

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—

知財高裁平成23年9月14日判決¹
平成23年(行ケ)第10086号
審決取消請求事件

藤野 忠

【事実の概要】

被告は、「Blue Note」の文字の間に「音符の図形」を有する構成からなり、「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」(総合小売等役務)と、一部商品(後掲図3参照)を特定した「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」(特定小売等役務)を指定役務とする登録商標(以下「本件商標」という。)²の商標権者である。

原告(筆者注:米国に本社を置く大手レコードレーベル)は、平成22年

¹ 判例時報2128号136頁。本判決の先行評釈としては、工藤莞司・判例評論640号22頁(2012年)、今村哲也・ジュリスト臨増1440号287頁(2012年)があるほか、茶園成樹「知的財産法判例の動き」ジュリスト臨増1440号273頁(2012年)においても、本判決へのコメントが掲載されている。

² 登録第5190076号商標。平成19年4月1日登録出願、平成20年11月12日登録査定、同年12月19日設定登録。

1月19日、自己の商標である「BLUE NOTE」又は「ブルーノート」という商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標の登録は、商標法4条1項15号、19号に該当するなど主張して、本件商標の登録無効を求める審判請求(審判2010-890002号事件)を行ったが、特許庁は同年11月4日、本件審判の請求は成り立たないとする旨の審決(以下「原審決」という。)をしたため、原告が知財高裁に対してその取消しを求めて提訴した。

なお、本件の最大の争点は、本件商標の指定役務のうち、総合小売等役務に係る部分の商標法4条1項15号該当性であるところ、原告が「ジャズレーベルとして著名な引用商標が、被告の総合小売等役務の表示として用いられると、音楽愛好家のみならず一般の需要者等においても、著名なジャズレーベルの名称を想起し、当該役務の提供が、原告と関係がある小売店舗、商業施設などと誤認混同を生じさせる可能性が高い」等と指摘し、原審決の判断の違法を主張したのに対し、被告は、「『特定小売等役務』と『総合小売等役務』は、サービスの本質が根本的に異なり、『総合小売等役務』と個々の『取扱商品』とは、原則として、非類似の関係にあるとして取り扱われるべき」等と反論した。

【判旨】

請求棄却(原告上告・上告受理申立て)

1 商標法4条1項15号該当性についての判断の誤りについて

(1) 本件商標の効力について

『小売等役務商標の査定ないし商標登録』行為は、独占権を付与する行政行為であるから、独占権の範囲に属するものとして指定される『役務』は、例えば、『金融』、『教育』、『スポーツ』、『文化活動』に属する個別的・具体的な役務のように、少なくとも、役務を示す用語それ自体から、役務の内容、態様等が特定されることが必要不可欠であるといえる。」

「ところで、『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。」

「上記の観点から、本件について検討する。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。」

「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。」

(2) 商標法4条1項15号への適合性についての判断

「同標章(筆者注:引用商標)によって、原告ないし原告の子会社等の出所を示すものとして広く認識されるのは、商品『レコード(CDも含む。)]の販売等、又は、せいぜい同商品の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限られるのであって、上記範囲を超えて広く知られていたとまでは認めることができない。」

「原告の引用商標の使用態様は、商品『レコード(CDも含む。)]の販売

等又は同商品を販売等する過程で行われる便益の提供に限られるものであり、本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標権を被告が有することによって保護される独占権の範囲に含まれるものではないから、被告が同商標を使用したとしても、需要者、取引者において、その役務の出所が原告であると混同するおそれがあると解することはできない。」

「また、本件特定小売等役務には、『レコード(CDも含む。)]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』は、含んでいないから、本件商標を本件特定小売等役務に使用することによって、原告の業務に係る商品又は役務との間で、出所の混同を来すことはない。」

2 商標法4条1項19号該当性についての判断の誤りについて

「上記(略)記載の各事情は、いずれも、被告に『不正の目的』があることを推認させるものではない。」

「被告において、本件特定小売等役務ないし本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標を有したとしても、その独占権は、限定された範囲にのみ及ぶものであって、原告が引用商標を付した関連商品を販売することを禁止する効力はない。のみならず、前記のとおり、本件総合小売等役務については、『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と認められない限り、本件商標の独占権は当然には及ばない。したがって、原告のこの点の主張(筆者注:本件商標の登録により、原告が引用商標を付した関連商品を販売することができない結果を来すことをもって、被告に『不正の目的』が存在する、とする主張)は、主張自体失当である。」

【評釈】

1 本判決の意義

本判決は、「他人の業務に係る商品又は役務」との関係で、小売等役務商標（以下、単に「小売商標」という。）の商標法4条1項15号該当性を判断した初の裁判例である³。

後述するように、小売商標制度の導入に際しては、先行登録商標との関係、特に商品商標との間で出所の混同を来す可能性について問題提起がなされ⁴、主に商標法4条1項11号に該当するかどうか、という観点から、結果として採用された審査実務の妥当性等をめぐる議論が行われてきたところであるが⁵、本判決は、法4条1項11号における「指定商品若しくは指定役務に類似する」という範囲を超えた、商標法4条1項15号該当性判断の場面での「混同を生ずるおそれ」の有無について初めての判断を示したものであり、小売商標制度をめぐる議論に一石を投じるものとしての重要な意義が認められる。

また、本判決においては、小売商標の効力が及ぶ範囲（以下「権利範囲」という。）について、裁判所が一定の解釈を示しているところ、ここで示されている解釈は、従来の議論の中ではあまり見られなかったものであり、

