

# 商標権と属地主義

東京大学大学院法学政治学研究科 田村 善之



## 要 約

カード式リーダ事件最高裁判決が判例法理として確立した特許権侵害に関する属地主義の原則については、近時、ドワンゴ対 FC2 第二事件知財高裁大合議判決が、インターネット関連発明が被疑侵害者によって物理的には国境をまたいで遂行される事例において、相対的に柔軟な処理を志向する判断基準を打ち出した。本稿では、こうしたインターネット関連事例における特許権に関する属地主義の柔軟化が、同じく産業財産権に分類される商標権に与える影響如何を論じる。本稿の結論は、出所識別機能を保証しようとする登録商標制度の趣旨に鑑みれば、インターネット上で被疑侵害標章が用いられている場合、有意な程度に需要者が存在する地の商標法を適用することが望まれるところ、前記最高裁判決や知財高裁大合議判決が、このような解釈を商標法において採用することの妨げにはならない、というものである。

## 目次

1. 序
2. 特許権にかかる属地主義に関する裁判例の進展
  2. 1 カード式リーダ事件最判
  2. 2 二つのドワンゴ対 FC2 事件知財高裁判決
    - (1) 序
    - (2) ドワンゴ対 FC2 第一事件知財高裁判決
    - (3) ドワンゴ対 FC2 第二事件知財高裁大合議判決
    - (4) 小括
    - (5) 評価
3. 商標権にかかる属地主義の展望
  3. 1 問題の所在
  3. 2 裁判例
  3. 3 ドワンゴ対 FC2 第二事件知財高裁大合議判決との関係
  3. 4 WIPO 共同勧告
4. 検討
5. 結びに代えて

## 1. 序

カード式リーダ事件最高裁判決が判例法理として確立した特許権侵害に関する属地主義の原則については、近時、ドワンゴ対 FC2 第二事件知財高裁大合議判決が、インターネット関連発明が被疑侵害者によって物理的には国境をまたいで遂行される事例において、相対的に柔軟な処理を志向する判断基準を打ち出した。同大合議判決の意義についてはすでに別稿<sup>(1)</sup>で論じたところであるので、本稿では、そこで積み残した課題の一つとして、こうしたインターネット関連事例における特許権に関する属地主義の柔軟化が、同じく産業財産権に分類される商標権に与える影響如何を論じることにしたい。

## 2. 特許権にかかる属地主義に関する裁判例の進展

### 2. 1 カード式リーダ事件最判

特許権に関する属地主義について初めて言及した最上級審判決は、最判平成 9.7.1 民集 51 卷 6 号 2299 頁〔自動車の車輪〕(BBS 事件)<sup>(2)</sup>である。

そこでは、特許法における「属地主義の原則」について、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」との定義が与えられた。もっとも、この事件の事案自体は、同一発明について日本とドイツで特許権を有する原告がドイツで製造販売した当該特許発明の実施品を被告が輸入し日本国内で販売する行為が、原告の日本の特許権を侵害するか否かということが争われた事件である。最高裁は、上記のように属地主義を定義したが、事件への当てはめについては、日本の特許法の下で特許権の行使の可否を判断する際に、国外譲渡という事情を考慮することは国内法の解釈の問題であって、属地主義によって妨げられるものではない旨を判示したに止まる。他方で、事案の解決に必要ななかったために、いかなる場合に属地主義に反するという帰結が導かれるのかということに関しては明らかにされていなかった。

この間隙を埋めたのが、最判平成 14.9.26 民集 56 卷 7 号 1551 頁〔FM 信号復調装置〕(カード式リーダ事件)<sup>(3)</sup>である。

事案は、被告が日本国内において製造した製品をアメリカ合衆国の子会社を通じて同国に輸出する行為に対して、原告が、その有するアメリカ合衆国特許権の侵害を誘導する行為(アメリカ合衆国特許法 271 条 (b))に該当するとして、差止めや廃棄、損害賠償を請求したというものである。最高裁は、「属地主義の原則」の定義については、前掲最判〔自動車の車輪〕を踏襲している。ただ、この「属地主義の原則」と準拠法選択の関係は、前掲最判〔自動車の車輪〕では明らかにされていなかったところ、前掲最判〔FM 信号復調装置〕の特徴は、「属地主義の原則」は、むしろ、準拠法選択の法理を限界付ける実質法として機能する点に特徴がある。

その論理をより子細に観察すると、まず、アメリカ合衆国特許権に基づく差止めと廃棄請求に関しては、法律関係の性質を特許権の効力と決定したうえで、条理に基づき、当該特許権と最も密接な関係のある国である当該特許権が登録された国、つまりアメリカ合衆国の法律が準拠法となるとしつつ、同国の特許権に基づき日本における行為の差止め等を認めることは、アメリカ合衆国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすのと実質的に同一の結果を生じることになり、「属地主義」に反するものとして、法例 33 条にいう公の秩序に反するものと解される、と帰結した。また、損害賠償請求については、不法行為と性質決定して、その準拠法は法例 11 条 1 項によらず、本件では同項にいう原因事実発生地は直接侵害行為が行われ権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国であるが、「属地主義」の原則をとり、アメリカ合衆国特許法 271 条 (b) のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼす規定を持たない日本法の下では、これを違法ということはできず、法例 11 条 2 項「外国ニ於イテ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、アメリカ合衆国特許法の該当規定を適用することはできない、と帰結した。

