

小売等役務商標制度の理解と実践

本 宮 照 久*

抄 録 平成19年に小売等役務商標制度が導入されたことにより、小売業者・卸売業者の提供する役務が商標法の下で保護されることとなり、小売業者等の利便性も向上した。しかしながら、商品商標との棲み分けや指定役務の記載のあり方、あるいはクロスサーチの問題など、検討を要する課題がいまだに残っているように思われる。本稿では小売等役務商標制度の基本的な体系を解説した上で、同制度の抱える課題や今後のあり方について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 小売等役務商標制度の基本的な体系
 2. 1 小売業・卸売業の業態と小売業者等の利便性の向上
 2. 2 「顧客に対する便益の提供」と小売等役務商標の使用
 2. 3 小売等役務の類似範囲と指定役務の表示
 2. 4 3条1項柱書（使用意思）に関する運用の強化
3. 小売等役務商標についての実践
 3. 1 小売等役務の指定のあり方について
 3. 2 商品商標と小売等役務商標との棲み分け
 3. 3 商品商標に対する不使用取消審判と小売等役務商標の使用について
4. 今後の小売等役務商標制度のあり方について
 4. 1 小売等役務と商品の類否判断について
 4. 2 クロスサーチのあり方について
5. おわりに

1. はじめに

平成18年の商標法の改正で、「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。」という規定が設けられた（商標法2条2項）。これにより、独立して取引の対象となるものではない

とされてきた¹⁾小売等役務（小売業者や卸売業者が行う顧客に対する便益の提供）も商標法上の役務として保護されることになり、この改正を以て、小売等役務商標制度が導入されたということになる。

このような小売等役務商標制度の下、実際に小売等役務についての商標登録出願の受付が開始されたのは平成19年4月1日からであり、制度導入当初に出願が集中することによる混乱を回避すべく、3ヶ月の特例期間²⁾が設けられた。この特例期間中に、約17,000件の出願があり、その後、それぞれの出願について審査がなされ、現在では、落ち着きを見せているようにも思えるが、制度導入に際しては、商品商標との棲み分けをどのように考えるべきか、指定役務の記載のあり方、商品商標との間におけるクロスサーチの是非等、種々の検討課題や悩ましい問題があったというのが、実際のところであろう。

今年の4月で小売等役務商標制度導入から3年が過ぎることになるが、本稿では、この制度の基本的な体系を理解した上で、導入に際しての検討課題やその対応等について、実際の経緯

* 岡部国際特許事務所 商標・意匠部部长 弁理士 Teruhisa MOTOMIYA

を振り返りながら³⁾、改めてこれらの点を考察することとする。

2. 小売等役務商標制度の基本的な体系

2.1 小売業・卸売業の業態と小売業者等の利便性の向上

小売業・卸売業を業態別にみた場合、①：各種の商品を網羅的に取り扱う小売業（例えば、百貨店、総合スーパー、コンビニエンスストア等）、②：一定のカテゴリーに属する各種の商品群を取り扱う小売業（例えば、家電販売店、ドラッグストア、ホームセンター等）、③：特定の商品を取り扱う小売業（例えば、靴店、眼鏡店等）というように大別することができる。これらのいずれの業態においても、何らかの形で、顧客に対して便益の提供がなされていることに変わりはないので、小売等役務商標制度の下、そのような便益の提供がなされている限り、各種商品を網羅的に取り扱う総合的な小売業・卸売業のみならず、特定の商品のみを取り扱う小売業・卸売業といった全ての小売業・卸売業を保護するという体系を採っている。また、実際に店舗を構えないような場合、例えば、カタログやテレビ、インターネット等を利用した通信販売等においても顧客に対して便益の提供がなされているのであるから、これらも小売等役務商標として保護する体系となっている。

このような体系を採ることにより、小売業者・卸売業者が自己の販売に係る商品との関係で多数の区分において商標登録を取得しなければならないという状況が解消され、第35類の小売等役務について商標登録を取得することにより、小売業者・卸売業者の提供する役務が保護され、その結果、小売業者等の利便性の向上が図られることとなった。

