

# 小売等役務制度に関する事例紹介と 今後の課題について

(制度導入から十余年を経て)

令和元年度商標委員会 委員長 山田 朋彦

## 要 約

2007年に小売等役務制度導入されて約13年になる。制度導入当時、様々な論点があったが、近年、議論はあまりなされていないように思える。

ただ、その間に小売等役務に関する裁判例もいくつか蓄積されてきた。これらの裁判例においては、前述の様々な論点に対する裁判所の考え方も示されている。

本稿は、今後の議論に資するよう、導入当時の論点を整理し、その論点と関連した裁判例を網羅的に紹介することを目的とするものである。

## 目次

1. はじめに
2. 制度創設の経緯
3. 制度導入当時の争点
4. 小売等役務に関する裁判例
5. 今後の検討すべき課題等
6. まとめ

て、商標委員会で議論されたものではないことを冒頭に申し上げる。

## 2. 制度創設の経緯

1992年にサービスマーク制度は導入されたが、その当時から特許庁は「小売業・卸売業」に関して、各店舗による品揃えや配列、接客等は、商品の販売（譲渡）に伴う付随的サービスであって、独立した商取引の対象とは認めていなかった。2000年以降に「小売」に関する役務性について判決が出されたが『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って、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。』<sup>(1)</sup>と判断され、裁判所においても小売等役務が認められることはなかった。

## 1. はじめに

2007年4月に小売等役務制度が開始されて約13年になる。その間に小売等役務に関する裁判例もいくつか蓄積されてきた。

商標委員会では、近年、小売等役務制度の在り方について正面からテーマとして議論したことはないが、委員間では、商品・小売等役務間のクロスサーチの是非や、出所の混同の有無等が話題となることがある。したがって、小売等役務制度は、いずれ再び議論のテーマとなり得るトピックスであると考えられるし、いくつかの裁判例が蓄積されてきた今、小売等役務制度の在り方についての再度、議論・検討する意義はあるものと思われる。

そこで、本稿は、今後の議論に資するよう、導入当時の論点を整理し、その論点と関連した裁判例を網羅的に紹介することを目的とするものである。

なお、一部、筆者の見解や提案と理解される箇所もあると思うが、それは、筆者一個人の私見であっ

このような事情から「小売・卸売」は商標法上の役務として認められず、小売店・卸売店は取り扱いに係る商品毎に商標を取得する必要があり、百貨店によっては第1類から第34類まで登録を受ける場合もあった。その結果、商標管理が煩雑となったり、維持費の

負担が大きくなったりする場合もあった。

しかも、そのように取得した商標についても、小売店や卸売店における看板・ショッピングカート、接客をする従業員の制服に付される商標などは、具体的な商品との関係性が希薄であり、どの指定商品に商標が使用されているかが曖昧なものもあった<sup>(2)</sup>。すなわち小売業者等の実態に即した保護ができない制度となっていた。

さらには国際的にも徐々に第35類で小売に相当する役務を認める運用が主流ようになってきていた。

以上、「商標管理の効率化」、「小売業者の実態に即した保護」及び「国際的な制度調和」の観点から、特許庁は小売等役務制度導入を決め、2006年に商標法を以下のように改正した（下線部分が改正により追加された部分である。）。

<p>第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。</p> <p>一 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するもの</p> <p>二 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するもの（前号に掲げるものを除く。）</p> <p><u>2 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。</u></p>
---

### 3. 制度導入当時の争点

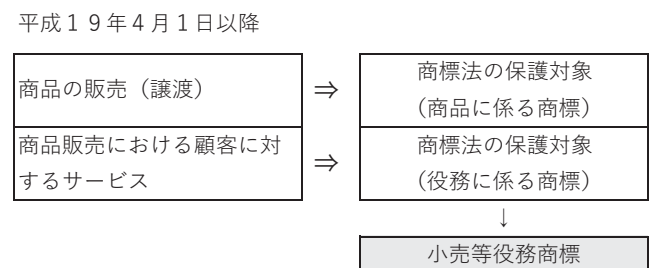
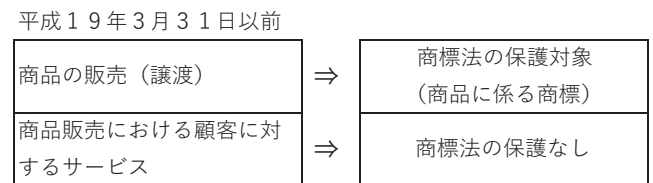
#### (1) 保護対象について

従前、商品の販売（譲渡）に際して販売者が販売元を示すために使用する商標は、商品商標と理解されてきたことは上述したとおりである。小売等役務制度が導入されることによって、この部分も独立した役務と扱われることになると予測又は期待していた実務家は筆者を含め多かったと記憶している。

