

研究ノート

商標の枯渇

—— 米国での実証研究から ——

齊 藤 範 香*

- I はじめに
- II 商標の枯渇をめぐる議論の状況
- III Beebe/Fromer によるコーパス等を用いた実証研究
- IV 検討

I はじめに

本稿は、商標の枯渇 (Trademark Depletion) を主題とする。ここでは、商標の枯渇を「潜在的に商標を構成する言語や文字、図形などが尽き、競争上効果のある商標の選択肢が減少すること」と定義する¹⁾。

もし、語や図形等の商標を構成する要素が無尽蔵に生み出され存在しつづけるとすれば、商標の枯渇は起こらない。一方、存在数に限度があると考えられるような要素が商標として登録されうる場合は、商標の枯渇が問題となる可能性がある。

『一橋法学』(一橋大学大学院法学研究科) 第19巻第3号 2020年11月 ISSN 1347-0388

※ 一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻博士後期課程

1) 日本法において商標の枯渇という言葉自体の定義付けを行っている論考は見当たらない。なお色彩枯渇論については、「容易に識別できる色には限りがあるとの考え方」と定義されている(財団法人知的財産研究所「平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」(2008) 64頁、西村雅子「商標を巡る実務的諸問題⑦(下) — 「色彩」の保護可能性 — 」(CIPIC ジャーナル 157号 2005))。

枯渇のおそれがある商標の要素については、それが商標として一私人に独占されると、新規参入者の商標の選択の幅が制約される。その結果として新規参入者は競争効果の低い他の商標を選択せざるを得なくなり、公平な競争を阻害する場合があると考えられることから、商標の枯渇の恐れがある要素のみからなるような商標の登録を認めることは望ましくない。日本法において、色彩のみからなる商標の登録が長らく認められなかったのはこのためである²⁾。しかしながら、それ以外の要素については³⁾、商標としての選択肢が十分に確保されており、競争を阻害するおそれがないということが、商標制度上前提となっていると言えよう。

ところが近時、米国における登録商標を集積したデータ等を分析し、実際に商標の枯渇の状況について、実証的に研究した論文が発表された。Barton Beebe と Jeanne C. Fromer (以下、「Beebe/Fromer」とする。)の *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*⁴⁾である (以下、Beebe/Fromer の論文を「Beebe/Fromer 論文」とする。)

本稿は Beebe/Fromer 論文を紹介し、検討を加えることを目的とする。もし、商標の枯渇が生じているのであれば、商標を構成する要素の選択肢が十分に確保されているということを前提としている現在の商標制度の見直しが迫られることになりうる。そのため、Beebe/Fromer 論文の意義を分析し、そこから示唆を得ることは、今後の商標制度を論じるうえで、重要なものであると考える。

以下においては、まず、Beebe/Fromer 論文が米国における登録商標の分析をおこなったものであるから、日米における商標の枯渇をめぐるこれまでの議論を

2) 平成26年の商標法改正前の記述であるが、田村善之『商標法概説(第2版)』(弘文堂、2002)177頁においては、「商標権は存続期間の更新により永続し得る権利であるが、このような法制を採用することができるのも、商標権が商品の競争自体を禁止する権利ではないので、排他権の存在が競争に深刻な影響を与えるものではないという前提があるからである。色彩のみの商標登録が許されないことも(2条1項柱書き)、この理に基づく」とされる。

3) なお、商標法3条1項各号で規定される要素を除く。

4) Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 Harv. L. Rev. 945 (2018). なお、Beebe/Fromer は商標の枯渇を、「Trademark depletion is the process by which a decreasing number of potential trademarks remain unclaimed by any trademark owner」と定義する(950頁)。

確認する(Ⅱ)。そして、Beebe/Fromer 論文の紹介を行った上で(Ⅲ)、分析し、検討を行う(Ⅳ)。

Ⅱ 商標の枯渇をめぐる議論の状況

1. 日本における色彩枯渇論

日本においては、商標の枯渇に関する議論は色彩の保護と関連して行われてきた。人が認識し得る色彩の数は有限であるためである⁵⁾。日本法では、平成26年に商標法が改正されるまで、色彩のみの商標は商標法の保護対象ではなかったため、色彩は不正競争防止法における商品等表示としての保護をめぐって争われてきた。

オレンジ色戸車事件⁶⁾や It's 事件⁷⁾においては、単一の色彩についても、セカンダリーミーニングを獲得した場合は保護が認められる場合もあると判断されている。特に、It's 事件控訴審において裁判所は、単一の色彩が不正競争防止法で保護される場合があるとしても、「①当該色彩をその商品に使用することの新規性、特異性、②当該色彩使用の継続性、③当該色彩の使用に関する宣伝広告とその浸透度、④取引者や需要者である消費者が商品を識別、選択する際に、当該色彩が果たす役割の大きさ等も十分検討したうえで決せられねばならず、それが認められるのは、自ずと極めて限られた場合になってくると言わざるを得ない(これを前提とすれば、いわゆる『色彩の涸渇』の点は必ずしも大きな問題になるものではないと考えられる。)」と判示している。色彩は限定的な要素であるものの、特別顕著性が認められるような一定の要件を満たした極めて限られた場合においてのみ保護されうるとすることで、枯渇を避けることができるという判断であっ

5) 参考として、色指定に用いられることの多い Pantone の色見本帳では、2,161 色との記載がある (<https://www.pantone-store.jp/plus.html>) (2020 年 2 月 8 日最終閲覧)。

6) 大阪地判昭和 41 年 6 月 29 日下民集 17 卷 5-6 号 562 頁。戸車のコマのオレンジ色に不正競争防止法の商品表示性が認められるか争われた事例。

