

# 小売等役務に係る商標の登録制度の導入 に際して企業が留意すべき点について

商 標 委 員 会\*

**抄 録** 小売業者等がその業務に使用する商標について商標法等の改正が行われ、本年4月1日から役務商標（サービスマーク）として保護されることとなった。

近年、製造業者においてもその運営するホームページ等で小売等を行う例も多いことから、本改正は、小売業者等だけに関係するものではなく、他業種の企業への影響も大きいものと考えられる。

そこで、本稿では、小売等役務に係る商標の登録制度の導入に伴う商標法等の改正や審査上の運用の概要を紹介するとともに、理解しづらい点や企業サイドとして留意すべき点を中心に調査及び研究を行った。

## 目 次

1. はじめに
2. 商標法改正等の概要
  2. 1 商標の定義規定の改正
  2. 2 商標法施行規則別表（省令別表）の改正
  2. 3 小売等役務に係る商標登録出願間の先後願の審査
  2. 4 小売等役務に係る商標登録出願と商品に係る商標登録出願間の先後願の審査
  2. 5 経過措置
  2. 6 第3条第1項柱書の運用の強化
3. 他の留意すべき点等
  3. 1 商標法改正によるメリット
  3. 2 小売及び卸売の該当性
  3. 3 小売等役務に係る商標の使用
  3. 4 類似商品・役務審査基準
  3. 5 役務表示の補正
  3. 6 第3条第1項柱書の運用の強化
  3. 7 識別力に係る登録要件の審査
  3. 8 経過措置
4. おわりに

## 1. はじめに

小売業者および卸売業者（以下「小売業者等」

という。）がその業務に使用する商標（以下、「小売業者等が使用する商標」という。）については、2005年度の産業構造審議会知的財産政策部会の商標制度小委員会等において、役務商標（サービスマーク）として保護する方向で議論がなされた後、第164回通常国会において、平成18年6月1日に「意匠法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、平成19年4月1日を施行日として、小売等役務<sup>1)</sup>に係る商標の登録制度が導入され、小売業者等の使用する商標が役務商標として保護されることとなった。

本稿では、小売等役務に係る商標の登録制度の導入に伴う商標法・商標法施行規則別表（省令別表）の改正内容や審査上の運用の概要を紹介するとともに、企業サイドとして理解しづらい点や留意すべき点を中心に解説する。

なお、本稿の内容については、特許庁から公表、提示された資料および特許庁へのヒアリング等に基づいてJIPA商標委員会が作成したものであり、今後、個別具体的な事案において特

\* 2006年度 Trademark Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許庁または裁判所が必ずしも同様の判断を行うとは限らないのでご留意願いたい。

また、小売等役務に係る商標の登録制度の導入に関するより詳しい解説及びQ & Aは、日本知的財産協会のホームページに掲載しているので、こちらもご参照いただきたい。

## 2. 商標法改正等の概要

### 2.1 商標の定義規定の改正

商標法第2条第2項として、商標の定義に次の規定が追加された。

「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」

本規定が改正されたのは、以下の理由による。小売業者等は、商品の販売を促進するために、需要者による商品の選択が容易となるようなサービス行為（店舗設計、品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等）を行ってきているが、従来、このようなサービス行為は、商品を販売するための付随的な役務であり、直接的な対価の支払いが行われていない以上、商標法上の役務には該当しないとされてきた（シャディ事件（平成11年（行ケ）第390号）、ESPRIT事件（平成12年（行ケ）第105号）参照）。

これらの事件の判決において、「小売を役務と認めるか否かは立法論でなければ解決されない」「立法論としては格別、我が国の現行商標法の解釈論としては無理」との判断が示されたことから、何らの法的手当てなしに解釈論のみで、小売業者等のサービス行為に係る商標を役務商標として保護することには無理があるため、小売業者等のサービス行為である「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を商標法上の役務に含まれるものとし、役務商標として登録できるように措置した。

