

<説明会テキスト>

平成18年度 小売等役務商標制度説明会



特 許 庁

は じ め に

小売業者等がその業務に係る小売・卸売に使用する商標の保護制度を導入するための「意匠法等の一部を改正する法律」（平成18年法律第55号）が平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日より施行されることに伴い、同日より小売等役務商標の商標登録出願の受付を開始します。

この改正により、商品の販売に付随したサービスを一体として商標法上の役務に含まれるものと位置づけ、その役務について使用する商標を保護することができるようになります。

特許庁では、上記の法律改正をうけて、類似商品・役務審査基準を改定し、また、商標審査基準の改訂作業中です。

本テキストは、上記の法律改正及び平成18年11月現在の検討の方向性を踏まえて、小売等役務商標制度を説明するものです。

- このテキストは平成18年11月 現在のものです。
今後の経済産業省令、商標審査基準等の改正により内容に変更を生じうるものであることを予めお断りします。

目 次

第1部 小売業等の商標の役務商標としての保護	1
1. 役務商標としての保護の必要性	1
(1) 従来の商標制度における保護の問題点	1
(2) 国際的動向	2
2. 商標法第2条第2項の改正部分	5
(1) 商標法の改正内容	5
(2) 改正内容の説明	5
3. 小売等役務とその要素である個々のサービス活動	9
(1) 個々のサービス活動と小売等役務	9
(2) 通信販売の形態による小売等役務について	9
4. 小売等役務についての商標の使用	11
(1) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為」（商標法第2条第3項第3号）	11
(2) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為」（商標法第2条第3項第4号）	11
(3) 「役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」（商標法第2条第3項第5号）	12
(4) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」（商標法第2条第3項第6号）	12
(5) 「電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」（商標法第2条第3項第7号）	12
(6) 「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法第2条第3項第8号）	12
5. 商品の商標と小売等役務の商標との関係	14
(1) 商標の表示態様及び商品との関連性	14
(2) 商品の商標と小売等役務の商標の使用	14
6. 小売等役務に係る商標の出願と審査	15
(1) 商標登録出願の手続（商標法第5条）	15
(2) 商標法第3条第1項柱書の登録要件の審査	15
(3) 識別力に係る登録要件の審査（商標法第3条第1項各号）	15
(4) 先願登録商標との審査（商標法第4条第1項第1号）	16

(5) 小売等役務の補正について	1 7
7 . 小売等役務の商標権について	1 9
(1) 小売等役務の商標権の発生	1 9
(2) 小売等役務の商標権の内容	1 9
(3) 小売等役務の商標権の存続期間	1 9
8 . 小売等役務商標制度の施行日と経過措置 (継続的使用権など)	2 0
(1) 施行日	2 0
(2) 優先権の主張等を伴う商標登録出願について (改正法附則第 5 条 第 3 項、第 4 項、第 5 項、経過措置政令第 3 条)	2 0
(3) 小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権について (附則第 6 条)	2 0
9 . 小売等役務の導入に際しての経過措置 (特例期間・特例小売商標登 録出願)	2 2
(1) 先後願の審査に関する特例	2 2
1 0 . 小売等役務の導入に際しての経過措置 (使用に基づく特例の適用・ 使用特例商標登録出願)	2 7
(1) 使用に基づく特例の概要	2 7
(2) 使用に基づく特例の適用を主張するための手続	2 9
(3) 使用に基づく特例の適用の判断 (附則第 8 条第 3 項の趣旨)	3 0
(4) 使用に基づく特例の適用を認めない場合の通知を行う理由	3 1
(5) 使用に基づく特例の適用を主張するための証明書類	3 3
(6) 小売等役務についての商標の使用の証明	3 6
(7) 使用に基づく特例を適用した特例小売商標登録出願の審査 (附則 第 8 条第 3 項及び第 4 項関係)	3 8
第 2 部 団体商標の主体要件の拡大	4 3
1 . 団体商標とは	4 3
2 . 改正の背景	4 3
3 . 法律の改正の概要	4 3
第 3 部 不使用商標対策のための商標法第 3 条第 1 項柱書の運用	4 5
1 . 商標法第 3 条第 1 項柱書の運用の背景	4 5
2 . 商標法第 3 条第 1 項柱書の拒絶理由通知の趣旨について	4 5
3 . 第 3 条第 1 項柱書の拒絶理由の通知に対する対応	4 6
4 . この取扱いの開始時期	4 8
第 4 部 引用商標権者による取引の実情の説明書等の第 4 条第 1 項第 1 1 号に關す る審査への反映について	4 9
1 . 引用商標権者による取引の実情を審査に反映させる運用の背景	4 9
2 . 先行登録商標との類否審査における引用商標権者による取引の実情につ いての説明の有効性	4 9

3 . 商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号の趣旨	4 9
4 . 取引の実情の第 4 条第 1 項第 1 1 号に関する審査への反映について	5 0
5 . この取扱いの開始時期	5 2
第 5 部 商品及び役務の区分の変更について (商標法第 6 条関係)	5 3
1 . 商品及び役務の区分の変更の背景	5 3
2 . 商標法施行令及び商標法施行規則の改正	5 3
3 . 改正の概要	5 3
4 . 商標登録出願などの手続	5 4
第 6 部 特許法などとの共通の商標法改正	5 5
1 . 使用行為に輸出行為を追加する改正 模倣品対策	5 5
2 . 権利侵害の刑事罰の強化	5 6
資料編	5 7
1 . 「類似商品・役務審査基準」(第 3 5 類 小売等役務 (抜粋))	
2 . 意匠法等の一部を改正する法律附則 (商標法関係 (抜粋))	
3 . 商標法 (改正条文 (抜粋))	
4 . 商標登録出願の流れ	
5 . お問い合わせ先	

第1部 小売業等の商標の役務商標としての保護

1. 役務商標としての保護の必要性

(1) 従来の商標制度における保護の問題点

商標法で保護される商品の商標と役務の商標

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として発生する業務上の信用の維持を図ることを目的（商標法第1条）としています。そして、商標法による保護の対象となり、商標登録できる商標には「商品」について使用する商標（商標法第2条第1項第1号）と「役務」について使用する商標（商標法第2条第1項第2号）があります（以下役務について使用する商標を「サービスマーク」という場合があります。）。

小売業者及び卸売業者の顧客へのサービス活動の保護

小売業者及び卸売業者（以下、「小売業者等」といいます。）は、店舗設計や品揃え、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等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。

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サービス（付随的な役務）であること、また、対価の支払いが、販売する商品の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ことから、商標法上の「役務」には該当しないとされています。

[ワンポイント] 商標法上の役務

商標法では、洋服のクリーニングサービスのよう、そのサービスの対価を支払って、提供されるものを「役務」としています。無償のおまけとして提供されるようなものは、サービスと呼ばれていても、商標法上の役務ではありません。

[ワンポイント] 参考となる判決（要約）

シャディ事件 平成11年（行ケ）第390号 東京高等裁判所

→ カタログ通信販売について、商品の販売に伴い付随的に行われる労務又は便益にすぎず、商標法にいう「役務」に該当しない。

E S P R I T事件 平成12年（行ケ）第105号 東京高等裁判所

→ 店舗設計・商品展示、接客サービスが顧客に対する労務又は便益であるとしても、サービス自体が独立して取引の対象となるものではない。

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、今回の商標法の改正の施行前までは「役務」に係る商標としては保護されていません。

ただし、小売業者等が商品について使用をする商標は「業として商品を(中略)譲渡する者がその商品について使用するもの」(商標法第2条第1項第1号)に該当しますから、「商品」に係る商標としての範囲内では商標法による保護が図られてきたといえます。

このような事情から、小売業者等は、自己が使用する商標について商標法上の保護を求める場合には、自らが販売する商品の商標権を取得して、商品の商標として保護を受けることができるにとどまっていた。

しかし、商品の商標は、「その商品について使用をするもの」(商標法第2条第1項第1号)であり、使用行為は「商品又は商品の包装に」付したり(法第2条第3項第1号、同第2号)「商品に関する」広告、価格表等を展示したりする行為(商標法第2条第3項第8号)と規定されています。そのため、商品に関連していない行為は、商品の商標の使用とはいえません。例えば、店内のショッピングカートに社標が表示してあったり、接客サービスをする店員の制帽・制服・名札に社標を付し、その制服等を着用してサービスを提供することは、商品との具体的な関連性を見いだせないことから、それらの行為は商品の商標として商標権により保護されません。

この点において、改正前の商標法の下では、小売業等の商標の保護に限界がありました。

(2) 国際的動向

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、小売業者等の顧客に対するサービス活動は、独立したサービスとして取り扱われています。

また、最近まで我が国と同様、小売業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月から、小売業者の使用する商標をサービスマークとして保護することを認めています。

ニース協定の動向

従来は、ニース協定の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ました。しかし、平成19年1月のニース協定の国際分類

第9版の発効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が明記されるとともに、「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りました。

参考 ニース国際分類 類別表（第9版）平成19年1月1日発効

下線部は第9版として追加された部分です。そして取消線部は今回削除された部分

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。<u>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。</u> （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）
CLASS 35 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; <u>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.</u> - 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;

[ワンポイント] ニース協定

協定の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 条の特別の取極として、1957 年にニースで締結された協定であり、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ます。

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を踏まえ、国際的な制度調和の観点から、商標登録出願の際の商品及び役務の区分を国際分類に即して定めることとし、国際分類を主たる体系として採用しています（商標法 6 条 2 項、商標法施行令別表、商標法施行規則別表）。

２． 商標法第２条第２項の改正部分

（１） 商標法の改正内容

商標法上の役務に、「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旨規定しています（商標法第２条第２項）。

商標法第２条（下線部が改正部分です。）

（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対する便益の提供が含まれるものとする。

３～６ （略）

（２） 改正内容の説明

小売及び卸売の業務において行われる顧客に対す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を商標法第２条第２項に新たに設けました。この結果、小売業者等により使用される商標が商標法上の役務に係る商標として新たに保護されることになります。

商標法第２条第２項では、そのサービス活動を「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」（商標法施行令別表）と規定していますが、その内容は、「小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動（商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった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」といいます。）ということができます。

小売等役務について使用する商標を役務に係る商標として保護するに際して、その他の商標法の条文の改正はありません。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、現行の役務商標と同じ規定が適用されます。

この改正の結果、例えば、百貨店を挙げると、商品の品揃え、豊富な商品知識を有する店員による接客のようなサービス活動については、従来の商標法では、百貨店が個々の取りそろえた商品との関連でしか自己の商標の保護がされなかったので、商品を品揃えしている売り場の名称や、接客する店員の名札に社標を表示するような商標の使用は商標法の保護を受けられませんでした。改正後の商標法では、それらの使用行為も小売等役務の商標として保護することが可能となります。

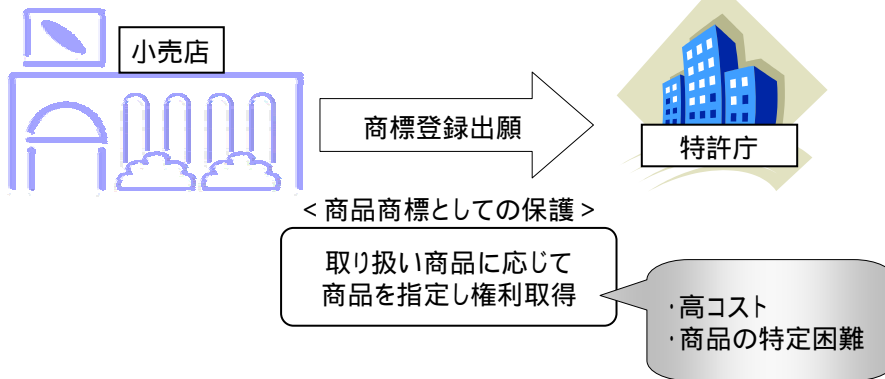
[ワンポイント] 卸売業における商標も小売業と同様に保護する理由

小売業と卸売業は、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が異なるにすぎないため、卸売の業務において顧客に対するサービス活動が行われており、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、商標法上の役務として保護することとしたものです。

