

商標法における「商品」の定義と商品性の整理に関する一考察 ——指定商品の観点から——

持田 大輝^(*)

「商品」の定義は、商標法上に存在せず、解釈に頼ることになるが、「商取引の対象となり得る財であること」及び「流通性」が要件となることは概ね一致しているとのことである。しかし、当該定義で対象物を検討した場合、同様の対象物でも、あるときには商品であるのに、あるときには商品でない状態、また、指定商品として登録が認められている対象物なのに商標法上の商品に該当しないといった状態が生じているとの指摘がある。当該状況が生じているのは、商品法上の商品の定義が、商標権侵害時の場面だけに用いられることが想定されたものであって、指定商品との関係が考慮されていないことが原因と考える。本稿は、指定商品との関係に考慮しつつ、指摘した状態の解消を目的として、商標法上の商品の定義を検討し、商品性の整理を試みるものである。なお、本稿はあくまで私見を述べるものである。

(目次)

- I. はじめに
- II. 商標法上の商品の定義
- III. 商標法上の指定商品
- IV. 商品該当性、指定商品該当性が問題となる対象物の整理
- V. 商品該当性と商標的使用(「商品に標章を付したもの」等の実質的該当性)
- VI. 商品性と商標的使用との関係について
- VII. 商標的使用が問題となる対象物の整理
- VIII. 不使用取消時の商品性
- IX. おわりに

I. はじめに

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としている(1条)。

そして、商標法2条1項各号において「商標」の定義が確認でき、この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの(商標法2条1項1号)等とある。

一方、「商品」の定義は、商標法上に存在しない。これは「商品」概念が社会状況に応じて変化するものであるから、その時々解釈に委ねられるべきものであると考えられているためである⁽¹⁾。

よつて、商標法上の商品の定義は、解釈に頼ることになるが、「商取引の対象となり得る財であること」及び「流通性」が、商標法上の商品の要件となることは概ね一致しているとのことである⁽²⁾。

商品性が争点となった裁判例である「木馬座事件」⁽⁴⁾では、「被告の行う営業は、ぬいぐるみ人形劇というサービスを提供して、その対価を得ることを内容とするものであり、そのサービス自体はいわば無形の利益であるから、商標法上という商品には該当しないというべきである。そして、その宣伝、広告のためのポスター及びちらし、その観劇申込のための観劇申込封筒、その案内、解説のためのパンフレット及びプログラムは、いずれも右のとおり被告によるぬいぐるみ人形劇の宣伝、案内等の利用に供されているものであり、それ自体が独自に商取引の対象として流通性を有しているものと認めることはできないから(被告代表者尋問の結果によれば、被告はパンフレットを販売し、利益を得ていたことがうかがわれるが、パンフレットが有

(*) 校友、弁理士、元東京税関業務部総括知的財産調査官(知財センター)上席調査官

(1) 宮脇正晴「商標法上の商品概念をめぐる考察—「商品」論から「指定商品」論へ—」知財年報2008(別冊NBL No.123)243頁(商事法務, 2008年)

(2) 小野昌延・三山俊司編「新・注解商標法(上巻)」99頁乃至100頁[茶園成樹](青林書院, 2016年)

(3) 商品性に関する様々な学説については、鷹取政信「商標法上の商品概念の決定基準について」日本大学法学部国際知的財産研究所紀要 日本大学知財ジャーナル2010 43頁乃至82頁(日本大学法学部国際知的財産研究所, 2010年)が詳しいので、こちらを参照いただきたい。

(4) 横浜地川崎支判昭和63・4・28

償であったとしても、パンフレットそれ自体がぬいぐるみ人形劇の存在を離れて独自に商取引の対象として流通性ないしは交換価値を有していたとは認められない)、これらをもって商標法上という商品ということとはできず」と判断されている。

つまり、「ポスター」や「パンフレット」等が、商標法上の商品ではないことを根拠に、商標権非侵害と判断したものである。

しかしながら、当該判断に対して、「本件のようなポスターでも、印刷業者にとってみればまさに「商品」であろう」との指摘があり⁽⁵⁾、従来の商標法上の商品の定義で対象物を検討すると、同様の対象物でも、あるときには商品であるのに、あるときには商品でない状態が生じてしまうことを指摘できる。

ところで、商標法上の指定商品とは、「商標法第6条第1項の規定により指定した商品」(商標法4条1項11号かっこ書き)をいうことから、商標法上の指定商品は、商標法上の商品であることが前提となる。

上述の裁判例に対し、「本件人形劇興行のポスターや入場券が形式的には本件登録商標の指定商品たる印刷物に該することはたしかである。」との指摘もあり⁽⁶⁾、「ポスター」「印刷物」が、指定商品として登録が認められるものであるにもかかわらず(第16類の類似群：26A01)、商標法上の商品に該当しないとの判断にも違和感が残ろう。

木馬座事件等、商品性を根拠に商標権非侵害と判断している裁判例の理論構成では、具体的には、商標権侵害は、「正当理由等なき第三者が、登録商標と同一又は類似の標章を、登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等に使用すること」等と定義できるところ、対象物が、「商取引の対象となり得る財であること」又は／及び「流通性」の要件を欠くことから、商標権侵害定義中の「商品」の文言を満たさないとされる。

仮に、商標権侵害事件の蓄積のみによって、商標法上の商品の定義がなされていたのであれば、そもそも当該定義は、商標権侵害時の場面にのみに用いられることが想定されたものであって、指定商品との関係は考慮されていないものとなる。指摘した状態が生じているのはこのような背景が原因のように思える。

そこで、本稿では、指定商品との関係に考慮しつつ、

指摘した状態の解消を目的として、商標法上の商品の定義を検討し、商品性の整理を試みてみたい。

なお、本稿はあくまで私見を述べるものである。

II. 商標法上の商品の定義

1. 商取引の対象となり得る財であること

「商取引の対象となり得る財であること」の要件の考慮要素としては、具体的には、独立性(取引対象性)、交換価値性や有償性が検討されてきたものと思われる⁽⁷⁾。

「独立性」とは、その商品が他の商品や役務の取引に付随して取引されるのではなく、別個に取引の対象となるという意味、「交換価値性」とは、その商品が取引の場において、客観的価値を有するかどうかという意味、「有償性」とは、その商品の取引に、対価が支払われることを意味する⁽⁸⁾。

商標法上の商品の定義に、「商取引の対象となり得る財であること」が求められるのは、「商品」は、2条3項を考慮すれば、譲渡等の対象となるものであり、これに付された標章が自他商品識別機能や出所表示機能を発揮するものであるから」と説明される⁽⁹⁾。

そもそも、商取引の対象となり得る財であるか否かは、商標権侵害時の具体的な事情が明らかにならなければ、検討することが不可能な場合が多い。逆にいえば、ほとんどの対象物において、その対象物の概念や社会通念のみでは、商取引の対象となり得る財であるか否かの判断がつくものではない。例えば、下げ札製造会社「いろは下げ札」から、Tシャツ製造会社「ABCシャツ」に対象物「下げ札」が譲渡される場合には、対象物「下げ札」は「商取引の対象となり得る財」に該当すると思われる。一方で、Tシャツ製造会社「ABCシャツ」から、Tシャツに対象物「下げ札」を付したものが、需要者に譲渡される場合、対象物「下げ札」は、独立性(取引対象性)などを欠くことから、「商取引の対象となり得る財」に該当しないだろう(この場合には、「Tシャツ」が「商取引の対象となり得る財」に該当するだろう)。このような判断は、対象物を誰がどのように譲渡しているのか等の具体的な事情を考慮した結果に他ならない。

