

5 インターネットの世界性と商標権の属地性との調整における商標の保護のあり方に関する調査研究

インターネット固有の性格上、そこでの標章・標識の使用が世界中のいずれかの国において、当該国の商標権を侵害又は不正競争行為となるおそれがある。かかる問題を解決すべく世界知的所有権機関(WIPO)商標等常設委員会(SCT)において議論がなされ、国際的なルール(規則)が起草されている。本調査研究では、まずインターネット上での商標使用の新形態としてどのようなものがあるかを列挙・概説し、次に同規則が国際的効力を持った場合、我が国の商標法を中心とする関連諸法と法理論上いかなる関係を有しているか、特に使用の概念・定義、侵害が生じた場合の免責の要件、救済措置について我が国の法令を改正する必要性について検討した。

インターネット上での商標使用の新形態

1 ドメインネーム

ドメインネームとは、インターネットの世界において、インターネットに接続した個々のコンピュータを識別し、「住所」としての所在地を示すために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せをいう。ドメインネーム登録機関のスタンスは「コンピュータを一意的に識別する」という『機能』を提供するにすぎず、何ら『権利』を付与するものではない^(*)、というものである。一方、商標とは、自他識別のために事業者が商品又は役務について使用するもの(商標法2条)であり、事業者の業務上の信用の維持を図るとともに需要者の利益を保護する(同法1条)機能を有する。したがってドメインネームと商標とは何ら関係を有するものではなく、抵触問題は存在しない。

しかしながら、インターネットにおいては、自己のドメインネームが認知されていなければ、その存在も認識されないため、商標権者(事業者)がドメインネームを登録するに当たっては、自己の商標から連想・想起される文字列でドメインネームを登録しようとすることは自然の行為といえる。これを逆にとり、何ら権利を保有しない者が不正目的で他人の商標(特に著名商標)から連想される文字列でドメインネームを登録し、不正な行為を働くことがある(いわゆるサイバー・スクワッシング)。これらは不正目的があるという点において、ドメインネームの本来の使い方・目的を逸脱しており排除の対象となってしまうべきである。ドメインネームと商標とは機能や役割が異なり本質的に無関係であり「ドメインネームが商標権を侵害する」という状況は生じ得ないはずであるが、こうしたサイバー・スクワッシングが商標権を侵害するものとして提訴・異議申立ての対象となっていることも事実である。

2 メタタグ

メタタグとは、HTML(Hyper Text Markup Language)形式のウェブページのプログラムにおいて使用されるタグに書き込まれた付加的情報をいう。したがって通常のウェブ画面を閲覧する限りではメタタグが画面に表示されることはなく、また一般にサーチ・エンジンと称されるものは各ウェブページのメタタグに記載された情報をキーワードとして検索するため、メタタグはユーザーを誘引する効果をもつ「標識」として位置付けられている。このため、第三者の商標を無断でメタタグに使用する行為は、他人の登録商標との混同を生ぜしめるおそれがある標識使用(商標権侵害)として認識される場合もあろう。

3 リンク

リンクとは、ウェブページに張られたアドレスやボタンにより当該ウェブのサブディレクトリや他者のウェブページを読み出す契機となるものをいう。リンク・ボタンの場合、読み出すべきウェブページのアドレスが埋め込まれており、通常に閲覧する限りにおいては画面上表示されない。また、リンク・ボタンに、読み出し先のウェブページの所有者が保有する商標を掲載させているものもある(リンク・口)。

なお、リンクは、単にインターネット上での他者のウェブページの紹介にすぎないため、通常は商標権侵害や著作権侵害とはならず、リンク元のウェブページにおいて、他者のウェブページに移転することが明示されている場合や、アクセス・ユーザーによる通常の判断においてそれが認識され得るような構成となっていれば問題はないが、リンク元のウェブページ所有者が当該ウェブにおいて、他人が保有するリンク先のウェブページと混同を来たすような記載をし又はそれを暗示するような構成を設けていた場合(リンク先と特別の関係を有するがごとく表示又は暗示する場合を含む)には、商

(*) 1 参照 (社)日本ネットワークインフォメーション:「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン登録に関する規則」2条、及び「汎用JPドメイン登録に関する規則」2条

標権等の侵害として認識されることもあり得よう。

4 バナー広告

バナー広告とは、新聞や雑誌の中に設けられた他者の広告のように、ウェブページ上の一部に掲載される広告をいう。通常は広告主からの要望(及び契約行為)によりウェブサイト所有者のウェブサイトに掲載されるため、問題が生じることはない。しかしながら、当該ウェブサイト所有者が、自己のウェブサイトで勝手に他者の広告及び商標を掲載した場合等は商標権侵害と認識されることもある。

5 フレーム(フレーミング)

フレームとは、ウェブページを複数のウインドウに分割するために用いる枠のことをいう。HTML文書にフレーム記述を書き込んでウインドウ分割を行うと、それぞれが異なる情報を流したり、連動させたりすることができる。

そこで、例えばフレーム画面を二分割させ、自己のウェブページと他者のウェブページとを並列掲載させることにより、あたかもアクセス・ユーザーに対しては、当該他人の情報提供が自己のウェブページに関係するものであるかのごとく誤認させる場合には問題となる。なお、日本の新聞業界が米国のウェブページ開設者に対して抗議を行ったことにより、かかるフレーミング行為が閉鎖されたという事例があるが、この根拠は新聞情報の著作権に基づくものといわれている。

6 サーチ・エンジン(検索エンジン)

