

インターネットを介した小売に関する 海外法制度の調査・検討

商 標 委 員 会*

抄 録 日本においては、現在、小売サービスに使用する商標をサービスマークとして登録することは認められていないが、国際情勢、業界の要望等を踏まえ、2003年の産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会においてはサービスマークとして保護する方向での検討が行われている。一方、インターネットの急速な普及・発展に伴ってインターネットを介した小売が拡大し、製造業者が需要者に直接製品を販売する機会を獲得することが容易となったこともあって、小売サービスの商標保護についての関心が高まっている。

そこで本稿では、インターネットを介した小売という業態に照準を絞り、海外調査を行うことで各国・地域の保護の現状と考え方についての情報を提供すると共に、当該業態の望ましい保護のあり方を導き出そうと試みた。その結果、国・地域毎の差異・特色は勿論のこと、その範囲に留まらない当該業態の進化・変容の可能性に起因する過渡期特有のばらつきも見受けられ、問題点が一層浮き彫りとなった。本稿が商標実務における参考資料として活用され、更には今後具体的な制度設計を画策する上での一助となれば幸いである。

目 次

1. はじめに
2. 海外調査の結果と分析
 2. 1 調査事項1：取扱商品を特定しない包括的な指定役務
 2. 2 調査事項2：商標審査における小売サービスと商品とのクロスサーチ
 2. 3 調査事項3：インターネットによる自社製品販売は小売サービスか
3. おわりに
 3. 1 調査事項1について
 3. 2 調査事項2について
 3. 3 調査事項3について

付録：回答一覧表

1. はじめに

小売サービスに使用する商標については、米国等では従来から小売サービスを独自のサービスとして認めており、サービスマークとして登録を得ることができる。そして1996年発行のニ

ース協定第7版の第35類の注釈に「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く）顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること」との記載が追加され、更に1999年に、小売サービスを独自のサービスとして認めていなかった欧州共同体商標庁（OHIM）審判部が独自のサービスとして認める判断を下すと、英国を始めとする欧州各国も小売サービスを独自のサービスとして認めるようになった。このように、現在では小売サービスに使用する商標については、サービスマークとして保護することは国際的趨勢とも言い得るのではないだろうか。

日本においては、現状、サービスマークとしての登録は認められていないが、国際情勢、業界の要望等を踏まえ、2003年には産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会におい

* 2003年度 Trademark Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、商標制度見直しに関する論点の一つとして取り上げられた。小売サービスに使用する商標をサービスマークとして保護するという方向での検討が行われている。

一方、産業界においてはインターネットの急速な普及・発展に伴い、インターネットを介した小売が拡大している。日本知的財産協会会員企業の相当数を占める製造業者にとっても、需要者に直接製品を販売する機会を獲得することが容易となったこともあり、小売サービスに使用する商標の保護についての関心が高まっている。

そこで、本稿では、インターネットを介した小売という業態に照準を絞り、海外調査¹⁾を行うことで各国・地域の保護の現状と考え方についての情報を提供し、更に当該業態について望ましい商標保護のあり方を導き出そうと試みた。

調査対象の国・地域は、小売サービスの商標をサービスマークとして保護しているとの情報を得た以下の16の国・地域である。

米国、英国、ドイツ²⁾、フランス、スペイン、ポルトガル、ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ）、オーストリア*、フィンランド、スイス、OHIM、オーストラリア、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール

*但し、オーストリアは、本稿の調査では保護していないとの回答であったため、分析対象国からは除外した。

また、2003年10月開催のニース協定第19回専門家会合においては、第35類の注釈に「当該サービスは、小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、またはウェブサイトまたはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。」を加えることが決定され、バーチャル世界における小売もリアル世界と同様に考慮されるべき旨明示されることもあって、インターネットを介した小売という特

定の具体的業態について詳細に分析することは、延いては指定サービスの記載方法、商品・サービス間のクロスサーチの要否等小売サービス全般に関する望ましい商標保護のあり方についての、いわば帰納的アプローチともなり得るのではないかと考えている。

2. 海外調査の結果と分析

2. 1 調査事項1：取扱商品を特定しない包括的な指定役務

<Q1>

貴国では、インターネットを介して行う小売サービスについて使用する商標を出願する場合、例えば「インターネットを介した小売サービス」のように取扱商品を特定しない包括的な表示は認められますか？

Yesの場合、認められる包括的な表示を具体的に挙げて下さい（具体例は数件挙げて下さい）。また、インターネットという「手段」を特定しない、より包括的な表示「小売サービス」が認められる場合はその旨明記して下さい。

Noの場合、取扱商品を特定することによって認められる場合は、その表示を具体的に挙げて下さい。個別商品（例：ペン）を全て列挙しなければならないのか、上位概念（例：文房具）の表記でも認められるのかお知らせ下さい。

2. 1. 1 背景

インターネットを介した小売の場合、リアル世界での小売とは異なり、独立した店舗を構えたり、商品を展示する物理的な空間を確保したりせずに済む。この点、インターネットを介した小売では、小売に係る商品カテゴリーを限定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

させるような制約は小さいと言える。従って、商標出願に際しても、極力包括的な指定役務によってビジネス全体をカバーしたいとの要請が存在するものと考えられる。〈Q1〉は、各国・地域の審査実務においてこうした考えが反映されているか否かを確認するのが主旨である。

