

特集《第31回知的財産権誌上研究発表会（テーマ：知財と、ワクワクする未来）》

指定商品・役務の記載内容が 商標権の効力に及ぼす影響

— 裁判例からみる指定商品・役務の類否判断と不使用取消リスクの検討 —

一級知的財産管理技能士（ブランド専門業務） 越智 結子

要 約

指定商品・役務は、商標権の権利範囲を定める大きな要素である。指定商品・役務の検討時には、「出願商標に係る商品・サービスが指定商品・役務として適切に表されており、その上で関連性がある指定商品・役務や将来的な展望を鑑みた指定商品・役務が選択されているか」といった点に注力する必要がある。その結果、多くの要素を修飾した長い指定商品・役務や実際には使用しないような指定商品・役務を選択する傾向がある。このことから、指定商品・役務の記載内容がどのような影響を及ぼしているか検討した。

検討の結果、指定商品・役務の具体性が、現在の類否判断の場面において、違いを出すための十分な効果を発揮せず、その一方で、不使用取消審判においては表示の具体性が仇となり、権利維持のハードルを自ら高めるリスクがあることが分かった。しかしながら、将来的にその解釈が柔軟化する可能性は否定できないため、今後も指定商品・役務の判断の動向に注目していく必要があると思料する。

【コメントフィードバックを希望する点】

1. 積極表示が類否判断にあまり影響がない不服審判事件の裁判例が多かったが、積極表示が類似群コードの推定を破った審決例や裁判例は存在するか。
2. 積極表示の際に取り入れる具体的要素は、「形状」や「用途」、「主たる提供物」など、どの具体的要素取り入れると効果的と考えるか。

目次

1. はじめに
2. 指定商品・役務について
 2. 1 指定商品・役務の記載
 2. 2 指定商品・役務の類否判断
3. 裁判例
 3. 1 指定商品・役務の類否判断に関する裁判例（不服審判事件）
 3. 1. 1 主要な裁判例
 3. 1. 2 不服審判における判断傾向（小括）
 3. 2 指定商品・役務の類否判断に関する裁判例（無効審判事件）
 3. 2. 1 主要な裁判例
 3. 2. 2 無効審判における判断傾向（小括）
 3. 3 指定商品・役務の使用における裁判例
 3. 3. 1 主要な裁判例
 3. 3. 2 取消審判における判断傾向（小括）
 3. 4 侵害事件に関する裁判例
 3. 4. 1 主要な裁判例
 3. 4. 2 侵害事件における判断傾向（小括）
4. 検討
5. おわりに

1. はじめに

指定商品・役務は、商標権の権利範囲を定める大きな要素である。実際、実務において、指定商品・役務の記載内容の検討は、重要な業務であり、それに伴い、時間と労力がかかる作業である。指定商品・役務の検討時には、「出願商標に係る商品・サービスが指定商品・役務として適切に表されているか」、「出願商標に係る商品・サービスだけでなく、その商品・サービスとの関連性や将来的な展望を鑑みて指定商品・役務が選択されているか」といった点に注力する必要がある。また、商標権は、更新手続きを行うことによって半永久的に続く権利であり、すなわち、出願当初に記載した指定商品・役務の内容が権利範囲として半永久的に存在することになる可能性もある。確かに、同じ商標に対して、指定商品・役務が異なる商標権を複数取得することは、制度上可能である。しかしながら、十分な権利範囲を網羅している1つの商標権を所有している方ができる限り好ましい。その結果、多くの要素を修飾した長い指定商品・役務（後述する“積極表示”した指定商品・役務）や実際には使用しないような指定商品・役務を選択する傾向がある。しかし、こうした具体的表示が、後の権利行使や維持においてどのような影響を及ぼすかについては、更なる検討の余地がある。

したがって、本論文では、指定商品・役務の記載内容によって、どのような影響を及ぼしているか、特に積極表示された指定商品・役務の裁判例を踏まえて検討する。

方法は、指定商品・役務の類否判断や指定商品・役務の使用が焦点となった裁判事例ごとに対象となった指定商品・役務の内容、及び、判断の傾向を探る。そこから、指定商品・役務の記載内容を検討する際に考慮する点がないか検討していく。