³ 本判決後の事例として、知財高判平成24年1月30日〔MERX〕・最高裁HP（H23（行ケ）10190）がある。

⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について（平成18年2月）」11頁（2006年）。

⁵ 小売商標制度創設前後の時期に、この点に関する詳細な問題提起を行っていた論稿として、古関宏「小売サービスの登録制度の導入について」パテント59巻10号50頁（2006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60巻4号5頁（2007年）など。また、制度創設後の動きも踏まえて論じるものとして、本宮照久「小売等役務商標制度の理解と実践」知財管理60巻6号909頁（2010年）、小野昌延＝竹内耕三編『商標制度の新しい潮流』（青林書院、2011年）77頁以下「小売等役務商標制度に関する座談会」などがある。

今後の小売商標の権利範囲に関する考え方にも大きな影響を与える可能性がある。

このように、本判決は、これまでの小売商標制度をめぐる議論の中に位置づけられるべきものであるため、まず、以下では、小売商標制度創設の経緯及び従来の議論について、概観することとしたい。

2 小売商標制度の概観

(1) 制度創設の経緯

小売商標制度の創設に向けた議論は、小売業・卸売業に係る商標をサービスマーク（役務商標）として正面から捉えて保護すべき、という実務の要請と、小売業等の商標を役務として保護する、という国際的な趨勢を受けて進められたものである⁶。

そして、平成18年2月の産業構造審議会知的財産政策部会によって、「小売業者等の商標の顧客吸引力、経済的価値及び国際的な動向等にかんがみ、小売業者や卸売業者の提供する役務に係る商標については、サービスマーク（役務商標）として登録を可能とすることが適切であると考えられる⁷」という結論が出され、同年の商標法改正で商標法2条に「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」という規定（現・2条2項）を追加する改正が行われ、改正法施行日の平成19年4月1日をもって、小売商標制度が創設されることになった。

(2) 小売商標の保護対象・商品商標との役割分担をめぐる議論

さて、上記のとおり、商標法上、小売等役務として定義されたのは、小売等の業務に係る「顧客に対する便益の提供」であり、これは小売等の業

⁶ 前掲注4）7～9頁。古関・前掲注5）51頁。

⁷ 前掲注4）10頁。

務(商品の販売)そのものとは区別された「商品販売に付随したサービス」(商品の品揃え、陳列、接客サービス等)である、というのが、制度創設に際しての立法担当者の説明であった⁸。

このような説明がなされたのは、商標法上、「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もの」は、「商品商標」と定義されており(法2条1項1号)、単純な「商品の販売」行為を「小売等役務」とした場合、商品商標との重複を免れ得ない、と考えられたためと思われるが、このように小売商標の保護対象を狭く解する考え方は、小売業の実務にかかわる者の感覚としては非常に違和感があるものであり、それゆえに、一部の実務家から「小売業者の商標を正面から捉えて保護すべき」という強い批判を受けることになった⁹。

また、商品商標と小売商標の機能が過度に錯綜し、明解な役割分担を図ることが困難となることの懸念から、「(平成18年商標法改正を機に、)商品商標の役割を製造元・発売元表示機能に限定し、小売業を示す機能は小売役務商標に期待すべき」という考え方も提唱されるなど¹⁰、小売商標の保護対象をめぐっては激しい議論がなされる状況であった(図1参照)。

特許庁が、制度創設前の実務者向けの説明会等において、「商品商標」の使用に当たる場合と「小売等役務商標」の使用に当たる場合を明確に分けて説明した上で、「小売等役務についての商標としての使用例」として、

⁸ 特許庁「平成18年度小売等役務商標制度説明会テキスト」5頁(2006年)。同8頁の図も参照のこと。特許庁は、このような前提に立った上で、商標使用行為が、「小売業者のサービス」としての性格を有する行為といえるかどうかで、小売商標と商品商標の権利範囲を区別する、という考え方を採用した(10頁ほか)。

⁹ 古関・前掲注5)60頁。古関弁理士は、現行商標法2条1項上も、「小売業者等がその業務を識別するために使用する商標」を「商品について使用するものではない」と解釈することが可能であると説く(前掲注5)58頁)。また、同じく、商標法2条1項の存在を前提としても「販売行為を含めて小売役務商標の使用ということができる」と述べるものとして、峯唯夫「小売業における商標の使用」パテント62巻4号9頁(2009年)。

¹⁰ 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含意」ジュリスト1326号102頁(2007年)。

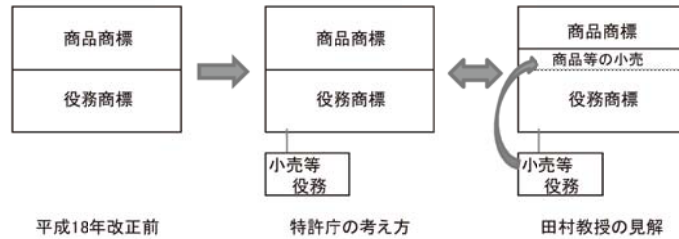
比較的広く例を挙げた解説を行ったこともあって¹¹、保護対象をめぐる小売業者側の「期待」と制度とのギャップは、実務上はほぼ解消されたように思われたものの、制度創設後、特許庁が「小売等役務についての使用であることをもって、商品についての使用であることが否定されるわけではない」という説明を積極的に行うようになったこともあって¹²、商品商標と小売商標との役割分担の境界は、未だ明確になっていない¹³。

