

# 国際的に使用する商標の識別力判断の 企業内実務に関する調査研究

商 標 委 員 会\*

**抄 録** 商標の識別力は、国ごとに、あるいは同じ国の専門家と審査官の間でも判断が異なることがしばしばある。グローバル化が進む今日の事業環境において、企業が識別力の問題に直面した際は、その商標担当者には国別の事情と全体的な事業戦略やブランド管理方針との整合性を踏まえたバランスの取れた対処が求められている。本稿では、JIPA商標委員会の参加企業へのアンケートやヒアリングをもとに、識別力の判断と対応について各社実務の実態を分析し、対処法の選択肢をパターン別に整理し、さらにその留意点を提言する。戦略的なグローバル商標ポートフォリオの構築において識別力の判断が求められた際に、どのようなフローで効果的に対処すべきかに役立てて頂きたい。

## 目 次

1. はじめに
2. 識別力に関する審査基準
3. 諸外国における識別力の審査傾向
  3. 1 分析のための調査方法
  3. 2 集計結果
  3. 3 集計からみえる傾向
4. 企業における識別力の判断傾向
  4. 1 商標調査時の識別力判断
  4. 2 識別力の強弱に応じた商標の出願可否の判断および対象国と出願態様の選択
  4. 3 識別力の欠如を理由とする拒絶への対応
5. 実務Q&A～商標担当者「杏ちゃん」による各社実務の仮想インタビュー
6. おわりに

## 1. はじめに

識別力は、商標の基本的かつ有効な登録に不可欠な要件である一方で、実務者にとっては判断が難しい要件である。特に複数の国で使用される商標について識別力の有無を判断する場合、その国の言語的、経済的、文化的背景が多分に影響するため、ごく基本的な部分を除いて

国ごとに判断が異なる。日本で識別力があると判断されても、外国で同じように判断されるとは限らず、その逆もまた然りである。さらに、日本でも見られるように、各国の現地専門家の見解と当局の審査結果の間にも差が生じることがある。そのため、複数の国で得られた識別力についての見解を踏まえて企業として如何に使用の可否や出願の要否を判断するかは、実務者にとって明確な答えが見出しにくい、悩ましい課題である。そこで、本ワーキンググループでは、JIPA商標委員会の参加企業へのアンケートやヒアリングをもとに、各社が調査や手続きの各ステップにおいてどのように識別力を判断・対処しているかを調査し、その結果に基づいて実務上の選択肢のパターン化を試み、それぞれの留意点を提言する。また第5章では、実務者の用に供するべく、仮想のインタビュー形式で実務フローに則ったQ&Aを作成した。本稿では、便宜上「国」にはEUなど独立した商標制度を持つ「地域」を含むものとする。

\* 2019年度 Trademark Committee

なお、本稿は、2019年度商標委員会ワーキンググループ3の藤井慎也(リーダー, バンダイ), 加藤素樹(LINE), 木村美和(日産自動車), 小林圭(富士通), 齋藤幸恵(セイコーエプソン), 佐藤慧理子(サントリーホールディングス), 高橋聖子(LIXIL), 千葉牧子(東芝), 真鍋倫久(本田技研工業)が作成した。

## 2. 識別力に関する審査基準

日本の商標法では、第3条第1項各号において、自他商品・役務の識別機能を「商標」の登録要件として示している。また、商標審査基準の第1において、その審査基準が詳しく説明されている<sup>1)</sup>。今回調査の対象とした各国においても、それぞれ同様の視点での法および審査基準が存在する。例えば米国については、「Fanciful(独創的)」「Arbitrary(恣意的)」「Suggestive(暗示的)」「Descriptive(記述的)」「Generic(一般名称的)」の5つに分類する判断手法が有名である。米国、EU、中国について参考となるリンクを本稿末尾の注記に記載したので必要に応じて参照されたい<sup>2)</sup>。

## 3. 諸外国における識別力の審査傾向

### 3.1 分析のための調査方法

2018年12月～2019年2月にかけて、2018年度のJIPA商標委員会参加企業54社に、出願検討時または当局審査において、識別力が問題視された商標の事例の提供を依頼し、45社より回答を得た。

収集した事例の条件は、できるだけ広いテリトリーで、同一の商標を出願した場合の各国当局の判断の差について、比較的最近の事例を収集することを目的として、以下の通り設定した。

(ア) 米国, EU(英国含む), スイス, ノルウェー, ロシア, 日本, 中国, 韓国, 香港, 台湾, シンガポール, タイ, オーストラリア(豪

州), ブラジル, メキシコ, 南アフリカにおいて、

(イ) 対象国のうち、日本以外で4カ国以上に出願した商標(マドプロ指定国を含む)かつ

(ウ) 原則として2010年1月1日以降に出願した案件。

対象案件がある場合は、「製品・サービス名」「技術名称」「キャッチコピー」「その他」に分けて回答するよう求めた。

### 3.2 集計結果

集まった事例は122件で、うち97.5%がアルファベット商標(多くが英語ベース)であった。

表1の各列上段は、集まった事例のうち当該国での出願件数を分母、識別力を理由とする拒絶を受けた件数を分子とした数値を「製品・サービス名」「技術名称」「キャッチコピー」を個別におよびその合計で示したもので、下段はそれを割合で示したものである。つまり、この割合が高いほど、識別力を理由とする拒絶が多いか、または識別力に関する拒絶が克服しにくい傾向を表す。ただし、この数値は各国における識別力による拒絶の割合をそのまま表すものでなく、あくまで「同じ商標を複数の国で出願したところ、対象国のいずれかで識別力が問題視された案件」の集計であることに留意されたい。

なお「その他」の事例は4件のみのため、個別の集計は行わず「計」に算入した。

### 3.3 集計からみえる傾向

日本では識別力による拒絶の事例が非常に少なかったことと、その他の国では、数値のばらつきはあるもののほとんどの国で識別力を理由とする拒絶の割合が日本より高くなったことは、興味深い。米国、EU、中国、韓国などTM5のメンバーである主要国に限って比較しても顕著な差が見られる。この背景には出願人である企業側、日本国特許庁を含む当局側それぞれに様々な事情が想定されるが、いずれにしても

