

ドメイン名の使用につき商標権侵害及び商標法上の先使用権の抗弁が認められた事例

大阪地裁 平成16年4月20日判決 平成14年(ワ)第13569号商標権侵害差止等
請求事件(第1事件)・平成15年(ワ)第2226号商標権侵害差止請求事件(第2事件)
請求一部認容(第一事件), 棄却(第二事件) 控訴審で和解
最高裁HP知的財産権裁判例集掲載

森 林 稔**

【要 旨】

第1事件原告・第2事件被告
株式会社学情(以下G社という。),
第1事件被告・第2事件原告
株式会社ディスコ(以下D社という。)

1. D社が運営する別紙ウェブサイト目録記載のインターネットホームページのサイトで提供する業務における別紙標章目録1ないし3記載の標章(いずれもドメイン名)の使用は, G社の有する別紙商標目録1記載の商標権を侵害するものである。

2. D社はG社に対し, 商標権侵害による損害賠償として, 商標法38条3項に基づき, 売上高の10パーセントの額である金41万8318円並びに弁護士費用金20万円の合計金61万8318円及び遅延損害金の支払義務がある。

3. G社が運営するインターネットホームページのサイトで提供する求人情報提供業務における別紙標章目録4記載の標章(ドメイン名)の使用について, G社は商標法32条1項に基づき先使用による同標章の使用をする権利を有するから, D社の有する別紙商標目録2記載の商

標権の侵害には当たらない。

本判決の理由と結論に賛成する。

<参照条文> 不正競争防止法2条7項, 商標法2条, 25条, 36条, 37条1項, 39条, 特許法103条, 民法709条, 商標法38条2項, 3項, 32条1項

【事 実】

1. 事案の概要

(1) 第1事件は, 別紙商標目録1記載の商標権(以下「G社商標権」といい, その登録商標を「G社商標」という。)の商標権者であるG社が, 別紙標章目録1ないし3記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用するD社の行為はG社商標権を侵害するとして, D社に対し, 商標法36条1項に基づきこれらの標章の使用の差止めを求めるとともに, 損害賠償を請求している事案である。

(2) 第2事件は, 別紙商標目録2記載の商標権(以下「D社商標権」といい, その登録商標を「D社商標」という。)の商標権者であるD

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 前志學館大学法学部教授 Minoru MORIBAYASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

社が、別紙標章目録4記載の標章（以下「G社標章」という。）をインターネットホームページのサイトで使用するG社の行為はD社商標権を侵害するとして、G社に対し、商標法36条1項に基づき同標章の使用の差止めを求めるとともに、損害賠償を請求している事案である。

2. 争いのない事実等

(1) 当事者

ア G社は、広告宣伝物の企画並びに製作、有料職業紹介事業、就職情報誌の出版、各種情報の収集・処理サービス、企業の経営管理又は企業の販売活動に関する人材育成教育の受託、各種イベントの企画・実施並びに運営管理、労務・経営コンサルタント業、労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業、企業における人材育成のための教育及び指導に関するコンサルタント業、就職相談等を目的とする株式会社である。

イ D社は、書籍の出版並びに販売、書籍出版の請負並びに受託、産業教育の企画の請負並びに受託、学生並びに一般社会人の教養向上のための国内研修及び海外研修の企画と受託、企業の求人情報を主とする広告代理業、大学等高等教育機関の学生募集情報を主とする広告代理業、人材派遣並びに人材斡旋に関する事業等を目的とする株式会社である。

(2) 商標の類似

別紙標章目録1記載の標章（以下「D社標章1」という。）はG社商標と類似する。また、G社標章はD社商標と類似する。

(3) 行為態様

ア G社の行為

G社は、平成11年1月25日、ドメイン名を「CAREER-JAPAN.CO.JP.」とするURL登録を行い（書証）、同年3月19日にG社商標を商

標登録出願した上、同年4月よりインターネット上に就職情報サイト「Career-Japan」（<http://www.career-japan.co.jp> 以下G社サイトという。）を立ち上げ、求人情報を提供している。G社は、G社サイトにおいて、G社標章を使用している。

