

「商品の販売に関する情報の提供」が商標権の使用にあたりとされた事例 (知財高裁平成21年3月24日判決, 平成20年(行ケ)第10414号)

三嶋 景治^(*)

I 事案の概要

1 登録商標「ARIKA」 第4548297号(平成14年3月1日登録)

役務の区分 第35類, 第41類

被告が, 商標法50条1項に基づき, 指定役務中

「第35類 広告, 経営の診断及び指導, 市場調査, 商品の販売に関する情報の提供, ホテルの事業の管理, 広告用具の貸与」

につき不使用を理由とする取消審判を請求(取消2007-3003),

特許庁は, 上記指定役務に関する商標登録部分を取り消す旨の審決をした。(平成20年9月26日審決)ので,

原告(商標権者)がその取り消しを求めた事案である。

2 審決の内容

理由の要点は, 原告の提出した使用事実「商品の販売に関する情報の提供」の役務を証する「会社案内」「インターネットのホームページ」は, いずれも自社の商品ないし自社の開発した商品の広告に過ぎないから, 本件商標を当該役務について使用していると認められない。

として, 上記指定役務部分の商標登録は取り消すべきものである。としたものである。

3

争点は, 原告が上記取消審判請求の予告登録日たる平成19年4月4日の前3年以内である平成16年4月4日から平成19年4月3日までの間に, 本件商標を取消請求を受けた指定役務について使用したことがあるか否か(商標法50条2項本文), である。

(1) 原告の主張

提出証拠「会社案内」は, 原告の会社案内と同時に取扱商品である他社の商品「ゲームソフト」についての情報(製品名, 販売者名, 価格等)が掲載されており, 販売の動機付けになり得る情報であれば直接的な情報である必要はない。又斯かる印刷物への掲載は, 「広

告」役務にも該当する。

提出証拠「原告のホームページ」は, 「製品一覧」の画面部位には, 他社の商品「家庭用ゲームソフト」についての各種情報(製品名, 販売社名, 価格等)を掲載し, 当該使用行為はインターネットを利用しての当該商品の販売に関する情報の提供を行っている。

本件訴訟にて新たに提出した証拠として, 原告ホームページの掲載において, 画面左上には本件商標は表示され, (株)スーパースイープが製作した音楽CDに関する商品の販売に関する情報(仕様, 品番, 価格, 発売日, 購入方法, 予約受付)の提供を行った。当該画面をクリックすると商品を購入できる。

更に, 原告が(株)カプコンとの開発委託契約に基づいて製品化されたゲームソフトについて, 商品の販売に関する情報(発売日, 仕様, 価格等)を提供し, 当該画面をクリックすると, (株)カプコンのホームページにリンクされ, 当該商品を具体的に購入できる。

よって, 本件商標は, 「商品の販売に係る情報の提供」「広告」役務に当該期間内に商標権者において使用している事実が明らかである。

(2) 被告の反論

原告の行為は, 何れも商標法上の役務の定義である「他人のためにする労務又は便益であって, 付随的ではなく独立して商取引の対象となり得るもの」には, 当てはまらない。

会社案内を発行し, それにより商品が販売されたとき, そこに挙げられた他社から情報を提供したことに対する対価を徴収し, 或いは需要者から販売の仲介に関する手数料を受け取った事実が存在しなければならぬが, そのような事実は立証されていない。

音楽CDについては, 原告と(株)スーパースイープとは利害を共にする関係にあり「自社広告」と同視すべきである。

原告サイト中の「製品一覧」には, 原告が開発したゲームソフトが掲載されているもので, コンピュータソフトの開発は他の商品の「生産, 製造」であり, すべて原告の製造に係る商品の紹介であり, その中に販売元が異なるものが含まれていたに過ぎない。

(*) 校友, 弁理士

4 裁判所の判断

(1)

原告の提出に係る証拠「ホームページ」において、(株)スーパースィーブが製作した音楽CDに関し「年月日」「タイトル」「内容」「仕様」「品番」「コード」「価格」「発売日」「購入方法」「予約受付」との表示がなされ、画面左上には本件商標が表示されている。当該画面のスーパースィーブ通販の部分をクリックすると当該商品を購入できる。

