

## ネットワーク社会の拡大とサービス（役務）の概念の変化

### 1. サービスマークに関する「使用」の定義の見直しの目的

インターネットの普及により、音楽のストリーミングサービス、オンラインバンキング等の各種サービスが増加し、また、インターネット上でも多数の企業・個人が役務取引契約を簡単に締結できるようになるなど、ネットワークを通じたサービスが多様化している。現行商標法上の使用行為規定が、これらのネットワークを通じた新たなサービス提供に関して十分対応しているかが課題となる。

### 2. サービスマーク登録制度の概要

#### (1) サービスマークとは

サービスマークとは、事業者がサービス（役務）の取引において自己が取り扱うサービスを他人のサービスと識別し、かつ、サービスの同一性を表示するために、そのサービスとの関係で使用される標識（マーク）である。

（定義等）

第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

一 （略）

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（略）

#### (2) サービスマーク登録制度の変遷

旧法（大正10年法）は商品(goods)に関する商標のみを対象としていた。昭和34年の商標法全面改正の際、サービスマーク登録制度の導入も検討されたが、企業側、特許庁側の対応の準備が整っていないため、時期尚早として見送られた。

平成3年に、内外のサービスマーク保護の要請の高まり、商標制度の国際調和の観点からサービスマーク登録制度を導入した。 参考 1

### 3. 使用の定義

#### (1) 使用の定義の意義

登録商標の保護を図るにあたり、商標法2条3項で「使用」について定義し、マークを用いたいかなる行為が商標権を侵害するかを明確にしている。この規定は、民事上の差止・損害賠償請求権の範囲を画するとともに、刑事上の商標権侵害罪の構成要件となっている。

（商標権の効力）

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。（以下略）

（侵害の罪）

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

## (2) サービスマークの使用の定義規定 参考2

商標法2条3項3号～6号は、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す行為(3号)、展示する行為(5号)、当該物を用いて役務を提供する行為(4号)、及び役務の提供に係る物に標章を付す行為(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標章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。この当時(平成2年)は、未だインターネット上のサービスは展開されておらず、現実世界におけるサービスが有体物を介して提供される点に着目して策定したため、サービスで用いられる「有体物にマークを付する」ことを中心的概念としている。

### 第二条

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・二 (略)

三 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

四 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

五 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

六 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

七 (略)

## (3) 「広告」「定価表」「取引書類」への標章の使用について 参考3

商標法2条3項7号は商品又はサービス(役務)に関する広告、定価表、取引書類に標章を使用する行為を規定している。当該行為は、商品の販売や役務の提供とは直接結びつく行為ではない、いわば周辺行為であるものの、広告宣伝手段の発達に伴い、出所表示機能や信用の蓄積を生じさせるため、広告等に標章を用いる行為も「使用」と定義したものである。

具体的には、雑誌、チラシ等の他に、テレビによる広告も含まれるとされる。また、店舗の看板を広告とした判例もある。

なお、インターネット上のマークの使用行為も、本規定でカバーされうるとする学説もある。

### 第二条

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 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

#### 4. ネットワーク上の新たなサービスマークの使用形態 参考 4

ネットワークを利用したサービスの提供では、利用者側のパソコンの画面を通じてサービスを提供する際に、当該画面に商標が表示される。このような商標の表示も、従来の有体物に付された商標の「使用」行為と同様の諸機能（出所表示機能、品質保証機能、広告的機能）を果たしている。

一方、このようなマークの使用は、有体物におけるマークの使用と異なり、侵害者による商標侵害データ作成等の予備行為段階や、ネットワーク上を当該データが流通する段階では、マークの存在を把握することは困難であり、サービス提供段階でユーザーのパソコン等の端末画面上で初めて需要者に可視化するという点が特徴である。したがって、上記の現行法 2 条 3 項 3 ～ 7 号のサービスマークの使用類型によって適切に保護しうるかが問題となる。

