

# 商品又は役務の指定

——正しい指定商品・役務を記載するために——

松 田 雅 章\*

**抄 録** 商標登録出願では、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定しますが、商標権者は、これらの指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。そして、指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定められます。本稿では、後々の商標権の効力を決定づける極めて重要な作業となる商品又は役務の指定、即ち、願書への指定商品又は指定役務の適正な記載の仕方について、言及します。

## 目 次

1. はじめに
2. 商品又は役務の指定と商品及び役務の区分
  2. 1 商品及び役務の区分の意義
  2. 2 指定商品・役務の範囲の考え方
  2. 3 指定の意思表示の一般的な方法論
3. 具体的な指定の方法
4. おわりに

## 1. はじめに

指定商品又は指定役務の記載を誤ると、商標権の効力の範囲内と思って使用していたにも拘わらず、不使用取消審判で取り消されたり、商標権侵害事件で有効な商標権が存在しないと判断され、不測の損害を蒙ることになります。

出願の際は、商標の態様を決めることも重要ですが、それ以上に、現実に商標を使用する具体的な商品又は役務を過たずに指定することが、極めて重要です。私自身、この記載を過たないよう、依頼人に根掘り葉掘り、商品や役務について質問を繰り返すことが幾度となくあります。

本稿は、「今更聞けないシリーズ」の一環で

すが、私は、商標実務において「今更聞けない」ということはあり得ないと思っています。本稿をお読みいただいた皆さんには、商標業務を適正にこなすため、「今更聞けない」ことをどんどんお聴きになることをお勧め致します。

## 2. 商品又は役務の指定と商品及び役務の区分

### 2. 1 商品及び役務の区分の意義

商品及び役務の区分は、商標権の効力に関しては、それ程重要な概念ではありません。

区分は、一出願多区分制の下、料金体系の基礎となりますが、商品又は役務の類似範囲を定めるものではありません（商標法6条3項）。国際分類の法的効果を定めたニース協定2条1項でも、「国際分類の効果は、この協定に定める要件に従うことを条件として、各同盟国が定めるものとする。国際分類は、特に、標章の保護の範囲の評価及びサービス・マークの承認について同盟国を拘束しない。」としています。

\* 弁理士 日本商標協会 常任理事・研修委員長  
Yoshiaki MATSUDA

従って、区分は、具体的な指定商品又は指定役務が、如何なる範囲の商品・役務であり、どのような法的効果を有するかという問題とは直接的には無関係ということになります。

しかし、出願に際し、適正な区分を記載するに越したことはありませんし、多義的な商品の場合は、その内容を決めるために、区分が拠り所となる場合もあります。例えば、「ふすま」は、類似商品・役務審査基準（以下「審査基準」）では、第1類「肥料」（02A01）と第19類「建具」（20A01）にあります。特許電子図書館の商標検索中「商品・役務名リスト」によれば、第31類「飼料用ふすま」（33B01）もあります。これは、希な例ですが、区分の記載と指定商品・役務の記載を合わせて、初めて具体的な商品の範囲が定まることとなります。

ニース協定の類別表を構成する一般的注釈は、所属区分を決める基準を定めます。それによれば、国際分類では、個々の商品又はサービスの分類を特定するためには、アルファベット順の一覧表を参照することが大原則となります。

しかし、この一覧表で区分が特定できない場合、商品に関しては、「完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類」し、「完成品の機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には、アルファベット順の一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推して分類」し、「当該他の完成品がない場合には、商品の材料又は作動方式のような他の補助的な基準を適用」し、「未加工又は半加工の原材料は、原則として、当該原材料を構成する物質を基準として分類」します。

又、役務に関しては、「原則として、サービスの類の見出し及びその注釈に掲げる事業分野に従って分類するか、又は、それができない場合には、アルファベット順の一覧表に掲げる比較可能なサービスから類推して分類」します。

区分の決定に際しては、審査基準が最も大きな拠り所となりますが、ニース協定の一般的注釈や各々の注釈にも留意を要します。

## 2. 2 指定商品・役務の範囲の考え方

願書に指定商品として記載されたものがどの範囲の商品（商品群）であるかは、第一義的には、願書に指定商品を記載することによって表示された意思の客観的な解釈の問題であるとされています（東京高裁 平成14年（行ケ）266号平成15年1月21日判決）。

即ち、指定商品の範囲は、どのような商品に商標登録が欲しいかを表明した出願人の意思の解釈の問題で、それは主観的ではなく、客観的な解釈でなければなりません。出願人が、主観的に、この商品を指定したつもりだと幾ら考えていても、それが客観的に解釈された場合に、異なっているときは、出願人が意図した商品が、含まれていないということになります。