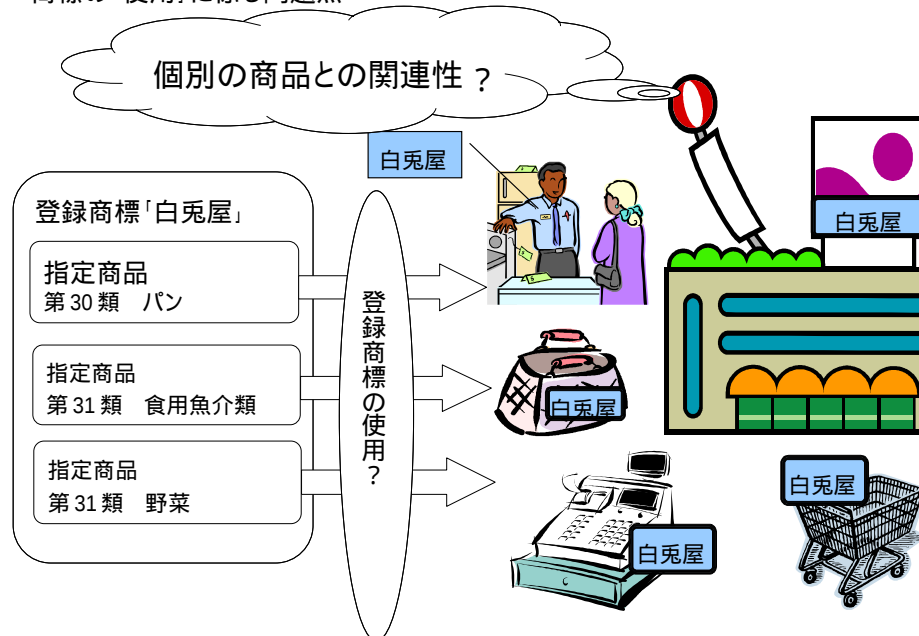
小売業者等の使用する商標の保護

小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入する。(商標法第2条第2項)

現行の制度の問題点

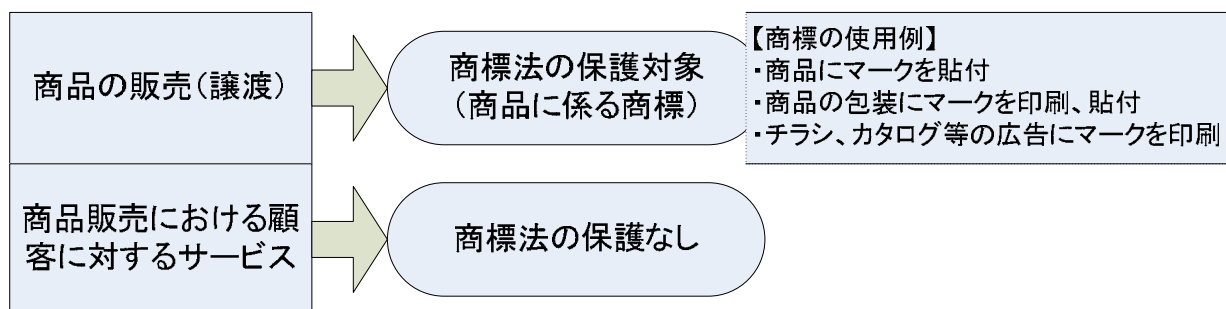


商標の「使用」に係る問題点

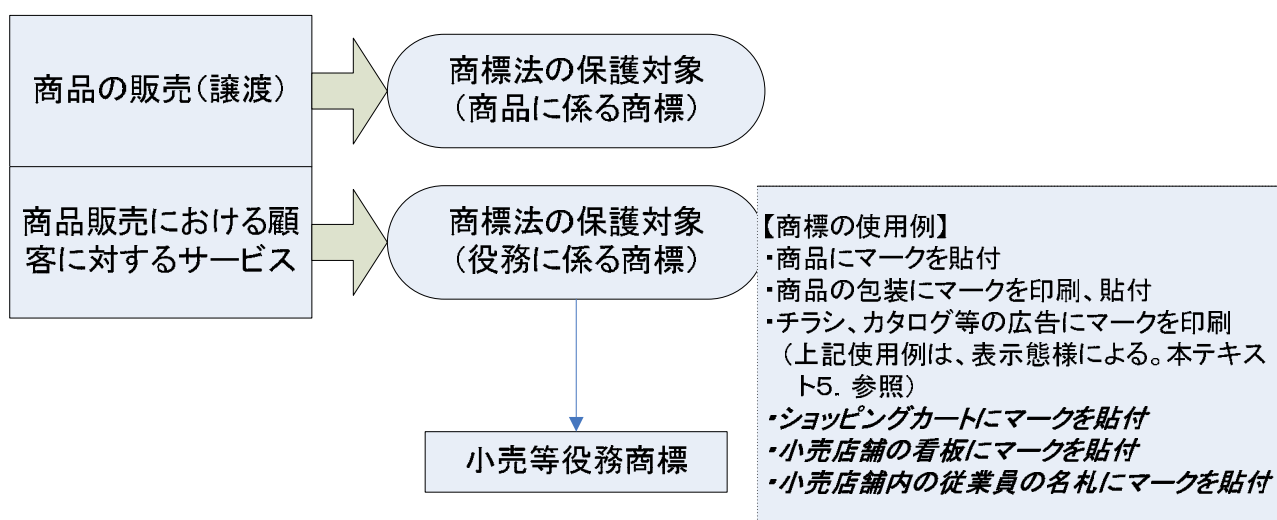


小売業者等の商標の保護

平成19年3月31日以前



平成19年4月1日以後



３． 小売等役務とその要素である個々のサービス活動

（１） 個々のサービス活動と小売等役務

改正商標法では、小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を一括りにして一つの小売等役務として保護します。

そのため、その総合的なサービス活動の要素である個々のサービス活動を個別に商標法上の役務として取り扱うものではありません。

例えば、「靴」の小売等役務においては、取扱商品である「靴」の販売に付随して提供される総合的なサービス活動を一括りにして一の役務とするものです。この場合に、靴を試し履きするために腰掛ける椅子、試し履きのために床に敷くマットの提供、靴べらの提供のそれぞれのサービス活動を個別に小売等役務として保護するものではありません。

したがって、「靴の小売又は卸売において顧客のためにする靴べらの提供」のようなサービス活動を小売等役務として、商標登録出願において指定することはできず、商標権も取得できません。このような場合には、商標法施行規則の別表第３５類の小売等役務の例示を参考に、「靴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」と役務を指定します。

（２） 通信販売の形態による小売等役務について

通信販売（テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体を利用するもの）も、商品の販売を行い、その業務において商品選択を容易にすることや、商品の説明など、顧客に対する便益の提供を行っているものといえます。

したがって、通信販売を業として行う者が通信販売に用いている商標も小売等役務の商標として保護を受けることができます。

ただし、インターネット上の仮想商店街に関するものであっても、商品の小売又は卸売を行っていない事業者は、小売等役務を提供しているとはいえず保護を受けることはできません。

〔ワンポイント〕 小売等役務を構成する個々のサービス活動

商品の小売又は卸売において小売業者又は卸売業者が顧客に対して行う個々のサービス活動が小売等役務の構成要素と考えられますが、代表的なものを以下に述べます。

なお、小売等役務には商品の販売自体は、含まれません。

商品の品揃え

商品の陳列

商品の陳列には、店舗内における顧客の動線を考慮した上で、工夫された売り場の配置により顧客の商品選択の便宜を図る場合なども含まれます。

接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言など）

ショッピングカート・買い物かごの提供

商品の試用（例えば、試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など）

商品の包装・紙袋・レジ袋の提供

通信販売においては、次の（ ）（ ）のようなものが挙げられます。

- （ ） 通信販売（郵便や電話を利用する形態のもの）においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫したカタログの提供

例えば、ファッション関連の商品の通信販売カタログ上の品揃えでは、ＴＰＯに応じた衣服、かばん、靴、装身具などをトータルコーディネートしたときの状態を顧客が視認できるような商品の掲載方法を工夫したカタログにより商品の選択の便宜を図ること

- （ ） インターネットサイトを通じた通信販売においては、（ ）のような商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ること

4 . 小売等役務についての商標の使用

小売等役務についての商標の使用といえる行為を以下の(1)から(6)で説明します(商標法第2条第3項)。

- (1) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第3号)

小売等役務についての「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」としては、例えば、次のものが考えられます。したがって、それらの物に標章を付する行為が該当することになります。ただし、取扱商品等については、個別の商品の出所を示すような表示態様で標章を付す場合を除きます(本テキスト5.を参照)。

店舗内の販売場所の案内板(各階の売り場の案内板)

ショッピングカート・買い物かご

陳列棚

ショーケース

接客する店員の制服・制帽・名札

試着室

その取扱商品や包装紙、買い物袋

[ワンポイント]

取扱商品と「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」について

取扱商品そのものも、小売等役務の提供に際して、品揃え、陳列の目的となるものであり、小売等役務の出所を表示する限りでは、小売等役務という役務において「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」といえます。

- (2) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為」(商標法第2条第3項第4号)
上記(1)で説明した行為(付する行為)の後で、標章を付した物を利用して役務を提供することを「使用」とするものです。

- (3) 「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。) に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」(商標法第 2 条第 3 項第 5 号)

小売等役務において販売対象となる商品見本に、標章を付して展示する行為です。例えば、顧客が、手にとって実際に商品の確認を行うために店頭に表示された商品見本に標章を付して展示する行為が挙げられます。

また、商品の会計用のレジスターに標章を付して会計用カウンターに設置するような行為です。

- (4) 「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」(商標法第 2 条第 3 項第 6 号)

商品の販売に付随するという小売等役務の特徴から、顧客の所有する物に標章を付する行為は想定しがたいところですが、従来からの商標法の役務で該当する使用例としては、クリーニングの役務においてそのクリーニング済の衣服に標章を付した下げ札等を付する行為です。

- (5) 「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。) により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」(商標法第 2 条第 3 項第 7 号)

テレビ、インターネットサイトでの通信販売における小売等役務に使用する行為です。例えば、顧客のコンピュータディスプレイに表示されるインターネットサイト上で標章を表示して商品の販売のために商品の品揃え、商品説明などを行うことです。

- (6) 「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第 2 条第 3 項第 8 号)

以下の広告的な標章の使用行為です。ただし、個別の商品の出所を示すような表示態様のものは、小売等役務の使用とは認められません(本テキスト 5 . を参照)。

小売店の店舗屋上に設置された標章を付した看板

電車内の吊り広告(広告内に標章を付したもの)

新聞広告(広告内に標章を付したもの)

新聞の折り込みチラシ(チラシ内に標章を付したもの)

店舗内で商品カタログ・価格表(チラシ内に標章を付したもの)を展示、
頒布すること

インターネットサイト上で取扱商品の広告を表示する際に、標章を表示
すること

5 . 商品の商標と小売等役務の商標との関係

商品や商品の包装、さらには広告や価格表に表示される商標には、商品に係る商標と小売等役務に係る商標があり得ますが、両者には、例えば、次の（１）及び（２）のとおり、商標の表示態様に応じて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相違があります。

（１） 商標の表示態様及び商品との関連性

小売業者等の商標であっても、プライベートブランド（スーパーのような大手小売業者が自社の顧客に合わせて独自に開発し、メーカーに発注して商品化したものに付す商標）などのように、商品と密接な関連性を認識させ、商品の出所を表示する商標は、商品に係る商標と考えられます。

例えば、商品そのもの（例えば、石けん）に商標を刻印したり、商品の容器包装（缶コーヒーの缶）に直接印刷するような商標の表示は、商品に係る商標とみられるものです。このような表示方法は、商品が流通に置かれてから事後的に小売業者等が表示したものとは思われなからです。

一方、店員の制服や陳列棚などに表示される商標は、小売等役務の出所を表示するものと理解されます。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商品の値札のシール、包装紙、レジ袋、ショッピングカートなどに付された商標については、その商標の表示態様及び使用の実情等（特定の商品専用の包装ではなく汎用されているものであること）を総合的に勘案すれば、小売等役務の出所を表示し、小売等役務の商標の使用といえます。

（２） 商品の商標と小売等役務の商標の使用

例えば、食料品スーパーの広告チラシに掲載される目玉商品の写真と価格の表示箇所付近に表示された商標は、需要者からみて、商品の出所を表すものと認識されますから、このような表示態様は、商品の商標の使用と認められます。

一方、その広告チラシの隅（枠外に）に、小売業者等の商標を表示することは、需要者からみて小売等役務の出所を表すものと認識されますから、それは小売等役務の商標の使用と認められるものです。

6 . 小売等役務に係る商標の出願と審査

(1) 商標登録出願の手続 (商標法第 5 条)

小売等役務を指定して商標登録出願を行います。小売等役務は商品及び役務の区分の第 3 5 類の役務ですから、同区分は第 3 5 類と記載します。

小売等役務を指定する場合には、その役務が小売等役務であることやその取扱商品が明らかになるように、類似商品・役務審査基準 [国際分類第 9 版対応] や、商標法施行規則第 6 条の別表第 3 5 類の小売等役務の例示を参考に、「○○○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」のように指定してください(○○○部分は、その小売等役務で取り扱う商品を表示します)。