この前掲最判〔FM 信号復調装置〕により、以下の 3 点が最高裁の立場であることが明らかにされた。第一に、準拠法に関しては、属地主義とは別に論じる必要があると理解され、特許権に基づく差止めと廃棄請求に関しては条理により「登録国法」が、損害賠償請求に関しては当時の法例 11 条 1 項により結果発生地の法が準拠法となるとされた。第二に、属地主義はこうして選択される準拠法に対して、当時の法例 33 条の公序則や 11 条 2 項の国内不法行為法の累積適用条項を通じて、その限界を画する法理として機能しうる法理として位置付けられている。したがって、判決文は明言していないものの、属地主義は、準拠法ではなく、実質法の法理であるとの位置付けが与えられたと解するのが素直な理解といえよう<sup>(4)</sup>。第三に、属地主義の結果、日本の特許権に基づいて、外国でなされていると評価される行為を差し止めたり、違法としたりすることはできない、ということである。

なお、法例は、本判決後、全面改正され、「法の適用に関する通則法」に改められたが、本判決が援用した法例 33 条、11 条 1 項、11 条 2 項は、それぞれ法の適用に関する通則法 42 条、17 条、22 条 1 項に引き継がれているから、上記最判の法理は現行法の下でも妥当するものと解される<sup>(5)</sup>。

## 2. 2 ニつのダウンゴ対 FC2 事件知財高裁判決

### (1) 序

前掲最判 [FM 信号復調装置] では、国外において製品を製造し国内に輸入しようとする行為が問題となっており、あくまでも有体物に関するものであった。他方、前掲最判 [FM 信号復調装置] を前提としたとしても、なにもって外国における行為であって、属地主義の原則からして日本の特許法等を適用してはならないとするかということは、規範的な判断のはずである<sup>(6)</sup>。同最判が取り扱った事案において、換言すれば、有体物の製品の製造等の事案において国外で製造される行為について日本の特許法を適用することが属地主義に反するのだとしても、だからといって、たとえば、インターネットにおける送信行為に関して、国外に所在するサーバから送信されているという一事をもって、それに日本の特許法等を適用することが属地主義に反すると解することが論理必然的な帰結であるということにはならないと解される。

実際、知財高裁は、原告と被告を同じくする関連特許にかかる二つのダウンゴ対 FC2 事件<sup>(7)</sup>において、インターネットが絡む文脈で属地主義を柔軟に運用すべきというアプローチを採用した。

### (2) ダウンゴ対 FC2 第一事件知財高裁判決

知財高判令和 4.7.20 平成 30 (ネ) 10077 [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム] (ダウンゴ対 FC2 第一事件)<sup>(8)</sup>の事案は、所定の態様で動画とともにコメントを表示する表示装置にかかる発明 (本件発明 1-1、1-2、1-5、1-6)、または、所定の態様のコメント表示手段として機能させるプログラム (本件発明 1-9、1-10) にかかる発明についての特許権侵害の成否が問題となったというものであった。

知財高裁は、被疑侵害装置と被疑侵害プログラムについて特許技術的範囲の充足性を肯定した<sup>(9)</sup>うえて、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて被疑侵害プログラムを配信する行為に対して、日本の特許法の電気通信回線を通じた提供に該当するといえるのか、という論点に取り組んでいる。そのうえで、前掲最判 [FM 信号復調装置] を引用し、同判決の説く属地主義の原則に照らすと、通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることが問題となると切り出しつつ、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどすれば容易に侵害を潜脱しうることになってしまうことを理由に、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」と説いた。

そして、このように属地主義に反しないとされるか否かの判断に際しては、「問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう『提供』に該当すると解するのが相当である。」との一般論を説いた。そのうえで、当該事件に対する具体的な当てはめとしては、本件配信につき日本国の領域外と領域内で行われる部分を区別することは困難であること、本件配信の制御は日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであること、本件配信は日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものであること、本件発明の効果は日本国の領域内において発現していることを斟酌し、本件配信は、実質的かつ全体的には日本国の領域内で行われたものと判断し、日本特許法の「電気通信回線を通じた提供」に該当すると帰結している<sup>(10)</sup>。

### (3) ダウンゴ対 FC2 第二事件知財高裁大合議判決

次いで、この問題について知財高裁が大合議を以て判断を下した判決が、知財高大判令和 5.5.26 令和 4 (ネ) 10046 [コメント配信システム] (ダウンゴ対 FC2 第二事件) である。前掲知財高判 [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム] と同一の原告が有する別の特許権に基づいて、同一の被告に対して提起された侵害訴訟であ

る。問題となった特許発明は、所定の態様で動画とコメント情報を送受信し、所定の態様で表示させるサーバと、当該サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置とを備えるコメント配信システムである。被疑侵害行為にかかる動画ファイルを配信するサーバと、コメントファイルを配信するサーバがいずれも米国に存在する一方で、これらを受信するユーザ端末は日本国内に存在するために、「上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在する」ので、「属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かが問題となる」とされた（「」はいずれも控訴審の判決文から引用した）。