¹¹ 例えば、前掲注8)14頁では、商品の値札や、包装紙に付された商標、広告チラシに表示された商標(ただし隅、枠外に表示されたもの)等、販売(譲渡)する商品について用いられる商品商標(商標法2条3項1号、3号、8号など参照)と理解することも可能なものについても、「小売等役務についての商標としての使用例」とされている。

¹² 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年)。このような説明がなされるようになったのは、制度創設当時、小売事業者の多くが、自己の店舗で取り扱う商品について多数の商品商標を登録しており、商品商標と小売商標の役割を明確に分け過ぎることで、従来登録していた商品商標が不使用商標化してしまうことを懸念したためと思われる。しかし、現実には、ほとんどの小売事業者が、小売商標制度創設後に、改めて小売商標を取得し直しているし、制度創設の趣旨に鑑みれば、それが当然に期待されることであった(田村・前掲注10)103頁参照)。その意味で、特許庁の説明の変更は、かえって商品商標と小売商標の役割分担を不明確にし、制度創設前から保有している商品商標の扱いについて、小売事業者が頭を悩ませる原因を作ってしまったように思われる。

¹³ 店舗名として使用されていた商品商標の不使用取消に係る、①知財高判平成21年11月26日〔ell et elles〕・判例時報2086号109頁では、商品商標と小売商標とで、使用に当たる行為が重なることもある、という前提に立ち、「小売業者としての出所を表示することが、(商品)商標としての使用に当たらないということとはできない」として、不使用取消審判を不成立とした審決の判断を支持している(②知財高判平成21年12月17日〔ハローズ〕・最高裁HP(H21(行ケ)10177)、③知財高判平成22年2月3日〔Pink berry〕・判例時報2087号128頁も同旨)。もっとも、これらの判決で使用が争われた商標は、いずれも「小売等役務商標制度が施行される前から」使用されていたものであり、①、③の判決においては、制度施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず制度の創設によって商標の使用に当たらないと解すると、「混乱を生ずるおそれ」がある、ということにも考慮したことが明示されているため、小売商標制度創設後に出願登録された商標については、別の結論が出る余地も残されているのではないかと、という指摘が複数の実務家からなされてい

図1 小売商標の保護対象をめぐる議論の状況



(3) 小売商標と商品商標の「出所の混同」をめぐる議論と審査実務

本件とも密接に関連する、小売・卸売の対象となる商品の商品商標と小売商標との間で出所の混同が生じ得るのではないか、という問題提起は、小売商標制度創設に向けた議論の当初からなされていた¹⁴。

この点につき、産業構造審議会知的財産政策部会は、「小売業等に係る役務商標と商品商標は、商標の使用目的や使用態様が異なることから、商品と役務の間での出所の混同の蓋然性は、商品間又は役務間の関係に比較して必ずしも高くない」という考え方を前提とし、「特定の事業者の製造又は販売に係る商品と商品を取り扱う小売業者の提供する役務との間で同一又は類似の商標が使用されたとしても、必ずしも一般的な出所の混同を生ずるおそれがあるとは評価されない」としつつ、「小売業者等の提供するサービスにおいて取り扱う商品の内容や小売業に係る商標の使用態様によっては、同一の事業主により提供されるものとの出所の混同が生ずる場合もあると考えられる」として、「合理的な範囲内において、商品商標と役務商標間において、先行登録商標との関係で問題が生じないように

る(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60巻9号1535頁(2010年)、本宮・前掲注5)914～916頁)。

¹⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会第4回商標制度小委員会(平成15年10月20日)議事録・竹田稔委員発言等。

審査の枠組みを検討することが適切である」という結論を出した¹⁵。

そして、特許庁は、小売商標制度の創設に合わせて「類似商品・役務審査基準」を改訂し、「特定小売等役務」(取扱商品の内容が特定されている小売等役務)では、取扱商品の商品区分に属する先行登録商標との抵触審査(クロスサーチ)を一律に行うこととする一方で、「総合小売等役務」(指定役務を「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」とするもの)については、商品区分での先行登録商標との間でクロスサーチを行わない、という整理を行った(図2参照)。

このような審査運用は、「特定小売等役務は、商品商標と取り扱う商品が一致し、出所混同の蓋然性が高いため、商標法4条1項11号該当性審査に係るクロスサーチが必要である」、「総合小売等役務は、多品目を扱い商品との結びつきが希薄になっているため、一律にクロスサーチを行う必要がない」という説明¹⁶とともに定着し、現在に至るまで継続して行われている¹⁷。

しかし、特定小売等役務に対して一律にクロスサーチを行うことについ

¹⁵ 前掲注4)11頁。

¹⁶ 北口貴大「商標法・小売商標制度」ビジネス法務2007年4月号78頁など。

¹⁷ なお、クロスサーチによる、商標法4条1項11号に基づく小売商標の登録拒絶の当否について裁判所で争われた事例は多くはないが、その中には、知財高判平成24年2月15日〔Sportsman.jp〕・最高裁HP(H23(行ケ)10287)のように、「本願商標の指定役務と本願商標の指定商品との間で、一般的にそれぞれ異なる事業者が主体となるものではないし、用途や、販売ないし提供される場所も格別に異なるものでもなく、需要者の範囲も一般的には一致する」と、小売等役務・商品間で、出所の誤認混同の可能性が定型的に存在することを前提とした判断を行い、現在の審査運用を事実上追認するものがある一方で、知財高判平成23年12月26日〔スーパーみらべる〕・最高裁HP(H23(行ケ)10135)のように、「原告は…本願商標を顧客に対する便益の提供役務(筆者注:スーパーマーケットの店舗名等)に使用している実情があり、引用商標(筆者注:菓子、パン等の飲食料品を指定商品とするもの)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」と述べて、商標間の外観相違等の事実と合わせて非類似という結論を導いた例もあり、必ずしも確定的な考え方は示されていないように思われる。

