

Oslaw News Letter

vol.74

2025年1月31日発行

目次

Contents

● 巻頭論文	グローバルブランドマネジメントとしてのドメイン名紛争処理.....	弁護士 山口 裕司 1
● 商標 News	インターネット上での商標の使用(「すしざんまい事件」).....	弁護士 井出 麻衣子 6
● 海外 News	仮想商品に関する商標出願と国際調和.....	弁護士 高櫻 淳一 7
● 特許入門	弁護士 榊間 城作 9
● 判例紹介	11

論文

Thesis

グローバルブランドマネジメントとしての ドメイン名紛争処理

弁護士 山口 裕司

1. はじめに

ウェブサイトのアクセス先や電子メールの発信元・送信先を示すドメイン名 (domain name) は、いわばインターネット上の住所としての役割を果たし、ネット社会において不可欠なものである。ドメイン名は早いもの順に登録され、ドメイン名の登録者と商標権者との間にドメイン名に関する紛争が生じるため、この紛争を処理する仕組みが1999年に設けられた。

本稿では、25周年を迎えたドメイン名紛争処理制度の実務を詳しく紹介し、日本企業や日本のネットユーザーによる更なる活用の可能性を探りたいと思う。

なお、筆者は、JPドメイン名紛争処理を行う認定紛争処理機関である日本知的財産仲裁センター (Japan Intellectual Property Arbitration Center (JIPAC)) の2024年度本部運営委員長を務めており、また、JIPACのJPドメイン名紛争処理パネリスト候補者や世界的所

有権機関 (World Intellectual Property Organization (WIPO)) やアジアドメイン名紛争処理センター (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)) のドメイン名紛争処理パネリスト候補者も務めている。本稿は、筆者の経験も踏まえて、ドメイン名紛争処理制度についての客観的な情報の提供を目的とするものであるが、上記の各機関としての意見を代表するものではなく、また、紛争当事者の一方に対する助言を目的とするものでもないことをお断りしておきたい。

2. 一般トップレベルドメインと国別トップレベルドメイン

ドメイン名は、「.com」、「.net」、「.org」等の一般 (分野別) トップレベルドメイン (generic Top-Level Domain (gTLD)) と「.jp」、「.kr」、「.cn」等の国コード (国別) トップレベルドメイン (country code Top-Level Domain

(ccTLD)) とに大別することができる。

gTLD は、1988年の時点では「.com」、「.net」、「.org」、「.edu」、「.gov」、「.mil」、「.int」の7種類であったが、2000年に「.biz」、「.info」、「.name」、「.pro」、「.museum」、「.aero」、「.coop」の7種類が追加され、さらに2005年から2012年までに「.jobs」、「.travel」、「.mobi」、「.cat」、「.tel」、「.asia」、「.xxx」、「.post」が追加されて合計22種類となった。

「申込者ガイドブック」に基づいて新gTLDを申し込んで追加できる2012年のプログラムによって、gTLDは大幅に増え、約1200種類に至っているとされる。新gTLDには、アルファベット、数字、ハイフン等のASCIIに規定された文字以外の文字列を利用した国際化ドメイン名(IDN(日本語の文字列については、日本語ドメイン名))をトップレベルドメインに導入した「.みんな」、「.コム」等の国際化トップレベルドメイン(IDN TLD)や、「.nagoya」、「.tokyo」、「.yokohama」、「.okinawa」、「.kyoto」、「.ryukyu」、「.osaka」といった地理的名称トップレベルドメイン(geographic names TLD)もある。

ccTLDは、ISO 3166-1 alpha-2の2文字の国コードを原則として利用する(例外「.uk」)トップレベルドメインであり、「.jp」のように国・地域内にドメイン名登録を限定している場合と「.tv」(ツバル)や「.ai」(アンギラ)のように限定していない場合がある。後者の例のようにテレビや人工知能を連想するccTLDは、人気があって比較的登録件数が多い。

3. 紛争処理方針と認定紛争処理機関

ドメイン名登録契約には、ドメイン名紛争処理方針による旨の条項が設けられており、ドメイン名登録者は登録契約に合意することにより、この条項に拘束される。

gTLDについてのドメイン名紛争処理は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)が策定した「統一ドメイン名紛争処理方針」(Uniform Dispute Resolution Policy(UDRP))によることになる。現在のUDRPの認定紛争処理機関は、前述のWIPO、ADNDRCのほか、全米仲裁協会(National Arbitration Forum(NAF)、単にFORUMともいう)、チェコ仲裁裁判所(Czech Arbitration Court(CAC))、

カナダ国際インターネット紛争処理センター(Canadian International Internet Dispute Resolution Centre(CIIDRC))の5機関である。

ccTLDについてのドメイン名紛争処理は、当該ccTLD独自の紛争処理方針を定めている場合とUDRPによっている場合がある。

「.jp」についてのドメイン名紛争処理は前者に当たり、社団法人(現在は一般社団法人)日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan Network Information Center(JPNIC))が策定した「JPドメイン名紛争処理方針」(JP-DRP)によることになる。JP-DRPの認定紛争処理機関は、現時点では、JIPACのみである。

「.cn」についてのドメイン名紛争処理も前者に当たり、中国互联网络信息中心(CNNIC)が策定した「国家顶级域名争议解决办法」(China ccTLD Dispute Resolution Policy)によることになり、認定紛争処理機関は、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)、WIPOの3機関である。

「.kr」についてのドメイン名紛争処理も前者に当たるが、「インターネットアドレス資源に関する法律」の「第4章インターネットアドレス紛争調停委員会」(第16条～第24条)が「KRドメイン名紛争処理方針」(KR-DRP)に相当し、認定紛争処理機関は、韓国インターネットアドレス紛争調停委員会(KIDRC)である。

「.tv」(ツバル)、「.ai」(アンギラ)、「.co」(コロンビア)等についてのドメイン名紛争処理は後者に当たり、UDRPが適用され、UDRPの認定紛争処理機関において紛争が処理されている。

4. UDRPの紛争処理手続

(1) 認定紛争処理機関の比較

認定紛争処理機関の最大手はスイス・ジュネーブのWIPOであり、年間1万件にも及ぶ事件の約6割が処理されている。パネリスト候補者は、米国人や英国人が多いが、多様な国籍によって構成されている。裁定は英語によるものが圧倒的に多いが、日本語を含む様々な言語により出されている。

