

小売等役務商標と商品商標の使用の境界

知的財産高等裁判所 平成21年11月26日判決
平成21年(行ケ)第10203号「elle et elles事件」

土 生 真 之*

抄 録 平成19年4月に小売等役務商標制度が導入されたが、従来小売業を保護していた商品商標と新たに導入された小売等役務商標の境界が不明確であるという問題が存在する。

本件事案は、小売等役務商標制度導入前に登録された商品商標に関する不使用取消事件であるが、小売業者による商標の使用が商品商標の使用に該当するか否かが争われた。裁判所は、小売業者が店舗の壁や柱、チラシ、パンフレットに商標を使用する行為は、商標法2条3項8号に当たり、商品商標の使用に該当すると判断した。しかし、小売等役務商標制度導入後の出願に係る商標登録についても同様の判断が妥当するのかは、未だ明確にはされていない。

本稿では、小売等役務商標と商品商標の境界のあり方について考察するとともに、未だ不確実性を有する小売等役務商標制度を利用するうえで、リスクを軽減するための実務上の対応について検討する。

目 次

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. はじめに | 5. 3 小売業者が商品商標を積極的に登録すべき場合 |
| 2. 事案の概要 | 5. 4 複合小売における小売等役務の指定（ネット通販の場合） |
| 2. 1 本件商標 | 5. 5 売場の名称 |
| 2. 2 特許庁における手続の経緯 | 5. 6 ショッピングセンターの名称 |
| 2. 3 本件審決の理由の要旨 | 6. おわりに |
| 2. 4 取消事由 | |
| 3. 裁判所の判断 | |
| 3. 1 認定事実 | |
| 3. 2 商標の使用の有無 | |
| 3. 3 原告の主張について | |
| 3. 4 結 論 | |
| 4. 考 察 | |
| 4. 1 原告の主張の背景 | |
| 4. 2 本判決の意義 | |
| 4. 3 小売等役務商標と商品商標の境界 | |
| 4. 4 小 括 | |
| 5. 実務上の対応 | |
| 5. 1 小売等役務商標の登録の必要性 | |
| 5. 2 小売等役務商標登録後の商品商標の維持の必要性 | |

1. はじめに

平成19年4月1日に小売等役務商標制度（以下、「小売商標制度」）が導入されて3年が経過するが、小売等役務を指定する出願は30,000件を超えており、小売商標制度は商標制度のユーザーに着実に浸透してきていると言える。

また、昨今消費の不振が続いているものの、ネット通販の分野は成長著しく、メーカー等の

* 弁理士・中小企業診断士
Masayuki HABU

他業種からこの分野へ参入することも多い。このため、小売商標制度が関係する潜在的事業者の裾野は広く、当該制度は今後も益々利用されることが予想される。

しかし、小売商標制度には、解釈や運用について依然不明確な点が残る。その一つは、従来小売業を保護していた商品商標と新たに導入された小売等役務商標の境界線である。即ち、従来商品商標の使用と解釈されていた小売業者による商標の使用行為が、小売商標制度導入後は商品商標の使用ではなく小売等役務商標の使用に該当するののかという問題である。小売商標制度導入後、この点について初めて争われた事案が本稿で扱う事件である。小売商標制度導入前に商品商標として出願された小売業者の店舗名の商標に対して不使用取消審判が請求されたが、本件審判請求は成り立たないと審決がされたため、その取消しを求めた事案である。

本稿では、小売業における商標の使用について触れた本判決を手がかりに、小売等役務商標と商品商標の境界について考察したい。

2. 事案の概要

2.1 本件商標

本件商標は、「elle et elles」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成11年2月26日に登録第2724292号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2.2 特許庁における手続の経緯

原告は、本件商標がその指定商品中「被服、布製身回品、寝具類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないことをもって、不使用による取消審判を請求した。

特許庁は、これを取消2008-300652号事件として審理し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をした。

2.3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、被告は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品に含まれる「婦人用下着」について、本件商標と社会通念上同一の「エル・エ・エル/elle et elles」、「elle et elles/エルエエル」、「elle et elles」の表示（以下、併せて「本件表示」という。）の下に、チラシ、パンフレット等で広告をしたと認められるので、その行為は、商標法2条3項8号に該当する、というものである。

