

## 通信機器を用いたシステムの商品性・役務性

東京高裁平成 15 年 1 月 22 日 平成 13 年(行ケ)第 530 号「アイコム不使用審決取消事件」

関西特許研究会（K T K）

担当：弁理士 鶴本 祥文

### 1. はじめに

本件高裁判決では、GPS 衛星を利用して営業車の位置や車速等の情報をリアルタイムに収集して運行状況を把握し的確な配車運行管理ができるようにした移動体管理・配車支援システム（以下「本件配車支援システム」と言う。）を販売（提供）する際の使用について、本件配車支援システムが役務に該当するか否かが争点の一つとなった。特許庁は指定役務に使用されていない旨の審決を行ったが、本件高裁は、本件配車支援システムが、全体として有体物である商標法上の「商品」としてパンフレットに記載されているとは認められず、役務に該当する旨を述べた。ここで特に注目すべきは、本件高裁のこの判断が、本件と同一の当事者間における先行事件（大阪地裁平成 10 年（ワ）第 4292 号商標権民事訴訟事件）における判断と異なっている点である。すなわち、この先行事件では、本件と同じと思われる証拠に基づいて、本件配車支援システムを役務ではなく「電気通信機械器具に類似する商品」と認定しているのである。

本稿では、本件高裁判決を紹介した上で、上記先行事件等を参照し、商標法上の商品性・役務性、および同じ対象について商品であったり、役務であったりと区々異なる判断がなされることにより生じる実務上の注意点につき、若干の検討を加えることとする。


### 2. 事案の概要

本件は、原告（株式会社アイコム）が有する登録第 3189080 号商標（以下「本件

商標」と言う。)が不使用取消審判請求の予告登録日前3年間に指定役務について使用されているか否かについて、原告とこの審判の請求人である被告(アイコム株式会社)との間で争われた事案である。

原告が有する本件商標および特許庁における手続の経緯は以下の通りである。

- ・ 登録番号：登録第3189080号商標
- ・ 商標の構成：

Alcom  AI & communication

- ・ 指定役務：第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機による計算処理その他の情報の処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」
- ・ 登録出願：平成4年(1992)9月30日
- ・ 設定登録：平成8年(1996)8月30日
- ・ 本件商標の指定役務全部について不使用による登録取消しの審判請求(平成11年審判第31667号：平成11年(1999)12月15日)
- ・ 上記審判の予告登録：平成12年(2000)1月26日
- ・ 本件商標の商標登録を取り消す旨の審決：平成13年(2001)10月10日
- ・ 原告への審決謄本送達：同年10月22日

特許庁は、上記審決において本件商標が上記予告登録日である平成12年1月26日前3年以内(以下「本件期間内」と言う。)にその指定役務について使用されていたことを認めることはできないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものであると判断した。これに対して、上記審判の被請求人である原告は、この認定には誤りがあるので違法として取り消されるべきであるとして、上記審決の取消を求める本