2.2 「顧客に対する便益の提供」と小売等役務商標の使用

小売等役務の対象は「顧客に対する便益の提供」であるが、その意味するところは、小売業者・卸売業者がその業務において顧客に対して行われる総合的なサービス活動である。すなわち、商品の品揃え・陳列、接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言等）、ショッピングカート・買い物かごの提供、商品の試用（試着室の提供、電気製品の試用の場の提供等）、商品の包装・紙袋・レジ袋の提供等が該当する。小売等役務は、これらのサービス活動の全体を一括りにして、それを一つの小売等役務という形で保護するものであり、個々のサービス活動をとりあげてそれを保護するものではない。

一方、ある商標が小売等役務に使用されているかという点を考えるに当たっては、小売業者等が提供するサービスを包括的に表現した「顧客に対する便益の提供」の中に包含される個々のサービス活動（上記のようなサービス活動）との関係でその商標が使用されているかという点を以て判断されることになる。したがって、商品の品揃え・陳列、接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言等）、ショッピングカート・買い物かごの提供、商品の試用（試着室の提供、電気製品の試用の場の提供等）、商品の包装・紙袋・レジ袋の提供等との関係で使用されている商標は、「顧客に対する便益の提供」という観点から見ると、基本的には小売等役務商標の使用に当たると言える。

2.3 小売等役務の類似範囲と指定役務の表示

(1) 小売等役務についての類似範囲(類似群)⁴⁾の構築

小売等役務の審査をするに当たっては、小売

等役務の「類似群」をどのように構築すべきかが検討された。その構築に際してベースとなったのは、日本標準産業分類における小売業の業態ごとの括りである。したがって、現在の小売等役務に関する類似群（35K01～35K21）は、日本標準産業分類に基づき、それぞれの店舗で取り扱われる商品（業種）との関係で構築されているものである。

類似商品・役務審査基準に例示されている役務（類似群）を具体的に見てみると、例えば「衣料品・飲食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（35K01）」という役務表示で一つの類似群が形成されている。この役務表示が所謂「総合小売」に相応し、小売の業態からすると、総合スーパーや百貨店に相応するものである。これ以外の役務表示（類似群：35K02～35K21）は、衣料品、食料品等の特定商品の小売の業態に相応する形になっている。

このような業種ごとの括りを使った結果、複数の類似群が指定されている場合には、異なる業種の小売等役務が提供されていることになるため、その業務を確認するという形で、3条1項柱書の運用にも影響しているものである。

(2) 小売等役務商標と商品商標との間におけるクロスサーチ

小売等役務に関して、先行商標が存在するか否かの審査（4条1項11号の審査）は、総合小売の場合には総合小売の範疇でのみ行われるが、特定商品の小売の場合、例えば「被服の小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（35K02）の場合には、被服の小売役務に類似する小売役務の範囲（具体的には、「織物及び寝具類の小売、履物の小売、かばん類及び袋物の小売、身の回り品の小売」）に加え、被服という商品（17A01～17A04、

17A07）との間でも行われることになる。

このような商品商標と小売等役務商標との間におけるクロスサーチは、産業構造審議会の報告書⁵⁾を受けてなされているが、小売等役務について、前述のような業種ごとの括りを探るに至った背景には、商品商標との間におけるクロスサーチも関係があると思われる。つまり、小売等役務商標について商品商標との間でクロスサーチがなされると、第1類～第34類の商品を列記し、それらの商品の小売等役務を指定役務とする出願がなされ、それが商標登録されたときには、第35類の小売等役務について商標登録を取得することにより、第1類～第34類の商品に関して、同一又は類似する商品商標の登録を排除することが可能となり、そのような形になることを憂慮して、業種ごとの括りを考えたとも言えるのではないだろうか。