(5) 井上由里子「商標法における自他商品識別機能と「商品」概念 木馬座事件」中山信之編「知的財産研究Ⅲ」(1995年・東京布井出版)143頁

(6) 前掲(5)「商標法における自他商品識別機能と「商品」概念 木馬座事件」141頁

(7) 前掲(2)の「新・注解商標法(上巻)」100頁

(8) 名越秀夫「商標法上の商品・役務概念の検討」パテント2009 Vol.62 No.4 (別冊No.1)61頁乃至64頁

(9) 前掲(2)の「新・注解商標法(上巻)」100頁

一方、上述の具体的な事情を抜きに、漠然と、対象物の概念や社会通念のみから、対象物「下げ札」が、商取引の対象となり得る財であるか否かは判断がつくものではない。上述の通り、指定商品は、その前提として商標法上の商品であることが求められるところ、指定商品の審査の場面では、具体的な事情を考慮することができないと思われ、ほとんどの場合において、「商取引の対象となり得る財であること」の判断がつくものではなく、当該要件が商標法上の商品の定義に含まれていないと、多くのケースで結論が出ないことになってしまう。

なお、多角的な経営が一般的になっている現代では、商標登録出願人は、あらゆる対象物を商品として取り扱う可能性があるところ、Tシャツ製造会社が「下げ札」を製造・販売する可能性も否定はできず、指定商品の審査時に、出願人がTシャツ製造会社であるから、「下げ札」は「商取引の対象となり得る財」ではないと断定し、「下げ札」の登録を認めないのは不合理だろう。

したがって、私見としては、指定商品との関係を考慮すると、商標法上の商品の要件に、「商取引の対象となり得る財であること」の要件を含めるべきではないと考える。

なお、商標法上の商品に、「商取引の対象となり得る財であること」の要件を設けることで、対象物の概念や社会通念から商取引の対象とならないことが明らかなる対象物(例えば、地球)を、商標法上の商品や指定商品から排除することは可能となる。しかし、このような対象物を、商標法上の商品や指定商品から排除することは、次に述べる流通性によって対処が可能と思われるため、殊更、「商取引の対象となり得る財であること」の要件を設けるメリットはないだろう。

2. 流通性

「流通性」とは、その商品が市場において転々譲渡される対象であるかどうかという意味と理解されている⁽¹⁰⁾。

商標法上の商品の定義に、流通性が求められるのは、「商標は自他商品を識別する標識であり、商品の出所を表示するものであるから、「商品」は市場における流通性を有するものでなければならない」と説明され

る⁽¹¹⁾。

流通性と対象物との関係を考えて、対象物は以下の3類型に分けられると考える。

1つ目は、対象物の概念から、そもそも物理的に転々譲渡不可能なことが理解でき、その結果、市場において転々譲渡されないものが考えられる。例えば、上述の地球に加え、不動産や電気がこれに該当する。

2つ目は、対象物の概念からは、物理的に転々譲渡が可能なのもの、社会通念上、市場において転々譲渡されないことが明確であるものが考えられる。例えば、人間がこれに該当する。

3つ目は、対象物の概念からは、物理的に転々譲渡が可能なのもの、商標権侵害時における具体的な事情を考慮すると、市場において転々譲渡されない場合があるものが考えられる。例えば、飲食物であるハンバーガーがこれに該当する。流通性の要件は、主として飲食店で提供される飲食物(料理)に関して問題とされてきており⁽¹²⁾⁽¹³⁾、「持ち帰り用の飲食物」は、市場において転々譲渡するため、流通性を有する一方で、「レストランなどの店内で消費される飲食物」(その場で消費される飲食物)は、市場において転々譲渡しない(店内から出ない)ものであって、流通性を欠くと理解されてきた。つまり、持ち帰り用のハンバーガーは、市場において転々譲渡される対象物に該当する一方で、その場で消費されるハンバーガーは、市場において転々譲渡されない対象物に該当する。

ここで、仮に、商標法上の商品を「流通性を有するもの」(市場において転々譲渡されるもの)と定義する。なお、上述の通り、「商取引の対象となり得る財であること」の要件は不要である。

地球、不動産や電気は、対象物の概念から、そもそも物理的に転々譲渡不可能であることを理由に、また、人間は、社会通念上、市場において転々譲渡されないことが明確であることを理由に、流通性を欠くと判断できると思われる。このような対象物は、具体的な事情を考慮することができない指定商品の審査の場面であっても、商標法上の商品ではないと判断でき、指定商品としても登録が認められないと判断がつくものであろう。

しかしながら、飲食物である「ハンバーガー」は、具

(10) 前掲(8)「商標法上の商品・役務概念の検討」62頁

(11) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」102頁

(12) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」102頁

(13) 飲食物の商品性が争われた事案として、例えば、「中納言事件」(大阪地判昭和61・12・25)、「東天紅事件」(名古屋地判昭和60・7・26、名古屋高判昭和61・5・14)等がある。

体的な事情を考慮することができない指定商品の審査の場面において、持ち帰り用であるか、又は、その場で消費されるものなのか判断がつかず、商標法上の商品であるか判断できないことになる。

では、従前どおり、地球、不動産、電気や人間を、商標法上の商品や指定商品から排除しつつ、飲食物である「ハンバーガー」が、商標法上の商品か否かの判断がつくようにするため、商標法上の商品を、「流通性を有する場合があるもの」と定義したとする。この場合には、対象物が、社会通念上、市場において転々譲渡される場合が想定されれば、つまり、「市場における転々譲渡可能性」があれば、当該要件を満たすことになる。なお、人間のような特殊な例を除けば、その概念から物理的に転々譲渡可能でありさえすれば、当該要件を満たすことになり、概念から物理的に転々譲渡不可能な対象物は、当該要件を満たさないと考える。

このように定義しても、地球、不動産、電気や人間は、流通性を有する場合がない対象物と判断でき、上述した結論と同様になると思われる。

そして、飲食物である「ハンバーガー」は、その概念から物理的に転々譲渡可能であり、社会通念上、市場において転々譲渡される場合(持ち帰り用のハンバーガー)は想定できるものであることから、「流通性を有する場合があるもの」と解釈できる。そうすると、具体的な事情を考慮することができない指定商品の審査の場面においても、商標法上の商品に該当することが明確に判断できる。

ところで、指定商品については、従来通り、「流通性を有するもの」の要件(流通性要件)も求められるべきと考える。

そうすると、対象物「ハンバーガー」は、依然として指定商品として登録を認めて良いか定かではないものとなるが、既に、「ハンバーガー」は、第30類(類似群：30A01)として登録が認められている。

これは、流通性を有する場合がある対象物を商品区分で指定しさえすれば、表示中の対象物は、流通性を明確に有させる文言(例えば、「持ち帰り用の～」)がなくても、流通性を有するものに限定して解釈されているためと考える。流通性を有する場合がある対象物

「ハンバーガー」は、出願人が第30類で指定したことを契機として(第30類「ハンバーガー」(類似群：30A01))、明確に流通性を有するものになったと解釈できよう。なお、指定役務表示中に含まれる対象物については、原則として、流通性を欠くものになると考える⁽¹⁴⁾。つまり、指定商品は、流通性を有するものである一方で、指定役務表示中に含まれる対象物は、原則として、流通性を欠くものになる。

このように整理すれば、商標法上の商品を、「流通性を有する場合があるもの」(市場における転々譲渡可能性を有するもの)と定義したとしても、指定商品を登録するまでの時点において、特段、不都合は生じないものとする。

以上から、本稿では、商標法上の商品を、「流通性を有する場合があるもの」(市場における転々譲渡可能性を有するもの)と、従来よりも緩やかに定義することとしたい。当該要件は、対象物の概念や社会通念で判断されることになり、具体的な事情を考慮することができない指定商品の審査の場面においても、商標法上の商品か否かの判断がつくことになる。

なお、本稿では、議論が複雑になることを避けるため、役務の定義については触れないこととする。

3. 商標法上の商品を緩やかに定義したことによるデメリットとその対処

上述の通り、商品性は、商標権非侵害の理論構成として用いられてきた側面がある。逆にいえば、商品性の検討において、対象物が商品と判断された場合には、商標権侵害と判断されることになる。

本稿においては、商標法上の商品の定義から、「商取引の対象となり得る財であること」の要件を除外し、さらに、商標法上の商品を、「流通性を有する場合があるもの」(市場における転々譲渡可能性を有するもの)と従来よりも緩やかに定義しているが、そうすることによって、商品性を商標権非侵害の理論構成として用いた場合、商標権侵害が容易に肯定されてしまう可能性が生じる。