しかしながら、法改正によって、2条2項が追加されたのみで、2条1項1号の「商品を…譲渡する者がその商品について使用するもの」について改正がされたわけではない。また2条1項2号の括弧書きにより、小売等役務であっても同項1号に該当するものは除かれている。言い換えれば、業として商品を譲渡す

る者がその商品について使用をする商標は未だ商品商標と理解され、小売等役務商標には含まれていないことになる。結局、2006年の法改正は、従前、商品の販売（譲渡）に伴う付随的サービスであって独立した商取引の対象と認められていなかった部分のみを新たに保護するというのが特許庁のスタンスであったと記憶している。

2006年に作成された「平成18年度小売等役務商標制度説明会テキスト」を要約すると以下のように図示できる<sup>(3)</sup>。



このことから、商品の販売元を示す商標は改正後も商品商標の範疇に入ることになった。

また、小売等役務制度導入時に、改訂された審査基準の第6条の項にも明確に以下のように記載された。なお、現在に至るもこの基準は、何ら改定されていない。

<p>(1) 小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動（商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの）をいうものとする。</p> <p>(2) 小売等役務には、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売商人に対する商品の販売行為は含まれないものとする。</p>
--

つまり、小売等役務制度は、従前、はっきりと保護されていなかった『小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動（商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの）』（以下、本稿においてこれらを総称して「小売サービス」という）のみを保護するものであ

り、商品の販売元を示す商標としては従前通り商品商標という前提で改正がされた。

このような制度をユーザーが望んでいたかどうかという点で議論が紛糾したが、それはともかくとして、販売に係る部分が商品商標、それ以外の小売サービスに係る部分が小売等役務商標として、小売等の事業は、商品商標・役務商標の両面から保護されることになった。

## (2) 商品商標と小売等役務商標の峻別

このように小売店及び卸売店における商標については、重疊的に使用されることとなり、その区別が難しく、小売等役務制度が始まる前後において、運用を含め、様々な点について議論がなされた<sup>(4)</sup>。

下図は、特許庁作成の小売等役務制度に関するお知らせのパンフレット<sup>(5)</sup>の一部抜粋である。

この中でも、取扱商品に商標を表示することは、商品商標であるとしている。しかしながら、小売等役務商標と商品商標との境界は必ずしも明確ではない。例えば、商品の包装紙に付された商標はどのように考えるのかについては議論がわかれた。商品の包装紙に係る商標の使用については、商品の販売元を示す商標とも、小売サービスの提供の提供元を示す商標とも見えるからである。

この点、上述の「平成 18 年度小売等役務商標制度説明会テキスト」では、以下のように説明していた。

「デパートやコンビニエンスストアなどにおける商品の値札のシール、包装紙、レジ袋、ショッピングカートなどに付された商標については、その商標の表示態様及び使用の実情等（特定の商品専用の包装ではなく汎用されているものであること）を総合的に勘案すれば、小売等役務の出所を表示し、小売等役務の商標の使用といえます。」

加えて、同テキスト 8 頁の図示には「商品の包装にマークを印刷、貼付」する行為が役務に係る商標とあり、商品の包装は、小売等役務に該当すると読める。加えて、2007 年 3 月に発行された特許庁の解説本でも同様の記載ぶりであった<sup>(6)</sup>。

しかしながら、これまでの商品商標の考え方との整合性を図る観点からか<sup>(7)</sup>、2007 年 7 月の特許庁の説明会テキスト<sup>(8)</sup>では、以下のような解説に軌道修正している。

「デパートやコンビニエンスストアなどにおける商品の値札のシール、包装紙、レジ袋（中略）…を総合的に勘案すれば、小売等役務の出所をも表示し…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

## 小売業者等の方々は様々なところで商標を使用しています



ショッピングカート等に表示する商標のように、個々の商品に商標が表示されていない場合には、商標の保護が及んでいませんでした。

取扱商品に商標を表示して使用しているので、商品商標として保護されています。

小売業者等の方々の利便性向上のため  
小売等役務商標制度を平成 19 年 4 月 1 日より導入しました。

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。』(下線は筆者)

このような特許庁の説明の変遷も、小売等役務商標と商品商標の区分けの不明瞭さに拍車をかけることとなった<sup>9)</sup>。

しかしながら、いずれにせよ、看板や従業員の制服等、明確に小売等役務に係る役務と認識できる場合はともかくとして、包装紙等に使用する場合など、商品と役務の区分けが明瞭ではない場合がある。そのような事情を踏まえ、それぞれの商品・小売等役務に同一又は類似する商標が使用された場合に、両者間に混同が生ずるおそれがあることなどを踏まえ、審査・審判においてはクロスサーチ(=小売等役務の対象商品と、その商品との類似関係を審査すること)を実施することとなった。

以上が小売等役務制度導入前の経緯である。

制度導入の前後において、小売等役務の保護対象や区分けに対する議論に加え、あらゆる小売等役務と商品間で一律にクロスサーチを実施することの是非や、商品と小売等役務間での類似関係を認めた場合に商標権侵害の問題をどのように考えるのかという指摘があった。また、いわゆる「総合小売等役務」と「特定小売等役務」との間でまったく類否を判断しないことの是非についても指摘されていた。