2. 指定商品・役務について

2. 1 指定商品・役務の記載

商標法における指定商品・役務に関する条項の1つとして第6条が挙げられる。商標法第6条第1項には「商標登録出願は、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て、商標ごとにしなければならない。」とあり、商標審査基準においては、「指定商品・役務の記載は、商標法施行規則第6条及び類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務の表示など、その商品又は役務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ない」と定められている⁽¹⁾。

換言すれば、「指定商品・役務は、その商品・サービスの内容及び範囲が明確に把握できるものであれば、どのような記載でも問題ない」ということである。

また、特許庁では、「類似商品・役務審査基準」を公表している。「類似商品・役務審査基準」は、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与したものである。実務上は、「類似商品・役務審査基準」に記載されている指定商品・役務の表記を踏まえて、指定商品・役務の記載内容が検討されている。「類似商品・役務審査基準」に四角カッコで囲われている指定商品・役務は“包括概念表示（上位概念）”とされている。また、その四角カッコの下に記載されている指定商品・役務は、“下位概念”とされている。更に、「類似商品・役務審査基準」に記載のない指定商品・役務について、その商品及びサービスの範囲を明確にできる程に具体的に記載した表示を“積極表示”と称している⁽²⁾。例えば、「小豆餡に砂糖と寒天を加えて練り上げ、そこに栗を入れて冷やし固めた食品」という商品があったとする。これを包括概念表示するのであれば「菓子（動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。）」（第30類）であり、下位概念は「和菓子」「ようかん」、積極表示は「栗ようかん」「栗を加えたようかん」のようになる。このように、当該商品・サービスを表す指定商品・役務の表現方法は多種多様である。また、これらの指定商品・役務を併記することもできる。

2. 2 指定商品・役務の類否判断

商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品・指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販

売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断されている⁽³⁾。

現行の第4条第1項第11号の商標審査基準において指定商品の類否判断については、①生産部門、②販売部門、③原材料及び品質、④用途、⑤需要者の範囲、これらが一致するかどうか、また、⑥完成品と部品との関係にあるかどうかを総合的に考慮するものとされている⁽⁴⁾。

また、指定役務の類否判断については、①提供の手段、目的又は場所、②提供に関連する物品、③需要者の範囲、④業種、⑤当該役務に関する業務や事業者を規制する法律、これらが一致するかどうか、また、⑥同一の事業者が提供するものであるかどうかを総合的に考慮するものとされている⁽⁴⁾。

更に、商品と役務の類否を判断するに際しては、①商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、②商品と役務の用途、③商品の販売場所と役務の提供場所、④需要者の範囲、これらが一致するかどうかを総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとされている⁽⁴⁾。

また、「類似商品・役務審査基準」では、指定商品・指定役務について、互いに類似する商品・役務であると推定されるものを「類似する商品群」又は「類似する役務群」として、これを公表している。この「類似する商品群」又は「類似する役務群」には、「類似群コード」と呼ばれる5桁のコードが付けられている。類似群コードは、「先願・既登録調査」、「拒絶理由解消のための指定商品又は指定役務の補正」、「他人の登録商標との権利の抵触の有無」等に利用されている⁽⁵⁾。

3. 裁判例

3. 1 指定商品・役務の類否判断に関する裁判例（不服審判事件）

まず、拒絶査定不服審判審決取消訴訟の裁判例を踏まえて、下位概念の指定商品・役務や積極表示された指定商品・役務の類否判断を検討していく。

3. 1. 1 主要な裁判例

(1)「青葉事件」(知財高判平成19年5月29日 平成18年(行ケ)第10480号)

本事件は、本件商標の指定商品である第5類「ホスチアゼートを主成分とする医薬用外劇物及び危険物に相当する液状の殺線虫剤」と引用商標の指定商品である第1類「凝灰質砂岩のパウダーよりなる土壤改良剤」との類似性を検討した事例である。

本件商標の指定商品にて記載されている「ホスチアゼート」とは、有機リン系の有効成分であり、「医薬用外劇物」とは、農薬や洗浄剤など、医薬品や医薬部外品以外の化学物質のうち、人の生命や健康に危害を及ぼす可能性があり、特に取り扱いに注意が必要な劇物に指定されたものである。「殺線虫剤」は、「植物に寄生する農業上重要な有害生物であるセンチュウを防除する薬剤」である。これらから、本件商標に係る商品は、「有害生物であるセンチュウを防除するためのホスチアゼートを主成分とする医薬用外劇物に相当する液状の薬剤」ということが分かる。

