TIPLO Attorneys-at-Law Since 1965 台灣國際專利法律事務所

事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711
E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
東京都新宿区新宿2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2012 TIPLO, All Rights Reserved.

「小売サービスに関する審査基準」

2011 年 1 月 25 日付経済部経授智字
第 10020030090 号令制定発布、2011 年 2 月 1 日より施行
2012 年 4 月 20 日付経済部経授智字
第 10120030550 号改正公布、2012 年 7 月 1 日より施行

1. 前書き
2. 定義と性質
2.1 定義
2.2 性質
3. 類型
3.1 総合性商品の小売りサービス
3.2 特定商品の小売りサービス
4. 小売りサービスの名称に関する審査
4.1 総合性商品の小売りサービス
4.2 特定商品の小売りサービス
4.3 総合性商品の小売りサービスと特定商品の小売りサービスを同時に指定
4.4 小売りサービスの名称として指定できないもの
4.4.1 小売りサービスの名称が不明確
4.4.2 小売りサービスの性質に合致しない
5. 小売りサービスと他の商品又は役務との類似関係の判断原則
5.1 総合性商品の小売りサービス
5.1.1 総合性商品の小売りサービス同士
5.1.2 総合性商品の小売りサービスと特定商品の小売りサービスとの間
5.1.3 総合性商品の小売りサービスと商品との間

5.1.4 総合性商品の小売りサービスと他の役務との間
5.2 特定商品の小売りサービス
5.2.1 特定商品の小売りサービス同士
5.2.2 特定商品の小売りサービスと総合性商品の小売りサービスとの間の類似関係については、5.1.2 の説明を参照ください。
5.2.3 特定商品の小売りサービスと特定商品との間
5.2.4 特定商品の小売りサービスと他の役務との間
6. 小売りサービスについての商標の使用

1. 前書き

国内の小売業は大型ショッピングセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の運営形態の急成長、及びカタログ、テレビ、インターネット（電子商取引）による通信販売といった新しい小売形態の発達に伴い、小売業の競争をさらに激化させるのみならず、国民の生活、消費形態をも変化させている。小売サービス業者が使用する商標を保護するため、当局は 1997 年 12 月 23 日から小売サービスの登録出願の受理を開始し、1998 年 4 月 20 日に審査の拠所として「小売サービスマークの登録審査要点」を公告した。但し、この要点は施行以来すでに 10 年以上が経過し、この間に商標法が 2 回改正され、元々使用していた「サービスマーク」という名称を削除し、「商標」に改正した。この要点で規定する小売サービスの定義はニース分類第 9 版の解釈とは異なり、参考とした行政院主計処が 1996 年 12 月に編集した第 6 版「中華民国行業（業種）標準分類」も主務官庁による 3 回の改正を経て、現在は第 9 版が刊行されている。

その他、小売サービスの受理が開始されて以来、出願人が小売サービスには何が含まれるかを知らないが故に、小売サービスの項目をたくさん列挙しすぎることによって、客観的に見ても実際の経営業務又は市場の経営形態と合致しないという不合理な状況を生み出し、市場における公平な競争を妨害し、審査実務の困難性を増し、行政資源と人力を浪費することが実務上よく見られる；出願人が自社製造商品について小売サービス商標の登録出願を行ったものの、一般的な商品を指定して商標の登録出願を行わなかったことで商標権の使用が実際の取引形態に合致しないという状況を生み出し、商標保護の目的を達成することができなくなった。従って、小売サービスの概念を明確にするため、本基準において小売サービスの定義と性質、類型、小売サービス名称の審査、小売サービスと他の商品又は役務との類似関係の判断原則、及び小売サービス商標の使用について詳し

HPB Attorneys-at-Law

く説明し、案件審査の参考に供するものとする。

2. 定義と性質

2.1 定義

ニース分類の第 35 類の注釈定義によれば、小売サービスとは各種商品を揃え（運送を除く）消費者がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るサービスのことである。当該小売サービスは小売店、卸売店、又はカタログの郵便による注文、ウェブサイト、テレビのショッピング番組等の電子メディアによって提供される場合がある。つまり、小売サービスの特色は、業者が各種の異なる商品を同一の場所（実店舗又は非店舗にかかわらず）に品揃え、快適な買い物環境及びその付属サービスを提供することによって、多くの買い物客を吸引し、その購買欲を刺激するということである。消費者にとっては商品の多様化で「一度の買い物で用が済む」又は「買い物の利便性」という消費者ニーズを満たすことができる。

