

「ESPRIT」事件 東京高判 H12(行ケ)105号 H13.1.31 審決取消請求事件
参考判例「シャディ」事件 東京高判 H11(行ケ)390号 H12.8.29 審決取消請求事件

1. 事実の概要

原告（出願人及び拒絶査定不服審判請求人である米国ニューヨーク州法人）が、平成9年1月9日、「ESPRIT」の欧文字より成る標章について、その指定役務を第35類「化粧品・香水類・石けん類・トイレ用品・（中略）・ゲーム・おもちゃに関連する小売り」とする商標登録出願（商願平9-709号。以下「本件出願」と称す。）を行ったところ、「商品の小売り」から成る指定役務は商標法上の役務ということはできないから、本件出願は同法6条1項の要件を具備しないという理由により拒絶された（平成11年11月16日審決）。そこで原告は、特許庁長官を被告とし、原審決の取消を求める訴えを提起したがその主張は容れられず、請求棄却となった（平成13年9月25日上告を受理しない旨の決定により確定）。

なお、平成4年9月29日付提出の特例商標登録出願「シャディ」の指定役務は、当時の第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、家庭にしながら商品選択の機会を与えるサービス」であって「小売り」を直接指定したものではないが、判旨の中で「小売り」の性格が詳細に検討されている（ESPRIT 事件同様、原告の請求は棄却され拒絶審決が支持された。平成13年7月17日上告棄却）。

2. 裁判所が「小売り」は法上の役務性を欠くとした理由

「小売り」はそれ自体で独立した取引の対象となっているから、商標法上の指定役務として保護されるべきであるとの原告の主張に対し、「小売り」の役務該当性を否定した本件判決の根拠は概ね以下の二つに集約される。

(1) 商品の小売りは商品の譲渡を意味し、法は、当該商品を生産した者が行う譲渡か、それを譲り受けた第三者の行う譲渡かに関係なく、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用」する標章を等しく商品商標と解している。

(2) 商標法上の「役務」は独立して取引の対象となっていることを要するところ、商品の小売りが目的とするところはあくまでも商品の販売であるから、（小売りに際し何らかの役務提供がなされているとして

も）それは独立取引性を欠く。

上記、(1)は、商品商標の定義規定に基づく理由、(2)は役務概念の解釈に基づく理由と位置づけることができよう。なお、ニュース国際分類アルファベット順の一覧表におけるリテイルストアサービス（小売業）の表示の有無や、諸外国におけるリテイルストアサービスの採否状況にまつわる理由も争点の一つとなっているが、これらは我が国実定法の解釈と切り離して論じるべき事柄と思われるので本稿では割愛した。

3. 本件判決の意義

このように我が国では、小売業者がその小売店舗を表象する意図で使用する標章、その他「商品の小売り」に伴って使用される標章を、従来から商標法第2条第1項第1号にいうところの「商品商標」として扱ってきたので、小売業者は自らの営業内容そのものをサービスと捉え、これを指定して商標登録を受けることはできないという運用が裁判所でも確認されたことになる。故に「小売り」を表象する標章についての権利化を図るには、従前どおり、販売されている全ての品目を列挙し、それに応じた「商品」区分に登録出願をすることが原則となる。

勿論、この原則を貫徹することも一つの方法であろうし、一定の小売業者はそれで満足なのかもしれない。しかしながら、「小売り」を役務として認めている国が少なからず存在していることを考えると、このようなスキームによらなければ登録を得ることができないという現状が、果たして製造・卸・小売りの各業種間における真の交通整理に寄与しているのかどうか疑問が残る。我が国の実定法の解釈として「小売り」を役務と捉えることは本当に不可能なのであろうか。

4. 商品商標の定義規定に基づく理由の肯否

4.1 商標法第2条第1項第1号該当性が「小売り」の役務性を決定し得るか

確かに、「商品を小売りすること」は「商品を譲渡すること」にほかならず、また、条文上「生産する者」と「譲渡する者」とは等しく「商品商標」であることの主体要件とされているが、このことと、「小売り」を役務として観念し得るかということとは本来直結しな