なお、インターネットを介するか否かを問わず、小売に係る商品の特定を求める国・地域については、どの程度まで特定することが求められているのかを併せて質問した。

2. 1. 2 回答・分析

以下、【 】内の数字は国・地域数を示す。

(1) 回答

1) Yes 【5】

ベネルクス、フィンランド、スイス、OHIM、オーストラリア（うち、包括的な表記「小売サービス」も認められる国・地域はベネルクス、スイス、オーストラリア）

2) No 【8】

米国、英国、フランス、ポルトガル、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール（うち、商品特定により認められ得る国・地域は米国、ポルトガル、台湾、マレーシア、シンガポール、商品特定しても認められない国・地域は韓国、商品特定かつニース分類注積に則した表示なら認められる国・地域は英国、フランス）

3) その他 【2】

ドイツ（判決と登録実務で異なる）、スペイン（審査官により異なる）

(2) 具体例

1) 取扱商品の特定不要の国・地域で認められた例

【フィンランド】

- ・ Retail services
- ・ Retail services concerning clothes
- ・ Retail services in the Internet concerning clothes

【OHIM】

- ・ Retail sales via the Internet
- ・ Auction retail services

【オーストラリア】

- ・ Retail sales via the Internet
- ※以下のように商品を特定した例も挙げられている。
- ・ Internet retail services; retailing, marketing and advertising services provided over a computer network; all relating to supermarkets and department stores and/or food, beverages, clothing and household items

2) 取扱商品の特定が必要な国・地域で取扱商品を特定することで認められた具体例（ニース分類表第35類注積に則した表示については2. 1. 3 主なコメントを参照）

【米国】

- ・ Internet retail services in the field of clothing, clothing accessories, personal care products, home products, home products, luggage and bags, souvenir items and gift sets

【ポルトガル】

- ・ Retail sales via the Internet of ○○○○ (specify the goods sold via the Internet, in a general way, such as, stationary, articles, drinks, publications, tobacco products, cleaning products, etc.)

【台湾】

- ・ Retail sales for clothing via the Internet

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・ Retail sales for stationery via the Internet
- ・ Retail sales for cosmetics via the Internet

【マレーシア】

- ・ Retail services relating to tele- communications equipment
- ・ Retail services relating to clothing and footwear
- ・ Retail services relating to jewelry and watches

- ・ Retail services relating to stationary

【シンガポール】

- ・ Online retail services in the field of wine, food and related goods
- ・ Retail services relating to the sale of liquor, beverages and food
- ・ Retail services relating to fish, fish food and fish medicine

(3) 分析

調査結果のYes, Noの割合からすると、「インターネットを介した小売」という役務（取扱商品・対象分野は不特定）を指定して商標を登録し得る国・地域も少なくないように見受けられる。しかし、Yes回答の国・地域においても、実務上では、取扱商品や対象分野を特定するなどして受理され易い表記とすることが必要または望ましいとされている場合がある。

例えば、OHIM、スイス及びベネルクスはいずれもYes回答の国・地域であるが、実際には、OHIMでは審査官から小売の手段または商品分野を特定するよう求められるのが通例であり、スイスの代理人も実務上受理され易い他の表記にすることを勧めている。また、ベネルクスにおいても、特許庁から分野を特定するよう求められることがある（2. 1. 3 主なコメントを参照）。

これらの事情を考慮すると、全体の傾向としては、今回の調査国・地域（即ち積極的にまた

は実質的に「小売」を役務として認めている国・地域）においてさえも、取扱商品や対象分野を特定しない「インターネットを介した小売」という包括的な役務表示を容認する国・地域は少数であると捉えるのが適当であると思われる。

他方、各国・地域の実務を個々に見てみると、独自の運用により、包括的な役務表記が認められるよう取り計らわれているケースがあることがわかる。

例えば、台湾においては、「Network shopping service」といった固有の表示・概念（これは、百貨店・コンビニエンスストアに類する包括的な小売形態として位置付けられている）を認めることで商品特定を不要とする手当てがなされており、また、ドイツにおいては、ニース分類第35類注釈に沿った表記の場合には、取扱商品の特定を要しないようである。更に、英国、マレーシア、シンガポールのように、出願人が実際に広範囲の商品を取り扱う場合に限り、「種々の（多種の、あらゆる）商品」という表記が認められ得る運用となっている国もある。

2. 1. 3 主なコメント

(1) 取扱商品の特定不要の国・地域

【ベネルクス】

特許庁は、どの分野かに特定するよう求めることがあるが、出願人が特定を希望しなければそのまま認める。

【スイス】

第35類で「小売サービス」の国際登録が存在し、今日において「小売サービス」は（どのようにビジネスが行われているかの特定をすることなく）登録可能であるということはある。しかし、新規の出願をすれば、次のように特定することを勧める。

“Retail sales services, including via the

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Internet; bringing together of goods and/or services enabling customers to conveniently view, compare and purchase such goods and/or services” in Class 35 and “Delivery of goods and/or of the material result of services ordered via telecommunication means, including via the Internet” in Class 39

【OHIM】

OHIMは小売の活動分野や、より具体的な特性への限定を行うことが望ましいと考えており、審査官は通常、手段や活動分野を特定するよう要求する。手段と活動分野のいずれかを特定すれば足りる³⁾。

