

インターネット時代と商標の使用等 —裁判例にみるインターネットと商標を巡る事件—

首都大学東京法科大学院講師／弁理士 工藤 莞司

抄録

近時インターネット通信の発達が急速に進んで、商品・役務の取引自体に変化をもたらし、それに伴い商標の使用にも新たな態様が生じるに至っている。既に平成14年に商標法の定義規定を改正して対応しているが、商標の使用の問題以外にも、ドメイン名と商標との関係や国境を越えた取引などインターネット固有の問題があり、更にはプロバイダ責任制限法を巡る争いも出現した。裁判例に現れたこれらに関する商標事件を紹介した。

また、インターネット検索情報は審査、審判資料として有用で利用されているところ、その位置付けや留意点にも言及した。

はじめに

前世紀末頃から始まったインターネット通信は、瞬く間に産業界に限らず世間一般にも活用され、また地域的には全世界に広がり、発展を遂げている。そして、インターネット通信は多種多様な取引局面を生じさせて商品・役務に関する取引を活発にし、産業や経済の発展や変遷に多大なインパクトを与えている。

商標に関しても、インターネット自体やそれを活用した商品・役務の取引上、これまで様々な問題が提起され解決が迫られて来ている。大別して、商標分野では、インターネット上の商標の使用の問題と、商品・役務に関するインターネット検索情報の扱いがあり、前者については、商標権侵害訴訟や不使用取消審判の中で問題となり、既に平成14年の改正で商標法上の使用の定義規定が改正されている。後者については、主に、審査、審判資料としての問題である。使用の問題は、定義規定の改正で使用に当ることが明確になったが、ドメイン名と商標との関係や国境を越えた取引など、インターネット固有の問題から、最近ではプロバイダ責任制限法を巡る争いも加わり、複雑なインターネット事情を反映している。

以下、裁判例に現れたインターネットに関連する商標事件を中心として紹介する。

1. インターネット上の商標の使用について

平成14年の改正(平成14年法律第24号)で、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、定義規定が改正された(商標法2条3項。以下「商標法」は略)。「商品に標章を付したものを電気通信回路を通じて

提供する行為」を追加して、ダウンロード可能な電子計算機用プログラム等を含ませた(2条3項2号)。「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の知覚によって認識することができない方法)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」をも追加して、オンラインバンキングサービスや音楽のストリーミングサービス等の商標の使用を認めた(2条3項7号)。また、「商品又は役務の広告……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」を追加して、インターネットを媒体とした広告等も使用に加えた(2条3項8号)。

1-1 改正前の裁判例

侵害訴訟においては、前掲の改正前から、インターネットを通じた商品・役務の取引やそのホームページ上の標章に付き商標権侵害の有無が争われて、裁判所は、これを積極的に認めた。次の裁判例があり、いずれも侵害が肯定されている。インターネットホームページ上の標章が役務商標の使用に当たるか否かについては争われた事案においては、裁判所は、被告の広告及び求人情報に係る役務の提供についてのホームページは、「その役務の提供を受ける者の利用に供する物」と解釈し侵害を肯定した(「ホームページジャムジャム事件」(平成13年11月9日 名古屋地裁平成12年(ワ)第366号 知的財産権判決速報(以下「速報」と略す。)320-10488)。改正後は前掲2条3項7号該当が適切だろう。

「錠剤」の輸入代行、販売をしている被告がウェブページに被告標章を表示して広告した事案では、裁判所は、被告行為が商品「錠剤」に関する広告に被告標章を付して展

示し、頒布する行為に該当するとし、商標としての使用を認めて侵害を肯定した（「バイアグラ輸入代行事件」平成14年3月26日 東京地裁平成12年（ワ）第13904号 速報324-10714）。

1-2 インターネット上の商標の使用に係る裁判例

改正後にインターネット上の使用が認定された顕著な裁判例として、次のものがある。被告ウェブサイトでの商品・役務に係る広告が、商標の使用として捉えられて、侵害の対象となった例である。

被告が開設したインターネット上のウェブページに表示された「パチンコ・スロットの打ち子募集・攻略情報提供」と称する役務の広告中の「Project HEIWA」などの表示に対して、原告・商標権者が、使用差止等を求めた事案で、裁判所は、被告各表示が使用された被告ウェブページに接した需要者が、被告ウェブページによるパチンコ機等の攻略情報の提供の主体は原告であると混同するおそれがあり、また被告各表示は、原告登録商標に類似するものと認められるとして侵害を肯定した（「project HEIWA事件」平成18年6月30日 東京地裁平成17年（ワ）第24370号 速報375-13803）。