ては、制度創設当初から実務家からの批判が強い¹⁸。また、総合小売等役務についてクロスサーチを行わない、という審査運用については、あくまで商標法4条1項11号上の商品・役務の類似性を一律に認めない、というだけで、商品との間で商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」が認められる可能性まで否定するものではない、ということが前提となっている¹⁹。

図2 小売商標に係る特許庁の審査運用のイメージ
(「類似商品・役務審査基準」の分類を参照)

総合小売等役務 「衣料品・飲食品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う…」			
特定 小売 等 役務	織物・寝具類の小売等	↔	織物、布団… クッション、座布団
	被服の小売等	↔	洋服、和服 帽子、靴下…
	履物的小売等	↔	靴類、下駄… 靴ひも…
	かばん類の小売等	↔	かばん類、袋物
	身の回り品の小売等	↔	うちわ、扇子… 身飾品、カフス…
	酒類の小売等	↔	ビール 日本酒、洋酒…
	菓子及びパンの小売等	↔	菓子、パン サンドイッチ…
	加工食品の小売等	↔	肉製品、豆腐… すし、弁当…
	・ ・ ・ ・	↔	・ ・ ・ ・
	小売商標		商品商標

3 本判決の検討

以上のような小売商標に関する従来の議論を踏まえ、本判決が小売商標と商品商標との間の「出所の混同」や、小売商標の権利範囲をめぐる議論

¹⁸ 古関・前掲注5)59頁。下坂他・前掲注5)17～19頁。

¹⁹ 下坂他・前掲注5)18頁参照。

に対して与えるインパクトも意識しつつ、本判決について、検討を進めることとする。

3-1 商標法4条1項15号該当性に係る判断について

(1) 本判決の判断手法について

本判決の最大の特徴は、本件商標の権利範囲をまず明らかにした上で、引用商標の使用態様が、本件商標の「指定役務に係る独占権の範囲に含まれるかどうか」というアプローチで、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無を判断した、という点にある(上記判旨1(1)、(2))。

そして、本判決のこのような判断手法に対しては、最高裁第三小法廷平成12年7月11日判決〔ルール・デュタン〕(以下「ルール・デュタン最判」という。)²⁰が示した、

「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである」

という「総合的判断」の基準²¹とは異なる、という指摘もなされている

²⁰ 民集54巻6号1848頁。

²¹ 特許庁の商標審査基準においても、ルール・デュタン最判を踏まえ、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断に当たって、(イ)その他人の標章の周知度、(ロ)その他人の標章が創造標章であるかどうか、(ハ)その他人の標章がハウスマークであるかどうか、(ニ)企業における多角経営の可能性、(ホ)商品間、役務間又は商品と役務間の関連性、といった総合的判断を前提とした考慮要素が示されている。

ところである²²。

しかし、レール・デュタン最判の判旨は、あくまで事例との関係で理解されるべきものであり、ここに挙げられた要素のいずれかに「混同を生ずるおそれ」を払拭できるほどの大きな差異が認められる場合に、あえて「総合的判断」を行わずに結論を出すことまでをも否定するものではない、と考えるのが穏当であろう。

現に、最近の裁判例においては、総合的判断を行わずに、4条1項15号該当性を判断するものも多い²³。

したがって、本判決についても、判決が示した本件商標の権利範囲（指定役務の効力が及ぶ範囲）の解釈や、「独占権の範囲に含まれない」という表現の意図するところを十分吟味した上で、「総合的判断」を行うことなく4条1項15号該当性を否定することが許されるのか、という点を検討していくべきだといえる。

(2) 小売商標の権利範囲に関する判断について

本判決は、「便益の提供」が「役務」と概ね同義であり、それ自体に役務内容を限定する効果がないことを前提とした上で、指定役務との関係での「目的と手段」というキーワードにより、小売等役務の実質的な内容、ひいては、小売商標の権利範囲についての新たな解釈を示した。

²² 工藤・前掲注1)24頁。今村・前掲注1)288頁。

²³ いずれも本判決後の事例であるが、知財高判平成24年1月30日〔MERX〕・前掲注3)では、商標が相互に類似せず、「需要者は商標そのものをもって、両者を区別することができる」という理由だけで、混同を生ずるおそれを否定した。また、知財高判平成24年5月23日〔健遊館〕・最高裁HP(H23(行ケ)10450)では「原告標章の周知性の不存在」、知財高判平成24年5月31日〔電装現代仏壇〕・最高裁HP(H23(行ケ)10332)では、商標相互間で「外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない」ことをもって、商標法4条1項15号該当性を否定しており、常に「総合的判断」の手法が用いられている、というわけではない。

■「特定小売等役務」の内容

＝「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」

■「総合小売等役務」の内容

＝「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」

このような「目的と手段」を切り口とする考え方は、これまでの小売商標をめぐる議論の中ではあまり出ていなかったものであり、しかも、それまで行政庁が、「便益の提供」という語を「小売に付随する顧客サービス」と解し、専ら「小売業者が行うサービス活動」の範疇での使用といえるかどうかによって、小売商標と小売業者等の取扱商品に係る商品商標との役割分担をさせることを意図していたように思われること²⁴を考えると（前記2(2)）、上記解釈は、実務上の取扱いにも大きな影響を与える可能性があるものといえる。

