

「類似商品・役務審査基準」の 見直しの方向性について

平成21年10月
特 許 庁

I. 「類似商品・役務審査基準」の見直しについて

「類似商品・役務審査基準」とは：

- * 互いに類似すると推定される商品・役務をあらかじめグルーピング。
- * 各グループに、検索のためのコード（類似群コード）を付与。
- * 出願人による事前調査や審査官による審査において利用されている。



「類似商品・役務審査基準」の見直し：

- * 本基準について、現在の取引の実情を反映させるよう見直しの要請あり。（審議会、知的財産推進計画）
- * 既存の権利関係にも配慮しつつ、見直しを検討。
- * 国際分類の改訂（第10版）に合わせて、平成24年1月1日から新基準を適用。
- * 既存の商標権の類似群コードデータの付け替え作業 [平成22年度・平成23年度]

現行の基準

録音済みのコンパクトディスク
類似群コード：24E01

類似群コード相違：互いに類似しない

録画済みビデオディスク及びビデオテープ
類似群コード：26D01

【商標】
【商品】録音済みのコンパクトディスク
【出願人】A社

商品が類似しないので両者とも登録

【商標】
【商品】録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【出願人】B社

現在の取引の実情：

音楽CDや映画のDVDが同一の店舗や売場で取り扱われるようになった。

基準の見直し案

録音済みのコンパクトディスク
新類似群コード(仮)：24E02

類似群コード同一：互いに類似する

録画済みビデオディスク及びビデオテープ
新類似群コード(仮)：24E02

【商標】
【商品】録音済みのコンパクトディスク
【出願人】A社

商品が類似するので先の出願のみが登録

【商標】
【商品】録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【出願人】B社

Ⅱ. 「類似商品・役務審査基準」の見直しの方向性

1. 類似基準に対するユーザーの評価

1. 電機業界からの意見

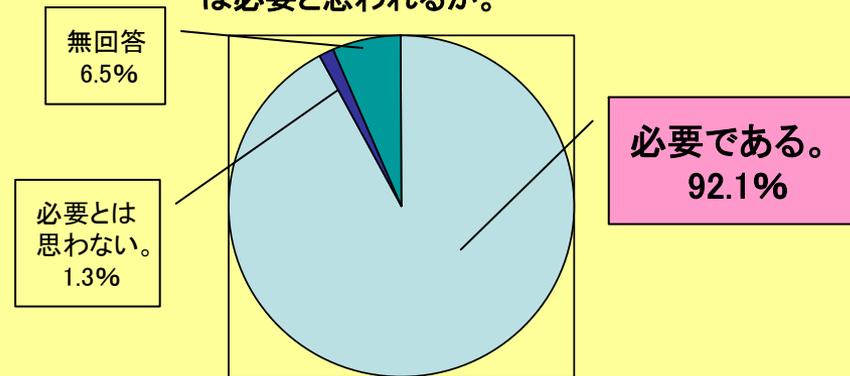
商標登録出願前から商標登録後に至るいずれの場合においても、出願人と特許庁が共有する審査基準が存在するメリットは大きく、類似基準は必要である。

2. 食品業界からの意見

類似基準(類似群コード)があることにより、商標業務において類似商品の判断が容易かつ統一的に行うことができるので、大変有意義である。

「『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報告書」より

商標出願において「類似商品・役務審査基準」は必要と思われるか。



「『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報告書」におけるアンケート結果より

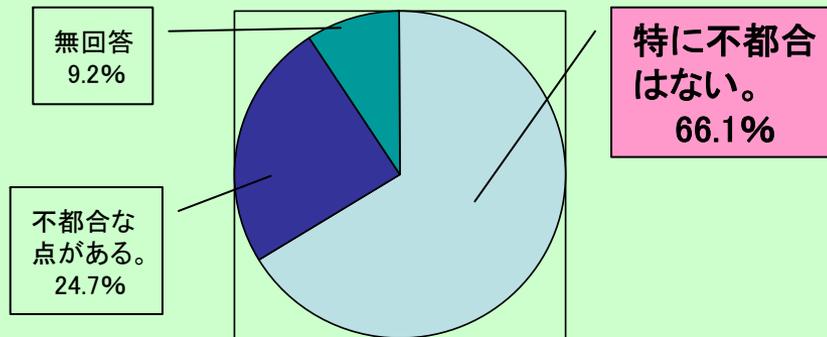
「類似商品・役務審査基準」は、統一的な審査によって発揮させる
予見可能性に最大のメリットがある。

