

## 小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲

知財高裁 平成23年9月14日判決

平成23年(行ケ)10086号 審決取消請求事件

判例時報2128号136頁, 判例タイムス1363号182頁

外 川 英 明\*

### 【要 旨】

本件は、商標法平成18年改正で導入された「小売等役務商標」に対する、商品商標を引用した無効審判不成立審決の審決取消請求事件である。

知的財産高等裁判所は、結局、本件商標をその指定役務に使用しても出所について混同を生ずるおそれはないとして商標法4条1項15号に該当しない旨判示し、請求を棄却した。本件判決における理由づけは、審決と相違し、小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲からのアプローチであるところに特徴がある。

すなわち、総合小売等役務における独占権の及ぶ範囲は、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と述べ、また、特定小売等役務における独占権の及ぶ範囲は、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としたのである。

したがって、本件判決は、商標法4条1項15

号に関する無効審判事件というだけではなく、小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲を限定的に解釈すべきとする知的財産高等裁判所の見解が示されたものとして注目すべきものである。

<参照条文> 商標法4条1項15号, 19号, 25条, 37条等

### 【事 実】

被告Yは、下記の通り、欧文字「Blue Note」からなる商標の各語の中間に五線譜上に二重円に入った音符図形を挿入した標章について、第35類「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、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（後略）」等を指定役務とする登録商標（以下、「本件商標」という。図1参照。）の商標権者である。

原告Xは、商標「BLUE NOTE」又は「ブルーノート」（以下、「引用商標」という。）を引用して、本件商標の登録は商標法4条1項15号, 19号に該当する等と主張して商標登録無効審判の請求をしたが、特許庁は本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした（無効2010-890002号）。

\* 中央大学法学部特任教授 Hideaki TOGAWA

この審決理由は、以下の通りである。

① 本件商標に係る指定役務は、「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」（以下、「本件総合小売等役務」）と「織物及び寝具類など取扱商品の種類が特定されている商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（後略）」（以下、「本件特定小売等役務」）からなる。

② 引用商標の周知性は、「レコード（CDも含む。）」に限られるものであって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、その商品の範囲を超えて、我が国内の需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。本件商標の指定役務は「レコード（CDも含む。）」に関する役務を含むものではなく、本件商標をその指定役務に使用しても、出所について混同を生ずるおそれはなかったというべきであるから、本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。

さらに審決は、「本件商標が引用商標に依拠し、不正な目的で使用するものであるとすべき確な理由を見出すことはできない。」として商標法4条1項19号にも該当しないとした。

これに対し、原告がこの不成立審決の取り消しを求めて提起したのが本件審決取消訴訟である。

図1 本件商標



〔本件商標の指定役務〕

第35類「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、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、かばん類及び袋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、身の回り品（「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」を除く。）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、菓子及びパン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、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、清涼飲料及び果実飲料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、茶・コーヒー及びココア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、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、自動車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、二輪自動車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、自転車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、家具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、台所用品・清掃用具及び洗濯用具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、時計及び眼鏡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、たばこ及び喫煙用具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、宝玉及びその模造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」

## 【判 旨】

本件判決は原告の請求を棄却した。

本件判決は、「『商標登録の査定ないし商標権の設定登録』は、商標権者に対して、指定役務（類似を含む。）の範囲で、登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である。」と前置きして、本件商標中の「小売等役務商標の査定ないし商標登録」の効力の及ぶ範囲について検

討している。

すなわち、本件商標に係る指定役務は、「本件総合小売等役務」及び「本件特定小売等役務」からなるとし、「独占権の範囲に属するものとして指定される『役務』は、例えば、『金融』、『教育』、『スポーツ』、『文化活動』に属する個別的・具体的な役務のように、少なくとも、役務を示す用語それ自体から、役務の内容、態様等が特定されることが必要不可欠であるといえる。」と述べ、役務の内容、態様等の特定の必要性を強調した。

そして、本件商標のような「小売等役務商標」について以下のように述べた。

「『小売役務商標』は、上記の独占権の範囲を明確にさせるとの要請からは大きく離れ、『小売の業務過程で行われる』という経時的な限定等は存在するものの、『便益の提供』と規定するのみであって、提供する便益の内容、行為態様、目的等からの明確な限定はされていない。『便益の提供』とは『役務』とおおむね同義であるので、仮に何らの合理的な解釈をしない場合には、『便益の提供』で示される『役務』の内容、行為態様等は、際限なく拡大して理解、認識される余地があり、そのため、商標登録によって付与された独占権の範囲が、際限なく拡大した範囲に及ぶものと解される疑念が生じ、商標権者と第三者との衡平を図り、円滑な取引を促進する観点からも、望ましくない事態を生じかねない。」と述べ、小売等役務の内容、態様等の特定に関し「特定小売等役務」と「総合小売等役務」に分けた上で次のような基準を示した。