(2)

原告提出に係る平成16年10月12日当時の原告のホームページでは、左上画面に本件商標が表示され、その下に製品一覧をクリックすると、商品が現われ、その欄には「発売日」「仕様」「価格」等が表示され、商品名をクリックすると販売者のホームページに移行しゲームを購入できる。

以上提出証拠の認定に基づき原告は、本件商標の登録取り消し審判の予告登録された平成19年4月4日より前3年以内に日本国内において、「商品の販売に関する情報の提供」の役務に関し本件登録商標を使用していた事が認められる。

よって、「特許庁が取消2007-300303号事件について平成20年9月26日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の平成21年3月24日判決(知財高裁第2部)がなされた。

II 論評(一考)

1 役務「商品の販売に関する情報の提供」とは、

類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)の第35類に「商品の販売に関する情報の提供」(35B01)が記載され役務(サービス)のひとつとして認められている。

役務(サービスマーク)が認められた経緯として

役務(サービスマーク)は、事業者が役務の取引において自己が取り扱う役務を他人の役務と識別し、かつ、役務の同一性を表示するために、その役務との関係で使用される標識である。平成3年(法第65号)に保護要請の高まり、商標制度の国際調和の観点から登録制度を導入した。(2条1項2号)

2条1項2号は「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するもの(前号に掲げるものを除く。)」と規定し、

その後平成18年の改正(H19.4.1施行)により商

標法2条2項に

「前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」

と解釈規定が加えられこの結果、小売業者等により使用される商標を法上役務に係る商標として保護することが可能となった。

保護の基本的内容は、小売等役務以外の役務に係る商標と同様である。しかし、「顧客に対する便益の提供」の内容としては、小売等の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等と言った最終的に商品の販売により収益を上げるもの)である。と解されている。(産業財産権法の解説(2006)一制度改正審議室編)

役務(サービスマーク)登録商標の保護を図るために、平成3年の改正時に2条3項で「使用」につき定義規定を設けた。これらの行為は、役務登録制度を導入する際、役務活動における標章の使用行為を明確化するために、役務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、当時(平成2年)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無形の財であり直接商標を付す事ができない点より、有体物を解して提供される点に着目して策定された。そのため役務で用いられる「有体物」にマークを付することを中心的概念として定めている。その後平成18年の改正により2条3項7号が加えられた。

しかして、商標法には「役務」自体についての定義は認められていない。解釈に委ねられており商標法1条(目的)や同2条(使用)等から判断されており、それは時代により各種役務の範囲が限定される事なく新しい役務が生じることが予想されるものとも認められる。

商標としては、商品(1類から34類)に関する(生産、証明、譲渡)の商標、役務(35類から45類)(業として提供、証明)の商標、商品(類似群コード35K01から21,99)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商標がある。(小売等役務商標は、役務中顧客に対する便益の提供のみを分離して保護対象とした。)

2

特許庁編工業所有権法逐条解説によれば、役務とは「他人のために行う労務又は便益であって、独立して取引の目的たりうべきものをいう」との解説を示している。それによれば、「他人性」、内容が「労務又は便益」、「独立性」が要件とされていると認められる。以下順次私見を述べる。

(1) 「他人性」について、

役務の本質としては「労務又は便益(サービス)」であり、本来他人の為に行うサービスである。商品商標と異なる点である。

ここで他人の主体(受益者)が「企業体」であり「消費者(需要者)」は含まれないとする。本件判例に対する批評がある。

当該役務は、「事業者を対象とした役務」であり、個別商品の需要者(消費者)に対しての商品情報の提供ではない。よって、本件原告の使用行為は当該役務の使用ではない。とする。その理由根拠としては、ニース協定第9版 第35類の注釈の記載

「第35類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって、

(イ) 商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は (ロ) 商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの…」から、

