

ドメイン名の先使用権について（二）

森林 稔

第三 ドメイン名の商標法上の先使用権について

一 概説

1 ドメイン名の使用が商標権侵害となる場合

(1) ドメイン名登録者のドメイン名の使用が他人の商標権の侵害に該当するときは、商標法三六条に基づく差止請求の対象となり、これにより商標権者に損害が発生したときには、ドメイン名登録者に故意又は過失があれば、その損害の賠償義務を負うこととなる。

そこで先ず、ドメイン名の使用が商標の「使用」となる場合について検討する。

(2) 経済社会のIT化による商品、役務、広告の多様化、電子商取引の発達による商品流通形態や役務提供形態の拡大に対応して、商標権の安定した保護を図るため商標の使用行為の明確化が要求されることとなった。

そこで前記の平成一四年法律第二四号により、商標の「使用」の定義規定である商標法二条三項が一部改正され、ネットワーク上での商品流通、役務提供又は広告的行為をする際に商標を用いる行為が、商標の使用行為に当たることを明確にした。

すなわち、商標法二条三項の規定は次のとおりとなった。傍線を付した部分は改正箇所である。

「3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。）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

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又は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

右改正規定によると、商標の使用となる「商品商標の使用」、「役務商標の使用」、「商標の広告的使用」の三種のすべてについて、電気通信回線を通じる方法、電磁的方法による「標章」の「使用」の定義が明確になった。

(3) そして、インターネット上でのドメイン名の使用が「商標」の「使用」に当たるとき、それが他人の登録商標の指定商品又は指定役務につき、あるいはこれと類似する商品又は役務につき、その登録商標と同一若しくは類似のドメイン名（商標）を使用する限り、商標権侵害となる。

このドメイン名商標の使用が、指定商品又は役務と類似の商品又は役務に係るものであるか否か並びにドメイン名商標が登録商標と「類似」するか否かは、具体的取引事情の下において両者につき「出所の混同」のおそれがあるか否かで判断されることとなる。

特に商標の類否についていうと、同一又は類似の商品あるいは役務の提供に使用された商標が外観、観念、称呼等によつて取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、通常は、上記三要素の一つでも類似する場合は、商品等の出所の混同を招くおそれの存在を推認させる一応の基準たり得るといふべきである。もっとも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであつて、その三要素のうち類似する要素があるとしても、他の要素において著しく相違するか、又は取引の実情等によつて、何ら商品又は役務の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解するのが相当でない場合もあり得る（最高裁三小昭和四三年二月二七日判決・民集二二卷二号三九九頁参照）

(4) ドメイン名の商標法上の先使用权について、先ず最も特徴的な前提要件は、どのような場合に、ドメイン名のインターネット上での使用が「商標」の「使用」に当るか否かである。

この判断については、次に掲記する布井要太郎博士の「知的財産法の基礎理論」（信山社刊）二七五頁以下に記載の「カール・ハイッツ・フェツァー著「標章法（第三版）」よりの翻訳引用部分が参考となる。

「2 使用標章の取得（ドイツ標章法四条二号）」

(a) 仮想上の商品関連

ドメイン名である文字標識または文字および数字の組み合わせ標識を構成するアルファベット文字番号方式の符号につき、当該ドメイン名に関連流通業界内において標章としての取引流通性が生ずる場合には、インターネット上での営業取引におけるドメイン名の使用により、標章法四条二号による使用標章 (Benutzungsmarke) が生ずる。インターネット上でのドメイン名の使用に基づくドメイン名についての使用標章取得の要件は、取引流通における特定の商品または役務の表示として、当該ドメイン名を、標章としての態様で、または標章として、客観的・具体的かつ機能的に使用されることである。ドメイン名としてのアルファベット文字番号方式の符号の単なる使用は、それ自体では標章権を根拠づける標章の使用とはいい得ない。何故ならば、インターネット上での技術的アドレスとしてのドメイン名自体には、ドメイン名所有者の商品または役務との具体的関連が欠如しているからである。

ドメイン名についての使用標章権としての権利取得の法的要件は、具体的な商品関連の存在である。すなわち、ドメイン名とドメイン名所有者の商品または役務との空間的乖離は、関連流通業界内における取引流通性の取得の妨げとはならない。文字標識としてのドメイン名とドメイン名所有者の商品または役務との観念的関連 (gedankliche Beziehung) が存在すれば足りる。文字標識の使用においては、インターネット上での観念的商品関連の存在が、法的に重要である。標章法における伝統的な見解は、商品と標章との結合関係に關し、取引流通性の取得に基づく使用標章発生要件として、商品と標章との具体的・有体的結合関係を必要とした。しかし、最近の新しい見解によれば、商品と標章との間に観念的な結合関係があれば足りるとしているが故に、インターネット上での標章としてのドメイン名の使用についても、仮想的商品関連が問題とせらるべきである。

文字標識としてのドメイン名の標章取得においては、インターネット上での標識の使用は、インターネット外での標識の他の態様での使用と同一の基準により判断されなければならない。また、標章保護を与えている加盟国の標準的な標章法の法基準が適用されるべきである。

(b) 使用標章としての商品標章

使用標章としての商品標章を取得する場合には、当該ドメイン名は、その技術的アドレス機能を超えて、インターネット内での営業取引における具体的商品について、標章の態様でまたは標章として使用せられていることが必要である。具体的な商品関連に基づいて、ドメイン名の標章法に則った商品の同一性確認についての適合が存在することにより、ドメイン名が、取引流通において、インターネット市場での商品の同一性確認のための識別標識として理解せられることになる。元来、技術的アドレス機能を有するにすぎないドメイン名は、インターネット・アドレスとして提供された商品のすべてにつき、無条件に標章として使用されるものではない。ドメイン名についての使用標章の取得は、インターネット上での演出において、特定商品の提供としてなされ、ドメイン名が標章として商品の同一性を確認するものである場合に、問題とせられることになる。

(c) 使用標章としての役務標章

インターネット上でのドメイン名の使用による役務標章としての使用標章の取得については、当該役務がインターネットを通じて直接もたらされる場合には、原則として前述した商品標章としての使用標章の取得と何ら異なるところはない。その例示として、インターネット銀行業務が挙げられる。無体の経済的財産としての役務においては、役務の無体的性格の故に、標章を商品に装着する要件が欠如している。しかし、インターネット上で提供される役務が、固有の経済的価値を備え、かつ、その標章との関連が認め得る限り、標識として使用されたドメイン名は役務標章と

しての適格性を有することになる。その場合、ドメイン名は、その機能として、識別標識として用いられ、かつ、インターネット業務と関連づける觀念連想を生じさせるものでなければならぬ。また、当該業務は、役務標章として使用せられるドメイン名により、インターネットにより接続された顧客層に直接的にもたらされるものでなければならぬ。ドメイン名所有者の役務についてのドメイン名の使用が、十分な取引通用性を有するに到った場合には、当該ドメイン名の所有者は、標章登録簿への文字標識の標章登録を要することなく、ドメイン名として使用されている標識についての実体的標章権を取得することになる。使用標章としてのドメイン名の取引通用性に基づく標章権取得は、特に表示法上の優先権について意味が生じ、また、インターネット上で仮想的にのみ存在する企業の使用標章の取得についてもその意味を生ずる。」

右に述べられているフェツァーの見解は、ドイツ標章法四条二号の「使用標章」の権利取得要件であるインターネット上での標章としてのドメイン名の「使用」についての注解であるが、精緻な理論構成がなされており、我が国におけるドメイン名のインターネット上での使用が「商標」の「使用」に当たる場合についても、ほぼ妥当するものと思われる。(5) ところで、ドメイン名をインターネット上で使用するのではなく、ドメイン名と同一の文字列を商品表示として包装に印刷したり、商品又は役務提供の広告に表示して利用する場合は、出所表示機能、広告的機能を営ませているものであつて、「商標」の「使用」に当たるといえる。

(6) 前記のとおり、ドメイン名が商標と同じようにインターネット上での取引者の同一性、ひいてはその商品或いは役務の出所を識別し得る機能を有するようになり、インターネットの利用態様がより多様化し、商取引がそれを介して行われることが多くなってくると、ドメイン名の使用が、「商標」の「使用」に当たる場合がかなり多く出てくるものと思