2.2 性質

小売サービスの性質は商品の販売に伴って提供されるサービスであるとは言え、商品販売の行為だけでなく、実際に商品を販売する際に提供される各種のサービスにも存在している。例えば、実店舗の場合は、商品の品揃え、売場における商品の陳列・レイアウト、ショッピングカート又は買い物かごの提供、商品の試用又は試着、顧客の商品の選択購買時に提供される情報等を含む各種サービスの提供が可能である；非店舗の場合は、美しく精錬されたデザインのカタログ又はホームページを通じて商品関連情報等の様々なサービスを提供することにより、消費者に欲しい商品を確認してから商品選択・購入させるという便宜を供与することが可能である。小売サービスで揃えられた商品は他人が生産製造したものに限られず、単純に自社ブランドの各種商品の販売を含むこともあり得るが、小売サービスとしての商標登録に関しては、その保護対象は出願人の労務手配計画によって提供した全体性のサービスであり、陳列販売される具体的な商品ではないので、商品に指定使用され、商品の出所及び商品の品質を示す商標とは全く異なる性質のものである。出願人が自社ブランド商品を通常の流通ルートで販売するならば、当該商品に使用されている商標は当該商品の製造元を示すものであり、小売サービスの商標の使用ではないというべきである。出願人は当該商品上の商標が保護されるべきものであると考えるならば、商品の性質により、商標法施行細則第 18 条に掲げる商品及び役務の分類表(以下、「本法細則の分類表」と称す)に基づき、適当な商品類別につき商標登録出願すべきである。

HPD Attorneys-at-Law

3. 類型

当局が 1998 年 4 月 20 日に公告した「小売サービスマークの登録審査要点」では、小売サービスを「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」の二つの類型に分けるとともに、行政院主計処が 1996 年 12 月に編集した第 6 版「中華民国行業（業種）標準分類」項目を参考にしてそのサービス項目を例示した。本基準は会社商号の実務需要に合わせるために、依然小売サービスの類型を「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」に分け、且つ経済部商業司が編集した「会社商号営業項目コード」を参酌したうえ、例示の小売サービスの項目を調整し、市場経営形態の変遷に合わせるため、二つの形態の小売サービスの名称を本局の「商品及び役務分類並びに相互検索参考資料」（以下、分類並びに検索参考資料と称す）に例示したうえで商標審査官及び出願人の参考に供するものとし、且つその定義を次のように説明する。

3.1 総合性商品の小売りサービス

特定ではない専売形式で多種多様な商品を一括して同一の場所で取り扱い、消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図るサービスである。例えば「スーパーマーケット」は消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図るため、食品、飲料及びたばこ製品の他に、服装、家具、電器、金物、化粧品等も一括して取り扱っている。

3.2 特定商品の小売りサービス

特定の専売形式で特定の商品又は特定範囲の商品を一括して同一の場所で取り扱い、消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図るサービスである。例えば「時計の小売りサービス」は消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図るため、特定の専売形式で時計及びその部品を同一の場所で取り扱っている。又、「農産物の小売りサービス」は消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図るため、特定の専売形式で野菜、果物、米、小麦、小麦粉、食用穀物及び米食品といった特定範囲の商品を同一の場所で取り扱っている。

4. 小売りサービスの名称に関する審査

「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」は範囲が広すぎるので、小売りサービスの出願範囲が不明確にならないよう、出願時に「総合性商品の小売りサービス」又は「特定商品の小売りサービス」という表示を小売りサービスの名称に指定することはできず、サービスの内容を具体的に明記しなければならない。

上述した二つのタイプの小売りサービスはいずれも実店舗又は非店舗を経由して提供されるため、出願人はデパート、スーパーマーケット、

HPP Attorneys-at-Law

コンビニエンスストアといった経営形態の名称、又は「通信販売」、「テレビショッピング」、「ネットショッピング（電子商取引）」、「直販式小売りサービス」といった名称を小売りサービスの名称に登録出願することができ、このタイプの小売りサービスは「総合性商品の小売りサービス」類似群に帰属するものとする。但し、もし出願人は小売りサービスに係る商品の種類を具体的に、例えば「化粧品の小売りサービス」、「カタログを利用して提供する化粧品の小売りサービス」、「テレビ、インターネットを利用して提供する化粧品の小売りサービス」、「化粧品の直販式小売りサービス」と明示すれば、このタイプの小売りサービスを「特定商品の小売りサービス」類似群に帰属するものとする。ここで実務上の審査原則を次のとおり説明する：