一方で引用商標の指定商品にて記載されている「凝灰質砂岩」は、「主成分である砂に火山灰が混じって固まってきた岩石」であり、「土壤改良剤」は、「農地や庭などの土壤の状態を改善するために使用される物質」である。よって、引用商標に係る商品は、「砂に火山灰が混ざってできた岩石から作られた土壤の状態を改善するためのパウダー(土壤改良剤)」であることが分かる。

本事件において、原告は、商品の類否判断の項目を元にそれぞれの違いがあることを主張した。しかしながら、両商品は通常同一の営業主によって製造・販売されるものと認識され、これらの生産者・販売者は法規制の対象となる商品も対象とならない商品も共に取り扱っている実態があり、更に、両商品とも農業に用いられる商品であり、農家や家庭菜園を行う者等と需要者が共通することから、両商品について同一又は類似の商標を使用した場合に商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとして、原告の主張は採用されなかった。

一見、両指定商品の内容は商品の特徴が具体的に記載されていることから、出所混同が生じない程の別物の商品と捉えることもできるが、①生産部門、②販売部門、④用途、⑤需要者の範囲が一致するとして両指定商品は類似

すると判断された。

(2) 「HEAVEN 事件」(知財高判令和 5 年 1 月 31 日 令和 4 年(行ケ)第 10090 号)

本事件は、本件商標の指定役務である第 43 類「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」と引用商標の指定役務である第 43 類「インドカレー・インド料理の提供」との類似性を検討した事例である。

本件商標の指定役務に記載されている「ホストクラブ」とは、「男性従業員(ホスト)が客席で飲食や会話などの接待を提供する接客系の風俗店」であり、本件商標は、ホストクラブ業(接客業)に使用する商標であることが分かる。

一方で、引用商標は、インド料理を主に提供する飲食業に使用する商標であることが分かる。

本審決取消訴訟においても、原告は、役務の類否判断の項目を元にそれぞれの違いがあることを主張した。しかしながら、提供に関連するものや需要者、規制する法律が同じであったり、ホストクラブの営業時間外にカフェなどの飲食店の営業が行われていたり、ホストクラブ経営者が飲食事業を行っている実態があることから、ホストクラブは、あくまでも飲食店の一種であるとされた。よって、両役務について同一又は類似の商標を使用した場合に役務の出所の混同を生ずるおそれがあるとして、原告の主張は採用されなかった。

本事件についても、一見、両指定役務の内容は役務の特徴が具体的に記載されていることから、出所混同が生じない程の別物のサービスと捉えることもできるが、①提供の手段、目的又は場所、②提供に関連する物品、③需要者の範囲、④業種、⑤当該役務に関する業務や事業者を規制する法律、これらが一致し、また、⑥同一の事業者が提供するものであるとして、両指定役務は類似すると判断された。

(3) 「WATERS 事件」(知財高判令和 7 年 7 月 24 日 令和 7 年(行ケ)第 10005 号)

本事件は、本件商標の指定商品・役務である第 9 類「分析機械器具用の操作用ソフトウェア、…(以下、省略)」、第 42 類「化学又は研究用分析機械器具向けソフトウェアの設計及び開発、…(以下、省略)」と引用商標の指定商品・役務である第 9 類「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、但し、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電子計算機用プログラムを除く」、第 42 類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、但し、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を除く」との類似性を検討した事例である。

引用商標の指定商品・役務を紐解くと、要は「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機プログラム」に関する商品やサービスという事である。なお、引用商標は、本事件と同時期に請求された不使用取消審判にて一部指定商品・役務が取り消され、上記指定商品・役務となった⁽⁶⁾。原告は、「指定商品・役務は、コンピュータがある作業を実行できるよう指示を出すプログラムに関する商品・サービスの属性において共通するものの、商品及び役務の類否判断項目のいずれも一致していない。」と主張した。しかしながら、ソフトウェア(プログラム)の内容や用途には多種多様なものがあり得るとしても、情報サービス業者であれば、本件商標及び引用商標の指定商品及び指定役務の双方を製造又は提供できない理由は考え難く、また、引用商標に係る商品である「上下水道マッピングシステムや水質の分析検査・そのデータの収集・管理の機能を有するソフトウェア」は、本件商標に係る商品である「分析機械機器から得られたデータを含む様々なデータの分析及び可視化のための機能を有し、コンピュータによって作動するソフトウェア」に含まれるため、需要者も共通することから両役務について同一又は類似の商標を使用した場合に商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとして、原告の主張は採用されなかった。