いように思える。2条1項1号は、商品を譲渡等する者が「商品について」使用する商標を商品商標と、役務を提供する者が「役務について」使用する商標を役務商標と定めているに過ぎないので、当該標章によって表象される「対象」が商品なのか、それとも役務なのかという問題は、或る標章が商品商標であるか役務商標であるかという判断に先立って検討されるべき事柄だからである。二つの判例は、共に『商標法2条1項1号にいう商品の「譲渡」(中略)には何らの限定もない』ことを前提に、「商品の小売り」が役務に該当する可能性を完全否定しているが、「譲渡」に「限定が加えられているか」ということではなく、むしろ、役務商標の登録制度を設けた時点で旧法2条1項に書かれていた当初の「譲渡」は変質したといい得ないのかどうか、そして(商品の「加工」が第2号の「役務の提供」に吸収され消滅したのと同様)特別な業態の下で行われる「商品の譲渡」を現行法上の「役務の提供」として捉えることはできないのかどうかを論ずるべきではないか。問題は、譲渡の対象物が商品であるところの販売形態それ自体に役務性があるかどうかという点にあるから、「商品の譲渡」ゆえ役務性が否定されるというロジックではなく、「小売り」が商標登録の対象となり得る役務性を具えているかどうかを実質的観点から検討すべきである(後述のOHIM審決では、積極的にそのような認定をしている)。そして必要であれば、同第2号に固有の問題を処理すればよい(本件の事案では指摘されていないが、2条1項2号括弧書きにより役務商標からは商品商標が除かれる結果、商品商標に該当しさえすれば、それはもはや役務商標ではあり得ないと考えられ易い)。

4.2 「小売り」の際に提供されている「便益」の内容

とはいえ、文理上、2条1項1号の「譲渡」に何らの制約も設けられていないのは事実なので、何れにせよ全ての「商品の譲渡」が1号へ該当するわけではないといえなければならない。

かかる点について前記 ESPRIT 事件判決は『一般に、小売業においては、店舗設計や商品展示がそれ自体顧客に対する便益の提供という側面を有しており、また、店員による接客サービスも、それ自体としては顧客に対する労務又は便益の提供に当たるといえることができる』と述べ、「小売り」に何らかのサービス性があることを認めている。その一方、『小売りはあくまでも

商品の販売を目的とするもの』とした上で、これら展示・接客を商品の『販売促進活動』と位置付け、付随サービスの名の下、「小売り」の役務該当性を一蹴してしまう。しかしながら、いくら業務目的が商品の販売にあるからといって、問題とすべき「小売り」の実体を当該商品の「展示」や販売時の「接客」とのみ把握し、「販売促進活動」の枠に押し込めてしまう必要はない。そして、若し小売業をそのような内容で把握するからこそ「付随サービス」であるとの確定的な結論が生じているとすれば、別の側面から「小売り」の便益性を考慮すればよい。

少なくとも、自己の製造に係る単一種類商品の販売ではなく、他人の商標が付された多種多様な商品(複数製造者の複数種商品)を、それに相応する規模の施設で販売する場合の「小売り」行為は、「同一人の製造に係る商品のみを小売りする場合」と異なる便益を提供しているといえないか。複数の者の製造・販売に係る同種商品や多種商品を全て一カ所で把握し、価格を対比させた上で、効率よく購買の契機を得ることを期待する需要者は、展示や接客以外の時間的・空間的なメリット(買い物が一度に一カ所で済んだ等)を当該小売業者から提供されていると評価できるからである(なお、田村善之「商標法概説」第2版256頁は『1品目を扱う小売業に対して、商品商標に重ねて役務商標の登録制度を用意する必要はないとしても、多品目を扱う小売業には役務商標の登録を認めて然るべきであろう』とする)。

何をして単一種・複数種の商品というか、更には、一般の小規模小売店も大規模小売店も等しく「小売業」という位置づけを行うかといった点については、より明確な基準の策定が必要だろうが、判決の理由中で、一種の商品を小売りする場合と他種商品を小売りする場合との差異が厳密に検討されているわけではない。

5. 役務概念の解釈に基づく理由の肯否

5.1 判例の指針

ESPRIT 事件判決は、『商標は、商品又は役務に使用され、自他の商品又は役務の識別機能を有し、出所表示機能、品質保証機能を果たし得るものでなければならないのであるから、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をいふと解するのが相当である』と述べ、かかる前提の

下、『市場において独立した取引の対象となり得るものでない限り、商標法にいう「役務」には該当しない』と結論づける。

5.2 「独立」の意味するもの

或る標章が登録に値するかどうかを判定するための材料として、出所表示機能や品質保証機能を発揮し得るかどうかを指針とすることは妥当であろう。しかし、これら諸機能の存否と標章による識別対象の独立性とは、論理必然的に結びつくものではない。