しかしながら、商標法上の商品の定義を緩やかに定義しても、そもそも商品性を商標権非侵害の理論構成で用いる必要がなければ、このようなデメリットは実

(14) 対象物を指定役務表示に含め、役務区分で指定した場合、原則として、表示中の対象物は、流通性を明確に欠かせる文言(例えば、「レストラン内で消費される」)がなくとも、流通性を欠くものに限定して解釈されると思われ、例えば、第43類「ハンバーガーの提供」(類似群：42B01)の「ハンバーガー」は、レストラン内で消費されるものと解される。流通性を有する場合がある対象物「ハンバーガー」は、出願人が指定役務表示に含め、第43類で指定したことを契機として、明確に流通性を欠くものになったと解釈できよう。なお、例外として、小売等役務の対象物、例えば、第35類「飲食料品の小売又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」の「飲食料品」は、流通性を有するものに限定して解釈されよう。

質的には生じない。

この点、商品性に代わる理論構成として、商標権侵害が実質的に成立するための前提となり⁽¹⁵⁾、商標権侵害時において検討が必須となる商標的使用の理論構成を用いることで、基本的には、従来と同様の結論を得ることが可能となる。また、商品性では妥当な結論を導き出せなかった事案について、商標的使用を用いれば妥当な結論を導くことができる。これらについては後述するものとし(V. 商品該当性と商標的使用(「商品に標章を付したのもの」等の実質的該当性, VI. 商品性と商標的使用との関係について)、まずは商標法上の指定商品について整理を行いたい。

Ⅲ. 商標法上の指定商品

1. 商標法上の指定商品の定義

商標法上の指定商品とは、「商標法第6条第1項の規定により指定した商品」(商標法4条1項11号かっこ書き)をいい、商標法6条1項は、「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」、また、商標法6条2項は、「前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。」と定められている。

商標審査基準⁽¹⁶⁾によれば、商標法6条1項の要件を具備しない場合として、「指定商品又は指定役務の記載は、省令別表(商標法施行規則第6条)及び類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務の表示など、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるもので、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければならず、指定商品又は指定役務の表示が不明確なときは、第6条第1項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。」と記載され、また、商標法6条2項の要件を具備しない場合として、「指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令(商標法施行令第2条)で定める商品及び役務の区分に従っていないときは、第6条第2

項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。」と記載され、さらに、商標法6条1項及び2項の要件を具備しない場合として、「指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できないときは、第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。」と記載されている。

つまり、商標法上の指定商品には、具体的には、商標法6条1項及び2項(明確性)の要件が求められることになる。

2. 明確性

従来通り、指定商品には「流通性を有するもの」の要件が課されるものと考えるが、この点を踏まえ、商標法上の指定商品に求められる明確性に関し、当該明確性を欠く場合について整理をしたい。

まず、流通性を有する場合がない対象物を商品区分で指定した場合、流通性を有する場合がないことから、そもそも商品区分で指定できるものではなく、また、「行為」ではなく、あくまで「対象物」であるので、当然に役務区分でも指定ができるものではない。よって、流通性を有する場合がない対象物は、どの区分で指定したとしても、明確性を欠くと判断される。例えば、対象物「不動産」は商品区分で指定できるものではなく、役務区分でも指定できるものではない⁽¹⁷⁾。あえて役務区分で指定するなら、第36類「不動産業務」(類似群：36D01)等になる⁽¹⁸⁾。

ところで、「流通性」は、商品と役務を区別する機能を有するとされている⁽¹⁹⁾。この点、私見において、「流通性」は、対象物を指定商品として保護を求めるのか、又は、対象物を指定役務表示中に含めた形で指定役務として保護を求めるのか、を区別する機能を有するものとする。例えば、「不動産」のような流通性を有する場合がない対象物は、指定商品として保護ができないことから、指定役務表示に含めた形で、指定役務としての保護を検討することになる。一方、例えば、「ハンバーガー」のような流通性を有する場合がある対

(15) 高部真規子「実務詳説商標関係訴訟」269頁(金融財政事情研究会、2015年)によれば、「侵害訴訟においては、出所表示機能を発揮するような使用(商標的使用)でなければならないと解釈されている」とある。

(16) 特許庁編「商標審査基準改訂第16版」159頁乃至161頁(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/00_all.pdf)

(17) 例えば、商願2020-104720で通知されている拒絶理由では、第19類「完全に又は主に非金属の建築資材からなる建築物並びにその部品及び付属品」の表示について、「[建築物]について不明確ですので、要旨を変更しない範囲内において、明確な表示に補正するか、意見書をもって指定商品の内容及び範囲を詳細に説明して下さい。」と指摘されている。

(18) 例えば、商願2024-081045で通知されている拒絶理由では、第36類「不動産」の表示が、不明確と判断されており、補正案として、第36類「不動産業務」の表示が提案されている。

(19) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」104頁

象物は、第30類「ハンバーガー」（類似群：30A01）や、第43類「ハンバーガーの提供」（類似群：42B01）のように、出願人の指定によって、指定商品で保護を求めると、指定役務表示中に含めた形で指定役務として保護を求めるとが区別されることになる。

次に、流通性を有する場合がある対象物を商品区分で指定した場合、流通性を有するものと解釈されるが、結局、商品の区分・類似群が特定できなければ、明確性を欠くと判断される。例えば、「飲食物」は、商品区分で指定すれば、流通性を有するものと解釈されるが、「飲食物」は、第29類「コロッケ」（類似群：32F01）や第30類「ハンバーガー」（類似群：30A01）など、商品区分・類似群が特定できないため、結局、不明確とされる⁽²⁰⁾。

なお、役務区分で指定するなら、第43類「飲食物の提供」（類似群：42B01）等になり、この場合には、役務区分・類似群が特定できるため、明確と判断されよう。

またなお、例えば、商品区分(第29類)で、「レストラン内で消費されるハンバーガー」のように、あえて流通性を明確に欠かせる文言を追記して指定した場合は、明確性を欠くと判断されよう⁽²¹⁾。

したがって、明確性を欠く場合とは、①対象物が流通性を有する場合がない場合、②対象物が流通性を有する場合であっても、商品の区分・類似群が特定できない場合が考えられる。

そして、以上までを踏まえると、商標法上の指定商品には、明確性の要件が求められるところ、明確性を満たすためには、流通性を有する場合があること(商標法上の商品であること)、商品区分で指定すること(流通性を有すること)、商品区分・類似群が特定できること、が求められると考える。

では、これらを踏まえ、以下では、商標法上の商品該当性、指定商品該当性が問題となる対象物の整理を行いたい。なお、併せて、商標法上の商品の定義に、有体物性等の他の要件が不要なことについても簡単に触れる。

Ⅳ. 商品該当性、指定商品該当性が問題となる対象物の整理

1. ガス⁽²²⁾

「ガスそのもの」自体は、物理的に転々譲渡不可能であるものの、「容器に入ったガス」であれば、物理的に転々譲渡可能であり、市場において転々譲渡する場合が想定できる。よって、対象物「ガス」は、流通性を有する場合があるため、商標法上の商品に該当する。

しかしながら、結局、指定商品「ガス」は、商品の区分・類似群が特定できず、明確性を欠くため、指定商品として登録が認められない。そこで、より具体的に第01類「炭酸ガス」（類似群：01A01）や第04類「天然ガス」（類似群：05A02）のように、商品の区分・類似群が特定できる程度に明確に指定する必要がある⁽²³⁾。

なお、役務区分で指定するなら、第39類「ガスの供給」（類似群：39J01）等だろう。

2. 電子計算機用プログラム⁽²⁴⁾

従来、商標法上の商品の要件に、有体物性を求めるものがある⁽²⁵⁾。有体物とは、個体・液体・気体のような空間の一部を占める有形的存在をいう⁽²⁶⁾。

商標法上の商品の要件に、有体物性を求めると、有体物に該当しない電子計算機用プログラムは商標法上の商品に該当しないこととなる。

しかしながら、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、2001年発行)により、新たに「ダウンロード可能なプログラム」などが商品分類第9類に含まれる商品の例示として追加されたため、平成13年に、商標法施工規則別表に、商品分類第9類として「電子計算機用プログラム」などを追加する省令改正が行われた⁽²⁷⁾。