イ D社の行為

D社は、平成14年5月よりインターネット上に情報サイト「DISCO CAREER JAPAN, JP」（<https://www.disco-careerjapan.jp> 以下「D社サイト」という。）を立ち上げた。D社は、D社サイトにおいて、平成15年3月までD社標章1を使用し（ただし、D社は、商標としては使用していない旨主張している。）、平成14年7月以降は別紙標章目録2記載の標章（以下「D社標章2」という。）を、平成15年3月5日以降は別紙標章目録3記載の標章（以下「D社標章3」という。）を使用している（以下、D社標章1ないし3を併せて「D社標章」という。）。

3. 争点

(1) 第1事件について

ア D社は、D社標章1を商標として使用していたか。

イ D社標章2及び3はG社商標に類似するか。

ウ D社がD社サイト上で行っている行為とG社商標権の指定役務は類似するか。

エ G社の損害

(2) 第2事件について

ア D社商標権は無効原因を有するか。（権利濫用となるか。）

(ア) 商標法4条1項11号

(イ) 商標法4条1項10号

イ D社商標権に基づく権利行使は、悪意若しくは害意の登録商標権者が先使用者に対してしたものとして、権利濫用となるか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ウ G社に先使用権は認められるか。

エ D社の損害

【判 旨】

第1事件について

1. 争点(1) ア(D社は、D社標章1を商標として使用していたか)について

証拠及び弁論の全趣旨によれば、D社はD社サイトにおいて、「Career japan, jpは日本で働きたい外国人を応援します。」との文言を掲載していたことが認められ、また、D社サイトは、主に外国人留学生を対象として、求人事項や採用希望企業の活動内容、将来像、採用傾向等の情報を提供すること等の業務を行ってきたことが認められる。そうすると、上記使用態様は、単にドメイン名として使用するものではなく、D社標章1を自らのサービスを他のサービスと識別するための標識として使用するものであったといえることができる。したがって、D社はD社サイトにおいて、D社標章1を商標として使用していたというべきであるが、平成15年以降はこれを使用していないものであり、D社が将来再び使用のおそれがあることは認められない。

2. 争点(1) イ(D社標章2及び3はG社商標に類似するか)について

二つ以上の語の組み合わせからなる文字商標は、全体において一体性が認められ、全体から一定の外観、称呼、又は観念が生ずる場合には、これを分離して要部等を観察して類否判断をすることはできない。しかし、全体の構成から一定の外観、称呼又は観念が生じることがなく、又は、語の間に識別力に強弱があったり、語の中の一部が需要者に特に印象付けられたりする場合には、要部というべき一部を分離ないし抽出してその部分が有する外観、称呼又は観念による商標の類否判断を行うべきである。

D社標章2及び3の「DISCO」という文字標章が、求人事項や採用希望企業の事業内容等の情報提供業務における需要者の間でD社を示すものとして認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。

また、「DISCO」という文字と、「CAREER JAPAN」あるいは「Career Japan」とは、意味の上で関連性がなく、これらの文字の結合によって、全体から特定の観念が生ずるとすることもできない。

D社標章2及び3は、外観上、「CAREER JAPAN」ないし「Career Japan」の部分は、「DISCO」という部分とは別に一まとまりとして見ることもできるものと認められる。

さらに、D社のD社サイトにおける役務の内容からすれば、需要者においては、D社標章2及び3の一連に称呼するには、いささか冗長な文字標章のうち、求人事項や採用希望企業の情報提供であることをうかがわせる「CAREER JAPAN」あるいは「Career Japan」の語に着目することも十分あるものと推測される。

以上からすれば、G社商標とD社標章2あるいは3の類否の判断においては、G社商標の「Career-japan」と、D社標章2の要部である「CAREER JAPAN」、D社標章3の要部である「Career japan」とにおいて、その外観、称呼又は観念による類否判断をすべきである。そして、これらは、頭文字部分のみ大文字にするか、すべてを大文字にするか、間にハイフンを入れるかの相違しかないから、外観、称呼、観念のいずれにおいてもG社商標に類似するものといえることができる。

