

インターネット上での商標の使用

— 商標機能論からのアプローチと商標的使用 —

服部謙太郎 (竹田・服部法律事務所弁護士)

Use of Trademarks on Internet : Approach from Functions of Trademarks and Use as a Trademark

*Kentaro Hattori
Takeda & Hattori Attorney at Law*

【要旨】 インターネット上での商標の使用に関連して、①第三者が自己のサイトで商標権者の商品・役務につき言及する際、当該商標を商標権者の意に沿わない態様で使用する行為、②メタタグ（ディスクリプション・メタタグおよびキーワード・メタタグ）での商標の使用につき、商標権侵害が成立するかが問題となる。これらの論点については、ディスクリプション・メタタグを除き、従来の裁判例や学説からすると商標的使用に該当しないことを理由に商標権侵害が否定される。これらの論点につき、商標の広告宣伝機能や投資機能の観点から侵害の成立を認めることが可能か、また、商標法 26 条 1 項 6 号との関係につき検討する。

【キーワード】 インターネット 商標の機能 商標的使用 広告宣伝機能 投資機能

【Abstract】 Concerning the use of trademarks on internet, ① whether the use of trademarks by third party to mention about trademark holder's goods or services in manners against said holder's will on said third party's websites will infringe said trademark rights ② whether the use of trademarks as metatags (as description metatags and keyword metatags) will infringe said trademark rights are often discussed. Based on further theories or court decisions in Japan, infringement will be denied except for use as description metatags, because said marks are not used as a trademark. Concerning these issues, this article will study an infringement can be approved from the view point of function of advertising or function of investments and then we study the relationship between Article 26 1 (vi) and said functions.

【Keywords】 Internet Functions of Trademarks Use as a Trademark Function of Advertising
Function of Investments

1. はじめに

実務家としてインターネット上での商標の使用につき、例えば以下の様な 2 つの種類の相談に接する。

第 1 の類型は、第三者の商品・役務につき自己のサイトで言及する際に、当該第三者の登録商標に係る商標を使用する場合（その目的としては、量販店等が自己の取扱商品・ブランドを紹介する際に当該ブランドの商標を付す場合や、口コミサイト等で当

該ブランドにつき紹介する場合等々である。商標権者としては、これらのサイトでの商標の使用態様が自社のブランド・ポリシーに反する態様であり、その見え方・使い方をコントロールしたいといった相談が多い。）である。この様な類型は、ちらし広告等でも問題となる類型であり、インターネット特有の問題ではない。しかし、インターネットやデジタル技術の普及により、誰でも容易に他社の商標を使用することが可能となり、また、第三者が検索サイト等を経由してこれらの表示が使用されているサ

イトに容易にアクセス可能なため、相談が増えている類型である。

第2の類型は、メタタグ（ディスクリプション・メタタグ¹に関する事案でキーワード・メタタグに関して相談を受けたことはない。）での登録商標の使用や検索連動型広告²での登録商標の使用に関する相談である。

これらのタイプのうち、第1の類型については、従来の裁判例³からすると、商標的使用が否定されるものと思われる。

第2の類型については、大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁・判タ1212号275頁〔くるまの110番事件〕、東京地判平成27年1月29日判時2249号86頁〔IKEA事件〕および大阪地判平成29年1月19日（平成27年（ワ）547号）〔バイクシフター事件〕は、ディスクリプション・メタタグに関して商標権侵害の成立を認めている。

一方、キーワード・メタタグにつき商標権侵害が成立するかについてはこれまで明示的に判断した事例は存在しなかった⁴が、前掲バイクシフター事件では、キーワード・メタタグにつき商標法2条3項各号にいう使用行為がないとして、商標権侵害の成立を否定した。

本稿では、標識法の限界というテーマに基づき、これらの事例について、従前のわが国の学説や裁判例から距離を置き、商標権侵害を認める方向での立論は可能かという観点から検討する。また、これらの類型では商標法26条1項6号との関係が問題となることが多いところ、この点につきどの様に解すべきかについても検討を行なう。