つまり、当該改正によって、「電子計算機用プログラム」が商標法上の商品に含まれたことにより、商標法上の商品に有体物性を求めることはできなくなった。

そこで、流通性で考えた場合、「ダウンロードにより顧客に提供しない電子計算機用プログラム」は流通

(20) 例えば、商願2024-141809に通知された拒絶理由では、第32類「飲料」の表示が不明確と判断されており、補正案として、第32類「飲料用野菜ジュース」「果実飲料」「清涼飲料」、第29類「乳酸飲料」、第30類「茶飲料」「コーヒー飲料」が提案されていた。

(21) 例えば、商願2025-19492に通知された拒絶理由では、持ち帰り専門店では、飲食物は商品として「販売」されるのであって、役務の提供には該当しないとの理由で、第43類「持ち帰り専門レストランにおける飲食物の提供」の表示が不明確と判断されている。

(22) 流通性を有するために容器などの存在を必要とする液体・気体は、この類型に当てはまると思われる。

(23) 例えば、商願2023-113742で通知されている拒絶理由では、第4類「オイル及びガス」の表示が不明確と判断され、補正案として、第4類「オイルガス、石油、液化石油ガス、石炭ガス、天然ガス」の表示が提案されている。

(24) 「電子出版物」も電子計算機用プログラムと同様に考えることができる。

(25) 平尾正樹「商標法第三次改訂版」20頁(学陽書房、2022年)等

(26) 前掲(25)「商標法第三次改訂版」20頁

(27) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」101頁参照

性を欠き、「ダウンロードで顧客に提供される電子計算機用プログラム」は、電子情報財自体が流通すると解釈されている⁽²⁸⁾。なお、上述の「ガス」のように考えれば、「CD-ROMに入った電子計算機用プログラム」(電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM)は、物理的に転々譲渡可能であり、市場において転々譲渡する場合が想定できると考える。

よって、対象物「電子計算機用プログラム」は、流通性を有する場合があるため、商標法上の商品に該当する。

そして、第9類「電子計算機用プログラム」(類似群：11C01)は、商品の区分・類似群が特定できる程度に明確であり、指定商品に該当する。当該第9類「電子計算機用プログラム」は、具体的には、「CD-ROMに入った電子計算機用プログラム」(電子計算機用プログラムを記憶させたCD-ROM)や「ダウンロードで顧客に提供される電子計算機用プログラム」を意味することになる。

なお、役務区分で指定するなら、第42類「電子計算機用プログラムの提供」(類似群：42X11)等であり、当該第42類「電子計算機用プログラムの提供」の「電子計算機用プログラム」は、具体的には、「ダウンロードにより顧客に提供しない電子計算機用プログラム」を意味することになる。

3. 商品券

商品券は、有価証券の一種であり、有価証券が商標法上の商品ではないことは定説になっているとのことである⁽²⁹⁾。これは、商品券は、「前払式支払手段」⁽³⁰⁾であるから、実質的には無体物であり、有体物性の要件を欠くことから、商標法上の商品ではないとの理解に

基づくものと思われる⁽³¹⁾。

しかしながら、商標法上の商品に有体物性を求めることはできなくなったのは上述の通りである。

そこで流通性で考えた場合、商品券を印刷物と捉えれば、商品券は、市場において転々譲渡する場合が想定できるものである。よって、対象物「商品券」は、流通性を有する場合があるため、商標法上の商品に該当するものとすべきである。

そして、「商品券」は、第16類(類似群：26A01)において、商品の区分・類似群が特定できる程度に明確と解すべきである⁽³²⁾。

なお、役務区分で指定するなら、第36類「商品券の発行」(類似群：36A02)等になる。

4. 原画

従来、商標法上の商品の要件に量産可能性を求めるものがあり⁽³³⁾、これは、商標法上の商品から、①「不動産」を除くこと、②美術品や骨董品のような「一品製作品」を除くこと、を目的とするものと思われる。①については、後述の通り、流通性で事足りると思われ、実質的には、②が理由になるだろう。

そして、原画は、量産可能性を欠くことから商標法上の商品ではないとされている。

しかしながら、原画を絵画と捉えれば、原画は、流通性を有する場合があるため、市場において転々譲渡する場合が想定できるものである。よって、対象物「原画」は、商標法上の商品に該当するものと整理すべきである⁽³⁴⁾。

そして、「原画」は、第16類(類似群：26B01)において、商品の区分・類似群が特定できる程度に明確と解すべきである⁽³⁵⁾。

(28) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」101頁

(29) 小谷武「原点に戻ろう」商品性の再検討「東京メトロ事件」より」パテント2009 Vol.62 No.2 2頁(https://jpa-patent.info/patents_files_old/200902/jpaapatent200902_044-054.pdf)

(30) 特許庁編 商品及び役務の区分解説[国際分類第12 - 2025版対応]191頁(kubun_kaisetsu_12-2025.pdf)

(31) 前掲(8)「商標法上の商品・役務概念の検討」の66頁や前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」の100頁では、「有体物性」「有体動産性」の部分で、商品券が触れられている。

(32) 例えば、商願2019-038081で通知されている拒絶理由では、第16類「商品券」の表示は、不明確と判断され、補正案として、第16類「商品券用用紙」(類似群：25A01)の表示が提案されている。しかしながら、例えば、第36類「商品券の発行」(類似群：36A02)の表示(商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載あり)や、商品区分であれば、せめて、第16類「商品券(印刷物)」(類似群：26A01)のような表示を提案すべきではないか。この点、第16類において、「クーポン券(印刷物)」(類似群：26A01)の表示は、商品・サービス国際分類表(ニース分類)等に掲載がある。なお、第35類において、「販売促進のためのクーポン券の発行」(類似群：35A02)の表示が認められている(審査において採用された商品・役務名)。

(33) 前掲(8)「商標法上の商品・役務概念の検討」66頁

(34) 対象物「原画」を、画商が、標章「いろはギャラリー」のもとで販売している場合、標章「いろはギャラリー」は、第35類「原画の小売又は卸売の業務」において行われる顧客に対する便益の提供の出所識別標識として認識されるように思う。このような出所識別標識として捉えることが妥当な場合には、対象物「原画」が、商標法上の商品に該当するものと整理することが必須となる。この点、「骨董品や美術品も取引が活発になると、流過程において画商等のマークによって取引の成立が判断されることもあり得ないではないとも思われる。」との指摘がある(網野誠「商標法あれこれ」35頁(1989年・東京布井出版))。したがって、商標法上の商品の要件に、量産可能性を求めるべきではなく、「原画」は、商標法上の商品に該当するものと整理すべきと考える。

(35) 例えば、商願2024-134443の拒絶理由通知では、「原画」が指定商品の表示として不明確と判断されている。

5. 不動産

従来、商標法上の商品の要件に、動産性を求めるものがある⁽³⁶⁾。動産とは、「不動産以外の物」と定義され(民法86条2項)、不動産とは、「土地及びその定着物」と定義されている(民法86条1項)。

不動産は、伝統的には、動産性を欠くことを理由に、商標法上の商品ではないとされてきた⁽³⁷⁾。

もっとも、流通性の要件で考えた場合にも、不動産については、物理的に譲渡不可能なため、市場において転々譲渡しないと思われる⁽³⁸⁾。流通性の要件で同様の結論が得られるため、商標法上の商品の要件に動産性の要件はわざわざ不要であろう。

なお、対象物として異なる「プレハブ式住宅」は市場において転々譲渡する場合が想定でき、流通性を有する場合があるため、商標法上の商品に該当する。そして、第6類において、「金属製のプレハブ式住宅」(類似群：07A04)であれば、商品として指定できる。