その後、インターネット上の使用について侵害が肯定された裁判例として、「シブヤガールズコレクション事件」（平成24年4月25日 東京地裁平成23年（ワ）第35691号）がある。

前掲各裁判例のように、改正前からウェブサイト上の標章の使用については、商標の使用として侵害は認められていたのであるから、改正規定は、商標の使用であることを確認し、明らかにしたものと見えよう。

1-3 不使用取消審判事件に係る裁判例

不使用取消審判事件でも、被請求人（商標権者）が、ウェブサイト上の使用をもって登録商標の使用を証明すれば、使用の事実が認められて、登録の取消しを免れることとなる（50条2項）。次の裁判例は、使用事実が認定された例である。『認定事実によれば、原告が、そのウェブサイト上の、インターネット通販における原告製品のラインナップを統括する標識として、遅くとも平成16年（2004年）12月24日（トイレサニタリー製品の情報掲載日）以降、ウェブサイトの先頭部分の左上欄（ヘッダー部分）に「Orihara & Orix」と表示した上、トイレ・トイレカー・トイレタンクの写真、見取り図、品番、価格等を記載していることが認められる。そうすると、これを取引者・需要者が見れば、同ウェブサイトの記載の態様自体からして、原告使用商標（Orihara & Orix）は、当該トイレ・トイレカー・トイレタンクについて自他商品識別標識として付さ

れている旨理解すると解される。そうすると原告は上記標章につき、法2条3項8号にいう「商品……に関する広告、価格表若しくは取引書類……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」により使用しているということになる。』（「オリックス事件」平成19年10月30日 知財高裁平成19年（行ケ）第10150号 速報391-14683）なお、本件事案は使用商標に同一性がないとして取消成立審判が支持されたものである。

1-4 インターネット固有の問題

(1) ドメイン名と商標としての使用

ドメイン名は、インターネット上の住所や名前に当たるもので、現在ではネット通信には不可欠のものとなっている。不正競争防止法（平成5年法律47号）では、ドメイン名を、「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、記号又は文字の組み合わせに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。」と定義している（不競法2条9項）。

ドメイン名は商標ではないが、ウェブサイト上、ドメイン名が商品・役務と関連付けられて表示された場合で、商品・役務の出所表示機能乃至は識別機能を果たすものと客観的に認められるときは、商標としての使用と認定するのがこれまで裁判例である。

この点、積極的に認定したのが次の裁判例である。『被告が、平成14年5月より被告サイトを立ち上げ、同サイトにおいて平成15年3月まで被告標章1を使用していたことは、前記……のとおりである。この被告標章1の使用につき、被告は、ドメイン名として使用していたものであって、商標として使用したものではないと主張する。しかし、（証拠等略）によれば、被告は、被告サイトにおいて、「Careerjapan.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、被告サイトは、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、被告標章1（編注 Careerjapan.jp）を自らのサー

Career-Japan

本件商標

DISCO CAREER JAPAN.JP

被告標章2

DISCO CareerJapan.jp

被告標章3

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することができる。したがって、被告は、被告サイトにおいて、被告標章1を商標として使用していたというべきである。』（「Careerjapan事件」平成16年4月20日 大阪地裁平成14年(ワ)第13569号/平成15年(ワ)第2226号 速報350-12398)

これに対して、同様の立場ながら、当該事案においては、URLを表示するウィンドウに「yodel」なる文字列を用いたことは、商標としての使用には該当しないとした次の裁判例がある。『登録商標と同一又は類似の商標の使用が商標権の侵害になるというためには、第三者の使用する商標が単に形式的に商品等に表示されているだけでは足りず、それが自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いられていることを要すると解すべきである。被告のURLにおける「yodel」なる文字列の使用態様は、ドメイン名における使用ではなく、被告に与えられたドメイン名(例えば、「esuroku.co.jp」)が割り振られたサーバーにアクセスし、そこで「under」などというディレクトリ内にある「goods」などというディレクトリの中の「yodel_a.html」などというファイルを取得してブラウザに表示するための文字列の表示であり、その画面上の表示もごく小さなものである。もっとも、URLに用いられた文字列が、そのURLによって表示される画面に表示された商品ないし役務と関連する文字列であると閲覧した者が認識し得る場合には、当該URLの文字列における使用も、商標としての使用に該当すると考える余地はある。しかし、……被告標章に格別の周知性があるとは認めることができない本件においては、これらの画面を閲覧した者が、URLの被告標章(yodel)を見て、画面に掲載されている被告製品の識別標識(標章)であると認識するとは認められない。』

