

## 第3章 商標の使用行為の明確化

### 1. 改正の必要性

#### (1) 商標権の効力と商標の使用の定義

商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利である（商標法第25条）。第三者が権原なく指定商品又は指定役務について登録商標を使用することは、商標権の侵害（いわゆる直接侵害）にあたる。商標権侵害に対しては、差止請求や損害賠償請求等の民事的救済の他、刑事罰（商標権侵害罪）も規定されている。

商標の使用の内容は、商標法第2条第3項において定義されており、「商品商標の使用」、「役務商標の使用」、「商標の広告的使用」に分けて規定されている。

それぞれの具体的な定義は、改正前の商標法第2条第3項では以下のように規定されている。

#### ○商品商標の使用の定義

第1号 商品又は商品の包装に標章を付する行為

第2号 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、又は輸入する行為

#### ○役務商標の使用の定義

第3号 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

第4号 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

第5号 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

第6号 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

○商標の広告的使用の定義

第7号 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為

(2) 経済社会のIT化に伴う商品・サービス・広告の多様化

① 商品・サービスの多様化

経済社会のIT化に伴い、これまでCD-ROM、書籍等の有体物として流通していたコンピュータプログラムや書籍などの情報財がパソコンや携帯電話端末をつなげるインターネット等のネットワーク上で流通するようになっていく。また、こうしたネットワークを通じたサービスも多様化しており、複数の者と対戦を行うオンラインゲームや、電子掲示板の提供等の各種サービスが生まれている。このようなネットワークを通じた商品・サービスの提供は、ブロードバンド化の進展に伴い大容量のデータのやりとりが可能となることにより、今後も増加し、多様化することが予想される。

以上のような状況を踏まえ、ニース協定（※注）第1条で規定する国際分類にも、電子情報財やインターネット関連サービスが商品・サービスの例示として多数追加された（「ニース協定国際分類第8版に追加されたインターネットに関連する主な商品 サービス」参照）。

※注 正式名称は、「1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーブで改正され並びに1979年10月2日に修正された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1957年6月15日のニース協定」という。我が国は1990年（平成2年）2月20日にニース協定に加盟し、1992年（平成4年）4月1日から国際分類を商標登録出願の際の分類として採用している。

(参考) ニース協定国際分類第8版に追加された  
インターネットに関連する主な商品・サービス

| 類別表                    | 日本語訳  | 英語  |
|------------------------|---|---|
| ●9類<br>コンピュータ関連商品を含む   | ●電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。）<br>●電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。）                                | ●Electric publications [downloadable]<br>●Computer programs [downloadable software]   |
| ●35類<br>広告、事務処理サービスを含む | ●コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告<br>●電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行<br>●広告タイムの貸与   | ●On-line advertising on a computer network<br>●Data search in computer files [for others]<br>●Rental of advertising time on communication media   |
| ●36類<br>金融サービスを含む      | ●電話・電子計算機端末通信による銀行業務  | ●Home banking   |
| ●38類<br>電気通信サービス       | ●電子掲示板による通信<br>●電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供<br>●仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供<br>●テレビ会議用通信端末による通信<br>●電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供 | ●Electronic bulletin board services [telecommunications services]<br>●Providing telecommunications connections to a global computer network<br>●Telecommunications routing and junction services<br>●Teleconferencing services<br>●Providing user access to a global computer network [service providers] |
| ●39類<br>物品保管サービスを含む    | ●電子データを記憶させた記録媒体又は文書の保管   | ●Storage of electronically-stored data or documents   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●41類</li> </ul> <p>書籍の出版、娯楽施設提供サービスを含む</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●オンラインによる書籍の制作</li> <li>●コンピュータを利用して行う書籍の制作</li> <li>●オンラインによるゲームの提供</li> <li>●オンラインによる図書及び記録の供覧</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Publication of electronic books and journals on-line</li> <li>●Electronic desktop publishing</li> <li>●Game services provided on-line [from a computer network]</li> <li>●Providing on-line electric publications [not downloadable]</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●42類</li> </ul> <p>コンピュータ関連サービスを含む</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換（媒体からの変換でないもの）</li> <li>●コンピュータシステムの設計</li> <li>●コンピュータプログラムの複製</li> <li>●ウェブサイトの作成と保守（他人のためのもの）</li> <li>●コンピュータサイトのホスティング（ウェブサイト）</li> <li>●コンピュータプログラムのインストール</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Data conversion of computer programs and data [not physical conversion]</li> <li>●Computer system design</li> <li>●Duplication of computer programs</li> <li>●Creating and maintaining web sites for others</li> <li>●Hosting computer sites [web sites]</li> <li>●Installation of computer software</li> </ul> |

