

商標実務における類似商品・役務類似群の取り扱いについて

橋 本 千 賀 子*

抄 録 日本の商標実務においては商品・役務を類似群に分類して類似範囲を確定します。よって指定商品・役務は権利範囲を決定するために重要な要素であり、商標実務のあらゆる局面で類似群の正しい解釈が必要ですが、商標実務者にとって類似群はしばしば理解しにくいものです。また類似群を正しく理解すると、商標の維持管理が容易になります。本稿では基本的な事項であるにも関わらず正確な理解が難しい類似群について解説します。

目 次

1. はじめに
2. 商品・役務類似群とは？
3. 類似群の変遷
4. 類似群及び指定商品・役務の解釈
5. 商標実務と類似群
6. おわりに

1. はじめに

日本では、1884年の商標条例制定時から、商標権を付与する商品进行分类し、その分類に基づいて出願を受け付けるという方法を採用しています。これは登録主義のもと、手続の明確化及び円滑化を図るためのものです。このように商標登録にかかる商品进行分类して手続を行う方法は便宜であるため、韓国、台湾、中国といった東アジア諸国でも採用され、またアセアン諸国においても今後採用される動きがあります。

2. 商品・役務類似群とは？

(1) 類似群の概要

類似群とは、特許庁の「類似商品・役務審査基準」において、類似する商品同士、類似する

役務同士をグループ分けしたその各グループのことをいい、各類似群にはコードが付されています。

(2) 権利範囲の決定

商標権の権利範囲については、指定商品・役務の類似範囲での第三者の使用は、「当該商標権を侵害するものとみな」され(商標法第37条)、禁止権が認められます。また、出願の審査において、類似範囲の登録が先行している場合には出願が拒絶されます(商標法第4条第1項第11号)。

このような商品・役務の類似について、我が国では上記のとおり、同じ類似群に属する商品、役務はそれぞれ類似するものと推定されます。

3. 類似群の変遷

(1) ニース国際分類との関係と改訂

上述のとおり、もともと我が国では明治時代から独自の区分及び類似群によって審査を行っており、現在の類似群は昭和34年法における類

* ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業
弁理士 Chikako HASHIMOTO

似群が基礎となっています。1992年(平成4年)にニース協定に基づく商品・役務の国際分類を導入した際に、類似範囲についてはこれを維持したのです。商標法第6条第3項に「前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」と規定されているのはそのためです。

なお、国際分類はニース協定専門家委員会において定期的に変更されており、これに伴って類似商品・役務審査基準も変更されます。さらに、我が国独自にも毎年上記基準の見直しを行っていることから、類似群は固定化されたものではなく、時代の変遷とともに変化しています。

(2) 区分の書き換え

ニース国際分類に移行すると同時に、それまで我が国独自の区分によって登録されていた登録の区分をニース分類に合わせて書き換えるという作業が行われました(平成10年から22年まで)。これにより、登録にかかる区分が変更され、区分を超えて類似商品・役務が存在するという現在のような状態となったのです。

(3) 他類間類似商品・役務一覧表

特許庁発行の類似基準の巻末には他類間類似商品・役務一覧表があります。

たとえば、11A07のコードが付されている類似群については以下のとおり記載されています。

第8類 電気かみそり及び電気バリカン
第11類 美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類
第21類 電気式歯ブラシ
第26類 電気式ヘアカーラー
—関連する小売等役務—

【35K08】

第35類 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

これは、上記のすべての商品及び役務が互いに類似する関係であり、同一の類似群に属することを示しています。

4. 類似群及び指定商品・役務の解釈

(1) 類似の範囲

1) 同一類似群内の商品・役務

上述のとおり、同一類似群内の商品・役務は類似すると推定されます。小売役務と小売の対象となる商品の間でも類似関係が認められます。しかし、小売役務同士が類似の場合であっても、それぞれの小売の対象となる商品同士は類似しない場合もあり、また、類似する小売役務Xにかかる商品Aと、小売役務Xに類似する小売役務Yは類似しない場合があります。

2) 備考類似

備考類似とは、他の類似群の商品・役務と類似と推定される関係です。審査においては原則として備考類似は考慮されませんが、異議申立て、無効審判等においては類似と推定されます。

