



小売等役務商標制度に関するよくあるQ&A

-小売業者、卸売業者の方々へ-

本Q & Aは、小売等役務商標制度の導入における一般的な考え方を示したものであり、実際には事案ごとに個別具体的に判断されるものです

Q1

小売等役務商標制度とはどのようなものですか。

A1

小売等役務商標制度とは、小売業者又は卸売業者(以下、「小売業者等」と表します。)が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含め、小売業者等が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、既に、欧米をはじめとした多くの国々で採用されている制度です。

Q2

小売等役務商標制度のメリットは何でしょうか。

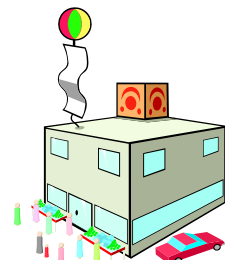
A2

小売業者等が使用する商標は、従来、商品商標として取り扱う商品についての商標登録を行うことによって保護されてきました。このため、商品に付ける値札や折込みチラシ等に表示する商標は保護されていましたが、ショッピングカート、店員の制服等に表示する商標は保護されていませんでした。さらに、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶ場合は、商標権の取得をする際に、多くの分野で登録をしなければならず、登録のための手続費用が高額になっていました。

しかし、今回の小売等役務商標制度の導入により、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護されることとなります。

また、小売等役務商標として登録する場合は、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得をすることができるため、より低廉に権利を取得することができます。

手数料については、Q11をご覧ください。



Q3

小売等役務商標制度は、どのような業種を対象としているのですか。

A3

衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、飲食料品スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等のあらゆる小売業、卸売業が対象となります。

また、カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となります。

Q4

小売等役務商標とは、どのように使われるものをいうのですか。

A4

小売業者等が、取扱商品の値札、折込みチラシ、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計用レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場の案内板、店舗内の売場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙等に表示する商標をいいます。また、テレビ広告、インターネットにおける広告などに表示する商標も含まれます。

Q5

自分が使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合、その商標は使えなくなるのですか。

A5

そもそも「鈴木商会」、「田中商店」、「三河屋」のように多くの事業者が使用している店名等は登録されません(ただし、特定の事業者の商標として全国的に有名になっていれば登録できる可能性があります)。また、自己の会社の商号と同じ名称を他人が登録することもできません。特許庁では小売等役務商標の審査において、これらに該当するか否かを慎重に調査のうえ行います。

仮に、他人に登録された場合であっても、改正法の施行(平成19年4月1日)前から使われてこられた商標ならその範囲内で従来通り使い続けることができます。

なお、引き続き商標の使用ができる場合であっても、その商標登録の権利者から、需要者が混同することを避けるために、例えば、営業地名等を付すなどして区別して欲しいと求められることがあります。この場合は当事者間で話し合ってください。

Q6

店名が多くの事業者により使用されているものであっても、店名に図形を付ければ登録となりますか。

A6

店名が多数の事業者によって使用されている場合であっても、図形で他人の商標と区別することができれば、店名と図形が一緒になった商標は登録することができます。

この場合、その他の方々は、これまでにお使いになっている商標を使い続けることはできますが、他人が登録した図形付きの商標と混同を生ずるような商標に変えると商標権侵害となります。

Q7

小売業を営んでおり、商品商標の登録をもっていますが、小売等役務商標の権利も取得しなければならないでしょうか。

A7

小売等役務商標制度の導入により商品商標と小売等役務商標の双方を登録しなければならないことはありません。ただし、商品商標の権利ではなく小売等役務商標の権利を取得すれば、より手厚い保護を受けることができるメリットがあります(Q2を参照してください。)。なお、小売等役務商標の登録をしなくても、施行前から使用している小売等役務商標は現状の範囲で継続して使用できます(Q4、Q5を参照してください。)

なお、貴方が商品の製造をしていたり、プライベートブランドを管理しているのであれば、値札、タグ等に止まらず、商品そのものに商標を刻印、印刷、あるいは縫い込もうとされるかもしれません。このように使用する商標を保護したいのであれば、商品商標の登録を維持されるとよいでしょう。



