

# インターネット上の諸問題に関する 商標担当者の備え

商 標 委 員 会  
第 3 小 委 員 会\*

**抄 録** インターネットは企業の事業活動に欠くことの出来ない基盤環境となっているが、その特徴ゆえ、想定した範囲・国を超えて商品・サービスが提供される可能性があり、また、インターネット上では、思いもよらないウェブページやSNS等に自社の商標が表示されることがあることから、「インターネット上における商標の使用とはなにか」について迷うところがある。このため、商標担当者が当該商品・サービスに使用される商標の調査・出願の対象国や取得すべき権利範囲の設定の適否に悩む状況が生じている。

そこで本稿では、インターネット上の商標の実態について考察するとともに、自社商標の安全な使用や、他者による自社商標権の侵害への対応のために企業の商標担当者が常日頃から備えておくべきポイントについてまとめる。

## 目 次

1. はじめに
2. 一般的事項
  2. 1 インターネット上における商標の使用
  2. 2 商標調査対象国及び出願検討対象国
  2. 3 商標調査対象分類
3. 各 論
  3. 1 ブランドサイト
  3. 2 ECサイト
  3. 3 インターネット広告
  3. 4 SNS
  3. 5 アプリ
  3. 6 ドメイン名
4. おわりに

判例等が少なく、各商標担当者は、それぞれどのように運用・管理するか模索しているのが実情である。また、日本国内向けを想定して作成されたサイトであっても、インターネット上に置いた場合には全世界からアクセスが可能であり、そこで使用されている標章は「海外での使用」とみなされるという視点も必要である。

本論説では、インターネットの利用形態毎に項目を分けて論ずるが、各項目に共通する一般的事項については、2章に考え方をまとめておく。

## 2. 一般的事項

### 2. 1 インターネット上における商標の使用

日本では、平成14（2002）年の商標法改正において、インターネット通信に係る標章の表示を商標の使用として扱うために、定義規定が改

## 1. はじめに

近年のITの普及に伴い企業にとってインターネット活用はビジネスに不可欠なものとなっている。インターネット上で使用される商標の実際の運用・管理については根拠となる各国の

\* 2017年度 The Third Subcommittee, Trademark Committee

正された。特に第2条第3項第8号において「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が追加され、インターネットを媒体とした広告等も使用に加えられたことは、インターネット上における商標的使用の判断に大きく影響するものである。

この法改正により日本では、インターネット上に表示した製品・サービス名や企業ロゴだけでなく、スローガンやキャッチコピー、ウェブサイトのタイトル等も、その使用態様によっては商標の使用とみなされる可能性がある。

## 2. 2 商標調査対象国及び出願検討対象国

インターネット上で利用する商標の出願国の検討と先行商標の調査については対象国の選択方針が重要である。インターネット上のサイトは世界中どこからでもアクセスできるが、全ての国で調査や出願を行うことは現実的ではない。対象とすべき国は、実際に商標を利用したビジネスを行う国に限定しても差し支えないと思われるが、その国をどのように決定するかが重要である。

すなわち、商標法は各国毎に定められた属地的法制度であるので、インターネット上の当該商標の使用がどの国の管轄となるのか、という視点が必要となる。この際の参考になるのが2001年に採択されたWIPOの「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」である<sup>1)</sup>。

このWIPO勧告では、「インターネット上の標識の使用は、WIPOメンバー国(191カ国、2018年2月5日時点)において『商業的效果 (commercial effect)』を有する場合に限り、当該メンバー国における使用を構成する(第2条)」という規定がある。

ここで言う商業的效果の例として、「ビジネ

スを行うための重要な計画に着手したことを示す状況がある (a)」、 「実際に商品・サービスを提供している (b-i)」、 「商品・サービスを提供する意図がない旨を表示している (b-ii)」、 「価格が、そのメンバー国の公式通貨で表示されている (c-ii)」、 「標識と共に使用されている文言が、そのメンバー国の言語で表示されている (d-iv)」などがある。

つまり、サイトから読み取ることができる、商品・サービスを提供する対象国(市場の所在地)がどこかという点がポイントであり、サーバーの設置場所というような物理的な要素ではなく、取引の実情で判断される<sup>2)</sup>。