4.1 総合性商品の小売りサービス

一般社会通念及び市場の取引形態によれば、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングセンター、量販店等の運営を行う業者が取り扱って販売している商品は種類が多く、提供している小売りサービスは多様で全体性のサービスである。従って、出願人は小売りに係る取扱商品の内容を一々列挙する必要はなく、例えば市販ルートで取り扱って販売されている食品、飲料、服飾、家庭日常用品といった商品の内容を詳しく列挙する必要はない。又、その提供に係る小売りサービスの詳細を具体的に明示する必要もなく、例えばショッピングカート又は買い物かご、試着室、商品の試用又は試着といったそれぞれサービスの活動内容を具体的に明示する必要もない。このタイプの出願人はその経営する企業の形態を明確に指定するだけで、その提供するものが総合性商品の小売りサービスであることが明白である。

HPD Attorneys-at-Law

4.2 特定商品の小売りサービス

4.2.1 商品又は小売りサービスに指定使用される商標はその保護対象が異なる。商品に使用される商標は商品の出所を示す機能を有するものであるから、商品の具体的な内容を一々列挙しなければならない。それに対し小売りサービスが表彰するものは販売ルートで陳列販売される具体的な商品ではなく、出願人が商品を販売する際に提供するサービスであるから、出願人が特定商品の小売りサービスを指定した場合、自社の営業規模のニーズにより、その営業に関わる商品範囲を概括的な商品名称で表示すれば良い。例えば「電器用品の小売りサービス」という表示は、出願人が販売ルートで取り扱い販売している商品範囲にテレビ、冷蔵庫、衣類洗濯機といった様々な電器製品が含まれることを表す。もちろん、出願人は具体的な商品名を小売りサービスに関する商品の記述とすることができるが、その提供できる小売りサービスの範囲は当該商品のみに限られることになる。例えば「時計の小売りサービス」を指定使用し

た場合、販売ルートで消費者が商品を見、かつ購入する便宜に供するために出願人が取り扱っているものは単一種類の「時計」商品のみであることを表す。

4.2.2 特定商品の小売りサービスは概括的な商品名称によりその商品範囲を示すことができるものであるから、出願人は上位概念の商品名称を特定商品の小売サービスとすれば、下位概念の商品名称を詳しく列挙する必要はない。例えば、「化粧品の小売サービス」を指定すれば、「口紅、アイクリーム、アイブロウジェル、ホワイトマスク、化粧水、クリーム」等商品の小売りサービスを詳細に列挙する必要はない。因みに、両者が提供する小売りサービスは同じ性質のものであり、前者の商品範囲は後者のあらゆる商品を包括的にカバーすることができるので、出願人が斯様な方式で小売り商品の品目を列挙しても、さほど実質上の利益はない。

4.2.3 特定商品の小売りサービスに関する商品の記述は商品及び役務分類表の類別を表記することができない。例えば「第 30 類商品の小売りサービス」又は「第 29、30、31、32 類商品の小売りサービス」という表示は不正確な記述である。商標審査官は出願人に正確な名称に修正するよう通知しなければならない。

4.3 総合性商品の小売りサービスと特定商品の小売りサービスを同時に指定

「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」の両者の違いは取扱い販売の商品種類の数量が異なるほか、特定の専売形式で商品の小売りサービスを提供するか否かが主となる。両者の経営態様は異なるものであるから、一般市場の実際取引状況によれば、出願人が一つの販売ルートで特定ではない専売形式、且つ特定の専売形式で商品の小売りサービスを同時に提供することは不可能である。即ち、もし一つの商標出願案において総合性商品の小売りサービスを指定すれば、出願人が同一商標を異なる販売ルートでそれぞれ別々に使用しようとする場合を除き、特定商品の小売りサービスを同時指定することはないはずである。従って、もし出願人が総合性商品の小売りサービスを指定すると同時に、特定商品の小売りサービスを指定すれば、商標審査官は出願人に特定商品の小売りサービスの部分が当該総合性商品の小売りサービスの販売ルートで提供される商品のみであるか、又は当該総合性商品の小売りサービスの販売ルートと異なる販売ルートに属するものであるかについて説明するよう通知することができる。もし総合性商品の小売りサービスの市販ルートで提供される商品のみであれば、出願人に特定商品の小売りサービスの部分を削除するよう要求すべきである。

