂第 14 版）では、商標法第 3 条第 1 項第 3 号の審査基準として「本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される」ことが明記され、あわせて「出願された商標が現実に用いられていることを要しない」旨を追記するという改訂がなされた。

しかしながら、2021 年頃の審判においては、依然として上記 (2) の「識別力の判断の厳格化を示す審決例」で示すような、自他商品・役務の識別機能を発揮するものであるか否か疑わしい商標に対して登録審決がたびたび出されており、複数のユーザー団体から、そのような審決に対して「審判での識別力の判断が甘い」という意見が繰り返し出されていた。

そこで、審判部でも判断手法の変更や審決の記載を改めるようになった。とりわけ、複数の語から構成される「A + B」の結合商標の識別性に関する審決において、商標全体の使用例が検出されないとしても、商標を構成する各語の有する語義を隈なく拾い上げ、それらの語義を組み合わせた場合に、商標全体からどのような意味が生ずるかを丹念に検討し、自他商品・役務の識別機能を発揮するものであるか否かを判断するといった手法へと変更し、その点を意識的に審決に記載するよう改善を行った。

かくして識別力の判断については、ユーザー団体からの「審判での識別力の判断が甘い」という意見に端を発し、審判部はその意見に応えるべく、識別力の判断手法を変更し、審決の記載方法を意識するといった対応をとっ

たところ、これが識別力の判断そのものに影響を及ぼし、結果として識別力の判断が厳格化していったものと考えられる。

3. 2022年から2024年までの拒絶査定不服審判における識別力に関する判断の是非及び懸念事項について

(1) 2022年より識別力の判断が厳格化したことについての是非

上述したように2021年以前の審決では、「商標全体の使用例が少ないか、ない場合」であって、「(多少強引でも)複数の意味合いを有する場合」や「言葉の組み合わせ方・用法がやや不自然な場合」は、登録されていた。

しかしながら、2021年頃の審判においては、上記2.(2)の「識別力の判断の厳格化を示す審決例」で列挙したような審決例が散見され、自他商品・役務の識別機能を発揮するものであるか否か疑わしい商標もあれば、一私人によって独占させることに馴染まないのではなからうかと疑問を生じさせる商標もあり、識別性のみならず、独占適応性の観点からみても、登録の有効性に疑義の生ずるものが含まれる。

これについて当委員会で検討した結果、その指定商品・役務の分野における大多数の需要者及び取引者が、特定の意味合いを理解し、認識している商標であれば、たとえ商標全体より(強引に考えて)複数の意味合いが生じたり、その構成文字の組み合わせや用法が不自然であるとしても、自他商品・役務の識別機能を発揮しない、或いは一私人によって独占させることに馴染まない商標であると判断することは、問題ないであろう、という意見が多かった。つまり、識別力の判断の厳格化自体を否定するのではなく、識別性及び独占適応性の観点からみて登録を受けることが妥当ではないと判断される商標は、たとえ過去に同様の商標について異なる判断が下されていようとも、識別力を適正に判断することが望ましい、という意見が多かった。

(2) 現行の識別力の判断手法の是非

一方において、2022年から2024年の拒絶査定不服審判では、識別力を丹念に検討するあまり、過剰なまでに厳格に判断されている審決も多く見受けられる。

事例1

審判番号	不服 2022-7118
商標	「ラクトコスメ乳酸菌」
指定商品	第1類「乳酸菌を主原料とする化粧品・せっけん類又は歯磨きの原材料となる化学品」他 第3類「乳酸菌を含む化粧品」他
審決	化粧品を取り扱う業界においては、化粧品の原料として乳酸菌が使用されることがあり、乳酸菌を配合した化粧品を表す際には、「ラクト」又は「乳酸菌コスメ」の文字が使用され、かつ、取引者、需要者にもそのように認識されているとみるのが相当である。
コメント	「ラクト」「コスメ」「乳酸菌」の語が化粧品業界で使用されている事実や、「乳酸菌コスメ」という言い回しが存在することは否定しないものの、「ラクト」と「乳酸菌」という同義語が、一つの商標中に重畳的に用いられ、不規則に配置されてなる「ラクトコスメ乳酸菌」の商標は、その語順が一般的に使用されているものではなく、加えて、同義語が同一商標内に複数含まれる構成自体が一般的とはいえない。したがって、「ラクトコスメ乳酸菌」は、その構成文字の語順に沿って意味合いを導き出すと、構成全体からは「乳酸の化粧品の乳酸菌」ほどの意味合いが生じるから、品質表示に直ちに結びつくような意味合いとはいえず、むしろ漠然とした意味合いを想起させるに留まるのではなからうか。

事例2

審判番号	不服 2023-5214
商標	「トリプルミルク」
指定商品	第29類「乳飲料」
審決	指定商品に関連する分野においては、3種類の原材料を使用することで、味に深みをもたせたり、栄養価をより高めるなどした商品が一般に取り扱われており、それらの商品を「トリプル○○」(○○には原材料等が入る)と称している実情も認められる。本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品が「3種類のミルクを使用した商品」であると理解、認識するものといえ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。

コメント	「トリプル」の文字が「3種類」の意味合いで使用されている事実があることは否定しないが、飲料関連の分野では「3倍濃縮」、「3倍の栄養価」などの意味で「トリプル」を使用する例もある。また、審決では「ミルク」の語義として「コンデンスミルク（練乳）」をも取り上げており、「コンデンスミルク（練乳）」が牛乳を2.5倍濃縮したものである事実や、濃縮ミルクが一般的に販売されている事実を考慮するならば、指定商品「乳飲料」との関係において「トリプル」の文字から「3倍」という意味合いが生ずる可能性を否定しきれない。そうとすると、「トリプル」の文字から「3種類」の意味合いのみしか生じないと判断するにあたり、むしろ「3倍」を想起しない理由を根拠と共に明示しなければ、納得感が得られないのではなかろうか。
------	--

事例3

審判番号	不服 2022-16221
商標	「大盛海鮮天井マウンテン」
指定商品	第30類「海鮮を具材に用いた調理済みの天井」他 第43類「海鮮を具材に用いた天ぷら・海鮮を具材に用いた天井を主とする飲食物の提供」
審決	食品を取り扱う業界や飲食物の提供を行う業界において、海鮮を具材にした天井を指称する語として「海鮮天井」の文字が一般に使用され、また、海鮮を具材に山形に盛られた料理が「海鮮マウンテン」、「海鮮丼マウンテン」と指称されるなど、山形に盛られた料理を指称する語として「マウンテン」の文字が一般に使用されている実情が認められる。「山形に大盛りにした海鮮天井」であること、或いは「山形に大盛りにした海鮮天井に係る役務」であることを認識するとどまる。
コメント	大盛り・山盛りにした飲食料品を「マウンテン」と通称する事実があることは否定しないが、「大盛海鮮天井」という記述的な語の後に、更に「大盛り・山盛り」の同義語と理解できる「マウンテン」の文字が後続する構成は、上記事例1の如く、同義語が一つの商標中に重畳的に用いられ、不規則に配置されてなるものであり、その語順が一般的に使用されているものとは言えないばかりか、同義語が同一商標内に複数含まれる構成自体が一般的なものとは言いがたい。また、「大盛海鮮天井マウンテン」の文字から「山形に大盛りにした」という意味合いを導くことはやや強引な印象を受ける。 例えば、大盛海鮮天井の名称としての「マウンテン」、或いは大盛海鮮天井を提供する店の名称としての「マウンテン」といった、構成全体として商品名或いは役務名を表したものと認識させる余地は十分にあるのではなかろうか。すなわち、飲食物を提供する店の名前に「マウンテン」と記載されている場合に、これに接する需要者が、ただちに「山盛りの商品を提供する飲食店」と認識する可能性は低く、「マウンテンという名前の飲食店」として理解、認識する方がむしろ一般的な解釈といえるのではなかろうか。