共同勧告において「権利を侵害すると主張された場合、当該標識の使用人は、侵害の通知を受け取る以前の権利侵害に対しては条件を満たせば責任を負わない(第9条)」という規定もある(ここで言う条件とは、不正の目的による使用ではないこと)。

先行商標の調査、出願国の選択には、自社が実際にインターネット上でどのような事業を行うのかを正確に理解し、標章の利用国を対象とすることが適当である。

## 2. 3 商標調査対象分類

提供する商品・役務が含まれる分類を調査することは当然であるが、加えて「インターネットから配信される情報等の提供」が含まれる第42類に代表されるインターネットを介して提供される種々の役務(ウェブサイトを通じて行うコンピュータプログラムの提供、等)も調査しておいた方が無難であろう。

## 3. 各 論

### 3. 1 ブランドサイト

#### (1) ブランドサイトとは

ブランドサイトとは、自社もしくは自社が直

接依頼した業者が設立・運営する自社あるいは自社が供するブランドを専ら宣伝・広告する目的を有するウェブ媒体を指すこととする。(製品の販売やサービスの提供を目的とするECサイトや自社ブランドや製品を介した不特定多数間の交流の場を提供するSNSについては別項で取り上げる。)

ただし、実際には自社あるいは第三者が運営するECサイトへ直接的に誘導し、実質的に製品販売やサービス提供の機能を併せ持つブランドサイトも多く存在するため、ブランドサイトにおける商標の諸問題を検討する際には、SNSやECサイト等の連携するサービスも含めて総合的に勘案することが現実的である。

## (2) 自社ブランドサイトにおける注意点

企業ロゴ、スローガンや製品・サービス名の表示については比較的容易に商標であることが推測できる上に、多くの場合は自社が登録もしくは使用している商標であろうから自社権利保護や他者権利侵害とならないための相応の対応ができているものと思われる。しかし、キャッチコピーやタイトル(記事等の見出し)は、単なる記述や用途表示であるとの見解に陥りやすく、知らないうちに他者権利侵害となる可能性もあり注意が必要である。

実際にインターネット上の商標使用の判断がなされた判例として、以下の2つが挙げられる。

### 1) 「ONE NATION UNDER GOD事件」<sup>3)</sup>

この事件は、米国商標出願の際に使用宣誓書とともに提出する使用証拠の適格性についてUSPTOの判断を不服として裁判所で争われた事例である。

従来は、カタログ等が使用証拠と認められるためには、「①商品画像があること、②商標と商品が近接していること、③購入のための連絡先が記されていること」の3要件が必要とされていたが、本事件ではウェブサイト上において当該

商品の写真が掲載されていない場合であっても、当該商標が製品またはサービスの出所表示として機能するような関連性のある態様であれば商標使用の証拠となりうると裁判所が判断した。

### 2) 「クラブハウス事件」<sup>4)</sup>

この事件は、不使用取消審判における使用証拠能力について、日本の知財高裁で争われた事例である。

商標「CLUBHOUSE／クラブハウス」の権利者がメールマガジンおよ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」の名称は、「メールマガジンおよ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おり、当該メールマガジンおよびウェブサイトに貼付された多数のリンクからそれらの商品を詳しく紹介するウェブサイト閲覧できるようになっていた」ことから「権利者の商品に関する広告またはそれに類する情報ということが出来る」ので「権利者の商品との具体的な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。

いずれも「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ことが必要とされており、これらを踏まえるとキャッチコピー等もブランドサイトにおいて表示すれば商標としての使用になり得ることになる。自社商標の利用、他者権利の侵害予防の点から、商標担当者として相応の注意が不可欠である。

## (3) 他者権利侵害の回避

他者権利の侵害を回避するために、製品・サービスを提供する対象国で商標調査を行うこと以外にも、以下の対応を当該ウェブサイトに行うことが重要である。

1) 製品・サービスを提供する対象国をウェブサイト上で明示する。具体的には、①対象

国の言語で表示する、②対象国を画面に明示する（例：「〇〇社（会社ロゴ）の横に JAPAN」, 「Location : USA」など）。

- 2) 特定の製品・サービスを提供していない国ではこれを明確に示すディスクレイマー表示をする（例「カナダではこのサービスを提供していません」など、製品・サービスを提供する意思がない旨の明瞭な記述）。
- 3) 特定の国から閲覧できないようアクセスブロックをする。

