

インターネット上の商標の使用に関する 判決例の事例考察

商 標 委 員 会*
第 3 小 委 員 会

抄 録 企業によるインターネット活用が増加するにつれて、インターネット上の商標を扱う機会も増え、またその使用形態も多様化している。しかし、インターネット特有のボーダレスかつバーチャルな環境下では、従前の商標に対する考え方では対応出来ないケースが起こりうることも想定される。そこで本稿では、想定したケースに対する課題を抽出すべく、日本、米国、欧州、韓国でのインターネット上の商標に関する判決例を集め、それらを要約し、インターネット環境であるがゆえの判断や論点に焦点を絞った考察を行った。なお投稿に際しては、それぞれの判決例を、その判断対象や侵害の性質、使用態様等によりカテゴリー分けをしている。

目 次

1. はじめに
2. ウェブ上の使用が、使用証拠として認められるかが争われた事例
 2. 1 ①ONE NATION UNDER GOD事件（米国）
 2. 2 ②クラブハウス事件（日本）
3. ウェブサイトの運営者や、広告サービス提供者の責任が問われた事例
 3. 1 ③L'Oreal事件（欧州）
 3. 2 ④ChupaChups事件（日本）
 3. 3 ⑤Louis Vuitton事件（欧州）
4. 誹謗サイトにおける商標の使用が争われた事例
 4. 1 ⑥Planned Parenthood事件（米国）
 4. 2 ⑦Bally事件（米国）
 4. 3 ⑧Bosley Medical事件（米国）
5. ウェブ上での商標の使用が、いずれの国の使用に該当するかの判断基準が示された事例
 5. 1 ⑨PLAYMEN事件（米国）
 5. 2 ⑩YELLOW PAGES事件（欧州）
6. ドメイン及びメタタグにおける使用が、商標権又は不正競争防止法上の侵害に該当するかが争われた事例

6. 1 ⑪MovieBuff事件（米国）
6. 2 ⑫Viagra事件（韓国）
6. 3 ⑬janguondol事件（韓国）
7. その他、インターネット上の商標使用における侵害行為について争われた事例
 7. 1 ⑭Toys“R”Us事件（米国）
 7. 2 ⑮Australian Gold事件（米国）
8. おわりに

1. はじめに

クラウドコンピューティングやソーシャルネットワーク（SNS）等に代表されるインターネット関連サービスを利用したビジネス展開が世界の主流となった現在、企業では、インターネット上における多様な知財問題への取り組みが課題となっている。

商標においても、インターネット上で自社商標を第三者に無断使用される様々なケースが発

* 2012年度 The Third Subcommittee, Trademark Committee

生しており、その使用形態も、一般的な商品やサービスマークの使用に留まらず、ドメインやメタタグ¹⁾での使用等のインターネット特有といえる形態での使用が問題となることが多く、従前の商標の使用判断ロジックでは対応出来ないケースもある。また、不使用取消への対抗手段である自社商標の使用認否についてもインターネット上の使用形態が論点となることがある。

商標委員会では、インターネット上の商標の使用認否や侵害判断において、一般的な商品やサービスへの商標の使用に対する判断を適用すれば解決出来るとは言いきれない点にインターネット固有の商標問題があると考え、2011年から2年間の中期テーマとして「インターネット上の商標の使用」における問題について、日本、米国、欧州、韓国の判決例研究の視点で取り組んでおり、本論説にて研究成果を発表することにした（なお、中国も研究対象としたが、本論説に掲載すべき判決例は発見出来なかった）。本研究成果が、会員企業の皆様の業務支援になれば幸いである。

表1は、本稿で挙げる判決例をカテゴリー毎に分類したものであり、以降で説明する。

表1 研究項目と判決例掲載番号

	自己使用	侵害判断
使用証拠	① ②	
責任所在		③ ④ ⑤
誹謗		⑥ ⑦ ⑧
管轄権		⑨ ⑩
ドメイン等		⑪ ⑫ ⑬
その他		⑭ ⑮

2. ウェブ上の使用が、使用証拠として認められるかが争われた事例

商標は、継続して使用し続けている事実を証明できないと取消の対象になることや、米国等

の一部の国では使用している事実をもって登録を認められることもあり、権利取得や維持の争いにおいて使用証拠が重要となる場合がある。

本章では、ウェブ上で使用されている商標の使用証拠性について研究した。

ONE NATION UNDER GOD事件（米国）²⁾は、米国登録の際に必要な使用サンプルとして、クラブハウス事件（日本）³⁾は、不使用取消審判を受けた際の抗弁として、いずれもウェブサイト等での商標の使用が商品における使用証拠として認められるかが争われた事件である。