6. 電気⁽³⁹⁾

従来、電気については、有体物性を欠くことを理由に商標法上の商品ではないとされている⁽⁴⁰⁾。

しかしながら、商標法上の商品に有体物性を求めることはできなくなったのは上述の通りである。

流通性で考えた場合、電気についても、物理的に譲渡不可能なため、市場において転々譲渡しないと思われる。よって、「電気」は、商標法上の商品に該当しない。

そして、対象物「電気」は、明確性を欠き、指定商品として登録が認められないと解釈される。なお、役務

区分で指定するなら、第39類「電気の供給」(類似群：39J02)等になろう⁽⁴¹⁾。

またなお、対象物として異なる「電池」は市場において転々譲渡する場合が想定でき、商標法上の商品に該当する。そして、第9類において、「電池」(類似群：11A03)であれば、商品として指定できる。

V. 商品該当性と商標的使用(「商品に標章を付したのもの」等の実質的該当性)

商標権侵害は、「正当理由等なき第三者が、登録商標と同一又は類似の標章を、登録商標の指定商品等と同一又は類似の商品等に使用すること」等と定義でき、従来、商品性を根拠に商標権非侵害とする理論構成においては、当該定義において、「対象物」が「商品」に該当するか否かを検討するものであった。

この点、学説上では、商標権侵害時において、商品性を根拠に商標権非侵害とする理論構成ではなく、商標的使用を根拠に商標権非侵害とする理論構成を唱えるものがある⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾。

商標法上の「使用」の概念は、2条3項各号で定められているが、商標的使用とは、「自他商品・役務を識別するために、商品又は役務の出所を表示する標識としての使用」をいうとするのが一般的理解とされている⁽⁴⁴⁾⁽⁴⁵⁾。

商標的使用には、大きく分けて2類型あると思われる、(ア)対象物に付された標章が、そもそも出所識別標識として認識されるか否かを問題とするケース、(イ)対象物に付された標章が、出所識別標識としては認識さ

(36) 前掲(25)「商標法第三次改訂版」20頁等

(37) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」1101頁参照

(38) 不動産の商品性が争われた事例として、「ヴィラージュ事件」東京地判平成11・10・21、東京高判平成12・9・28などがある。

(39) 「熱」などは、この類型に当てはまると思われる。

(40) 前掲(25)「商標法第三次改訂版」20頁

(41) 例えば、商願2022-2676で通知されている拒絶理由では、第39類「電気の小売又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」の表示が不明確と判断されており、「一般に、「○○の小売」は、商品の小売と捉えているところ、平成28年4月から、「電力(電気)の小売全面自由化」実施後も、電気事業法第2条で、電気の「小売供給」は、「一般の需要に応じ電気を供給することをいう。」と定義されており、「電気」を商品として扱う規定とはなっておりません。」と指摘されており、補正案として、第39類「電気の供給」が提案されている。

(42) 前掲(5)の「商標法における自他商品識別機能と「商品」概念 木馬座事件」145頁には、「ある標章が物理的に貼付された物品の出所を指し示すものなのかそれともそれ以外の機能を持つものなのかを分析するためには、「交換価値」や「商取引の目的物」といった当該物品自体の用途や性質のみに着目するのでは十分ではない。具体的な取引実情を相関的に考慮してはじめて明らかにすることができるのである。ところが、「商品」概念は、ごく素直に考えると、用語上の制約からせいぜい物品そのものの用途・性質しか包含できない。標識がいかなる構成からなっているのか、需要者にいかなる意味を持つものとしてどの程度知られているのか、いかなる物品にいかなる態様で付されているのか、いかなる方法で頒布されているのかまで、具体的な取引実情も含めて勘案した上で結論を導いておきながら、その判断構造をおよそ反映しえない「商品」概念に後から便宜的に結論を嵌め込むのでは法解釈論上好ましいとはいえない。同じ物品であっても、標章の付された態様によってあるときには「商品」であり別のときには「商品」ではない、とするのは不自然であることも否めないであろう。これに対して、「商標としての使用」の概念であれば、こうした様々な事情を勘案するという判断課程の特性を包含するに不足はない。」とある。

(43) 前掲(2)「新・注解商標法(上巻)」1106頁には、「学説の多くは特に商標権侵害に関する場面を念頭に置いて、配布された物が有償であるか無償であるかが問題となるのではなく、当該物に付された標章が当該物について商標的に使用されているかどうかを問題とすべき」とある。

(44) 大西育子「商標権侵害と商標的使用」209頁(信山社、2011年)

(45) 商標法上、商標権の効力が及ばない範囲として、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標が挙げられている(商標法26条1項6号)。

れるものの何の出所識別標識として認識されるかが問題となるケースが考えられる。

(ア)は、対象物に付された標章が、そもそも出所識別標識なのか、又は、そもそも出所識別標識ではないのか(例えば、対象物に付された標章が、そもそも出所識別標識ではなく意匠として認識されるか)について検討を行うものである⁽⁴⁶⁾。

一方で、(イ)は、対象物に付された標章が出所識別標識であることを前提として、商品の出所識別標識なのか、又は、役務の出所識別標識なのか、さらに、商品の出所識別標識であるなら、具体的に何の商品の出所識別標識なのか(役務の出所識別標識であるなら具体的に何の役務の出所識別標識なのか)について検討を行うものである⁽⁴⁷⁾。

上記学説の主張する商標的使用を根拠に商標権非侵害とする理論構成とは、具体的には、(イ)を検討するものとする。

そして、商標法2条3項各号の「使用」の概念を中心に、商標権侵害を定義するならば、例えば、「正当理由等なき第三者が、商品に標章を付したものを譲渡等する行為」等と定義でき、商標的使用を根拠に商標権非侵害とする理論構成とは、(イ)の検討結果を踏まえ、当該定義において、「対象物に標章を付したものが、商品に標章を付したものに」等に、実質的に該当するか否かを検討するものである。

商標権侵害時において、商品性ではなく商標的使用で検討することにより、商標法上の商品の定義を緩やかに定義したとしても、上述したデメリットは解消されると考える。以下、具体例で検討を行う。

VI. 商品性と商標的使用との関係について

1. 「商取引の対象となり得る財」との関係について

第一に、Tシャツ製造会社「ABCシャツ」が、登録商標「ABCシャツ」指定商品「下げ札」で権利行使できるか、を2パターンに分けて検討してみたい。

パターン1として、例えば、模倣品業者が、Tシャツに対象物「下げ札」を付したものの(下げ札自体の表面には「ABCシャツ」の文字が大きく付されている)を需要者に譲渡している場合、商品性で検討すれば、対象

物「下げ札」は、独立性(取引対象性)などを欠き、「商取引の対象となり得る財」ではないことから、商標法上の商品ではないと判断される。よって、商標権非侵害と判断され、Tシャツ製造会社は、登録商標「ABCシャツ」指定商品「下げ札」で権利行使を行うことができない。

では、この例について、本稿における商品の定義と、商標の使用で検討する。

対象物「下げ札」は、流通性を有する場合があります、商標法上の商品に該当する。また、対象物「下げ札」は、指定商品として登録が認められるものである(第16類(類似群：25B01))。

そして、下げ札自体の表面に付されている標章「ABCシャツ」は、対象物「下げ札」自体の出所識別標識ではなく、対象物「下げ札」が付されることが想定される商品「Tシャツ」の出所識別標識として認識される。よって、この場合、対象物「下げ札」は、商標法上の商品ではあるものの、標章「ABCシャツ」との関係では、「商品に標章を付したもの」ではなく、単に、「(商品に)標章を付したものに」に該当する。よって、Tシャツ製造会社は、登録商標「ABCシャツ」指定商品「下げ札」で権利行使を行うことができない。

したがって、パターン1においては、商品性と商標的使用で同じ結論となる。

なお、権利行使主体が、Tシャツ製造会社なのであれば、登録商標「ABCシャツ」指定商品「Tシャツ」の商標権を有していることが自然であり、当該権利で、模倣品業者の商品「Tシャツ」に標章「ABCシャツ」を付したものの譲渡行為に対し、権利行使を行うことができるため、事案の妥当性は図れると考える。