われる。

小野昌延博士は、「ドメイン名の使用が「商標」の「使用」に該当するかどうかは、個別の具体的事案において、当該ドメイン名が使用されている状況やウェブサイトに表示されたページの内容等から、総合的に判断されるといえましよう。」と述べられる（商標の法律相談・改訂版五二二頁・青林書院刊）。

そこでこの問題の解明に当たっては、現実には起きた裁判事例の具体的内容及び判示の検討が不可欠であろう。

2 商標法上の先使用权

(1) ドメイン名登録者のドメイン名の使用が「商標」の「使用」に当たり、それが登録商標権の指定商品又は指定役務につき、或いはこれと類似の商品又は役務につき、その登録商標と同一若しくは類似の商標を使用する場合であっても、そのドメイン名の使用が商標法三二条一項の要件に該当するときは、商標法上の先使用权の抗弁が成立し、商標権侵害は否定されることとなる。

(2) 商標の先使用权とは

商標法三二条一項は、「他人の商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的でなく、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」と規定している（「その商標登録出願の際」の次に長い括弧書きの規定があるが、登録出願の際とみなされる特殊な場合

であるので、ここではわかりやすくするため省略し、なお読点を適宜追加した。）

これが「商標の先使用权」であり、この要件を満たした先使用者は、他人の登録商標権の排他的禁止権に対抗して、従前どおり、自己のその未登録周知商標を継続使用できる権能・法的地位を有するとする制度である。この権能は受動的な対抗権にすぎず、他人にその商標の使用を禁止できるような能動的な権利ではないが、右の規定は、標記を「商標の使用をする権利」としているもので、以下この権能を「商標の先使用权」の語を用いて説明する。

商標の先使用权制度の存在理由については、①先使用者の企業努力によつて蓄積された信用を既得権として保護する、②取引秩序のため商標権の支配から保護する、③商標法四条一項一〇号違反の過誤登録の場合の救済規定である、④登録主義、先願主義の例外として、登録主義と使用主義、先願主義と先使用主義とを一定条件の下に修正調和しようとする等の諸説がある。いずれにしても、先使用者の正当な既得利益を一定の要件の下で保護し、商標権の効力との調整をするものである。

(3) 商標の先使用权の訴訟上の役割

商標権の排他的禁止権は、先使用者の未登録周知商標の使用に及ばないため、商標権侵害差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟において、先使用权は、被告の抗弁事由となり、被告使用の周知商標が、登録商標と同一又は類似であり、指定商品（役務）又はこれに類似する商品（役務）についての使用であるときは、その存否は侵害の成否につながり、訴訟の勝敗を決する役割をもっている。また先使用者は、訴訟法上の確認の利益があるときは、商標権者を被告として、商標の先使用权存在確認の訴えを提起したり、あるいは商標の先使用权の存在を理由として、商標権に基づく差止請求権不存在確認の訴え又は損害賠償請求権不存在確認の訴えを提起することができる。さらに刑事上、商標法違反被告事件においても、被告人が先使用权を有するときは、犯罪を構成しないものとして、無罪となる。

(4) 商標の先使用权の成立要件

大きく分けて次の四つがあるが、最後に、業務承継者の場合を追加して説明する。

① 他人の商標が登録された場合において、その商標の登録出願前から、日本国内において、その登録商標の指定商品（役務）と同一又は類似の商品（役務）について、その登録商標と同一又は類似の商標を使用していること

まず、先使用权の発生は、他人の商標が登録され商標権が発生することが前提となる。「その商標の登録出願前」とは、最初の登録出願前を指し、平成八年改正前の更新登録出願前を意味するものではない。また当該登録商標の出願前をいうもので、かつて同一の商標権があったとしてもそれが既に期間満了によって消滅したときは、この消滅した旧登録商標の出願前を指すものではない。

次に「日本国内」すなわち商標法施行地域内における周知商標の使用に限られる。

さらに、先使用权は、商標権の排他的禁止権に対抗できる権能であるから、その禁止権の及ぶ領域内の商標の使用、すなわち「その登録商標の指定商品（役務）と同一又は類似の商品（役務）」について、その登録商標と同一又は類似の商標を使用」する場合理限られる。

「使用」は商標法二条三項各号のすべての行為を指し、自己の業務に係る商品（役務）を表示するものとしての使用、つまり自己の商標の使用に限られる。

② 不正競争の目的でなく使用していたこと

「不正競争の目的でなく」とは、他人の信用を利用して不正に利益を得ようとする目的でない場合である。昭和三四年改正前商標法の判例も、同じ要件である「善意」について「他人の商標の名声を営業上に不正に利用する意思のないこと」と解していた。

これは成立要件であるとともに存続要件でもあるから、後に不正競争の目的が生じたときは、その時点で先使用権は消滅する。

③ 他人の商標登録出願の際（みなされる場合を含む）に、現にその商標が自己の業務に係る商品（役務）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている（周知となつてゐる）こと

「登録出願の際、現に」周知であることを要するから、その後周知となつた場合、又は以前周知であつたが、登録出願時には既に周知性を失つていた場合のいずれも先使用権は成立しない。

また「自己の業務に係る商品（役務）を表示するものとして」周知となつていなければならぬ。

「需要者に広く認識されている（周知）」とは、日本全国にわたつて広く知られていることを必要とせず、一地方において広く知られている場合でもよい。したがつて、二人以上の先使用商標が周知地域を異にして二つ以上併存する場合もありえる。

判例は、「需要者の間に広く認識され、との要件は、同一文言により登録障害事由として規定されている商標法四条一項一〇号と同一に解釈する必要はなく、その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当である」と述べており、通説も同様に解している。

「周知」については、出願当時の取引の実情、業界の常識、需要者層の持つ社会通念に照らして判断する必要がある。

④ 継続して、その商品（役務）について使用していること

これは先使用権の存続要件でもあるから、他人の登録出願前から現在までの継続使用を要する。継続の意思が客観的に認められる限り、季節的中断等の正当な理由による使用の一時的中止は差し支えない。営業の廃止があれば商標の使用継続も終了し、その時点で先使用権も当然消滅し、その後復活することはない。

⑤ 業務承継者の先使用权

先使用者から登録前（出願の前後を問わない）その使用商標に係る業務を承継した者も、前の先使用者と自己の商標の使用を通じて、前記の先使用权のすべての要件を充たすときは、先使用权を有する。

商標登録後、先使用权者から当該業務を承継した者は、先使用权を承継し、不正競争の目的でなく、自らの商品（役務）に係る商標として、使用を継続する限り、先使用权を主張することができる。

(5) そこで、次に裁判事例にあらわれたドメイン名の商標法上の先使用权の状況について見ることにする。

この点の裁判事例は未だまことに少なく、ここでは二例しかあげることができない。

まず、原告のドメイン名の使用に関して先使用权があることの確認請求が却下された事例と次にこの拙論（一）刊行後の平成一六年四月二〇日に至って、ドメイン名の使用につき商標法の先使用の抗弁を認容した画期的な判決が一件出たので、これらの事例について、本稿に必要な限度において、また参考となると思われる限度において摘記する。

二 ドメイン名の使用に関して先使用权があることの確認請求が却下された事例（アイワイバンク事件）

東京地判平成一四年五月三〇日ドメイン名登録確認等請求事件（最高裁ホームページ）

原告 有限会社吉田興業

被告 株式会社イトーヨーカ堂

1 この事案は、有限会社である原告が、そのドメイン名の株式会社イトーヨーカ堂への移転の裁定を受けたことを不服として、同社を被告として提訴したものであり、その請求の一つとしてドメイン名の使用について先使用权の確認を

求めているものである。

原告のこの請求は却下されて当然といえる、不競争法二条一項一二号の不正競争（不正の図利加害目的）のためのドメイン登録者（いわゆる「ドメイン屋」）の不正な行為に係るものである。ドメイン登録の仕組みを悪用してサイバースクワッシングに及んだドメイン名紛争の典型的な一形態の事例であり、判決の説示中にドメイン名の法的性質にもふれているので参考事例としてとりあげた。そこで判決にあらわれた事案の概容、経緯と裁判所の判断を掲記する。