表1 識別力が理由で拒絶を受けた件数（上段）  
およびその割合（下段）

国	計（その他を含む）			
		製品 サービス名	技術名称	キャッチ コピー
米国	17/78 21.8%	9/46 19.6%	7/17 41.2%	0/12 0.0%
EU	21/81 25.9%	10/49 20.4%	6/15 40.0%	5/13 38.5%
スイス	9/38 23.7%	4/18 22.2%	2/10 20.0%	1/6 16.7%
ノルウェー	10/28 35.7%	5/14 35.7%	2/6 33.3%	1/6 16.7%
ロシア	6/38 15.8%	1/15 6.7%	3/14 21.4%	1/7 14.3%
日本	4/96 4.2%	3/59 5.1%	1/18 5.6%	0/15 0.0%
中国	37/102 36.3%	19/59 32.2%	7/23 30.4%	9/16 56.3%
韓国	21/81 25.9%	13/51 25.5%	2/13 15.4%	4/13 30.8%
香港	17/68 25.0%	11/43 25.6%	2/13 15.4%	2/9 22.2%
台湾	28/86 32.6%	14/53 26.4%	6/17 35.3%	6/12 50.0%
シンガポール	21/81 25.9%	13/51 25.5%	2/13 15.4%	5/12 41.7%
タイ	29/67 43.3%	15/37 40.5%	5/13 38.5%	7/13 53.8%
豪州	12/67 17.9%	9/39 23.1%	1/14 7.1%	1/12 8.3%
ブラジル	7/40 17.5%	0/17 0.0%	0/12 0.0%	5/8 62.5%
メキシコ	2/33 6.1%	1/13 7.7%	0/10 0.0%	1/8 12.5%
南アフリカ	0/23 0.0%	0/10 0.0%	0/7 0.0%	0/4 0.0%

日本に比して外国で識別力を理由に拒絶される事例が多く集まったという調査結果は、出願人各社が日本での出願とは違う判断基準で海外出願をしていることを示唆しているのかも知れない。

そこで次章では、委員企業へのヒアリング調査および追加アンケートにもとづき、各社がどのような判断基準や運用で海外における識別力のリスクに対処しているのかについて考察する。

## 4. 企業における識別力の判断傾向

ヒアリングは2018年度、2019年度に渡り、計13社に実施した。そこで得られた知見をもとに、2019年11月から12月にかけて、2019年度のJIPA商標委員会の委員参加企業54社に改めてアンケートを実施し、45社より回答を得た。商標の調査、出願、拒絶応答の各段階において、識別力がないまたは弱いという代理人の見解または当局の判断が示された際の対応につき、以下、次の3つのステージに分けて、その詳細を考察する。

4. 1 商標調査時の識別力判断
4. 2 識別力の強弱に応じた商標の出願可否の判断および対象国と出願態様の選択
4. 3 識別力の欠如を理由とする拒絶への対応

### 4. 1 商標調査時の識別力判断

まず、ヒアリングの結果、商標調査時における識別力の有無の判断方法は、主に以下の方法に集約された。

#### (1) インターネットでの使用実態調査

インターネットでの使用例から、その商標が、対象とする商品・役務について普通名称・ありふれた名称なのか、特定の出所を表示するものかを判断する手法。

#### (2) 他社使用例の調査

複数の競合他社など第三者による同一事業における同一の使用例があれば、普通名称・ありふれた名称であるとして識別力がない可能性が高いと判断する手法。

#### (3) 業界の専門用語辞典の掲載例の調査

業界の専門用語辞典を活用し、これに掲載されていれば、識別力がない可能性が高いと判断

する手法。

#### (4) 現地代理人の見解の取得

識別力の有無は、時代や国によっても異なり、経験豊富な商標実務者であったとしても判断が難しい場合が多く、現地代理人の見解を最重視して判断する手法。

アンケートは、上記4つの選択肢のうち各社がいずれを選択するかを、「重要商標」と「使えればよい商標（使用可能でありさえすれば、必ずしも権利化は求められない商標）」それぞれについて、日本と海外に分けて複数回答可として実施した。結果、それぞれ表2、3のようにまとめられた。

表2 識別力の有無の判断方法（日本）

日本	重要商標	使えればよい商標
(1) ネット	87%	89%
(2) 他社例	69%	69%
(3) 辞典	44%	42%
(4) 代理人	36%	20%

表3 識別力の有無の判断方法（海外）

海外	重要商標	使えればよい商標
(1) ネット	56%	53%
(2) 他社例	44%	42%
(3) 辞典	27%	24%
(4) 代理人	73%	58%

アンケートでは、どれか1つの方法をとるといよりは、複数の調査を行った上、総合的に判断しているとの回答が多かった。国内の商標調査においては、上記手法(1)から順番に採用している企業が多かった。特に、「インターネットでの使用例」の調査は約40社（8割超）の企業が実施しており、中でも自社内で調査を行っている全企業が実施しているということが

分かった。一方、海外における調査では、現地代理人の見解に基づいた判断を行う企業が「重要商標」で33社、「使えればよい商標」でも26社と、最も多かった。一方、(4)による判断方法については、「重要商標」か「使えればよい商標」かで明確に差があり、国内外ともに「重要商標」は現地代理人に判断を求める傾向が強いことが分かった。なお、上記それぞれの判断手法の特徴と注意点について、ヒアリングおよびアンケート回答に基づき、以下に要約する。

#### (1) インターネットでの使用実態調査

各国当局の拒絶理由においてインターネットでの検索結果を引例とされていることも多いため、有効な調査方法と考える。ただし、個人のブログやSNS等の使用例のみでは、普通名称・ありふれた名称というレベルには達していないと見做されることが多いので注意が必要である。

#### (2) 他社使用例の調査

特定の業界に限って普通名称・ありふれた名称である場合もあり、商標担当者がそのことを熟知しているとは限らないため、事業部門から複数の競合他社等による実際の使用例をあげてもらうなどして判断の精度を高めることが好ましい。