従って、商品又は役務の指定に当たっては、出願人として積極的に意思表示を行っていくことが必要不可欠となります。

## 2. 3 指定の意思表示の一般的な方法論

### (1) 積極表示が基本

指定に際しては、類似群を同時に確認できることから、省令別表よりも、審査基準を参照すべきと考えます。そして、勝手な思い込みを慎み、目の前にある審査基準等の表示を、鵜呑みにしない姿勢が必要です。又、悩んだら、必ず積極表示を行うことが重要です。

先ず、審査基準で、出願しようとする商品又は役務について、該当するものが有るか無いかを検討します。概念表示を採択する場合は、個別の商品が、その概念に明らかに含まれる下位概念か否かを確認します。そして、個別の商品・役務が、明らかにその上位概念に含まれるときは、基本的に上位概念を記載すれば済みます。

一方、個別の商品・役務が、上位概念に含まれるか否か、少しでも疑問があれば、個別の商品・役務を積極的に記載する必要があります。

次に、上位概念は存在するが、個別の商品・役務が、審査基準に無い場合や、そもそも上位概念すら分からない場合は、商品・役務名リストを参照します。この場合、キーワードを適切に入力して、該当しそうな項目を適切に絞り込み検索できるように工夫が必要です。

又、商品・役務名リストと併せて、国際分類のアルファベット順の一覧表等も参照すると、有益な情報を得られる場合があります。

## (2) 記載の程度

商品又は役務の指定に関しては、特許明細書の請求の範囲のような記載は不要です。社会通念上、客観的に特定できる程度で記載されていれば足ります。これらの記載が、商標法6条の拒絶理由で、その内容及び範囲が不明確であると判断されるのは、その所属する区分や類似群を定められる程度に明確に記載されていないということです。つまり、裏を返せば、所属区分及び類似群が定められる程度に記載されていれば足りるということになります。

具体的には、前述の一般的注釈が参考となります。商品が完成品の第11類「浄水器」であれば、「家庭用浄水器」(19A07)、「業務用浄水器」(09G62)と、機能又は用途を明確にします。それで不十分な場合には、材料又は作動方式のような補助的な説明を加え、例えば「家庭用電気式浄水器」(11A06)等と表示します。これで、区分及び類似群が適正に定まることとなります。

## (3) 最後の、且つ、究極の手段

審査基準や商品・役務名リスト等を参照しても、皆目見当がつかないという場合は、極力積極的且つ具体的に記載します。この場合は、明

確に特定できる場合を除き、ある程度不明瞭に記載しても構いません。むしろ、その様な記載により、意図的に6条の拒絶理由を受け、商品・役務のパンフレットや取扱説明書その他の資料を提出し、区分や類似群が特定できる程度に意見書で説明します。それで、予め記載した内容で問題が無ければそのまま認められ、問題があれば手続補正指示が出されます。そこで示された補正案の内容が、意図する商品・役務の内容と一致していれば、その様に補正します。一方、審査官の補正案が、意図するものと一致していないという疑問が少しでも生じた場合は、更にその旨を説明し、より適切な指定商品又は指定役務の記載を定めていくようにします。

この様にすれば、基本的に専有権の範囲は外れません。万が一、記載の表現振りにより意図したものと若干のズレが生じても、出願手続において、意図している商品・役務に関する資料等が提出されていれば、その範囲を確定させるために、登録後でも、その資料等は十分参酌されると認められますから、意図したものを外れることは基本的にないと考えられます。

従って、商品又は役務の指定に少しでも疑問がある場合は、最初から明確な記載をするよりは、6条の拒絶理由を受けることを前提に出願することも、有効な手段となります。

## 3. 具体的な指定の方法

### (1) 「携帯電話機用ストラップ」

第9類に「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」があります。後者には、「その部品」がありますが、前者にはありません。そこで、審査基準で個別商品を見ていくと、前者の概念中に「電気通信機械器具の部品及び附属品」があり、「携帯電話機用ストラップ」等が例示されています。審査基準は、この様に概念括りをして構成されますが、客観的な用語の問題として、突き詰めれば、表示された出願人

の意思の客観的な解釈の問題として考えた場合、「携帯電話機用ストラップ」は、「電気通信機械器具」の概念に含まれるでしょうか。又、「電子計算機用プログラム」は、「電子応用機械器具及びその部品」の概念に含まれるでしょうか。「プログラム」を「機械器具」とか「部品」と称することに、私は違和感を覚えます。

この様に審査基準に明示されている個別商品でも、上位概念と個別例示がしっかりと来ないような場合、そして、商標を使用する現実の商品が正に「携帯電話機用ストラップ」や「電子計算機用プログラム」である場合は、例えば「携帯電話機用ストラップ、携帯電話機並びにその部品及び附属品、その他の電気通信機械器具」とか「電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品」等と記載します。又、「携帯電話機用プログラム」等も積極的に表示します。これで、個別商品の例示と上位概念との関連性が問題となりそうな場合は、その疑義を明らかに払拭することができます。

