

13 インターネット関連の国際商標権紛争について — 西欧諸国の法的状況と日本の事例 —

招聘研究員 セドリック・マナラ (*)

商標に対し与えられる保護の効力は登録国に限られるため、様々な国においてそれぞれに異なる者が互いに類似する商標に対する正当な権利を所有しているという事態も生じうる。そして、かかる競合する権利者たちがインターネット上で使用することによりそれらの商標を全世界的な規模で表示した場合には、それにより紛争が生じる可能性もある。

そのような紛争をどのように解決すればいいのか。西洋諸国(特に日本と並んで世界でも最も商標登録件数の多い国である米国とフランス)においては、電子環境における同一標識の正当な所有者による同時使用の問題に関して、いくつかの(ときには互いに矛盾する)判決も下されている。それらの判決においては、言語は「サイバースペース」という多言語環境における混同のおそれの問題を解決するための重要な要因のひとつも見なされてきた。また、いくつかのUDRP裁定例においても同様の取扱いが言語に対し与えられている。

本調査研究の目的は、この問題を日本人の観点に立って検討することである。より具体的には、インターネットに関して認められる商標保護のレベルはその商標とともに使われる言語に依存するのだろうか、日本の商標権者のためにそこからどのような結論を導けるのかを明らかにするための検討を行った。

人類の言語が一つであったら、どれほど多くの紛争が回避されるだろうか。こうした考えを夢想するのは今も昔も変わりない。コミュニケーションの手段が発達しネット社会となった現代でも、言語の多様性は素晴らしいことであると同時に頭痛の種でもあるからだ。

これに対し、インターネットというコミュニケーション空間は、国境をなくし交流が進むことで人々の間で相互理解が深まるといったポジティブな結果が生まれる特別な場所だと考えられていた。「サイバースペース」と呼ばれる、電子ネットワークとそこで相互作用しているコミュニティは、実社会とは別の空間であるとされ、自律的な規範を持つべきだとする法律家すらいたほどだ。

ここ10年にわたる電子通信法規の運用で明らかとなったのは、国境の消滅が望ましくない効果をもたらすこともあるという事実だった。契約詐欺や身分詐称といった多くの現象は、先端技術を悪用したり、法の欠陥をついたりして、訴訟を免れることすら難しくないことがその一因となっており、そのため法の抵触及び裁判管轄の競合に関する規則が新たに定められることもあった。

こうした紛争のうち最も多いのは、保護された標識のインターネット上での使用に関するものである。この問題に関して1995年以降に下された決定の件数は、米国で数百件、フランスで300件弱、日本で数十件である。この中にはドメイン名に限定した紛争は含まれていない。あるドメイン名の登録に対して類似の商標の名義人が異議を申し立てるこうした紛争については、統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)の定める手続にのっとり解決が図られている。これは、電子的手段を利

用して行われる裁判外紛争処理手続であり、2005年8月現在までに処理された紛争は7700件、ドメイン名は13000件にのぼる。

UDRP規則は、悪意の第三者による不当かつ不正な登録に効果的に対処するために策定されたもので、被告の悪意が明白である単純なケースを主に扱う。とはいえ、近年では、次々と下される裁定の中には、インターネット上での標識使用に関する紛争が新たな段階に入ってきていると感じさせる特別なケースが見られる。とりわけ、国家の枠を超えていることを最大の特徴とするこのUDRP手続は、同じ商標について異なる2つの国でそれぞれ正当な名義人が存在し、その商標を一方が先にドメイン名として登録したことによる紛争を解決するに当たって施行するのは困難である。

本研究の根幹には、こうした決定の分析がある。異なる国で商標として登録されている同一の標識の正当な名義人同士で、一方の当事者がこの商標をインターネット上で使用することはもう一方の当事者の権利の侵害にあたるか否かという点で対立する場合に、電子ネットワーク上で類似の標識が平和的に共存するための法的基準を策定するためには、商標の使用の「制限」を可能とする要素の有無が問題となる。つまり、国境に値するような、この中でなら標識の利用がリスクソースとはならないことを示す客観的な要素は、「サイバースペース」内に存在するのだろうか？