WIPOは、裁定例の蓄積も多く、WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition(略称「WIPO Overview 3.0」)¹やLegal

UDRPの認定紛争処理機関	1ドメイン名・1名パネルの場合の申立手数料	申立件数(2023年)	パネリスト候補者の人数(日本人の人数)
WIPO(スイス)	1500米ドル	年間6000件以上	480名余(6名)
NAF(FORUM)(米国)	1330米ドル	年間2700件以上	120名余(0名)
CAC(チェコ)	800ユーロ	年間900件以上	96名(0名)
ADNDRC(香港・中国・韓国・マレーシア)	1300米ドル	年間250件以上	129名(3名)
CIIDRC(カナダ)	1375米ドル	年間30件以上	43名(0名)

〈脚注〉

¹ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>

Index of WIPO UDRP Panel Decisions² といった裁定例を分類して整理したものを WIPO ウェブサイト上に公表している。また、民間のウェブ上のデータベースで、WIPO の裁定例を収集し整理しているページ³ もあるため、先例を探しやすいと言える。

WIPO に次いで事件を多く処理しているのが、米国ミネソタ州ミネアポリスの NAF であり、3 番目に件数が多いのがチェコ・プラハの CAC である。CAC は、「.eu」についてのドメイン名紛争処理も行っている。

ADNDRC は、香港国際仲裁センター (HKIAC) と中国国際経済貿易仲裁委員会 (CIETAC) によって 2002 年に設立され、2006 年に韓国インターネットアドレス紛争調停委員会 (KIDRC) が、2009 年にアジア国際仲裁センター (AIAC) が加入して、香港、北京、ソウル、クアラルンプールの 4 オフィスがそれぞれドメイン名紛争処理を行う体制になっている。パネリスト候補者には、欧米人も含まれているが、(香港を含む) 中国人が多いと言える。日本人は、2024 年からパネリスト候補者に選出されるようになっており、今後の増加が期待される。

カナダ・バンクーバーの CIIDRC は、2019 年に認定された新しい紛争処理機関とであり、「.ca」(カナダ) についてのドメイン名紛争処理も行っている。

(2) UDRP 紛争処理手続の概要

UDRP などのドメイン名紛争処理によって求められる救済は、ドメイン名の移転または取消である (UDRP4 条 i 項)。日本の不正競争防止法 2 条 1 項 19 号は、不正なドメイン名取得・保有・使用行為を不正競争行為の 1 類型として規定し、差止や損害賠償等の救済を認めているが、ドメイン名の移転または取消を請求することはできない。

UDRP の紛争処理手続では、まず申立人が申立書を提出し、申立書を被申立人に送付する手続開始後 20 日以内に被申立人に答弁書の提出を求め、パネリストは指名後 14 日以内に裁定を提出するといった期限の定めにより、約 2 か月で結論が出る簡易迅速な手続が設けられている。

被申立人から答弁書が提出されないことが実際には多いが、いわゆる欠席判決で申立人の移転又は取消の請求が認められるわけではなく、パネルは、提出された書類等に基づき、適切と考える判断をすることになる。

(3) 申立人が立証しなければならない 3 要件

UDRP の紛争処理手続で、申立人が立証しなければならないのは、以下の 3 要件となる (UDRP4 条 a 項)。

- (i) 登録者のドメイン名が、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、
- (ii) 登録者が、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、

- (iii) 登録者のドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていること。

第 1 要件に示されているように、申立人が商標またはサービスマークを有していることが通常必要である。ただ、著名な芸能人等の氏名を含むドメイン名の移転を求める事件では、当該氏名にコモンロー上の商標が認められると解して、移転裁定を出している例が多数見られる (Utada Hikaru v. utada fan, WIPO Case No. D2003-0686 <utadahikaru.net> 等)。但し、実業家や政治家の場合には、著名であっても、移転が認められず、棄却となった例が多い (Tadashi Yanai v. Antonio Camberos, WIPO Case No. D2013-1547 <tadashiyantai.com> 等)。

第 2 要件を認定するにあたって証拠となる事情は、UDRP4 条 c 項に以下のように例示されている。

- (i) 登録者が、この紛争についての通知を受ける前に、善意による商品またはサービスの提供を行うために、そのドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、またはその使用準備をしていたことを立証可能なとき、
- (ii) 登録者 (個人、会社または団体として) が、その商標権を保有していなくても、そのドメイン名の名称で一般に知られていたとき、
- (iii) 登録者によるそのドメイン名の使用が、消費者の誤認に乗じて商業的利益を得るためであるいは問題とされている商標を汚し貶めるような意図で使用されているのではなく、正当な非商業的使用または公正な使用であるとき。

例えば、販売代理店や修理業者が、商標権者との関係を正確に示して、商標を含むドメイン名を使用しているような場合には、第 2 要件の充足が認められないことがある (Okidata Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 <okidataparts.com>)。

また、第 3 要件を認定するにあたって証拠となる事情は、UDRP4 条 b 項に以下のように例示されている。

- (i) 登録者が、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人またはその申立人の競業者に、そのドメイン名の取得に直接要した書面化されている支払い金額を超えた有価約因のために、販売、貸与または移転することを主たる目的として、そのドメイン名を登録または取得しているとき、
- (ii) 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、登録者がそのドメイン名を登録し、登録者によるそのような妨害行為がパターン化しているとき、
- (iii) 登録者が、競合者の事業を妨害することを主たる目的として、ドメイン名を登録しているとき、
- (iv) そのドメイン名の使用により、登録者が商業的利益を得る目的のために、そのウェブサイトもしくはオンラインロケーションの、またはそれらに登場する製品・サービ

〈脚注〉

² <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/>

³ 例えば、<https://www.dndisputes.com/> や <https://udrpperspectives.org/> が挙げられる。

スの、出所（ソース）・スポンサーシップ・取引提携関係・推奨について、申立人の標章との混同の虞れを生じさせることにより、インターネットのユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに意図的に引き寄せるために、使用しているとき。