### 2.2 商標法施行規則別表（省令別表）の改正

小売等役務を21の類似群に分けて、商標法施行規則別表における第35類十三から三十一に規定する。

- ① 総合小売<sup>2)</sup>等役務(類似群コード：35K01)。
- ② 特定小売<sup>3)</sup>等役務(類似群コード：35K02～35K21)

### 2.3 小売等役務に係る商標登録出願間の先後願の審査

① 総合小売等役務と特定小売等役務の間は、非類似と推定する。

② 同一の類似群コードが付されている特定小売等役務同士は、互いに類似するものと推定する。異なった類似群コード間は、非類似と推定する。

③ 35K01～35K21のいずれにも含まれない特定小売等役務（例：包装用容器の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）については、35K99の類似群コードを付す。35K99の類似群コードが付された特定小売等役務について、他の特定小売等役務との類否は個別具体的に判断することとする。

### 2.4 小売等役務に係る商標登録出願と商品に係る商標登録出願間の先後願の審査

① 総合小売等役務については、商品との間で先後願の審査はしない。

② 特定小売等役務については、各特定小売等役務の表示により類似するものと推定されたその取扱商品との間でクロスサーチ<sup>4)</sup>をする。従って、特定小売等役務に係る取扱商品について、既に他人が商標登録をしている場合、第4条第1項第11号に基づく拒絶理由がなされるので、注意が必要となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

③ 35K99の類似群コードが付された特定小売等役務と商品間のクロスサーチは、当該特定小売等役務の取扱商品に類似する商品群に限定してクロスサーチをする。

④ ある商品を取扱う特定小売等役務については、その商品と備考類似の關係<sup>5)</sup>にある商品との間は備考類似として取り扱う。

## 2. 5 経過措置

### (1) 出願日の特例（附則第7条）

① 改正法施行日に出願が集中することによる出願人及び特許庁の事務負担を軽減する必要性等から、施行日後3ヶ月間（特例期間：平成19年4月1日～同年7月2日）<sup>6)</sup>に出願された小売等役務を指定する出願同士については、同日に出願されたものとして審査する。

② 商品を指定する出願や小売等役務以外の役務を指定する出願との間は、これまでどおり、実際の出願日を基準としてその先後願関係について審査するので注意が必要。なお、小売等役務と商品（又は小売等役務以外の役務）を指定する多区分出願の場合は、それぞれの区分について異なった先後願関係の取り扱いになる。

### (2) 使用に基づく特例（附則第8条）

① 改正法施行前より使用されている小売等役務に係る商標については、その使用によって蓄積された業務上の信用や既存の取引秩序を維持するためには未使用の商標に優先して商標登録する必要があることから、特例期間中に出願された小売等役務を指定役務とする出願同士が競合する場合は、出願人は、その出願した商標が改正法の施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について使用している商標について商標登録を受けようとするものであるときは、使用に基づく特例の適用を主張することができることとする。

② 使用に基づく特例が適用される出願は、

特例の適用がない出願に優先して商標登録を受けることができる。特例の適用を受ける出願が複数ある場合は、他の登録要件を満たし、且つ周知性に差異がないときは、それぞれ登録される（重複登録）。

③ 重複登録を認めることに伴い、その弊害を防止する観点から、商標法第24条の4（混同防止表示請求）及び同第52条の2（取消審判）の規定が準用される。

### (3) 継続的使用権（附則第6条）

① 改正法施行前の取引秩序を維持するため、改正法の施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、一定の条件により、改正法施行後も継続してその商標を使用できる権利（継続的使用権）を認めることとする。

② 継続的使用権を認めることに伴い、商標権者は商標権の行使が制限されることとなるため、それに代わる措置として、継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐために適当な表示を付すべきことを請求できる。

## 2. 6 第3条第1項柱書の運用の強化

出願時に指定した小売等役務が次の①～③のいずれかに該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる当該小売等役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認するものとする。

① 総合小売等役務を個人が指定した場合

② 総合小売等役務を法人が指定した場合で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あって、調査をしても総合小売等役務を行っているとは認められない場合

