第４章　知的所有権

インターネット上の商標（ドメインネーム）問題

▶ドメインネーム付与に関する基準が早急に必要◀

gTLD-MoUと米国のグリーンペーパー

1993年頃より米国ではインターネットの急速な普及に伴って今まで予想していなかった紛争が発生してきた。その1つが、インターネット上でドメインネームを取得した者（ドメインネームホルダー）と一般の流通社会で商標を取得している者（商標権者）との対立である。その多くは米国のcomドメインに関するものであった。米国の裁判所はいくつかの判例で、「商標は42のクラスで別々の権利者によって取得される可能性があるのに、ドメインネームは商業目的に関する限りcomドメインが唯一であり、インターネットの世界で登録フィールドが不足していること自体が問題である」と指摘していた。

IANA（Internet Assigned Numbers Authority：インターネットアドレス管理機構）のジョン・ポステル氏が1996年6月に新たなTLD[注1]（Top Level Domain：トップレベルドメイン）を創設するドラフト（gTLD-MoU[注2]の原型）を発表したのはこのような背景も影響していると思われる。

1997年2月にIAHC（International Ad Hoc Committee：国際臨時特別委員会）が公表したgTLD-MoUによれば、ドメインネームと商標との紛争に関し、WIPO（世界知的所有権機関）が設ける仲裁システム（ACPs）で扱うことが明記され、1997年5月と9月にジュネーブで開催されたWIPOの国際会議ではこの扱いについての具体的な話し合いが行われた。

このような1国の政策に依存しないセルフガバナンス（Self-Govenance）なgTLD-MoUが動き出そうとした矢先の本年1月末に、米国政府によりグリーンペーパー（A Proposal To Improve Technical Management Of Internet Names And Address Discussion Draft：インターネットの名前およびアドレスの技術的管理の改善についての提案）[注3]が公表された（図1）。ヨーロッパ諸国からの「米国によるインターネット支配である」との非難はあるものの、結局gTLD-MoUは離陸できずにその動きがストップしてしまった感がある。それに伴ってWIPOでの仲裁システムもセルフガバナンス下では稼働することなく、結局は米国の提唱するドメイン自由市場の中での一紛争解決手段として埋没してしまうのだろうか。

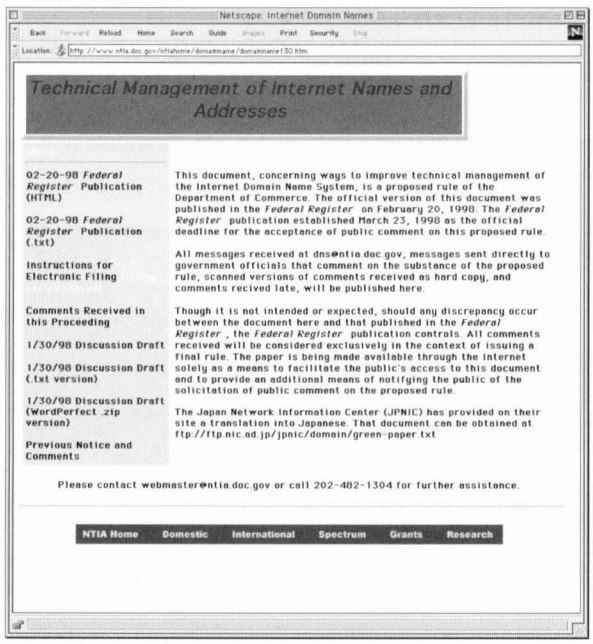
いずれにしてもこのような流動的な状況の中ではあるが、現在までのドメインネーム問題を再検証してみたい。

ドメインネームと商標とが対立した事例

(1) mcdonalds.com事件

雑誌『WIRED』の編集者であるQuittnerは記事上でドメインネーム問題を指摘するため調査していたところ、自社のドメインネームを他人に取得されてしまう危険のある企業としてマクドナルド社を発見。コメントを同社に求めたが無回答であった。そのため問題提起として自身でmcdonalds.comを取得し、電子メールアドレスとしてronald@mcdonalds.comを使い始めた。そのため、マクドナルド社はドメインネームとして自社名称を使用できなくなり、namemcd.comを取得する一方、InterNICに対してQuittnerの登録を抹消するよう求めた。InterNICの判断は最終的にはQuittnerのドメイン取得が有効であるとした。結局マクドナルド社はQuittnerの申し出にしたがい、$3,500の教育資金援助を行い、当該ドメインネームを

