

特集《商標》

昨今の商標に関する国際動向と委員会の活動

平成 30 年度商標委員会 副委員長 青島 恵美, 矢代 加奈子, 遠山 良樹

要 約

1883 年に工業所有権の保護に関するパリ条約が作成されてから既に 100 年以上の年月が経過しているが、グローバル化が促進する世界において、近年益々、知的財産権保護制度に関する国際的ハーモナイゼーションの必要性が増してきており、知的財産権の国際的な保護の促進、制度の調和に向けた様々な取り組みが行われている。

このような中で、商標委員会では、WIPO における商標に関連する議題を取り扱う国際会議・作業部会・専門家委員会、あるいは商標五庁会合（TM5）に委員を派遣し、商標に関する最新の国際動向の確認・検討を行うとともに、実務家としての立場から必要な提言を行っている。

本稿では、WIPO で開催される国際会議等において、現在検討が進められている商標に関する議題の内容、及び TM5 の活動内容に焦点をあてて、昨今の商標に関する国際的な動向の説明を行うとともに、これらの動向と商標委員会との関わりについて紹介する。

目次

1. はじめに
2. WIPO における議論
 - (1) WIPO について
 - (2) SCT について
 - (3) マドリッド作業部会について
 - (4) ニース国際分類について
3. TM5 における議論
 - (1) TM5 とは
 - (2) TM5 プロジェクトについて
4. おわりに

1. はじめに

(1) 1883 年に工業所有権の保護に関するパリ条約が作成されてから既に 100 年以上の年月が経過しているが、グローバル化が促進する世界において、近年益々、知的財産権保護制度に関する国際的ハーモナイゼーションの必要性が増してきており、知的財産権の国際的な保護の促進、制度の調和に向けた様々な取り組みが行われている。

商標関連では、出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るために 1994 年に商標法条約が採択された後、更なる手続きの調和・簡素化を目的として、2006 年に商標法に関するシンガポール条約が採択された。ま

た、標章の国際登録に関するマドリッド協定が抱える諸問題を克服し、より多くの国が参加できる商標の国際登録制度の確立を目的として、1989 年に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書が採択され、年々その加盟国数・利用件数が増大している。さらに、商標の指定商品・役務に関しては、1957 年に標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定が採択され、指定商品・役務の記載及び分類に関する国際的なハーモナイゼーションが図られている。

これらの制度設計にあたって大きな役割を担っているのが、世界知的所有権機関（WIPO）である。WIPO では、知的財産保護制度の更なる利便性の向上及び国際的調和を目指して、新たな指針の策定、あるいは既存の制度の改善に向けた検討が日々活発に行われている。

また、WIPO と離れたところでも、制度の調和に向けて、各国政府による多国間会合が行われており、その代表的なものとして、日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国による商標五庁会合（以下「TM5」という）が挙げられる。

このような中で、商標委員会では、WIPO における商標に関連する議題を取り扱う国際会議・作業部会・

専門家委員会、あるいは TM5 に委員を派遣し、商標に関する最新の国際動向の確認・検討を行うとともに、実務家としての立場から必要な提言を行っている。

本稿では、WIPO で開催される国際会議等において、現在検討が進められている商標に関する議題の内容、及び TM5 の活動内容に焦点をあてて、昨今の商標に関する国際的な動向の説明を行うとともに、これらの動向と商標委員会との関わりについて紹介する。

本稿が商標制度の国際動向を知るための一助になれば幸いである。

(2) 2018 年度の商標委員会（以下、「当委員会」という。）では、世界知的所有権機関（WIPO）及び TM5 における商標に関する動向の確認・検討及び提言のため、以下の活動を行った。

まず、2018 年 5 月にアメリカ・シアトルで TM5 のユーザーズミーティングが、同年 7 月に韓国・済州島で中間会合が、同年 12 月に韓国・ソウルで第 7 回年次会合が行われ、ユーザーズミーティング及び第 7 回年次会合に当委員会から委員を派遣した。当委員会では、これらの会合に向けて日本弁理士会としての事前質問等を取り纏め、会合後は TM5 のプロジェクトの進捗に関連する報告・資料等を確認・共有した。

また、後述する通り、毎年、WIPO にて開催されるニース協定の専門家委員会において、ニース国際分類の改正が決定されている。2018 年度においても、当委員会では、日本弁理士会に所属する「商品・サービス国際分類改正に関する意見交換会委員」と協働する形で、上記専門家委員会に向けて日本提案等を検討し、日本国特許庁に伝えた。

さらに、2018 年 7 月 2 日から 7 月 6 日に開催された標章の国際登録に関するマドリッド制度の法的発展に関する作業部会⁽¹⁾（以下、「マドリッド作業部会」という。）の第 16 回セッション、2018 年 4 月 23 日から 4 月 26 日に開催された商標・工業デザイン及び地理的表示の法律に関する常設委員会⁽²⁾（以下、「SCT」という。「SCT」については後述）の第 39 回セッション及び同年 11 月 12 日から 11 月 16 日に開催された第 40 回セッションに、当委員会から委員を派遣した。当委員会では、各セッションに向けて事前に、当該会議の公開作業文書を確認し、参考訳をまとめ、派遣委員と共有した。各セッション終了後は、派遣委員の参加報告に基づき、各セッションの議論のうち、わが国に関

係する可能性のある事項について、委員間で情報を共有した。

以下、それぞれの活動について詳述する。

2. WIPO における議論

(1) WIPO について

それまで各国独自に形成されてきた知的財産法制度について、国際的な権利保護及び制度の調和が図られ、1883 年に工業所有権の保護に関するパリ条約が成立した。この工業所有権の保護に関するパリ条約と、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の管理事務局として設置されたのが、知的所有権保護合同事務局（BIPRI）、現在の世界知的所有権機関（WIPO）である。

WIPO の活動目的は、その設立根拠となった世界知的所有権機関を設立する条約において、全世界にわたる知的所有権保護の促進及び管理に関する同盟間の協力の確保であると規定されており、この目的を達成するために、以下の任務を負うこととされている。