ドメイン名が特に使用されておらず、空白のウェブページになっている、いわゆる非活動的所有（passive holding）と呼ばれる場合であっても、商標が広く知られていて、登録者が身元を隠しているなどの事情がある場合には、第3要件の充足が認められると解されている（Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 <telstra.org>）。

WIPOの裁定では、3要件の解釈や手続的な問題に関する裁定例を整理し、分析した2017年公表のWIPO Overview 3.0が引用されることが多い。

(4) UDRP 紛争処理における手続言語

UDRPの紛争処理で用いられる手続言語は、当事者間による別段の合意または登録契約の別段の定めがない限り、登録契約の言語となるのが原則であるが、申立人から手続言語の変更の要請が出されることも多く、紛争処理手続の事情を考慮して、パネルは別途手続言語を決定することができる（UDRP手続規則11条(a)項）。すなわち、対象ドメイン名のレジストラが例えばGMOインターネットであれば、手続言語は原則として日本語であるが、申立人から英語に手続言語を変更する要請が出て、とりわけ被申立人から異議が出されていない時に、パネルリストが手続言語を英語に変更する決定をしている例は少なくない。

(5) 和解のための手続の一時停止

ドメイン名紛争処理を申し立てた後、パネルリストが指名される前に、申立人と被申立人間で和解による解決を図ろうとする交渉が進む場合もある。この場合、申立人又は両当事者が共同で、手続の一時停止を要請すれば、WIPOでは、30日単位で一時停止が認められる。パネルの裁定に委ねずに、当事者間の交渉によって、ドメイン名の移転時期を調整することができるし、申立手数料のうちパネルリストに支払われる分が申立人に対して返金されることになる。

(6) 裁判所への出訴

パネルの裁定が紛争処理機関から通知されてから10日間は、裁定結果の実施は保留され、登録者がその間に、管轄裁判所に出訴した旨の公式文書をレジストラに提出しなければ、裁定結果は実施される。合意管轄裁判所は、(a) レジストラの主たる事務所の所在地、または(b) レジストラのWhoisデータベースに登録されているドメイン名の登録者の住所地のどちらかに限定されているため、出訴される例は少ない。

5. JP-DRP の紛争処理手続

(1) JP-DRP 紛争処理手続の概要

JP-DRPの紛争処理によって求められる救済も、UDRPと同じく、ドメイン名の移転または取消である（JP-DRP4条i項）。

JP-DRPは、UDRPよりも一部の期限を長く設定していて、申立書を登録者に送付する手続開始後20営業日以内に登録者に答弁書の提出を求め、パネルリストは指名後14営業日以内に裁定を提出すると規定している。

JP-DRPの紛争処理手続では、これまでに裁定が出された事件209件のうち、登録者が答弁書を提出していない事件は、136件に及んでいる。

(2) 申立人が立証しなければならない3要件

JP-DRPの紛争処理手続で、申立人が立証しなければならないのは、以下の3要件となる（UDRP4条a項）。

- (i) 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
- (ii) 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
- (iii) 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

JP-DRPは、第1要件において、「商標または役務商標（サービスマーク）」ではなく、「商標その他の表示」と規定し、商標以外の表示を含めている点や、第3要件において、「登録かつ使用されている」ではなく、「登録または使用されている」と規定し、登録または使用のどちらかが満たされれば良いように要件を緩和している点でUDRPと異なる。

元国会議員の氏名を含むドメイン名の移転を求める事件で、「商標その他の表示」には、商標や商号のみならず、「人の業務に係る氏名」も含まれると解して、移転裁定を出している例がある（JP2024-0002 <DAIMON-MIKISHI.JP>）。

第2要件を認定するにあたって証拠となる事情が、JP-DRP4条c項に例示され、第3要件を認定するにあたって証拠となる事情が、JP-DRP4条b項に例示されている点は、UDRPと同様である。

JP-DRPの裁定例では、申立人と登録者間に業務委託契約（JP2006-0006 <RABITON.CO.JP>）や継続的商品供給契約（JP2009-0001 <JUICEPLUS.JP>等、JP2009-0002 <NSA-JAPAN.CO.JP>）があった場合に棄却裁定を下した事例がある一方で、代理店契約が解約された場合に移転裁定を下した事例（JP2014-0004 <LPKF.JP>等）もある。

また、JP-DRPの裁定例でも、いわゆる非活動的所有（passive holding）と呼ばれる場合に、第3要件の充足が認められた事例は多数存在する（JP2013-0009 <PINTEREST.CO.JP>、JP2020-

0009 <BYTEDANCE.JP>、JP2023-0007 <VICTORIASSECRET.JP>、JP2024-0008 <DOCOMO-SYS.CO.JP>。

JPNIC は、2024 年より「JP-DRP 裁定検索システム」という検索サイト⁴を設けて、裁定例を調べやすくしている。

(3) JP-DRP 紛争処理における手続言語

JP-DRP の紛争処理で用いられる手続言語は、原則として日本語であるが、手続実施の状況を踏まえて、パネルが別段の決定をすることが認められており、申立人から手続言語を英語に変更する要請が出されて、パネルが手続言語を英語に変更した例が2件存在する (JP2021-0001 <ERBORIAN.JP>、JP2024-0001 <PRADABEAUTY.JP>)。

(4) 和解のための手続の一時停止

JP-DRP 手続規則 17 条 (a) 項では、2020 年改正以前は、取下げに関する規定が設けられているだけであったが、JP-DRP 手続規則 17 条 (b) 項に、UDRP 手続規則 17 条 (a) 項に類する和解と手続の一時停止についての規定が整備された。パネルリストの選任までに JP-DRP の紛争処理手続が終了した場合には、納入された手数料から3万円を差し引いた額が申立人に返還される。

(5) 裁判所への出訴

パネルの裁定が紛争処理機関から通知されてから10日間は、裁定結果の実施は保留され、登録者がある間に、管轄裁判所に出訴した旨の書面を JPRS に提出しなければ、裁定結果は実施される。合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または JPRS のドメイン名登録原簿に記載されている登録者の住所における管轄裁判所のどちらかに限定されている。