さらには看板や従業員の制服等、明確に小売等役務と認識できる行為にのみ商標を使用していた場合において、過去に小売を目的として登録した商品商標は、制度導入後、すべて商品商標の使用とは理解されず、不使用による取消審判の対象となってしまうのかという懸念もあった。

制度導入から約13年経過し、その間に蓄積された裁判例においてこれらの論点が主な争点となっている事例がある。そこで、以下に裁判例を紹介する。

#### 4. 小売等役務に関する裁判例

##### (1) 「elle et elles 事件」(知財高判平成21年11月26日)

小売等役務商標と商品商標との区分けについてはじめて言及した不使用取消審判事件の審決取消訴訟

である。

婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告に商標「elle et elles」が表示されたことが、指定商品「被服」等についての登録商標「elle et elles」についての登録商標の使用と判断すべきか否かが争われた事例である。

判決は、『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り(中略)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。』

と判示し、販売商品の広告における商標の使用を、指定商品「被服」等についての登録商標「elle et elles」の使用と認めた。

また、小売等役務制度との関連についても以下のように言及されて、将来的な商品商標と小売等役務商標の棲み分けについても触れられている。

『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1の認定事実によれば、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。』

なお、同様の判断として「Pink berry 事件」（知財高判平成22年2月3日）、「ハローズ事件」（知財高判平成21年12月17日）もある。

## （2）「NYLON 事件」（知財高判平成29年2月23日）

指定役務「被服・履物・かばん類及び袋物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」について、商標「NYLON」が自他商品役務識別力を有するか否かが争われた事例である。

『本願役務は、被服、履物、かばん類及び袋物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であり、取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に取扱商品の販売により収益を上げるためのサービス活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、商品の原材料（素材）その他の特長等を説明することも含まれる。

（中略）以上によれば、欧文字の大文字「NYLON」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認識される本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該指定役務の小売の業務における取扱商品である被服、履物、かばん類及び袋物の原材料（素材）として相当程度利用されているナイロンを表したものと認識するとどまり、役務の出所を表示するものと認識するとはいえないか

ら、本願商標は、自他役務の識別力を欠くものと認められる。』

と、識別性を発揮しないと判示した。

その上で、被告の使用態様の言及に対しては、以下のように判示している。

『本願役務の取扱商品である被服、履物、かばん類及び袋物には、ファッション性が高いものから生活必需品まで幅広い商品が含まれるから、そ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指定役務の需要者も、性別や年齢を問わず、ファッションに関心が高い者から低い者まで幅広い者が含まれるといわざるを得ないし、そのような幅広い需要者が、被服、履物、かばん類及び袋物を選択する動機も、ブランドのみならず、デザイン、機能、原材料（素材）、価格など多様であるから、本願役務の取扱商品の需要者の商標に対する注意力が格別高いものということとはできない。

また、本願商標が設定登録された場合、その使用態様は、原告主張のような小売店舗の看板に使用した上で、店内で使用するという態様に制限されるものではないから、そのような使用態様に限定して検討することは相当でないし、仮に小売店舗の看板に使用されていたとしても、被服、履物、かばん類及び袋物（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）の需要者には幅広い者が含まれることからすれば、これらの商品を購入するに当たり、店舗の看板を確認した上で入店する者ばかりであるということもできないから、看板の表示との対比を理由として、本願商標が商品の原材料（素材）を表すものではないことを認識できるとはいえない。』

小売等役務の代表的な使用例の一つに店舗の看板やのぼりに商標を表示することが挙げられるが、看板やのぼりは「薬」や「肉」のような、取扱商品そのものを明確に記載していない限り、取扱商品との関係で品質を直ちに理解することはないように思える。例えば、看板に「イオン」と書いてある家電量販店があった場合に、イオン発生機能を有する電化製品だけを扱っている小売店と認識することは少ない。

しかしながら、この事件では「（小売等役務は）取扱商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に取扱商品の販売により収益を上げるためのサービス活動をいい、顧客の商品選択が容易となるように、

商品の原材料（素材）その他の特長等を説明すること  
も含まれる。」として、小売等役務制度本来の保護領  
域での使用を想定しながら、識別性を判断している。  
確かに看板ではなく、例えば、小売対象の商品の「被  
服」の陳列棚に「NYLON」との表示があれば販売さ  
れている商品の品質表示と理解することもあるだろう。

この点、判決で「本願商標が設定登録された場合、  
その使用態様は、原告主張のような小売店舗の看板に  
使用した上で、店内で使用するという態様に制限され  
るものではないから、そのような使用態様に限定して  
検討することは相当でない」と、看板のみで使用する  
場合を想定した原告の主張を明確に否定し、陳列棚等  
での商標の使用態様も小売等役務の範疇であることを  
指摘している。

