

商標審査効率化・ユーザー出願支援のための 指定商品・役務に関する料金等施策及び 出願支援ツールについて

背景

我が国における商標登録出願件数は増加傾向にあり、特許庁ではこれまで審査処理件数を増加させてきたものの、審査に要する期間が延伸している状況にある。出願件数の増加に継続的に対応するためには、主要国等各国・地域の施策等も参考にしながら、審査効率化に係る施策について検討・実施を推進する必要がある。

目的

指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールといった審査効率化に資する制度・運用について、各国・地域の施策を調査し、比較研究を行うことで、我が国の施策検討の際の基礎資料とすることを目的とする。

■ 国内ヒアリング調査

国内企業15者、国内弁理士5者を対象に行った。

■ 公開情報調査

各国・地域における指定商品・役務に関する料金等施策及びオンライン出願支援ツールの概要・目的・効果等について調査を行った。

■ 海外ヒアリング調査

海外10の国又は地域における現地専門家10者を対象に行った。

まとめ

各国・地域における指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールの詳細を調査し、ユーザーの評価と審査効率化に与える効果を分析した。これらの施策やツールの導入を検討する際には、国内ヒアリングによって得られたユーザーの要望や意見を十分に反映し、我が国の商標制度の実情に適合したものとなるように配慮する必要がある。

(1) 本調査研究の背景

- 我が国での出願件数は増加傾向にあり、2020年の出願件数（181,072件）は2013年比で約1.5倍と高水準。一次審査通知までの期間（FA期間）は10.0か月（2020年度）、権利化までの期間（TP期間）は11.2か月（2020年度）まで延伸。
- この状況を打破するため、政府目標（「成長戦略」（2019年6月21日閣議決定）、「知的財産推進計画2019」（同日知的財産戦略本部決定））として、2022年度末にFA期間を6.5か月、TP期間を8か月とする旨を掲げ、体制強化（任期付審査官）や外注事業等、種々の施策を推進。
- 産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会の取りまとめ報告書（令和3年2月）においても、審査効率化の対応等の必要性について示されているところ。
- 出願件数の増加に今後も継続的に対応するためには、主要国等各国・地域の施策等も参考にしながら、審査効率化に係るさらなる施策について検討・実施の推進が必要。

(2) 本調査研究の目的

- 指定商品・役務に関する料金等施策やオンライン出願支援ツールといった、審査効率化に資する制度・運用について各国・地域の施策を調査し、比較研究を行うことで、我が国の更なる審査効率化・ユーザー出願支援に係る施策検討の際の基礎資料とする。

(3) 実施方法

- 公開情報調査（米国、欧州、中国、韓国、英国、オーストラリア、シンガポール、台湾、ニュージーランド、ブラジルの計10の国又は地域について、施策の概要・導入目的・効果を調査）
- 国内ヒアリング調査（弁理士5者、企業15者を対象に、現行制度に対する評価と課題を調査）
- 海外ヒアリング調査（現地専門家10者を対象に、各国・地域の制度の現状と評価を調査）

(1) 指定商品・役務に関する料金等施策

制度の内容	国・地域名	メリット	デメリット
「事前承認リスト」に掲載されている商品・役務のみを指定すると審査が早期化される制度（ファストトラック）	欧州、台湾	<ul style="list-style-type: none"> ・分類に関する拒絶理由や補正指令が減少する。 ・出願コストをかけずに審査の早期化が図れる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「事前承認リスト」の充実度や出願人の業種によっては商品・役務を自由に記載せざるを得ず、制度を利用できない場合もある。
「事前承認リスト」に掲載されている商品・役務のみを指定すると出願料金が減額される制度	米国、韓国、オーストラリア、シンガポール、台湾、ニュージーランド、ブラジル	<ul style="list-style-type: none"> ・出願コストが削減できる。 ・分類に関する拒絶理由や補正指令が減少する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・料金計算が複雑化する。 ・本来自由に記載すべきものも「事前承認リスト」から指定すると権利範囲が狭くなる可能性あり。
指定商品・役務の個数が一定数を超えると出願料金が加算される制度	中国、韓国、台湾	<ul style="list-style-type: none"> ・不使用商標が減少する可能性がある。 ・相対的に指定商品・役務の数が減少し、審査業務が効率化する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・料金計算が複雑化する。 ・多数の商品・役務を指定したい場合、出願コストが増加する。