35類に例示されている役務は、いずれも企業の運営・管理に関する援助という側面を持つ役務と考えられるので、この「商品の販売に関する情報の提供」役務の受益者(需要者)は「企業」である。と解している。(知財管理 Vol.59 No11 2009 弁理士 峯 唯夫)

しかし、敢えて、他人の主体が消費者を含まずと明確に峻別する意味合いがあるか。特許庁の商品・役務区分におけるアルファベット順一覧表において個別サービスの記載から、「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」或いは「インターネットを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供」等が認められており(「サービス類別アルファベット順一覧表日本語訳第35類」)、敢えて、「他人」の主体(受益者)を「企業」(事業主)に限定し狭く解する必要はなく、広く個別商品(役務)の需要者・消費者に対する情報の提供でよいと解する。

本件の審決では、前記のとおり、提出証拠(会社案内、インターネットホームページ)では、「自社」の商品、自社の開発した商品の広告にすぎないと判断された。

しかし、訴訟過程で原告は、自社のインターネットホームページを追加し「インターネット・アーカイブを利用して原告の過去のホームページを検索し証拠提出した。」そこには、他社商品「音楽CD、ゲームソフト」の購入可能な手順が掲載されており、商品「音楽CD」「ゲームソフト」の購入可能な各種情報が掲載されており、画面をクリックすると製造者・発売者のホー

ムページに至り商品の購入が可能となる。

よって、役務における「他人性」は充足しているものと判断された。と解される。特に、本件にあって当該役務の受益者が「企業」か「消費者」かが争点となったものではなく、自社の商品に関する販売情報の提供行為ではなく、明らかに他社の商品に関する情報の提供である点において「他人性」の要件を充足しているものと判断されたものと解される。

(2) 内容が「労務又は便益」である。

これは、「商品の販売に関する情報の提供」のサービス内容である。

しかして、商品の販売に関しての情報として、具体的には商品購入者(消費者)が欲する情報の提示であり、商品の製品名、販売者名、価格、内容、仕様、品番、コード、発売日、購入方法、予約受付等の情報である。

斯かる情報を「役務」概念でどう捉えたらよいのか。即ち、第35類には「商品の販売に関する情報の提供」役務以外に「広告」役務(類似群コード35A01)が類似群非類似として存在し、独立して別個の役務とされている。

又平成19年4月1日以降での小売等役務における「通信販売の形態における小売等役務」が認められ、商品の販売に関する情報の提供役務の概念設定が不明となりつつある。

先ず、役務「広告」の概念では、「宿泊施設に関する情報の提供」役務との関連で、東京地裁平成17年3月31日判決(H5(ワ)21451 旅のたまご事件)が判示している。

要約するなら、被告が運営する「宿泊施設予約サイト」において宿泊施設の情報を紹介する行為について、「広告」役務に該当するか否かが争点となった。

「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」の業務に伴い、宿泊施設の名称、所在地、設備内容、値段等の情報を顧客(宿泊施設利用者)に提供する行為は、第42類の役務の内容に当然含まれ第35類の広告には該当せず類似もしない。それは、顧客が当該宿泊施設と契約するかどうかを判断するために必要な情報であり、当該業務を行うに当たり必然的に伴うもので、当該役務の一部を構成するものであるから独立した「広告」役務ではない。

そもそも、役務「広告」(広辞苑では、広く世間に告げ知らせること、特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること、またその文書、放送など)の概念は広く、個別役務に必然的に伴う各種情報の提供においては、独

立した「広告」役務とは認められない。と判断された。

よって、商品の販売に関する情報の提供は、広告役務の一態様を「役務」として独立させて保護態様としたものと解される。

しかし、その区別については、明確に判断基準を明示したものはなく、今後の判・審決及び議論等に期待せざるを得ない。

次に、「商品の販売に関する情報の提供」のサービスは、商品の小売りに関する情報の提供であり、顧客が当該商品の購入を判断するための情報の提供である。その情報手段を印刷物(カタログ)やインターネットサイトにした場合所謂カタログ販売(カタログ通信販売)やインターネット通信販売と認められる。

