

東アジア・東南アジアの主要国・地域における 小売等役務商標の実務

山 田 威 一 郎*
石 上 和 輝**

抄 録 近年、世界的なインターネットの普及により、オンライン上でのボーダレスな商取引がより身近なものとなってきている。これに伴い、日本企業の商品も世界各国、特に東アジアや東南アジアの国で販売される例が増加しており、これらの国の小売等役務商標の制度を理解しておく意義が増している。そこで、筆者らは、東アジア及び東南アジアの主要国・地域（中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム）における現地代理人を通じて各国での小売等役務商標の制度及び実務上の運用に関する情報収集を行った。その結果、中国とベトナムを除く大半の国で日本と同じように総合小売と特定小売の双方に関する小売等役務商標の登録が認められていること、及び、各国の制度の概要及び実務上の留意点が判明した。以下では、日本における小売等役務商標制度の運用を簡単に説明した上で、上記9カ国・地域の小売等役務商標の制度運用に関する紹介を行うこととする。

目 次

1. はじめに
2. 日本における小売等役務商標の運用
 2. 1 小売等役務商標の対象
 2. 2 「総合小売等役務」と「特定小売等役務」
 2. 3 小売等役務と商品の関係
 2. 4 使用意思に関する運用
3. 東アジアの主要国・地域の小売等役務商標の取扱い
 3. 1 中 国
 3. 2 台 湾
 3. 3 韓 国
4. 東南アジアの主要国の小売等役務商標の取扱い
 4. 1 シンガポール
 4. 2 マレーシア
 4. 3 タ イ
 4. 4 インドネシア
 4. 5 フィリピン
 4. 6 ベトナム
5. 各国の制度の違いを踏まえた望ましい商標出願の方法
6. おわりに

1. はじめに

平成19年（2007年）4月1日に施行の平成18年商標法改正で、商標法2条2項が新設され、商標法上の役務に「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（以下、「小売等役務」という）」が含まれることとなった。小売等役務商標は、小売業者及び卸売業者（以下、「小売業者等」という）の商標を保護するための制度であるが、製造業者が自社商品を販売する場合に使用される店舗名等も小売等役務商標として保護され、小売等役務商標制度の利用者は純粋な小売業者等には限られない。

我が国で小売等役務商標が導入された契機

* レクシア特許法律事務所 弁護士・弁理士
Ichiro YAMADA

** ADIPVEN (M) SDN. BHD. 弁理士、マレーシア
商標等代理人 Kazuki ISHIGAMI

は、ニース協定の国際分類第9版（2007年1月1日発効）で、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役務が第35類の役務に含まれることが明記されたことにあり¹⁾、ニース分類を採用している日本以外のアジア諸国においても、日本と前後する時期に、小売等役務に関する商標登録が認められるようになった国が多い。

近年、インターネット通販等を利用して、日本企業の商品が東アジアや東南アジアの国で販売される例が増加しており、これらの国の小売等役務商標の制度を理解しておくことの重要性が増してきているが、筆者らの知る限り、諸外国における小売等役務商標の実情を整理した文献は多くはない²⁾。

そこで、本稿では、議論の前提として、日本における小売等役務商標制度の運用を簡単に説明した上で、東アジア諸国及び東南アジアの主要国・地域（中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム）の小売等役務商標の制度運用に関する紹介を行うこととする。

なお、諸外国の制度に関しては、現地代理人からヒアリングをした内容に基づくものであるが、現地代理人の判例や審査基準等で定まっている部分以外に関しては、現地代理人の個人的な見解が含まれる可能性がある点をご理解いただきたい。

2. 日本における小売等役務商標の運用

2.1 小売等役務商標の対象

小売等役務商標制度は、小売業者等が小売店舗の看板、商品の包装紙、値札シール、店員の名札、ショッピングカート等に使用する商標をサービスマーク（役務商標）として保護する制度であり、小売業者等が主たる利用者となる制度であるが、商品を製造するメーカーが自ら運

営する実店舗やインターネット通販サイトの店舗として使用する名称等についても小売等役務の商標として保護される。

2.2 「総合小売等役務」と「特定小売等役務」

日本の審査実務では、デパートや総合スーパーのように各種の商品を総合的に取り扱う「総合小売等役務」と特定の商品のみを取り扱う「特定小売等役務」が第35類の小売等役務として認められている。