## ② 広告の多様化

商品・サービス提供の在り方の多様化に併せて、これらの提供に関連して用いられる広告や取引書類も多様化している。インターネット上のホームページでは様々な企業がバナー広告等により自己のサイトへ顧客を誘引している。また、商品・サービス提供のための契約締結がホームページ上の申込みフォームによって行われることも多くなっている。

このように、今やホームページ上で商品やサービスの広告をし、取引の契約を締結したりすることは一般的になりつつある。こうした広告や契約締結は、電子マネー技術の進展や決済手段の多様化、ネットワークセキュリティの向上による電子商取引の一層の普及に併せて、今後も増加し、多様化することが予想される。

### ③ ネットビジネスで使用される商標の保護の明確化

ネットビジネスの増大に伴い、ネットワーク利用者のパソコンや携帯電話端末の画面上で表示される商標についても十分な保護が求められている。以下に述べるとおり、改正前の商標法で規定する商標の使用の定義規定は、ネットワーク上の商品・サービス提供行為や広告的行為を明確にしていなかったため、そのような行為が商標の使用行為に該当するか否かという無用な争いを生み出すおそれがあった。このような不安定な状況为避免、商標権に安定した保護を与えるため、商標の使用行為の明確化をすることとした。

### (3) 商品商標の使用の定義規定の改正の必要性

#### ① 商品概念の変化

商標法上、「商品」の定義はなく、学説、判例の解釈に委ねられている。これは、社会状況の変化によって商品概念自体も変化しうることを前提として定義しなかったためである。

一般的な商品の解釈は、「商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう。」(特許庁編「工業所有権法逐条解説」)とされ、主に有体物を意味していた。学説においても、商品とは無体であるサービスとの整理を明確にする観点から、「流通性を有し、取引の対象となりうる有体物」であるとする説がある。

従来はこうした解釈に従い、電子出版物や電子計算機用プログラム等の電子情報財(以下「電子情報財」と総称する。)は、CD-Rに記録された状態を捉えて有体物と解釈し、商品の要件を満たすと考えられてきた。このような解釈は、インターネット回線が貧弱で信頼性が低く、容量の大きな電子情報財はCD-R等に記録して頒布しないと販売できなかった時代には、特に問題とならなかった。

しかしながら、現在の電子情報財自体がネットワークを通じて直接取引されている状況の下では、上記のような整理は困難になる。ネットワーク上を流通する電子情報財はサービスではなく商品とする考え方が一般的となりつつあるが、商品に有体物性を求める考え方を継続すると、場合によっては電

子情報財は無体物のため商品ではなくサービスであるという逆の結論まで導きかねない。

### イ. 国際的な商品概念の変化

国際的には、世界知的所有権機関(WIPO)において、ニース協定で定める商品・サービスの国際分類の改訂(2000年10月採択。2002年1月から発効。)により、新たに「ダウンロード可能な電子出版物」「ダウンロード可能なプログラム」が商品分類第9類(電子応用機械器具等)に含まれる商品の例示として追加された。

これを踏まえ、米国特許商標庁(USPTO)、欧州域内市場調和庁(OHIM)、さらにイギリス、ドイツ等の主要諸国及び機関では、商品概念の変化に対応した解釈の下、商標法上の「商品(goods)」の用語に改正を加えることなく、既にダウンロード可能な電子出版物・プログラムを商品(第9類)として採用している。