2 事案の概要は、次のとおりである。

「1 本件は、原告が、被告を申立人とする日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルにおいて、「ドメイン名『YBANK.CO.JP』の登録を申立人に移転せよ。」との裁定を受けたことを不服として、前記第1記載のとおり、上記ドメイン名は知的所有権財産の一種であり、憲法二九条に保護される財産権であることに争いが無いことの確認等を求めている事案である。

被告は、前記第1記載の各請求の趣旨に対し、本案前の答弁として、これらはいずれも確認の利益を欠いており、訴えは却下されるべきである旨主張している。また、被告は、本案に対する答弁として、原告が上記ドメイン名を不正の目的で登録していることは明白であり、上記裁定は相当なものであるから、原告には同ドメイン名登録を継続し続ける権利はないとして、本訴各請求の棄却を求めている。

2 前提となる事実（下記の各事実は、当事者間で争いが無いか、あるいは、末尾掲記の証拠と弁論の全趣旨により認めることができる。）

(1) 当事者

原告は、土木・建築の請負、造園の設計・管理・施工、不動産の売買及び仲介代理等を目的とする有限会社であるが、標記のとおりAを代表者とするものである（乙5、15及び17）。

他方、被告は、百貨小売業及びこれに関連する商品の製造・加工・卸売業等を目的とする株式会社であるが、平成一三年二月末の段階で、北海道から広島まで全国に一八二の店舗（大型スーパーマーケット）を展開しており、我が国有数の大規模な流通・小売業者である。

(2) 被告による標章「TY」の使用

被告は、前記全国展開した各店舗において、「イトーヨーカ堂」をローマ字表記してその頭文字をとった「TY」なる標章を、商品やクレジットカードに付して使用している。また、被告は、平成六年ころから平成一三年ころにかけて、黒く太い字体のアルファベット大文字を白抜きしたデザインの「TY」なる標章（乙7の1等参照）及び同デザインの「TY」を含む「YGROUP」なる標章（乙8の2等参照）を、合計二〇以上の商品等区分にわたって商標として出願し、登録を受けている。

アルファベット表記の「Ito Yokado」なる標章が被告の営業表示として著名である（乙6及び弁論の全趣旨）ことに加え、大型スーパーマーケットという業務形態の性質上、一般消費者との接点も多いことから、「TY」が被告を指す名称であることは、消費者の間で広く認識されていた。

(3) 被告の銀行業務への参入

平成一一年一月一二日付け日本経済新聞第一面（乙10の1）に、「ヨーカ堂銀行業参入へ」との大見出しの記事が掲載され、また、同月三〇日付け日経流通新聞（乙11）には、「悲願『Sバンク』に活路」との見出しの記事が掲載された。これらの各記事からもわかるとおり、この当時、我が国有数の流通・小売業者である被告が、当時破綻状

態にあった大手金融機関の買収に加わり、豊富な店舗網を活用して銀行業務に参入しようとしていることがさかんに報道され、このことは、社会的に大きな話題にもなった。

被告は、連結子会社の株式会社セブン・イレブン・ジャパンとともに平成二二年一月六日付けで銀行免許を申請し、平成二三年四月一〇日に株式会社アイワイバンク銀行を設立した。同銀行は、同月二五日に銀行免許を取得して、同年五月七日の開業とともに新規預金口座の受付を開始し、同月一五日からは、被告グループのスーパーマーケット及びコンビニエンスストアでATMサービスを開始した。

また、被告は、上記銀行業務への参入に伴い、同業務に用いるため、平成二二年三月一五日にアルファベット大文字「IYBANK」及び片仮名「アイワイバンク」につき、預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引等の銀行業務に関する役務を指定役務として（区分第36類）商標登録出願手続を行い、同二三年六月一五日に、商標登録を受けた（乙9の5、乙9の6）。

(4) 原告の本件ドメイン名登録

ところが、被告が銀行業務に参入することが明らかになった直後の平成二二年二月二日、原告の申請に基づき、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（以下「PNIC」という。）において、本件訴訟で問題になっているドメイン名「IYBANK.CO.JP」（以下「本件ドメイン名」という。）が登録された。

(5) ドメイン名及びPNICについて

インターネットにおいては、接続されたコンピュータを認識するため、IPアドレスと呼ばれる三二ビットで構成された数字列が用いられる。この数字列からなる各番号は、各利用者ごとに付与されるので、それだけで接続された個別のコンピュータを特定することができる。しかし、単なる数字列では利用者の記憶に残りにくく、電子メール

などのやり取りに不便なので、インターネット上の識別子として、アルファベット、数字、ハイフン等により構成された文字列であるドメイン名が考え出された。

ドメイン名の表記には、アルファベット等の文字が使用されるが、利用者の記憶に残りやすいという観点から、自己の名称、社名、商標等をドメイン名として登録することが一般的に行われている（なお、ドメイン名は、ウェブサイトのアドレスにも用いられるが、その場合には、通信手段を示す表示として冒頭に「http://www」が付加される。）。

イ 前記 JPNIC は、我が国において、インターネットのドメイン名の登録等の業務を行う団体であり、「属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則」（乙 2。以下「登録規則」という。）を定めている。

同規則は、「当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用いることを目的として行うもので、当センターが管理するドメイン名空間におけるドメイン名に一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。」とした上で（第二条。「当センター」とは JPNIC を指す。以下同じ。）、「同一の属性型地域型 JP ドメイン名について二以上の登録申請者があつたときは、逐次その申請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。」（第七条）と定めており、いわゆる先願主義に基づき、申請者がドメイン名を自由に選択できるようになっている。登録に際して、既存の商標や商品等表示などに関する権利と抵触するか否かについての審査は行われていない。

また、同規則四〇条は、「登録者は、その登録にかかる属性型地域型 JP ドメイン名について第三者との間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意する。」と定めており、登録に関する紛争については、別途定められた「JP ドメイン名紛争処理方針」（乙 3。以下「紛争処理方針」という。）に基づき処理されることが明記されている。

インターネット利用者は、上記のような登録規則の内容を承認した上で「P.N.C.」に申請することにより、ドメイン名の登録を受け、また、既に登録されているドメイン名につき移転登録を受けることができる。

なお、登録規則二九条は属性型地域型「ド」ドメイン名の移転登録につき定めた条項であるが、同条四項によると、「当センターの認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがその裁定結果を受領してから一〇営業日（当センターの営業日をいう）以内に、登録者から、「ド」ドメイン名紛争処理方針（以下「紛争処理方針」という）第四条k項に定める文書の提出がされない場合、当センターは、その裁定にしたがって、属性型地域型「ド」ドメイン名の移転登録をする。」とされており、この規定を受けて、紛争処理方針第四条k項には、紛争処理パネルが登録者のドメイン名登録の取消又は移転の裁定を下した場合には、紛争処理機関からの裁定の通知後一〇日以内に登録者から申立人を被告として裁判所に出訴したことを証する文書が提出されなければ、仲裁センターはその裁定を実施する旨が定められている。

(6) 原告・被告間の紛争の経緯

ア 被告は、平成一二年七月一日ころ、原告代表者から、「Aは、有限会社吉田興業で『WWW.IYBANK.CO.JP』のドメイン名を取得しております。貴社におかれましては、新しくIY銀行（アイワイバンク）を設立されるものとマスコミ報道されておりますが、Aの持つこのドメイン名が、新銀行に最適ではないかと愚考している次第でございます。…この機会にご使用をご検討していただけるよう、宜しくお願い申し上げます。」などと記載された同日付け書簡（乙14）を受け取った。

イ 被告の担当者は、同年八月一〇日、新潟県長岡市内において原告代表者と面談したが、その席上、原告代表者は、インターネット上での使用を前提とする本件ドメイン名につき、「ホームページは使っていない。登録しているだけ

である。使ってしまうとよくないと思っていた。」「会社（吉田興業）ごとの譲渡を考えていた。現在、自分が社長の一人会社である。」「ドメイン名だけの譲渡ができるのなら譲渡でもよい。条件次第だが。その方が楽である。」「ドメイン名を譲渡するなら一億円から。これから交渉になる。」「ドメイン名の使用許諾の場合、使用料は年間一〇〇万円、預かり金は二〇〇万円、契約金は三〇〇万円。期間は一〇年間か。」などと発言し、本件ドメイン名の譲渡または使用許諾契約の締結を申し入れてきた（乙15）。