③ 類似関係にない複数の小売等役務を指定した場合

### 3. 他の留意すべき点等

#### 3.1 商標法改正によるメリット

これまでは、小売業者等が使用する商標は取扱商品との具体的な関連性が見出しにくい態様で使用される（例：ショッピングカートへの使用、店員の制服への使用）ことが多いことから、小売業者等がその取扱商品について商標権を取得しても直接的には保護されていなかった。しかし、今回の商標法改正により、小売業者等が自己の業務に係る商標について権利取得することで、直接的に保護を図ることができ、その結果として、他の小売業者等による当該商標又はこれに類似する商標の無断使用を排除することが可能になる。

また、従来は、取扱商品について商標権を取得しても当該商品について商標を使用しているとはいえないことが多く、不使用取消審判により商標登録を取り消されるおそれがあったが、この懸念も払拭される。

#### 3.2 小売及び卸売の該当性

小売及び卸売の定義は、商標法及び商標法施行令においては規定されていないが、例えば、日本標準産業分類によれば、「小売業」とは、主として「個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの」、「卸売業」とは、主として「小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの」と記載されており、この記載が参考になると考えられる。

ただ、小売・卸売に含まれるか否かは個別具体的に、顧客に対する便益（品揃え、陳列方法、商品選択の工夫、接客等のサービス等）の提供

が認められるか否かにより判断されるため、一般消費者ではなく企業に商品を販売する業態（例：様々なメーカーの部品や事務用品などを集めたカタログにより企業にのみ販売するケース）や、一般消費者ではない特定顧客に商品を販売する業態（例：医療機器を医者に販売するケース）であっても、品揃えや陳列方法等を総合的に判断した結果、顧客に対する便益の提供が認められれば、いずれも小売または卸売に含まれることになる。

また、メーカー直営店のように製造業者が自己の製造した商品を販売する業態であっても、同様に、品揃え、陳列方法等を総合的に判断した結果、顧客に対する便益の提供が認められれば、小売・卸売に含まれる。

さらに、小売・卸売は、実際の店舗での小売・卸売に限定されるものではないため、商品を通信販売・カタログ販売やテレビのショッピング番組、インターネット等の電子メディアを通じて販売する業態も小売・卸売に含まれることになる。但し、インターネットでの販売の場合、単にリンクを貼っているだけで、自らが商品の販売主とはなっていない業態（いわゆる仮想商店街）は、小売等役務を提供しているとはいえないため、小売・卸売には含まれない。

一方、自らは商品を販売せずに、所有するビル等で各種の小売業者を出店させている業態は、小売業者に場所を貸しているだけで、自らは商品の販売主となっていないのであれば、小売・卸売には含まれないと考えられる。

なお、小売及び卸売の該当性については、未だ不明確な点が多く、特許庁及び裁判所の今後の判断を見守る必要がある。

#### 3.3 小売等役務に係る商標の使用

小売等役務についての商標の使用行為には、具体的には、以下のようなものへの使用が考えられる。ただし、個別の商品の出所を示すよう

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な表示形態のものは、小売等役務の使用とは認められないので注意が必要。

- ① 店舗内の販売場所の案内板（各階の売り場の案内板）
- ② ショッピングカート・買い物かご
- ③ 陳列棚
- ④ ショーケース
- ⑤ 店員の制服・制帽・名札
- ⑥ 試着室
- ⑦ 商品の包装紙・買い物袋，レジ袋
- ⑧ 商品の値札のシール
- ⑨ 商品見本
- ⑩ 会計用のレジスター
- ⑪ インターネット上のサイト
- ⑫ 小売店の店舗の屋上に設置された看板
- ⑬ 電車内の吊り広告
- ⑭ 新聞広告
- ⑮ 新聞の折り込みチラシ
- ⑯ 商品カタログ
- ⑰ レシート

さらに、小売業者等の商標の中で、商品商標の使用とみなされるケースとしては、まず、小売業者等のプライベートブランド商品への使用が挙げられる。例えば、商品そのもの（例：石けん）に商標を刻印したり、商品の容器（例：缶コーヒーの缶）に直接印刷するような商標の表示は、商品商標の使用と考えられる。なぜならば、このような表示方法は、商品が流通に置かれてから事後的に小売業者等が表示したものとと思われるからである。