上記業界からの意見、及び上記アンケート結果において約90%が同基準を必要としていることからすると、同基準の見直しに当たっては、最大のメリットである予見可能性を損なうことがないように配慮することが必要。

Ⅱ. 「類似商品・役務審査基準」の見直しの方向性

2. 類似基準の見直しの基本的な方向性

「類似商品・役務審査基準」における商品又は役務の類似範囲(グルーピング)について、
どうお考えか。



「類似商品・役務審査基準」の不都合な点

- * 個々のグルーピングの不具合
- * 商品・役務の例示の適否・改善要望

* グルーピングという考え方そのものを否定するような意見はほとんどみられない。

「『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報告書」におけるアンケート結果より

商品又は役務の類似範囲(グルーピング)に関しては、上記アンケート結果及び調査研究における検討を踏まえ、全体的に変更するのではなく、基本的には、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見直すこととする。

Ⅱ. 「類似商品・役務審査基準」の見直しの方向性

3. 国際分類との関係において生ずる諸問題

現状と問題点

1. いわゆる「他類間類似」

日本独自の分類から国際分類へ移行した際に、類似関係は基本的に変更せず。

その結果、日本分類下では同一類似群の商品が同一区分に集約されていたものが、国際分類下では複数の区分に分散(いわゆる「他類間類似」)。

そのため、異なる業種の第三者が異なる区分で比較的広範に商品を指定して商標登録した場合に、自己の商標登録が阻害される場合がある。

2. グルーピングの範囲・考え方

現行の類似商品のグルーピングは、旧日本分類に即したものであって、旧日本分類を経験したことがない者にとっては、グルーピングの範囲や考え方が分かりにくいものとなっている。

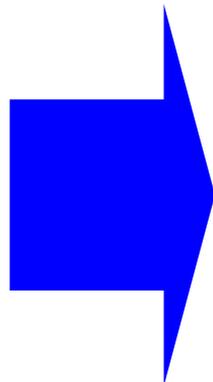
対応の方向性

1. 他類間類似の見直し

取引上関連性が大きいとは言い難い商品の類似関係を見直すとともに、一般には取引されているとは思われない商品について例示から削除することにより、他類間類似を縮小させる方向で見直す。

2. グルーピングの考え方の明確化

個々の類似群に関するグルーピングの考え方を明確にする手段を講じる。



◎他類間類似の見直し(案)の例(「手袋」の場合)

類似群コード: 17A04

- 第 9類 事故防護用手袋
- 第10類 医療用手袋
- 第17類 絶縁手袋
- 第21類 家事用手袋
- 第25類 手袋

互いに類似

見直し(案)

類似群コード: 17A08

(薬品からの肌荒れ、絶縁、防水、耐熱、切創防止等のためや作業のために用いる手袋)

- 第 9類 事故防護用手袋
- 第17類 絶縁手袋
- 第21類 家事用手袋

類似群コード: 17A04

(防寒又はファッション用の手袋)

