

商標の国際登録出願における商品及びサービスの表示を巡る動向

商品及びサービスの国際分類の改訂を取り巻く情勢と国際的データベースの構築

特許庁 審査業務部商標課商標国際分類管理室 赤澤 聡美

PROFILE

平成19年特許庁入庁、平成23年商標審査官、同年7月より現職。

企業活動のグローバル化に伴い、海外での商標権取得の重要性が高まっている。

海外で商標権を取得するには、各々の国の様式に従い、各々の国の言語で直接出願をする方法と、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」(以下「マドプロ」という。)に基づいて英語で出願(以下「マドプロ出願」という。)をする方法の2つの方法がある。

いずれの場合においても、願書には、国内出願と同様に、登録を受けようとする「商標」と、商標権の権利範囲となる「商品及びサービス」を表示する必要があるため、出願人は、各々の国の言語又は英語による商品及びサービスの表示を調査・検討しなければならない。

本稿では、(i) マドプロ出願における商品及びサービスの表示、(ii) マドプロ出願において使用が推奨されている「商品及びサービスの国際分類」の改訂を取り巻く情勢、そして (iii) 現在商標三極や WIPO を中心にそれぞれ構築中である商品及びサービスの表示の国際的なデータベースについて紹介する。

1 マドプロ出願における商品及びサービスの表示

1.1 マドリッドシステムについて

マドリッドシステムとは、パリ条約第19条の特別取極として1891年に創設された「標章の国際登録に関するマドリッド協定」及び同協定とは独立した条約として1989年に採択された同協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録制度をいい、同システムは、スイスのジュネーブにある WIPO (世界知的所有権機関) の国際事

務局によって管理されている。

我が国は、1999年12月14日に「マドプロ」に加盟し、2000年3月14日より出願を受け付けている。

1.2 マドプロ出願の概略

マドプロ出願の仕組みは以下のとおりである。

- (i) 締約国の官庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて WIPO の国際事務局に国際登録出願(以下「国際出願」という。)をする。
- (ii) 国際事務局は、国際出願の方式審査を行い、要件を満たしている場合には、標章を国際登録簿に登録し、その旨各指定国官庁に通報する。
- (iii) 指定国官庁が、保護を拒絶する旨の通知を一定期間(1年又は各国の宣言により18ヶ月)内に国際事務局に行わない限り、その指定国において商標の保護を確保する。

1.3 商品及びサービスの表示

マドプロ出願における商品及びサービスの表示については、国内出願と同様に、その内容及び範囲が明確に把握できるものでなければならず、好ましくは商品及びサービスの国際分類(以下「国際分類」という。)のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するよう規定されている(標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第9規則(4)(a)(xiii))。

なお、願書に記載された商品及びサービスの表示が分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に

不正確である場合は、国際事務局がその旨を本国官庁及び出願人に通報（以下「欠陥通報」という。）し、それに代わる用語又は用語の削除を勧告することとなっている（同第13規則）。

マドプロ出願において使用が推奨されている「国際分類」については、次項で詳述する。

2 国際分類の改訂を取り巻く情勢

2.1 国際分類の概要

国際分類とは、加盟国が商標の登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として1961年に発効した「ニース協定」において、加盟国が採用することを義務付けられている国際的に共通の分類をいう。

我が国は、1990年にニース協定に加入し、1992年4月1日より、それまでの日本独自の分類の採用から国際分類の本格的な採用に移行した。

国際分類は、商標を使用する商品及びサービスについて、関連のあるものを特定の基準によって分類したものであり、分類の基準や各類に属する商品及びサービスの概要を示した「類別表」（「一般的注釈」、「類見出し」及び「注釈」から成る。）と、各類（現行の第9版は、商品に関する34分類（第1類～第34類）及びサービスに関する11分類（第35類～第45類）から成る。）に属する商品及びサービスの品目をアルファベット順に列挙した「商品及びサービスのアルファベット順一覧表」（以下「アルファベット順一覧表」という。）から構成されている。

2.2 これまでの国際分類の改訂プロセス

国際分類の変更は、各同盟国の代表からなる専門家委員会によって設置された準備作業部会において各国からの変更の提案を討議し、同作業部会の勧告に基づいて専門家委員会が変更の最終決定を行ってきた。

ここでいう「国際分類の変更」とは、「修正」（商品又

はサービスの一の類から他の類への移行並びに新たな類の設定を行い、5分の4以上の多数による議決を必要とする。）及び「その他の変更」（類別表の変更、注釈の変更、アルファベット順一覧表の商品又はサービスの追加・削除・表示の変更で、単純過半数による議決を必要とする。）をいう。

これまで、国際分類の版の改訂は5年に1回行われ、準備作業部会は5年の版の改訂期間中に数回開催されてきた。また、「修正」を含む全ての変更の最終決定及び新版の発効日の決定を行う専門家委員会は少なくとも5年に1回開催されるよう専門家委員会の手続規則に定められていた。