(2) 商標法第 3 条第 1 項柱書の登録要件の審査

本テキスト「第 3 部 不使用商標対策のための審査運用の変更」を参照してください。不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないための審査実務の運用を予定しています。

(3) 識別力に係る登録要件の審査 (商標法第 3 条第 1 項各号)

小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に、識別力に係る審査を行います。このため、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示の多くは、小売等役務との関係においても、例えば、次のとおり自他役務の識別力を発揮するとは考え難いといえます。

具体例 1

商品「洋菓子」について商標「洋菓子」の商標登録出願については、商標が、商品の普通名称であることから商標登録を受けることはできません (商標法第 3 条第 1 項第 1 号、同法第 1 5 条)。

一方、「洋菓子の小売等役務」について商標「洋菓子」の商標登録出願については、商標が小売等役務においては「提供の用に供する物」に当たる取扱商品を表しているので、小売等役務についての提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表すものであり、商標登録を受けることはできません (商標法第 3 条第 1 項第 3 号、同法第 1 5 条)。

具体例 2

商品「果実」について商標「フレッシュ」の商標登録出願については、商標がその商品の品質（新鮮な果実であるという品質）を表示するものであることから商標登録を受けることはできません（商標法第3条第1項第3号、同法第15条）。

一方、「果実の小売等役務」について商標「フレッシュ」の商標登録出願については、その役務そのものの品質等を表示するものではありませんが、商品の説明等において使用が必要となるものであり、これを小売等役務について使用しても自他役務識別力を発揮するものではないことから商標登録を受けることはできません（商標法第3条第1項第6号、同法第15条）。

（４） 先願登録商標との審査（商標法第4条第1項第11号）

出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。

「類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕」において同一の類似群コードを付与された小売等役務同士は類似するものとして、先願登録商標との審査をします。

ただし、特例期間である平成19年4月1日から3月を経過する日までの間（「3月を経過する日」の6月30日が行政機関の閉庁日（土曜日）に当たるため、商標法第77条第1項において準用する特許法第3条第2項の規定により7月2日（月曜日）までとなる。）に出願された小売等役務の商標については、同日に出願されたものとみなす特例があります（附則第7条第3項、4項）。後述の「9．小売等役務の導入に際しての経過措置（特例期間・特例小売商標登録出願）」を参照して下さい。

〔ワンポイント〕 類似群コード

類似群コードとは、商標登録出願の審査において類似と推定する商品・役務について特許庁で付与しているコードです。出願人が付与する必要はありません。

商標の審査において、同一の類似群コードを付与された商品・役務は、同一または類似のものと推定して扱われています。

（具体例1） 小売等役務の商標同士の先後願の審査

「書籍の小売等役務」(小売等役務の類似群コード[35K13])についての登録商標「月見堂」がある場合に、その登録商標に係る商標登録出願の日後に、他人が「印刷物の小売等役務」(小売等役務の類似群コード[35K13])について商標「TSUKIMI-DO」を出願した場合には、双方の小売等役務が類似するものと推定して審査されること(同一の類似群コード[35K13]付与)及び商標同士も類似するものであることから、登録商標「月見堂」の存在により、商標「TSUKIMI-DO」は商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号 同法第15条)。

出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。

小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。

小売等役務と類似する商品については、「類似商品・役務審査基準[国際分類第9版対応]」において確認することができます。この基準において小売等役務について付与された商品の類似群コードと同一の類似群コードを付与された商品とは類似するものとして、先願登録商標との審査をします。

ただし、いわゆる総合小売(小売等役務の類似群コード[35K01])については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。

(具体例 2) 商品の商標と小売等役務の商標との先後願の審査

「書籍の小売等役務」の小売等役務と類似する商品の類似群コードは[26A01]が付与されています。

商品「書籍」(類似群コード[26A01])の登録商標「月見堂」がある場合に、その登録商標に係る商標登録出願の日後に、他人が「書籍の小売等役務」(小売等役務に類似する商品の類似群コード[26A01])について商標「TSUKIMI-DO」を出願した場合には、商品と小売等役務が類似するものと推定して審査されること(同一の類似群コード[26A01]付与)及び商標同士も類似するものであることから、登録商標「月見堂」の存在により、商標「TSUKIMI-DO」は商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号 同法第15条)。

(5) 小売等役務の補正について

「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」(以下「総合小売等役務」という。)を、その他の小売等役務(以下「特定小売等役務」という。)に変更する補正は、要旨の変更です。

また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。

特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。

(具体例)

「飲食料品の小売等役務」を「菓子及びパンの小売等役務」とする補正は、取扱商品の範囲を「飲食料品」から「菓子及びパン」に減縮するものであることから要旨変更ではなく補正が認められます。

ただし、この場合には、減縮したとしても、補正する前の小売等役務と類似する小売等役務の範囲に変わりありません。

小売等役務を商品に変更する補正も、また、商品を小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。

[補足] 総合小売等役務と特定小売等役務の間の補正について

総合小売等役務は、衣食住にわたる商品を一括して一事業所(=店舗)で取り扱うことを特徴とするものであり、百貨店や総合スーパーに代表されるものです。この総合小売等役務は、店舗で行われるサービス活動を総合したものを業態的に捉えたものです。

一方、特定小売等役務は、販売する取扱商品を明示し、その商品を販売する専門的な小売等役務を表すこととしたものです。

このため、総合小売等役務は取扱商品の減縮又は限定になじまないものであり、特定小売等役務とは異なる内容の役務ですから、両者間の補正は、役務の内容を変更することになり、要旨の変更となるため、補正が認められません。

7. 小売等役務の商標権について

(1) 小売等役務の商標権の発生

審査官による商標登録出願の登録要件についての審査において、拒絶の理由を見いだせない場合には、登録査定がなされ、その後、登録料が納付されると商標権の設定の登録により商標権が発生します（商標法第16条、同法第18条）。

(2) 小売等役務の商標権の内容

小売等役務の商標権者は、指定役務である小売等役務について登録商標の使用をする権利を専有します（商標法第25条）。

また、登録商標と同一又は類似の商標を指定した小売等役務と同一又は類似の商品、役務について、第三者が権原なく使用すると商標権の侵害とみなされます（商標法第25条、同法第37条1号）。

商標権について使用权の設定ができます（商標法第30条、同法第31条）。

しかし、登録商標に類似する商標や指定した小売等役務に類似する商品、役務については、使用权の設定はできません。

商標権の効力が及ばない範囲

小売等役務の商標権についても、他の役務や商品の商標権と同様に商標権の効力の及ばない範囲（商標法第26条）があります。この範囲での第三者の商標の使用には商標権の効力が及ばず、商標権者は権利行使をすることができません。

(3) 小売等役務の商標権の存続期間

通常の商標権の存続期間（10年間）と変わりありません（商標法第19条）。

また、存続期間の更新登録が認められることも、通常の商標権と変わりありません（商標法第19条）。

8 . 小売等役務商標制度の施行日と経過措置（継続的使用権など）

（１） 施行日

平成 19 年 4 月 1 日より施行されます。

（２） 優先権の主張等を伴う商標登録出願について（改正法附則第 5 条第 3 項第 4 項、第 5 項、経過措置政令第 3 条）

施行日前の博覧会への出展に基づく出願時の特例や、施行日前の第一国出願に基づく優先権主張がなされている小売等役務の商標登録出願は、改正法施行日を基準として、審査をします。

（３） 小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権について（附則第 6 条）

改正法施行前の取引秩序を維持するため、改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、本改正法施行後も継続してその商標の使用をできる権利（継続的使用権）を認めることとしました。（【図表】 継続的使用権 参照）

さらに、本改正法施行の際にその商標が需要者の間に広く認識されている場合は、施行の際に行っている業務の範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できることとしました。

ただし、商品に係る商標権や小売等役務以外の役務に係る商標権に対しては、継続的使用権は認められていません。

これは、法改正前において商標権者からの権利行使の対象となりうる行為が、小売等役務に係る商標の保護制度導入によって、権利行使の対象行為から外れることはないということです。

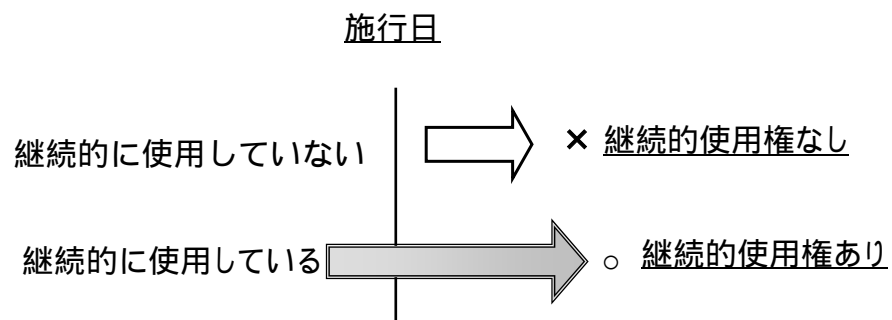
つまり、この継続的使用権は、あくまでも小売等役務の商標権を取得した者にのみ対抗できるものです。

混同防止表示請求権

継続的使用権を認めることに伴い、商標権者又は専用使用権者による商標権の行使が制限されることとなるため、商標権者又は専用使用権者は、それに代わる措置として、継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを継

続的使用権を有する者に対して請求できることとしました。

【図表】 継続的使用権



〔抗弁権(継続的使用権)の対象〕

商品商標	→	×
役務商標 (小売等役務以外)	→	×
小売等役務商標	→	○

9 . 小売等役務の導入に際しての経過措置 (特例期間・特例小売商標登録出願)

(1) 先後願の審査に関する特例

平成 19 年 4 月 1 日から小売等役務を指定する商標登録出願の受付を開始しますが、平成 19 年 4 月 1 日から 3 月を経過する日までの間 (「 3 月を経過する日 」 の 6 月 30 日が行政機関の閉庁日 (土曜日) に当たるため、商標法第 77 条第 1 項において準用する特許法第 3 条第 2 項の規定により 7 月 2 日 (月曜日) までとなる。) に出願された 小売等役務を指定役務とする出願 (以下「特例小売商標登録出願」という。) の審査については、先後願の審査に関する特例が設けられています。

特例の必要性

その理由は次のとおりです。

- () 改正法施行日である平成 19 年 4 月 1 日に小売等役務に係る商標登録出願が集中することによる出願人及び特許庁の事務負担を軽減する必要性があること。
- () 小売等役務に係る商標は、平成 19 年 4 月 1 日前においては、商品に係る商標の範囲内では保護されてきたものであることからすれば、もし商品に係る商標として出願すれば、先行する商品に係る商標、小売等役務以外の役務に係る商標の存在により商標登録を受けることができなかった (商標法第 4 条第 1 項第 11 号適用) ことを考慮して、他人の競合する商標との調整を図る必要性があること。

特例の内容

() 特例小売商標登録出願についての先後願の審査

- a . 特例小売商標登録出願については、小売等役務について使用する商標を引用商標としては、商標法第 4 条第 1 項第 11 号及び第 13 号並びに第 8 条第 1 項を適用しません。
- b . 特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用をする

同一又は類似の商標について２以上の特例小売商標登録出願が競合しているときは、改正法附則第７条第４項により特例小売商標登録出願が同日出願とみなされます。

そのため、特例小売商標登録出願同士が競合する場合には、商標法第８条第４項の協議命令並びに同条第２項及び第５項の拒絶理由が通知されます。

- ｃ． 特例小売商標登録出願について、商品について使用をする商標又は小売等役務以外の役務について使用する商標を引用商標とする場合は、出願日を基準に先後願を判断し、商標法第４条第１項第１１号及び第１３号並びに第８条第１項及び第２項を適用します。

() 商品又は小売等役務以外の役務に係る商標登録出願についての先後願の審査

特例期間内の商品又は小売等役務以外の役務に係る商標登録出願については、小売等役務について使用する商標を引用商標とする場合を含め、出願日を基準に先後願を判断し、商標法第４条第１項第１１号及び第１３号並びに第８条第１項及び第２項を適用します。

[ワンポイント] 特例小売商標登録出願

特例小売商標登録出願とは、平成１９年４月１日から３月を経過する日までの間（「３月を経過する日」の６月３０日が行政機関の閉庁日（土曜日）に当たるため、商標法第７７条第１項において準用する特許法第３条第２項の規定により７月２日（月曜日）までとなる。）に出願された小売等役務を指定している商標登録出願をいいます（改正法附則第７条第１項）。

一の商標登録出願について小売等役務以外の商品・役務を指定している場合には、それらの商品・役務についての部分は、特例小売商標登録出願とはいいません。

そのため、一の商標登録出願番号を付与される商標登録出願の中に特例小売商標登録出願である部分とそうでない部分が混在する場合があります。

この場合、一の商標登録出願中に、その指定商品又は指定役務及び競合する出願の指定商品又は指定役務によって、同日扱いの部分と出願日で先後願を審査する部分とが生ずることになります。