#### 5. 欧米の対応 参考 5

欧米では、サービス提供行為を具体的に規定せず、より包括的に、標章の「下に」又は「関連して」サービス提供をする行為を規定している。

米国では、サービスの「販売」(sale)、「販売の申し出」(offer for sale)、「広告」(advertising)に「関連」(in connection with)して登録商標の複製、模造物等が「取引上使用」(use in commerce)され、当該使用が誤認混同を生じさせる場合、侵害行為とされている。

欧州では、「標識の下」(under the sign)でサービスの「申し出」(offer)、「提供」(supply)が行われていれば「使用」と捉えることが可能。

#### 6. 対応の基本的方向

現行のサービスマークの使用規定がネットワークを通じたサービス提供において利用される商標を十分保護しているか。仮に保護が十分でないと認められる場合、これらの規定について見直しが必要ではないか。

見直しに当たっては、以下のアプローチが可能ではないか。

##### (1) 広告的使用の拡大

現行法 2 条 3 項 7 号は、「広告」「定価表」「取引書類」にマークを付する場合を「使用行為」としており、広告にはテレビによる広告等、通信手段を通じて画面上にマークを表示させる形態も含まれうると解されている。したがって、このような考え方を拡大していくことで、インターネット上でのマークの使用も適切に対応しうるという考え方もありうる。

【留意点】

サービス提供の際の画面に商標が表示されている場合など、広告とは性質の異なる方法で標章を用いる場合もあり、7号でネットワーク上のサービスにおける全ての使用類型を捉えることは不適切ではないかとの指摘がある。

(注) なお、「定価表」「取引書類」の概念に画像上の契約画面を含みうるか、法律上、明確化が必要かについても検討する必要がある。

(2) ネットワークを利用した役務特有の使用行為を現行規定に追加

サービスマークの使用の定義(2条3項3号~6号)だけでは、有体物を介さないサービスの提供を十分カバーできないため、例えば「映像面に標章を表示させて役務を提供する行為」のような規定を、現行法の2条3項3号の規定に追加することが考えられる。

【留意点】

ネットワークを通じた画面を用いるサービス提供行為が「使用」に該当することが明確になる。

ネットワークを通じての役務提供は画面を用いるため、画面を通じてなされる役務一般に関しては対応可能。

他方、インターネット技術、画像処理技術等の技術発展を踏まえた新たなサービスの出現にも対応できるように規定することが必要。

(3) 包括的な概念の導入

欧米の立法例にならい、「商標に関連して」又は「商標の下に」役務を提供する行為のような包括的規定に全面的に改めるという考え方もありうる。

【留意点】

網羅的にサービス提供における商標の使用行為を包含できるため、柔軟に対応可能。

現行規定の「使用」行為の類型化の基準を根本的に変更することとなる。

「関連して」、「下に」だけでは「使用」の範囲が明確とならないおそれがある。

「使用」の概念は権利範囲を示すとともに、不使用取消審判や先用権等にも影響を与えているため、商標法上の種々の法的効果に影響する。

(注) 「不使用取消審判」(商標法50条)

登録商標を3年以上「使用」していないと、請求によりその登録が取り消されるという制度。

「先用権」(商標法32条)

他人の商標登録出願前に周知となっている商標は、不正競争の目的でなく継続して使用する場合は、当該商標が登録された後も継続して使用することができ

るという規定。

## 7. 「みなし侵害」の概要

商標法 37 条は、登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為を侵害行為とみなして、権利の実効性を確保している。

商標法 37 条は登録商標保護のため、類似範囲での「使用」行為、商標権侵害の予備的行為等を「侵害とみなす」行為という形で規定している。 参考

6

### (1) 類似範囲での「使用」行為（1号）

登録商標と類似する商標を指定商品・役務に類似する商品・役務に使用する行為等を禁止。

### (2) 侵害の予備的行為（2～7号）

侵害組成物等を所持、製造、譲渡、引渡、輸入する行為を禁止する。具体的には、偽造工場における製造、侵害物品の倉庫保管等を対象としている。当該規定は、自ら直接侵害を行う場合の予備行為（2、3、5、7号）と、他人が直接侵害を行う場合の予備行為（2、4、6、7号）に分けて規定する。

