

消費者に商品の販売に関する情報を 提供する行為の役務該当性 —ARIKA事件—

最高裁平成23年12月20日第三小法廷判決（平成21年（行ヒ）第217号）民集
65巻9号3568頁

（原審：知財高裁平成21年3月24日判決（平成20年（行ケ）第10414号）最高
裁判所ウェブサイト）

酒 迎 明 洋

[事案の概要]

被上告人（原告、商標権者、株式会社アリカ）は、ゲームソフトの企画、制作、販売等を業とする株式会社であるところ、横書きしたARIKAの文字から構成される標章について、商標法施行令別表第1（平成13年政令第265号による改正前のもの。以下「政令別表」という）第35類に属する「広告、経営の診断及び指導、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、広告用具の貸与」（以下「本件対象役務」という）等を指定役務として平成13年1月22日に登録出願し、平成14年3月1日に設定登録を受けた（登録第4548297号）（以下、この登録商標を「本件商標」といい、その商標登録を「本件商標登録」という）。

被上告人は、平成16年10月12日、自社のウェブサイトにおいて、本件商標を表示して、被上告人が開発に携わりA社が販売するゲームソフトについて発売日、価格等を表示し、平成17年1月23日、被上告人が開発したゲームソフトに用いられた楽曲を収録したB社の販売する音楽CDについて、その内容、仕様、価格、発売日、購入方法等を表示した（以下、これらの表示行為を「本件各行為」という）。

本件対象役務に係る本件商標登録について、上告人(被告、審判請求人、株式会社ARICA)が不使用取消審判を請求したところ(商標法50条1項)(平成19年4月4日予告登録、取消2007-300303号事件)¹、被上告人が「商品の販売に関する情報の提供」²に使用したとする証拠はいずれも商品の広告にすぎず、本件商標を「商品の販売に関する情報の提供」の役務について使用していると認められない等として、平成20年9月26日、本件対象役務に係る本件商標登録を取り消すべき旨の審決がなされた(以下「本件審決」という)。

被上告人が本件審決に対し、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したところ、平成21年3月24日、被上告人が「商品の販売に関する情報の提供」の役務に関し本件商標を使用していることが認められるとして、本

¹ なお、上告人は平成19年7月30日、横書きしたARICAの文字から構成される標章について、第35類に属する「広告、経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理」等を指定役務として商標登録出願をなしている(商願2007-84282)。

² 本件において被上告人(原告、商標権者)は、取消請求に係る指定役務のうち「商品の販売に関する情報の提供」についての使用の事実のみを主張立証している。商標権者は取消審判請求に係る指定商品又は指定役務が複数であっても、その「いずれか」の登録商標の使用の事実を証明すれば審判請求に係る商標登録の取消を免れる(商標法50条2項)。審判処理の迅速性、当事者間の公平性の観点から、使用の事実の立証責任を被請求人に負わせつつも、その負担を調整し、請求人に無用な指定商品又は指定役務についての取消を請求させないという配慮によるものである(小野昌延編『注解商標法 下巻』(新版・2005年・青林書院)〔後藤晴男=有阪正昭執筆〕1130～1133頁)。知財高判平成21年12月28日平成21年(行ケ)第10171号[NUSTEEL]も同旨を説く。原審・知財高判平成21年3月24日平成20年(行ケ)第10414号[ARIKA 原審]は「商標法50条2項は『…3年以内に日本国内において…のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて…使用をしていること…』と定めている・下線は判決で付記」とした。なお、審判請求のインセンティブが減殺されること、審判請求に利害関係を不要として無駄な出願・登録を抑制するという不使用審判の公益的側面から、同条項を単に立証責任の分配の規定であって不使用の事実が証明された指定商品又は指定役務については取消審決を得ることができると解すべきだとする説として、田村善之『商標法概説』(第2版・2000年・有斐閣)32頁。

件審決を取り消す旨の判決がなされた³。

これに対し、上告人が上告受理申立てをなしたのが本件である。

[判旨]

原判決破棄、被上告人（原告、商標権者）の請求棄却。

(1) 商品又は役務の意義の解釈

「商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を、商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとされているところ（商標法6条1項、2項）、商標法施行令は、同区分を、『…ニース協定』1条に規定する国際分類（以下、単に「国際分類」という。）に従って定めるとともに、各区分に、その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し（同令1条、別表）、商標法施行規則は、上記各区分に属する商品又は役務を、国際分類に則し、かつ、各区分内において更に細分類をして定めている（商標法施行令1条、商標法施行規則6条、別表）。また、特許庁は、商標登録出願の審査などに当たり商品又は役務の類否を検討する際の基準としてまとめている類似商品・役務審査基準において、互いに類似する商品又は役務を同一の類似群に属するものとして定めている。

そうすると、商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意

³ 不使用取消審判において被上告人（原告）のウェブサイトは、「自社の開発した商品の広告にすぎない」、「他社が発売元になった商品の紹介も見受けられるが、ゲームの画像や題名、及び発売元の商品紹介ページへのリンクが掲載されているに過ぎず、需要者による商品購入を助けるような情報は見当たらない。また自社製品の通信販売が『商品の販売に関する情報の提供』に該当しないことはもとよりであり、結局…被請求人が開発又は販売している商品『家庭用テレビゲーム機用のソフトウェア、業務用テレビゲーム機用のソフトウェア』について、本件商標が使用されていることが認められるにとどまる」と判断されていた。しかし、原審・知財高判平成21年3月24日平成20年(行ケ)第10414号[ARIKA原審]では、本件において具体的な他社の商品の内容、仕様、価格、発売日、購入方法等をウェブサイトに表示した行為が存することが、新たに提出された証拠から認定された。

義は、商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である」。

(2) 省令別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」の意義

「本件指定役務は、本件商標登録出願時に施行されていた商標法施行規則別表（平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの。以下「省令別表」という。）第35類3に定める『商品の販売に関する情報の提供』を意味するものと解される」。

