

「商標法施行令の一部を改正する政令案」、「商標法施行規則の一部を改正する省令案」及び「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】(案)」に対する意見書

2006年10月10日  
日本弁護士連合会

一、結論及び要旨

- 1、小売業、卸売業をサービスマークの対象として新設した法の趣旨を没却しないよう、特許庁は、「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」の定義範囲に、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売業に対する商品の販売行為まで含むことを明確にすべきである。
- 2、「小売等役務」について、現在の案のような詳細な分類表に基づきすべて一律にクロスサーチを行うと、出願人の事前調査と特許庁の審査実務に多大な負荷がかかるし、役務商標相互間のクロスサーチなど従来クロスサーチを行っていないこととのバランスも失われるほか、新規の小売りサービス業への参入が極めて困難となり、重大な結果を招きかねないので、当該小売業、卸売業が扱う対象商品のうち、主要な商品について、クロスサーチを行う方法、周知商標についてのみクロスサーチを行う方法、異議待ちでクロスサーチを行う方法など、その負荷とのバランスからみて合理的な範囲及び合理的方法に限定してクロスサーチを行えば足りるとすべきと考える。

二、理由

1、定義範囲について

- (1) 特許庁は、「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」の定義範囲を明確にしておらず、その結果、その定義に、商品を卸売り、小売する業務自体が含まれるのか否か明らかになっていない。しかし、「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」とは、まさに、小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売業に対する商品の販売行為まで実行するものであり、仮にこれを対象とせず保護しないとすると、これらの業務の中核行為が保護の対象として完結しないことになる。その結果、小売業者、卸売業者は、その保護を十全に得ようとすると、対象商品のすべてにおいて商品商標を取得しなければならなくなり、小売業、卸売業をサービスマークの対象として新設した法の趣旨が没却されてしまう。従って、特許庁はこの点を明確にすべきである。
- (2) ところで、仮に、ある商品に、商標が付された場合、商標の使用態様により、それが、サービスマークであるのか、商品商標であるのかが問題となることはあ

りうる。しかし、理論的には、それが、販売行為を表示する場合であればサービスマークとして、商品そのものであれば商品商標として、その権利範囲の判断をすればよく、「小売業の消費者に対する商品の販売行為、卸売業の小売業に対する商品の販売行為」を除外する理由にはならない。但し、実際的に、このようなケースにおいて、互いに類似する商標が一つの商標に併記される可能性を避けるため、どこまでクロスサーチを行うかは、政策的判断が必要である。

## 2、クロスサーチの範囲について

(1) 審査基準案によると、クロスサーチについては、下記のように行うとされている。

「商品と役務の類否については、(イ)役務の提供と商品の製造、販売が同一の事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、(ロ)役務と商品の用途が一致するかどうか、(ハ)役務の提供場所と商品の販売場所が一致するかどうか、(ニ)需要者の範囲が一致するかどうか等を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとします。

ただし、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の施行に伴う改正後の商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)が指定された出願については、類似する商品の範囲もクロス・サーチングを行い、商品が指定された出願については、類似する小売等役務の範囲もクロス・サーチングを行います。」

例えば「35K02 飲食料品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」の場合、

35K03(28A01・28A02・28A03・28A04・29A01・  
29B01・29C01・29D01・30A01・31A01・31A02・  
31A03・31A04・31A05・31A06・31B01・31C01・  
31D01・32A01・32B01・32C01・32C02・32D01・  
32D02・32D03・32D04・32E01・32F01・32F02・  
32F03・32F04・32F05・32F06・32F07・32F08・  
32F09・32F10・32F11・32F12・32F13・32F14・  
32F15・33A01)となる。

(2) 上記のように、「小売等役務」については、類似する商品の範囲も広範囲に、クロスサーチを行うとされている。しかし、このようなクロスサーチの範囲は、出願人の事前調査と特許庁の審査実務に多大な負荷がかかる。もともと、クロスサーチが必要か否かは、「総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するもの」とされており、理論的というより、政策的判断の問題である。上記のように、「販売行

為を表示する場合であれば、サービスマーク、商品そのものであれば、商品商標である」とすれば、その段階で判断すればよく、事前のクロスサーチが必ず必要というわけではない。平成18年2月、産業構造審議会知的財産制作部会作成の「商標制度のあり方について」は、11頁の(c)「商品・役務間の先行登録商標との調整」の箇所において「特定の商品商標との間で出所の混同を生じるおそれがあると考えられる場合には、合理的な範囲内において、商品商標との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な審査の枠組みを検討することが適切であると考える。」とし、(d)「役務間の先行登録商標の類否関係」の箇所の12頁において、「一方、小売業等に係る役務商標の中においても、その取り扱う商品分野や小売業態によっては、混同を生ずるおそれがあることから、取引の実状に即した審査・運用を行うことのできる枠組みを検討することが適切であると考えられる。」と記載している。混同の発生する事態を未然に避けることは望ましいことではあるが、現在の案のような詳細な分類表に基づきすべて一律にクロスサーチすることなく、当該小売業、卸売業が扱う対象商品のうち、主要な商品について、クロスサーチを行う方法、周知商標についてのみクロスサーチを行う方法、異議待ちでクロスサーチを行う方法など、その負荷とのバランスからみて合理的な範囲及び合理的方法によって実施するのが妥当であると考える。

現在の案によれば、役務商標相互間のクロスサーチなど従来クロスサーチを行っていないこととのバランスも失われるほか、新規の小売りサービス業への参入が極めて困難となり、重大な結果を招きかねないと考える。

以上