「『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。）」

「『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。そうだとすると、第三者において、本件商標と同一又は類似のものを使用していた事実があったとしても、『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』小売等の業務の手段としての役務態様（類似を含む。）において使用していない場合、すなわち、①第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る』各種商品のうちの一部の商品しか、小売等の取扱いの対象にしていない場合（総合小売等の業務態様でない場合）、あるいは、②第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品



に係る』各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとして、それが、『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』小売等の一部のみに向けた（例えば、一部の販売促進等に向けた）役務についてであって、各種商品の全体に向けた役務ではない場合には、本件総合小売等役務に係る独占権の範囲に含まれず、商標権者は、独占権を行使することはできないものというべきである（なお、商標登録の取消しの審判における、商標権者等による総合小売等役務商標の『使用』の意義も同様に理解すべきである。）。『総合小売等役務商標』の独占権の範囲を、このように解することによって、はじめて、他の『特定小売等役務商標』の独占権の範囲との重複を避けることができる。」

以上の基準を踏まえて、裁判所は本件について「本件商標が、その指定役務について使用された場合、引用商標が使用される商品の出所と混同を生ずるおそれはないと判断する。」と論結した。その具体的な理由は、次に示す通りである。

「(ア) 引用商標について（略）同標章によって、原告ないし原告の子会社等の出所を示すものとして広く認識されるのは、商品『レコード（CDも含む。）』の販売等、又は、せいぜい同商品の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限られるのであって、上記範囲を超えて広く知られていたとまでは認めることができない。」

「(イ) 一方、(略)『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小売』とされていることから、一括的に扱われた小売等の業務との間で、目的と手段等の関係に立つことが、取引上合理的と認められる役務（類似を含む。）を行った場合に限り、その商標を独占できると解すべきである。

そうすると、前記（ア）のとおり、原告の引用商標の使用態様は、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を指定役務とする本件商標権を被告が有することによって保護される独占権の範囲に含まれるものではないから、被告が同商標を使用したとしても、需要者、取引者において、その役務の出所が原告であると混同するおそれがあると解することはできない。」

「(ウ) また、本件特定小売等役務には、「『レコード（CDも含む。）』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、本件商標を本件特定小売等役務に使用することによって、原告の業務に係る商品又は役務との間で、出所の混同を来すことはない。」

「(エ) したがって、引用商標が使用される商品と本件商標の指定役務とは類似しないと見て、本件商標が商標法4条1項15号に該当しないと判断した審決は、結論において誤りはない。」

## 【研究】

### 1. 小売等役務商標と商品商標との関係

#### 1. 1 小売等役務商標

本事件が対象とする「小売等役務商標」の登録制度は、商標法平成18年改正で導入され、平成19年4月1日付で施行された。この改正では、商標法2条2項に「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。」と規定された。当該制度導入の直接の理由は、ニース協定の国際分類第9版の発効（平成19年1月1日）に伴い国際分類第35類の注釈が改正され、小売店等により提供されるサービスが第35類の

役務として含まれることが明記されたことであった。さらに、実務的な理由としては、従来実践されていた小売業者等が自己のサービスについて商品商標を取得することによって保護を図る方法には限界があり、しかも百貨店等の商品を多数扱う業者は数多の商品商標を取得して自己のサービスを保護せざるを得ないとの過重な負担の問題を解決するためでもあった<sup>1)</sup>。

## 1. 2 本件商標と引用商標との関係

本事件での最大の争点は、小売等役務商標である本件商標を商標権者が指定役務に使用した場合に、商品商標である引用商標との間で商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」があるか否かである。

商標法4条1項15号に規定されている「混同を生ずるおそれ」については、最高裁レールデュタン事件判決<sup>2)</sup>が「(1) 当該商標と他人の表示との類似性の程度、(2) 他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、(3) 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、(4) 当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。」との判断基準・方法を示している。