(3) 店舗等で陳列されている商品の捉え方と小売等の指定役務の表示

このような背景の下、小売等役務商標制度の導入に際して、類似群を業種ごとの括りで考えた訳であるが、その後において、店舗等で陳列されている商品は、小売等役務との関係で、どのように捉えられるのか、ということが検討された。これについては、「取扱商品」それ自体も、小売等役務の提供に際して、品揃え、陳列等の対象となるものであり、商品の品揃え、商品の陳列等の小売等役務の出所を表示する限り、小売等役務においては「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」に当たるという考え方を採っている⁶⁾。その結果、小売等役務の出願をみると、類似商品・役務審査基準に挙げられている業態ごとの役務のみを指定役務とする出願と、それに加えて、「取扱商品」をベースとした指定役務が記載されている出願とに、類型化することができるように思われる。

上述の過程を経て、「取扱商品」との関係における指定役務の表示がなされるに至っているが、このような捉え方は適切な指定役務の表示であるか否かの判断にも少なからず影響していると言える。つまり、「取扱商品」が明示されていたとしても、特許庁において、その商品の表示自体を不明確な商品表示として取扱っている場合には、結果的に、その商品表示を用いた形の小売等役務の表示も不明確な表示に当たることとなる⁷⁾。

なお、指定役務の表示の検討に際しては、「〇〇を主とする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」という表示方法を採用することはできないか、ということも考えられたように記憶しているが、「主とする」という表示を用いることにより、その小売等役務の表示においてカバーされる範囲(類似範囲)が不明確になるということがあったため⁸⁾、現在のような「取扱商品」を具体的に表示するという形になったと理解している。

2. 4 3条1項柱書(使用意思)に関する運用の強化

(1) 使用又は使用意思の確認

小売等役務商標の導入に際して、商標の「使用意思」に関する運用が強化された。具体的には、商標の「使用意思」に合理的な疑義がある場合には、拒絶理由の通知を以て、使用意思の確認を求め、その態様によって判断するというものである。これを小売等役務との関係で捉えると、総合小売の場合には、個人の出願や職権調査の結果、出願人が総合小売等の役務を行っているとは認められないときには拒絶理由が通知されることとなり、また、総合小売を含め、小売全般については、類似の関係にない複数の小売等役務を指定しているときにも、拒絶理由が通知されることになる。

このような拒絶理由通知を以て使用意思の確

認が求められた場合には、使用又は使用意思の証明をするか、もしくは使用意思のない役務を削除するといった対応が必要となる。具体的に使用又は使用意思を証明する場合には、次の点を証明する必要がある。

① 総合小売の場合

- ・小売業又は卸売業を行っていること
- ・その小売等役務の取扱商品の品目が、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
- ・百貨店や総合スーパー等の業態であること(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)

② 特定商品の小売の場合

- ・小売業又は卸売業を行っていること
- ・その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること

(2) 使用証明と業務証明

上記のように使用意思に関する運用が強化されたが、3条1項柱書で求めているのは、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」という点であり、出願に係る商標の使用証明(使用意思の証明)を求めているのではなく、自己の業務との関係における「業務証明」を求めているものである。したがって、その商標を出願に係る小売等の指定役務に使用しない場合であっても、自己の業務として出願に係る小売等の業務を行っていることを証明できれば、3条1項柱書はクリアーすることになるので、「使用証明」と「業務証明」とは別物として考えておく必要がある。このように、ここで求められるのが、業務証明であることからすると、総合小売について商標登録を取得している者にとっては、特定商品の小売等役務に使用する商

標であっても、その特定商品の小売等役務についての業務証明がなされれば、総合小売に関しては業務証明を援用することにより、総合小売と特定商品の小売等役務についても登録を取得し得る状況にあると言える。

また、3条1項柱書との関係における業務証明（使用意思の証明）に際しては、類似群ごとに、その類似群の中に含まれる商品を取扱商品とした形で、小売又は卸売の業務を行っていることを示す書類の提出が必要となる。更には、類似商品・役務審査基準に例示されている類似群（35K01～35K21）に含まれない商品の小売等役務を具体的に明示した場合には、その商品を取扱商品とした形で、小売又は卸売の業務を行っていることを示す書類の提出が必要になる。