又、「携帯電話機」が「電気通信機械器具」に含まれることは明らかで、疑義を差し挟む余地はありませんが、その場合でも、商標を使用する商品が「携帯電話機」であるならば、「携帯電話機並びにその部品及び附属品」と明示します。この積極的な意思表示により、将来の疑義を完全につみ取ることができます。

## (2) 「光変調器」

「光変調器」は、審査基準にはありませんが、商品・役務名リストには、第9類(11B01)と記載されています。この場合、類似群コードが同じという理由で、単に「電気通信機械器具」と記載すれば済むでしょうか。商品・役務名リストには、第9類「光通信機械器具」(11B01)もあり、「光変調器」は、この「光通信機械器具」の概念に属する商品であり、且つ、「光通信」と「電気通信」は、技術的に密接に関連すると

しても、基本的には似て非なるものと考えられます。そうとすれば、商品・役務名リストの「光変調器」の区分と類似群コードに惑わされて、「電気通信機械器具」しか記載しないと、類似範囲で禁止権は確保されるかもしれませんが、そもそも専用権を確保できない可能性があります。この様な場合も、常に積極的な意思表示を心掛け、例えば「電気通信機械器具、光変調器、その他の光通信機械器具」等と記載します。

## (3) 「時計」か「ラジオ」か？

一般的注釈によれば、完成品が複数の用途を有する複合物(例えば、ラジオ付き時計)の場合は、各機能又は各用途に対応するいずれの類にも分類できます。つまり、第14類「時計」でも、第9類「ラジオ」でも良いこととなります。

一方、特許庁は、基本的に最後に記載された商品に基づいて、区分や類似群を定めます。「ラジオ付き時計」は第14類「時計」ですが、「時計付きラジオ」は第9類「ラジオ」です。即ち、いずれに分類しても国際分類上は問題ありませんが、我が国では、最後に記載された商品を、主たる商品と把握し、それ以外のは付属的なものと理解して、商品が決まるわけです。

同様に第21類「培養土と共に種子を封入した植木鉢」と第31類「植木鉢に培養土と共に封入した種子」も、出願人が何を主たる商品と考えたかという意思の客観的な解釈として、「植木鉢」か「種子」かが決まります。これらは、実質的に同一の商品と認められますが、表現の仕方一つで異なる商品となります。ここでも、出願人が表示した意思の客観的な解釈により判断されますが、同一の商品でも、その意思の表示の仕方では、異なる商品になる場合があります。

## (4) 「手回し充電ラジオライト・サイレン付」

この商品は、「手回し発電機(第7類, 11A01)付き携帯電話機用充電器・ラジオ」(第9類,

11B01)、「サイレン」(第9類, 09G04) 及び「ライト」(第11類, 11A02) で構成されます。「発電機」は「充電器・ラジオ」等の付属物ですが、第9類「充電器, ラジオ, サイレン」と第11類「ライト」の間に主従関係はありません。

この様な場合は、特許庁が付与する区分及び類似群も問題ですが、権利侵害の際に侵害者を排除する上で最も有効な表示は何かという点も考慮すべきです。すると、例えば第9類「手回し発電機付きの携帯電灯・サイレン・携帯電話機用充電器・ラジオ一体型装置」等とひとまず記載して出願し、6条拒絶を受けることにより、具体的な商品を説明し、最終的に特許庁が認める表示を模索していくことが適切です。

#### (5) 「金属製及び非金属製の建築材料」

一般的注釈によれば、ある商品(完成品か否かを問わない。)が、その材料に従って分類され、かつ、異なる複数の材料から成る場合には、原則として、当該商品は主たる材料に従って分類されます。機能・用途の場合は何れの類にも分類できるのに対し、材料に従って分類される商品の場合は、主たる材料に従います。

それでは、耐性を保持するため屋外側が金属製で、美感・質感を保持するため屋内側が樹脂・木製のサッシ等で、金属も樹脂・木材も半々程度の比率という商品はどうなるでしょう。

第6類「屋内側が樹脂製・木製の金属製サッシ」及び第19類「屋外側が金属製の樹脂製・木製サッシ」とできれば良いのですが、費用対効果の面から一区分にする必要がある場合は、問題が残ります。その様な場合は、「屋外側が金属製で屋内側が樹脂製・木製の複合サッシ」等と記載して、やはり6条拒絶を受け、主たる材料が金属とも樹脂・木材とも言い切れない状況を説明して、最終的に妥当な表示を模索するのが適切だと考えられます。