省令別表内の表記を例に取ると、これらの役務はそれぞれ「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」、「〇〇（具体的な取扱商品を示す）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」と表現されるものである。前者の「総合小売等役務」と認められるためには、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事業所で扱っており、かつ、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が要件となる。

なお、総合小売等役務と特定小売等役務の区分けに関し、知財高判平23年9月14日判時2128号136頁 [BLUE NOTE事件]³⁾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」と判示している。

2. 3 小売等役務と商品の関係

(1) クロスサーチ

第35類の小売等役務のうち、総合小売等役務は、第1類から第34類の各商品とは非類似の役務として取り扱われており、総合小売等役務のみを指定した出願に関しては、商品商標とのクロスサーチはなされない。

一方、特定小売等役務に関しては、小売の対象となる商品と類似する役務として扱われており、商標法4条1項11号の審査においても、取扱商品に関する先行商標とのクロスサーチがなされる。例えば、「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」には、小売等役務の類似群である35K02のほか、商品としての「被服」と同じ、17A01, 17A02, 17A03, 17A04, 17A07の類似群も付されており、「被服」の分野の先行商標との類否の審査も行われる。

なお、小売等役務と商品との類否に関し、侵害訴訟の場でも審査と同様の判断がなされるかは、未だ裁判例が存在しないため、はっきりとはしない。学説上は、権利行使の段階においては、状況に応じて、個別具体的に類否を判断するとの見解もあるが⁴⁾、商標法4条1項11号と商標権侵害の場面における判断基準を変える合理性はなく、侵害訴訟の場においても、審査段階と同様、特定小売等役務とその取扱商品は原則として類似と考えるのが妥当であろう。

(2) 小売等役務商標と商品商標の棲み分け

小売等役務商標と商品商標の棲み分けに関しては、小売等役務商標、商品商標の双方に当たる場合があるのかが問題となり得るが、商標法改正時に小売等役務商標制度導入のメリットとして、小売店舗の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関し、新たな保護が可能になることが挙げられていたことに鑑みると、ショッピングカートや店員の名札に付される商標に関しては、小売等役務商標の使用にのみ該当し、商品商標の使用には当たらない可能性が高いと考えられる。

一方、小売店舗の看板、商品の包装（包装用袋、包装紙）、値札等に付される商標に関しては、商品商標、小売等役務商標の双方に当たる可能性がある⁵⁾。小売等役務商標制度導入後の裁判例においても、知財高判平21年11月26日（平成21年（行ケ）第10203号）[elle et elles事件]⁶⁾が、店舗の壁や柱等、小売店舗の広告に付された商標は、商品商標の使用にも当たるとの判断を示している⁷⁾。もっとも、この判決では、なお書きで、「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」とも述べられており、小売等役務商標制度の導入後に出願した商標に関しては、今後、異なった判断がなされる可能性も否定できない。

2. 4 使用意思に関する運用

小売等役務商標に関しては、商標法3条1項柱書（使用意思）の運用に関しても、他の商品・役務よりも厳格な運用がなされており、①総合小売等役務を自然人が指定してきた場合、②総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又

は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合、③類似の關係にない複数の小売等役務を指定してきた場合には、商標の使用意思に疑義があるものとして、商標法3条1項柱書に基づく拒絶理由が出されることになる（商標審査便覧41.100.03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について）。

なお、かかる拒絶理由は、出願人が指定した小売等役務を行っていることを証明するか、当該業務を行う意思があることを示す宣誓書を提出すれば、克服可能なものである。

3. 東アジアの主要国・地域の小売等役務商標の取扱い

3.1 中国

(1) 小売等役務の指定の可否

中国では、小売等役務の指定は原則として認められていない。これは、中国共産主義社会において、小売（転売行為）が労働とはみなされず、長年、刑法上の犯罪として扱われてきたという背景に由来する。ただし、国際的なハーモナイゼーション及び商標登録の需要増加を理由として、2013年1月以降、以下の第35類に属する小売等役務のみ例外的に登録が認められている。