サーチ・エンジンとは、キーワードを用いてウェブページの情報を検索するためのインターネット上のサービスをいう。サーチ・エンジンはメタタグをキーとして他人のウェブページを取り込むことになる。サーチ・エンジンの提供者は「ホームページの検索」に関する役務(商標法施行令別表1第42類旧42P02)を業として行っていることになるが、問題点は8(3)で概説する。

7 新形態を巡る紛争事例

(1) 国内ケース

【事件名】平成10年(ワ)第323号 不正競争行為差止等請求事件「JACCS事件」

【当事者】原告 株式会社ジャックス

被告 有限会社日本海パクト

【裁判所】富山地方裁判所(2000.12.06判決、2001.05.05現在控訴中)

【事実の概要】

被告はドメインネーム「jaccs.co.jp」を取得し、インターネット上でホームページを開設するとともに当該ホームページにおいて「JACCS」を含む標識を用いて、携帯電話、簡易トイ

レ」等を販売し、その一方、原告に対して本件ドメインネームの有償譲渡の申出を行っていた。そこで原告は、被告によるドメインネームの使用行為及びホームページ上での当該標識の使用行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当するとしてドメインネームの使用差止め及びホームページ上の営業活動の差止めを求めた事件。

【裁判所の判断】

() 争点

本件ドメインネームの使用が、不正競争防止法2条1項1号及び2号の「商品等表示」の「使用」に当たるか否か。

同法2条1項2号のその他の要件に該当するか否か。

原告の営業表示の著名性

本件ドメインネームと原告の営業表示との同一又は類似性

本件ドメインネームの使用差止めの適否、本件請求は権利濫用か否か。

ホームページ上の「JACCS」の表示の使用差止めの適否。

() 裁判所の判断

争点 について

ドメインネームは本来的には登録者の名称等、登録者と結び付く何らかの意味のある文字列ではないが、登録者が自己の名称等を示す文字列や登録者と結び付きのある言葉を示す文字列をドメインネームとして登録している場合が多いため、ドメインネームの使用が商品や役務の出所を識別する機能を有するか否か、すなわち不正競争防止法2条1項1号、2号所定の「商品等表示」の「使用」に当たるか否かは、当該ドメインネームの文字列が有する意味と当該ドメインネームにより到達するホームページの表示内容を総合して判断するのが相当と述べた。被告が右ホームページ中の「JACCS」の表示とともにドメインネームを使用しているため、ホームページ中に表示された商品の販売宣伝の出所を識別する機能を有しており、「商品等表示」の「使用」とであると認定した。

争点 について

被告が本件ドメインネームを使用した平成10年までには、「JACCS」は原告の営業表示として著名となっていたものと認定した。ドメインネームは「jaccs.co.jp」であるが、それと原告の営業表示が同一又は類似であるか否かの判断は、要部である第三レベル・ドメインである「jaccs」を対象とすべきとし、その結果、類似すると認定した。したがって、被告の本件ドメインネームの使用は、不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当すると判断した。

争点 について

被告は、平成10年7月中旬頃、原告に対し、被告が本件ドメインネームを登録した旨を通知し、その上で本件ドメインネームの有償譲渡を申し出ているため、被告が当初より原告

から金銭を取得する目的で本件ドメインネームを登録したものと推認した。被告による本件ドメインネームの使用は今後も継続され、そのため原告の営業表示と混同され又は原告の営業表示の価値が毀損される可能性があるとして認定した。したがって被告による本件ドメインネームの使用を差し止めるべきと判断した。

争点 について

原告の営業表示及び登録商標「JACCS」は著名であり、右営業表示と被告のホームページ上の表示「JACCS」とは同一であると認定した（字体や色彩は問題とならない）。またホームページ上の営業活動に「JACCS」を使用することが「商品等表示」の「使用」に当たするため、被告がホームページ上で「JACCS」を使用した行為は、不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当すると認定した。したがって被告がホームページ上の営業活動に「JACCS」を再び使用しかつ原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあると認定し、被告がホームページ上で「JACCS」の表示を使用することを差し止めるべきと判断した。

(2) 米国ケース

判例 Bally Total Fitness Holding Corporation v. Andrew S. Faber
U.S. District Court for the Central District of California
原告 Bally Total Fitness Holding Corporation
被告 Andrew S. Faber

(a) 事件概要

原告はヘルスクラブを運営し、それに関連して「Bally」、「Bally's Total Fitness」、「Bally Total Fitness」等の登録商標・サービスマークを所有。被告は自己のウェブサイトにおいて、原告のヘルスクラブに関する苦情を扱っており、このウェブサイトにアクセスすると、「sucks」という文字とともに原告の商標が表示され、そのすぐ下には、「Bally Total Fitness Complaints! Un-Authorized」という記載がなされていた。また、被告は、そのウェブサイトの「メタタグ」として「BALLY」という語を用いていた。

そこで、原告は、被告に対し、商標権の侵害、不正競争及び商標権の希釈化に基づき提訴した。

(b) 判決概要

本件では、インターネット上で他人の登録商標を表示する行為及び「メタタグ」として他人の登録商標を組み入れる行為につき、商業目的でなされていないときには、商標権の侵害や商標権の希釈化の要因とはならないとされた。

判例 Cardservice International, Inc. v. McGee,
950 F. Supp. 737 (E.D. Va. 1997)
U.S. District Court for the Eastern District of Virginia
原告 Cardservice International, Inc.
被告 Webster R. McGee, WRM & Associates d/b/a

EMS-Card Service on the Caprock

(a) 事件概要

原告はクレジットカード及びデビット・カードのサービスを提供しており、それに関して「Cardservice International」という登録商標を所有。被告Webster R. McGeeは、原告と同様のサービスを提供している個人企業WRM & Associatesを運営するとともに、ドメインネーム「cardservice.com」の登録を取得し、そのウェブサイトにおいて、「EMS-Card Service on the Caprock」という会社の広告を掲載していた。

そこで、原告は、被告に対し、商標権の侵害、不正競争等に基づき提訴した。

(b) 判決概要

本件では、他人の登録商標とほとんど同一態様のドメインネームを使用する行為及びインターネット上で他人の登録と類似する商標を使用する行為が商標権侵害となるかが争点となったが、当該ドメインネームの使用及びインターネット上での類似商標の使用は、商標権の侵害に当たるとされた。

判例 Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.;
Playboy Enterprises, Inc. v. Excite, Inc.
U.S. District Court for the Central District of California
原告 Playboy Enterprises, Inc.
被告 Netscape Communications Corp.; Excite, Inc.

