



® 平成 30 年 10 月 19 日 (金)

No. 14796 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑩
小売等役務商標について…………… (1)

知財の常識・非常識 ⑩

小売等役務商標について

桜坂法律事務所

弁護士 岡田 健太郎

1 はじめに

桜坂法律事務所に今年9月に入所しました弁護士の
岡田健太郎と申します。これまで弁護士登録から
10年間にわたり横浜の法律事務所において企業法務
や知的財産法務などに携わってきました。

今回は、商標法分野に平成18年改正(平成19年
4月1日施行)で加わったいわゆる「小売等役務商

標」について、その立法経緯や権利範囲などを中心
に検討したいと思います。特に小売等役務商標の権
利範囲の問題は、必ずしも多くの裁判例が蓄積され
ていないこともあり、小売等役務商標が商品商標の
代用として出願されて登録され、幅広く商品に対し
て権利行使をされる危険性があるのではないかと
いう問題意識から論じています。

SANKYO PATENT ATTORNEYS OFFICE

三協国際特許事務所

〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル2階
TEL: 06-6233-1456 (代表) FAX: 06-6233-1471 (代表)
E-mail: sokei@sankyo-pat.gr.jp
URL: http://www.sankyo-pat.gr.jp

会長 弁理士	小 谷 悦 司 (機械・意匠・商標・不正競争)
弁理士	川 瀬 幹 夫 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	櫻 井 幸 智 (電気・電子)
弁理士	西 串 幸 浩 (機械)
弁理士	脇 谷 治 子 (電気・電子)
弁理士	脇 坂 祐 子 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	福 田 彦 成 (電気・電子)
弁理士	宇 佐 美 東 (化学・材料)
弁理士	山 本 綾 敦 (化学・材料)
弁理士	治 下 正 志 (機械)
弁理士	上 田 志 惠 (化学・材料)
弁理士	土 田 幸 雄 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	出 井 康 博 (機械・電気)
	(化学・材料・機械)

所長 弁理士	小 谷 昌 崇 (機械)
弁理士	村 松 敏 郎 (機械)
弁理士	平 田 敏 洋 (電気・電子)
弁理士	並 佐 也 也 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	藤 佐 興 (機械)
弁理士	西 林 津 高 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	渡 高 弘 平 (電気・電子)
弁理士	邊 貴 介 (電気・電子)
弁理士	答 成 福 勉 (意匠・商標・不正競争)
弁理士	行 武 孝 平 (機械)
弁理士	山 本 康 平 (電気・電子)
弁理士	西 村 康 直 (機械・化学・材料)
弁理士	中 村 洋 三 (機械・化学・材料)

商標法2条1項は、商標法で保護される「商標」の定義について、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの・・・であつて、次に掲げるものをいう。」としたうえで、同項の1号及び2号において、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」(同項1号。いわゆる「商品商標」)と、「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」(同項2号。いわゆる「役務商標」)とを規定しています。そして、商標法2条2項は、同条1項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。」と規定しています。

この「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」が、いわゆる「小売等役務」と呼ばれる役務であり、「小売等役務」を指定役務とする商標が、「小売等役務商標」と呼ばれるものです。

2 小売等役務商標が創設される前の状況とその問題点

(1) 改正前の小売等役務の取扱い

平成18年改正により小売等役務商標が創設される以前は、裁判や商標登録の実務上、小売業者や卸売業者の提供するサービスは、それ自体が独立した商標法上の役務とは認められておらず、小売等役務を指定役務として商標を登録することはできませんでした。その理由としては、小売業者や卸売業者が提供するサービスは、それ自体が独立した商取引の対象とはなり得ないからである、などと説明されていました。

(2) 改正前の裁判例

ア シャディ事件(東京高裁平成12年8月29日判決・判例時報1737号124頁)

「シャディ」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第42類「多数の商品を掲載したカタログを不特定多数人に頒布し、家庭にいながら商品選択の機会を与えるサービス」を指定役務とする出願商標が拒絶査定され、審判においても請求不成立の審決がされたため、出願人が審決取消訴訟を提起したという事案です。東京高裁は、以下の通り判示して、特許庁の判断を