使用主義として知られる米国での使用証拠において、これまでカタログ等の提出の際には、商品画像が必要である等の要件があるとされており、ウェブサイトのコピーでも同様であるとの認識が持たれていたが、ONE NATION UNDER GOD事件の判決では、「商品販売ウェブサイトの画面コピーには、当該指定商品に係る商品の写真が掲載されていることは義務ではなく」とした点で画期的な判決例と言える。

一方クラブハウス事件は、メールマガジンのタイトルやウェブ上のタイトルの表示が、商標法に定義される「商標の使用」に該当すると判断されたが、拡大解釈という印象は否めず、委員会メンバーでも解釈の妥当性について議論が分かれた。

ただ、いずれの事件においても、使用証拠として認められるには、「商標が、商品との具体的関係・関連において使用されている」ことが示されている必要があるとしており、同様の事案における判断のポイントとなりそうである。

ウェブ上での自社の使用、及び第三者の使用において、「使用に該当するか」「侵害を構成し得るか」を判断するに当たっての参考となり得る興味深い判決例であるが、本件と類似する案件に対して同様の判断が下されるとは言い切れない点もある。米国・日本いずれにおいても、

今後の判決例の蓄積によって、基準がより明確になることが期待される。

2. 1 ①ONE NATION UNDER GOD事件 (米国)

本件は、米国商標出願の際に、使用宣誓書と共に提出する使用証拠の内容（指定商品に係る商品を販売するウェブサイトの画面コピー）の是非を問う案件である。

これまでカタログ等が使用証拠として認められるためには、(1) 商品画像があること、(2) 商品と商標が近接していること、(3) 購入のための連絡先情報があること、の3要件が必要とされていたが、本件で出願人が使用証拠として提出した商品販売ウェブサイトの画面コピーは、当該商品の写真が掲載されていなかったため、出願した商標と当該商品との関連を示す使用態様でないことを理由に審査官及びTTAB⁴⁾にて認容されなかった。本件出願人は、これを不服として審決取消訴訟を提起した。

裁判所の判断では、現状使用証拠として提出する商品販売ウェブサイトの画面コピーには、必ずしも当該指定商品に係る商品の写真が掲載されていることは義務ではなく、当該商標が、商品又はサービスの出所表示として機能するような、当該商品又はサービスと関連している態様であれば十分であるとした。従って、同ウェブサイトに商品の写真が掲載されていないという理由で拒絶したUSPTO⁵⁾の判断は誤りであり、上述の、当該商標が商品の出所表示として機能するような使用態様であるか否かの点から再審査するよう、USPTOへ差し戻した。

2. 2 ②クラブハウス事件 (日本)

本件は、不使用取消の審決に対して知財高裁に提訴されたもので、商標「CLUBHOUSE／クラブハウス」の権利者がメールマガジン及びウェブサイトのタイトルとして使用していた

「クラブハウス」の名称が、商標の使用に該当するか争われた事件である。

判決では「商標の使用があるとするためには、当該商標が必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要でないが、その商品との具体的関係において使用されていなければならない」⁶⁾という判断の下、当該タイトルでの使用が権利者の商品との具体的関係において使用されているかが考察された。

メールマガジン及びウェブサイトには、権利者の商品に直接関係し、それらを宣伝広告する情報が掲載されていた。また、当該メールマガジン及びウェブサイトの多数のリンクを通じ、権利者の商品を詳しく紹介するウェブサイトを開覧出来る仕組みになっていた。従ってこれらのメールマガジン及びウェブサイトは、権利者の商品に関する広告又はそれら商品を内容とする情報ということが出来、そこに表示された「クラブハウス」商標は、権利者の商品との具体的関係において使用されており、商標法上の使用に該当すると判断された。

3. ウェブサイトの運営者や、広告サービス提供者の責任が問われた事例

インターネット上の商標固有の問題には、直接侵害品を取引している者のみならず、販売場所を提供しているサイト運営者の責任の有無が論点となることもある。

以下のL'Oreal事件(欧州)⁷⁾と、ChupaChups事件(日本)⁸⁾は、使用者自らの侵害行為について争われた事案ではなく、侵害品を掲載していたインターネットオークションの運営者側の責任について問われた点で共通し、実際にChupaChups事件において、原告の主張の中でもL'Oreal事件を引用している。

いずれもウェブサイトの運営者に対し、一定の義務、すなわち侵害調査又は侵害行為の防止策を課しており、商標権侵害の成立可能性を認め

た点で共通する。EU法においては、当L'Oreal事件によって、オンライン市場の提供者が所定の要件のもと「ホスティング」⁹⁾の抗弁・免責事由に頼ることは出来なくなったことから、今後は、本件が欧州における知的財産保護戦略を進める上での重要な指針として捉えることが出来よう。一方、日本法では、ChupaChups事件のような直接的な使用者ではないサイト運営者の行為に対する侵害成立の可能性については法上に定めはなく、罪刑法定主義の原則に照らしても、ChupaChups事件では、侵害の成立可能性を商標法の拡大解釈によりアプローチしている点で、まだいささか議論を伴うであろう。