上記する事例を含めて当委員会で議論した結果、2022年から2024年の拒絶査定不服審判で、過剰なまでに識別力を厳格に判断する審決に対して以下のような意見が出された。

- 1) 従来における商標の識別力の有無の判断は、商標全体で判断することを前提としていたが、2022年から2024年の拒絶査定不服審判における識別力の判断は、過度に構成文字を分離させて、それらの語義を恣意的に結び付け、特定の意味合いを生じさせようとしている。

より具体的には、以下の様な意見に対して多くの委員が同意した。

- ① 商標全体から生じる意味合いを検討するにあたり、各構成文字の語義と、実際の商品や役務を照らし合わせて、まずは特定の意味合いを推し測り、その特定の意味合いに通じる商標であるとの結論に導くために、各構成文字の語義に、関連する語句を恣意的に補足しながら全体より特定の意味合いを強引に導き出し、識別力を否定するといった手順により判断しているように思える（特許審査の進歩性判断において禁止されている「後知恵」に通じる感覚がある。）。
- ② 言葉の組み合わせ方や語順等の特徴が考慮されていない。
- ③ 使用例の量や使用態様からして「一般的に使用されている」と判断し難いような場合にまで、識別力が否定されている。

- 2) 仮に特定の意味合いが生じるという根拠があっても、審決の理由付けが十分ではなく、納得感を得られないものが散見される。

そして、このような2022年から2024年の拒絶査定不服審判における識別力の判断の厳格化の最中に拒絶された商標は、果たして本当に識別力がない商標なのか、識別力を有するはずの商標すらも拒絶されてしまったのではなかろうか、という意見が多く出された。

4. 識別力の厳格化の判断傾向がビジネスに与える影響について

(1) 審査への影響と企業の商標採択への影響

既述の通り、2022年から2024年の拒絶査定不服審判における識別力の判断の厳格化は明らかであるところ、かかる厳格化の傾向が、審査における識別力の判断にも影響しているとの印象を受ける委員も多かった。審判のみならず、たとえ審査であろうとも、短期間で識別力の判断傾向が変動する登録可能性の予測が困難となり、また、出願をしても、第3条第1項各号に該当することで拒絶される可能性が高いという観点から、商品の品質や役務の質を直接的に示すものではなく、暗示するにとどまると判断されてしかるべき商標であっても、出願を差し控える動きすらある。

さらに、資力に余裕のある大企業は、不合理と考える判断について不服申し立てを行い、商標登録の可能性を追求できる一方で、予算に限りのある中小企業にあっては、識別力を有すると認められてしかるべき商標が拒絶されたとしても、すべからず不服を申し立てるべきとの決断がなされるものではないから、結果的には、商標の識別力自体ではなく、出願人の資力までもが登録可能性に大きく影響し、中小企業の商標の権利化が難航するといった不公正な事態を招来するおそれすらある。

具体的には以下のようなケースが想定される。

- 1) 従前（識別力の判断の厳格化以前）であれば似たような事例で、複数の登録例が適切に出現することで、各商標の類似範囲を類推することができた。
- 2) 識別力の判断が厳格化した現在では、ともに登録されるに相応しい商標について、「過去に登録を取得できた企業」「意見書提出や審判請求を行って権利化する企業」と「識別力で拒絶されて断念する企業」「出願しない企業」との差が生じることで、登録例に偏りが生じるおそれがある。
- 3) その結果、登録商標の類似範囲や識別力の強弱について、登録例の併存状況から適切に予見することができず、無用な争いが生ずる懸念がある。
- 4) 記述的であるか暗示的であるかが判然としない微妙な商標については、無用な紛争リスクに委縮する結果、記述的か暗示的か微妙な商標についてはその商標や表示を採択して使用することを躊躇する企業も出てくる。

(2) 企業のブランディングへの影響

もともと、商標は選択物であり、特許や意匠のように創作物ではない。しかしながら、商標でも、選択する商標によって商品の売上に大きく寄与する場合は経験則からも明らかである。ネーミングを変更した後に売上が倍増したというケースは、しばしば見受けられ、当委員会でも調べたところ、下欄に示したようなものが存在した。

表4 ネーミングの変更により売上が増大した商標例

企業名	商標	指定商品	従前の商品名
株式会社伊藤園	おーいお茶	茶	缶入り煎茶
日清食品株式会社	カレーメシ	カレーを加味した即席米飯	CUP CURRY RICE
カネテツデリカフーズ株式会社	ほぼカニ	加工水産物	Ju-Sea
岡本株式会社	まるでこたつソックス	靴下	三陰交をあたためる

上掲掲載の商標は、新たなネーミングが必要者に対して商品の好意的な印象を抱かせ、需要の喚起を促した結果、商品の売上に寄与したことを如実に示す例である。上表で採択されている商標からもわかるとおり、需要者に対して好意的な印象を抱かせて、需要を喚起させるネーミングは、文字面から商品の意味内容をイメージさせやすいものが好まれる傾向が強いため、審査における商標の識別力の観点から見ると、商品の品質や役務の質を暗示させる商標が採択される場合も多い。このような実情がある中、識別力に対する厳格な審査運用がなされると、需要者に対して好意的な印象を抱かせて、需要を喚起させる商標が軒並み識別機能を発揮しないとして拒絶されることが懸念されるばかりに、企業にしてみれば「攻めるネーミング案が社内で提案されようとも、社内選定にあたり、登録可能性を考慮し、より安全性の高い（登録可能性の高い）商標を採択する」或いは「採択した商標を出願した

にもかかわらず、識別力欠如により拒絶されてしまったがために、結果的に同業他社の競合品に同一又は類似の商標の使用を許すことになる」という状況が生じてしまうこともある⁽⁶⁾。

そうとすると、暗示的であっても自他商品の識別機能を十分に発揮し、売上げに寄与するような商標が、識別力の判断の厳格化の影響によって拒絶され、実際には商標の識別・差別化ができるにも拘らず、商標登録により保護が図れない事態を招くこととなり、商標法の第1条に規定する「産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という法目的さえ損ないかねない、といった問題も生じ得る。

5. 審決取消訴訟との関係

審判部の上級審である知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という）が管轄する審決取消訴訟の結論が、審判部の判断傾向に影響を及ぼすことは周知の事実である。たとえば、審判部主催の「令和6年度 審判実務者研究会」では、昨年に引き続き結合商標の類否判断を題材とし、審判部の判断が覆った「遊／VENTURE」事件（令和5（行ケ）10063）で知財高裁が下した結合商標の類否判断について研究しており、商標の類否判断は、商標権侵害の問題にも直結するため、判断が難しい微妙な案件が審決取消訴訟で争われ、その結論を審判部が参考とするケースがある。

当委員会では、2021年以降に出訴された審決取消訴訟のうち、商標法第3条第1項各号の該当性のみ（第3条第2項を争点とするものを除く）が争われた事例について検討したが、その大半が妥当な判断、すなわち一見して識別力が否定されても仕方がない商標について識別力欠如と判旨するものが多く、当委員会が懸念している暗示的か記述的かの判断が分かれるような微妙な商標の識別力について争う事案はほとんど見受けられなかった。確かに、出願人にしてみれば、識別力欠如を理由に拒絶された場合、出願商標を独占的に使用できないとしても、現実の使用まで妨げられるものではないため、高額な費用をかけてまで訴訟で争う実益が少ないと考えられる。