(2) 取扱商品の特定が必要な国・地域

【米国】

商品特定は「Clothing」程度で認められる。

【英国】

ニース分類表第35類注釈そのままでは説明不足で認められない。受理される表示は「The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from an Internet web site specializing in the marketing of sports wear and equipment (スポーツウェアとスポーツ用品の販売に特化したインターネットウェブサイトで…)」といったものである。

また、出願人が広範囲の商品を販売する者の場合は「The bringing together, for the benefit of others, of a variety goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise Internet web site (雑貨販売のインターネットウェブサイトにおいて…)」といった表示も認められるかもしれない。

次の例は不適切として却下されたもの。

Retail Services; Retailstore services;

Retailing; Department stores services; Shops; Factoryshops (Shops on factory premises); Shopkeeping; Merchandising; Distributorship; Supply or provision of goods; Sales services; Direct selling; Mail order; Mail order catalogue services; catalogue service; Television shopping; Electric shopping; Internet shopping; Computer shopping; Online shopping; E-commerce; E-tailing.

【フランス】

商品を特定しても「インターネットを介した小売」は認められないが、「Gathering service (excluding transport) for third parties of ○○○ (specifications of all the goods in concern) which enable the consumers to see and buy these products via mail order selling or by using any means of telecommunication」という表示は認められるので、実質的には「インターネットを介した小売」に類する役務について出願することは認められている。

商品特定をする場合、「文房具」のような総称で認められるが、できるだけ多くの個別商品を列挙することを勧める。

【ポルトガル】

商品特定は「文房具」で足りる。

【韓国】

実務上では小売販売という表示は認められない。「sale agencies via the Internet in respect of ○○○ (specific goods)」であれば認められる。この場合の商品特定は、例えば「household electric appliances」「applied electronic machinery and implements」「clothing」「agricultural products」程度でよい。即ち、「ペン」のような項目まで特定する必要はなく、「文房具」で認められると思うが、明確な基準はない。

【台湾】

「インターネットを介した小売」のような包

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

括的なサービスの表示は認められないが、「Network shopping service」という表示は認められる。「インターネットを介した小売」の対象となる商品を特定し、「Retail sales for clothing via the Internet」等と表示することは認められる。

<参考>「小売のサービスマーク登録審査要点」の概略

- ①小売サービスは商標法施行細則の商品及びサービス分類表第35類に帰属し、「総合性商品の小売」と「特定商品の小売」に分けられ、原則として両者は互いに類似しない。
- ②「総合性商品の小売」に該当するもの百貨店、スーパー・マーケット、コンビニエンス・ストア、小型スーパー、ショッピング・センター
- ③「総合性商品の小売」及び「特定商品の小売」をサービス名称に指定することはできず、所定のリストを参照の上、その提供するサービスの性質により、具体的に、明確に指定しなければならない。

【マレーシア】

「小売サービス」「小売店サービス」のような表記は範囲が広すぎるため、具体的な商品を特定しない限り認められない。「ペン」のような個別品目まで特定する必要はなく、「文房具」のようなClass headingに含まれる一般的な表記でよい。

特定の場合（出願人が実際に広範な商品を販売することを特許庁が認めた場合など）に限り「The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store」というような一般的な表現も認められる。

【シンガポール】

ニース分類表第35類注釈の「他人の便宜の為に～」の範囲ならば小売（店）サービスを指定

した出願を認める旨が施行規則に書かれている。しかし「小売サービス」「小売店サービス」だけでは範囲が広すぎることを根拠に拒絶される可能性が高いので、小売サービスに関係する商品を特定すべきである。

なお、次の各表示が認められている。

・ The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail clothes store

・ Online retail services in the field of wine, food and related goods

・ The bringing together for the benefit of others a large variety of goods in relation to wine, food and related goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a catalogue by mail order

・ Retail services relating to the sale of liquor, beverages and food

・ Retail services relating to fish, fish food and fish medicine

・ The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, fish, fish food and fish medicine, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a wholesale outlet

・ The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, clothing, clothing accessories, luggage, jewellery, sunglasses, toys, personal care products, household products for dining, bed and bath, houseware and glass, paper goods, leather and bags, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail store or wholesale outlet, from a general merchandise Internet web-

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

site, from a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications

上記のように商品を逐一列記する必要はなく、「stationery」「clothing」「household products」のような一般的名称が認められる。

インターネット上の小売販売に関しては「The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise Internet website」という表示が認められた例がある。

なお、「あらゆる商品 (variety of goods)」のような一般的記述も可能だが、特許庁がこれを認めるのは、出願人が実際にあらゆる商品を販売するため、小売サービスに関わるあらゆる商品を記載するのが不可能だと判断した場合のみである。それ以外の場合は、出願人は商品を特定の方が望ましい。

(3) その他の国・地域

【ドイツ】

特許裁判所の決定によれば、「インターネットを介した小売サービス」という表示は認められる（第35類に属する独立したサービスと見なされ、商品を特定する必要はない）。しかし、特許商標庁はかかる表示を未だ認めていない。この相違は、EC裁判所が「小売販売」が欧州商標法で保護されるか否か決定していないことに起因しており、同裁判所の判断が出るのは早くとも2004年末と見込まれる。