原審の東京地判令和4.3.24 令和元（ワ）25125 [コメント配信システム]<sup>(11)</sup>は、前掲最判 [自動車の車輪] と前掲最判 [FM 信号復調装置] を引用し、「『生産』に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」と判示し、被告各システムの構成要素である被告各サーバが米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは本件特許発明の全ての構成要件を充足しないことを理由に被国各システムが日本国内で「生産」されたとはいえないと判断し、侵害を否定した。

これに対して、控訴審は、まず、準拠法について、差止・除却請求について、「本件特許権が登録された国である我が国の法律が準拠法となる。」、損害賠償請求については、原判決を一部に引用しつつ「原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は我が国で発生したといえることができるから、上記損害賠償請求については、我が国の法律が準拠法となる。」と判示する。

そのうえで、「本件生産1の1が特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについて」という標題の下、前掲最判 [自動車の車輪] と前掲最判 [FM 信号復調装置] を引用しつつ、属地主義の原則を厳格に解釈する場合には、ネットワーク型システムの発明についてサーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避しうることになり、特許権の十分な保護を図ることができず妥当ではない反面、システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由にして一律に日本の特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは特許権の過剰な保護となり、これも妥当ではない旨を説く。そのうえで、以下のような一般論が導かれると判示した。

「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の『生産』に該当すると解するのが相当である。」

事件に対する具体的な当てはめとしては、送受信が一体として行われ、国内のユーザ端末がファイルを受信することによって被告システムが完成するから送受信は国内で行われたと観念できること、国内のユーザ端末は、本件発明の主要な機能を果たしていること、本件発明の効果は国内で発現しており、特許権者が本件発明にかかるシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響しうることを指摘して、被疑侵害行為は日本の領域内で行われたものと認められ、特許法2条3項1号の「生産」に該当する旨を判示した。

#### （４） 小括

前掲知財高判 [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム] と、前掲知財高大判 [コメント配信システム] は、ともに前掲最判 [FM 信号復調装置] を前提としながらも、インターネットが絡む事案において属地主義を厳格に貫徹し、サーバを国外に設置するだけで容易に侵害の責任を迂回することを許す運用をなすべきではないという価値判断を表明している点で共通する。

そのうえで、一般論としても、両判決はともに諸事情の総合衡量を謳っているが、その言葉遣いには相違が観ら

れる。しかし、詳細は別稿における分析に譲るが、二つの判決において異なる要素が掲げられているのは、かたや「電気通信回線を通じた提供」、かたや「生産」と、両者が規律する行為態様を異にしていることに起因しているというよりは、以下に分析するように、むしろ、大合議の方が相対的により洗練された法理を提示することに成功しているという側面が強いと考えられる<sup>(12)</sup>。

そして、大合議判決が列挙した4要素は、その具体的な当てはめをも考慮する場合には、以下のように整理することができると思われる。

- ① 当該行為の具体的態様：具体的な態様に着目した当てはめを行うべきであるという、他の3要素を考慮する際に必要となる一般論的な心構えを述べるもの

事案に対する当てはめにおいては、第一段落において「具体的態様」という言葉が用いられており、①が少なくとも第一段落で考慮されていると理解できる。他方、第一段落の中身は、次に述べるように、②に対応している。そうすると、少なくとも①は②と組み合わせられて適用されるものであることは明らかである。あえて独立した要素として①を掲げた以上、①は②に吸収されるものではなく、そして、具体的な態様を考慮すべきことは③、④においても妥当するものと思われることに鑑みると、①はその他の要素についても妥当する一般論ではないかと思料した次第である。

- ② 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割：特許発明の構成要件がどの地で実現しているのかということに着目することを「生産」が問題となった当該事案に即して表現するもの

事案に対する当てはめにおいては、②中の「当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するもの」は、第一段落の「これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。」に対応するものと理解することができよう。第一段落は「具体的態様」で始まっているから①に対応することはもちろんであるが、第一段落の内容は、被疑侵害行為である「生産」を構成する装置や受信がどこに所在し、どこで遂行されているのかを吟味しており、そのなかで「受信」が国内で行われたことを指摘するものであり、②に対応するといえるからである。

他方、そうした国内で行われた「受信」が特許発明の構成要件のなかでどのような機能・役割を果たしているのかということ、つまり②の後段の「当該発明において果たす機能・役割」に関しては、第二段落の「次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。」で行われている、と理解できる。

- ③ 当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所：技術的思想としての特許発明の効果がどの地で実現しているのかということに着目するもの

事案に対する当てはめにおいては、③は、第二段落の上記分析に加えて、第三段落の「さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており」によって吟味されている、と理解できよう。

- ④ その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等：被疑侵害行為の特許権者に与える経済的な影響に着目するもの

事案に対する当てはめにおいては、④は、第三段落の「また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。」によって検討されている、と理解できる。

## (5) 評価

特許法は、特許発明の実施に対して禁止権を設け、特許発明に対する市場の需要を排他的に利用する機会を権利者に保障することで、発明とその公開に対して適度のインセンティブを保障し、もって産業の発達を期することを目的としている。