2.4 取消事由

被告が「婦人用下着」に本件商標の使用をしていたとの認定判断の誤り

3. 裁判所の判断

3.1 認定事実

(1) 被告は、若い世代を対象とした被服やこれに関連する雑貨、靴下等の各専門店を店舗内に集合させた「ビブレ (VIVRE)」という名称の店舗を、全国に展開している。そのうち、少なくとも、横浜ビブレ、ワールドポーターズビブレ（以上、神奈川県）、桑名ビブレ（三重県）、茨木ビブレ、枚方ビブレ（以上、大阪府）、明石ビブレ（兵庫県）、宇多津ビブレ（香川県）、天神ビブレ、福岡東ビブレ（以上、福岡県）には、直営店として、レディースインナーショップ「エル・エ・エル」を設けている。上記店舗の壁や柱等には、「elle et elles」と表示され、婦人用下着等が陳列されている。

(2) 被告は、平成18年9月23日開店した「福岡東ビブレ」について、開店の際のパンフレッ

トにおいて、「elle et ellesエル・エ・エル」の表示と共に「レディースインナー」の表示及び下着姿の女性の写真を掲載し、「女性のためのランジェリーショップ」などと記載した。

(3) 被告は、「福岡東ビブレ」の平成19年3月16日から同月18日に行われたリニューアルセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「レディースインナーelle et elles」の表示と共に、「ロリアンミル、BonManiereのブランドをはじめ…ブラジャー&ショーツセットの種類がかなり豊富！」と記載され、「ラブリーブラ&ショーツセット」の広告が掲載された。

(4) 被告は、「茨木ビブレ」の平成19年3月1日から同月4日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「2F／エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「春インナー特集」として、キャミソールやガードル等の婦人用下着の写真が掲載された。

(5) 被告は、「枚方ビブレ」の平成19年3月1日から同月4日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「4F／エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「春インナー特集」として、キャミソールやガードル等の婦人用下着の写真が掲載された。

(6) 被告は、「宇多津ビブレ」の平成19年3月23日から同月25日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「2F／エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「婦人肌着のブランドランジェリー・ファンデーション／ワコール、トリンプ、ウイング」などとして、婦人用下着の写真が掲載された。

3. 2 商標の使用の有無

被告は、本件取消審判の請求の登録前3年以内に、①その営業に係る「ビブレ」に直営店であるレディースインナーの専門店「elle et elles／エル・エ・エル」を設置し、店舗の壁や柱等に「elle et elles」と表示した上、婦人用

下着等を陳列して販売したこと、また、②チラシやパンフレットをもって、「エル・エ・エル／elle et elles」の表示の下、婦人用下着について、その写真と共に広告をしたことが認められる。

そして、上記のとおり、本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告について本件表示をしたことは、少なくとも、商標法2条3項8号にいう「商品…に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布…する行為」に該当するというべきであり、これに反する原告の主張を採用し得ないことは後記のとおりである。

よって、被告は、指定商品に含まれる婦人用下着について、本件商標と社会通念上同一の本件表示をもって、本件商標を使用したものと認められる。

3. 3 原告の主張について

(1) 原告は、本件表示は、単に店舗内の婦人用下着売場の所在を指示するためにのみに使用され、婦人用下着について出所表示機能を果たす商標として使用されたものではないと主張する。

なるほど、本件表示は、被告の営業する「ビブレ」のレディースインナーショップの店舗名としても使用されてはいるが、本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告に本件表示をすることが、それゆえに商品についての商標の使用に当たらないということはできない。

そして、商品に係る商標が、「業として商品を…譲渡する者」にも与えられるものであり（商標法2条1項1号）、商品の製造業者のみならず、小売業者もまた、商品の譲渡等を行うことに変わりはないことに照らすと（同条3項2号参照）、小売業者としての出所を表示することが、商標としての使用に当たらないということとはできない。

そうすると、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ついて本件表示をしたことは、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) 原告は、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主張する。

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。しかしながら、商標を小売等役務について使用した場合に、商品についての使用とは一切みなされないとはまではいうことができない。すなわち、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、当該商品と役務と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からである。

そして、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。しかしながら、本件商標

は、小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ、前記認定事実によれば、被告は、小売等役務商標制度が施行される前から本件商標を使用していたものである。このように、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当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、被告に対し、「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。

(3) よって、原告の主張は、採用することができない。

3. 4 結 論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由には理由がなく、原告の請求は棄却されるべきものである。