是認しました。

「商標法にいう「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であつて、付随的でなく独立して市場において取引の対象となり得るものと解すべきであり、他方で、例えば、商品の譲渡に伴い、付随的に行われるサービスは、それがそれ自体のみに着目すれば、他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立した取引の対象となっていると認められない限り、商標法にいう「役務」には該当しないものと解するのが相当である。」

イ ESPRIT事件(東京高裁平成13年1月31日判決・判例時報1744号120頁)

「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第35類「化粧品・香水類・石鹸類・・・ゲーム・おもちゃに関連する小売り」を指定役務とする出願商標が拒絶査定され、審判においても請求不成立の審決がされたため、出願人が審決取消訴訟を提起したという事案です。

東京高裁は、シャディ事件東京高裁判決の上記判示とほぼ同様の趣旨を述べたほか、「原告の上記主張は、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、商品の小売から成る本願商標の指定役務の役務該当性を否定した審決の判断を誤りとする根拠とはならないものというべきである。」と判示して、特許庁の拒絶審決を維持しました。

(3) 商品商標としての登録

小売等役務商標が創設される以前は、小売業者や卸売業者が自社を表示する商標を登録したいと考えた場合には、役務商標として登録することはできませんでした。代わりに、小売業者や卸売業者は、取り扱っている商品を指定商品として、商品商標として登録するという方法を取ることは可能でした。

(4) 問題点

平成18年2月、産業構造審議会の知的財産政策部会は、「商標制度の在り方について」という報告書を発表しました。その中で、小売業者や卸売業者が商標を取得する場合の問題点について、以下の通り述べています(同7頁)。

「現行法においては、小売業者や卸売業者は自らの商標について商標の登録を行う場合、取り扱う商品を指定した上で商標権を取得する必要がある。その結果、例えば不特定多数の商品を取り扱う総合小売業者の場合、他の業種の事業者と比較して商品管理上のコスト負担(権利維持のための料金、及び他人の出願動向の監視コスト)が大きくなっているとの指摘がある。

また、商品の生産者等が既に多数の商品を指定して商品商標を登録していることから、小売業者等が新たな商標を選択する際に、既に登録されている商標については権利取得することができず、結果として商標の選択の幅が狭くなっているとの指摘がある。」

また、そのほかにも、例えば、店内のショッピングカートに店舗の商標を表示する場合や、接客サービスをする店員の制帽・制服・名札に店舗の商標を表示する場合などには、商品との具体的な関連性が見いだせないことから、商品に係る商標権としては保護されないという問題点もありました。

(5) 国際的な動向

日本は、ニース協定(協定の締約国において標章の登録のための商品及びサービスの共通の分類である国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別の取極として、1957年にニースで締結された協定)に加盟しており、商標登録出願の際の商品及び役務の区分をニース協定第一条に規定する国際分類に即して定めています(商標法6条2項、商標法施行令2条、同別表、商標法施行規則6条、同別表)。

ニース協定は、平成19年1月発効の第9版により、第35類に「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」サービスを含むことを明記することになりました。このニース協定の改訂は、平成18年よりも前の時点で既に決まっており、日本において小売等役務を創設する平成18年改正は、上記のニース協定の改訂を踏まえて行われています。

3 改正における経緯と改正内容

(1) 産業構造審議会が示した改正の方向性

平成18年2月、産業構造審議会の知的財産政

策部会は「商標制度の在り方について」を発表し、その中で、小売業及び卸売業(小売業等)の商標における改正の方向性について、以下のとおり述べています(同10頁)。

- ① 小売業者や卸売業者の提供する役務に係る商標については、サービスマーク(役務商標)として登録を可能とすることが適切であると考えられる。
- ② 小売業等に係る役務商標と商品商標は、その使用目的や使用態様が異なることから、商標権の取得に当たっては、これらの特徴に応じて選択を行うことが適切であると考えられる。
- ③ 小売業等に係る役務商標の役務の表示方法については、単なる商品の販売は商品商標の分野に属するものであること、また、「小売業」の表示だけでは権利範囲の把握が困難であることから、米国及び欧州等の諸外国における取扱いを踏まえた上で、当事者や第三者等が権利範囲を把握することが可能となる合理的な指定役務の表示を検討するものとする。