- (i) 全世界にわたって知的所有権の保護を改善すること及びこの分野における各国の国内法令を調和させることを目的とする措置の採用を促進する。
- (ii) パリ同盟、パリ同盟に関連して設立された特別の同盟及びベルヌ同盟の管理業務を行う。
- (iii) 知的所有権の保護を促進することを目的とする他の国際協定の管理を引き受けること又はその管理に参加することに同意することができる。
- (iv) 知的所有権の保護を促進することを目的とする国際協定の締結を奨励する。
- (v) 知的所有権の分野において法律に関する技術援助を要請する国に協力する。
- (vi) 知的所有権の保護に関して情報を収集し及び広報活動を行い、この分野における研究を行い及び促進し、並びにその研究の成果を公表する。
- (vii) 知的所有権の国際的保護を容易にするための役務を提供し、また、適当な場合には、この分野における登録業務を行い及びその登録に係る事項を公表する。
- (viii) その他すべての適当な措置をとる。

また、これらの任務を遂行するにあたって、一般総会、締約国会議、調整委員会、国際事務局が設置され

ることが規定されている。

2019 年現在、WIPO が管理している条約は 26 にのぼるが、このうち、商標関連の条約等は以下の通りである。また、商標制度等の国際的なハーモナイゼーション等を目的として、以下の共同勧告が行われている。

WIPO が管轄している 商標 関連の条約等	共同勧告
パリ条約 マドリッド協定 (*) マドリッド協定議定書 ニース協定 ウィーン協定 (*) シンガポール条約 商標法条約 ナイロビ条約 (*)	周知商標の保護 商標のライセンス インターネット上の商標及び その他の標識に係る工業所有 権の保護
* は、日本が未締結の条約等	

(図 1：WIPO が管轄している商標関連の条約等及び共同勧告)

現在、WIPO では、商標に関する新たな制度の策定や共同勧告の検討等を行うにあたり、専門的・技術的な内容に関する議論が行われる場として、SCT が設置されている。また、既に設けられた制度に関しては、締約国等のメンバーにより構成される作業部会や専門家委員会において、制度の更なる発展に向けての議論が行われている。具体的には、マドリッド作業部会において、マドリッド協定議定書に関する議論が、ニース協定の専門家委員会において、指定商品及び役務の国際分類に関する議論が定期的に行われている。

(2) SCT について

① SCT とは

SCT は、商標・意匠・地理的表示に関する法律・手続きの調和並びに指針の提供を行うための議論を行う場として、1998 年に設置された常設委員会である。従前は、特定の課題については、それぞれ個別の専門家委員会において議論が行われてきたが、1998 年の WIPO 加盟国総会において、所定分野に関する課題を網羅的に取り扱う常設委員会を設置することが決定したことから設けられた。

SCT が取り扱う議題は、商標・意匠・地理的表示・インターネットドメインなどの多岐に渡るが、商標に関してこれまで検討された議題をまとめると、おおよそ以下の通りとなる。

(a) 商標法条約の一部改正
(b) 周知商標の保護規則に関する共同勧告、インターネット上の商標及びその他の標識に関する工業所有権に関する共同勧告、商標ライセンスに関する共同勧告
(c) 商標の異議申立手続に関する収束範囲、非伝統的商標の表示方法に関する収束範囲、すべてのタイプの商標に関する拒絶理由、団体商標及び証明商標の登録に関する技術的及び手続側面

(図 2：SCT におけるこれまでの商標に関する議論)

上記の類型 (a) は条約の一部改正に関する議論であり、類型 (b) は議論の結果として、共同勧告が出されるに至ったもの、類型 (c) は、各国の法律・プラクティスを検討し、その収束範囲を提示するか、あるいは各国の法律・プラクティスの内容に関する研究結果を紹介するにとどまったものである。

なお、これまでの議論に関する作業文書、共同勧告の内容、各国の法律・プラクティスの研究結果は、WIPO のホームページに掲載されている⁽³⁾。

② 最近の動向と当委員会の活動

近年は 1 年あたり 2 回のペースで SCT が開催されており、2018 年中は、4 月に第 39 回 SCT、11 月に第 40 回 SCT が開催された。第 39 回 SCT、第 40 回 SCT とともに、当委員会から委員を派遣し、セッションに向けて作業文書を確認して参考訳をまとめ、派遣委員と共有するとともに、派遣委員の参加報告に基づき、各セッションの議論について、我が国が関係する可能性の事項に関し情報を共有した。

なお、第 39 回 SCT、第 40 回 SCT においては、商標に関して以下の議題について議論が行われた。

第 39 回 SCT	(1) 商標としての登録・使用に対する国名の保護：商標としての登録・使用に対する国名の保護に関する収束可能範囲についての締約国のコメント (2) 商標としての登録・使用に対する国名の保護に関する収束可能範囲についての締約国のコメントの分析 (3) ジャマイカによる修正提案（国名の保護に関する議題） (4) INNs（医薬品の国際一般名称） (5) ドメインネームシステム (DNS) の商標関連の側面に関する最新情報 (6) ジョージア、アイスランド等による国名及び国家として重要な地理的名称の保護に関する提案 (7) ベルギーによる国のブランドの認識及び保護に関する提案
第 40 回 SCT	(8) ジョージア、アイスランド等による国名及び国家として重要な地理的名称の保護に関する提案 (9) 商標としての登録・使用に対する国名の

	保護：国名からなる又は国名を含む商標に関する様々な審査実務に関する要約
(10)	商標としての登録・使用に対する国名の保護：実務、アプローチ、収束可能範囲に関する締約国のコメント
(11)	商標としての登録・使用に対する国名の保護に関する収束可能範囲についての締約国のコメントの分析
(12)	ペルーによる国のブランドの認識及び保護に関する提案
(13)	INNs（医薬品の国際一般名称）
(14)	ドメインネームシステム（DNS）の商標関連の側面に関する最新情報

（図 3：第 39 回 SCT 及び第 40 回 SCT における商標に関する議論）

第 39 回 SCT と第 40 回 SCT の商標に関する議題はほぼ共通しており、大別すると、国名の保護に関する議論（(1)～(3)、(6)～(12)）、ドメインネームシステム（DNS）の商標関連の側面に関する最新情報（(5)、(14)）、医薬品の国際一般名称（(4)、(13)）の 3 つの論点について議論が行われた。以下、それぞれの内容を紹介する。