備考類似は「推定」され、争うことができますが、審決・判決においては結果的に非類似と判断された例が多いようです。

(2) 包括的表示

1992年以前の商品区分においては、「その他本類に属する商品」という表示が認められていました。しかし、1992年の国際分類採用後は、このような表示をすることが認められなくなりました。よって、ある区分に属する商品・役務すべてを指定することはできません。区分内で保護を希望する商品・役務については、個別に指定するか、あるいはその商品・役務が含まれる「見出し」を指定することにより、指定します。

「見出し」は各類似群に付されており、ある程度包括的な商品・役務のグループを表す名称です。たとえば、図1に示すようなものです。

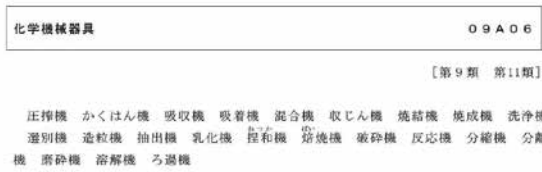


図1 第7類 類似群09A06の見出し

類似群09A06の見出しは「化学機械器具」であり、その下位概念として「ろ過機」等があります。見出しである包括表示「化学機械器具」を指定すると、基本的にはその下位概念として認められるすべての商品に権利が及ぶこととなります。

5. 商標実務と類似群

(1) 出願における各段階での注意事項

1) 出願前調査

出願前調査の段階においては、使用する商品・役務が何であるかを正確に理解し、その商品・役務がどの類似群に属するかを見極めたうえで調査を行うことが重要です。

2) 出願時

① 商品・役務の指定のしかた

出願の指定商品・役務を正しく記載することは、後に獲得する権利の範囲と直接的に連動するので、商標の出願において注意しなければならない点です。上述のとおり類似群の見出しを使って指定商品・役務を指定することもできます。

保護を希望する商品・役務が、ある類似群に属することが明らかな場合には、その類似群の見出しを用いて指定することが便宜です。しかし、後に権利範囲を明確化するためには、あわせて保護を希望する商品・役務を積極的かつ具体的に表示することも有効です。

たとえば、図2に示すとおり「アノラック」「スキー競技用衣服」は類似群「運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。）（24C01）」に属しています。

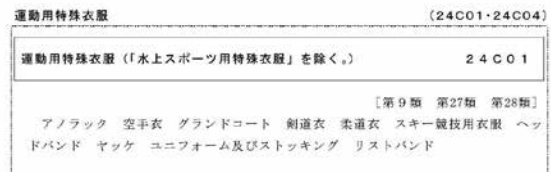


図2 第25類 類似群24C01の見出し

しかし、「スキー用被服（怪我防止用のものを除く。）及びスキー競技用衣服（怪我防止用のものを除く。）」については表1に示すように類似群として「17A01 17A02 17A04 17A07 24C01」が付されており、24C01の類似群を指定しただけでは、全てのスキー用被服について保護を受けることができないことになります。つまり、街着としても着られるようなダウンコートは24C01では保護されないのです。

表1 商品・役務名検索（結果一覧）抜粋

区分	データ種別	商品・役務名（日本語）	商品・役務名（英語）	類似群コード
25	M	スキー用被服及びスキー競技用衣服	ski clothing	17A01 17A02 17A04 17A07 24C01
25	T	スキー用被服及びスキー競技用衣服	ski wear	17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 24C01

このような例は各区分で見受けられます。よって、出願時に指定商品・役務を指定する際には、実際にどのような範囲で保護を希望するかについて慎重に検討する必要があります。

② どの区分、類似群を選択するか

商品・役務によっては、いずれの類似群に属するか判別しがたい、あるいは複数の類似群に属する場合があります。例えば、香料であれば第1類「化粧品・香料・芳香及び風味組成物の製造用化学品」（01A01）、第3類「香料」（04D01）、第30類「食品香料（精油からなるものを除く。）」