(※) 「事前承認リスト」とは、各国・地域の知財庁が公表している商品・役務のリストをいう。

このリストに従って商品・役務を指定すると、知財庁から指定商品・役務について記載不備を指摘・通知されない。

(2) 審査官による事前評価サービス等

制度名	制度概要・現地専門家の指摘
<ul style="list-style-type: none"> ・ TM Headstart (オーストラリア) ・ Search & Preliminary Advice Report (S&PA) (ニュージーランド) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ (AU・NZ共通) 正式な出願前に審査官から迅速に事前評価を得ることができ、その結果に基づいて正式な出願を行うかどうか決定可能。 ・ 現地専門家 (AU) は、主に自力で出願する一般の人に向けたサービスであり、商標専門家はこのサービスをほとんど使用していない等を指摘。 ・ 現地専門家 (NZ) は、メリットは、公衆に知られることなく出願人が意図している商標の使用についてのリスクを事前に特定できることであり、他方、デメリットは、商標登録の成功を保証するものではないことや、S&PAレポートの有効期間は3か月しかなく、出願人はこの期間内にどうするか決めて、問題を修正する必要があること等を指摘。
<ul style="list-style-type: none"> ・ Right Start Examination Service (RSEサービス) (英国) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常の出願より安価な料金 (第一段階) を支払うと、審査官から出願人に通知が届き、その内容を踏まえた上で、出願を継続するかどうか判断し、継続する場合には、追加の料金 (第二段階) を支払う。(※総額は通常の出願料金よりも高額である。) ・ 現地専門家は、拒絶理由が指摘された場合、出願を諦めることができ、その場合はそれ以上支払う必要がなく、初めて出願する人にとってはメリットであることや、一方で、一般的に商標の専門家はこのサービスを使用しないようであり、利用希望の顧客もかなり少ないこと等を指摘。

(3) 各国・地域におけるオンライン出願支援ツールの比較

	指定商品・役務の入力方法		同一・類似先行商標の 検索結果等をユーザーに (自動) 提示する機能
	①事前承認リストから キーワード検索して入力	②自由に記載して 入力	
米国	○	○	×
欧州	○	○	○
中国	○	○	×
韓国	○	○	×
英国	○	○	○
オーストラリア	○	○	○
シンガポール	○	○	○
台湾	○	○	×
ニュージーランド	○	○	×
ブラジル	○	○	×

(※) 機能の異なる複数のツールを提供している国・地域もあるため、詳細は報告書本編を参照されたい。

（1）弁理士事務所5者へのヒアリング調査結果概要

【指定商品・役務の記載、基準等表示】

- 指定商品・役務を（基準等表示を使用せずに）自由に記載する場合としては、①基準等表示に適切な表現が見当たらない場合、②外国出願を予定している場合、③外国の出願人の出願であって翻訳が必要な場合、④商標法4条1項16号（商品の品質又は役務の質の誤認）の拒絶理由を意識して自由記載を行う場合があることを確認できた。
- 基準等表示と自由記載のどちらを推奨しているかについては、基準等表示を推奨している事務所もあったが、ケースバイケースであるとの回答が目立った。基準等表示の内容・充実度については、評価する意見がある一方で、新しい商品や役務、特に役務についてさらなる充実を望む意見があった。

【ファストトラック審査・早期審査】

- 広く利用されていることを確認できた。ただし、審査が早期化することが、基準等表示を利用する動機付けになっているかという点については、回答者により意見が分かれた。

【諸外国の制度（基準等表示に含まれる商品・役務のみを指定すると出願料金が減額）】

- 積極的に導入に賛成する意見はなかった。代理人の立場からすると、出願人に対する説明負担や料金計算の複雑化などの懸念があり、審査効率が良くなることや印紙代が安くなるメリットに理解を示しながらも、導入に慎重な見解が見られた。他方、減額制度を導入した場合には、一定数の利用者がいるとする意見が多く、減額制度のニーズには理解を示す意見が多かった。

（1）弁理士事務所5者へのヒアリング調査結果概要（続き）

【諸外国の制度（区分内の指定商品・役務数が一定数を超えると出願料金が加算）】

- 指定商品・役務の数が例えば1個のときと100個のときとで同額でよいのかといった問題意識が示されたものの、導入に賛成する意見、反対する意見、どちらともいえないとの意見に分かれた。加算制度を導入した場合、出願人は料金に敏感であることから、指定商品・役務の数は相対的に減ると思われるとの意見が多数であった。

【諸外国の制度（事前評価サービス等）】

- 「TM Headstart」（豪）等の事前評価サービスについては、導入の必要性について賛成と反対両方の意見が見られた。登録可能性の事前調査は本来的に弁理士の仕事であり、現在でもある程度の商標調査ができていることから、事前評価サービスの導入の必要性を感じないとの意見があった。一方で、審査官のサーチレポートの精度が高ければ導入するメリットは大きいとして、理解を示す意見もあった。
- 「Right Start Examination Service（RSEサービス）」（英）については、制度や手続の複雑さや現状の日本の審査を考慮して導入に否定的な意見が多数であった。このようなサービスの導入により、特許庁の負担が増え、審査が遅延することを懸念する意見もあった。

【オンライン出願支援ツール】

- 諸外国で見られるような願書の入力支援機能や商品・役務の選択入力機能のあるツールについては、入力ミス防止の観点から有用であるとの意見や、基準等表示のみではなく自由記載にも対応できるようなツールが望ましいとの意見があった。
- 諸外国で見られるような類似先願や拒絶理由を自動検索・提示するツールについては、ユーザーのニーズを考慮して導入に理解を示す意見がある一方で、検索機能の精度次第との意見もあった。