〔ワンポイント〕 第4条第1項第11号

先願に係る他人の商標登録出願が登録されている場合、その指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一又は類似の商標に関する商標登録出願は登録できないとする規定です。商標登録出願の拒絶理由の一つです（商標法第15条）。

〔ワンポイント〕 第4条第1項第13号

他人の登録商標が消滅した後1年間は、その商標の指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一又は類似の商標に関する商標登録出願は登録できないとする規定です。商標登録出願の拒絶理由の一つです（商標法第15条）。

〔ワンポイント〕 第8条第1項

異なった日に同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類似の商標に関する商標登録出願があったときは、最先の出願日の出願人のみが登録を受けることができるとする規定です。

〔ワンポイント〕 第8条第2項

同じ日に同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類似の商標に関する商標登録出願があったときは、出願人の協議により登録を受けることができる者を定めるとする規定です。

〔ワンポイント〕 第8条第5項

第8条第2項の規定による出願人の協議が成立しないときは、くじにより登録を受けることができる者を定めるとする規定です。

先後願審査の特例(経過措置の適用)

[説明]

商標が類似しており、双方の指定役務である小売等役務も類似しています。

しかし、特例期間中は、商標「つきよ乃うさぎ」の出願は、商標「月夜の兎」が先に出願されていても、同日に出願されたものとみなされ、出願人同士の協議が命じられます(改正法附則第7条)。

平成19年4月1日 特例小売商標登録出願

先願商標「月夜の兎」

指定役務「被服の小売等役務」

経過措置により、出願日による先後願の審査ではなく、同日に出願されたものとみなされます。

平成19年6月1日 特例小売商標登録出願

後願商標「つきよ乃うさぎ」

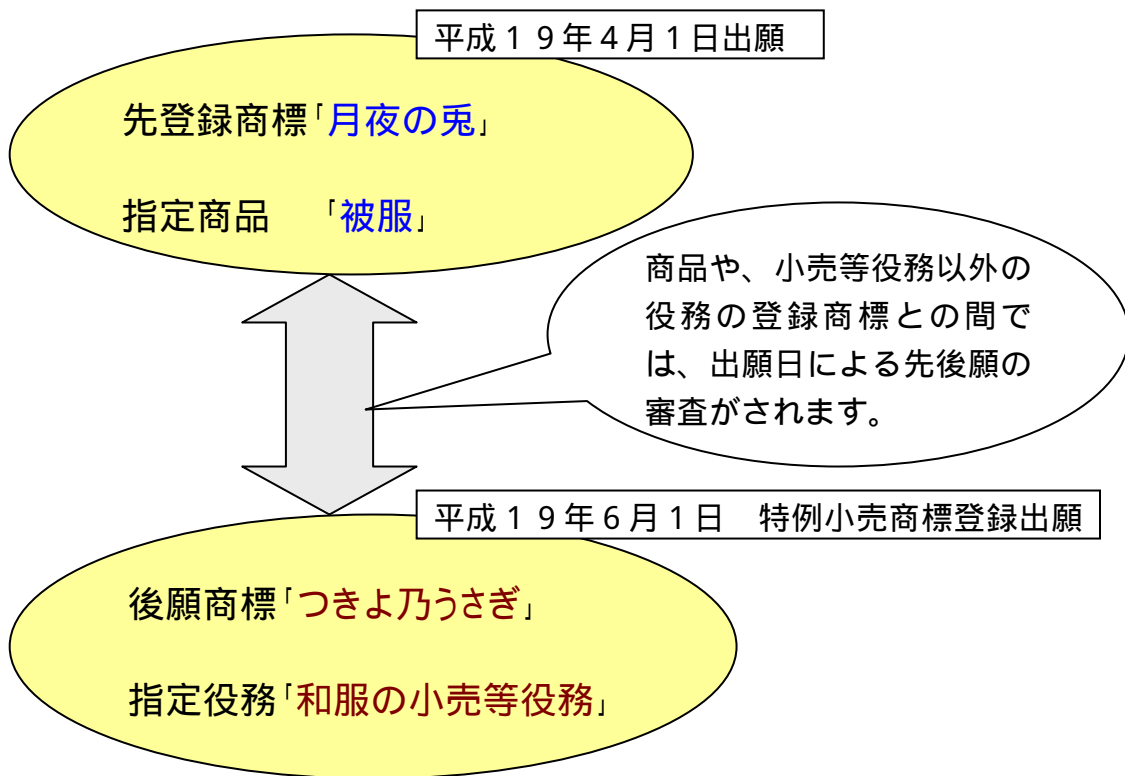
指定役務「和服の小売等役務」

他人の商品に係る先願登録商標の存在

により登録できない例

[説明]

商標が類似しており、指定商品と指定役務である小売等役務が類似しています。そのため、商標「つきよ乃うさぎ」は先願登録商標「月夜の兎」の存在により商標登録を受けることはできません（商標法第4条第1項第11号）。



10 .小売等役務の導入に際しての経過措置(使用に基づく特例の適用・使用特例商標登録出願)

(1) 使用に基づく特例の概要

特例期間中に申出された小売等役務を指定役務とする出願同士が競合する場合は、出願人は、その申出した商標が改正法の施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について使用している商標について商標登録を受けようとするものであるときは、使用に基づく特例の適用を主張することができます。

この主張は、具体的には商標法第 8 条 4 項の規定により協議が命じられた指定期間内に行うものです。

使用に基づく特例の適用を設けたのは、小売等役務に係る商標のなかには、改正法施行前より使用されているものもあるところ、その使用によって蓄積された業務上の信用や既存の取引秩序を維持するためには、継続的使用権(改正法附則第 6 条) による継続的使用を認めるばかりでなく、その商標を申出した場合には未使用の商標に優先して商標登録する必要性があるからです。

そこで、使用に基づく特例(改正法附則第 8 条) を設けることにしたものです。

使用に基づく特例の適用が認められる特例小売商標登録出願(以下、「使用特例商標登録出願」といいます。) は、特例の適用を受けない特例小売商標登録出願に優先して商標登録を受けることができます。特例が認められる出願が複数ある場合は、他人の周知・著名商標と抵触しない等の他の登録要件を満たせば双方とも登録されます(重複登録) 。

重複登録された当事者間で、問題が生じた場合には、以下の措置をとることができます。

() 混同防止表示請求(商標法第 24 条の 4 の準用)

重複登録の他方の商標権者等の登録商標の使用により業務上の利益が害されるおそれがある場合、商標権者等は、混同防止表示を付すべきことを請求できます。

() 取消審判の特例(商標法第52条の2の準用)

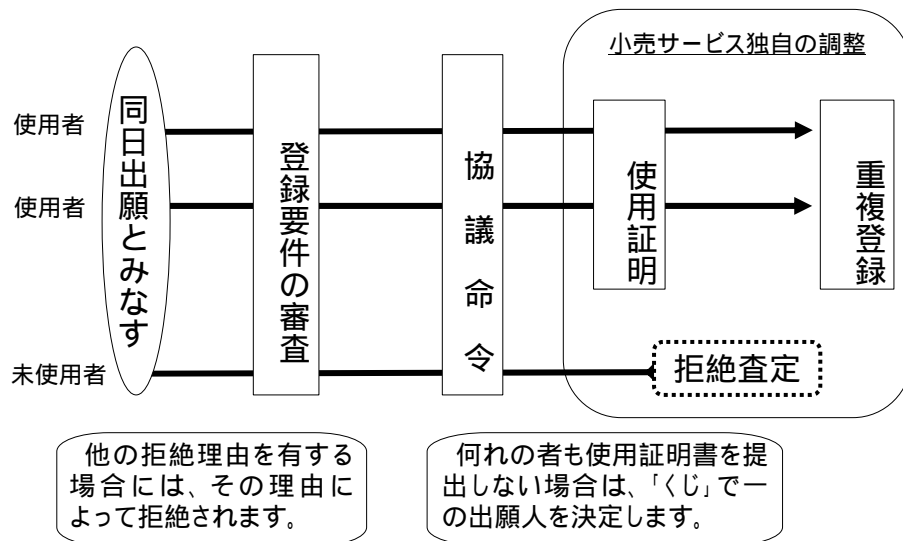
重複登録に係る商標権者が、不正競争の目的で自己の登録商標の使用をして、重複登録の他方の商標権者等との間で混同を生じさせた場合、誰でも、商標登録の取消審判の請求ができます。

その結果、商標登録が取り消された場合、その商標権者は取消審決確定後5年間はその商標について再度商標登録出願をしても、登録を受けることはできません(商標法第52条の2第2項の準用、同法第15条)。

なお、商標権者でなく、専用使用权者又は通常使用权者が混同を生じさせた場合にも、商標登録の取消審判を請求できます(商標法第53条)。

【図表】 使用に基づく特例の概要

同日出願とみなされる特例小売商標登録出願同士については、施行前から使用していた商標の出願を優先して登録することとします。
使用していた商標の出願が複数ある場合は、重複して登録します。



(2) 使用に基づく特例の適用を主張するための手続

使用に基づく特例の適用の主張

使用に基づく特例の適用を主張するためには、協議命令の指定期間内に、その旨及び、その特例小売商標登録出願が次の()及び()に該当することを証明するために必要な書類を、改正法附則第 8 条第 2 項の規定に従って提出しなければなりません。

() 出願に係る商標が施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用しているものであること。

() 出願に係る指定役務が()の小売等役務であること。

なお、特例小売商標登録出願が()及び()に該当することを証明する書類としては、具体的には、カタログ、パンフレット、広告、取引書類、商標の使用状況を写した写真、公的機関の証明書等が考えられます(使用の詳細は、後述します)。

書類の提出期限

特例小売商標登録出願が上記()及び()のいずれにも該当するものであるか否かは、使用に基づく特例の適用の前提となるものであり、競合する他人の出願の処分に大きく関わることを考慮すれば、期間の制限なくその証明書類の提出が認められるものではありません。一方、使用している本人がそれを証明するカタログ等の書類を用意することは比較的容易なことと考えられます。このため、附則第 8 条第 2 項も、証明するために必要な書類の提出を商標法第 8 条第 4 項の協議命令において指定された期間内に限定しています。

このため、上記()及び()のいずれにも該当するものであるか否かは、附則第 8 条第 2 項に従って期間内に提出された書類によって判断され、指定期間を経過した後に提出された書類によっては、使用に基づく特例の適用は認められません。

(3) 使用に基づく特例の適用の判断 (附則第 8 条第 3 項の趣旨)

- a . 証明するために必要な書類が提出されたとしても、その特例小売商標登録出願が次の 又は のいずれかに該当すると認められる場合には、使用に基づく特例の適用は認められません。

証明するために必要な書類によって、その特例小売商標登録出願が上記 (2) の () 及び () (附則第 8 条第 2 項各号) に該当すると認められなかった場合。

出願人による小売等役務についての商標の使用が不正競争の目的によるものであると認められる場合。

b . 上記の取扱の理由は次の通りです。

- () 使用に基づく特例の適用を受け得る特例小売商標登録出願については、改正法附則第 8 条第 3 項が「使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの」と規定しています。

このため、形式的に使用に基づく特例の適用を主張する書面と証明に必要な書類が提出されているとしても、上記 又は のいずれかに該当すると認められる場合には、使用に基づく特例の適用を認めないこととしたものです。

- () 上記 は、形式的に証明書類が提出されていたとしても、その書類によっては、出願に係る商標が施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用しているものであること、及び出願に係る指定役務が出願商標の使用に係る小売等役務であること、の双方を証明するに不十分であると認められるときは、附則第 8 条第 3 項の「前項各号のいずれにも該当するもの」にあたらないため、使用に基づく特例の適用は認められないとしたものです。

- () 上記 は、出願人による商標の使用が不正競争の目的によるものである場合に、使用に基づく特例の適用を認めないこととしたものです。改正法附則第 8 条第 2 項各号においては、不正競争の目的でないことを証明する書類の提出は求めていませんが、使用に基づく特例の適用を主張する要件として、改正法附則第 8 条第 1 項は、不正競争の目的による使用でないことを規定しています。

このため、不正競争の目的によるものである場合には、使用に基づく特例の適用を認めないこととしました。職権による審査において不正競争の目的による使用であると判明した場合はもちろんのこと、別途、情報の提供（商標法施行規則第19条）により、不正競争の目的であることが明らかになった場合にも、たとえ、附則第8条第2項の規定に従って、書面及び証明書類が提出され、所定の商標の使用が立証されたとしても、実体的に使用に基づく特例の適用を主張する要件を満たしていないため、使用に基づく特例の適用は認められません。