ウ 被告は、社内での検討の結果、原告の申し入れに応じることができないとの結論に達したが、原告は、同年九月二二日付けで、前記担当者に対し、「弊社は貴社と『WWW.IYBANK.CO.JP』のドメイン名取引について交渉を継続中ではありますが、本年八月一〇日に行った弊社からの価格提示以来、進展がございません。：本年八月一〇日に提示した価格の有効期限を本年一月一七日までとさせていただきます。一七日以降にお取り引きをご希望の場合には、：五つのドメイン名も含めた新価格を予定しております。：貴社の高い見識と豊富な経験により、お早めの決断が貴社の未来にとって非常に有益であることをご賢察していただけるよう心より願っております。」などと記載された文書（乙17）を送付した。

原告代表者は、さらに、平成一三年七月二六日付けで、前記担当者に対し、「よろしければ当社の登録・保有している『WWW.IYBANK.CO.JP』のドメイン名取引について交渉を再開されてはいかがでしょうか。『WWW.IYBANK.JP』についても同様に意見を聞かせたいと存じます。」「なお、本件交渉とは全く別物ではありますが、『WWW.SONYBANK.CO.JP』について、当社の取締役社長が代表社員をとめる他社におきまして、日本知的財産仲裁センター…の裁定手続…が終了し、現在、東京地方裁判所で係争中でございます。まさかとは存じますが、貴行も当社のドメイン名という財産権に対して何らかの侵害行為をおこなった場合、当然、大鉄槌を下します。」「取引金額につ

きましては、当社といたしましては大変残念であります。日本経済のデフレによる価格破壊に影響され、以前提示した金額より大幅な見直しを検討させていただいております。貴社におかれましても本年一〇月のネットバンク業務開始に間に合うよう、ご検討いただければ幸いです。」などと記載された文書(乙18)を送付した。

エ 被告は、原告を相手方(登録者)として、日本知的財産仲裁センター(以下「仲裁センター」という。)に対し、ドメイン名紛争処理を申し立て、平成一三年九月四日に同処理手続が開始した。

同センター紛争処理パネル(以下「紛争処理パネル」という。)は、平成一三年一月一三日付けで、「ドメイン名『IYBANK.CO.JP』の登録を申立人に移転せよ。」との裁定(以下「本件裁定」という。)をした。

オ 原告は、上記裁定を不服として、平成一三年一月二九日、本件訴訟を提起した。

なお、原告が、前記登録規則が定める期間内に本件訴訟の提起及びこれに伴う所定の手続をとったため、同裁定は現在に至るまで実施されていない(前記⑤ウ参照)。

3 裁判所の判断は次のとおりである。

「1 請求の趣旨第一項について

原告は、請求の趣旨第一項として、「ドメイン名『WWW.IYBANK.CO.JP』は、知的所有権財産の一種であり、憲法二九条に保護される財産権であることに争いが無いことを確認する」ことを求めている(前記第1の1)。

しかしながら、前記第2の2⑤イで認定した事実に加え、証拠(乙1ないし3)により認められる事実を総合すれば、①インターネット利用者は、登録規則の内容を承認した上で JPNIC に申請することにより、ドメイン名の登録を受け、また、既に登録されているドメイン名の移転登録を受けられること、②ドメイン名の登録は、インターネッ

ト上の識別子として用いられることを目的とするもので、これ以外のいかなる意味も有さないこと、③ドメイン名の登録・移転については JPNIC の承認が必要であり、一定の事由があれば JPNIC からその登録を取り消されることなどが認められるのであって、これらの事実を照らせば、ドメイン名は、インターネット利用者とドメイン名登録機関である JPNIC との間で締結された、前記登録規則を内容（契約約款）とする私的な契約を根拠に付与されるものであり、ドメイン名登録者は、JPNIC に対して有する債権契約上の権利としてドメイン名を使用するものであって、ドメイン名について登録者が有する権利は JPNIC に対する債権的な権利にすぎない。したがって、登録規則の内容に反して JPNIC によりドメイン名の使用を差し止められ、あるいは第三者によりその使用を妨害されたような場合に債務不履行ないし不法行為を理由として損害賠償の請求をすることが可能であるという点では財産上の利益としての保護を受けるものではあるものの、特許権等のいわゆる知的財産権とは異なるものであるが、いずれにしても権利の性格や、その憲法上の位置づけは、本件において、原告が本件ドメイン名を保有し続ける実体法上の権利を有するか否か、あるいは、本件ドメイン名を移転する義務を有するか否かと直接に関係するものではなく、原告の求める確認請求により、原被告間で既に生じている本件ドメイン名の登録移転に関する紛争（前記第 2 の 2 (6)エ、オ）が解決することにはならない。

以上によれば、原告の上記請求は、確認の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。

（中略）

4 請求の趣旨第四項について

原告は、請求の趣旨第四項として、原告には本件ドメイン名の使用に関して先使用权があることの確認を求めている。

しかしながら、前記第3の1において説示したとおり、ドメイン名登録は、インターネット利用者とJPNICとの間の契約を根拠とする債権的な権利に基づくものにはすぎず、第三者との間で先使用なる概念を観念する余地はない。また、これまで判示したところから明らかならず、ドメイン名の登録に際しては、当該登録と第三者の有する商標権等の権利との関係についての審査は一切されず、事後的に紛争が生じた場合に、あらかじめ合意された紛争処理方針に基づき、紛争処理パネルの手続のなかで第三者の権利との関係についての判断がされることとされているのであるから、紛争処理パネルの判断を訴訟において争うに当たって、確認請求の対象として登録者に先使用なる概念を独立して観念することは無意味というわけではない。

以上によれば、原告の上記請求は、確認の利益を欠く不適法なものとして却下すべきものである。

なお、原告が請求の趣旨第四項につき主張する内容は、要するに被告による前記の登録商標「TYBANK」及び「アイワイバンク」の出願が、原告の本件ドメイン名登録に後れることを挙げて本件裁定の認定判断の不当をいうものであるが、前記のとおり、本件ドメイン名登録に先立って、被告が登録商標「TY」を有し、被告の名称として「TY」が周知となっており、かつ、本件ドメイン名の登録前に被告の銀行業務への参入が新聞等により大々的に報道されていたことに照らせば、前記の商標登録出願時期は、原告につき紛争処理方針四条a項(i)～(iii)に該当する事実が認められるとの本件裁定の認定判断を否定する理由となるものではない。(以下略)

4 なお、社団法人日本ネットワークインフォメーションサービスセンター(JPNIC)が行ってきたドメイン名の登録管理・運用サービスは、平成一四年四月一日から株式会社日本レジストリサービス(JPRS)が提供するものとなり、これに伴いJPNICが定めていた「JPDメイン名紛争処理方針」の運用も「JPRS」が行うことになった。

三 商標権侵害としてドメイン名の使用の差止め及び損害賠償請求が認容された事例（第一事件）

ドメイン名の商標法上の先使用権の抗弁が認められた事例（第二事件）

大阪地判平成一六年四月二〇日商標権侵害差止等請求事件（第一事件）、商標権侵害差止請求事件（第二事件）（キャリアジャパン事件）

第一事件原告兼第二事件被告株式会社学情

第一事件被告兼第二事件原告株式会社デイスコ

1 本判決は、第二事件で、ドメイン名の商標法上の先使用権の抗弁を認めた。これは我が国で最初の現在のところ唯一の貴重な事例である。

また、本判決では、第一事件で、イ、被告のドメイン名の使用が商標としての使用である、ロ、被告のドメイン名が原告の登録商標に類似する、ハ、被告のドメイン名の使用に係る役割は、原告商標権の指定役割に類似する、と判断しており、この判断事項は、ドメイン名のインターネット上での使用が商標権侵害となる場合の各要件であるから、ドメイン名の先使用権成立にとつての前提要件として、各事項の判断内容は参考となる。

本事案は、相互に訴えを提起している同地裁平成一四年(ワ)第一三五六九号（第一事件）と平成一五年(ワ)第二二二六号（第二事件）を併合したものである。

1 判決主文は、次のとおりである。

「1 第一事件被告は、第一事件被告が運営する別紙ウェブサイト目録記載のインターネットホームページのサイトで提供する業務において、別紙標章目録2及び3記載の標章を使用してはならない。