このような特許法の制度のなかに位置付けられる内国実質法としての属地主義の原則を運用するに際しては、特許発明の効果がどこで発揮されるのかということ（上記③）が肝要となると思料され、その際に特許権者に与える経済的な影響（上記④）を斟酌することもありえると思われる。また、特許法が、予測可能性を確保するために、特許請求範囲によって特許権の技術的範囲を画する制度を採用している以上、クレームを構成する各要素がどこで行われたのかということも重要となるという考え方（上記②）も成り立ちえないとまではいいがたい<sup>(13)</sup>。

## 3. 商標権にかかる属地主義の展望

### 3. 1 問題の所在

前掲最判〔FM 信号復調装置〕は特許権侵害訴訟を扱うものであり、その判文も特許権に関する属地主義の原則を語るに止めている。もっとも、商標権は特許権と同じく産業財産権に属する権利であり、また、前掲最判〔FM 信号復調装置〕が援用した前掲最判〔自動車の車輪〕は、工業所有権の保護に関するパリ条約の独立の原則との関係にも言及している。したがって、前掲最判〔FM 信号復調装置〕の判旨は商標権侵害訴訟においても妥当するという考え方にも、一定の理を認めることができよう。その場合、差止請求に関する準拠法を登録国法、損害賠償請求に関する準拠法を原則として結果発生地法としつつ、前掲最判〔FM 信号復調装置〕の説く属地主義が、公序則や非累積適用条項を通じて、準拠法選択の限界を画するという枠組みを商標権侵害訴訟においても維持することが、（学説として分析した場合のその当否はともかく）判例法理に適合した処理となるといえよう。

もっとも、この枠組みの下で、前掲最判〔FM 信号復調装置〕の説く属地主義を具体化していくに際しては、商標法に特有の目的に即した運用が必要となる。商標法は、登録商標と類似する商標を指定商品・指定役務に類似する商品・役務に使用することに対して禁止権を設け、登録商標の出所識別機能を助成し、ひいては商品や役務の質の維持・発展を図ることで、もって産業の発達を期することを目的としている<sup>(14)</sup>。したがって、そのような商標法制の下で、内国実質法としての属地主義を実現するとすれば、第一義的には、出所識別機能がどこで発揮されているのかということが問題となるというべきであろう。ゆえに、被疑侵害標章が出所識別機能を発揮している需要者の所在地が肝要となる、というべきであるように思われる<sup>(15)</sup>。

### 3. 2 裁判例

こうした本稿の理解は、商標法に関する従前の裁判例が採用する見解と合致している。

商標権侵害事件ではなく、不使用取消にかかる事例であるが、知財高判平成 17.12.20 平成 17（行ケ）10095〔PAPA JOHN'S〕では、商標権者が米国のサーバに設けられたウェブページにおいて、登録商標「PAPA JOHN'S」と同一の商標を表示して、指定商品であるピザに関する広告を行い、フランチャイジーの募集を行っていたことをもって、日本国内における登録商標の使用といえるのかということが問題となった。裁判所は、以下のように論じて、登録商標の使用があったとはいえないとしている。

「上記ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということではできない。」

ここでは、日本商標法上の使用該当性を判断するに際して、商標が用いられているウェブページが米国のサーバに設けられているという一事をもってこれを否定するのではなく、使用言語を斟酌したうえで、日本の需要者を対象としたものとは認められないということを決め手としている。

同じく、不使用取消にかかる事件であるが、知財高判平成 29.11.29.平成 29 (行ケ) 10071 [COVERDERM] では、商標権者は、冒頭に「Coverderm Product Order Form」と付した本件ウェブサイトにおいて、本件商標「COVERDERM」や「カバーダーム」という名称を表題に付して、「カバーダームは最先端のスキンケア化粧品の専門ブランドです。」「輝かしい歴史を誇り、さらに成長を続ける製品ラインナップを、長年にわたり 80 ヶ国以上の国々にお届けしています。」「顔や体の気になる箇所をカバーしてくれる、理想的なアイテムを多数揃えています!」「世界中の皮膚科医やメイクアップアーティストにも長年支持されています!」という文章を掲載した。そして、原告は、その下に「下記の空欄に必要事項をご記入のうえ、ご注文ください。」という文章を掲載した上、名、姓、住所、製品名、数量、メールアドレス、コメントの記入欄と送信ボタンを設けるなどして、原告の商品をインターネットで注文できるように設定するとともに、その下に「弊社製品に関する詳しい説明はこちらをクリックしてください。」という文章を掲載し、COVERDERM の商品の紹介ページにリンクさせていた。この事案で知財高裁は以下のように論じて日本国内での使用をしたと認め、不使用取消審決を取り消している。

「上記認定事実によれば、原告は、少なくとも本件要証期間内である平成 23 年 11 月 23 日に、本件ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の『COVERDERM』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって、原告は、本件商標について、少なくとも本件要証期間内に日本国内で商標法 2 条 3 項 8 号にいう使用をしたものといえるから、同法 50 条 1 項に該当するものとは認められず、原告の前記第 3 の 3 の取消事由は、理由がある。」