#### (6) 「テルリウム」と「テルル」

一般的注釈によれば、未加工又は半加工の原材料は、原則として、当該原材料を構成する物質を基準として分類されます。

「テルル」は、「非金属元素の一。元素記号Te 原子番号52。原子量127.6。(中略)テルリウム。」(広辞苑)です。「テルリウム」は、審査基準では、第1類「非鉄金属」(06A02)に属します。一方、商品・役務名リストでは、「テルル」は、第1類(01A01)となっています。広辞苑で同一とされている物質が、異なる2つの概念に振り分けられています。商品・役務名リストは、「テルル」を「化学品」の「4 単体」中「(1) 非金属元素」と把握したものと思われます。

この場合、「テルリウム」又は「テルル」いずれかを積極表示していれば、原材料たる物質名を記載していますから、問題はありません。しかし、「非鉄金属」しか記載していなければ、「化学品」と認識される「テルル」は含まれないと解釈され、「化学品」しか記載していなければ「非鉄金属」中「テルリウム」は含まれないと解釈されるおそれがあります。これらは、同じ第1類に属しますから、両者の概念を記載すれば済むとも考えられますが、やはり疑義を無くすためには、個別の名称を積極表示すべきです。審査基準と商品・役務名リストに従えば「テルル、その他の化学品、テルリウム、その他の非鉄金属」という表記が正しいことになります。個別の物質がどの概念で把握されとしても、上記の通り、積極表示すれば、問題は無くなります。

#### (7) 「乳酸菌」

これは、審査基準になく、商品・役務名リストでは「食品又は飲料製造用乳酸菌株、食品又は飲料製造用乳酸菌末」(第1類, 32F08)が見当たるとのみで、6条拒絶を受けた際に、前記の通り補正せよとの指摘を受けました。しかし、

出願人は、「乳酸菌株、乳酸菌末」ではなく、「乳酸菌」を製造販売しており、且つ、食品製造用の外、食品添加用も扱っているため、その旨を説明し、最終的に第1類「食品製造用乳酸菌、食品添加用乳酸菌」として認められました。

審査官の補正案に対し、出願人の意図する商品が異なるため、更に意見書で対応し、出願人が意図する指定商品が、その意思表示として客観的に適正に表示された例と言えます。

#### (8) 「商品の販売に関する情報の提供」

最高裁は、省令別表で定められた商品又は役務の意義は、①政令別表の区分に付された名称、②商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、③国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、④類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当と判断しました（平成21年(行ヒ)217号 平成23年12月20日判決）。

先の東京高裁判決では、指定商品の範囲は出願人の意思の客観的な解釈の問題としていますが、最高裁は、政令別表、省令別表、国際分類の類別注釈表と併せて、審査基準も参酌すべきと判断しています。省令別表記載の商品又は役務の範囲・意義を定めるためには、最高裁の上記基準を参照することになりますが、同時に国際分類のアルファベット順の一覧表を参照すると、有益な情報を得られる場合もあります。

最高裁は、上記基準に基づいて「商品の販売に関する情報の提供」を、商業等に従事する企業に対し、商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報等を提供することに該当すると解し、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどは、該当しないと判断しました。

一方、アルファベット順の一覧表の第35類には、現在「消費者のための商品購入に関する助

言と情報の提供（Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]）」があります。これは、正に「商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介すること」に該当すると認められ、その様な役務を指定したい出願人は、このアルファベット順の一覧表の記載を参照すれば良いことになります。

#### (9) プログラムの提供とコンテンツ配信

商品又は役務の指定、特に役務の指定においては、出願人が登録を欲する商品・役務を特定すること自体が困難で、出願人も、それを明確に認識できない場合が、屢々生じ得ます。

例えば、スマートフォン用ゲームアプリをダウンロードさせ、通信によりゲームコンテンツを配信する場合は、第9類「スマートフォン用ゲームプログラム」と第41類「オンラインゲームの提供」が問題となります。いずれも指定するか、あくまでもゲームアプリの名称に過ぎないとして第9類のみを指定するか、それとも、ゲームアプリは手段に過ぎず、オンラインゲームの提供が主たる役務であるとして第41類を指定するか、その出願人の意思の表示により、商品・役務の範囲が決せられることとなります。

いずれが適切かは、ケースバイケースで判断するしかありませんが、一つのビジネスでも、それを多面的に把握して、あらゆる商品・役務の可能性を考慮し、指定すべき範囲を検討していくことが非常に重要となります。

## 4. おわりに

以上、若干の具体例を踏まえて、商品又は役務の指定方法について触れましたが、最後に、商品又は役務の指定において、最も重要なことは、何はともあれ「積極表示」であるということ肝に銘じて戴ければ幸いです。

(原稿受領日 2013年6月21日)