なお、不正競争の目的による使用とは、取引上の競争関係を有する者（同業者）による図利目的、加害目的その他の取引上の信義則に違反するような使用をいいます。

（４） 使用に基づく特例の適用を認めない場合の通知を行う理由

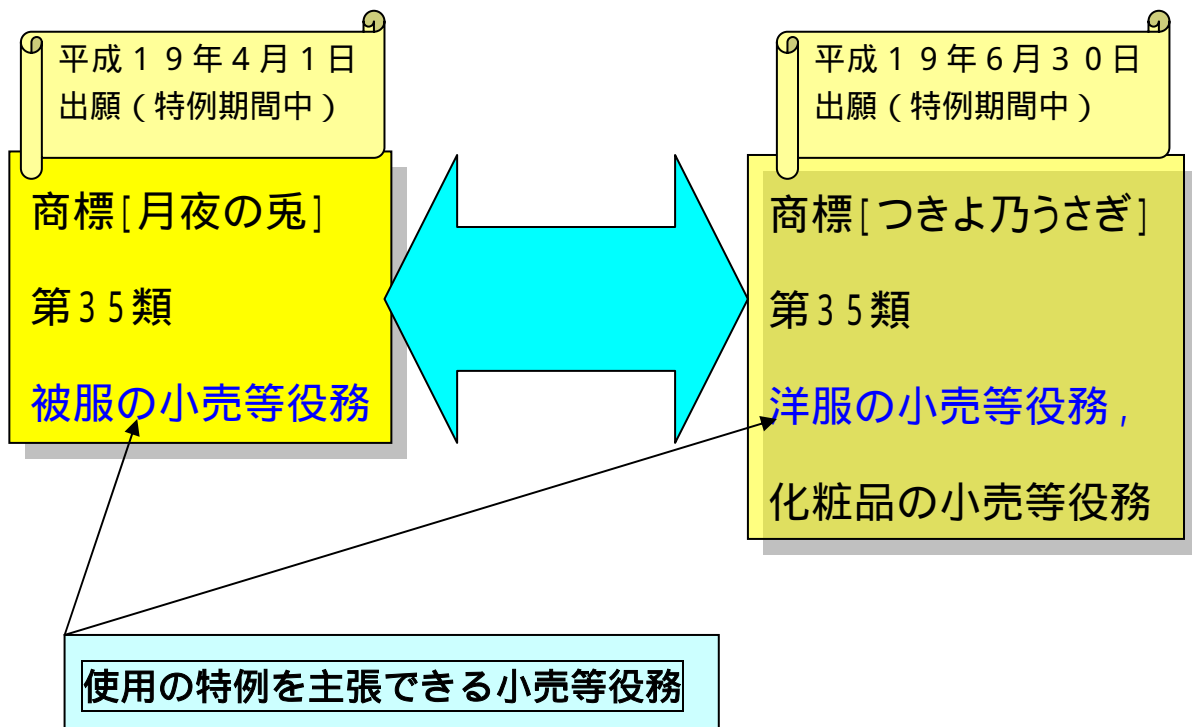
上記（３）により、特例小売商標登録出願について使用に基づく特例の適用を認めないこととした場合には、次の手続として、競合する他の出願が使用に基づく特例が適用されないものであれば商標法第8条第5項の前提となる特許庁長官によるくじの実施を通知すること、また、競合する他の出願が使用に基づく特例が適用されるものであれば、改正法附則第8条第4項において読み替えて適用する商標法第8条第5項に違反するものとして拒絶査定をすることが考えられます。一般的には、協議命令の際に拒絶理由通知も同時になされている場合が多いと思われるからです。

しかし、使用に基づく特例の適用を認めるか否かの審査においては、指定した小売等役務について出願商標の使用が認められるか否か、不正競争の目的によるものであるか否か等の判断について出願人と審査官との間で見解が異なることもあり得ますし、しかも、それらの見解の相違が商標法第8条第5項の拒絶理由を直接左右します。

そのため、使用に基づく特例の適用を認めないとの心証を得た場合には、出願人に反論の機会を与え、適正な手続きを確保する観点から、直ちにくじの実施の通知や、商標法第8条第5項による拒絶査定をするのではなく、その特例小売商標登録出願が使用に基づく特例の適用を認められない理由を通知します。

その上で、出願人の反論をもってしても、上記（３）a.の 又は に該当し、使用に基づく特例の適用が認められないとの審査官の心証が変わらないときは、くじの実施の通知又は商標法第8条第5項を理由とする拒絶査定を行うこととなります。

なお、上記通知は、反論に代え又は反論とともに使用に基づく特例の適用に関する書類を追加することを認めるものではありません。



- 1．双方とも使用に基づく特例の適用が認められた場合 → 重複登録
- 2．一方のみに使用に基づく特例の適用が認められた場合 → 使用特例商標登録出願のみを登録
- 3．双方とも使用に基づく特例の適用が認められない場合 → 協議またはくじで決定
- 4．なお、使用に基づく特例の適用が認められない場合には、その旨を「通知」し、出願人に反論の機会を与えた上で判断します。
- 5．上記にかかわらず、一方の周知性が他方の周知性を大きく上回る場合には、周知性の高い方のみ登録されます。

(5) 使用に基づく特例の適用を主張するための証明書類

特例小売商標登録出願が改正法附則第 8 条第 2 項各号のいずれにも該当するためには、附則第 8 条第 2 項に従って提出された書類によって、以下の ないし の全てが証明されていなければなりません。

出願に係る商標が使用されていること。

出願に係る商標と使用に係る商標は、原則として同一であることが必要です。

したがって、証明書類から使用商標が明確に判別できることが必要であり、例えば、写真等において商標が小さすぎて使用商標の構成態様が確認できないことがないように注意してください。

また、出願商標と使用商標が同一であるか否かについては、商標審査基準の第 3 条第 2 項の基準により判断します(商標審査基準 第 2 第 3 条第 2 項 2 . (2) (3))。

なお、小売等役務に係る商品の取引書類(例えば、納品書、送り状等)を証明書類とする場合には、使用商標が明確に表示されているものであって、それが取引上実際に使用された事実が把握できるものでなければなりません。

〔商標審査基準（抜粋） 第2 第3条第2項 2.(2) (3)〕

2.(2) 例えば、次のように、出願された商標と証明書に表示された商標とが異なる場合は、使用により識別力を有するに至った商標とは認められないものとする。

(イ) 出願された商標が草書体の漢字であるのに対し、証明書に表示された商標が楷書体又は行書体の漢字である場合

(ロ) 出願された商標が平仮名であるのに対し、証明書に表示された商標が片仮名、漢字又はローマ字である場合

(ハ) 出願された商標がアラビア数字であるのに対し、証明書に表示された商標が漢数字である場合

(ニ) 出願された商標が $\textcircled{P}$ のような態様であるのに対し、証明書に表示された商標が $\boxed{P}$ 、 $\triangle P$ 又は $\boxed{\textcircled{P}}$ のような構成である場合

(ホ) 出願された商標が立体商標であるのに対し証明書に表示された商標が平面商標である場合、又は出願された商標が平面商標であるのに対し証明書に表示された商標が立体商標である場合

(3) 出願された商標と証明書に表示された商標とが厳密には一致しない場合であっても、例えば、その違いが明朝体とゴシック体、縦書きと横書きにすぎない等外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なわないものと認められるときには、本項の判断において考慮するものとする。

出願に係る商標が平成19年3月31日以前から使用されていること。

改正法の施行前から出願に係る商標の使用をしていることはもちろんですが、附則第8条第1項が「使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるとき」(下線部付加)と規定していますから、単に、平成19年3月31日以前において使用していたことがあるという事実だけではなく、その使用が査定時においても継続していることが必要となります。

したがって、仮に、証明書類において明らかにされた使用の時期が古すぎる(例えば、不使用取消審判(商標法第50条)と同様に3年程度が一応の目安となります。)場合や、査定時に当該商標の使用が終結して使用しないことが明らかな場合には、この要件を満たしません。

なお、商標の使用時期は、現実的には、例えば、チラシ等の広告であれば頒布の日付、カタログであれば印刷納品の日付、写真であれば撮影の日付等を通じて証明されることになります。

出願に係る商標が日本国内において使用されていること。

使用に基づく特例の適用は、日本国内において使用されている商標の使用の結果、蓄積される業務上の信用を保護するものですから、日本国内において使用していなければなりません。このことは、国際商標登録出願においても同様です。

なお、インターネットによる通信販売の場合にも、その運営者が日本国内を対象としているサイトであることが必要です(サイトの規約で日本国内のみ対象としているサイトであること、あるいは商品の販売が日本国内を対象とするようなもの、例えば、サイト内の表示が日本語で記載されており、国内への買い上げ商品の配送が可能であることなどです)。

出願に係る商標が小売等役務について使用されていること。

出願に係る商標を使用しているのが小売等役務についてであることを証明しなければなりません。その際には、「顧客に対する便益の提供」の具体的内容ばかりでなく、出願人が自己の小売等役務において取扱う商品は具体的にいかなるものかが証明されている必要があります。小売等役務については、類似する小売等役務や商品の範囲も取扱商品に着目して定まるからです。

特に、総合小売に係る小売等役務は、一事業所で一括して商品を扱う百貨店、総合スーパー等を想定したものである点を踏まえ、店舗の外観、その店舗内の各売り場などの写真をもって衣、食、住にわたる各種商品を小

売していることを明らかにするほか、衣、食、住のいずれも販売額の10%以上70%未満の範囲内¹にあることを明らかにすることが立証の上で重要な点です。

なお、小売等役務についての商標の使用が具体的にどのようなものかについては、後述(6)で説明します。

出願において指定した小売等役務が の小売等役務であること。

指定役務である小売等役務と実際の使用役務である小売等役務が同一であるか否かを判断することになるため、証明書類から使用役務が具体的にいかなる小売等役務であるかが明確に判別できることが必要です。特に、でも述べたとおり、その取扱商品を基準に、同一性を判断します。

上記 ～ の商標の使用が出願人によるものであること

原則として、商標の使用は出願人でなければなりません。

(6) 小売等役務についての商標の使用の証明

小売等役務についての商標の使用

商標法上の役務の商標の使用は、役務自体が無形の財であり直接商標を付することはできないことから、多くの場合は、有形物を介して「使用」の整理がなされています。小売等役務についても、「役務の提供を受ける者の利用に供する物」、「役務の提供の用に供する物」、「役務の広告、価格表若しくは取引書類」等に表示することを通じて商標の使用がなされる(商標法第2条第3項第3号ないし第5号、同第7号及び第8号)ところ、小売等役務についてのそれらの物は、例えば、以下のとおりです。

() 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(第2条第3項第3号及び第4号)

小売等役務についての「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)」としては、例えば、「店舗内の各階の売り場の案内板」、「販売コーナーを示す看板」、「ショッピングカート」、「買い物かご」、「陳列棚」、「ショーケース」、「接客する店員の制服・制帽・名札」、「試着室」、「商品カタログ(通信販売)」、「取扱商品」、「包装紙」、「買物袋」等が考え

¹経済産業省の商業統計調査における業態分類の百貨店、総合スーパーの定義による。同統計においては、「百貨店、総合スーパー」の条件として「衣、食、住にわたる各種商品を小売し、そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所」であることをあげています。

られます。

() **役務の提供の用に供する物(第2条第3項第5号)**

小売等役務についての「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物については()を参照)としては、例えば、「店頭に表示された商品の見本」、「商品の会計用のレジスター」等が考えられます。

() **電磁的方法による映像面(第2条第3項第7号)**

小売等役務についての「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供」における映像面としては、例えば、インターネットを利用した通信販売において、そのサイトを表示している「顧客の操作するコンピュータのディスプレイ画面」等が考えられます。

() **役務に関する広告、価格表若しくは取引書類又はこれらを内容とする情報(第2条第3項第8号)**

小売等役務に関する「広告、価格表若しくは取引書類」としては、例えば、「電車内の吊り広告」、「新聞広告」、「新聞折り込みチラシ」、「商品カタログ(店舗内に備置するもの)」等が考えられます。また、これらを内容とする情報としては、例えば、インターネットサイト上で取扱商品の広告を内容とする情報を表示する際に、商標を表示する「顧客の操作するコンピュータのディスプレイ画面」等が考えられます。

小売等役務についての商標の使用と商品についての商標の使用との分け

上記で述べたような使用に係る「物」のうち、例えば、小売店の店員の制服・名札、ショッピングカート、買い物かご等については、商品についての「使用」に該当するとは考え難いといえます。

しかし、取扱商品、商品の包装、広告、価格表又は取引書類等については、商品又は役務についての「使用」の定義(商標法第2条第3項第8号)を踏まえると、それらに表示した商標が、小売等役務についての使用のみならず、商品についての使用である可能性もあります。このような場合に