そこで、当委員会では、商標法第3条第1項各号のみを争点とする案件で、代理人や企業は、実際にどれ程の確率で審決取消訴訟を提起するか、或いは審決取消訴訟の提起について検討するかについて、当委員会に属する委員と、企業の知財部員を中心とした一般社団法人日本知的財産協会（以下、「JIPA」という）の令和6年度商標委員会に属する委員を対象として、アンケート調査を実施した。その結果、識別力のみが争点となっている案件では、たとえ拒絶査定を受け取ったとしても、「審決取消訴訟の提起に至らない」という答えが最も多く、当委員会は89.1%（46人中41人）、JIPAは82.1%（28人中23人）であった（別紙JPAAアンケート結果番号、JIPAアンケート結果番号参照）。一方、類似により拒絶査定を受け取った場合、「審決取消訴訟の提起に至らない」との回答は、弁理士会が54.1%（46人中28人）、JIPAが42.8%（28人中12人）にとどまった（別紙JPAAアンケート結果番号、JIPAアンケート結果番号参照）。つまり、商標の類否が争点となる事案においては、概ね五分五分で審決取消訴訟の提起について検討される一方で、商標法第3条第1項各号のみを争点とする事案においては、その大半が審決取消訴訟を提起しないと結論付けられている。このような顕著な差を生み出す要因は、商標法第3条第1項各号のみを争点とする事案において「審決取消訴訟の提起に至らない」と回答する人の多くが、その理由として「識別力欠如による拒絶であれば、使用にあたり問題が無いから。」を選択しており（弁理士会は66.7%、JIPAは84.0%）（別紙JPAAアンケート結果番号、JIPAアンケート結果番号参照）、相対的な使用上のリスクの有無が審決取消訴訟の提起の判断基準になっていることが鮮明となった。

つまり、商標法第3条第1項各号のみを争点とする事案の大半は、実際のところ審決取消訴訟が提起されておらず、当委員会でも取り上げた暗示的か記述的かの判断が分かれるような微妙な商標の識別力について争う事案であっても、当然ながら知財高裁でほとんど判断が下されていない実情にあるといえる。そうとすると、たとえ審決取消訴訟で下された判断や結論が審判部の判断傾向に影響を及ぼすとしても、ことさら識別力を争点とする審決取消訴訟の提起があまりに少ない実情を考慮すると、識別力の有無に関する知財高裁の判断傾向が、必要かつ十分に審判部に影響を及ぼしているとも言い難い。言い換えれば、暗示的か記述的かの判断が分かれるような微妙な商標の識別力について争う事案自体が少ないのであるから、そのような知財高裁でのレビューに乏しい状況にあっては、審判部が、第三者からの意見を参考にし、その判断手法の是非を見直す機会もまた極めて少ない状態になっていると

いえる。

6. まとめ（今後に向けての提案）

これまで検証・検討してきた以下の点を踏まえて整理すると、現状の識別力の判断の厳格化の傾向は、商標制度を利用するユーザーにとって、望ましくないケースもあり得るため、審決の判断手法や判断内容についてその適否の見直しを行う必要がある。

- 1) 識別力の判断は、2021年頃は極めて甘く、2022年以降厳格化が進んでいる。
- 2) 2021年頃の登録例には識別力に疑問を持つものもあり、そこを厳しく検討すること自体異論は無い。したがって、判断手法の変更自体を否定するものではない。
- 3) 他方、2022年以降は、識別力の判断（特に「A + B」の結合商標）について、商標全体の使用例が検出されないうちでも、商標を構成する各語の有する語義を隈なく拾い上げ、商標全体からどのような意味が生ずるかを丹念に検討するあまり、結果的に厳格化が進んでおり、真に識別力がない商標なのか疑問に残るものもある。
- 4) 識別力の判断の厳格化が進むことにより、実際のビジネスの場でも様々な懸念事項が生ずる。
- 5) 審判部による識別力の判断が、知財高裁の判断によって見直される機会は、商標の類否の判断と比べると少ない。

そこで、審決の判断手法や判断内容について、その適否の見直しを実現するべく、以下の2点を提案する。

提案1：公衆から意見を聴取する機会を設ける等して、審判部の判断の適否を問う機会を拡大する。

審判における識別力の判断手法の変化、及びその結果としての判断の厳格化は、いずれも特定のユーザー団体の繰り返しの意見に端を発し、これが要因の一つとなっているところ、たとえ第三者の意見収集の機会が設けられたとしても、特定の団体（日本弁理士会も含む）の意見にのみ傾聴するとなると、意見に偏りが生じるため必ずしも適切とは言えない。

したがって、公式な意見収集の場を設け、聴取の対象を拡大するべきである。

より具体的には、以下の様な手法が挙げられる。

- 1) 審査の品質管理の審判版のような審議会を設置の検討
- 2) 出願人や代理人に対するアンケート調査の実施
- 3) 特定の商品・役務の分野の需要者・当業者に対するアンケート調査を踏まえて審決の適否を検討する調査研究の実施

意見収集の機会が増え、聴取の対象が拡大されると、審判における判断傾向や判断手法の透明性が保たれるばかりか、判断の手法や結論のみならず、審決の理由付けの適否についても意見収集が可能となるため、より開かれた商標行政が期待できる。また、その結果として、審判部は、審判における判断についてユーザーからの理解や納得感を享受し得ると考える。

提案2：ユーザーへの周知（審査基準や審査便覧等の見直しを含む）

近年の審判における識別力の判断の厳格化が、判断手法の変更に伴い生じたものであることは既述のとおりであるところ、この判断手法の変更にあたり、特許庁からは事前に何ら告知がなかった。また、識別力の判断が、ほんの短期間でこれ程までに揺れ動くとなると、判断の均質性や安定性を損ない、ユーザーとしては登録可能性の予見が困難を極める。このような背景を考慮すると、仮に審判部は、判断の適正化を図るべく判断手法等を変更すべき事情があるとしても、その判断手法の変更前に広くユーザーから意見を聴取し、ユーザーの意見を踏まえた上で、その後公式に告知すべきである。また、告知後は、判断手法をどのように変更するか明示するべく、審査基準・審査便覧・審判便覧等を改訂し、ユーザーへの周知を図るべきである。

7. 補足

近年、ソーシャルネットワークサービス（以下、「SNS」という）等において、特定の言葉が短期間で爆発的に普及するケースがある。仮に、当該特定の言葉と同一の商標、又は当該特定の言葉を含んだ商標を出願した後に、予期せず当該特定の言葉が SNS 等で爆発的に普及した場合、SNS 等での使用を根拠として審査において識別力欠如と判断されるおそれが生じる場所、出願人にしてみれば、SNS 等での爆発的な普及を未然に想定し得るはずもなく、これを回避する術がない。そこで、当委員会の議論において、識別力欠如に関する判断時期について、「出願時及び査定時」とする規定を、「出願時」へと変更することについて今後は検討するべきではなかろうか、という意見があった。

次に、将来必ず誰しものが使用を欲するような語句は登録すべきではないが、独占適応性を過剰に検討するあまり、審査や審判における識別力の判断の均質性に影響を及ぼすことは適切ではないから、識別力の欠如を理由とする無効審判について「除斥期間を廃止する」、「後発的無効理由として識別力欠如を導入する」といったことも検討するべきとの意見もあった。

よって、識別力の欠如に関する「判断時期を出願時とする」、識別力の欠如を理由とする無効審判について「除斥期間を廃止する」、商標登録の「後発的無効理由として識別力欠如を導入する」といった意見については、令和6年度の当委員会において深く検討することはできなかったが、非常に重要な検討事項であり、次年度以降の検討対象となり得るものであることを付言する。

