

「標章の使用行為がインターネットを通じた役務の提供やインターネットでの標章の表示まで拡大されるのに伴い、商標の実務はどのように変化するか？」について



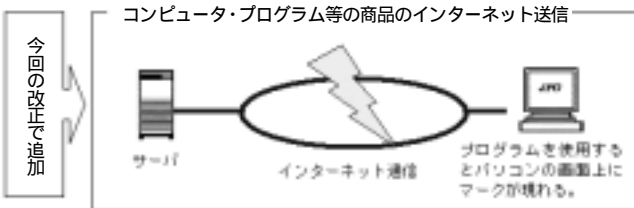
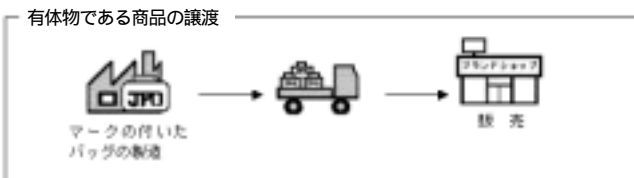
会員 押本 泰彦

1. 商標法の改正

ネットワークに対応した商標の保護の観点から商標法の改正法案が国会を通過し、平成14年9月1日より施行されている。すなわち商標法第2条第3項第2号、第7号及び第8号が改正された。

『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。

1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2. 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



(特許庁ホームページより)

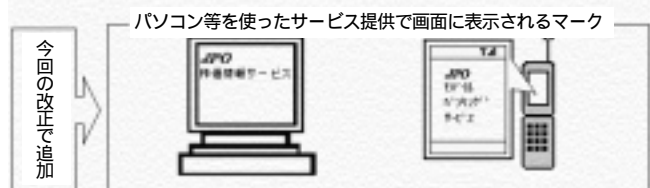
3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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っ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の提供をする行為



(特許庁ホームページより)

8. 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、又は頒布し、又はこれら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』

但し、この改正内容は特許法の改正とは同法第2条第3項第1号において若干異なる。

『一、物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為』

すなわち、この特許法改正では、

- ・無体物であるプログラム等(プログラム、楽曲、映像、データ)を有体物である「物」と定義している点、

・「譲渡等」という用語を採用し、これに「譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。」が含まれると定義した点に特徴がある。

これに対して、商標法では無体物である「プログラム」を商品と定義していない。その理由は、商品・サービス分類に関するニース協定のアルファベティカルリストに「Computer game programs (コンピュータゲームプログラム)」、「Electronic publications [downloadable] (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。))」が掲載されており、敢えて定義する必要がなかったこと、及び「電気の供給」、「ガスの供給」、「水の供給」、「熱の供給」等がニース協定上サービスに属するとされており、「電気」等の無体物の販売に際して使用される標章が商品商標と誤解され、取引業界に混乱を来すおそれがあった為と考えられる。

また特許法では「プログラム」のような無体物の場合には、原本の移転行為のない複製物の移転行為まで「譲渡」の概念に含ませることに疑問があったので譲渡等という文言に訂正している。

これに対して商標法は、「譲渡」とは別個に「電気通信回線を通じて提供する行為」も使用に該当する旨同法第2条第3項第2号で定義している。

このことは、商標法第38条第1項の商標権者等の「遺失利益の推定規定」の適用外であることを意味し、第38条第2項乃至4項が適用の対象となる。

そして「役務の提供」に関しては敢えてその提供の態様である「電気通信回線を通じて提供する行為」を組み込んでいない。これは、「役務の提供」という文言で当然に「電気通信回線を通じて提供する行為」も含まれると解したにほかならない。

例えば無体物である商品「プログラム」、「楽曲」、「映像」、「電子出版物」等の配信行為には、以下のような態様が考えられる。

(1)「プログラム」等の複製物を有償でユーザーに配信し、ユーザーはダウンロード後にプログラムを起動させて自由に使用できるもの(商品)

(2)「プログラム」等を「ストリーミング」等の技術手段により回線接続状況下でのみ「楽曲、映像」を再生するもの(プログラム等の提供、役務)

「ストリーミング」は、「動画やサウンド・データをリアルタイムで再生する技術。インターネットでは、一旦ファイルをダウンロードしてから、再生ソフトを起動して再生するタイプのマルチメディア配信が先行していたのに対し、その後に登場したリアルタイム再生技術をこう呼んでいる。」(日経BP社 1999年版「情報・通信新語辞典」)