2. 商標権侵害の成立を認める立論の可否

2.1. 広告宣伝機能および投資機能等の商標機能論からのアプローチ

議論の前提として商標の機能については、一般的に自他商品識別機能を基礎として、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が挙げられる⁵。いわゆる商標機能論に関する学説や商標の使用に関する従前の裁判例では、自他商品識別機能や出所表示機能および品質保証機能⁶については商標法上保護対

象となることが明確である一方、広告宣伝機能が保護対象となるかについては学説上争いがあり、また、フレッドペリー事件最高裁判決では広告宣伝機能については言及していない。

第1類型および第2類型につき相談を受ける際、共通して指摘される問題意識として、商標権者として自己の意に沿わない態様で登録商標を使用されることにより、登録商標の品質保証機能や広告宣伝機能が害される状況、あるいは登録商標の顧客吸引力にフリーライドされる状況を排除したいというのが挙げられる。

この点、欧州のロリアル事件⁷において、商標の出所表示機能および品質保証機能が害されていないが、広告宣伝機能、コミュニケーション機能、投資機能が毀損されている場合に商標権侵害を認めた判決に着想を得て、我が国でも広告宣伝機能、コミュニケーション機能、投資機能が害されている場合に商標の使用の成立および商標権侵害の成立を指向する考え方がある⁸。

このような考え方をさらに推し進めて、広告宣伝機能、あるいは投資機能から、第1類型や第2類型につき、商標権侵害の成立を認めることが可能だろうか。

この点について検討するに際しては、広告宣伝機能や投資機能とはどのようなものなのか、定義を明らかにする必要がある。

広告宣伝機能や投資機能については、欧州においてもその内容が明らかではないと言われている⁹。ヤン前掲注9では、広告宣伝機能につき、「商標権者は、第三者による無断使用が販売促進の要素または経営戦略手段としての使用に悪影響を及ぼす場合には、自己の商標と同一の商標を、その登録に係る指定商品・サービスと同一の商品・サービスについて、禁止する権利を有する」とのGoogle事件¹⁰の判示が紹介されている。また、投資機能については欧州でのみ認められた機能として紹介され、投資機能とは「所有者によって、消費者の誘引や誠実な姿勢の保持を可能とする評判の維持・獲得目的で使用される」機能であり、「第三者が商標と同一の標識を同一の商品・サービスについて使用¹¹することが、評判に影響を及ぼし、その維持を妨げる場合」

に投資機能が害されるとの Interflora 事件¹²の判示を紹介している。

もっとも、検索連動型広告の事例と関連して、欧州でも広告宣伝機能や投資機能を害するか否かについては慎重な判断がされている¹³。その根拠としては、「商標の保護の目的は、競争における慣行に反してまで商標所有者を保護することはできない」という点に求められているという¹⁴。本稿では広告宣伝機能および投資機能について上記の様な機能を指すと仮定した上で上記の欧州での配慮にも留意しつつ検討を行なう。

2.2. 第1の類型についての適用可否

前述のとおり第1の類型は、第三者の商品・役務につき自己のサイトで言及する際に、当該第三者の登録商標に係る商標を使用する場合である。そこで言及されている商品や役務は商標権者のものである以上、自他商品識別機能・出所表示機能は害しておらず、また品質保証機能も害されない。

その一方で、権利者の意に反する態様で商標が使用される結果、需要者の商標に対するブランドイメージが害される、またはブランドイメージの維持が困難になるという点に、商標の広告宣伝機能が害されている、投資機能が毀損されているということが可能だろうか。

商標権者、特にいわゆるブランド企業としては、登録商標の使用に当たっては、冒頭で述べた様にブランド・ポリシーを作成し、これに沿った使用を社内およびライセンシーに徹底しているため、第三者による意に沿わない使用を排除したいとの要請は常にある。

しかし、この様な場合に排除を認めると、契約に基づく表示態様の遵守義務を負わない者¹⁵にまで、自己の要望する使用態様の遵守を求める権利を商標権者に認めることになり、商標権者に過度な保護を認めることになる。

また、取扱ブランドの紹介に際して登録商標を商品に付して紹介するといった事例は従前のちらし等における商慣行でも認められていたもので、この様な商慣行を廃止することは妥当でない。まして、口コミサイト等での紹介に際しての登録商標の使用の

