

香港における小売役務の保護の現状

Emily Yip & Co

Emily Yip
(弁護士)



Emily Yip & Co は 2000 年に香港で設立された知財専門法律事務所である。香港、中国、マカオにおける知財業務に従事しており、上海及びマカオにランチ・オフィスを有する。Yip 氏は事務所の創設者であり、20 年以上商標及び意匠の弁護士として活躍している。

概要

香港では、商標は小売役務に関して登録可能であり、当該役務が何らかの事業の取引または業務に付随するものであってもよく、当該役務が金銭または金銭的価値と引き換えに提供されるかどうかを問わない（商標条例第 559 章第 3 条(3)項）。ただし、自分自身の商品または役務の販売または流通は、役務とはみなされない。言い換えると、二一ス国際分類第 35 類に属する小売役務の保護が必要となるのは、その業者が小売の立場で他者の商品または役務の販売を意図する場合だけである。

小売役務の分類

二一ス国際分類における小売役務は、時代と共に大きく変遷している。

2001 年以前は、分類に小売役務の記載がなかっただけでなく、二一ス国際分類の注釈において、「商品の販売を主たる職務とする企業、いわゆる商業企業の活動」は 35 類から排除されると記載されていた。

小売役務という記述ではないが、「商品の取り揃え」という役務が最初に 35 類の注釈に盛り込まれたのは、2001 年に発表された二一ス国際分類の第 7 版であり、次のように述べていた：『他者のために様々な商品を取り揃え（その運搬

を除く)、顧客がこれらの商品を閲覧および購入できるように便宜を図ること』。

ニース国際分類の第9版では、「商品の取り揃え」が拡大され、「小売店、卸売店、通信販売により、またはウェブサイトやテレビショッピング番組などによる電子メディアを通して提供できる」役務も追加された。

ニース国際分類第10版の2013年バージョンでは、アルファベット順一覧の35類に「薬剤および医療補助品の小売また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」という新しい記載が追加された。しかし、他の商品に関する小売役務は、まだ記載されていなかった。

本稿を作成している時点で、香港の商標登録所は、ニース国際分類第11版の2017年バージョンを採用している。このニース国際分類第11版の解釈上、商品の単なる販売は役務ではないが、商品および役務の小売役務は原則として容認されている。

小売役務を指定する方法

香港では、商標出願において小売役務を指定する際は、例外なく、商標の登録対象となる役務を明瞭簡潔に説明するという一般原則に従わなければならない(商標規則7(2))。

それゆえ、「小売役務」および「商品の小売役務」といった広義の記述は、極めて曖昧かつ不明瞭とみなされるため、商標登録所により容認されない。小売役務を適切に記述するために容認されている方法は、小売される商品もしくは役務を明記すること、または役務を提供する手段を明記することである。

1. 小売される商品または役務を明記する

1-1. 「小売役務」および「小売」

有名な Praktiker 事件 (*Praktiker Bau-und Heimwerkermarkte AG, C-418/02*) において、欧州司法裁判所 (ECJ) は指針を発表し、「役務」という概念は、商標の保護に値する商品の小売取引に関連して提供される役務に実質的に相当し、保護される小売役務の種類を詳細に指定する必要はないが、小売される商品の詳細または商品の種類を示さなければならないと述べた。

香港商標登録所も、同じアプローチを採用している。したがって、販売時点で顧客と小売業者との間で生じる取引を保護するには、小売される商品の種類または一般的取引名称を特定した「小売役務」とすれば十分である。

英国では、「小売役務」ではなく、「小売」という用語を使用することは容認されていない。なぜなら、商品の小売自体は、役務ではなく、商品自体の販売しか含まないとみなされるため、商標権者は商品の販売を保護する目的で小売される商品に関する登録しか申請できない。対照的に、小売業者により提供される「小売役務」は、ECJによれば「取引の成立を促すために業者により遂行される全ての活動」として認識されている。このような活動には、とりわけ販売可能な商品を取り揃えること、さらに競合他社ではなく特定業者との上記取引を顧客に促すために様々な役務を提供することが含まれる。言い換えると、小売役務には、商品の単なる販売だけではなく、商品を閲覧、比較またはテストする便利な機会を顧客に提供するといった、商品の実際の販売に付随する役務が含まれる。