第25類 手袋

非類似

類似群コード: 17A09

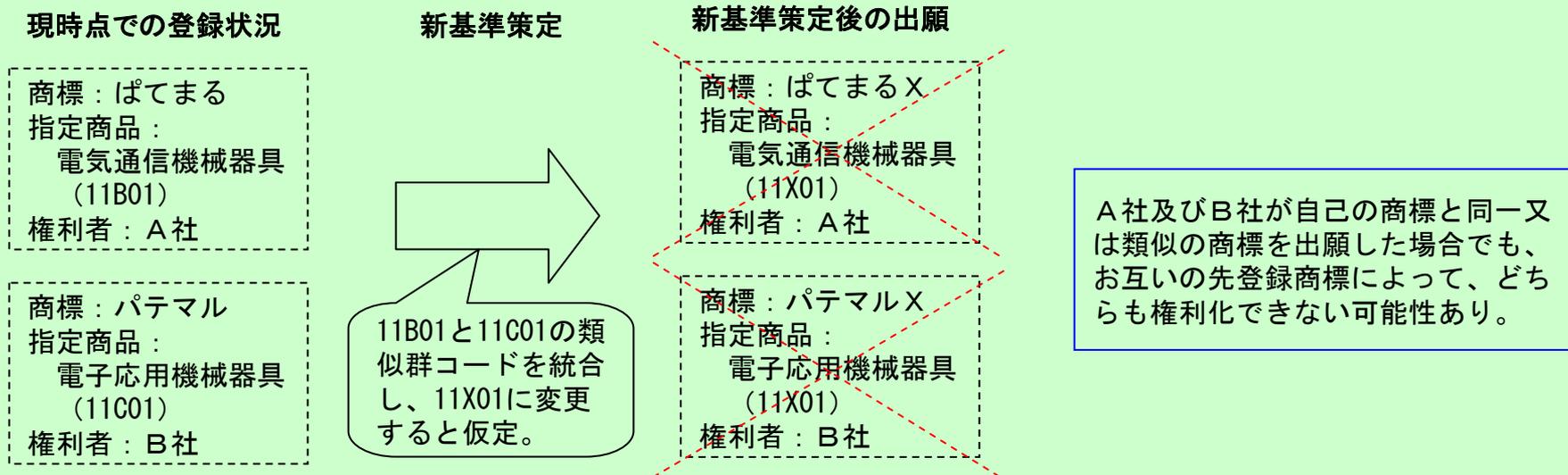
(診断、治療又は手術に用いる手袋)

第10類 医療用手袋

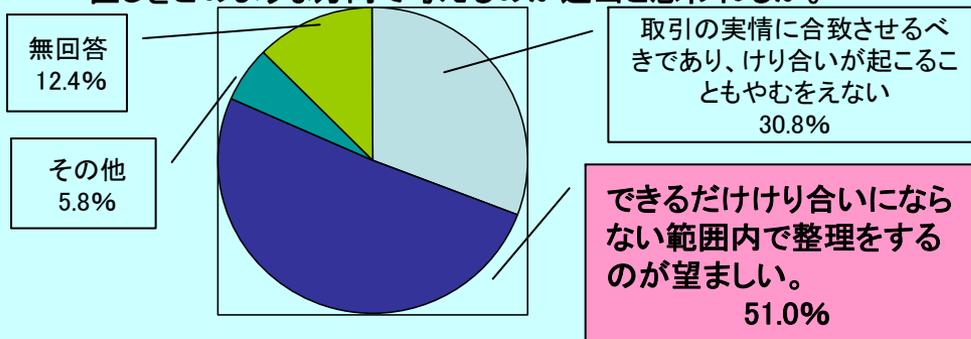
Ⅱ. 「類似商品・役務審査基準」の見直しの方向性

4. いわゆる“けり合い”の問題

【“けり合い”が想定されるケース(仮想)】



「けり合い」の問題があるとした上で、類似基準の見直しをどのような方向で考えるのが適当と思われるか。



『「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報告書』におけるアンケート結果より

対応の方向性

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。“けり合い”が頻繁に生ずると、企業のブランド戦略に支障が生ずることになる。

一方、取引の実情に合致させるためにも、“けり合い”が生ずる類似範囲の見直しを一切行わないことは適切ではない。

したがって、“けり合い”が生ずる可能性のある見直しは必要最小限の範囲にとどめる方向で見直しを行うこととする。

Ⅲ. 改正後の「類似商品・役務審査基準」の導入方法

導入方法(案1) 出願日基準

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

○メリット

・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。

○デメリット

・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、出願日によって旧基準が適用される。
・4条1項11号の判断は、本来、査定時で判断するもの。