登録者が東京地方裁判所に出訴して、判決まで出た事件は8件存在するが (JP2000-0002 <GOO.CO.JP>、JP2001-0002 <SONYBANK.CO.JP>、JP2001-0005 <MP3.CO.JP>、JP2001-0010 <IYBANK.CO.JP>、JP2011-0011 <CITIBANK.JP>、JP2016-0001 <WYNN.CO.JP>、JP2021-0002 <VENOSAN.CO.JP>、JP2021-0003 <VENOSANSHOP.JP>)、裁定と逆の結論になったのは1件のみである (JP2001-0005 <MP3.CO.JP>)。

6. 今後の展望

WIPO における国籍別のドメイン名紛争処理申立件数で見ると、日本は18位 (0.73%) で535件にとどまり、1位の米国 (34.72%) の25540件、2位のフランス (15.45%) の11365件に大差をつけられている (2024年12月14日時点)。会社単位で見ても、例えば、Philip

Morris Products S.A.、Philip Morris USA Inc.、Philip Morris Brands Sarl 合計や LEGO Juris A/S の申立件数は、日本人全体の申立件数を上回っており、欧米企業は、日本企業に比べて徹底したサイバースクワッター対策を取っていると言える。近時、日本企業が保有していたドメイン名を更新せずに廃止したところ、第三者によって登録されて (ドロップキャッチともいう)、外国のオンラインカジノに誘導するサイトが設けられたりする事例は多く、日本企業もサイバースクワッター対策を取る必要性が増大している。

WIPO に申し立てをする日本企業は、代理人に外国法律事務所を選ぶことが極めて多く、WIPO のドメイン名紛争処理申立の代理経験のある日本の法律事務所は限られる。また、WIPO の日本人パネリストは高齢化が進み、かつ、減少している。

しかし、日本企業にとっても、ドメイン名を登録した日本のユーザーにとっても、日本語の証拠を理解できる日本の法律事務所が相談にのったり、事件を代理したりすることや、適切な案件において、日本人パネリストが判断することは、メリットがある。

このため、日本知的財産仲裁センターでは、ADNDRC との交流を図って、2024 年より ADNDRC のパネリストに日本人が応募することを奨励し、結果として、複数の日本人パネリストが選出されるに至っている。

ADNDRC は、香港、北京、ソウル、クアラルンプールの4オフィスから成っているが、日本知的財産仲裁センターが ADNDRC とこれまで行ってきた交渉によれば、ADNDRC に5つ目の新たな紛争処理機関が加入して新オフィスを設けることもあり得るとのことであり、日本に UDRP の紛争処理を行う ADNDRC のオフィスを新設できるかどうかは、日本知的財産仲裁センターを取り巻く関係各機関の国内調整にかかっている状況にある。

JP-DRP の認定紛争処理機関は、現在、日本知的財産仲裁センターのみであるが、JPNIC では、かねてから認定紛争処理機関の複数化を検討していたことがある。外国のドメイン名紛争処理機関との交流が進めば、ccTLD のドメイン名紛争処理を、他国の実績のあるドメイン名紛争処理機関との間で相互に開放して委ね、当該他国の申立人の利便性を図っていくということも選択肢としては考えられる。もちろん ccTLD のドメイン名紛争処理方針には各国毎に細かな差異もあるため、一朝一夕に実現するとは考えられないが、ccTLD のドメイン名紛争処理方針も、グローバルなブランドマネジメントに資するように利便性向上と国際的調和を図っていく必要性が生じていると言える。

〈脚注〉

⁴ <https://jpdpr-db.nic.ad.jp/>

インターネット上での商標の使用 〔すしざんまい事件〕

弁理士 井出 麻衣子

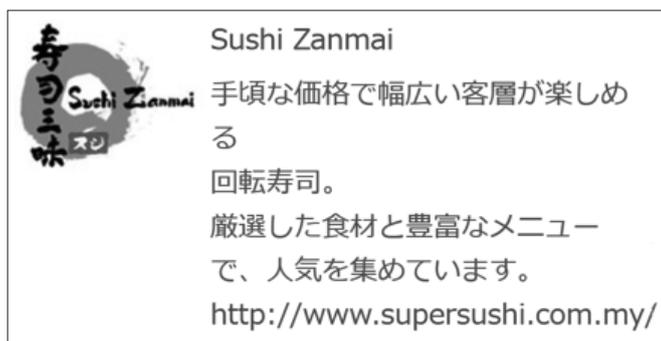
1. はじめに

商標権の効力は、その登録された国内に限られるとする属地主義が世界的に採用されている。従って、日本で登録された商標権は国外の模倣行為を侵害行為として規制することはできない。反対に、国内での模倣行為により他国の商標権が侵害されるものではない。しかしながら、インターネット上で被疑侵害商標が用いられている場合、情報は国境を容易に越えていくことから、どの国における使用なのか、判断が難しい。この点、東京地裁と知財高裁とで判断が分かれた事案を本稿で紹介する。

2. すしざんまい事件の概要

(1) 事件の概要

原告は、被告の日本向けウェブサイト、被告のグループ海外法人がマレーシアで展開するすし店「Sushi Zanmai」の標章（被告各表示）を掲載した行為は、原告商標権「SUSHI ZANMAI」等を侵害すると主張し、不競法及び商標法に基づいて差止等を求めた。



※ Internet Archive Wayback Machine による 2019 年 9 月時点のウェブサイト情報一部抜粋 (<http://www.daisho-japan.com/services>)

(2) 東京地裁の判断>>請求一部認容

(東京地判令和6年3月19日

(令和3年(ワ)第11358号))

被告が食材の輸出等を行い、グループで東南アジアでの飲食店展開をしていること、日本の需要者に向けたウェブサイトであること、被告各表示とともに本件すし店の店舗情報が掲載されていることからすれば、本件各ウェブサイトにおける被告各表示は「すしを主とする飲食物の提供」の広告を目的とする「使用」(商標法2条3項8号)であり、原告商標権を侵害するとして、差止及び損害賠償請求を認めた。

(3) 知財高裁の判断>>請求棄却

(知財高判令和6年10月30日

(令和6年(ネ)第10031号))

本件各ウェブページの構成と記載内容によれば、食材の輸出を営んでいることを紹介するものであり、すし店の役務の広告とはいえない。また、本件すし店の掲載はあっても、メニューなどの具体的内容を欠くから、被告各表示はすし店の役務に係る使用とはいえず、輸出取引の誘因を目的とするものである。また、仮に被告各表示がすし店の「広告」に該当するとしても、本件すし店は日本国内で役務を提供していないから、日本国内で原告各商標権の出所表示機能が侵害されることはない、として原告の請求を棄却した。