（A）国名の保護について

現在行われている国名の保護に関する議論は、2008 年に行われた第 20 回 SCT 及び 2009 年に行われた第 21 回 SCT において、ジャマイカより、パリ条約第 6 条の 3(1)(a)に掲げられる商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とされる対象に、正式国家名を追加する旨の提案⁽⁴⁾がなされたことに端を発する。

その後、ジャマイカによる提案は、国名の保護に関する共同勧告を行うといった内容に変更されたが⁽⁵⁾、いずれにせよ、ジャマイカによる提案は商標法における国名の保護をより強固なものにしたいとの立場からなされたものであり、観光を主たる産業とする締約国などからの支持を得ている。一方で、自国における商標法において国名の保護に関する規定がすでに確立されている締約国からは、共同勧告として国名の保護に関する新たな指針が設定されることに対して、慎重に議論を進めるべきといった内容の提言がなされており、長期間にわたって議論が行われている。

また、各国における商標法下での国名の保護規定や実務に関する研究成果をベースとして、収束可能範囲が以下の通りまとめられ、提示されている⁽⁶⁾。

【国名の保護規定に関する収束可能範囲】

1. 国名の概念	少なくとも標章の審査目的において、そして適用法令に別段の定めがある場合を除き、国名には以下のものを含む：国家の公式又は正式な名称、慣用される名称、その名称の翻訳および音訳、国家の略称、省略形および形容詞的に使用される名称
2. 記述的と判断された場合の不登録性	少なくとも審査目的において、国名のみからなる商標は、商品又は役務の原産地として当該名称の使用が記述的な場合には拒絶される。
3. 誤解を生ずる、欺瞞又は虚偽と判断された場合の不登録性	少なくとも審査目的において、国名からなる又は国名を含む商標は、国名部分の使用が商品又は役務の原産地との関係において標章全体として誤解を生ずる、欺瞞又は虚偽の場合には拒絶される。
4. 標章のその他の要素の考慮	少なくとも審査目的において、そして適用法令に別段の定めがある場合を除き、国名とその他の要素からなる商標は、国名部分が商品又は役務の原産地との関係において標章全体として記述的、誤解を生ずる、欺瞞又は虚偽の場合には拒絶される。
5. 無効および異議申立手続	上の 2、3、4 は登録された商標の無効理由を構成し、法の適用がある場合には異議理由ともなる。
6. 商標としての使用	利害関係人は、たとえば商品又は役務の特性、品質又は原産地に関して、国名の使用が公衆を欺く可能性が高い場合には、国名の使用を防止し、虚偽表示が付された商品を押収することを要請するために適切な法的手段をとることが可能である。

（図 4：国名の保護規定に関する収束可能範囲）

なお、日本においては、国名を含む商標については、原則として、原産地等を特定するような形で指定商品及び役務を減縮した場合を除いて、商品・役務の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがある商標であるとして登録が認められず、国名のみからなる商標の場合は、上記の拒絶理由に加えて、識別力を欠くことを理由に登録が認められない。また、万が一このような商標が登録された場合においても、識別力を欠く商標、商品・役務の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがある商標出願に対しては異議申立が可能であり、登録後には無効審判請求が可能であるなど、商標法下において、国名の保護に関する規定は確立されており、現に合法的に国名を含む商標を使用・登録しているユーザーが存在する。

日本弁理士会からは、このような考え方から、もし国名の保護に関する国際的なガイドラインが設けられるような場合には、かかるユーザーの経済活動を阻害するおそれがある点を考慮し、慎重に議論を進めるべきであるとの趣旨の提言を SCT において行った。

上述の通り、国名の保護に関する議論は、異なる二つの立場からの主張が対立しており、いまだ着地点が見出せない状況にある中で、ジャマイカ以外の締約国からも、国名の保護に関連する様々な提案が行われている。当委員会としても、国名の保護に関する新たな規定が設けられる、あるいは共同勧告が出された場合における日本のユーザーに与える影響を考慮し、議論の流れを注視するとともに、必要な場合には適切な提言を行うことができるように検討を行っている。

(B) 医薬品の国際一般名称 (INNs) について

現在、医薬品の国際一般名称のデータベース統合に関する議論が進められている。

医薬品の国際一般名称に関するデータベースは、現在世界保健機構 (WHO) の管理により運営されているが、このデータベースと、WIPO が運用するグローバルブランドデータベースとを統合させる方向で検討が進められており、その技術的・事務的課題についての議論が行われている。

(C) ドメインネームシステム (DNS) の商標関連の側面に関する最新情報

WIPO 仲裁調停センターにおけるドメイン名紛争統一処理方針 (UDRP) に従って実施されたドメイン名紛争解決サービス、その他ドメインの保護に関する最新の統計情報等を記載した作業文書が作成され、情報共有が行われている。

(3) マドリッド作業部会について

① マドリッド作業部会とは

前述の SCT が、所定分野に関する課題を網羅的に取り扱う常設委員会であるのに対して、マドリッド作業部会は、マドリッド同盟総会より委任された作業部会であり、標章の国際登録に関するマドリッド協定 (現在、マドリッド協定への加盟は凍結されている) 及びマドリッド協定議定書に関する課題について議論が行われる作業部会である。

具体的には、マドリッド作業部会では、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書の共通規則改正に関する専門的・技術的な議論が行われることが多く、参加者も締約国における特許庁・商標庁の職員が多い。

マドリッド作業部会が設置されたのは 2005 年であ

り、2018 年までに 16 回の作業部会が行われている。なお、2017 年に開催された第 15 回マドリッド作業部会において、第 14 回マドリッド作業部会において議論が行われたロードマップが訂正され、今後は下記のロードマップに沿って議論が進められることが決定した。