### 3. 4 類似商品・役務審査基準

#### (1) 先後願の審査

特定小売等役務については、商品との間でクロスサーチがされ、その範囲としては、例えば、「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の場合は、

「織物」及び「寝具類」との間にクロスサーチされる。また、役務表示が仮に「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であれば、「織物」との間のみクロスサーチされることになる。

また、特定小売等役務について、その取扱商品と備考類似の関係にある商品との間におけるクロスサーチは次のようになる。例えば、「写真機械器具及び写真材料の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（類似群コード：35K16）」という特定小売等役務の場合、その取扱商品の内「写真機械器具（10B01）」が「デジタルカメラ（11B01）」と備考類似の関係にある。そのため、この特定小売等役務は、「デジタルカメラ」との間に備考類似として扱われることになり、審査官によるクロスサーチはされないが、情報提供、異議申立、または無効審判請求がなされた際に、クロスサーチがされることになる。

一方、総合小売等役務は、その主たる取扱商品を特定することは困難であることから、特定の商品との間で出所混同が生じることは想定できないため、商品との間で先後願の審査は行われない。

#### (2) 指定役務の表示

小売等役務を指定する場合の表示は、省令別表の例示を参考にして行うことになるが、省令別表に例示されていない商品を取り扱う小売等役務を指定する場合は、「○○（取扱商品）の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務表示になる。

なお、他の小売等役務との間の類否は個別具体的に判断され、また、商品との類否については、「○○（取扱商品）」に類似する商品群に限定してクロスサーチがされる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 5 役務表示の補正

出願時に総合小売等役務を指定し、出願後に特定小売等役務に補正することは、要旨変更になるため認められず、補正却下となる。また、特定小売等役務を総合小売等役務に補正することも、同様に認められない。

さらに、特定小売等役務について、その商品の範囲を変更または拡大する場合も、要旨変更となる。但し、出願時に総合小売等役務と特定小売等役務の両方を指定し、拒絶理由通知を受けた後に総合小売等役務または特定小売等役務のいずれかに補正すること（減縮補正）は認められる。

なお、総合小売等役務について出願をする際には、その役務表示は「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」にしなければならない。例えば、「衣料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務表示にすることは認められない。

一方、小売等役務の取扱商品の範囲を減縮する補正は認められる。例えば、「織物および寝具類の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務表示の場合、「寝具類」を削除して「織物の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正することができる。しかし、小売等役務を商品に変更すること（例：「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を「化粧品」に変更すること）は認められない。

### 3. 6 第3条第1項柱書の運用の強化

#### (1) 第3条第1項柱書の審査等

小売等役務に係る出願については、第3条第

1項柱書の運用が強化され、その使用の意思又は使用の実態の確認が行われることになった。これは、現行の制度においては、一区分の料金で複数の小売等役務を指定することが可能であり、出願人が使用意思のない小売等役務を多数指定した場合、網羅的に他人の商標登録を排除することが可能になるとの懸念が生じたためである。

審査としては、以下の(A)～(C)のいずれかに該当する場合、原則として、指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的な疑義があるものとして、第3条第1項柱書に基づく拒絶理由が通知されることになる。

(A) 個人が総合小売等役務を指定した場合

(B) 法人が総合小売等役務を指定した場合であり、自己の業務に係る商品又は役務について使用するものであるか否かについて、調査を行っても出願人が総合小売等役務を行っていると認められない場合

(C) 類似の関係のない複数の小売等役務を指定した場合

#### (2) 拒絶理由通知を受けた場合の対応

特定小売等役務を指定して出願し、上記(C)の拒絶理由通知を受けた場合、指定役務に係る業務を行っていることを証明するために、出願人は、原則として、少なくとも類似群ごとに、例えば以下のような資料を提出し、出願人が小売等役務に係る取扱商品を扱っていることを証明する必要がある。