(3) 配信された「プログラム」等を契約により一定期間内なら何回でも使用できるように構成されたレンタル方式(役務)

尚、今回の改正ではかかるプログラム等の商品の電気通信回線を通じての提供に関して「商品又は商品の包装に標章を付したものを~」(同法第2条第3項第2号)に関しては改正の対象とはならなかった。

これは立法者が「プログラムや電子出版物をコンピュータ上で作動させた場合、『標章』が画面上読み取り可能になるようにする行為も『第三者から商標を識別可能とする行為』であるから『付する行為』に該当し、特段の改正は必要ない」と考えた為である。

その根拠となったのが電子署名認証法第13条第1項「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。」である。この規定では、第2条第3項各号と同様に「付する」という表現で映像表示も付するに該当すると定義している点にある。

この電子署名認証法第13条第1項の法律で付する対象は「電子証明書等」(映像)であり、対象がはっきりしている。

しかしながら商標法の場合は、コンピュータの画面上に商品(プログラム)が、存在しないので標章を「商品に付している」とは言いがたく、「標章の下に商品を提供する行為」も追加するべきであったと考える。

ちなみに OHIM (欧州共同体商標法) では、使用の定義規定第9条(1)(a)「当該標識を商品又はその包装(Packaging)に付すること」の定義とは別個に、第9

条(1)(b)で「当該標識の下 (under the sign) に商品を提供すること (offering)、商品を市場に出すこと (putting on the market) 若しくはこれらの目的のために貯蔵すること又はサービスを提供 (offering)、若しくは供給 (supplying) すること」と定義している。

また画面上で商品の所在を特定できない状況下でコンピュータの画面に表示された標章が「商品に付している」ということになるのであれば、商標実務上以下に述べるような問題が発生し得る。

2. インターネット上の商標の使用に対する法改正の影響

(1) 画面表示と商標権侵害について

ウェブサイト上で表示されるウェブページは、コンピュータの画面の表示範囲に限界があることから、複数のページがツリー構造に形成されているものが多く、ホームページ上の文字リンクや画像リンク等をユーザーがマウスでクリックすることにより所定のサブディレクトリーのウェブページへスキップしたり、他人のウェブページにジャンプしたりできるように構成されている。

従って、ウェブページの最初のページ（ホームページ）から「電子計算機プログラムの提供」、「楽曲の提供」、「写真画像の提供」サイトまでジャンプするまでの間に複数の標章が切り替わり表示されたことになる。その結果インターネット上の取引界の現状から以下のような問題が発生し得る。

問題1：「電子計算機プログラム」等のダウンロードボタンのあるウェブページにも複数の標章が、表示されている。そのためアクセスした全ての標章は、何等かの商標の使用になるのか否かという問題が生じる

ウェブページ制作者は、事前にウェブページに表示される「商品又は商品の包装」の商品に関して、表示される標章全てについて商標出願することが余儀なくされることになる。このことは審議の過程で主張された前述したように『プログラムや電子出版物をコンピュータ上で作動させた場合、「標章」が画面上読み取り可能となるようにする行為も、「第三者から商標を識別可能とする行為」であるから「付する行為」に該り』という内容からも容易に類推できる。

インターネット上の「コンピュータプログラム等」の商品に該当するものは、「ダウンロードボタン」程度

であり、該ダウンロードボタンに表示された標章が「商品に付された商標」に該当すると解すべきであろう。

そしてダウンロードボタン以外に表示された他の標章の表示は、第2条第3項第8号（7号から改正）の取引書類に対して標章を付して展示する行為に該当すると解すべきである。

問題2：ホームページから当該ダウンロードのウェブページ到達までに表示された全ての標章が「商品又は商品の包装に標章を付する行為」（第2条第3項第1号）に該当することになるのかという問題も生じる。

過去のドメイン名の侵害訴訟「JACCS 事件」では、ホームページに「ようこそ JACCS」と表示され、リンク先での「簡易トイレ」の販売広告行為が商標の使用に該当すると判示したものがあつた。しかし、取引業界の実情からすれば現実的ではなく、電子商取引の活動を阻害しかねない。侵害訴訟事件では出所標識として機能したか否かで判断すべきである。

