

第三部 商標法の改正項目

第一章 小売業等の役務商標としての保護

1. 改正の必要性

(1) 従来の制度

商標法は、商品又は役務について、ある商標が使用された結果生じる業務上の信用の維持を図ることを目的としている。その保護の対象となる商標は、「商品」について使用する商標と「役務」について使用する商標（商標法第2条第1項）であり、両者は概念上異なるものと認識されている。

小売業者及び卸売業者（以下「小売業者等」という。）は店舗設計や商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といった、サービス活動を行っていることが知られている。しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的な役務であり、かつ対価の支払いが商品価格に転嫁して間接的に支払われ、当該サービスに対して直接的な対価の支払いが行われていない以上、商標法上の「役務」には該当しないとされる。そのため、小売業者等によるサービス活動に使用される商標は、「役務」に係る商標としては、商標法による直接の保護の対象となっていない¹。

ただし、小売業者等は「業として商品を譲渡する者」（商標法第2条第1項第1号）に該当するものとされ、「商品」に係る商標としては商標法による保護が図られている。

そのため、小売業者等が使用する商標について商標法上の保護を求める場合、販売する商品と関連して商品に係る商標権を取得し、商品としての側面から保護を受けることとなっている。

1 東京高判平成12年8月29日判例時報1737号124頁
東京高判平成13年1月31日判例時報1774号120頁

(2) 改正の必要性

① 小売業者等の使用する商標のブランド価値の帰属

近年の流通産業の発展に伴い、商品の種別を超えた多様な商品の品揃えとこれを販売するための独自の販売形態によって、付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展を遂げている。

そこでは、需要者は小売業者の品揃え、業態等に着目した上で店舗の選択を行っており、小売業者等により使用される商標は、小売業者等によるサービス活動の出所を表示しているものといえる。また、その事業活動により獲得されるブランド価値は、当該サービス活動との関係で蓄積されるものといえる。

② 商標の「使用」に係る問題点

商標権は商標の使用がなされていなければ権利の存続ができず（商標法第50条）、また商標権の効力も登録商標の使用を専有するものとされる（商標法第25条）など、商標の使用という概念は商標法において権利の存続及び効力などに関わる重要な概念である。そして、商標の使用というには、「商品や役務に関連して使用されていなければならない」²とされ、特定の商品や役務との具体的関連性をもって商標が表示される必要がある。例えば名刺や株主総会の案内の便箋³などに標章を表示したり、店舗内に特定の商品は揃えているものの単に店舗前に立てられたのぼりに表示⁴するだけでは、特定の商品と商標の間に具体的関連性が認められないことから、商標を商品について使用したとはいえないとされる。

一方で、小売業者等の使用する商標についていえば、例えば多品種の商品を扱う総合小売店における店舗名として使用される商標や、ショッピング

2 小野昌延『商標法概説 第2版』有斐閣

3 最二小判昭和43年2月9日民集22巻2号159頁

4 東京高判平成13年2月28日最高裁 HP

カート、従業員の制服などに使用される商標のように、個別の商品との具体的関連性が見出しにくい態様で使用される商標が多い。これらは、商品の出所を表示するのではなく、小売業者等により提供されるサービス活動の出所を表示するものと考えられる。

このように使用される商標は、小売業者等の使用する商標が商品に係る商標としてのみ保護されている場合、商標法による直接的な保護の対象となっていないこととなる。

③ 諸外国の現状

サービスマーク制度について長い歴史をもつ米国においては、現在、小売サービスは独立したサービスとして取り扱われている。しかし、米国においても、1950年代中頃まで小売店の経営がサービスであるとする理論的根拠が薄いとの理由で、サービスマークとは認められていなかった。その後、独立したサービスとして認められるようになった背景には、小売サービスのサービスとしての意義が確認されたことに加え、それまでの商品に係る商標だけによる保護では、自己ブランドを持つ大店舗だけが保護され、大多数の商店の標章は保護されないこととなるという利用者の不満もあったとされている。

また、最近まで我が国と同様、小売業者等の使用する商標をサービスマークとして認めてこなかったイギリスにおいては、小売業者等の商標に係る信用はそのサービスに基づいていることなどを理由として2000年10月⁵から、さらに、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）においては2001年3月⁶から小売業者の使用する商標についてサービスマークとしての保護を認めている。