3. 争点(1) ウ(D社がD社サイトで行っている行為とG社商標権の指定役務は類似するか)について

一定の役務に商標が使用される場合に、それが商標権の侵害といえるためには、当該商標が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

登録商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用されることが必要であるところ(商標法25条, 37条1号参照), 役務が類似するか否かは, 両者の役務に同一又は類似の商標を使用したときに, 当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって決すべきであると解するのが相当である。

そして, この類否の判断に当っては, 取引の実情を考慮すべきであり, 具体的には, 役務の提供の手段, 目的又は場所が一致するかどうか, 提供に関連する物品が一致するかどうか, 需要者の範囲が一致するかどうか, 業種が同じかどうかなどを総合的に判断すべきである。

前記認定事実によれば, D社は, インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して, 採用希望企業の名称, 所在地, 給与, 勤務時間, 職務内容等の求人事項, 並びに, 当該企業の経営理念や活動目的, 将来像, それらに適合する採用傾向等の情報を, 興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で, 誰もが閲覧し得る状況に置くことによって, 提供していることができる。そして, 求人情報の提供, 広告, 広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり, D社自身も広告代理をその業務の一つとしている。

したがって, 役務の提供の手段, 目的又は場所の点においても, 提供に関連する物品(本件の場合には情報)においても, 需要者の範囲においても, 業種の同一性においても, D社がD社サイトで行っている業務は, G社商標権の指定役務である電子計算機通信ネットワークによる広告の代理業務と同一ないし類似するということができる。

以上の認定に基づき, 裁判所は, D社がD社サイトで提供する業務において, D社商標の使用はG社の商標権の侵害に当たるとし, その使用中のD社商標2及び3の使用の差止めを認め

た。また, D社には過失の存在が推定される(商標法39条, 特許法103条)から, G社の商標法38条2項に基づく損害の主張は, D社の利益が認められないので失当であるが, 同法38条3項に基づく使用料相当額の損害の請求は, D社の売上高の10%に当る金41万8318円と弁護士費用20万円の限度で理由があるとし, D社にG社に対する損害賠償として金61万8318円及び遅延損害金の支払いを命じ, G社のその余の請求を棄却した(請求金額200万円)。

第2事件について

4. 争点(2)ウ(G社に先使用権は認められるか)について

前記認定の事実によれば, G社は, D社商標が出願されるより約2年半前から, 20歳代から30歳代の高学歴の男女を対象とし, 東京, 大阪あるいは名古屋を中心とする地域に所在する企業の求人事項を, G社標章を使用したG社サイトにおいて掲載しており, そのことはG社サイト立上げ以降G社が打ち出した広告等により, 徐々に東京, 大阪あるいは名古屋を中心とする地域において認識されるに至っていたということができる。そして, D社商標出願時には, G社標章は, インターネット上で求人事項の掲載等を行うG社の役務を示すものとして, 東京, 大阪あるいは名古屋を中心とする地域において, 就職情報に関心を持つ需要者層の間で広く認識されていたと認めるのが相当である。

したがって, G社標章は, 商標法32条1項所定の周知性の要件を満たすものというべきである。そして, G社のG社標章の使用態様や時期, D社商標の使用態様やその時期等に照らせば, G社標章の使用は不正競争の目的に出たものではないということができる。

よって, G社は, 商標法32条1項に基づき先使用によるG社標章の使用をする権利を有するということができるとして, 差止め及び損害賠

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

償の請求を棄却した。

【研究】

第1 本判決の意義及びドメイン名の新機能について

1. 本判決は、インターネット上に立ち上げた自社サイトにおけるドメイン名の使用が、他社の有する商標権の侵害に当たるとされた我が国で初めての判決であり（第1事件）、さらに、併合された対立する同様の反対訴訟においてサイト上のドメイン名の使用につき、商標法32条1項の先使用权の抗弁が我が国で初めて採用された画期的な判決でもある（第2事件）。