(2) 商標法の改正内容

産業構造審議会が示した上記の方向性に従い、商標法2条2項として、以下の規定を新設しました。

商標法2条2項

「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。」

上記2条2項以外の商標法の条文の改正はなく、小売等役務の保護の基本的内容は、従前から認められていた役務の商標(小売等役務以外の役務の商標)と同様であると説明されています(特許庁「平成19年度小売等役務商標制度説明会テキスト」13頁)。

(3) 役務の表示方法

商標法施行規則の別表第35類に規定された小売等役務は、「○○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」というように特定の商品や商品群を対象とする小売等役務(特定小売等役務)と、「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」のように、総合的な小売等役務（総合小売等役務）とがあります。

これらの役務の表示方法は、上記（１）③に記載したとおり、商品の販売それ自体は小売等役務ではなく、商品商標に属する分野であることを前提にしていると考えられます。

4 登録審査段階における小売等役務と商品との類否判断

(1) はじめに

小売等役務商標の登録を審査するにあたり、既に存在する商品商標との関係をどのように考えるか、という問題があります。特定小売等役務は、特定の商品や商品群についての役務であるところ、「特定小売等役務と、そこで示されている商品や商品群に含まれている商品とが類似する関係にあるか」という問題が生じます。また、総合小売等役務は、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ものであるところ、総合小売等役務とそこで取り扱われる各種商品の中の特定の商品とが類似する関係にあるか、ということが一応問題となります。

商品と役務の類否の問題は、商標登録出願において先行商標との類否が問題になる場面と、権利侵害において商標権者の商標の権利範囲が問題になる場合とがありますが、まず「4」において前者の登録審査段階での役務と商標の類否について検討し、次項の「5」において権利侵害段階での商標の権利範囲の問題を検討したいと思います。

(2) 登録審査段階における商品・役務の類否判断の一般論

商標法4条1項11号は、出願人の商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものについては、商標登録を受けることができないと規定しています。

そして、商品・役務が類似のものであるかどうかは、それが同一又は類似の商標を使用した場合に、出所の誤認混同を生ずるおそれがあると認められるものであるかどうか、すなわち、同一事業主の製造又は販売等にかかるものと誤認される

おそれがあるかどうかによるものとされています（最高裁第三小法廷昭和36年6月27日判決・民集15卷6号1730頁〔橋正宗事件〕等）。

そして、商品及び役務の類否については、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする（商標法2条6項）。

また、商標審査基準は、商品と役務の類否の判断基準について、以下のとおり規定しています。

「商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。ただし、類似商品・役務審査基準に掲載される商品と役務については、原則として、同基準によるものとする。

- (イ) 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
- (ロ) 商品と役務の用途が一致するかどうか
- (ハ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
- (ニ) 需要者の範囲が一致するかどうか

(3) 小売等役務と商品の類否判断

それでは、登録審査段階において、小売等役務と商品との類否は、どのように判断されるのでしょうか。

小売等役務商標は、役務商標の一類型とされ（商標法2条2項）、基本的には通常の役務商標と同一の取扱いがされることになっています。

したがって、上記（２）において述べた商品と役務の類否判断の一般論は、小売等役務商標と商品商標との間においても基本的には妥当するものであると解されます。

類似商品・役務審査基準によれば、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」の類似群コードは、「35K02 (16A01・17C01)」と表示されており、織物及び寝具類の小売等役務は、「35K02」の類似群コードを有する他の小売等役務と類似するものと推定されるほか、「16A01」の類似群コードを有する商品「織物（畳べり地）を除く。」及び「17C01」の類似群コードを有する商品「クッション、

座布団、まくら、マットレス、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」とも類似するものと推定されています。

そして、特許庁は、出願商標が小売等役務を指定する商標の場合は、その小売等役務と類似するものと推定される商品の範囲もクロス・サーチを行い、出願商標が商品を指定する商標の場合は、その商品と類似するものと推定される小売等役務の範囲もクロス・サーチを行っています。

小売等役務商標と商品商標との間でクロス・サーチを行うかどうかについては、小売等役務商標を創設する際の産業構造審議会においても議論されたところであり、クロス・サーチを行う必要はない、との反対意見も出されましたが(平成17年11月18日審議会議事録参照)、最終的な報告書(前掲「商標制度の在り方について」平成18年2月)では、「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」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。」と述べられています(同11頁)。