例えば「デパート及び服飾、電器、化粧品、履物、皮革、家庭日常

IPP Attorneys-at-Law

品の小売りサービス」を指定すれば、一般社会通念において、「デパート」は「服飾、電器、化粧品、履物、皮革、家庭日常品」等商品の販売をカバーし得るものであるから、商標審査官は出願人に「服飾、電器、化粧品、履物、皮革、家庭日常品」といった項目が「デパート」という販売ルートで取り扱われ販売される商品のみであるかについて説明するよう通知することができ、もしそうであれば、出願人に削除するよう要求すべきである。もしそうでなければ、当該商品の小売りサービスが「デパート」と異なる市販ルートに属することを示すものであり、将来、出願人による商標の使用有無の認定時には、「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」のそれぞれの使用証拠を提出しなければならない。

4.4 小売りサービスの名称として指定できないもの

出願人が使用を指定する小売りサービスの名称が不明確であり、又は小売りサービスの性質に合致しない場合、商標審査官は出願人に補正するよう通知しなければならない。ここでは審査実務上しばしば起こる態様例示を次のとおり説明する：

4.4.1 小売りサービスの名称が不明確

4.4.1.1 商品の性質が現場で調理されてから食用として消費者に販売されるものである場合、例えば「焼肉、フライドチキン、煮卵、干し豆腐煮込み」等の商品は一般社会通念及び市場取引状況からすれば、一般商品の販売又は飲食サービスの提供に属するものであるから、出願人が斯様な商品性質を小売りサービスとして出願すれば、商標審査官は出願人にそれが表彰しようとするものが果して商品の出所であるか、又は営業上提供されるサービスであるか、又はこの商品の販売時に提供される小売りサービスであるかについて説明するよう通知することができる。出願人は当該商品の出所又は営業上提供するサービスを表彰する意向ならば、商標審査官は出願人に本法細則の分類表に従い適当な商品又は役務類別に商標保護のため登録出願するよう要請すべきである。例えば前述の商品の場合であれば、第 29 類の商品又は第 43 類の飲食サービスに出願することをすすめるべきである。出願人はこの商品の販売時に提供される小売りサービスを表彰する意向ならば、小売りサービスの定義に合致することを前提に、即ち各種商品を揃え、消費者がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るという形式がある場合に、第 35 類小売りサービスに登録出願する必要がある。

4.4.1.2「チェーンストア」という名称は単に事業体の経営形態を表示するにすぎないものであり、各分野に存在しているので、もし単に「チェーンストア」を小売りサービスとして指定すれば、「総合性商品の小売りサー

IPP Attorneys-at-Law

ビス」に該当するか、「特定商品の小売りサービス」に該当するか判断することはできない。それ故に、出願人はその経営形態又はそれに関する商品記述を示さなければならず、例えば「コンビニエンスストアチェーン」又は「化粧品小売りチェーン」等の方式を以って出願する。前者は「総合性商品の小売りサービス」類似群に属し、後者は「特定商品の小売りサービス」類似群に属するものである。

4.4.1.3「専売店」は概念上、二つの形態に分類され、一つは特定のブランドの系列商品を専門に販売する方式であり、もう一つはブランドに限らず特定の種類の商品を専門に販売する方式である。もしこれらのタイプの専売店が各種商品を揃え、消費者がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るという形式を持つものであれば、小売りサービスに出願することにより保護を受けることができ、小売りサービスに関する商品の種類を明確に表示すれば良い。例えば「テレビゲーム器の小売り専売店」、「玩具の小売り専売店」。特に注意すべき点は、他人のブランドを小売りサービスの商品種類の表示としてはいけないという点である。例えば「Hello Kitty 小売り専売店」又は「DISNEY 玩具小売り専売店」。斯様な記述方式は受理されないので、出願人にブランドの名称を削除し、その小売りサービスに関する商品の種類を明記するよう通知しなければならない。