#### (3) 業界の専門用語辞典の掲載例の調査

業界の専門用語辞典であれば、特定の産業における一般名称であるとの判断が比較的容易であり、万一係争が起きた際の拠り所にすることも可能である。ただし、日本において専門用語辞典に掲載されているからと言って、海外でも識別力がないとは判断できないため、海外でも使用予定の商標については判断に慎重を要する。

なお、「広辞苑」（岩波書店）、「大辞林」（三省堂）、「現代用語の基礎知識」（自由国民社）など一般的な辞典・辞書などに掲載されている



かどうかも識別力の判断に活用することはできるが、識別力は指定商品・役務との関係で判断が異なるため、これらの辞典・辞書に掲載されている名称だとしても識別力を有することがあることには注意が必要である。

#### (4) 現地代理人の見解の取得

識別力の有無は、時代や国によっても異なり、経験豊富な商標実務者であったとしても判断が難しい場合が多く、現地代理人の見解を最重視して判断する手法である。費用はかかるが、国ごとの事情を加味した確度の高い判断が得られる。日本を含む各国の代理人も、判断材料としては前記(1)～(3)を参考にすることが多いため、見解の取得にあたり自社で保有する情報で代理人の検討に有用な情報を最大限提供することで、さらにその精度を高めることが可能である。また、必要に応じ複数の代理人から見解を得ることも検討したい。

## 4. 2 識別力の強弱に応じた商標の出願可否の判断および対象国と出願態様の選択

ヒアリングの結果、商標調査で識別力が弱いと判断された商標を出願するか否か、さらに、出願する場合はどのように国や出願態様を選択するかの判断方法は、主に以下の4つの類型に集約された。

- (1) 全ての対象国で出願しない
- (2) 識別力があると判断した国にのみ出願する
- (3) コーポレートマーク付きで出願する
- (4) 識別力の有無に関わらず、調査した全ての国で出願する

上記4つの選択肢のうち各社がいずれを選択するかを、「重要商標」と「使えればよい商標」それぞれについて複数回答可でアンケートを実施したところ、表4のような結果となった。

表4 識別力が弱い商標の出願方法の選択

	重要商標	使えればよい商標
(1) 全ての対象国で出願しない	0%	11%
(2) 識別力があると判断した国にのみ出願する	40%	65%
(3) コーポレートマーク付きで出願する	26%	2%
(4) 識別力の有無に関わらず、調査した全ての国で出願する	33%	22%

この結果の理由や背景について、ヒアリングおよびアンケート回答に基づき考察する。

#### (1) 全ての対象国で出願しない

商標調査の結果、同一商標についていずれかの調査対象国において識別力がないとの拒絶理由で拒絶が確定した先願があるような場合、または識別力がないとは言えないまでも弱くかつ使用予定期間が短いなどの場合には、全ての国で出願を行わないと判断するケースが多いようである。コスト面ではもっとも安価に済む一方で、商標調査における識別力がないとの判断は他人が登録できないことを担保するものではなく、識別力の判断は国ごとに異なるため、本選択肢は第三者の出願および登録による後発的な使用制限、損害賠償等のリスクを伴う。

以上の背景から、全体的な傾向としては、少なくとも各社において商標調査を行うレベルの商標については、この選択肢は積極的には選ばれていないようである。ただし、「使えればよい商標」については、全ての国において出願を見送るとする結果も一部見受けられた。

#### (2) 識別力があると判断した国にのみ出願する

「重要商標」、「使えればよい商標」のいずれにおいても、最も回答数の多い類型であった。

上述のとおり識別力の判断は国ごとに異なるため、同一の商標であっても、商標調査段階で識別力の有無の判断が国ごとに分かれることは

ままある。そのため、識別力がないとの代理人見解が示された国については出願を見送るものの、識別力があると判断された国に対しては出願を行うといった形で対応を分けることで、出願を行った国に対しては当局の見解を得てリスクを最小限に留め、一方で費用面でも無駄を省くことができると考えられる。また、事業における当該商標の重要度・優先順位を考慮した結果や、登録可能性が多少なりともあると考えられる場合は識別力が極めて弱いと調査段階で判断された国に対しても出願を行う場合がある。

### (3) コーポレートマーク付きで出願する

商標調査した商標に、自社のコーポレートマークを組み合わせた態様で（上下左右のいずれかに配置して）行う出願の類型である。

各社へのヒアリングにおいては、当該商標に識別力がないもしくは弱いという商標調査結果となった際に、代理人からこの選択肢が提示されることが多いとのコメントが多くあったが、実際の企業側の対応は「重要商標」であっても26%と、必ずしもそれに沿ったものではなく、コーポレートマークを付けた出願を積極活用する企業は少数派のようである。

このような結果となったことには、ヒアリングに基づく各社の意見によると、大きく2つの理由があると考えられる。1つ目はコーポレートマークのブランド管理方針との整合性、2つ目は商標としての機能を発揮するかどうかを疑問視する理由である。

1つ目の理由については、知財部門の価値判断の有無に関わらずコーポレートマークの使用に関する社内ルール上、自社のコーポレートマークと結合した商標出願が禁じられているという企業や、プロダクトネームにはそもそもコーポレートマークを含んではならないという社内ルールがある企業もあった。企業の合併・買収等の経緯から国によって主たるコーポレー

トマーク自体が異なるという事業上の背景がある企業もあるため、各企業における個別事情が大きく判断を左右していた。

2つ目の理由については、使用態様との乖離、コーポレートマークと結合した商標出願が禁じられていないとしても実態としてブランド価値が希釈化<sup>3)</sup>するという知財面からの個別リスクがあるという意見があったほか、実質的にコーポレートマークのみにしか権利が存在しない可能性があるという点でその商標を登録する意味合いに疑問が残るといったコメントもあった。これらの点を勘案し、仮に代理人から提案があったとしても、知財部門としてこの選択肢を採用する、または事業部門に提案すること自体が少ないという声も多くあった。