Q8

商標権は所有していませんが、今後、商品商標か小売等役務商標の権利のいずれを取得すべきでしょうか。

A8

一般に、小売業者等の方であれば、小売等役務商標の商標権を取得する方が、Q2で述べたようなメリットがあります。

なお、商品の生産及び販売を行う事業者の方は、商品商標を取得することにより、商品そのものに生産段階で刻印、印刷等された商標についても、商品の流通段階において、その商品が貴方の製品であることを示すものとして保護されるメリットがあります。

Q9

小売等役務商標の出願は、早い者勝ちで登録されるのですか。

A9

平成19年4月1日から3月間(3か月が経過する6月30日が土曜日で特許庁の閉庁日にあたるため7月2日(月)までとなります。)の間に出願された複数の小売等役務商標が競合(商標と小売等役務のそれぞれが同じか似たもの)した場合は、同じ日に出願されたものとして扱い、出願人の方々に協議をお願いし、協議で定めた一の出願が優先されます。しかし、協議が整わなかった場合には、以下のとおりになります。

- (1) 競合している商標が施行前から使用していた商標と施行前には未使用である商標の場合には、施行前から使用していた商標が優先されます。
- (2) 競合しているいずれの商標も施行前から使用していた商標である場合は、消費者に混同を与えることがないと判断されれば、複数の商標が登録されます。
- (3) 競合しているいずれの商標も施行前には未使用の商標である場合には、くじにより登録する商標を決めることとなります。

ただし、いずれの場合にも、他人が商品商標の登録を先に行っていたときは、同一又は類似の小売等役務商標は、登録できません。また、多くの事業者が使用している商標等も、原則として登録できません(Q5を参照してください。)

Q10

自分が使用している小売等役務商標を他人が登録した場合、その商標登録に対してどのような対応が可能ですか。

A10

特許庁では、小売等役務商標の出願について、登録することができるか否かを慎重に審査した上で登録の可否を判断します。

まず、自分の商標が登録又は出願されていなくても、その商標が複数県程度の範囲で一定の周知度を得ている場合には、これと混同を生じるおそれがある商標を他人が小売等役務商標として登録することは認められません。

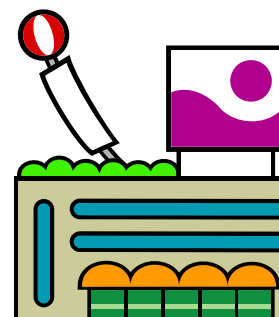
また、他人の会社の名称と同じ商標や「鈴木商会」、「田中商店」、「三河屋」のように多くの事業者が使用している店名なども原則として(Q5を参照してください。)登録されません。

仮に、他人の商標登録が認められた場合、登録公報の発行後2月以内であれば、登録を取り消すための異議申立をすることができます。さらに、登録後5年以内であるならば、登録を無効にするための無効審判を請求することもできます。加えて、出願された小売等役務商標は公表されていますので、登録が不適切と思われれば、特許庁に情報を提供してください。審査の際に考慮します。

これらによって、登録の要件を満たさない商標登録を取り消したり、回避したりすることができます。これら手続の手数料はQ11を参照してください。

なお、他人に小売等役務商標を登録された場合に引き続き使用することができるかについては、Q5を参照してください。

(注)出願された商標や登録商標を商標名等で検索することができます。詳細については、特許電子図書館(<http://www.ipdl.inpit.go.jp>)をご覧ください。



Q11

小売等役務商標に関する手数料はいくらですか。

A11

手数料につきましては、下記頁でご確認ください。

産業財産権関係料金一覧

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>)

Q12

同じ小売等役務商標の出願があった場合に、関係者で協議して登録できる者を決めるといいますが、同じ店名の出願が多数ある場合はどうなるのでしょうか。

A12

同じ商標が多数出願されるということは、その商標が多くの上業者者に使用されている可能性があります。実際に多くの上業者者に使用されているのであれば、いずれの出願も登録されません(ただし、特定の上業者者の商標として全国的に有名になっていれば、その上業者者の商標は登録できる可能性があります。)