7) 原審大阪地判平成 7 年 5 月 30 日判時 1545 号 84 頁、控訴審大阪高判平成 9 年 3 月 27 日知的裁集 29 卷 368 頁。シリーズ家電製品に統一的に施された濃紺色が出所表示機能を取得し不正競争防止法により保護されるか争われた事例。

たことが窺える。

その後平成26年の商標法改正によって、色彩のみの商標も商標保護の対象となった。改正に至る議論においても、色彩の数が限定されていることから、「独占適応性を欠く場合も多いので、独占適応性のない色彩のみの商標の登録が排除できる登録要件を設けるとともに、その登録の審査は慎重になされる必要がある」⁸⁾とされている。

日本法においては、以上のとおり有限と考えられる色彩についての保護が認められるに至ったが、その限定性ゆえに、厳格な登録要件が課されている⁹⁾。

2. 米国における商標の枯渇を巡る議論

米国では、商標侵害訴訟において、潜在的な商標が無尽蔵にあることを前提とした判決が存在している。旧くは1921年のCoca-Cola Co. v. Old Dominion Beverage Corp.¹⁰⁾では、原告の権利が及ぶ2語を除いて無限にある残りすべての語は被告に開放されていると判示されている。また、最近の例として、採択し得る恣意的又は独創的な商標の数は無限であるとした、Guthrie Healthcare Sys. V. ContextMedia, Inc.¹¹⁾も紹介される¹²⁾。

学説においても、商標が無限にあることを前提とした議論が存在する。William M. Landes と Richard A. Posner は、商標法が経済効率を促進するという仮説を成立させるための前提として、商標になりうる語が無限にあるとしている¹³⁾。しかしながら、Beebe/Fromer も指摘¹⁴⁾するとおり、判例や学説におい

8) 前掲注1)「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」64頁。

9) 審査便覧において、識別力の立証方法や同一性の判断方法等が示されている (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_06.pdf, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_07.pdf) (2020年8月11日最終閲覧)。

10) Coca-Cola Co. v. Old Dominion Beverage Corp., 271 F. 600 (4th Cir. 1921).

11) Guthrie Healthcare Sys. v. ContextMedia, Inc., 826 F 3d 27 (2d Cir. 2016).

12) Lisa Larrimore Ouellette, *Does Running out of (Some) Trademarks Matter*, 131 Harv. L. Rev. F. 116, 117 (2018).

13) William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J. L. & Econ. 265, 274 (1987).

14) Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 948.

て、潜在的な商標が無限にあることの実証的根拠は特段示されていない。

なお、米国においては、日本での議論のもととなった色彩枯渇論が存在する。J. Thomas McCarthy によると、色彩枯渇論は、単一の色彩の商標としての保護を否定するための理論的根拠として用いられてきた。識別可能な色が限られており、それらがすべて権利化されると、新規参入者が使用し得る色彩がなくなるため、単一の色彩は商標として保護されるべきではないという法理である¹⁵⁾。

ただし、同法理は、ドライクリーニングのプレスパッドに施されたグリーンゴールドという単一の色彩が商標登録の要件を満たすかについて争われた1995年の *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* において最高裁判所によって否定されている¹⁶⁾。ある機能が指定商品の用途に照らし必要不可欠である場合、当該機能を商標として保護することは、競争上著しい不利益を競合に与えることとなる。そのような反競争的な効果を防ぐために、競争上不可欠な機能は商標として保護されないと「機能性法理」¹⁷⁾によって、特定の色彩を商標登録することで反競争的な効果が生じるとしても、適切な結論を導けるといっているのである。

III Beebe/Fromer によるコーパス等を用いた実証研究

Beebe/Fromer は、独自に作成したデータセットを用いて、特許商標庁に実際に登録されている商標を分析し、頻出語、頻出姓、頻出音節等からなる商標が枯渇している状況を実証した。以下、詳述する。

1. データセット及び分析のフレームワーク

Beebe/Fromer は、商標は枯渇状態にあるのではないかとの考えのもと、枯渇

15) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, §7: 40 (5th ed. 2020). なお、McCarthy によると色彩枯渇論のほかに、色の濃淡の間の混同の問題は、認識が難しく、判断が主観的になるという濃淡の混同論（色合いの混同論）も、単一の色彩は商標として保護されないという考え方の理論的根拠とされている。

16) *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* 514 U.S. 159, 1165. なお、グリーンゴールドは機能的な色ではないと判断されている。

17) McCarthy, *supra* note 15, §7: 63.

状態にあるか否かについて、コーパス等からなる以下のデータセットを用いて、実際に特許商標庁¹⁸⁾に登録されている商標を定量的に分析する。具体的には以下のデータを用いてデータセットを設定している¹⁹⁾。

A. 特許商標庁の商標事件記録²⁰⁾

2012年に公開され、年次更新されているもの。1982年から2016年までの6900万の商標出願記録（出願人、商標の特徴、審査経過、商標権者、更新記録を含む）及び、1982年までに登録され1982年当時すでに登録されていた20万8,105件の商標に関する記録。

B. 2003年以降に発行されたオフィス・アクションのデータセット

特許商標庁がオフィス・アクション（審査官からの審査通知）をオンラインで提供し始めた2003年以降の2100万件を特許商標庁のウェブサイトからダウンロードし、Beebe/Fromerがオリジナルで作成したもの。商標法²¹⁾2条(d)に基づく通知があったかどうかという観点で、オートコーディングしている。

C. 現代アメリカ英語コーパス²²⁾

1990年から2012年までの間に、テレビ、ラジオ放送、小説、雑誌、新聞、学術論集に記録された4億5千万語を収録した現代アメリカ英語コーパスの頻出語上位10万語。ただし、同じ語が品詞の違いにより複数回登場する場合は、低い方の順位でのみ扱うため、対象となる語数は全体で86,408語となる。

