

指定商品及び指定役務の最適化

——商標登録出願時の留意点——

中 島 由 賀*

抄 録 商標登録出願はその商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務（サービス）を指定して商標毎に行いますが、願書の指定欄に商標の使用をする商品や役務を単に書き並べるのではなく、その商標出願の目的や背景事情によって指定商品や指定役務をどのように記載するかが思案のしどころであり、後々商標権の価値をも左右します。本稿では、具体例を見ながら、願書に記載する指定商品及び指定役務の選定基準や最適化を模索します。

目 次

1. はじめに
2. 願書における指定商品及び指定役務
3. シーンや目的別で最適化を考える
 3. 1 具体例1：新製品名称
 3. 2 具体例2：社章
 3. 3 具体例3：イベント名称
 3. 4 その他のシーンや目的
4. おわりに

1. はじめに

特許庁ステータスレポート2022によれば、2021年に行われた商標登録出願は184,631件でした。この件数が多いか少ないかはさておき、延べ18万余りの出願人はなぜ商標登録出願を行うのでしょうか。商標権取得のためでしょうか。なぜ商標権を取得したいのでしょうか。

ここで、商標とは、事業者が使用するマークであって、その事業者が製造や販売等する商品や提供するサービスに付して使用するマークをいい、商標権とは、商標を特許庁に登録してその商標を独占使用する権利をいいます。キーワードは3つ、「事業」「マーク」「商品やサービス」です。人は、このマークをこの商品に付

けて自分の商標として安心して使用したいから、このマークと似たマークをこのサービスについて他人に使用してほしくないから、商標権を取得しようとするわけです。よって、商標登録出願を行う際には、どのマークについて、どの商品やサービスについて権利を得ようとするのか、これら「マーク」と「商品やサービス」をセットで考え、願書に記載することが重要です。

本稿では、商標登録出願時の留意点として「商品やサービスをどのように記載するか」に焦点を当て、商標登録出願のシーンや目的をあれこれ想定しながら、願書に記載する商品やサービスの最適化を模索します。

2. 願書における指定商品及び指定役務

商標登録出願は、商標法に基づき行います。商標法によれば、商標登録出願は、商品又は役務を指定して、しなければならず（法第6条第1項）、商標登録を受けようとする者は、指定

* 弁理士法人 深見特許事務所 弁理士
Yuka NAKAJIMA

商品又は指定役務を記載した願書の特許庁長官に提出しなければなりません（法第5条第1項）。指定商品（指定役務）とは、商標登録出願を行う際に願書において指定する商品（役務）をいい、取得しようとする商標権の内容や範囲を定める重要事項であるといえます。よって、願書に記載する指定商品及び指定役務は、商標登録を受けようとするマークを付す予定の商品及び役務であることが極めて重要であり、適正な商標登録出願の第一歩だと考えます。

3. シーンや目的別で最適化を考える

3. 1 具体例1：新製品名称

あなたは某スポーツ用品メーカーの知的財産部員です。通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着の新発売に向け、その製品名の商標調査を終え、名称が決定しました。長きにわたり自社の商標として安心して使い続けたいと考え、商標登録出願を行うこととなりました。

この事例でマーク（製品名）を付す商品は「通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着」です。願書の【指定商品（指定役務）】の欄に「通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着」と記載することにより指定できます。

ここで、【指定商品（指定役務）】の欄には、商品又は役務の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載する必要があります。願書に記載する商品又は役務の内容及び範囲が明確かどうかを判断する場合に、特許庁編集の『「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準』（以下、「審査基準」といいます。）に記載されている商品（役務）表示が参考になります。審査基準は指定商品（指定役務）を例示するものですので、審査基準に記載のある商品（役務）表示はその内容及び範囲が明確であることのお墨付きといえ、審査基準に記載のない商品又は役務については、記載の

ある商品（役務）表示に倣い記載するようにします。

では、「通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着」は審査基準に記載されているでしょうか。これを調べるための便利ツールが、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）中の『商品・役務名検索』（<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201>）です。審査基準に記載される商品（役務）表示の他、過去に商標登録が認められた商品（役務）表示を検索することができます。J-PlatPatにアクセスし、商品・役務名に検索キーワード「水着」を入力し検索すると、「女性用水着」「水着」「ツーピースの水着」「競泳用水着」がヒットします（図1）。検索結果を参考にすれば、願書の【指定商品（指定役務）】の欄に単に「水着」と記載することでも、目的の「通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着」を指定することができそうです。