すなわち、本判決が示した上記解釈によれば、「小売等という業務目的」に対応する「手段」としての役務態様であれば、全て小売商標の権利範囲に含まれる、という解釈が成り立ち、特定小売等役務に係る小売商標については、権利範囲を従来の実務の理解以上に広範に認めて商品商標との境界を希薄化させる、と理解する余地も生まれることになる²⁵。

したがって、従来から議論されている小売商標と商品商標の役割分担

²⁴ 特許庁の説明会テキストで示される小売商標と商品商標の区別には、上記のような考え方が色濃く反映されているように思われる。前掲注12)16～21頁など。

²⁵ 例えば、本判決が例に挙げる「(小売の対象たる)『物』」等に登録商標と同一又は類似の標章を付するような行為態様については、それが小売等との業務との間で「目的と手段」の関係にありさえすれば小売商標に係る権利範囲に含まれる、と解されることになりそうだが、それは、従来特許庁が示していた考え方から更に踏み込んだ解釈、と理解する余地もあるといえる。

(タテの役割分担²⁶)、という文脈においては、このような解釈の当否については、慎重に検討する必要がある(後述)。

一方、本判決は、「指定役務の取扱商品に係るサービス提供の範囲を離れて商標の効力が及ぶものではない」という、いわば当たり前のことを述べているに過ぎず、取扱商品を異にする特定小売等役務間、及び総合小売等役務・特定小売等役務間の権利範囲の差異(ヨコの役割分担)を明らかにするための規範的な解釈としては、さほど違和感のあるものではない。

そして、本件は、まさに、本件商標に係る総合小売等役務及び特定小売等役務と、当該特定小売等役務の取扱商品ではない「商品」との関係が問題とされている事案である。

このような事案において、商標法4条1項15号該当性を判断する上での考慮要素とする、という観点から、一義的に明確ではない「小売等役務」の内容を明らかにし、争点となっている他人の「商品」の内容との関連性の程度等を明確にするために、本判決の小売商標の権利範囲に関する解釈を用いることには、十分合理性がある、ということができる。

(3) 本件商標の「独占権の範囲」と商標法4条1項15号該当性判断との関係について

前記のとおり、本判決は、「原告の引用商標の使用態様」が、本件商標権によって保護される「独占権の範囲に含まれるものではない」ということを理由に、「混同を生ずるおそれ」を否定したが、これに対し、商標法4条1項15号は、商標の「独占権」とは直接関係するものではないなどとして、本判決の判断を批判する見解が出されている²⁷。

²⁶ 「タテ/ヨコの役割分担」については、後掲の概念図(図4)参照。

²⁷ 工藤・前掲注1)は、「不登録事由である商標法4条1項15号は、商標権が保障する独占権とは直接的な関係にはない」とことを指摘した上で、「引用商標に係る使用商品・役務が、本件商標に係る独占権の範囲外であることのみをもって混同の虞を否定し商標法4条1項15号には該当しないと判断は、理解できない。」「本件判決は、むしろ商標法4条1項11号に係る判断と見紛うばかりの判断としか言いよう

確かに、先に引用したレール・デュタン最判の基準に加え、「商標法4条1項11号に基づく類否判断を超えて、広義の混同も含めて判断する」という商標法4条1項15号の趣旨に鑑みれば、規範的に導かれる「独占権」という概念で、同号該当性を判断することには、多少の違和感もある。

しかし、現実の商標の使用態様が問題とされ、被告商標の使用態様を無視することが不可能な侵害判断場面²⁸とは異なり、登録阻却事由該当性を判断する場面において問題とされるのは、引用商標(標章)との関係で、登録された商標を商標法上の保護の下に置き続けることが妥当かどうか、という抽象的な評価である。そして、このような評価は、登録された商標が現実の取引で使用されているか否かにかかわらずなされるべきものであり、本質的には規範的な判断によって決することが可能なものだといえる。

また、既に述べたとおり、レール・デュタン最判が挙げたいずれかの要素に「混同を生ずるおそれ」を払拭できるほどの大きな差異が認められる場合には、他の要素をあえて考慮する必要はないと考えられるところ、権利範囲(=「独占権」の範囲)についての解釈から描き出される「指定役務」の内容と、他人の「商品」との関連性があまりに希薄であれば、「商標の指定役務と他人の業務に係る商品との関連性」という要素に係る判断だけで、商標法4条1項15号該当性を否定することが許される場合もある、と思われる。

そこで本件を見ると、本判決は、原告の引用商標(標章)の広知性が認められる範囲を「レコード(CDも含む)」という狭い商品区分に限定する一方で²⁹、本件商標の総合小売等役務に係る権利範囲(=指定役務の内容)

がない」と、本判決に対する厳しい批判を加えている(24頁)。また、茶園・前掲注1)も、本判決が「独占権の範囲に含まれるものではない」ということを4条1項15号に該当しない理由として挙げている点に疑問を呈している(278頁)。

²⁸ 田村善之『商標法概説(第2版)』(2000年、弘文堂)126頁参照。

²⁹ なお、引用商標の周知著名性(広知性)に係る事実関係も、本件の争点となっているところであるが、本稿ではこの点については立ち入らず、本判決(及び原審決)の認定を前提とする。