D. 連邦頻出姓2000年国勢調査²³⁾

18) 以下、本章において「特許商標庁」という場合は、米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office）を指す。

19) Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 973-977. なお、Beebe/Fromerは、ドメインネームについてのデータセットも作成しているが、本稿では商標の枯渇をテーマとするため省略する。

20) Trademark Case Files Dataset, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/electronic-data-products/trademark-case-files-dataset-0>（最終閲覧日2020年7月7日）。

21) 以下、本章において「商標法」という場合は、米国商標法（合衆国法典第15編（15 U.S.C.）第22章）を指す。

22) Corpus of contemporary American English, <https://www.wordfrequency.info/>（最終閲覧日2020年7月7日）。

23) The U.S. Census Frequently Occurring Surnames from the Census 2000, https://www.census.gov/topics/population/genealogy/data/2010_surnames.html. 現在は最新の2010年国勢調査の結果が公開されている（最終閲覧日2020年7月9日）。

連邦国勢調査局による2000年の国勢調査で100回以上出現する151,671の姓の頻出順を利用する。

E. オリジナルの音声表現のデータセット

商標事件記録に含まれるすべての登録商標、出願商標に含まれる語の音声表現から構成されるBeebe/Fromerの作成によるオリジナルのデータセット。カーネギーメロン大学の発音辞典²⁴⁾を使用する。

Beebe/Fromerは、前記各データセットを用いて米国での言語商標の枯渇の状況の評価する²⁵⁾。A, Bのデータセットは、登録商標の分析のために用い、C, D, Eのデータセットは、それぞれ、①一般英語、②姓、③短く発音可能な新語に該当するものを含むものであり、一般的に商標に適していると考えられる言語商標の枯渇の度合いを評価するために用いる。また商品・役務の区分に関しては、商品・役務区分全体及び区分ごとの両方について評価を行う。

なお、ある語が、ある商品・役務区分において商標登録されると、その区分において、当該商標と完全同一の語のみが枯渇するわけではなく、類似の語にも影響は及ぶ。そのため、Beebe/Fromer論文においては、文字列の類似度を測るためのアルゴリズムであるJaro-Winkler距離²⁶⁾を用いて、類似範囲も含めた枯渇状態の程度を分析する。また、普通名称や記述的商標のような商標の枯渇は、他の言語商標が枯渇する場合と比較して枯渇による影響が大きい²⁷⁾、枯渇の分析にあたっては、言語商標の競争上の重要性やパブリックドメインの評価を組み込む必要があるとし、一般的な英語や姓、新語の音節の頻出ランクを用いて分

24) The Carnegie Mellon University (CMU) Pronouncing Dictionary. 134,000語のアメリカ英語の発音を音素で分解して提供するもの。

25) なお、Beebe/Fromerは枯渇のほかに、商標の過密状態(Trademark Congestion)についても同様に分析を行っているが、本稿の趣旨から、過密状態についての分析は省略する。

26) Beebe/Fromerは、Jaro-Winkler距離は比較される文字列のなかで、最初の文字により重きを置く点で、他の計測方法よりも優れているとする(Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 991)。

27) *Id.* at 979 footnote 152. なお、Am. Cyanamid Corp. v. Connaught Labs., Inc., 800 F. 2d 306, 308 (2d Cir. 1986)では、競合が製品の性質を知らせるために普通名称や記述的商標を使うことができない場合、消費者は利益を害されるとされている。

析を行う²⁸⁾。

2. 分析

2.1 既登録語と完全一致となる商標の枯渇状況

既登録語と完全一致する言語商標の枯渇を検証するにあたり、Beebe/Fromer はまず、一語のみからなる商標の分析を行う。一語のみからなる商標は、複数の語からなる商標と比較し、類似の範囲が広く、消費者の記憶に残りやすいという特徴があり、競争上有利であると考えられるため、枯渇が生じた場合の影響が大きいということを理由とする。

(a)頻出語、(b)頻出姓及び(c)頻出一音節語についての登録状況は、それぞれ以下のようになる。

(a) 頻出語

頻出アメリカ英語上位 1,000 語のうち、商品役務区分に拘わらず、一語のみからなる有効な商標と完全に一致するのは、2016 年の時点で、813 語 (81.3%) にのぼる。上位 10,000 語では、6,188 語 (61.9%) となり、現代アメリカ英語コーパスを基に作成したデータセットの 86,408 語のうち、20,295 語 (23.5%) が一語のみからなる商標として権利主張されている。さらに、すべての語のうち、一語のみからなる商標として権利主張されている語の割合は、1985 年に 58.3% であったが、2016 年には 74.0% に上昇している。

登録されていない語は、否定的で商標にふさわしくないと考えられる語 (例えば、despite、died、difficult、disease、killed、lack、loss、older、problem、violence)、疑問を投げかけるような語 (例えば、least、perhaps、probably、trying)、ブランドの成功を妨げるような強烈的な印象を与えるような語 (例えば、drug、religious、wants) である。また性別や家族に関する語 (例えば、husband、wife、married、male、woman、daughter、herself、himself) が商標として権利化されていないことも注目値する。

この結果、新規参入者は、だれからも権利主張されていない頻出英語を権利化

28) *Id.* at 978-981.