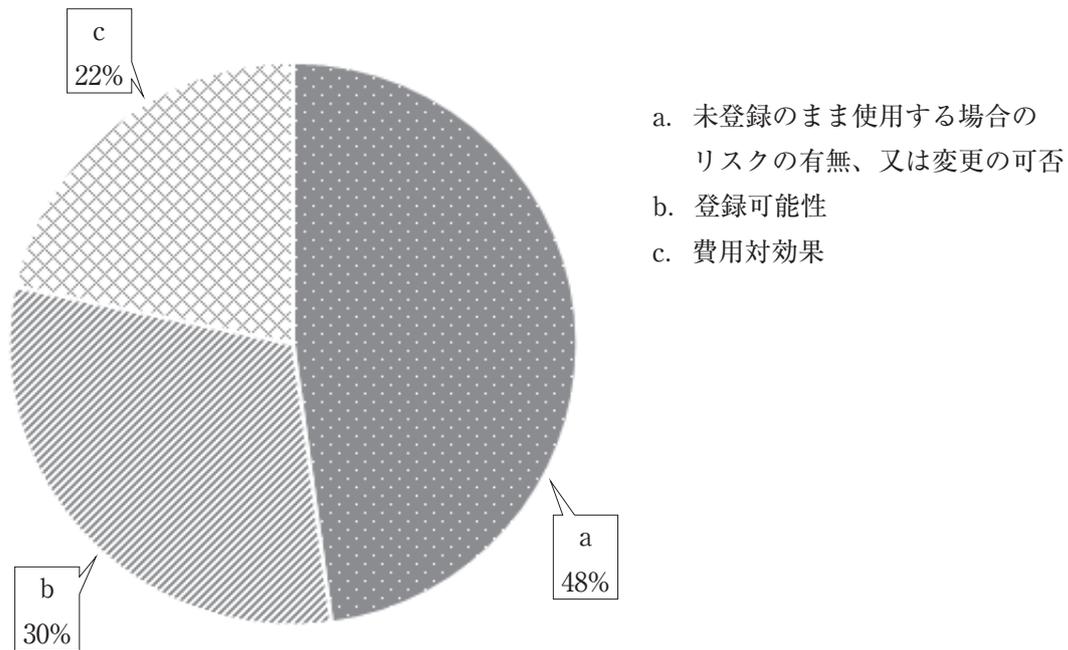
(注)

- (1) 令和6年商標委員会第2小委員会のメンバーは、次のとおり。山田朋彦（副委員長）、浅田瑠衣（副委員長）、櫻木信義、溝上哲也、古関宏、松嶋さやか、佐川慎悟、小川稚加美、井上敬也、垣木晴彦、真柴俊一郎、本間裕美、百武幸子、網野誠彦、吉田淳一、野崎彩子、朝倉美知、伊藤大地、宗助智左子、木村浩也、高櫻淳一。
- (2) <https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/DBSelectLaw.aspx>（2025年1月調べ）
- (3) 同様の傾向は、日本商標協会「日本商標協会レター No.406（2024年4月24日発行）」（36頁）に掲載された商標法第3条第1項第3号を理由とする拒絶査定不服審判の転覆率の変遷を示す統計データにも見られる
- (4) 産業構造審議会知的財産分科会 商標制度小委員会 第25回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料2-3
- (5) 実際に、商標「カレーメシ」（登録第6198189号）は、審査段階において商標法3条1項3号に該当するとして拒絶されており、商標「ほぼカニ」（商標登録第5700298号）は登録に至ったものの、近年の審査において「ほぼ〇〇」という構成の商標は、軒並み識別力欠如により拒絶されている。また、「まるでこたつソックス」自体は暗示的な商標であるが、厳格化に拍車がかかれば「こたつのように暖かいという効能を示した靴下」という理由で拒絶される可能性さえ否定できず、関連する商標として商標「まるでお肉」（指定商品「野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜」）は審判で拒絶されている（不服2022-1276）。