これらを適切に実施することにより前項で言及した「実際にビジネスを行う国」でないことを明示的に示すことで他者権利侵害の回避の一助となる。

#### (4) 自社権利の保護

他者権利侵害回避のみならず自社の権利を保護する上で、当該商標の重要性や必要性を鑑みて商標登録を行うことは、インターネット上の商標利用においても最も効果的であろう。

また、商標表示を適切に行うことで希釈化を防ぎ、より明示的な商標使用になるものと思われる。結果として、他者による侵害を未然に防ぐことができ、他者に対する権利行使も可能となる（例：TM, ®, M.R.Reg. U.S. Pat. & TM Off, など）。

### 3. 2 ECサイト

#### (1) ECサイトとは

インターネットを通じて全世界から瞬時に必要な情報にアクセスすることが可能となった現在、自社製品を従来の流通経路だけではなくインターネット上のウェブサイトを使って販売する電子商取引（Electronic Commerce : EC）を利用する企業も多い。このようなウェブサイトには世界中からアクセスできることから、国内向けに自社製品を販売するだけでなく、グローバルに自社製品を直接販売することも可能であ

る。電子商取引のウェブサイト（ECサイト）では、実際に取引が発生するため、商標担当者はより注意深く対応しなければならない。以下、状況ごとに留意すべき点を検討する。

#### (2) ECサイト利用時の注意点

ECサイトには、一社のみで運営し自社のブランドのみを販売するものだけでなく、EC専門業の運営会社により複数のブランドが取り扱われるECサイト（例えば、楽天, Amazon, 等）もあるが、いずれにおいても商標担当者として留意すべき点に大きな相違は無い。

ECサイトで販売される製品の名称は商標と認識されることは論を俟たない。加えて、個々の製品名でなく、ECサイトの名称やキャッチコピーについて、どこまで商標調査を行い権利化するかを検討する必要がある。上述のブランドサイトの項で述べた通り、これらについても商標とみなされる可能性があるためである。

日本国内での販売のみを対象にしていることが明らかなECサイトに関しては、日本の商標権のみについて検討すればよいと考えられる。日本企業が英語でECサイトを作成する場合、通常は日本だけではなく国外向けの販売を予定していると想定されることから、商標担当者は販売予定国を確認し商標調査、権利化を検討する必要がある。なお、ECサイトが日本語で作成されていたとしても、国外への販売を想定している際には販売想定国での商標調査、権利化が必要な場合がある。

世界各国向けに販売するのであれば、本来的には全ての国・地域で商標調査、権利化すべきである。しかしながら、費用や作業量の面から現実的には困難な場合は、無料あるいは少額で利用できるデータベースを利用して簡易的に調査を行ったり、アクセス数や売上高で優先順位をつけて権利化を行うのが現実的なこともある。また、商標調査等の結果、使用について問



題がない国のみをビジネス対象地域として選択し、ECサイトにその旨を明記したり、配送先として当該地域のみが選択できるようにする、それ以外の国からのアクセスを遮断する、といった方法が考えられる。

一方、異なる対応方法として、第三者の先登録商標が存在するなど障害が見つかった国に関して、ECサイトに当該国ではビジネスをしていないことを明記する、配送先として当該国を選ばないようにする、当該国からのアクセスを遮断する、といった方法で、リスクを低減する方法もある。

なお、他者運営のECサイトに出品する場合、商標登録証や商標使用許諾契約書の提出を要求される場合もある。

### (3) 他者による権利侵害への対応

他者が運営するECサイトで自社製品の模倣品が出品、販売されていることを発見した場合には、出品者に対する直接のクレーム以外に、ウェブサイト運営者が定める知的財産権侵害申立て手順に従って削除請求するという方法がある。この方法では、商標権を根拠として申立てするため、ウェブサイト運営者などから商標登録証の写しの提出を求められることがあるので、商標登録状況について確認しておく必要がある。

削除の根拠としては、商標権侵害に加えて、著作権侵害、意匠権侵害、不正競争等が認められる場合もある。

ECサイト上で発見された侵害品の全てを削除請求することが、時間と労力の関係上難しいのであれば、販売数やアクセス数が多い出店者から順に削除請求するなど、効率的でシステムチックな方法を検討することも必要となるだろう。また、費用はかかるがモニタリングと削除を一体で請け負う調査会社を利用する方法もある。