件訴訟を提起した。

### 3. 本件高裁判決

#### (1) 結論

審決取消（原告勝訴。本件商標の登録維持）

#### (2) 理由

（特に、主要な争点である「本件配車支援システム」の役務性について）（なお、下線、および（Ⅰ）から（Ⅳ）は筆者による）

本件配車支援システムは、（Ⅰ）複数の車両に搭載される車載システムと（Ⅱ）パソコン又はワークステーションを使用したセンター側システムとを基本構成として、これに（Ⅲ）GPSカーナビゲーションシステムと（Ⅳ）無線データ通信ネットワークシステムを組み合わせた複雑なシステムであって、これらが全体として有体物である商標法上の「商品」としてパンフレットに記載されているとは到底認められない。すなわち、甲9のパンフレットの「システム構成の概要」を見ても、有体物である「商品」としての概念を把握することは困難であり、上記のようなシステム構成が記載されているにすぎず（本件被告を原告とし、本件原告を被告とする大阪地裁平成10年（ワ）第4292号事件につき同裁判所が平成13年3月13日に言い渡した判決〔乙4〕の認定判断は、当裁判所の判断を左右するものではない。）、また、甲13のパンフレットの「システム構成図」においても、有体物としての「車載端末」が表示されてはいるものの、これが本件配車支援システムの一構成要素にすぎないことは明らかであって、システム全体が有体物である「商品」として記載されているものとはいえない。さらに、甲9の「中心となる地図エリアは納入時にすべてカスタマイズ致します」との記載や、甲13の「基本機能に加えて、御要望に応じた各種カスタマイズも可能です」との記載からも、本件配車支援システムの提供が役務性を有することは明らかというべきである。（中略）

また、被告は、甲9のパンフレットに関し、車両位置監視画面の中心となる画面エリア

を調製（カスタマイズ）する程度のことは、商品に付随し、単独で商取引の対象となるものとはいえない旨主張する。しかし、有体物としての商品の概念が明確に把握できることを前提に、これに付随的に提供されるサービスを独立の役務と見得るかどうかという議論であれば格別、甲9のパンフレットに関しては、そもそも有体物である商品の概念が何ら示されていないのであるから、被告の上記主張は前提を欠くものといわざるを得ない。

そして、本件配車支援システムの提供に係る役務が、本件商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機による計算処理その他の情報の処理、電子計算機のプログラムの結成・作成又は保守のコンサルティング」に該当することは明らかであるから、原告は、本件期間内に、本件商標の指定役務に関する広告である甲9、13のパンフレットに本件商標を付して、これを頒布し、商標法2条3項7号にいう「使用」をしたといえることができる。（中略）

以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由があり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。

#### 4. 先行事件判決

本件高裁判決の前に、本件高裁と同一の当事者が原告・被告となった事件（大阪地裁H.13.3.13（平10（ワ）4292））がある。この事件は、商標権侵害に基づく商標の使用差し止めおよび損害賠償請求事件であり、本件高裁の被告（アイコム株式会社）が原告（以下「侵害事件原告」という。）に、本件高裁の原告（株式会社アイコム）が被告（以下「侵害事件被告」という。）になっている事件である。

この事件にはいくつかの争点が存在するが、本件高裁と関連する争点として、本件配車支援システムと同一と思われる配車支援システム<sup>(1)</sup>の商品性が争われている点が注目される（下線および（i）から（iv）は筆者による）。

この事件では、まず、配車支援システムを「事務所・車両間（もしくは車両同士）で運行状況や配送先地図、渋滞情報など様々な情報をやり取りするシステムで、日本シティメディアが運営する（i）テレターミナル方式の無線データ通信ネットワークと（ii）パイ

オニアナビCOMのG P S（全世界測位システム）カーナビゲーションシステムを組み合わせ、被告がシステム統合して開発したものである。その具体的内容は、（iii）配車センターにワークステーション（UNIX）又はパソコン（WINDOWS）を管理対象車両台数に応じて設置し、（iv）管理対象車両にGPSレシーバーと無線モデム又は専用車載端末を設置し、移動体管理機能、運行記録機能、電子地図機能（以上が標準機能）、道路交通情報通知機能、各種伝言通信機能（以上がオプション機能）、及びその他カスタマイズ機能を実現することができるソフトウェアを組み込むことにより、構成されている。」（判決文における(1)イ記載に該当する）ものと認定した上で、「同システムは、上記(1)イ記載のとおり、複数のハードウェアとソフトウェアから構成されるシステムであるが、システムを全体としてみる場合には、全体で1つの商品であるということができ、そのシステムの内容からして、本件商標権の指定商品である電気通信機械器具に類似する商品であるということができ。」（中略）

被告は、コンピュータプログラムの作成という役務を提供するに当たって、本件被告標章を使用しているにすぎないと主張する（争点3）。被告の主張は、要するに、本件改良前システムの製造・販売において、被告が現実に行っていることはコンピュータプログラムの作成にすぎず、本件商標権の指定商品を製造・販売していないというものであると解される。（中略）