ある国で商標を登録し使用したとしても、それがただちに同一の商標を地理的政治的な属性の異なる場所で登録し使用している者の権利を侵害することにはならない。このように、同じ製品やサービスに使われる全く同一あるいは類似の

(*) エデック・ビジネススクール 助教授

商標について、一方が共同体商標を保有してヨーロッパ地域で使用し、他方が日本でこれを登録・利用したとしても、互いに衝突することはない。しかし、双方がインターネットという同じ空間にアクセスし、この商標をそこで使用しようとしたときには、どう住み分けたらよいのだろうか？ そもそもそれは可能なのだろうか？

本研究は、知的財産研究所の委託による研究の概要である。この研究は、複数の正当な名義人によるインターネット上での同一商標の使用に関する国際紛争を扱った決定において繰返し問題となったある特定の要素、すなわち言語の考慮について分析を行ったものである。

本ケース・スタディは、言語的要素を考慮している、様々な国における何十件もの司法判決(Ⅱ)及びUDRP裁定(Ⅲ)の分析を踏まえている。これらの決定は、ワールドワイドウェブ上の「言語ゾーン」内において商標を利用することは、訴訟のリスクを免れる効果があることを示しており、アジア商標の利用者、とりわけ日本の商標利用者にとっては極めて関心の高い点であろう。言語というこの基準は、WIPOによる勧告(Ⅰ)において、インターネット上での同一の商標の使用に関する紛争の予防に寄与し得る基準の一つとして挙げられている。

I. インターネット上の標識に対する商標その他の工業所有権の保護に関する共同勧告

インターネット上での商標の競合使用の問題について国際的な条約は存在しないが、WIPOはかなり早い段階でこの問題を認知し、2001年10月に拘束力を持たない勧告を提案している。同勧告の第3条は、インターネット上での標識の使用が締約国内で商業上の影響を持つか否かを判断する際に裁判所が考慮すべき要素を示している。その中に、「標識と共に使用されている文言が、その国で主に使用されている言語によるものか否か」がある。この基準は、同国で商業活動を行っている又は行う意図がある等の基準が挙げられた後によりよく登場しているが、商業活動を行うに当たってその市場で一般的な言語を使用することは当然であると考えられるのであって、奇異である。また、もしこの要素だけを取り上げるとなると、「主に使用されている言語」だけを考慮する限界の一つは、国内に存在する重大なコミュニティで使用されている言語(例えば米国におけるスペイン語)は看過されてしまうという点である。

勧告の目的は紛争の予防にあるため、同一の標識の使用に際して「損害を及ぼし得る権利の所有者とは関係がない」旨を明記した警告を付加している者は、第三者の商標に対する損害の責めを負う者とは見なされないとする提案をしている。この警告は「インターネット上での標識の使用と関係す

る一または複数の言語で」表記されなくてはならない。こうした警告の掲示が第三者の商標権の侵害の通知を受けた後に行われていれば、同様に責任は免除されなくてはならない。

紛争の予防という目的自体は称賛に値するとしても、勧告のこの規定は本末転倒である。ウェブサイトに警告を表示する責任が事実上、通知を受けた者にしか生じないとは！つまり、ある商標の名義人が、必ずしもその必要はないにもかかわらず、インターネット上で自分の商標と多少なりとも類似している標識を使用しているすべての者に通知書を送り、警告を表示するよう求めるという挙に出れば、こうした措置はその意図に反して紛争の多発という結果を招く。

こうした警告が消費者にとって実効性を有するかどうかは、消費者がそこに書かれていることを理解できるか否かにかかっている。この規範が奨励しているのは、商標と共に既に使用されている言語で警告を記述することに限られているため、この言語を解しない消費者がこうした警告を理解することはほとんど期待できないが、通知書を送った名義人が混同を回避しようとしている対象はこうした人々なのである。