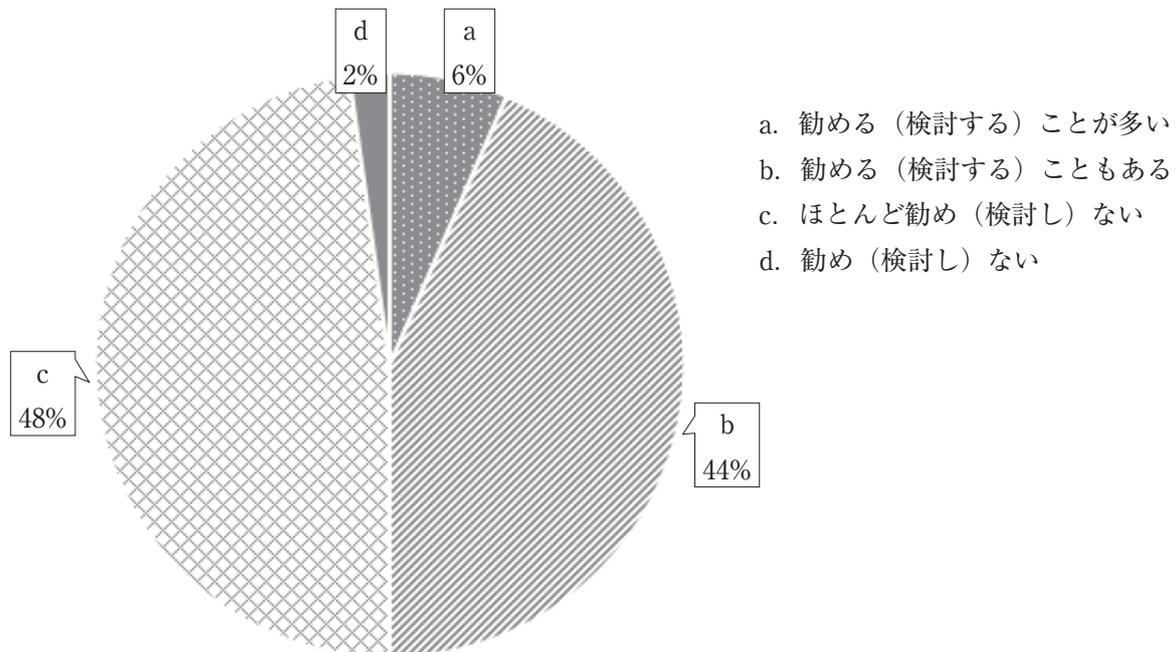
（原稿受領 2025.7.3）

JCAA のアンケート結果（回答数：46）

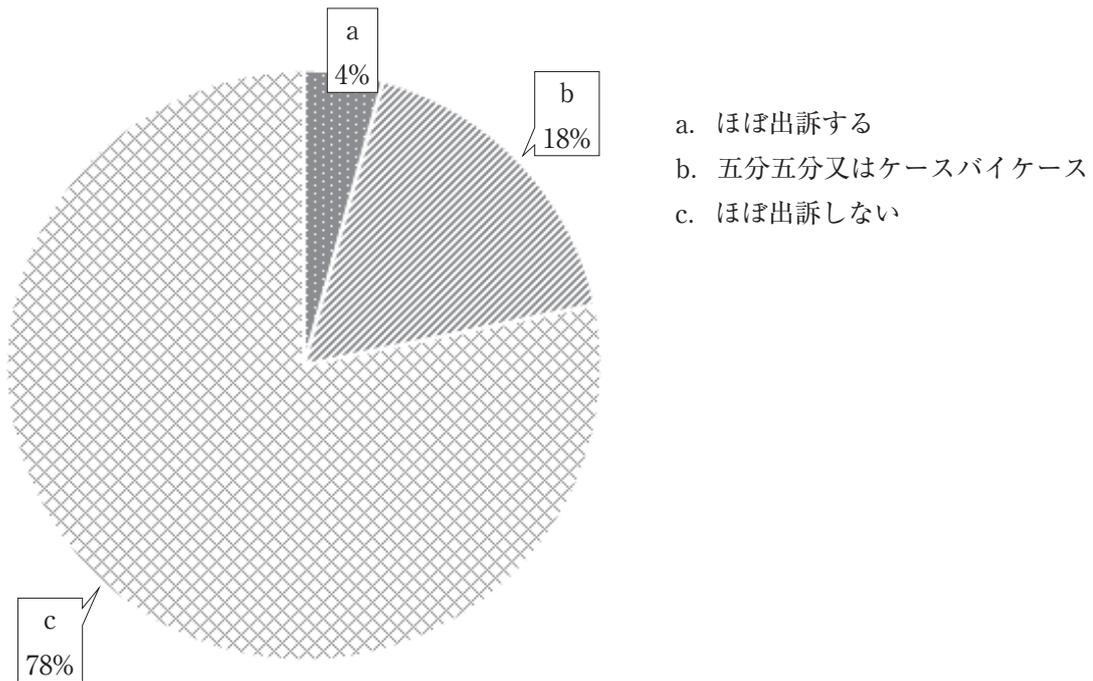
質問 1. 審決取消訴訟提起の可否を提案／検討するに際して、もっとも重要な検討事項を、以下の中から選んでください。



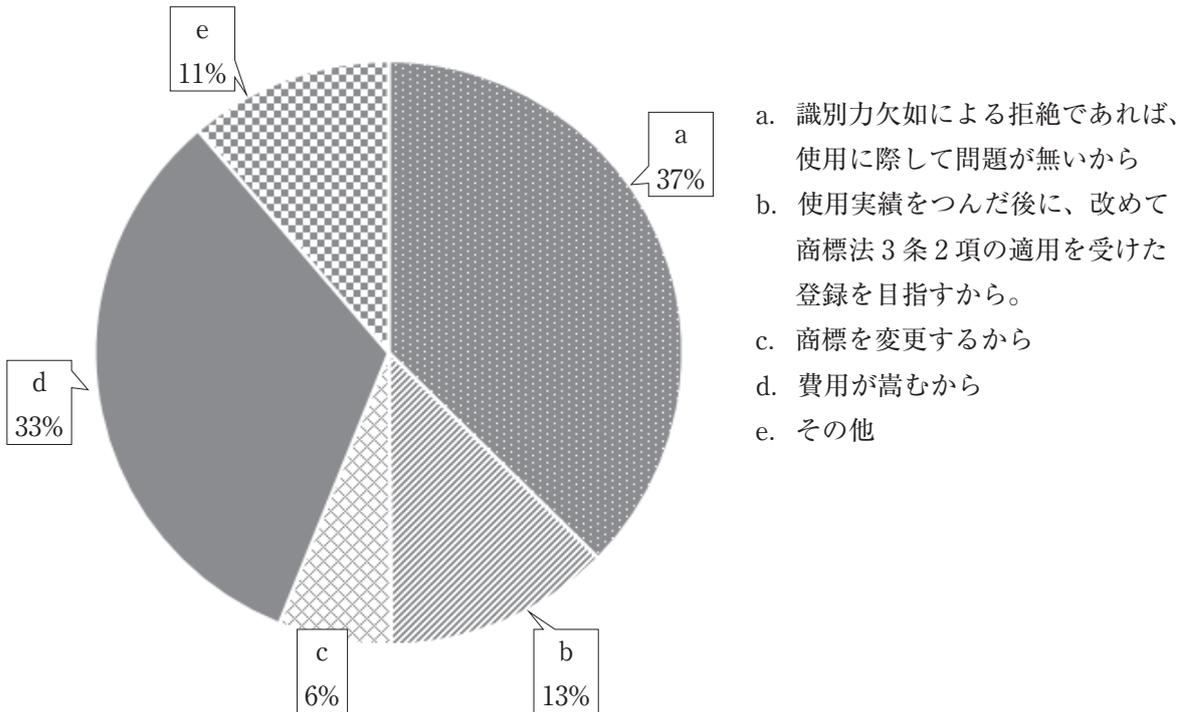
質問 2. 使用している商標が、識別力欠如を理由として拒絶査定不服審判において拒絶審決が出された（識別力の欠如については、判断が妥当ではなさそうな上、過去の審査・審判事例に照らすと疑わしい）場合、クライアントに対して 識別力の有無のみを争点とした審決取消訴訟を提起することを勧めますか／検討しますか？



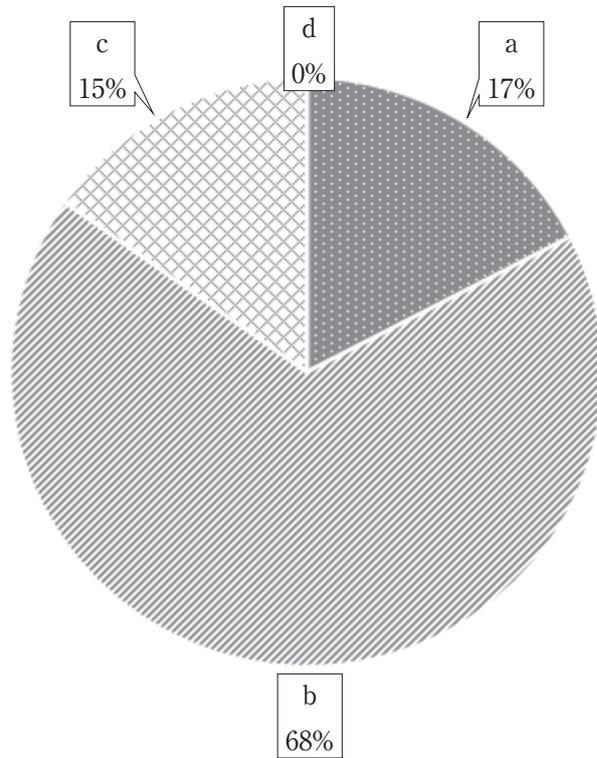
質問3. 「質問2で a. 又は b. を選択された方」に質問です。実際に出訴する場合はどれくらいありますか？



質問4. 「質問2で c. 又は d. を選択された方」又は「質問3で c. を選択された方」に質問です。そのように回答した理由について、以下の中から最も当て嵌まるものを選択してください（複数回答も可）。

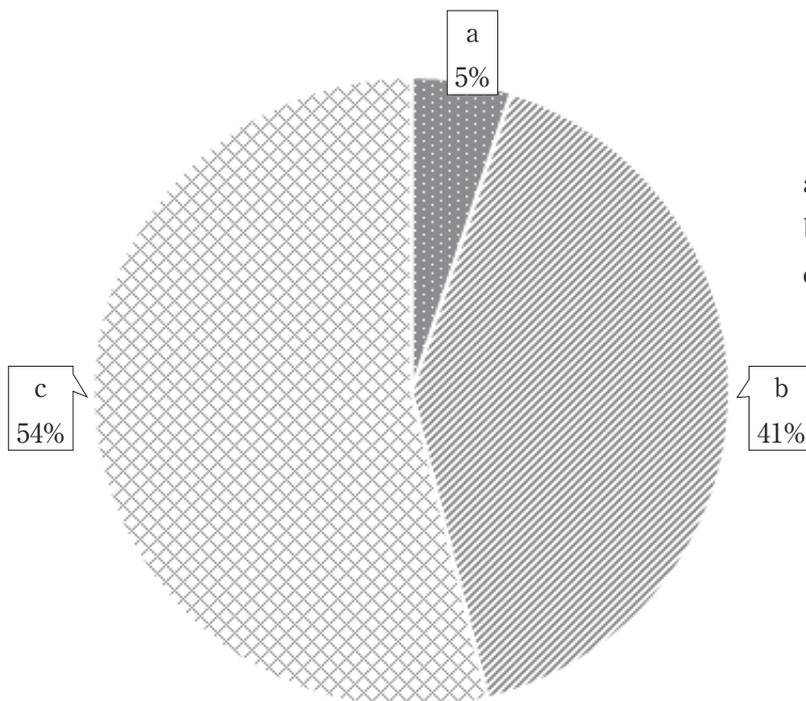


質問 5. 使用している商標が、他人の先登録商標と類似するという理由により拒絶査定不服審判において拒絶審決が出された（ただし、類似という判断については、妥当ではなさそうな上、過去の審査・審判例に照らすと疑わしい）場合、審決取消訴訟を提起することを勧めますか／検討しますか？