「政令別表第35類は、その名称を『広告、事業の管理又は運営及び事務処理』とするものであるところ、上記区分に属するものとされた省令別表第35類に定められた役務の内容や性質に加え、本件商標登録の出願時に用いられていた国際分類（第7版）を構成する類別表注釈が、第35類に属する役務について、『商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの』を含むとしていること、『商品の販売に関する情報の提供』は、省令別表第35類中の同区分に属する役務を1から11までに分類して定めているうちの3において、『経営の診断及び指導』、『市場調査』及び『ホテルの事業の管理』と並べて定められ、類似商品・役務審査基準においても、これらと同一の類似群に属するとされていることからすれば、『商品の販売に関する情報の提供』は、『経営の診断及び指導』、『市場調査』及び『ホテルの事業の管理』と同様に、商業等に従事する企業の管理、運営等を援助する性質を有する役務であるといえる。このことに、『商品の販売に関する情報の提供』という文言を併せて考慮すれば、省令別表第35類3に定める『商品の販売に関する情報の提供』とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると、商業等に従事する企業に対し、商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当すると解されるのであって、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなど

は、『商品の販売に関する情報の提供』には当たらないというべきである。」

(3) 小売等役務商標制度の導入

「なお、本件商標登録の出願時に用いられていた前記国際分類を構成する類別表注釈では、第35類に属する役務について、平成9年1月1日に発効した改訂によって、『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、購入するための便宜を図ること』が同類に属する役務に含まれる旨の記載が追加されており、その後、平成18年法律第55号により、商標の使用対象となる役務として『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』が追加されて(商標法2条2項)、これに伴い、商標法施行令別表第35類に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が追加され、商標法施行規則別表第35類にも、接客、カタログを通じた商品選択の便宜を図ることなど商品の最終需要者である消費者に対して便益を提供する役務が商標の使用対象となる役務として認められるようになったなどの経緯がある。しかしながら、本件商標登録の出願時には、上記の法令の改正はいまだ行われていなかったのであって、上記の経緯を考慮しても、本件商標登録の出願時に、消費者に対して便益を提供する役務が、上記の法令の改正等がされる以前から定められている省令別表第35類3の『商品の販売に関する情報の提供』に含まれていたものと解する余地はない。」

(4) 本件へのあてはめ

「本件各行為は、被上告人のウェブサイトにおいて、被上告人が開発したゲームソフトを紹介するのに併せて、他社の販売する本件各商品を消費者に対して紹介するものにすぎず、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供するものとはいえない。したがって、本件各行為により、被上告人が本件指定役務についての本件商標の使用をしていたということとはできない。」

[評釈]

第1 本判決の意義

本判決は、不使用取消審決の審決取消訴訟において、商標法施行規則別表において定められた商品・役務の意義の解釈方法を示し、その範囲が不明確と従前から考えられていた「商品の販売に関する情報の提供」役務の意義を⁴、商業等に従事する企業に対して、その管理・運営等を援助するための情報である商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することであると解釈した。そのうえで、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介する行為であるウェブサイト他人の商品の販売情報を提供する行為は、当該役務に該当しないとしたという意義を有する。

但し、当該「商品の販売に関する情報の提供」役務の解釈に当たり、小売等役務商標制度の導入前の出願に係る登録商標であることを考慮しているため、本判決の射程は、小売等役務商標制度の導入前の出願に係る登録商標に限定されよう。

第2 問題の所在

指定商品・役務⁵の意義は、不使用取消審判の審決に対する取消訴訟に

⁴ 判例タイムズ1366号90頁コメント欄は、「商品の販売に関する情報の提供」役務を意味が明確でない役務の一例とする。商標委員会「インターネット関連の商品と役務に関わる疑問点・問題点」知財管理54巻5号783頁(2004年)は、「商品の販売に関する情報の提供」についてどのような行為か不明瞭とし、「実際に商品を販売する者が付随的に情報提供を行っている場合はこの範疇に含まれない」といった注記が必要とする(同784頁)。

⁵ 商標法の指定商品・役務制度を確認しておこう。商標とは、商品・役務について使用される標章であるところ(商標法2条1項各号)、商標の登録出願は、かかる商品・役務を指定してしなければならない(法6条1項)、商品・役務の指定は、調査及び管理の便宜から設定された区分に従う必要がある(法6条2項)。日本国は、1990年に、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加盟し、1992年4月1日のサービスマーク登録制度導入を契機に国際分類を主たる体系として利用することとし(ニース協定2条(2))、当時採用されていた国際分類

において、商標権者による登録商標の使用行為が指定商品・役務についての使用に該当するかという文脈で、あるいは侵害訴訟において、商品・役務の類否を決する際に問題となる。本件では、商標権者が登録商標を「商品の販売に関する情報の提供」という指定役務について使用したかという文脈において、当該指定役務の意義が争点となった。

これらの場面において、言葉の辞書的意味や、商標法施行令、同法施行規則、特許庁商標課編『商品及び役務区分解説』、関連法規の定義等を参酌して指定商品・指定役務の意義を解釈するのが従来⁶の裁判例である。

第6版に則して、商標法、同施行令及び同施行規則を改正した(なお、国際分類は、1997年1月1日に第7版、2002年1月1日に第8版、2007年1月1日に第9版、2012年1月1日に第10版が発効しているところ、当該改正に則して、商標法施行令、商標法施行規則の改正がなされている。)。指定商品・役務の区分は、ニース協定の国際分類に従って、商標法施行令別表に(施行令1条)、当該区分に属する商品及び役務は商標法施行規則に、それぞれ定められている(施行令1条、施行規則6条、別表)(施行令別表は、第1類から第34類までが商品の区分で、35類から45類までは役務の区分である点において国際分類と一致するが、各区分の名称は、国際分類の類別表(List of classes)と完全には一致していない(小野昌延編『注解商標法 下巻』(新版・2005年・青林書院)[後藤晴男＝有阪正昭執筆]504頁)。ニース協定に定める国際分類は、主として、商品・サービスの類別を定めた類別表(List of classes)(類別を説明する注釈(Explanatory Note)が付されている)と、これらの類別に属する商品及びサービスのアルファベット順一覧表(Alphabetical list of goods and services)から構成される(ニース協定1条(1)、(2))。