(A) 短期	<作業部会における議題> 代替 (Replacement), 変更 (Transformation), 新しいタイプの商標 (New types of marks), 限定 (Limitations) <ラウンドテーブルにおける議題> 分類原則 (Classification principles), 更正 (Correction), 本国認証業務における標章の同一性 (Correspondence of marks for certification purposes), 文字体系の異なる商標の本国認証要件の充足性 (Marks in different scripts/Fulfillment of requirements), 国際事務局の審査実務 (の公開) (Examination practices of the International Bureau (publication of))
(B) 中期	<作業部会における議題> 暫定的拒絶理由通知の応答期間の統一化 (Harmonized time limit to reply to a provisional refusal), 従属期間の短縮 (Possible reduction of the dependency period), 料金規定と支払い方法 (Fee revision and payment options), 更正 (Correction) <ラウンドテーブルにおける議題> 国際事務局の審査実務 (の公開) (Examination practices of the International Bureau (publication of)), 分類原則の不一致の低減 (Reducing inconsistencies of classification practices), アップデートされた国際登録証 (Updated International Registration Certificates), 全ての締約国からの完全な保護認容声明の普遍的提供 (Universal provision of full statements of grant of protection from all Contracting Parties), EU 指定時における調査を請求する選択肢 (Option for requesting a search upon designation of the European Union)
(C) 長期	出願人適格 (Entitlement to file), MM/LD/WG/14/4 に記載された「官庁に関する検討事項」 (Issues listed in IV of document MM/LD/WG/14/), 見直し作業 (Review procedure), 指定商品及び役務のリストの範囲 (切り離しの可能性) (Scope of the list of goods and services (possible de-linking))

(図 5: 第 15 回マドリッド作業部会において提示されたロードマップ)

② 最近の動向及び当委員会の活動

2018 年 7 月 2 日から 7 月 6 日にかけて、第 16 回マドリッド作業部会が開催された。当委員会から委員を派遣するとともに、当委員会内において作業文書の内容の確認・検討を行った。

第 16 回マドリッド作業部会では、議題として、代

替、変更、新しいタイプの商標と新しい表現方法、限定、共通規則の修正、作業言語への中国語・ロシア語の追加、組織の財政健全化に関する米国提案が挙げられた。

上記の議題に関しては、第 17 回作業部会以降においても継続的に検討が行われることが予定されているが、これのほかに、上述のロードマップに記載されている通り、基礎登録への従属期間の短縮や、文字体系の異なる商標に関する本国認証要件の充足性といった、より日本のユーザーの利害に直結するような議論も行われることが予定されている。当委員会としても議論の流れを注視するとともに、日本のユーザーにとってより活用のしやすい制度になるように、適切な提言を行うべく検討を行っている。

(4) ニース国際分類改正

① ニース国際分類とは⁽⁷⁾

ニース国際分類は、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類である。

ニース国際分類は、分類に関する利便性及びユーザーの理解向上を目的として、「類見出し (CLASS HEADINGS)」及び「注釈 (EXPLANATORY NOTES)」やアルファベット順一覧表 (ALPHABETICAL LIST OF GOODS, ALPHABETICAL LIST OF SERVICES) の「商品・サービス表示」で構成されており、毎年 4 月末又は 5 月初めに WIPO にて開催されるニース協定の専門家委員会 (Committee of Experts of the Nice Union, 以下、「専門家委員会」という。)において、上記項目の変更に関する各国提案について検討・議論の上、その採否が決定されている。

なお、国際分類の修正 (商品・サービスの他類への移行、又は、新たな類の設定) の採択に関する決定は、代表が出席しかつ投票する同盟国の 5 分の 4 以上の多数による議決で行われ、当該改正は、5 年に 1 回行われる。直近の大幅な改正は、2017 年 1 月 1 日に発効したニース国際分類第 10-2016 版から第 11-2017 版への改訂であり、次回は 2022 年に予定されている。また、専門家委員会第 21 回会合において、これまで 5 年に 1 回行われていた専門家委員会を少なくとも 1 年に 1 回開催し、国際分類の修正を伴わないその他の変更 (類見出し及び注釈の変更、アルファベット順一覧表の商品・サービスの追加・削除・表示の変更) を毎年発効

すること等が決定されたため、第 10 版より、国際分類の修正を伴わない変更に関する改正が、毎年、行われることとなった。これらの変更の採択に関する決定は、代表が出席しかつ投票する同盟国の単純過半数による議決で行われる。

② 日本提案について

わが国においては、日本弁理士会、日本商標協会、日本知的財産協会、各種業界団体等に所属する者から構成される「商品・サービス国際分類改正に関する意見交換会委員」(以下「意見交換会委員」という。)及び特許庁内から意見及び提案を募集し、それを同庁商標国際分類室が取り纏め、日本提案として専門家委員会へ上程している。そして、日本弁理士会の意見及び提案は、当委員会が、日本弁理士会所属の意見交換会委員と協働する形で、検討し、当該意見交換会委員経由で同庁に提出している。

③ 2018 年度の活動について

2018 年度の活動の例を挙げると、2018 年 4 月 30 日から 5 月 4 日まで専門家委員会第 28 回会合が開催され、第 11-2019 版向けの日本提案 18 件 (専門家委員会第 27 回会合持越し分の 2 件を含む。)中、11 件が可決されたが、内 8 件が日本弁理士会の提案によるものである (下記図 6 参照。なお、図 6 に示される商品・サービス表示は、専門家委員会第 28 回会合における議論の結果、当初の日本提案の一部に変更を加えた上で可決されたものである。)

商品・サービス表示	日本語訳	日本弁理士会提案
第 07 類: mobile cranes	自走式クレーン	○
第 10 類: curing lamps for medical purposes	医療用硬化ランプ	○
第 11 類: curing lamps, not for medical purposes	硬化ランプ (医療用のものを除く。)	○
第 12 類: trucks with a crane feature incorporated	クレーン付きトラック	○
第 15 類: mallets for musical instruments	楽器用マレット	
第 18 類: leathercloth	レザークロス	
第 21 類: aromatic oil diffusers, other than reed diffusers	アロマオイルディフューザー (リードディフューザー状のものを除く。)	○
第 21 類: plates for diffusing aromatic oil	アロマオイル拡散用皿	○
第 27 類: tatami mats	畳	

第 41 類 : judo instruction	柔道の教授	○
第 41 類 : educational examination for users to qualify to pilot drones	ドローン操縦資格を付与するための教育上の試験の実施	○