3. 小売等役務商標についての実践

3. 1 小売等役務の指定のあり方について

上述のように、実際の小売等役務に係る出願をみると、類似商品・役務審査基準に列挙されている業態ごとの役務を指定役務とする出願と、「取扱商品」を考慮し、それをベースとして指定役務が記載されている出願とが混在する中で、具体的にどのような形で小売等役務を指定すればいいのか、「取扱商品」の全てが網羅されていないと自社の小売等役務は守れないのか、という点を検討してみたい。

まず、小売の業務について、例えば、「菓子類、パン類」の小売が主たる業務であるとした場合、その業務との関係で、更に、牛乳、お茶などの飲料を「取扱商品」として揃えることも当然に行われているところである。このような「飲料」の品揃えは、主たる業務との関係では、顧客に対する便益の提供の一つに当たるのではないだろうか。そうだとすると、小売等役務については、主たる業態に即した形での役務指定

（類似商品・役務審査基準に列挙されているような業態ごとの役務指定）を基本とし、更に、小売の業態としてみた場合に、取扱商品の小売として足りない部分（単に、その商品も置いているという程度ではなく、十分な品揃等をしており、一つの業態として考えた場合に足りない部分）をカバーする形での役務指定（具体的な取扱商品を明示した上での役務指定）を検討するというのが望ましいと思える。

また、小売等役務は、冒頭でも述べたように、「前項第2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。」という規定を設ける形で導入された。この規定の意味するところは、従来の役務概念を変えることなく、小売等役務を役務商標として保護するという点にある。したがって、「役務」には、役務としての独立性・直接的対価の支払いが必要であるという考え方は変わっていないことになる。例えば、商品商標とのクロスサーチにおいて、引例と抵触する役務（取扱商品）が主たる役務ではない場合には、その役務は、主たる業務における顧客に対する便益の提供との関係では、「付随的役務」という考えも成り立つのではないだろうか。このような考え方に立った場合、主たる取扱商品以外の商品との関係で引例が出ているときには、その部分の小売等役務について、削除するという対応を採ったとしても問題は生じないように思える。

なお、「取扱商品」を網羅する形の役務表示（取扱商品を記述する形での役務指定）とし、それらの「取扱商品」が店舗に陳列され又はカタログに掲載されていること等を以て、3条1項柱書の要件をクリアして登録が認められた場合、今後の問題として考えておかなければならないのは、「～の小売又は卸売の業務において行われる～」という要件を満たすか否かという点である。つまり、単に、その商品を扱って

いる（商品として陳列している）という程度で、その商品の小売又は卸売の業態として成り立たつと言えるのかということである。これが問題となるのは、不使用取消審判等の当事者系審判（その審決取消訴訟）や侵害訴訟ということになるが、そこでの判断がなされて、初めて小売等役務の指定のあり方が問われることになるのではないかと思料する。

3. 2 商品商標と小売等役務商標との棲み分け⁹⁾

商品商標と小売等役務商標とをどのように棲み分けしたら良いか、と言う点について、小売業者等における「プライベートブランド」を例に挙げて説明していること¹⁰⁾が多い。しかし「プライベートブランド」の意味するところは、小売業者が商品の製造を委託し、小売業者の商標の下に販売されるような商品を指すのであるから、これが販売業者の商品商標に当たるのは当然のことと言える。したがって、このような「プライベートブランド」を挙げて考えるのではなく、それ以外に小売業者が使用している商標を採り上げて考えるべきであり、そのような商標を需要者の視点で見た場合、それがどのように機能しているのか、つまり、商品の出所表示として認識されているのか、それとも、小売等役務の提供との関係で小売業者の出所表示として認識されるのか、という点が一つの大きな基準になるであろう。また、その場合には、商品との密接な関連性を認識させるか、商品の流通後に事後的に小売業者等が表示したものか、という点も判断の材料となる。具体的には、値札シール、レジ袋、ショッピングカートに付された商標は、一般に小売等役務の出所を表示するものであり、包装紙も特定の商品に使われる専用の包装紙ではなく、一般に汎用されているものに付された商標は小売等役務の出所を表示するものと言えよう。更には、商品の広告チラ