排除を認めた場合、論評・表現の自由との間で利益の対立が生じうるが、標識法である商標法に基づき、商標権に論評の排除の機会を与えることは認められるべきではない。

そうだとすると、広告宣伝機能および投資機能を害する場合に商標権侵害の成立を認め得るとした場合であっても、第1の類型について商標権侵害の成立を認めることは困難であろう。

2.3. 第2の類型についての適用可否

2.3.1. ディスクリプション・メタタグ¹⁶について

ディスクリプション・メタタグが問題となった前掲のくるまの110番事件、IKEA事件およびバイクシフター事件では、いずれも検索結果表示画面に、ディスクリプション・メタタグに記載の説明やタイトルが表示され、ユーザーがこれを視認することができる点にいずれも出所の誤認混同があるとして商標法2条3項8号に定める広告に標章を付して電磁的方法により提供があるとして、使用の成立を認めて侵害の成立を認めている。

なお、くるまの110番事件では、被告サイトにはどこにも「クルマの110番」という表示はないから、被告サイトが原告のものとは異なることはすぐに分かり、出所識別機能は害されず、「注文時」には誤認混同が生じないと被告は主張していた。これに対し、裁判所は、「ページの説明文に存在する標章が、リンクされたページに表示されなかったとしても、それだけで、出所識別機能が害されないということとはできない」と判示してこれを排斥している。

この点について前掲注16のL&T別冊の平澤論文94頁では、購買前の混同の法理について言及した上で、「購買前の特定の時点で出所の混同が生じ、その混同が解消されないまま商品・役務の購入に至りうるプロセスが設定されている場合には、出所の混同の開始時点と購買の時点が時間的に離れていたとしても、これを許容する理由はない」とする。ディスクリプション・メタタグの事例では上記のとおり検索結果表示画面でユーザーがウェブページの説明を視認し、商標としての使用が認められ、出所識別機能が害されているといえる（なお、視認性をどの程度重視すべきかについては次項のキーワード・メ

タグにおいて検討する。)以上、侵害状態が解消されていることにつき被告が明らかにしない限り、購買時においても侵害を認めてしかるべきであろう。

2.3.2. キーワード・メタタグについて

前掲バイクシフター事件では裁判所は、「キーワードメタタグは、被告のウェブサイトを検索結果としてヒットさせる機能を有するにすぎず、ブラウザの表示からソース機能をクリックするなど、需要者が意識的に所定の操作をして初めて視認されるものであり、これら操作がない場合には、検索結果の表示画面の被告のウェブサイトの欄にそのキーワードが表示されることはない」点を指摘した上で、「商標法は、商標の出所識別機能に基づき、その保護により商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的の一つとしている(商標法1条)ところ、商標による出所識別は、需要者が当該商標を知覚によって認識することを通じて行なわれるものである。したがって、その保護・禁止の対象とする商標法2条3項所定の『使用』も、このような知覚による認識が行なわれる態様での使用行為を規定したものと解するのが相当であり、同項8号所定の『商品…に関する広告…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』というの、同号の『広告…に標章を付して展示し、若しくは頒布し』と同様に、広告の内容自体においてその標章が知覚により認識し得ることを要すると解するのが相当である。」、「本件でのキーワードメタタグにおける原告商標の使用は、表示される検索結果たる被告のウェブサイトの広告の内容自体において、原告商標が知覚により認識される態様で使用されているものではないから、商標法2条3項8号所定の使用行為に当たらないというべきである。」として、商標権侵害の成立を否定した。

また、裁判所は、インターネットの検索サイトの利用者がサーチエンジンにキーワードとして原告商標を入力した際にサーチエンジンを通じて被告ホームページでのメタタグ表記を視認しているといえることから、被告による原告商標のメタタグ使用は、商標的使用に当たるとの原告の主張¹⁷に対し、「検索サイトにおける検索キーワードと検索結果との関