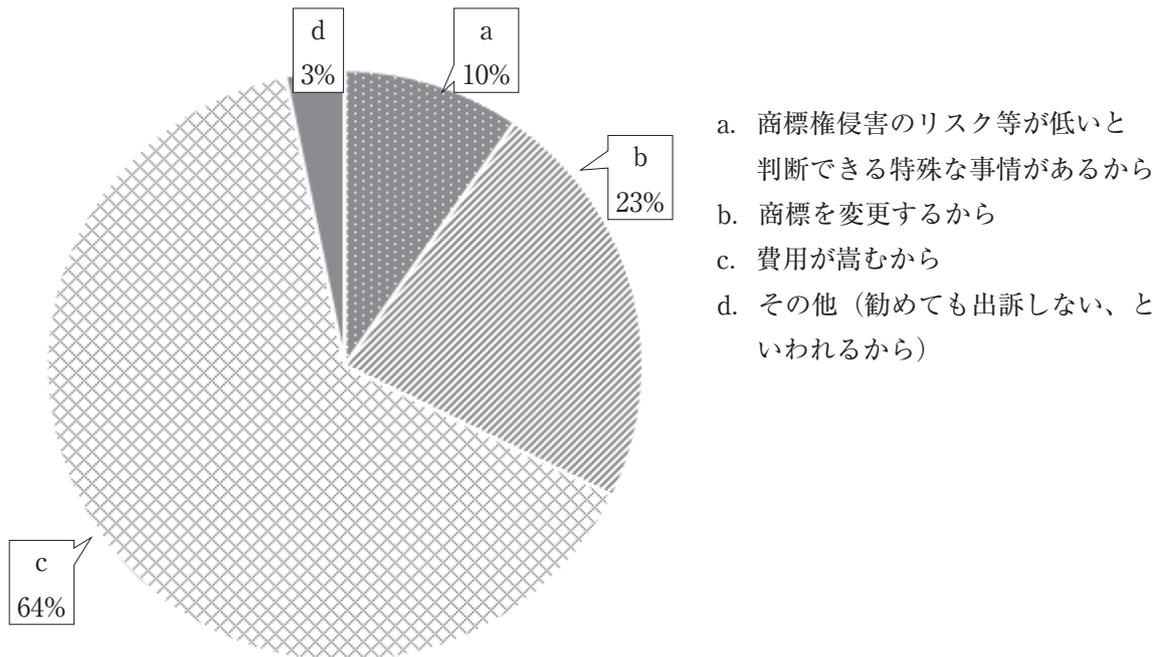
- a. 勧める（検討する）ことが多い
- b. 勧める（検討する）こともある
- c. ほとんど勧め（検討し）ない
- d. 勧め（検討し）ない

質問 6. 「質問 5 で a. 又は b. を選択された方」に質問です。実際に出訴する場合はどれくらいありますか？



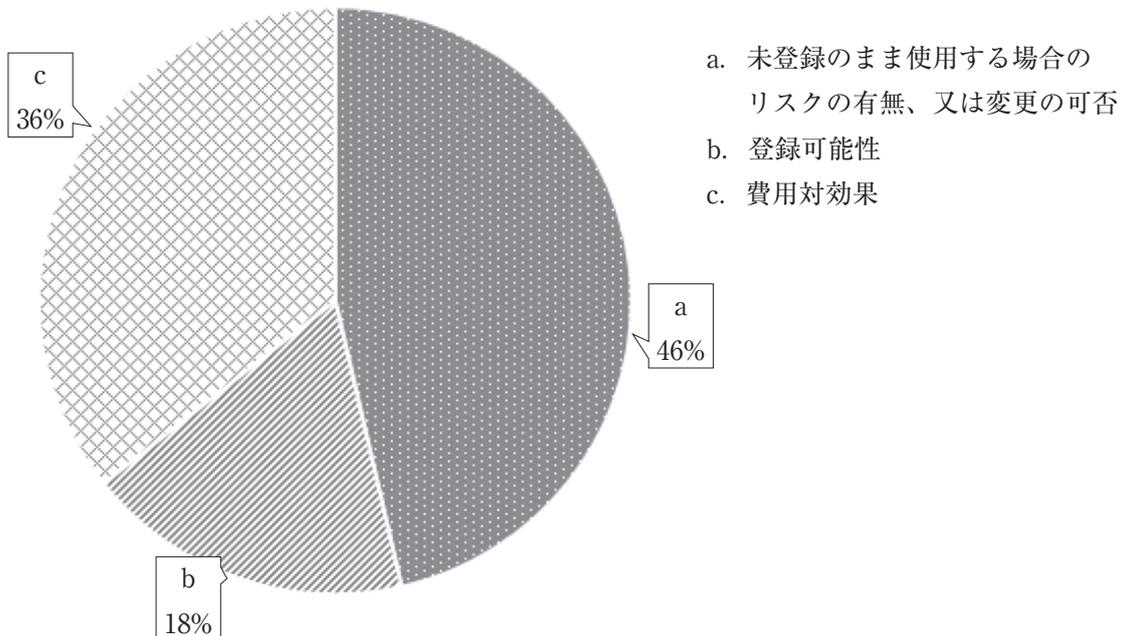
- a. ほぼ出訴する
- b. 五分五分又はケースバイケース
- c. ほぼ出訴しない

質問7. 「質問5でc. 又はd. を選択された方」又は「質問6でc. を選択された方」に質問です。
 そのように回答した理由について、以下の中から最も当て嵌まるものを選択してください（複数回答も可）。