日欧いずれの判決も、「出店者に場所を提供するだけのモールである」との立場を取ってきたオークションサイト運営者にとっては厳しい判決の流れと言えるが、模倣品が数多く出回るインターネットオークション等の対策強化が急務となっている現状では、当該対策の実施には、サイト運営者側の協力は不可欠であることから、判決の方向性には妥当性があると考えられる。

次に、Louis Vuitton事件(欧州)¹⁰⁾については、直接的な使用者(サービスを利用した広告主)だけではなく、ウェブサイト上の検索連動広告サービスの提供者の実施行為についても商標権侵害が問われたものであり、直接的な使用者ではないという点で上記2例と共通する。しかし、ここでは広告サービスの提供者の行為の侵害成立は否定された。

3. 1 ③L'Oreal事件(欧州)

本件は、L'Oreal他の大手化粧品メーカーが、模倣品等を販売していたインターネットオークションサイト運営者eBayと一部の出店者に対して英国高等法院において提訴し、その後サイト運営者の責任について欧州司法裁判所に判断が付託された事件である。

裁判所は、サイト運営者がオンラインでの販

売のオファーや販促を最適化する等の支援を行う場合、販売に関連するデータのナレッジを提供したり、データを管理したりする積極的な役割を果たしており、EU法のいわゆる「ホスティング」による免責に頼ることが出来ないとした。

また、上記のような積極的な役割を果たしていない場合でも、サイト運営者が違法であることに気付くべきであったことの根拠となる事実または状況を認識していながら関連するデータを速やかに削除するかそれらへのアクセスを無効にする行動を取らなかったときは、同様に免責を主張出来ないと判断した。

さらに、サイト運営者が自らの取り組みにおいて知的財産権の侵害を終了させ、さらなる侵害発生防止策をとらなかったときは、サイト運営者に対する差止めが認められるとして、加盟国に対して、利用者による知的財産権の侵害を終了させるだけでなく、さらなる侵害を防止することに役立つ手段を実施することをサイト運営者に対して命ずることが出来ることを示した。

3. 2 ④ChupaChups事件(日本)

本件は、直接的な商標使用者ではなく間接的なウェブサイト運営者に焦点が当てられたもので、ウェブサイト運営者の事業行為について侵害の成否が争われた事件である。

一審の東京地裁では、被告の行為自体が本件各商品を「譲渡」または「譲渡のための展示」をした主体にあたらぬ以上、商標権者の専有する本件商標に関する使用权を侵害しえないと判断したのに対し、知財高裁では、「ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のために環境等を整備するに留まらず、運営システムの提供、出店者からの出店申込みの許否、出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの

基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者」であって、「その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることが出来たと認めるに足りる相当の理由があるに至ったとき」は、「その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するものと同様の差止請求と損害賠償の責任を負うものと解される」とされた。

ウェブサイト運営者は、商標法違反の指摘を受けたときには、直接的な商標使用者でなくとも侵害を回避するために侵害の有無の調査義務が必要と解されている。

3. 3 ⑤Louis Vuitton事件（欧州）

本件は、サイト画面上やメタタグに表示されないキーワードが他人の登録商標である場合、当該キーワードを自動収集して広告主に選択させる検索連動広告サービス（AdWords）提供者の行為と当該キーワードを使用したAdWordsサービス利用者である広告主の行為が商標権侵害に該当するかを判断した事件である。

広告目的で使用された標章が、広告自体の中に表れていない事実をもって商標の使用にあたらないと解釈すべきではなく、また、電子商取引やその広告形態が発想される以前に起草された規則に例示された使用のみが商標の使用であるとの解釈もすべきではないと判断した上で、検索結果に広告を表示させるために広告主が登録商標と同一のキーワードを選択する目的が、商標権者の商品又はサービスと関連性がある別提案の商品又はサービスにユーザーを導くことがあること、また、検索結果表示直後に当該広告が表示されることで、商標権者と広告主間に事業活動における実体的な関係があるとの印象をユーザーに生じさせることから出所混同の恐れがある商標の使用と認定し、広告主によるキ

ーワードの使用を商標権者は禁ずることが出来るとした。

一方、サービス提供者の行為については、被告が自動収集によるキーワードを蓄積しているのみであり、取引上において広告主に使用可能な状態にさせているもののキーワード自体を自ら商標として使用しているとは言えないとした。