- ・薬用、衛生用製剤、医療用品の小売又は卸売役務
- ・薬品の小売又は卸売役務
- ・薬用製剤の小売又は卸売役務
- ・衛生製剤の小売又は卸売役務
- ・医療用品の小売又は卸売役務
- ・動物用薬剤の小売又は卸売役務
- ・獣医用製剤の小売又は卸売役務

なお、上記以外の商品にかかる小売等役務について保護を受けたい場合には、実務上、第35

類の「販売促進のための企画及び実行の代理、他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配、マーケティング、輸出入に関する事務の代理又は代行、広告宣伝物の企画及び制作」等の役務を指定するという手法がとられている。

(2) 商品との類否等

中国商標法においても、日本と同様、商品・役務の類否は類似群に基づいて行うこととされているが、上記の薬品等の小売等役務の類似群は薬剤等の商品の類似群とは異なっており、上記の小売等役務とその取扱商品は原則として非類似とされている。そのため、審査時に小売等役務と商品とのクロスサーチはなされない。また、上記の薬品等の小売等役務は小売等役務以外の第35類に属する役務とも非類似として扱われる。

他方、当事者系審判において小売等役務とその他の商品・役務との類否が問題となる場合には、審判部が当該商品・役務の分野や出所混同の可能性、出願人の悪意の有無等を考慮して個別具体的に判断を行う。例えば、第5類「薬剤」又は第10類「医療用品」を指定する出願商標が先登録の第35類「薬品の小売又は卸売役務」を指定する登録商標に酷似している場合、先行の小売等役務商標が長年における大々的な使用の結果として医薬品市場において著名性を獲得しており、後願の商品商標がこれに便乗して出願されたものであることが証明されれば、後願の商品商標は取消しされることがある。また、侵害の場面でも、裁判所や地方工商行政管理局は、実際の商標の使用態様や市場の状況等を総合的に勘案して判断を行うことから、小売等役務とその他の商品・役務が一概に非類似として扱われるわけではない。

なお、薬品等の小売等役務と第35類に属するその他の役務との關係が争われた事案は複数件あるが、その判断は分かれている。例えば、湖

南省高級人民法院は、商標登録の経緯や市場の状況、商標の周知性等を総合勘案した上で、第35類の薬品等の小売等役務と「販売促進のための企画及び実行」とが役務類似の関係にあると判断している（Civil Litigation on Trademark Infringement Case No. (2014) XIANGGAO-FAMINSANZHONG 146）。一方、北京市高級人民法院は、第35類の役務の本質は他人の事業やビジネスをサポートする点にあり、そもそも小売等商標は第35類に属するものでないと述べた上、第35類の小売等役務と「販売促進のための企画及び実行」とは非類似の関係にあると判断しており（Administrative Litigation on Trademark Non-use Cancellation Case No. (2016) JINGXINGZHONG 1915）、この点に関する裁判所の判断基準は未だ確定的なものとはなっていないようである。

(3) 商品商標との棲み分け

中国の商標法では、原則として取扱商品に対応する小売等役務の登録ができないことから、店舗の看板や商品の包装のみならず、ショッピングカートや店員の名札へ商標を付す行為も商品商標の使用として広く認められる傾向にある。

もっとも、薬品等の商品については事情を異にし、特別に小売等役務商標制度が導入されている以上、審査段階ではクロスサーチもなされないことから、上記のように商品商標の使用を広げて解釈すべきでなく、商品商標と小売等役務の両方に該当するような使用態様は小売等役務商標としての使用のみに該当するとも考えられる。例えば、自身は製造行為を行わないドラッグストアが店舗名を商品商標として登録している場合に、店舗の看板や包装用袋、店員の制服、店舗の広告に登録商標を表示し、商品自体に登録商標を付さない場合には、商品商標の使用には該当しないと判断される可能性がある。

(4) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

(5) 望ましい出願方法

上記の通り、中国では、原則として小売等役務が認められていないことから、薬品等以外の商品の特定小売等役務を行う場合、店舗名等の商標に関しては、取扱商品についての出願を行うことが望ましい。また、より広い保護を図る上では、上記3. 1 (1)で示した小売等役務に付帯するサービスについても出願しておくことも有益であろう。

