



® 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カ年32,400円
(税込み・配送料実費)

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、商標法の分野に平成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、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 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 浩 (電気・電子)
弁理士 玉 串 幸 浩 (機械)
弁理士 脇 坂 祐 子 (電気・電子)
弁理士 大 谷 山 彦 成 (電気・電子)
弁理士 福 佐 美 本 綾 敦 (化学・材料)
弁理士 宇 山 治 正 志 (化学・材料)
弁理士 上 田 幸 恵 雄 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 出 井 康 博 (機械・電気)
弁理士 (化学・材料・機械)

所長 小 谷 昌 崇 (機械)
弁理士 村 松 敏 郎 (機械)
弁理士 平 田 洋 也 (電気・電子)
弁理士 並 川 鉄 也 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 佐 藤 千 晶 (機械)
弁理士 西 林 高 弘 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 林 渡 貴 成 (電気・電子)
弁理士 貴 成 信 介 (電気・電子)
弁理士 福 行 武 孝 平 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 山 本 村 康 直 (機械・化学・材料)
弁理士 西 村 洋 三 (機械)

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、家庭にし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 E S P R I T 事件 (東京高裁平成13年1月31日判決・判例時報1744号120頁)

「E S P R I T」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)。