導入方法(案2) 査定時基準

査定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

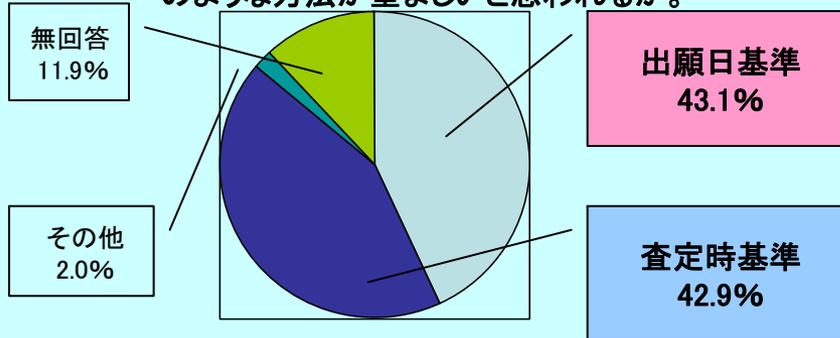
○メリット

・より現在の取引の実情に沿った類似の判断が可能。

○デメリット

・査定のタイミングによって類似判断が異なるため、予見可能性が低下する。
・省令別表の改正は出願日基準で適用されるため、省令別表と類似基準の適用関係が複雑になり混乱を招くおそれがある。

改正後の類似基準を実施するに当たっては、どのような方法が望ましいと思われるか。



『「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報告書』におけるアンケート結果より

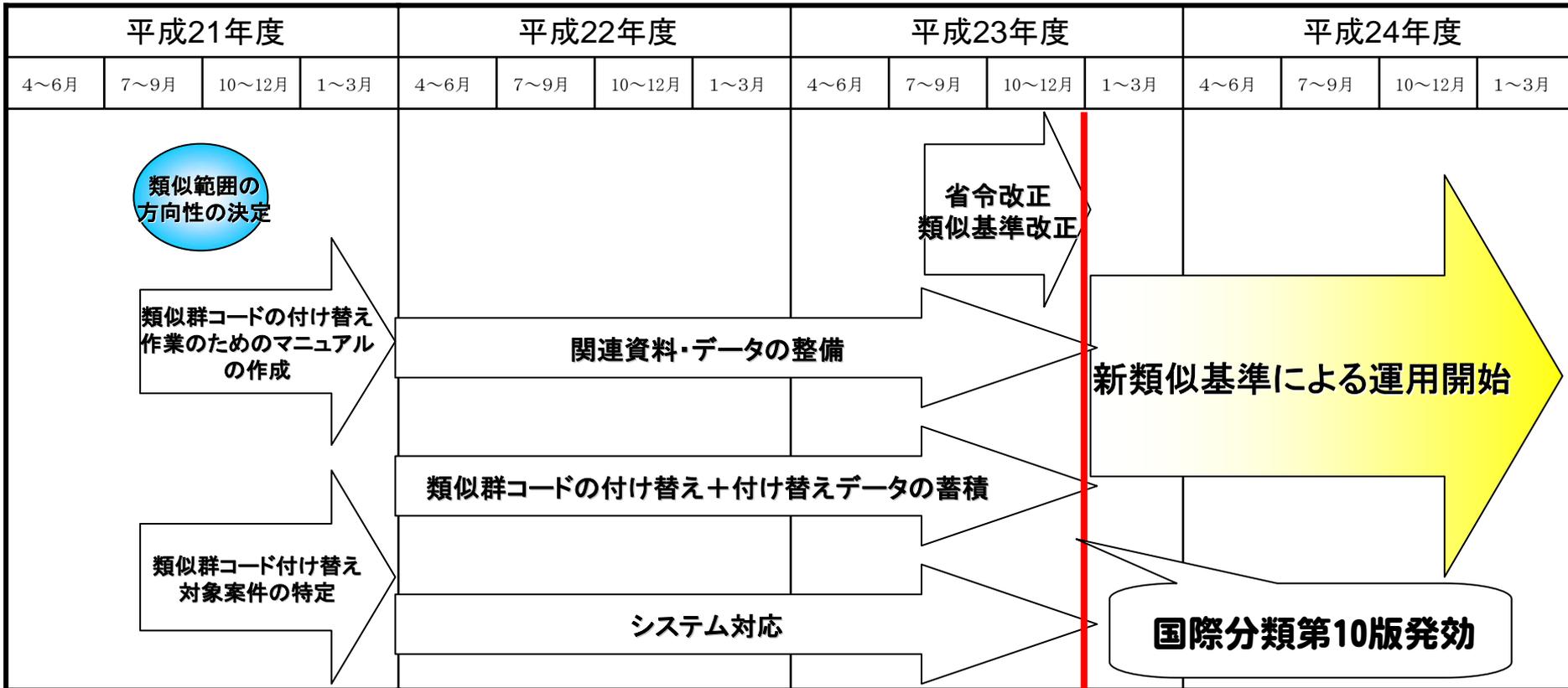
ユーザーニーズは、ほぼ半々。

対応の方向性

◎出願人の予見可能性確保のため、原則として、一定の日(具体的には、国際分類第10版の発効に合わせて、平成24年1月1日)以降の出願に改正後の類似基準を適用する。(出願日基準)

