

3 『類似商品・役務審査基準』における 商品・役務の類否関係の見直しに係る諸問題についての調査研究

「類似商品・役務審査基準」は、特許庁における商標登録の審査、ひいては出願人・弁理士等の出願・権利化実務においても重要な役割を担っているが、当該基準定める商品の類否関係については昭和35年の策定以来、役務の類否関係についても平成4年のサービスマーク登録制度導入以来抜本的な見直しはなされていない。このため、現行の基準における商品・役務の類否関係が、現在の取引実情に合致していないとの声が各方面から上がっており、また産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会や「知的財産推進計画」においても、これを取引の実情の変化に対応したものとすべきとの指摘がなされたところである。

本調査研究では、このような背景の中、当該基準の見直しに伴って生ずると考えられる諸問題を想定し、有識者による議論や国内外における各種調査により、これらの諸問題に対して一定の方向性を見出すことを目標として取り組んだ。

I. 序論

1. 検討の背景

商標法第4条第1項第11号は、先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録に係る指定商品・役務又はこれに類似する商品・役務に使用するものは商標登録できない旨を定めているが、その審査において、如何なる商品・役務が類似の関係にあるかの基準として「類似商品・役務審査基準」（以下、「類似基準」という。）がある。

審査においては、類似基準で同一類似群に係る商品又は役務は、原則として互いに類似商品又は類似役務であると推定し、迅速かつ統一的な類否判断を行っている。また、類似基準は出願人等のユーザーにとっても、出願前調査等において活用されるなど、予見可能性の確保という意味において重要な役割を担っている。

商品の類似関係については、商取引の実情や経済実態の変化等にかかわらず、昭和34年の日本独自の商品区分を採用していた当時以来抜本的な見直しはされないままになっており（役務についても平成4年のサービスマーク登録制度導入以来、抜本的な見直しはなされていない。）、類似基準を現在の取引の実情に適合させるべく見直すことが求められている。

しかしながら、見直しにあたっては、例えば以下のような問題が生ずることが考えられる。

① 国際分類との関係において生じる諸問題（他類間類似

の問題を含む。）

② 改正後の類似基準の導入方法について

③ いわゆる“けり合い”の問題

④ その他の問題（例えば、商品の類似範囲の見直しに密接に関連する商品又は役務の表示のあり方を巡る問題など）

そこで、国内外の関連情報の収集とともに、各界の有識者による議論を踏まえ、類似基準の見直しの基本的な方向性及び見直しに伴い生じる上記問題を中心とした諸問題への対応の在り方について、調査研究をすることとした。

2. 調査研究方法

本調査研究においては、具体的には以下の四つの調査を実施した。

（1）委員会の設置

本調査研究に関して専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、学識経験者、弁護士、弁理士、産業界有識者から構成される調査研究委員会を設置した。当該委員会は合計5回開催された。

（2）国内アンケート・ヒアリング調査

国内の企業、団体、特許事務所等、類似基準のユーザー約3,000か所に対し、類似基準の有用性・問題点・改善すべき点・見直しに際して予想される影響等についてアンケート調査を行った。

また、アンケート調査の回答を踏まえ、国内の11の企業・特許事務所に対し、直接面談形式のヒアリング調査を実施

した。

(3) 海外質問票・ヒアリング調査

諸外国の知財庁や法律事務所に対し、各国における類似基準に相当する基準又は商品・役務の類否判断に関するマニュアル等の有無、知財庁における商品・役務の類否判断及びサーチの状況について質問票形式による調査を行い、さらに回答のあった知財庁・法律事務所のうち類否判断やサーチ方法等のタイプが異なると思われる国の知財庁・法律事務所に対して面談形式のヒアリング調査を行った。

(4) 国内外文献調査

諸外国における類似基準に相当する基準書類、商品・役務の類否判断に関連する各国の審査マニュアル、日本を含む各国での紛争事例・判例等、その他の関連情報を収集し、委員会において報告し各委員に配布を行った。

II. ユーザーにとっての「類似商品・役務審査基準」

1. 趣旨

類似基準は、出願人等のユーザーにも広く利用されており、その見直しはユーザーにも大きな影響を及ぼし得るものであることから、電機業界及び食品業界の各団体の委員に、ユーザーとしての立場からの類似基準に対する現状の認識や要望、意見を伺うとともに、アンケート調査やヒアリング調査を行った。