についても、「衣料品・飲食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」に限る解釈を示している。

そして、いかに、「レコード (CD)」が「衣料品・飲食品及び生活用品」の中に含まれるとはいえ³⁰、「(それらの商品に係る) 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」と比較するならば、「指定役務」と「商品」の関係は、あまりに希薄なものと言わざるを得ず、本判決も、「(引用商標の使用態様が) 独占権の範囲に含まれるものではない」という表現で、そのことを示したものと考えられる。

したがって、本判決の総合小売役務等に係る商標の権利範囲に関する解釈に基づく限り、詳細な取引の実情等に立ち入るまでもなく、商標法 4 条 1 項 15 号該当性を否定することは可能であり、本判決の判旨も妥当といえることができるように思われる。

また、特定小売等役務についても、本判決の権利範囲に関する解釈によれば、本件商標の指定役務において「特定された取扱商品」に「レコード (CD)」が含まれず (図 3 参照)、「取扱商品」と「レコード (CD)」の間の密接な関連性を示す立証もなされていない以上³¹、「(取扱商品に係る小売

³⁰ この点、原審決は「引用商標が使用される商品は、『レコード (CD も含む。)]』であるのに対し、本件商標の指定役務は、『衣料品・飲食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』等であるから、その指定役務中に『レコード (CD も含む。)]』及びこれと類似する商品は、含まれていないものである」と述べているが、これはさすがに説明不足の感を免れ得ないと思う。

³¹ 本判決内で整理された主張を見る限り、そもそも特定小売等役務との関係での商標法 4 条 1 項 15 号該当性については、原告も積極的には主張していないように思われる。おそらく、原告標章が広知になっている商品 (レコード (CD)) の特殊性や、売り場や需要者の近接性から「レコード (CD)」と比較的関連性が認められやすいと思われる「電気機械器具類の小売等」を本件商標が指定役務としていない (図 3 のとおり、原告は「電気通信機械器具」等を指定商品とした引用商標を保有しているため、仮に被告がこれを指定役務に含めようとしても登録を受けるのは難しいと思われる) ことなどから、本件商標の特定小売等役務の取扱商品との関連性を主張し難かったのであろう。逆に、装身具等を取扱商品とする特定小売等役務に係る商標に対して、香水等の商品との「混同を生ずるおそれ」を主張立証されたような場合であれば、裁判所はより慎重なアプローチで判断したとも考えられるところである。

等の業務との間で目的と手段の関係にある) 指定役務」と「商品」の関係は希薄であるとして、商標法 4 条 1 項 15 号該当性を否定することに問題はない、といえる。

図 3 本件商標と引用商標の対比

総合小売等役務 「衣料品・飲食品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う・・・」	
特定小売等役務	織物及び寝具類の小売等
	かばん類及び袋物の小売等
	身の回り品の小売等
	菓子及びパンの小売等
	清涼飲料及び果実飲料の小売等
	茶・コーヒー及びココアの小売等
	加工食品の小売等
	自動車の小売等
	二輪自動車の小売等
	自転車の小売等
	家具の小売等
	台所用品・清掃用具等の小売等
	時計及び眼鏡の小売等
	たばこ及び喫煙用具の小売等
	宝玉石及びその模造品の小売等

(履物)
(電気通信機械器具)
(電子出版物)
(テレビゲーム機)
レコード (CD)

なお、仮に、取引の実情を勘案するとしても、総合小売等役務に係る商標が、本来の機能を果たすために用いられる場面 (店舗の看板や陳列棚、包装紙、店員の制服、広告といったものに、小売業者の名称・店舗名等の商標が統一的に用いられる場面) を想定するならば、原告が主張するような、「百貨店等で、特定の商品を生産商品として販売する場合」や「テナントとして特定の商品を生産する店舗等が入居する場合」に、当該特定の商品との間で、通常の取引者、需要者が混同する可能性は極めて低い、と

言わざるを得ない。

また、仮に、このような場合にまで「混同を生ずるおそれ」を認めてしまうと、総合小売等役務に係る商標の選択の幅は著しく狭められることになり、商品、特定小売等役務とは別に「総合小売等役務」というカテゴリーを設けて商標の登録を認めた主旨が、大幅に損なわれてしまうことになる。

したがって、本判決とは異なる手法によって判断したとしても、本件商標の商標法4条1項15号該当性が否定される、という結論自体が変わるところはなかったと考えられ、この点からも、本判決は支持し得るものといえる。

3-2 商標法4条1項19号該当性に係る判断について

本判決では、原審決同様、被告に「不正の目的」があることを否定し、商標法4条1項19号該当性に係る原告の主張をあっさりと退けている。

元々、4条1項19号該当性が認められるためのハードルは決して低いものではない上に、本件では、小売商標制度が導入される前から、「ブルーノート」に係る原告保有の商品商標と、被告保有の商品商標（本件商標の特定小売等役務の取扱商品に対応する区分を含むもの）が併存しており、そのような併存状態の下で、双方の商標にそれぞれ独自の信用が蓄積されていた、と評価され得る実態があることも、本件商標の使用に「不正の目的」を認めにくい一因になっている、といえる。

また、本件商標の指定役務は非常に広範囲にわたっているものの（図3参照）、将来の事業展開の可能性等をにらんで広めに権利取得を図る、というのは商標実務上頻繁に行われていることであり³²、そのことをもって