本判決は、実に多くの詳細な事実認定に基づいて的確な判断をしているものであり、事例としての価値も高く、後続のドメイン名に係る商標権侵害訴訟事件について大いに参考となる。

2. ドメイン名の法律問題は、インターネットの普及に伴って発生してきた新しい問題である。ドメイン名の使用の問題は、現在では不正競争防止法や商標法と深く関係する側面を有するに至った。すなわち、インターネット上において、ドメイン名の使用が、様々な商取引の手段となり、「商品等表示」或いは「商標」の使用に当たり、「商品又は営業」或いは「商品又は役務」の出所識別機能を果たす場合が出てきた。

「ドメイン名は、インターネット上のアドレスであるから、何ら意味を有さない数字や文字等の組み合わせでも何ら差し支えない。しかし、実際には、ドメイン名の多くは、登録者の名称、商品又は役務の名称など何らかの意味を有する文字列等が選択される。すなわち、事業者は、自社商品を広告し、販売等を促進するためにインターネット上のウェブサイトを活用するが、通常、事業者の保有するドメイン名は、当該事業者やその商品等を示す文字列を第三レベルド

メインに含んでいることが多い。利用者は、ウェブサイトに掲載された情報に基づいて所望の商品やサービスを選択し、商品を購入し、役務の提供を受けるが、その際、ドメイン名が特定の企業名や商品等の名称を含む場合には、ドメイン名で示された企業名や商品等の名称と、その企業若しくは商品等との間には関連性があると認識する場合が通常である。」（東京地裁平成14年7月15日判決・判例時報1796号145頁）

「ドメイン名が、商標と同じように、インターネットでの取引者の同一性、ひいてはそれが扱う商品・役務の出所を識別し得る機能を果たすようになり、（中略）インターネットの利用態様が、より多様化し、商取引がそれを介して行われることも多くなった。」（東京高裁平成14年10月17日判決・平14(ネ)3024最高裁HP）

3. このような事態に対処するため、次のとおり法律の規定も整備された。まず、平成13年法律第81号による不正競争防止法の一部改正で、同法2条7項にドメイン名の定義規定を新設した。次に、平成14年法律第24号による特許法等の一部改正で、商標の「使用」の定義規定である商標法2条3項が一部改正（2号、7号、8号）され、ネットワーク上での商品流通、役務提供又は広告的行為をする際に商標を用いる行為が、商標の使用行為に当たることを明確にした。

第2 商標権侵害について

1. 概説

ドメイン名登録者のインターネット上でのドメイン名の使用が「商標」の「使用」に当たるとき、それが他人の登録商標の指定商品又は指定役務につき、或いはこれと類似する商品又は役務につき、その登録商標と同一若しくは類似のドメイン名商標を使用する限り、商標権侵害となる。この場合、商標法36条に基づく差止請求の対象となり、これにより商標権者に損害が発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

生したときには、ドメイン名登録者に故意又は過失があれば、その損害の賠償義務を負うこととなる。

2. 判旨1（商標の使用）について

ドメイン名のインターネット上での使用が商標と同じように取引者の同一性、ひいてはその商品又は役務の出所を識別し得る機能を有するとき、すなわち、商品又は役務の識別標識となるときは、単なるドメイン名の使用に止まらず、「商標」としての「使用」に該当することになる。これは「個別の具体的事案において、当該ドメイン名が使用されている状況やウェブサイトに表示されたページの内容等から、総合的に判断されることとなる。」（小野昌延・商標の法律相談・改訂版521頁）

本判決の認定したD社がD社サイトで行ってきた業務の具体的事案の総合的判断によっても、D社標章1は自他役務の識別標識として使用されていたものであり、需要者層については、商標法2条3項7号の使用に該当し、D社に求人広告の代理を依頼している顧客企業については、同項8号の使用に該当するものであるから、判旨1は、賛同できる。