指定商品・役務は、必ずしも施行規則別表に定められているものである必要はないが、施行規則に定められている商品・役務の表示そのものが記載されるか、そうでなくとも、商品・役務の内容・範囲が明確に把握できるものでなければ、商標法6条1項の要件を具備しないと拒絶理由となる(特許庁審査業務部商標課編『商標審査基準[改訂第10版一部改正]』「第5 第6条(一商標一出願)」「3.」)。

商品・役務の類似の範囲は、『商標審査基準』に定める一般的な基準に基づき『類似商品・役務審査基準』において具体的な類似群として整理されており、商標登録出願の審査などにおける商品・役務の類否の検討の際の実務上の基準となっている。施行令に定める商品・役務の区分は、商品・役務の類似の範囲を意味するものではない(商標法6条3項)。

⁶ 本判決後の裁判例であるが、知財高判平成24年9月12日平成24年(行ケ)第10103号[エコルクス]は、不使用取消審判の不成立審決の審決取消訴訟において、乾電

本判決も、その解釈手法の説示としては、これらの裁判例と大きく変わる
ところはない⁷。

池式LEDセンサーライトが「LEDランプ」に該当しないといえるか否かが争われたところ、「登録商標の指定商品又は指定役務は、第三者との関係で当該登録商標の権利の範囲を確定するものであるから、その用語については取引者による通常の使用法に基づいて客観的に解釈されるべきものである」として、「LEDランプ」の意義について、辞書類の定義の有無、定義の内容、使用例、インターネット上の記事の検索結果一覧などを考慮して判断した。その他、言葉の辞書の意味から指定商品・役務の内容を判断する裁判例として、侵害訴訟において役務の類似性に關連して判断したものであるが、東京地判平成24年1月12日平成22年(ワ)第10785号[ゆうメール]。指定商品「ふきん」の解釈において、商標法施行令別表、商標法施行規則別表、特許庁商標課編『商品及び役務区分解説』を参酌した裁判例として知財高判平成20年6月24日平成19年(行ケ)第10394号[マイクロクロス]がある。知財高判平成18年12月25日平成18年(行ケ)第10349号[Ange]は、「不使用取消審判の請求の対象となっている登録商標を現実に使用している役務が、当該登録商標の指定役務に該当するか否かは、単に、その名称・表示等の形式のみによって判断すべきではなく、当該役務の取引者及び需要者の判断を基準として実質的に判断すべき」としたうえで、指定役務「美容」の意義について、美容師法、特許庁商標課編『商品及び役務区分解説』を参酌して判断した。これに対し、東京高判平成16年1月27日平成15年(行ケ)第350号[あおばの森]は、指定商品「薬剤」の解釈の判断において、特許庁商標課編『商品及び役務区分解説』を参酌したうえで、法の目的が異なるから商法上の分類区分と薬事法上の分類区分とが必ずしも合致する必要はないとした。東京高判平成15年1月21日平成14年(行ケ)第266号[SUPER GRIP]は、商標法4条1項11号における商品の類否判断の前提となる「願書に記載された指定商品の解釈」において、「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く」との指定商品及び商標法施行規則別表の記載からその範囲を判断した。東京高判平成2年3月28日判時1358号132頁[祇園平八]は、「うなぎの蒲焼」が指定商品「加工水産物」に該当するかという判断において、主に商標法施行規則の別表の分類を参酌した。東京高判平成元年10月26日判時1369号147頁[クリン]は、取消対象の指定商品の解釈において、商標法施行令・規則の別表、特許庁商標課編『商標区分解説』を参酌する。

⁷ 参照、山田真紀[判批] Law & Technology No.55・67頁(2012年)。本判決は役務の意義の解釈に当たり、特許庁商標課編『商品及び役務の区分解説』ではなく、「国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明」、特許庁商標課編『類似商品・役務審査基準』を参酌するとしている点が、従来の裁判

不使用審判の審決取消訴訟において、商標権者の行為が指定役務の使用に該当すると判断されるということは、当該指定役務が当該行為を含むことを意味する。本件で役務該当性が問題となった商標権者の行為は、ウェブサイトを使用した商品の概要と購入方法などの情報の消費者に対する発信である。原審が、他人のために情報を提供していることを理由に当該行為を当該指定役務の範囲内であると認めたのに対し、最高裁は、当該指定役務は企業に対する情報の提供を意味するのであって、消費者に対する情報の提供は当該指定役務の範囲に含まれないとして、原審の判断を覆した。

商標を出願するには商品・役務の指定を必要とするところ、指定商品・役務は商標権の権利範囲を公示するとともに、登録商標に係る商標権の権利範囲に枠を嵌めることから商標の枯渇を防止する役割を果たす。インターネットが普及した現在、ウェブサイトを利用した情報の提供は、誰もが廉価に行うことができる情報提供のための有効な手段である。かかる情報提供を含む役務を指定して商標を取得できるとすれば、一つの登録商標をもってして、あらゆる商品についてのインターネットにおける情報の流通を簡単に押さえることができることになる⁸。逆に、そのような事態に陥らないために、事業を行う者は「情報の提供」を指定役務とする商標を取得しておかなければならない⁹。誰もが行うことが予定されるウェブサイトにおける商品情報の提供といった行為を役務として指定し得るのだが、本件の根本的な問題である。