4. 考 察

4. 1 原告の主張の背景

本件において原告が行った主張の一つは、本件表示は、小売の出所を表示しているのみであって、商品の製造元・発売元の出所を表示するものではないから、指定商品について使用されていないというものである。このような主張がされる背景には、小売商標制度導入後、小売等役務商標の使用と商品商標の使用とが厳密に区別されるのか、あるいは、商標の使用態様によっては小売等役務及び商品商標の両方の使用として重複する場合があるのか、さらには重複する場合にはどのような使用態様が重複範囲に当たるのかということが明確ではないという問題がある。

この点について理解するに当たり、まずは小売商標制度導入前後の状況について概観してみたい。小売商標制度導入前においては、小売業における品揃えや接客サービスといった便益の提供は、あくまでも商品の販売を目的とするものであって、商品の販売を促進するための手段の一つにすぎないとして、商品の販売に付随する行為として扱われてきた¹⁾。すなわち、小売等役務は、独立して取引の対象となる役務ではないと解釈されてきた。それ故に、小売業者は、自己の販売に係る商品を指定して出願することで、小売等役務を保護してきた。そして、小売商標制度導入前の裁判例においては、小売業者が店舗名を商品の包装用袋や看板、チラシ等に表示する行為は、商標が商品との具体的関係において使用される限りにおいては、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」(商標法2条3項1号)、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡…する行為」(同2号)、あるいは「商品…に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布…する行為」(同8号)に該当するとして、商品についての商標の使用であると認めてきた²⁾。つまり、商標法2条1項1号にいう「業として商品を…譲渡する者」と商標法2条3項1号、2号、8号を文理解釈することで、小売業者による商標の使用は、それが実質的に商品と小売業の何れの出所を表示しているのかを厳密に区別することなく、商品商標の使用として保護してきた。

その後、平成19年4月に小売商標制度が導入されたが、特許庁は、その導入のメリットとして(1)例えば、ショッピングカートや店員の名札に商標を表示する場合のように、商品との関係が希薄な態様で使用される商標について新たに保護が可能となること、及び、(2)取扱商品に係る各商品区分について出願しなければならなかった出願人の経済的負担が軽減されることを挙げている。ここで、分かり難いのは、従

来商品商標として保護が可能であった、小売業者が「商品又は商品の包装に標章を付する行為」(商標法2条3項1号)、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡…する行為」(同2号)、「商品…に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布…する行為」(同8号)が、新たに導入された小売等役務商標として保護されるのか、依然商品商標として保護されるのかという点である³⁾。

この点、特許庁の説明会テキストでは、商品や商品の包装、広告等に表示された商標が商品に係る商標と小売等役務に係る商標のいずれであるかについては、商標の表示態様に応じ判断すると説明されている⁴⁾。ただし、値札のシール、包装紙等に付された商標に関して、「その商標の表示態様及び使用の実情等を勘案すれば、小売等役務の出所をも表示するものと考えられますから、小売等役務についての商標の使用といえます(ただし、これらが小売等役務についての使用であることをもって、商品についての使用であることが否定されるわけではありません。小売等役務についての使用に該当すると同時に、そこで取り扱われる商品の出所を表示するための商品についての使用といえる場合もあります。)」と述べられており、特許庁は商品の包装等に表示された商標が、小売等役務商標及び商品商標の両方の使用に該当する場面があることを想定している。少なくとも、製造小売の業態(OEMによるプライベートブランド商品を扱う場合も含む)においては、商品や商品の包装、広告等に表示された商標が小売等役務商標及び商品商標の両方の使用に該当すると言われているが、本件事案のようにナショナルブランド商品を取り揃える通常の小売業において、上記の使用態様が商品商標の使用にも該当するのかは明確に言及されておらず疑義があった。

4. 2 本判決の意義

本件事案においては、この小売等役務商標と商品商標の境界について争われたわけであるが、裁判所は、「本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告について本件表示をしたことは、少なくとも、商標法2条3項8号にいう『商品…に関する広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布…する行為』に該当する」として、商品商標の使用に該当すると認定した。これは、小売商標制度導入前の考え方をそのまま踏襲していると言える。

しかし、これをもって、小売業者が店舗名を商品の看板やチラシ等に表示する行為が、従来と同様に商品商標の使用に該当すると理解するのは妥当ではないと考える。

本判決において、裁判所は、「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。」と述べている。そして、本件商標が小売商標制度導入前に出願された商標であり、指定商品の小売等役務への書換登録制度も設けられていないことにも言及したうえで、本件商標の使用態様が商品商標の使用に該当することの妥当性を説いている。裁判所が、敢えてこのような言及を行うことには、本判決の判断が妥当するのは、あくまでも小売商標制度導入前から存続する商標についてのみであり、小売商標制度導入後の出願に係る商標については、形式的な使用態様に拘泥することなく、使用された商標が商品の製造元・発売元を表示しているのか、商品の小売業を示しているのかという実態に即して判断