この報告を受け、類似商品・役務審査基準では、上記のとおり特定小売等役務商標と商品商標との間のクロス・サーチを行う取扱いになっています。

他方、総合小売等役務商標においては、商品商標とのクロス・サーチは行わないことになっています。

5 小売等役務の権利範囲(侵害論における役務・商品間の類否判断)

(1) 侵害論における商品及び役務の類否判断の一般論

基本的には出願手続における類否判断と同様の

基準によるものと考えられますが、登録要件の審査においては、登録出願された商標が指定商品について用いられた場合に商品の出所混同が起こるかという一般的抽象的事実を対象とするのに対し、商標権侵害訴訟においては、ある商標の使用行為が商標権を侵害しているかという個別具体的な事実を対象としており、両者の類否の判断が当然に一致するわけではありません(高部真規子「実務詳説商標関係訴訟」(きんざい)61頁)。

最高裁第二小法廷昭和38年10月4日判決・民集17卷9号1155頁[サンヨウタイヤ事件]は、「商品の出所について誤認混同を生ずる虞の有無、すなわち、商品の類似するかどうかは、場合々に応じて判断せられるべき問題であって、類似商品に対する禁止権をあまりに広く認めることは、商標権者を保護するのあまり、他の者の営業に関する自由な活動を不当に制限する虞がないとはいえない。」「二つの商品が用途において密接な関係があり、同一店舗において同一需要者に販売されるということだけで、両者を類似商品として被上告人の請求を全面的に容認した原判示は首肯することができない。」と述べています。

(2) 小売等役務商標の権利範囲が問題となった裁判例(知財高裁平成23年9月14日判決・判例時報2128号136頁[Blue Note事件])

ア 事案の概要

「Blue Note」の文字の間に「音符の図形」を有する商標(本件商標)に対し、原告が無効審判を請求し、特許庁が審判請求不成立の審決を下したのに対し、原告が審決取消訴訟を提起した事件です。本件商標の指定役務は、「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」という総合小売等役務と「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」などの特定小売等役務です。

イ 知財高裁の判決内容

知財高裁は、原告の無効審判を排斥した特許庁の審決を是認し、その理由として、以下のとおり、小売等役務を指定役務とする本件商標の権利範囲は限定的であるから、原告との間に出所の混同を生じさせるおそれはない、との判断

を示しました。

まず、特定小売等役務の権利範囲について、「特定小売等役務」においては、取扱商品の種類が特定されていることから、特定された商品の小売等の業務において行われる便益提供たる役務は、その特定された取扱商品の小売等という業務目的(販売促進目的、効率化目的など)によって、特定(明確化)がされているといえる。そうすると、本件においても、本件商標権者が本件特定小売等役務について有する専有権の範囲は、小売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当である(侵害行為については類似の役務態様を含む。)」と判示しました。

次に、総合小売等役務の権利範囲について、「総合小売等役務」においては、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」などとされており、取扱商品の種類からは、何ら特定がされていないが、他方、「各種商品を一括して取り扱う小売」との特定がされていることから、一括的に扱われなければならないという「小売等の類型、態様」からの制約が付されている。したがって、商標権者が総合小売等役務について有する専有権の範囲は、小売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、「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」小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当であり(侵害行為については類似の役務態様を含む。)、本件においても、本件商標権者が本件総合小売等役務について有する専有権ないし独占権の範囲は上記のように解すべきである。」と判示しています。

そのうえで、原告が「BLUE NOTE」の標章(引用商標)によって周知性を獲得している使用態様は、商品「レコード(CDも含む。)」の販売等又は同商品を販売等する過程で行われる便益の提供に限られるものであり、本件総合小売等役務商標の独占権の範囲に含まれないし、本件特定小売等役務には、「レコード

(CDを含む。)」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」は含んでいないから、出所の混同は生じない、と判示しました。

また、「被告において、本件特定小売等役務ないし本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標を有したとしても、その独占権は、限定された範囲にのみ及ぶものであって、原告が引用商標を付した関連商品を販売することを禁止する効力はない。」とも判示しています。