係にさまざまな濃淡があることは周知のことであることからすると、検索結果画面に接した需要者において、検索キーワードをもって、検索結果として表示された各ウェブサイトの広告の内容となっていると認識するとは認め難いから、検索キーワードの入力や表示をもって、キーワードメタタグが、被告のウェブサイトの広告の内容として知覚により認識される態様で使用されていると認めることはできない。」として原告の主張を排斥している。

商標権侵害が成立する前提として、商標法2条3項各号に定める何らかの使用行為の存在が必要であることは当然である。

その上で、キーワード・メタタグの様に、ユーザーの使用態様では視認可能性がない場合に、上記判例の様に使用行為は一切認められないとすべきであろうか。

この点、商標の本質的機能を自他商品識別機能や出所表示機能に求める従来の裁判例および学説の立場からは、キーワード・メタタグの内容をユーザーが視認し得ず、知覚できない以上、商標の使用を否定するのが自然である。一方、視認性があるかを重視するのではなく、形式的事実を考慮の上、取引者・需要者において混同が生じているか否かで検討すべきであるとした上で、キーワード・メタタグについても商標権侵害の余地および使用行為の成立の余地を認める説として、前掲注1の安田論文73-74頁がある。

自他商品識別機能・出所表示機能(あるいは品質保証機能)のみならず、広告宣伝機能および投資機能も踏まえて検討すべき、との立場に立った場合はどうであろうか。バイクシフター事件で裁判所が指摘した様に、キーワード・メタタグは、ウェブサイトを検索結果としてヒットさせる¹⁸ことにあり、キーワード・メタタグで指定された登録商標の顧客吸引力へのフリーライドする行為、すなわち広告宣伝機能および投資機能を害する行為と言える。また、検索結果のリンク先のページで表示される被疑侵害商品・役務は、登録商標に係る商品・役務とは別のものであり、品質保証機能が害されることも考えられる。この点を強調するのであれば、視認性を強調するのは妥当でないという結論になろう。

しかし、先に述べた様に、欧州の裁判例でも、キーワード・メタタグでの使用は競争における慣行に反してまで商標所有者を保護することはできないとされていることや、前記のとおり現在ではキーワード・メタタグでの使用の実効性が薄れていること等を踏まえると、広告宣伝機能や投資機能を害することをもって、ただちに商標権侵害商標が成立すると解することは妥当ではない。

バイクシフター事件では、裁判所はキーワード・メタタグでの使用行為のみを抽出して検討を行っている。しかし、上記事件では、キーワード・メタタグの記載により、ユーザーによる検索を実行した際に検索結果としてディスクリプション・メタタグおよびキーワード・メタタグの内容を検索結果画面にさせていることおよび平成28年8月までは、ホームページ(検索結果のリンク先)で「バイクシフター」または「bike shifter」という、原告の登録商標と類似する表示を登録商標と同一の商品につき使用していた。これらの点を一連一体としてとらえると、キーワード・メタタグにより自己のホームページに誘引する行為や自己のホームページでの使用も踏まえ、広告宣伝機能や投資機能が害されているという点をもって商標権侵害の成立を認める余地はないか。

3. 商標法26条1項6号との関係について

以上、出所の誤認混同が生じ得ない場合(出所表示機能を害さない場合)であっても、一定の場合に品質保証機能並びに広告宣伝機能および投資機能を害することを理由に商標権侵害の成立の可能性につき検討をしてきた。

この点、従来の裁判例では商標的使用論が論じられ、商標は自他商品識別機能が登録要件となっているのだから、その機能を果たしていない態様で使用されている場合には、商標の「使用」に当たらない¹⁹等と判示されてきた。この様な商標的使用論は、平成26年商標法改正により、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権

の効力が及ばない(26条1項6号)として明文化²⁰された。

従前の商標的使用論については、上記の自他商品識別機能と出所表示機能は同じものを指すという考え方²¹もありうる。この様に解した場合、出所表示機能を害さない場合は商標の使用に当たらない以上、品質保証機能並びに広告宣伝機能および投資機能を害するとしても商標権侵害が成立する余地がないことになる。この点についていかに解すべきか。