本事件についても、両引用商標の指定商品・役務において用途が限定されており、出所混同が生じない程の別物の商品・サービスと捉えることもできるが、指定商品・役務の類否判断項目が一致することから、両指定商品・役務は類似すると判断された。

上記判例以外にも、「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」と「ウエイトトレーニング機械

器具で測定された負荷重量・マシンの変位量・回転数・回転スピードのうちいずれか一以上の値を受信して表示するデータ処理装置⁽⁷⁾、「金属加工機械器具」と「金属加工機械器具刃物」⁽⁸⁾、「電子応用機械器具及びその部品」と「翻訳業務を支援するためのコンピューターソフトウェア・コンピュータープログラム」⁽⁹⁾の類否判断が検討されたが、全て類似と判断されている。

3. 1. 2 不服審判における判断傾向（小括）

このように指定商品・役務について、積極表示を行い、引用商標との違いを出そうとしても、それはあまり効果的でない。裁判例では、指定商品・役務の類否の判断項目を踏まえて、類似性があると判断しているが、「類似商品・役務審査基準」に記載されている類似群コードに沿った判断になっている。類似群コードはあくまでも、暫定的な類否判断であり、商品・役務の類否を確定づけるものではないが、商標登録における類似審査段階の判断においては、類似群コードにおける判断基準が優勢となっている傾向が伺える。

3. 2 指定商品・役務の類否判断に関する裁判例（無効審判事件）

次に、無効審判審決取消訴訟の裁判例を踏まえて、下位概念の指定商品・役務や積極表示された指定商品・役務の類否判断を検討していく。

3. 2. 1 主要な裁判例

(1) 「アクネスラボ事件」(知財高判令和6年2月27日 令和5年(行ケ)第10108号)

この事件は、本件商標の指定商品である第3類「せっけん類」、第5類「サプリメント」と引用商標の指定商品である第3類「化粧品」について類否を検討した事案である。原告(請求人)は、第3類「せっけん類」に含まれる「身体用石けん」及び、第5類「サプリメント」に含まれる「美容サプリメント」と、引用商標の指定商品及び指定役務中の第3類「化粧品」とは同一又は類似する商品であると主張した。しかしながら、製造・販売業者、需要者の一部を共通にする場合があり得るとしても、多くの用途について共通にするものではなく、製造・販売業者や需要者が異なる場合もあり得るものであるから、直ちに類似する商品であるということとはできず、同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものと判断された。

(2) 「デュアルスキャン事件」(知財高判平成28年2月17日 平成27年(行ケ)第10134号)

この事件は、本件商標の指定商品である第9類「脂肪計付き体重計、体組成計付き体重計、体重計」と引用商標の指定商品である第10類「体脂肪測定器、体組成計」について類否を検討した事案である。被告(被請求人)は、区分の違いから、家庭用と医療用で異なると主張した。しかしながら、家庭用の体重計の需要者である一般消費者は、医療用の体組成計、体重計も入手可能な状況であり、医療用の商品は、医療現場以外でも利用することができる。また、その需要者は、医療関係者に限定されないことから、医療用製品の出所について、家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況である。更に、医療用と家庭用の体重計や体組成計の性能等が近づきつつあり、精度の違いは一般消費者には識別し難い場合があることから、性能による明確な区別も困難であるとして類似すると判断された。

本件指定商品における「脂肪計付き体重計、体組成計付き体重計」は、引用指定商品の「体脂肪測定器、体組成計」である「脂肪計」「体組成計」の性能を持つ「体重計」であることから類似するものと考えられたが、実際は、需要者や製造者においての一致が重視されている。よって、本審判では、「脂肪計付き体重計、体組成計付き体重計」だけでなく「体重計」までも類似と判断され、無効とされている。

(3) 「腸能力事件」(知財高判平成19年9月26日 平成19年(行ケ)第10042号)

本事件は、本件商標の指定商品である第29類「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と引用商標の指定