されるべきであるというメッセージが含まれていると捉えることも可能である。

何れにしても、本判決は、従前から小売等役務の保護を目的として商品商標の登録を取得してきた権利者の既得権が、小売商標制度導入後も従前通り保護されることを明確にした点で意義があるものの、小売等役務商標と商品商標の境界について一般的な判断を行ったものとは言えないであろう⁵⁾。

4. 3 小売等役務商標と商品商標の境界

確かに、従前からの権利者の既得権を保護する必要はある。しかし、そのような既得権の保護を考慮する必要のない小売商標制度導入後の出願については、小売等役務商標と商品商標の境界を明確にしなければ、徒に混乱を招き、小売商標制度は円滑に機能しなくなるのではないかと考える。

そもそも、流通業である小売業は、工場にある「製品」を消費者が購入可能な状態の「商品」へと転換する役割を担っているのであり、製造業とは経済活動における本質的な機能が異なる。そして、消費成熟社会に住む日本の消費者の情報リテラシーは今や非常に高いのであり、商品の製造元・発売元を表示する製品ブランドと小売業を示すストアブランドは別異のものとして通常区別している。だからこそ、消費者は同じナショナルブランドの商品を買う場合でも購入店舗を選んでいるのである。商標制度は、事業者及び消費者の現実の経済活動を保護する制度なのであり、これが浮世離れした単なるテクニカルな視点から運用されて良いはずがない。小売商標制度が導入された以上、専ら小売業を示すと理解される商標⁶⁾の使用は、商品商標ではなく小売等役務の使用と解釈される方が、消費者の現実の感覚に即していると言える。

また、店舗名を看板やチラシ等に表示する行為が商品商標の使用であるとする、特に総合

小売の場合はクロスサーチがされないため、商品商標についても依然権利を取得する必要性があると言える。そうとすると、出願人の経済的負担を軽減するという法改正の趣旨が没却するどころか、更なる負担を強いることになってしまう。

さらに、商標の使用であるためには、単なる形式的な使用ではなく、出所表示機能を果たす「商標的使用」であることが必要であるという解釈が定着しているが、これは不使用取消事件においても同様である⁷⁾。このような蓄積された判例法理に従うならば、明らかに小売業の出所を表示し、商品の出所表示機能を果たさない態様の使用については、商標法2条3項1号、2号、8号に形式的に該当する商標の使用であっても、商品商標の使用該当性を否定することは許容されると言える。

即ち、ある商標の使用が、小売等役務商標と商品商標の何れの使用に該当するかは、その商標が如何なる出所を表示しているかにより判断されるべきである。

もっとも、不使用取消事件においては、形式的な使用で足りるとする見解や判例⁸⁾も少数ではあるが存在する。これは、使用の当初においては出所標識としての使用とは言い得ないような態様の使用であっても、後に至って取引社会において出所標識として認識されることもありえることや、商標的使用であるか否かの判断は必ずしも容易ではなく、そのような判断の難しい理由のみで登録を取消すことは権利者に甚大な不利益を与えるため酷であるという理由に基づく⁹⁾。確かにこのような考え方にも一理あり、小売等役務の使用であるか、商品商標の使用であるかを判断する場面においても形式的な使用をもって商品商標の使用と認めても良い場合はあるかもしれない。例えば、ある商品の企画段階から百貨店が関与しているものの、その商品に直接付される商標としてはナショナルブラン

ドのみが表示されている場合において、当該百貨店が有する商品商標に対して不使用取消審判が請求された場面を想定してみる。この場合、その商品を掲載したチラシ等で形式的に百貨店の商標が使用されていれば、商品商標についての使用と認めても良いかもしれない。これは、百貨店にとっては、百貨店のストアブランドとナショナルブランドの両方を表示する所謂コラボ商品を扱うための準備段階であるかもしれない。消費者の認識の観点のみをもって商品商標の登録を取消すことは、当該百貨店の商品戦略を揺るがすことにもなり酷に過ぎるとも考えられるからである。ただし、商標権者に酷となる具体的な事情が存在しない場合にまで形式的な使用で足りるとする理由はない。