また、本判決は、本件商標が「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」を指定役務とすることができる法改正がなされる前の登録出願に係る登録商標であることに言及する。そこで、いわゆる小売等役務商標制度の導入後の商標出願に係る登録商標についてであれば、本件の結論が変わり得るのかも問題となる。

例とは異なると指摘できる。

⁸ もちろん、本件で問題となった指定役務にインターネット上での情報提供という限定が付されているわけではない。インターネットの普及によって、誰もが廉価に情報提供ができることとなったため、当該問題がより鮮明となっているのである。

⁹ 参照、峯唯夫 [原審判批] 知財管理59巻11号1419頁(2009年)。

第3 従来の裁判例

以下、インターネットを利用した情報提供行為が商品・役務に該当するかが問題となった裁判例を紹介しよう。

(1) ウェブサイトにおける情報の提供が役務「商品の販売に関する情報の提供」についての使用たり得るとする裁判例

最初に、本件判決と結論を異にした原審・知財高判平成21年3月24日平成20年(行ケ)第10414号[ARIKA原審]を見てみよう。原審判決は、本件商標の掲示されたウェブサイト上で、音楽CDやゲームソフトの価格、発売日、購入方法及び購入することができるウェブサイトへのリンクを掲載した原告の行為は、紹介した音楽CDやゲームソフトの製作者や販売者が原告以外の者であるから他人のために行う役務であるとして¹⁰、「商品の販売に関する情報の提供」役務について本件商標を使用していると判断した。

原審の解釈に従えば、他人の商品に関する情報を購入方法と併せて提供すれば「商品の販売に関する情報の提供」に該当することになる。原審は、結論において、他人が製造・販売する商品に関するウェブサイトにおける情報提供を指定役務として商標権を押さえ得るとの解釈を示したものと評価できる。¹¹

(2) ウェブサイトにおける情報の提供が役務「インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供」についての使用たり得ないとする裁判例

これに対し、侵害訴訟においてであるが、通信販売用のウェブサイト

¹⁰ 上告人(被告)が「商標法上の役務とは『他人のためにする労務又は便益であつて、付随的でなく独立して商取引の対象となり得るもの』と主張していたところ、原審は、役務の受益者が企業が消費者かという観点ではなく、他人の商品に関する情報の提供である点において「他人性」の要件を充足しているものと判断した(三嶋景治[原審判批]知財ジャーナル2011・77頁(2001年))。

¹¹ 峯/前掲1419、1421頁は、原告の行為は、商品の販売に付随して当然に行われるものであつて独立した役務ではなく、また、商品の販売に際して行う情報提供は、商品の販売、小売役務に含まれるため「情報の提供」に含まれないと考えなければならない、とする。

おける標章の使用行為は「インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供」という指定役務についての使用ではないと判断した裁判例として、大阪地判平成19年10月1日平成18年(ワ)第4737号[LOVE]がある。

同事件において、原告が、化粧品類を販売するための商品の説明、使用方法、宣伝文句、被告商品を使用した消費者の体験談や被告商品と関連のある話題についてのコラムを記載した被告の通信販売用のウェブサイトでの被告標章の使用等が、「化粧品」等を指定商品とする商標権を侵害すると主張したのに対し、被告は、自らの登録商標の指定役務「インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供」に使用したにすぎないと反論した。この点について同裁判例は、以下のとおり判示して「商標上の『役務』として、紙媒体又はインターネットを介した『商品の販売に関する情報の提供』のために、被告標章…が使用されていると認めることはできないから、被告HPないしパンフレットに表示されている被告標章…が、被告登録商標…の指定役務についての使用であるということとはできない」とした。

すなわち、同裁判例は、「一般に、役務とは、他人のためにする労務又は便益をいうと解されるところ、商標は、商品又は役務に使用され、自他の商品又は役務の識別機能を果たすものであることからすれば、商標法でいう『役務』は、他人のためにする労務又は便益であって、付随的ではなく独立して市場において取引の対象となり得るものをいうと解するのが相当である。」「したがって、商品の譲渡に伴って付随的に行われるサービスは、それ自体に着目すれば他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立した取引の対象となり得るものでない限り、商標法にいう『役務』には該当しない」としたうえで、小売業における接客サービスは、「商品の販売を促進するための手段の一つにすぎないのであり、独立した取引の対象となっているものではない」として、被告の行為も独立した取引の対象となっているものではない、と判断したのである。

同事件で被告は、被告標章の使用行為は自己が有する登録商標の使用に

該当するから、他人の商標権を侵害することはないと主張した¹²。しかし、所有する登録商標の使用であるとの抗弁における判断であろうとも、「情報の提供」といった指定役務の範囲内にウェブサイトにおける情報の提供が含まれるとすれば、そのような役務を指定するだけですべての商品に関するウェブサイトでの情報提供行為を押さえることに繋がるため問題となる。

同裁判例において、「情報の提供」役務該当性が問題になったのに対し、被告が被告商標を原告の登録商標権の指定商品である「化粧品」等について使用していることは争点となっていない。ウェブサイトにおける情報の提供であっても、その態様によって特定の指定商品についての使用に該当することについては、当該商品を越えた範囲の権利を押さえることにはならず、問題がない。

(3) メールマガジンやウェブサイトにおける情報の提供が商品「加工食料品」についての使用であるとする裁判例

同様に、メールマガジンのタイトルや本文中等における標章の使用行為は、特定の指定商品についての使用として認められ得る。これを認めたとしても、あらゆる商品に関するメールマガジンによる情報の提供を押さえてしまうことになるものではない。知財高判平成22年4月14日判時2093号131頁[クラブハウス]は、「加工食料品」等を指定商品とする登録商標の不使用取消審決に対する審決取消訴訟において、原告商品についての情報を掲載したメールマガジンのタイトル等に商標を付した行為について、加工食料品について使用されていると判断した¹³。同裁判例は『「クラブハウス」