ウ 若干の検討

前述したとおり、小売等役務商標を創設する際の産業構造審議会の報告書においても、「小売業等に係る役務商標の役務の表示方法については、・・・当事者や第三者等が権利範囲を把握することが可能となる合理的な指定役務の表示を検討するものとする。」(同報告書10頁)とされており、小売等役務商標の範囲が広がりすぎないようにすべきという問題意識は共有されていましたが、実際に小売等役務の具体的な表示方法を定めるにあたっては、小売等役務の個々の役務内容(商品の品揃え、陳列、接客サービス、商品の包装等)を列挙することも難しいため、ある程度概括的な表示にならざるを得ず、結果として、小売等役務の役務表示からは、小売等役務商標の権利範囲がどこまで及ぶのかが必ずしも明確とはいえない状況になっています。本判決は、これらの状況のもとで小売等役務商標の権利範囲について一定の指針を示そうという意図が感じられる判決であるといえます。

(3) 小売等役務と商品との類否が問題となった裁判例(東京地裁平成30年2月14日判決)

ア 事案の概要

第35類「加工食料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」を指定役務(本件指定役務)とする登録商標を有する原告が、ジャムやシロップという商品の容器に標章を付する等の被告の行為の差止めを求めた事件です。

なお、類似商品・役務審査基準によれば、第35類「加工食料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」(35K03)は、第29類の「加工野菜及び加工果実」(32F

04)と類似すると推定されている一方で、第32類の「清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース」(29C01)と類似するとは推定されていません。

イ 東京地裁の判決内容①(一般論)

「役務と商品とが類似のものであるかどうかは、取引の実情として、商品の製造・販売と役務の提供とが、通常、同一事業者によって行われている等の事情により、商品又は役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、需要者において、当該商品が当該役務を提供する事業者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認められる関係があるか否かによって判断するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁、最高裁昭和36年(オ)第1388号同38年10月4日第二小法廷判決・民集17巻9号1155頁、最高裁昭和37年(オ)第955号同39年6月16日第三小法廷判決・民集18巻5号774頁参照)。」

「なお、・・・小売等役務商標制度の施行後も、商品と役務とが互いに類似することがあること(商標法2条6項)に変わりはなく、出所の誤認混同を招くおそれが認められる以上、小売等役務を指定役務とする商標権の効力が商品に一切及ばないと解するのは相当とはいえない。」

ウ 東京地裁の判決内容②(あてはめ)

(ア) 東京地裁は、以下のとおり判示して、被告商品1ないし3のいずれも本件指定役務と類似しないと判断し、原告の請求を棄却しました。

(イ) 被告商品1(シロップ)

「被告商品1は、「シロップ」であって、第32類の「清涼飲料」に属する商品であると認められる・・・ところ、「清涼飲料」と「加工食料品」は、いずれも一般消費者の飲食の用に供される商品であるとはいえ、取引の実情として、「清涼飲料」の製造・販売と「加工食料品」を対象とする小売等役務の提供とが同一事業者によって行われているのが通常であると認めるに足る証拠はない。そうすると、被告商品1に本件商標と同一又は類似の商標を使用する場合には、需要者において、被告商品1が「加工食料品」を対象とする小売等役

務を提供する事業者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は認められる関係にはなく、被告商品1が本件指定役務に類似するとはいえないというべきである。」

(ウ) 本件商品2及び3(ジャム)

「被告商品2(梅ジャム)及び3(ブルーベリージャム)については、いずれも「ジャム」であって、第29類の「加工野菜及び加工果実」に属する商品であり、本件指定役務において小売等役務の対象とされている「加工食料品」と関連する商品であると認められる。」

「しかしながら、一般に、ジャム等の加工食料品の取引において、製造者は小売業者又は卸売業者に商品を販売し、小売業者等によって一般消費者に商品が販売される業態は見られるところであり、本件の証拠上も、被告は、その製造に係る梅ジャム等の商品を・・・等に販売し、これらの事業者によって一般消費者に商品が販売されていると認められるほか、原告も、商品を自ら一般消費者に販売する以外に、・・・に販売し、これらの事業者によって一般消費者に商品が販売されていたと認められる。」「そうだとすると、・・・ジャム等の加工食料品の食品の実情として、製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常であるとまでは認めることができないというべきである。」「以上のとおり、本件の証拠上、ジャム等の加工食料品の取引の実情として、製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常であるとまでは認めることができないというべきであり、被告商品2及び3の実際の取引態様を踏まえて検討しても、被告商品2及び3に本件商標と同一又は類似の商標を使用する場合には、需要者において、被告商品2及び3が本件小売等役務を提供する事業者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認められる関係にはないというべきである。」