(図 6 : 第 11-2019 版向け日本提案中、最終的に可決されたもの)

その後、日本国特許庁より、2018 年 6 月 29 日～同年 7 月 26 日の日程で、第 11-2019 版改定案で新規追加される商品・役務の和訳及び類似群コードについて意見募集がなされ、当委員会で検討及び意見集約した結果を、当会所属の意見交換会委員経由で、同庁に提出した。このような過程を経て、2019 年 1 月 1 日に第 11-2019 版が発効されるに至っている。

また、日本国特許庁より 2018 年 6 月 5 日～同年 7 月 17 日の日程で専門家委員会第 29 回会合向けの日本提案、すなわち第 11-2020 版用の日本提案の募集がなされ、当委員会で検討の上、当会所属の意見交換会委員経由で、31 項目の提案を同庁に提出した。

同庁・商標国際分類室の審査の結果、第 11-2020 版用の日本提案としては、最終的に 29 件提案することとなった（内 22 件は日本弁理士会からの提案によるものである。）。当該日本提案及び専門家委員会第 28 回会合持越し分については、2019 年 4 月 29 日～同年 5 月 3 日に開催される専門家委員会第 29 回会合でその採否が決定される予定である。

3. TM5 における議論

(1) TM5 とは

TM5 は、元々、世界の主要経済大国である米国、日本、欧州連合の商標管轄官庁である米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）、日本国特許庁、欧州共同体商標意匠庁（現欧州連合知的財産庁。以下、「EUIPO」という。）により、2001 年に三庁間の協調と協力のための対話機構として、商標に関する実務、各種計画、手続改善の協調的な実施やプログラムに関して、そして最終的には、商標登録に関するユーザーフレンドリーな制度の構築を目指して、メンバー間における情報交換を通じ、協力体制の構築を目的として発足された組織であった。その後、2011 年には韓国知的財産庁（以下、「KIPO」という。）が参加し、2012 年に中国国家工商行政管理総局（現中国国家知的財産局。

以下、「CNIPA」という。）が参加したことで、正式に五庁により構成される組織として TM5 が発足した。毎年、年の中頃に中間会合を行い、後半には年次会合（本会合）を行い、商標業務に関する五庁の情報の交換、商標出願人及び代理人との間で特定のトピックについて情報を交換し、また、TM5 の枠組みにおける協力プロジェクトの議論を行うことに主眼を置いている。メンバー国官庁は、特定のプロジェクトへの参加の有無を選択することができる。現在、18 のプロジェクトがあり、そのうちの 16 のプロジェクトは既存のプロジェクトであり、2 つのプロジェクトが 2018 年に立ち上げられたものである。

(2) TM5 プロジェクトについて⁽⁸⁾

現在進行中のプロジェクトは、以下の通りである。

(a) TM5 ウェブサイトプロジェクト (KIPO)

TM5 によるウェブサイトを構築し、TM5 の取り組みに関するユーザーへの情報提供の充実を目指すプロジェクト。2014 年 5 月に、TM5 ウェブサイトが正式にオープンした。TM5 ウェブサイトには、TM5 の会合の予定や、共同声明、各プロジェクトの概要や進捗状況等が掲載されている。2018 年 3 月、ウェブサイトのデザイン変更、機能の追加（翻訳機能の追加、各庁に最新ニュース掲載のための権限の付与等）が行われた。

(b) 国際商標出願の情報提供拡充による利便性向上プロジェクト (日本国特許庁)

1 つの出願で複数国への出願が可能となる商標の国際出願制度については、指定国レベルでは、権利を取得するための制度や手続が異なる場合があり、言語の違いもあることから、出願人が必要な情報を入手し難い状況となっている。本プロジェクトは、統一したフォーマットで、国際商標出願手続に関する TM5 各庁の情報を出願人に提供することによって、国際商標出願制度の利便性向上を図ることを目的としている。本プロジェクトで作成した TM5 各庁の情報は、2017 年 5 月に WIPO ウェブサイトにて公表された「Madrid Member Profile Database」に、ほぼすべてのマドリッド制度加盟国の情報を蓄積する形で統合され、第 6 回 TM5 年次会合をもって本プロジェクトは完了した。

(c) TM5 各庁の商品・役務表示の記載方法に関する
情報提供プロジェクト (KIPO)

ユーザーの利便性のために、TM5 各庁の商品・役務表示の記載方法に関する情報を集め、それを TM5 ウェブサイトに掲載することを目的とするプロジェクト。現在まで 200 件の事例について調査を行っており、2018 年には追加の 100 件を調査し、今回の TM5 年次会合においてその結果が提示された。

(d) タクソノミーと TM クラスプロジェクト (EUIPO)

TM クラスとは、EUIPO が開発した各国商標庁において認められる商品・役務表示を一括して検索・照会できるツールであり、「タクソノミー」とは、この TM クラス内に蓄積されている商品・役務表示を階層構造化して表示しようとする試みである。2017 年 5 月に、TM5 各庁はタクソノミーに関するユーザー調査を開始しており、EUIPO は、各庁におけるユーザー調査の結果を 2018 年の TM5 中間会合において報告した。

(e) TMview プロジェクト (EUIPO)

TMview とは、EUIPO が開発した各国商標庁の商標関連情報を一括して検索・照会できるツールであり、TM5 各庁が持つ情報の TMview への統合可能性が検討されている。USPTO は 2013 年 12 月に、KIPO は 2014 年 2 月に、日本国特許庁は 2015 年 11 月 23 日に TMview 上での情報提供を開始している。第 6 回 TM5 年次会合では、SAIC から、2018 年の早い段階での情報統合に向けて取組を進めている旨の報告があった。

(f) TM5 ユーザー参画プロジェクト (日本国特許庁・EUIPO 共同)

2015 年 12 月の第 4 回 TM5 年次会合で、日本国特許庁と EUIPO が共同で提案し、採択されたプロジェクト。本プロジェクトは、TM5 協力プロジェクトにユーザーを参画させること及びユーザーへの情報発信のためのワークショップを開催することを目的としている。本プロジェクトの一環として、2017 年 5 月、スペイン・バルセロナにて開催された国際商標協会（以下、「INTA」という。）の年次総会において、INTA と共催で、「悪意の商標出願事例集」の公表を目的とした第 1 回ジョイント・ワークショップを開催した。