しかし、被告は、他社製のコンピュータ、GPSレシーバー、及び無線モデム又は専用車載端末と、自社製のソフトウェアを組み合わせたシステムを、被告の商品として販売していたのであるから、被告が、本件改良前システムを販売する前提として、自ら作成していたのがコンピュータプログラムのみであったとしても、需要者との関係では、被告は、商品である本件改良前システムを販売したというべきである。すなわち、被告が、仮に需要者の元にあるハードウェアに組込むためにコンピュータプログラムのみを作成し、適宜記憶媒体に記憶させるなどして納品する場合には、それは、コンピュータプログラムの作成という役務の提供になり得ようが、本件のように、コンピュータプログラムをハードウ

エアに組み込み、それらを有機的機能的に結合した1つのシステムとしてハードウェアごと需要者に供給する行為は、システムという商品の売買と評価すべきである。（中略）

被告は、本件システムは、顧客の要望に応じた受注生産であり、取引市場において、それぞれが代替性を有する多数の同種対象物の中から、所望の対象物を商標によって選択し入手するという行為が存在しないから、商標法上の商品に該当しないと主張する（争点4）。

しかしながら、本件改良前システムが、顧客の要望に応じた仕様が施される受注生産であるとしても、被告が顧客の要望に応じて本件改良前システムの具体的仕様を決定するのは、被告と需要者とが取引の交渉に入った後のことである。そして、そのような交渉に至る前においては、本件改良前システムは、他の同種対象物（甲24ないし27）と同レベルで市場に存在し、そこでは、本件被告標章3が他の同種商品から本件改良前システムを識別する機能を果たしているのであって、本件改良前システムが、商標法上の商品に該当することは明らかである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。」として、侵害事件被告が行った「配車支援システムが役務である」との主張がことごとく否定されている。

## 5. 評釈

### (1) 商標法上の商品とは、役務とは

本件高裁判決の検討に先立ち、商標法上の商品、役務について（紙面等の都合上、この点についての詳細な検討は、別の機会に譲ることとする）少し確認しておく。商標権は、商標と指定商品・指定役務との関係でその権利範囲が定められる（商標法25条、同27条等）。そのため、指定商品・指定役務が何であるか、また、ある対象が商品であるか役務（指定商品・指定役務と同一又は類似するか）であるかは、商標権の権利侵害に該当するか、不使用を理由に権利が消滅しないかなどを考える上で極めて重要な要素となるからである。

商標法上の商品、役務とも法上の定義規定はなく、その概念は学説、判例の解釈に委ね

られている。学説・判例を考慮すると、商標法上の商品については、「取引の対象として流通する有体物」であり、有償性、流通性、有体動産であることが要件となると説かれることが多い（田村善之「商標法概説」弘文堂参照）。したがって、店内で飲食されるためにだけに販売される商品は、流通性を有しないため、商標法上の商品ではないとされる（飲食サービスの提供に当たるとされる）。なお、インターネットが普及し、ダウンロードによりコンピュータプログラムや音楽など（無形の情報財）が流通している今日、有体物であることは商標法上の商品であることの要件として重要ではなくなっている。このように、その概念が確定的でないことには留意すべきであろう。また、商標法上の役務は、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう」（特許庁編 工業所有権法逐条解説 16 版 1045 頁、H12. 8.29 東京高裁 平成 11(行ケ)390 等の裁判例参照）と解されている。したがって、飲食物の出前サービス自体は、通常独立して商取引の目的とはされていないので、商標法上の役務ではないと考えられる。