¹² いわゆる商標権の積極的効力である。特許権等と異なり、商標権の場合には商標権の積極的効力を認める見解が通説である。参照、田村／前掲注2・315～317頁。

¹³ 詳しくは、知財高判平成22年4月14日判時2093号131頁[クラブハウス]は、「商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが、その商品との具体的関係において使用されていなければならない（最高裁昭和…43年2月9日第二小法廷判決・民集22巻2号159頁）」としたうえで、「メールマガジン及びWeb版が、原告商品を宣伝する目的で配信され、多数のリンクにより、直接加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブ

の表示はメールマガジンの名称としても使用されていることは否定することができない」とするが、登録商標が指定商品の広告として使用されている(商標法2条3項8号)との結論は特段変えていない。

もっとも、同裁判例の原告の行為が、例えば「メールマガジンを利用した商品の販売に関する情報の提供」という役務についての使用足り得るとすれば問題であろう。メールマガジンもウェブサイト同様、インターネットの普及により誰もが廉価に実現できる情報提供の手段である。これを認めては、あらゆる業種のメールマガジンによる情報の提供を押さえてしまうことになるからである¹⁴。

(4) ウェブサイトにおける情報の提供が役務「広告」についての使用たり得ないとする裁判例

本件の問題とは若干異なるが、ウェブサイトにおける情報提供が、ある特定の領域に限定された役務に該当するのに、他のより一般的な役務にも該当するとすれば、やはり当該役務についての商標の押さえる権利範囲は広すぎることになる。侵害訴訟において、「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」業務に付随する情報提供は、指定役務「広告」に該当・類似しないとされた裁判例を紹介しよう。東京地判平成17年3月31日平成15年(ワ)第21451号[tabitama.net]は、宿泊施設の評価を行うとともに、会員に対し宿泊施設の予約機能を提供するウェブサイトにおける被告業務が、第

ブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっていることに照らすと、メールマガジン及びWeb版は、原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報ということができ、そこに表示された『クラブハウス』標章は、原告の加工食品との具体的関係において使用されているものということができる」から「加工食品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報に付されている」とした。

¹⁴ これに対し「メールマガジン」という指定商品についての使用たり得るかは、その使用態様によるものと思われる。メールマガジンによって商品の販売に関する情報を提供するような場合は、大阪地判平成19年10月1日平成18年(ワ)第4737号[LOVE]の考え方に従えば、役務についての使用とは認められないことになろう。「メールマガジン」という指定商品は、掲載される情報それ自体が独立して取引される種類のメールマガジンであると解釈されよう。

42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」の役務に該当するが、『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』の業務を行うに際して、宿泊施設に関する情報を顧客に対して提供することは、顧客が当該宿泊施設と契約を締結するかどうかを判断するために必要な情報を提供するものであって、当該業務を行うに当たって必然的に伴うものとして、当該役務の一部を構成するもの¹⁵であるから、第35類「広告」には該当しないとされた¹⁵。

業務に付随して情報提供を行うのみで、情報提供の目的たる業務の役務の範囲を超えて「広告」等の他の役務に該当するとすれば、過度に広く役務が押さえられてしまうため、商標法が指定商品・役務を設けた趣旨からして問題である¹⁶。同裁判例は、かような配慮から、宿泊施設の提供の契

¹⁵ 同裁判例は続けて、『契約の媒介又は取次ぎ』の役務を業とする者は、当該情報提供の結果、宿泊施設の提供の契約が締結された場合に初めて契約当事者から対価の支払いを受けるもので、そうであればこそ、自己の媒介ないし取次ぎにより契約が締結されることを目的として当該情報を提供するものであって、広告物掲示者や広告物頒布者が当該広告に係る商品ないし役務に関して顧客との間で具体的な契約が締結されたかどうかにかかわらず当該広告物の掲示等により情報提供を行うことの対価として報酬を受領するのとは異なるものである。仮に、『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』の業務に伴う上記のような宿泊施設に関する情報提供が第35類の『広告』に該当し、あるいは類似すると解するならば、宿泊契約の媒介を業とする者は当該業務に必然的に伴う宿泊施設に関する情報提供を行うために、第42類のみならず常に第35類をも指定役務として商標登録を得る必要があることとなるし、また、広告代理店ないし広告業者は、同一ないし類似する商標につき第42類を指定役務とする商標権を有する者が存在する場合には、宿泊施設に関する広告を取り扱うことができなくなるが、このような結果は、政令及び省令が『広告』と『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』とを別個の役務として分類した趣旨と相容れない」とする。

¹⁶ 田村善之『ライブ講義知的財産法』（初版・2012年・弘文堂）210頁。なお、大阪地判平成16年4月20日平成14年(ワ)第13569号[Careerjapan.jp]は、インターネット上で求人情報を提供する行為について、指定役務「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」と同一ないし類似するとした。同裁判例については、被告を含めて、広告の代理と求人情報の提供を同一企業が営む例が認められたことから、それらの役務が類似の範囲にあるものと判断された事例と理解することができる（同211頁）。

約の媒介業務に付随して行われる宿泊施設の情報の提供行為が「広告」役務に該当しないと判断したものと捉えることができる。

(5) 小括

原審に至るまでの従来の裁判例は、商標権の権利範囲を一定範囲に抑えるという法が指定商品・役務を設けた趣旨に沿って、単なる情報の提供行為が幅広く他の商品・役務についての商標の使用とならないよう、限定を加える方向に結論を導いていたものと評価することができる。東京地判平成17年3月31日平成15年(ワ)第21451号[tabitama.net]は、宿泊施設に関する情報を顧客に対して提供する行為は「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」業務に必然的に伴うものとして、指定役務「広告」についての使用であることを否定する¹⁷。大阪地判平成19年10月1日平成18年(ワ)第4737号[LOVE]は、「付随的ではなく独立して市場において取引の対象となり得る」ものではないとして、ウェブサイトにおける情報の提供は「インターネット・ファックス・電話などの通信回線及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供」についての使用ではないとした。本判決も、結論としては、このような裁判例の流れに沿うものであると位置付けることができよう。