なお、本件は識別力の有無が争われた事例ではある  
が、陳列棚等に付される識別力を有する商標の使用を  
想定すると、それが商品の製造元を示す商標と誤解す  
る場合もあるから、やはり小売等役務商標と商品商標  
との間に混同が生ずる、すなわち小売等役務と商品と  
が類似する場合というのはいずれもありえるのだと思われ

### (3) 「Violet 事件」(知財高判平成 30 年 12 月 20 日) 他

次に 4 条 1 項 11 号における商品と小売等役務の類  
否判断に関する事例を紹介する。

商品「電子出版物」「雑誌、書籍」と小売等役務  
「印刷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」との類否が争われた本事例で  
は、「橋正宗事件」(最判昭和 36 年 6 月 27 日)におけ  
る商品の類否の判断基準に触れた上で、以下のように  
判断され、両者の類似性を肯定している。

『本願指定商品と引用小売役務は、いずれも電子出  
版物又は印刷物を取り扱う商品又は役務であるところ、  
その商品の販売場所及び役務の提供場所が一致し  
(書店又はオンライン書店)、需要者の範囲も一致(幅  
広い需要者層)する。

さらに、本願指定商品と引用小売役務は、主に出版  
社又は書店により製造、販売又は提供されているとい  
え、同一営業主により製造、販売又は提供されてい  
る実情があり、いわゆる出版社が自己又はそのグルー  
プ会社が運営するウェブサイト又は店舗において、電  
子出版物、書籍又は雑誌を販売(小売)している事例

に加え、書店として小売事業を展開する事業者が、書  
籍や雑誌の制作、出版をする事例も複数挙げることが  
できる(乙 8~20)。

(中略) 以上のとおり、本願指定商品と引用小売役  
務は、その商品の販売場所及び役務の提供場所、並び  
に需要者の範囲が一致するため、相互に密接な関連性  
を有する。さらに、これらは同一の営業主によって製  
造、販売又は提供されている実情がある。このような  
取引の実情を踏まえると、これら商品及び役務に同一  
又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製  
造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認混同を生  
じおそれがあるというべきである。』

このほかにも小売等役務とその小売の対象となる商  
品との類否が言及された事例について、「TOMATO  
SYSTEM 事件」(知財高判平成 29 年 3 月 23 日)、  
「Sportsman.jp 事件」(知財高判平成 24 年 2 月 15 日)、  
「MERX 事件」(知財高判平成 24 年 1 月 30 日)など  
があり、いずれの事件も小売等役務と商品間の類似性  
を肯定している。特に、「MERX 事件」では、医薬  
品・化学製品の販売等役務と商品としての医薬品・化  
学製品との間に「製造、販売には重複ないし関連する  
部分がある」と両者間に重複があることを認めている。

### (4) 「スーパーみらべる事件」(知財高判平成 23 年 12 月 26 日) 他

上記(3)で述べた事例のほか、4 条 1 項 11 号の事  
例において真っ向から小売等役務と商品との類否関係  
を否定しているものは筆者が調べた限りはなかった。  
すなわち特許庁のクロスサーチの運用通りの類否判断  
が裁判所でも行われていることになる。



本願商標



引用商標

しかしながら、小売等役務の取引の実情が加味されて同号が判断されていると思われる事例は存在する。

以下は、小売等役務「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」についての商標「スーパーみらべる」と、商品「茶、コーヒー」等についての商標「MIRABELL/ミラベル」等の類否が争われた事例である。

『原告は、昭和52年10月ころ、原告代表者により、東京都板橋区で「ミラベル」の名称で、スーパーマーケットの営業が開始され、昭和56年8月ころ、「有限会社ミラベル」となり、さらに、平成9年10月ころ、株式会社に組織変更がされ、「株式会社スーパーみらべる」の名称となった。原告は、現在、東京都北部にスーパーマーケットを8店舗営んでおり、各店舗の出入口の上部に、本願商標とほぼ同一の書体と色彩による「スーパーみらべる」の店舗名の表示を掲げるなどして、本願商標を継続的に使用している（甲13、弁論の全趣旨）。

そして、原告は、平成20年4月27日、別紙商標目録記載(2)のとおり、各種商品に係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を指定役務として、商標登録出願をした。原告は、引用商標に係る商標権者などとの間で指定商品について、取引及び販売をしたことはなく、また、原告の顧客の間で、引用商標に係る商品の出所を認識している者はいないと推認される（甲19、弁論の全趣旨）。

(中略)

また、原告は、各店舗の出入口の上部に、本願商標とほぼ同一の書体と色彩により「スーパーみらべる」の店舗名の表示を掲げるなどして、本願商標を顧客に



対する便益の提供役務に使用している実情があり、引用商標と類似する使用態様がされているとの事実は存在しない。』

すなわち、出願商標の実際の使用態様を確認し、その取引の実情（小売等役務の提供の態様）も加味して、商標の類否を判断している（そのような個別具体的な実情を4条1項11号の類否判断において加味することの是非についてはさておくこととする。）。