① 印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等）

② 店舗および店内の写真

③ 取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等）

④ 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書

⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

⑥ インターネット等の記事

⑦ 小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

また、総合小売等役務を指定して出願し、上記(A)又は(B)の拒絶理由通知を受けた場合、総合小売等役務についての使用であることを証明するために、上記①～⑦の資料の他に、例えば以下のようなことを示す資料も必要になる。

⑧ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること

⑨ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%～70%程度の範囲内であること

一方、将来行う予定のある小売等役務を指定して出願し、拒絶理由通知を受けた場合には、出願人は、概ね出願後3～4年以内（登録後3年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意志を示す必要があり、そのために、(i) 使用の意思を明記した文書、及び(ii) その準備状況を示す書類が必要になる。

具体的には、(i) については、①出願に係る商標を使用する意図、②小売等役務の提供の計画、及び③商標の使用の開始時期が明記された書類（法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印が必要）であり、(ii) については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画（企画の決定、店舗の建設等）が記載された書類（事業計画書）の提出が必要である。なお、これらの書類に機密事項が含まれている場合は、第三者による閲覧制限を求めるのは困難であるため、機密の部分を黒塗りする等の対応をする必要がある。

なお、一出願において、実際に行っている小売等役務に加えて、実務上の必要性（将来予想

される取扱商品の拡大に備えるため等）から、それ以外の小売等役務についても指定した場合、前述のようにそれらの小売等役務が非類似の関係にある場合は、商標使用の意思について合理的な疑義があるものとして、第3条第1項柱書に基づく拒絶理由が通知される。

この場合、出願人は、少なくとも類似群ごとに、出願人が指定役務に係る業務を行っているかまたは行う予定があることを明らかにする必要があるため、これらの運用を視野に入れて予め準備しておくのが望ましい。

### 3. 7 識別力に係る登録要件の審査

例えば、以下の場合、いずれも3条1項に基づき登録を拒絶されるものと考えられる。

例1) 商標「鈴木牛乳商店」を、「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として出願した場合。

[理由]「牛乳」が「役務の提供の用に供する物」に該当し、「鈴木」「商店」は識別力がないものとみなされるから。

例2) 商標「愛媛」を、「みかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として出願した場合。

[理由]「愛媛」は取扱商品の産地を表示しており、識別力がないものとみなされるから。

例3) 商標「フレッシュ」を「野菜の小売等役務」を指定して出願した場合。

[理由]「フレッシュ」は、その役務そのものの質等を表示するものではないが、商品の説明等において使用が必要となるものであり、識別力がないものとみなされるから。

### 3. 8 経過措置

#### (1) 出願日の特例

特例期間（平成19年4月1日～同年7月2日<sup>6)</sup>）に出願された小売等役務を指定する出願同士については、同日に出願されたものとして

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査される。

なお、特例期間中に一出願で小売等役務と商品指定した（多区分出願）場合、出願日の特例（特例期間中にされた小売等役務を指定する出願同士は、同日に出願されたものとする）が適用されるのは、あくまで小売等役務に係る部分だけであり、商品に係る部分や小売等役務以外の役務に係る部分については、出願日の特例は適用されない。つまり、一出願中に、出願日の特例が適用される部分と実際の出願日で先後願が審査される部分が混在することになる。

また、特例期間が経過した時点で、複数の小売等役務に係る出願が競合していた場合の審査は、以下のようになることが予想される。但し、下記の図は、現在公表されている情報から推測したものであり、実際の運用とは異なっている場合もありえるのでご留意いただきたい。（図1）

## (2) 使用に基づく特例

使用に基づく特例を主張する場合の使用証明としては、カタログ、パンフレット、広告、取引書類、商標の使用状況を写した写真、公的機関の証明書、インターネットによるプリントアウトなどが考えられる。また、使用証明の提出は、協議命令において指定された期間に限定され、その後の提出は認められない。

なお、使用証明が提出された場合であっても、審査官が使用に基づく特例の適用を認めないとの心証を得たとき（指定した小売等役務についての出願商標の使用であるかどうかにつき疑義があるときや不正競争の目的の有無につき疑義があるとき等）は、その旨の通知がなされ、出願人に反論する機会が与えられる。