## (2) 本件高裁判決の妥当性等

本件高裁判決では、上述のように、本件配車支援システムを役務と捉えている。これに対し、先行事件判決では、配車支援システムを全体で一つの商品であると捉えている。

検討してみるに、本件高裁判決は、商標法上の商品をいう際に「有体物」であることを強調している。しかし、無形の情報財が商標法上の商品であることが認められている今日、この強調はナンセンスな印象を受ける。また、先行事件判決において検討された「本件改良前システムが、顧客の要望に応じた仕様が施される受注生産であるとしても、被告が顧客の要望に応じて本件改良前システムの具体的仕様を決定するのは、被告と需要者とが取引の交渉に入った後のことである。そして、そのような交渉に至る前においては、本件改良前システムは、他の同種対象物（甲 2 4 ないし 2 7）と同レベルで市場に存在し、そこでは、本件被告標章 3 が他の同種商品から本件改良前システムを識別する機能を果たしている」という点が本件高裁判決で検討されていないのは、被告が主張していなかったのか

もしれないが、妥当でないと考えられ、残念である。

しかし、本件高裁判決は、不使用取消の場面、すなわち、商標登録を今後も維持していくのが妥当が否かについての判断の場面であり、侵害事件ほど緊迫した状況にはないと言える。また、裁判はその事件だけに効力が及ぶ（相対的効力）のが通常だが、取消はこの事件の当事者だけにとどまらず第三者を含めて対世的に権利を消滅させてしまうことになるので、商標権者の不利益が大きい。そのため、商標登録を維持させるために、商標権者に少し甘い判断が下されることも不当とまでは言い切れない。これに対し、先行事件判決は、緊迫した侵害の場面の判断であり、詳細な部分にまで検討され判断がなされることが要求される。また、侵害事件の効力は、この事件の当事者のみに及ぶのであるから、純粋に当事者の様々な状況が勘案された上での利益考量が行われる。そして、本件配車支援システムのように複雑なものについては、上述の学説・判例で言われる概念を考慮しても、商標上の商品か、役務かの判断が非常に困難な場合が当然ありうる。

したがって、本件高裁判決は、検討すべき部分を検討していないことなどが見受けられるが、商品性・役務性の判断が微妙な対象であったこと、不使用取消という場面であったことを考慮するならば、結論としては不当までは言い切れないと考えられる。

## 実務上の注意点

### （１）商品か、役務か

上述のように、ある対象について、学説や判例での考え方を参考にし、商標法上の商品か役務かを判断しようと努めることは必要であるが、その判断が困難な場合が生じうる。そのような場合には、考えられる商品および役務（サービス）の双方について、商標調査、権利化を図っておくのが望ましい。商標法上の商品か役務かの判断が微妙な場合には、先行事件判決や本件高裁判決のような状況、すなわち、本件高裁判決のような判断がでたからと言って、その商標の使用を継続した場合、先行事件判決のような判断が後に下されることも考えられる。登録に関わる場面と侵害の場面との判断は、その効力が実質的に及ぶ



範囲等が異なることから、違ったものとなる可能性があるので注意を要する。

また、インターネットが普及し、ダウンロードされるコンピュータプログラムなどの無形の情報財の流通が盛んになった今日では、商標法上の商品性、役務性の判断はさらに困難になっているのではないだろうか。例えば、現在特許庁は、「電子計算機用プログラム」がダウンロードにより販売される場合にはこれを商品として取り扱い、通信回線に接続状態のみ電子計算機用プログラムを使用させるような場合には「電子計算機用プログラムの提供」として役務として取り扱っている。しかし、使用期限付きでダウンロードして使用させるような「電子計算機用プログラム」の場合には、どちらに該当するのか、上述の学説等からもはっきりしないと考えられるのである。

## (2) 商品と役務の類否

本件とは少し、外れた話しになるが、この点も重要であるので少し検討しておく。上述のように、ある対象について、商標法上の商品か、役務かを困難ながらも判断できたとしても、次にこの点に注意する必要がある。商標権は、指定商品・指定役務の類似範囲まで効力が及び、また、同一又は類似する商標について、類似する商品・役務については登録も許されないからである。