特に、コーポレートマーク付きの出願は実際の使用態様とは異なることが多いため、不使用取消のリスクがあること、それに伴い権利行使の可能性に疑問が生じることには注意が必要である。一方で、コーポレートマークを付けた出願は、最初からコーポレートマーク付きで出願することにより登録可能性を高めることができるほか、他社の使用や出願のけん制になるという意義はあると考えられる。そのため、例えば「日本で販売済みですすでに変更がきかない比較的重要なブランドの製品名に1年以上使用する可能性がある場合」には、海外では最初からコーポレートマーク付きで出願するなど、特定の場合にのみこの類型を効果的に選択するという企業もあった（コーポレートマークを付けての補正・再出願は後述の4. 3. 1にて解説する）。

### (4) 識別力の有無に関わらず、調査した全ての国で出願する

識別力に疑問がある商標であっても、商標調査したすべての国に一律で当該商標を出願するという類型である。アンケートでは、「重要商標」については33%の企業がこれを選択する一方

で、「使えればよい商標」については22%となった。本類型を選択する理由は大きく分けて2つあり、1つ目は当該商標の独占使用を目指す目的、2つ目は安全に使用する目的、である。

1つ目の目的については、特に当該商標が製品名などの重要商標である場合に、事前の商標調査で識別力に疑問があったとしても、各国の審査において登録が認められれば独占使用つまり第三者の使用に対して権利行使が可能となるため、登録を目指すというものである。

2つ目の目的については、各国の審査において識別力の判断は必ずしも画一的ではないことに起因する。代理人の見解を踏まえて当該商標を自らが出願しなかった場合であっても、第三者の同一・類似の後願商標が登録されるリスクはある。しかし、出願を行い識別力の欠如を理由に拒絶された実績を作っておけば、仮に第三者の後願が登録されても、非侵害や無効を主張する根拠となると考えられる。なお本類型はこれまで紹介したものの中では、最も費用がかかると考えられるが、出願費用を事業部門が負担する企業の場合、上記のような意義を説明することで納得を得られることが多いとの意見もあった。

上記の4類型は代表的な出願戦略であるが、各社へのアンケート結果によれば、上記の他に、コーポレートマーク付きの商標と単独の商標を両方とも出願する、コーポレートマーク以外の識別力のある要素を追加して出願する、ロゴ化して出願する、識別力に疑問がある商標は使用せず他の商標に変更する、という企業もあった。

#### 4. 3 識別力の欠如を理由とする拒絶への対応

##### 4. 3. 1 拒絶理由通知や拒絶査定への対応

識別力欠如を理由として拒絶理由通知や拒絶査定がなされると、ほとんどの国で反論の機会が与えられるが、審査や審判、訴訟といった各

段階がある中で、実際に各社が下記(1)~(5)のどの段階まで識別力を争うことが多いのかを、「重要商標」と「使えればよい商標」それぞれについて複数回答可でアンケートを実施したところ、表5のような結果となった。

表5 拒絶理由通知や拒絶査定への対応をどの段階まで行うか

	重要商標	使えればよい商標
(1) 拒絶理由通知に反論しない	12%	41%
(2) 拒絶査定まで争う	42%	33%
(3) 拒絶査定不服審判まで争う	53%	19%
(4) 審決取消訴訟まで争う	14%	0%
(5) 識別力を有する要素を付して再出願する	18%	2%

この結果の理由や背景について、ヒアリングおよびアンケート回答に基づき考察する。

##### (1) 拒絶理由通知に反論しない

各社へのアンケート結果では、拒絶理由通知の段階で反論せずに拒絶を受け入れることが多いと回答した企業の割合は、重要商標については約12%であったが、使えればよい商標では約41%であった。この結果から、各社の傾向としては、出願商標の重要度が低いほど、反論せずに拒絶を受け入れる傾向が強いことがうかがえる。

ヒアリングおよびアンケートでは、審査の質が不安定な国においては後願が登録になるリスクが高まる点に注意が必要であるとの意見が多かったものの、拒絶応答にかかる費用や時間が不要になるということもあり、重要度が低く費用を優先する場合には、反論しないという選択肢が広く採られていることが分かった。

ただし、拒絶理由通知に反論しない場合には、後願が登録になるリスクについて現地代理人の見解を確認したうえで、慎重に判断することが必要であろう。



## (2)～(4) 査定・審判・訴訟段階まで争う

拒絶理由通知に対しては意見書で反論し、拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求し、拒絶維持の審決に対しては審決取消訴訟を提起する類型である。各社のアンケート結果では、使えばよい商標の場合には、多くの場合、審判まで争うことはないと回答している。一方で、重要商標の場合には、53%の企業が審判まで争うことがあると回答し、14%の企業が審決取消訴訟まで行うこともあると回答している。

この結果から、各社の傾向としては、出願商標の重要度が高いほど、出願を継続する傾向が強いことがうかがえ、より信頼性の高い当局の見解を求めていることと考察する。

ヒアリングおよびアンケートにおいても、出願を継続することで、登録を確保できる可能性があり、かつ、各国当局の審査を経ることで信頼性の高い見解を確認でき、後願が登録になるリスクを戦略的に低減できるとのコメントが多く寄せられた。ただし、反論には費用と時間を要するため、事業における商標取得の重要性を考慮することはもちろんのこと、拒絶応答をあきらめることで後願が登録になるリスクと、拒絶応答を継続することによる費用や時間との兼ね合いを踏まえて、どの段階まで争うのかを検討することが必要と考える。反論の具体的な内容は、4. 3. 2で詳しく述べる。

## (5) 識別力を有する要素を付して再出願する

対象商標の語頭に識別力を有する上位ブランド（コーポレートマーク等）を付して再出願する類型である。対象国で既に登録されている要素を付すことで、識別力欠如による拒絶を回避し、登録を確保することができる。