- 2 第一事件被告は、第一事件原告に対し、金六一万八三一八円及びこれに対する平成一五年一〇月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
- 3 第一事件原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 4 第二事件原告の請求をいずれも棄却する。
- 5 訴訟費用は、第一・第二事件を通じてこれを三分し、その一を第一事件原告兼第二事件被告の、その余を第一事件被告兼第二事件原告の各負担とする。
- 6 この判決は、第二項に限り仮に執行することができる。

2 当事者双方の各事件の請求は、次のとおりである。

「1 第一事件

- (1) 被告は、被告が運営する別紙ウェブサイト目録記載のインターネットホームページのウェブサイトで提供する業務において、別紙標章目録1ないし3記載の標章を使用してはならない。
- (2) 被告は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成一五年一〇月二二日（売上高算定最終日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2 第二事件

- (1) 被告は、提供する求人情報提供業務において、別紙標章目録4記載の標章を使用してはならない。
- (2) 被告は、原告に対し、金一一六九万四三七五円及びこれに対する平成一五年一二月二七日（同年同月二六日付け訴え変更申立書の送達日の翌日）から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

」

3 事案の概容は、次のとおりである。

「1 第一事件は、別紙標章目録1記載の商標権（原告商標権）の商標権者である第一事件原告兼第二事件被告（以下「原告」という。）が、別紙標章目録1ないし3記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する第一事件被告兼第二事件原告（以下「被告」という。）の行為は原告商標権を侵害するとして、被告に対し、商標法三六条一項に基づきこれらの標章の使用の差止めを求めるとともに、損害賠償を請求している事案である。

第二事件は、別紙商標目録2記載の商標権（被告商標権）の商標権者である被告が、別紙標章目録4記載の標章をインターネットホームページのサイトで使用する原告の行為は被告商標権を侵害するとして、原告に対し、商標法三六条一項に基づき同標章の使用の差止めを求めるとともに、損害賠償を請求している事案である。

2 争いのない事実等

(1) 当事者

ア 原告は、広告宣伝物の企画並びに製作、有料職業紹介事業、就職情報誌の出版、各種情報の収集・処理サービス、企業の経営管理又は企業の販売活動に関する人材育成教育の受託、各種イベントの企画・実施並びに運営管理、労務・経営コンサルティング業、労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業、企業における人材育成のための教育及び指導に関するコンサルティング業、就職相談等を目的とする株式会社である。

イ 被告は、書籍の出版並びに販売、書籍出版の請負並びに受託、産業界の企画の請負並びに受託、学生並びに一般社会人の教養向上のための国内研修及び海外研修の企画と受託、企業の求人情報を主とする広告代理業、大学等高等教育機関の学生募集情報を主とする広告代理業、人材派遣並びに人材斡旋に関する事業等を目的とする株式会社である。

(2) 商標権

ア 原告は、別紙商標目録1記載の商標権（以下「原告商標権」といい、その登録商標を「原告商標」という。）を有している。

イ 被告は、別紙商標目録2記載の商標権（以下「被告商標権」といい、その登録商標を「被告商標」という。）を有している。

(3) 商標の類似

別紙商標目録1記載の商標（以下「被告商標1」という。）は原告商標と類似する。また、別紙商標目録4記載の商標（以下「原告商標」という。）は被告商標と類似する。

(4) 行為態様

ア 原告の行為

原告は、平成一二年一月二五日、ドメイン名を「CAREER-JAPAN.CO.JP」とするURL登録を行い（甲第28号証の1）、同年三月一九日に原告商標を商標登録出願した上、同年四月よりインターネット上に就職情報サイト「Career-Japan」(<http://www.career-japan.co.jp>)。以下「原告サイト」という。）を立ち上げ、求人情報を提供している。原告は、原告サイトにおいて、原告商標を使用している。

イ 被告の行為

被告は、平成一四年五月よりインターネット上に情報サイト「DISCO CAREER JAPAN.JP」(<https://www.disco-career-japan.jp>)。以下「被告サイト」という。）を立ち上げた。被告は、被告サイトにおいて、平成一五年三月まで被告商標1を使用し（ただし、被告は、商標としては使用していない旨主張している。）、平成一四年七月以降は別紙標

章目録2記載の標章（以下「被告標章2」という。）を、平成一五年三月五日以降は別紙標章目録3記載の標章（以下「被告標章3」という。）も使用している（以下、被告標章1ないし3を併せて「被告標章」という。）。

3 争点

(1) 第一事件について

ア 被告は、被告標章1を商標として使用していたか。

イ 被告標章2及び3は原告商標に類似するか。

ウ 被告が被告サイト上で行っている行為と原告商標権の指定役務は類似するか。

エ 原告の損害

(2) 第二事件について

ア 被告商標権は無効原因を有するか。（権利濫用となるか。）

ア 商標法四条一項一一号

イ 商標法四条一項一〇号

イ 被告商標権に基づく権利行使は、悪意若しくは害意の登録商標権者が先使用者に対してしたものととして、権利濫用となるか。

ウ 原告に先使用权は認められるか。

エ 被告の損害

4 裁判所の争点に対する判断は、次のとおりである。

第二事件については、原告の四つの抗弁のうち、先使用権の抗弁が採用されたので、他の三つの各権利濫用の抗弁については、判断はなされていない。

「1 争点(1)ア(被告は、被告標章1を商標として使用していたか)について

(1) 被告が、平成一四年五月より被告サイトを立ち上げ、同サイトにおいて平成一五年三月まで被告標章1を使用していたことは、前記第2の2(4)イのとおりである。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(甲第3号証)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告サイトにおいて、「Career Japan.jp」は日本で働きたい外国人を応接します。」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を自らのサー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いえることができる。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えるべきである。

(2) 被告が平成一五年四月以降被告標章1を使用していないことは当事者間に争いはないところ、被告が、将来再び被告標章1を使用するおそれがあることを裏付ける事実の主張立証はない。

2 争点(1)イ(被告標章2及び3は原告商標に類似するか)について

(1) 原告商標は、アルファベットの大文字と小文字を組み合わせ、またハイフンでつないで横書きした、「Career-Japan」という文字標章である。これに対し、被告標章2は、アルファベットの大文字で構成される、横書きの「DISCO CAREER JAPAN.JP」という文字標章であり、被告標章3は、アルファベットの大文字と小文字を組み合

わせからなる、横書きの「DISCO Career Japan. jp」という文字標章である。

(2) そこで、原告商標と被告標章2及び3とを対比すると、まず、原告商標は、「キャリア ジャパン」との称呼が生じる。また、「経歴、職業」等を意味する「キャリア」と「日本」を意味する「ジャパン」が結合した造語と観念されると解され、「キャリア」の語が用いられていることと原告商標権の指定役務の関係から、就職、求人に関する広告等、「経歴、職業」に関係があることを想起させるといえる。

一方、被告標章2及び3のうち、「jp」の部分は、トップレベルドメインを示すために通常使用される文字であるから、識別力を有しない。したがって、この部分を除くと、被告標章2は「DISCO CAREER JAPAN」、被告標章3は「DISCO Career Japan」となり、全体としてみると、いずれも「DISCO」の文字が冒頭にある点で原告商標と外観上異なっており、「デイスコ キャリア ジャパン」との称呼が生じる点でも原告商標と異なっている。

(3) とところで、二つ以上の語の組み合わせからなる文字商標は、全体において一体性が認められ、全体から一定の外観、称呼又は観念が生ずる場合には、これを分離して要部等を観察して類否判断をすることはできない。しかし、全体の構成から一定の外観、称呼又は観念が生じることがなく、又は、語の間に識別力に強弱があつたり、語の中の一部が必要者に特に印象付けられたりする場合には、要部というべき一部を分離ないし抽出してその部分が有する外観、称呼又は観念による商標の類否判断を行うべきである。

この点、「DISCO」は、被告の社名をアルファベットで表記したものであるといえるが、証拠(甲第6号証)によれば、被告は、アルファベットの大文字で構成される横書きの「DISCO」及びカタカナで構成される横書きの「デイスコ」の文字標章を、指定役務を「求人情報の提供、就職及び再就職に関する身上相談、生徒・学生の生活・学習・受験進路・就職に関する身上相談、職業適性検査の実施及び診断」として、平成一三年四月一八日に商標登録