Q13

小売等役務商標の権利を取るためには、どのようにすればよいですか。

A13

貴方が小売等役務に使用している、あるいはこれから使おうとしている商標を、特許庁に出願してください。

願書の作成要領につきましては、以下の特許庁ホームページに詳しい掲載がございますので、ご覧ください。また、最終頁の「問い合わせ先」に書かれた相談窓口でも出願のための情報を得ることができます。

(http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm) 「商標登録願」の様式は?」「商標登録願」の作成要領は?」

Q14

改正法の施行後に古くなった看板を掛け替える際に、商店名を見映えのあるものに変えたいのですが問題ありますか。

A14

一般に、現在お使いのものと同じ商標と認識されるものであれば看板を掛け替えても問題はありません。

しかし、商店名自体を変えたり、図案化するような場合は、他人が登録した商標に似ないように注意する必要があります。

なお、他人の登録商標の調査は、特許電子図書館のホームページ (<http://www.ipdl.inpit.go.jp>) で行うことができます。

Q15

多くの事業者が使っているような商店名なのですが、同じ名前でも全国展開して有名になっている企業があります。このような企業は、小売等役務商標を取得できてしまうのでしょうか。仮に、この企業が小売等役務商標を取得した場合、私はこれまで通り営業を続けることはできるのでしょうか。

A15

多くの事業者が使っている商店名は、通常、登録されませんが、それが特定の事業者の商店名として全国的に有名であるときは、その事業者の出願が登録される場合があります。

この場合であっても、貴方が改正法の施行前から使ってきた商標は、その範囲内で従来どおり使い続けることができます。

なお、引き続き商標の使用ができる場合であっても、その商標登録の権利者から、需要者が混同することを避けるための表示を付加して欲しいと求められることがあります。このような商標権者からの請求があった場合には、例えば、営業地名、商号を商標に付すなどして区別することを当事者間で話し合ってください。

Q16

商品の小売業者ですが、今後、施行前から使用してきた商標を利用して、インターネットでの販売も始めようと考えています。その場合にも、その商標を使い続けることができますか。

A16

最近では、インターネットを通じ、WEB上でお店の紹介をすることが簡単にできるようになってきたことを受けてのご質問だと思います。

あなたが改正法の施行前から使用している小売等役務商標を、他人が登録してしまった場合でも、今まで使ってきた範囲内で、従来と同じ商品の小売業を続けるにあたってその商標を使い続けることができます。お店の広告を出すようなことも可能と考えられます。

貴方は、今後、新たに、WEB上でお店の紹介を行い、また、そこで注文を受け付けようとするかも知れません。WEBは、最近では、小売業者にとって簡単に行い得る広告手段となっていることを考えると、広告の場合と同様に、そのようなインターネット上の商標の使用も可能と考えられます。

ただし、引き続き商標の使用ができる場合であっても、商標登録の権利者から、需要者が混同することを避けるために、例えば、自己の商号等を付すなどして区別して欲しいと求められることがあり得ますので、需要者が混同することがないように注意して使用することが必要です。



Q17

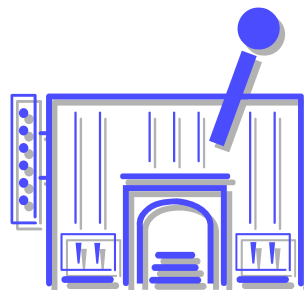
隣接都道府県で周知になっている商標については、他人が商標登録した場合でも商標の使用を続けることができる権利が認められると聞きましたが、どういふことですか。インターネット上で、複数の県の需要者から注文を受けていますが、これをもって隣接都道府県程度で周知と認めてもらえますか。

A17

原則、隣接都道府県で周知になっている小売等役務商標が他人に登録されることはないこととなっていますが、仮に、他人に登録されたとして、その出願があった時点で、貴方の商標が、隣接する都道府県などで多くの需要者の方々に、貴方の商標として認識されているとしましょう。この場合、貴方が従来と同じ商品の小売業において使うのであれば、それまでの事業の範囲にとらわれることなく、その商標の使用を続けることができることになっています。つまり、支店を増やし、そこで商標の使用をするようなことも可能です。

ここで、隣接都道府県で周知というのは、一般的には、貴方のお店がある地域で有名で、県外からも顧客が来るような場合、あるいは、県外にも支店を展開していて県外の需要者にも知られているような場合を想定しています。