したがって、本件においては、URLを表示するウィンドウに「yodel」なる文字列を用いたことは、商標としての使用には該当しない。』（「ヨーデル侵害事件」平成18年4月18日 大阪地裁平成15年(ワ)第11661号 判例時報1959号121頁)。

(2) ドメイン名に係る商標の類否判断

侵害訴訟においては、ドメイン名が商標の使用として認定された場合、次は、商標としての類否判断に移るが、これがまた特有の観察、要部観察がなされる。この点でも、不正競争防止法が先行して、同法2条1項1号の商品等表示に係る類似商標等とドメイン名との類似判断において、例えば、ドメイン名「jaccs.co.jp」については、「co.」(第二ドメイン)は商業組織という登録者の属性を表し、「jp」(トップドメイン)はJAPAN(日本)を表しそれぞれ各登録者に共通するものである。「jaccs」(第三ドメイン)が各登録者固有のもので、自他の識別機能を有し要部とされる

(「JACCS事件」平成12年12月6日 富山地裁同10年(ワ)第323号 判例タイムズ1047号297頁)。そして、商標や商号とドメイン名の要部をもってそれらの類否判断がなされている処、商標法においても異なる理由はなく、次のような裁判例がある。

被告が開設するウェブサイトにおいて情報を発信する役務に使用する商標について差止等を求めた事案において、裁判所は、被告旧ドメイン名(tabitama.net)の「.net」は、登録者の組織属性を意味する一般的な表示であるからドメイン名において識別力を有する部分は「tabitama」の部分(前掲の第三ドメイン)であるところ、その要部「tabitama」と原告登録商標「たびのたまご」とは外観、称呼又は觀念上類似しないとして、侵害を否定した(「Tabitama事件」平成17年3月31日 東京地裁同15年(ワ)第21451号 速報360-13043)。

ドメイン名をそのまま標章として採択した出願商標の類否判断、商標法4条1項11号においても、同様の要部観察がなされる。『本願商標の……「Sportsman.jp」はこれを見る者にインターネットのドメイン名を想起させるところ、「.jp」はドメイン名において、当該ドメイン名の使用者の所在地等が含まれる国が日本であることを示す表記(国別トップレベルドメイン、カンントリーコードトップレベルドメイン、ccTLD)であることが、インターネットが既に普及した審決当時の需要者・取引者において広く知られていることは明らかである。そうすると、さらに「.jp」の部分を除いた「Sportsman」の部分の本願商標の要部であるということも可能であるし、あるいは、上記「Sportsman.jp」の部分から、これを見る者によっては、「.jp」を省略した部分に着目して、「スポーツマン」の称呼も生じるというべきである。』（「Sportsman.jp事件」平成24年2月15日 知財高裁平成23年(行ケ)第10287号 速報443-17563)。

1-5 メタタグとしての使用

インターネットのウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして原告登録商標「中古車110番」等と類似する標章を記載し、検索サイトにおいて、トップページの説明として登録商標と類似する標章を表示していた被告の行為については、裁判所は、インターネットの検索サイトにおいて当該ページの説明として表示されるように、htmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為に当たるとして、侵害を肯定した。メタタグとは、プログラム上自分の思い通りのキーワードを拾わせるためのタグと言われる。『被告らは、本件行為は本件標章の商標としての使用ではなく、商標権の侵害にあたらぬと主張する。しかしながら、……(証拠略)によ

れば、インターネット上に開設するウェブサイトにおいてページを表示するためのhtmlファイルに、「<metaname="description"content="～">」と記載するのは、インターネットの検索サイトにおいて、当該ページの説明として、上記「～」の部分を表示させるようにするためであると認められる。そして、一般に、事業者が、その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は、その役務に関する広告であるということが出来るから、インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明についても、同様に、その役務に関する広告であるというべきであり、これが表示されるようにhtmlファイルにメタタグを記載することは、役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為にあたるというべきである。

本件においても、……被告会社は、被告サイトを開設し、そのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「<meta name="description"content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。">」と記載し、その結果、インターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」との表示がされたのであるから、被告会社は、その役務に関する広告を内容とする情報に、本件標章を付して、電磁的方法により提供したものと認めることができる。』（「中古車110番事件」平成17年12月8日 大阪地裁平成16年（ワ）第12032号 速報369-13505）