なお、特定小売を行っている場合には、小売等役務商標の登録を有していれば、少なくとも店舗名については商品商標の使用に該当するか否かが深刻な問題となる場面はないであろう。店舗名が小売等役務についての使用であることの立証は容易なはずであるから、小売等役務商標の維持は可能であり、かつ、クロスサーチにより、小売等役務と商品は類似する扱いとされているため、第三者に商品商標を登録されてしまうことを懸念する必要もないからである。ただし、クロスサーチの運用が維持されることが前提ではある。

4.4 小 括

小売業者による商標の使用が、小売等役務についての使用であるか、商品についての使用であるかは、その商標が商品の製造元・発売元を表示するのか、それとも商品の小売業を表示するのかという実態面から判断されるべきであり、商標法2条3項の文言に該当するか否かという形式面から判断されるべきではない。

本判決における判断は、小売業の保護を意図して従前から商品商標を有していた権利者の既

得権を保護するための救済措置と考えるのが妥当であり、小売商標制度導入後の出願に係る商標についてまで同様の扱いがされなければならない理由は何ら無い。

5. 実務上の対応

小売商標制度に関する解釈・運用上の問題は未だ整理し尽くされていないが、小売商標制度が多くの上業者に関係する重要な制度であることは事実である。そこで、未だ不確実性を含む小売商標制度を利用するに当たり、リスクを軽減するための実務上の対応について以下検討する。なお、この機会に、本判決の論点とは直接関係しない内容についても若干触れてみたい。

5.1 小売等役務商標の登録の必要性

(1) 小売商標制度導入前から商品商標に係る登録を有している場合

店舗やチラシにおいて、商標が指定商品との具体的関係において使用される場合には、本判決における事実と同様であるから、新たに小売等役務商標を登録する必要は無いと考えられる。

しかし、そもそも従来保護されていなかった可能性のある態様で商標を使用する場合には、既存の商品商標の登録では保護が十分とは言えない。例えば、店舗の看板に商標を表示するものの取扱商品が広範にわたり商標と各商品との関係が希薄である場合やショッピングカート、店員の名札に商標を表示する場合等には、新たに小売等役務商標の登録を行った方が良いでしょう。見落としがちなものとしては、会員カードの名称がある。会員カードは多くの小売店が発行しているが、その名称を商品商標として登録していたとしても、それが商品の広告として使用される機会は考え難いため、商品についての使用の立証は困難である。従って、会員カードの名称については、小売等役務商標による保護が必要となる。

(2) 小売商標制度導入後に商品商標に係る登録を取得した場合

例えば、かばんメーカーとして事業を展開しており、商品分野（第18類）において商標登録を取得したが、その後直営小売店を開設するに至ったような場合に、新たに小売等役務についての商標登録を取得する必要はあるだろうか。

特許庁の運用としては、商品商標と小売等役務商標は、総合小売を除きクロスサーチがされるため、差し当たり商品商標を有していれば、小売等役務商標を新たに取得する必要は無いとも考えられる。

しかし、特許庁の類似商品役務審査基準は、商品と役務の類似関係を推定させるに過ぎず、何ら法的拘束力はない。商標権侵害の判断の場面においては、取引の実情を考慮しつつ、最終的には出所の混同が生じるか否かが重視されるが、実際の取引においては商品と小売等役務に同一の商標が使用されたとしても、必ず混同が生じるとは言えないであろう。例えば、かばんの専門店の名称として「PORTER」という商標を使用する行為は、かばん類についての商品商標「PORTER」と混同を生じるかもしれないが、コンビニエンスストアの名称として「PORTER」の商標を使用した場合には、そこでエコバッグを取り扱っていたとしても、消費者の認識として実際に商品商標との混同が生じるとは考え難い。複合小売の業態を採用する場合には、取扱商品の幅が広がるほど、ストアブランドと個別の商品との関係性は希薄となり、商品と小売等役務の間で、実際に出所の混同が生じる可能性は低くなるように思われる。このため、商品と小売等役務の類似関係について、特許庁の判断と裁判所の判断が相違する可能性は想定され得る。つまり、商品商標の登録を有していても、類似する小売店の店舗名称等の使用を排除できるとは限らないのである。

従って、特許庁のクロスサーチの運用を過信

するべきではなく、小売業を実際に行うのであれば、やはり小売等役務についても新たな出願を行うべきである。

5. 2 小売等役務商標登録後の商品商標の維持の必要性

小売業者が、既に商品商標の登録を有している場合、小売等役務について登録を取得した後も商品商標の登録を維持する必要があるだろうか。特定小売の場合には、商品商標に対して後願排除効が認められるため、商品商標の維持は不要とも考えられるが、商品とのクロスサーチがされない総合小売りの場合には悩ましい問題となる。