なお、「小売販売」という表記は第35類の役務として保護されるには不十分だが、ニース分類表第35類注釈に沿った表記、例えば「to assemble various goods (without transport) for third parties in order to enable the consumer to locate and purchase the goods in

one place」は認められる。

【スペイン】

「Retail store services in establishment and through the Internet」のように、やや一般的な記述が認められた例があるが、審査官によって判断基準は異なる。活動分野を特定することを勧める（指定区分違いで拒絶理由を受けるのを避けるため）が、個別の商品を全て挙げる必要はなく、一般的な記述で十分と見込まれる。

2. 2 調査事項 2：商標審査における小売サービスと商品とのクロスサーチ

＜Q2＞ 貴国の審査実務上、「インターネットを介して行う小売サービス」と、「小売に係る商品」との間で、クロスサーチは行われていますか？

例えば、「インターネットを介したPCの小売」を指定した出願は、商品「PC」を指定する先願により拒絶されますか？

回答がYesの場合、類似とされる具体例をお知らせ下さい。（例：「本の小売」と「書籍・雑誌」、「靴の小売」と「靴」、「PCの小売」と「PC」）

また、具体的な審査基準が公開されていれば内容をお知らせ下さい。

2. 2. 1 背景

インターネットを介した小売は、2. 1. 1の項でも述べたように、独立した店舗、商品を展示する物理的な空間が不要なため、当該小売業者は多種多様な商品を取り扱うことが可能である。この点において、一般的に個々の商品商標との混同のおそれは少ないとされるリアル世界の「総合小売」と共通する面も多いことから、クロスサーチの必要性は低いとの考えもあり得る。

その一方で、例えば「インターネットを介し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た〇〇〇の小売」のように、取扱商品を具体的に指定して出願した場合における商品商標「〇〇〇」とのクロスサーチの必要性については、一概に不要であるとは言い切れないところもあるため、各国・地域の審査実務について確認することとしたものである。

2. 2. 2 回答・分析

(1) 回答

1) Yes 【5】

米国, 英国, スペイン, 台湾, マレーシア

2) No 【10】

ドイツ, フランス, ポルトガル, ベネルクス, フィンランド, スイス, OHIM, オーストラリア, 韓国, シンガポール

(2) クロスサーチを行う国・地域

Yesの回答, 即ちクロスサーチを行っており, 先願により拒絶されると回答があった国・地域は, 5である。これらは調査対象国・地域の3分の1を占めている。

OHIMに加盟している英国とスペインはクロスサーチを行っているが, OHIM自体は, クロスサーチを行っていない。

英国, 台湾では特記事項がある。

英国ではクロスサーチリストに記載された商品に基づいてなされており, 必ずしも小売サービスに関係する商品全てとの間でクロスサーチするものではないと考えられる。

また, 台湾では, クロスサーチされるとの回答であるが (されないとの回答もある⁴¹⁾), 一方, department storesのような総合性商品の小売に分類されるnetwork shopping servicesで出願された場合には, 第1~34類の商品分類とのクロスサーチはされない。

このようにクロスサーチを行う国においてもクロスサーチの範囲が異なる。

なお, クロスサーチを行っている5国・地域の中で, 米国, スペインにおいては審査基準がない状況にある。

(3) クロスサーチを行わない国・地域

Noの回答, 即ちクロスサーチを行っていないと回答があった国・地域は, 10である。これらは調査対象国・地域の3分の2を占めている。

クロスサーチしないと回答があった国・地域のうち, ドイツ, OHIM, オーストラリア, 韓国では, 異議申立て考慮されるとの回答があった。フランス, ポルトガル, フィンランド, スイス, シンガポールでは, 異議申立に具体的な言及はなかったものの, 異議申立制度があるので異議申立で考慮されることは考えられ得る。なお, フランスでは, サービスと個別商品間で類似判断された例があるとの回答があった。

(4) 相対的拒絶理由を審査する国・地域における対応について

クロスサーチを行う米国, 英国, スペイン, 台湾, マレーシア, これらの国はいずれも相対的拒絶理由を審査する国であり, 調査対象国・地域の相対的拒絶理由を審査する国・地域10 (米国, 英国, スペイン, 台湾, マレーシア, ポルトガル, フィンランド, オーストラリア, 韓国, シンガポール) の中で5割を占めている。また, 相対的拒絶理由を審査するもののクロスサーチしない国は, ポルトガル, フィンランド, オーストラリア, 韓国, シンガポールである。

このように, 相対的拒絶理由を審査する国・地域であっても, クロスサーチについては対応が異なっている。

クロスサーチを行う国・地域では, やはり出所混同防止を意識しているものと考えられる。一方, クロスサーチを行わない国・地域では, 商品と役務間では一般に類似しない (2. 2. 3

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

主なコメントのフィンランドの項参照)、あるいは商品と役務間の重複は重大な問題ではない(2.2.3主なコメントのオーストラリアの項参照)との考え方があり、もし出所混同のおそれがあれば異議申立を活用すればよいと考えているものと思われる。

また、<Q1>の包括的表示とクロスサーチの関係で見ると、クロスサーチをする国・地域では、包括表示を認めない(米国、英国、台湾、マレーシア)傾向があるのは興味深い。