言語という観点のみから見ると、勧告には欠点がある。また、適用に関する研究からも、その他の欠点が明らかになった。司法判決やUDRPの裁定を包括的に検討した結果、勧告が実際に適用されたことはたった一度しかないことがわかったのである(Accor v. Accor International, 2005年7月29日、WIPO D2005-0336)。

では、インターネットにおける類似商標の使用に関する国際紛争について下された数々の決定に際して考慮された基準は具体的にはどのようなものだったのだろうか。

II. 司法判決における言語の考慮

本パートでは、イタリア、英国、オーストリア、カナダ、豪州、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、フランス、米国における類似商標の電子的使用に関する国際紛争について下された、およそ40件に上る決定を包括的に検討した。この個別の問題に関する日本における決定については調査は行われていない。多種多様な決定を全体として見ると、決定を下した国がコモンローと大陸法のいずれに属するかを基準にして、大きく2つのカテゴリーに分類することができる。

紛争の内容(外国発でインターネットにおいて使用されている類似商標が、裁判所の所在国で使用されている商標を侵害しているか否か)について裁定を下す前に、裁判所は通常、裁判管轄の競合に関する規則についての管轄権の有無を示さなくてはならない。

この点については、米国の有名なZippo判決が参考になる。この判決では、ある商標がウェブサイトで使用されていると

いう事実だけでは、裁判管轄を認めるのには十分ではないとされている。反対に、ウェブサイトと裁判所の所在国との間に最小限の関係性がなければならない。「ジッポ・ドクトリン」によれば、被告がその国に向けて活動を行っていること、原告の申立てがその活動を理由とするものであること、そして裁判管轄が妥当であること、この3つの条件が必要である。1997年に出されたこの判決は、2州の間での管轄権争いについての米国の国内における紛争であるが、その後、特に米国と同じ法系譜にあるコモンローの諸国をはじめとして、広く外国で直接的ないし間接的にこれを援用する動きが見られた。

コモンロー諸国で出された判決からどのような点を取り上げるべきだろうか。今回研究の対象とした判決においては、裁判所の管轄についてはそれほど大きな問題とはなっていなかった。実際、米国で出された判決を除けば、様々な裁判所で決断しなければならなかった紛争は英語圏の当事者同士の、英語風の「響きを持つ」、英語で記載されたサイトで利用された言語的商標についての紛争であることがわかる。例えば、nzpost（ニュージーランド）、Crate & Barrel、800 Flowers（英国）、business am（スコットランド）、Wingen（カナダ）、Restoria（豪州）などである。これらの判決は通常被告側が勝訴しており、被告が原告の商標に類似した商標を自分のウェブサイトで使用したとしても、それが特に原告の国の消費者に向けたものとは認められないという判断が下されている。こうした判決では定義上、当事者それぞれの商標と共に使われている言語を考慮することはできなかった。

逆に、米国の裁判所が下した判決は、商標に関する法規を領土外にも適用する傾向があるという点で一線を画している。例えば、インターネット上における標識の使用は、自国では名義人である者が正当に使用している場合であったとしても、米国領土内における商標を侵害していると判示している。こうした理由で、中国の「CN News」（サイトは英語表記であった）、「Harrods」という自社名を冠した複数のドメイン名（どれも英語の響きを持っている）を有するアルゼンチンの名義人、「Crate & Barrel」の語をウェブサイト（英語表記）とそのドメイン名に使用していたアイルランドの会社などが敗訴している。一方で、これに先立って英国の裁判官は、同じ当事者間で同じ事実について争われた事件において、知的財産権侵害はなかったと判断を下している。

「米国の国益を守る保護主義」とも安易に呼べるであろうこうした現象は、「Imaginarium」事件では影を潜めている。この事件では、同様に米国で保護されている商標を使用している、スペイン語で書かれたスペインのウェブサイトが存在していることは、米国の裁判所が管轄権を有するには十分とは言えないとされている。同様に、2005年8月に判決が下された事件においては、商標「Cecil McBee」の日本の名義人であり、アドレスcecilmcbee.netにおいてウェブサイトを運営している