そもそも「独立して取引される」とは如何なる事象を指すのか。この点について ESPRIT 事件判例は、原告が主張する（小売りの）サービス性について『商品本体の価格とは別にサービスの対価が明示され、独立した取引としての対価の支払が行われているものではない。（中略）商品本体の価格とは別に対価が支払われることのないものである以上、サービス自体が独立して取引の対象となっているものとはいえない』と述べている（シャディ事件にも同様の言及がある）。このように判例は、「別に対価が支払われることはない」或いは「サービスに対する対価としての支払いは存在しない」から、「独立した」取引の対象にはなっていないと明言するのであるが、独立して取引引きされるかどうかのメルクマールに（独立した）対価徴収の有無を用いるのであれば、「独立」取引性は「有償」取引性の意味にほかならない。そして、標章が出所表示機能を発揮する場合があるかないかということだけを問題にする限り、無償で提供される役務に標章が使用された場合でも、商標の諸機能は発揮され得るといふべきである（園内での飲食を全て無料としたテーマパーク〇〇内にあるレストラン△△の料理が好評を博している様な場合、△△は識別標識として機能し得る）。

5.3 「独立」取引性の沿革

「そばの出前は飲食物提供に付随する役務である」といった類の独立性（非付随性）議論は、特例商標登録出願（平成3年法律第65号附則第5条第2項）に求められていた「自己の業務に係る役務について～使用をしている商標」（同第1項）という要件の存否を図る際の一例であった。即ち、その目的は「飲食業者」が第39類の「車両による輸送」について使用に基づく特例の適用を主張することはできないという結論を導き出すことにあり、また「そばの出前」は「そば料理の提供」という「主役務」の存在抜きには考えられない

ということがいえれば十分なのである（そばの出前は「運輸」の商標権と抵触しない、という結論にも至る）。そうとすれば問題の本質は、「独立取引かどうか」ではなく「主か従か」という点に求めるべきであろう。

これに比し、「小売り」を商標法上の役務として考えることができるかどうかという問題は、正に「小売り」を「主たる役務」として捉えることができるかどうかの議論なのであるから、「小売り」の役務性を正面から論じるためには、従来から言われている「独立（取引引き）されているか付随か」という視点ではなく、「小売り」の語に表象される一連の物品販売行為を「商標を使用する者が行っている主役務と評価することができるかどうか」という角度から考えるべきである。そして、商標を通じて「小売り」という主役務の出所が表示され、その質が保証されていると解すれば足る。

このように、標章が出所表示機能・品質保証機能を果たし得るかどうかは、当該標章が表象する対象（物）が独立して取引に供されているかどうか、就中、その対象について個別に対価徴収が行われているかどうかという事由には左右されないといふべきである。ちなみに「法上の商品」に関するものではあるが、『「商品」概念において有償であることは要件ではないと解すべきである。』という有力説がある（田村善之「商標法概説」第2版244頁。240～245頁〈有償性要件の再検討〉）。

6. 取引性

但し、「小売りすること」を商標使用者の主たる役務と考え得ても、それだけでは足りない。少なくとも、商標による識別を有意ならしめる対象は観念される必要がある。その意味で、「小売り」に「取引性」の要件を課すことは妥当である。

6.1 「小売り」の標章により識別されている対象

需要者は、現に標識を抛り所とし、何れの小売店で購買すべきかを決定しているので、当該標識により何かしらの差別化が行われていることは明らかである。それでは、当該標識が差別化している対象は「商品」なのであるか。そしてこの問題提起は、「商品の差別化に寄与する標識は商品商標なのではないか」という従前からの議論に繋がっていくのだが、「小売り」の商標により差別化された「商品」は、当該商品に元々付されていた固有の商標によって特定される商品とは既に異質なものと解される。例えば、小売単価が販売者の如何によって異なることはあり得るので、同種商品

を少しでも安価に購入したい需要者は「販売者」が誰であるかを選別する筈であり、その選別は小売業者が誰であるかを表象した標章により行われる。つまりその商品は、その固有の商標によって出所が特定されると共に、小売業者を表象する商標によって、一般的な意味での「製造販売の出所」とは別の価値が付加されていると考えられるのである。

そしてこの付加価値に相当する部分を「付随的なもの」として捨て去ってしまうのは、余りにも取引の実体と懸け離れている。特定の小売業における当該付加価値部分は、「業務上の信用」を生み出す源泉にも相当し、また、需要者が吟味している対象も当該付加価値部分といい得るからである（他方、吟味している対象が商品なのであれば、吟味の結果が投影される標章は商品商標と解すべきであろう）。需要者が価値判断をして取捨選択しようとしている対象が「付随物」であろう筈はない。