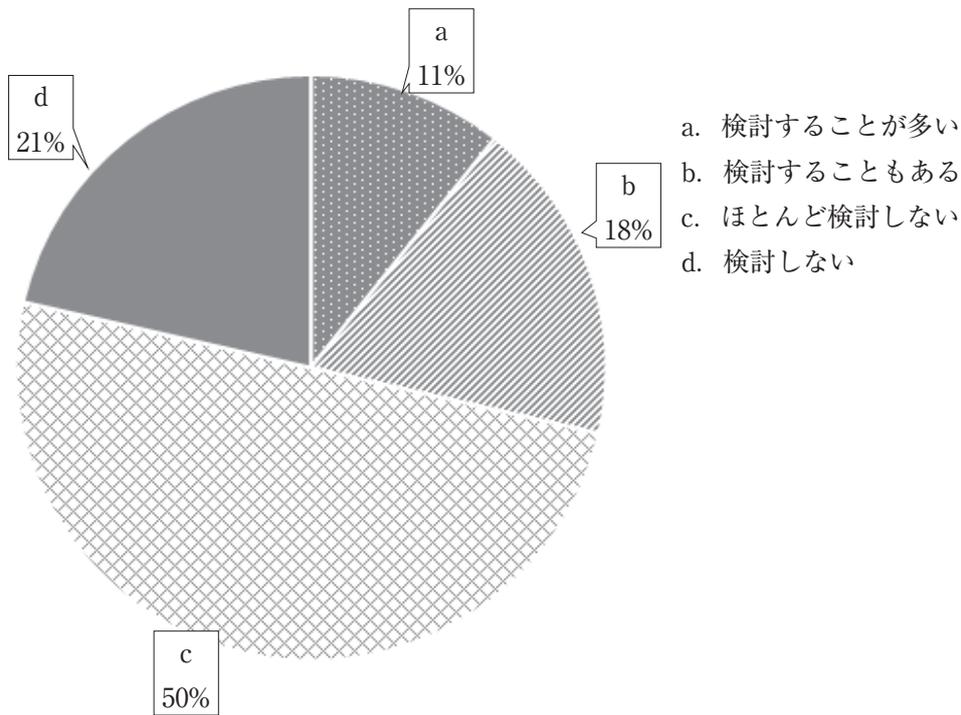
JIPA のアンケート結果（回答数：28）

質問1. 審決取消訴訟提起の要否を検討するに際して、もっとも重要な検討事項を、以下の中から選んでください。

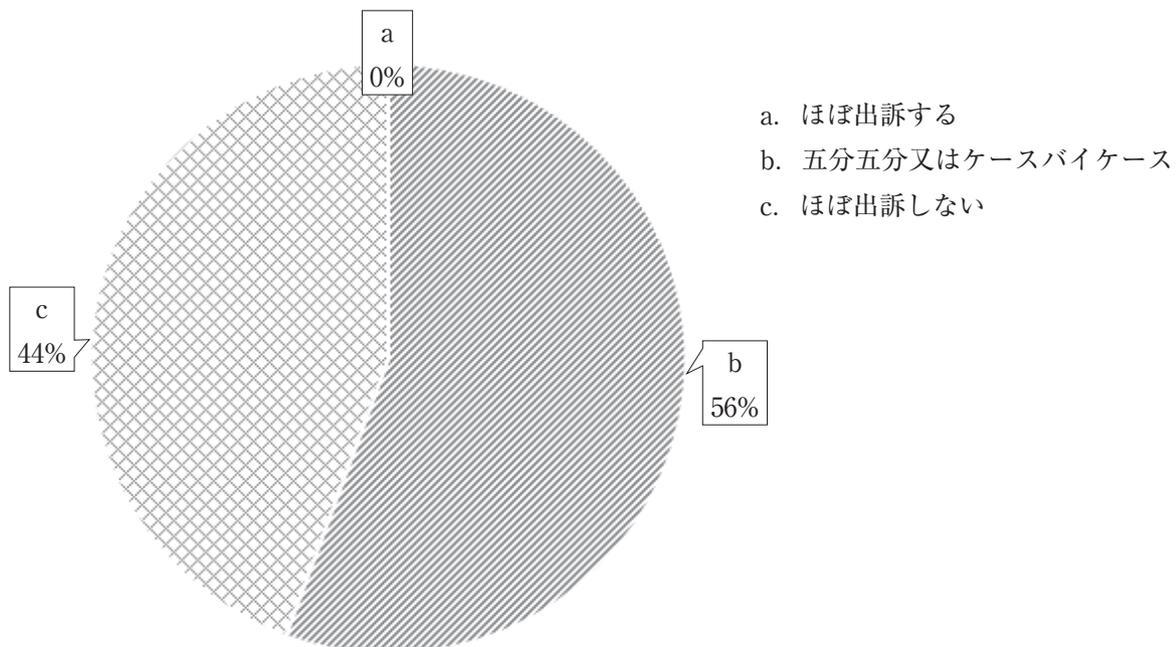


質問2. 使用している商標が、識別力欠如を理由として拒絶査定不服審判において拒絶審決が出された（識別力の欠如については、判断が妥当ではなさそうな上、過去の審査・審判事例に照らすと疑わしい）場合、識別力の有無のみを争点とした審決取消訴訟を提起することを検討しますか？

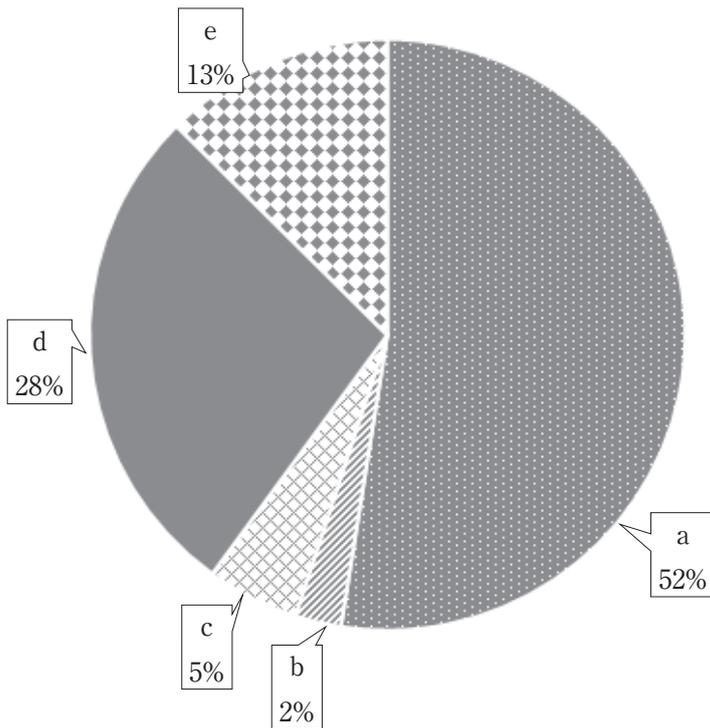
なお、使用商標は、商標法3条2項の周知著名性を主張するほどの実績はない文字商標という前提です。



質問3. 「質問2でa. 又はb. を選択された方」に質問です。実際に出訴する場合はどれくらいありますでしょうか？

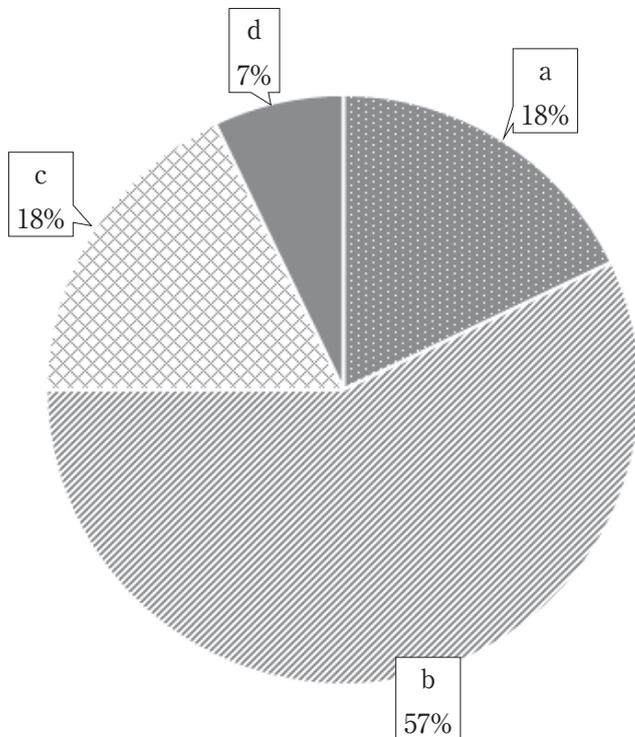


質問4. 「質問2でc. 又はd. を選択された方」又は「質問3でc. を選択された方」に質問です。
 そのように回答した理由について、以下の中から最も当て嵌まるものを選択してください（複数回答も可）。