図1　米国政府より出されたグリーンペーパー
http://www.ntia.doc.gov/ ntiahome/domainname/domainname130.htm



インターネット白書／©1996-2012 Impress R&D

Quittnerから譲り受けた。

(2) candyland.com事件

Hasbro社は世界的に著名な玩具メーカーであり、商標「CANDYLAND」をボードゲームなどに用いていた。このゲームは1940年代より３歳以上の子供を対象に販売されており、1975年以降は年間2,300万個の売り上げがあり、過去10年間にわたり年平均100万ドルの宣伝費が費やされている。そして米国での最近の調査では94%以上の母親にその存在を知られるまでになった著名商標といえる。

これに対してIEG社は1995年11月にドメインネームとしてcandyland.comを先取得者から購入し、アダルトサイトを開設して女性のヌード画像などの提供を開始した。

そこで、Hasbro社は1996年1月にIEG社に対して出所混同および著名商標の希釈化を理由としてドメインネームの使用差し止めを求めた。

1996年2月に裁判所はHasbro社の主張を認め連邦商標希釈法、及びワシントン州制定商標法の希釈化条項（Federal and Washington State Trademark Dilution Claims）に基づきIEG社のcandylandの商標及びcandyland.comのドメインネームの使用を差し止める判決を行った。

NSIの処理方針

以上のようなドメインネーム取得者と商標所有者との間での紛争が多発する中、米国におけるインターネットのドメインネーム委託管理会社であるNSI（Network Solution Inc.）はいくつかの紛争処理方針を発表してきている。その第1は、1995年7月と11月の第一次紛争処理方針である。この初期方針では基本的には紛争は当事者による解決に委ねることにし、NSI自身はインターネットにおける特許商標局のような判断官庁になることを避けたものとなっている。また、ドメインネームを差し止めるためには商標登録の証明書が必要であるとの基準を示した。

しかしその後、米国ではドメインネームの商標出願が急増するという現象を招いた。「商標登録しておけば他人にドメインネームを取得されてしまうことを阻止できる」との判断が増えたためである。

そこで、この種の紛争および商標出願の急増を憂慮した米国特許商標局では1996年2月にドメインネームの商標登録出願に関するガイドラインを発表した。

この中で米国特許商標局は、商標出願の分類についての方針を打ち出して、適切な分類による出願を促した。またそれとともに、NSIの方針に対して商標の指定商品、指定役務とドメインネームとの関係をどのようにみるのか？ドメインネームと商標の類似をどのようにみるのか？米国以外の国における商標はどのように考えるのか？などについて疑問を投げかけた。

商標権者敗訴事件とNSIの新方針

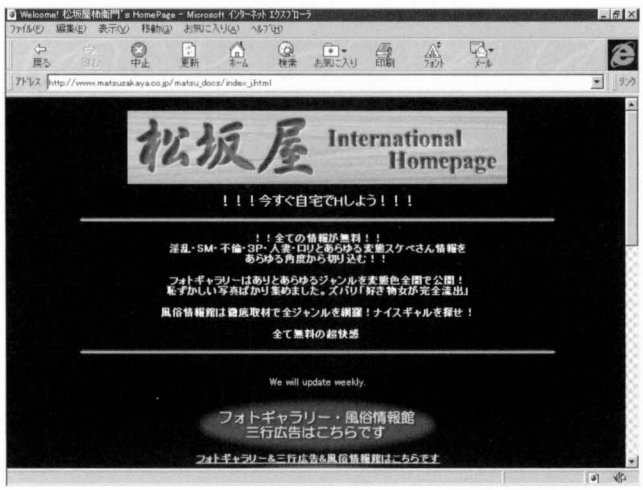
シカゴの縫いぐるみ玩具メーカーであるTY.Inc.はコンピュータコンサルタントであるPhilip Giacaloneがドメインネームとしてty.comを使用することを差し止めるため自身の登録商標の証明書をNSIに提示した。NSIは前述の紛争処理方針に基づいてGiacaloneに対して応答を指示した。これに対してGiacaloneはTY.IncとNSIを提訴した。この訴訟の中で、裁判所は「原告（Giacalone）がドメインネーム（ty.com）を使用することによって現在、過去、未来にわたって被告（TY.INC）の商標権を侵害する可能性があるか否かの証明は被告がしなければならない」とした。すなわち、挙証責任を商標権者側に転換した形となった。