このほか、「エリエール i:na 事件」（知財高判平成28年1月28日）においては、出願商標の指定商品が「ティッシュペーパー」等であって、引用商標が「紙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」等であるところ、以下のように判示されている。

『本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー、トイレットペーパー、その他の紙類」に係る取引又は引用商標の指定役務中の「紙類の小売等役務」及び「壁紙の小売等役務」に係る取引において、本件審決当時、商標の称呼のみによって取引が行われる実情があることをうかがわせる証拠はない。

かえって、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等の商品については、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア等の小売店舗において、展示販売され、商品に付された商標の外観を確認し得る態様で販売されることが通常であると考えられるところであり、このことは、本件審決当時、原告が本願商標を使用して製造・販売するティッシュペーパー及びトイレットペーパーについても、これらの小売店舗において広く販売されている事実（甲2, 5, 19）からも裏付けられる。また、インターネット販売においても、商品名、商品の画像等から、商品に付された商標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。

(中略)

以上のとおり、本願商標の要部である下段部分と引用商標は、「イーナ」の称呼が生じる点では共通するものの、観念において比較することができない上、外観において明らかに相違し、その相違の程度は顕著であること、さらに、前記エ認定の取引の実情を総合考慮すると、本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても、取引者、需要者において、その商品の出所について誤認

混同を生ずるおそれがあるものといえないから、本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認めることはできない。』

この件も、単なる商標（マーク）の類否だけではなく、両者の商品・役務の取引の実情（本件に関しては出願商標に著名商標が含まれている事情等）を考慮して、そこも加味した上で結論を出しているように思われる<sup>(10)</sup>。

#### （５）「BLUE NOTE 事件」（知財高判平成 23 年 9 月 14 日）他

総合小売等役務について登録された商標「BLUE NOTE」が、特定小売等役務について周知な商標「BLUE NOTE」の事業と混同が生ずるおそれがあるか否か争われた事例である。判決の判断手法については種々議論があるが<sup>(11)</sup>、はじめて総合小売等役務と特定小売等役務の解釈が示された事例であるといえる。

「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。

（中略）まず、「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。）。

次に、「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。』

と判示し、特定小売等役務については、取扱商品特定することでその役務が明確化されていると判示された。他方、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の商品が一括的に取り扱うという小売等の類型・態様により、役務が特定され、両者の独占権の範囲は重複しないと判示されているものと思われる。そしてその前提で争点となった総合小売等役務と特定小売役務である「レコード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」とは異なるものであり、出所の混同は生じないと判断している（本件は4条1項15号の該当性が争われた事例であるので「出所の混同は生じない」という判断になっている。これについての詳述は省く。）。

また、上述した「MERX 事件」でも

『本件商標の指定役務に「薬剤及び医療補助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」、 「化学品…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」が含まれており、これらの役務と医薬品・化学製品の製造、販売には重複ないし関連する部分があることに照らすと、本件商標が「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」（いわゆる総合小売）のみならず、上記の指定役務（医薬品や化学製品の特定小売又は卸売における便益の提供）に使用された場合に、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるかどうかを評価して行うべきことになる。

そうすると、審決が、本件商標が被告の営業に係るショッピングセンター及びそこでの商品の小売（総合小売）において提供される役務を表示する商標として使用されているという取引の実情を前提に、総合小売において提供される役務の需要者（一般消費者）の間では原告の商標が周知・著名でないことを理由として混同のおそれを否定したものであるのならば、薬剤、医療補助品及び化学品の小売又は卸売の需要者を対象とした混同のおそれを検討していない点でその判断手法には誤りがあることになる。』

と判示され、総合小売等役務と特定小売等役務とを分けて需要者層の認定を行う必要があることについて言及されている。

(6) 「ベビーモンシュシュ事件」（大阪高判平成25年3月7日）と「ジョイファーム事件」（東京地判平成30年2月14日）

最後に侵害事件について紹介する。

商品「洋菓子」についての登録商標「MONCHOUCOU」に基づいて、被告が洋菓子店の店舗において使用する、すなわち「洋菓子の小売」について使用する商標「ベビーモンシュシュ」の使用の差止め等を求めた事件では、以下のように判断されている。

『一般的に、「洋菓子」という商品に使用される標章と同一又はこれに類似する標章を、「洋菓子の小売」という役務に使用した場合には、商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え、出所の混同を招くおそれがあるといえるのであり、入口ガラス壁面に営業時間や電話番号等が記載されていることなどの控訴人が指摘する事情や、証拠（甲10、20ないし29、乙223等）により認められる実際の店舗看板等への使用態様をもって、上記おそれを否定することはできない。なお、小売等役務商標制度が施行されたことを考慮しても、「商品」と「役務」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、出所混同を招くおそれが認められる以上、上記結論を左右するものではない。』