他方で、情報の提供が特定の指定商品についての使用であることは、法が指定商品・役務を設けた趣旨との関係においては問題ない。知財高判平成22年4月14日判時2093号131頁[クラブハウス]は、メールマガジンのタイトル等における使用は、指定商品「加工食料品」における使用に該当するとした。

¹⁷ なお、特定の指定商品・役務についての使用に該当することのみによって、他の指定商品・役務に該当することが否定されるわけではない。知財高判平成21年12月28日平成21年(行ケ)第10171号[NUSTEEL]は、不使用取消審決に対する審決取消訴訟において、「本件商標の指定商品は、『鋼』とともに『建築用又は構築用のスチール製専用材料』の両者が併記して登録されているが、そのような指定商品の登録があるからといって、指定商品『鋼』の意義を、下位概念である指定商品を除く趣旨に解釈しなければならない根拠とはなり得ないのみならず、被告のした不使用取消審判の対象とした指定商品について、『建築用又は構築用のスチール製専用材料』を除外した『鋼』と解する根拠にもなり得ない」とした。

以上に対し、原審は、ウェブサイトにおける商品情報の提供を、自らが製造・販売する商品の情報でないという理由で「商品の販売に関する情報の提供」についての使用であるとした。商品の他人性を考慮した点を除けば役務を文字通り解釈したものであって、指定商品・役務の果たす権利範囲の公示という役割に沿う判断とも評価できようが、幅広い範囲をカバーする商標権の出現を抑止するという、それ以前の裁判例の流れとは異質のものであろう。

第4 本判決の検討

以下、本判決を検討する。

(1) 本判決の内容

最初に、本判決の内容を改めて確認しよう。

本判決は、「商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は、商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である」との商品・役務の意義の解釈基準を示した。

そしてこれらの資料に加えて『『商品の販売に関する情報の提供』という文言を併せて考慮』し、『『商品の販売に関する情報の提供』とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると、商業等に従事する企業に対し、商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当すると解されるのであって、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどは、『商品の販売に関する情報の提供』には当たらない』との解釈を示した。

また、小売等役務商標制度の導入によって「接客、カタログを通じた商品選択の便宜を図ることなど商品の最終需要者である消費者に対して便益を提供する役務が商標の使用対象となる役務として認められるようになった」として、「本件商標登録の出願時に、消費者に対して便益を提供する役務が、上記の法令の改正等がされる以前から定められている省令別

表第35類3の『商品の販売に関する情報の提供』に含まれていたものと解する余地はない」とした。

(2) 指定商品・役務の解釈方法

ウェブサイトにおける情報の提供行為が役務に該当し得るか、という問題の前に、本判決が示した指定商品・役務の解釈方法について、簡単に検討しよう。

商標法は、営業者が商品や役務に付した表示を保護することによって、営業者に対しては商品・役務に信用を化体するインセンティブを与えるとともに、需要者がある商品・役務の出所について混同することを防止することを目的とする¹⁸。それゆえ、出願商標は、商品・役務について使用されるものでなければならず(商標法3条1項柱書)、商標登録出願をするには、当該商標を使用する商品・役務を指定しなければならない(法6条1項)。設定登録によって商標権が発生すると(法18条1項)、指定商品・指定役務は商標等とともに商標公報に掲載される(同条3項4号)。商標権者は、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し(法25条)、指定商品・指定役務と類似する商品・役務について登録商標を使用する行為等は、商標権侵害とみなされる(法37条1号ないし7号)。また、指定商品・指定役務の単位で不使用取消審判(法50条1項)、無効審判を請求することができ(法46条1項柱書)、商標権を放棄することができる(法69条、35条、特許法97条1項)¹⁹。

ゆえに、指定商品・指定役務は、登録商標と併せて、商標権の権利範囲を画する概念であって²⁰、いかなる範囲の商品・役務について商標を使用してはならないのかを第三者に公示する機能を果たす。

従って、商品・役務の意義の解釈自体は、出願時の出願者の主観や権利者による具体的な使用の態様から離れた客観的資料に基づいてなされる

¹⁸ 参照、田村／前掲注2・1頁。

¹⁹ なお、存続期間の更新登録は、商品・役務の区分の単位で減じてすることができるが、指定商品・役務の単位で減じることはできない(商標法20条1項3号、商標法施行規則11条)。

²⁰ 島並良「商標権の物的保護範囲(一)」法学協会雑誌114巻548頁(1997年)。

べきであり²¹、本判決の示す「商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義」²²について「商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌」し、その役務の名称の文言を考慮するとした解釈方法は、商標法が国際分類に則し商品・役務の区分、各区分に属する商品・役務を定