4.4.2 小売りサービスの性質に合致しない

4.4.2.1「オーダーメイド商品」とは顧客からの指示に従って製造した商品を工場から直接出荷し取り付けることである。一般社会通念及び市場取引状況からすれば、当該商品が消費者の選択の便宜を図るために陳列されることは実事上あり得ず、小売サービスの性質とは異なっているので、出願人は本法細則の分類表に従い適当な商品又は役務類別に商標保護のため登録出願しなければならない。例えば「ウエハ製造装置」の多くは顧客から指示された規格によって製造され、工場から直接出荷し取り付けるため、オーダーメイド商品に属し、売場に置いて小売するものではないので、「ウエハ製造装置の小売りサービス」を指定して出願すれば、市場の実際の経営状況に合致せず、出願人には「顧客が委託及び指示した規格に基づいたウエハ製造装置を提供するオーダーメイドサービス」という名称を第 40 類の役務類別に出願することをすすめるべきである。

4.4.2.2「物流センター」は市場運営上、一種の物的実体流通活動の行為であり、流通過程においては、管理プロセスを通じて運輸、倉庫、荷役、包装、流通加工、情報などの関連する物流機能性活動と有効的に結合させることで価値を生み出し、顧客を満足させ社会のニーズを満たす。それは各種の異なる商品を揃え、消費者がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るという小売りサービスとは性質が異なるので、小売りサ

HPS Attorneys-at-Law

ービスの名称とすべきではない。出願人はこの種の事業で提供するサービスを表彰する意向ならば、その性質により本法細則の分類表に従い、適当な役務類別に商標保護のため登録出願しなければならない。例えば第 39 類の「コンテナ運送」、「貨物の倉庫」等である。

4.4.2.3「テレフォンショッピング」は電話を通じて買い物の目的を達成するための一種の行為であり、商品カタログ、インターネット、テレビ又は友人から提供されたショッピング情報を通じてなされるので、取引往来の後段行為に属するものであり、各種の異なる商品を揃え、消費者がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るという小売りサービスとは性質が異なるので、小売りサービスの名称とすることができない。

5. 小売りサービスと他の商品又は役務との類似関係の判断原則

「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」との間、及び両者とそれぞれ他の商品又は役務との間の類似関係に関しては、実務上の判断原則を次のとおり説明する。但し、ここで強調しなければならないのは、この類似関係の認定が必ずしも混同誤認のおそれを招来するという結果をもたらさず、他の要素を考量する必要もあるということである。これに対し本局の公告した「混同誤認の虞に関する審査基準」を参考することができる。

5.1 総合性商品の小売りサービス

5.1.1 総合性商品の小売りサービス同士

総合性商品の小売りサービスを提供する方式は、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングセンター等の実店舗、及び通信販売、テレビショッピング、ネットショッピング等の非店舗に分けられるが、どちらも特定ではない専売形式で多種多様な商品を扱うものであるから、その提供に係る小売りサービスは多様性に富んでおり、消費者のニーズを満足させること及びサービスの提供者又はその他の要素において共通又は関連するところがあり、同一又は類似の商標を標示した場合、一般社会通念及び市場の取引状況からして、一般にサービスを受ける者にそれが同一の出所に由来するか、又は同一の出所ではないが、関連ある出所に由来すると誤認させ易いときは、原則として類似するものとする。

5.1.2 総合性商品の小売りサービスと特定商品の小売りサービスとの間

両者の違いは取扱商品種類の多少の差異、特定の専売形式で商品の小売りサービスを提供するか否かという点のほか、商品構造、消費対象、買い物環境等の要素が異なることによって、両者の経営特色が異なることを表し、消費者の異なるニーズを満たすことが可能になるので、原則として類似しないものとする。例えば「デパート」と「時計の小売りサー

IPP Attorneys-at-Law

ビス」は類似しない。

5.1.3 総合性商品の小売りサービスと商品との間

デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ショッピングセンター等の総合性商品の小売りサービスが表彰しようとするものは全体性のサービスであり、例えば商品の品揃え、売場における商品の陳列・レイアウト、ショッピングカート又は買い物かごの提供、商品の試用又は試着、顧客の商品の選択購入時に提供される情報等である。商品上の商標は商品の出所を示すものであるから、両者は性質が異なり、原則として類似しないものとする。商標審査官は商標検索時に、総合性商品の小売りサービスと販売可能なあらゆる商品とを相互検索する必要はない。