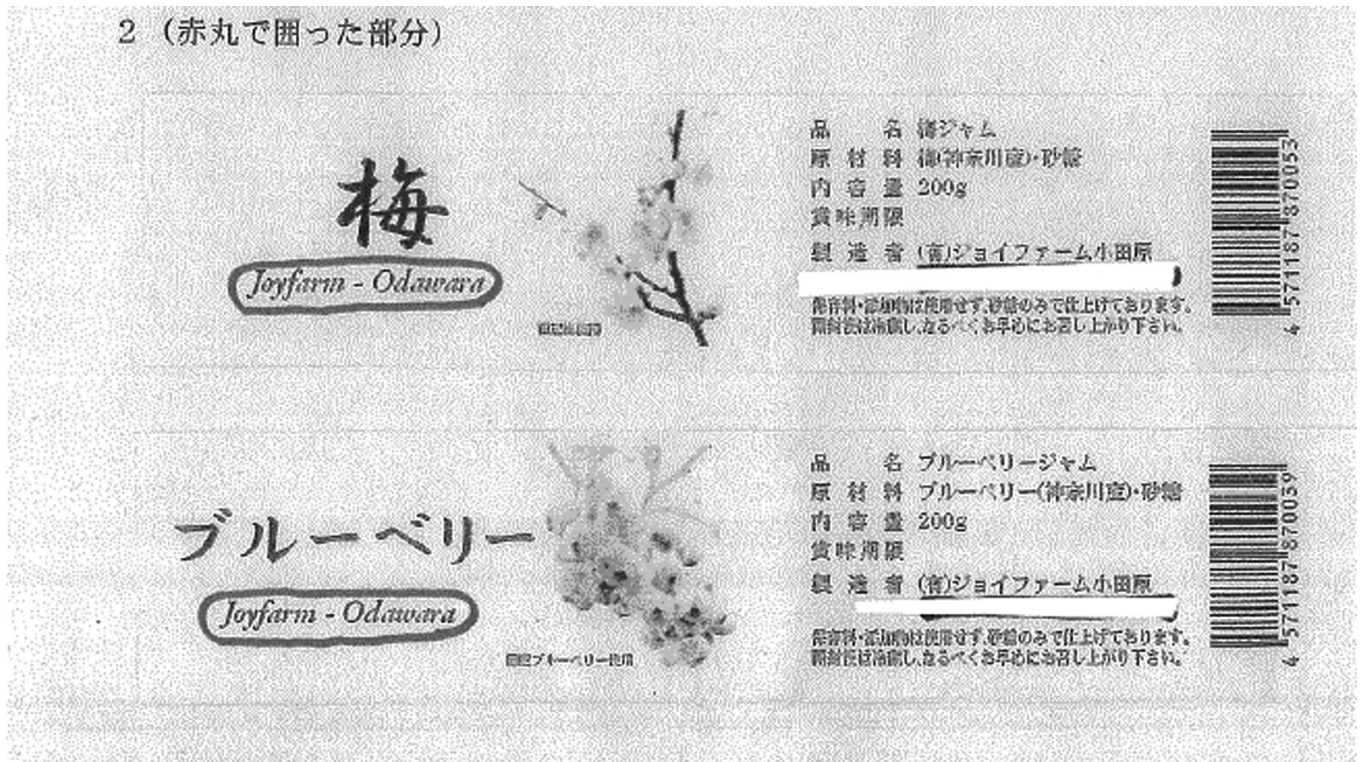
このように侵害事件でも、商品とその商品の小売等役務は類似すると判断されてる事例がある。とりわけ生菓子の製造小売業のような業態であれば、類似する可能性も高いと思われる。

しかしながら、反対に、非侵害と判断した事例もある。

役務「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」についての登録商標「ジョイファーム」に基づいて、加工食料品の範疇である「梅ジャム、ブルーベリージャム」に付される商標「ジョイファーム（Joyfarm）」（下図参照）の使用の差止め等を求めた事件では、以下のように判断されている。

『本件において、指定役務は35類の「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」であるところ、被告は、小売等役務を指定役務とする商標権に係る禁止効の範囲は商品そのもの

2 (赤丸で囲った部分)



に標章を付する行為には及ばない旨主張するが、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。

(中略) 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。

イ 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、(中略)、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る。

ウ また、商品又は役務の類否を検討するに当たっては、実際の取引態様を前提にすべきところ、被告標章2を包装に付した被告商品2及び3の取引態様は、上記1(2)イで認定したとおり、被告と継続的な取引関係があるケンコーコムにおいて、被告から商品を購入して自社が運営する通販サイトを通じて一般消費者

に販売するというものであり、その通販サイトには、ケンコーコムの名称及びロゴが表示されていると共に、商品ごとに製造・販売者が表示されている。

そうすると、ケンコーコムにおいて、被告商品2及び3が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であると誤認するおそれがあるとは認め難く、また、通販サイトで被告商品2及び3を購入する一般消費者においても、製造・販売者とインターネット販売業者を区別して認識すると考えられるから、小売等役務を提供するインターネット販売業者の製造又は販売に係る商品であると誤認するおそれがあるとは認め難い。』