### (3) 予備行為の予備行為（8号）

商標侵害組成物の製造に「のみ」用いる物（例えば偽造マーク用の刻印）の製造等の禁止。「のみ」用いる物は特許法 101 条と同様の規定。適用範囲が限定的であるため、本号について争われた判例は極めて少ない。

## 8. 「みなし侵害」の規定の変遷

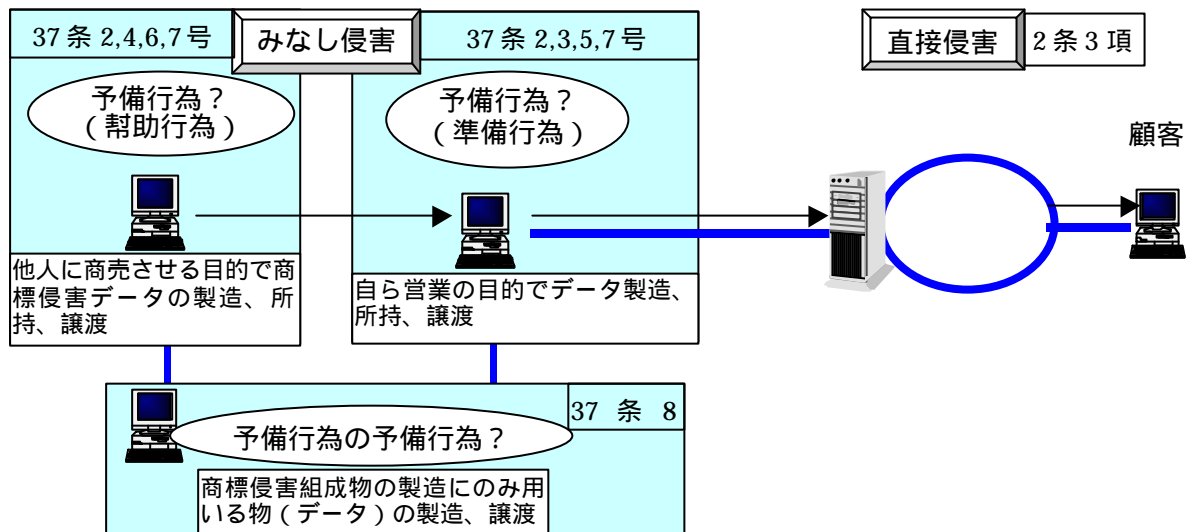
旧法（大正 10 年法）では、民事上、いかなる行為が商標権を侵害するかを明確にした規定はなかったが、刑罰の構成要件として「販売目的の所持」「他人に使用させる目的での偽造」等の規定が存在した（旧法 34 条）

現行商標法 37 条は、登録商標に化体された信用を害するおそれの強い、類似範囲での「使用」行為及び、侵害の予備的行為を「みなし侵害」として規定し、民事、刑事ともに商標権を侵害する行為を明確にし、商標権保護の強化を図った。さらに、平成 3 年のサービスマーク登録制度導入に伴い、商品商標にならって役務商標の侵害行為が追加された。

## 9. ネットワーク上の侵害の予備的行為

ネットワーク上での行為についても上記のような、「みなし侵害」を規定する必要があるか。

上記(1)～(3)に掲げた行為は、ネットワーク上で商標権侵害データが流通する場合にも想定されうるものである。(1)の類似範囲での使用はネット上で当然起こり、(2)及び(3)の予備行為、予備行為の予備行為も、下図のように想定されうる行為である。これら事例を侵害として明確に規定する必要はあるか。



## 10. 「みなし侵害」のエンフォースメントの可能性

ネットワーク上で商標権侵害データが流通する場合の「みなし侵害」のあり方を検討する場合は、エンフォースメントの可能性を考慮して検討することが必要ではないか。

ネットワークを流通する電子データは、有体物と異なり、企業、個人を問わず家庭内のパソコン、PDA、モバイル端末、ネットワークサーバ等を通じて世界中で瞬時かつ容易に複製可能であり、また製造段階や流通段階においては外界からは視認不可能である。そのため、現時点では侵害捕捉が非常に困難であり、実効性の点で問題が残る。したがって、追跡技術の発達など将来の技術の発展を待って対処すべき問題ではないか。