「前記 1 の認定事実によれば、本件ウェブサイトは、日本語で本件商標に関するブランドの歴史、実績等を紹介するとともに、注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから、リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても、本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトであることは明らかである。そうすると、審決が認定するとおり、本件商標を付した商品が日本の需要者に引き渡されたことまで認めるに足りないか否かはさておき、少なくとも、原告は、本件商標について本件要証期間内に日本国内で商標法 2 条 3 項 8 号にいう使用をしたものと認められる。」

ここでは、サーバの所在地などには目もくれず、日本語で謳い文句が記されており注文フォームも日本語であったことが斟酌され、日本の需要者に向けて商標が使用されていると判断されている。

これら二つの判決は、不使用取消の成否という場面で、商標が日本の需要者にむけられている場合には日本法における商標の使用と認められるという立場を前提にしており、商標権侵害訴訟における本稿の解釈と軌を一にしていると評することができよう。

### 3. 3 ドワンゴ対 FC2 第二事件大合議判決との関係

さらにいえば、本稿の理解は、インターネットにおいて被疑侵害標章が用いられている事件の文脈では、インターネット関連発明にかかる特許権の侵害訴訟に関する前掲知財高大判 [コメント配信システム] が示した考慮事情とも整合的なものといえることができる。

第一に、商標法の商標権侵害の制度の目的に鑑みた場合、出所識別機能が発揮されている場所を基準とするというアプローチは、前掲知財高大判 [コメント配信システム] でいえば、③の特許発明の効果がどこで発揮されているのかという考慮要素に対応するものとなる。

第二に、商標権者は登録商標による出所識別機能を発展させることを妨げられる可能性があるのは、まさに被疑侵害標章が出所識別機能を果たしている需要者に対してであるから、商標法により保護すべき経済的な不利益もそこで生じていると考えることができる。したがって、前掲知財高大判 [コメント配信システム] の考慮要素④の経済的な不利益は、商標権侵害にあつては③に吸収されると考えるべきである。

第三に、特許法においては、特許請求範囲という制度が技術を利用する者の予測可能性を確保するために用意されており、それがゆえに、前掲知財高大判 [コメント配信システム] の考慮要素②のように、請求範囲を構成する各要素がどこで行われているのかということに斟酌するアプローチが成り立ち得る、と分析できた。しかし、商標法においてこの技術的範囲に対応する制度は商品・役務の類似性、そして商標の類似性であるから、いずれも需要

者が定型的に混同を起こす可能性がある商品・役務や商標であるのかという観点から、その範囲が画される要件である。ゆえにここでも肝要なことは、被疑侵害標章が出所識別機能を発揮しているために需要者が混同を起こす可能性がある地ということになる。したがって、商標法にあっては、前掲知財高大判〔コメント配信システム〕の②に対応する要素も、需要者に対して出所識別機能を発揮している地という③に対応する要素に吸収される、と理解することができる。

第四に、このような理解に基づけば、被疑侵害行為がインターネットを利用した行為である場合には、被疑侵害標章が送信された地ではなく、それを受信した需要者が所在する地が決め手となることを意味しており、それを形式的にサーバ所在地（のみ）で決めるのではなく、先に紹介した前掲知財高判〔PAPA JOHN'S〕、前掲知財高判〔COVERDERM〕のように、使用言語など、具体的な態様を考慮し判断していくとすることが、前掲知財高大判〔コメント配信システム〕の①の要素に対応するアプローチとなると評することができよう。

### 3. 4 WIPO 共同勧告

本稿のように、属地主義をして、商標が出所識別機能を果たしている需要者が日本に所在している場合に日本の商標法の使用があったと認めるという形で運用する立場は、同じくインターネット上で標章が用いられている事例にかかる文脈では、2001年にWIPOが一般総会において採択した「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」<sup>(16)</sup>の採用するところとなっている<sup>(17)</sup>。インターネットにおいて商標が利用される場合、一つの行為によって多数の法域でアクセスが可能となること、各法域間の扱いに齟齬が生じたり、あるいは苛酷な権利処理が必要とされたりする場合には、インターネットで商標を用いたビジネスの展開が徒に妨げられることになりかねない。同勧告は、こうした事情に鑑み、あえてWIPOが共同勧告という形で国際調和を推進しようとしたものであり、参照価値が高い。

同勧告は、インターネット上の標識の使用によって商業的効果の発生する国の法が適用されるべきことを宣言している（同勧告2条）。商業的効果の有無を判断する際には、当該国で実際にビジネスが提供されているか、当該国の顧客に対して、商品、役務を提供する意図のないことを表示しているか、当該国の通貨を表示しているか、当該国の主要言語を用いているか等々の諸事情が考慮されるという（同勧告3条）。ここでは、問題の商標が出所識別機能を果たしている地がどこであるのかということをも具体的な態様に鑑みて判断していくという、本稿が推奨するアプローチが採用されていると理解することができる<sup>(18)</sup>。

とりわけ示唆的なことは、同勧告が標識の使用者に過度の負担が課せられることを避けるため、商業的効果を積極的に否定するディスクレイマーによる責任の回避を認めている点である。当該国権利者と何ら関係の無いという趣旨や使用者が提供する商品、役務を、相手国の顧客には提供する意思がないという趣旨の明白かつ明瞭な陳述があり、商品、役務の引き渡し前に顧客が当該国に所在するかどうかを尋ねており、当該国に所在していることを示した顧客に対しては実際に提供を拒絶しているなどをなした場合には（同勧告12条）、侵害の責任を負わないとされている（同勧告10条）。