一方、薬品等の小売等役務を行う者は、店舗名等の商標に関しては、当該小売等役務について出願を行うべきであるが、第三者が薬品等の商品を指定して同一又は類似の商標を登録することを防止したいのであれば、取扱商品についても商標出願しておく必要がある。

3. 2 台 湾

(1) 小売等役務の制度の導入

台湾では、1998年4月以降、第35類の小売等役務の指定が認められている。その詳細は、台湾特許庁発行の「小売等役務標章の登録審査要点（Examination Guidelines on Retail Services）」⁸⁾において規定されている。

(2) 総合小売と特定小売

日本と同様、各種の商品を取り扱う総合小売と特定の商品のみを取り扱う特定小売の双方が認められており、上記の「小売等役務標章の登録審査要点」では、総合小売の提供場所として、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、スーパー、ショッピングセンターが例示されている。

(3) 商品との類否等

商品・役務の類否は、日本と同様、類似群に基づいて判断される。総合小売に関しては、商品とのクロスサーチはなされないが、特定小売はその取扱商品と類似の関係にあり、審査でもクロスサーチがなされる。特定小売とその取扱商品とが類似と判断された場合には、特定小売の役務記載から抵触する商品を削除することにより、類似関係の解消が認められることがある。

その他、総合小売と特定小売は原則として類似しないが、市場の状況等により需要者が誤認混同を生じやすい場合には、稀に類似と判断されることがある。小売等役務とその他の役務は類似しないとされている。

なお、当事者系審判や侵害の場面では、審査時における類似群は参考程度にとどまり、個別の案件に応じて、小売等役務とその他の商品・役務との類否関係が判断される。

(4) 商品商標との棲み分け

台湾商標法5条は、日本の商標法と同様、商標を商品又はその包装容器に付す行為や商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に用いる行為を商標の使用行為として規定しているが、実務上、小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は商品商標の使用には該当せず、小売等役務商標のみの使用に該当すると考えられている。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

3. 3 韓 国

(1) 小売等役務の制度の導入

韓国では、2007年1月以降、第35類の小売等役務の指定が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

特定の商品を指定した特定小売が認められており、2012年からはデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等における総合小売の指定も追加で認められるようになった。なお、実務上、小売サービスと卸売サービスは一つの役務に含めずに、別々に分けて表示するのが望ましいとされている。

(3) 商品との類否等

商品・役務の類否は、日本と同様、類似群に基づいて判断される。総合小売と商品とのクロスサーチは行われませんが、特定小売とその取扱商品とはクロスサーチにより類否判断が行われる。特定小売と商品が類似すると判断される場合には、特定小売から取扱商品の一部を削除することにより、拒絶理由の解消が認められる場合がある。

総合小売と特定小売は、原則として類似の関係にはないが、取扱商品の内容によっては類似と判断されることがある。

(4) 商品商標との棲み分け

韓国商標法2条1項11号は、日本の商標法と同様、商品又は商品の包装に商標を表示する行為や商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示する行為を商標の使用行為として規定している。小売店舗の看板や商品の包装に使用される商標に関しては、現地代理人の間でも商品商標の使用にも該当するかどうかで意見が分かれている。

(5) 使用意思

使用意思の確認に関する明確な規定はないが、類似の関係にない複数の小売等役務を指定する場合には、商標の使用意思について確認するためのオフィスアクションが発せられることがある。

4. 東南アジアの主要国の小売等役務商標の取扱い

4. 1 シンガポール

(1) 小売等役務の制度の導入

シンガポールでは、2008年5月以降、第35類の小売等役務の指定が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

各種の商品を取り扱う総合小売と特定の商品のみを取り扱う特定小売の双方が認められている。

総合小売に関しては、「Department store retailing」「Convenience store retailing」等の表示が認められており、これに近い表現として、国際分類第35類の注釈で例示されている「The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods」のような表示も認められている。

このほか、シンガポール特許庁発行の「Work Manual : Classification of Goods and Services Examination⁹⁾」によると、総合小売及び小売等役務を含む広い概念として、取扱商品や役務の提供地、提供方法を限定しない「Retail services」「Online retail services」「Wholesale services」「Online wholesale services」等の表現も認められる。この点、役務表示は厳格に審査されており、例えば、「Departmental store services」「Retailing of services」「Internet shopping」といった記載については、役務内容が不明確とのオフィスアクションがかかることがあるため、注意が必要である。