商品と役務の類否では、需要者の範囲の共通性等が考慮されるが、この類否に関する裁判例は数多くない。その中では、例えば、次の事件がある。H12.10.10 東京高裁 平成 11(行ケ)392、H12.10.10 東京高裁 平成 11(行ケ)393 では、登録が無効か否かの判断の場面で「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与」と「プログラムを記憶させた磁気ディスク等」という商品の間において共通する場合もかなり存在することは否定しないながらも、流通性の有無、共通しない他の取引態様も多く存在し得ることを理由に、両者が非類似であると判断された。しかし、この事件では、「本件商標の登録性の有無を判断するに当たってされるべき本件役務と引用商標の指定商品との類否判断とは別次元の問題」であること、「具体的な事案においては、電子計算機のプログラムの設計等の当該役務提供が電子応用機械器具等の指定商品と類似の範囲に属する役務

に該当すると評価されることもあり得る。」旨が述べられている。侵害の場面における別の実際の裁判例（東京地裁平成9年（ワ）第16468号）では、需要者の共通性等が考慮され、「ウィルス対策用ディスク」という商品は、「電子計算機用プログラムの保守」に類似すると旨が述べられている。やはり、登録性の判断場面と侵害の判断場面とは様相が異なってくる可能性があると言える。

また上述のように、インターネットが普及した今日においては、商品か、役務かの判断の困難性のみならず、商品と役務の類否の困難性も増していると言える。

### （3）まとめ

以上から、実務上は、商品か役務かの判断が困難な場合、あるいは判断が困難でなくとも商品と役務の関連性が強いと考える場合には、双方の分野の商標調査を行い、一方に注意すべき商標が存在した場合には、侵害の場面等での判断を予想しつつ、今まで以上に注意を払った上でその商標の選択を決定する必要があるだろう。

## 7. 最後に

本稿は、時間的な制約もあり、提出されている証拠の裏付けなどを踏まえた詳細な検討を未だ行っていない。そのため、理論的な研究としては不十分な点が多々あるとは思いますが、企業の方が実務上留意すべき点について問題提起をさせて頂いた。皆様のお役に立てれば幸いです。

### 注釈

（1）この配車支援システムと本件高裁での本件配車支援システムとが同一であるか否かという点であるが、上記3.（2）（I）から（IV）と上記（i）から（iv）、本件高裁判決での「本件被告を原告とし、本件原告を被告とする大阪地裁平成10年（ワ）第4292号事件につき同裁判所が平成13年3月13日に言い渡した判決〔乙4〕の認定判断は、当裁判所の判断を左右するものではない。」との部分、およびこの事件における次の判断部分を考慮すると両者システムは同一であることが推測される。

「被告は、本件被告標章の使用は、被告が有する商標権の行使として正当化されると主張する（争点6）。証拠（乙1ないし4）によれば、被告は、別紙被告登録商標記載の商標について、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守等を指定役務とする商標権を有していることが認められる。しかしながら、上記登録商標と同一の商標が使用されていると認められるのは、甲9のパンフレット及び甲30ないし32の雑誌広告のみであり、それについても、既に判示したように、本件改良前システムという商品の商標として使用されているのであるから、被告の主張は採用することができない。」

[著者略歴]

鶴本 祥文

1999年 大阪大学法学部法学科卒業

2000年 古谷国際特許事務所に入所

2001年 弁理士登録

所属：日本弁理士会〔知的財産価値評価機関設立検討委員会〕、日本商標協会〔ブランド価値評価委員会〕、関西特許研究会

専門分野：国内外商標、意匠、その他、特定不正競争行為・著作権等を含む知的財産権法務

著作・講演：

2002年7月 『商標問題の課題』記事掲載、日本繊維新聞

2002年11月 『ブランドに関する知的財産とその活用』講師、日本経営協会主催

2003年4月 『知って得するソフトウェア特許・著作権』（改訂4版）アスキー出版