しかして、カタログシャディ事件及び ESPRIT 事件で示された判断基準が、この判決後導入された小売等役務商標(平成 19 年 4 月 1 日施行)との関係で、如何に考えるのか。

先の判決では、カタログ販売役務は、商品の販売で付随的に行われるサービスで独立した「役務」には該当しないと認定判断されたが、法改正にて商標法上の役務に「小売等業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれるものとする旨規定が追加された。(2 条 2 項)

その結果、小売業者等により使用される商標を法上役務に係る商標として保護することが可能となり、保護の基本的内容は、小売等役務以外の役務に係る商標と同様と解されている。(前記 2 条 2 項の追加規定以外の改正はない。)

(3) 通信販売の形態による小売等役務について、

通信販売(テレビ、新聞、雑誌、インターネット等の媒体を利用するもの)も商品の販売業を行っており、その業務において商品選択を容易にすることや、商品の説明等顧客に対する便益の提供を行っているものといえるので、通信販売におけるサービス活動に用いる商標も小売等役務商標として保護される。

しかし、小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を一括りにして、ひとつの小売等役務として保護することとしたもので、小売等の業務において商品販売に付随したサービスである事に何等変わりなく、個々のサービス活動を独立したものとして指定はできない。

例えば、「靴」の小売等役務においては、取扱商品である「靴」の販売に付随して提供される総合的なサービス活動を一括りにして一の役務とし、靴を試し履きするために腰掛ける椅子や床に敷くマットの提供や靴べ

らの提供のそれぞれのサービス活動を個別に小売等役務として保護するものではない。(特許庁の小売等役務商標制度説明会テキスト)

小売等役務の構成要素と考えられる商品の小売等において小売業者等が顧客に対して行う個々のサービス活動(顧客に対する便益の提供)は、例えば、「通信販売」においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウト等を工夫したカタログの提供や「インターネットを通じた通信販売」では、商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトとを作成して商品の選択の便宜を図ること等があたると解されている。

しかし、この点小売等役務商標の登録を認める改正に当たり、前記端緒となった判例で指摘されている通り、本来商品の小売等に付随した役務であり直接対価の対象となっていない。これを法上の「役務」と看做したと特許庁は説明している。(産業財産権法の解説(2006)－制度改正審議室編)この点役務の「独立性」に理論的矛盾があると認められる。

通信販売の形態による小売等役務が認められた(平成 19 年(2007 年) 4 月 1 日施行)ことにより、「商品の販売に関する情報の提供」の役務は、それ以降現に、「インターネット及びカタログを用いた」(登録第 5240492 号)或いは「インターネットのホームページにおける」(登録第 5257934 号)、「インターネットを用いた商品カタログによる」(登録第 5148952 号)、或いは「インターネット又は携帯電話を利用した」(登録第 5255374 号)商品の販売に関する情報の提供(35B01)とした役務表示において認められている実務現状にある。

しかし、改正法施行以前の平成 15 年や 16 年においても「インターネット及び電子メールを利用した」(登録第 4752318 号)或いは「インターネットにおけるショッピングモールを介した」(登録第 4884434 号)、「インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する」(登録第 4758381 号)、「オンラインを用いた商品カタログによる」(登録第 4746479 号)、「オンラインによる」(登録第 4729582 号)、「カタログによる」(登録第 4826990 号)、「ホームページにおける」(登録第 4766852 号)等商品の販売に関する情報の提供役務が表示され出願登録になっている。

しかして、カタログシャディ事件及び ESPRIT 事件における指定役務の記載において「商品の販売に関する情報の提供」役務を踏まえて出願された場合であれば、問題なく登録されたものか否かを考えるに、