(3) 商品との類否等

類似群による審査システムはなく、小売等役

務と商品とのクロスサーチも行われず。小売等役務と小売等役務以外の第35類に属する役務との間では類否判断が行われる。

(4) 商品商標との棲み分け

小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、小売等役務に関する商標使用に当たるだけではなく、商品商標の使用にも当たると考えられる。

なお、自社商品（自動車部品）を紹介するウェブサイト上に表示された商標が、小売役務に関する登録商標の使用に当たるかが争いになった不使用取消審判の事例において、ユーザーが当該ウェブサイトから直接に商品を購入できなかったこと、販売商品が国内ではなく主に米国市場向けであったこと等を理由として、小売役務についての商標使用と認められなかった事例がある（Autozone Automotive Enterprise v Autozone Parts, Inc [2013] SGIPOS 1 at [65] to [66]）。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

4. 2 マレーシア

(1) 小売等役務の制度の導入

マレーシアでは、2007年7月以降、第35類の小売等役務が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

各種の商品を取り扱う総合小売と特定の商品のみを取り扱う特定小売の双方が認められている。総合小売の記載例としては、「Retail services provided by department stores」「Departmental store services」が挙げられる。これらの総合小売よりも広い形で「Retail store」「Retail services」等の表現が認められている登

録例もあるが、審査官によっては役務内容を具体的に表すよう要求してくることがある。

(3) 商品との類否等

類似群に基づく審査は行われていない。

総合小売、特定小売は共にその取扱商品とのクロスサーチが行われる。また、総合小売、特定小売、小売等役務以外の第35類の役務との間でも類否判断が行われる。

例として、マレーシア特許庁発行の「Manual of Trade Marks Law and Practice in Malaysia¹⁰⁾」では、第35類の「Retail services in respect of sporting goods」と第28類の「Sporting goods」が類似と示されている。一般的に、商品と役務の類否を判断する際には、商品の製造業者と小売等役務の提供者が同一の者でありうるか、例えば、電話の製造と電話通信サービスの提供を同一主体者が行いうるか等、商品・役務間の関係性を考慮し、出所混同の有無について判断される。侵害の場面でも基本的には審査時と同一の手法で類否判断が行われる。

審査官が小売等役務と商品が類似すると判断した場合、小売等役務から先行商標と抵触する取扱商品の一部を削除することにより、拒絶理由の解消が認められる場合がある。なお、総合小売から特定小売への補正は要旨変更該当し認められない。

(4) 商品商標との棲み分け

マレーシア商標法3条2号において、商標の使用とは、当該標章の印刷その他の視覚的表示による使用、とりわけ、商品については、商品そのもの又は商品との物理的その他の関係における使用、また、役務については、役務の利用可能性又は実行性に関する表示若しくはその一部としての使用をいうと定めている。小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、この条文が定める役務についての使用行為に当

たり、商品との関係が希薄であるため、商品商標の使用には該当しないと考えられている。

なお、小売等役務として著名な登録商標があるとき、権限のない者が当該商標を悪意でその取扱商品について使用した場合、当該小売業者等は、当該役務と商品とが非類似であって商標権に基づく権利行使ができないとしても、いわゆるパッシング・オフ（詐称通用）であることを主張して使用差止等を請求しうる。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

4. 3 タ イ

(1) 小売等役務の制度の導入

タイでは、2013年3月以降、第35類の小売等役務の指定が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

各種の商品を取り扱う総合小売と特定の商品のみを取り扱う特定小売の双方が認められている。総合小売に関しては、タイ特許庁が提供している商品・役務分類リストの中で「Retail and wholesale services by department stores」のタイ語による表示が認められている。また、これに近い表現として、第35類の「Offering goods for sales to others」や、国際分類第35類の注釈で例示されている「The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods」等のタイ語による役務表示も認められている。