商品である第30類「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳、その他の豆乳」について類否を検討した事案である。引用商標の指定商品にて記載されている「共棲培養」とは「複数の菌と一緒に増殖させる方法」である。よって、引用商標に係る商品は「複数の乳酸菌と一緒に増殖させ生成したエキスを加味してなる豆乳」である。引用商標に係る指定商品のような乳酸菌及び酵母の培養物を濃縮、抽出等することにより得られる物質を添加するなどして製造される健康食品は数多く存在することから、引用商標に係る指定商品は、本件商標の指定商品である健康に効果があるとして製造販売される健康食品の範疇に入るものを含むと判断された。

「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」における包括概念表示は「豆乳」であり、権利としては、「豆乳」でも問題なかった可能性もあるが、「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる」という積極表示を行ったことから、単なる食品ではなく、健康食品としての側面が強まり「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」との類似性が高まったと思料する。

上記判例以外にも、「薬剤」と「加工食品」⁽¹⁰⁾、「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、加工野菜及び加工果実、加工野菜、豆」と「とうもろこし」⁽¹¹⁾や「医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）」と「医療用機械器具の貸与」⁽¹²⁾、「義歯の加工（「医療材料の加工」を含む。）」と「歯科用材料」、「歯科用機械器具」⁽¹³⁾のように商品と役務間の類否判断も検討されたが、全て類似と判断されている。

3. 2. 2 無効審判における判断傾向（小括）

そもそも無効審判は、登録された商標権に対して無効の主張を行うため、類似群コードが異なる指定商品・役務同士の類否判断を求められる傾向にある。

無効審判時においても、指定商品・役務について、積極表示がされていることから違いが生まれ、引用商標の指定商品・役務と非類似と判断されるケースは少ない。寧ろ、類似と判断されるケースの方が多い。これらは、類似群コードが異なる事例であるため、商標登録審査時の判断から比べると、類似群コードによる判断より指定商品・役務そのものの記載内容による判断となっている傾向が伺える。

また、上記(2)、(3)の裁判例を踏まえると、指定商品・役務について、他分野の商品・サービスと共通する機能・用途を具体的に記載した場合には、その内容に基づいて類否判断が行われるため、本来は非類似とされ得る商品・役務との間でも類似と判断される可能性がある。このことは、他人の後願商標を排除し得る方向にも働き得る一方で、自己の出願が先行商標と抵触するリスクを高める側面も有する。

3. 3 指定商品・役務の使用における裁判例

ここからは、不使用取消審判審決取消訴訟の事例を踏まえつつ、積極表示された指定商品・役務については、実際にどのような使用状況を提示すべきか検討する。

3. 3. 1 主要な裁判例

(1) 「IRO PARIS 事件」(知財高判令和4年3月22日 令和3年(行ケ)第10087号)

この事件は、本件商標の指定商品中「フランス製の被服」の使用について検討した事案である。商標権者の使用商品である被服は、デザインや品質管理はフランス所在の商標権者が行っているが、生産自体は、フランス以外の国で行われていた。これによって、フランス所在の商標権者がデザインや品質管理を行い、商標権者の指示に従って生産されて、日本に輸出されたものであるとしても、フランス以外の国で生産されている場合、当該商品がフランスで製造された商品であると認められず、使用商品が「フランス製」であると認めることができないと判断された。一方で、「Goodwear 事件」(知財高判平成24年11月29日 平成24年(行ケ)第10188号)では、指定商品「米国製のティーシャツ」に対して、使用商品であるティーシャツの襟ネームに「MADE IN U.S.A.」の文字の表示があったため、本件商標を使用していると判断された。

(2) 「青山ケンネルスクール事件」(知財高判平成 24 年 11 月 19 日 平成 24 年(行ケ)第 10088 号)

この事件は、本件商標の指定役務中「愛玩動物の美容及び看護の教授、愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」の使用について検討した事案である。商標権者は、本件商標を犬の飼い主に対し、飼い犬のための健康で役立つ食餌の作り方を教授する「愛犬手づくりごはん教室」の事業に使用していた。本件商標の指定役務である「愛玩動物の美容及び看護の教授、愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」とは、愛玩動物の被毛の手入れのみならず、食事を介して愛玩動物の美容の獲得・維持する方法の教授、セミナーの開催等も含まれるというべきであるとして、使用役務が「愛玩動物の美容及び看護」に関する事業であると認められた。

また、被告(請求人)は、「手作りごはん料理教室」は、第 44 類の「愛玩動物の栄養の指導」などの指定役務に該当するから、本件商標の指定役務に該当しないと主張した。しかしながら、「手作りごはん料理教室」が「愛玩動物の栄養の指導」の側面を有していたとしても、「手作りごはん料理教室」が本件商標の指定役務に該当することと矛盾するものではないと判断された。