することは難しくなっている。もっとも、異なる業界で登録されている場合においては、混同を生じないような方法で並行して使用することは可能である。そこで、商品・役務区分ごとに、すべての語のうち、一語のみからなる商標として権利主張されている語の割合を確認すると、特に第9類（電子機器）、第25類（被服）、第35類（ビジネスサービス）、第41類（教育、文化サービス等）といった区分での登録割合が高い。また、ディスクレーム²⁹⁾された語を除いた登録商標と頻出語の完全一致を確認すると、頻出語上位1000語のうち、899語は、ディスクレームされた語を除いた登録商標と完全一致となるなど、権利主張されている語の割合はさらに高くなることが分かった³⁰⁾。

(b) 頻出姓

データセットの151,671姓のうち、2016年時点において、22,125の姓が登録商標と完全に一致する。この22,125の姓は、米国人人口の55.4%を占めている。特定の商品・役務区分における一語のみからなる商標としての姓の登録状況を確認すると、第9類においては、商標として登録されている語と完全一致する姓は、人口の30.3%を占め、第25類においては、22.4%、第35類においては、26.6%であった。また、第6類（金属製品）では20.5%、第7類（機械製品）で23.6%と高い割合で頻出姓が登録されていることが分かった。頻出語と同様にディスクレームされた語を除いた語の場合、2016年において人口の61.5%もの姓が登録商標と完全一致することが分かった。区分ごとの登録状況もそれぞれ高くなり、第9類35.4%、第25類27.7%、第35類39.1%となった³¹⁾。

(c) 頻出一音節語

新規参入者は新語を創作することができるため、商標の供給は無尽蔵であると言われる。一方、企業が好む、より短く、簡単に発音でき、好ましい音で、適度に響の良い表現という、競争において効果的と考えられる新語の供給は限定的であるとして、Beebe/Fromer 論文においては、この限定的な新語の供給が枯渇し

29) 出願された商標に含まれる登録不能な構成部分について、部分的に権利放棄を求める制度。出願人が任意に権利放棄を行うこともできる（商標法6条）。McCarthy, *supra* note 15, §19:62. なお、現在の日本法においてはこの制度は採用されていない。

30) Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 981-986.

31) *Id.* at 986-987.

ていることを示す。

新語の供給が枯渇していることを示すため、現代アメリカ英語コーパスにおける頻出 10,753 音節を用いて出願、登録されている全商標と比較する。なお、ここでは、文字列の一致ではなく音声の一致を確認する。

その結果、アメリカ英語における 10,753 の頻出音節のうち、5,632 の音節 (52.4%) は一音節商標として権利主張されている。この 5,632 の音節は使用されているすべての音節のうち 80.8% を占める。また、1 語のみからなる商標として権利主張される音節の登録割合は 1985 年の 64.8% から増加している。

頻出音節上位 100 音節をみると、登録されていない音節は、「D IH」「B IH」「S AH」「R IH」「T AH」等 20 あるが、それらは、多音節の語に適しているため、効果的な一音節の商標としては機能しないものといえる。さらに、コーパスに現れるすべての音節と、一音節商標を比較すると、商標権者が作り出した音節がわかる。具体的には、「GROG」「GUK」「LUNK」「SKIDE」「TSUGE」「ZOOH」「KNIRPS」といった商標である。通常このような不自然なブランド名はマーケティング戦略において効果的ではない。

なお、一音節語についても、区分ごとに確認すると、頻出語、頻出姓と同様、第 9 類、第 25 類、第 35 類などで登録される率が高くなっており、それぞれ第 9 類で 62.5%、第 25 類で 53.0%、第 35 類で 56.5% が権利化されている³²⁾。

2.2 既登録語と類似範囲の語の枯渇の状況

Beebe/Fromer は、完全一致のみの場合よりも類似商標を含んで登録状況を確認した場合、枯渇の状況はより厳しい結果になると考え、類似範囲を含めた分析を次のとおり行っている。

語の類似性を評価するために Jaro-Winkler 距離を用いる。Jaro-Winkler 距離は、距離が 1 の場合、完全に一致していることを示し、0 の場合は全く類似していないことを示す³³⁾。Beebe/Fromer 論文においては、距離が 0.875 となる場合、混同を生じさせる程度に類似するものと判断する³⁴⁾。また頻出語や頻出姓と比

32) *Id.* at 987-990.

較する商標は、ディスクレームされた言語を含む商標全体とする。

このような尺度を用いて検証したところ、頻出語のリストにある 86,408 語のうち 83,913 語 (97.1%) が、2016 年時点の登録商標と混同を生じるほど類似していると判断しうる事が判明した。これは、アメリカ英語における使用されているすべての語のうち 89.1% を占める。区分ごとの言語商標の枯渇の状況もまた厳しい結果となる。すべての語のうち、登録商標に類似する語も含めると 2016 年における登録割合は、過半数の区分において、70% を超えており、第 9 類においては 88.5%、第 35 類においては 87.8% となっている。

Beebe/Fromer は、これらのデータは、少なくとも一般英語を商標として登録することを目指す出願人にとって、極めて大きな障害となることを示していると指摘する³⁵⁾。

2.3 登録商標に含まれる語との一致

ある語が登録商標の一部として含まれているからといって、直ちにその語の他者による商標登録が阻止されるわけではない。しかし、その語についてまったく登録がない場合と比較すると、その語の権利化に制限的な影響を与える可能性が高くなる。こうしたことから、Beebe/Fromer は、アメリカ英語の多くが登録商標の一部としてすでに権利主張されていることが、言語商標の枯渇の追加証拠となりうるという。例えば、頻出語上位 1000 語のうち、登録商標に含まれていないのは、2016 年時点で「although」「showed」「seemed」の 3 語のみである。また、頻出アメリカ英語上位 86,408 語のうち、38,388 語 (44.4%) が 2016 年時点における登録商標の一部に含まれている。そしてこの 38,388 語は、使用されているすべてのアメリカ英語の単語のうち、全体の 86.7% を占める。商品・役務

33) William E. Winkler, *String Comparator Metrics and Enhanced Decision Rules in the Fellegi-Sunter Model of Record Linkage*, 3 (1990) <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED325505.pdf> (最終閲覧日 2020 年 8 月 11 日)。

34) 0.875 を閾値とする場合、偽陽性がほとんどないためと説明される (Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 991 footnote 179)。