(a) 事件概要

原告は、「playboy」「playmate」の登録商標を所有している。被告Netscape Communications Corp.及びExcite, Inc.は、インターネット上での検索・エンジンを運営しており、「playboy」「playmate」の語を検索のための「キーワード」として使用していた。

そこで、原告は、被告に対し、商標権の侵害及び商標権の希釈化に基づき提訴した。

(b) 判決概要

本件では、検索のための「キーワード」として他人の登録商標を使用する行為が商標権侵害となるかが争点となったが、「キーワード」としての使用は商標の「使用」に該当せず、商標権の侵害に当たらないとされた。

判例 Playboy Enterprises, Inc. v. Terri Welles,
7 F. Supp. 2d 1098 (S.D. Cal. 1998)
U.S. District Court for the Southern District of California
原告 Playboy Enterprises, Inc.

被告 Terri Welles

(a) 事件概要

原告は、「Playboy」「Playmate」「Playmate of the Month」「Playmate of the Year」という登録商標を所有しており、また、二つのウェブサイトも所有している。被告は、1980年12月号のPlayboy誌に「Playmate of the Month」として登場して

以来、Playmate of the Year」又は「Playmate」と自称していた。また、被告は、1997年に「Terri Welles-Playmate of the Year 1981」という見出しのウェブサイトの運営を開始した。

そこで、原告は、被告に対し、商標権の侵害、不正競争及び商標権の希釈化に基づき提訴した。

(b) 判決概要

本件では、インターネット上で他人の商標を使用する行為、及び「メタタグ」として他人の登録商標を組み入れる行為が商標権侵害となるかが争点となったが、インターネット上で他人の商標の使用が「公正な使用」に当たるときには商標権の侵害とはならず、また、他人の商標を「メタタグ」として使用する場合においても、その使用が「誠実な使用」かつ「適切な使用」であるときには、商標権の侵害とはならないとされた。

判例 Playboy Enterprises, Inc. v. Universal Tel-A-Talk, Inc.

U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania

原告 :Playboy Enterprises, Inc.

被告 :Universal Tel-A-Talk, Inc. Adult Discount Toys
Stanley Huberman

(a) 事件概要

原告は、「PLAYBOY」「RABBIT HEAD DESIGN」「BUNNY」等の登録商標を所有するとともに、二つのウェブサイトも所有している。被告は、自己のウェブサイト上でオンライン・アダルト写真の宣伝をするために、原告の商標を使用するとともに、そのウェブサイトを原告のウェブサイトとリンクさせていた。

そこで、原告は、被告に対し、商標権の侵害、不正競争及び商標権の希釈化等に基づき提訴した。

(b) 判決概要

本件では、他人の商標の有する名声を利用すべく、その商標を意図的に採用し、それをインターネット上で使用する行為及び許可なく他人のウェブサイトにリンクする行為が、商標権侵害になるかが争点となったが、当該行為は、インターネット利用者を混乱させるおそれがあり商標権侵害に当たるとされた。

8 問題点の把握

以上のように国内・外国におけるインターネット上の商標の使用に関する事例及び実際に使用されているウェブページとそこで使用される商標並びに各種サービスなどの提供状況から、現在の日本の商標法には、以下のような論点がある。

(1) 役務の使用の定義

現時点でインターネット上の商標の使用に関して商標法2

条3項7号の広告に該当するが、積極的な使用行為について疑義があり、それを解消するために以下のような法改正の検討が必要であると思われる。すなわち、

商標法2条3項1号の「商品又は商品の包装に標章を付する行為」を「商品、商品の包装又は電気通信回線を通じて配信される商品を表示した画面に標章を付する行為」のように修正、

同2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為」を「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為又は電気通信回線を通じて配信される商品を表示した画面に標章を付した状態で譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために電気通信回線を通じて配信される商品を表示した画面に標章を付した状態で展示し、又は輸入する行為」のように修正、

同3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為」を「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）又は電気通信回線を通じて表示される画面に標章を付する行為」のように修正、

同4号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為」を「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する電気通信回線を通じて送信される画面に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為」のように修正、

同5号の「役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」を「電気通信回線を通じて役務の提供の用に供する画面（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する画面を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」のように修正、

同6号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」を「電気通信回線を通じての役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る表示画面上に標章を付する行為」のように修正、

同7号の「商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為」を「商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、頒布又は電気通信回線を通じて公衆に表示する行為」のように修正、
することなどが挙げられよう。

なお、メタタグでの使用行為は、電気通信回線を通じて直接表示されるものではないが、サーチ・エンジンなどのキーワードとして利用されることを知りながらアクセス・ユ－ザ－を自己のウェブページに誘引するために故意に他人の登録商標等のメタタグをウェブページのプログラムに記載する行為については検討の余地があるものと思われる。

(2) 音楽配信・ソフトウェア配信に関して

ダウンロードを目的とした音楽配信及びソフトウェアの配信は、2000年10月のニース協定の専門家会議において国際分類9類の商品として認めることとされ、2002年1月1日から国際的に拘束力を有することになる。