3. コメント

被告自身はすし店にかかる役務の提供を行っておらず、あくまでグループ企業の海外店舗情報を掲載したに過ぎない。しかしながら、本件の場合、原告商標に蓄積した信用が、需要者を被告ウェブサイトへ誘引する一因となっている可能性は否定できないのではないかと。そして、消費者が、被告ウェブサイトが原告と無関係であることに気付かず、マレーシアにおける店舗を原告店舗と誤認することや、原告・被告間に組織的な関係があると誤認する虞は十分にある。

確かに、知財高裁判決が指摘するように、ウェブサイトを開くまで読み込めば、上記のような誤認が生じて、最終的には原告と無関係であると理解するだろう。しかし、果たして閲覧者はウェブサイトを開くまで読み込むだろうか。消費者が誤認を生じたまま SNS で発信した場合には、誤った情報が氾濫する可能性は大いにある。そして、仮に被告店舗の提供するサービスの品質が低い場合には、誤情報を信じた需要者が、原告店舗の品質は低いとのイメージを抱くかもしれない。

知財高裁判決では、国外での役務提供であれば、その各表示は日本の商標権の効力の及ばない範囲であるとの判断がなされた。しかし、このような使用を野放図に認めるとすれば、上記のように原告商標権に対するフリーライド(顧客吸引力へのただ乗り)やポリューション(良質なイメージの汚染)の虞もある。この点では、東京地裁判決のような結論にも一理はあったといえ、海外で事業展開をする事業者としても、慎重な対応が求められると考える。

仮想商品に関する商標出願と国際調和

弁護士 高櫻 淳一

1. はじめに

令和6年3月29日、日本特許庁（JPO）は仮想空間および非代替性トークン（NFT）に関する指定商品・指定役務のガイドラインを発表しました¹。近年、仮想空間のビジネス活用が進む中、これに関連する商品や役務を指定した商標出願が増加しています。特に、仮想空間やメタバース関連の商標制度においては、国際調和が重要な課題とされています。日本もこの分野に積極的に関与し、JPOが審査指針を策定し、国際的な協議を通じて、仮想商品に対応した明確なルールの整備を目指しています。

商品・役務の分類基準や記載方法が各国で異なるため、国際的な商標出願において混乱が生じる可能性があります。特に、欧州連合知的財産庁（EUIPO）と米国特許商標庁（USPTO）は、仮想商品に関する商標出願に関して異なるアプローチを取っています。そのため、各国の最新のガイドラインを正確に理解することが、国際的な商標出願を円滑に進めるための鍵となります。

本稿では、仮想商品に関する商標出願におけるEUIPOのガイドラインの進展を中心に考察し、USPTOの現状についても簡単に触れます。

2. EUIPOにおける仮想商品のガイドラインの進展

EUIPOは、仮想商品に関する商標出願について、複数回にわたるガイドラインの改訂を行い、出願に必要な仮想商品の明確性と具体性を高めるための記載指針を提供し、手続を円滑にするための基盤を築いてきました。

(1)2022年版ガイドライン²

2022年3月31日発効のEUIPOのガイドラインでは、仮想商品に特化した規定は存在しませんでした。ダウンロード可能な商品について商標出願における記載方法が示さ

れていました。この時点では、仮想商品を「ダウンロード可能な商品」として扱うことが前提とされ、仮想商品を商標出願に含めるためには、商品を具体的に特定する必要がありました。

(2)2022年6月23日：仮想商品に関する指針の発表³

2022年6月23日、EUIPOは仮想商品に特化した初めての指針を発表しました。この指針では、仮想商品が「デジタルコンテンツ」または「画像」として扱われ、第9類に分類されることが明確に規定されました。特に、「Virtual goods」という単独の表現は不明確であるとされ、出願者には具体的な商品名を記載することが求められました。この際、適切な記載例として「Downloadable virtual goods, namely, virtual clothing」が挙げられ、これにより仮想商品に関する商標出願の明確性が向上しました。この指針は、仮想商品を商標として出願する際の基盤を築いた重要なステップといえます。

(3)2023年版ガイドライン⁴

2023年3月31日に発効したガイドラインでは、仮想商品に関する取り扱いが「6.25 Downloadable goods and virtual goods」というセクションに統合されました。このセクションでは、仮想商品が引き続き第9類に分類されることが確認され、商標出願者に対する指針が拡充されました。この段階でも「Virtual goods」という単独の表現では不十分であり、出願者には具体的な商品名や記載が求められました。

(4)2024年版ガイドライン⁵

2024年3月31日に発効した最新のガイドラインでは、仮想商品に関する記載がさらに詳細化されました。「Virtual goods」が独立したセクション「4.4.1 Virtual goods」として設けられ、仮想商品に関する商標出願の記載方法が一

〈脚注〉

¹ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kaso_nft_guideline.html

² <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1925362/trade-mark-guidelines/6-25-downloadable-goods>

³ https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JL0yNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse

⁴ <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2065747/trade-mark-guidelines/6-25-downloadable-goods-and-virtual-goods>

⁵ <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2214999/trade-mark-guidelines/6-25-downloadable-goods-and-virtual-goods-material>

層明確に定義されました。

仮想商品が「Virtual goods refers to non-physical items intended to be used in the course of trade in online or virtual environments. (オンラインおよび仮想環境で使用される非物理的物)」として定義され、商標出願においては具体的な商品名(例: Downloadable virtual clothing)を記載することが求められました。また、「Virtual goods」という単独の表現では不十分とされ、より具体的な記載が求められることが強調されました。これにより、仮想商品に関する商標出願が明確化され、商標出願者にとってより具体的な指針が提供される形となりました。特に、この改訂により、仮想空間内で取引される商品の記載要件がより具体的かつ明確になり、この新しい技術分野における制度運用の一貫性が高まったといえます。

3. USPTO における現状

米国特許商標庁 (USPTO) の商標審査便覧 (TMEP) は、最新版 (2024 年 5 月) でも仮想商品に特化した改訂が行われていません。現行の基準では「明確性と具体性」が求められているものの、仮想商品に特化した具体的なガイドラインが整備されていないため、運用で対応している実情があります。