³² 特許庁は、小売商標制度の導入と同時期に、商標法3条1項柱書（「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」）の運用を厳格化し、「総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって…(略)…職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合」、「類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合」等の場合に、出願人に商標の使用又は使用

直ちに「不正の目的」あり、とされるべきではない。

このように、原告が主張する事実に「不正の目的」を推認させるものが認められない以上、商標法4条1項19号該当性を否定した本判決の判断に異論はない。

3-3 小括

以上見てきたように、本判決は、商標法4条1項15号該当性の判断に際し、本件商標の「指定役務の内容」について詳細に論じた上で、それと引用商標（標章）に係る商品との比較だけで判断する、という独特な判断手法を採用しているものの、本件の事案に照らせば、このような判断は妥当といえ、商標法4条1項19号該当性を含めた最終的な結論においても、妥当な結論を導いたものといえる。

「独占権の範囲に含まれる」か否か、という、やや誤解を招きやすい表現を用いることの是非はともかく、小売商標と商品商標とでは、商標の使用目的や使用態様が異なり、出所の混同の蓋然性が本質的に低いことに鑑みれば³³、他の事例においても、総合的判断を経るまでもなく、「混同を生ずるおそれ」を否定できる場合は多いと考えられるところである³⁴。

意思を証明させる運用を行っている（「商標審査便覧」41.100.03）。しかし、本件被告（総合商社）のように、出願人の本来の業務が元々多岐にわたる場合は、指定商品・役務が広範にわたる場合でも、それをもって登録が阻却されることはない、というのが現実の運用であり、本件商標についても、登録審査時には特許庁の職権調査のみで、ほとんどの役務について登録が認められている。

³³ 前掲注4)11頁。

³⁴ そもそも、総合小売等役務に係る商標の登録要件を厳格に解した上で、特定小売等役務に係る商標とその取扱商品に係る商品商標との商品・役務の類似性を広く認め、商標法4条1項11号によって、商品商標と同一・類似の特定小売等役務商標の登録を一律に阻却している実態に鑑みれば、登録審査をクリアした小売商標について商標法4条1項15号該当性が認められるのは、相当限られたケースに過ぎないとも考えられよう（逆に、将来的に4条1項11号該当性判断場面におけるクロスサーチの運用が廃止された場合には、本件で争われた4条1項15号、19号といった登録

4 今後の実務への示唆

上記のとおり、本判決の判断は、本件の事例に則した判断としては妥当といえるものであるが、事例を離れた一般原則として用いるには、更なる検討が必要な点もある。

特に、「小売等役務商標の権利範囲」については、既に指摘したように、本判決が示した解釈では、商品商標との機能の差異が具体的に明確になっておらず、特定の取扱商品に関連して小売商標が用いられる場面と商品商標が用いられる場面との重複がもたらされる、という懸念を拭い去ることができない。

小売商標に実質的に期待されている役割が、「小売」そのものの保護にあることを考えるならば、「目的と手段」の名の下に、事実上、特定の商品の販売時に商標を用いて行う全ての行為が、「小売等役務」の範疇に含まれる、と解することも、結論においては妥当というべきなのかもしれないが、その一方で、本判決も、「小売等の業務」と「小売等役務」が別個のものである、という前提は崩していない。

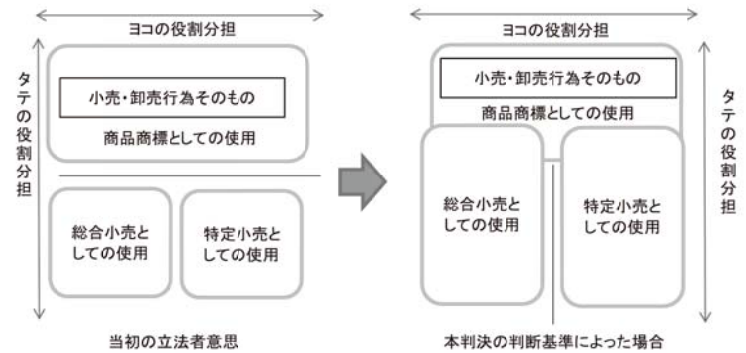
したがって、本判決の解釈を推し進めたとしても、商品の小売(=譲渡)に際しての商品商標の使用と、小売商標の使用との区別、という問題に直面することは避けられず³⁵、将来的には、「小売等役務商標の権利範囲」を「商品商標の権利範囲」と合わせて再検討することが避けられないと思われる(図4参照)³⁶。

阻却事由について、より慎重な判断が求められることになるとも考えられる。

³⁵ 本判決も、「譲渡し、引渡をする『物』等に登録商標と同一又は類似の標章を付するよう行為態様」を例に挙げ、「小売等役務商標に係る独占権の範囲から、当然に除外されると解すべきか否かについても、明確な基準はなく、円滑な取引の遂行を妨げる要因となり得る」という問題点を指摘しているが、この問いに対して、判決の中で明確な回答を示せているとはいえないように思われる(前掲注25)参照)。

³⁶ 本件は、小売商標の商標法4条1項15号該当性が争われた事例であるため、判決においても「商品商標の効力が及ぶ範囲」の一般論については何ら言及されていないが、仮に、登録された商品商標について、周知著名な小売等役務に係る標章との関係で4条1項15号該当性が争われるようなことになった場合には、本判決を意図