従来の日本の商標法において商品とは「有体動産であつて、市場性、取引性を有するとともに交換価値を有するもの」とされているため、「配信される音楽及びソフトウェア」は無体物であり商標法の解釈上の商品には該当しないと判断される可能性がある。現在は運用上第9類の商品として処理されている、これら配信ソフトウェアなどを商標法上の商品として取り扱うことを明確にするため、施行規則において「ダウンロードを目的として配信されるソフトウェアなどのデジタル画像・文字などのデータは商品とみなす。」旨の規定を設けるのも一案であろう。

(3) その他

先に紹介した富山地裁の判決では、他社開設のウェブページへのリンクであっても商標「JACCS」の使用に該当する旨が判示された。

しかしながら全く関係のない第三者の開設するウェブページへリンクした場合に「使用」に当たるか否かについては慎重な検討を要する。すなわち、ネット・サーフィンするアクセス・ユ－ザ－は、URLのドメインネームが変更されたことにより当然サービス提供者及び商品販売者も変更されたと判断するであろう。また、『Yahoo』や『InfoNavigator』等のサーチ・エンジン提供者は、膨大なウェブページのメタタグからキーワードを抽出して実質上リンク・サービスを行っているが、この場合、サーチ・エンジン提供者とリンク先のサービスとが(商業上)関連性を有すると判断するアクセス・ユ－ザ－が多いとは思われない。同判決に倣ってサーチ・エンジン提供者やリンク・サービス提供者が責任を負わされることになると思えば、これら提供者へのディスインセンティブとなりがねず、更に慎重な検討を必要とする。

侵害の免責

さて、インターネット上での標識・標章の使用が商標権侵

害又は不正競争防止法上の不正競争行為に当たるか否か、また侵害責任を免れ得るか否かについて、WIPOのSCT(商標法等常設委員会: Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)において現在審議されている「インターネット上の標章及び標識に係るその他の工業所有権の保護に関する規則草案」(2001年1月25日付け公表。以下「SCT規則草案」という)上の要件・手続規定を中心に検討する。その目的は、同規則(草案)が我が国の現行法とどの程度整合性を持つものであり、仮にこれを我が国で完全に実施しようとするならばどの程度の法令改正が必要となるかを知るところにある。

1 SCT規則草案の構造

SCT規則草案は、インターネット上での標識の使用が各国の商標法等の適用に際してどのように取り扱われるべきかを規定しようとするものである。そして、その基本的な考え方は、標識の使用がメンバー国(パリ条約の同盟国又はWIPOの締約国:SCT規則草案1条())において商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国の国内における標識の使用となる、という点にある(同2条)。そして、インターネット上での標識の使用がメンバー国の国内における標識の使用とみなされた場合には、当該国の商標法等が原則としてそのまま適用されることになる(同5条、6条)。

我が国の法の下では、「侵害」が肯定されると、権利者による差止請求の対象となり(商標法36条、商法20条1項本文・同法21条2項本文、不正競争防止法3条)、また故意又は過失が認定されると損害賠償「責任」も認められる(商標法38条、商法20条1項但書・同法21条2項但書、不正競争防止法4条)。

他方、例えば米国の場合、「侵害」が生じた場合にいかなる「救済」が与えられるべきか、という法律構成となっており、主観的要件、すなわち故意・過失を一般論として問題としないままに、差止め・損害賠償・物件の差押え・廃棄・除却等の救済が並列している^(*)。つまり、米国では、これらのすべてが侵害に基づく「責任」(liability)という概念の下に理解される。その意味では、SCT規則草案は米国法に強く影響された構成となっており、我が国の現行法とはやや接合しにくい構造となっているように思われる。

2 我が国の商標権等に対する侵害

(1) 警告前の責任

SCT規則草案は、インターネット上での標識の使用がメンバー国の商標権等の侵害に当たる場合であっても、下記の要件がすべて満たされている場合には、警告を受けるまでの

(*) See, e.g., DONALD S. CHISUM & MICAELA JACOBS, UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY LAW 5-349-350 (1992 New York).

使用については責任を負わされてはならないと規定する(9条)。すなわち、

当該標識の使用が別のメンバー国における工業所有権に基づいていること、

当該権利の取得又は標識の使用がbad faithによるものでないこと、

標識使用者に対するコンタクトの方法等が開示されていること

である。

我が国の法制下においては、故意又は過失に基づく侵害であれば損害賠償責任をも免れないため、は主観的要件を緩和するものといえる。もっとも、どの程度の緩和になるかは、(a) 侵害を主張される者が、当該標識の権利取得時又は行使開始時において権利主張者の権利を知り又は当然知り得べき状況にあったこと、(b) 権利主張者の権利を不正に利用し又は不当に害するであろうこと、を含む諸般の事情を考慮して判断するものとされている(SCT規則草案4条、及び脚注4.02)。

について、従来我が国の商標法等の標識法では、標識使用者の所在を開示したか否かにより責任が異なるとする規定は存在しないが、インターネット上の行為は発信者の特定が難しく、侵害と疑われる行為があるにもかかわらず救済手続の実効性に疑問を生じるといふ観点から、この要件を政策的に要求したものである。

(2) 警告後の責任

インターネット上での標識の使用に対して警告が発せられた場合、SCT規則草案は、一定の措置が速やかに講じられる限り、使用者は責任を負わされてはならないと規定する。要求されている措置は、その商業活動に過大な負担を負わせることなく、当該メンバー国に対する商業的效果の排除、及び権利主張者との混同の回避、を目的とした合理的なもの(10条)である。