2022 年 12 月 13 日に行われたセミナー⁶では、仮想商品に関する適切な記載例として以下が挙げられました⁷：

- “Downloadable virtual goods in the nature of image files of sunglasses, jewelry, and handbags for use in online virtual worlds”

この例では、仮想商品を単に「Virtual goods (仮想商品)」と記載するのではなく、「オンライン仮想世界で使用するための、サングラス、宝石、ハンドバッグの画像ファイルの性質を持つダウンロード可能な仮想商品 (和訳)」として具体的に記載しています。このように詳細な商品特性を明示することで、TMEP (商標審査便覧) の明確性と具体性の要件を満たしています。

また、USPTO では仮想商品や特化したガイドラインが存在しないにもかかわらず、商標出願者がこのように具体的に商品を記載することで、現行の TMEP に基づいて問題なく審査が行われています。

4. まとめ

EUIPO は、仮想商品に関する商標出願の基準を、2022 年 6 月の指針発表を皮切りに整備し、2024 年版ガイドラインにおいては、仮想商品の取り扱いをさらに具体化・進展させました。特に、商品を「ダウンロード可能な仮想被服」など具体的に記載することが求められ、これにより商標出願における明確性と具体性が一層向上しています。一方、USPTO は現時点で仮想商品に特化したガイドラインを設けていませんが、運用面で柔軟に対応しています。これにより、商標出願者が具体的な商品名を記載することで対応可能な状況です。

JPO も、2024 年 3 月に公表した指針で「ダウンロード可能な仮想被服」を新たな指定商品として明確化した結果、「仮想被服」に該当する商品を「仮想商品」として直接指定することが可能になりました。これ以前は、「仮想空間で被服を表示するためのダウンロード可能なコンピュータプログラム」や「仮想空間で被服を表示するためのダウンロード可能な画像ファイル」のように、あくまでプログラムや画像ファイルとして個別に出願することが求められてきました。

この改訂によって、諸外国のガイドラインとの歩調が合い、国際的な水準に適合した商標保護の枠組みが整いました。また、「ダウンロード可能な仮想被服」には、11C01 (プログラム) および 24E02、26D01 (画像ファイル) の両方の類似群コードが付与されるため、従来個別に扱われていた内容を一つの商品で包括的にカバーできるようになりました。これにより、出願者にとってより効率的な出願が可能となり、実務面での利便性が大きく向上したといえます。

今後、仮想商品に関する商標制度の国際調和が進むことで、各国間の運用の違いによる混乱が解消され、商標出願者にとって明確で効率的な制度の実現が期待されます。こうした進展の中で、各国の知財庁が連携を強化することが重要です。

〈脚注〉

⁶ <https://www.uspto.gov/about-us/events/registering-trademarks-newer-technologies-nfts-blockchain-cryptocurrency>

⁷ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Newer-Technologies-handout.pdf>

Q. 特許出願が、特許出願非公開制度における保全審査に付されることになった場合に、特許出願人が取り得る手段について教えてください。

1. 特許出願非公開制度について

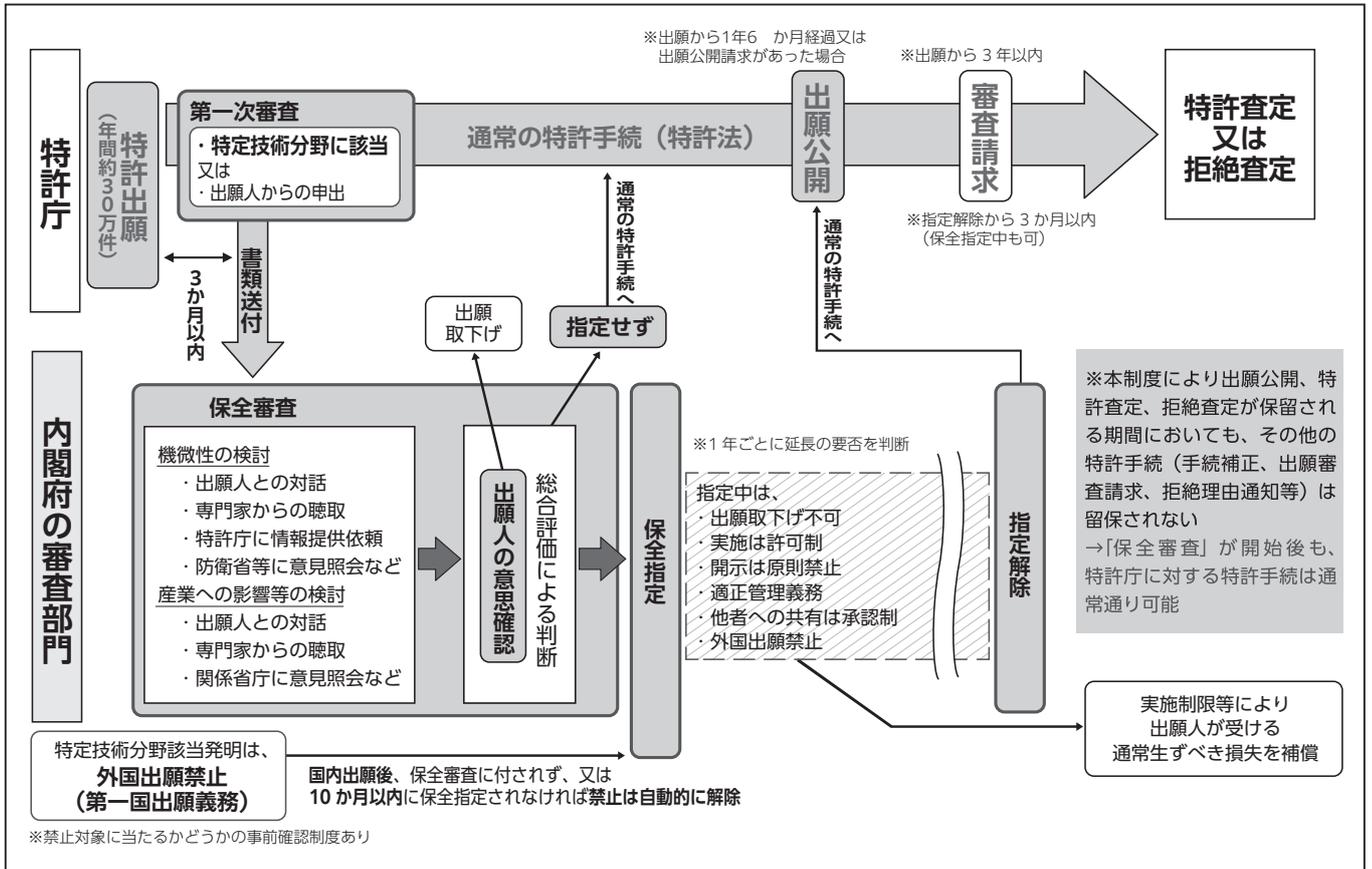
令和6年5月1日より、経済施策を一體的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下、「経済安全保障推進法」又は「法」といいます。）に基づいて、特許出願非公開制度（以下、本制度といいます。）が開始されました。本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです¹。