²¹ 本判決後の裁判例であるが、知財高判平成24年9月12日平成24年(行ケ)第10103号[エコルクス]は、不使用取消審判の不成立審決の審決取消訴訟において、「登録商標の指定商品又は指定役務は、第三者との関係で当該登録商標の権利の範囲を確定するものであるから、その用語については取引者による通常の使用法に基づいて客観的に解釈されるべきものである」としたうえで、辞書、取引における使用例、インターネットにおける記事の検索結果を参照して「LEDランプ」の意義を解釈した。また、知財高判平成23年9月14日判タ1363号182頁[Blue Note]は、商標法4条1項15号及び19号違反を理由とする無効審判の不成立審決の審決取消訴訟において、『商標登録の査定ないし商標権の設定登録』は、商標権者に対して、指定役務(類似を含む。)の範囲で、登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である」から、「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」、指定役務の文言は「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」があるとしたうえで、小売等役務商標の意義を解釈した。東京高判平成15年1月21日平成14年(行ケ)第266号[**SUPER GRIP**]は、商標法4条1項11号違反を理由とする無効審判の不成立審決の取消訴訟において、「願書に記載された指定商品の解釈は、商標権の効力が指定商品と同一の商品及び類似の商品に及ぶことを考えれば、出願人の主観的意図のみに基づくものであってはならず、商標権の及ぶ商品の範囲を公示するものとして商標公報及び登録原簿に記載された指定商品の記載(表示)を第三者がどのように理解するかという観点からする客観的解釈でなければならない」から指定商品の範囲の判断基準は、取引の実情をも考慮する商標法4条1項11号の商品の類否判定について用いられる判定基準とは異なるとしたうえで、指定商品「紙類、文房具類、但し三角定規、地球儀、計算尺、そろばん、およびその類似商品を除く。」の意義について商標法施行規則別表とその文言から解釈した。

²² 本判決は、商標法施行規則別表に定められていない商品・役務の解釈方法については言及していない。

めていることからすれば、正当であろう²³。

(3)「商品の販売に関する情報の提供」役務の解釈—ウェブサイトにおける商品情報の提供行為が役務に該当し得るか—

同時に、指定商品・指定役務は、商標権者が登録商標について獲得する権利範囲をその商品・役務についての使用に限定する役割を果たしている。商標権は、一度設定登録がなされると、取り消され、あるいは無効とされない限り、更新登録によって永久に存続させることが可能である。従って、選択した商標を用いて経済活動を行う自由を過度に害さぬよう、実際に使用する（あるいは使用が予定されている）範囲で商標権を付与することにより、広範囲の権利の出現を防ぎ、第三者が選択することができる商標の枯渇を防止することが必要となる²⁴。

ゆえに、特定の商品・役務についての使用に止まらないあらゆる事業体が行うことが想定される行為を押さえてしまうような指定役務は、かかる法の趣旨に反し認められるべきではない。単なるウェブサイトにおける商品情報の提供といった行為を含む役務について商標を登録できるとすれば、当該登録商標は、同一又は類似の範囲にある商標を用いたウェブサイトにおける商品情報を提供する行為を広く押さえることができることになり、法が指定商品・役務を設けた趣旨を没却しよう²⁵。

これを不使用審判において使用の有無を判断する場面に即して換言すれば、特定の商品・役務についての使用に止まらないあらゆる事業体が行うことが想定される情報の提供行為は、抽象的に情報の提供という意義だけを有する指定役務についての使用であると認められるべきではない。本判決は、「商品の販売に関する情報の提供」について、「商業等に従事する

²³ 山田／前掲66頁。

²⁴ 田村／前掲注16・210頁。

²⁵ ウェブサイトにおいて商品情報の提供をすることによって、指定商品について商標を「商品に関する広告、価格表若しくは取引書類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」（2条3項8号）として使用した場合、指定役務を「情報の提供」とする商標の使用（2条3項3号ないし6号）とその範囲が抵触することになる。

企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務」であって「商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介すること」は含まれないとした。「商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務」、「商業等に従事する企業に対し、商品の販売実績に関する情報、商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供すること」はあらゆる企業が行う種類の行為ではなく、特定の企業が行う業務であろうから、これを役務として認めたとしても、幅広く情報の提供行為を押さえることにはならない。従って、本判例の結論は、商標法が指定商品・役務を設けた趣旨に沿うという点において、妥当であろう。

これに対し、原審は、同一の行為を商品の製造・販売会社のために行っていると評価し、「商品の販売に関する情報の提供」役務の範囲の行為と認めた。ウェブサイトの商品の販売に関する情報を掲載する行為が「商品の販売に関する情報の提供」に該当するとの判断は、ほぼ文言通りの解釈であって、指定商品・役務が権利範囲を公示する機能を有することを考えれば頷けなくもない。しかし、指定商品・役務の解釈は、商標法が指定商品・役務を設けた権利範囲を区切るという趣旨にも沿うものでなければならぬと考える。

では、「商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介すること」は、一切、役務としての使用足り得ないのであろうか。

(4) 小売等役務商標制度導入の影響

本判決は、小売等役務商標制度の導入によって「接客、カタログを通じた商品選択の便宜を図ることなど商品の最終需要者である消費者に対して便益を提供する役務が商標の使用対象となる役務として認められるようになった」ことから、同制度導入前に出願された商標登録の指定役務「商品の販売に関する情報の提供」に消費者に対して便益を提供する役務が含まれると解する余地はないとするため、「商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介すること」は、小売等役務商標制度の導入前においては役務についての使用足り得ないのか、小売等役務制度導入後の商標出願について結論は異なるのか、検討しよう。

卸売・小売業者が使用する標章は、平成4年4月のサービスマーク登録制度の施行時点では、商品についての商標として取り扱うものとされていた

たため²⁶、小売業者は取り扱う商品の商品商標を取得せざるを得なかった。裁判例も、店舗設計や商品展示などの小売等役務自体は、商品の販売に付随するものであって独立して取引されるものではないとして「役務」たり得ず、小売等役務の登録には立法的解決が必要だと判断していた²⁷。しかし、その後の欧州における小売等役務を認める方向への動き、ニース協定の国際分類第9版における小売役務を認める方向への変更²⁸、小売サービス商標の保護の必要性から、商標法2条2項が追加され、平成19年4月1日から小売等役務の登録が認められることになった²⁹。³⁰

当該法改正によっても、小売業者等の商品の販売行為は、従来通り商品商標として保護され、従前保護されなかった商品の品揃え・陳列、接客と

²⁶ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室／編著『サービスマーク登録制度一逐条解説 改正商標法』（初版・1992年・有斐閣）22～23頁。