4. 誹謗サイトにおける商標の使用が争われた事例

インターネットは誰でも自己の主張を公表しやすい環境であることから、固有の企業や商品に対するクレームや誹謗を目的としたサイトの存在も少なくない。

本章では、このようなサイトに対して、商標権で対処できるかという点を研究した。

Planned Parenthood事件（米国）¹¹⁾ は、墮胎に関する思想の対立に根ざす事件であり、Bally事件（米国）¹²⁾ およびBosley Medical事件（米国）¹³⁾ は、原告のサービスへの顧客の不満に端を発する事件である。被告は、原告を誹謗するウェブサイトを経営しており、本質的な争いはむしろ被告のサイトの内容であり、法的な権利行使の手段として商標権侵害が争われた事件とも言える。

Planned Parenthood事件およびBosley Medical事件では、商標権侵害の有無を判断するに際して、被告における商標の具体的使用状況（ウェブでの商品・サービスの提供、原告の事業への影響、他のサイトへのリンク等）を検討している。両事件では、被告の行為そのものは類似点が認められるが、判決は異なっている。Bally事件では、事実関係はBosley Medical事件と共通点が多く、結論も同様であるが、Bally事件では、被告における商標の使用状況についての検討は行わず、混同の可能性により判断している。

商標の希釈化の問題では、Bosley Medical事件およびBally事件では、商品・サービスに対する消費者の批判はそもそも非商業的としているのに対し、Planned Parenthood事件では、批判目的だけでは非商業的とはいえないと判じている。

ここに取り上げた事件では、Planned Parenthood事件のみが原告勝訴であるが、これは、Bosley Medical事件およびBally事件の被告が原告サービスの顧客であったのに比べ、Planned Parenthood事件においては、原告と被告が対立的立場にあったことが影響しているように思える。

また、この種の事件は、言論の自由（First Amendment）との関係もあり、純粋な商標権侵害の問題とは違う観点にも留意する必要があるだろう。

企業の立場から見ると、ブログやSNSが急速に広がり、常に消費者からの批判やクレームに曝される可能性があるという点でこれらの判決例は非常に興味深いのであるが、言論の自由の枠を超えて、何らかの混同を引き起こそうとしていたり、虚偽の情報を流布していたりするサイトではない限り、商標権による対応は難しい傾向にあるといえる。

4. 1 ⑥Planned Parenthood事件（米国）

原告は、人工妊娠中絶をサポートするサービスを行っている有名な非営利団体である。一方、被告は墮胎反対の活動家であり、同趣旨のラジオ番組を提供している。本事件で、被告は、原告商標のドメインを取得し、墮胎反対を訴えるウェブサイトを立てたことに対し、原告商標の使用が、商標権侵害および希釈化に当たるとして訴えた事件である。裁判所は、原告の訴えを認めた。

当判決では、商標権侵害の判断においては、被告の商標の使用が「製品又はサービスの提供

又は宣伝に関連した使用」か、希釈化の判断においては、「商業的使用」に当たるか、を主要な争点とし、被告の行為は、(1) 被告は、本の宣伝を行っている、(2) 被告サイトは、被告のラジオ放送活動の一部であり、墮胎反対の情報提供サービスを行っている（ラジオ放送での資金援助の呼びかけは商業的）、(3) 被告サイトは、ユーザーの原告サイトへのアクセスを妨害している、といった点から、両争点において原告の主張を認めた。

4. 2 ⑦Bally事件（米国）

フィットネスクラブを経営する原告は「Bally」「Bally's Total Fitness」等の商標権者である。一方被告は、原告のサービスについて不満を述べるためウェブサイト「Bally sucks」を開設した。

本件では、被告サイト内での原告登録商標「Bally」の使用が商標権侵害及び商標の希釈化に該当するか、特に、需要者に混同を生じさせるか否かが争われた。

裁判所は、(1) 原告が商業的宣伝を行っている一方、被告は消費者として意見しているにすぎず、原告のサービスと同一視させるための使用ではない、(2) 被告はドメインに“bally”を使用していない、(3) 被告はウェブサイト中に原告の許可を得ていないことを明記している、(4) 商標権者だけがインターネット上で使用出来る制限を設けると、オフィシャルサイト以外の情報（他人の意見）も知りたいという需要者は、様々な情報を得ることが出来なくなってしまう、を理由に、被告ウェブサイトが原告オフィシャルサイトであるとは誤認されないとして、商標権侵害も希釈化も構成しないと判断した。

4. 3 ⑧Bosley Medical事件（米国）

本件は、原告Bosley Medicalが行っている植

毛、育毛サービスに不満を持った被告が、ドメイン“BosleyMedical.com”を取得し、原告を誹謗する内容のサイトを開設したことに対して、商標権侵害に該当するかを争った事件である。