2. 保全審査の流れ

特許出願を非公開にするかどうか（保全指定をするか否か）の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査（第二次審査）の二段階に分けて行われます（図1）。

まず、第一次審査として、特許庁において、保全審査の対象になるかどうかについて、国際特許分類等に基づいて機械的に判断されます。その結果、保全審査の対象になると判断された場合には、特許出願の日から3か月以内に、特許庁長官から内閣総理大臣に対して「特許出願に係る書類」の送付がされ、その旨を特許出願人に通知します（法第66条第1項・第3項）。したがって、特許出願人は、その時点で保全審査に付されたことがわかり、その頃までに通知がなければ、保全審査に付されなかったことがわかります。

保全審査に付されることになった場合には、内閣府で保全審査（第



<図1 特許出願非公開制度の手続フロー図²>

〔脚注〕

¹ 特許庁ウェブサイト「特許出願非公開制度について」<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html>
² 経済産業省「特許出願非公開制度の概要」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/forum/reiwa6/10_240628_CA0.pdf

二次審査)が開始され、機微性や産業への影響等を踏まえて保全指定をするか否かについて判断されます。最終的に保全指定される場合には、その旨が特許出願人に通知されます(法第70条第1項)。

保全指定がされた場合には、特許出願人に対しては、発明の実施の許可制(法第73条)、発明内容の開示の原則禁止(法第74条)、発明情報の適正管理義務(法第75条)、他の事業者との発明の共有の承認制(法第76条)及び外国出願禁止(法第78条)の制限が課されます。

3. 保全審査の対象となる技術分野

経済安全保障推進法では、特許出願の明細書等に、政令で定める「特定技術分野」に属する発明(「特定技術分野」のうち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きい技術分野として政令で定める分野に属する場合には、政令で定める「付加要件」に該当する発明に限ります。)が記載されているときは、特許庁長官は当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとされています³。

特定技術分野は、次の(1)～(25)の技術分野であり、国際特許分類(又はこれに準じて細分化したもの)に従い規定されています(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(以下、「令」といいます。)第12条第1項各号)。

<表1 特定技術分野>

- | |
|--|
| (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術 |
| (2) 武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術 |
| (3) 誘導武器等に関する技 |
| (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術 |
| (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術 |
| (6) 例えばレーザー兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術 |
| (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術 |
| (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術 |
| (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの |
| (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術 |
| (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術 |
| (12) 潜水船に関する技術 |
| (13) 無人水中航走体等に関する技術 |
| (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの |
| (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術 |

- | |
|------------------------------------|
| (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術 |
| (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術 |
| (18) 耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術 |
| (19) 通信妨害等に関する技術 |
| (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術 |
| (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術 |
| (22) 重水に関する技術 |
| (23) 核爆発装置に関する技術 |
| (24) ガス弾用組成物に関する技術 |
| (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術 |

上記(1)～(25)の特定技術分野のうち、(10)～(19)については、「保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術分野」(令第12条第2項)であるとして、付加要件(令第12条第3項各号)に該当するものに限り保全指定の対象とされます。

4. 特許出願人の取り得る手段

(1) 保全指定の対象とはならない旨の説明

内閣総理大臣は、保全審査のため必要があると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができるとされています(法第67条第2項)。したがって、保全審査において、説明を求められた場合に、保全審査に付された出願に係る発明が、保全指定の対象とはならない旨を説明することが可能と思われます。

(2) 特許出願の取下げ

保全審査中、保全指定をしようとする場合には、内閣総理大臣は、あらかじめ特許出願人に対し、保全対象発明となり得る発明の内容を通知した上で、特許出願を維持する場合には所定の書類を提出するよう求めて、特許出願を維持するかどうかの意思確認をします(法第67条第9項)。したがって、特許出願人は、保全指定がされるまでの間は、特許出願を取り下げることが可能です。

(3) 損失補償の請求

保全審査の結果、保全指定された場合には、特許出願人に対して、発明の実施等(当該発明に係る製品の製造、販売、ライセンス等)の制限が課されるため、特許出願人が損失を受ける場合があります。そのような損失を受けた場合には、当該損失を受けた者⁴(保全指定の通知を受けた特許出願人又は承継人)は、内閣総理大臣に対して当該損失の補償を請求することができます(法第80条第2項)。

<脚注>

³ 内閣府ウェブサイト「特許出願の非公開に関する制度」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html

⁴ 内閣府「損失の補償に関するQ & A(第2版)」https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/patent_sonshitsu_qa.pdf

**特 引 用 発 明 と の 相 違 点 の 認 定 、 進 歩 性 の 判 断 知 財 高 裁 令 和 6 年 3 月 2 5 日 判 決
(令 和 5 年 (行 ケ) 第 1 0 0 5 6 号 承 継 参 加 申 立 事 件) >> 請 求 認 容**