なお、ECサイトでの権利行使の際は、商標権だけでなく著作権も活用できる場合がある。

製品の模倣に留まらず、自社のECサイトそのものをコピーした外観もほぼ同一のECサイトが発見される場合がある。そのようなECサイトに対しては、販売されている製品が真正品であるか模倣品であるかに関わらず、著作権侵害を主張できる可能性がある。また、製品写真を許可無く転載された場合にも、著作権侵害を主張できる可能性がある。この場合、サイトの運営者やインターネットサービスプロバイダに対して当該サイトや写真の使用中止を求めることができる。ただし、自社の著作権の主張ができることが前提である。

ウェブサイトや製品写真等は外部の制作会社に作成を依頼していることも多いことから、それらがオリジナルの創作物であることを確認し、著作権を譲り受けたこと示す契約を締結する等の対応を予め行っておくことが必要である。

また、近年成長著しい中国での越境EC（消費者と、当該消費者が居住している国以外に国籍を持つ事業者との電子商取引<sup>5)</sup>）についても述べたい。中国での越境ECにおいて活用されている自由貿易試験区（中国現地での輸入許可・関税・各種販売許可などの貿易障壁が大幅に軽減され、越境ECも優遇を受けることができる地区）への輸出については、中国内の商標登録は不要の可能性があるとの中国弁護士の見解もある。ただし、具体的に裁判等で争われた事例はない。また、自由貿易試験区の外へ発送する段階では、中国における商標の使用に該当するため、調査・登録等の対応が必要である。

## 3. 3 インターネット広告

### (1) インターネット広告とは

インターネット広告とは、ウェブサイト上や電子メールの中など、インターネットを通じて発信される広告全般を指すものである。広告の態様によっていくつかの種類に分別されるが、代表的なものとして以下のようなものがある。

1) ディスプレイ広告（バナー広告）

ウェブサイト上の広告枠に表示される。コンテンツ連動型広告とも呼ばれる。

2) リスティング広告

検索エンジンで検索した際に、検索キーワードとの関連性の高いテキスト広告が検索結果欄に表示される。検索連動型広告とも呼ばれる。

3) タイアップ広告

広告主（企業）側ではなく、広告を掲載するメディア（媒体）側で内容を作成または編集し、ウェブサイトなどに一つの記事のような体裁で掲載される。記事広告とも呼ばれる。

**(2) 自社インターネット広告での注意点**

インターネット広告には、上述のもの以外にも様々な種類があるが、企業側の意思で広告を出しているという性質は、従来からの紙媒体やテレビCM等と共通している。また、インターネットの特性上、広告内容が紙媒体やテレビCM等と比して、瞬時に拡散し、不特定多数の目に触れることとなる。したがって、インターネット広告も、基本的には紙媒体やテレビCM等の場合と同様に、商標を正しく使用しているか、他者の権利を侵害していないか、を入念に確認することが必要となる。

特に、タイアップ広告（上記（1）3））では、実際に広告を作成する主体（媒体側）が広告主（企業側）と異なるため、より一層留意すべきである。具体的には、広告掲載前に広告主が内容をチェックするのは当然のこととして、媒体側が作成した広告内容を原因として問題が生じた場合における「紛争解決手段」や「法的責任の分担」などについて、広告作成を依頼する段階の契約書等において予め取り決めておくことが重要である。想定される問題としては、商標権侵害の他に、著作権侵害、虚偽誇大広告<sup>6)</sup>、広告対象商品に関連する各法律<sup>7)</sup>違反などが挙げられる。

さらに、広告掲載先や広告の種類を選択する際には、次項に述べるような自社の商標権を防衛するための仕組みの有無を視野に入れて検討すべきである。

**(3) 他者による権利侵害への対応**

1) 自社権利の防衛手段の検討

インターネット広告は、紙媒体やテレビCM等と比べて簡単に、かつ、低予算で出すことができる。そして、気軽に広告を出せるがゆえに、自社の商標権等が他者によって不正利用される事態が生じやすいといえる。したがって、このような広告上での他者による権利侵害行為の監視を怠らず、かつ、発見した際の対応（通報先や手順等）を予め検討し、準備しておくことが推奨される。