当該判決では特に、被告の、ドメイン及びウェブサイト上での原告登録商標「BOSLEY MEDICAL」の使用に対して、「製品又はサービスに関連した使用」に該当するかが争われたが、(1) 被告がウェブサイト上で製品の販売やサービスの提供を行っていなかったこと、(2) 直接的なリンクの範囲で原告と競合するサイトが存在せず、(3) 競合するサイトから広告収入も得ていなかったことを理由に、「製品又はサービスに関連した使用」ではないとした。

また、ウェブサイトの存在自体が原告の顧客獲得の機会を妨げているため、商標権侵害であるとの原告の主張に対しては、被告は競業者ではなく批判者であり、当該使用は原告のサービスに関連した使用ではなく被告の意見の表現に関連したものであるとして、侵害を否定した。

更に被告の使用は「商業的使用」ではないとして、希釈化も否定した。

5. ウェブ上での商標の使用が、いずれの国の使用に該当するかの判断基準が示された事例

世界中からアクセスが可能なインターネットの普及は、諸外国・地域への商品・サービスの提供を容易にした一方で、ウェブ上での国境を越えた商標の使用は、思わぬ国・地域で商標権侵害問題を生じる可能性を孕んでいる。PLAYMEN事件(米国)¹⁴⁾およびYELLOW PAGES事件(英国)¹⁵⁾からは、ウェブ上での商標の使用が両国における商標の使用に該当するか否かの判断基準となるポイントが汲み取れる。

両判決に共通する判断基準は、ある国のユーザーによるウェブサイトの利用時に、当該ウェブ

サイトが当該国を対象として商品・サービスを提供していると受け取られるか否かという点である。つまり、サーバーの物理的な設置場所というようなシステム管理上の不可視の要素ではなく、画面上に実際に表示されているウェブサイトの内容や機能が重視されている。具体的には、(1) 国旗によるリンク表示、(2) デフォルトの検索機能の対象国、(3) 国情報の提供、(4) 使用される言語や通貨といった直接的な要素に加え、(5) 当該サイトを介して商品・サービスが購入可能か否かといった事実が、ウェブサイトオーナーの意図及びユーザーの理解を勘案した上で、判断要素とされている。

全世界を対象にウェブサイトを運営する企業側にとっては、商標権を取得している国に限られている場合が多く、商標権を取得していない国の商標権者からクレームを受けるリスクを負いながら運営していることも事実であることから、今後のサイト運営の参考となる判決例である。例えばウェブ上での商標の使用に際しては、コンテンツ作成時に前記の点を考慮し、更に対象国・地域を明記することにより、想定外の国・地域における商業的効果を否定することも効果的であると思われる。

5. 1 ⑨PLAYMEN事件(米国)

本件は、米国外にサーバーを置くウェブサイトを通じて米国のユーザーに画像を提供する行為が米国内での商標の使用に該当するか否かが争点とされた事件である。

原告は米国を始めとする世界各国で雑誌PLAYBOYを発行しており、被告はイタリアでイタリア語による雑誌PLAYMENを発行している。

本件に先立ち、原告と被告が被告による英語版のPLAYMEN出版に対して複数国において商標権侵害問題等で争った結果、米国では被告によるPLAYMENをタイトルまたは表紙に用

いた雑誌の発行・販売等を禁ずる旨の使用差止命令が出されていた。他方イタリアでは原告の訴えが退けられ、被告によるPLAYMENの使用が継続されていた。

本件では、被告がその後インターネットを介してイタリアの雑誌PLAYMENの画像を米国内のユーザーにも提供した行為が、米国で出されていた使用差止命令に違反するか否かが争われた。被告ウェブサイトの主言語はイタリア語であったものの、料金や雑誌の紹介等には英語も用いていたことから、被告が米国のユーザーを積極的に勧誘していたと考えられること、及び米国からの申込に対して被告がパスワードとユーザー名を付与していたことにより、被告の行為は米国における画像の提供、すなわち商標の使用に該当するとして使用差止命令に違反すると判断された。

5. 2 ⑩YELLOW PAGES事件（欧州）

本件は、サーバー所在地が外国であっても、ウェブサイトは英国のユーザーに向けられるとして英国での侵害が認められた事件である。

原告は、英国の有名企業であり、イエローページ・ディレクトリーサービスを提供し“YELLOW PAGES”等2件の英国登録商標（図1）を所有している。被告は、道路運送業・ディレクトリーサービス業を営み、自社ウェブサイトにおいて原告商標を含むマークを使用していた（図2）。原告は商標権侵害およびPassing