この点、もしも、店舗名を看板やチラシ等に表示する行為が直ちに商品商標の使用にも該当するのであれば、クロスサーチがされない総合小売については、商品商標についても依然権利を維持する必要性があると言える。本稿は、使用する商標が専ら小売業を示すのであれば、もはや商品商標の使用には該当しないため、本来は商品商標の維持は不要と考える立場ではあるが、依然小売等役務商標と商品商標の棲み分けは明確にされていないのが現状であることを踏まえると、主要な商品については、引き続き商品商標の登録を更新した方が安全であろう。

あるいは、総合小売と取扱商品全てに係る特定小売の両方を指定して登録を取得することも一つの対応方法である。総合小売と特定小売の両方を一つの出願で指定して登録されている例は多数存在する。実際に両方の役務を出願人が行っている場合もあろうが、これらの登録例の中には、総合小売を行うことは同時に取扱商品全てについての特定小売を行うことにも当たるため、商標法3条1項柱書の要件を満たすとして、総合小売と特定小売の両方を指定した出願の登録を認めているものも存在する¹⁰⁾。このように総合小売と特定小売を同視する運用を行うの

であれば、総合小売という概念を設けること自体無意味であり、当該運用の正当性については疑問が残るものの、一件の登録で広範な権利範囲を確保できるのであれば、制度利用者の立場としては検討に値する手段ではある。また、このような態様での権利取得が可能なのであれば、仮に総合小売業者が衣料品、飲食料品、生活用品の何れかの取扱いを中止し、総合小売の要件を欠いたとしても、特定小売等役務について再出願をする必要が無いというメリットもある。

5. 3 小売業者が商品商標を積極的に登録すべき場合

小売業者が使用する商標であっても、商品の製造元・発売元を表示する機能を発揮する場合には、商品商標として保護する必要がある。例えば、小売業者が製造小売の業態である場合やプライベートブランド商品（以下「PB商品」）あるいはストアブランドとナショナルブランドの両方を表示するコラボ商品等を扱う場合には、小売業を示す商標が同時に商品の製造元・発売元をも示すため、商品商標についても登録を取得すべきである。

ところで、いわゆるPB商品は、小売店が単独で開発する場合と、資本提携関係のある小売店や小売店の連携体（ボランタリーチェーン）が共同で開発する場合があることには注意が必要である。小売店が単独開発した場合には、製造小売に準じるものとして、商品商標についても登録を取得すべきであるが、共同開発PB商品の場合には、ストアブランドとPB商品との結びつきは希薄になる場合もあり¹¹⁾、必ずしもストアブランドを商品分野に登録することが必要ではないことも考えられる。共同開発PB商品について商品分野の登録を取得すべきか否かは、商標の使用態様等も考慮のうえ、詳細な検討が必要である。

また、小売商標制度導入前の判決であるが、

小売店の取扱商品は、小売店が選択のうえ販売するものであり、その品質は製造業者だけでなく小売店によっても保証されていると述べる判決がある¹²⁾。その店のバイヤーの商品選定眼を強みとするセレクトショップと呼ばれる小売店があるが、確かに、仕入商品の選定力が顧客に高く評価されている場合には、小売店の商標が商品を証明する側面を有すると言えなくもない。このような場合における小売業者の商標の使用が商品商標の使用に該当するか否かはともかく、特に商品選定力が強いセレクトショップにおいては、小売等役務商標と商品商標との混同が生じる可能性は比較的高いであろうから、商品商標についても登録を検討する必要があると言える。

5. 4 複合小売における小売等役務の指定（ネット通販の場合）

総合小売と特定小売の中間に位置する複合小売の業態においては、複数の特定小売等役務を指定して出願する必要がある。このような複合小売の業態は非常に多い。

複合小売の場合には、自己の取扱商品を確認し、対応する特定小売等役務を指定する必要がある。なお、類似商品役務審査基準に掲載される特定小売等役務は網羅的ではない（例えば、DVDの小売は例示されていない）ので、類似商品役務審査基準から特定小売等役務を選択するのみでは必ずしも十分な保護は得られないことには注意が必要である。

