

④ 「標章を付する行為」について

「標章を付する行為」とは、商品自体に直接商標を貼付し、刻印する行為等、商品と商標との一体性を生み出す行為とされる。

プログラム、データ等の無体物である商品の場合、商標の電磁的な情報が当該プログラム起動時のインターフェースに表示されるように、商標の電磁的な情報を組み込む行為も、電子情報と商標が一体となって視認される結果となり、当該商標が出所表示機能を発揮するようになることが認められる。これは、商品が有体物の場合に商標を商品に付着させる行為と同様、商品と商標の一体性を生み出す行為であり、商標の使用行為といえる。

法律用語としても、電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第13条において、「認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等（利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。）に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。」と規定している。このように、電磁的記録たる電子証明書に表示を付する行為を定めた例もあることから、「付する」対象は必ずしも有体物に限られないと考えられる。

以上から、「付する」の文言を維持しても上記のような行為が排除される特段の理由が認められないことから、特に改正を加えないこととした。

⑤ 標章を付した商品を流通させる行為についての改正の必要性について

第2条第3項第2号には、標章を付した商品を流通に置く行為として「譲渡」「引渡し」「譲渡若しくは引渡しのための展示」「輸入」の行為類型が規定されている。これらは商品を流通させる行為に関する規定であり、電子情報財を流通させる行為もこの号で解釈することが適当である。

従来は、電子情報財の流通形態であるダウンロード等は、商品商標の使用の定義にある「譲渡」「引渡し」の行為類型に属すると考えられており、特段の改正を行わなかった。しかしながら、電子情報財の流通においては占有移転が行われない（元のプログラムは提供元に残ったまま、同じ内容のプログラムが提供先に送られる）という特徴があり、「譲渡」「引渡し」といった用語では、そのような流通形態が含まれ得るのか明確ではないとの指摘もあった。

そのため、ネットワーク上での電子情報財の流通において使用される商標についても商標法の保護が確実に及ぶことを明確にするための改正を行うこととした。

#### **(4) サービスマークの使用の定義規定の改正の必要性**

##### **① サービスマークの使用の定義規定の基本的な考え方について**

改正前のサービスマークの使用の定義は、第2条第3項第3号から第6号までに規定されており、役務の提供に当たり顧客が利用する物に標章を付する行為（第3号）、当該物を用いて役務を提供する行為（第4号）、役務提供の道具を展示する行為（第5号）及び顧客の物に標章を付する行為（第6号）を「使用」と定義している。

これらの行為は、サービスマーク登録制度を導入する際、サービス活動におけるサービスマークの使用行為を明確化するために、サービス活動の態様に応じ個別具体的に行為類型を定めたものである。サービス自体は無体であり視認できず、そのマークはサービス提供に用いられる道具を介して初めて視認される。このため、そのような有体物たる道具を介してサービスマークは使用されるとの整理をした。

##### **② 海外のサービスマークの使用行為規定**

欧米の商標法では、包括的な概念でサービスマークの使用行為を捉えており、ネットワークを利用したサービス提供行為であっても、サービスと商標

の関連性がある、又はサービスが商標の下で提供されるのであれば、侵害行為と捉えることが可能となっている。

#### ○米国

連邦商標法第1114条（ランハム法第32条）において、サービスの販売、販売の申し出、広告に「関連して」（in connection with）登録商標の複製、模造物等が取引上使用され、当該使用が誤認混同を生じる場合に民事上の責めを負うとされている。また、同法第1127条（ランハム法第45条）において、「取引上の使用」とは、サービスの販売、広告において使用されるか若しくは表示され、かつそのサービスが取引上提供されることと定義している。

#### ○欧州域内市場調和庁(OHIM)

共同体商標規則（※注）第9条では、商標権者は同意を得ない取引上の登録商標の使用を阻止する権利を有するとした上で、同条(2)で特に禁止される行為として「標識の下に」（under the sign）サービスを申し出（offer）又は提供（supply）することを挙げている。

※注 正式名称は、「共同体商標に関する1993年12月20日のEC理事会規則No.40/94（COUNCIL REGULATION（EC）No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark）」という。

#### ○イギリス

商標法第10条において、商標権者の同意を得ない登録商標の取引上の使用は商標権を侵害するとし、同条(4)で特に禁止される行為として「標識の下に」（under the sign）サービスを申し出（offer）又は提供（supply）することを挙げている。

## ○ドイツ

商標法第14条において、商標権者の同意を得ない登録商標の取引上の使用は禁止されるとし、同条〔3〕で特に禁止される行為として「標識の下に」(unter dem Zeichen=under the sign) サービスを申し出 (anbieten=offer) 又は提供 (erbringen=supply) する行為を挙げている。

(注) イギリスは1994年に、ドイツは1996年に、欧州共同体加盟国の商標法調整のための第1回理事会指令89/104(1988年12月21日)をモデルとする商標法の全面改正を行った。