特許庁審決は、この最高裁基準に従い、引用商標の周知性は、「レコード (CDも含む。)」の販売等又は「レコード (CDも含む。)」の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限られるもので、この範囲を超えて、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないとし、一方で本件商標の指定役務は本件総合小売等役務及び本件特定小売等役務ともに「レコード (CDも含む。)」に関する役務を含むものではないから、出所混同のおそれは

ないと論結し、商標法4条1項15号の該当性を否定している。

これに対し、本件判決は結論においては審決と同一であるが、本件商標と引用商標との間の「混同を生ずるおそれ」に関し、審決と全く観点を異にする判断基準を示している。すなわち、小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲からのアプローチである。

## 2. 小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲

### 2. 1 特定小売等役務と総合小売等役務

本件判決は、小売等役務商標の独占権の範囲が不明確であり、特定ができていないとの問題認識から、このままでは小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲は際限なく拡大してしまうと危惧し、「特定小売等役務」と「総合小売等役務」のそれぞれについて独占権の及ぶ範囲を限定的に解釈する基準を示している。

「特定小売等役務」については、小売等役務の商品が特定されているのであるから、「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」と解し、商標権に係る独占権の及ぶ範囲は、「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」としたのである。

これに対し、小売等役務の商品が特定されていない「総合小売等役務」に関しては、特定された取扱商品の小売等という業務目的での限定が不可能であるから、上記特定小売等役務に関する基準とは、その限定的解釈の観点を変えている。すなわち「総合小売等役務」には「一括して扱う」という「小売等の類型、態様」からの制約が付されていることに注目し、商標権に係る独占権の及ぶ範囲は、「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」と論結したのである。

## 2. 2 小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲と商標法4条1項15号

商標法4条1項15号は、そのカッコ書きで商標法4条1項10号から14号を除いているのであるから、その対象は、これらを除く混同のおそれのある商標に適用される。したがって、商標が同一・類似で商品・役務も同一・類似以外の混同を生ずるおそれのある商標がその適用対象になるはずである<sup>3)</sup>。

これに対し、商標権に係る独占権の及ぶ範囲は、商標法25条の「指定商品または指定役務について登録商標の使用をする」専用権（本判決では「専有権」と呼んでいる。）と商標法37条1号の商標が同一で商品・役務が類似、商標が類似で商品・役務が同一、商標が類似で商品・役務も類似の場合に侵害擬制する禁止権の範囲のみである。商標権の効力は、文理解釈上、類似を超える範囲には及ばないのである。

とすれば、商標の登録要件として商標や商品役務の類似を超えた範囲での「混同を生ずるおそれ」の有無（商標法4条1項15号該当性）を、商標や商品・役務の類似範囲にしか及ばないはずの商標権（独占権）の範囲という観点から判断するのは、判断手法としては疑問なしとしない。

けだし、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである（略）」とする最判昭和43年2月27日 氷山印事件<sup>4)</sup>の解釈からすれば、「混同を生ずるおそれ」を商標や商品・役務の「類似」との関係で吟味すべきは、

商標法4条1項の中でも10号や11号においてであって、商標法4条1項15号ではないのである。

## 3. 類似商品・役務審査基準

本件は無効審判の審決取消請求事件であるから、権利付与の段階で使用される現行の類似商品・役務審査基準〔国際分類第10版対応〕（平成24年1月1日施行）を検討する必要がある。同審査基準の類似群コードによれば、本件商標の指定役務の一部である総合小売等役務には、類似群コード「35K01」が付されており、特定小売等役務（35K02乃至35K21）とは類似関係になく、また商品区分第1類乃至34類の指定商品とも類似関係にないとされている。

また、特定小売等役務は、それぞれの類似群コード内に記載されている商品群に相当する他の小売等役務や商品商標との間で類似関係が成り立つとされ、特許庁における商標法4条1項11号の審査においては、この審査基準に沿ってクロス・サーチが行われている<sup>5)</sup>。

これらの基準は、あくまで類似商品・役務審査基準上の扱いであり、小売等役務商標の独占権の範囲を決定するものではないが、結局、本判決は、総合小売等役務の独占権の及ぶ範囲は、「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たとしたのであるから、本判決に「合理的な取引通念に照らし」との留保はあるものの、上記審査基準上の特定小売等役務とも商品商標とも類似関係にないとの「推定」<sup>6)</sup>と概ね同一軌上の観点に立つといえる。