(3) 商品との類否等

類似群に基づく審査は行われていないが、審査ガイドラインで各区分に関連する別の区分が定められており、これに基づいてクロスサーチ

が行われる。例えば、第5類は、第1、10、35、42、44、46、47類と近い関係にあるとされており、かかるルールに従って総合小売、特定小売ともに商品とのクロスサーチが行われる。商品・役務の実質的な類否については、審査官が出所混同の有無を確認して判断する。侵害場面においても、基本的にはこのような手法で類否判断が行われる。審査で小売等役務と商品が類似と判断された場合には、当該小売等役務の取扱商品の一部を削除することにより、拒絶理由の解消が認められることがある。

(4) 商品商標との棲み分け

小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、小売等役務商標の使用に当たり、商品商標に関する商標の使用とは認められない可能性が高い。

(5) 小売等商標の権利範囲

タイ商標法44条は、商標権者が指定商品・指定役務についての独占的使用権を有すると定めているが、その商標権の効力は、指定商品・指定役務と同一の商品・役務にしか及ばない。このため、登録商標と同一又は類似の商標を当該登録商標にかかる商品・役務と類似する商品・役務について第三者が使用した場合には商標権侵害を構成しないことになるが、第三者による上記のような使用行為については、いわゆるパッシング・オフ（詐称通用）に該当するとして使用差止め等を請求することが可能である。パッシング・オフが認められるためには、(1) 原告商標がタイ国内において周知となっていること、(2) 被告商標が先の原告商標と出所混同を生じさせるような態様で使用された結果、(3) 原告が損失を被っていること、が要件になるが、このコモンローに基づく権利は、小売等役務に関しても同様に適用される。例えば、A会社が第35類「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」を指定し、ある商標について登録を受けた場合、B会社が登録商標と同一又は類似の商標を第3類「化粧品」について使用しても商標権侵害とはならないが、上記(1)～(3)の要件を充足する場合には、パッシング・オフに該当するとして、被告商標の使用差止めや損害賠償を求めることができる。

(6) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

4. 4 インドネシア

(1) 小売等役務の制度の導入

インドネシアでは、2002年1月以降、第35類の小売等役務の指定が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

特定の商品を指定した特定小売が認められており、2015年からは総合小売の指定も追加で認められている。

総合小売に関しては、「Retail services provided by [department store, convenience store, supermarket …]」等のインドネシア語による表示が認められている。なお、「Retail and whole sale services」「Retails store」「Online wholesale services」といった役務を指定する登録例も存在するが、審査官によってはこのような広い記載を認めず、取扱商品を特定する等して明確に表示するよう要求されることもある。この点に関しては審査官の裁量で事案によって判断が分かれているようである。

(3) 商品との類否等

類似群に基づく審査は行われていない。小売等役務と取扱商品とのクロスサーチについては、審査ガイドラインで規定されておらず、原

則として行われない。ただし、出願商標が著名商標と類似すると考えられる場合等には、審査官の裁量によってクロスサーチが行われることがある。商品・役務の類否判断に際しては、需要者層や商品の流通経路や取引事情、商品・役務の分野等を総合的に考慮するものとされている。

小売等役務は、第35類の役務「Sales promotion services for others」「Advertising」「Business management」「Business administration」「Office functions」に類似すると判断される可能性が高い。

(4) 商品商標との棲み分け

小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、小売等役務についての使用に当たり、おそらく商品商標に関する商標の使用とは認められない。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

4. 5 フィリピン

(1) 小売等役務の制度の導入

フィリピンでは、2007年1月以降、第35類の小売等役務の指定が正式に認められている。

(2) 総合小売と特定小売

各種の商品を取り扱う総合小売と特定の商品のみを取り扱う特定小売の双方が認められている。総合小売としては、「Wholesale and retail department store services」「Retail convenience stores」「Retail grocery stores」等の表現が認められている。フィリピンではクラスヘディングが認められていることから分かるように、各種商品を一括して取り扱う主体及び特定の取扱商品を特定しない「Retail services or

wholesale services」との役務や、さらに、営業形態だけを示した「Convenience stores」「Grocery stores」のような役務表示も認められているが、実際にはこれら役務の具体的内容は不明確であり、したがって、権利行使時の実効性も不明である。