◎新基準適用前の出願であっても、審査の過程において、出願人等により取引実情が主張・証明された場合には、当該取引実情も参考にして類否判断を行う。

IV. 今後の取組(スケジュール)



- 平成21年度**
 - 類似基準見直しの基本的方向性の決定(商標制度小委員会)
 - 基本的方向性に基づいて具体的類似範囲の変更案を作成しパブリックコメントを経て決定
 - 類似群コード付け替えマニュアルの作成
 - 類似群コード付け替え対象案件の特定
- 平成22年度**
 - システム対応(新類似群コード付与対応)
 - 類似群コードの付け替え開始
 - 関連資料・データの整備
- 平成23年度**
 - 類似群コードの付け替え及びデータ蓄積の完了
 - システム対応(新類似群による検索対応)
 - 商標法施行規則別表及び「類似商品・役務審査基準」の改正
 - 改訂基準による新運用開始(平成24年1月予定)

【参考1】「類似商品・役務審査基準」の見直しに対する要請

商標制度小委員会報告書 「商標制度の在り方について」 (平成18年2月)

現行の審査において、商品又は役務の類否判断は「類似商品・役務審査基準」に沿って行われており、同基準において定められた商品又は役務の類似範囲に含まれるものは、原則として、互いに類似商品又は類似役務であると推定されている。このため、審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせてより適切な類否判断を確保するためには、こうした基準を経済の実態に合致したものとすることが必要であり、今後、必要な見直しを行う方向で検討すべきであると考えられる。

知的財産推進計画2006

商標審査において、商品又は役務の類否判断に用いられている現行の「類似商品・役務審査基準」について、2006年度から、現在の取引の実情を反映するための見直し及び取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討し、必要に応じ制度を整備する。

知的財産推進計画2007

商標審査における商品又は役務の類否判断に用いられている現行の「類似商品・役務審査基準」について、2007年度も引き続き、現在の取引の実情を反映するための見直しについて検討し、基準の改正等必要な措置を講ずる。

知的財産推進計画2008

商標審査における商品又は役務の類否判断に用いられている現行の「類似商品・役務審査基準」を現在の取引の実情を反映したものとするように見直すために、既存の登録商標への影響等、審査基準の改訂に伴い生ずる問題への対応策について検討を行い、2008年度中に結論を得る。

知的財産推進計画2009

2012年の国際分類の改訂に合わせて、商標審査における商品又は役務の類否判断に用いられている現行の「類似商品・役務審査基準」を現在の取引の実情を反映したものへと改訂するため、これまでの検討結果に基づき、必要な取組を進める。

【参考2】これまでの取組

1. 商標法施行規則別表及び「類似商品・役務審査基準」の一部改正

商標法施行規則別表の一部改正(平18年省令第95号)及び「類似商品・役務審査基準」(国際分類第9版対応)について、業界団体の要望のうち、商品・役務の類似範囲の変更を伴わない例示商品・役務の追加・変更等を反映させる改正を行い、平成19年に施行した。

2. 取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みの策定

先願として引用された登録商標の権利者による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出があった場合には、それらを取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌しうる旨、平成19年に「商標審査基準」を改正した。

3. 業界団体への意見取り及びヒアリング

36の業界団体に対し、「類似商品・役務審査基準」の改正についての意見取りを行い、要望を提出した18団体に対し個別にヒアリングを実施した。

(意見内容としては、商品・役務の類似範囲の変更のみならず、新しい商品・役務表示の追加要望や商品・役務範囲の明確化等の意見もあり。)

4. 類似基準を変更する場合の諸問題等についての調査研究の実施

国際分類との関係において生じる諸問題(他類間類似の問題等)、いわゆる“けり合い”の問題、見直し後の「類似商品・役務審査基準」の導入方法など、「類似商品・役務審査基準」の見直しに伴う諸問題等についての調査研究を実施した。