2. 概要

- 類似基準は、特許庁と出願人等の間の共通のルールであり、その統一的な審査によって発揮される予見可能性に最大のメリットがある。このため、見直しにおいても予見可能性を損なうことがないように配慮すべき。
- 類似基準の見直しにあたっては、全体的に変更するのではなく、近時の取引実情や業態に合わず、業界等から不都合が指摘されている部分を中心に検討を進めることが肝要である。
- あわせて、例示する商品又は役務についても、古くて一般的とはいえないものについて、削除や表示の修正を行い、取引実情に合致させる検討も必要。
- 類似基準において商品又は役務を類似とするグルー

ピングの範囲や考え方について、明確化を図ることが肝要。

III. 「類似商品・役務審査基準」の見直しに伴う諸問題の検討

1. 国際分類との関係において生ずる諸問題について

平成4年の国際分類への移行の際に商品の類似関係の見直しが見送られたことから、旧日本分類の下ではほとんど見られなかった類似商品が複数区分に分散している状態（他類間類似）が生ずることとなった。

このため、全く異なる業種の商標権者の登録商標を引用されて出願が拒絶されるという結果を招いており、出願人と特許庁双方の負担を大きくさせている。

特に、他類間類似として複数の区分に分散された商品の中には、取引上関連性が大きいとはいえない商品、現在では古く一般的に取引されていない商品の例示があり、これらが問題をより大きくしている面があることから、これらを中心に、見直しにあたっては他類間類似を縮小させる方向での検討を行うべきである。

また、旧日本分類当時のグルーピングを引き継いでいる現行の類似群は、旧日本分類を経験したことがない者が増えている現在では、現行の類似基準を使用する者にとって、個々の類似群のグルーピングの考え方や経緯の把握が難しくなっているのではいかとの指摘がある。このため、個々の類似群に係るグルーピングの考え方や経緯を明らかにする手段の検討をあわせて行うべきである。

2. いわゆる“けり合い”の問題について

類似基準の改正によって、従来、非類似だったものが類似の関係になった場合、同一又は類似の商標の登録について、従来の類似基準に基づく指定商品・役務の類似範囲に依拠してなされていた“すみ分け”が崩れる。このため、従来の類似基準による“すみ分け”によって甲と乙が登録商標を有していても、改正後の類似基準によっては甲と乙の指定商品又は指定役務が類似の関係になることから、本人が登録できていた既登録商標を多少モデルチェンジ（カタカナ文字を欧文字にしたり、書体を変更したり、図形を追加するなど）をしたような商標が改正後には互いに登録で

きなくなる、いわゆる“けり合い”の関係が生じる。

企業にとって、時代背景や経営戦略に応じて登録商標を多少モデルチェンジして使用することは普通に行われているところであり、“けり合い”が頻繁に生ずることになれば、企業のブランド戦略に支障が生じかねない。

“けり合い”が生ずる類似範囲の見直しは一切行わないとの方向は適当でないとしても、非類似だった商品又は役務を類似の関係に変更する改正については、特に、企業のブランド戦略への影響をも考慮し、取引上、出所の誤認混同を招くおそれがある商品又は役務について慎重に見直しを進めるべきである。また、あわせて、このような“けり合い”の事案では、出願人においても取引実情に係る証拠を示して類否を争うことを検討していくべきである。

3. 改正後の類似基準の導入方法について

改正後の類似基準の導入方法としては、一定の日以降の出願に改正後の類似基準を適用する方法(出願日基準)と、査定又は審決が一定の日以降となる出願に改正後の類似基準を適用する方法(査定時・審決時基準)の2つの案が考え得る。

出願日基準は、出願人にとって自己の出願の類否判断についての予見可能性が高まるメリットがある一方で、取引の実情に合わせるための改正をしたにもかかわらず旧基準が適用されること等のデメリットもある。

査定時・審決時基準は、類似基準の改正の趣旨に基づき、より現在の取引の実情に沿った商品又は役務の類似の判断が可能になるメリットがある一方で、出願人の予見可能性が損なわれること、査定又は審決のタイミングが施行日の前後により、登録の可否が変わりうることによる不公平感が増大しかねないこと等のデメリットもある。

そこで、改正後の類似基準の導入は、出願人の予見可能性確保のため、原則として一定の出願日以降の出願について適用することが望まれるが、出願人が拒絶理由通知に対して取引実情を証明しながら商品又は役務が類似しないと主張等をした場合には、かかる取引実情を考慮して類否判断することをあわせて検討すべきである。