この点、裁判例がいう自他商品識別機能と出所表示機能とは同義ではなく、自他商品識別機能は出所表示機能のみならず、品質保証機能並びに広告宣伝機能および投資機能を含むという考え方もあるのではないか。この様に解した場合、出所表示機能を害さない場合であっても、商標的使用に当たる場合が観念しうる。

なお、権利行使に当たっては、禁止権行使の場合、小僧寿し事件最高裁判決等からすると、商標の使用に該当するかとは別に、商標が類似するかを検討する際に、出所の誤認混同が生じるかを検討することになる。そうだとすると、商標権侵害が成立するかについては、専用権侵害が成立するかという場合と禁止権侵害が成立するかという場合とは分けて検討する必要があるのではないか²²。

4. おわりに

商標機能論から平成26年商標法改正(平成26年5月14日法律第36号)により、新しい商標が導入された。また、AR技術等、新たな技術やこれを利用したビジネスが誕生しつつある。

この様な状況でどの様な場合に商標権侵害の成立を認めるべきか、その成立場面を拡大するべきなのかどうか、今後更に議論がされ、また裁判例が現れることを願う。

注
1 メタタグに関する説明としては、宮脇正晴「〔判例研究〕大阪地判平28・5・9〔検索連動型広告における商標の使用該当性〕」Law & Technology 76号58頁および安田和史「他人の商標をメタタグや検索連動型広告で使用する行為」日本大学知財ジャーナル10号70頁に詳しい。詳細についてはこれらの記事を参照されたが、ディスクリプション・メタタグは検索エンジンの検索結果において、ウェブページの説明文としてディスクリプション・メ