なお、D社標章2及び3が商標として使用されていた点については、D社が明らかに争わないところであって、争点となっていない。

3. 判旨2（商標の類似）について

ドメイン名商標が、登録商標と「類似」するか否かは、個別的具体的取引事情の下において、両者につき「出所の混同」のおそれがあるか否かで判断されることとなる。そこで、この基準につき、最高裁三小昭和43年2月27日判決・民集22巻2号399頁を参照すると、次のようにいうことができる。

商標の類否については、同一又は類似の商品或いは役務の提供に使用された商標が外観、観

念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、通常は、上記三要素の一つでも類似する場合は、商品又は役務の出所の混同を招くおそれの存在を推認させる一応の基準となる。もっとも、その商品又は役務の取引の実情を明らかにできる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきのものであって、その三要素のうち類似する要素があるとしても、他の要素において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品又は役務の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解するのが相当でない場合もあり得る。

D社標章2及び3は、二つ以上の語の組み合わせからなる文字標章であるが、全体の構成から一定の外観、称呼又は観念を生ずるものではないから、この中から、D社サイトにおける役務の内容により、需要者に特に印象付けられると推認できる要部を判示のとおり分離抽出してその部分が有する外観、称呼、又は観念を、G社商標のそれらと比較対照して類否判断すべきであるとする本判決の判断は、本件に現れた取引の実情に照らして、全面的に賛同できる。そうすると、両者は、判示のとおり僅かな相違しかないから、外観、称呼、観念の三要素のすべてにおいて類似するということができる。而して、判旨3の役務の同一ないし類似するとの判断を前提とすると、D社標章2及び3の使用は、G社商標の役務と出所の混同のおそれがあることは明らかである。したがって、D社標章2及び3は、いずれもG社商標と類似するものである。

なお、D社標章1はG社商標と類似することは当事者間に争いが無い。

4. 判旨3（役務の類似）について

ドメイン名商標の使用が、登録商標の指定役

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

務と類似の役務に係るものか否かについては、両者の役務に同一又は類似の商標を使用したときに、具体的取引事情の下において、その実情を総合的に検討し、両者につき「出所の混同」のおそれがあるか否かで判断されることとなる。判旨3の判断は、この観点からいっても、すべて首肯できるものであり、今後の同種事件における役務の類否判断について重要な先例として参考になるものと思われる。本判決の非常に詳細な事実認定のうえで、①役務の提供の手段、目的又は場所、②提供に関連する物品（本件の場合は情報）、③需要者の範囲、④業種の同一性の四つの観点から総合的に検討してなされた、D社がD社サイトで行っている業務はG社商標権の指定役務と同一ないし類似するという判断は、十分に説得力を持ち、賞賛に値する。

第3 商標法上の先使用权について

1. 概説

商標権侵害訴訟において、ドメイン名の使用が、「商標」の「使用」に当たり、それが登録商標権の指定商品又は指定役務につき、或いはこれと類似の商品又は役務につき、その登録商標と同一若しくは類似の商標を使用する場合であっても、これが商標法32条1項所定の要件に該当するときは、商標法上の先使用权の抗弁が成立し、商標権侵害は否定されることとなる。

この場合、先使用权者は、他人の商標権の排他的禁止権に対抗して、従前どおり、自己のその未登録周知商標を継続使用できる権能・法的地位を有するのである。この権能は受動的な対抗権にすぎず、他人にその商標の使用を禁止できるような能動的な権利ではない。

商標の先使用权の成立要件については、大別して四つ挙げられる。

ア 他人の商標が登録された場合において、その商標の登録出願前から、日本国内において、

その登録商標の指定商品（役務）と同一又は類似の商品（役務）について、その登録商標と同一又は類似の商標を使用していること。

イ 不正競争の目的でなく使用していること。

「不正競争の目的でなく」とは、他人の信用を利用して不正に利益を得ようとする目的でない場合である。

ウ 他人の商標登録出願の際に、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている（周知となっている）こと。

需要者に広く認識されている（周知）とは、日本全国にわたって広く知られていることを必要とせず、一地方において広く知られている場合でもよい。これは、出願当時の取引の実情、業界の常識、需要者層のもつ社会通念に照らして判断する必要がある。