(3) 「三相乳化事件」(知財高判令和 3 年 11 月 4 日 令和 3 年(行ケ)第 10061 号)

この事件は、本件商標の指定商品中「化粧品(界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術を用いて製造した化粧品を除く。)」の使用について検討した事案である。なお、本件商標の指定商品は第 3 類「化粧品」であり、請求人が上記指定商品を請求商品として取消審判を請求した事案である。

商標権者の使用商品である「スキンミルク」は、「三相乳化」と称する乳化法で製造された乳液であった。原告(請求人)は、「三相乳化」は「界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術」を指称することから、本件請求商品に該当しないと主張した。しかしながら、「三相乳化」の技術についての説明は様々であり、明確な定義がされていない。よって、本件の使用商品が、「界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術を用いて製造した化粧品」に含まれる商品にあたるとはいえないから、本件商標の指定商品の使用に当たると認められた。

また、包括概念表示された指定商品・役務と実際に使用した商品・サービスで乖離が生じ、使用が認められなかった裁判例は、以下のとおりである。

(4) 「SIGMASTAR 事件」(知財高判令和 4 年 3 月 23 日 令和 3 年(行ケ)第 10112 号)

この事件は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」を請求商品として不使用取消審判が請求され、商標権者は、「IC 電子点滅器」に使用していると証明した事案である。「IC 電子点滅器」は、IC で制御するネオン、イルミネーション及び蛍光灯のサイン点滅を行う商品であり、IC で制御する開閉器に該当するものであることから、本件請求商品の「電子応用機械器具及びその部品」ではなく、「配電用機械器具」の範疇に属する商品と判断され、使用が認められなかった。

(5) 「ビットスター事件」(知財高判令和 3 年 9 月 9 日 令和 3 年(行ケ)第 10014 号)

この事件は、本件商標の指定商品中「電子計算機用プログラムの提供、コンピュータソフトウェアの提供、娯楽用電子計算機用プログラムの提供」を請求役務として不使用取消審判が請求され、商標権者は、「娯楽用電子計算機のプログラム等の設計、作成等を行う会社の名称」に使用していると証明した事案である。商標権者が提出した使用証拠(会社ホームページの写し)中には、「ビットスターは(住所省略)でゲーム開発をしている会社です。」や「株式会社ビットスターは、アーケードゲームや家庭用ゲームソフト、スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。～(中略)～ゲーム以外のコンテンツ開発や共同開発のご提案なども大歓迎です。」のように記載されていた。この使用証拠から、本件請求役務の「電子計算機用プログラムの提供」ではなく、「娯楽用電子計算機のプログラム等の設計、作成等」の範疇に属する商品と判断され、使用が認められなかった。

上記裁判例以外にも、指定商品「新聞」の使用証拠として「電子媒体の新聞」が認められなかった事例⁽¹⁴⁾や指定商品「業務用テレビゲーム機、家庭用テレビゲーム機」の使用証拠として「テレビモニターや課金用のコイン投入口等がない、ナビゲーションシステムを搭載した麻雀台」が認められなかった事例⁽¹⁵⁾などがある。

一方、使用が認められた裁判例としては、以下のようなものがある。

(6) 「MUSUBI 事件」(知財高判令和元年7月11日 平成30年(行ケ)第10179号)

この事件は、本件商標の指定役務中、第35類「家具・金庫及び宝石箱の小売～(中略)～便益の提供、…(以下、省略)」を請求役務として不使用取消審判が請求され、商標権者は、「カタログギフト」に使用していると証明した事案である。商標権者は、本件商標をカタログオーダーギフト業に使用していた。商標権者が行っていたカタログオーダーギフト業は、各種商品をカタログに掲載し、需要者は、カタログを見るだけで商品の選択及び注文ができるようにされていることから、需要者に対して商品の選択の便宜のために販売する各種商品が掲載されたギフトカタログの提供を行っているということが出来るものであり、小売業者が顧客に対して行う便益の提供に該当するといえるものとして、使用が認められた。また、本件商標の指定商品、第16類「印刷物」についても不使用取消審判が請求されたが、商標権者は、「カタログギフト」に使用していると使用証拠を提出したところ、使用が認められている⁽¹⁶⁾。