事前の対策として、商標権者として特定のアカウントだけに広告内での商標の使用を許可するよう、広告サービス運営者に申請しておくことができる場合がある。詳細は広告サービスによって異なるが、例えば、申請が認められると、当該申請により商標の使用を許可されたアカウント以外で商標が使用された場合、その広告を停止することができる。ハウスマークなどの重要な商標は、このような方法で予め防衛策を講じておくことが有効である。ただし、上述の申請によって他者による自社商標の使用を制限することができるとしても、その範囲や対象は限定される（例えば、単に検索キーワードとして対象商標を使用しただけでは、制限の対象とならない場合もある）ため、各広告サービスの規約やポリシーを確認する必要がある。

また、他者広告において自社商標の権利侵害を見つけたときには、広告サービス運営者に対して権利侵害の事実があるとして、対象の他者広告の削除等の対応を申し立てることができる場合がある。ただし、広告サービス運営者とし

ては権利侵害への対応をとらない場合もあり、このような場合には当事者間で解決しなければならない。したがって、上述の事前対策と同様に、申立ての対象となる広告サービスにおける、権利侵害への対応に係る規約等を事前に確認しておくことが重要である。

## 2) インターネット広告に関する裁判例

リスティング広告(上記(1)2))において、自己のウェブサイトを検索結果の上位に掲載させるため、関連する自社商標を当該ウェブサイトのメタタグ(検索エンジンに認識させるためウェブページに埋め込む文字列)に使用することがあるが、メタタグへの他者商標の使用が商標権侵害を構成するとした裁判例がある点に留意すべきである。

日本においては、「中古車の110番事件」<sup>8)</sup>と「IKEA事件」<sup>9)</sup>が挙げられるが、いずれの判決でも、ある標章を「htmlファイルのメタタグに記載することは、(中略)商標的使用に当たるといことができる」とし、他者商標をメタタグとして使用する行為は商標権侵害に該当するとされた。さらに、「IKEA事件」では「(メタタグにおける標章の)使用を差し止め、データの除去を請求することができる」との判断が示されている。なお、「中古車の110番事件」では、商品購入時点の意思決定に影響を与え得ることを前提に商標権侵害が肯定されたが、「IKEA事件」ではそうした観点を考慮せずに商標権侵害を肯定されており、今後、いずれの立場が取られるかは新たな事案が待たれる。

## 3. 4 SNS

### (1) SNSとは

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)の略語で、社会的ネットワークをウェブサイト上において構築するサービスのことである。日本においてはFacebook, Instagram, LINE, Twitterが主に

使用されている。これらのサービスは基本的に利用者が自らIDを取得し、同様にIDを取得した他者とインターネット上でつながりを持ち、日記、写真等を投稿することで、他者との交流を図ることを目的としている。

SNSは、近年企業によるマーケティングツールとして重要視されている一方で、一つの投稿が、他のユーザーによるシェア(自分のSNSアカウントで共有すること)、リツイート(再投稿)等により不特定の範囲に容易に拡散され、ネットワーク上での情報拡散をコントロールできない特徴がある。

また、手軽に携帯端末で利用できる点がSNSの普及に一役買っているが、その手軽さゆえに知らぬ間に他者の商標を不用意に掲載してしまった場合や、意図せずアカウントに他者商標を用いてしまった場合には、権利者から警告または権利行使を受けるリスクがある。

### (2) 自社によるSNS利用時の注意点

SNSの利用では、自社製品の宣伝以外に、例えば、自社の企業活動の告知(主催イベント、CSR、環境活動など)も投稿対象となり得る。これらの企業活動に独自のロゴやスローガンを用いる場合には、商標調査をしておくことが望ましい。

SNSへの投稿に際し、その特有の表示としてハッシュタグがある。ハッシュタグとは、#記号(ハッシュ記号)とフレーズの組み合わせによって構成される文字列のことである。顧客を誘引する意図でハッシュタグへ他者商標を使用することに対しては、まだ明確な裁判例は確認できていない。ただし、ペプシ社がハッシュタグに使用している「#SAYITWITHPEPSI」を、EUIPOをはじめとする多数の国で商標登録出願し、そのうちの数カ国において既に登録を取得したことや、メタタグへの他者商標の使用が商標権侵害に該当するとした上述の裁判例を参