ここでの論点として、とが共に要求されていることである。により商業的效果が排除されるのであれば、SCT規則草案上、当該国の国内における標識の使用ではないため、重ねて混同の有無を論じる余地はないはずであるが、インターネット上での標識使用について商業的效果を完全に排除することは不可能であり、いずれか一方だけでは権利主張者にとって標識の信用を十分に回復し得ない場合も考えられるため、をも要求しかつ商業活動に過大な負担とならない限度内のものを実施すれば足りる、という解釈であろう。もっとも、実質的にはこのように考えられるとしても、混同防止表示の性質に関する従来の考え方を変更する必要が生ずることに変わりはない。

(3) 警告

SCT規則草案は、上記のとおり、警告の前後を区別して

標識使用者の責任を規定する。その意味で、侵害の成否や損害賠償責任の成立の要件についてSCT規則草案は我が国の法制度に全く新しい発想を導入するものだ、と理解されることになる。もっとも、実務的には、警告が有効に効果を生させるための要件(11条)の方が重要であろう。SCT規則草案は基本的に登録商標権の同時の抵触を念頭に策定されている(注釈頭書)が、不正競争防止法の場合には、保護の範囲が「指定商品又は役務」という内容で明確になっているわけではない。したがってSCT規則草案11条で過不足がないか、実務で通常作成される警告状に照らして、再検討する必要がある。

(4) 工業所有権に基づかない標識の使用

SCT規則草案9条及び10条に関してなお未解決の問題は、標識の使用者が工業所有権を有していない場合(上記(1)のの要件が存在しない場合)についても同様の規律を及ぼすべきか否かである。これに対しては各国において賛否両論あり各国の政策判断にゆだねることとなる。

もっとも、現実には、法律上の保護を受けないままで標識の商業的使用を開始する者が多いとは考え難い。換言すれば、工業所有権を有しない標識使用者とは、商標登録出願中の者、何らかの瑕疵により取得した登録を抹消された者、「メンバー国」ではない国において権利を有する者等である場合がほとんどであると想像される。本論の私見は3(1)でまとめて述べることにする。

3 外国の商標権に対する侵害

我が国の国民による外国の商標権の侵害は、第一義的には外国法の問題である。外国判決の承認・執行(民事訴訟法118条)や外国での損害賠償等に関する会社役員等の責任(商法266条等)といった問題との関連で、我が国の法律上、外国法の制度や運用の当否が問題とならないわけではない。しかし、基本的には、ここでは我が国の法制との関係ではなく、我が国の国民にとっての利害得失を考えれば足りるのである。

(1) ディスクレイマー(免責表示)

SCT規則草案10条に定める措置としてどのようなものが必要とされるかは、基本的に各国の当局にゆだねられるであろうが、少なくとも12条の要件を満たす免責表示はこれに該当するものとされる。その要件とは、権利者との関連性の否定(広義の混同の打消)及び当該国に対して商品・役務を提供する意図の否定を、明瞭に、かつ標識の使用と関連する形で示していること、表示が標識の使用と関連する用語によってなされていること、商品・役務の提供に際して顧客の所在地を確認していること、商品・役務を提供する意図がないと表示した国に所在していることを顧客が通知した場合にはその顧客に対する取引を現実に拒絶している

こと、である。基本的な要件は であり、 ~ はこれを実効性あらしめるための手段といえよう。

第一の論点として、bad faithの標識使用者はこの免責を享受し得ない。12条柱書が「第9条に定める標識使用者」に主体を限定しているからである。これに対して、商業的效果を排除できるのであればbad faithの標識使用者にも適用する意義が全くないわけではない、という意見もあるが、bad faithの標識使用者には、他人の商標を毀損する意図又は自己の事業を営む上で他人の著名性に便乗する意図があるため、もとより商業的效果の排除、すなわち免責表示をすることと相いれず、仮に商業的效果を排除したから当該bad faithの使用者の責任を一切追及しない、というのであれば、特に自己の商標権等を侵害された者や詐罔の行為により混同して提供を受けた需要者にとっては許容し難いことである。上記の点から上記限定は妥当であろう

第二に、SCT規則草案12条は警告を受けた標識使用者の免責要件として定められている。第10条における免責表示として「い条件があるためである。これに対して、実務上は、警告を待つまでもなく自発的に同条の要件を満たす免責表示を掲げることにより責任を問われる余地を事前に排除できれば、その方が望ましいとも指摘される。SCTでも、当初はそのような問題提起がなされていた。実務上、事前サーチ等で権利を主張するであろう者の存在を知った場合、あらかじめ12条の規定に合致した免責表示を掲げておけば、かかる国の権利者からの警告後もそれを維持するだけで、結果的に10条の要件は満たされたことになる。したがって12条の適用範囲を拡大して警告の前後を問わず免責の効果を生ぜしめると規定するまでの必要性は認められないように感じられる。むしろ、権利を主張する者が全く特定できない段階での実務上の予見可能性を確保するためには(商業使用を予定していない国でかつ事前サーチを行っていない国の権利者からの主張に対して責任を回避するような場合が想定されるが)、商業的效果の認定(3条)に関してセーフ・ハーバー的な規定を置く方が有益であろう。現在のSCT規則草案では、免責表示は商業的效果の有無を判断する際に勘案される要素の一つにすぎないとされているからである(脚注3.06)。例えば、インターネットを利用した証券取引に対する証券取引法の適用に関しては、米国でも我が国でも、当局がガイドラインの形で一定のセーフ・ハーバーを示している^(*)。SCT規則草案3条(あるいはその脚注)にも、類似の規定が置かれれば、実務上の困難を解消するために有益なのではないかと考えられる。