2.2.3 主なコメント

(1) クロスサーチを行う国・地域

【米国】

運動靴の後部に付された「Down Under」が、百貨店サービスに係る「(図形+) Down Under」との混同を招くおそれがあるとした審決⁵⁾やレストランサービスとフランクフルト・ポローニャ(の販売)がほぼ同一の標章の下に提供された場合、消費者はその間に関連または関係があると思うだろうとした審決⁶⁾がある。

審査基準は特にない。

【英国】

第35類のクロスサーチを示すリストが存在する。

【スペイン】

商品に関係なく、同一または類似商標を含んでいるかという商標の有効性調査を行い、その後、商標間の紛らわしい類似性は、商品及びサービスに照らして評価される。

審査基準はない。

【台湾】

インターネット経由の商品の小売に関するサービスマークと小売において提供される商品の商標間では、クロスサーチをする。

審査官は、衣類の小売と衣類との間、自動車の小売と自動車との間で、類似商標が存在するか審査する(なお、登録には影響しないという

見解もある⁷⁾)。

network shopping servicesで出願された場合には、第1～34類の商品分類とのクロスサーチはしない。

【マレーシア】

「小売」はリアル世界の販売でもインターネット販売でも第35類に分類される。従って、特許庁は第35類を調査するし、また、当該小売サービスでカバーされる商品の分類における同一・類似の商標についてもクロスサーチを実施する。

例えば、第35類時計に関する小売について出願された場合、特許庁は第35類だけでなく第14類「時計」についても抵触調査を行う。

(2) クロスサーチを行わない国・地域

【ドイツ】

特許商標庁は既存の商標についてクロスサーチは行わない。ドイツ商標法によれば、特許商標庁は保護の妨害となるあらゆる要素を審査することを許諾されている。

もし既存の商標が同一または混同するほど類似していたら、第三者は異議申立をする機会がある。そのような場合、特許商標庁は相手から送付された経緯を調べる。異議が認められると出願は拒絶される。

【フランス】

無審査である。判例については、インターネット小売に関するものは知らないが、商品・サービス間で類似とされた例が数件あるので、「商品〇〇〇のインターネット小売」においても「商品〇〇〇」と類似と考えられるのではないか。

【ベネルクス】

オフィシャルサーチは、出願によりカバーされる分類についてのみ行われ、同一商標のみが報告される。これはしばしば審査官の主導に負うこととなる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【フィンランド】

一般的に、小売サービスと特定の商品間では、類似しないと考えられている。

※参考情報：既存商号についても、出願商標と類似の場合、審査を行う。即ち、登録されている事業が類似の既存商号（通常は、出願商標と同一か、発音が同一）が見つければ、登録拒絶の引例に挙げられ、オフィスアクションが出される。この場合、出願人は、コンセントを得るか、オフィスアクションを覆す必要がある。また、既存の姓や商標も同様に登録手続きにおいて審査される。これらの実務は、フィンランドの国内出願、及びマドリッドプロトコル出願でフィンランドを指定した場合ともに行われる。

【スイス】

商標庁は、商標調査のために、商標の調査が行われるべき商品やクラスを決めるサービスを提供しているが、このサービスは推測のみに基づき、完全に信頼はできない。

代理人として商品商標の調査をするときは、時々、商品クラスだけでなく広くサービスクラスも調査することがある。

【OHIM】

一般論として、商標庁は、小売サービスと特定の商品間では、双方の商標が同一か、酷似しているような特定の状況を除いては、混同が生じるリスクは小さいと見ている。一方で、消費者が出所を誤認、混同すれば、インターネットを介したPCの小売サービスに関する商標の出願が、先願のPCに関する商標で拒絶されることがあり得る。

第35類と他の区分のクロスサーチが行われないという意味は、例えば、ある商品商標に関して共同体商標出願が行われた場合、当該商品（区分）に関する小売サービスについては、OHIMのコミュニティレポートと、フランス、ドイツ、イタリアを除く10の各国・地域内サーチレポートに、同一・類似の先願商標として掲

載されないということである。

一方、ある商品商標に関する小売サービス（第35類）の権利者が、当該商品商標の出願に対して異議を申し立てた場合、OHIMは混同のおそれがあれば、異議を受け入れる可能性がある。

【オーストラリア】

商標庁は、「小売」については第35、36、42、43類についてクロスサーチするだけであり、商品とのクロスサーチは行わない。現状では、商標庁は、商品と小売・卸売サービスとのオーバーラップを重大な問題とは考えていないからである。

しかし、商品分野の商標権者が、小売サービスでの他社同一・類似商標出願に対し、「商標権者の商標は名声を得ているから、他社が同一・類似商標を使用した場合に誤認混同を招く」という理由で異議を申し立てることはできる。

【韓国】

審査ガイドラインにより商標がサービスマークと同一または混同するほど類似しており、商品とサービスが近接しているならば、そのマークは、登録されない。

例えば、商品「子供服」が「子供服の販売代理サービス」と類似している場合である。審査官はクロスサーチしないが、出願商標の登録を防ぐ為に情報提供、異議申立がなされた場合、商標間、商品間の類似範囲を考慮する。

【シンガポール】

一般的にクロスサーチは行わない。つまり「コンピュータに関する小売サービス」を指定役務として第35類が出願された場合、第9類のサーチはしない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 3 調査事項3：インターネットによる 自社製品販売は小売サービスか