考にすると、ハッシュタグの記載が他者商標の使用とされる場合がありうるため、ハッシュタグの作成時に他者商標の有無や侵害の可能性、関連する商標の著名性などを考慮すべきと考える。さらに、前段のペプシ社の例からも、重要なハッシュタグについては、使用するフレーズを#記号つきで商標登録出願することは検討すべきである。

また、SNSは自社ブランドの宣伝以外にファン作りや既存のファンが集うコミュニケーションの場としても活用されることから、SNS上の表示が商標の使用となりうるのか（例えば、その表示が自他商品や役務の識別機能ないし出所表示機能を有する態様になりうるか）、不使用取消請求に耐えうる使用かといった点も併せて検討しておくといよい。

### (3) 他者による権利侵害への対応

他者が自社の商標を無断で利用し、そのコンテンツが自社による提供であると誤認混同されるおそれがある場合には、商標権の侵害の排除やブランドの毀損防止の観点から、当事者間で解決する方法に加え、SNS運営会社に対し商標権侵害を報告し、かかるコンテンツの変更や削除等の対応が得られる場合がある。

また、他者が自社の商標を無断でアカウントに使用している場合であって、そのアカウントを用いて投稿するコンテンツが自社による提供であると誤認混同されるおそれがある場合には、当該アカウントの保有者に対し、アカウントまたはコンテンツの変更や削除を要請するか、SNSの規約違反に該当すると考えられるときは、SNS運営会社へ報告し対応を求めることができる。

SNS上では企業・団体の公式アカウントのふりをして活動することをなりすましと呼ぶことがある。他者が意図して公式アカウントと称する場合や、「Official」のような表示方法を用い

る場合、誤った情報が世間に流出し、自社ブランドが毀損するおそれがあるため、早急な対応が望まれる。なりすましに対しても、上述したとおり、SNS運営会社への問題報告により、アカウントの停止等の対応を得られる場合があるため、対応策の一つとして考慮されたい。

一方、ある企業や製品のファンであるがゆえに、その関連の商標を使用したいという熱心なブランドファンが、その企業や製品の商標をSNSのアカウントに使用することが見受けられる。このようなケースでは、上述のなりすましとは異なり、企業にとっては重要な顧客ではありながらも、SNS上では当該企業のオフィシャルアカウントと誤認される可能性があり、慎重な対応が必要となる。例えば、対応を誤った場合、一人の重要な顧客を失うことになるだけでなく、その誤った対応がSNSでの拡散により広く知られてしまい、本来守るはずのブランドを逆に毀損する結果となるおそれがある。そのため、このようなユーザーに対しては、上述したSNS運営会社への問題報告の前に、該当ユーザーの社内相対窓口と調整の上、該当ユーザーに対して問題箇所を修正するようにコンタクトを依頼して解決することが望ましい。

## 3.5 アプリ

### (1) アプリとは

アプリとは、スマートフォンやタブレットにダウンロード可能なアプリケーションソフトウェアのことを示す。近年、スマートフォンにおいて利用できるアプリを通じ、企業等が製品やサービスを提供したり、広告宣伝を行ったりすることが広く行われている。また、アプリそのものが有償にて配布され、商取引の対象ともなる場合もある。

このアプリにおいては、識別力のある名称や特徴的な画像のアイコンが表示されることにより商標として機能を発揮する場合もあり、商標実



務上においてその取り扱いに留意が必要となる。

## (2) 自社によるアプリ提供時の注意点

アプリの名称やアイコンを新規で採択する際には、アプリの配布やサービスを提供する国・地域を対象に商標調査を行い、他者の権利と抵触するか否かを確認するのが望ましい。他者の権利と抵触するおそれがある国・地域や、アプリの提供を予定していない国・地域については、アプリのダウンロードを制限する等の手続き的措置を取り、無用のトラブルを回避するという対策も検討すべきである。

なお、アプリの創作者との関係では、そのアイコンやアプリ自体が他者の商標権や著作権を侵害していないこと、つまり、オリジナルに創作したものであることをアプリの創作者との契約書面で確認しておくこと、さらに著作権を譲り受けている場合は譲り受けを示す契約を締結することが求められる。

商標調査の結果、他者の権利と抵触のない場合であっても、アプリの名称や識別力のあるアイコンについては、アプリを提供する国や地域において商標登録を行っておくことが望ましい。後発的に他者が同一類似商標を権利化し、自社が使用できなくなるリスクを回避するためである。