ところで、図1の「水着」のデータ種別の欄には「T」の印が表示され「基」の印は表示されません。これは「水着」が審査基準には記載されないことを示しますが、実のところ審査基準には「水泳着」が記載されており、四角カッコで囲まれ、更に「被服」の表示に包含されるものとして一点鎖線の四角カッコで囲まれています（図2）。実線で囲まれる商品（この例では寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽）を「見出し」又は「短冊」等と称し、一点鎖線で囲まれる商品をまとめた表示（この例では被服）を「包括概念表示」と称します。対して、審査基準に記載のない商品について、その内容及び範囲を明確に理解できる程に具体的に記載した表示（この例では通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着）を「積極表示」と称します。

この事例での商標登録出願の目的は、通気性と撥水性の両方を飛躍的に向上した水着の新名称を自社の商標として安心して使い続けることですので、願書に記載する指定商品は、第一に

検索ヒット件数 (8)						
No.	区分	データ種別	出願番号/ 国際登録番号	商品・役務名(日本語)	商品・役務名(英語)	類似群コード
1	18	商	商標2012-006744	水着用袋	-	21C01
2	18	商	商標2012-006744	水着用バッグ	-	21C01
3	25	T	-	モノキニ(水着)	Monokini	17A02
4	25	商	商標2008-059757	女性用水着	-	17A02
5	25	T	-	水着	Swimming costumes	17A02
6	25	M	-	ツーピースの水着	two-piece swimsuits	17A02
7	25	商	-	競泳用水着	-	24C01
8	25	M	-	トング(水着)	thong beachwear	17A02

図1 J-PlatPat『商品・役務名検索』(検索キーワード「水着」)の検索結果

第25類		CLASS 25
【商品・サービス国際分類表(第11-2022版) 類別表(注釈付き)】		
被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。		
省略		
被服		17A01 17A02 17A03 17A04 17A07
N clothing*		250045
省略		
寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽		nightwear underwear [underclothing] swimwear [bathing suits] swimming caps [bathing caps] 17A02
省略		
		国際分類表 [10, 26 類]

図2 類似商品・役務審査基準 第25類(抜粋)

考えられるのが「水着」であり、水着の包括概念表示である「被服」を記載することでもよく、必要に応じて積極表示を検討します。

余談ですが、積極表示は意図する商品又は役務を確実に指定するために重要ですが、必要以上の積極表示は新製品やサービスの開発動向を同業他社に悟られるきっかけにもなりかねないので注意が必要です。

3. 2 具体例2：社章

あなたが勤めるスポーツ用品メーカーでは、創立記念イベントの一つとして社章を新しくすることとなりました。社章は会社の顔ともいえるべきマークで、同じマークが付された商品やサービスは同じ会社の商品やサービスであると

認識されます。もし、自社のロゴマークと紛らわしいマークを他人の粗悪品に使用されたら、需要者に誤認され、自社の信用失墜につながりかねません。そこで、新ロゴマークを商標登録出願しようとしています。

社章は現在の事業の範囲内で使用されるだけでなく、会社定款や商業登記の事業目的に記載される事業の範囲で使用される可能性があり、事業拡大により更に範囲を広げて使用される可能性もあります。よって、社章について商標登録出願しようとする場合に、願書の【指定商品(指定役務)】の欄に現在取り扱っている商品やサービスの一つ一つを積極表示するのは現実的ではなく、むしろ、如何に記載すればより広い商標権が得られ、他人に使用させないようにで

きるかを考えようとするでしょう。

審査基準には膨大な数の商品及び役務が例示されますが、商品やサービスの取引市場を考慮して第1類から第45類の45区分に分類され、各類の商品又は役務の内容を把握しやすいよう、「各類に属する商品・役務の概要」が示されています。例えば、第1類は「工業用、科学用又は農業用の化学品」、第45類は「冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務（他の類に属するものを除く。）、警備及び法律事務」といった具合です。まずこの概要を見て、自社の事業内容に関係がありそうな類の目星をつけ、その類に属する代表的な商品（役務）を願書の【指定商品（指定役務）】の欄に列記することで、その類に属する全ての商品（役務）というわけにはいきませんが、大概の商品（役務）をカバーできます。その類に属する代表的な商品（役務）とは、実務上は包括概念表示と見出し（短冊）とを合わせたものです。