(g) 優先権書類プロジェクト (EUIPO)

パリ条約に基づく優先権主張に係る提出書類は、提出先の各庁における審査実務に従って翻訳し、又は証明書類等を添付する必要があるが、各庁における審査実務に差異があるため、提出書類を判断する官庁側だけでなく、提出書類を作成するユーザー側にとっても多くの負担があった。そこで、ユーザーの優先権書類に係る負担軽減を目的として、TM5 各庁の優先権書類の実務の情報を収集・研究することが、第 6 回 TM5 年次会合において、EUIPO から新規プロジェクトとして提案され、採択された。今後、各庁における優先権書類の受諾要件に関するリストを作成し、最終的に比較研究した結果を TM5 ウェブサイトに公表する予定である。

(h) 悪意の商標プロジェクト (日本国特許庁)

本プロジェクトは、近年、世界的な問題となっている悪意（不正目的）の商標について、TM5 各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報提供を行うことを目的としている。これまで、3 回のセミナーを開催したほか（2013 年 10 月東京、2014 年 5 月香港、2016 年 3 月東京）、「悪意の商標」に対応するための TM5 各庁の制度・運用報告書のとりまとめ（2014 年 12 月）及び公表（2015 年 4 月）を行った。また、2017 年 5 月、TM5 各庁における悪意の商標出願に関する事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」を作成し、ユーザーに広く周知するため、INTA と共催でジョイント・ワークショップを開催した。「悪意の商標出願事例集」は、TM5 ウェブサイトにおいて公開している。今後は、TM5 以外の国の事例を追加した拡充版の事例集を作成する予定である。

(i) 図形商標のイメージサーチプロジェクト (日本国特許庁)

現在ウィーン図形分類を用いて行われている図形商標の検索について、検索負担軽減のため、イメージサーチシステムの商標審査における利用可能性及び課題について共同研究するプロジェクトである。2014 年 12 月の第 3 回 TM5 年次会合においては、日本国特許庁の主導で、図形商標をイメージ検索する場合の課題及びその解決策、イメージサーチシステムを導入する場合の利用方法等、これまでの共同研究の成果を報告書にとりまとめた。さらに、2017 年 11 月、2 回目と

なる専門家会合を東京で開催し、TM5 各庁が進めるイメージサーチ分野における最新の取組や、企業におけるイメージサーチ技術の最新動向等をテーマに、専門家間での情報共有及び意見交換を行った。今後は、本分野における TM5 各庁や WIPO の取組に関する情報を引き続き収集し、必要に応じ専門家会合等の機会を設けて情報共有を行っていく予定である。

(j) 品質管理プロジェクト（日本国特許庁・EUIPO 共同）

TM5 各庁における審査実施体制・品質管理体制やその取組について情報を交換することにより、品質管理に関する相互理解・相互信頼を高めることを目的とするプロジェクト。第 6 回 TM5 年次会合にて日本国特許庁 及び EUIPO より新規プロジェクトとして共同提案し、採択された。日本国特許庁 がリードするフェーズ 1 と EUIPO がリードするフェーズ 2 の二部構成からなり、2017 年の TM5 中間会合及び年次会合では日本国特許庁 がリードして行い、2018 年より EUIPO がリードして、各庁の取組・運用について情報を収集し、共有を図る予定である。

(k) ID リストプロジェクト（USPTO）

商標出願で指定する商品・役務の表示（ID）として相互に受け入れ可能な表示のリスト（TM5 ID リスト）を作成するプロジェクト。2018 年 3 月現在において、約 18,000 件の商品・役務表示が掲載されている。2015 年 1 月 26 日から TM5 ウェブサイト上で TM5 ID リスト専用の検索ツールが利用可能となった。また、TM5 官庁のみならず、現在、カナダ、メキシコ、フィリピン、ロシア、シンガポール、コロンビア、チリの 7 か国が協力覚書を結び参加している。第 6 回 TM5 年次会合では、今後、本プロジェクトへの参加国を拡大していくことについて合意した。

(l) 共通ステータスプロジェクト（USPTO）

ユーザー向け商標情報の提供において、商標の状態（権利存続・消滅、不服審判係属中等）に関する情報をユーザーにわかりやすく提供するため、TM5 各庁で共通に採用できる商標の状態を表示するプロジェクト。2018 年 3 月現在、KIPO を除く TM5 各庁において自庁で提供する商標検索データベースにおいて、商標の状態及びこれに対応するアイコンの表示を行って

いる。今後は WIPO でも採用される予定であり、TM5 以外の国でもアイコン表示を推奨している。

(m) 非伝統的商標へのインデックス付けプロジェクト（USPTO）

TM5 各庁における非伝統的商標の検索方法の調査及びベストプラクティスの共有を行い、最終的には、TM5 各庁共通の非伝統的商標のインデックス付けスキームの作成を目指すプロジェクト。第 6 回 TM5 年次会合では、各庁の検索システムが相違し、非伝統的商標のインデックスを各庁共通で創設することは難しいため、本プロジェクトの今後の方向性として、各非伝統的商標の出願要件のためのガイドを作成することについて USPTO から提案があり、各庁が合意した。

(n) 詐欺的請求プロジェクト（USPTO）

第三者が公開されている商標出願及び商標登録データを悪用し、官庁や政府機関に似せた名称で、出願人又は権利者等に詐欺的請求書を送付することで、出願人等に混乱が生じる事態が米国及び欧州を中心に発生している。そこで、TM5 の枠組みを利用し、詐欺的請求に関する情報提供を行うことを目的として、第 6 回 TM5 年次会合において、USPTO から新規プロジェクトとして提案され、採択された。今後、詐欺的請求の問題と対処方法について、各庁から情報収集を行う予定である。