35) *Id.* at 990-994. なお、頻出 10,000 姓についても同様に分析した結果、19 の姓以外すべて有効な登録商標と混同を生じさせるほど類似していたとされる。

区分ごとに確認すると、第9類、第16類（印刷物）、第25類、第35類、第41類、第42類（コンピュータ関連サービス）における枯渇の割合が高く、これらの区分においては、使用されているすべての語の80%以上が、登録商標に含まれる語を構成している。

頻出姓においても同様の傾向であり、頻出姓上位1000は、米国の人口の40.6%を占めるが、2016年における登録商標に含まれていないのは、そのうち「Contreras」「Maldonado」等の11姓のみである。そして、リストにある全151,671の姓のうち、38,122は登録商標に含まれており、それは、米国の人口の70.2%になる。商品・役務区分における登録の状況を見ると、第9類、25類、35類、41類においては、半数ほどが登録されている。

音節についても、現代アメリカ英語コーパスに現れる音節から構成される、一音節語が登録されている割合は非常に高いと分析する。2016年には、コーパスの10,753音節のうち、7666（70.7%）は、一音節語として権利主張されている。そして、この7666音節は、コーパスにおいて使用されているすべての音節のうち、86.9%を占める。さらに、商品・役務区分ごとに確認した場合、特に枯渇状態が顕著なのは、第9類、第25類、35類であり、それぞれ、全音節の80.8%、79.9%、81.1%を占めている。そのため、新規参入者は、コーパスで使用されている音節から新語を創ったとしても、すでに登録されている商標と衝突する可能性が非常に高いと指摘される³⁶⁾。

2.4 出願及び登録における枯渇の影響

以上の通り、頻出語、頻出姓、短い新語は、すでにその多くが登録されている。Beebe/Fromerによると、出願人は、頻出語や頻出姓でなく、新語を創り、それを出願する場合が増えているが、新語は消費者に意味を理解されづらく、記憶もされづらい³⁷⁾。さらに、語数、音節数、文字数において、複雑で長い商標を出

36) *Id.* at 994-997.

37) Beebe/Fromerは論拠として、Leslie Collins, *A Name to Conjure with: A Discussion of the Naming of New Brands*, 11 *Eur. J. Marketing* 339 (1977)を紹介するが、同時に、理解できない語の方が注意を向けられる可能性があることにも言及する (*Id.* at 999 footnote 190, 965 footnote 91)。

願する傾向となってきたことも指摘する。そして、この傾向は、言語商標の枯渇による影響によって生じるものであるという。既存の語の枯渇が進んでいるため、新規参入者は、次善の策としてこのような新語を出願せざるを得なくなるというのである。

具体的にみると、Beebe/Fromer 論文による分析では、現代アメリカ英語コーパスにも、頻出姓のデータセットにも含まれない新語からなる商標の出願登録数が増加傾向にある。一語のみからなる商標のうち、1985年においては、出願件数の73.5%、登録件数の77.2%が新語であったが、2014年には出願件数の82.8%、登録件数の84.3%に増加している。

頻出姓に関しては、出願、登録件数ともに減少していることが指摘される。1985年には、一語のみからなる商標のうち、頻出姓は、出願の6.3%、登録の6.2%を占めていたが、2014年には、それぞれ3.4%、3.5%に減少している。

また、出願、登録される語の長さは、増加傾向にあるという。一語のみからなる商標の割合は、1985年には47.1%であったものの、2005年には、38.1%に減少しており、その後も低い割合が続いている。一方で、商標を構成する語数は、1985年には、平均1.94語（登録された商標の平均は1.86語）であったものの、2014年には、平均2.26語（登録された商標の平均は2.23語）となっている。Beebe/Fromer 論文においてはさらに、音節数や文字数も増加傾向にあることが示されている。そしてこの分析結果は、言語商標の枯渇の進行と軌を一にしていると指摘する³⁸⁾。

2.5 出願審査における枯渇の影響

さらに、Beebe/Fromer は、言語商標の枯渇が、出願人のオフィス・アクションへの応答にも影響を及ぼしている可能性があるとして、既登録商標との類似性を問う商標法2条(d)（以下単に「2条(d)」と表す。）により拒絶された出願を分析する。

2003年から2014年の間³⁹⁾、2条(d)の拒絶を受けた出願を分析すると、最終的

38) *Id.* at 999-1003.

に公告に至らず登録されなかった出願の割合は増加していることがわかる。ただし、2条(d)の拒絶を受けたとしても、出願人は、審査や審判において、引用された既登録商標との非類似を主張することなどにより、拒絶理由を克服できる場合がある⁴⁰⁾。実際に、2003年から2014年に行われた出願で、2条(d)の拒絶を受けた出願のうち3分の1はその後公告されている。ただし、2007年に38.4%であったものが、2013年には34.9%に下がっており、公告に至る割合は、近年、低下傾向にある。また、最終的に公告に至らなかった出願のうち、拒絶理由が2条(d)を含む出願の割合は、特に第25類や第32類、第33類(飲料)において顕著であり、2014年には、それらの区分において50%を超えているという。

一方、新語を出願した場合、頻出語、頻出姓と比較し、2条(d)の拒絶を受けない傾向にある。2014年においては、一般的な語や姓の出願で2条(d)の拒絶を受けた結果公告に至らなかった出願は15.5%であったが、新語の出願においては、7.5%であった⁴¹⁾。

2.6 既登録商標を基礎とする追加出願

Beebe/Fromerは、言語商標の枯渇に対応するための出願行動の変化について、追加出願という観点からさらに分析する。出願人の先の登録を基礎とした追加出願は、言語商標が枯渇している状況においても、登録に至る場合が多い。具体例でいうと、「TRY」という言語商標について、同じ区分で、ロゴ化するなどしたものを先に登録し、後から単なる文字商標などとして異なる商標の態様で、追加出願を行うというようなものである。

2003年から2014年の12年間、先に登録した自己の商標を基礎とする追加出願のうち、10.5%の出願は、2条(d)の拒絶を受けているが、そのうち78.8%は拒

39) 本項及び次項において、Beebe/Fromerが分析対象を2003年から2014年までの期間としているのは、2条(d)に基づく拒絶に関するデータが2003年以降のみ収集可能なこと及び2014年以降の出願については分析時点で未だ審査が完了していないものがあつたためである。*Id.* at 1004, 1009 footnote 193,205.