「ベビーモンシュシュ事件」でも「ジョイファーム事件」でも、実際の取引における出所の混同の有無で判断している。特に「ジョイファーム事件」では「商標権侵害訴訟における商品又は役務の類否の判断の際には、需要者において、商品の製造・販売者と役務の提供者の出所が誤認混同されるおそれがあるかを実際の取引態様を踏まえて具体的に検討する必要があるというべき」と述べられているが、これは通常の商標権侵害と同様の考え方であろう。

5. 今後の検討すべき課題等

上記3. で述べた制度開始前後において議論となっていたに小売等役務商標と商品商標の峻別、すなわち

小売を目的として登録された既存の商品商標の不使用该当性や商標の類否判断におけるクロスサーチの是非等について、これまで出された裁判例から今後検討すべき課題となると思われるものを挙げる。

#### (1) クロスサーチの是非

4条1項11号の類否判断においては、「Violet 事件」等で判断された内容や、識別性に関する事件ではあるものの「NYLON 事件」で陳列棚等における具体的な使用例まで含めて想定すると、小売等役務とその対象の商品にそれぞれ同一又は類似する商標が使用された場合、出所の混同が生ずるおそれがあることは否定できないことになる。他方、総合小売等役務と特定小売等役務は、「BLUE NOTE 事件」によれば、前者は様々な商品を一括的に扱うという「小売等の類型、態様」で特定され、後者はその取扱商品によって特定されているということであるので、両者は原則として類似するものではないことになる。

つまり裁判所の判断から見ても、今の特許庁の運用は不合理ではないということになる。

その一方で、実務家の中には、須く小売等役務とその対象商品とが類似するという判断は妥当ではないという意見も多い<sup>(12)</sup>。この点、多種多様な販売形態があるにもかかわらず、総合小売と特定小売に二分しただけでは十分ではないという指摘もある<sup>(13)</sup>。

例えば、特定小売一つとっても、生菓子のように製造小売なのか、商品を仕入れて販売する小売（以下、「一般小売」という）なのかでも出所の認識は変わり得るのではないかと思える。さらに、一般小売の中でも商品を仕入れてくる小売店であってセレクトショップで品質の良い被服やファッション雑貨を仕入れてくる小売店の商標や、生鮮市場で鮮度の高い魚を目利きして仕入れてくる魚屋の商標は、小売等役務の本来的な保護領域の「商品の品揃え」を超えて、その小売店で扱う「商品」の品質保証も兼ねているように思え<sup>(14)</sup>、単に卸売業者から商品を購入して陳列・販売している小売店とも異なった認識が生じる可能性もある。

一見、標章の類否だけ見たらやや疑問が残る「スーパーみらべる事件」や「エリエール ina 事件」の類否判断や、侵害事件において「ベビーモンシュシュ事件」と「ジョイファーム事件」とで同じ食料品の分野

における結論の相違は、この小売等役務の使用実態を勘案して小売等役務商標と商品商標との間の出所の混同の有無を個別具体的に判断しているものと思われる<sup>(15)</sup>。

そういう意味で、特定小売の「○×△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」との表記はやや広範な表記ともいえる。

特定小売等役務をもう少し細分化又は具体的な使用態様を明記することを商標法6条の登録要件で要求し、製造小売の場合にはクロスサーチをすとか、一般小売の場合も、より使用実態を勘案して個別具体的に混同のおそれを判断するといった運用の改定を議論する意味はあると思う次第である。

#### (2) 既存の商品商標の不使用该当性

「elle et elles 事件」から、商品との関連性が見出せれば不使用该当性がない可能性があることは示された。ただし、これらの事件はいずれも小売等役務制度導入前の登録商標に対する事件であり、この点は将来的に変わる可能性があることは判決文に示唆されている。

しかしながら、不使用取消審判における使用は、制度趣旨に鑑みて、それほど厳格ではなく「商標を活用している実態が存在するような場合には、その使用態様を個別的具体的に検討し、商標権を取り消すという不利益を与えるほどの使用態様か否かという観点から総合考慮して、結論を導いている」との見解もある<sup>(16)</sup>。

したがって、使用される商標が、現行法においては小売等役務として登録すべきものであったとしても、指定商品との関係においてなんらかの関連性が認められる使用をしているのであれば、使用が認められるケースは多いようにも思われる。

他方、「會事件」（東京高判平成13年2月28日・注(2)参照）で判示されたように商品との関係性が見出せない使用は、商品商標の使用とは認められていないし、小売等役務について登録しておいて商品商標のみを使用することは不該当になる可能性があることは、留意すべきだろう。

#### (3) 商品の販売行為について

実務家の中には、小売店における販売行為を小売等役務の概念に含めて考えることができるとの意見もあ

るが<sup>(17)</sup>、これまでの判決において、商品の販売行為を指して小売等役務商標として使用されているとか、その商品の販売行為が小売等役務に該当するといった言及はやはりなかった。