は、例えば、次の()()のとおり、その商標の表示態様に応じて、何れの商標の使用であるかを判断することとなります。

() 商品、商品の包装

商品自体や個別の商品専用の包装(容器を含む。)に商標が直接刻印されていたり、印刷されていたりというように、容易に剥離できない(又は事後的に表示できない)態様で商標が表示されている場合には、その商品の出所を表すというべきものですから、小売等役務についての商標の使用とは認め難いものです。

一方、商品自体や個別の商品専用の包装(容器を含む。)にラベル等を貼り付けたり、吊り下げたりしている態様であれば、小売等役務についての商標の使用と認め得るものといえます。

また、例えば、百貨店の包装紙のように汎用的な商品の包装に印刷等されている商標も、小売等役務についての商標の使用と認め得ると考えられます。(上記4.(11頁)及び5.(14頁)参照)

() 商品の広告、取引書類又は価格表

広告等については、商品のチラシにおいて、具体的な販売商品を表す態様のものは商品についての使用ですが、販売店を表す態様のものについては小売等役務についての使用といえます。(上記4.(11頁)及び5.(14頁)参照)

(7) 使用に基づく特例を適用した特例小売商標登録出願の審査(附則第8条第3項及び第4項関係)

改正法の施行前から使用している小売等役務に係る商標には、需要者の間で周知となっているものもあり、それらの周知商標同士が類似することもあります。しかし、使用特例商標登録出願に係る商標の全てに商標法第4条第1項第10号をそのまま適用すると、同一又は類似の関係にある周知な小売等役務に係る商標が複数併存している場合には、双方とも商標登録を受けることができないおそれがあります。そこで、改正法の経過措置では の措置を講じています。

なお、使用特例商標登録出願に係る商標のうち、自己の業務に係る小売等役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標については、商標法第4条第1項第10号に該当しない代わりに、同項第15号の適用があり得ることになります。

[ワンポイント] 商標法第4条第1項第10号と第15号の適用関係

商標法上、第15号の括弧書きの規定により、第10号に該当する商標は第15号に該当しませんが、第10号に該当しない商標については第15号の適用があり得ることになります。

使用特例商標登録出願については、その出願に係る商標が他人の周知商標と同一又は類似の関係(同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類似の商標であること)にあったとしても、使用特例商標登録出願に係る商標が出願人の業務に係る小売等役務を表示するものとして周知であるときは、商標法第4条第1項第10号の規定は適用しません。

ただし、当該他人の周知商標が使用特例商標登録出願に係る商標より著名と認められ、出所の混同を生ずるおそれがあるときは、商標法第4条第1項第15号により商標登録を受けることができません。

この場合の第15号にいう「混同を生ずるおそれ」は、第10号にいう「類似」と異なり、個々の商標の周知の程度等を勘案した具体的な混同を生ずるおそれをいうものと解されることから、周知度で大きく劣後するような商標は第15号で拒絶されることになると考えらるからです。

一方、上記のような具体的な混同を生ずるおそれがない商標は重複して登録できることとなります²。

なお、実質上、優先・重複登録される使用特例商標登録出願は、概ね次のとおりとなります((図表) 商標登録の可否 参照)。

² (このような解釈は、平成3年の改正法の経過措置でも採用されています。東京高判平成14年5月29日判例タイムズ1115号264頁参照)。

(図表) 商標登録の可否

	著名	周知	使用・未周知	未使用
著名	重複登録	○	○	○
周知	×	重複登録	○	○
使用・未周知	×	×	重複登録	○
未使用	×	×	×	協議とくじ

○ 単独登録 × 拒絶

重複登録は 2 以上の商標登録の重複の場合を含みます。

表中の縦の欄が、審査対象となる出願です。

表中の横の欄が、競合している出願です。

複数の特例小売商標登録出願が商標法第 8 条第 4 項の規定による協議命令を受けた場合には、他の拒絶理由が存在しない限り、使用特例商標登録出願を優先的に登録します。その場合において、使用特例商標登録出願が 2 以上あるときは、それぞれの使用特例商標登録出願が重複して登録し得ることとなります。

() 附則第 8 条第 4 項で読み替える商標法第 8 条第 5 項

改正法附則第 8 条第 4 項は、商標法第 8 条第 4 項の規定による協議命令を受けた特例小売商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願である場合には、商標法第 8 条第 5 項を「第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、意匠法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 55 号)附則第 8 条第 3 項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が 2 以上あったときはそれらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)のみが商標登録を受けることができる。」と読み替えています。

上記の取扱いは、その経過措置を踏まえ、使用特例商標登録出願が優先・重複登録し得ることを明らかにしたものです。

() 具体例

A 出願：指定役務「飲食料品の小売等役務」

使用特例が認められた小売等役務「菓子の小売等役務」

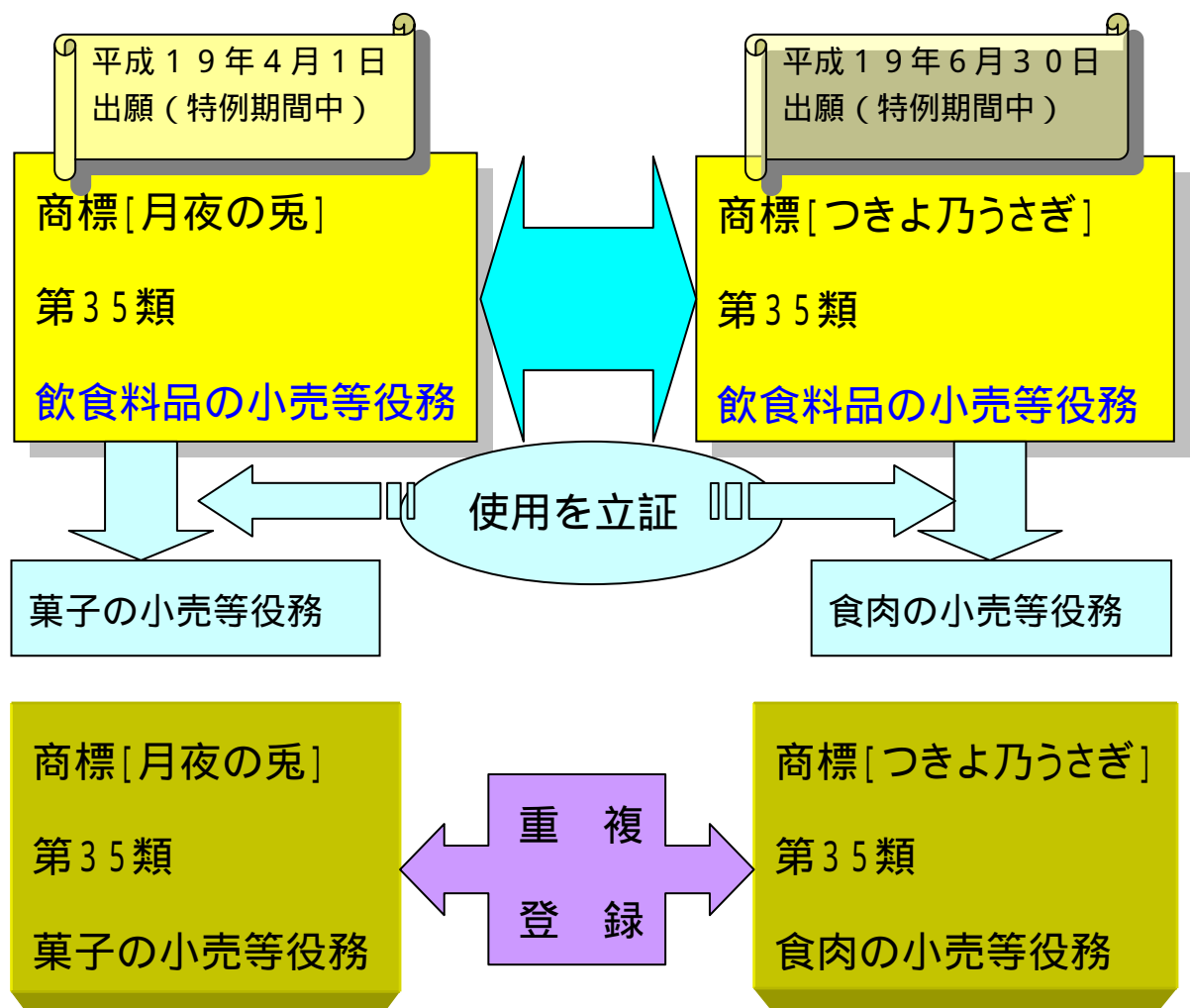
B 出願：指定役務「飲食料品の小売等役務」

使用特例が認められた小売等役務「食肉の小売等役務」

上記の例では、A 及び B は、使用に基づく特例の適用が認められる小売等役務以外の相手方と競合する小売等役務を補正で削除すれば、重複して商標登録が認められます。

この場合、A の指定役務を「菓子の小売等役務」に、また、B の指定役務を「食肉の小売等役務」に減縮補正する必要があるのは、A 及び B の指定役務は全て同一又は類似の関係にあるところ、改正法附則第 8 条第 4 項の規定により読み替えて適用する商標法第 8 条第 5 項の趣旨を踏まえるならば、他の使用特例商標登録出願と競合する使用に基づく特例が適用されない小売等役務についてまで登録を認めることはできないからです。

そして、使用に基づく特例の適用がない特例小売商標登録出願については、附則第 8 条第 4 項の規定により読み替えて適用する商標法第 8 条第 5 項を理由として拒絶されることになります。



[第1部について以上]

第2部 団体商標の主体要件の拡大

(平成18年9月1日 団体商標の主体要件の改正法が施行されました。)

1. 団体商標とは

事業者を構成員に有する団体が、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを表すために、その構成員に共通に使用させる商標です。

商標の登録要件等は通常の商標とほとんど相違ありません。

2. 改正の背景

近年、構成員を有する商工会議所等の社団においても、構成員に商標を使用させている実情があることから、団体商標の対象とするよう要望があります。

また、公益法人制度改革の一貫として、商標法第7条第1項において引用している民法第34条の社団法人は、一般社団法人へ移行することが予定されており、公益性を有する従来の社団法人に加えて、公益性のない中間法人についても一般社団法人として認められることとなります。

このため、団体商標の主体を拡大することとしたものです。

3. 法律の改正の概要

商工会議所、商工会、いわゆるNPO法人、中間法人等の社団についても、団体商標の主体として認めることとしました。

一方、特別の法律により設立された社団であっても、株式会社や持分会社のような商法により設立された会社や日本たばこ産業株式会社のような日本たばこ産業株式会社法等の特別の法律によって設立された会社については、典型的に商標の使用をさせる構成員が想定されないこと等から、団体商標を登録できる主体としておりません。

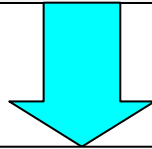
[注意] 改正で主体が拡大するのは団体商標のみです。地域団体商標の主体に変更はありません。商工会議所などは地域団体商標の主体になることはできません。

[補足] 社団とは、人の集合体であって、団体としての組織を有し、その団体自身が社会上単一体としての存在を有するものをいいます。(出典:「法令用語辞典」学陽書房)

団体商標の主体となりうる者

[改正前]

民法第34条の規定により設立された社団法人
事業協同組合その他特別の法律により設立された組合



[改正後]

民法第34条の規定により設立された社団法人

以外の社団

(法人格を有しないもの及び会社を除く。)

事業協同組合その他特別の法律により設立された組合

(の具体例) 商工会議所、商工会、NPO法人等

地域団体商標の主体については、商標法の改正はありません。

したがって、地域団体商標の商標登録を受けることのできる主体
の変更はありません。

[第2部について以上]

第3部 不使用商標対策のための商標法第3条第1項柱書の運用

1. 商標法第3条第1項柱書の運用の背景

今般の小売等役務制度の導入に関する法改正に関して、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の在り方について」において、「商標法では出願に係る商品又は役務の区分ごとに出願手数料、商標権の登録料を納付することとなっており、国際的な商品・役務の区分を定めるニース協定において、小売業等の役務は第35類に分類されている。このため、同協定に従うと、一区分（第35類）の料金で複数の小売業等に係る役務を記載することが可能であり、出願人が使用の意思のない役務を多数指定した場合には、これらの指定役務と混同を生じるおそれのある商品について網羅的に他人の登録を排除することも可能となることが懸念される。」として不使用商標についての懸念を指摘した上で、「小売業等に係る役務商標出願については、商標法第3条第1項柱書きの規定の運用を強化し、その使用の意思又は使用実態の確認を行うことが適切であると考えられる。」とされています。

また、それ以外の商標登録出願についても、「商品や小売業以外の役務を指定する商標登録出願についても、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標法第3条第1項柱書きの運用の在り方について検討を行うことが適切であると考えられる。」とされています。