40) 出願審査の結果登録不能と認定された出願に対し、出願人が応答、補正等を行い、登録不能と認定された理由を解消し再審査の結果公告に至るといふもの(商標法12条(b))。

41) *Id.* at 1003-1008.

絶を克服している。対照的に、先の登録商標がない出願は、14.2%が拒絶を受けており、拒絶を克服したのは、そのうちの36.5%のみであるという。

さらに追加出願の特色として、先の登録商標がない出願と比較して、出願商標が新語ではない割合が高い。2003年から2014年の期間において、先の登録に基づかない一語のみからなる商標の出願のうち、新語からなる商標の割合は32.4%であるのに対して、先の登録に基づく出願は、その割合が23.4%となっている⁴²⁾。

3. 枯渇の影響及び提案

Beebe/Fromerは、以上の分析結果について、言語商標の枯渇が厳しい状態になっており、そのような状況に適合するため、出願人の行動が変化してきていることを示す証拠であると主張する。つまり、新規の出願人は、新語や、長く複雑で、効果の薄い商標を出願するようになっており、先の登録のある出願人のみが、枯渇の影響を受けていないのである。その結果、商標システムは、新規参入のための高い障壁となり、消費者のサーチコストを引き上げ、パブリックドメインを侵食しているという⁴³⁾。

3.1 枯渇による弊害

Beebe/Fromerは、商標法の目的を、効果的で公正な競争の促進と消費者のサーチコストを最小化することの二点であると捉え、商標の枯渇は、これらの商標法の目的を覆してしまう可能性がある⁴⁴⁾。そして、枯渇による競争へ次のような影響を及ぼすという。

①新規参入者は、競争効果があり既登録の商標と非類似となるような商標を検

42) *Id.* at 1009-1011.

43) *Id.* at 1011-1012.

44) *Id.* at 1021. なお、商標を保護することの前提として、商標が消費者のサーチコストを削減することを求める「サーチコスト理論」については、Landes & Posner, *supra* note 13において論じられているもので、「米国商標法学においては、商標法の制度趣旨を説明する際にしばしば言及され」るものと言われる（宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論——Landes & Posnerの業績とその評価を中心に——」(知的財産法政策学研究 37号 (2012) 195頁)。

討するためにコストが掛かること。また、新語を創るとしても、登録の難易度は高くなっていること。②新規参入者は、一般英語や米国人の姓ではなく、より長く、複雑で、市場において効果の低い商標を使うことを余儀なくされていること。③新規参入者は、自己の先の登録商標に基づく追加出願ができないため、登録率が高くないこと。④頻出語、頻出姓、短い新語が、商標として権利化されればされるほど、商標権者が、出所表示として使用されているわけではない他人の使用でさえ、コントロールしようとする事。

そして、このような主張に対しては、出願人は新語を用いればよいのではないか、実際上競争が阻害されるほどの危機的な状況に達しているという証拠はないのではないかなどの反論があることが予想されるとしつつ、Beebe/Fromer は次のようにいう。まず、出願人が新語を用いればよいという反論に対しては、最低限の競争効果をもつような潜在的な新語は枯渇してきており、出所や親しみやすさを伝えるには、新語は消費者に親しまれている一般英語等と比較して最適とはいえ、新語が消費者にとって出所を認識しうるものとなるためには、新語ではない場合と比較して宣伝等の費用が掛かるという。また、二つ目の危機的な状況に達しているとは言えないという反論については、枯渇は徐々に進むものであり、突然商標が底を尽きて、競争が停止するというような転換点はないとする。

UBERのような魅力的なブランドが出てくることは否定できず、個々の事案で、出願し得る商標を見つけることは可能なものの、それは、冗長で消費者の記憶に残りづらいなどメリットが少ない割に費用が掛かるという⁴⁵⁾。

加えて、Beebe/Fromer は、商標の枯渇は消費者のサーチコストを増加させると指摘する。枯渇の割合が高まるにつれ、商標の長さ、複雑さ、ボリュームも増加してくるからである⁴⁶⁾。

商標の枯渇のコストはさらに、語の通常の使用に関する点でも問題となってくるといふ。普段我々が使用している言葉の4分の3は、商標として登録された語であり、約9割の語は登録商標と混同を生じるほど類似した語である。商標権は、非商業的な使用や混同を生じないような、語を普通に使用する行為に対してまで

45) Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 1021-1024.

46) *Id.* at 1024-1025.