1-6 メールマガジンの名称としての使用

不使用取消審判の場で、メールマガジンの名称としての使用については、特許庁審決は商標としての使用を認めなかったが、知財高裁は次のように説示して、使用を認めている。因みに、メールマガジン（メルマガ）とは、インターネットを活用した情報提供手段で、「企業や個人などが、特定の読者に向けて電子メールで定期的に情報を配信するもの」（大辞泉参照）である。『原告は、メールマガジン及びWeb版に「クラブハウス」なる標章を表示している。メールマガジン及びWeb版には、加工食品を中心とした原告商品に直接関係し、原告商品を広告宣伝する情報が掲載されているから、メールマガジン及びWeb版は、顧客に原告商品を認知させ理解を深め、いわば、電子情報によるチラシとして、原告商品の宣伝媒体としての役割を果たしているものということができる。このように、メールマガジン及びWeb版が、原告商品を宣伝する目的で配信され、多数のリンクにより、直接加工

食品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっていることに照らすと、メールマガジン及びWeb版は、原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報ということができ、そこに表示された「クラブハウス」標章は、原告の加工食品との具体的関係において使用されているものということができる。

したがって、「クラブハウス」標章は、加工食品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報に付されているものということができる。

この点に関して、被告は、原告が「クラブハウス」標章をメールマガジンの名称・識別標識としてのみ使用しているから、商品についての使用に当たらないと主張する。……しかしながら、商標法2条3項1号所定の使用とは異なり、同項8号所定の使用においては、指定商品に直接商標が付されていることは必要ではないところ、リンクを通じて原告のウェブページの商品カタログに飛び、加工食品たる原告商品の広告を閲覧できること、そして、そのような広告はインターネットを利用した広告として一般的な形態の一つであると解されること（証拠略）からすると、原告のメールマガジン及びWeb版における「クラブハウス」の表示が、原告商品に関する広告に当たらないということとはできない。』（「クラブハウス事件」平成22年4月14日 知財高裁平成21年（行ケ）第10354号 速報421-16380）。

1-7 国境を越えたインターネット取引と商標の使用

外国発信のインターネット情報、いわゆる国境を越えたインターネット取引に関して、米国サーバーに設けられ、内容もすべて英語で表示されたウェブページは、日本からもアクセス可能であり検索可能であるが、そのウェブページによる広告は日本国内による使用には当たらないとした、次の裁判例がある。『……ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということとはできない。』（「PAPA JHON'S事件」平成17年12月20日 知財高裁同17年（行ケ）第10095号 判例時報1922号130頁）。この点に関しては、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」（特許庁HP参照）があり、前掲判断も同勧告に沿ったものである。

1-8 セコムステッカー事件

インターネットは、次のような取引乃至行為をも可能として、商標権侵害事件を拡大している。インターネットのヤフーオークションにおいて、被告が「SECOM」と表示したステッカーの出品を繰り返した事案があり、裁判所は、被告ステッカーは、原告セコム社ステッカーと同一又は極めて酷似したものであって、被告による被告ステッカーの販売行為は、原告が形成してきた防犯サービスに対する評価及び信用を著しく低下させる行為であり、その販売態様も悪質であるとし、商標権侵害を肯定した(「セコムステッカー事件」平成16年5月24日 東京地裁平成16年(ワ)第6516号 速報351-12452)。

1-9 商標権侵害とショッピングモール運営者の立場

インターネットショッピングモールにおいて、出店者が商標権侵害行為をした場合、通常は出店者を相手方・被告として侵害訴訟を提起するのが一般であろうが、ショッピングモール運営者を被告として提起した訴訟が現れた。原告・商標権者は、被告(楽天)が運営するショッピングモールにおいて、被告が主体となって出店者を介し、出店者と共同で又は出店者を幫助して、原告の登録商標(下図参照)に類似する標章を付した商品を展示又は販売(譲渡)し、原告商標権を侵害したとして、被告に対し、使用差止めなどを求めた事案である。



第一審東京地裁は、各出店者の出店ページに掲載された各商品の販売に係る「譲渡」、「譲渡のために展示」(2条3項2号)の主体は出店者であって、運営者は侵害行為の主体ではなく出店者の侵害行為の相手方とは成り得ないとして、侵害を否定した(「楽天事件」平成22年8月31日 東京地裁平成21年(ワ)第33872号速報426-16699)。

これに対して、控訴審知財高裁は、「……出店者のほかに、ウェブページの運営者が、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……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、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができる。」(平成24年2月14日 知財高裁平成22年(ネ)第10076号速報443-17562)とした。