シについてみると、広告のチラシには大きく分けて2つのタイプがあり、一つは、自社の製品の販売広告用のチラシであり、もう一つは、小売業者等の商品の販売広告のチラシである。前者については、その広告の中で使われている商標は、商品商標の広告的な使用に当たり、後者については、その広告の中で使われている商標（チラシの隅の方に表されている商標）は、需要者は、小売等役務の出所表示と認識するのであるから、小売等役務についての役務商標の使用に当たると言えよう。

このような形で棲み分けをした場合、デパート等の商品の値札、包装紙等に付される商標は、小売等役務の使用に当たると考えられ、この考え方を採ったときには、小売等役務商標が導入される前にデパート等が商品区分において取得している多数の商品商標は、プライベートブランドとして、明らかに商品商標に使用している場合を除き、そのほとんどが小売等役務の使用となると思われる。その意味では、これらの小売業者の商品商標の登録の多くは、不使用による商標登録取消しの対象となる¹¹⁾可能性がある。制度導入当初において、このような状況となるのは、業界の混乱を招き、好ましくないとと言えるが、後述の知財高裁の判決に照らしてみただけの場合には、制度導入から3年を経過した今日においては、不使用取消になることもあり得るのではないかと思料する。

3. 3 商品商標に対する不使用取消審判と小売等役務商標の使用について

前述のように、デパート等の商品の値札、包装紙等に付される商標が小売等役務の使用に当たるという考え方をした場合には、小売等役務商標が導入される前にデパート等が取得している商品商標は、そのほとんどが小売等役務の使用となり、商品商標については、不使用ということになる。小売等役務商標制度と関連して、

商品商標に対する不使用取消審判における請求不成立の審決を不服とする審決取消訴訟¹²⁾で、この点が触れられているので、その判決を見ることとする。

この事案は、商品商標に対する不使用取消審判において、請求不成立の審決がなされ、その審決を不服とする審決取消訴訟が提起されたが、知財高裁で、その請求が棄却された事案であり、その理由として、判決では、以下の点が述べられている。

- ① 本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、また、婦人用下着の広告に本件表示を使用したことは、業として婦人用下着を譲渡する者がその販売業者としての出所を表示するものとして、本件商標を使用したものと評価することができる。
- ② 商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規定（商標法2条1項1号）に改正はなく、「商品A」という指定商品に係る商標と「商品Aの小売」という指定役務に係る商標とは、当該商品と役務が類似することがあり（商標法2条6項）、商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されること（同法4条1項10号、11号、15号、19号等）からすると、その使用に当たる行為（同法2条3項）が重なることもあり得る。
- ③ 小売等役務商標制度の施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用にあたらないと解すると、指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において、「被服」等を指定商品とする本件商標

とは別に「被服の小売」等を指定役務とする小売等役務商標の取得を強いることになり、混乱を生ずるおそれがある。

これらの理由のみをみると、小売業者等の商標の使用に関し、商品商標の使用なのか、それとも小売等役務商標の使用なのか、という点を厳格に棲み分けして考える必要はないとも言えるが、この判決の中では、「本件表示は店舗名として被告の小売業務について使用されており、小売等役務商標制度が設けられた以上、本件商標が指定商品について使用されていたとはいえない」という原告の主張に対して、「平成19年4月1日に小売等役務商標制度が新たに施行され、商品に係る商標と小売等役務に係る商標とが区別されていることは、原告主張のとおりである。」とした上で、この点について、「商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね、商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが、小売等役務商標制度本来の在り方であり、小売等役務商標制度が施行された後においては、商品又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には、商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある。」との判断も示されている。この判断が意味するところは、小売等役務商標制度導入前に商品商標の使用として考えられていた行為が、この制度の導入されたことに起因して、直ちに、小売等役務商標としての使用に当たると解釈すると、業界の混乱を招くというところにあると思われる。したがって、この制度の導入後の使用、即ち、平成19年4月1日以降の使用に関しては、小売等役務商標としての使用に当たると解釈し得る場合もあるということではないだろうか。その意味では、小売業者等において、自己の使用が小売等役務の使用に当たるような態様のみの場合には、自己の業態を保護す