ただし、再出願した態様で使用していないと不使用取消審判を請求されるおそれがあるため、使用態様に制限が生じる点に注意が必要となる。

各社へのアンケートでは、重要商標の場合に18%の企業が本類型を選択すると回答した。本類型を選択する企業の割合は少ないが、権利化が強く要請される商標の場合には、本類型を選択し権利を確保することも可能である。

また、各社へのヒアリングを通して、現地代理人より、本類型を選択することを推奨されることがあるというコメントがあったが、上述の通り使用態様に制限が生じてしまうため、出願時点での傾向と同様、本類型は広く採用されている類型とは言えないようである。

## (6) その他の対応

各社へのアンケートでは、その他にも以下のような対応をしていると回答した企業もあった。

- ・対象商標の登録は断念し、登録を確保できる商標を再検討し、出願する。
- ・製品のカテゴリごとに拒絶査定まで争うのか、拒絶査定不服審判まで争うのかを事前に決めている。

## 4. 3. 2 識別力欠如による拒絶に対する反論方法

識別力欠如を理由とした拒絶理由通知や拒絶査定に対して反論すると決定した場合に、当該出願商標が識別力を有する旨の主張の他に、対象商標の他国での登録例の提示や、使用証拠の提出が有効であると現地代理人よりアドバイスを受けることがある。以下3つの選択肢のうち各社がいずれを選択するかを「重要商標」と「使えばよい商標」それぞれについてアンケートを実施したところ、表6の結果となった。

重要商標の場合に70%の企業が他国の登録例の提示と使用証拠の提出のどちらも利用すると回答している。一方で、使えばよい商標の場合には、他国の登録例のみ提示すると回答した企業が47%と一番多かった。

使用証拠の提出は、情報収集のために営業部



表6 識別力欠如を理由とした拒絶理由通知や拒絶査定に対する反論方法

	重要商標	使えればよい商標
(1) 他国登録例と当地の使用証拠を両方利用する	70%	34%
(2) 他国登録例のみを提示する	28%	47%
(3) 使用証拠のみを提出する	3%	19%

門や販売会社の協力が必要となり、負担も大きいことから、対象商標の重要度により使用証拠を収集するかどうかの対応を分けることが考えられる。

また、「他国での登録例の提示や、当地の使用証拠の提出」以外の対応として、当地において同様の種類の登録商標がある場合はそれら登録例の提示や、当地だけでなく他国の使用証拠も積極的に収集して反論することが考えられる。ただ、使用による識別力取得の明確な判断基準を設けている国は少ないため、まずは有効な反論材料を現地代理人に確認し、決められた期限内にこれらを収集して対応することが必要である。

#### 4. 3. 3 拒絶応答で注意すべき国

##### (1) 中国

中国においては、拒絶理由通知がなく、いきなり拒絶査定となる点に注意が必要である。また、拒絶査定の通知を受領した日から15日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があるため、審判請求要否を迅速に判断する必要がある。

##### (2) タイ

各社へのヒアリングの結果、タイは識別力の基準が高いという印象があると回答した企業が多かった。

他の国で登録できる商標であっても識別力欠如で拒絶されることがあるものの、後願が登録になるリスクも低いいため、タイにおいては拒絶

理由通知に反論せず、拒絶を受け入れていると回答した企業もいた。

##### (3) 米国

米国の商標登録には「主登録 (principal register)」以外に「補助登録 (supplemental register)」の登録制度があり、識別力が弱いために主登録で登録が受けられない場合でも、米国で対象商標の使用を開始している場合や外国出願・外国登録を基礎とした出願である場合には、主登録から補助登録に切り替えて、米国登録が受けられる。補助登録は税関登録ができない等の制約はあるが、類似する後願商標の排除や補助登録に基づく商標権の侵害訴訟の提起が可能のため、一定の利用価値はあると考える。

## 5. 実務Q&A～商標担当者「杏ちゃん」による各社実務の仮想インタビュー

第2章から第4章にかけて、識別力の判断実務について、調査・出願の各ステップにおける研究内容をまとめたが、これらをバラバラに理解するだけでなく、会社の方針・利益に沿って全体を俯瞰した一貫性のある実務を構築することもまた、実務者にとっては重要な課題である。

そこで本章では、アンケートやヒアリングを踏まえ、「これまで自社商標の調査・出願の経験のない会社で、初代商標担当になった杏ちゃん。判らないことが沢山あり、知り合いの商標担当者・麦さんに相談をしたところ、麦さんが複数の企業の商標担当者に声をかけてくれた」という設定の座談会形式で、さまざまなパターンの実務を紹介する。

登場人物：

杏（あんず）ちゃん：A社の初代商標担当。といっても経験は浅く会社に相談できる人もいないため実務で困っていることが多い。

麦さん：複数の企業で商標実務を担当してきたB社のベテラン商標担当者。社交的で顔が広く、JIPA経験も長い。商標実務においては、識別力がない要素は無理に権利化せず使用できればよいが、調査だけで終わるのは不安な、リスクに対して堅実なタイプ。

マスカットさん：識別力が弱そうでもあらゆる手を尽くして「絶対権利化」が求められる手堅いC社に務める、中堅商標担当者。陽気な性格で、JIPA商標委員会では懇親会への参加率100%が自慢。

ホップさん：D社の商標を一人で切り盛りしてきた、今回最年長の商標担当者。代理人の調査結果を重視して識別力がない商標は無理に出願しないなど、割り切るところは割り切るタイプ。

杏：麦さん、今日はありがとうございます。今年商標担当者になったばかりで、わからないことが沢山あります。今の悩みは、「識別力」についてです。ある商標について複数の国で商標調査を行ったら、識別力に関する評価が、国ごとにバラバラなのです。同じ商標でも国によって識別力に対する考え方が違うことは、社外の弁理士に伺って分かったのですが、私の悩みは、この調査結果をもって、弊社としてどのように判断すれば良いのかという点なのです。弊社は商標担当者が私一人で社内に相談できる人がおらず、また弊社としての判断方針やその背景となる考え方に関する事なので、社外の弁理士にも相談できないのです。