控訴審は、被告が当該ウェブページを削除していたため控訴棄却としたが、一般論として、「ウェブページ運営者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき」などはウェブページ上侵害の内容の削除がない限り、差止めなどを受ける旨判示して、ウェブページの運営者も侵害訴訟の相手方と成り得ると解釈した。しかし、「知ったとき」とは、警告書の受領も該当するとの判断であるが、侵害の成立には、相手方は商標等の類否の外、抗弁権の存在等による争いも可能であり、単に商標権者の警告のみでも、運営者に対して削除を求めるのは、条件等が広すぎて酷であり、判決も結局は侵害有無の調査義務を履行したときは免れるとは述べているが、「プロバイダ責任制限法」(1-10参照)に引っ張られたものと思われる。

1-10 商標権侵害とその情報の開示請求

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(平成13年法律第137号 通称「プロバイダ責任制限法」)があり、インターネット上で個人の権利等(商標権を含む。)が侵害された場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者等に対して、これを削除するよう要求できる。また、権利侵害に係る情報を発信した者の情報の開示を請求することができる(同法4条1項1号)。商標権侵害を理由に、プロバイダに対して侵害者情報の開示を請求し認められた裁判例がある。裁判所は、原告登録商標「HEIWA」「平和」と被告アルファベット表示「projectHEIWA」の要部は類似するとし商標権侵害を肯定して、『証拠等によれば、本件ウェブページに使用されている「プロジェクトヘイワ」という法人は登記されておらず、複数の者が共同して本件ウェブページから不特定の者に送信を行っている可能性が高いと認められるから、被告に契約者として把握されている者のみならず、契約者の「担当者」として被告に登録された者も、他の者と共同して本件ウェブページから不特定の者に送信する意思を有している者として、発信者情報省令にいう「発信者その他侵害情報の送信に係る者」に該当するものと認めるべきである。したがって、被告保有情報のうち、契約者の担当者の氏名、住所及び電子メールアドレス(電子メールアドレスは契約時のもの及び変更後のもの)は、開示すべき発信者情報(プロバイダ責任制限法4条1項柱書、発信者情報省令1号ないし3号)に当たる。』(「projectHEIWA 情報開示請求事件」平成18年4月26日

東京地裁平成17年(ワ)第24370号 速報373-13699)として、原告の請求の一部を認めている。同様な開示請求が認められた事件として、「PLUS不正競争防止法事件」(平成24年6月28日 東京地裁平成23年(ワ)第37057号)がある。

II 審査・審判資料とインターネット検索情報

2-1 インターネット検索情報の位置付け

審査・審判資料として、インターネット検索情報が使用されて久しい。そこでは、ある商標について、登録査定又は審決前から業界においては、既に、商標法3条1項3号に係る商品の原材料や品質、効能等に係る表示、いわゆる記述的(descriptive marks)に使用されていることを立証する資料、すなわち、基本的登録要件、出所表示機能性の有無に係る審査用の資料としてである。従来の専門紙や辞書等では得られない資料で、特に出所表示機能性の認定資料としては、有効なものが多い。そして、同業者間の使用例は、取引者・需要者の認識の判断に係る有力な資料の一つとなる。主として特許庁側からの拒絶理由の資料として活用されているが、ユーザー側からも、出所表示機能性なしなどで争う異議申立てや無効審判の証拠資料としても利用される。時には、他人の先使用に係る商標や商号として、不登録事由(4条1項7、8、10号等)の認定資料ともされる。

確かに机上において、瞬時に全世界的な情報を検索できるインターネットの利便性は高いし、そこでヒットする情報も有用性があるものも多いであろうが、商標資料としての活用には更に精査しなければならない。出所表示機能性の有無については、需要者の認識が基準であるから(3条1項6号)、発信先や受け手の対象が当該指定商品や役務の取引者・需要者であることが前提で、これらの者間での一般的通用性の程度の認定が必要となる。この点、公開や公表の事実のみで適用のある特許法29条1項3号に係る新規性喪失に係る資料とは別次元の事である。

2-2 インターネット検索情報活用の留意点

① 先ずは、情報源及びその配信対象としている対象者層の問題である。インターネット検索では、商品・役務に関する事業活動分野のみならず、学者や研究者の極めて専門的な研究分野から個人や家庭の趣味の分野に関する情報まで、総てヒットしてしまう。