カタログシャディ事件は、42類でなく35類での出願にすべき

ESPRIT事件は、「小売」ではなく「販売に関する情報の提供」としての出願であれば？

この場合「商品商標」と「役務商標」及び「小売等役務商標」とを権利確保するメリットを考えるに、その使用行為の概念の区別性が認められるから、メリットは十分認められると解される。即ち、商品・役務の使用行為は商標法2条3項1号2号で商品商標、3号から6号で役務商標、8号で商品・役務の「広告、定価表、取引書類への標章の使用」が定義され、「小売役務商標」は、3号から7号及び8号の使用行為となる。

そこで、法が認めた具体的な役務の使用行為について、

3号の「利用に供する物」—店舗内の各階の売り場の案内板、店舗内の販売場所の案内板、店内で供されるカート・買物かご、陳列棚、試着室、接客する店員の制服・制帽・名札、商品カタログ(通信販売)、取扱商品、包装紙・袋に標章を付す行為(役務の提供に当たり顧客が利用する物に標章を付ける行為。)但し、個別の商品の出所のみを示す表示態様での行為は除外。

4号 3号で標章を付したものを利用して役務を提供する行為。

5号 商品見本に標章を付して展示する行為や商品の会計用レジスターに標章を付してカウンターに設置する行為。(役務を提供する道具に標章を付けて展示する行為。)

6号 クリーニングを施した後に納品に済みの衣服に標章を表示した下げ札等を付する行為。(役務の提供に当たり顧客の物に標章を付ける行為。)

7号 顧客の操作するコンピューターのディスプレイ画面、テレビ、インターネットサイトでの通信販売における小売り等役務に使用する行為。(標章を表示してネットワークを通じた役務を提供する行為。)

8号 標章を付した看板を店舗屋上に設置する行為。電車内の吊り広告、新聞広告、新聞折込チラシ、商品カタログ(店舗内に備え置きするもの)等。(広告や取引書類等に標章を付したり表示して流通する行為。)

商標の使用か否かは、商標の表示態様に依りて、取扱商品、商品の包装、広告、定価表又は取引書類等については個別具体的に判断されるべきである。例えば、商品自体や個別の商品専用の包装(容器を含む)に商標が直接刻印されていたり、印刷されている場合、容易に剥離できない又は事後的に表示できない態様で表示されている場合は、その商品の出所を表示するものと判断されるものと解され、よって、役務の使用とは認

められない。又商品の広告、取引書類又は価格表では、個々の具体的販売商品を表示する態様であれば、商品についての使用であり、販売店を表示する態様では小売役務の使用と判断されるものと解する。

しかし、新役務として「顧客に対する便益の提供」は、前記のとおり独立性との関係にあっては商品販売に伴う付随行為であり、直接的な対価の支払いがない点「取引書類の使用」とは、どのような態様で如何なる書類か不明と言わざるを得ない。前記「理論的矛盾」は、この点でも現出される。

又、平成18年改正法で想定された役務の使用(店舗の名称、値札や看板に表示しての標章等)は、従前の商品商標の使用の範囲として保護が認められている判例が多多認められている。(大阪地裁S52.3.4 ミスターサンアイ事件、横浜地裁H7.9.25H6(ワ)1889 あざみ野エレガンス事件、東京高裁H4.6.30 トップス不使用取消事件、東京高裁H16.3.25H15(行ケ)471 キッス不使用取消事件)

個別具体的な商品との関係で「通信販売」(テレビ、新聞、雑誌、インターネット等の媒体を利用する。)も、商品の販売業を行っており、その業務において商品選択を容易にすることや、商品の説明等、顧客に対する便益の提供を行っているとして解されるので、小売等役務商標とした場合小売業者等が顧客に対して行う個々のサービス活動が小売等役務の構成要素と考えられるから「通信販売」においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫したカタログの提供であり、商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ることとなる。と解される。しかし、小売等役務には「商品の販売自体」は含まれないものである。

よって、商品の販売自体を主に行う場合は、商品商標とすべき事となり、2条1項1号の「譲渡する者」に該当すると解されている。

本件にあっては、通信販売的な役務とも認められる余地があったが、指定役務の範囲内において争点とはならず、そのまま認められた役務であり、逆に、裁判所の判断を明確に得るために積極的な主張を行う余地も認められた。