また、特定小売等役務に関しても、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たとしたのであるから、これも同一類似群コード内に記載されている他の特定小



売等役務とも商品商標とも類似関係にあるとの審査基準上の「推定」と概ね軌を一にするものである。

## 4. 本件判決の意義

### 4. 1 本件判決の価値

本件判決は、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無に関する判断基準を小売等役務商標の独占権の範囲という観点から提示した。しかし、上述の通り、その手法は、類似の範囲を超える混同を類似の範囲内の混同で判断しようとするものであり、やや疑問が残るといわざるを得ない。

しかしながら、本件判決は以下の3点を根拠にして、結局は、特許庁審決と同様の結論に到達している。

① 引用商標が、原告等の出所を示すものとして広く認識されるのは、商品「レコード（CDも含む。）」の販売等と同商品の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限り、上記範囲を超えて広く知られていたとまでは認めることができないとした点、

② 「本件総合小売等役務」に関しては、一括的に扱われた小売等の業務との間で、目的と手段等の関係に立つことが、取引上合理的と認められる役務だけに独占権を認めるものであるから、混同のおそれはないとする点、

③ 「本件特定小売等役務」に関しては、本件商標が、「『レコード（CDも含む。）』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」を含んでいないから混同のおそれはないとする点。

従って、小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲に言及している部分が傍論であるか否かは別に、本件判決は、知的財産高等裁判所が小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲、とりわけ総合小売等役務商標についての独占権の範囲を限定

的に解釈することを示した点で有意義なものである。

### 4. 2 限定的解釈の意義とその問題点

小売等役務商標に関しては、制度導入時から権利がどこまで及ぶかという問題が存在したが、未だこの問題を争点とする小売等役務商標に係る商標権侵害事件は発生していないようである。従って、知的財産高等裁判所が、本判決において、小売等役務商標の独占権が及ぶ範囲の解釈論に言及したことは興味深い。

すなわち、本件判決は、「総合小売等役務」に関する独占権の及ぶ範囲について以下のように示した。

「① 第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る』各種商品のうちの一部の商品しか、小売等の取扱いの対象にしていない場合（総合小売等の業務態様でない場合）」

「② 第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る』各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとして、それが、『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』小売等の一部のみに向けた（例えば、一部の販売促進等に向けた）役務についてであって、各種商品の全体に向けた役務ではない場合には、本件総合小売等役務に係る独占権の範囲に含まれず、商標権者は、独占権を行使することはできないものというべきである（なお、商標登録の取消しの審判における、商標権者等による総合小売等役務商標の「使用」の意義も同様に理解すべきである。）」

そして、「総合小売等役務商標」に関し、このような限定的解釈を行うことにより「はじめて、他の『特定小売等役務商標』の独占権の範囲との重複を避けることができる。」と判示したのである。

これをまとめると、以下の通りである。

① 第三者が他人の総合小売等役務商標を権原なく使用する場合において、当該第三者が商品を一括して取り扱う総合小売等の業務態様でない場合や総合小売等の業務態様であっても、一括して取り扱う小売等の一部のみに向けた役務についての商標の使用である場合には、総合小売等役務に係る独占権の範囲には含まれない。従って、当該第三者に対して総合小売等役務商標の商標権者は、専用権はもとより、禁止権も行使することはできない。

② 括弧書きで「なお、商標登録の取消しの審判における、商標権者等による総合小売等役務商標の『使用』の意義も同様に理解すべきである。」とも述べているので、商標権者が「一括して取り扱う」との業務態様での商標の使用を行っていないければ、例えば不使用取消審判(商標法50条)における「登録商標の使用」には該当しない。

本判決の「総合小売等役務商標」の独占権の及ぶ範囲に関する限定的解釈は、独占権の及ぶ範囲を第三者の商品商標や特定小売等役務商標の使用との間での均衡を考慮する立場として基本的に支持することができる。ただし、「総合小売等役務商標」の独占権の範囲を一括して取り扱う総合小売にしか及ばないとすると、例えば、飲食料品の小売業者等の特定商品の小売業者が総合小売等役務商標を無断で使用した場合、商標権侵害が生じないことになってしまう危惧がある。小売等役務商標制度の導入趣旨は、本来、百貨店やスーパーマーケットが自己のサービスを保護するために数多の商品商標を取得せざるを得なかった過重負担の軽減等、百貨店やスーパーマーケットの商標を保護することが主眼であったはずであったところ、上記限定的解釈に基づけば、第三者が特定小売の範疇で同一・類似商標を使用しても、総合小売等役務商標の登録を根拠に商標権侵害であるとして排除