第三に、SCT規則草案12条が10条を前提とすることとの関係で、9条での検討と同様、標識の使用者が工業所有権をいかなる国にも有していない場合にまで免責表示による免責が認められるべきかも検討しておく必要がある。本来正当な権利者がインターネットの特殊性ゆえに不測の不利益を被らないために、一定の要件を満たす権利者に特典を与えるのがSCT規則(草案)の基本的考え方であるととらえるのであれば、工業所有権を保有していない標識使用者にまで特典を与える必要はない(脚注9.04~9.05参照)が、SCT規則草案の適用を否定しても、各国法の下における抗弁や免責事由の適用が否定されるわけではなく、それでも保護を享受し得ない場合には、問題となった国に対する商業的效果を排除すれば責任を免れることに疑いはない。このように考えるならば、かかる標識使用者に対してSCT規則(草案)上の特典を与えないとしてもやむを得ないと思われる。

(2) 商業的效果の排除

商業的效果を排除するためであれ(3条1項(b))、免責表示を有効にする要件としてであれ(12条)、当該国に対する商取引の有無が標識使用者の責任を免れる上で重要なファクタとなる。この関連で従来から、商取引が当該国に向けられていないことは確認可能なのか、が問題とされてきた。有体物の販売や、有体物を用いた役務の提供であれば、引渡地(役務提供地)からほぼ確認が得られるが、デジタル・コンテンツの販売の場合は、商品の提供過程では相手方の所在地を確認する手段がない。

SCT規則草案の注釈には、失抵の場合、クレジットカードによる決済手段により購入者の所在地を確認できる旨が述べられている(脚注12.06)が、金融機関には顧客の個人情報のみだりに開示漏洩してはならない義務があるため、デジタル・コンテンツの販売業者が顧客の所在地情報を金融機関から得られるとは思われない。それでもなお、購入者の所在地の確認を要求することは当該販売業者に過大な負担を負わせるものとなり、SCT規則草案に規定する「合理的な手段」として要求される範囲を超えるものとも思われる。したがってデジタル・コンテンツの販売業者が商業的效果を回避するための合理的な手段として何をすべきかという実務上の問題は、依然として不明確なままであると言わざるを得ない。

この問題も、3条を改善し、ある種のセーフ・ハーバーを設けることで解決されるべきであろう。商業的效果の認定との関連で言及した、証券取引法の適用に関する日米のガイドラインは、この点でも示唆するところが少なくない。

(*) 3) 米国につき、Securities and Exchange Commission, Statement of the Commission regarding Use of Internet Web Sites to offer Securities, Solicit Securities Transactions or Advertise Investment Services Offshore, Release Nos.33-7516,34-39779, IA-1710,IC-23071(March 23, 1998)。我が国につき、金融庁「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について」第1部4-4(外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引)を各々参照のこと。

救済

次にSCT規則草案と日本の現行商標法との関係について、「救済(remedy)」の側面に焦点を当てて論ずる。商標法上、権利侵害された商標権者に与えられる救済方法には、大きく分けて、民事的救済(商標法36条ないし39条)と刑事的救済(同法78条以下)があるが、ここでは民事的救済に限って論じる。

1 民事的救済

まず、商標法36条1項では、商標権者又は専用使用権者(以下「商標権者等」という)は、自己の商標権又は専用使用権(以下「商標権等」という)を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止又は予防を請求することができる旨を規定している。いわゆる「差止請求権」である。また、商標権者等は、侵害の停止又は予防を請求するに際し、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる(同条2項)。これは一括して「廃棄請求」といわれる。商標権に認められる差止請求権は、商標権に対する客観的な侵害状態(侵害の危険をも含む。)があれば足り、侵害者の側に故意・過失を要しない。さらに、商標権等を故意又は過失により侵害した者は、これによって生じた損害を商標権者等に対して賠償する責任を負う。また、故意又は過失によって商標権等を侵害したことにより商標権者等の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、商標権者等の請求により、損害賠償に代え又は損害賠償とともに、商標権者等の業務上の信用を回復するために必要な措置を命じることができる(商標法39条、特許法106条)。

2 我が国不法行為法における利益衡量論との比較

現行商標法上は、要件を充足する限り、権利の濫用(パリ条約10条の2第2項ほか参照)や権利の失効に該当しない限り、差止請求が認められることになる。これに対して、SCT規則草案においては、「権利の侵害に対して与えられる救済は、当該メンバー国における使用により生じた商業的效果に相応するものとする」(13条1項)等の要件を課しており、この点でSCT規則草案が考える「救済」は我が国商標法の差止請求権にそのまま当てはまらないように思われる。

我が国における差止請求に関しては、差止請求を認めることによって与えるデメリット(メリット)と、差止請求を認めないことによって侵害状態を継続させるデメリット(メリット)との利益衡量を考えるのが当然であると解されている。この考え方を押し進めるならば、現行商標法の構成のみを前提とするのでは容易とはいえないものの、SCT規則草案が条約化され、我が国において法的効力を有するに至れば、上記のよう

な「利益衡量」論との親和性を十分持ち得るものではないかと考えられるし、そうだとすればこの条約が適用される限りにおいては、絶対権である商標権(の侵害)に発する差止請求権がその限りにおいて(SCT規則草案13条1項のような)制約を受けるべく改正されたものとみても、商標法を含む我が国法体系を崩すものには必ずしもならないようにも思われる。