しかし、特にロングテール¹³⁾を狙うネット通販の業態においては、取扱品目は極めて広範にわたる傾向があるうえ、その品揃えも時間の経過とともに変化するため固定的ではない。このような場合に、膨大な数の取扱商品全てについて確認をすることは、多大な時間と労力を要するが、そのようなコストを費やして網羅的に特定小売等役務を指定する必要があるだろうか。

この点、クロスサーチの運用があり、小売等役務と商品が類似すると取り扱われている以上、上記の作業を行うことが本来は望ましいと言える。例えば、ある特定小売等役務の指定が漏れていたために、その取扱商品について第三者が類似商標を登録してしまった場合、小売業者はその商品カテゴリーを扱えなくなる可能性があるが、上記ロングテール効果も考慮すると、非主力商品であっても、その商品カテゴリー自体を扱えなくなることによる長期的な損失は大きいからである。

しかし、取扱商品数が数万点を超えるような場合には、それらの取扱商品全てを審査基準に照らして分類することは現実的には極めて困難であり、ある程度の妥協が必要となる場面もある。そのような場合には、競合相手となる業態を意識することが有効である。商標権の侵害問題が顕在化するのには、市場における競合関係が存在する場合であることが多いため、競合相手の主力商品に相当する分野の特定小売等役務を指定しておけば、侵害問題を事実上回避できる可能性は高いからである。

5. 5 売場の名称

本件において、原告が行ったもう一つの主張は、本件表示は、単に店舗内の婦人用下着売場の所在を指示するためにのみに使用されているものであり、特定の商品又は役務の出所表示機能を果たすものとして表示されたものではなく、商標として使用されたものではないという内容である。

裁判所は、「本件表示が婦人用下着の売場を表すものと認識される場合があることは否定できない。しかしながら、同時に商品の出所標識としての機能を全く果たし得ないともいえない。」として、商標的使用に該当することを認めている。本件表示は、独立した専門店の店舗名と同視できるものであり、商標的使用に該当

することは当然であろう。

ところで、小売商標制度導入前の判決として、玩具売場の名称に「おもちゃの国」、「TOY-LAND」を使用する行為が、「いずれも一種または複数種の特定の商品について、それが定まった何人かの業務、本件においては被告の業務にかかるものであることを表示するものとは断じえないところであり、単に玩具の売場自体を指示するためにのみ用いられているものと認められるから、商標の使用にはあたらない」と判断された事件がある¹⁴⁾。

しかし、小売商標制度導入後においては、売場の名称は、小売等役務についての商標の使用に該当する余地はある。特許庁も小売等役務商標の例として、「店舗内の売場の名称」¹⁵⁾を挙げている。

もっとも、小売等役務についての使用であると言えるためには、顧客に対する便益が提供されていなくてはならない。この点、前記「おもちゃの国事件」においては、幻想のおもちゃの国であるかのように売場が装飾されており、顧客が楽しみながら買い物をできるという便益を提供していると考えられる。しかし、複数の商品を扱うフロア全体を示す名称のような場合には、その名称の下で具体的な便益が提供されていると顧客が認識するかは疑わしい。このような場合には、売場名称は店舗内における地理的名称として認識されるにすぎず、商標的に使用されているとは言えない場合もあると考える。

では、商標登録により保護すべき売場の名称とはどのようなものであろうか。明確な基準を示すことは困難であるが、(1) 例えば、惣菜店のみを集めた売場の名称のように、特定の小売等役務との結びつきが強い場合、(2) その名称の下で、顧客の印象に残る特殊な取り組み（例えば、惣菜詰め放題サービス）を行っている場合、(3) その名称の識別力が強い場合等には、売場の名称が商標として認識される可能性も高

いと考えられるため、商標登録による保護を検討した方が良いであろう。

5. 6 ショッピングセンターの名称

小売業に近接する業態として、自らは小売業を行わないものの、小売店をテナントとして誘致して商業施設を運営するショッピングセンター（以下「SC」）がある。

インターネット上の仮想商店街に関する記述ではあるが、特許庁の説明会用テキストにおいては、「小売業者等に販売の場（コンピュータサーバ内のエリア）を提供しているのみで、商品の小売又は卸売を行っていない事業者は、小売又は卸売の業務において役務を提供しているということではできません。」と説明されており¹⁶⁾、SCは小売等役務には該当しないとされている。

しかし、大型の小売店においては専門店をテナントに入れている場合もあり、小売業とSCの境界は外形上極めて曖昧である。また、一般の消費者も両者を明確には区別していないであろうから、小売業とSCとの間で混同が生じる蓋然性は高いと思われる。従って、SCであっても、小売等役務は無関係ではない。