出願し、同標章は、平成一四年八月三〇日に商標登録されたことが認められる。したがって、「DISCO」の部分は、語としての識別性を有するということができる。しかしながら、「DISCO」という文字標章が、求人事項や採用希望企業の事業内容等の情報提供業務における需要者の間で被告を示すものとして認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。また、「DISCO」という文字と「CAREER JAPAN」あるいは「Career Japan」とは、意味の上で関連性がなく、これらの文字の結合によって、全体から特定の觀念が生ずるということもできない。そして、被告標章²及び³においては、「DISCO」はすべて大文字で表記されているのに対し、「CAREER JAPAN」(被告標章²)、「Career Japan」(被告標章³)の部分は、「C」と「J」が他の文字よりも大きな文字で記載され(被告標章²)、又は「Career」の「C」と「Japan」の「J」が大文字、その他は小文字で記載されている(被告標章³)ことからすると、外観上「CAREER JAPAN」ないし「Career Japan」の部分は、「DISCO」という部分とは別に、一まとまりとして見ることができると認められる。さらに、被告の被告サイトにおける役割の内容からすれば、需要者においては、一連に称呼するにはいさゝか冗長な「DISCO CAREER JAPAN.JP」あるいは「DISCO Career Japan.jp」の文字標章のうち、求人事項や採用希望企業の事業内容等の情報提供であることをうかがわせる「CAREER JAPAN」あるいは「Career Japan」の語に着目することも十分あるものと推認される。

以上からすれば、原告商標と被告標章²あるいは³の類否の判断においては、原告商標の「Career-Japan」と、被告標章²の要部である「CAREER JAPAN」、被告標章³の要部である「Career Japan」とにおいて、その外観、称呼又は觀念による類否判断をすべきである。そして、これらは、頭文字部のみ大文字にするか、すべてを大文字にするか、間にハイフンを入れるか否かの相違しかないから、外観、称呼、觀念のいずれにおいても原告商標に類似するものといえることができる。

(4) 被告は、「DISCO」といういわゆるハウスマークが付されている以上、需要者において出所の混同はないと主張する。しかし、「DISCO」という文字標章が求人事項や採用希望企業の事業内容等の情報提供業務における需要者の間で被告を示すものとして広く認識されていることを認めるに足りる証拠はない。したがって、「DISCO」が被告のハウスマークとして付されているとしても、この部分が特に需要者の注意を惹くとはいえないから、これが付されていることによって、需要者に出所の混同が生じないとはいえない。被告の主張は採用できない。

3 争点(1)ウ(被告が被告サイト上で行っている行為と原告商標権の指定役務は類似するか)について

(1) 被告が、被告サイトにおいて、被告標章2及び3を使用して求人情報の提供業務を行っていることは、当事者間に争いがない。また、被告が、被告サイトにおいて平成一五年三月までは被告標章1を商標として使用していたことは、前記1で認定したとおりである。そして、原告商標権の指定役務は、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成」である(前記第2の2(2)ア)。一般に、広告とは、商品、サービス、情報等を、その提供者を明示して、広く第三者に告知し、その入手等に勧誘する活動をいい、広告の代理とは、そのような活動を、広告主に代わって第三者が行うことをいうと解される。

原告は、被告が被告サイトにおいて被告標章を使用して求人情報の提供業務のみならず、広告業務を行っており、被告の業務は原告商標権の指定役務と同一又は類似する旨主張するので、以下検討する。

(2) 前記第2の2の事実(争いのない事実等)と証拠(甲第8ないし第10号証、第15ないし第20号証、第22、第23号証、第29号証、第93、第94号証、乙第9号証、第11号証、第19号証「枝番号をすべて含む場合は、その記載を省略する。以下同じ。」)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

ア 被告サイトのトップ頁には、「就職・転職」、「採用」、「株式会社ディスコについて」の項目がある。

求職者は、無料の登録手続を採った後、被告サイト上の情報を無料で入手、利用することができる。

被用者を募集しようとする企業は、被告に依頼し、被告サイトに自己の情報を掲載することができる。

イ 被告サイトの「就職・転職」の頁には、被用者を募集している企業の「会社名」、「業種」、「ポジション」、「勤務地」及び「オンライン応募」が一覧できる頁がある。

また、その頁から、各会社ごとの情報が掲載された頁に移ることができる。そこには、「企業情報」欄の「企業名」「業種」「会社案内」、「グループインフォメーション」欄の「設立年月日」「資本金」「本社、支社所在地」「社員数」等、「募集要項」欄の「職種」「勤務地」「給与」「職務内容」「選考方法」等、「採用基準」欄の「資格内容」「志願者状況」「対象職種」「職歴年数」「専攻」「学位」「言語スキル」等の各項目が設定されており、各会社のそれぞれの情報が掲載されている。

この中で、「企業情報」欄の「会社案内」には、「今後の事業展開において活躍フィールドはどんどん広がっています」「国内市場・北米市場はもとより、ヨーロッパ・発展途上国を含めて、目標とする世界No.1MT専門メーカーを実現していきます」などといった、採用基準の枠にとられない、当該企業の今後の展望、目標、それに伴う採用傾向等が記載されている。

ウ 被告サイトの「採用」の頁においては、「外国人を雇用する」の表題の下、「HR Talk—外国人を雇用している企業のインタビュー」と題して、七社の名称が挙げられている。

各社ごとの頁には、「東アジアでナンバー1をめざす」等インタビュー記事の中の一節などが冒頭に挙げられ、「化学商品を次々とマーケットに送り出している」等の簡単な会社紹介や、「海外マーケットで一部商品が成熟化するなか、商品の起爆剤となるのは『発展途上の一〇億人市場』である中国だ。『このマーケットを制する企業こそが二一

世紀を制する』を標語に、着々と有力な外国人採用に入っている。採用の対象は『ずばりマーケティング』。人事担当者の狙いも理路整然としている。」等の前文を置いて、採用内容、採用実績、会社業績、事業目標、外国人採用についての採用傾向等を、人事担当者聞き手とのインタビュー形式の記事にして掲載している。

エ 被告の事業内容には、中途採用等の広告の取扱いや各種代理店業務が含まれている（甲第15号証）。また、被告は、法人の申告所得のランキング表において、「広告代理」「宣伝制作サービス」「情報処理・ソフトウェア」「情報サービス他」等の分類の中で、「広告代理」に分類されている（甲第19、第20号証）。

オ 効率的に人材を確保するために、特に学生の採用については、企業のイメージ作りや企業に対する理解度をアツプさせるような広報の重要性を指摘されることがあり、そのような広報としては、現在の活動目的、将来像、社会への貢献状況、企業理念を明らかにし、求めている人材像を明確に具体的に打ち出すものが想定されていること、そのような広報の作成においては、「アイデアや専門知識で勝負している就職情報会社と上手につきあうことは多くのプラスがある。」、就職情報会社は、「企業を客観的に見ることができ、新鮮な目で自社の魅力を新発見してくれる可能性がある」、「種々の表現技術を持っており、現代の学生達の価値観に併せた求人ツールを企画することができる」などとされている（甲第29号証）。

カ 従来より、新聞においては、「人事募集広告」あるいは「求人広告」と称される欄が存在し、この欄には、募集する事業者名、連絡先、募集する職種、労働条件等が記載されており、同一の文字が配置されるだけのものもあれば、強調したい部分の文字の大きさや太さを変えたり、勧誘的文言が付加されたりすることもある（甲第9、第10号証）。キ 広告ないし広告代理業と求人情報提供業務を同一の事業主が行う例がある（公知の事実）。

(3) 一定の役務に商標が使用される場合に、それが商標権の侵害といえるためには、当該商標が登録商標の指定役務

と同一又は類似の役務に使用されることが必要であるところ（商標法二五条、三七条一号参照）、役務が類似するかどうかは、両者の役務に同一又は類似の商標を使用したときに、当該役務の取引者ないし需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるか否かによって決すべきであると解するのが相当である。そして、この類否の判断に当たっては、取引の実情を考慮すべきであり、具体的には、役務の提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、提供に関連する物品が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか、業種が同じかなどを総合的に判断すべきである。