(3) 商品との類否等

類似群に基づく審査は行われていない。小売等役務と商品とのクロスサーチが行われるか否かに関する明確な規定は存在せず、審査官の裁量によるとされている。商品・類似の類否に関しては、商品・役務が同一の商流にあるか、需要者層やその他の取引事情等を総合的に考慮して判断される。

小売等役務と第35類に属するその他の役務との関係については、例えば、小売等役務と第35類の「Sales promotion for others」とを比較した場合、前者が取り扱う商品の販売を促進するための手段として後者のサービスが提供されることがあり、両役務は市場においてある種の補完関係にあるともいえることから、役務類似と判断されうる。

(4) 商品商標との棲み分け

小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、小売等役務に関する商標の使用に当たり、商品商標の使用には該当しない可能性が高い。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

(6) 使用宣誓

フィリピンでは出願商標が設定登録された後、商標登録を維持するために、一定期間毎に使用宣誓を行わねばならない。小売等役務商標

が使用されている事実を証明するためには、登録商標が付された店舗の看板や包装用袋、ショッピングカート、店員の制服や宣伝広告の写真等を提出する必要がある。

4. 6 ベトナム

(1) 小売等役務の制度の導入

ベトナムでは、2010年1月以降、第35類の小売等役務の指定が認められている。

(2) 総合小売と特定小売

ベトナムでは商品・役務をなるべく詳細に記載する必要があるため、特定の商品のみを取り扱う特定小売は認められているが、総合小売の指定は認められていない。

(3) 商品との類否等

類似群に基づく審査は行われていない。販売商品を特定した特定小売はその取扱商品と類似の関係にあり、審査でもクロスサーチがなされる。特定小売と商品が類似すると判断される場合には、特定小売から取扱商品の一部を削除することにより、拒絶理由の解消が認められる場合がある。

特定小売と第35類に属するその他の役務との関係については、原則として非類似であるが、先後願の商標が同一又は酷似しているような場合（類似性の程度が高い場合）、例えば、特定小売と「Sales promotion for others」とは同一区分であることを理由に役務まで類似と判断されることもある。

(4) 商品商標との棲み分け

小売店舗の看板や商品の包装に登録商標を付す行為は、小売等役務に関する商標使用に当たるだけではなく、商品商標の使用にも当たる可能性があると考えられる。

なお、第三者が登録権者の許可なく登録商標

の付された商品を自身の運営するウェブサイト上で販売する行為が、当該商品商標としての使用に該当すると判断された事件がある（DE'LONGHI APPLIANCES S.r.l. v FACO VIETNAM CORPORATION）。

(5) 使用意思

小売等役務商標の使用意思の確認に関する規定や実務的慣行は存在しない。

5. 各国の制度の違いを踏まえた望ましい商標出願の方法

上記の通り、本稿で検討対象とした国のうち、中国とベトナム以外の国に関しては、日本と同様、総合小売と特定小売の指定が認められており、これらの国に関しては、日本と近い感覚で、第35類の小売等役務を指定した出願をすることができると考えられる。

もっとも、商品商標とのクロスサーチをするか否か、店舗の看板等の使用に関し、商品商標・小売等役務商標の双方に使用に当たるか否かの細かな運用に関しては、国ごとに違いが生じるため、注意が必要である。

特に、特定小売役務と取扱商品とのクロスサーチをしない国（シンガポール等）に関しては、類似の商標を商品商標として使用・登録されることを排除したい場合には、当該商品についても商標登録を取得しておくことが望ましく、この点は日本の実務との相違点となる。

また、店舗の看板等の使用が商品商標の使用と認められない可能性がある国に関しては、店舗の名称の商標は、小売等役務を指定した形で権利化をしておくことが必須となる。企業によっては、小売等役務商標導入前に、店舗の名称を商品商標として、登録している場合もあると考えられるが、その場合、商品商標の使用には当たらないとして、不使用取消審判で登録が取り消しになってしまうリスクがあるため、小売

等役務を指定した形で再度、商標登録をしておくべきであると考えられる。

6. おわりに

本稿では、現地代理人からのヒアリングの結果をもとに、東アジア・東南アジアの国における小売等役務商標の制度の概要を紹介したが、各国において、小売等役務について争われた裁判例や審判の件数は非常に少なく、類似範囲や使用の該当性に関する実務は依然として固まっていないう状況にあるといえる（この点は日本の状況も同様である）。