5.1.4 総合性商品の小売りサービスと他の役務との間

わが国における商標登録出願のための指定商品及び役務の分類は国際分類ニース協定を採用しており、その中の第 35 類から第 45 類までの 11 役務区分における役務活動内容は区分毎で異なっているので、総合性商品の小売りサービスと他のサービスとの間は原則として類似しないものとする。

5.2 特定商品の小売りサービス

行政管理の必要により本基準は主務官庁の編集した小売行業(業種)種類を参酌するとともに、審査実務の需要に応じてその性質によってまとめて整理した後、特定商品の小売りサービス名称を本局が公告した「分類並びに検索参考資料」に例示している。

5.2.1 特定商品の小売りサービス同士

5.2.1 本局の分類並びに検索参考資料の特定商品の小売りサービスの類似群に列挙されている多項目の特定商品の小売りサービス（以下、小類似群と称す。351901 等のような 6 つの番号を表したもの）は互いの性質が大きく異なり、市場の隔たりが顕著であるから、小売りサービスを提供する業者は商品構造、消費対象、買い物環境等の要素が異なることによって全く異なる経営特色を表し、消費者の異なるニーズを満たすことが可能になるので、原則として類似しないものとする。例えば、「農産物の小売り」と「家具の小売り」との間は商品性質が異なり、機能、用途、消費対象、市販ルート及び販売場所を異にするものであるから、業者がこれらの異なる特性の商品について提供する小売りサービスも自ずと異なり、原則として類似しない。これに反して、もしその指定する特定小売サービスは扱う商品種類が同一となり、又は性質が極めて近似し、消費者のニーズを満たすこと及びサービスの提供者又はその他の要素において共通又は関連するところがあり、一般社会通念及び市場の取引状況からして、一般にサービスを受ける者にそれが同一の出所に由来す

IPP Attorneys-at-Law

る、又は同一の出所ではないが、関連ある出所に由来すると誤認させ易いときは、原則として類似するものとする。例えば出願人が「娯楽用品の小売り及び卸売」を特定商品の小売りサービスとした場合、他人が同一の小類似群における「運動用品及び器材の小売り及び卸売り」を指定すれば、両者が提供する小売りサービスは性質が似通っており、消費者の同様のニーズを満たす可能性があるので、原則として類似する。

5.2.2 特定商品の小売りサービスと総合性商品の小売りサービスとの間の類似関係については、5.1.2 の説明を参照下さい。

5.2.3 特定商品の小売りサービスと特定商品との間

特定商品の小売りサービスの名称は通常概括的な文字で表示され、商品範囲が広すぎて具体的ではないため、原則として、商標審査官は商標検索時に、小売りサービスのカバーし得る商品範囲と当該商品との間で相互検索する必要はない。例えば農産物の小売りサービスを指定する場合、その小売りサービス店が経営する商品範囲は野菜、果物、雑穀又は種苗、花卉等の商品を含み、異なる類別の多くの類似群商品に跨ることになるが、原則として、商品との間で「類似関係」と認定されることはない。しかしいくつかの情況下で、商品と当該商品の小売りサービスが消費者に密接な関係を有するものであると認識させ、「類似関係」を有すると考えられることがある。これは、消費者が当該商品自体と当該商品の小売りサービスの出所が同一であるか、或いは異なる出所になんらかの関連を有する可能性があると予想するからである。もし小売りサービスの商品が具体的かつ明確に記述され、且つ消費者が当該商品の小売りサービスと当該商品自体とが同一の出所に由来する、又は同一の出所ではないが、関連ある出所に由来する可能性があると予想し得る場合、当該特定商品の小売りサービスと当該特定商品の間は原則として類似するものとする。例えば、「衣服商品」と「衣服の小売りサービス」、「自動車・オートバイ商品」と「自動車・オートバイの小売りサービス」等である。ただ、本局の分類並びに検索参考資料の備考に関わる特定商品の小売りサービスと特定商品との間の検索範囲は行政管理及び検索参考に用いられるものであり、特定商品の小売りサービスと特定商品との間の類否の認定においては、必ずしも当該検索参考資料の制限を受けるものではない。