昨今、WEB上で店の紹介が簡単に行えるようになり、これを基に、県外の顧客からも簡単に注文を受けることができるようになりました。しかし、複数の都道府県の顧客からいくつか注文があったとしても、それだけで、ここで想定しているような周知と認められるという趣旨ではありません。



Q18

改正法の施行に当たって、当初の3ヶ月間は、複数の小売等役務商標の出願が競合していても、改正法の施行前から使用しているものであれば、複数の商標を商標登録し得る特例措置があると聞きました。それはどのようなことですか。

A18

商標の主要な機能の一つは、需要者の誤認混同をさけることです。このため、本来は、同一あるいは類似の小売等役務に使用する同一あるいは類似の商標を両方とも登録することはありません。

従って、複数の競合する商標(つまり、同一か類似の商標で、同一あるいは類似の小売等役務に使用する目的のもの)が出願されれば、通常は最初に出願されたもののみを登録することとなります(もちろん、既登録の商標と競合していない場合に限りです)。

しかし、小売等役務商標の導入に当たっては、当初の3ヶ月においては、競合する小売等役務の商標出願はすべて同一の日に出願されたとみなし、出願人に協議をお願いして登録すべき商標の一本化を図ります。ただ、協議が整わず一本化できない場合も想定されます。その場合は、改正法の施行前から使用している商標であることを明らかにしていただいた上で、それぞれの出願を登録し得る道を拓いたのが重複登録の特例措置です。

ただし、重複登録された商標については、需要者が混同して商取引が混乱しないように、次の措置が定められています。

需要者が混同し損害を被るおそれがある場合は、登録権利者は、商号等を併記するなどして互いの商標が区別できるようにすることを、他の登録権利者に求めることができます。

混同するような商標の使用を意図的に行った場合は、誰でもその登録の取消を求めることができます。

このため、重複登録された商標の使用に当たっては、積極的に自己の商号等を併記して区別できるようにするなど、需要者が重複登録の相手方と混同することがないように注意して使用することが望まれます。

Q19

改正法の施行前から小売業に使用している商標については、商品商標の商標権を持っています。その商標を当該商品の小売等役務に出願した場合には、登録となりますか。

A19

商品商標を登録され、事実上、小売サービスの商標としてお使いになっており、需要者が他の業者と混同するおそれなく、混乱が生じていない状況であれば、お使いの商標を小売等役務商標として出願された場合に登録し得ると考えられます。

小売業では様々な商品を扱う可能性があります。商品単位で見れば明確に区別しうる場合でも、それらが一緒に販売される場合があります。例えば、お酒とジュースがそうです。お酒とジュースのそれぞれについて、商品商標としては同一あるいは類似の商標登録を認める場合がありますが、お酒とジュースを一緒に扱いうような小売サービスで、それぞれを認めると、混同、混乱が生じる可能性があります。このため、商品商標の登録があっても、それらが、皆、小売等役務商標としても登録できるわけではありません。しかし、現実には、需要者が混同したり混乱するおそれなく、需要者が区別できるのであれば登録が認められます。

Q20

改正法の施行前から自分が小売業に使用しており、商品商標の商標権を持っている商標について、他人が小売等役務商標の登録をしてしまったために、商品商標では保護の対象外と聞く買い物かご等への商標の使用ができなくなってしまうようなことがあるのでしょうか。

A20

商標登録にあたっては特許庁が慎重な審査を行っており、そもそも、貴方が商標権をお持ちの商品商標との間で需要者が混同し、取引が混乱するおそれがあるような他人の出願については、登録を受けることができません(ただし、需要者が混同したり、取引が混乱するおそれがない場合は、他人の出願は登録され得ますし、貴方が出願しても登録され得ます。)

他人が商標を登録した場合でも、需要者の混同を生じる、あるいは、取引が混乱するおそれがないような商標にまでは商標権の効力は及びません。他人の商標と混同や混乱がないのであれば、貴方は、商品の値札シールや包装紙、商品の広告などに商標を使用する場合はもちろん、買い物かご等にもその商標を使用することができます。