6.2 小売り（の主体）を表象する商標と商品固有の商標

需要者は、商品固有の商標によって当該商品の存在を知り、製造出所を特定したり、それについての購買意欲を抱くかも知れないが、それを実際にどこに赴いて購入するかということについてまで、当該商品商標を拠り所とするわけではない。よって需要者は、当該商品を購入する店舗の種別（量販店か専門店か等）、同種商品の品揃えの良さ、性能・価格等の対比のし易さ、価格設定、当該小売店の格及びブランド価値（贈答品として相応しいかどうか等）、アフターサービスの良し悪し、衛生状態、立地状況（公共交通の便や駐車場の有無）、店舗の安全性等を、当該商品に付された固有の商標ではなく、小売業者を直接的に指称する標章によって選別し、消費活動を決定していると考えざるを得ない（小売業者側も、これら種々の要素で評価を得ることが自己の信用蓄積に繋がると認識している筈である）。そして、当該消費活動が満足いく結果に終わった場合、需要者はその印象を「標識を通じて」記憶し次回の購買の契機とするのであるが、ここで需要者の印象を作り上げている要因は、商品固有の価値とは何ら関係がないというべきである。

確かにアフターサービスの良し悪しや、安全に買い物ができる環境を提供するといった面だけを断片的に取り出してみれば、それを販売促進活動の一環と割り

切ってしまうこともできるが、小売業を構成する様々な事象や活動を別個独立したものとして把握し、各々の役務性を片面的に判断するのは妥当でない。需要者は、来店してから退店するまでの連続性ある行為の中から当該小売業者に対する統合的・全体的な評価を行い、或いは他者から同種の情報を入手し、それらを基準に（今後の）消費活動を決定しているからである。需要者は、商標を通じ、（小売りされる商品ではなく）「小売りの仕方の違い」即ち当該小売業者自体を選別しているのであり、「選別の対象」は正に「取引の対象」にはかならない。巷にいう「販売促進活動」とは、これらの評価基準を具えた小売業者が、更なる販売益の拡大を求めて行うプロモーション活動と解するのが自然であり、これと特定形態の「小売り」とを同視してしまうのは合理性を欠く。

「小売り」による便益を享受している我々需要者が標章により選別している対象は何かという点を考慮しても、やはり「小売り」はそれ自体で取引対象になっていると解するのが相当ではないか。

7. 「小売り」の役務性を肯定するには立法が不可欠か

ESPRIT 事件において被告特許庁は、『現行商標法は、サービスマーク登録制度の導入に当たり、商品の小売の取扱いについて国際的動向を含め入念な検討を経た上で改正されたものであって、商品の小売を商品の譲渡とする取扱いを変えておらず、この解釈に変更の余地はない。（中略）商品の小売を商標法上の役務として認めるか否かは、従来の商標保護の権利体系を大きく変更する問題を内包する立法政策の問題である』と説き、判旨もこれを是認する。即ち、現行商標法の下で、「小売り」を表象する標章を役務商標として登録することはできず、「小売り」を役務と理解するのも立法が必要とするのである。

この点については、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）の1999年12月17日付審決が参考になる。この審決では、先ず欧州共同体商標規則（CTMR）自身が「役務」を定義していないこと、及び、「役務」について明快且つ正確な定義を設けることは（商品についてのそれに比し）極めて困難であることを前提としつつ、数ある小売店中の特定店舗における商品購入だけを好む消費者のいることが経験則上認められるのは、そこで提供されているサービスの総体（totality）が当該選択に影

響を及ぼしているからであると予測する。そして、品揃えの多さ・商品の陳列手法・店舗所在地・利便性・接客態度等、「小売りサービス」を構成する種々の要因があることを認め、正面から「小売り」の役務性を捉えることに努めている。加えて審決は、「顧客吸引力は小売業者が提供する当該サービスに蓄積する」旨を認定すると共に、「小売り」は商品販売に附随する役務の表示に過ぎないという判断を真っ向から否定する（併せて、CTMR は役務が有償で提供されることを要求していないとも述べる）。このように OHIM では、小売

業にもサービスの実体が存することを明確に肯定しており、その妥当性はともかく、立法なくとも「小売り」は役務として理解できるという道を示したという意味で我が国よりも一歩進んだ議論がされているといえよう。

もっとも、「小売り」についての登録を認めるにあたっては先願主義を是正すべきとの価値判断があれば立法的解決は必要だろうし、小売りの対象と同一・類似の商品を指定した商品商標との権利調整という課題もクリアせねばならず、特許庁内における現行の運用が直ちに変更される見込みは薄そうだ。

（会員 香原 修也 原稿受領 2002. 10. 1）