### ロ. 不正競争防止法上の商品概念の変化

不正競争防止法上の商品の要件としても、従来は有体物であることが必要とされてきた。しかし、最近の判例においては、商品の要件として最も重要なことは取引の対象となることであり、書体(デジタルフォント)に関して「経済的価値が社会的に承認され、独立して取引の対象とされる場合」には無体物も商品となり得る(参考)と解されるに至っている。

#### (参考)「モリサワタイプフェイス事件」(H5.12.24東京高裁決定)

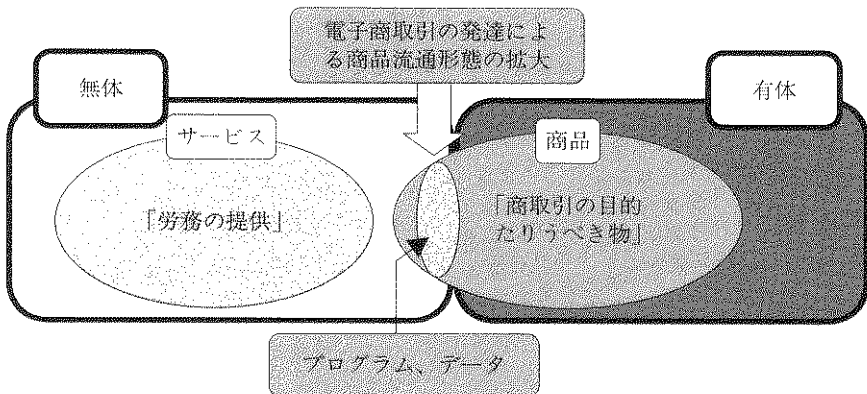
商品の概念としては、経済的価値を肯定され、取引の対象とされるものとして有体物が挙げられるが、社会の多様化に伴い、新たな経済的価値が創出されるから、その有する経済的価値に着目して取引対象となるものが有体物に限定されなければならない合理的理由はなく、その経済的価値が社会的に承認され、独立して取引の対象とされる場合には「商品となり得

る]。

② 我が国商標法の対応

上記のような社会状況の変化、商品に関する国際的な認識の変化、及び商標法と保護法益の近い不正競争防止法上の商品概念の変化を踏まえ、我が国の商標法上の商品概念も変化を迫られている。電子情報財を商品として扱うことについて積極的に反対する意見は少なく、商品の要件としては取引社会における流通性に注目すべきとの学説もあることを踏まえ、電子情報財については、インターネット等の発達によりそれ自体が独立して商取引の対象となり得るようになったことを重視して商標法上の商品と扱うこととした。

このような解釈に基づき、商標法上の商品・サービスを例示する商標法施行規則別表に、商品分類第9類として「電子計算機用プログラム」及び「電子出版物」を追加する省令改正（「商標法施行規則の一部を改正する省令」平成十三年十月二日経済産業省令第二百二号：平成十四年一月一日施行）を行うことにより、無体物であっても商取引の対象になる場合は商品と扱うことを明確化した。



### ③ 商品とサービスの相違について

商品の要件としての有体物性は従来型の商取引では分かりやすい基準であった。そのため、この基準の利用を放棄して商品の範囲が無秩序に拡大することは適当ではなく、商品のもう1つの要件である流通性を厳格に解釈する必要がある。

電子情報財が流通するのは、ダウンロード等により顧客に電子情報財そのものが送信され、顧客がハードディスクに記録し、継続して管理・支配できる場合である。一方、電子情報財の提供形式はダウンロードに限られず、ASP (Application Service Provider) 型で電子情報財の機能を提供する場合や、一般的なストリーミングのような場合もあるが、これらは電子情報財の機能の提供であり、電子情報財自体が流通しているとはいえない。

ニース協定で定める商品・サービスの国際分類においても、電子情報財に関して商品とサービスの区別はダウンロード可能か否かであるとの基準が用いられている。電子出版物を例にすると、ダウンロード可能な電子出版物 (Electric publications (downloadable)) は商品だが、ダウンロードできないオンラインでの電子出版 (Providing on-line electric publications (not downloadable)) はサービスとして扱われている (国際分類第8版参照)。

以上の理由から、電子情報財についての商品とサービスの区別は、ダウンロード可能であれば商品とし、保存できないような形で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である。