### ③ ネットワーク上でのサービス提供に使用される商標を保護するための改正の必要性について

第2条第3項第3号から第6号までに規定するサービスマークの使用の定義規定の基本的な考え方は、①で述べたように標章が付された有体物を介してサービスの提供がなされるというものである。しかし、ネットワークを通じた新たなサービス提供形態では、サービス提供に用いる有体物たる道具に相当するのはホームページやプログラム、データ等の無体物であるため、このような考え方は適当とはいえない。また、ディスプレイやサーバー、有線回線等の有体物も用いられているが、現行規定は「物」に標章が付されていることが前提となっているため、ディスプレイに標章が表示されたことをもって有体物に標章が付されたと解釈するのは困難であり、映像等に商標が表示されるサービス提供行為に対応できないのではないかと指摘もあった。

そのため、ネットワーク上でのサービス提供に使用される商標についても商標法の保護が確実に及ぶことを明確にするための改正を行うこととした。

### (5) 商標の広告的使用の定義規定の改正の必要性

広告、取引書類、定価表に商標を表示する使用は、商標の広告的な使い方に信用の蓄積作用があり、また、商標権のない者がこれらの使い方をすると商

標の信用を損なう。そこで商標の使用として第2条第3項第7号に規定したものである。

ネットワーク上でも、広告、取引事項、価格表とともに表示される商標については、出所表示や品質保証といった商標としての機能を果たしている。しかし、現行の広告的使用の規定はちらしや契約書等を前提としており、特に、「取引書類」は紙の書類を意味しているため、パソコンの画面上に表示される申込みフォーム等を含み得るのか明確ではない。

そのため、ネットワーク上での広告、契約締結サイト、価格を示すサイト等に使用される商標についても商標法の保護が確実に及ぶことを明確にするための改正を行うこととした。

なお、「定価表」については、現実の商取引慣行上適切ではない用語となっているため、「定価表」の用語を「価格表」という適切な用語に改めることとした。

## 2. 改正の概要

商標の使用の定義を規定する第2条第3項において、ネットワーク上の商品流通、サービス提供又は広告的行為をする際に商標を用いる行為が商標の使用にあたることを明確にする。

### (1) 商品商標の使用の定義規定の改正

商品商標の使用行為に「電気通信回線を通じて提供する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確にする。

### (2) サービスマークの使用の定義規定の改正

サービスマークの使用行為に「映像面を用いたサービス提供行為」を加えることにより、ネットワークを通じたサービス提供行為がサービスマークの使用

行為に含まれることを明確にする。

### (3) 商標の広告的使用の定義規定の改正

商標の広告的使用行為に「ネットワーク上での広告や契約画面に標章を表示する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた広告等の行為が商標の広告的使用行為に含まれることを明確にする。併せて、「定価表」の語を「価格表」に改める。

## 3. 商標法の改正条文の解説

### (定義等)

#### 第二条 (略)

#### 2 (略)

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

#### 三～七 (略)

#### 4～5 (略)

第2条第3項第2号は、商品商標の使用の定義として標章を付した商品の流通行為を定めたものである。

改正前の規定では、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることが明確でなかったため、従来の「譲渡」「引渡し」「譲渡若しくは引渡しのための展示」及び「輸入」する行為に加え、「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加することにより、この点の明確化を図っ

た。

なお、今回の特許法の改正における「発明の実施行為の明確化」のように、流通行為を「譲渡等」という包括的な用語で括り、その中に「譲渡」「引渡し」「電気通信回線を通じた提供」を含ませるとの方向性も考えられる。この考え方の利点は、以後の条文に同様の規定の改正がある場合に「譲渡等」と括ることにより条文が簡略化ができることにある。しかしながら、商標法では以下（4. 関連条文の改正をしない理由）で述べるように関連条文の改正を行わないため、そのような方向性を採っていない。

また、「譲渡」「引渡し」「電気通信回線を通じた提供」を並列して規定する方向性も考えられるが、商品が電子情報財の場合はそれ自体は外部から視認できないため「電気通信回線を通じた提供」のための「展示」の概念を規定する必要がない。この点で上記3行為類型は規定上は完全に並列することがなく、却って規定がいびつとなるため適切とは言えない。以上から「電気通信回線を通じた提供」という行為は、後段に追加的に規定することとした。

#### (1) 「商品に標章を付したもの」について

商品に標章を「付する」とは、一般的に、商品自体に直接商標を貼付し、刻印する行為等、商品と商標との一体性を生み出す行為とされる。商品が電子情報財の場合は、それ自体無体物であるため商標を物理的に付着させることはできない。この場合の「付する」とは、商標の電磁的な情報が当該プログラム起動時や作業時のインターフェースに顧客が商標として視認できるよう、商標の電磁的な情報を組み込む行為をいう。