²⁷ 東京高判平成13年1月31日判時1744号120頁 [ESPRIT]、カタログを利用したサービスについて東京高判平成12年8月29日判時1737号124頁 [シャディ]。

²⁸ 国際分類第9版の第35類の類別表注釈では、「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、購入するための便宜を図ること」に「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」との文言が追加され、「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」との文言は削除された。

²⁹ 青木博通「小売サービスに関する商標の保護」『知的財産権としてのブランドとデザイン』（初版・2007年・有斐閣）88～89頁。

³⁰ 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は、識別機能を果たすものではなく、取引の対象となるものではないとする見解もあるが（渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（第2版・2008年・有斐閣）327頁）、小売等も役務として認められるべきだとする見解も従前から唱えられていた（生駒正文 [東京高判平成12年8月29日 [シャディ] 判批] 知財管理51巻12号1888～1889頁（2001年）、後藤晴男 [東京高判平成12年8月29日 [シャディ] 判批] 発明98巻12号128頁（2001年）、香原修也 [東京高判平成13年1月13日 [ESPRIT] 判批] パテント56巻6号101頁（2003年）。松尾和子「商標権侵害についての再考（小売サービス業のマーク）」中山信弘ほか編『知的財産法と現代社会』牧野利秋判事退官記念（1999年・信山社出版）336～339頁も参照）。

いった部分が小売等役務として保護されるとするのが一般的な解釈であり特許庁の見解である³¹。本判決も言及するとおり、平成9年の改正でニース協定の国際分類第7版の第35類の類別表注釈に「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、購入するための便宜を図ること」が追加されたが、その時点で、同注釈において、「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」と記載されていたため、ここでいう「他人」は商品の販売業者を意味するものと特許庁は解釈してきた³²。つまり、「他人」に「顧客」は含まれないとすることで、この追加によっても小売役務商標を認めるものではないという立場が堅持されていたのである³³。その後、平成19年商標法改正による小売等商標制度導入後、特許庁の審査実務では、当該「他人」が商品の購入者を意味する場合は、小売役務に適した表示に、そうでない場合は小売等を除くという文言を付加した補正をなすとの運用がなされている³⁴。

³¹ 前掲注5・商標審査基準「第5 第6条(一商標一出願)」2.(2)。古関宏「小売サービスの登録制度の導入について—小売業者の商標は何を識別するのか」パテント59巻10号54頁(2006年)、青木／前掲90頁など参照。知財高判平成21年11月26日判時2086号109頁[elle et elles]は、「商標を小売等役務について使用した場合に、商品についての使用とは一切みなされないとまではいうことができない」とする。これに対し、従前小売業のうち商品商標で保護してきた部分についても小売等役務でカバーするものとして、明確な役割分担がなされるべきだとする見解もある(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—地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析」ジュリスト1326号102頁(2007年)、古関／前掲58頁)。また、知財高判平成21年11月26日判時2086号109頁[elle et elles]は、「商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね、商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが、小売等役務商標制度本来の在り方であり、小売等役務商標制度が施行された後においては、商品又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には、商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある」とする。

³² 古関／前掲53頁。

³³ 参照、山田／前掲67頁。

³⁴ 特許庁審査業務部商標課『商標審査便覧』「28. 小売等役務商標」28.01商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示についての取扱い「2。」(平成23年3

小売等役務登録制度によって「役務」に加えられたのは、商品の販売に付随して行われるとされていた業務である。商品の販売に付随する行為であるがゆえに、商品商標との抵触が問題となり、従前、役務として認められていなかったのである。従って、小売等役務商標制度の導入によって、商品の販売に付随する業務とは無関係に、より一般的な消費者への便益の提供を指定役務とすることまでもが無制限に認められるようになったものではないと考える。消費者への便益の提供である小売等役務が導入されたが、その一部分ともいうべき業務が独立した役務足り得るかは、また別の問題であるというべきだからである。

結論をいえば、小売等役務登録制度の導入の前後を問わず、「商品の販売に関する情報の提供」の解釈を依然として維持すべきものとする。ウェブサイトにおける商品情報の提供を一網打尽に押さえる商標が、法が指定商品・役務を設けた趣旨に沿うものではないことには変わりはないからである。もっとも、「商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介すること」自体は、第35類の「商品の販売に関する情報の提供」としてではなく、これらの商品を取り扱う小売等役務やこれらの商品についての使用に該当することはあり得よう³⁵。また、「商品の最終需要者である消費者に対

月30日改正版)。

³⁵ なお、小売商標の権利範囲に関して、知財高判平成23年9月14日判タ1363号182頁 [Blue Note] は、小売等役務を指定役務とする登録商標「Blue Note」に対して「BLUE NOTE」商標を引用した商標法4条1項15号、19号を理由とする無効審判の請求不成立審決の取消訴訟において、『菓子及びパンの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』など取扱商品の種類を特定した上で、それらに属する商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」たる「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」、また、「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」たる「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

し商品を紹介すること」であっても、例えば、特定の市場の網羅的な最新の商品情報を当該商品群の潜在的顧客に提供する行為のように、対象となる商品から独立した価値のある情報の提供行為は、誰しもが行うような付随的な情報の提供とは一線を画するものとして、何らかの役務として商標権が設定されることは許容されよう。この際、かかる行為が単に商品を紹介するという限定のみがなされた役務に含まれるとすれば結局法の趣旨を没却してしまうため、当該業務の実態に即した限定が加えられた指定役務が用いられるべきであろう。

以上

[付記]

本稿執筆の機会を賜り、丁寧なご指導を頂いた田村善之教授に、厚く御礼を申し上げます。

ることが認められる役務態様に限定される」とした。同裁判例の説く小売商標の権利範囲について、商品商標の守備範囲との重複をもたらす可能性がある等の懸念のあることについて、藤野忠「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—」知的財産法政策学研究40号226～228、234～237頁（2012年）。