2. 商標法第3条第1項柱書の拒絶理由通知の趣旨について

願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合には、第3条第1項柱書の拒絶理由通知によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠を求めることとします。

具体的には、願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものと判断し、拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認することとします。

ただし、出願当初から後記3.に基づく資料が提出され、商標の使用又は使用意思が確認できる場合には、第3条第1項柱書の拒絶理由の通知は行いません。

(1) 小売等役務についての合理的疑義ある場合

「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」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定して商標登録出願をした場合。

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、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて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。

(2) 商品・役務の全般について、合理的疑義のある場合

各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合(具体的にいかなる範囲の商品又は役務を指定した場合とするかについては現在検討中です。)

3. 第3条第1項柱書の拒絶理由の通知に対する対応

上記の拒絶理由を通知した場合、商標の使用又は使用意思の確認は、次のとおり行います。

(1) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、指定した商品又は役務の類似群コードごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があるものとします。

(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によるものとします。

印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)

店舗及び店内の写真

取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)

公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所)の証明書

同業者、取引先、需要者等の証明書

インターネット等の記事

小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

(3) 小売等役務についての使用であることの証明は、次によることとします。

総合小売等役務に属する小売等役務についての使用であることを証明するには、例えば、次の資料によって総合的に証明するものとします。

- () 小売業又は卸売業を行っていること。
- () その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲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。
- () 百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲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)。

総合小売等役務以外の小売等役務についての使用であることを証明するには、例えば、次の資料によって総合的に証明するものとします。

- () 小売業又は卸売業を行っていること。
- () その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。

(4) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとします。

具体的には、商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が必要です。

商標の使用の意思を明記した文書には、以下の()~()の事項を明記し、出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印)して下さい。

- () 出願に係る商標を使用する意図
- () 指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的にを行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
- () 商標の使用の開始時期

事業計画書は、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載して下さい。

なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該事業計画に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めることがあります。

(5) 手続の補正により商品又は役務を削除した場合

指定商品又は指定役務について、手続の補正によりそれらを削除した結果、上記において合理的な疑義があるとした場合に該当しなくなったときは、第 3 条第 1 項柱書の拒絶理由は解消したものとします。

なお、要旨の変更となる補正は認められません。

4 . この取扱いの開始時期

不使用商標対策のための商標法第 3 条第 1 項柱書の運用は、平成 1 9 年 4 月 1 日以後にされた商標登録出願から開始します。

[第 3 部について以上]

第4部 引用商標権者による取引の実情の説明書等の第4条第

1項第11号に関する審査への反映について

1. 引用商標権者による取引の実情を審査に反映させる運用の背景

産業構造審議会知的財産政策部会報告書「商標制度の在り方について」において「商品又は役務の類似については、本来、取引の実情に即して判断を行うことが望ましく、通常の見解書に加えて取引の実情を知る引用商標権者の説明書が併せて提出された場合、類否判断における判断材料の一つとして当該説明書を参酌すべきであると考えられる。」との指摘がなされ、更に取引の実情を知る当事者の意思を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討することが適切であると考えられる。」と指摘されるなど、引用商標権者による取引の実情の提示があった場合の類否の審査への反映が求められている。

2. 先行登録商標との類否審査における引用商標権者による取引の実情についての説明の有効性

「商標の類否は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない（商標法第4条第1項第11号の「商標審査基準」）」とされているところ、「類似商品・役務審査基準」において類似と推定された商品又は役務について使用される商標においても、例えば、対比する両商標の商品等に係る需要者層による商標への注意度の相違によっては、第4条第1項第11号には該当しないと判断され得る場合もあることから、その類否判断には、使用される商品・役務の取引の実情を把握し、総合的に判断する必要があります。

そうとすれば、第4条第1項第11号の審査において考慮すべき指定商品・役務の取引の実情について、出願人のみならず、引用された登録商標の商標権者からの指定商品又は指定役務の取引の実情についての説明書及び証拠が提出されるのであれば、審査官にとっても商品・役務の取引の実情を把握する有効な資料の一つともなり得るものといえます。

3. 商標法第4条第1項第11号の趣旨

引用商標権者が作成した取引の実情についての説明・証拠を参酌した類否判断は、商標法第4条第1項第11号の範囲内で運用するものであり、同

規定の趣旨を逸脱した運用を行うことはできません。

ところで、商標法第4条第1項第11号の審査における登録商標や指定商品及び指定役務の範囲は、実際の商標の使用によってではなく、願書の記載によって定められるものです（商標法第27条）。

このため、願書に記載された商標や指定商品及び指定役務によって、商標と指定商品又は指定役務が明らかに同一又は類似の関係にあると判断されるときは、引用商標権者がいかなる内容の取引の実情の説明書を作成し、出願人が提出したとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとしす。

したがって、願書に記載された商標が同一又は類似し、かつ、願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は類似していることが明らかな場合には、この取扱いの対象外となります。

4. 取引の実情の第4条第1項第11号に関する審査への反映について

第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由の通知において引用した登録商標の商標権者の作成した取引の実情を示す説明書及び証拠の提出が出願人よりあったときは、次のとおり取扱います。

- (1) 本号の審査において、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠が提出された場合には、取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌できることとしす。

ただし、次の場合は除かれます。

願書に記載された商標が同一又は明らかに類似（注1）し、かつ、願書に記載された指定商品又は指定役務も同一又は明らかに類似（注2）するものである場合。

提出された書類が、取引の実情の客観的な説明及び証拠ではなく、単に商標登録出願に係る商標の登録について引用商標権者が承諾している旨を示すものである場合。

(注1) ここでいう商標の「同一又は明らかに類似」とは、例えば、商標法第50条における社会通念上同一と判断される商標、独立して出所表示機能を有する2以上の構成要素において、構成要素中の一が同一と判断される商標、及び、これらに準ずるほど類似していると判断される商標をいいます。

(注2) ここでいう指定商品又は指定役務の「同一又は明らかに類似」とは、商標審査基準九、第4条第1項第11号（先願に係る他人

の登録商標) 9 . 及び 10 . で掲げる商品・役務に係る類否の比較全項目について、一致する蓋然性が高いと判断されるものをいいます。

[商標審査基準 (抜粋) 九 第4条第1項第11号 9 . 及び 10 .]

9 . 商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

- (イ) 生産部門が一致するかどうか
- (ロ) 販売部門が一致するかどうか
- (ハ) 原材料及び品質が一致するかどうか
- (ニ) 用途が一致するかどうか
- (ホ) 需要者の範囲が一致するかどうか
- (ヘ) 完成品と部品との関係にあるかどうか

10 . 役務の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

- (イ) 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
- (ロ) 提供に関連する物品が一致するかどうか
- (ハ) 需要者の範囲が一致するかどうか
- (ニ) 業種が同じかどうか
- (ホ) 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
- (ヘ) 同一の事業者が提供するものであるかどうか

(2) 上記 (1) の取扱いにより提出された引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠を参酌した結果、本号に該当しないと判断し得るのは、次の場合に限られます。

引用商標の指定商品又は指定役務と類似商品・役務審査基準において類似すると推定される指定商品又は指定役務の全てについて、取引の実情の説明書及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、本願商標と引用商標の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。

引用商標の商標権について専用使用权又は通常使用权が設定されている場合にあつては、商標権者、専用使用权者及び通常使用权者の全てについて、取引の実情の説明書及び証拠が提出され、それらを総合的に考察した結果、本願商標と引用商標の商標又は指定商品若しくは指定役務が類似しないと判断し得る場合。

5 . この取扱いの開始時期

取引の実情の説明等を審査に反映するための商標法第4条第1項第11号の運用は、平成19年4月1日以後に審査する商標登録出願から開始します。

[第4部について以上]

第5部 商品及び役務の区分の変更について（商標法第6条関係）

1. 商品及び役務の区分の変更の背景

- (1) 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類が、世界知的所有権機関（WIPO）で開催された第19会期ニース国際分類専門家委員会（2003年10月）及び第20会期ニース国際分類専門家委員会（2005年10月）において、国際分類第9版へ改訂することが決定されました。
- (2) また、我が国においては、小売業者等が使用する商標を役務に係る商標（サービスマーク）として保護するため、「意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号）」によって商標法が改正されました。

2. 商標法施行令及び商標法施行規則の改正

上記の国際分類の改訂や商標法の改正に対応し、商品及び役務の区分を定める商標法施行令別表第一の一部改正（平成18年政令第342号 平成18年10月27日公布）とともに、商品及び役務の区分に属する商品又は役務について規定する商標法施行規則別表の一部改正（平成18年経済産業省令第95号平成18年10月27日公布）が行われました。

そして、国際分類第9版に対応した改正部分は平成19年1月1日に施行され、商標法の改正に対応した改正部分も平成19年4月1日に施行されます。

3. 改正の概要

主な改正点は以下のとおりです。

(1) 国際分類の改訂に伴う区分の変更等について

法律事務及びその関連役務の区分を第42類から第45類に変更しました。

第14類に分類されていた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品を第14類の商品として取り扱うこととし、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類することとしました。

その他、国際分類の変更等に対応して商品・役務に関する追加、削除、変更を行いました。

- (2) 上記商標法の改正によって導入された小売又は卸売に係る役務を追加しました。

4 . 商標登録出願などの手続

- (1) 上記で述べた改正の内容・施行時期に従って、その出願の日に効力を有する商品及び役務の区分に従って、商標登録出願をしてください。
- (2) 書換登録の申請も、申請書の提出の日に効力を有する商品及び役務の区分に従って、申請してください。

[第 5 部について以上]

第 6 部 特許法などとの共通の商標法改正

1. 使用行為に輸出行為を追加する改正 模倣品対策

(1) 模倣品の国境を越えた取引の増大

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化し、我が国産業財産権を侵害する物品が国境を越えて取引される事例が増大していたこと。

(2) 現行の制度下における対応の限界

侵害品の輸出が行われた場合、国内の権利者はこれを「譲渡」ととらえて差止請求等を行うこととなりますが、「譲渡」とは所有権の移転であると解されているところ判例上、国境をまたぐ所有権の移転が「譲渡」に該当するか否かは明確にされていません。

このため、現行法においては侵害品の輸出に対して確実に差止等を行うことができず、こうした行為を看過せざるを得ない場合があるという問題があります。

また、現行法において、権利者は輸出段階で初めて発見された侵害品に対しては差止請求等の措置を講じることができないため、国内における侵害品の製造や譲渡が秘密裏に行われれば、輸出段階で発見されても侵害者が利益を得ることが可能であり、こうした行為を放置した場合には国内における模倣品の製造、譲渡を適切に抑止することができないとの問題がありました。

(3) 改正の内容

商標法の「使用」の定義に「輸出」を加えます。これにより、模倣品の輸出行為を水際で差止め等を行うことを可能とするものです（新商標法第 2 条第 3 項第 2 号、同第 3 7 条 1 項第 2 号、同第 6 7 条第 1 項第 2 号）。

(4) 施行時期

平成 19 年 1 月 1 日から施行されます。

施行日以降の輸出行為から改正法の適用がされます（附則第 2 条第 3 項等）。

2. 権利侵害の刑事罰の強化

- (1) 現行の制度においては、商標権侵害罪に係る刑事罰が5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。また、懲役刑と罰金刑の併科は規定されていません。両罰規定における法人重課の罰金額については商標権侵害罪に係る罰金額が1億5千万円以下となっています。

しかし、近年、ブランドの確立を通じた商品・サービスの差別化・高付加価値化が重視される傾向にあり、商標権侵害による被害が甚大なものとなっていることから、権利侵害に対する強固な対応が求められていました。

したがって、産業財産権の実効性ある保護を実現するため、損害賠償等の事後的な民事的救済による解決のみならず、侵害を事前に抑止する観点から、刑事的制裁を強化することが必要となっています。

(2) 改正の内容

商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を10年、罰金額の上限を1000万円に引き上げます。

また、みなし侵害行為(いわゆる「間接侵害」)については、懲役5年、罰金刑は500万円とします。

さらに、懲役刑と罰金額の併科を導入し、法人重課は、3億円以下の罰金に引き上げます。

(3) 施行時期

平成19年1月1日から施行されます。

[第6部について以上]

資料編

- 1 . 「類似商品・役務審査基準」(第35類 小売等役務 (抜粋))
- 2 . 意匠法等の一部を改正する法律附則(商標法関係(抜粋))
- 3 . 商標法(改正条文(抜粋))
- 4 . 商標登録出願の流れ
- 5 . お問い合わせ先

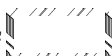
１．「類似商品・役務審査基準」(第３５類小売等役務(抜粋))