(o) 共通統計プロジェクト（EUIPO）

合意された共通の統計指標に基づき、TM5 各庁の統計データを定期的に交換するとともに、共通の統計指標について検証するプロジェクト。第 6 回 TM5 年次会合では、本プロジェクトをメンテナンスモード（情報の更新のみを行う状態）に移行することについて合意した。今後は、年に 1 回の頻度で TM5 各庁の統計を交換し、公表可能なデータを TM5 ウェブサイトに掲載していく予定である。

(p) 審査結果に関する比較分析プロジェクト（KIPO）

TM5 各庁の審査基準や実務について理解を深めることを目的とするプロジェクト。マドリッド協定議定書に基づき TM5 各庁に出願された商標について調査を実施している。第 6 回 TM5 年次会合では、各庁が追加の 50 件について調査を行うことについて合意し

た。今回の TM5 年次会合において調査結果が提示された。

2018 年度新規プロジェクトとして、以下のものが採択された。

(q) Combat against trademark infringement (KIPO)

オンラインマーケットの成長により、商標権侵害には国境がなくなりつつある。このような国境を越えて行われる商標権侵害に対して、各国が協力して対応することが必要との認識のもと、商標権侵害に対する意識向上に資するためのプロジェクト。

(r) 第 4 次産業革命と商標に関する共同声明

TM5 パートナーは、第 4 次産業革命に関する共同声明を採択し、新興技術によってもたらされた新しい商標を保護する第 4 次産業革命に対応して TM5 パートナー間の協力を継続することに同意した。

(3) 2018 年度の活動について

2018 年度は、5 月にアメリカ・シアトルでユーザーズミーティングが開催され、7 月に韓国・済州島で中間会合が開催され、11 月に韓国・ソウルで第 7 回年次会合が開催された。当委員会としては、ユーザーズミーティング及び年次会合に向けて、事前質問の取りまとめ及びプロジェクトの検討を行い、会合後には TM5 のプロジェクトの進捗に関連する報告、資料等を確認し、共有した。それぞれの詳細は、以下の通りである。

(a) ユーザーズミーティングの事前検討及び出席

INTA 年次会合期間中の 2018 年 5 月 20 日に TM5 のユーザーズミーティングがアメリカ合衆国・シアトルにおいて開催され、当委員会から複数名が出席した。当日午前中は、「TM5 の新規プロジェクトに関するプレゼンテーション」と「第四次産業革命についての公開討論」が行われた。午後は、日本国特許庁主催のユーザーズミーティングと各国がプレゼンテーションを行うジョイント・ワークショップが行われた。

「TM5 の新規プロジェクトに関するプレゼンテーション」では、①「優先権主張」（主導官庁：EUIPO）、②「詐欺的請求」（主導官庁：EUIPO / USPTO）、③「品質管理」（主導官庁：EUIPO / 日本国特許庁）について、主導官庁がそれぞれ発表を行った。

日本国特許庁主催のユーザーズミーティングでは、日本国特許庁より、①「日本の商標政策に関する最近の動向」、②「日本国特許庁の品質管理のための施策」についてプレゼンテーションが行われた。また、日本国特許庁からの依頼を受け、当委員会の委員が③「商標の類否に関する審査と審査品質管理についての考察」についてプレゼンテーションを行った。

ジョイント・ワークショップでは、EUIPO 及び欧州のユーザー団体代表 (ECTA)、日本国特許庁、KIPO、CNIPA、USPTO より非伝統的商標の審査実務に関するプレゼンテーションが行われた。主に、非伝統的商標の使用による識別力の獲得（セカンダリーミーニング）について、事例を交えて説明がなされた。

(b) 第 7 回年次会合ユーザーズミーティングの事前検討及び出席

2018 年 11 月 1 日及び 11 月 2 日に第 7 回 TM5 の年次会合（本会合）が韓国・ソウルで開催され、11 月 2 日に行われたユーザーズミーティングに当委員会の委員が出席した。また、それに先立って、TM5 の各プロジェクトに関する検討を行った。

＜第 7 回年次会合でのテーブルトピックディスカッションのテーマに関する検討事項＞

第 7 回年次会合におけるテーブルディスカッションでは、①「品質管理プロジェクト」（EUIPO）、②「イメージサーチにおける AI の活用」（日本国特許庁）、③「第 4 次産業革命と商標」（EUIPO）、④「E コマースによるユーザー及び中小企業のビジネス展開」（英国公認商標代理人協会。以下、「CITMA」という。）の 4 つの議題に関する協議が行われた。テーブルディスカッションでは、出席者は上記の議題のいずれかに参加し議論を行い、その後全体で各テーブルの代表者によりディスカッション内容の発表が行われた。日本弁理士会では、事前に日本国特許庁より、議題に関する質問募集があったため、各議題について検討し、質問を準備した。

＜テーブルトピックディスカッションに関するプレゼンテーション＞

① 品質管理プロジェクト (主導官庁：EUIPO)	・フェーズ 1（日本国特許庁主導）では、各国審査品質に関する情報収集を行い、フェーズ 2（EUIPO 主導）では、ユーザーを含めた情報収集を
------------------------------	--