(4) 商品の販売に関する情報の提供の「商品」

特許庁は、第36類の指定役務中「建物又は土地の情報の提供」(36E01)が規定されていることとの対比から、第35類の「商品の販売に関する情報の提供」にいう「商品」には、不動産としての建物(住宅等)や土地

は含まれていないと解していた。(平成10年審判第35642, 同第35643)

しかし、同審決の取消訴訟平成12年(行ケ)349(住宅公園事件 3①6号無効審判審決取消判決)で、住宅展示場のモデルハウスは、建築を受注する可能性のある建物の見本として並べられているものであり、不動産たる建物が商標法上の商品概念に含めて考えるか否かは別として、住宅展示場のモデルハウスが、本件指定役務の定義中であって「販売に関する情報の」販売の対象となる「商品」に含まれないと解すべき根拠はないと言わなければならない。と判示した。

本件においては、商品如何は問題となっていない。又上記判決後の特許庁の「役務表示」の取り扱いについては、特に明示されていない。

(5) 「独立性」

出願審査の過程における「小売役務」について、その「独立性」について判断を示したものとして、第42類「カタログを利用した通信販売におけるサービスが商標法上の役務に該当しないと判断された。」前記「シャディ」事件(東京高裁H11(行ケ)390 審決取消請求事件 H12. 8. 29 民6判決 請求棄却 上告(H12(行ツ)335 H13. 7. 17 第3小 上告棄却 上告受理申立(H12(行ヒ)322 H13. 7. 17 第3小 不受理)があり、

同旨として第35類「化粧品等に関する小売り」が商標法上の役務に該当しないと判断された。前記「ESPRIT」事件(東京高裁H12(行ケ)105 審決取消請求事件 H13. 1. 31 民13判決 H13. 9. 25 上告不受理)がある。

何れも、「独立して取引の対象となり得るもの」との判断基準が示された。そこで、この独立性の存否の解釈であるが、「カタログシャディ」事件では、小売役務を直接指定したものではないが、判旨のなかで小売の性格を検討した結果、カタログを利用したサービス(役務)は、売買において顧客を誘引し、販売を促進するための手段にすぎず、独立して取引の対象となっていない。と断じた。

「ESPRIT」事件では、商品の小売り役務(サービス)具体的には、指定役務を第35類「化粧品・香水・おもちゃに関連する小売り」は、法上の「役務」ではない。該出願は6条1項要件を具備しない。商品の小売りは「商品の譲渡」であり商品商標として判断すべきである。百貨店や小売店が行う包装や店員のサービス(サイズ選びや試着 アドバイス等)のサービス活動は、商品の販売を促進するための手段の一つに過ぎず、付随的

サービスであり独立して取引の対象となり得るものではない。と断じた。商標法上の役務は独立して取引の対象となっていること、商品の小売が目的とするところは、商品の販売であり何等かの役務提供がされたとしても、それは独立性を欠く役務(サービス)であるとした。

しかし、この判決後に小売役務が独立して役務商標として認められる事となり(平成19年4月1日施行)、前記の通り所謂「通信販売」役務の登録性には何等問題がなくなったものと解されるが、役務性の要件において「独立性」に解釈上疑問が残る。特許庁の見解は、斯かる商品販売に伴う「付随的役務」を小売等役務と認定し登録を認める事としたが、前記の通り「役務と看做す」と解釈したものである。

(6)

そこで、「独立性」の判断基準をみるに、商品(役務)性の存否においてその対価の有無或いは主従の有無か、具体的取引形態にて判断すべきと解されている。

① 対価の有無

商取引の対象であるとされる以上は、有償で取引されるものであり、商品商標では無償で提供される取引態様は商標制度自体が予定したものではない。と解され、前記「シャディ」事件でも、直接的な対価の支払いが認められない点からも独立性を認められないとした。従前から今日までの「商品性」の判例にあつては、無償でも可とする事例が多く認められる。ただし「役務」は、付随的なサービスが多い点を考えるなら、独立性とともに有償性を要件とすべき。との見解も認められる。