エ 継続して、その商品又は役務について使用していること。

これは先使用权の存続要件でもあるから、他人の商標登録出願前から現在までの継続使用を要する。

2. 判旨4（G社の先使用权の存否）について

本判決は、実に多くの詳細な事実認定をして、これに基づき判旨4の判断をしている。その事実認定の要旨は次のとおりである。

「①G社は、平成10年ころ、就職情報をインターネット上のサイトに掲載して提供する計画を立案し、約1年にわたってその内容と名称を検討し、外国人が検索することも念頭において名称を「Career-japan」として平成11年1月25日にURL登録をしたこと、同年4月に、企業側が掲載費を支払い、求職者側は自らの経歴をサイトに無料で登録するという形式を採用し、企業側から提示される求人事項やG社が就職等において必要と考える各種情報を提供する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

G社サイトを立ち上げたこと、それ以来のG社商標及びG社標章を使用したG社サイトの提供する情報の詳細な内容、G社が東京、名古屋、大阪の三地区で行った合同企業就職説明会の年間回数、学生側や企業側の年間動員数、G社標章を使用した新聞、ダイレクトメール、電車の中吊り広告、駅貼りポスターによる広告宣伝の実施状況、平成11年以降毎年増加し続けているG社サイトへの年間参加・掲載企業数、年間動員・登録者数など、次に、②D社は平成14年5月にD社サイトを立ち上げ、就職情報の提供を行っていること、平成15年12月末までの会員登録数と利用企業数、D社サイト立ち上げ前の過去14年にわたる外国人留学生の採用イベントの参加企業数、来場者総数、D社は平成14年7月2日にD社商標を登録出願し、同商標は平成15年1月31日に登録されたことなど」

裁判所はこれらの事実認定に基づいて、判旨4のとおりG社が先使用権を有すると判断している。ここでは、前記成立要件のうち、ウ及びイの二つの要件の存在だけを判断しているが、ともかくこの各判断は賛同できるものであり、他のア及びエの二つの要件の存在については、D社商標が登録されたこと、G社は、D社商標

権の指定役務と同一のG社の業務について、G社サイトでD社商標と類似するG社標章を商標として、継続して、使用していることが本判決の事実認定中にすでに判示されている。以上の次第で、本件においては、商標法上の先使用権の成立要件はすべて充足しており、G社の先使用権の抗弁を採用し、D社の請求を棄却した本判決の判断は正当である。

なお、第2事件においては、G社は、G社サイトでのG社標章の使用が、形式的にD社商標の侵害に該当することを争っていない。つまり、この点は争点となっていないので、本判決では直ちにG社の先使用権の抗弁について判断しているのである。また、G社の四つの抗弁のうち、先使用権の抗弁が採用されたので、他の三つの権利濫用の抗弁については判断の必要がなくなった。

第4 控訴審で和解成立

D社は、本判決を不服として大阪高裁に控訴した。控訴審において、平成16年11月G社が損害賠償請求につき、これを放棄し、他の点は原判決どおりの内容で、和解が成立して、本件は終了した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第1事件原告・第2事件被告 G社	第1事件被告・第2事件原告 D社
<p>別紙 商標目録1</p> <p>登録番号 第4409084号 出願日 平成11年3月19日 登録日 平成12年8月18日 商品及び役務の区分 第35類 指定役務 電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成</p> <p>登録商標 </p>	<p>別紙 商標目録2</p> <p>登録番号 第4641861号 出願日 平成14年7月2日 登録日 平成15年1月31日 商品及び役務の区分 第16類及び第35類 指定役務 雑誌(第16類) 求人情報の提供、職業のあっせん、電子計算機通信ネットワークによる求人情報の提供及び職業のあっせん(第35類)</p> <p>登録商標 CAREER JAPAN</p>
<p>別紙 標章目録4</p> 	<p>別紙 標章目録1</p> 
	<p>別紙 標章目録2</p> 
	<p>別紙 標章目録3</p> 
	<p>別紙 ウェブサイト目録</p> <p>https://www.disco-careerjapan.jp</p>

(原稿受領日 2006年1月5日)