5.2.4 特定商品の小売りサービスと他の役務との間

第35類から第45類までの11役務区分は互いの役務性質が異なるので、原則として類似しないものとする。但し、サービスの目的が消費者の特定のニーズを満たすことであるならば、消費者のニーズを満たす度合いがより似通ってる程、サービスの類似程度も益々高くなる。例えば「販売代理サービス」とは他人の利益のために計算し、他人に代わってその

IPP Attorneys-at-Law

商品を販売することにより報酬を受け取るサービスを指し、それが表彰するものはその代理行為である。それと商品を選択購入するために便宜を図る売り場又は流通経路を提供することを表彰する「小売サービス」とは、両者の役務の性質、目的及び対象が異なるものであるから、原則として類似しないものとする。但し、特定商品の販売代理サービスと特定商品の小売りサービスはその関連する商品の種類が同一又は性質が似通っていて、消費者のニーズ及びサービスの提供者又はその他の要素において共通又は関連するところがあり、一般の社会通念及び市場取引状況からして、一般にサービスを受けるものにそれが同一又は同一でなくとも関連のある出所に由来すると誤認され易いときは、類似するものと認めることができる。例えば「衣服の販売代理サービス」と「衣服の小売りサービス」は類似するものと認めることができる。

6. 小売りサービスについての商標の使用

6.1 商標の使用とは、販売を目的として、１．商標を商品又はその容器に用いる。２．前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入する。３．商標を提供する役務に関連する物品に用いる。４．商標を商品又は役務と関連する商業文書もしくは広告において用いるなどの状況を含み、関連する消費者にそれが商標であると認識させるに足ることをいう。又、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他媒介物の方式により行うものも、同様である(商標法第 5 条)。サービス自体が無形物であり、直接商標を表示することはできないが、有形物を介して表示することはできる。小売りサービスは商品の販売に伴って提供するサービスであるので、商標権者は商標をその営業上の関連物件、書類、広告又は宣伝に表示することによりそのサービスの販売促進を行うことができる。例えば営業看板、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、商品の会計用レジスター、レシート、ショーケース、接客する店員の制服、制帽及び名札、試着室、商品カタログ、販売商品の包装、包装紙及び買い物袋等が考えられる；商標権者はデジタルマルチメディア、電子メディア又はその他の媒介物等の方式を利用し、関連する消費者にそれが商標であると認識させることもできる。例えばテレビ CM、インターネット CM 等で使用される商標も含まれる。

6.2 カタログ、テレビ、インターネット（電子商取引）等による通信販売の業者は、もともと平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他の媒介物を利用して商品の小売りサービスを行っており、商品の開発から品揃え、注文書の手配、包装配送、ビフォー&アフターサービス等をいずれも専門的に計画し、充分且つ完全な商品情報を提供することにより消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図り、消費者に同社と取引

HPD Attorneys-at-Law

することを決定させる。斯様な小売りサービスの商標の使用について、商標権者は商品カタログ、ホームページ、ニュースリリース、テレビ映像のほかに、商標をその営業上の関連物件、書類、広告又は宣伝に表示することによりそのサービスの販売促進を行うことができる。例えば、商品カタログ、販売商品の包装、包装紙及び買い物袋等が考えられる。

6.3 商標権者は商標を商品、その包装容器又はそれに関する物件において使用することにより、見る者に当該商品の販売促進であると誤認させた場合は、小売りサービスにおける商標の使用に該当しない。例えば、商標を商品又はその包装容器に直接表示している場合には、消費者はそれが当該商品の生産者又は製造者の商標として商品の出所を示すための商標の使用であると認識する可能性があり、小売りサービスについての商標の使用とは認め難い。

6.4「総合性商品の小売りサービス」と「特定商品の小売りサービス」は異なるサービスの類型であるから、実際に商標を使用する際に、登録時の指定役務の性質に基づき使用しなければならない。例えば多くの特定商品の小売りサービスについて指定使用する場合、特定の専売形式で特定の商品又は特定範囲の商品を一括して同一の場所で取り扱い、消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図らなければならない。特定ではない専売形式で多種多様な商品を一括して同一の場所で取り扱い、消費者が商品を見、かつ購入するための便宜を図ることにより、総合性商品の小売りサービスの性質に属するものであれば、登録商標が使用を指定する小売りサービスの類型に合致しない。

HPD Attorneys-at-Law