3. 3. 2 取消審判における判断傾向(小括)

上記(1)から(3)のように、不使用取消審判における積極表示された指定商品・役務の使用は、記載された具体的要素を厳格に判断する傾向にあることが分かる。ただし、上記(2)と(3)の裁判例のように、記載されている具体的要素の一言一句が一致せずとも、その要素が使用している商品・サービスに含まれる状況であれば、使用が認められる場合もある。

勿論、上記(4)と(5)のように、包括概念表示で指定商品・役務を記載したとしても、実際に使用している商品・サービスがその包括概念表示の指定商品・役務に該当しないと判断された場合、使用が認められない場合もある。一方で、上記(2)と(6)より、実態としては1つの商品、1つのサービスに使用する商標だったとしても、必ずしも1区分、あるいは、1指定商品・役務にまとまるわけではなく、商品・サービスの内容によっては、複数の区分、複数の指定商品・役務に跨る可能性があるということが分かる。

3. 4 侵害事件に関する裁判例

最後に、以下の侵害事件の裁判例を踏まえて、積極表示した指定商品・役務や下位概念化した指定商品・役務の権利範囲について検討する。

3. 4. 1 主要な裁判例

(1) 「ゆうメール事件」(東京地判平成24年1月12日 平成22年(ワ)第10785号)

この事件は、原告商標の指定役務「各戸に対する広告物の配布」が、被告役務である「冊子状の印刷物等を、利用者が指定した荷受人の住所又は居所に配達する役務」と類似するとして商標権侵害が認められた事案である。被告役務における配達の対象物の中に商品カタログ、パンフレット、ダイレクトメールといった広告物の配達に利用されていたことから「各戸に対する広告物の配布」の「広告物を配る」という点において共通し、両役務は類似する関係にあるといえると判断された。また、被告は、配布と配達は、第35類と第39類で異なる役務として扱われている旨を主張したが、あくまでも、被告役務の実態が「各戸に対する広告物の配布」を行っているとして判断されたため、類似と判断され、侵害が成立した。

(2) 「moto 事件」(東京地判平成 31 年 2 月 22 日 平成 29 年 (ワ) 第 15776 号)

この事件は、原告商標の指定商品「時計」が、被告商品である「スマートウォッチ」と類似するとして商標権侵害が認められた事案である。「類似商品・役務審査基準」において「スマートウォッチ」は、第 9 類の「情報処理用の機械器具」に該当し、第 14 類の「時計」には該当しないとされている。しかしながら、スマートウォッチと腕時計の製造業者の同一性、商品の広告・販売状況、商品の用途、需要者の範囲等の事情を総合的に考慮すると、「腕時計」と「スマートウォッチ」に同一又は類似の商標を使用した場合には、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとして、被告商品は、原告商標の指定商品のうち「腕時計」(「時計」の下位概念)と類似の商品であると判断された。しかしながら、本事件時に被告が原告商標の指定商品「腕時計」に不使用取消審判を請求しており、原告は「腕時計」の使用を証明することができず、「腕時計」について抹消となった⁽¹⁷⁾。このことにより、不使用の抗弁が認められ、不使用取消審判請求の登録日以降の侵害は認められなかった。当初は、指定商品が「時計」であったため、「腕時計」も含まれるとして侵害と判断されていたが、指定商品が「時計(「腕時計」を除く。)」に変わり、侵害と判断されなくなった。このことから、「スマートウォッチ」の類似商品はあくまでも、「腕時計」であり、「腕時計以外の時計」とは類似しないと判断されたと思料する。

3. 4. 2 侵害事件における判断傾向(小括)

侵害事件では、区分はもとより類似群コードが示す類似範囲を超えて侵害が成立するケースもある。そこでは、指定商品・役務として記載された積極表示や下位概念化された表現を判断の足がかりとしつつ、それらが示す実態と、商品・サービスそのものの取引実情とを総合的に鑑みる傾向にある。

4. 検討

上記裁判例を踏まえて、指定商品・役務の記載内容によって、どのような影響があるか検討し、以下のような傾向が見受けられた。

第一に、3.1.2 で述べた通り、不服審判事件では、積極表示を行い、引用商標の指定商品・役務との違いを主張したとしても、類否判断においては、類似群コードの判断に沿っている傾向が見受けられる。よって、積極表示が指定商品・役務の類否判断に影響がない傾向が伺える。ただし、3.2.2 で述べた通り、無効審判事件においては、類似群コードによる判断より指定商品・役務そのものの記載内容による判断となっている傾向が伺える。