さらに、使用証明は、改正法施行前（＝平成19年3月31日以前）に使用していたことがあるという事実だけでは足りず、その使用が査定時

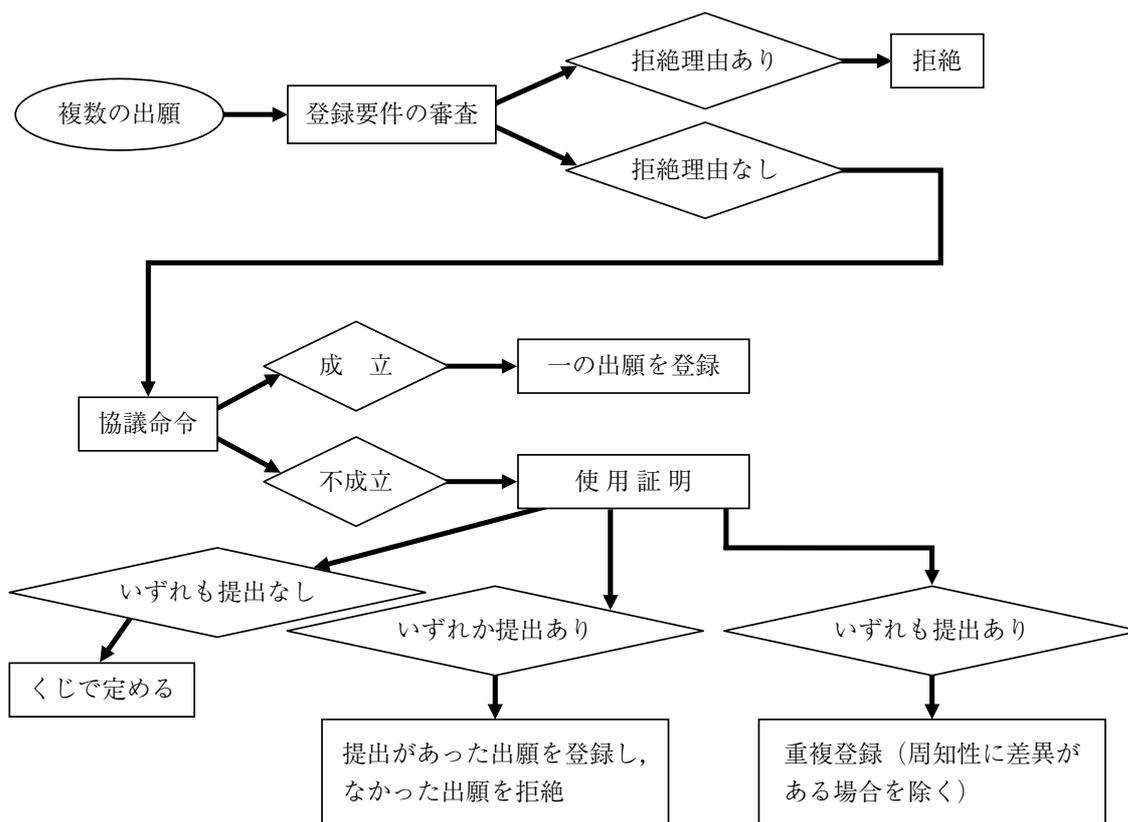


図1 小売等役務に係る出願が競合した場合の審査チャート図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

においても継続していることが必要になるため、使用の時期が古すぎる（3年程度が一応の目安）証明書類は、使用に基づく特例の適用が認められない可能性がある。

また、指定役務について商標を使用している主体が、実際には出願人の子会社や加盟店であっても使用に基づく特例の適用が認められる。但し、特例適用を主張する際に提出する「小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書」において、「子会社」「加盟店」「構成組合員」等出願人との関係を記載し、また、その関係を証明する書類を提出する必要がある。

なお、これらの書類に機密事項が含まれている場合は、第三者による閲覧制限を求めるのは困難であるため、機密の部分を黒塗りする等の対策をする必要がある。

また、特例期間中に、使用に基づく特例の適用を主張する出願が複数なされた場合、周知性に差異がないときはそれぞれ登録される（重複登録）が、周知性に差異があるときは、「混同を生ずるおそれ」があるものと解されることから、第4条第1項第15号が適用され、より周知性が高い商標に係る出願のみが登録されることになる。図示すると、以下の表のようになる。（表1）