権利が及ぶものではないが、文化的表現や言論の自由に対する攻撃のための武器として使用される場合がある⁴⁷⁾。そして、一般的な語や表現が商標として登録される割合が高まるほど、このような状況はより悪化していくと指摘する⁴⁸⁾。

3.2 施策

Beebe/Fromer は、商標の枯渇の程度を減少させ、上記のような弊害を最小化するため、商標法で採用し得る複数の政策手段を以下のとおり提案する。なお、いかなる政策手段であっても、200 万以上ある現在有効な商標を考慮しつつ、既存の登録商標と新規出願の両方に向けたものである必要があるという。以下、Beebe/Fromer の提案する施策を見ていく。

(a) 既登録商標に対する施策⁴⁹⁾

商標システムの見直しを検討するにあたり、現在登録されている登録商標を考慮に入れる必要がある。そして、商標の枯渇の影響を軽減するために、特許商標庁に支払われる更新手数料等の値上げを提案する。手数料の値上げにより、登録を維持するための費用対効果が合わないと考える商標権者が、自己の登録商標を放棄する可能性があるからである。

手数料を一律に値上げすることは、管理上のコストや、登録商標が手放される可能性を高めるため正当化されるとするが、一方で、枯渇の割合が高い語や区分的を絞って手数料を上げることも検討の余地がある。しかし、この方法は、政策決定者が、枯渇がどの程度であれば対象とするか、どの程度異なる価格が適切か、どのような種類やカテゴリの枯渇を対象とするかについて決定する必要があり、実際には実行は難しいとされる。

そのほか、現在の登録商標に対する手段として、商標法に基づく使用証拠要求制度の強化を提案する。この点、特許商標庁は 2012 年から 2 年間、ランダムに抽出した商標について、指定商品・役務のすべて又はいずれかの使用について法

47) Entrepreneur Media Inc., が、文章中の使用等、出所表示として機能しないような態様での使用も含めてすべての「Entrepreneur」という語の第三者による使用を防止しているという例が紹介される。Id. at 1022.

48) Id. at 1024-1026.

49) Id. at 1030-1036.

的要件を実際に満たしているかどうかの確認を行うパイロットプログラムを開始し、不使用商標の整理を行ってきた。特許商標庁はこのプログラムの正当化根拠として、不使用商標の存在によって新規参入者が本来できたはずの商標の選択ができなくなるという問題を挙げる。特許商標庁がいうこの問題点は、まさに枯渇による弊害と一致する。そして、パイロットプログラムの結果、「枯れ木」となっている商標がかなりの割合であったことに照らし、特許商標庁はこのプログラムをパイロット版から常時適用されるものとなるよう規則を変更した。Beebe/Fromerはこの特許商標庁の取り組みについて、不使用商標の整理は、実際に使用される商標のみ登録されるという商標法の理念と現実の整合性をとるだけでなく、不使用商標による枯渇を減少させることができるという点で望ましいものであると評価する。

(b) 新規参入者に対する施策⁵⁰⁾

新規参入者に対する施策として、特定の語や区分での枯渇の程度に応じて、登録料を値上げすることや、使用証拠要求制度をより厳密に運用することを提案する。さらに、記述的商標の出願について、使用による識別力の獲得を主張する場合、特許商標庁はより強固で直接的な証拠として、現在認められている販売量や販売期間、広告量といった状況証拠ではなく、厳密な調査結果の提出を求めることも提案する。

(c) そのほかの施策⁵¹⁾

Beebe/Fromerは、上記(a)(b)で提案した施策は、行政的にも政治的にも現実に実行可能なものだとしつつ、二つの追加的な施策を提案する⁵²⁾。

一つ目は、排他的権利が及ぶ地理的範囲を全国的なものではなく、実際に使用されている範囲に限定するという提案である。二つ目は、欧州商標法と同様に、出願審査の際に既登録商標との類似性の審査を行わないことを提案する。しかしいずれも他の問題を生じさせるため、実際には難しいという。

また、出願、登録の場面以外での提案として、裁判所に対し、枯渇の状況に照

50) *Id.* at 1036-1037.

51) Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 1040, 1041.

52) *Id.* at 1037-1039.

らし、フェアユースの抗弁⁵³⁾をより寛容に判断すること、政策立案者、裁判官、商標審査官に対しては、将来の商標法の改正にあたり、上記で紹介したような枯渇のデータを考慮に入れるべきであることを提案する。

IV 検討

1. Ouellette による Beebe/Fromer 論文への批判と検討

Lisa Larrimore Ouellette は、Beebe/Fromer 論文について、既存の登録商標が、新規参入者に対し一般的な語や短い新語を商標として使用することを実質的に制約していることについて、説得力を持って実証したことを評価する。これまで裁判所は、商標侵害の場面や、著名商標の侵害の事案において、商標が無限であることを、データを示すことなく論じていたのであるが、Beebe/Fromer のデータにより、これまで根拠なく論じられていたこの点について反証する証拠が明らかにされたというのである⁵⁴⁾。

一方で、Ouellette は、Beebe/Fromer 論文について、以下のような観点から批判する。

まず、企業はより高い参入コストで、より効果の低い商標を選択せねばならず、より記憶しづらい商標を選択した結果、消費者もより高いサーチコストを払わなければならない、という Beebe/Fromer の説明について、このようなメカニズムが社会厚生上の重大な負の影響を引き起こすという厳密な証拠が示されていないと指摘する⁵⁵⁾。

Ouellette によると、参入コストに関しては、低コストで潜在的な商標の識別性を分析する検索エンジンを利用することや、クラウドソーシングを活用してロゴの作成を発注することなどにより削減できるという。また、企業が一般的な語や短い新語ではなく、より複雑な商標を採用する場合、実際に企業価値が低下す

53) 自己の個人名や、商品又は役務の原産地を記述するためにのみ公正かつ誠実に使用していると主張する抗弁 (商標法 33 条(b)(4))。McCarthy, *supra* note 15, § 11: 49.

54) Ouellette, *supra* note 12, at 117-119.

55) *Id.* at 122.