審査基準では、見出し（短冊）毎に、数字とアルファベットの組合せからなる類似群コードが付され、同じ類似群コードが付された商品（役務）については互いに類似すると推定されます。同じ類に属する商品（役務）同士であっても類似群コードが異なるときはそれらの商品（役務）は互いに類似しないと推定され、逆に、異なる類に属する商品（役務）同士であっても類似群コードが同じときはそれらの商品（役務）は互いに類似すると推定されます。更に、備考類似なるものが存在し、異なる類似群コードが付される商品が互いに類似すると推定される例もあります。例えば、第3類「シャンプー」（類似群コード：04A01）と第3類「ヘアーリンス」（04C01）とは備考類似の関係にあります。

この事例でスポーツ用品メーカーの社章を登録出願しようとするとき、まず概要でスポーツに関係がありそうな第25類（スポーツシャツ、スポーツシューズ、等）、第28類（運動用具、等）、

第35類（運動具の小売、等）、第37類（運動具の修理、等）、第41類（スポーツイベント、等）に目星をつけ、スポーツ関連用品が属する類、例えば、第9類（スポーツ用測定機械器具、運動用ゴーグル）、第18類（スポーツバッグ）、第32類（スポーツドリンク）、等の追加を検討し、各類の代表的な商品及び役務を指定します。例えば、第25類を指定する場合、その包括概念表示である「被服」と見出しの「ガーター、靴下留め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊靴、運動用特殊衣服」を願書の【指定商品（指定役務）】の欄に記載し、第25類の商品に付される類似群コードを全てカバーするようにします。

自社商標に似た商標を他社に使用させないように、より広い商標権を得るには、【指定商品（指定役務）】の欄に記載する商品及び役務に付される類似群コードを多種多様にするのがよいでしょう。ただし、1区分内において類似群が23個以上ある場合、第35類において特定小売等役務の類似群が2個以上ある場合は、商標の使用及び使用の意思があるか疑わしいとして拒絶されます。この拒絶に対しては、指定する全ての商品及び役務についての使用を証明又は使用意思を疎明するか、各区分内の類似群が22個以下になるよう、第35類においては特定小売等役務の類似群が1個となるよう、指定商品及び指定役務を補正することで克服できます。

3. 3 具体例3：イベント名称

あなたが勤める会社では、人々のスポーツへの関心を高めてスポーツ用品の購買意欲に繋げるため、スポーツイベントを開催しようとしています。そのイベントの名称を印刷した横断幕を準備し、イベント参加者には参加賞としてイベント名称入りのスポーツタオルを配付し、イベントを主催するスタッフはイベント名称をプリントしたティーシャツを着用します。また、

観客向けにこのイベントのオフィシャルグッズを販売する計画があります。この状況において、どのような商品及び役務を指定して商標登録出願を行うべきでしょうか。

先に紹介したJ-PlatPat中の『商品・役務名検索』を用いて、商品・役務名に検索キーワード「スポーツイベント」を入力し検索してみると、30余りの商品・役務名がヒットします。中には第16類「スポーツイベント用記念プログラム」や第35類「スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理」や第41類「スポーツイベントの企画・運営又は開催」が含まれます。検索でヒットした商品・役務表示を参考にしながら、願書に記載する指定商品及び指定役務の最適化を図ります。

この事例では、まず、イベント名称を横断幕に付して使用します。ここで、横断幕はこのイベントを開催する事業者が製造、販売等する商品でしょうか？ いえ、違います。ここでの横断幕は、イベント開催のために用いられるだけで、商品ではありません。よって、横断幕を願書の【指定商品（指定役務）】の欄に記載する必要度は低いといえます。

イベント参加者に参加賞として配付するタオルはどうでしょうか？ タオルが観客向けにオフィシャルグッズとして販売されるのであれば、そのタオルは商品ですので、【指定商品（指定役務）】の欄に記載するようにします。しかし、参加賞として配付されるノベルティは商品ではありません。そのタオルがノベルティに過ぎないときは、タオルを【指定商品（指定役務）】の欄に記載する必要度は低いといえます。

スタッフが着用するTEEシャツも同様に考えることができます。TEEシャツがイベントのユニフォームに過ぎないときは、TEEシャツを指定する必要度は低いといえます。

この事例でスポーツ用品メーカーがイベント

名称を付す商品やサービスのうち、どの商品やサービスを指定して商標登録出願を行うかについて考えるとき、冒頭に述べた3つのキーワードを思い出してください。キーワードの一つに「事業」がありました。願書の【指定商品（指定役務）】の欄に記載すべきは、そのスポーツ用品メーカーの事業に関する商品やサービスであり、「業として使用する」商品及び役務です。ここにいう「業として」とは、一定目的のために反復継続して行うという意味です。この事例での横断幕、ノベルティとしてのタオル及びユニフォームとしてのTEEシャツは、外見上商標を使用する商品ですが、あくまでスポーツイベントの開催に付随して提供されるもので、その使用は「業としての使用」ではありません。