しかし、役務に対する対価が直接的に支払われる場合は問題ないが、その役務が物或いは電子媒体等と関連して行われ直接役務に対する対価とは認められない場合が問題となる。即ち、商品商標における「ノベリティ」や「無償配布」の先例(BOSS事件 大阪地裁S62. 8. 26, 日曜夕刊事件 東京高裁S52. 8. 24)から、商品商標では必ずしも有償である必要はない。又新たなビジネスモデルが認められ(HERTZ事件 東京高裁H13. 2. 27, 東京メトロ事件 H19. 9. 27等)、今日時代の進展で多様性・多面性の複雑化した取引において、多種多様な役務が出現している事より、対価の有無(有償性)は、必ずしも要しないものと解される。

新聞雑誌・カタログ誌等における無料配布による「商品の販売に関する情報の提供」役務にあつては、役務提供者は読者・購入者から直接対価は得ていないが、掲載されている広告主等から広告料の名目で経費を賄っており利益を得ている「ビジネスモデル」となって

いる。「フリーペーパー」「フリーマガジン」が指定商品(役務)と認められた「R25事件」(不服2005-14225)は参考にされるべき先例である。

商標「R25」で第16類「印刷物」第35類「広告」を指定商品・役務として出願3条1項5号で拒絶不服審判で3条2項の適用を主張

本件雑誌は無料で配布される「フリーマガジン」として市販の雑誌と同様である。収益は広告収入により賄われているので、広告媒体としても機能し、指定役務「広告」についての使用も認められる。として登録が認められた。(第5018859号)

特に、今日益々発展の域にあるインターネット通信を利用した「商品の販売」では、一般取引者需要者が利用される役務に対しては直接対価の支払いはないが、掲載されたブログ(ホームページ)をクリックするとクリック毎に掲載されたブログの所有者が、斯かる役務の主権者に対価を支払うビジネスモデルとなっている。

しかして、今日の取引実情からして、役務に対する直接的な対価の有無による判断では決しえず、有償無償は役務(商品)性の主たる判断基準にはならないものと解される。

本件では、被告より「販売元の各社から広告の対価を受け取った事の証明がないので、独立して商取引の対象となる役務には当たらない。」との答弁主張があったが、原告は、対価の有無は役務の存否に影響しない旨主張した。判決では、この点には触れず「他人性」の判断にて該当性を認めた。

② 独立して取引の対象となり得るか否かは具体的な取引形態を勘案し、主従の有無による。とする見解そこに使用されている商標が主たる役務(商品)を表示したものか否か、具体的な取引形態を勘案しての判断による。それは、商標の使用が先決問題として使用と認められる範囲において、役務(商品)に該当するか否かを決せられる。例えば、「BOSS」事件等所謂ノベルティ商品への商標の使用にあっては、使用対象が無償であるからではなく、主たる商品への使用がない点より「侵害」とならない論法と解される。又主たる商品に使用せず所謂ノベルティ商品にのみ使用している場合には、不使用取り消しの対象となり得るものと判断される。

しかし、役務(商品)性を判断する要素として「独立して取引の対象となるか否か」は、一律に主たる役務(商品)を表示したか否かでは判断しにくい事例(従来判例に徴し)も多多認められ、「市場で取引の対象となり得るもの」或いは「商標によって出所の対象とする

に値する役務であればよい」とする見解も傾聴に値し、具体的な取引形態等総合的な認定判断によるとされるのが合理的妥当な見解と認められる。

Ⅲ まとめ

本件判決においては、「独立性」の判断には明言しなかったが、裁判所で認定されたのは当該役務提供の媒体として原告の提出に係る証拠が「ホームページ」でそこには、他人の為に行った商品「CD、コンピューターゲームソフト」の販売に関する情報「タイトル」「内容」「仕様」「品番」「コード」「価格」「発売日」「購入方法」「予約受付」等の表示がなされ、画面左上には本件商標が表示されている。当該画面のスーパーシープ通販の部分をクリックすると当該商品を購入できる。又平成16年10月12日当時の原告のホームページでは、左上画面に本件商標が表示され、その下に製品一覧をクリックすると、商品が現われ、その欄には「発売日」「仕様」「価格」が表示され、商品名をクリックすると販売者のホームページに移行しゲームを購入できる。