(4) 小売等役務の権利範囲についての若干の検討
小売等役務商標は、商品商標を取得する場合と比較して、低額の手数料で権利を取得できるとい

うメリットがあるとされています。例えば、特許庁の平成19年度小売等役務商標制度説明会テキスト15頁に挙げられた例によれば、商品商標として第29類「食肉」、第30類「菓子、調味料」、第31類「野菜、果実」、第32類「清涼飲料」、第33類「日本酒¹、洋酒」という5つの区分の商品を指定した場合には、5つの区分の出願手数料、登録料、更新料がかかるのに対し、小売等役務商標として第35類「飲食料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」という1つの区分で出願すれば1つの区分の費用のみで済むことが説明されています。

商品商標と小売等役務商標は使用目的や使用態様が異なる別の商標ではあるものの、商品と役務とが類似する場合があります。小売等役務商標によって、商品に商標を付する行為に対しても禁止権を及ぼしうることから、商品商標としていくつも区分を指定して出願するよりも、小売等役務商標として1つの区分で出願した方がメリットがあると考えられるのも無理はありません。上記の例によれば、第35類「飲食料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」(35K03)は、第29類「食肉」(32A01)、第30類「菓子」(30A01)、第30類「調味料」(31A01~05)、第31類「野菜」(32D01、03)、第32類「清涼飲料」(29C01)、第33類「日本酒」(28A01)、第33類「洋酒」(28A02)のいずれとも類似であると推定されています。

このようなことから、主として商品商標として使用する意思がある出願人も、手数料を節約しながら権利範囲が広がることを期待して、あえて小売等役務商標で出願するというケースが相当程度あるように思われます。小売等役務商標の権利範囲が正面から問題となった裁判例が現時点では少なく、類似商品・役務審査基準において類似と推定される商品には広く権利を及ぼし得るように考えられることがそのような傾向を助長しているように思われます。

しかしながら、類似商品・役務審査基準において、小売等役務商標が多くの商品商標と類似であると推定されているとしても、それは小売等役務商標の登録を審査する段階において既存の商品商標とのクロス・サーチを行って商標の重複による無用な混乱を防ぐという趣旨に基づくものであり、

小売等役務商標の禁止権を広く商品に対して及ぼす趣旨ではないように思われます。

例えば、類似商品・役務審査基準によれば、第29類「食肉」(32A01)と第32類「清涼飲料」(29C01)は、類似の商品であると推定されておらず、「食肉」を指定商品としても、「清涼飲料」まで権利を及ぼすことはできないと考えられます。これに対し、第35類「飲食料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」(35K03)は、上記2つの商品のいずれにも類似していると推定されているため、これらの商品に対して権利を及ぼすことができるように見えます。

しかしながら、これでは小売等役務商標に商品商標よりも圧倒的に強い権利を与えることになってしまい、平成18年改正で小売等役務商標を創設した際の立法経緯に照らしても予定されていなかったものであると解されます。

「小売等役務商標の禁止権は商品商標に対しては一律に及ばない」という解釈が、商標法2条6項などから難しいとしても、小売等役務商標の禁止権の範囲は、商品商標に対しては限定的に考えるべきなのではないかと思われます。

役務と商品は類似することがあるとされていますが(2条6項)、出所の混同を生じるおそれ、商品同士や役務同士と比較して一般的に低いと考えられ、小売等役務商標の場合は、関連性の低い商品まで類似であると推定されている場合が多く、出所の混同を生じるおそれをさらに慎重に判断すべきと考えられます。

今後の裁判例の蓄積を待つべき問題とは思われますが、侵害訴訟において小売等役務と商品との類否を判断する際には、類似商品・役務審査基準において類似が推定されていることを侵害訴訟に無条件にあてはめるのではなく、出所の混同を生じるおそれがあるのかを慎重に判断する姿勢が求められるものと考えられます。

¹ 現行の類似商品・役務類似審査基準では、「日本酒」ではなく、「清酒」などと表記されています。