るかどうかにも、Beebe/Fromerは答えていないとする。複雑な商標は、一見すると消費者のサーチコストを増加させるように見える。しかし、名前での検索ではなく、バーコードのスキャンやアプリなど、消費者が商品を選択するための効果的な手段を用いることにより消費者のサーチコストを減少させることができるという⁵⁶⁾。

さらに、Ouelletteは、商標の登録維持のため使用証拠を要求する米国においてさえ、枯渇が高い状況にあるとすれば、そのような制度のない他の多くの国においては、それ以上の枯渇状況となっているであろうことから、米国外へ参入する際のコストについての研究等を踏まえ、この点も調査する必要があるのではないかと指摘する⁵⁷⁾。

そして、以上からOuelletteは、枯渇による費用や便益に関する厳密な証拠がないことを考えると、少なくとも現時点において、Beebe/Fromerが提案する政策変更のような、重大な行動を推奨することは難しいと結論付ける⁵⁸⁾。

Ouelletteが指摘するとおり、Beebe/Fromer論文で示されたように商標が枯渇状態に至っているとしても、技術開発等により、商標の枯渇の影響が実際には問題とはならない場合も考え得る。電子商取引が多くなっている現代において、正確な商標を記憶していなければ、自己の希望する商品が発見できないということは少ないように感じられる。

米国商標法は、第2条において、識別力のある商標のみ登録可能とされている。そして姓については、主に姓を示すにすぎないものは登録が認められない⁵⁹⁾。また、個人名は本質的に識別力のある語ではなく、姓が商標として保護されるためには、セカンダリーミーニングを獲得することが必要となる⁶⁰⁾。そうすると

56) *Id.* at 120, 121, 123.

57) *Id.* at 121.

58) *Id.* at 126.

59) 米国商標法2条本文及び2条(e)。なお、「主に姓を示すにすぎない」かどうかについては、姓の希少性、出願人の実際の姓かどうか、姓以外の意味を生じるかどうか等が判断要素となるとされている (McCarthy, *supra* note 15, at § 13: 30)。なお、日本法においても、ありふれた姓や、極めて簡単でありふれた標章は、セカンダリーミーニングを獲得しない限り登録できない商標である (商標法3条1項4号、5号及び3条2項)。

60) *Id.* at § 13: 2.

頻出姓が登録を獲得するためには、主に姓を示すにすぎないものではないことを示す必要があるほか、セカンダリーミーニングの獲得を証明しなければならない。また、頻出語についても、識別力のない語の場合は、セカンダリーミーニングの証明が必要となる⁶¹⁾。そうすると、Ouellette も指摘する通り、新規参入者のみがより高いコストを払っているとも言えないのではないか。

また、「Kodak」のような造語⁶²⁾や「Haagen-Dazs」のようななじみが薄く複雑な語からなる商標が市場においてブランド確立に成功していること⁶³⁾からも、Beebe/Fromer が、新語について、冗長で記憶しづらいため、新規参入者が不利益となっているとして問題視している点も、検証する必要がある⁶⁴⁾。

2. Beebe/Fromer 論文からの示唆

以上の通り、Beebe/Fromer により、米国においては、頻出語、頻出姓、頻出一音節語の多くがすでに商標として権利主張されており、新規参入者にとっては、それらを商標の選択肢として選ぶことができない状態となっていることが実証された。しかし、頻出語等を選ぶことができないことが、新規参入者に一方的に不利益な結果をもたらすものなのか、消費者のサーチコストを増加させるものなのかについては、Ouellette の指摘の通り、今後さらなる検証が必要なものと考えられる。さらに、頻出語や頻出姓については、元来識別力が低く、独占適応性を欠く場合が多い。そのような語が登録されているうえ、枯渇状態にあるとすれば、Beebe/Fromer の指摘するとおり市場への影響が大きいと考えられるため、商標の枯渇の影響を検証する場合には、枯渇している商標がどのようなカテゴリーのど

61) Beebe/Fromer が、普通名称が枯渇している場合より影響が大きいことを理由として、頻出語を検証対象としていることから (Beebe & Fromer, *supra* note 4, at 979,980)、頻出語には、識別力のない語が含まれるものと考えられる。

62) 大月実「新規の命名の類型と本質——言語進化におけるその意義——」(日本エドワード・サピア協会研究年報第 29 号 2015) 34 頁においては、「kodak」は、「記憶に残りやすい印象的な命名で成功した企業名」として紹介される。

63) B・M・FT ことばラボ著『Sizzle word シズルワードの現在 2018 改訂「おいしいを感じる言葉」調査報告』(株式会社 B・M・FT 出版部、2018) 290 頁においては、贅沢なという語から想起されるブランドの例として、「ハーゲンダッツ」が挙げられている。

64) ただし、「kodak」「ハーゲンダッツ」についての認識は日本の消費者によるものであり、米国で同様の例が存在するかどうかについては確認が必要である。

のような属性を持つ語であるかということも考慮する必要がある。

また、日本法においては、使用の要求は基本的には行われていない⁶⁵⁾ことから、Ouelletteの指摘が正しければ、日本においては、商標の枯渇の状況は米国よりもさらに深刻な状態である可能性が高いと言える。

実際に枯渇が発生している状態があるのかという点の検証については、今後の検討課題としたいが、実務上、消費財や食品等、商品・役務の区分によっては、新規名称に係る商標調査において枯渇を感じる場面があることも確かである。

日本において、仮に商標の枯渇が生じているとすれば、商標の選択肢が十分に確保されているという従来の日本法の前提が変わってきているということとなる。そして、何らかの法的あるいは行政的な措置が必要な状態となっていることもありうるだろう。そのような判断をするためには、商標登録の状況を確認するだけでなく、その影響を分析し、商標法の目的に照らし、改善すべき目標を明確にしたうえ、それに応じた措置の範囲等を定めるなど、合理的な根拠を示していくことが必要であろう⁶⁶⁾。

65) 商標法3条1項柱書に疑義が生じる場合について、使用の確認が求められる場合がある(商標審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf 3条1項柱書2(2)) (最終閲覧2020年7月10日)。

66) 参考として内閣官房行政改革推進本部事務局「EBPMの推進」(2018) <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/kanjikai/dai5/siryoul.pdf> (2020年7月10日最終閲覧)。