パターン2として、模倣品業者が、対象物「下げ札」のみ(下げ札自体の表面には「ABCシャツ」の文字が大きく付されている)を需要者に譲渡している場合は、どのように判断されるだろうか。商品性で検討すると、対象物「下げ札」は、「商取引の対象となり得る財」に該当し得るだろう。そうすると、対象物「下げ札」は、商標法上の商品に該当し、商標権侵害と判断されるようにも思われる。

では、この例について、本稿における商品の定義と、商標の使用で検討する。

上述の通り、対象物「下げ札」は、流通性を有する場合があります、商標法上の商品に該当する。また、対象物

(46) 例えば、「ポパイ事件」大阪地判昭和51・2・24

(47) 例えば、「巨峰事件」福岡地判昭和46・9・17

「下げ札」は、指定商品として登録が認められるものである(第16類(類似群:25B01))。

しかし、商標の使用で検討してしまうと、下げ札自体の表面に付されている標章「ABCシャツ」は、対象物「下げ札」自体の出所識別標識ではなく、対象物「下げ札」が付されることが想定される商品「Tシャツ」の出所識別標識として認識されることから、Tシャツ製造会社「ABCシャツ」は、登録商標「ABCシャツ」指定商品「下げ札」では権利行使できないことになろう。

そうすると、パターン2については、商品性と商標的使用で結論が異なるように思われるが、これは以下のように整理する。

まず、仮に、商品性を検討し、「下げ札」が、「商取引の対象となり得る財」に該当したとしても、上述の通り、商標権侵害の前提として商標の使用は求められるものであるから、結局は、商標的使用によって、Tシャツ製造会社「ABCシャツ」は、登録商標「ABCシャツ」指定商品「下げ札」では権利行使できないと考える。つまり、商品性における結論は、そもそも妥当なものではないと考える。

もっとも、当該模倣品業者の行為を許容することには違和感があるため、商標的使用で非侵害とするのも事案の妥当性が図れるものではない。そこで、どのように対処するのが問題となるが、Tシャツ製造会社は、登録商標「ABCシャツ」指定商品「Tシャツ」の商標権を有しているのが自然と思われ(あくまで指定商品「下げ札」は防衛的に権利化したものと思われる)、上述の通り、下げ札自体の表面に付されている標章「ABCシャツ」は、対象物「下げ札」自体の出所識別標識ではなく、対象物「下げ札」が付されることが想定される商品「Tシャツ」の出所識別標識として認識されるのであれば、登録商標「ABCシャツ」指定商品「Tシャツ」に基づいて、間接侵害で対処することで、事案の妥当性が図れるものとする。具体的には、模倣品業者の行為は、商標法37条6号の商標表示物譲渡行為となろう。

つまり、パターン2については、商品性で検討し、指定商品「下げ札」との関係で、直接侵害とする結論は妥当なものではなく、商標的使用で検討し、指定商品「Tシャツ」との関係で間接侵害に該当するとの整理にすれば、事案の妥当性を図れると考える。なお、間接侵害の具体的な検討については、紙面の都合上、別稿で述べることにしたい。

以上、第一のパターン1において、商品性と商標的使用との間で結論が一致すると思われる。また、第一

のパターン2については、商品性で検討した場合には、商標権侵害(直接侵害)と判断されてしまう可能性があり、当該判断は妥当なものではないと思われる一方で、商標的使用で商標権侵害(間接侵害)とするのが妥当な結論と考える。

また、「下げ札」は、指定商品として認められているものの、商品性で検討した場合には、商品に該当する場合もあれば、商品に該当しない場合もあったが、本稿における商品の定義と、商標的使用で検討した場合には、このような状態が解消されていることがわかる。

では、第二に、下げ札製造会社「いろは下げ札」が、登録商標「いろは下げ札」指定商品「下げ札」で権利行使できるか、を2パターンに分けて検討してみたい。

パターン1として、例えば、模倣品業者が、対象物「下げ札」(下げ札自体の裏面には「いろは下げ札」の文字が小さく付されている)を需要者に譲渡している場合、商品性で検討すると、対象物「下げ札」は、「商取引の対象となり得る財」に該当し、商標法上の商品に該当する。よって、商標権侵害と判断され、下げ札製造会社は、登録商標「いろは下げ札」指定商品「下げ札」で権利行使できる。

では、この例について、本稿における商品の定義と、商標的使用で検討する。

上述の通り、対象物「下げ札」は、流通性を有する場合があります。また、対象物「下げ札」は、指定商品として登録が認められるものである(第16類(類似群:25B01))。

また、下げ札自体の裏面に付されている標章「いろは下げ札」は、対象物「下げ札」自体の出所識別標識として認識される。よって、この場合、対象物「下げ札」は、商標法上の商品であり、標章「いろは下げ札」との関係では、「商品に標章を付したものに該当する。よって、下げ札製造会社は、登録商標「いろは下げ札」指定商品「下げ札」で権利行使できる。

したがって、パターン1においては、商品性と商標的使用で同じ結論となる。

パターン2として、例えば、模倣品業者が、Tシャツに対象物「下げ札」を付したもの(下げ札自体の裏面には「いろは下げ札」の文字が小さく付されている)を需要者に譲渡している場合、商品性で検討すると、対象物「下げ札」は、独立性(取引対象性)などを欠くことから、「商取引の対象となり得る財」に該当しない。よって、商標法上の商品ではないとして、商標権非侵害と判断されるように思われ、下げ札製造会社「いろ

は下げ札」は、登録商標「いろは下げ札」指定商品「下げ札」で権利行使できないように思われる。

しかしながら、当該模倣品業者の行為を許容することには違和感があり、商標権非侵害とするのは、事案の妥当性が図れていないものとする。

では、この例について、本稿における商品の定義と、商標的使用で検討する。

上述の通り、対象物「下げ札」は、流通性を有する場合があります。また、対象物「下げ札」は、指定商品として登録が認められるものである(第16類(類似群:25B01))。

そして、対象物「下げ札」は、Tシャツに付してあるものの、下げ札自体の裏面に付されている標章「いろは下げ札」は、依然として、対象物「下げ札」自体の出所識別標識として認識されるものである。よって、対象物「下げ札」は、商標法上の商品であり、また、Tシャツに付してあるものの、標章「いろは下げ札」との関係では、依然として、「商品に標章を付したものに該当すると考えられる。よって、下げ札製造会社「いろは下げ札」は、登録商標「いろは下げ札」指定商品「下げ札」で、Tシャツに対象物「下げ札」を付したものの(下げ札自体の裏面には「いろは下げ札」の文字が小さく付されている)中の、対象物「下げ札」に限り、権利行使することができるものとする。

この点、「パチスロ CPU 事件」⁽⁴⁸⁾では、「本件商標は、本件 CPU が主基板に装着され、その主基板が A に取り付けられた後であっても、なお本件 CPU についての商品識別機能を保持していたものと認められるから、前記起訴に係る被告人らの各行為について、商標法(前記改正前のもの)七八条の商標権侵害の罪が成立する」とした原判決の判断は、正当である。」と判断されている。

以上、第二のパターン1については、商品性と商標的使用で同じ結論となった。一方、第二のパターン2については、商品性で検討した場合には、商標権非侵害と判断したものの、当該判断は妥当なものではないと思われ、商標的使用で検討した場合には、商標権侵害と妥当な結論を導き出すことができるものとする。

また、第二についても、「下げ札」は、指定商品として認められているものの、商品性で検討した場合には、商品に該当する場合もあれば、商品に該当しない場合もあったが、本稿における商品の定義と、商標的使用で検討した場合には、このような状態が解消されてい

ることがわかる。

以上、「商取引の対象となり得る財」との関係について、商標法上の商品の定義を緩やかに定義しても、商品性に代わる理論構成として、商標的使用の理論構成を用いることで、基本的には従来と同様の結論を得ることが可能となる。また、商品性では妥当な結論を導き出せなかった事案について、商標的使用を用いれば妥当な結論を導くことができた。