日本企業Delicaは、訴訟を起こしたCecil McBeeという有名な米国のミュージシャンが望むとおり、米国における商標権侵害の責任を負うことはないと言われた。請求を棄却するに当たり、米国の裁判所はサイトが日本語で書かれていることを挙げ、「外国語で表記され他国に設置されているウェブサイトに関する商標権訴訟の審理に当たって、米国は実体的な利益を有しないことが多い」とまで述べている。この点については、原告が問題としたのがローマ字で表記された商標だけであって、日本語表記による意味ではないことも興味深い。

インターネット上における商標の使用にまつわる言語が、他国で類似の商標権を持つ名義人が訴訟を起こした場合に強い影響力を持つ事実は、大陸法系の諸国で出されたいくつかの判決にも見受けられる。したがって、マイクロソフトがイタリアで「CarPoint」をウェブページとドメイン名に使用した時、同じ標識のイタリアにおける権利者が訴えを起こしたが、動揺することはなかった。ローマの裁判所がこの件を付託された時にまず強調したのは、この米国の会社のサイトが英語で表記されているという点であった。

フランスでは、1997年から2005年の間に、10件を超える判決が出されているが、これらは矛盾しているとも言える（フランスの司法体系で最高裁にあたる破毀院が、14か月のうちにこの問題に関する判例を変更したことすらあった）。2003年初めまでは、フランスの裁判所の判決はどれも一様に、外国の商標利用者、そしてインターネット上では類似する標識の利用者に対して知的所有権侵害訴訟を提起したフランスの商標名義人を勝訴としていた。こうした判例が変化したのは、2003年、パリ裁判所が、混同のリスクの判断に際してウェブサイトの言語も要素として考慮する判決を3件続けて出したことが契機であった。この傾向は継続し、強い流れとなり、この件に関する破毀院の最新の判決で、ある意味認可された。破毀院は、保護が求められる商標が外国のウェブサイトで使用されたとしても、特に祖生サイトが外国語で記載されているため、フランスの利用者を対象としていない限り、法に反していると認めることはできないとしている。この判決はHugo Boss社とReemtsma社が商標「Boss」をめぐる争った事件に関して下されたものだが、この訴訟はフランスに限られたものではなかった。例えば元々はオーストリアで訴訟が行われたが、最高裁はフランスとは逆に、商標の不正使用があったと認めている。しかしこの事件においては、ウェブサイトはオーストリアで使用されている言語であるドイツ語で書かれていた。

要約すると、判決の数は限られるものの、調査の結果、商標と共に使用される言語と司法手続きの対象となるリスク及び／又は下される判決の方向性との間には相関関係があるといえるだろう。インターネット上の商標の競合使用についての国際紛争は、第一に英語圏の内部紛争であり、欧州大陸諸国出身者とその他の英語圏の当事者の間の紛争に拡大した

が、常にアルファベットを使用した商標について争われてきた。ここで一つ結論を出すとすれば、日本の商標は、特有の表記(漢字、ひらがな、カタカナ)、または言語環境(日本語)により、ウェブサイトでの使用に対して訴訟を起こされるリスクに関しては、自動的により保護されているといえるだろう。

UDRPの裁定についての研究からも、言語という要素が、インターネット上での商標の使用に対する告発の帰結と結び付いていることがわかる。

Ⅲ. UDRPの裁定における言語の考慮

UDRPの裁定は、インターネット上での同一標識の競合使用を受けての国際紛争に関するこの包括的研究にとって特に興味深い。実際、このような仮定においては、商標の名義人とドメイン名の所有者との紛争は、超国家的手続によって解決される。つまり問題の裁定を委託される専門家も、当事者と同様、様々な国籍を有している。

これらの裁定はその性格上、元来、多様な言語と文化が混交するウェブの鑑となり得るものである。しかし、そうした予想に反し、これらの裁定を分析してみると、言語という要素はほとんど考慮されていないという事実が浮かび上がってくる。7000を超える裁定のうち、言語を取り上げているものは1%にも満たない。