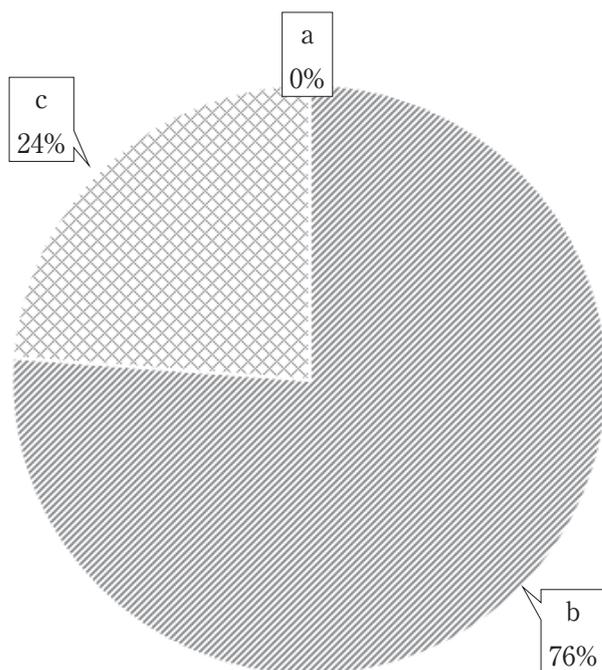
- a. 識別力欠如による拒絶であれば、使用に際して問題が無いから
- b. 使用実績をつんだ後に、改めて商標法3条2項の適用を受けた登録を目指すから。
- c. 商標を変更するから
- d. 費用が高むから
- e. その他

質問5. 使用している商標が、他人の先登録商標と類似するという理由により拒絶査定不服審判において拒絶審決が出された（ただし、類似という判断については、妥当ではなさそうな上、過去の審査・審判例に照らすと疑わしい）場合、審決取消訴訟を提起することを検討しますか？



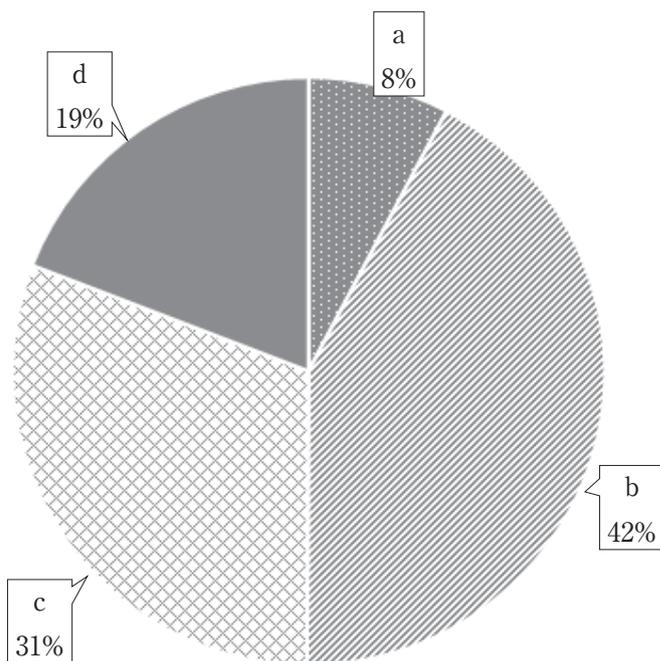
- a. 検討することが多い
- b. 検討することもある
- c. ほとんど検討しない
- d. 検討しない

質問6. 「質問5で a. 又は b. を選択された方」に質問です。
実際に出訴する場合はどれくらいありますでしょうか？



- a. ほぼ出訴する
- b. 五分五分又はケースバイケース
- c. ほぼ出訴しない

質問7. 「質問5で c. 又は d. を選択された方」又は「質問6で c. を選択された方」に質問です。
そのように回答した理由について、以下の中から最も当て嵌まるものを選択してください（複数回答も可）。



- a. 商標権侵害のリスク等が低いと判断できる特殊な事情があるから
- b. 商標を変更するから
- c. 費用が高むから
- d. その他

アンケート結果比較表と補足説明

【質問 1】

単位：%

回答内容	弁理士会 (46 件)	JIPA (28 件)
a. 未登録のまま使用する場合のリスクの有無又は変更の可否	47.8	46.4
b. 登録可能性	30.4	17.9
c. 費用対効果	21.7	35.7

【質問 2】

単位：%

回答内容	弁理士会 (46 件)	JIPA (28 件)
a. 勧めることが多い／検討することが多い	6.5	10.7
b. 勧めることもある／検討することもある	43.5	17.9
c. ほとんど勧めない／ほとんど検討しない	47.8	50.0
d. 勧めない／検討しない	2.2	21.4

【質問 3】

単位：%

回答内容	弁理士会 (23 件)	JIPA (9 件)
a. ほぼ出訴する	4.3	0
b. 五分五分又はケースバイケース	17.4	55.6
c. ほぼ出訴しない	78.3	44.4

【質問 4】

単位：%

回答内容	弁理士会 (36 件)	JIPA (25 件)
a. 識別力欠如による拒絶であれば、使用に際して問題が無いから	66.7	84
b. 使用実績をつんだ後、商標法 3 条 2 項の適用を受けた登録を目指すから	22.2	4
c. 商標を変更するから	11.1	8
d. 費用が高むから	58.3	44
その他	20	20

【質問 5】

単位：%

回答内容	弁理士会 (46 件)	JIPA (28 件)
a. 勧めることが多い／検討することが多い	17.4	17.9
b. 勧めることもある／検討することもある	67.4	57.1
c. ほとんど勧めない／ほとんど検討しない	15.2	17.9
d. 勧めない／検討しない	0	7.1

【質問6】

単位：%

回答内容	弁理士会 (39 件)	JIPA (21 件)
a. ほぼ出訴する	5.1	0
b. 五分五分又はケースバイケース	41.0	76.2
c. ほぼ出訴しない	53.8	23.8

【質問7】

単位：%

回答内容	弁理士会 (22 件)	JIPA (14 件)
商標権侵害のリスク等が低いと判断できる特殊な事情があるから	13.6	14.3
商標を変更するから	31.8	78.6
費用が高むから	90.9	57.1
その他	4.5	35.5

【補足説明】

質問2より、識別力のみが争点となっている案件で審決取消訴訟を提起することを、そもそも「勧めない／検討しない」及び「ほとんど勧めない／ほとんど検討しない」と回答したのは、弁理士会が50% (23人)、JIPAが71.4% (19人)である。そして、出訴を検討した場合でも、実際に出訴するか否かについて「ほぼ出訴しない」が、弁理士会は、78.3% (18人)、JIPAは44.4% (4人)である。

つまり、拒絶査定を受け取ったとしても、訴訟まで提起に至らないのが弁理士会は89.1% (46人中41人)、JIPAは82.1% (28人中23人)といえる。

他方、質問5より、類否が争点となっている案件で審決取消訴訟を提起することを、そもそも「勧めない／検討しない」及び「ほとんど勧めない／ほとんど検討しない」と回答したのは、弁理士会が15.2% (7人)、JIPAが25.0% (7人)と明らかに検討を行う弁理士／企業が多いことがわかる。そして、出訴を検討した場合でも、実際に出訴するか否かについて「ほぼ出訴しない」が、弁理士会は53.8% (21人)、JIPAは23.8% (5人)である。

つまり、類似により拒絶査定を受け取った場合、訴訟まで提起に至らないのが弁理士会は54.1% (46人中28人)、JIPAは42.8% (28人中12人)ということが言える。