図4 商品商標と小売商標の役割分担概念図



また、本判決の権利範囲に関する解釈は、事例を意識してか、「総合小売等役務と特定小売等役務の権利範囲の違い」や「特定小売等役務相互間の権利範囲の違い」を強調し過ぎているきらいがあり、この解釈が不使用取消場面や侵害判断場面でも用いられることになった場合には³⁷、『一括的に取り扱う』小売等の業務の手段として用いられたものではない³⁸、と

した議論が展開されることが望まれる。また、商品商標の不使用取消に係る前掲注13)①～③のようなタイプの事例についても、小売商標制度創設後に出願された商標について、裁判所がいかなる判断を示すのかが注目されることである。

³⁷ 本件はあくまで商標法4条1項15号該当性判断における「指定役務」の内容(=権利範囲)の解釈が問題となった事例であるが、本判決においては、「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」として、上記解釈の射程を不使用取消場面にまで及ぼす意思が明確になっており、更には、侵害判断場面にも射程が及ぶことを意識した判示すら見られる。

³⁸ 「総合小売等役務」に係る商標について、特許庁は①「小売業又は卸売業を行っていること」、②「その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること」、③「衣料品、食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%～70%程度の範囲内であること」という3要件を満たすことを建前とした出願審査を行っている。総合小売

合小売等役務に係る商標を保有する小売業者が他の小売業者による類似商標の使用に対して禁止権を行使できなくなったりするケース³⁹が、必要以上に増加するのではないか、ということも懸念される。

少なくとも、侵害判断の場面においては、本判決が示した抽象的、規範的な権利範囲に係る解釈だけを適用して結論を導くのは妥当ではなく、具体的な取引の実情に即して侵害成否を判断すべきだろう⁴⁰。

なお、現在の小売商標制度には、総合小売等役務に係る商標の登録に係る厳格な形式要件や、特定小売等役務に係る商標に係る一律的なクロスサーチといった、多くの実務家が制度導入当初から指摘している、小売業の実態とは整合しない問題が依然として残っている⁴¹。

等役務商標は、取扱商品に係る商品商標との間でクロスサーチを行わない、という一種の“恩恵”を受けるものであるため、ある程度厳格な基準が設けられることについては、やむを得ない面もあるが、本判決の解釈に基づく不使用取消の場面にまで、③のような基準を当てはめた場合には、商標権者にとって酷となる場合も考えられるため、運用に十分留意する必要がある。

³⁹ 例えば、多数、多品目の商品を取り扱っている、外観上は「総合小売業者」の様相を呈している事業者であっても、衣料品、飲食料品、生活用品の一部のカテゴリの商品を取り扱っていない(若しくは一部について著しく売上構成比率が低い)といった事態は、まま見られることであって、そのような場合に、当該事業者による他者の総合小売等役務に係る商標と同一・類似の商標の使用に対して、侵害責任を全く問えないとすれば、不合理な帰結となることも多いのではないかと思われる。

⁴⁰ この観点からすれば、本判決が、商標法4条1項19号該当性判断に際し、具体的な取引の実情等に十分言及しないまま、「(本件商標の)独占権は、限定された範囲にのみ及ぶものであって、原告が引用商標を付した関連商品を販売することを禁止する効力はない」と断定したことには疑問があるし、そもそもこのような説自体が、本件の判決においては、不要なものだったのではなかったか、と思われるところである。

⁴¹ そもそも、多種多様な事業形態が存在する小売業について、「総合小売」と「商品ごとの特定小売」というアバウトな区別によって審査登録等の運用をせざるを得ないこと自体に大きな問題があり、結果的に、多くの小売事業者が総合小売等役務、特定小売等役務双方の区分で重複して商標権を確保せざるを得なくなっている、という実態をもたらしているように思われる。

そして、何より、商標法2条2項が示している、「小売商標は『小売』行為そのものを正面から保護するものではない」という建前が、今後、様々な場面で、小売商標・商品商標間での軋轢を引き起こすことも、容易に予想されるところである。

そのような中、本判決によって示された「小売等役務商標の権利範囲」に係る解釈を、「商品商標の権利範囲」との関係を意識しながら、より精緻化していくことができるならば、現行商標法の条文と実態の間隙も埋められる可能性があるし、何かと批判の多い商標法4条1項11号該当性判断に係る一律的なクロスサーチの運用も、取引の実態に整合した方向に見直される可能性が出てくるのではないか⁴²、と筆者は考えている。

小売商標制度の創設から5年が経過し、今後、小売商標をめぐる様々な紛争も顕在化することが想定される状況だけに、本判決を契機とした更なる裁判例及び学説の蓄積、そしてそれらを踏まえた実務へのフィードバックを期待しつつ、本稿の結びとしたい。

[付記] 本稿は、2012年7月14日に開催された北海道大学知的財産法研究会における報告内容をまとめたものである。研究会の席上、田村善之教授、青木博通弁理士をはじめとする出席者の方々から貴重なご教示をいただいたことに、この場を借りて御礼申し上げたい。

⁴² 少なくとも小売業に携わっている実務家のほとんどは、「小売」の業務に係るものとして使用する商標と、「商品」に係る商標とは、総合小売か特定小売かにかかわらず、使用場面において明確に区別できると考えているのが実情であり、このような実務的な感覚を、「権利範囲の解釈」という形で、観念的に整理することができるようになれば、クロスサーチについても見直しの機運が出てくるのが、期待できるのではないかと考えられる。今村・前掲注1)288頁も、本判決が「クロスサーチの要否の議論に対しても一定の示唆を与える」可能性があることを指摘している。