## 4. 検討

出所識別機能を保証しようとする登録商標制度の趣旨に鑑みる場合には、インターネット上で被疑侵害標章が用いられている場合、有意な程度に需要者が存在する地の商標法を適用することが望まれる。その際、サーバ所在地がどこであるのかということは、結論に影響しないというべきである。

有意な程度に需要が存在するか否かを判断するに際しては、WIPO共同勧告が示唆するように、使用言語や使用通過、商品・役務の性質、そしてなかんずく実際に商品や役務がどこに提供されているのか、ということが斟酌される。日本語が使用され、日本円で取引されており、商品や役務の提供先もほぼ国内に限られているというような事案では、かりに世界中からインターネット経由でアクセスできるサイトに被疑侵害標章が掲載されているとしても、日本の商標権侵害の成否のみが問題となるというべきであろう。他方、使用言語や使用通過、商品や役務の提供先次第では、需要者は複数の国にまたがって存在することになるから、その場合、商標法も複数の国のものが適



用されことになる。

あるいは、本稿のように需要者を基準とする場合には、インターネットが世界各国からアクセス可能である以上、サービス提供者にあらゆる国の商標権侵害を回避することを要求するものであって苛酷であるとの反論がなされるかもしれない。しかし、やはり WIPO 共同勧告が示唆しているように、需要者を有意な程度から減じるに足る措置をとることにより、特定の国の商標法の適用を回避することは可能であると考えられる。たとえば、第一に、被告サービスを提供する際に、顧客の所在地を尋ね、それが日本であった場合には取引をしないとする方針を採用した上で、そのことをサイト上に明示するという方策を採用する、第二に、ジオブロッキング（＝インターネット接続を用いたデジタルコンテンツへのアクセスに際し、地理的なアクセス制限を設けること）によって日本からのアクセスを遮断するという措置をとるなどの方策が考えられよう<sup>(19)</sup>。逆に言えば、有意な程度の需要者が存在するにも関わらず、そのような措置がとられない限りは、当該地の商標法が適用されてもやむを得ないというべきであろう。

## 5. 結びに代えて

以上、本稿では、二つのダウンゴ対 FC2 事件知財高裁判決を受けて、主としてインターネット上で被疑侵害標章が用いられる事例における商標権の属地主義の運用のあり方を論じた。もっとも、出所識別機能が発揮されている地に着目する本稿の見解の下では、インターネットの文脈に限らず、物理的に行為がなされた地と、出所識別機能が発揮されている地が別である場合には、前者の地の商標法ではなく、後者の地の商標法を適用すべき場合が生じることになる。

たとえば、OEM 契約に基づき A 国で製品が製造され、その地で被疑侵害標章が付されているが、A 国では一度も取引に供されることなく、日本に輸出され、日本においてはじめて取引に供されるという場合、被疑侵害標章は A 国では出所識別機能を発揮していないのであるから、物理的には標章を付する行為が A 国で行われているとしても、A 国の商標権侵害を問題とする余地はなく、むしろ、出所識別機能を発揮することになる日本の商標法の問題となるというべきであろう。したがって、この場合、A 国の商標権をクリアしていなくとも、日本の商標権をクリアしてさえいれば、商標権侵害の責任を問われることはないと解すべきである。標章を付する作業のみ日本国内で行うなどという迂路を辿る必要はないということになる。逆に、物理的には日本で被疑侵害商標が付されていたとしても、日本国内で一度も取引に供されることなく A 国に輸出され、そこで初めて出所識別機能を発揮することになったのだとすれば、日本の商標権侵害を問う余地はなく、もっぱら A 国の商標法のみが問題となると解される<sup>(20)</sup>。

このような解釈に対しては、第一に、同じく産業財産権法に分類される特許権に関する前掲最判 [FM 信号復調装置] が説いた属地主義の理解に反しているとの反論がなされよう。しかし、前述したように、特許法にあってはクレームによって特定される技術的範囲によって保護の範囲を画する制度が採用されている以上、クレームにかかる行為がどこでなされたのかということが一般的には肝要となるのに対し（ただし、これまた前述したように、インターネット上で被疑侵害行為がなされる場合は別論となるが）、商標法にあっては保護の範囲は商品・役務類似、商標類似により定型的に出所の混同のおそれがあるかという観点から決せられるのであるから、出所識別機能がどこで害されているかということの問題視すべきであり、ゆえに前掲最判 [FM 信号復調装置] の議論は商標権侵害には影響しないと解される。

あるいは、このような理解に対しては、第二に、2021 年改正商標法 2 条 7 項が、「この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」と規定することで、日本国内に持ち込まれる前の時点では日本の商標法が適用されないことを前提としているのではないか<sup>(21)</sup>、という反論もなされるかもしれない。

しかし、2021 年改正商標法の眼目は、いつの時点から商標権侵害になるのかということよりも、むしろ、国外の事業者から国内の非事業者である個人宛に物品が郵便等で発送される場合、輸入の主体が個人であると解されてしまうと<sup>(22)</sup>、輸入を商標権侵害に問えず（参照、商標法 2 条 1 項 1 号）<sup>(23)</sup>、ひいては税関における水際取り締まり