るという視点に立って、商品商標についてではなく、小売等役務商標について、権利を取得しておく必要があると言えよう。

なお、この判決の中で、「指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において、…小売等役務商標の取得を強いることになり」という指摘がされている。指定商品の国際分類への書換は商標権の更新とリンクする形態が採られており、商標権の更新との関係で書換がなされる点を考えると、この指摘の意味するところが、商標権の更新の際に、小売等役務なのか、それとも商品商標なのかを精査し、その上で、自己の業態に合った形での適切な権利を取得すべきであるという点にあるとするなら、平成19年4月以降の使用であっても、その商標権が平成19年4月以降に更新されたものであることという制限も掛かってくるように思われる。

4. 今後の小売等役務商標制度のあり方について

4.1 小売等役務と商品の類否判断について

小売等役務に係る商品商標とのクロスサーチにおいて、小売等役務と商品の類否判断に関し、審決¹³⁾では両者が類似するか否かの基準として、

- 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ることが一般的であるか否か、
- ② 商品の販売場所と役務の提供場所が同一であるか否か、
- ③ 需要者が共通しているか否か、

という3つの点を挙げている。

この3つの基準は、商標審査基準において、商品と役務の類否判断の基準として挙げられて

いるものであるが、小売業者の店舗での取扱商品が小売等役務の提供の用に供する物に当たると考える以上、上記3つの基準をクリアーして、小売等の販売に係る商品と小売等の役務が類似しないという状況はあり得ないと思料する。この審査基準で挙げられている商品と役務の類否に関する基準は、小売等役務商標制度が導入される前から採られている基準であり、この基準を小売等役務に当てはめた場合に、類似商品・役務審査基準のようになるとの見方もできるが、その一方で、上記の基準を持ち出したときには、特定商品とその小売等役務とは、一般的に考える限り（小売等役務が特殊な業態でない限り）、覆すことのできない類似の推定（実質的な「みなし」）に当たると言えるのではないだろうか。したがって、小売等役務と商品の類否判断に関しては、従来の審査基準に挙げられている点を更に精査し、小売等役務と商品との関係に特有の基準も考察していくべきではなかろうか。

4.2 クロスサーチのあり方について

小売等役務と特定商品との間におけるクロスサーチは、産業構造審議会の報告書を受けてなされている。実際に、報告書では、「商品・役務間の先行登録商標との調整」という形で示されており、具体的な内容は、次の通りである。

小売業等に係る役務商標と商品商標は、商標の使用目的や使用態様が異なることから、商品と役務の間での出所の混同の蓋然性は、商品間又は役務間の関係に比較して必ずしも高くないと考えられる。このため、特定の事業者の製造又は販売に係る商品と商品を取り扱う小売業者の提供する役務との間で同一又は類似の商標が使用されたとしても、必ずしも一般的な出所の混同を生ずるおそれがあるとは評価されないが、小売業者等の提供するサ

ービスにおいて取り扱う商品の内容や小売業に係る商標の使用態様によっては、同一の事業主により提供されるものとの出所の混同が生ずる場合もあると考えられる。したがって、特定の商品商標との間で出所の混同が生じるおそれがあると考えられる場合には、合理的な範囲内において、商品商標と役務商標間において、先行登録商標との関係で問題が生じないような審査の枠組みを検討することが適切であると考えられる。