することはできないこととなる。

そうだとすると、百貨店やスーパーマーケット等には、総合小売等役務商標のみならず、他の関係しうる特定小売等役務商標も権利化しなければ、その小売等役務全体に化体する業務上の信用を十分に保護できないというリスクが生ずる。

現に、わが国の代表的な百貨店やスーパーマーケットのいくつかについて特許庁電子図書館(IPDL)で検索してみると、代表的なハウスマークに関しては、類似群コード35K01に対応する総合小売等役務の他、類似群コード35K02乃至35K21の範囲の特定小売等役務の全部またはほとんどを指定して権利化していることがうかがえる<sup>7)</sup>。

現に、本件商標について見ても、総合小売等役務(類似群コード35K01)の他、9つの類似群コードに含まれる特定小売等役務(類似群コード35K02, 03, 04, 05, 06, 09, 17, 18, 20)を指定している。

すなわち、百貨店等は取得済みの商品商標に加えて、総合小売等役務商標だけではなく、数多の特定小売等役務商標も取得しているというのが現状である。これは、もちろん、特定小売に該当する店舗展開を予定している場合もあるであろうが、基本的にはリスク管理のためであると推定することができ、小売等役務商標制度の本来の導入趣旨と現状に大きな隔たりが生じているといわざるを得ない。

このように、小売等役務商標に関しては、実務上の対応策は存在するにしても、小売等役務商標と商品商標の根本的な切り分けの問題、不使用取消審判における小売等役務商標と商品商標の「使用」の関係、小売等役務商標と商品商標の審査におけるクロス・サーチのあり方、小売等役務と商品の類否判断等、残された問題は山積している<sup>8)</sup>。判例の蓄積に期待したい。



## 注 記

- 1) 産業構造審議会「商標制度の在り方について」平成18年2月10頁は「小売業者等の商標の顧客吸引力、経済的価値及び国際的な動向等にかんがみ、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」と説明している。
- 2) 最判平成12年7月11日 最高裁判所民事判例集54巻6号「レールデュタン事件」, 数字(1)乃至(4)は、筆者が加筆。

なお、詳細は、外川英明「混同を生じるおそれがある商標」（「商標・意匠・不正競争判例百選」別冊ジュリスト188号28頁、有斐閣）参照。
- 3) 工藤莞司・樋口豊治 注解商標法〔新版〕上巻391頁（青林書院）は、商標法4条1項15号に該当する「混同のおそれのある商標とは、『4条1項10号から14号以外での混同のおそれ』のある商標をいう。商標が同一又は類似で商品・役務が同一又は類似である場合等、いわゆる互いに抵触する商標は既に除かれており（本号の括弧書き）、それら以外で混同のおそれがある場合の商標となる。」と説明する。
- 4) 最判昭和43年2月27日 最高裁判所民事判例集22巻2号399頁「氷山印事件」
- 5) クロス・サーチについては、特許庁「類似商品・役務審査基準」の「本審査基準の運用について」に次のように記載されている。

「3 商品と役務の類似について

商標法第2条第2項に規定する役務（以下「小売等役務」という。）が指定された出願については、類似と推定する商品の範囲もクロス・サーチを行い、商品が指定された出願については、類似と推定する小売等役務の範囲もクロス・サーチを行います。」

- 6) 特許庁「類似商品・役務審査基準」の「本審査基準の運用について」は、「審査基準は、本来生きた経済に即応すべきものであり、概念的に割り切って類似範囲を固定化しない趣旨に変更はありませんので、本審査基準において□（四角カッコ）で囲った見出しの商品又は役務に含まれるものは、原則として、互いに類似商品又は類似役務であると推定するものです。」と述べ、「推定」である旨、明確にしている。
- 7) これらの個々の特定小売等役務に関しては、たとえ拒絶理由が通知されたとしても、業務証明等が提出され認められれば、商標法3条1項柱書の「使用の意思」が認定され、特定小売等役務商標登録の取得は可能である。そして、特定小売等役務商標の登録が取得できれば、それぞれ類似関係にある特定小売等役務に対しても商品商標に対しても、少なくとも禁止権を行使することができる。
- 8) 小売等役務商標の数多の問題点に関しては、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.1326参照。

（原稿受領日 2012年11月24日）