(04D01) といった類似群に該当する可能性があり、いずれを選択するか、あるいは複数について指定するかという選択肢があります。

③ 外国出願を予定している場合

日本で出願したのちに外国出願を予定している場合には、商品・役務の指定について特に配慮すべきです。

パリルートで各国へ直接出願する場合には、指定商品・役務の厳密な一致まで求めない国が殆どですが、中国では原則として日本出願の指定商品・役務と中国出願のそれとが一致しないと優先権が認められません。

また、日本で類似群を用いた場合、そこに含まれる範囲について外国で疑義が生じることがありますので、重要な商品・役務は積極表示したほうがよいでしょう。諸外国では、日本の類似群の見出しをそのまま指定できないことも多く、具体的な商品・役務を指定するよう要求されることがありますので、出願前に確認することをお勧めします。

マドリッドプロトコル経由で出願する場合には、さらに注意が必要です。国際登録の指定商品・役務は基礎登録の範囲内でのみ認められますので、各指定国で問題が生じないように日本出願段階から検討したほうが良いと思います。将来、権利行使する可能性まで考えると、権利範囲が明確かつある程度の幅をもって解釈されるような記載が必要でしょう。つまり、ここにおいてもやはり必要な指定商品・役務の積極表示を検討すべきと思われます。

3) 審査段階

審査段階では、先行商標が引用された場合、及び補正をする際に類似群が関連します。

① 先行商標と抵触する場合（商標法第4条第1項第11号）

出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定商品・役務とは同一の類似群に属しているはずですが、引用商標が審査中である場合には、そ

の後補正によって指定商品・役務が変更される可能性があり、まだ類似群が確定していないことがあります。

引用商標との抵触関係を確認したら、不要な類似群については指定商品・役務を削除する、類似関係を争う等の対応をすることができます。

② 指定商品・役務の補正をする場合

上述のように引用商標との抵触関係を回避するために補正を行うほか、商品・役務の範囲が不明確である等の拒絶理由を克服するためにも補正を行うことがあります。

商品・役務の範囲を明確にするということは、どの類似群に属するかを明確にすることでもあります。たとえば、「包装用容器」と指定した場合、材料の特定を要求されますが、それは材料によって以下のように類似群及び区分が異なるからです。

第16類「紙製包装用容器」(18C04)

第22類「布製包装用容器」(18C05)

第20類「竹製包装用容器」(18C06)

等

4) 同一類似群内での商品・役務の類否を争うことができるか

原則としては、同一類似群内の商品・役務は類似であると推定され、その非類似を争うことは難しいと考えられます。

しかし商品・役務の取引は時代の趨勢とともに変化するため、その類否を定める類似群も絶対的なものとはいえません。従って、同一類似群内において商品・役務の非類似が認められたり、類似群が異なる商品・役務の間で類似が認められたりする例もあります。

(同一類似群内で非類似が認められた例)

・ 不服2004-14608

「ステントグラフト」×「車いす」(10D01)

・ 不服2003-24278

「医療用手袋」×「手袋」(17A04)

(他類似群内で類似が認められた例)

・異議2002-90734

「トイレット用芳香剤, その他の芳香剤」

(04D02) = 「トイレット用防臭剤」 (01B01)

・無効2004-35071

「パイ (菓子)」 (30A01) = 「ミートパイ」 (32F06)

・平成27年(行ケ)第10134号

「脂肪計付き体重計, 体組成計付き体重計, 体重計」 (10C01) = 「体脂肪測定器, 体組成計」 (10D01)

また, 備考類似が覆された例もあります。

・異議2003-90365

「電気通信機械器具」 (11B01) × 「電子管, 半導体素子, 電子回路 (電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」 (11C01)

・異議2003-90165

「電子計算機用プログラム, 電子計算機」 (11C01) × 「インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用した電子計算機用プログラムの提供, 電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路, 磁気ディスク, 磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」 (42X11)

5) 登録後

① 使用している商品・役務の確認

登録された後には, 使用している商品・役務と登録にかかる商品・役務とに齟齬がないことを確認しておくべきです。当初予定していたものと異なる商品・役務に商標を使用するようになることもありますので, 常に注意が必要です。

特に, 審査基準の変更によって権利範囲に変動が生じることもあります。例えば, 2012年の改訂により, 以下のように類似群が変更されています。

(26D01)