<Q3>

例えば、自社製品のオンラインショッピングサイトを自社のコーポレートマーク（ハウスマーク）と異なる名称の下で運営している場合、当該名称を保護する為に、全ての取扱製品について商品商標登録を取得することは非効率的だと考えています。

貴国ではこのような場合、インターネットを介して自社製品を販売する行為は「小売サービス」として認められますか？または当該ウェブサイトの名称を保護する為には全ての取扱製品について商品商標登録を取得することが必要でしょうか？

仮に回答が後者である場合、「全ての取扱製品について商品商標登録を取得すること」以外の手段で法的保護が得られる場合はその方策をお知らせ下さい。

2. 3. 1 背景

インターネットの普及により、製造業者がオンラインショッピングサイトを通じ自社製品の販売を行うことが増えている。これに伴い、当該ウェブサイトの名称を商標登録して保護を図りたいとの要望もあり得ると考え、自社製品の販売が各国・地域の制度上、どのように扱われているかを調査することが<Q3>の主旨である。

まず、自社製品の販売が、そもそも「小売サービス」に該当するか否かが必ずしも明確ではなかった為、この点の確認を行った。

次に、自社製品の販売が「小売サービス」と認められない場合には、全ての取扱商品について商標登録を取得するとの対策が考えられるが、当該手続きに係る人的・金銭的成本を考慮すると効率的とは言えない。しかも、仮に商

標登録を取得しても、ウェブサイトの名称としての使用は「商品商標」の使用には該当しないと解されるおそれがある為、そもそも登録を取得する意義にも乏しい。こうした問題点が各国・地域の制度上考慮されているかについても併せて質問した。

2. 3. 2 回答・分析

1) Yes [9]

米国、英国、フランス、スペイン、フィンランド、スイス、オーストラリア、マレーシア、シンガポール

2) No [6]

ドイツ、ポルトガル、ベネルクス、OHIM、韓国、台湾

過半数の国・地域において、インターネットを介して自社製品を販売する行為が「小売サービス」として認められるという結果であったことは、判例等の実例に基づくものではないものの、自社製品の販売に対して予想外に厚い法的保護がなされていると理解できる。また、スペイン、スイス、オーストラリア、シンガポールでは、更に不使用取消審判に対抗できるとコメントしており、これらの国・地域では、自社製品を取り扱うウェブサイトの名称が強く保護されていると考えられる。

なお、ウェブサイトの名称に加え、取り扱う自社製品そのものの保護まで求めようとした場合に、英国、フィンランド、オーストラリアでは、全ての取扱製品について商品商標登録を取得することを勧めている。これらの国・地域では、<Q2>の回答にあるように、「インターネットを介して行う小売サービス」と、「小売に係る商品」との間で、クロスサーチを行っていないか、行う商品がリストにより限定されていることから考えても、妥当なコメントである

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と言える。

一方、保護されないと回答した国・地域は、全体の半数以下であった。これらの国・地域においては、ウェブサイトの名称を保護するために、基本的に全ての取扱製品について商品商標登録を取得する必要がある。これらの国・地域のうち、ドイツ、ポルトガル、ベネルクス、韓国では、全ての取扱製品について商品商標登録を取得することを明確に勧め、OHIMでは最低限主に関心のある取扱製品について商品商標登録を勧めている。

また、「全ての取扱製品について商品商標登録を取得すること」以外の手段で法的保護が得られる場合の方策について、明確な回答は得られなかった。

2. 3. 3 主なコメント

(1) 「小売サービス」として認められる

国・地域

【米国】

オンライン小売について、多数の企業が出願している。商標登録されている社名の例は、以下のとおり。

- ・ BROOKS BROTHERS COUNTRY CLUB
- Serial No. 78/135,283
- ・ EDDIE BAUER - Reg. No. 2,251,500
- ・ LLBEAN.COM - Reg. No. 2,601,262
- ・ GAP & design - Serial No. 78/204,191
- ・ VICTORIA'S SECRET ESCAPE - Serial No. 78/163,308
- ・ PEET'S COFFEE & TEA - Reg. No. 2,676,962

【英国】

ウェブサイトの名称は小売サービスの商標として機能しているように思われる。もし小売業者が自身のブランド商品を保護したいと思うなら、ウェブと同じ名称を関連する商品の分類に商標出願する必要がある。インターネットで小

売業をして、小売業名と自社製品のブランド名を保護したければ、ウェブサイトの名称を第35類と自社のブランド名を関連する商品の分類に出願すべきである。

【フランス】

「インターネットを介した小売サービス」についての商標登録により、自社製品のみのものであるとしてもカバーされる。なぜならその登録により期待される商標の使用であると考えられるからである。

【スペイン】

どのような商品を取り扱うかに関係なく「小売店サービス」を認める。不使用取消審判は克服でき、サービスマークの事実上の使用と見なされる。

【スイス】

インターネット小売ウェブサイトの名前は第35類、第39類のみに登録されるべきである。A社の商標「AAA」を付したPCを、販売業者であるB社の商標「BBB」を名称とするウェブサイト上で販売していた場合、不使用取消審判を受けても、それぞれ使用していると見なされる。また、B社が「BBB」をA社へ譲渡して、A社の自社商標になったとしても（つまり、A社が自社製品「AAA」を自社の小売ウェブサイト「BBB」で販売することになったとしても）、同様にそれぞれ使用していると見なされる。