3 SCT規則草案と我が国現行法との関係

我が国の現行法を前提として、SCT規則草案が条約化され我が国において法的効力を有するに至った場合の幾つかの具体的問題点について考えていくことにする。

(1) まず、商標権者等からインターネット上での標識使用者に対して商業的效果の排除及び混同の回避を内容とする差止請求を行った場合、商業的效果の排除及び混同の回避を内容とする判決は可能か、という問題がある。現在の我が国民事訴訟法及びそれを実現する民事執行法の実務上、商標権に基づく差止請求権の行使として「商業的效果の排除」や「混同の回避」という請求は、特定を欠くものとして許されないとされる可能性が高い。仮にこのような抽象的・包括的な判決が下され、それを債務名義として執行する場合には、「何が商業的效果を排除させるものか」「何が混同を回避させるものか」という実体法的判断を執行機関にゆだねることになり、現行民事執行制度の趣旨に反するからである。

上記の観点からは、SCT規則草案14条が、「救済措置を決定するに当たって」裁判所は、「(a)当該メンバー国における商業效果を排除すること、及び(b)侵害を受けた権利の所有者との混同を避けること」を「目的とした合理的措置を課することによる使用の制限を考慮しなければならない」とし(同条1項)、その措置として、「とりわけ(a)インターネット上での当該標識の使用に関連して使用された言語、及び権限ある当局の指示するその他の言語で書かれた、インターネットにおける当該標識の使用に関連して、当該使用者と侵害を受けた権利の所有者とは何ら関係がないという趣旨の明確かつ明瞭な声明、(b)インターネット上での当該標識の使用に関連して使用された言語、及び権限ある当局の指示するその他の言語による、インターネット上での当該標識の使用に関連して、当該使用者が特定のメンバー国に所在する顧客に提供する商品や役務を引渡す意図のない趣旨の明確かつ明瞭な声明、(c)商品や役務の引渡し前に、当該メンバー国に所在しているかを尋ねること、及び当該メンバー国に所在していることを知らせた顧客には引渡しを拒否する義務の賦課、(d)ゲートウェイ・ウェブ・ページ、を含むことができる」としている(同条2項)のが参考となる。すなわち、仮にSCT規則草案が条約化された場合には、この具体的措置の部分も国内法的効力を有することになるのであるから、上記(a)ないし(d)の措置を行うことは「商業的效果を排除する」及び「混同を

回避する」効果を有するものとして我が国法として受容されたことになる。したがって、これら具体的措置を請求内容として裁判所に対して求めることは、現行民事訴訟・民事執行制度にかんがみても十分に可能なのではないかと考えられる。特に、(a)又は(b)の「声明」を付させることは、謝罪広告との対比からしても非常に明確であろう。

(2) 次に、商標権者が当該インターネット上での標識の使用の差止請求を行った場合、商業的効果の排除や混同の回避を内容とする判決は可能か、という問題がある。本問は原告が商標法にのっとり使用の差止請求を請求した場合である。前問で検討したとおり、「商業的効果」や「混同」を排除・回避せよ、との判決が債務名義として明確であると仮定しても、原告が求めているのは飽くまで「使用の停止」であって、「商業的効果の排除」や「混同の回避」ではない。これは民事訴訟法上の「処分権主義」に反するため、本問の答えとしては許されない。また、この考え方に立てば、SCT規則草案15条1項のようなインターネット上の使用を禁止する救済は極力避けるべきとの制約が課されているものの、原告が望む「差止」請求は単に無条件の「インターネット上の使用の禁止」しかないのだから、差止請求を容認しようとするれば同条の制約と衝突する場合もあろう。

一方、SCT規則(草案)の基本骨子は、「商業的効果」を有しないインターネット上での使用は商標法上の侵害行為を構成しないということであるため、「インターネット上の使用の停止」を求める訴えも「商業的効果の排除」及び「混同の回避」を求める訴えも立法論上決して異なるものではないと解されるように思われる。

4 世界的差止請求の是非

SCT規則草案15条は、インターネット上での標識の使用禁止命令について、極力禁止命令を回避することと、絶対的に禁止命令をしてはならないとの二つについて定めている。WIPO国際事務局は、「インターネット上での標識のあらゆる使用を禁止する差止命令は、侵害された当該標識に係る権利が効力を有する領域の範囲をはるかに超えることになる」ため、「相応性の原則」からして極力抑制すべきと述べている(脚注15.01 パラ(1))。同時に、サイバー・スクワッティングのようなbad faithの使用の場合には、同条によって妨げられることはない、とも述べている(前同)。

世界的差止命令」の是非その他の関連問題は、国際裁判管轄、外国判決の承認・執行等の純法律的な問題にとどまらず、インターネットの持つ特殊性・世界性をも考慮しなければならない。商標権の領域的範囲、司法管轄の観点から、我が国の裁判所に差止請求する場合の領土的範囲は「日本国内において」ということになる。さて、我が国において商業的効果を有している、インターネット上での標識使用に

対して、我が国で当該標識に係る商標権を保有している者が当該インターネット上の使用の差止めを請求し、これが裁判所で認容されたと仮定しよう。この場合、通常、執行手続により我が国においてインターネット上の使用が停止すると同時に他国におけるインターネット上の使用も停止することとなり、「世界的差止」効果を及ぼすことになってしまう。しかしながら、この結果をもって我が国の裁判所や現行法が世界的差止命令を許容しているとみることには間違いである。現在の技術上の制約からこのような反射的效果が生じるにすぎず、もし日本においてのみインターネット上の使用を封ずる手段が存在するのであれば、それを命ずるであろう。SCT規則が条約として国内法上効力を有するに至った場合には、我が国裁判所もこれに拘束されることになるため、同規則15条にのっとり差止めが許容される場合以外は、もはや「反射的な」結果・効果であっても世界的差止命令となるような判決を下すことができなくなると解釈せざるを得ない。

