

ドメインネームと商標権

1 はじめに

ドメイン・ネーム（注1）と商標・サービスマークをめぐる紛争が多発しており米国では裁判例もたくさん出ている。

紛争の典型的パターンは商標の登録者以外の者が先行してドメインネームを取得し、WWWサイトその他で使用するケースで、商標登録者がその使用の差し止めやドメインネームの取消を求める。原告が根拠とするのは連邦商標法（注2）、1995年連邦商標希釈法（注3）、不正競争法、州の希釈化防止法などである。ドメインネームの登録は他のインターネットユーザーと識別ができる限り原則的には早いもの勝ちとなる。当該ドメインネームが既に登録された商標・サービスマークや他社の商号であるか、周知や著名な商標・サービスマークであるかなどは審査されない。フォーチュン誌に掲載された500社中約14%が自分の会社名を別の者により登録されていたという報告もある。

ドメインネーム取得がこのようなシステムであるため、先行してドメインネームを取得し商標登録者に金を要求するいわゆるドメインネームブローカー的な行為を行う例も出てきている。（注4）これらの紛争のポイントはドメインネーム使用の評価（商標やサービスマークとしての使用に該当するかなど）、裁判管轄（どの国、地域における使用となるのか）などである。

米国では既に多くの裁判例があるが日本ではまだ裁判例は見あたらない。米国での裁判例のいくつかを紹介する。

(注1) インターネットに接続された特定のホスト・コンピュータ上の特定サイトに対するアドレス

インターネットに接続されたホスト・コンピュータにはIPアドレス(32ビットで構成された数値列で、たとえば「123.456.78.912」と表記される。)が付与されるが数字列だけでは電子メールなどのやりとりには不便なので、IPアドレスに対応してドメイン名が与えられる。固有の識別番号で固有であることが求められる。ある特定のドメインネームは一つの組織体だけに使用される。いくつかの層のレベルから構成される。右から第1は“j p” “u k” “f r”などの国名。但し米国については省略する。第2は“c o” “a c” “o r”などの組織のタイプ。第3は組織名で利用者が好きな言葉を使用することができる。国が異なれば識別が可能となるので、世界的に著名な商号、商標、サービスマークであってもドメインネームとして登録されていない国では登録が可能となる。ちなみにソフティックが利用しているプロバイダーのドメインネームはbekkoame. o r. j p。各国別にドメインネームの登録サービスが行われている。日本では非営利団体の日本ネットワーク情報センター(JPNIC)が、米国ではネットワークソリューションズインク(NSI)が担当している。

(注2) 最初に法案を提出した委員長の名前にちなみランハム法とも言う。

(注3) ランハム法に43条(C)が追加された。これにより有名商標の保有者は有名になった後に他の者による商標や商号の使用が識別性を希釈することになるときは、その商業的使用の差止などの権限を持つことになる。誤認混同の可能性は要件になっていない。

(注4) *Intermatic Inc. v. Toeppen*, DC N11, No. 96 C1982, 10/3/96

Panavision International L.P. v. Toeppen, DC CCalf, No. CV 963284 DDP

(JRx) 11/1/96

2 米国における裁判例

<HABSBRO事件> 1996年2月9日 ワシントン西地区連邦地方裁判所

原告Hasbroは1951年以来商標“CANDY LAND”の登録商標権者である。被告Internet Entertainment Group はかは、性的なインターネットサイトの名前として“CANDY LAND”を使用し、又ドメインネームとして“candyland. com”を使っていたため原告はその使用の差止を求めた。

裁判所は被告の行為は原告の商標の価値を希釈するものとして、連邦商標希釈法、ワシントン州商標希釈法に基づきドメインネーム、インターネットサイトでの使用を含め“CANDY LAND” “candyland. com” の使用を禁じる予備的差止命令を認めた。(HASBRO INC. V. INTERNET ENTERTAINMENT GROUP LTD., ET AL. 1996 U.S. DIST. LEXIS11626 W.D. WASH. FEB. 9, 1996)

< JURIS事件 > 1996年4月23日 カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所

Juris inc. は1988年以来登録商標「JURIS」を保有し、法律業務用ソフトウェアの販売を行っていた。The Comp Exeminer Agency社(以下「TCE」と言う。)らは、「juris」をインターネットの第2レベルのドメインネーム及びウェブ・サイトに使用し法律家、法律事務所向け商品の宣伝、販売等を行っていた。裁判所はTCEに対し出所の混同を招くとして商標権侵害を認め、ドメインネーム、インターネットサイトでの使用を含め“juris” “juris. com” の使用を禁じる予備的差止を命じた。(The Comp Exeminer Agency, Inc. v. Juris, inc. C.D. Cal. Apr. 26, 1996)