##### （補説1）コードデータに組み込まれた商標について

コンピュータプログラムのコードデータ又はメタタグ等に、商標と同一又は類似の文字列を含むコード等を埋め込むことも標章を付する行為と観念的には捉えることが可能である。

しかしながら、これらは通常の利用でプログラムを利用する者には視認

されることはない。このため、コードデータ等に組み込まれた商標が視覚的に商標の出所表示機能を果たしていない場合には、商標としての使用から排除されることが多いと考えられる。

## (2) 「電気通信回線を通じて提供する行為」について

「電気通信回線」は、有線であるか無線であるかを問わない。光ファイバによる通信網も含まれる。また、「回線」は、両方向からの通信を伝送するための無線又は有線と解されている。そこで、「電気通信回線を通じて提供する行為」には、物理的な記録媒体を用いる提供ではなく、電気通信回線を利用して電子情報財を需要者に実際に送信して利用させること（プログラム等のダウンロード、電子メールでの送信等）はもちろん、電子情報財を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型のASP）までもが含まれるが、電子情報財の機能の提供は、そもそも「商品」とはいえないため、本号の使用の定義規定には該当しない。

なお、CD-ROM等に記録して販売する流通行為は、従来どおり「譲渡」「引渡し」に含まれると解釈される。

### (定義等)

#### 第二条 (略)

#### 2 (略)

#### 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。

#### 一～六 (略)

七 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

#### 八 (略)

#### 4～5 (略)

第2条第3項第7号は、今回の改正で追加された規定であり、サービスマークの使用行為として、ネットワークを通じたサービス提供行為を定めたものである。

現行第2条第3項第3号から第6号までの各規定では、ネットワークを通じたサービス提供行為の保護が明確でなかったため、今回の改正においては第7号を新設し、「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」と定義することでこの点の明確化を図った。

なお、産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会での議論においては、サービスマークの使用行為規定を欧米の立法例を参考に包括的な規定に改めることも検討された。しかしながら、商標の定義や間接侵害規定等、商標法全体に広範な影響を与えること、ネットワークを利用したサービス特有の行為を追加することで今回の法改正の目的は達成できることを理由として見送られ、将来的な課題とされた。

また、現行のサービスマークの使用の定義規定中の「物」の用語にプログラム等が含まれることを明示的に規定する方向性も考えられる。しかし、このような規定にするとサービスマークは「物」という有体物を介して使用されるという考え方に基づいて設けたとの整理が崩れ、それにより有体物を利用したサービスマークの使用行為の解釈にも無用な混乱を招くおそれがあるため、現行の解釈に可能な限り影響を与えない形で、ネットワークを利用したサービス特有の行為を追加することとした。

### (3) 「その映像面に標章を表示して役務を提供する行為」について

ネットワーク上のサービス提供行為においてモニター又はディスプレイ等に商標が表示される場合に、当該商標は顧客に視覚的に認識される。商標の使用行為として規定するには、当該行為において商標が出所表示機能を発揮する必要があることを考慮すると、モニター、ディスプレイ等の「映像面」に商標を表示してサービスを提供する行為を商標の使用と捉えることが適当である。

「その映像面」と規定したのは、サービス提供時の映像面と密接なつながり

のある画面において商標が表示される必要があることを特定するためである。従来の道具概念は基本的にサービスと密接に関係するものを示していたが、ネットワーク上のサービスにおける映像面はどのサービスの道具ともなり得る広い汎用性を有しているため、解釈の無用な拡大を防ぐために特定したものである。

なお、「映像面」は事業者のものか顧客のものかを特定していないため、事業者のモニターを通じてサービス提供がされる場合も当号に含まれる。

#### (4) 「電磁的方法」について

今回の法改正の前提となるサービスは、ASP型の情報提供やオンラインゲームに代表されるパソコンや携帯電話端末をつなぐネットワークを通じたサービスだけでなく、双方向デジタルテレビ放送を用いたサービスも含む広範なものとして捉えるべきである。このような事情を考慮すると、「電気通信回線を通じて」の用語では一方向にしか情報を送信できない放送が基本的には除かれるため適切ではない。「回線」とは、情報を双方向にやりとりするものであり、一方向にしか情報を送れない放送は「回線」を通じるとは言い難いためである。このように、サービスが提供される媒体によって適用が制限されることは望ましくないため、放送も含み得る広い概念として「電磁的方法」の用語を用いることとした。

#### (補説2) 音楽配信サービスの考え方について

「映像面を介した役務の提供にあたり」と第7号の適用されるサービスを特定することにより、音楽配信サービスの場合、その本質は音楽、音声の提供にあるため映像面を介した役務とはいえないのではないかと指摘があり得る。

しかし、音楽配信サービスであっても、楽曲の選択、サービスを受けている際の操作（再生、早送り等）では「映像面」が用いられており、音楽配信サービスも「映像面を介した役務」に含まれるものと考えられる。