日本の製造業者や小売業者がアジアの国に進出する場合、各国の制度を理解した上で、商標権の確保をしておくことが重要であることは言うまでもないが、小売等役務商標の制度の運用実態に関しては、今後も各国の実務の動向を注視していく必要がある。

なお、本稿の執筆に当たって、以下に示す各国・地域の代理人から貴重なご意見を頂戴した。

※各国・地域の主たる情報提供事務所

- 3.1 中国：KANGXIN PARTNERS, P.C.
(<http://en.kangxin.com/html/2/>)
- 3.2 台湾：Mission International Patent & Trademark Office
(<http://www.mission.com.tw/engineindex.asp>)

3.3 韓国：SONG YEON PATENT & LAW FIRM

4.1 シンガポール：FRANCINE TAN LAW CORPORATION (<http://www.francinetan.com.sg>)

4.2 マレーシア：ADIPVEN (M) SDN. BHD.
(<https://www.adipven.com/>)

4.3 タイ：Dej-Udom & Associates
(<https://www.dejudomlaw.com/>)

4.4 インドネシア：HarvesPat
(<http://www.harvespat.com/>)

4.5 フィリピン：HECHANOVA & CO. INC.
(<http://www.hechanova.com.ph/>)

4.6 ベトナム：Aliat Legal
(<http://www.aliatlegal.com/>)

注 記

- 1) 第9版以降のニース協定の国際分類第35類の注釈には、「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く）、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、カタログによる注文又はウェブサイト若しく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場合がある」が第35類のサービスに含まれる旨の記載がある。
- 2) 小野昌延・竹内耕三編「商標制度の新しい潮流」の第1編第4章では、海外における小売等役務

表1 小売等役務制度に関する各国・地域の情報一覧

	東アジア			東南アジア					
	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
	CN	TW	KR	SG	MY	TH	ID	PH	VN
登録可否	原則×	○	○	○	○	○	○	○	○
制度導入	—	1998.04	2007.01	2008.05	2007.07	2013.03	2002.01	2007.01	2010.01
特定小売	△	○	○	○	○	○	○	○	○
総合小売	×	○	○	○	○	○	○	○	×
商品とのクロスサーチ	特：× 総：—	特：○ 総：×	特：○ 総：×	特：× 総：×	特：○ 総：○	特：○ 総：○	特：△ 総：△	特：△ 総：△	特：○ 総：—
使用意思	×	×	△	×	×	×	×	×	×

商標制度に関する事情が各国の代理人に対するアンケート調査をもとにまとめられている。

- 3) 本判決に関しては、外川英明「小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲」(知財管理Vol.63 No.2 235頁)を参照。
- 4) 前掲注2)第1編第2章第3節のQ1の回答(川瀬幹夫著)では「小売等役務の類否を一義的に取り扱うのは本来的に矛盾を含んでおり、『小売等役務』の具体的な状況、したがって、どのように顧客に対する便益の提供が行われているかを個別具体的に判断して行うのが適当であると思われる。例えば権利行使の場面において、商標を付した制服を用いて行う『小売等役務』は、当該取扱い商品とは非類似とされるでしょうし、値札に商標を付して行う『小売等役務』は、当該取扱い商品と類似と判断される可能性もあると思われる。」と述べられている。
- 5) 商標法改正時の特許庁の説明会テキストでも「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。」と述べられている。
- 6) 本判決に関しては、土生真之「小売等役務商標と商品商標の使用の境界」(知財管理Vol.60 No.9 1535頁)を参照。
- 7) 本判決では、「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』に該当するというべきである。…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ではできないし、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(商品商標)を使用したものと評価することができる(商標法2条1項1号参照)。また、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り、かつ、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り、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、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。」と述べられている。

- 8) <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=175683&ctNode=6822&mp=2>
 - 9) https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_18-icgs_jun2017.pdf
 - 10) http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2017/01/tmlawmanual_amend.pdf
- (URL参照日は全て2018年1月31日)

(原稿受領日 2018年2月1日)