ところで、商標登録出願に際しては、出願人は、指定商品又は指定役務並びに政令で定める商品及び役務の区分を記載した願書を提出しなければならない（商標法五条一項）、商標登録出願は商標の使用をする一又は二以上商品又は役務を指定して商標ごとにしなければならない（同法六条一項）、この指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない（同条二項）とされている。商標法施行令は、商標法の上記規定を受けて、商品及び役務の区分を定めており（同施行令一条、別表）、さらに、商標法施行規則は、同施行令による商品及び役務に属する商品及び役務を定めている（同施行規則六条、別表）。商標法施行令による商品及び役務の区分及び同施行規則による区分ごとの商品及び役務の帰属は、商品及び役務の類否を判断する際に参考にされるべきであるが、商品及び役務の類似の範囲を定めるものではない（同法六条三項）。

(4) 被告は、商標法における広告とは、第三者が広告主のために、広告主を明示して、他人を介さずに広告主の商品、サービス、アイデア等について消費者に告知、説得することを目的とするものであるものに対し、求人情報の提供とは、他人である雇用希望主のために、雇用希望主を明示して、雇用希望主が労働者を募集することを求職者層に対し、他人を介さずに告知、勧誘する活動を行うことを目的とするものであると主張し、広告と求人情報の提供とは、対象

とする需要者も全く異なると主張する。「広告」とは、国語辞典によれば、「広く世間に告げ知らせること。特に、顧客を誘致するために、商品や工業物などについて、多くの人に知られるようにすること。」（広辞苑「第五版」）、「①広く世の中に知らしめること。②人々に関心を持たせ、購入させるために、有料の媒体を用いて商品の宣伝をする」と。また、そのための文書類や記事。」などとされており、特に、商品の購入等を誘引するために宣伝するという意味合いで一般的に用いられることからすれば、「求人情報の提供」との間には、被告が主張するような差異があることも否定できない。被告商標権が、先願である原告商標権の存在にもかかわらず登録になったことは、このような点が考慮されたものと考えられる。

しかし、商標権侵害の成否に関しての役務の類否の判断に当たっては、具体的な取引の実情を考慮すべきである。これを本件についてみると、前記②認定の事実によれば、被告は、インターネットという電子計算機通信ネットワークを利用して、採用希望企業の名称、所在地、給与、勤務時間、職務内容等の求人事項、並びに、当該企業の経営理念や活動目的、将来像、それらに適合する採用傾向等の情報を、興味・関心を惹くような構成に整理編集した上で、誰もが閲覧し得る状況に置くことによって、提供していることができる。そして、求人情報の提供、広告、広告代理といった業種を同一企業が営んでいる例があり、被告自身も広告代理をその業務の一つとしている（なお、商標法施行令及び同法施行規則による役務の区分において、「求人情報の提供」は、従前は、気象情報の提供と並べて第四二類に分類されていたが、平成一三年の改正により、「広告」と同じ第三五類に移されていることも、現代では両者が近い関係にあるとされていることを示しているといえる）。

したがって、役務の提供の手段、目的又は場所の点においても、提供に関連する物品（本件の場合は情報）においても、需要者の範囲においても、業種の同一性においても、被告が被告サイトに行っている業務は、広告代理業務

と同一ないし類似するといふことができる。

なお、前記のとおり、被告は被告商標権の登録を受けているが、その指定役務は「求人情報の提供、職業のあっせん」等であつて、「電子計算機通信ネットワークによる広告の代理」まで含んでいるわけではないから、上記登録の事實は、被告が行っている上記業務が原告商標権の指定役務に類似すると判断することの妨げになるものではない。

4 争点(1)エ(原告の損害)について

(1) 前記認定によれば、被告が被告サイトにおいて、平成一五年三月まで被告標章1を使用したこと、平成一四年七月以降被告標章2を使用していること、平成一五年三月五日以降被告標章3を使用していることは、原告商標権を侵害するものである。そして、被告には過失の存在が推定される(商標法三九条、特許法一〇三条)から、被告は、上記商標権侵害によつて原告が被つた損害を賠償する義務がある。

(2) 原告は、被告が被告サイトを運営することにより一年間で一〇五〇万円の売上を得ている旨主張するが、この事實を認めるに足りる的確な証拠はないから、被告が自認する売上額四一八万三一八九円を損害算定の基礎とすべきである。

(3) 次に、証拠(乙第22号証の1、第23号証の1)によれば、平成一三年一〇月一日から平成一五年九月三〇日まで被告が被告サイトの立上げや維持管理等に要した経費は合計九二〇万七四四六円になることが認められる。原告は、被告の売上から、商標法三八条二項の「利益の額」を算出するために控除できるのは、ホスティングサービス費用と保守費用の合計九三万五二〇〇円にすぎないと主張するが、前掲証拠と弁論の全趣旨によれば、上記の合計九二〇万円余の経費は、いずれも被告標章を使用した被告サイトの運営管理、すなわち侵害行為において要する費用であると認められる。

したがって、本件においては、被告の利益を認めることができないので、原告の商標法三八条二項に基づく損害の主張は失当である。

(4) 原告は、予備的に商標法三八条三項に基づいて使用料相当額の損害を請求するところ、原告商標は、近時「キャリア指向」「キャリアアップ」などの用法によって就職に関して多用されるようになった「CAREER」という語句を使用するものであって、求職者層に対し一定の誘引力を発揮するものと認められること、原告と被告は競合関係にあること、その他本件に現れた諸事情を勘案すると、被告が被告商標を使用したことよって原告に対し支払うべき使用料相当額は、被告が被告サイトにより得た売上額である四一八万三一八九円に一〇パーセントを乗じた金額である四二万八三二八円（円未満切り捨て）と認めるのが相当である。

(5) 上記損害の認容額、本件事案の内容、訴訟の経過、差止請求も認容することなどの事情を勘案すれば、本件において原告の損害として認めるべき弁護士費用は、二〇万円が相当である。

(6) よって、原告の損害は、合計六一万八三二八円となる。

5 争点(2)ウ（原告に先使用権は認められるか）について

(1) 証拠（甲第22号証、第28号証、第30ないし第33号証、第35号証ないし第92号証、乙第11号証）によれば、次の事実が認められる。

ア 原告は、平成一〇年ころ、転職情報をインターネット上のサイトに掲載して提供する計画を立案し、約一年にわたってその内容と名称を検討した。

名称については、外国人が検索することも念頭において、「career-japan」とし、平成一一年一月二五日にURL登録した。

原告は、平成一一年四月に、企業側が掲載費を支払い、求職者側は自らの経歴をサイトに無料で登録するという形式を採用し、企業側から提示される求人事項や原告が就職等において必要と考えて提供する各種情報を提供する原告サイトを立ち上げた。対象者は、二〇歳代から三〇歳代の、高学歴でキャリア志向の強い男女である。原告サイトでは、原告商標のほか、「二」と「三」が異なるほかは、原告商標とほぼ同一と言い得る原告商標章が使用されている。

原告サイトでは、無料の会員登録を行った者が、求人情報の検索、企業の詳細な情報の入手、企業への問合せ、職務経歴書の登録、希望条件の合った企業が登録した場合のメールでの告知受信などの、各種サービスを受けることができる。

「お仕事検索」の頁には、「キーワード」「職種」「勤務地」及び「その他の条件」で検索ができるようになっており、検索を実行すると、その結果として、募集する会社等、募集職種、仕事内容、勤務地、応募資格等の求人事項が提示される。募集する会社等の勤務地は、東京、大阪、名古屋を中心とする各都市圏（東京の場合の千葉県、大阪の場合の兵庫県、滋賀県などを含む。）が主である。

「会員登録」の頁では、実際の会員登録手続方法が掲載されている。

「転職相談室」の頁では、転職の準備、提出書類、活動方法、内定・入社等についての一般論が、QアンドA方式で掲載されている。また、転職に当たつての業界別資格・検定試験一覧、最近の経済状況をまとめた「経済動向ニュース」などが掲載されている。

イ 原告は、原告サイトの立上げに当たって、当時の原告の顧客（全国約三〇〇〇社）及び新規顧客（約七〇〇〇社）に対し、原告サイトへの中途求人情報掲載を促すため、ダイレクトメール約一万通を販売促進用チラシを入れて郵送するとともに、主に東京、名古屋、大阪の各営業部にて営業社員による訪問販売を行い、約一五〇〇枚の販売促進用