麦：そうですね。JIPAの商標委員会では、委員間での情報交換もして、社内改善にもつなげています。今日は、いろいろな考えをもつ企業

の担当者を集まってもらいましたので、じっくり伺いましょう。

まず、①リスクを慎重に考えて、識別力が弱そうでもあらゆる手を尽くして「絶対権利化」で頑張るマスカットさん、②識別力がない要素は無理に権利化せず使用できればよいが、調査だけで終わるのは不安な私・麦、③代理人の調査結果を重視して識別力がない商標は無理に出願しないとすのホップさんの3名です。

杏の質問①：まずは調査依頼を受ける前、受ける時の注意点ですが、取りこぼしなく商標調査をするために、どのような工夫をされていますか？ 特に識別力の判断については、事業部門で独自に「これはみんな使っているから」、「辞書に載っている言葉だから」と考え、「商標とは無関係な一般名称で、知財部門に問い合わせる必要がない名称である」と判断されてしまう場合があると懸念しています。実際には、商標の観点では、識別力があっても登録性があるものもあると思うのですが。

麦：識別力が弱い商標も調査依頼書を提出してもらっています。例えば、色名称（○△□ホワイト等）でも識別力がある場合もありますし、識別力がない色名称でも、使いたい場合に、会社として違う製品に同じ色名称を使うことがあるので、事業部門に連絡して調整してもらっています。これは、一番情報が集まるのが商標担当なのでという面があります。

マスカット（以下、マ）：弊社も識別力が弱い商標も調査依頼書を提出してもらっています。後々どう判断したかを確認することがあるためです。調査依頼の方法は、ワークフローのシステム上で行います。セキュリティ上、メールでは受け付けていません。他社では、事前にメー

ルベースで案を絞り込んで、数案になった段階で正式な調査依頼をもらったり、識別力に関わらず他社に似ている商標の依頼をしてくる場合は、突き返すということもあるそうですね。

杏の質問②：なるほど、各社とも基本的にはなるべく広く依頼を受けて、識別力の弱い商標の調査につなげているのですね。

マ：以前、ある会社では、商品の企画、設計、製造、販売などの製造販売のワークフローシステムの中に商標の項目があって、その項目がクリアにならないとその商品の販売のフローが進まないようにしていると聞きました。

杏の質問③：なぜ、ちゃんと調査依頼書での相談がくるのですか？

ホップ（以下、ホ）：社内専用ウェブサイト（イントラ）で商標相談窓口とワークフローを紹介しています。

麦：年に2回社員向けの商標研修を実施していますね。

マ：イントラとeラーニングで啓発活動を行っています。

杏の質問④：そのような社内の教育が必要なのですね。商標の重要度はどのように判断されていますか？

ホ：売上が多く見込めるサービス等もちろんありますが、重要度の判断には、例えば、製品本体にモールドで立体的に商標を入れるような

場合やパンフレットの中で大きく表示される場合などは、おいそれとは変更できないので重要な商標に見えると思います。

一方、Webサイトの機能説明くらいにしか出てこない商標であれば、サイト自体の改変はそこまで難しくないので、重要度は下がるかもしれません。

また、使用する期間が短い場合などは、重要度は下がると思います。重要度に応じて、当局の拒絶理由に対して反論するか否かの判断も変わると思います。

杏の質問⑤：なるほど、事業上の使われ方を正確に把握することも、私たちの大事な仕事ですね。

識別力が弱そうな商標の調査依頼を受け取ったら、商標調査をする・しないの判断はどのようにしていますか？ 社外の弁理士に相談したら、「できるだけ全部」と言われるのですが、そんなに費用はかけられません。(4.1参照)

マ：指定商品・役務の名称そのものだったり、審査基準で識別力がないと明記されているなど、明らかに識別力がないと言い切れるもの以外は、商標調査をしたうえで判断します。商標案があまりに多い場合は、依頼部門と打ち合わせなどもして、優先順位をつけてもらいます。例えば、10案きた場合に、優先3案、次点3案、普通4案などのようにです。

国内については識別力の判断も含めて社内の調査で結論を出します。海外は、識別力についての現地代理人の見解はもらいますが、それをどこまで信用するかは別問題です。当局の判断をもらわないと、安心できなくて。

ホ：案の絞り込みまでは弊社も同じですが、海外での識別力は、各国の現地代理人の判断に準



じています。

麦：調査前に依頼部署の担当者と対象国や調査範囲等打合せを実施して数を減らすことが多いですね。この段階では識別力については判断せずに、社内で無料グローバル商標調査DB（WIPO GBDやTM View等）を利用して同一商標のスクリーニングを行った後は、全件代理人に調査依頼をします。

ホ：社内で調査するか、代理人に頼むかは、各企業の体制にもよりますね。大手企業では、欧米の現地法人にも社内に知財の専門家を抱えていて、そこで判断していることもあると聞いています。

杏の質問⑥：なるほど。でも代理人からの調査レポートは、先行商標はなくて安心したけれど識別力は「30%」であるなど、どう判断すればいいのか分からない回答の方がむしろ多いです。そのような調査回答が代理人からあった場合、使用可否はどう判断していますか？（4. 2参照）

麦：その商標の使用目的によります。顧客吸引力のある名称として使用したいのであれば、拒絶や希釈化のリスクを考慮すると識別力のあるユニークな名称へ代替案を検討してもらいます。一方、使えばよい名称だったとしても、1カ国でも識別力があって登録性ありという回答だったときは、他国でも識別力があるのではないかと疑いますので、安易に使用可とは判断しません。知財担当として事業部門にリスクをしっかりと伝えたいので相談ですね。

マ：商品自体の名称の場合は、商標登録すべきという方針なので識別力のあるユニークな名称

に変更してもらいます。一方、商品自体の名称でない、技術名称・サービス名は、重要度を階層に分けて使えば良いだけの技術名称等の場合は、識別力がないとの調査結果が出れば使用可と判断します。1カ国でも識別力があるとの結果であれば、調査した全対象国で、使用可の判断を留保します。出願して結果が出るまでは、最終判断はしません。色々経験してきて、商標の使用においてリスクがゼロのことはないと感じています。データベースや代理人から得た情報を分析して、リスクを事業部門に伝えるのが商標担当者の役割だと思っています。