なお、アプリはコンピュータプログラム的一种であると考えられるため、商標出願のときに、指定する商品・役務は、「電子計算機用プログラム」(第9類)、「電子計算機用プログラムの提供」(第42類)等が考えられるが、必要な権利の範囲についてはビジネスの実態に応じて異なると考えられるため、アプリを通じて提供される製品やサービスも必要に応じて指定しておくのが望ましい。例えば、スマートフォンを用いて利用されるカーナビゲーションアプリに関しては、ユーザーに対してアプリを通して渋滞情報や経路情報を提供するサービスが行われる

ため、上述第9類、第42類の他に、「道路情報の提供」(第39類)も指定しておくことが考えられる。

## (3) 他者による権利侵害への対応

他者がアプリの名称やアイコンに対する商標権の侵害行為を行っている場合、通常検討する警告や訴訟の他にアプリストアによる配信の停止を申請することも検討すべきである。例えば、アプリを提供しているGoogle社のGoogle Play規定<sup>10)</sup>や、Apple社のApp Store規定<sup>11)</sup>においては、提供するアプリが商標権を侵害している場合、そのアプリの顧客への提供・配信を停止する措置が規定されている。この措置をとることにより、商標権を侵害しているアプリの拡散を効果的に抑制できるものと考えられる。

## 3. 6 ドメイン名

### (1) ドメイン名とは

ドメイン名とは、「インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。」(不正競争防止法第2条第9項)。自社の製品名・サービス名等を商標登録する際に、合わせて当該製品名・サービス名に係るドメイン名も登録する場合もあると思われる。

### (2) 自社によるドメイン登録・使用時の注意点

ドメイン名の登録および使用に際して、商標担当者が留意すべき点を検討する。

不正競争防止法において、ドメイン名に関する以下の行為は規制対象とされている。

「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得

し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」(同法第2条第1項第13号)

したがって、他人の特定商品等表示と同一もしくは類似するドメイン名を登録および使用することは避けるべきである。ドメイン名を登録または使用する際には、商標調査およびインターネット検索等を行い、リスク分析・評価を事前に行うことが必要である。

なお、他者による冒認登録を排除するために、ドメイン名の登録は商標出願と同時に行うことが望ましい。また、自社にとって重要な商標を全てのgTLD (generic Top Level Domain) および主要なccTLD (country code Top Level Domain) に登録しておくことは、他者による冒認登録への防御となり得る。さらに、新gTLDでは、社名や商標の保護のために、商標権者向け優先登録が可能であり、他者から完全一致文字列の登録申請があった場合には商標権者に通知されるサービスもある。いずれにしても、ドメイン名の登録および使用に際しての方針や注力範囲を自社内で確認・採択しておくことが望ましい。

### (3) 他者による不正登録・使用への対応

自社の製品名・サービス名に係るドメイン名を使用した他者のウェブサイトが、自社のウェブサイトとの誤認や混同のおそれがある場合、あるいは自社を誹謗中傷するような内容や不適切な内容が含まれている場合には、ドメイン名保有者への改善申し入れを行うことが想定される。保有者情報が非公開の場合、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)等に基づき管理組織に対して開示請求を行うことができる。保有者との友好的解決を望めない場合、不正競争防止法や商標法に基づく訴訟提起も考えられるが、まず紛争処理機関への申立てが利便性の観点から主な手段と考えられる。

不正競争防止法に基づく訴訟は、ドメイン名の使用差止や損害賠償請求のみ可能であり、移転までは認められない。移転を望む場合、紛争処理機関による裁定が別途必要とされる。

紛争処理機関への申立ての場合、gTLDおよび80近くのccTLDに関してはWIPO仲裁センターに申し立て、ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) が採択・承認した統一ドメイン名紛争処理方針 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: UDRP) や、UDRP手続規則に沿った判断を仰ぐことになる。また、新gTLDについては複数の権利保護メカニズムをICANNが整備中である<sup>12)</sup>。

一方、JPドメイン名に関しては、日本知的財産仲裁センターに申し立て、日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) の採択したJPドメイン名紛争処理方針による判断を仰ぐことになる。JPドメイン名紛争の申立人 (商標権者等) は、以下3項目をすべて立証しなければならない。