第二に、3.3.2 で述べた通り、不使用取消審判においては、積極表示された指定商品・役務の使用は、記載された具体的要素を厳格に判断する傾向にあることが分かる。ただし、記載されている具体的要素の一言一句が一致せずとも、その要素が使用している商品・サービスに含まれる状況であれば、使用が認められる場合もある。

第三に、3.4.2 で述べた通り、侵害事件では、指定商品・役務として記載された積極表示や下位概念化された表現を判断の足がかりとしつつ、それらが示す実態と、商品・サービスそのものの取引実情とを総合的に鑑みる傾向にある。

現在の類否判断の場面において、下位概念や積極表示を行うことで差別化を図る傾向がみられるが、これは十分な効果を発揮しない。その一方で、不使用取消審判においては表示の具体性が仇となり、権利維持のハードルを自ら高めるリスクがある。また、自社商品・サービスに該当する包括概念表示を誤り、権利が抹消される事例の方が多い。よって、指定商品・役務の記載内容の検討時は、商品・サービスの内容を具体的に表現する「縦の絞り込み」よりも、使用する商品・サービスに該当する包括概念表示を適切に選択することや、包括概念表示を適切に選択できなかった時に備えて、区分や類似群コードを超えた範囲での事業に関連する指定商品・役務を選定する「横の備え」を重視する必要があると思料する。

万が一、出願時に正確な包括概念表示を記載できていなかったとしても、併せて自社商品・サービスを示す積極表示が適切に記載されていれば、積極表示は縦だけでなく、横に広げることができ、正確な権利範囲を示すことができる可能性もある。また、他分野の商品・サービスと共通する機能・用途を具体的に記載する「横の備え」に繋がる積極表示も併せて検討する必要があると思料する。

5. おわりに

指定商品・役務の権利範囲というものは日々変わっていくものであり、当初は包括概念表示で含まれていたとしても、将来的にその包括概念表示から外れていく商品・サービスが出てくる可能性もある。また、現在は、積極表示が類否判断における違いを出すことにおいて有利に働くケースは限定的であるが、商標登録件数の増大や取引実態の細分化、コンセント制度の運用に伴い、将来的にその解釈が柔軟化する可能性は否定できない。

また、最初に述べたように、出願当初に記載した指定商品・役務の内容が権利範囲として半永久的に存在することになる可能性もある。取得した商標権が10年、20年、30年と長い時間経過しても、自社の商品・サービスを的確に表し、権利行使でも効果を発揮できる商標権になっていることが理想である。そのためにも、今後も指定商品・役務の類否判断や使用の判断などの動向に注目しつつ、日々の指定商品・役務の記載内容の検討業務をブラッシュアップしていく必要があると思料する。

(注)

- (1) 商標審査基準（改訂第16版） 第5第6条 p.1
- (2) 中島由賀. 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－. 知財管理 Vol.27 No.9. 2022, p.1130
- (3) 類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕 p.7-1
- (4) 商標審査基準（改訂第16版） 十、第4条第1項第11号 p.20-21
- (5) 類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕 p.9-1
- (6) 取消 2021-300456、取消 2021-300458
- (7) 「ラクレコ事件」（知財高判令和6年11月27日 令和6年（行ケ）第10051号）
- (8) 「TENRYU事件」（知財高判平成30年8月29日 平成30年（行ケ）第10014号）
- (9) 「ポエット事件」（知財高判令和2年10月8日 令和2年（行ケ）第10021号）
- (10) 「カミゲン事件」（知財高判平成15年5月22日 平成14年（行ケ）第555号）
- (11) 「キリンコーン事件」（知財高判平成31年3月12日 平成30年（行ケ）第10121号）
- (12) 「AWG治療事件」（知財高判令和6年11月11日 令和6年（行ケ）第10028号）
- (13) 「三金工業事件」（知財高判令和6年7月8日 令和5（行ケ）第10087号）
- (14) 「滋賀新聞事件」（知財高判令和3年1月26日 令和2年（行ケ）第10095号）
- (15) 「JanNavi事件」（知財高判平成25年6月20日 平成25年（行ケ）第10023号）
- (16) 取消 2018-300977
- (17) 取消 2017-300390

(原稿受領 2026.1.21)