の対象になりえない（参照、2021年改正前関税法69条の11第9号）という状況を打破するため、発送者も輸入の行為主体となるとみなすことで、発送者に業務性があれば商標権侵害に問うことができ、ひいては水際措置による規制を及ぼすことができるというところにある<sup>(24)</sup>。同条は、いつの時点から日本の商標法が適用されるのかということには関心がなく、水際取締りの対象とするために、輸入の行為主体を定めるために、国内への持ち込み行為を侵害行為であると特定したに止まる、と解することができよう。

さらにいえば、百歩譲って、かりに2021年改正商標法2条7項が、物品が国内に持ち込まれた時点から日本の商標法を適用する立場をとっているとしても、本稿のような解釈論を採用することが困難となるわけではない。なんとすれば、国外で物理的になされた行為に対して日本の商標権侵害に問責すべきであると本稿が主張している事案は、一度も国外で取引がなされたことがなく、日本国内に持ち込まれる場合に止まる。他方、国外で取引がなされているにも関わらず日本の商標法を適用することは、適用法規に関する関係者の予測可能性を害することになりかねないことに鑑みれば、取引がなされた地の商標法をもっぱら適用すべきである。そうだとすると、商標法2条7項は、国外で取引がなされている場合をも念頭において、デフォルトとして、日本国内に持ち込ませる時点から日本の商標権侵害を問うこととしているに止まり、国外で取引がなされていない場合に日本の商標法をどの時点から適用すべきかということについては関知していないと解することができよう。

(注)

- (1) 田村善之 [判批] WLJ 判例コラム 297号 1～29頁 (2023年)。
- (2) 同判決の分析として、参照、田村善之 [判批] NBL627号 29～39頁 (1997年) [同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣) 107～130頁所収]。
- (3) 同判決の分析として、参照、田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策学研究5号 9～10・23～26頁 (2005年) [同『特許法の理論』(2009年・有斐閣) 495～496・507～510頁所収]。
- (4) 高部貞規子 [判解]『最高裁判所判例解説民事篇 平成14年度(下)』(2005年・法曹会) 710～711頁は、「特許権についての属地主義の原則」を定義する判文中の前段部分(「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされていること」)は、国際私法上の属地主義という抵触法上の原則を定めたものであり、後段部分(「我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない」)は、特許権の効力についての実質法上の属地主義を定めたものである旨を説く(この後段部分は、「公法的法律関係としての属地主義、すなわち、ある国の特許法は他の国家を拘束しないという原則を定めたものという理解も可能である」とも説く)(同『実務詳説 特許関係訴訟』(第4版・2022年・きんざい) 356頁も同旨)。

しかし、この判決は、前者の抵触法上の原則に関しては、差止請求については登録国法、損害賠償請求については結果発生地法という準拠法選択の原則を別途用意しており、そこに法例33条の公序則あるいは法例11条2項の累積適用条項を通じて、後者の実質法上の属地主義を適用し、準拠法選択の限界を画している。結局、この枠組みの下では、前者の「国際私法上の属地主義」が独自に機能することはない。ゆえに、本稿本文では、前掲最判 [FM 信号復調装置] の説く「属地主義」をして、実質法上の原則であると位置付けた。

なお、こうした前掲最判 [FM 信号復調装置] の属地主義の理解(諸説につき、参照、鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」Law & Technology 98号 13～16頁 (2023年))に関しては、種々、疑問も沸くところであり、筆者自身は属地主義は準拠法選択の法理に純化してより柔軟化すべきであると考えているが、詳細は、田村/前掲注3 知的財産法政策学研究 9～10・23～26頁 [同・前掲注3 特許法の理論 495～496・507～510頁所収] に譲る。本稿では、最高裁判決の実務に対する影響力に鑑み、自説に固執することなく、前掲最判 [FM 信号復調装置] の属地主義の枠組みを崩さない範囲で、善後策を講じることにした。

- (5) 法例33条と11条2項は、ほぼそのまま通則法42条と22条に引き継がれているが、法例11条1項に関しては「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」と定められていたものが、通則法17条にあっては、原則が「加害効果の結果が発生した地の法」、ただし、「その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法」と変更されている。これは、概要、法例11条1項の「原因事実発生地」の解釈として、法益侵害の結果が現実に発生した結果発生地であるのか、それとも、行為者の行為が行われた地(加害行為地)であるのかということについて争いがあったことを踏まえ、被害者の損害填補を重視して、結果発生地法によることを原則としつつ、当事者の予見可能性に配慮して、結果発生地を予見することができなかった場合に、例外的に加害行為地法を適用することにしたものであるとされる(小出邦夫編『逐条解説 法の適用に関する通則法』(2009年・商事法務) 192～193頁。学説はもう少し入り組んでいたこととともに、西谷祐子/櫻田嘉章=道垣内正人編『注釈国際私法第1巻 第1部 法の適用に関する通則法第1～23条』(2011年・有斐閣) 426～430頁も参照)。