本件は、発明の名称を「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」とする特許第5754860号の特許無効審判請求に係る不成立審決について取消を求めた事件である。本件訴訟における本件発明1と主引用発明である甲11発明との相違点は、本件発明1では、「0.3 μ m以上の孔サイズを有する第1の層と0.3 μ mより小さい孔サイズを有する第2の層とを含む親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用して、濾過」するのに対し、甲11発明では、「(III-1) バルクエマルジョンを窒素下で0.22 μ mフィルタに通して濾過し、大きな粒子を取り除いて、平均粒系が約150nm、1.2 μ m以上の粒子がm1当たり0.2 \times 10⁶個程度であるMF59C、1アジュバントエマルジョンの50L規模のバルクを手に入れ、(III-2) 得られたバルクを0.22 μ m膜に通して滅菌濾過」する点である。審決では、甲11には本件各要件を併せ満たす親水性二重層ポリエーテルスルホン膜（「本件製品」）を使用することについて何ら具体的な記載又は示唆がされていないとして本件特許の進歩性を認め、

原告の請求を棄却した。本件訴訟における上記相違点の認定に関し、参加人は、審判手続と本件訴訟の相違点が異なることから、本件審判手続において攻撃防御が一切尽くされていない主張であると主張したが、知財高裁は認めなかった。また、甲11発明に記載の「大きな瓶に充填する工程」の有無の違いを主張したが、知財高裁は引用発明の認定は対象発明の対比に必要な技術的構成について過不足なくされていれば足り、上記工程は便宜上設けられた工程であるとして認めなかった。また知財高裁は、上記相違点について、甲11と丙4、甲65（本件製品に関する）等とを組み合わせることについて、本件製品を用いて濾過を行うことが周知技術であったこと、また本件特許と技術分野が共通すること、甲11発明における課題が本件製品を用いることでいずれも解決できることから、動機付けがあると認定した。さらに第1の濾過工程における濾過膜の孔サイズの違いが阻害要因ではないこと、実施例から、顕著な回収率が本件製品の効果とも言えないとして進歩性を欠くものであると判断した。

**特 自 己 実 施 を し て い な い 持 株 会 社 に よ る 損 害 額 算 定 知 財 高 裁 令 和 6 年 7 月 4 日 判 決
(令 和 5 年 (ネ) 第 1 0 0 5 3 号 損 害 賠 償 請 求 控 訴 事 件) >> 原 判 決 一 部 変 更 、 請 求 一 部 認 容**

発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明に係る特許第6154978号（「本件特許」）の特許権者である1審原告が、1審被告に対し、被告サーバが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明（「本件発明」）の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、特許法102条1項、2項又は3項による損害金等の損害賠償請求を行った。東京地裁は、1審原告の1審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を認め、その損害につき、1審原告は本件発明を実施していないことが認められることからすると、特許法102条1項及び2項の規定は適用又は类推適用されないと判断した。これに対し、知財高裁は、1審原告の完全子会社が提供している原告サービスは、被告サービスと競合するものであるとした上で、「原告子会社は、1審原告のグループ会社として持株会社の保有する多

数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであり、…持株会社である1審原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。」と判断した。そして、「1審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、1審原告は1審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、1審原告グループにおいて1審原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものといえるから、特許法102条2項を適用することができるというべきである。」と判断した。

不 意匠権満了後の商品形態の商品等表示としての保護 東京地裁令和6年7月5日判決 (令和2年(ワ)第28384号 不正競争行為差止等請求事件)>>請求棄却

原告は、平成24年5月30日まで意匠権により保護されていたテント張設用ペグの形態について、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとして、不競法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)に基づき、被告らによるペグの販売等の差止を求めた。東京地裁は、「原告意匠権の存在により、原告意匠に類似する形態の独占状態が生じ、これに伴って、特別顕著性及び周知性が獲得又は維持されるのは、当然のことであるから、このような独占状態に基づいて獲得又は維持された特別顕著性及び周知性のみを根拠として、原告商品の形態について不競法2条1項1号所定の商品等表示としての保護を認めることは、結局、原告意匠権の存続期間満了後も、第三者による原告意匠の利用を妨げることになる。このような事態は、価値ある意匠の提供の対価として一定期間の独占を認める一方、期間経過後はこれを公衆

に開放することとした意匠権の制度趣旨に反する上、事業者間の公正な競争等を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与するという不競法の目的に反するものであって、相当でない。もっとも、原告商品の形態に係る特別顕著性及び周知性が原告意匠権に基づく独占により生じ又は維持された場合でも、原告意匠権が消滅し、第三者の同種商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、原告意匠権に基づく原告商品の形態に係る独占状態の影響が払拭された後で、新たに原告商品の形態が出所を表示するものとして特別顕著で周知となったとの事情が認められれば、原告商品の形態について、不競法2条1項1号所定の商品等表示として保護する余地があると解すべきである。」と述べたうえで、原告商品形態について、独占状態の影響払拭後に特別顕著性・周知性が獲得されたという事情を否定し、原告の請求を斥けた。

商 使用による識別力の獲得 知財高裁令和6年10月30日判決 (令和6年(行ケ)第10047号 審決取消請求事件)>>審決取消

本件は、原告が、「シン・ゴジラ」の立体形状について、第28類「縫いぐるみ、アクションフィギュア、その他のおもちゃ、人形」を指定商品とする商標登録出願(商願2020-120003号、「本願」)をしたが、商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受け、不服審判も成り立たないとの審決が出されたため、原告が審決取消訴訟を提起したものである。商標法3条1項3号該当性については、知財高裁も、審決と同じく、本願商標は「指定商品の機能や、美観の発揮の範囲において選択されるものにすぎない」からこれに該当し、原則として商標登録を受けることはできないとした。もっとも、商標法3条2項該当性は、商標が使用された結果として出所識別力を獲得した場合には登録を受けることができる旨を規定するところ、知財高裁は、審決とは異

なり、本願商標は同項に該当すると判断している。特に、知財高裁は、「商標法3条2項の「使用」の直接の対象はシン・ゴジラの立体的形状に限られるとしても、その結果「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる」に至ったかどうかの判断に際して、「シン・ゴジラ」に連なる映画「ゴジラ」シリーズ全体が需要者の認識に及ぼす影響を考慮することは、何ら妨げられるものではなく、むしろ必要なことというべきである。」と判示して、本願商標自体の使用のみならず、ゴジラシリーズ全体の著名性をも考慮の上、「本願商標については、その指定商品に使用された結果、需要者である一般消費者が原告の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めることができる。」と判断し、審決を取り消した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。