チラシを配布した。また、その後も、企業に対して、原告サイトへの求人情報の掲載を促すための勧誘のチラシやダイレクトメール等を送付、配布した。

ウ 原告は、大学新卒者を対象とした合同企業説明会(約六〇ないし一二〇社の企業が一堂に会して行う就職説明会)を「就職博」という名称で主に東京、名古屋、大阪の三地区において、年間約三〇回行い、年間動員数は学生側約二〇万人、企業側約三〇〇〇社であった。また、中途採用者向けには、「転職就職博」という名称で就職説明会を開催し、年に4回、東京、名古屋、大阪において開催している。

「就職博」や「転職就職博」を広告した新聞、ダイレクトメール、電車の中吊り広告、駅貼りポスターには、原告サイトであることを示す原告商標の「Career-Japan」及びそのアドレスを明記していた。

平成一一年から平成一五年五月時点までの間の就職博、転職就職博に関する新聞、招待状ダイレクトメール、交通機関の中吊り広告及び駅貼りポスターによる広告宣伝の実施状況は、別紙1ないし5 (Career-Japan告知媒体リスト)記載のとおりである。

このうち、新聞における広告宣伝は、それぞれの大都市圏で一〇〇万ないし二五〇万部発行されている全国紙である、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞に掲載する形で行っている。

ダイレクトメールは、自社保有の転職希望者リストから適合地域を抽出し、転職就職博の開催三週間前に「招待状」という形式で発送したものである。

中吊り広告は、大都市圏の交通機関で行ったものである。また、駅貼りポスターは、名古屋において駅にポスターを貼ったものである。

エ 平成一一年以降、転職就職博と原告サイトへの、年間参加・掲載企業数、年間動員・登録者数は、第3の6【原

告の主張】(2)記載のとおりである。

オ 被告は、平成一四年五月に被告サイトを立ち上げ、就職情報の提供を行っている。対象者は日本語が堪能な外国人留学生・留学経験者であり、平成一五年一二月末現在までの間に約三七〇〇名の外国人が会員登録を行い、約八〇社以上の企業がこれを利用している。

被告は、被告サイト立上げ前に、外国人留学生の採用イベント「ジャパン・ジョブ・フェア」を過去一四年にわたり行ってきた。その間の参加企業総数は三五八社、来場者総数は一万五六五〇人である。

カ 原告は、平成一四年六月二一日付けで、被告標章1について原告商標権に抵触する旨記載した通知書を被告に対し発送し、同通知書は、同月二四日に被告に到達した。

被告は、平成一四年七月二日に被告商標を出願し、同商標は平成一五年一月三一日に登録された。

(2)ア 前記(1)認定の事実によれば、原告は、被告商標が出願されるより約二年半前から、二〇歳代から三〇歳代の高学歴の男女を対象とし、東京、大阪あるいは名古屋を中心とする地域に所在する企業の求人事項を、原告標章を使用した原告サイトにおいて掲載しており、そのことは原告サイト立上げ以降原告が打ち出した広告等により、徐々に東京、大阪あるいは名古屋を中心とする地域において認識されるに至っていたということが出来る。そして、被告商標出願時には、原告標章は、インターネット上で求人事項の掲載等を行う原告の役務を示すものとして、東京、大阪あるいは名古屋を中心とする地域において、就職情報に関心を持つ需要者層の間で広く認識されていたと認めるのが相当である。したがって、原告商標は、商標法三二条一項所定の周知性の要件を満たすものといふべきである。

そして、原告の原告標章の使用態様や時期、被告商標の使用態様やその時期等に照らせば、原告標章の使用は不正競争の目的に出たものではないということが出来る。

イ よって、原告は、商標法三二条一項に基づき先使用による原告標章の使用をする権利を有するといふことができる。

(3)ア これに対し、被告は、その費用からしても、掲載企業数や登録者数からしても、周知性を獲得したと認めることはできないと主張し、あるいは原告の行った広告等は「就職博」「転職就職博」の広告宣伝であって、原告サイトやその内容を知らしめるものではなかったと主張する。そして、これを裏付ける証拠として、広告費五〇億円を計上するも宣伝効果がなかったとの求人情報誌出版関係者への聞き取りの結果を記載した報告書（乙第16号証）や、東京、大阪、名古屋等を含む全国の有効求人、有効求職、有効求人倍率等が掲載された文書（乙第17号証）を提出する。

イ しかしながら、乙第16号証は、株式会社リクルートが既に発行していた求人情報誌の対抗商品として創刊された求人情報誌について、「結果的には期待したほどの効果があったとはいえない」と述べているのみで、その結論の前提として、若者向けの雑誌の注目度は高く、宣伝効果はかなりのものだったが、ライブル媒体も宣伝広告費の上積みを図ったことを指摘している。

また、乙第17号証は、年代、学歴等を問わない求職者数等の統計であるところ、原告が対象者とし、したがって、掲載企業が募集対象として念頭においている者、実際に登録する求職者は、その中でも二〇歳代から三〇歳代の高学歴の男女という限られた範囲の者にすぎない。

したがって、これらの証拠により、前記認定の結論が左右されるものではない。

ウ また、「転職就職博」等への参加企業数や年間動員数は、平成一一年以降ほぼ横ばいであるのに対し、原告サイトに関しては、一年目（平成一一年）に掲載した企業は四四八八社、登録者は八三七三名であったところ、翌年には掲載企業数は約二倍、登録者数は約一・六倍になり、三年目には、掲載企業数は初年の約三倍、登録者数は約二七倍と増加し、この傾向は四年目以降も続いている。このことは、「転職就職博」等の広告やダイレクトメールによって、

「Career-Japan」というサイトの存在を認識したことによるものと思われる。したがって、原告が周知性の立証として提出する証拠が「転職就職博」等の広告であることをもって、前記認定が覆るものではない。

6 以上からすれば、第二事件については、その余の争点につき判断するまでもなく、その請求は理由がない。

(以下略)

5 本件の第二事件において、原告は、原告サイトでの原告商標の使用が、形式的に被告登録商標の侵害に該当する事実を争っていない。すなわちこの点は第二事件の争点となっていないので、本判決では、直ちに原告の先使用権の抗弁について判断をしているのである。

本判決は、原告のドメイン名である原告商標の使用について、原告に先使用権があると判断した。前述した商標の先使用権の成立要件のうち、①については、原告は、被告商標が出願される約二年半前から、日本国内において、被告の登録商標の指定役務と同一の原告の役務について、原告サイトで被告商標と類似する原告商標を商標として使用していることが判決の事実認定から明らかである。次に②の要件については、不正競争の目的でなく、原告商標を使用していること、③の要件については、被告商標の登録出願の際にはすでに原告商標は、東京、大阪あるいは名古屋を中心とする地域において、需要者層の間に周知であったことが、いずれも判断されている。さらに、④の要件である継続して原告の役務について使用していることも、請求の対象となつている期間中について認定されている。

かくして、本事実においては、ドメイン名の商標法上の先使用権の成立要件は、すべて充足されていて先使用権の抗弁が採用され、被告(第二事件原告)の請求は棄却されたのである。(以下次号)

(平成一六年一月三日記)

別紙 ウェブサイト目録

<https://www.disco-careerjapan.jp>

別紙 標章目録 1

Careerjapan.jp

別紙 標章目録 2

DISCO CAREER JAPAN.JP

別紙 標章目録 3

志學館法学第六号

DISCO CareerJapan.jp

別紙 標章目録 4

Career-Japan

(一六六)

別紙 商標目録 1

ドメイン名の先使用权について (二) (森林)

登録番号	第 4 4 0 9 0 8 4 号
出願日	平成 1 1 年 3 月 1 9 日
登録日	平成 1 2 年 8 月 1 8 日
商品及び役務の区分	第 3 5 類
指定役務	電子計算機通信ネットワークによる広告の代理、広告文の作成
登録商標	

Career-Japan

別紙 商標目録 2

登録番号	第 4 6 4 1 8 6 1 号
出願日	平成 1 4 年 7 月 2 日
登録日	平成 1 5 年 1 月 3 1 日
商品及び役務の区分	第 1 6 類及び第 3 5 類
指定役務	雑誌 (第 1 6 類) 求人情報の提供、職業のあっせん、電子計算機通信ネットワークによる求人情報の提供及び職業のあっせん (第 3 5 類)

登録商標

CAREER JAPAN

(一六七)