もしも、導入当時に議論となった小売等役務に販売部分も含める一元的な保護を目指すのであれば、商標法2条1項との関係を、法改正の必要性も含めもう少し議論する必要があるのではないかと思う。

## 6. まとめ

小売等役務制度導入から十余年を経て、裁判例もいくつか蓄積された。それゆえに小売等役務制度の在り方についての再度、議論・検討する意義はあるものと思われる。また、まだまだ争点となる部分は残っており、今後も事例の動向を注視する必要がある。

本稿が、小売等役務について今後検討する際の何らかの参考になれば、幸いである。

### (注)

- (1)「シャディ事件」(東京高判平成12年8月29日)及び「ESPRIT事件」(東京高判平成13年1月31日)
- (2)「會事件」(東京高判平成13年2月28日)においては、菓子店前に立てられた商標が付されたのほりと商品「菓子」についての関連性を見出せず、登録商標の使用と認められなかった。
- (3)特許庁「平成18年度小売等役務商標制度説明会テキスト」8頁(2007)
- (4)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合意 -- 地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析(特集 知的財産法の新展開 -- 知財立国への法整備)」ジュリスト, 1326号94頁以下(2007), 古関宏「小売サービスの登録制度の導入について -- 小売業者の商標は何を識別するのか」パテント, 675号50頁以下(2006年), 青木博通「小売等役務商標制度の守備範囲」NBL, 858号32頁以下(2007年), 東谷幸浩「実務解説 小売等役務商標制度の概要と活用の留意点」Lexis企業法務, 15号51頁以下(2007年), 峯唯夫「合意成立後の商標使用と商標権侵害 -- 小売店・HPにおける商標の使用等について」知財管理, 676号609頁以下(2007年), 下坂スミ子他「座談会小売等役務商標制度の導入と改正審査基準について」パテント, 681号5頁以下(2007年)等がある。
- (5)[https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/kouri/document/t\\_kouri\\_top/pamphlet.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/kouri/document/t_kouri_top/pamphlet.pdf)
- (6)特許庁総務部総務課制度改正審議室編「産業財産権法の解

説:平成18年意匠法等の一部改正」81頁(発明協会, 2006年)

- (7)藤野忠「判例研究 小売商標の権利範囲と他人の業務に係る商品との出所混同:「Blue Note」商標無効審判(不成立審決取消)事件」知的財産法政策学研究, 40号221頁(2012)
- (8)特許庁「平成19年度小売等役務商標制度説明会テキスト」20頁(2007)
- (9)平成18年度の説明会テキストをみて資料を作成した日本知的財産協会商標委員会の解説記事によれば、商品の包装は小売等役務の一例とされている(日本知的財産協会商標委員会「小売等役務に係る商標の登録制度の導入に際して企業が留意すべき点について」知財管理, 677号775頁以下(2007))
- (10)商標実務家の中では、商標の審判事件において、商品同士に使用される商標の類否判断に比して、小売等役務商標と商品商標の類否判断の方が、商標(マーク)の類否判断が甘くなる傾向があるという指摘をするものもある。公に特許庁が認めているわけではないが、こういった裁判所の判断手法を踏まえれば、個別事例において、あり得ないことでもないのかもしれない。ただし、その一方で、小売等役務の実情を踏まえているといった明示がないままにあまりにも商標(マーク)の類似範囲を狭く解釈できてしまうような審決が出されているのだとしたら、その他の一般の商標(マーク)類否判断にも影響があることになる。この点、審決における理由の記載についても検討の必要があるだろう。
- (11)工藤莞司「判批」判例時報2145号168頁以下(2012), 外川英明「小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲」知財管理, 746号235頁以下(2013), 藤野・前掲注6。
- (12)古関・前掲注4・56頁, 下坂他前掲注4・17頁以下等。また、例えば、不服2013-12030では、出願人の主張において、厳格なクロスサーチの弊害が言及されているようである。
- (13)藤野・前掲注6・236頁
- (14)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, 717号1544頁(2010)
- (15)ただし、「ジョイファーム事件」においても、「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」には、あらゆるジャム等の小売業態が包含されており、自社でジャム等を製造して直接一般消費者に小売りする形態も包含されているといえるし、被告の取引形態を過度に重視しすぎているようにも思え、検討の余地があるとの指摘もある(辻村和彦「特定小売等役務を指定役務とする商標と商品役務の類否」知財ぶりずむ, 186号86頁以下(2018))。
- (16)飯村敏明「商標関係訴訟 - 商標の使用等の論点を中心にして」パテント65.11(2012)P.111
- (17)古関・前掲注4・58頁, 峯唯夫「小売業における商標の使用(日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第25号 商標の使用について)」パテント, 705別冊9頁以下(2009)

(原稿受領 2019.12.16)