	行う ・ 予見可能性の向上、審査の透明性及び正確性、ユーザーの満足度向上を目指す
② イメージサーチにおける AI の活用（主導官庁：日本国特許庁）	・ イメージサーチの発展、各官庁の情報交換 ・ 将来、AI が審査官にとって変わることではなく、テクノロジーを審査に活用し、審査の質の向上及び効率化を図る ・ イメージサーチの具体例の紹介 ・ 課題：正確性の向上、有用性の判断 ・ 2019 年に審査官によるテストを行う
③ 第 4 次産業革命と商標（主導官庁：EUIPO）	・ 昨年は、商標出願件数が増加したが、審査官の増加、訓練はすぐにはできないという問題がある ・ 効率的に審査を行うには、技術の活用が必要 ・ 過去の審査事例等のビッグデータを活用して、審査の効率化を図り、審査の質の向上を目指す ・ AI イメージサーチ、自動分類分け（automatic classification）の活用 ・ 商品役務記載に関する統一データベース：23 言語、記載の分析、自動翻訳機能
④ E コマースによるユーザー及び中小企業のビジネス展開（主導官庁：CITMA）	・ E コマースの発展、オンラインショッピング世代（ジェネレーション X）対象 ・ 電子機器、服飾品、アクセサリ、食品、日用品など多岐に渡り、将来さらに発展することが予測される ・ サーチエンジンでキーワード検索を行い品物を買うので、ブランド保護が重要となる ・ 具体的事例の紹介 「Idea home」vs 「Ideal home show」 ホーム用品の販売サイト、「Scrbble」vs 「Scramble」, 「assos」vs 「asos」 ・ E コマースはボーダレスだが、IP 保護は各国独立 ・ 例えばイギリス消費者をターゲットとしたサイトは、イギリスでの商標の使用となる一方で、他国での侵害のリスクがある
⑤ CNIPA の立ち上げについて（CNIPA による発表）	中国国家知的所有権庁（SIPO, State Intellectual Property Office of China）は、2018 年 8 月 28 日に中国国家知的財産局（CNIPA, China National Intellectual Property Administration）に改称された。CNIPA は、新たに設立された国家監督管理局の監督を受けており、これまで扱っていた特許、実用新案、意匠に加えて、商標（以前は AQSIQ によって扱われていた）も扱うこととなった。CNIPA は、8 部門からなり、特許審査官約 12,000 人、商標審査官約 1,200 人が在籍している。中国は、近年、知財大国となり、出願件数が膨大であるが、クオリティーファーストで審査の質を重視している。

（図 7：TM5 の第 7 回年次会合におけるテーブルトピックディスカッションに関するプレゼンテーションの内容）

<テーブルトピックディスカッション内容の発表>

① 品質管理	・ 今年度のフェーズ 2 では、ユーザーの視点を取り入れ、予見可能性の向上、審査の透明性及び正確性の向上を図る。 ・ 具体例として、商品役務の類否が各国でどのように審査されるか、混同のおそれの範囲は統一的な基準がなく不明確であるとの意見があった。EUIPO、日本国特許庁、KIPO、CNIPA では、ニース国際分類の商品役務区分をさらに細分化し、商品役務をグループ毎にわけ、商品役務の類否を判断している。また、EUIPO は、商品役務のタクソミーを公表し、審査の統一性を図っている。 ・ EUIPO では、相対的拒絶理由は審査しないため、商品役務の類否は異議申立てで問題となるが、異議申立の大半は当事者同士の交渉で解決するため、審査ではあまり問題とならない。 ・ CNIPA では審査ガイドラインを策定し、審査の効率性と品質の維持を図っている。また、FA 期間が 9 ヶ月以内と決められているため、画一的で効率的な審査が必要である。 ・ KIPO、日本国特許庁では、早期審査の制度があり、多く利用されているが、USPTO、EUIPO では早期審査の要件が限定的であり、あまり利用されていない。ユーザーにとっては、審査期間の短縮も審査品質向上において重要である。 ・ EUIPO では、絶対的拒絶理由を審査する際に、審査官全員で審査のレビューを行う。大多数は即決されるが、問題案件は、時間をかけて審理する。CNIPA では、審査官は 3 段階のレベルに分けられており、レベルにより担当案件が異なる。
② AI オペレーション イメージサーチ	・ 審査において AI は必要かどうかという議論がある。 ・ 現況のウィーン図形分類は、出願後にコードが振られるので、調査段階ではどのコードを調査すれば良いか不明という問題点がある。 ・ AI イメージサーチが可能となれば予測可能性が高まる。 ・ AI 技術を使うことによって、現在のシステムをどのように改善することができるか。 ・ 現在 AI サーチの正確性、信頼性はあまり高くない。 ・ ウィーン図形分類も現在完璧ではない。AI イメージサーチシステムも現段階では完璧とは言えない。 ・ 結論として、ウィーン図形分類と AI サーチを組み合わせ運用してはどうか。
③ 第 4 次産業革命と商標	・ テクノロジーをどのように商標審査に活用するか。 ・ AI イメージサーチもこのプロジェクトの一環と言える。 ・ 商品役務の区分審査にもテクノロジーを活用できる可能性がある。 ・ AI を使用して自動的に商品及び役務の区分分けをすれば審査効率が上がる。
④ E コマース	・ オンラインオーダーの利用は拡大しているが、中小企業にとっては自国を超えて全ての国で商標登録をするのは負担が大きい。 ・ 現況では、広域商標は五庁域内では EUTM のみ。将来的に広域商標登録制度が拡大す

	るのが望ましい。 ・ 中国では、アリババのようにオンライン取引が盛んだが、侵害の問題もある。 ・ 侵害品の摘発には費用がかかるという問題がある。 ・ アメリカでは、インターネット上で使用していても、広告のみで自国でしかサービスを提供していないと主張することで侵害を免れることもある。
--	--

(図 8：TM5 の第 7 回年次会合におけるテーブルトピックディスカッション内容の発表)

会合の最後には、参加者による質疑応答が行われた。

なお、2019 年の年次会合は、日本国特許庁主催で行われる予定である。

上記のように、TM5 のプロジェクトは、ユーザーに関わりのあるものが多く、また、一定期間継続して行われるものもあるので、ユーザーズミーティングやユーザー対象のセッション等に参加の機会があれば、日本弁理士会として積極的に参加し、情報の収集及び発信を行い、会員及び顧客に役立てることが大切であると思われる。

4. おわりに

本稿では、WIPO における商標に関する国際会議等

における最新の議論の内容、及び TM5 の活動内容に焦点をあてて、昨今の商標に関する国際的な動向の説明を行うとともに、これらの動向と商標委員会との関わりについて紹介した。

本稿が商標制度の国際動向を知るための一助になれば幸いである。

(注)

- (1) 英文正式名称は「Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Mark」
- (2) 英文正式名称は「Standing Committee on the law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications」。
- (3) <https://www.wipo.int/policy/en/sct/>
- (4) https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_21/sct_21_6.pdf
- (5) https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_32/sct_32_2.pdf
- (6) https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_35/sct_35_4.pdf
- (7) 特許庁ウェブサイト「ニース協定と国際分類の概要」参照
- (8) 特許庁ウェブサイト「商標五庁会合 (TM5) の協力プロジェクト」参照

(原稿受領 2019. 2. 20)