ホ：弊社は事業特性としてスピードが求められる業種なので、識別力30%程度との調査結果であれば出願せずに使用しています。

杏の質問⑦：使用可否の判断については分かりました。では出願の要否判断についてはいかがですか。（4. 2参照）

マ：使えばよい商標でよほど識別力がないと判断したケースでない限り、商標が安全に使用できるかどうかの判断のため基本的には調査した対象国全てに出願しています。識別力無しとして拒絶査定を受けることで最終判断としており、また拒絶された事実が保険になると考えるからです。時間はかかりますが確実です。

麦：弊社も1カ国でも識別力がある場合は基本的には調査した対象国全てに出願します。

ただ、タイのように識別力のハードルが高い国では、識別力がほぼないと判断して出願しないこともあります。

ホ：弊社はやはりスピード重視で、登録可能性がない調査結果の場合は、そのまま使用しても

他社商標権侵害等のリスクがない旨を現地代理人に追加確認し、出願せずに使用することはよくあります。もちろん、重要商標の場合は出願する場合があります。

杏の質問⑧：そういった出願を行った結果、当局から識別力がないという拒絶を受ける可能性は十分にありますよね。一度でもそのような拒絶理由通知が来たら、もう自由に使ってよいと判断されていますか？ それとも拒絶応答されていますか？ (4. 3参照)

ホ：弊社では、拒絶理由の内容が、自社が使用したい商品・サービス自体を直接的に指し、当局の示した資料の内容や量が納得するものであれば、拒絶応答はせずに当局が指摘する範囲で使用します。ただし、その商標を重要商標にしたいというビジネス部門の意向等がある場合は、反論する場合があります。

拒絶の内容が、自社が使用したい商品・サービス自体を直接的に指すわけではない場合は、意見書等で反論します。例えば、ある機能の名称として識別力が弱い名称を出願したところ、その機能ではない機能について識別力がないという判断が当局でなされた場合には、反論が必要だと考えています。拒絶された指定商品・役務を補正する程度で登録になることもありますし、議論を尽くすことで判断が覆ることもありますので。また仮に拒絶が確定しても、議論を尽くしておけば、後に第三者が登録を試みても拒絶されるだろうという安心感が違います。

麦：対象商標の重要度が反論する、しないの判断材料になります。調査の時点で出願は見越しているため、調査時に対象商標の重要度を依頼部署に確認しています。商標調査で識別力が弱いという結果が出たにも関わらずどうしても事

業上の要請で出願したいという場合は、拒絶応答を見込んだ出願費用の予算立てをすることもあります。一方、機能（技術）名称は、必ずしも権利化は必要なく、安心して使用できさえすればよい場合が多いため、識別力について拒絶理由通知が来た時は、もちろん内容にもよりますが拒絶応答しないことが多いです。1回くらい反論の方が安心ですが、費用との兼ね合いで割り切っています。なお、よく代理人から提案されるコーポレートマークなど識別力のある商標とセットにした商標出願は、製品や技術名称に使ってはけないとする弊社のブランドルールがあるのでおこなっていません。

マ：拒絶理由通知は当局の最終判断ではないので、弊社は例外なく意見書で反論します。重要商標の場合は、拒絶された時点でコーポレートマーク付きで再出願することもあります。

麦：さすがマスカットさん。徹底していますね。

マ：一度決めたら後に引けない会社なのです(笑)。

杏の質問⑨：弊社では、識別力に関する拒絶理由通知を受け取ったケースで、識別力があるという意見書を出したのですが、当局から識別力がないという拒絶査定が届きました。拒絶査定不服審判請求は費用がかかるし、事業部門がもう予算がないと言っています。拒絶査定をもらっていただければ安心して使用できますか？ (4. 3. 1参照)

商標上のリスクってどんなところにありますか？

ホ：弊社ではケースバイケースで判断しています。拒絶査定は後願を排除する確定的な判断で

はないため安心して使用できない可能性はありますが、他社も権利化できない可能性が高まったと判断して、拒絶査定を受け入れることもあります。この判断は、商標自体の重要度にも左右されます。

麦：基本的には不服審判は請求せず、使用可と判断します。ただ、これ以降に第三者が対象商標もしくは類似商標を出願した場合に必ず識別力が弱いと判断される確証はないので、登録せず商標として使用している場合は第三者から警告を受けたり、場合によっては使用できなくなるリスクがあるという点は、注意が必要です。

マ：拒絶査定では、行政の最終判断としての審決ではないので、不服審判や審決取消訴訟を提起します。麦さんのいうリスクがあるので、最後まで確認をするという趣旨です。

麦、ホ：なかなか日本企業で、訴訟までしようという企業は少ないと思うので、スゴイですね。

杏の質問⑩：なるほど、各社さんのいろいろなポリシーによるんですね。  
拒絶応答の時、その国ではまだ使用していない商標で、他国では使用しているといった場合、その事実は反論材料となりますか？ 商標って属地主義なのですよ。(4. 3. 2参照)

麦：実務的には、他の国の使用例が反論材料として機能する国もありますので、各国代理人に確認して反論材料として有効な場合は提出します。例えば、他国での使用例のほか、近い将来使用開始するような説明があるその国向けの自社サイトも識別力がある補強資料として有効な場合もありました。

マ：うちもそうですね。

ホ：他の国での使用例とともに、他国の登録実績が役立つ場合があるので、リスト化したものや登録証のコピーは補強資料になると思います。絶対的な基準、というのはないですが、経験上、英連邦の国同士の場合は、効果があると考えています。また登録している国数は少なくとも、影響力の大きい国、例えば米国で登録されていると、他国の判断に影響する可能性があるように感じています。

杏の質問⑪：識別力についての拒絶応答にあたり、代理人からは下記のような資料の提出が有効だと連絡がありました。本当にこんなにたくさん集めないといけないのでしょうか。また、これらの中で、どれが有効な反論材料なのか、国による傾向と対策はあるのでしょうか？