では、この事例で「業として使用する」商品やサービスはどれでしょうか。第一に「スポーツイベントの開催」です。願書の【指定商品（指定役務）】の欄にはJ-PlatPatの検索でヒットした「スポーツイベントの企画・運営又は開催」を記載するのがよさそうです。次に、販売するオフィシャルグッズです。【指定商品（指定役務）】の欄には、「帽子」「サングラス」「応援用メガホン」のようにその商品の内容及び範囲が明確である表示を記載するようにします。

イベント名称を様々な商品やサービスに付すとしても、そのイベント名称の使用が業としての使用かどうかを見極めた上で、願書の【指定商品（指定役務）】の欄に記載する商品及び役務を決定するようにします。

3. 4 その他のシーンや目的

(1) 早期の権利化を希望する場合

商標登録出願後、通常よりも早くに権利化を望む場合、一定の要件の下で、早期審査制度やファストトラック審査制度を活用できます。

早期審査の対象となるには、基本的要件とし

て出願商標を既に使用しているか、使用の準備を相当程度進めていることが必要となります。

この要件にあてはまらない場合、願書の【指定商品（指定役務）】の欄に「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載の商品・役務（以下、「基準等表示」といいます。）のみを記載し、審査着手時まで指定商品・指定役務の補正を行っていないければ、ファストトラック審査の対象となります。ファストトラック審査の対象となる指定商品・指定役務については、特許庁が提供する『ファストトラック審査サポートツール』（<https://tmfast.jpo.go.jp/fasttrack/top.html>）でも検索することができます。

早期権利化を希望する商標登録出願を行う際は、【指定商品（指定役務）】の欄に記載する商品及び役務について、早期審査を見据えて出願商標を付す商品及び役務のみを積極表示することや、ファストトラック審査を見据えて基準等表示のみとすることを検討してみてください。

（2）海外展開する場合

1）パリ条約における優先権

日本国内のみならず、海外でもその商標を使用したい場合、日本にした商標登録出願に基づいてパリ条約における優先権を主張して外国出願を行うことができます。日本出願時点で海外展開又はその予定がある場合は、その外国で許容される指定商品・指定役務の日本語訳を日本出願の【指定商品（指定役務）】の欄に記載しておくことで、その日本出願に基づく外国出願の審査で確実に優先権の効果を享受できます。特に、標準的記載や商品役務リストに掲載の表示しか指定商品・指定役務の表示として認めない国（中国、サウジアラビア、等）への出願を予定しているとき、意識されるとよいでしょう。

2）本国登録

本国における商標の登録を基礎として商標登録ができる国（アメリカ合衆国等）へ同制度を利用して出願する場合や、本国に基礎出願又は基礎登録を要するマドリッド協定議定書（マドプロ）に基づく国際登録を行う場合は、その外国出願や国際登録の指定商品・指定役務の日本語訳を、その基礎となる日本出願の【指定商品（指定役務）】の欄に記載しておきましょう。そうすることで、その外国出願や国際登録の指定商品・指定役務が本国である日本の登録の範囲に含まれることを明確に示すことができます。

（3）登録商標の整理、棚卸し

商標権の存続期間は設定登録日から10年ですが、更新申請により半永久的に維持することができます。更新時期が近づいたらその商標権の内容が事業の内容をカバーしているかを確認し必要十分の内容であれば更新します。

事業拡大の度に商標登録出願を行った結果、同一の商標について複数の登録を所有している場合には、それらの登録にまたがる指定商品・指定役務を整理し一つに纏めて、願書の【指定商品（指定役務）】の欄に記載して新出願することも一策です。その出願が登録されたら、元の複数あった登録を権利期間満了により消滅させることで、一の登録に集約できます。

4. おわりに

上記したように、出願商標を使用するシーンや商標登録出願の目的によって、願書に記載する指定商品及び指定役務は変わり得ます。商標登録出願の際に本稿を思い出していただき、「積極表示」「基準等表示」「類似群コード」「業として」等を意識され、指定商品及び指定役務の最適化の一助になれば幸いです。

（原稿受領日 2022年5月31日）