Q21

自分の商店名を出願しようと思います。実際に使用しているロゴやデザインでなく、普通の書体で出願すればよいですか。

A21

普通の書体で出願することは可能ですが、実際に使用されているロゴやデザインで出願されることを強くお勧めします。

他人の商店名と読み方が同じか類似するような場合は、商標登録が困難となります。しかし、そのロゴやデザイン等が相違することによって他人の商標と区別でき、需要者が混同したり、取引が混乱することなく双方の商標が使用されているような場合には、双方の商標を登録できる可能性があります。

実際にお使いになっている商標が出願されている商標と異なると、審査の際に、いままで使用してきた商標とはみなされない可能性があります。さらに、仮に、普通の書体で登録になったとしても、登録した商標と実際にお使いになっている商標のロゴやデザイン等の態様が全く異なっている場合には、登録商標を使用していないとして登録の取消しを請求されるリスクがあります。

そのため、貴方が商店名を出願するような場合には、普通の書体に商標を変えて出願するのではなく、実際にお使いになっている商標の態様で出願することを強くお勧めします。

Q22

多くの事業者が使用する「田中商店」や「三河屋」等の店名は登録されないと聞きましたが、私は、商品を販売する際に「旬の食材」、「大特価市」、「取れたて直送」などの表示を使用してきました。このような商標は、登録されてしまうのですか。

A22

商標は、事業者が自分の商品やサービスを区別するための目印(標識)として使用するものです。このため、「旬の食材」、「大特価市」、「取れたて直送」のように、多くの小売業者が販売している商品の内容を顧客に説明したり、販売のためのキャッチコピーとして使用する表示は、事業者の目印にならないため登録されません。

Q23

飲食料品の小売業者です。現時点で、事業分野を拡大する予定はないのですが、出願料金も変わらないので、念のため、飲食料品の小売等役務のほか、被服の小売等役務など自分の店で扱っていない商品分野の小売等役務も一緒に指定して出願したいと考えています。このような出願は可能ですか。

A23

商標出願の際に指定できる小売等役務は、出願商標を現在使用している分野の小売等役務か、または、使用予定がある分野の小売等役務に限られます。このため、飲食料品の小売業者が飲食料品の小売等役務を指定して出願することはできますが、出願商標を使用しておらず、使用する予定もない分野の小売等役務を指定して出願することはできません。

仮に、あなたが、飲食料品の小売等役務と被服の小売等役務等を指定して出願をしたとすると、特許庁では、あなたが飲食料品及び被服の小売業を行っているか、または、行う予定があるのかを確認させていただきます。

なお、種々の小売等役務を別々に出願した場合にも、合理的疑義があるときは、確認させて頂く場合があります。

そもそも、自分が商標の使用をしない分野の小売等役務についてまで広範囲に出願をすると、他人の出願と競合する危険性が高くなり、拒絶理由が生じ易いリスクがあるばかりでなく、仮に登録された場合にも、登録商標を使用していないとして登録の取消しを請求されるリスクが生じます。

したがって、商標出願の際は、出願商標を現在使用している分野の小売等役務か、または、使用予定がある分野の小売等役務のみを指定して出願するようにしてください。

お問い合わせ先

特許庁審査業務部商標課 地域団体商標・小売等役務商標推進室

電話 03-3581-1101 内線 2828・2807

E-mail: PA1481@jpo.go.jp

特許庁ホームページ

<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

以下においても特別相談窓口を設けております。

北海道経済産業局特許室 TEL 011-747-8252

東北経済産業局特許室 TEL 022-223-9730

関東経済産業局特許室 TEL 048-600-0319

中部経済産業局特許室 TEL 052-223-6604

近畿経済産業局特許室 TEL 06-6772-5004

中国経済産業局特許室 TEL 082-224-5625

四国経済産業局特許室 TEL 087-869-3790

九州経済産業局特許室 TEL 092-481-2468

沖縄総合事務局特許室 TEL 098-867-3293

(独)工業所有権情報・研修館 <http://www.inpit.go.jp>

電話 03-3581-1101 内線 2121～2123

E-mail: PA8102@inpit.jpo.go.jp

(社)発明協会(全国47支部)

<http://www.hirameki.jiii.or.jp/>