問題3：文字リンク等で、商品の提供が行われている他人のウェブページにジャンプさせている場合においても、アクセスユーザーが同一ウェブページであると認識している場合には、他人のホームページ上に表示された第三者の標章も「商品又は商品の包装に標章を付する行為」（第2条第3項第1号）に該当することになるのかという問題も生じる。前述「JACCS 事件」では、ホームページに「ようこそ JACCS」と表示され、リンク先（第三者）での「簡易トイレ」の販売を商標の使用と判示したものが存在するが、ブラウザソフトでは、アクセスしているホームページの url (uniform resource locator) が表示され、商品販売又は役務提供者との関係が明らかになるのであるから、原則としてリンク前の標章の使用は問題ないと判断すべきと考えられる。但し、関連子会社等のホームページにリンクさせて販売しているケースにおいては、必ずしも標章の使用には該当しないとは言い切れない。

問題4：インターネットのウェブページには、「楽天」（登録商標）等のバーチャルな商店街が、多数存在する。今回の改正における使用の解釈で「ウェブページ上の殆どの標章の表示」が商標の使用に該当するとするならば、商標法が、小売業をサービスとして認めず、商品の販売という考え方を採用しているため、当該電子商取引を行う通信販売等の小売業、商店街の場所の提供を営む者は、当該ウェブページ上で取り扱う商品

全てについて商標を取得しておく必要があるのかという問題が生じる。

まず、小売業とは、第三者の為に商品を品揃えを行い、当該他人の商品を販売する行為を小売りというのであり、自社商品の販売をインターネット上で行う行為は原則的に小売業には当たらないと考える。

次にインターネット上では、主に通信販売であるが「三越」、「高島屋」、「大丸」、「西武」、「東武」、「東急」等（いずれも登録商標）のデパートのように販売代行する行為と、「パルコ」等（登録商標）のようにテナント貸しを行う行為とが存在する。前者は販売標識であり、後者はサービス標識である。

従って正確には、バーチャルな商店街に関して、デパートのような第三者の為に販売代行を行っているのか、単純にウェブページ上の記憶領域の貸与を行っているのかを見極めた上で「標章の使用行為」が行われているのか否かについて、判断する必要がある。

デパートのような販売形式を採用している場合には、現状において取扱商品全てについて商標権を取得する必要がある。しかし、テナント業の場合は、ユーザーが選択した後は必ず url が他人（販売者）のホームページに切り替わるように構成されている場合には、全ての商品について商標権を取得しておく必要はないように思われる。

ただ誤って商標権者が、商標権侵害として訴訟を提

起する可能性があり、無用の係争を引き起こしかねない。そこで、早急なる小売業の標章をサービスマークとして捉えるような法制化が望まれる。

(2) 登録商標の使用と不使用取消審判について

法律上インターネット上の商標の使用も、商品及び役務商標の使用に該当するということになった関係で、商標法第50条の不使用取消審判事件における商標権者等の使用立証に影響がでてくると思われる。

従来よりホームページ上での宣伝広告行為は商標の使用に該当していた、ホームページはプログラムの作成行為で、いつでも簡単に修正などが可能である。従ってホームページ上の商標使用行為をもって不使用取消審判の取消請求を免れるかということになる。

しかし、従来の特許庁プラクティスにおいて、商標法第3条第2項の周知証明に際してホームページは補助的資料としての取扱いであったということを鑑みれば、不十分であると言わざるを得ない。

そこで、ホームページの内容（ハードコピー）について、第三者証明機関により何年何月何日に掲載されたものと同様である旨の証明をもらっておくことが望ましい。また、実際の取引があった事実を証明するために、注文書の写し、発送書類写し等を補助証拠として添付することが必要と思われる。

（原稿受領 2002.9.24）

「読者の声」投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをお寄せ下さい。

字数：500字程度

締切：毎月末日

宛先：はがき、電子メール又はFAXで、住所・氏名・年齢・職業を明記のうえ、投稿下さい。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会広報課「読者の声」係

TEL 03-3519-2361（直）、FAX 03-3581-9188、E-mail：XBL03564@nifty.com

掲載の都合上、一部を手直しすることがあります。