- ① “YELLOW PAGES”（WORD MARK）
- ② “YELLOW PAGES”（LOGO）



図1 原告 英国登録商標

- ① “Transport Yellow Pages”（WORD MARK）
- ② “Transport Yellow Pages”（LOGO）：



図2 被告 使用商標

offに基づき提訴し、原告の主張を認める判決が下された。主な争点は、被告ウェブサイトは英国に向けられたか否か、英国における商標使用を構成するか否かであった。

本件では、ウェブサイト運営者の意図およびアクセスしたユーザーの認識（ウェブサイトが自分に向けて提示されていると感じるか否か）がキーポイントであり、この判断においては、ウェブサイトが実際どのように見え機能するかが重要である。インターネット検索は望遠鏡の焦点を合わせるようなものだが、焦点を合わせた時、即ち読み手にウェブサイトが向けられていると思わせる表示はあるかという視点に立ち、サーバー所在地は外国であるものの、被告サイトにおいて、(1) 英国国旗のリンク表示があったこと、(2) 英国がデフォルトの検索国となっていたこと、(3) 英国情報の提供があること等から、英国における商標使用を構成するとの判断が示された。

6. ドメイン及びメタタグにおける使用が、商標権又は不正競争防止法上の侵害に該当するかが争われた事例

ドメイン及びメタタグにおける商標の使用は、インターネットの普及前には想定し得なかった使用態様であるため、その商標権侵害の判断においては、従来の考え方をそのまま当て嵌めることが困難なケースもある。本テーマでは、そのような事例で裁判所が如何に判断したかを示す。

以下に紹介の3事例では、MovieBuff事件（米国）¹⁶⁾においては原告商標のドメイン及びメタタグへの使用に対してInitial Interest Confusion (IIC) 法理¹⁷⁾が適用され、Viagra事件（韓国）¹⁸⁾においては、原告の著名商標のドメインへの使用に対して希釈化法理が適用されている。またjangsuondol事件（韓国）¹⁹⁾では、原告の一般商標のドメインへの使用については、自社商号使用の抗弁が退けられ、通常の商標権侵害が認定される等、国、権利者商標の使用方法、権利者商標の周知著名度合等の状況に応じた法理適用が為されている。

一般的には、混同や希釈化の要素が認められれば、メタタグやドメインへの使用に留まる場合であっても、他者商標の使用が違法であると判断される傾向が窺える。

なお、各事例とも、被告が原告商標と同一の文字列を用いた事例であったが、仮に原告商標と類似の文字列であった場合でも、IIC法理や希釈化法理が適用されるのかという点が、委員会メンバーの間では議論となった。

企業側にとっては、特に自社の著名商標が第三者のドメインやメタタグに使用されるケースが懸念されるものの、日本においては、IIC法理に準じた解釈はまだ明確となっていない。

6. 1 ⑪MovieBuff事件（米国）

ソフトウェアデータベース等を提供していた原告が、レンタルビデオの大手チェーンでインターネットでのソフトウェア提供も行っていた被告に対して、被告が原告の登録商標「MovieBuff」をドメインおよびメタタグ（キーワードメタタグ²⁰⁾）に使用しているのは商標権侵害及び不正競争行為に該当するとして差止請求を求めた控訴事件である。

裁判所は、キーワードメタタグへの使用が商標権侵害に該当しないとしたPlayboy v. Terri Welles事件²¹⁾は特別なケースとした上で、IIC

法理により商標権侵害を認めたMobil Oil Corp v. Pegasus Petroleum Corp事件²²⁾を引用して、本事件もIIC法理が適用されるとし、画面を一見しただけでは視認出来ないメタタグであっても被告の行為は商標権侵害に該当するとして、破棄差し戻しの判決を下した。

6. 2 ⑫Viagra事件（韓国）

原告は著名な治療薬「VIAGRA」の製造販売者であり、一方の被告は「viagra.co.kr」のドメインを取得し、同サイトで健康補助食品を販売していた。原告は前記ドメインが不正競争行為を構成するとしてドメイン登録抹消を求めた。

主な争点としては、ドメインの使用が不正競争防止法上の広義の混同及び希釈化を惹起するか否かであった。

本件において、広義の混同については、(1)画面上方右隅の「Viagra」表示は小さなスペースを占めるに過ぎない、(2)被告販売商品には独自の商標が付されている、(3)原告の治療薬は処方箋を要すると共に原告が被告製造製品（葛ウコン等）を販売するとの誤解の虞はない、(4)ドメインは出所表示ではなくコンピュータ識別符号を人に判りやすくする文字列であり、原告商品の商標としては使用されていない、との理由により認められないとされた。

一方で、希釈化については、(1)原告商標「VIAGRA」は「周知を超えた著名の域」に達している、(2)被告によるインターネット上での健康補助食品の販売行為は、原告商標に類似する標章をbusiness mark（営業標）として使用する行為を構成する、との理由によって、原告商標の識別機能へ損害を与えるとされた。