< PLAYMEN事件 > 1996年6月19日 ニューヨーク南地区連邦地方裁判所

原告は1953年以来有名な男性向け娯楽雑誌「Playboy」を発行してきた。Tattiloは1967年からイタリアでイタリア語で書かれた男性向け雑誌「Playmen」を発行してきた。ついで Tattiloは、1979年この雑誌の英語版の米国における発行を発表したところ、原告 Playboy社から商標侵害、虚偽出所表示、コモンローの商標権侵害による不正競争、ニューヨーク州希釈化防止法に基づき販売差止訴訟を提起された。

1981年連邦第2巡回区控訴裁判所は Tattiloに対し「Playmen」、「Playboy」これらと紛らわしい語の使用禁止するなどの判決を出した。また、原告 Playboy社はイギリス、フランス、西ドイツでも同様に差止の勝訴判決を得たが、イタリアの裁判所だけはPlayboyという語は語彙として弱い標章であるためイタリアでは保護されないと命じたため、イタリアでは現在まで「Playmen」が刊行されてきている。

1996年1月原告Playboy社は「PLAYMEN」という名をフューチャーしたTattiloのInternet Siteを発見した。当該siteはイタリアの雑誌の表紙やセクシーな画像を見ることができ、そのほか利用者は Tattiloの商品(CD-ROMやフォトCD)の特別割引も受けられた。TattiloはイタリアにあるWWWサーバーにアップロードしてこのsiteを作成した。Playmen Siteはインターネットにアクセスできれば米国在住の顧客も広く利用

可能でブラウズし、Playmenのセクシーなページを見たり、印刷や電子媒体を手に入れることができる。

原告Playboy社は被告Tattilo等のこれらの行為は1981年の裁判所の判決に反するもので侮辱罪（注5）に該当するとして被告等をニューヨーク南地区連邦地方裁判所に訴えた。イタリアのサーバーにインターネットサイトを設けて米国からのアクセスを受け入れることに関し米国裁判所が管轄権を持つかまたそのような行為が従前の差止判決に違反するかが大きな争点となった。

まず、第1点について

被告らは、米国内に代理店や事務所を持たず、Playmenを米国内で販売頒布出版広告していないし、インターネットやWWWは従前の判決当時存在せず差止の対象となっていないので、裁判管轄を有しないと主張した。しかし裁判所は「（従前の差止命令では）このような利用が考慮されなかったとしても差止命令をインターネットやWWWといった現代の技術に適用することを妨げるものではない。」「インターネットが当時現在のような形で存在していなかったとしても差止命令は本件行為を支配する。Playmenの販売頒布の禁止はインターネットにも及ぶ」

第2点について

被告は画像を米国内の誰かに頒布するのではなく、画像をイタリア内のコンピュータ・サーバーに投稿しているにすぎない。インターネットを使うことは飛行機に乗ってイタリアに行き雑誌Playmenを購入するのと同じようなものでありイタリア法で認められている行為であると主張した。しかし、裁判所は「被告は積極的に米国の顧客をインターネットサイトへ勧誘し、そのことによってその製品を米国内に配布した。・・・当裁判所は世界中のインターネットサイトを設けることを禁じる管轄権も意欲もないが、この国において当該インターネットサイトへのアクセスを禁じることはできる。」と判断し、裁判所侮辱を認定し、インターネットサイトの閉鎖、米国顧客のユーザー名、パスワードの失効、得た利益のplayboy社への送金などを命じた。

(PLAYBOY ENTERPRISES, INC. v. CHUCKLEBERRY PUBLISHING, INC., TATTILO EDIT-RICE, S.p.A., DC SNY, 79Civ. 3525(SAS) 1996 U.S. Dist LEXIS 8435;39U.S.P.Q2D (BNA) 1746)