それではSCT規則草案15条2項に従い差止めが許容されない場合で、かつ従来の我が国の商標法の解釈からすれば「差止め」が認められていたような事案についてはどう扱われることになるのだろうか。SCT規則(草案)によって「差止め」が許されなくなる以上、すべて請求棄却ということになるとすれば、これは法的正義に反すると思われる。そこで「相応性の原則」からの帰結として、この場合には(執行機関に対して)一義的で明確な債務名義の内容を有するものとして、裁判所が当事者の申立てがなくてもSCT規則草案14条2項(a)ないし(d)を命じる判決を下せるものと解したい。このように解することが法の趣旨とSCT規則草案の趣旨とを最も良く調和させることになるとと思われる(この観点からも、「処分権主義」の問題は緩やかに解すべきとする立場を採用したい)。

海外出張報告

1 調査の目的

2000年9月11日から15日迄の5日間、WIPO・SCT第5回会合が開催され、SCTが同年6月21日付けで公表したSCT規則草案(SCT5/2規則)の検討を行うこととなった。本会合にオブザーバ出席して聴取した概要を以下のとおりまとめる。

2 SCT議事内容

本会合の冒頭、WIPO植村事務局次長は、SCT規則を「条約」ではなく「勧告」という緩やかな性格を与えて国際調和を図っていくことを希望する旨、表明した。したがって、会議全体としてはインターネット上での商標・標章の取扱いに関する諸問題についての議論を深めることに意義を認める

様相であった。

() 対象に関する問題

SCT規則草案の「industrial property right」はパリ条約1条(2)の「工業所有権」と同一か否かという問題について、国際事務局は、同条約1条(2)の「工業所有権」は「締約国が最低限保護を与えなければならない工業所有権の対象」を例示列挙したものであり半導体集積回路配置、植物新品種、地理的表示などを保護の対象から排除するものではなく、これと同様に本規則においても排除するものではない、と回答。また、必要に応じて各締約国の国内法で対象たる「権利の内容」を規定してしかるべきであり、本規則上、便宜的に「industrial property right」としているにすぎない、と回答を補足した。

() プロバイダの責任等

SCT規則がインターネット上で標識の使用者又はその者の使用行為を念頭に策定されており、プロバイダの責任について何ら規定が設けられていないことを指摘し、インターネット上の標識の使用者とプロバイダとを峻別して、後者に対しては前者と同等の責任を課すことのなきよう、本規則の何れかの個所で触れておくべきとの提案がなされた。国際事務局は、プロバイダについては本規則策定時点から意識していなかったことを認めた上で、提案趣旨を理解しながらもプロバイダの責任については締約国の法律にゆだねる、と回答したにとどまった。

() 販売・提供の拒否について

SCT/5/2規則10条(a)()が特定の国において「実際に」商品の販売・頒布の拒否をしたことを要件としていることに触れ、デジタル・コンテンツの顧客への配信に際し顧客（購入希望者）が自己の住所を偽った場合はどのように対処すべきかという質問に対して、国際事務局は、「インターネット上の標識使用者（企業）は請求書上の住所を要求するであろうから、これと異なる場合はクレジット・カード決済が拒否されるので問題はないが、e-cash等による支払いでは、住所の真偽を見いだすことは困難である」と回答した上で、後者の場合の顧客による不正行為に対する危険負担について、標識の使用者、抵触する権利の所有者のいずれが負うのかを決めておくべきである、と述べた（本件に係る私見は 3 (2) を参照のこと）。

背後にある問題とまとめ

SCT規則草案を検討した結果、以上のように、多くの論点で必ずしも明確な結論に至っていない。その理由の一つとして、SCT規則草案の基本的考え方が必ずしも一貫していな

い点が挙げられる。

まず、一つの考え方は、インターネット上の標識使用行為がいずれの国で行われた行為に該当するのか否かが不明確であるため、「商業的效果」を基準として商業的效果が認められる国において標識を「使用」したものとみなし、それを前提に当該国の現行法を適用するというものである（序文2段落、5条、6条、7条など）。

もう一つの考え方は、インターネットの特殊性 すなわち、インターネット上で使用される標識が同時かつ世界中からアクセス可能であること（序文3段落）にかんがみ、その要件・効果については、各国法を修正・変更させるというものである。侵害行為に対する免責の要件が相当程度緩和されていること（9条～12条）や、救済につき特別の規定が定められていること（13条以下）は、この考え方に基づいていると思われる。

このようにSCT規則草案には、インターネット上の標識使用について、二つの異なる考え方が併存しているため、SCT規則（草案）がどちらに比重を置いて策定されていくのか、また我が国としても、実務上の紛争防止・共存・紛争処理解決のためにどちらに比重を置いてSCT規則が策定されることが望ましいかを考えておく必要がある。

仮にSCT規則が現在の草案の形で採択され、我が国がそれを国内法上実施しようとする場合には、我が国の現行法は、そのための特別な規定を設けなければならないことになる。「侵害の免責」については、第一に、警告前の免責に関する9条、第二に、警告後の免責に関する10条～12条を、ほぼそのままの形で採用するほかはないと思われる。その場合、我が国の商標法において、侵害の成立自体を阻却する事由とするのか、商標法36条・37条による権利者の請求権行使に対する抗弁事由として定めるか、のいずれかであろう。もちろん、これは体系的な整理の問題であり、具体的な立法に際しては、商標法の中に特別条項を設ける、不正競争防止法に設ける、「インターネット上における商標等の使用に関する商標法等の特例法」なる法律を制定する、などが考えられよう。また、「救済」については、広く民事訴訟・執行制度とSCT規則との整合性、実務上の妥当な救済の確保という面から、大幅な法解釈の変更等を含めて詳細に検討する必要がある。

（担当 研究員 木村 貴志）