5 英国特許庁 Practice Amendment Circular PAC13/00 2000年10月18日及び25日

6 Communication No3/01 of the president of the Office of 12 March 2001

④ ニース協定の動向

ニース協定は、締約国において標章の登録のための商品及びサービスの共通の分類である国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別の取扱として、1957年にニースで締結された協定であり、その国際分類は、類別表並びに商品及びサービスのアルファベット順の一覧表から構成されている。

我が国は1990年2月にニース協定に加盟し、1992年4月1日にサービスマーク登録制度を導入したことに合わせ、各国が国際分類を主たる分類として採用していることに鑑み、国際的ハーモナイゼーションの観点から、国際分類を商標登録出願の際の分類として採用した。

従来は、国際分類の類別表における第35類の注釈では、「主たる業務が商品の販売である企業の活動」を行うサービスを含まないことが明記されていた。しかし、2007年1月発効予定の国際分類第9版の改訂に伴い国際分類の類別表の第35類の注釈の規定の改正がなされ、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることを明記するとともに、「主たる業務が商品の販売である企業の活動」を行うサービスを含まないとの文言は削除されることとなった。

〈参考〉ニース国際分類 類別表（第9版）

第35類 広告 事業の管理 事業の運営 事務処理

注釈

（略）

この類には、特に、次のサービスを含む。

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、カタログの郵便による注文、またはウェブサイトまた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。

(略)

この類には、特に、次のサービスを含まない。

~~主たる業務が商品の販売である企業、すなわち、いわゆる商業に従事する企業の活動。~~

(略)

CLASS35

This class includes, in particular:

-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; ~~such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, e.g., through web sites or television shopping programmes.~~

-This class does not include, in particular:

~~-the activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called commercial enterprise;~~

※ 下線部は今改正により追加される部分であり、取消線部は今回削除される部分

2. 改正の概要

商標法上の保護対象として、「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」について使用される商標を追加する。

3. 改正条文の解説

◆商標法第2条

(定義等)

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。

一・二（略）

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對する便益の提供が含まれるものとする。

3～6（略）

小売及び卸売の業務において行われる総合的なサービス活動が、商標法上の役務に含まれるとする規定である。当該サービス活動の内容は、「顧客が来店して立ち去るまでの間に小売又は卸売に伴つて提供される総合的なサービス活動であり、最終的に商品の販売により収益をあげるもの」（以下「小売等役務」という。）ということができる。

これにより、個別の行為としては商標法上の「役務」に該当しないものとされていた小売業者等によるサービス活動を、総合的なサービス活動として商標法上の役務とみなすこととなり、小売業者等により使用される商標を商標法上の役務として保護することができるようになる。

① 卸売業

小売業と卸売業の差異は、単にサービス活動を行う顧客が流通業者等の事業者であるか、一般の消費者であるかという相違にすぎないものである。したがつて、卸売の業務において行われるサービス活動がなされており、か

つ、そこで使用される商標がそのサービス活動の出所を表示するものであれば、商標法上の役務に係る商標として保護されることとなる。

② 製造小売業

製造小売業は、自己の製造した商品を取り揃え、顧客にその購入のための便宜を図る業態であり、例えば菓子屋、パン屋などにおいて多く見られる。そこで提供される役務は、製造小売業以外の業態における小売等役務と異なるものではない。

したがって、製造小売業者の使用する商標であっても、そこで小売の業務において行われるサービス活動がなされており、かつ、そこで使用される商標がそのサービス活動の出所を表示するものであれば、商標法上の役務に係る商標として保護されることとなる。

（補説）商品商標と小売等役務に係る商標との切り分け

商品に係る商標と小売等役務に係る商標は、表示する出所の相違、すなわち、商品の出所を表示するのか役務（小売等役務）の出所を表示するのかという概念上の切り分けがなされる。

例えば、店員の制服や陳列棚などに表示される小売等役務におけるサービス活動と密接な関連性を有する商標は小売等役務の出所を表示するものと解されるが、プライベートブランドに表示される商標などのように商品と密接な関連性を認識させる商標は商品の出所を表示するものと考えられる。

なお、例えばデパートやコンビニエンスストアなどにおける包装紙、レジ袋などに付された商標については、そのラベルの態様及び使用の実情等を総合的に勘案すれば、小売等役務の出所を表示するものと解されることとなろう。

【関連する改正事項】

例えば商標の使用の定義（商標法第2条第3項）、商標登録の要件（商標法第3条）、及び侵害とみなす行為（商標法第37条）等については、現行の役務

第三部 商標法の改正項目

商標と関連した規定で対応できることから特段の手当は行わない。