4. 長期的視野からの「類似基準」の今後のあり方について

(1) ニース協定の作業部会における検討成果の早期反映の要否

類似基準の改正について、ニース協定の専門家委員会の決定を待つことなく、準備作業部会における採択の成果を早期に反映させることの要否については、国際分類の改訂の頻度などを検討している同協定のアドホック作業部会の動向やユーザーニーズを踏まえ検討していく必要がある。

(2) 類似基準の世界的ハーモナイゼーションの要否

我が国の審査手段として、「類似群」の考え方は継続し、クロスサーチリスト方式に移行する必要はないが、類似基準を日本のみならず、東アジア諸国、さらには世界標準とする世界的ハーモナイゼーションの推進を図る努力が肝要であるとの意見がある一方で、各国の取引実情にもかかわらずハーモナイゼーションありきで「類似」と推定することや、我が国における取引実情に応じての迅速な見直しへの影響等について懸念する意見があった。

(3) 審判決結果の早期フィードバックによる見直しの要否について

審判決の類似基準への早期フィードバックについては、審判決を参照すべきなのはもちろんであるが、商品又は役務の考え方が定着又は確立されているか否かを踏まえ検討していくことが必要である。

(4) その他

商品又は役務の表示のあり方を巡る問題などについても、出願の際の便宜等を勘案しつつ検討をしていくことが必要である。

IV. 海外主要国における商品又は役務の類否判断並びにサーチの状況

1. 海外質問票調査

欧州4カ国+共同体商標庁、米州2カ国、アジア3カ国の約20カ所の知財庁・法律時事務所に質問票を送付し回答を受領。その結果、韓国及び中国は、我が国同様類似商品・役務をグルーピングした基準を策定・公開していることが確認された。

その他の国々のうち、相対的拒絶理由の職権審査を行う国では、概ね商品・役務の類否判断のためのマニュアルを

策定・公開していることが確認された。

2. 海外ヒアリング調査

質問票回答を分析の上、韓国・ドイツ・英国・米国の4カ国の知財庁と法律事務所（ドイツは法律事務所のみ）を訪問し、商品・役務の類否審査・判断方法の実態についての詳細なヒアリングを実施した。ドイツと英国の法律事務所からは、欧州共同体商標制度のユーザーとしての立場からの情報提供も受けた。

4カ国のうち、特に注目したのは、我が国同様「類似商品・役務審査基準」を策定している韓国である。韓国では、2007年1月1日発効の「類似商品・役務審査基準」の改正において、個別商品・役務の類否関係、即ち類似群の範囲の変更が行われた。当該改正によって、本調査研究でも主要な課題となっている“けり合い”の問題が生じているが、韓国知財庁は問題解決のための事前検討は行っておらず、また事後的な対応・アドバイスも行っていないとのこと。また、改正後の類似基準の適用時期は審査時（査定・審決時）基準であるため、出願時には予測できなかった先行商標を引用されて拒絶を受ける可能性があり、実際にそうした事件が発生しているが、多くは指定商品の縮減によって拒絶理由を克服しており、大きな問題は生じていないとのことであった。

この他、英国では、類似基準に相当するガイドラインは存在しないものの、日本における他類間類似と同様、区分を跨いで類否を審査すべき商品・役務が定められており、これらを列記した「Cross Search List」が存在する。米国でも、これに相当する「Coordinated Class」というリストを策定し公開している。

V. まとめ

類似基準は、商標法第4条第1項第11号における商品又は役務の類否に関する審査の基準であって、極めて専門的な分野の基準といえるが、一方で、それは、特許庁のみならず、出願人等のユーザー側にとっても、出願前の商標サーチ、審査中の出願の拒絶理由通知への対応、登録後のライセンスや権利譲渡、さらには、商標権の行使に至るまで様々な局面で利用されており、ユーザーへの影響も多大なものがある。

特に、昨今、特許庁においては、類似基準について取引実情に合致させるために見直しの検討を進めているところであり、このような状況の中、各分野の有識者が集まり、国内外の動向を調査、研究した上で、類似基準見直しの基本的な方向性や、その見直しに伴う諸問題への対応の方向性等について検討し、報告書として取りまとめることができたことは極めて有意義であり、特許庁の検討においても有意義な資料となろう。

類似基準は取引実情の変遷に応じて継続的に見直しを図られるべきものであり、本報告書が今後の類似基準の見直しに寄与し、特許庁及びユーザーにとって利便性の高いよりよい類似基準へと見直しを図られることを期待する。

（担当：主任研究員 早川信秀）