以上から不正競争行為を認定し、原審（ドメイン取消）を支持した。

6. 3 ⑬jangsuondol事件（韓国）

本件は、ドメインにおける他者登録商標の使用が商標権侵害を構成するか、また、商標権侵害の認定に対する商号使用の抗弁が認められる場合について争われた事件である。

原告は、商標“장수온돌JS Jangsuondol（ロゴ）”の商標権者であり、一方、被告は、ウェブショッピングモールのドメインに「장수온돌(jangsuondolのハングル語版)」を使用していた。これに対し、原告は被告ドメインの使用の停止及び被告ドメインの所有権の原告への移転を求めた。

ソウル高等法院は、ドメインの使用が商標的使用に該当する場合でも、自己の商号を普通に使用する方法で表示した場合には、商標権の侵害にならないとし、本件は商標権侵害を構成するものではない旨を判示し、原告は大法院に上告した。

主な争点は、被告によるドメインへの商標使用が、商標権侵害を構成するか、及び自己の商号を普通に使用する方法で表示した場合に該当し、商標権侵害の抗弁足り得るかであった。

本件においては、被告による原告登録商標と同じドメインの使用は、商標権侵害行為に該当するとされた。また被告のウェブサイトでのハングルドメインと同じ文字列の使用は、商号を普通に使用する方法で表示したということは出来ないとされ、原審については破棄し、ソウル高等法院へ差し戻された。

7. その他、インターネット上の商標使用における侵害行為について争われた事例

検討を行ってきた判決例の中で、以下の2事例については、先述したカテゴリーのいずれかに納めるには少々特殊な事例であったことから、その他の事例として紹介させていただきた

い。

まずTOYS“R”US事件（米国）²³⁾は、ウェブサイト上の商標汚染行為に対し予備的差止が認められた事件である。

通常、一度インターネット上に掲載された情報を、商標権侵害を理由にウェブ上から全て抹消することは至難の業である。また、インターネット上の商標の使用は、いつでもどこからでも繋がるというその利便性から、汚染が形成・進行されやすいという側面を持ち合わせている。

TOYS“R”US事件は、ビジネス上悪影響を及ぼすことが予想される侵害対象に対しては徹底的に排除するという原告のブランド戦略の姿勢をうかがい知ることができたことから、本稿に取り上げることとした。

次にAustralian Gold事件(米国)²⁴⁾は、被告が原告製品を再販したもので、「混同の可能性」の要件の一つである「現実の混同の証拠」を原告が提出せず、かつウェブサイト上に「disclaimer」の表示があったにもかかわらず、「混同の可能性」が認定された事案である。

米国においては、商標権者の商品がインターネット上で再販された場合、「disclaimer」の表示があったとしても、商標の意図的な使用により不正にウェブサイトを誘導していること、他社商品の購入も選択出来るようになっていること等、相手方の悪意の立証が出来れば、再販であっても侵害を主張出来る可能性があるといえる。

7. 1 ⑭Toys“R”Us事件（米国）

本件は、インターネット上の商標汚染行為に対して予備的差止が認められた事件である。原告は世界各国で玩具大型量販店のチェーンストアを展開しており、被告サイトにおけるドメイン「adultrus.com」の使用や被告による「adultsrus」の表示の下での性的な道具や衣類の販売行為

は、原告商標（TOYS“R”USとKIDS“R”US等、“R”USを語尾に持つ一連の商標）の汚染を生じさせるとして、予備的差止を申し立てた。

裁判所は、原告商標を著名と認定し、被告の行為は原告商標の汚染を生じさせるとして、予備的差止の申立を認めた。原告は、裁判で争うことにより被告サイトにおける汚染行為排除だけでなく、サーチエンジンのディレクトリーやキャッシュメモリーの排除等、インターネット世界に残存する「adultsrus」等情報の徹底排除を可能にした。

7. 2 ⑮Australian Gold事件（米国）

商標「Australian Gold」等の商標権者である原告らは、自らの製品がインターネット上で不正に再販されたとして、商標権侵害等でオクラホマ西部地区地方裁判所へ提訴した。

一審判決は、被告による商標権侵害、契約関係に対する不当介入等を認め、損害賠償を命ずるとともに、被告によるウェブサイト上での原告商品販売、原告商標表示、メタタグ/htmlコードでの原告商標の使用を禁ずる差止命令を下した。被告はこれを不服として控訴したが、一審判決が支持された。

本判決では、被告は自らのウェブサイトにて「disclaimer」を表示することで、現実の混同が生じることを防止しようと試みていたため、IIC法理の判断要件の中の、「実際の混同の可能性」が争われた。

当該裁判所は、被告のウェブサイト上の「disclaimer」の表示は、(1) 特定の商標と特定の商標保有者を結び付けていない、(2) 製品の現実の出所を明示し、原告との関係を否定しているが、原告のウェブサイトを探す消費者が誤った誘導により引き起されたIICによる損害、つまり原告のウェブサイトを探している消費者が違うサイトに誘導されることを回避することが出来ない、との理由により、混同の可能性を