- 1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
- 2) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
- 3) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

WIPOは、UDRP手続きに関する見解を示しており<sup>13)</sup>、上記2) について、「全体的な立証責任は申立人にあるが、これは、基本的に相手方しか知らないことが多い情報を必要とするため、否定的なことを証明するという最初から不可能な作業になり得る」ことを認識している。したがって申立人は、まずは相手方には権利や正当な利益がないという一応の (prima facie)

証明をすることが要求される。そのような一応の証明ができさえすれば、今度は相手方がドメイン名に対する権利や正当な利益を有することを証明する立証責任を負う。相手方がそれに失敗すれば、申立人はUDRPの第4節(a)(ii)<sup>14)</sup>を満たしたものとみなされる」としている。JPドメイン名紛争でも参考となる。

また、上記3)に関して、ICANNが採択したUDRPの方針は、“your domain name has been registered and is being used in bad faith”と規定されている一方、JPNICの方針は商標等権利者に使いやすいよう、「不正の目的で登録または使用」と明示されており、使用が必須の条件となっていない点は商標権者にとって有利である。

#### 4. おわりに

インターネット上の情報サービスは、その目的によって多岐にわたり、かつ、関連する技術の進歩によって日々進化している。インターネットを利用する企業の商標担当者は、裁判例や法改正の情報だけでなく、インターネットに関する最新の利用情報にも常に気を配りながら、他者の商標権を侵害しないよう十分留意するとともに、他者による権利侵害行為への迅速な対応が求められる。

一方で、インターネット上の諸問題は、知的財産の範疇だけで完結するものではなく、マーケティングや広告システムにも関連する問題といえる。よって、当該問題への対応・検討にあたっては、知財部門内のみならず、各関連部署との連携が必須となる。日ごろから商標に関する社内啓発活動を実施し、問題発生時に備えた体制を構築することが重要である。

#### 注 記

- 1) <http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/1401-037.htm>

- 2) 裁判例：米国PLAYMEN事件（DC SNY, 79 CIV 3525 (SAS)）
- 3) 裁判例：In re Sones, 93 USPQ2d 1118 (Fed. Cir. 2009)
- 4) 裁判例：平成21年(行ケ)第10354号
- 5) 「平成28年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」  
<http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170424001/20170424001-2.pdf>  
(参照日：2018年5月2日)
- 6) 不当景品類及び不当表示防止法（いわゆる、景品表示法）等
- 7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（いわゆる、薬機法）等
- 8) 大阪地判平17.12.8 平16年(ワ)第12032号
- 9) 東京地判平27.1.29 平24年(ワ)第21067号等
- 10) Google Play デベロッパ販売／配布契約（7.2）Googleによる削除  
[https://play.google.com/intl/ja\\_jp/about/developer-distribution-agreement.html](https://play.google.com/intl/ja_jp/about/developer-distribution-agreement.html)
- 11) App Store 審査ガイドライン（5.2）知的財産  
<https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/jp/#intellectual-property>
- 12) 「Rights Protection Mechanisms for New Top-Level Domains (TLDs), WIPO」  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rpm/>
- 13) 「WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (UDRP関係の主要な質問に対するWIPOパネルの見解の概観), JPNICによる参考訳」  
<https://www.nic.ad.jp/ja/translation/wipo/wipoverview-ja.pdf>
- 14) 「Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（統一ドメイン名の紛争解決ポリシー）」の第4節（義務的紛争処理手続）(a)（適用対象となる紛争）は、以下の規定となっている。第三者（以下、「申立人」）から、手続規則に従って紛争処理機関に対し、次の申立があったときには、あなたはこの義務的紛争処理手続に応じなければなりません。  
(i) あなたのドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標（サービスマーク）と、同一または混同を引き起こすほどに類似しており；かつ



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (ii) あなたが、そのドメイン名についての権利  
または正当な利益を有しておらず；かつ
- (iii) あなたのドメイン名が悪意で、登録かつ使  
用されていること。

この紛争処理手続において、申立人はこれら3  
項目のすべてを立証しなければなりません。

[https://www.icann.org/resources/pages/  
policy-2012-02-25-ja](https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ja)

(URL参照日は5)を除き全て2018年1月19日)

(原稿受領日 2018年3月28日)