しかしながら、香港商標登録所は、「[商品の種類/名称]の小売」という記述を容認している。ただし、将来の潜在的な問題を回避するために、「[商品の種類/名称]の小売」ではなく、「[商品の種類/名称]の小売役務」として指定することが望ましい。

1-2. 「商品の取り揃え」

商標出願の際には、必ずしも小売役務を詳細に指定する必要はないため、ニース国際分類第35類の注釈における表現を利用し、「他人の便宜のために各種 [商品の種類/名称] を取り揃え、顧客がこれらの商品を見たり購入できるように便宜を図ること」のように、小売役務をかなり包括的な表現とすることが無難である。小売役務は、顧客の様々な買い物のニーズを一か所で満たすことを可能にし、スーパー、デパート、専門店などの特定の場所で行うことができるほか、通信販売、電子もしくはオンラインショッピングなどを通して無店舗小売の形式で行うこともできる。提供される小売役務の厳密な内容または形式を指定する必要はないが、小売役務に関連して供給される商品の内容を明示しなければならない。

1-3. 「役務の取り揃え」

ECJは、もう一つの有名な *Netto Marken-Discount AG & Co. KG v Deutsches Patent- und Markenamt*, C420/13) において、「顧客が役務を比較および購入できるように役務を取り揃えること」は「役務」の概念に含めることができると判示した。言い換えると、小売役務は商品だけに限定されるのではなく、役務も含めることができる。英国知的財産庁 (UKIPO) は、「役務の小売または取り揃え」を商標登録に適した役務として認めるため、実務改正通知を出している。

「[役務の種類] の小売役務」は容認されない。なぜなら、役務の小売と当該役務自体の提供とを明確に区別できないためである。一方、「他人の便宜のために各種 [役務の名称] を取り揃え、顧客がこれらの役務を見たり購入できるように便宜を図ること」は容認される。例えば、「他人の便宜のために各種法務サービスを取り揃え、顧客がこれらの役務を見たり購入できるように便宜を図ること」が挙げられる。

したがって、商品の小売役務に加えて、商標権者は、顧客が閲覧および購入可能な役務の取り揃えを保護するために、商標登録出願を提出することもできる。

2. 役務を提供する手段を明記する

商標登録所は、小売される商品または役務を特定することなく、役務を提供する手段を明記して小売役務を指定することも容認している。例えば、「グローバルコンピュータネットワークを通して提供される小売役務」が挙げられる。

特定的手段により提供される小売役務に関するこのようなタイプの商標保護は、オンラインショッピング・ウェブサイトなどの具体的な手段を通して様々な商品または役務の小売役務を提供する業者にとって有益である。

小売役務として取り揃えられた商品または役務にも拡大適用される保護

小売役務により取り揃えられた商品は、通常、当該商品の小売役務を補足するものとみなされる。Oakley, Inc. v OHIM 事件 (Oakley, Inc. v OHIM, T-116/06) において、「ハンドバッグに関する小売役務」は「ハンドバッグ、旅行バッグ、通学かばん、ショルダーバッグ」と同一または極めて類似のものと判示されている。なぜなら、当該商品は小売役務の提供にとって不可欠、または少なくとも重要であるため、補足的なものともみなされるからである。

したがって、商標権者が自己の商品を該当する商品区分に登録している場合、類似または同一の商品の小売役務に関して第三者が提出した類似または同一の商標出願は、当該商品に関して登録された当該商標権者の先行商標に基づき、商標登録所により拒絶される可能性が高い。小売役務に関する商標登録は、当該小売役務により取り揃えられる商品に関しても、多少なりとも当該商標の独占権をもたらすと言える。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)