### （3）継続的使用権

継続的使用権について留意すべきポイントとして、以下の点が挙げられる。

① 継続的使用権は、商標権者による権利行使に対する抗弁権に過ぎないため、第三者によって自己の商標が無断で使用された場合であっても、差止請求や損害賠償請求はできない。

② 改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標及びその商標を使用していた業務範囲に限

表1 商標登録の可否

	著名	周知	使用・未周知	不使用
著名	重複登録	○	○	○
周知	×	重複登録	○	○
使用・未周知	×	×	重複登録	○
不使用	×	×	×	協議とくじ

注：・縦の欄が、審査対象となる出願  
 ・横の欄が、競合している出願  
 ・○単独登録 ×拒絶  
 ・重複登録は、2以上の商標登録の重複の場合を含む。  
 ・周知商標を重複登録するため、第4条第1項第10号は適用しない。

定される。例えば、施行日以降に、商標を変更したり<sup>7)</sup>、業務範囲・営業地域を拡大したりすることは認められない<sup>8)</sup>。

③ 継続的使用権を主張できるのは、他人が「その小売等役務と同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合」のみであり、小売等役務以外の役務に係る商標権または商品に係る商標権に対しては、主張できない。

従って、特に、クロスサーチの対象となる商品について他人が商標権を取得した場合には、商標権侵害の蓋然性が高くなるものと考えられる。

④ 商標権者または専用使用権者は、継続的使用権を有する者に対する混同防止表示請求権を有する。従って、自己の商号や営業地の併記を求められる可能性がある。

⑤ 商標権者による権利行使に備えて、改正法施行前から当該商標を使用していたことを示す証拠資料を長期に保存する必要がある。

以上の①～⑤のリスクがあるため、継続的使用権に頼ることなく、特例期間中に自己の業務に係る小売等役務について商標登録出願をするほうがよいと考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 4. おわりに

小売等役務に係る商標の登録制度の導入にあたりなされた法改正は、商標法第2条第2項として、商標の定義規定が追加されただけである。従って、この制度について適切に対応するには、その実際の運用を正確に理解することが重要である。

特許庁から各種の資料が公表されてから本稿を作成するまでの時間が十分ではなく、必ずしも詳細な部分まで検討されたといえるものではないが、本稿が少しでも小売等役務商標に関する実務の一助になれば幸甚である。

### 注 記

- 1) 「小売等役務」とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動（商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの）のことをいう。
- 2) 「総合小売」とは、衣食住にわたる商品を一括して一事業所（一店舗）で取り扱うことを特徴とする小売のことであり、具体的には百貨店や総合スーパーのことをいう。
- 3) 「特定小売」とは、販売する商品を明示し、その商品を販売する専門的な小売のこと（例：靴屋、家具店、書店、ドラッグストア、家電量販店）をいう。
- 4) 「クロスサーチ」とは、本稿では、小売等役務に係る商標登録出願と、その小売等役務と類似するものと推定される商品に係る商標登録出願との間で、先後願の審査をすることをいう。
- 5) 「備考類似の関係」とは、「類似商品・役務審査基準」において、備考として「○○は△△に類似する」と記載されている場合をいう。
- 6) 3ヶ月が経過する6月30日が土曜日で特許庁の閉庁日にあたるため7月2日（月）までとなる。
- 7) 書体の変更は認められるものと考えられるが、ローマ字・平仮名（または片仮名）間の変更は認められないものと考えられる。
- 8) 改正法施行の際に、その商標が周知である場合は、改正法施行の際に行っている業務範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できる。

### 参考文献

- ・平成18年度小売等役務商標制度説明会テキスト
- ・改正商標審査基準（平成19年4月1日適用）
- ・小売等役務商標制度のお知らせ  
（以上すべて特許庁）

（原稿受領日 2007年2月14日）