認定した地裁の判断に誤りはない、とした。

8. おわりに

上述のとおり、一言で「インターネット上の商標の使用に関する判決例」といっても、取り扱う対象は広域で且つ多様であり、冒頭に掲げたインターネット特有の課題に対する明快な解答を導くには至らなかったものの、今回調べた範囲では各国に通ずる判断要素としての共通事項のあることがわかった。それは、インターネット上の使用が商標としての使用に該当するか判断としては、画面上に実際に表示されているウェブサイトの内容やそれ自体の機能を重視しているということである。即ち、商標の本質的な機能である自他商品等の識別機能をベースに、所謂三大機能といわれるところの出所表示、品質保証及び広告宣伝の各機能（更に米国においては商業的使用かという側面も非常に重要な要素である）が発揮される使用か否かという点において、日・米・欧・韓いずれも比較的共通の認識の下で判断されていたのである。その点で、例えばドメイン・メタタグといった一義的には商標とは言い難い概念であっても商標的機能の存在の有無で裁かれる傾向にあるといつてよい。

一方で、インターネット上の検索時に、単にその文字列の包含されるものを機械的・画一的に選択されるだけの識別標識（キーワード）としての機能に対する保護が、もともと生身の人間による識別を前提とした既存の法体系の枠組みの中で処理されることに、ある種の限界のような違和感も覚えた。

いずれにしても、インターネット上の商標使用について何か問われたり、新たな問題が生じたときには、インターネットの特有の細部に臆することなく、まずは「商標の本質に立ち返る」とすれば、問題とすべき論点を明確に導くことができ、結果的におよそ間違った判断とはなら

ないといえそうである。

注 記

- 1) HTML (ウェブ作成用の言語) の中で, ウェブに関わる情報を埋め込むための文字列。
- 2) U.S. Court of Appeals Federal Circuit 93 USPQ2d 1118 2009年12月23日判決
- 3) 知財高裁 平成21年(行ケ)第10354号 2010年4月14日判決
- 4) The Trademark Trial and Appeal Board
- 5) The United States Patent and Trademark Office
- 6) 最高裁昭和42年(行ツ)第32号
- 7) The Court of Justice of the European Union C-324/09 2011年7月12日判決
- 8) 知財高裁 平成22年(ネ)第10076号 2012年2月14日判決
- 9) Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000
- 10) The Court of Justice of the European Union C-236/08, C-237/08, C-238/08 2010年3月23日判決
- 11) U.S. District Court for the Southern District of New York 42 USPQ2d 1430 1997年3月19日判決
- 12) U.S. District Court for the Central District of California CV98-1278DDP (MANx) 1998年12月21日判決
- 13) U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit 403 F.3d 672 2005年4月4日判決
- 14) U.S. District Court for the Southern District of New York 79. Civ. 3525 (SAS) 1996年6月19日判決
- 15) England and Wales Patents County Court [2011] EWPC9 2011年4月4日判決
- 16) U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit

- 174F.3d1036 1999年4月22日判決
- 17) Initial Interest Confusionの法理
最終的には混同が解消されるとしても, 最初の段階で消費者が求めていた商品の競合商品に惹きつけられ, そのままその競合商品に留まってしまうことによって損害が生じるという考え方。
 - 18) 韓国大法院 2002Da13782 2004年5月14日判決
 - 19) 韓国大法院 2006Da151577 2008年9月25日判決
 - 20) メタタグの一つで, ウェブサイトのキーワードとなる言葉を記載するタグ。検索エンジンによっては, キーワードが検索結果に反映される場合がある。
 - 21) U.S. District Court for the Southern District of California 98 CV 0413 K (JFS)
 - 22) U.S. Court of Appeals for the 2nd Circuit 818 F.2d 254 1987年5月4日判決
 - 23) U.S. District Court for the Northern District of California 40 USPQ2d 1836 1996年10月29日判決
 - 24) U.S. Court of Appeals for the 10th Circuit 436 F.3d 1228 2006年2月7日判決

参考文献

- ・韓国大法院図書館ウェブサイト (http://library.scourt.go.kr/Eng/SCD/eng_judg.jsp) (参照日: 2012年4月1日)
- ・欧州連合司法裁判所 (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/) (参照日: 2012年4月1日)
- ・イギリス, アイルランド判決例 (<http://www.bailii.org/>)
- ・判決例データベースWestlaw

米国判決例収集に際し, 米国弁護士の今泉俊克氏 (IMAIZUMI IP LAW, PLLC) にご協力いただいたことを末筆ではあるが申し述べておく。

(原稿受領日 2013年2月12日)