（2）国内企業15者へのヒアリング調査結果概要

【指定商品・役務の記載、基準等表示】

- 実際に使用する商品・役務と、将来的に使用予定のある商品・役務に基づいて指定商品・役務を決定している企業が多数であった。また、国内出願の段階から外国出願を意識して、「類似商品・役務審査基準」や「商品・役務名検索」にとどまらず、ニース分類やTM5 IDリスト、WIPOのMGSMを確認することが広く行われていることも確認できた。
- 既存の商品やサービスでは基準等表示を優先的に使用し、新しい商品やサービスの場合など、基準等表示に該当するものがない場合や基準等表示では商品やサービスを的確に表現し切れない場合に自由記載を用いる傾向にあることを確認できた。また、外国出願やマドプロ出願を予定している場合にも、各国の実務を考慮して自由記載を行う実情も見られた。
- 自由記載を用いたことで拒絶理由を受けたと感じる者が一定数おり、（自由記載の）記載の仕方やその区分について、少なからず問題意識があることが示唆された。
- 基準等表示の内容・充実度については、業種を問わず、概ね肯定的な評価を示す意見が多かった。改善を求める意見としては、小売、インターネット関連などのサービス業に係る役務の記載の充実、ニース分類の英語表記と日本語訳との齟齬の解消などが挙げられた。

【ファストトラック審査・早期審査】

- ファストトラック審査はヒアリング対象15者すべてにおいて利用経験があり、広く認知され利用されていることを確認できた。早期審査についても、過半数において利用経験があり、審査を早めるための制度が積極的に利用されていることを確認できた。
- ファストトラック審査については、審査が早くなるメリットを感じて基準等表示から指定商品・役務を選択する動機付けになっている見解や、ファストトラック審査は意識していないが基準等表示を用いることで結果的に審査が早くなってありがたいなどといった見解が示された。

（2）国内企業15者に対するヒアリング調査結果概要（続き）

【諸外国の制度（基準等表示に含まれる商品・役務のみを指定すると出願料金が減額）】

- 賛成する意見が比較的多く見られた一方で、反対する意見やどちらともいえないとする意見もあり、メリットとデメリットの双方を挙げる者が多かった。減額自体は歓迎であり、コスト削減に加えて、基準等表示のみを用いた出願が増えることによる審査の迅速化に期待を寄せる意見がある一方で、制度導入による料金体系や管理の複雑化、基準等表示のみで足りうる業界と足りない業界との不公平感、自由記載を回避したことにより不要な拒絶理由が生じることなどを懸念する意見もあった。

【諸外国の制度（区分内の指定商品・役務数が一定数を超えると出願料金が加算）】

- 導入に賛成する意見、反対する意見、どちらともいえないとの意見に分かれた。導入するメリットとして、使用する予定のない商品・役務を指定した出願が減ることによる審査期間の短縮や極端に多数の商品・役務を指定した悪意の出願の抑制などが挙げられた。また、デメリットとしては、加算制度の導入による料金体系や管理の複雑化についての指摘が目立った。

【諸外国の制度（事前評価サービス等）】

- 「TM Headstart」（豪）等の事前評価サービスについては、実際に使用経験のある者から、事前評価の結果や期間について評価する意見があった。このようなサービスに興味関心を示す者は少なくなく、事前評価の精度や結果が出るまでの期間、費用次第で利用したいとの意見を確認できた。
- 「Right Start Examination Service」（英）については、費用削減効果を期待して興味関心を示す意見がある一方で、手続の増加や期限管理の煩雑化、審査期間への影響を懸念する意見があった。

（2）国内企業15者に対するヒアリング調査結果概要（続き）

【オンライン出願支援ツール】

- 願書の入力支援機能や商品・役務の選択入力機能のあるツールについては、入力ミスが減らしたり基準等表示からの選択を容易にしたりすることを期待して、導入を歓迎する意見が多かった。ツールの実装先については、願書の下書きとしたいとの要望が少なからずあり、また、実際に出願をする前段階で調査などにも利用できるように、J-PlatPatなど出願ツールに限らないツールを希望する意見が多かった。
- 諸外国で見られるような類似先願や拒絶理由を自動検索・提示するツールについては、有用で便利な機能であるとして導入を期待する意見がある一方で、検索機能の精度次第であるとの意見もあった。検索結果が出願の判断を左右しうることを懸念する意見もあった。

調査対象とした10の国・地域では、商標制度や審査手続がそれぞれ異なっており、採用されている施策にもそれらの違いが反映されているものと考えられる。また、各国・地域のオンライン出願ツールにおけるユーザー支援機能についての情報を整理することができた。

一方、国内ヒアリングを通じて、新しい料金制度の導入についてはユーザーの間でも多様な意見や要望が存在することが示されたほか、オンライン出願ツールについても、ユーザーの利便性の観点から改善が望まれる点が明らかとなった。

今後、各国・地域で採用されている施策や機能の導入を検討する際には、我が国の商標制度の特徴や、国内ユーザーの要望及び意見を十分に考慮し、審査効率化とユーザーの利便性向上の両方の実現を目指すべきであると思われる。

禁無断転載

令和3年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業
商標審査効率化・ユーザー出願支援のための指定商品・役務に
関する料金等施策及び出願支援ツールについての調査研究
(要約版)
令和4年3月

請負先
一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階