【オーストラリア】

インターネットを介した自社製品販売は、小売についての商標の使用となる。商標が第35類で登録されている場合、その商標が商標権者によって自社製品の販売について正当に使用されることは第35類の役務の問題であって、商標権者はいかなる不使用取消審判に対しても十分に反駁できると確信する。不使用取消は、個々の不使用商品・役務についてなされるから、製造業者が商標登録を図る場合には、その商品の関連分類についても商品商標として保護するよう

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

努めることを強く推奨する。

【シンガポール】

小売を指定した第35類の出願に関して、特に自社製品、他社製品であるかは問われない。自社製品をインターネット上で販売する行為は使用にあたり、不使用取消の対抗要件になる。

(2) 「小売サービス」として認められない

国・地域

【ドイツ】

ある会社によるその会社の商品の販売は、「小売サービス」としては認められない。最新の特許商標庁の事例は、一般に全ての「小売」サービスに関する全ての出願を今のところ拒絶している。なぜなら、独立したサービスと認めにくく、第三者に移譲することができないからである。この状況を踏まえて、ウェブサイトの名称は全ての商品の名称として登録すべきである。

【ポルトガル】

自身のウェブサイトの名称に関し、販売する全商品をカバーした商標登録を取得する以外に、かかる名前を保護する方法はない。

【ベネルクス】

一般にベネルクスでは、その商標を使って実際に販売される全ての商品について商標登録をすることが必要である。

【OHIM】

一般論として、第38類（通信サービス）、第42類（ウェブサイトの設計、検索エンジン、コンピュータデータベースのアクセスタイムの提供、ポータルサービス）、あるいは第35類（広告サービス、オンライン取引サービス）の商標登録を受けることが望ましい。少なくとも、主に関心のある商品の商標登録を受けることを勧める。

【韓国】

独立のサービスとして小売が認められないの

で、全ての商品に関して登録する必要がある。一般に韓国の製造者は、自身のウェブサイトの名称を「インターネットを介した特定の商品の販売代理」を役務として登録する傾向にある（例「www.lgnara.com」第35類「電気、電子製品の販売代理」）。その他は「通信器具のインターネットを介した販売代理」で登録されている。ウェブサイトの名称が商品に関するインターネットを介した販売代理で登録される場合、販売される商品全てを記述する必要はないだろう。サブクラス程度の商品名を記述すれば十分である。従って、販売される商品全てに商標登録を得るよりはコスト上効率的である。

3. おわりに

3. 1 調査事項1について

今回の調査結果を見ると、「インターネットを介した小売」という包括的な（取扱商品・対象分野不特定の）役務表示をもって商標登録が可能な国もあることが確認されたが、かかる国は現状では少数であると見受けられる上、このような制度・運用は緩やかに過ぎるきらいがある。その為日本の商標制度及びその利用者のニーズにはそぐわないものという印象も受ける。

しかしながら、「インターネットを介した小売」に関しては特有の事情（2. 1. 1の項参照）があることを勘案すれば、今後、日本の制度において「小売」が役務として認められる際には、例えば「インターネットを介した総合小売」のように取扱商品を列挙せずに済む指定役務も認めるなど、各国・地域の固有の制度・運用も参考として、広範囲にわたる商品の小売について商標の権利化が容易になるような特別の方途・運用を導入するといった配慮が期待されるところである。

その一方で、「インターネットを介した総合小売」を指定役務とする登録商標については、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かかる指定役務の範囲を厳格に取り扱う（例えば、数種の商品しか取り扱っていない場合に、第三者から「〇〇〇の小売」について不使用取消審判が請求され、使用を立証できないときは、「(但し、「〇〇〇の小売を除く。）」といった文言を付記することでの一部取消ではなく、登録そのものを取り消す）など、バランスのとれた制度・運用となるよう配意されることが望まれる。

3. 2 調査事項 2 について

今回の調査によると、相対的拒絶理由を審査する国・地域であっても商品役務間でのクロスサーチの有無について考え方が分かれている。更にクロスサーチを行う国・地域であってもその範囲については相違がある。従って、権利取得や侵害性の調査については、各国代理人等の調査機関とのコミュニケーションを十分に行い、意図する目的が達成できるような調査方法を検討することが望まれる。

一方、わが国においては、小売サービスを独立したサービスとして保護する検討がなされているが、出所の誤認混同防止の観点から全ての取り扱い商品とサービス間でクロスサーチがなされるべきとした場合、多品目を取り扱う百貨店やコンビニエンスストア等の「総合小売」の場合は非常に顕著であるが、現行制度の枠内における、全ての取り扱い商品について商標権をとらなければならないという過大な負担が解消される（小売を独立したサービスとして認めることによる）メリットが享受できないばかりか、審査負担の増大を招き、更には実際には誤認混同が生じないにも拘らず類似と判断されることで、商標やサービスマークの選択の余地を狭める結果となる。