(注5) 裁判所は侮辱罪で処罰する権限を持ち、その権限を裁判所の内外に及ぼす。民事侮辱罪の目的は命令に従わせることや損害の賠償をさせることである。

< TOYSRUS事件 > 1996年10月29日カリフォルニア北地区連邦地方裁判所

原告Toys“R”Usはおもちゃの販売会社である。原告は「Toys“R”Us」「Kids“R”Us」など“RUs”で終わる商標をずらりと保有し、商標登録をし、各種広告も行い全国的にも著名になっていた。原告は1996年8月28日被告が“adultsrus.”という名前でインターネットサイトを運営し大人のおもちゃ等を販売していることを知った。9月13日原告は直ちにインターネットサイトをしめるように要求したが被告は要求に従うことはできないし、原告の法的根拠は弱いと回答してきた。そこで9月25日原告は商標の希釈、商標侵害、虚偽出所表示、不正競争であるとして訴訟を提起するとともに予備的差止命令を求めた。被告は10月1日までに「Toys“R”Us」と関係づけうる全ての名前の使用はやめたので、禁止されるべき行為はないと主張した。しかし、原告は「多くのサイトではもはや“adultsrus.”へはリンクされなくなっているがまだインターネット上にいくつか残っている。」と反論した。

裁判所は「Adults“R”Us」は原告が保持しようとしてきたイメージと相容れない一連の性的な商品と関係づけさせ、“RUs”関連商標を汚し、原告の商標を希釈した。被告は使用中止しているが将来に亘って原告の商標を決して希釈しないとまでは認められないなどと判断し、「Adults R Us」「TOYS“R”US」「・・・rus」などのドメインネームを含む使用等の禁止、ドメインネームの登録を取り消すこと、インターネットサーチエンジン等への通知を含む様々な内容の予備的差止命令を下した。（なお、裁判所は「NSIはドメインネームの登録の処分に関する完全な管理を裁判所に委ねたので裁判所は当該ドメインネームを取り消す。」としている。）

(TOYS“R”US INC. v. AKKAQUI DC NCALF, NO. C 96-3381 CW 10/29/96 BNA 11/8/96)

3 若干のコメント

- ・ドメインネームはインターネット上の特定のサイト（コンピュータ）の識別記号でありインターネット上の住所と言える。会社に郵便を出すときに国名、都市名、町名、番地、会社名が必要であるのと同様にインターネット上で、あるサイト（コンピュータ）にアクセスするのに国記号、組織タイプの記号、組織名が必要となる。郵便の宛先の住所や会社名にたまたま「川崎（KAWASAKI）」「本田（HONDA）」「鈴木（SUZUKI）」の語句が入っていても商標権侵害と文句をつけるオートバイメーカーはいないであろう。勿論、商標、商品表示、営業表示としての使用でないからそもそも無理な請求ではあるが。

- ・ところでドメインネームの使用も本来的にインターネット上のいわゆる住所としてだけ利用しているのであれば、商標権者や著名商品表示の保有者がとやかく言う関係にはないであろう。ドメインネームについて商業的な使用をしていなければ原則として法的問題は生じないと考えられる。
- ・上記米国判例ではいずれもドメインネームを住所の表示として使用するだけに止まらず、商業的な使用を行っていたケースである。これに対して裁判所は商標権者に好意的な判断を示し、ドメインネームとしての使用を含む一切の使用の差止（ドメインネームの登録を取り消す命令を出しているものもある。）を命じている。しかしネットワーク上での住所の表示としての使用まで差し止めるのは行き過ぎではないかと感じる。（ただ、確かに住所の表示としての使用と商標等の使用の区別は難しい局面もある。例えば、コマースベースのホームページ上にドメインネームを掲載するとき、大きさはどの程度まで許されるのか、商標、サービスマーク、商号などと見られる可能性はないか。しかし、商標権はインターネット上でのドメインネームの全ての使用にまで権利を及ぼしてはいないはずである。）本来、商標権ではインターネット上のアドレスとしての使用を排除することはできないはずである。
- ・インターネットにおけるドメインネームはネットワークが産んだ新しい標章である。これは住所の表示以上に商業的に利用しうる可能性があるし、ホームページ等によって他人により容易に商業的な利用されやすい性格もある。また、商標権や商号は各国別の審査によって各国（地域）別に独自に付与されるが、ドメインネームはインターネットの住所であるため利用は地球的規模で行われるし、インターネットサイトに掲載すれば、世界のどこからでも見られる。PLEYMEN事件ではイタリアのサーバーにインターネットサイトをおいて米国からのアクセスを受け入れるのを米国における商標の使用と見て米国裁判所の管轄を認めた。しかし、被告の行為自体はイタリアで行われていることや利用者のアクセスという行為がないと米国内に情報が伝送されないことなど従来の典型的な商標の使用とは異なる面があることも確かである。インターネット環境での商標の使用とは何か、例えばインターネットサイトに商標を載せたら即全世界における使用になるのかといった問題を検討しなければならない。WIPOは商標とドメインネームを巡る専門家委員会を今年開催する予定であるが、グローバルな利用が初めから予定されているドメインネームに関し世界における統一的なルールの設定が待たれる。