- タグで指定した内容が表示される（需要者の視認性あり）のに対し、キーワード・メタタグの場合は検索エンジンにキーワードを参照させるもので、通常の過程では需要者らはキーワード・メタタグの内容を視認することはない（需要者の視認性なし）という違いがある。
- 2 キーワード・メタタグと検索運動型広告は、セットで検討されることが多いが、検索運動型広告については大阪地判平成19年9月13日（平成18年（ワ）7458号）〔カリカセラビ事件〕や大阪高判平成29年4月20日（平成28年（ネ）1737号）〔石けん百貨事件控訴審〕および大阪地判平成28年5月9日（平成26年（ワ）8187号）〔石けん百貨事件第一審〕は商標権侵害の成立を否定している。検索運動型広告については、紙幅の関係上、本稿では検討を行なわないが、基本的にはキーワード・メタタグと同様の議論となる。
 - 3 取扱ブランド紹介に近似的事例として、ブランド品の古物を買取る旨の表示につき商標的使用に当たらないとした東京地判平成12年3月10日（平成11年（ワ）18949号）〔A BATHING APE事件〕や、〔ヘルストロン〕との表示を付した広告を行なって原告商品の中古品を販売する行為につき出所表示機能を書ることがないから、実質的違法性を欠くとした大阪地判平成15年3月20日（平成14年（ワ）10309号）〔ヘルストロン事件〕がある。口コミサイトでの使用につき、不正競争防止法に関する事例であるが、被告が自己の商品等表示として原告の商品等表示と同一または類似のものを使用していると認めることはできない、として不正競争に当たらないとした札幌地判平成26年9月4日（平成25年（ワ）886号）および同事件の控訴審判決（札幌高裁平成27年6月23日（平成26年（ネ）365号）〔食べログ事件〕）がある。
 - 4 大阪地判平成24年7月12日判時2181号136頁〔SAMURAI JAPAN事件第一審〕では、被告はキーワード・メタタグで被告標章4を使用していたが、既に係る標章が削除されており、差止めの必要性はないとして請求を棄却しており、キーワード・メタタグでの使用が商標的使用に当たるかについては判断していない。
 - 5 金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘編著『商標法コンメンタル』（レクシスネクシスジャパン、2015）7頁参照。その他、商標機能論に関する議論の状況については、大西育子『商標権侵害と商標的使用』（高松社、2011）192頁以下に詳述されている。
 - 6 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁判時1817号33頁、判タ1117号216頁〔フレッドベリー事件〕参照。
 - 7 EuGH 18.6.2009 L'Oréal (C-487/07) WRP 2009.930. 同事件については、大西前掲注5の60頁-64頁に詳しい。
 - 8 土肥一史『商標法の研究』（中央経済社、2016）35頁-37頁、大西前掲注5の251頁、金久美子『商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について—』（特許庁委託平成20年度産業財産権研究推進事業（平成20～平成22年度）報告書、2010）40頁参照。金論文37頁-39頁では、現在の解釈手法では妥当な解決を導くことが困難な場合として、比較広告や商標が付された商品の改造や再充填、フリーライド事例を挙げる。ただし、商品の改造や再充填に関する事例については、従前の裁判例や学説上も商標権侵害の成立が認められているのが大半である。
 - 9 ヤン・アンリ・バジヤ『商標はなぜ保護されるのか？ 欧州と日本における商標の機能の問題について』（特許庁委託平成23年度産業財産権研究推進事業（平成23～平成25年度）報告書、2013）20頁-25頁。その他同事件について紹介している日本語の文献として大西育子『商標の使用と権利侵害—欧州商標法からみたわが国の商標の使用—』『商標の使用と権利侵害』（日本工業所有権法学会年報、2013）79頁-82頁。
 - 10 ECJ, 18 June 2009, C-236/08, C-237/08, Google France et Google Rec. 2010.
 - 11 注10の事件での判示およびこの判示からもわかる様に、欧州においても広告宣伝機能や投資機能が害されるのは、EUの1988年の商標指令5条(1)(a)のいわゆる二重同一類型（同一の商標を登録商標と同一の商品または役務に関連して用いる場合、日本では専用権の範囲での使用といえる）について議論されている。この点を踏まえ、土肥前掲注8の36頁や、大西前掲注5の87頁-88頁では、わが国での商標的使用の成否につき、禁止権侵害の場合と専用権侵害の場合に分けて検討を行なっている。
 - 12 CJEU, 22 sept. 2011, C-323/09, Interflora e.a.
 - 13 大西前掲注9の79頁-80頁および平澤卓人『商標的使用論の機能的考察』〔知的財産法政策学研究〕48巻（2016）226頁-228頁参照。
 - 14 大西前掲注9の80頁。
 - 15 使用態様の遵守に熱心な企業においては、使用許諾契約や取引基本契約等において、商標の使用等についてブランドイメージを毀損する様な使用を禁止する旨の条項が設けられているのが一般的である。このような契約上の義務を課すことを失念していた場合にまで、使用態様につきコントロールを及ぼそうとするのは失当である。
 - 16 メタタグと商標権侵害についての論考としては、前掲の各論文のほか、茶園成樹『インターネット上の標識の新たな使用形態への対応』知的財産研究所『新しい時代における知的財産保護のための不正競争防止法のあり方に関する調査報告書』、小嶋崇弘『米国商標法における混同概念の拡張について』特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業（平成22～平成24年度）報告書、外川英明『インターネット上における商標的使用—商標の使用と権利侵害—』〔日本工業所有権法学会年報37号』（2013）、宮脇正晴『メタタグと『商標としての使用』』特許62巻4号（別冊1号）、平澤卓人『インターネット上での標準の使用と商標法・不正競争防止法』〔知的財産紛争の最前線No.2 L&T別冊』（2016）等がある。
 - 17 土肥一史『ネットワーク社会と商標』ジュリスト1227号30頁ではこの点をもって視認性を肯定しており、このような主張を意識したものと思われる。
 - 18 もっとも、前掲宮脇注1の58頁や前掲安田注1の70頁で指摘する様に、現在ではGoogleではキーワード・メタタグはサポートしていない等、その実際の意義には疑問もある。
 - 19 東京地判昭和63年9月16日（昭和62年（ワ）9572号）〔POS事件〕参照。
 - 20 特許庁工業所有権精度改正審議室編『平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明推進協会、2014）180頁-181頁。
 - 21 三村量一『実質的な商標の使用（商標的使用）』小野昌延＝小松陽一郎＝三山峻司編『商標の法律相談』113頁（青林書院、2017）はこの様な考え方を採るものと思われる。
 - 22 土肥前掲注8の36頁はこの点を明言する。