このTY事件の地裁判決を受けて、NSIは1996年9月9日に、商標権者に証明義務を強化する新方針（第二次紛争処理方針）を発表した。この新方針では単に商標登録の存在を示すだけでは足りずに、具体的に混同を生じる可能性が高いことを商標権者側が積極的に立証しなければならなくなった。つまり、商標権者側により強い証明義務を負わせるものとなった。

IAHCの発足

上記のような商標との衝突問題が多発する中、1996年6月にIANAのジョン・ポステル氏が新たなTLDを創設するドラフトを発表した。それは初年度50の登録組織に対して合計150の新TLDを割り当てるというものだった。

図２　話題になっている松坂屋のサイト
http://www.matsuzakaya.co.jp/matsu_docs/index_j.html
デパートの松坂屋とは無関係の第三者が国内でドメインを取得したケースで、不正競争防止法に該当するか否かで議論されている



インターネット白書／©1996-2012 Impress R&D

その後、1996年6月にISOC（Internet SOCiety）の理事会がIANA案を承認し、11月にIAHCが組織された。

IAHCは、1997年2月に新たな7つのgTLD（firm、shop、web、arts、rec、info、nom）の創設を柱とする最終勧告を行い、その覚書はgTLD-MoUとして公表された。さらに、IAHCは、iPOC（暫定的一般TLDポリシー管理委員会）、POC（一般TLDポリシー管理委員会）へとその任務を引き継ぎ発展的に解消した。

このgTLD-MoUの中で、商標（およびほかの知的財産）とドメインネームの抵触問題に関しては、その解決のための国際紛争処理手続き（ACPs：Administrative Domain Name Challenge Panels）を創設し、その運営はWIPO仲裁センターで行うことが明記された。

WIPOでの専門家会議（1996/5/26-30、9/1〜2）

上記IAHC案の採択を受けて1996年の5月と9月にジュネーブでWIPOの専門家会議が開催された。その中で、インターネット上のドメインネームや商標問題が議論されたが、いずれも各所属団体からの意見を述べるにとどまった。

ACPsについては、異議申し立てを行う商標権者の商標がInternationally known（国際的に周知）でなければならないとの要件について議論の大半の時間が割かれた。その結果、国際事務局側より異議申し立て要件の新基準が口頭で提示された。その概要は、(1)商標権者がその商標について証明可能な知的財産を確立していること。(2)ドメインネーム所有者が証明可能な知的財産の存在を知っていたこと。さらに、ドメインネームの販売や貸与の事実、他人の他のマークについてもドメインネームを先取りしているか、また、商標の効力が4地域で35か国以上の登録があること、などの補助要件が提示された。

ACPsは司法手続きではなく、事務手続きである。そのため各国の裁判制度と共存できるとされており、ACPsに持ち込まれた紛争は、これと並行してあるいはその後に各国の裁判所に提訴することも可能である。

しかし、これは各国における裁判を受ける権利との関係から、ある程度妥協せざるを得なくなったための性格付けである。国内における調停・仲裁とは異なり、各国で再度訴訟が提起される可能性を含んだこのようなシステムにどの程度信頼が寄せられるか疑問視する声もある。

日本国内におけるドメインネーム問題

JPドメインを管理するJPNIC（日本ネットワーク・インフォメーション・センター）の方針では、1企業1ドメイン、譲渡禁止、1年間不使用ドメインの取り消しなどが原則となっているため、米国のcomドメインのような問題はあまり起きていないとされる。