なお、我が国では、国際分類の版の改訂に付随する作業として、「アルファベット順一覧表」の商品及びサービスの英語表示に対応する日本語訳（国内審査においても指定商品・指定役務の表示として採択可能な表示）及び類似群コード（商品の生産・販売部門、原材料、用途、需要者の範囲、サービスの提供場所等を総合的に勘案し、互いに類似と推定してグループ化した商品・サービスごとに付与した5桁のコード）の検討並びにそれらを付した「商品・サービス国際分類表」の公表、必要な政省令の改正、商品及びサービスの類否判断の基準である「類似商品役務審査基準」の改訂等を行っている。

2.3 国際分類の改訂プロセスの見直し

2007年11月に開催された第26回準備作業部会

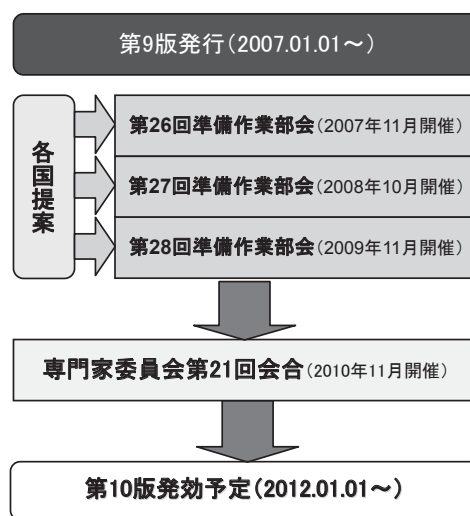


図1 これまでの国際分類改訂プロセス

において、各国が分類改正に関する提案を行う際の様式及び提出方法が統一されていないことや、全ての変更の提案が一律に5年の改訂期間を経て発効すること等、現行の国際分類の改訂プロセスの問題点が指摘され、それらの検討のために開催された2008年7月の第1回アドホック作業部会以降、国際特許分類（IPC）改正プロセスにおいて使用されているような「電子フォーラム」を導入することや、「国際分類の変更」の発効をより頻繁に行うこと等の検討が行われた。

その結果、2010年11月に開催された専門家委員会第21回会合において、専門家委員会手続規則が改正されることとなり、(i) 電子フォーラムを利用して「国際分類の変更（「修正」を除く。）」等の投票・決定を行うこと、(ii) 5年に1回開催されていた専門家委員会を少なくとも1年に1回開催し、「国際分類の変更」を毎年発効すること、(iii) 毎年の「国際分類の変更」の発効日について、決定後、発効までに少なくとも6月の期間を確保すること等が決定した。

これにより、「アルファベット順一覧表」の商品及びサービスの追加・削除等については、「電子フォーラム」を利用して随時提案・検討が行われ、「国際分類の修正（類の移行や新設）」については、電子フォーラムで提案された後、1年に1回開催される専門家委員会において検討・決定されることとなった。

また、当該手続規則の改訂に伴い、5年ごとに発生し

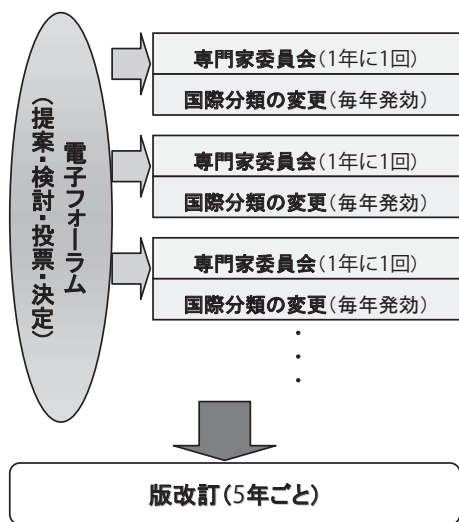


図2 今後の国際分類改訂プロセス

ていた国際分類の改訂に付随する作業（商品及びサービスの英語表示に対応する日本語訳及び類似群コードの検討並びにそれらを付した国際分類表の公表等）が随時発生することとなった。

なお、今後の予定として、国際分類の第10版は2012年1月1日発効の予定であり、次回の専門家委員会は2012年春に開催される予定である。

3 商品及びサービスの表示の国際的なデータベースの構築

3.1 国際的なデータベースの必要性

マドプロ出願における商品及びサービスの表示は、「アルファベット順一覧表」に掲載されている商品及びサービスの表示が推奨されているところだが、同一一覧表の表示はあくまで例示にすぎず、出願人が意図する商品及びサービスの全てが掲載されているとは限らない。また、「国際分類にいかなる法的効果を付与するかは、各同盟国が定める」（ニース協定第2条）という規定があるため、同一一覧表に掲載されている表示の全てが各官庁において受け入れられる表示であるとも限らない。