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。)に関する審査基準の追加について

(１) 小売等役務に係る以下の審査基準は、出願日が平成１９年４月１日以降の出願に適用されます。

(２) 小売等役務の類似群コードについて

「３５Ｋ０２」等の点線枠  内の小売等役務同士は互いに類似するものと「推定」します。

一方、点線枠  を超えた小売等役務同士は類似しないものと「推定」します。

□(四角カッコ)内の「３５Ｋ０２」等の右側の()内の類似群コードは、小売等役務が類似するものと「推定する」商品についての類似群コードです。

例えば、「３５Ｋ０２(１６Ａ０１・１７Ｃ０１)」において、「織物及び寝具類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、「３５Ｋ０２」の類似群コードを有する他の小売等役務と類似するものとして「推定」されるほか、「１６Ａ０１」の類似群コードを有する商品「織物」及び「１７Ｃ０１」の類似群コードを有する商品「寝具類」とも類似するものと「推定」します。

また、「織物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」のように小売等役務の取扱商品が「１６Ａ０１」の類似群コードに係るものだけの場合は、「１６Ａ０１」の類似群コードの商品のみと類似するものとして「推定」します。

「３５Ｋ０１」以外的小売等役務につきましては、その取扱商品の範囲を減縮する補正を可能とします。その場合、右側の()内の類似群コードは、補正後の小売等役務の取扱商品に対応して変更されることとなります。

例えば、「○○・ ××」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」の役務表示については、「××」の商品表示を削除して「○○・」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」と補正することが可能ですが、その場合、商品の類似群コードとしては「○○・」に対応する取扱商品の類似群コードのみが付与されることとなります。

ある商品を取扱う小売等役務については、その商品と備考類似の関係にある商品と備考類似として扱うこととします。

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

3 5 K 0 1

3 5 K 0 2

織物及び寝具類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

3 5 K 0 2 (1 6 A 0 1 ・ 1 7 C 0 1)

被服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

3 5 K 0 2 (1 7 A 0 1 ・ 1 7 A 0 2 ・ 1 7 A 0 3 ・ 1 7 A 0 4 ・ 1 7 A 0 7)

履物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

3 5 K 0 2 (2 2 A 0 1 ・ 2 2 A 0 2 ・ 2 2 A 0 3)

かばん類及び袋物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

3 5 K 0 2 (2 1 C 0 1)

身の回り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

3 5 K 0 2 (1 7 B 0 1 ・ 1 9 B 2 3 ・ 2 1 A 0 1 ・ 2 1 A 0 2 ・ 2 1 A 0 3 ・
2 1 B 0 1 ・ 2 1 F 0 1 ・ 2 2 B 0 1 ・ 2 2 C 0 1)

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

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)

酒類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

35K03(28A01・28A02・28A03・28A04)

食肉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

35K03(32A01)

食用水産物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

35K03(32C01・32C02)

野菜及び果実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

35K03(32D01・32E01)

菓子及びパン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

35K03(30A01)

米穀類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

3 5 K 0 3 (3 3 A 0 1)

牛乳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

3 5 K 0 3 (3 1 D 0 1)

清涼飲料及び果実飲料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

3 5 K 0 3 (2 9 C 0 1)

茶・コーヒー及びココア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

3 5 K 0 3 (2 9 A 0 1 ・ 2 9 B 0 1)

加工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

3 5 K 0 3 (3 2 F 0 1 ・ 3 2 F 0 2 ・ 3 2 F 0 3 ・ 3 2 F 0 4 ・ 3 2 F 0 5 ・
3 2 F 0 6 ・ 3 2 F 0 7 ・ 3 2 F 0 8 ・ 3 2 F 0 9 ・ 3 2 F 1 0 ・
3 2 F 1 1 ・ 3 2 F 1 2 ・ 3 2 F 1 3 ・ 3 2 F 1 4 ・ 3 2 F 1 5)

自動車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

3 5 K 0 4 (1 2 A 0 5)

3 5 K 0 5

二輪自動車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

3 5 K 0 5 (1 2 A 0 6)

自転車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

3 5 K 0 5 (1 2 A 0 6)

3 5 K 0 6

家具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

3 5 K 0 6 (2 0 A 0 1)

建具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

3 5 K 0 6 (2 0 A 0 1)

畳類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

3 5 K 0 6 (2 0 B 0 1)

葬祭用具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

3 5 K 0 7 (2 0 F 0 1)

電気機械器具類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

35K08(11A01・11A02・11A03・11A04・11A05・
11A06・11B01・11C01・11D01)

35K09

手動利器・手動工具及び金具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

35K09(13A01・13A02・13A03・13B01・13B02・
13B03・13B04・13C01)

台所用品・清掃用具及び洗濯用具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

35K09(19A01・19A02・19A03・19A04・19A05)

35K10

薬剤及び医療補助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

35K10(01B01・01C01・01C02・01C03・01C04)

化粧品・歯磨き及びせっけん類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

35K10(04A01・04B01・04C01)

3 5 K 1 1

農耕用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

3 5 K 1 1 (0 2 A 0 1 ・ 0 9 A 4 1 ・ 0 9 A 4 2 ・ 0 9 A 4 3 ・ 0 9 A 4 4 ・
0 9 A 4 5 ・ 0 9 A 4 6 ・ 0 9 A 4 7 ・ 0 9 A 4 8 ・ 0 9 A 5 9 ・
3 3 B 0 1 ・ 3 3 C 0 1 ・ 3 3 D 0 1)

花及び木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

3 5 K 1 1 (3 3 D 0 1)

燃料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

3 5 K 1 2 (0 5 A 0 1 ・ 0 5 A 0 2)

3 5 K 1 3

印刷物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

3 5 K 1 3 (2 6 A 0 1)

紙類及び文房具類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

3 5 K 1 3 (2 5 A 0 1 ・ 2 5 B 0 1)

3 5 K 1 4

運動具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

3 5 K 1 4 (2 4 C 0 1 ・ 2 4 C 0 2)

おもちゃ・人形及び娯楽用具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

3 5 K 1 4 (2 4 A 0 1 ・ 2 4 B 0 1 ・ 2 4 B 0 2)

楽器及びレコード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

3 5 K 1 5 (2 4 E 0 1)

写真機械器具及び写真材料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

3 5 K 1 6 (1 0 B 0 1 ・ 1 0 E 0 1)

時計及び眼鏡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

3 5 K 1 7 (2 3 A 0 1 ・ 2 3 B 0 1)

たばこ及び喫煙用具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

3 5 K 1 8 (2 7 A 0 1 ・ 2 7 B 0 1)

建築材料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

3 5 K 1 9 (0 7 A 0 1 ・ 0 7 A 0 2 ・ 0 7 A 0 3 ・ 0 7 A 0 4 ・ 0 7 A 0 5 ・
0 7 A 0 6 ・ 0 7 A 0 7 ・ 0 7 B 0 1 ・ 0 7 C 0 1 ・ 0 7 D 0 1 ・
0 7 E 0 1)

宝玉及びその模造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

3 5 K 2 0 (2 1 D 0 1)

愛玩動物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

3 5 K 2 1 (3 3 D 0 2)

2・意匠法等の一部を改正する法律附則（商標法関係部分（抜粋））

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八

十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

三 (略)

第二条ないし第四条 (略)

(商標法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。

4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九

条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日（以下この項において「出願日」という。）が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。

5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

（施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利）

第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務（小売等役務に限る。）についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

（施行後三月間にした商標登録出願についての特例）

第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であつて、小売等役務について使用をする商標に係るもの（以下この条において「特例小売商標登録出願」という。）についての商標法第四条第一項（第十一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの（その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。）」とする。

2 特例小売商標登録出願についての商標法第四条第一項（第十三号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの（その商標権に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。）」とする。

3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務（第二条第二項に規定する役務を除く。）」とする。

4 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

（使用に基づく特例の適用）

第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために

必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。

3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であつて、前項各号のいずれにも該当するもの（以下この条において「使用特例商標登録出願」という。）についての商標法第四条第一項（第十号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの（自己の業務に係る役務（第二条第二項に規定する役務に限る。）を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。）とする。

4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第十五号）附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人（当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人）」とする。

5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があつた場合に準用する。

第九条ないし第十三条 (略)

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十五条ないし第十六条 (略)

3・商標法（改正条文（抜粋））

意匠法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文（傍線部分は改正部分）

○商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）（第四条関係）

改 正 案	現 行
（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対する便益の提供が含まれるものとする。 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一（略） 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 三、八（略） 4 （略） 5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。 6 （略） （団体商標） 第七条 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定により設立された社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又	（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 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一（略） 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 三、八（略） 4 （略） 5 （略） （団体商標） 第七条 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさ

はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2・3 (略)

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 (略)

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 八 (略)

(侵害とみなす行為)

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 (略)

二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 七 (略)

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこ

せる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2・3 (略)

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 (略)

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

三 八 (略)

(侵害とみなす行為)

第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 (略)

二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

三 七 (略)

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

れを併科する。

(両罰規定)

第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 (略)

2 (略)

3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(両罰規定)

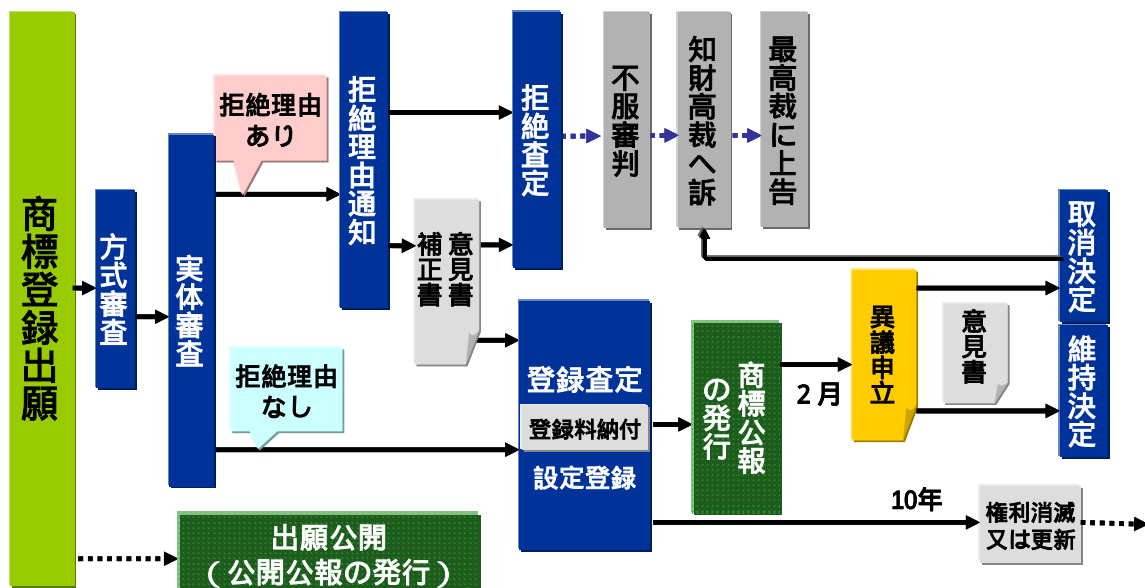
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑

二 (略)

2 (略)

4．商標登録出願の流れ



「商標登録出願」

願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出（直接持参又は郵送若しくは電子手続により）します。

「方式審査」

手続上又は形式上の要件を備えているか否かの要式審査（方式審査課）を行います。

「実体審査」

登録要件を満たしているか否かの実体審査（審査官）を行います。

「拒絶理由通知」

実体審査の結果、拒絶の理由が発見された場合には拒絶理由が通知されます。

「登録査定」

最終的に拒絶の理由がないと判断された場合には商標登録をすべき旨の査定がされます。

「拒絶査定」

拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。

「登録料納付」

登録料の納付がされると商標権の設定の登録が行われます。

「不服審判」

拒絶査定に不服があるときは審判を請求することができます。

「異議申立て」

何人も特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。

5. 主な問い合わせ先

特許庁所在地 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

開 庁 日 月～金曜日（平日）

問い合わせ受付時間 9:00～17:30

電話＜代表＞ 03-3581-1101（音声ガイダンスに従って操作してください。）

○＜法改正に関すること＞

総務部 総務課 制度改正審議室

内線 2118 Fax 03-3501-0624 電子メール PA0A00@jpo.go.jp

○＜審査・基準に関すること＞

審査業務部 商標課 商標審査基準室

内線 2807 Fax 03-3580-5907 電子メール PA1T00@jpo.go.jp

審査業務部 商標課 商標制度企画室

内線 2806 Fax 03(3595)2747 電子メール PA1T80@jpo.go.jp

●特許庁ホームページ <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>



制度の概要・手続方法・必要な料金、等については、「クイックガイド」より「商標に関しては」を、ご覧ください。

産業財産権制度シンボルマーク



平成18年11月 作成