しかし、matsuzakaya、itoen、lotte、hanaemoriなどのドメインネームが第三者により取得されており、表面化していないだけで問題となる火種は十分にあるだろう（図2）。

1997年8月27日に弁理士会は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（JPNIC http://www.nic.ad.jp/index.html）に対してドメインネーム申請に際しての提言を行った。その骨子は、(1)公序良俗や国名、国旗、地方公共団体に該当するドメインネームの申請は拒否すること、(2)ドメインネーム申請に際して、申請者に商標調査レポートを添付させること、(3)JPドメインについて紛争が生じたときは弁理士会・日本弁護士連合会が設立した工業所有権仲裁センターを活用すること、などである。

現在、JPNICはドメインネームの付与に際してほとんど無審査の状態であるが、取得されたドメインネームが既存の商標と対立したり、商標と同等の機能を果たすような使われ方をする場面が想定されることを考えると、商標法の公益理由に基づく拒絶理由をそのままドメインネームの拒絶理由とすべきである。また弁理士会をはじめとする国内知的財産コミュニティはこの基準を運用するための長年の蓄積をノウハウとして持っており、要請があればJPNICのプレスクリーニングに協力していく体制を採ることが可能なはずである。

また、国内の商標データベースは比較的充実しており、これらのデータベース事業者の協力を得ることにより、ドメインネーム申請に際してオンラインで関連する既存商標のリストを提供することが可能である。ドメインネーム申請者に、申請に際してこのような関連する既存商標のリストを添付させることにより将来起こるかもしれないトラブルを未然に抑制する効果が期待できるはずである。

その他

インターネットは非常に簡単に全世界に向けて情報を発信できるしくみであるために、知的財産権侵害の温床になりやすい性格をもっている。商標に関していえば、今後はドメインネームの問題より、ホームページ上での商標表記が他人の商標権と抵触するといった問題が急増してくるだろう。そのときに、どの国で訴訟を提起するべきなのか（裁判管轄権）、どの国の商標法が適用されるのか（準拠法）、また外国でのサーバーを差し止めることができるのか（外国判決の承認・執行）といった問題が浮上してくる。米国ではすでに判例がいくつか出ているが、紙面の都合上これらの解説は別の機会に譲りたい。

（松倉秀実・弁理士）

注1　インターネットの名前づけ体系の始まり部分（.com、.jpなど）の規定。

注2　gTLDとはgeneral Top Level Domain（一般的トップレベルドメイン）のことでTLDの「.com」「.org」「.net」を指す。gTLD-MoUは、インターネットのトップレベルドメイン空間は公共の資源であり、公共の信頼を受けなければならないことが明記されている。

注3　これまで米政府が管理してきたドメイン管理から、政府が手を引き、代わりに非営利法人を設立して、そこに2000年9月をめどに完全に管理を任せようというもの。詳細はhttp://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainname130.htmを参照のこと。

インターネット白書／ ©1996-2012 Impress R&D

［インターネット白書ARCHIVES］ご利用上の注意

このファイルは、株式会社インプレスR&Dが1996年～2012年までに発行したインターネットの年鑑『インターネット白書』の誌面をPDF化し、「インターネット白書ARCHIVES」として以下のウェブサイトで公開しているものです。

http://IWParchives.jp/

このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。

- 記載されている内容（技術解説、データ、URL、名称など）は発行当時のものです。
- 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真・図の作成者、編集部など）が保持しています。
- 著作者から許諾が得られなかった著作物は掲載されていない場合があります。
- このファイルの内容を改変したり、商用目的として再利用したりすることはできません。あくまで個人や企業の非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
- 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用される際は、出典として媒体名および年号、該当ページ番号、発行元（株式会社インプレスR&D）などの情報をご明記ください。
- オリジナルの発行時点では、株式会社インプレスR&D（初期は株式会社インプレス）と著作権者は内容が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。このファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の責任においてご利用ください。

お問い合わせ先　株式会社インプレスR&D　iwp-info@impress.co.jp

©1996-2012 Impress R&D, All rights reserved.