映写フィルム, スライドフィルム, スライドフィルム用マウント, インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる画像ファ

イル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ

↓

(24E02, 26D01)

インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる画像ファイル, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ

(26D01)

映写フィルム, スライドフィルム, スライドフィルム用マウント

② 不使用取消審判

登録に対して不使用取消審判が請求される際, 類似する商品・役務すべてに対して請求される場合が殆どであり, そこに含まれる商品・役務のうちのいずれかについて使用を証明すれば登録は取り消されません。よって, 類似群の見出しで商品・役務を指定していると, 使用を証明できる可能性が高くなるといえます。例えば, 第25類「水泳着」 (17A02) と指定するのではなく, 「被服」 (17A01-17A04・17A07) と指定しておけば, 当初は「水泳着」について商標を使用していたが, その後「シャツ」に使用するようになった場合にも対応できます。

6) 更新時

更新時は, その商標登録を維持すべきか否か, 確認するよい機会です。同じような商標を複数登録している際には, 例えば表2のような表を作成し, 維持すべき登録と放棄する登録とを選別している権利者もあるようです。

また, 商品・役務の変化が速く, 日進月歩で新規商品が開発される分野では, 10年前, 20年前の出願時と現在とでは, 保護すべき商品の内容が大きく変わっていることがあります。そのような分野では, 類似群の見出しで登録を取得していたとしても, 出願時に世の中に存在しなかった商品・役務は保護されませんので, 再度出願をし直す必要があります。

表2 登録商標類似群管理表の一例

商品区分（国際分類第9版）														指定商品例	管理No.	1	2	3
															ロゴ	○○○○○		
・ 6 7 8 9 10 11 12 ・ 20 21 22 ・ 34 35 40 42															商標	○○○○○		
															登録番号	nnnnnn1	nnnnnn2	nnnnnn3
.															区分	7	9	11
															類似群			
		<input type="checkbox"/>												家庭用洗濯機、 電気ミキサー	11A06	○		
			<input type="checkbox"/>											電気アイロン				
				<input type="checkbox"/>										電気ブザー			○	
					<input type="checkbox"/>									家庭用衣類乾燥機				○
			<input type="checkbox"/>											電気かみそり	11A07			
					<input type="checkbox"/>									家庭用電気式美容機 械器具				○
							<input type="checkbox"/>							電気式歯ブラシ				
													<input type="checkbox"/>	電気機械器具類の小 売又は卸売の業務に おいて行われる顧客 に対する便益の提供	35K08			

(2) 外国の類似群制度

外国では、中国、韓国、台湾で類似群による指定商品・役務の審査が行われていますが、それぞれの類似群は日本の類似群とは異なっています。韓国・台湾の類似群と日本の類似群の比較表は以下で参照できます。

(韓国)

日韓類似群コード対応表 (TM5 IDリスト対応) の公表について¹⁾

(台湾)

日台類似群コード対応表 (ニース国際分類 [第10-2015版] 対応) の公表について²⁾

また、中国の類似群と日本の類似群の差異について、以下で触れられています (中国商標法改正前のもの)。

(中国)

中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点³⁾

尚、中国では現在、指定商品・役務の標準表示以外の表示は認められにくくなっています。2016年に標準表示が追加されました。⁴⁾

欧米では日本のような類似群 (類似商品・役務をグループ化したもの) は存在しません。商品・役務の類似関係について、基準はありますが、基本的に商標と同様に個別具体的に判断されます。

6. おわりに

類似群は、商標実務のイロハといえるほど基本的なことです。しかし、意外に複雑であり、類似群の判断を誤ったために問題へと発展することも少なくありません。

誌面の都合上、簡単に解説しましたが、類似群について理解いただく上で一助となれば幸いです。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/h28-1jpo_kipo_tm5.htm
- 2) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/jpo_tipo-ruiji2015.htm
- 3) <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/1984/>
- 4) http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201607/t20160713_

169795.html

(URLの参照日は、全て2016.10.2)

参考文献

- ・特許庁編「類似商品・役務審査基準」
- ・平成25年度 特許庁 知的財産権制度説明会テキスト「商標の国際分類と類似商品・役務審査基準」

(原稿受領日 2016年10月2日)