また言及している場合でも、全く正反対の結論が導き出されている場合もある。概説すれば、第一の傾向としては、ドメイン名を構成する単語がどの言語のものであるかが考慮される。それが英語であれば、そこから引き出される結論は、英語を使用しない者も含め、一般大衆の大多数がその名前を理解する(こうした単語は基礎的なものだと見なされる)ため、混同を引き起こすとされる。ドメイン名を構成している語が、その名称を登録した者の言語において意味を持たないものであれば、パネルはそこに悪意を認める。さらに驚くべきことに、パネルによっては、混同を生じるリスクが認められる言語として英語だけを取り上げ、そのドメイン名が別の言語を使用する消費者に向けられることもあるということを検討していないのである。また分析からもうひとつ明らかになったことは、一般的に、英語圏の国で使用され、かつ裁定を求められるパネルも同様に英語使用者であるために、非英語圏の国で登録または使用されている商標が却下される傾向があるという点である。

こうした分析結果は、元来UDRP訴訟を通じて商標を守ろうと考える日本の商標名義人にとって悪い知らせであろう。しかし、「サイバー荒らし」はこうした商標にはあまり関心が高くはなく、不正登録の標的となるものは有名で、そのため異議申立てのしやすい商標であることが指摘される。

また、日本語表記の商標がアルファベット以外の表記の

類似ドメイン名と競合する場合については、3つの側面から検討が加えられる。すなわち、外観、発音、意味である。したがって、ローマ字表記の商標では通常2つの基準しか存在しない(商標を構成している表記文字自体の意味を問うことができないため)のに対し、この場合は3つの基準で類似性が判断されることになる。これらの区別の要素により、電子世界上では漢字の商標は法的なリスクに対してより「強い」ことになる。

この点に関しては、今日まで、日本起源の商標の名義人が商標を中傷する可能性があるドメイン名についてUDRPに提訴した例がないことは興味深い。ここで有名な商標の末尾に「-sucks.com」をつけた様々なドメイン名を参照することができる。こうしたドメイン名が広がることを商標の名義人が危惧し、UDRP規則にのっとりて訴訟を提起したが、その成功の度合は様々である。

これらが同一標識に関する正当な名義人同士の紛争ではないとしても、こうした紛争は本研究においても強い関心を引きくものである。なぜなら、保護されている標識と、その標識に英語でしか意味を持たない言葉を続けて組み合わせたものとの間の争いだからである。

これまでに解決された40あまりの案件のうち、半数で混同が認められた。その中の3分の1では関連する公衆という概念は取り上げられなかったが、その他ではパネルは、誰もが英語を解するわけではなく、したがって消費者が「sucks」という語を含むドメイン名が、そのドメイン名に含まれている商標の製品のウェブサイトのアドレスだと考えることがあり得るとの判断を下した。また他の判例では、珍しい事例ではあるが、もっと詳細に状況を分析し、商標と共に通常使用される言語を特定して考慮している。こうして、asdasucks.net事件(WIPO D2002-0857)では、仲裁人は商標の名義人の活動は英語で行われており、商標を認知している人々も英語を解し「sucks」の意味を知っていると指摘した。一方でその他の消費者は商標も知らずその言語(英語)も解さないため、この場合混同のリスクは生じない。

結論を言えば、インターネット上での類似標識の使用人間の国際紛争について下された決定の大部分は、これらの標識の混同の実態を評価する上で言語が適切な要素であるということを示している。いくつかの段階を設けることが可能とすれば、英語と共にウェブ上で使用される商標の方が、アジア系の言語、とりわけ日本語と共に使用される商標よりも訴訟のリスクが高い。商標をめぐる裁判は、従来は商標が登録された地区と結び付いていたが、インターネットという世界では、商標と共に使用される言語が1つのゾーンを規定すると考え得る。このゾーンの範囲は、その内部では使用された商標が別の標識との紛争に陥ると考えられる、当該言語コミュニティーの広がり一致する。