他方、商標は商品・役務に使用するものであり、必要な情報は当該指定商品・役務に関する取引者・需要者に係るものである。例えば、「菓子」を指定商品とする商標の審査に必要な情報には、学者や研究者の専門的なものは対象外

で、個人等の趣味の範囲のもの同様である。この点、出所表示機能性に関して、インターネット検索結果と商標法上の取引者・需要者の認識度合とは必ずしも一致しないと説示する次の裁判例がある。『乙1号証の体裁からすると、被告(特許庁長官)は、この記事をインターネットにより入手したものと認められるが、当該記事に接するためには、特定の目的のために「紅豆杉」等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられるから、近年におけるインターネットの普及を考慮したとしても、そのような操作の結果から得られた情報である上記記事をもって、我が国の取引者、需要者が「紅豆杉」を認識し、又は認識し得ることの直接の根拠とすることはできない。』(「紅豆杉事件」平成12年10月25日 東京高裁同12年(行ケ)第164号 判例時報1743号126頁)としている。

したがって、検索者が予めワードを絞って検索して得たヒット件数と、当該指定商品・役務に使用される商標に対する取引者・需要者の認識の度合いは同じではないことにも留意することになる。

②次に、ヒットした情報としてのタームが、商標としてのものか、それとも記述的なものかの見極めの問題がある。

取引界において使用される商標には登録商標の外、未登録商標も多い。出所表示機能性の調査においてヒットしたタームが未登録商標としての使用とみられるのであれば、これを出所表示機能性なしの判断資料としては採用できない。商標としての使用か否かの認定、判断は必ずしも容易ではないが、これを怠った場合は、資料的価値が失われることになる。

③検索情報によりインターネット上の使用例を採用する商標法3条1項3号に係る出所表示機能性なしの認定判断は、次のようで、書証と同様に採用されている。

『(1) ……(シ)「中古マンション(グラン・コート籠原)」のウェブサイトには、「○専用庭付きの戸建風マンション」との記載がある(乙25)。

(<http://www.baibai-cms.com/house/dat/0064084/20100328224853.html>)

(ス)「原田不動産株式会社」のウェブサイトには、「エステート小松 一室が完全独立の1戸建て風マンション。」との記載がある(乙26)。

(http://harada-f.co.jp/gallery/gallery_estate.html)

(2) 前記認定の事実に基づき、本願商標の商標法3条1項3号……の該当性につき判断する。本願商標は、……その構成中「戸建」の文字は「独立した一戸の住宅。一戸建て住宅。」を意味し、また、「マンション」の文字は「中高層の集合住宅」を意味するものと認められ、いずれも建物・住宅関連の用語として広く知られた語である。

ところで、前記(1)アの新聞記事及びインターネッ

ト情報によれば、本願の指定役務である建物に関連する役務を提供する業界においては、……戸建てに近い居住性、建築形態を採るマンションが多数取引されている実情にあることが認められる。

また、前記(1)イの新聞記事及びインターネット情報によれば、「戸建てマンション」、「戸建型マンション」、「戸建て感覚マンション」及び「戸建て風マンション」の語が、建物に関連する役務を提供する業界において実際に使用されていることが認められる。』

(「戸建マンション事件」平成24年2月9日 知財高裁平成23年(行ケ)第10223号 速報443-17560)。

なお、「タヒチアンノニ事件」(平成15年4月21日 東京高裁平成14年(行ケ)第222号 速報337-11509)では、発行日付や内容の改竄の可能性も争われたが否定されている。このため、インターネット検索情報を審判や裁判で証拠として提出するときは、作成日付について公証人による確定が推奨される。

2-3 周知・著名性等の立証とインターネット上の使用

また、ある商標の使用による出所表示機能性の獲得や周知・著名性の立証資料としても、インターネット上の使用を示す資料が利用されるが、ウェブサイト掲載は単なる一使用例であって、そのことをもって、当該商標の出所表示機能性や周知・著名性の獲得について、特段寄与することになるものではない。インターネットの機能上、誰でも、どこでも検索可能ということだけで、直ちには実際の当該取引者や需要者への浸透には繋がらない。別途、使用期間や使用地域、商品の販売数量、宣伝広告回数等の立証が必要である。

profile

工藤 莞司 (くどう かんじ)

1964年特許庁入庁、
商標部門代表審判長を最後に2000年に辞職
2000年から創英国際特許法律事務所勤務し、弁理士登録
(現在に至る)
2004年乃至2008年東京都立大(現首都大学東京)法科大学院
教授
1969年中央大学法学部法律学科卒