また、従来の商品性で検討をしていた場合には、指定商品で登録が認められていた「下げ札」は、商品になる場合もあれば、商品にはならない場合もあった。しかし、商標法上の商品の定義を緩やかに定義し、商品性に代わる理論構成として、商標的使用の理論構成を用いることで、このような状態は解消されているように思われる。

2. 流通性との関係について

ハンバーガーレストラン「ABC バーガー」(なお、テイクアウト販売も行うものとする)が、商標「ABC バーガー」指定商品「ハンバーガー」で権利行使を行うことができるか検討してみたい。

例えば、ハンバーガーレストランを営む侵害者(なお、テイクアウト販売を行っていないものとする)が、レストラン内において需要者に対し、標章「ABC バーガー」が付された包装箱に対象物「ハンバーガー」を入れたものを提供している場合、商品性で検討すれば、対象物「ハンバーガー」は、その場で消費されるものとして、流通性を欠き、商標法上の商品に該当しないことになる。よって、商標権非侵害と判断され、商標権者「ABC バーガー」は、登録商標「ABC バーガー」指定商品「ハンバーガー」との関係では、権利行使することができない。

ではこれを、本稿における商品の定義と、商標的使用で検討する。

対象物「ハンバーガー」は、流通性を有する場合があります。また、対象物「ハンバーガー」は、指定商品として登録が認められるものである。

そして、標章「ABC バーガー」は、上述のような具体的な事情を踏まえれば、対象物「ハンバーガー」自体の出所識別標識ではなく、役務「ハンバーガーの提供」の出所識別標識と認識されるものと解釈できる。そう

(48) 最判 平成12・2・24

すると、対象物「ハンバーガー」は、商標法上の商品ではあるものの、対象物「ハンバーガー」の包装に標章「ABC バーガー」を付したものは、標章「ABC バーガー」との関係では、「商品の包装に標章を付したものの」ではなく、単に、「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。)」に該当することになる。つまり、商品性で検討した場合と同様に、商標権者「ABC バーガー」は、商標「ABC バーガー」指定商品「ハンバーガー」との関係で、権利行使することができないこととなる。

なお、権利行使主体が、ハンバーガーレストランなのであれば、登録商標「ABC バーガー」指定役務「ハンバーガーの提供」の商標権を有していることが自然であり、当該権利で、侵害者の行為に対し、権利行使を行うことができれば事案の妥当性は図れると考える。

以上、流通性との関係についても、商標法上の商品の定義を緩やかに定義したとしても、商品性に代わる理論構成として、商標的使用の理論構成を用いることで、従来と同様の結論を得ることが可能となる。

また、従来の商品性で検討をしていた場合には、ハンバーガーは、指定商品で登録が認められるにも関わらず、商品になる場合もあれば、商品にはならない場合もあった。しかし、商標法上の商品の定義を緩やかに定義し、商品性に代わる理論構成として、商標的使用の理論構成を用いることで、このような状態は解消されているように思われる。

VII. 商標的使用が問題となる対象物の整理

上述の通り、標章が付された対象物「下げ札」は、商標的使用の検討によって、「商品に標章を付したもの」又は「(商品に)標章を付したもの」のどちらの概念に該当するか判断が分かれるものの例であった。

標章が付された対象物が、「商品に標章を付したもの」(又は「商品の包装に標章を付したもの」)に該当しない場合には、商標法2条3項各号の文言を考慮すると、例えば、「(商品に)標章を付したもの」、「(商品の)包装に標章を付したもの」、「商品の広告に標章を付したもの」、「商品の取引書類に標章を付したもの」、「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。)」に標章を付し

たもの」などに該当することが考えられる。

以下では、商標的使用が問題となる対象物の整理を行いたい。なお、以下で挙げる対象物は、本稿における商品の定義に照らせば、流通性を有する場合があるものであって、商標法上の商品に該当するものであり、また、指定商品として登録が認められるものである。

1. 紙製包装容器

例えば、対象物「紙製包装容器」自体の側面に極めて小さく標章「いろは包装容器」が付されている場合、標章「いろは包装容器」は、紙製包装容器自体の出所識別標識として認識されるだろう。よって、この場合、標章「いろは包装容器」が付された対象物「紙製包装容器」は、標章「いろは包装容器」との関係で、「商品に標章を付したもの」に該当する。

一方で、例えば、対象物「紙製包装容器」自体の前面に大きく標章「ABC 葡萄」が付されている場合、標章「ABC 葡萄」は、紙製包装容器自体の出所識別標識ではなく、紙製包装容器に入れられる商品「ぶどう」の出所識別標識として認識される。よって、この場合、対象物「紙製包装容器」は、商標法上の商品ではあるものの、標章「ABC 葡萄」が付された対象物「紙製包装容器」は、標章「ABC 葡萄」との関係では、「商品に標章を付したもの」ではなく、単に、「(商品の)包装に標章を付したもの」(商標法2条3項1号・2号)に該当するとの整理となる。

なお、「巨峰事件」⁽⁴⁹⁾では、「一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。しかして、先に認定したとおり本件においては、A箱、B箱共に見易い位置に見易い形状で「巨峰」又は「KYOHU」と印刷されており、更に、「BEST GRAPE」又は「HIGH GRAPE」と印刷されていると共にぶどう葉型の窓から内容物を見ることができるようになつていたのであつて、これらの事実を考えれば、本件A箱、B箱の「巨峰」「KYOHU」の各文字は、客観的に

(49) 前掲(47)の裁判例

みても内容物たるぶどうの商品名の表示と解するのが相当である。」と判示されている。

2. ポスター

例えば、対象物「ポスター」自体の裏面に極めて小さく、標章「いろは印刷」が付されている場合、標章「いろは印刷」は、ポスター自体の出所識別標識として認識される。よって、この場合、標章「いろは印刷」が付された対象物「ポスター」は、標章「いろは印刷」との関係で、「商品に標章を付したものに」該当する。

一方で、例えば、対象物「ポスター」自体の表面に、冷蔵庫の画像や「大特価！」の文字などとともに、大きく、標章「ABC 冷蔵庫」が付されている場合、標章「ABC 冷蔵庫」は、ポスター自体の出所識別標識ではなく、広告対象の商品「冷蔵庫」の出所識別標識として認識される。よって、この場合、対象物「ポスター」は、商標法上の商品であるものの、標章「ABC 冷蔵庫」が付された「ポスター」は、標章「ABC 冷蔵庫」との関係で、「商品に標章を付したものに」ではなく、単に「商品の広告に標章を付したものに」（商標法2条3項8号）に該当するとの整理となる。

3. 取扱説明書

例えば、対象物「取扱説明書」の裏表紙に極めて小さく、標章「いろは印刷」が付されている場合、標章「いろは印刷」は、取扱説明書自体の出所識別標識として認識されるだろう。よって、この場合、標章「いろは印刷」が付された対象物「取扱説明書」は、標章「いろは印刷」との関係で、「商品に標章を付したものに」該当することになる。

一方で、例えば、対象物「取扱説明書」の表紙に、冷蔵庫の画像や「使い方」の文字などとともに、標章「ABC 冷蔵庫」が付されている場合、標章「ABC 冷蔵庫」は、取扱説明書自体の出所識別標識ではなく、取扱説明の対象である商品「冷蔵庫」の出所識別標識として認識されると思われる。よって、対象物「取扱説明書」は、商標法上の商品ではあるものの、標章「ABC 冷蔵庫」が付された対象物「取扱説明書」は、標章

「ABC 冷蔵庫」との関係では、「商品に標章を付したものに」ではなく、単に「商品の取引書類に標章を付したものに」（商標法2条3項8号）に該当するとの整理となる⁽⁵⁰⁾。

4. Tシャツ

例えば、対象物「Tシャツ」の襟タグに標章「いろはシャツ」が付されている場合、標章「いろはシャツ」は、Tシャツ自体の出所識別標識として認識される。よって、この場合、標章「いろはシャツ」が付された対象物「Tシャツ」は、標章「いろはシャツ」との関係で、「商品に標章を付したものに」該当する。