「専門小売」についても、例えば「靴」だけを取り扱うような場合だけでなく、服飾全般の専門小売ということで「眼鏡」や「帽子」「傘」

等も扱う場合もあり、何品目から「専門小売」でなくなるのかといった“線引き”の問題もあって、「総合小売」に比して商品と小売サービスとの関連がより密接であると考えられるものの、クロスサーチの要否は容易には決定し難いと考えられる。

従って、クロスサーチの範囲を含めて商品商標との関係をどのように位置付けるかについては様々なケースを想定した十分な議論が必要であるといえよう。

ただ、すでに述べたようにクロスサーチをする国・地域では、包括表示を認めないという傾向があることは、わが国の保護のあり方を検討する際に参考になると思われる。

3. 3 調査事項 3 について

従来の学説・通説においては、小売サービスの保護対象となるのは、「他社」製品を取り扱う場合に関してのみであり、「自社」製品に関しては対象外であると考えられている。

しかしながら、今回の調査により、インターネットを介して販売する製品が「自社」製品であっても、保護対象と認める国も存在することがわかった。従って、「自社」製品の販売だからといって、一概に商品の販売（譲渡）に伴って付随的に提供されるものであり独立して取引の対象となっているものではないとして、小売サービスの保護対象外とするのではなく、当該国の状況及び考え方を精査し、保護対象として検討する余地があると考えてもよいのではないだろうか。

インターネットを介した小売が内包する進化・変容の可能性を考慮すると、今回の調査のフレームワークではカバーできなかった点も含めて、今後も継続して各国・地域の保護の状況及び考え方をウォッチし検討していく必要があると考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、日本においての小売サービスの商標保護に関する制度・運用の検討に際しては、インターネットを介した小売を始めとする業態の進化・変容に的確かつ柔軟に対応できるよう、合理的な制度設計を望みたい。

注 記

- 1) 調査にご協力いただいた海外特許事務所は、Sughrue Mion, PLLC (米国), MARKS & CLERK (英国), Spitz, Gaul Golda (ドイツ), INLEX Conseil (フランス), RACHELI&C (イタリア), CLARKE, MODET & CO. (スペイン), J.E. DIAS COSTA, LDA CABINET DIAS COSTA (ポルトガル), Nederlandsch Octrooibureau (ベネルクス), Barger, Piso & Partner (オーストリア), Borenium & Co Oy Ab (フィンランド), ABREMA Agence Brevets et Marques (スイス), CLARKE, MODET & CO. (OHIM), Spruson & Ferguson (オーストラリア), Lee International IP & LAW GROUP (韓国), TAIWAN INTERNATIONAL PATENT & LAW OFFICE (台湾), Drew & Napier LLC (マレーシア), RODYK & DAVIDSON (シンガポ

ル) である。

上記事務所ならびに日本技術貿易株式会社の方々には多大なご協力を頂いた。衷心より感謝申し上げます。

- 2) ドイツは、現在サービスマークとして保護していないが、連邦特許裁判所が小売サービスについて欧州司法裁判所にEEC指令 (First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988) の解釈に基づく予備的判定を求めており、保護に向けての積極姿勢が窺えるため対象国に含めた。
- 3) “GIACOMELLI” 判決 (No.R46/1998-2) によると、活動分野と業態を特定するよう示唆されている。
- 4) 日本商標協会誌第47号別冊資料, pp.41~42
- 5) In re Envoys U.S.A., Inc., 221 USPQ 646 (TTAB 1984)
- 6) Bent Western Family Steak House, Inc., 222 USPQ 827 (TTAB 1984)
- 7) 日本商標協会誌第47号別冊資料, pp.41~42

参考文献

- (1) 日本商標協会誌第47号別冊資料 (平成15年2月10日発行)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

付録：回答一覧表

質問	<Q1>	<Q2>	<Q3>
国・地域	貴国では、インターネットを介して行なう小売サービスについて使用する商標を出願する場合、例えば「インターネットを介した小売サービス」のように取扱商品を特定しない包括的な表示は認められますか？	貴国の審査実務上、「インターネットを介して行う小売サービス」と、「小売に係る商品」との間で、クロスサーチは行われていますか？ 例えば、「インターネットを介したPCの小売」を指定した出願は、商品「PC」を指定する先願により拒絶されますか？	例えば、自社製品のオンラインショッピングサイトを自社のコーポレートマーク（ハウスマーク）と異なる名称の下で運営している場合、当該名称を保護する為に、全ての取扱製品について商品商標登録を取得することは非効率的だと考えています。 貴国ではこのような場合、インターネットを介して自社製品を販売する行為は「小売サービス」として認められますか？
米 国	NO	YES	YES
英 国	NO	YES	YES
ドイツ	ドイツ連邦裁判所判決によればYES。但し、ドイツPTOが認めた事例はない。	NO	NO
フランス	NO	NO	YES
スペイン	明確な基準はない。	YES	YES
ポルトガル	NO	NO	NO
ベネルクス	YES	NO	NO
フィンランド	YES	NO	YES
スイス	YES	NO	YES
OHIM	YES 法的には取扱商品の特定は不要。但し審査官より手段や活動分野につき特定を求められることはある。	NO	NO
オーストラリア	YES	NO	YES
韓 国	NO	NO	NO
台 湾	NO 但し「network shopping service」という表記は認められる。	YES	NO
マレーシア	NO	YES	YES
シンガポール	NO	NO	YES

(原稿受領日 2004年4月23日)