斯かる提出証拠から役務「商品の販売に関する情報の提供」の使用行為と認められたものである。

しかして、行為の「役務性」は、特に問題(争点)となったものではなく、使用不使用の判断が問題となり、原審特許庁の審決では「他人性」が認められないとの判断であったが、裁判においては、その事実を明確に立証した事で「使用」が認められたものと思われる。

又審決取消訴訟においては、専ら審決・決定の認定・判断の当否、即ち、審決・決定に瑕疵(取消事由)が在るか否かのみが争われ、新しい拒絶・無効理由を主張し、立証する事は許されない。したがって、新しい引用例を提出して主張立証する事はできない。(最高裁S51.3.10 大法廷 民集30巻2号79頁)

しかし、主張立証についてのそれを裏付けるためのものであれば、新たな主張立証の提出は許される点は異論はない。

商標事件にあっては、審決で認められなかった商標の著名性、使用の事実等については、審判手続きで提出していなかった証拠を新たに提出する事はできると解されている。端的に認めた最高裁判決として平成3年4月23日判決(昭和63年(行ツ)37 第3小法廷判決)で「商標登録の不使用取り消しの審決に対する取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における使用の事実の主張立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。」とされ、原審東京高裁昭和62年(行ケ)

60(昭和60年11月30日判決)の審決取消の原判決を支持し上告を棄却した。又同様に先の最高裁判例を援用し東京高裁平成12年9月25日判決(H12(行ケ)46

商標登録取消審決取消請求事件)では、商標の不使用取消請求の審判手続きにおいて、被請求人(原告)は何等答弁・立証をしなかったため、登録取消の審決が出されたが、審決取消を求めた本訴では、原告は商標の使用の事実を主張立証し、これが認められた。「被告は、原告が審判手続きで何等答弁をしなかったのは信義則違反であり、本訴を提起して商標使用の事実の主張立証を行ったことは権利の濫用であると主張する。しかし、商標登録の不使用取消の審決に対する取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における使用の事実の主張立証は事実審の口頭弁論終結時まで許されると解すべきであるから、原告が審判手続きにおいて何等答弁も立証もしなかったからといって、それを理由として審決取消訴訟において使用の事実の主張立証が許されなくなると解することはできない。」と判示した。

しかし、当該最高裁判例においては、反対として、50条2項の法意から、商標権者に求めた対応を全く欠いたものであり、権利を擁護する必要はない。とする一裁判官の意見が述べられている。

又商標が普通名称であるか否かの認定判断において、判断基準時を争った審決取消請求事件(東京高裁平成2年(行ケ)150 平成3年6月20判決)では、原告が特許庁の審判手続きにおいて被告が商標権を有する商標が商標法3条1項1号に規定されている商標に該当すると主張しこれに沿う証拠も提出しており、審決取消訴訟において新たに提出した証拠は右主張を裏付けるためのものにすぎないから、前記大法廷判決に抵触しないと判示されている。

よって、本件原告にあっても、審判における審決時まで使用事実の証拠を提出すべきであった、とされる批判は受けるも、本件が特段問題となる訴訟ではなく、所謂訴訟技術的なものとして実務においては通常の行為と認められる。

更に、敢えて付言するなら、商品の販売に関する商標は商品商標として、その販売に伴う「顧客に対する便益の提供」は小売等役務商標とされた。しかし、従前の役務商標にある「商品の販売に関する情報の提供」役務の解釈が不明となり、実務においては前記のとおり第35類で「○○を用いた、○○を利用した商品の販売に関する情報の提供」役務が所謂「通信販売」役務として登録されている実情は、今後その使用、権利行使

等の解釈において難問となり判・審決の蓄積に待たざるを得ないものである。