この報告書の内容を受けて今日のクロスサーチの枠組みが形成されているのであるが、この内容の中で、「合理的な範囲内」という点と「先行登録商標との関係で問題が生じないような審査の枠組み」という点が求められている。後者については、小売業者等が小売等役務商標制度導入後にその使用が小売等役務の使用に当たるような商標について、商品商標として商標登録を取得している場合に、その商標との間で問題が生じないような枠組み（業界の混乱を招来しないような枠組み）を求めているものであり、その観点から「合理的な範囲」が自ずと定まり、その結果、現在のクロスサーチの枠組みになっていると考えられる。

一方、前記知財高裁の判決からすると、小売等役務商標制度導入後において、専ら小売等役務としてしか商品商標を使用していない場合には、商品商標の使用には当たらないと解釈される可能性があり、仮に、そのような状況になったときには、現在のような形でのクロスサーチは最早その役目を終えることになると言えよう。つまり、小売業者等が小売等役務商標制度導入前に自己の販売に係る商品について既に商品商標を所有している場合において、その使用態様が専ら小売等役務の使用に当たるようなときには、制度導入後3年間の猶予期間（商品商標の不使用に当たらない期間）内に、クロスサ

ーチを以て、第三者の登録を排除するので、その期間内に自己の商標の使用態様を精査し、必要であれば、小売等役務について商標登録をなさよというような意味合いが消失したということである。

逆に、そのような状況になっているにも拘わらず、現在の形でのクロスサーチをそのまま残すということは、「合理的な範囲」を超えた形でクロスサーチがなされているということになり、その結果、商品商標、役務商標のそれぞれについて商標選択の幅を狭めることになるとともに、その商標の権利化を望むときには、不使用取消審判の請求を強いることにもなりかねない。

したがって、専ら小売等役務としてしか商品商標を使用していない場合に、その使用が、商品商標としての使用を行っていると言えるか否かの判断は、クロスサーチのあり方にも影響を与えるものであり、その意味でも、今後の判断を注視していく必要がある。

5. おわりに

小売等役務商標制度を導入した趣旨は、小売業者等の事業者の利便性の向上、小売業者等の業態の直接的な保護、国際的な制度調和（ニース国際分類の変更）の3つの点にあり、小売業者にとって制度導入の趣旨に沿って、一定の効果があつた¹⁴⁾と言えるが、本当に、本来あるべき形での保護体系になっているのであろうか。

産業構造審議会の報告書の中では、「小売業等に係る役務商標のブランド価値」について、次のように述べられている。

「例えば、百貨店、コンビニエンスストアやスーパーマーケット等においては顧客の欲する商品を独自の流通システムを通じて取り揃えることにより顧客に利便を提供し、カタログやインターネットによる通信販売などにお

いては利便性の高いシステムを通じて顧客が希望の商品を選択し、購入することができるような利便が提供されている。また、特定の商品を取り揃える専門店においても、多品目の商品を品揃え、そこで顧客の希望商品を選択できるような利便が図られるなど、サービス活動が行われている。

さらに、需要者は小売業者の品揃え、業態に着目した上で店舗の選択を行っており、ここでは小売業等の商標は商品としての出所を表示しているのではなく、サービス活動の出所を表示しているものと考えられる。

すなわち、小売等役務商標制度導入に当たっては、上記の点に小売業についての保護の必要性を認め、それを適切に保護すべく、この制度が導入された訳である。上記の記述は、小売業の業態に着目した形でなされており、これが、業態としての保護に結び付くところ（3条1項柱書の運用や類似群の構築に際して、当初、描いていた構図）であり、その後、「取扱商品」との関係で、その構図が崩れ始め、現在に至っているように思える。

今後、小売等役務商標に関する審査の枠組みを見直すという話しは聞いていないが、制度導入後3年が経過した今日において、本来あるべき姿の保護体系になっているか、原点に立ち返って、検討しても良いのではないだろうか。

注 記

- 1) 東京高判平成12年8月29日（平成11年（行ケ）第390号）〔シャディ事件〕、東京高判平成13年1月31日（平成12年（行ケ）第105号）〔ESPRIT事件〕
- 2) この期間中になされた小売等役務を指定役務とする出願については、商品又は小売等役務以外の役務に係る出願との間では実際の出願日を基準に先後願判断がなされ、小売等役務に係る出願が競合した場合には、同日出願として取り扱うという法制が採られた。
- 3) 筆者は、小売等役務商標制度導入に関する法改