出願人の調査負担を軽減させるためには、各国で共通して受け入れられる商品及びサービスの表示を検索できるデータベースが必要となる。

3.2 商標三極における「商品役務表示便覧プロジェクト」の概要

日本国特許庁（以下「JPO」という。）、米国特許商標庁（以下「USPTO」という。）及び欧州共同体商標意匠庁（OHIM）からなる商標三極においては、その発足当初より「商品役務表示便覧プロジェクト（三庁IDプロジェクト）」を実施し、外国で商標権を取得する出願人の手続負担の軽減等に資することを目的として「三庁IDリスト」（三庁が相互に受け入れ可能な商品及びサービスの表示のデータベース）を構築してきた。

商品及びサービスの表示を各庁毎月50件ずつ提案し、三庁が合意した表示が「三庁IDリスト」に蓄積される仕組みとなっており、2011年6月現在で、その

蓄積データは 12000 件を超えるに至っている¹。

商標三極では、2009 年より、当該プロジェクトを他の主要国にも拡充することとしており、現在、カナダ、韓国、ロシア等計 6 カ国と協力覚書を結んでいる。

3.3 WIPO における「商品役務表示管理データベース」の概要と将来構想

マドリッドシステムに基づく国際出願において、願書に記載された商品及びサービスの表示が不明確である場合は、WIPO の国際事務局による欠陥通報の対象となるが、これまで、国際事務局で過去に採択された商品及びサービスの表示を簡単に調査できる方法がなかった。

そこで WIPO は、出願人の調査負担を軽減し、マドリッドシステムの利便性の向上や加盟国の拡大に資するよう、国際事務局で採択可能な商品及びサービスの表示を検索できる「商品役務表示管理データベース (Goods & Services Manager DB)」(以下「G & S Manager DB」という。)の構築を 2009 年より開始した。

「G & S Manager DB」とは、マドリッドシステムに基づく国際出願において、国際事務局で採択可能な商品及びサービスの表示をマドリッド作業言語(英語・仏語・西語)で収集したデータベースであり、WIPO のウェブサイト上に 2010 年 12 月から公表されている。

データベースは、「アルファベット順一覧表」、「三庁 ID リスト」、USPTO の「ID マニュアル」(商品及びサービスの表示のデータベース)、国際出願における頻出表示等をもとに作成されており、2010 年 10 月 31 日時点において、英語は 30563 表示、仏語は 24146 表示、西語は 23854 表示が蓄積済みであるが、WIPO の報告によれば、2011 年内に各言語 4 万表示以上のデータベースに整備する予定とのことである。

さらに WIPO は、当該データベースを他の主要言語(アラビア語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、オランダ語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ヘブライ語、韓国語)の翻訳を追加することにより、さらに拡充することを予定している。JPO も、WIPO からの要請を受

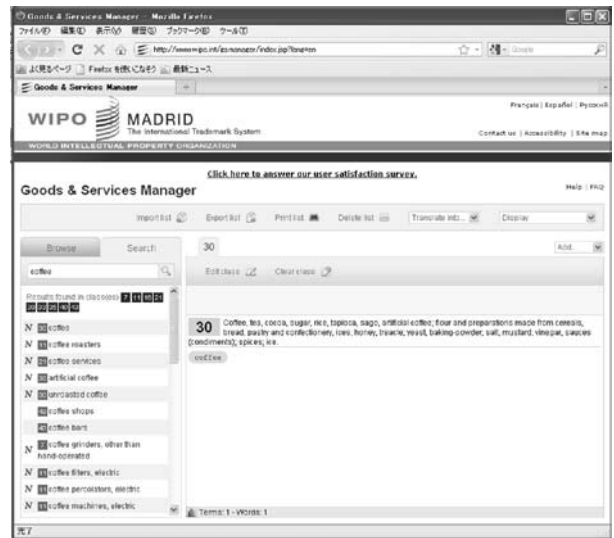


図3 現在の G & S Manager の画面
(「coffee」を検索した場合の画面)

け、マドプロ出願を行う出願人の利便性の向上に資するよう、上記データベースの日本語訳を提供することとして WIPO と協力を進めている。

「G & S Manager DB」に掲載されている表示は、国際事務局で採択可能な表示であるため、「G & S Manager DB」の表示を願書に記載すれば、国際事務局より欠陥通報を受けることなく国際登録を受けることが可能となる。しかし、国際事務局で受け入れられる表示であるからといって、それらの全てが各官庁においても受け入れられる表示であるとは限らないため、「G & S Manager DB」の表示であっても、国際登録後に指定国官庁から保護を拒絶する旨の通知がなされる可能性がある。これを踏まえ、「G & S Manager DB」には、各官庁における商品及びサービスの表示の採択可能性に関する情報も追加される予定となっている。

「G & S Manager DB」に日本語の翻訳が追加されれば、商品及びサービスの表示の日本語による検索が可能となる上に、各官庁における採択可能性に関する情報も得られることとなれば、指定国官庁との煩瑣なやり取り(暫定的拒絶通報等)が減り、早期権利化にもつながることとなる。

今後「G & S Manager DB」の更なる充実が期待されるところであり、JPO としても積極的に協力していくこととしている。(以上)

1 岩本和雄「商標三極による『商品役務表示便覧プロジェクト』について」(Japio 2009 YEAR BOOK) 参照