- ①本件商標が付された商品の売上高
  - ②本件商標が付された商品の宣伝広告に費やした金額
  - ③本件商標が目立つように付されたパッケージ
  - ④インボイス、商業送り状
- (4. 3. 2参照)

ホ：その国でこのくらい使用されているので、需要者に認知されていて、他と区別されるという主張の為の資料になると思うので、できればどれも収集した方がよいと思います。ただし、その国の手続き上、公開されてしまう可能性があるため、売上高等の数値は提出には社内や担当部門の了解を得てからの方がよいと思います。

マ：非公開の国や、公開される国であっても審査官とのヒアリングの際に提示する程度であれ



ば、問題は少ないかもしれませんが。

売上も、その国での売上を公開しているかどうかの確認が必要です。特に広告宣伝費は、広告代理店との契約条件等や複数の代理店がある場合の双方の関係などがあるので社外との関係もあります。インボイスも、お客さんに公表することの了解を得る必要があると思います。これらの点に注意をすれば、特に優先順位はなく、出せるものを出すようにしたらよいと思います。

麦：そうですね。代理人から指示されたものを全部揃えようとする大変だけど、①～④で優先順位は付けず、まずは代理人指示のうち揃えられた情報を提供し、提供した情報で十分か、足りない場合は他にどんな情報が必要か代理人に確認するようにしています。まずは、公になっている資料から収集して、相談しています。

麦、マ、ホ：商標担当の経験年数を重ねても識別力が弱い商標の使用可否判断や登録可能性の判断は識別力の有る商標より難しく悩ましいですね。そのため、各国の識別力判断の傾向や対応策等の知識を得ることは必要ですが、一番重要と感じているのは、事業部門と密なコミュニケーションをとり、当該商標の重要度、使用方法、展開国など把握し、それらに変更が生じた場合は商標担当に連絡が入り適切な対応をとれるようにすることですね。また、識別力が弱く登録せず使用する場合は、事業部門と考えられるリスクを共有することも大事ですね。要は双方共に適した情報を共有することが重要だと感じています！

杏：ありがとうございました。

識別力についての拒絶があった場合の対処に悩んでいたのですが、クリアになりました。

まとめ：

今回は、アンケートをもとに、複数の会員企業の回答を近い意見で統合し、架空の4社の座談会形式としてまとめた。従って、特定の会社の方針を表すものではない。上記では、検討の要素が多いと混乱するため、費用負担部門についてはあまり触れられなかったが、事業部門が費用負担元であれば、費用のかかる審判や念のための商標出願は減る可能性はある。ただし、その場合は、事業部門がリスクを負うことを十分説明する必要があると考える。一方、知財部門が費用負担する場合は、原則的に各社のポリシーに従って判断する場面が多くなると考えるため、ポリシー・社内ルールが重要になると考える。

## 6. おわりに

グローバル化が進む今日の事業環境においては、海外も含んだブランド管理、出願戦略において、識別力の判断を如何に行うかという視点での分析・研究の要請は、より強くなっていると思われる。今回の研究を通じて、日本より海外の方が識別力を疑問視されるケースが多いこと、またそれらに対して企業がどのように対応しているかを、定量的な傾向とともに、基本的な選択肢とそのメリット・デメリットを示すことができた。

識別力の研究を進めていく中で、当局への対応の仕方とともに、全体的な事業戦略やブランド管理方針との整合性を踏まえる必要があることが分かり、それらを総合した判断が商標担当者には求められている点が、識別力の判断をより難しいものとさせている。各企業がそれぞれの方針・ニーズに応じた適切な判断を下すにあたり、本稿がその一助になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 日本：

- ・ 商標法  
[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws\\_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127#27](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000127#27)
  - ・ 審査基準  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>
- 2) 米国：
- ・ 法15 U.S.C. § 1052 (e)  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)
  - ・ 審査基準 (Trademark Manual of Examining Procedure / TMEP) 1209 Refusal on Basis of Descriptiveness他  
<https://tme.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>
  - ・ 大島厚, 知財管理Vol.60 No.7 「米国商標制度の概要——商標登録実務を中心に——」 pp.1049～1070 (2010)
- EU：
- ・ 法REGULATIONS (EU) 2017/1001 前文(9), 同 (21), 同Article 7 Absolute grounds for refusal 1. (b) 他,  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>
  - ・ 審査基準 (Trade mark and Design guidelines) Part B Examination Section 4  
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787752/trade-mark-guidelines/section-4-absolute-grounds-for-refusal>
  - ・ 松井宏記, 知財管理Vol.67 No.1 「ヨーロッパ連合におけるEUTMと国内商標との併存登録又は
- 一本化に関する考察」 pp.5～14 (2017)
- 中国：
- ・ 法 商標法第8条, 第11条  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20140501\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20140501_rev.pdf)  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101\\_jp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101_jp.pdf)
  - ・ 商標審査及び審理基準 第二部分 商標の顕著な特徴の審査  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170105\\_1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170105_1.pdf)
  - ・ 岩井智子, 知財管理 Vol.68 No.2 「中国の商標登録出願にかかる中間処理」 pp.139～154 (2018)
- 3) 「コーポレートマークのブランド価値の希釈化とは、コーポレートマークと識別力のある語や弱い語等と結合してコーポレートマークの様々なパターンを権利化することで、第三者の「コーポレートマーク+別の要素」の態様の出願が登録になる可能性があり、その結果、第三者による「コーポレートマーク+別要素」の権利が増えることになり、コーポレートマークの商標権が希釈化することを指す。」
- 参考：「先行商標の希釈化に関する一考察」  
西村雅子 〈日本知財学会誌〉 Vol.14 No.3—2018 : pp.7～14  
[https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ14-3PDF/14-3\\_p007-014.pdf](https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ14-3PDF/14-3_p007-014.pdf)
- (URL参照日は全て2021年3月18日)
- (原稿受領日 2021年7月14日)