一方で、例えば、対象物「Tシャツ」の胸部に大きく、標章「ABC 楽器」が付されている場合には、考え方が分かれるように思う。

1つ目の考え方として、例えば、「Tシャツ」の胸部に出所識別標識が付されることは一般的であり、「Tシャツ」はアパレル企業だけでなく、様々な企業によって製造販売されている等の事情を考慮すれば、標章「ABC 楽器」は、Tシャツ自体の出所識別標識として認識される。つまり、標章「ABC 楽器」が付された対象物「Tシャツ」は、標章「ABC 楽器」との関係でも、「商品に標章を付したものに」該当することになる。

2つ目の考え方として、例えば、ABC 楽器株が、楽器のブランドとして周知著名であり、楽器の販売促進(宣伝広告)として、一定のポイントが貯まった顧客にTシャツを配布するキャンペーンを行っていた等の事情を考慮すると、標章「ABC 楽器」は、Tシャツ自体の出所識別標識ではなく、あくまで、商品「楽器」の出所識別標識として認識される。つまり、対象物「Tシャツ」は、商標法上の商品ではあるものの、標章「ABC 楽器」が付された対象物「Tシャツ」は、標章「ABC 楽器」との関係では、「商品に標章を付したものに」ではなく、単に「商品の広告に標章を付したものに」（商標法2条3項8号）に該当するとの整理となる。なお、この場合の対象物「Tシャツ」は、俗に「ノベルティ」と呼ばれる。

商標法上、ノベルティとは、2条3項8号における

(50) 取扱説明書が、商標法2条3項8号の「取引書類」に該当することについて、例えば、取消2021-300464では、「本件商標の商標権者(被請求人)は、要証期間内にその請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる商品の取引書類(取扱説明書)に、本件商標を付して頒布したものと認めることができ、これは商標法第2条第3項第8号に該当する商標の使用とすることができる。」と判断されている。なお、「ローラーステッカー事件」大阪高判令和4・5・13では、「控訴人説明書は、取引によって納入された本件商品の梱包箱の中に、本件商品の使用方法を説明する書面として、本件商品に貼付等されずに単に同梱されていたものにすぎないから、本件商品に標章を付した(商標法2条3項1号)とはいえず、控訴人説明書が取引書類(同項8号)に当たると認めるに足りる事情も窺われない。したがって、控訴人説明書に「ローラーステッカー使用説明書」との記載があるのは、控訴人標章を商標として使用したものと認められず」と判断されているが(下線は筆者が加えたものである)、当該判断は、取扱説明書が、商標法2条3項8号の「取引書類」に該当する可能性までも否定するものではないと考える。

「商品(若しくは役務)に関する広告(に標章を付したものの)」に他ならない。「商品(若しくは役務)に関する広告(に標章を付したものの)」に該当する典型物には、「ポスター」や「看板」などが挙げられる。一方、「Tシャツ」のような典型物ではないものが、商標的使用の検討の結果、「商品(若しくは役務)に関する広告(に標章を付したものの)」に該当する場合に、その対象物は、俗にノベルティと呼ばれることになる。

なお、BOSS事件⁽⁵¹⁾では、「被告は、前記のとおり、BOSS商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、前記BOSS商標を付したTシャツ等は右楽器に比すれば格段に低価格のものを右楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルティ)として被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右Tシャツ等それ自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。また、前記認定の配付方法にかんがみれば、右Tシャツ等はこれを入手する者が限定されており、将来市場で流通する蓋然性も認められない。そうだとすると、右Tシャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。」と判断されている。

5. トラック

例えば、対象物「トラック」の前面に標章「いろは自動車」が付されている場合、標章「いろは自動車」は、トラック自体の出所識別標識として認識される。よって、この場合、標章「いろは自動車」が付された対象物「トラック」は、標章「いろは自動車」との関係で、「商品に標章を付したものの」に該当する。

一方で、例えば、対象物「トラック」の荷台側面に大きく標章「ABC引越」が付されている場合、標章「ABC引越」は、トラック自体の出所識別標識ではなく、役務「引越の代行」の出所識別標識として認識されると思われる。よって、この場合、対象物「トラック」は、商標法上の商品であるものの、標章「ABC引越」が付さ

れた対象物「トラック」は、標章「ABC引越」との関係では、「商品に標章を付したものの」ではなく、単に「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。)」に標章を付したものの(商標法2条3項5号)に該当することになる。

6. 商品券

例えば、対象物「商品券」自体の裏面に極めて小さく、標章「いろは印刷」が付されている場合、標章「いろは印刷」は、ポスター自体の出所識別標識として認識される。よって、この場合、標章「いろは印刷」が付された対象物「商品券」は、標章「いろは印刷」との関係で、「商品に標章を付したものの」に該当する。

一方で、例えば、対象物「商品券」自体の表面に、大きく、標章「ABCギフトカード」が付されている場合、標章「ABCギフトカード」は、商品券自体の出所識別標識ではなく、役務「商品券の発行」の出所識別標識として認識される。よって、この場合、対象物「商品券」は、商標法上の商品であるものの、標章「ABCギフトカード」が付された「商品券」は、標章「ABCギフトカード」との関係で、「商品に標章を付したものの」ではなく、単に、「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。)」に標章を付したものの(商標法2条3項5号)に該当するとの整理となる。

VIII. 不使用取消時の商品性

不使用取消時に商品性を問題とする場合がある⁽⁵²⁾。

不使用取消時についても、「標章が付された対象物」が、「商品に標章を付したものの」等に該当するかを検討すれば良いように思う。

もっとも、不使用取消時においては、商標的使用を必要とする説⁽⁵³⁾と、商標的使用を不要とする説⁽⁵⁴⁾で、学説が対立しているようである。

商標的使用を必要とする説に立脚すれば、商標権侵害時と同様の検討過程となるが、商標的使用を不要とする説に立脚すれば、対象物に形式的に標章が付されていれば指定商品への使用となろう。

(51) 大阪地判昭和62・8・26

(52) 「東京メトロ事件」知財高判平成19・9・27など。

(53) 田村善之「商標法概説(第2版)」28頁(弘文堂、2000年)など。

(54) 前掲(15)「実務詳説商標関係訴訟」270頁など。

Ⅹ. おわりに

商標権侵害事件の蓄積のみによって、従来の商標法上の商品の定義がなされていたのであれば、そもそも当該定義は、商標権侵害時の場面にのみに用いられることが想定されたものであって、指定商品との関係は考慮されていないものとなる。同様の対象物でも、あるときには商品であるのに、あるときには商品でない状態や、指定商品として登録が認められるものであるのにもかかわらず商標法上の商品に該当しない状態が生じているのはこのような背景が原因のように思える。

そこで、本稿では、指定商品との関係に考慮しつつ、指摘した状態の解消を目的として、商標法上の商品の定義を、「流通性を有する場合があるもの」(市場における転々譲渡可能性を有するもの)と定義した。

また、商標法上の指定商品は、商標法上の商品であることが前提となるところ、従来通り、指定商品の要件には流通性が求められるものとする。商標法上の指定商品とは、「商標法第6条第1項の規定により指定した商品」(商標法4条1項11号かっこ書き)であり、商標法上の指定商品には、明確性(商標法6条1項及び2項)の要件が求められるところ、明確性を満たすためには、流通性を有する場合があること(商標法上の商品であること)、商品区分で指定すること(流通性を有すること)、商品区分・類似群が特定できること、が求められる。

そして、商標法上の商品の定義を従来よりも緩やかに定義した場合、商品性を商標権非侵害の理論構成として用いると、商標権侵害が容易に肯定されてしまう可能性が生じるが、商品性に代わる理論構成として、商標権侵害が実質的に成立するための前提となり、商標権侵害時において検討が必須となる商標的使用の理論構成を用いることで、基本的には、従来と同様の結論を得ることが可能であり、また、商品性では妥当な結論を導き出せなかった事案について、妥当な結論を導くことができた。

以上のように整理することで、上述で指摘した状態の解消が図られたものと思われる。

なお、本稿で触れた間接侵害の具体的な検討については別稿で述べることにしたい。

以上