実際、SCについては、第35類「ショッピングセンター事業の運営及び管理」、第36類「ショッピングセンターにおける店舗の貸与」、第42類「インターネットサーバーの記憶領域の貸与」（バーチャルSCの場合）を中核に指定して商標登録を行うことが一般的であるものの、これらに加えて総合小売を指定している登録例も少なくない。小売とSCの近接性を考慮すれば、このように小売等役務を防衛的に指定しておくことは妥当な対応であると思われる。なお、指定すべき小売等役務は、総合SCであれば総合小売で良いだろうが、例えばファッションビルであれば、総合小売よりも「被服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」等を指定する方が適切であろう。SCの

特徴に照らして、指定すべき小売等役務は選択すべきである。

6. おわりに

小売商標制度の導入は、多くの事業者にとって影響のある重要な法改正であった。しかし、当該制度について解釈の指針となるような審決や判決の蓄積は少なく、未だ不明確な点が残る。

ところで、1997年に施行された立体商標制度においては、当初立体商標の代表例として紹介されたコカコーラのボトルが登録されるまで10年以上の歳月を要した。しかし、小売業界の変化のスピードは非常に早いため、小売商標制度の解釈・運用を安定させるのに10年もの時間を要すれば、時代遅れの制度となってしまうだろう。

小売商標制度をより利用し易い制度とすべく、解釈・運用の明確化と修正が、スピード感を持って行われることが願われる。

注 記

- 1) 東京高判平13.1.31 平12(行ケ)105号「ESPRIT事件」、東京高判平12.8.29 平11(行ケ)390号「シャディ事件」
- 2) 不使用取消事件につき、東京高判平12.11.29 平12年(行ケ)第21号「オーボンパン事件」、東京高判平16.3.25 平15(行ケ)471号「KISS事件」、侵害事件につき、名古屋地判昭58.1.31 昭54(ワ)988号「十五屋事件」、東京高判平15.3.13 平14(ネ)4552号「Sarah brand事件」
- 3) 法改正時の特許庁の説明では、従来商品商標として保護されていた商標は法改正後も商品商標として保護され、法改正後の小売等役務により保護されるのは従来商品商標として保護されなかった部分、即ち、ショッピングカートや店員の名札に商標を表示する行為であると説明されていた。古関宏、「小売サービスの登録制度の導入について」、パテント、Vol.59, No.10, pp.54-55
- 4) 平成19年度小売等役務商標制度説明会用テキスト、p.20
- 5) 本件事案と同様の争点について争われた知財高判平21.12.17 平21(行ケ)10177号「オートハロー

ズ事件」においては、登録商標が小売商標制度導入前に出願されたことを考慮した明確な言及は裁判所の判断中には見られない。しかし、原審決である取消2008-300843号審決において、この点について言及されている。

- 6) 製造小売の業態を除けば、小売店の店舗名称、独自のキャンペーンやセール名称、会員カード名称等、小売店独自の活動を示す表示は、殆どの場合、専ら小売業を示すものとして理解されているであろう。
- 7) 中村仁、「商標法50条における商標の使用」、パテント、Vol.62, No.4(別冊No.1), pp.141-142, 古関宏、「最近の不使用取消審判について」、知財管理、Vol.60, No.1, pp.32-34
- 8) 東京高判平3.2.28 平2(行ケ)48号「POLA事件」は、「商標法第五〇条所定の登録商標の使用は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の他比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない。」と述べる。
- 9) 中村仁、前掲注7) 参照
- 10) 登録第5135171号「コストコ」、登録第5137013号「AMPM/エーエムピーエム」、登録第5303815号「PARCO」
- 11) PB商品にはボランティアチェーンの商標が表示され、加盟小売店の商標は一切表示されていない場合もある。
- 12) 東京高判平4.6.30 平2(行ケ)100号「TOPS事件」
- 13) 陳列スペース、在庫スペースに制約の無いネット通販においては、非売れ筋の商品であっても棚落ちしないため、非売れ筋の商品群が売上の大きな比率を占める現象。
- 14) 東京地判昭48.1.17 昭和47(ワ)2732号「TOYLAND事件」
- 15) 小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A
- 16) 前掲注4), p.16

参考文献

- ・田村善之、「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含意—地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析」、ジュリスト、No.1326
- ・峯唯夫、「小売業における商標の使用」、パテント、Vol.62, No.4(別冊No.1)

(原稿受領日 2010年5月21日)