正の際に、日本弁理士会商標委員会委員長の立場にあり、その立場において認識し得た経緯を振り返るものである。

- 4) 同じ類似群に属する商品・役務は、原則として、互いに類似商品又は類似役務であると「推定」される。
- 5) 産業構造審議会 知的財産政策部会 報告書「商標制度のあり方」（平成18年2月）
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm
- 6) 平成18年度 小売等役務商標制度説明会テキスト（特許庁）p.11、平成19年度 小売等役務商標制度説明会テキスト（特許庁）p.18
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_kouri_top.htm
- 7) 前掲注6）平成19年度 小売等役務商標制度説明会テキスト（特許庁）p.21
- 8) 商品・役務の表示において、第43類の「飲食物の提供」という役務表示の中で「主とする」を用いた表示として、例えば、「日本料理を主とする飲食物の提供」という表示が例示されている。このような形で「主とする」を用いたとしても、「飲食物の提供」という大きい括り（類似群）の中での表示の問題に過ぎないため、この類似範囲に影響を与えることはないが、小売等役務の表示に「〇〇を主とする小売…」を用いた場合には、その類似範囲が不明確になるということである。
- 9) 前掲注5）報告書では、小売業等に係る役務商標と商品商標との関係について、次のように述べられている。

「小売業等に係る役務商標は、小売業者が他人の商品を含む多数の商品の品揃えや顧客に対する接客等のサービスを提供することによって他の小売業者等との差別化を図り、当該役務の出所を表示する目的で使用する商標である。一方、商品商標は、事業者が生産・販売する商品自体に着目して他の事業者との差別化を図り、当該取扱商品の出所を表示する目的で使用する商標であり、各々その使用目的が異なるものと考えられる。

また、商標の使用態様についても、小売業等に係る役務商標は、品揃えや接客等の役務に係る出所を表示するために、主として店舗名や広告、従業員の制服等に付されて使用されるものであ

るが、商品商標は具体的な商品との関係で製造又は販売に係る商品の出所を表示するために、主として商品や商品包装等に付されて使用されるものであり、こうした主たる使用態様において差異があると考えられる。」

- 10) 前掲注6) 平成18年度 小売等役務商標制度説明会テキスト(特許庁) p.14, 平成19年度 小売等役務商標制度説明会テキスト(特許庁) p.21
- 11) 後掲注12) 平成21年(行ケ)第10203号において、原告もこの点を主張している。
- 12) 知財高判平成21年11月26日 平成21年(行ケ)第10203号。同旨の判断は、知財高判平成22年2月3日 平成21年(行ケ)第10305号においてもなされている。
なお、知財高判平成21年12月17日 平成21年(行ケ)第10177号においては、「一つの商標が小売等役務の商標として使用されるとともに、商品についても使用されているということはあるのであって、本件使用標章が、小売等役務の商標として使用されているからといって、商品に

ついて使用されていないということはないというべきである。」旨の判断がなされている。

- 13) 審判2008-18529号, 審判2009-6159号等
- 14) 平成20年度商標出願動向調査報告書—小売等役務商標等の出願動向に与える影響に関する調査—(特許庁) p.291

ここでは、小売等役務商標を出願した企業を対象に、どのような点に制度利用のメリットを感じているかを調査した結果、「インターネットの通信販売用ウェブサイトで使用している商標が保護できる」、「小売・卸売店舗の看板に使用している商標が保護できる」、「第35類だけに出願すれば良くなり安価に権利取得ができる」、「小売店舗内の売場の名称に使用している商標が保護できる」、「カタログ販売で使用している商標が保護できる」との回答が多く、制度導入の目的に照らして、一定の効果が表れている旨の分析がなされている。

(原稿受領日 2010年3月30日)