- 前掲最判 [FM 信号復調装置] は、法例 11 条 1 項の下でアメリカ合衆国法を準拠法とする理由を「権利侵害という結果が生じた」地であることに求めているから、通則法 17 条の下でも、その原則である結果発生地の解釈として成り立ちうる法理を示している、と評することができる（横溝大 [判批] 中山信弘 = 大淵哲也 = 小泉直樹 = 田村善之編『特許判例百選』（第 4 版・2012 年・有斐閣）201 頁）。
- (6) 参照、高部 / 前掲注 4 特許関係訴訟 357～358 頁。
- (7) 両事件の特許は、優先権を共通にする出願から分割された出願であって、第一事件の原判決である東京地判平成 30.9.19 平成 28 (ワ) 38565 [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム] が技術的範囲を充足しないとして特許権侵害を否定したことを受けて、非充足との結論を導く原因となった発明特定事項を用いることなく分割、補正されて登録にいたった特許発明にかかる権利を用いて提起されたのが第二事件であると推測しうることにつき、小池眞一 [判批] 知財ぷりずむ 237 号 50～54 頁 (2022 年) を参照。
- (8) 参照、小池眞一 [判批] AIPPI68 巻 3 号 203～230 頁 (2023 年)、愛知靖之 [判批] 法学論叢 192 巻 1 = 6 号 (2023 年) 275～296 頁。
- (9) 原判決 (東京地判平成 30.9.19 平成 28 (ワ) 38565 [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]) は、技術的範囲に属しないことを理由に特許権侵害を否定していた。
- (10) なお、法律構成としては、被控訴人らは特許の技術的範囲に属する一部のプログラムの生産、提供、提供の申し出を行うことによる直接侵害と、特許の技術的範囲に属する装置を生産すること (この生産の主体は被控訴人らではないと判示されており、別途「使用」の主体であると明言されているユーザが生産の主体であることが前提とされているように読めることにつき、小池 / 前掲注 8・215 頁) にのみ用いられるプログラムの提供を行うことによる間接侵害をなしている、と判断されている。
- (11) 小池 / 前掲注 7・48～71 頁、愛知靖之 [判批] 特許研究 74 号 6～12 頁 (2022 年)。
- (12) 参照、田村 / 前掲注 1・10～12 頁。
- (13) もっとも、最後の点に関しては、本来、インターネット関連発明に関しては重視すべきではないと筆者は考えている。そして、大合議判決の法理の下でも、特許発明の効果 (③) が日本国内で発現している場合に日本の特許権侵害が肯定されるが (特許発明の構成要素 (②) は、特許発明の効果 (③) が日本国内で発現しているか否かを斟酌する考慮要素として位置づける)、例外的に、特許発明の効果 (③) が日本国内で発現しているわけではない場合にも、被疑侵害者が日本国内において特許発明を利用した事業の展開に積極的に関与している場合には日本の特許権侵害を肯定する (これを特許権者に与える経済的な影響 (④) の考慮要素として位置づける)、という運用をなすことが、インターネットの特徴に応じつつ (= 送信地が意味を持たない場合が多いため特許発明の構成要素 (②) は重視すべきではない)、特許発明にかかる技術的思想の保護を全うし (= 特許発明の効果 (③) が発現している地を重視すべきである)、さらに被疑侵害者の日本国内への積極的な関与がある場合に例外的に日本の特許権の侵害を認める構成 (= そのために特許権者に与える経済的な影響 (④) を考慮する) として優れている、というのが筆者の理解である (田村 / 前掲注 1・14～18 頁)。
- (14) いわゆる登録商標の出所識別機能、品質保証機能である。最判平成 15.2.27 民集 57 巻 2 号 125 頁 [FRED PERRY] も、真正商品の並行輸入について侵害を否定するに際して、「商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がない」ことを理由としている。なお、品質保障機能が、出所識別機能とは独立した商標権侵害の制度によって守られている保護法益であるのかということに関しては争いがある (否定説として、田村善之『商標法概説』(第 2 版・2000 年・弘文堂)、前掲最判 [FRED PERRY] の理解につき、立花市子 [判批] 知的財産法政策学研究 9 号 76～89 頁 (2005 年)、田村善之「商標法の保護法益」同『ライブ講義知的財産法』(2013 年・弘文堂) 103～106 頁)。
- (15) 前掲最判 [FM 信号復調装置] が下される前、属地主義を準拠法選択の問題と捉えたうえで、インターネットの文脈では送信地ではなく、主たる需要者が所在している地の方が適用されるべきである旨を説いていたものとして、田村・前掲注 14 概説 437～438 頁。
- (16) <https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html>
- (17) 詳しくは、青木博通「インターネットと商標権侵害」発明 108 巻 3 号 63～64 頁 (2021 年) の紹介を参照。
- (18) この共同勧告と同旨を説く学説として、「マーケット・インパクト理論」との呼称とともに、西谷祐子「不法行為の準拠法」須網隆夫 = 道垣内正人編『国際ビジネスと法』(2009 年・日本評論社) 178～179 頁、同 / 前掲注 5・456 頁。
- (19) もちろん、このような措置を施したところで、それを迂回して被告サービスにアクセスする顧客が現れる可能性はあるが、WIPO 共同勧告が示唆しているように、被告が合理的な措置を採用した場合には、日本の商標を適用しないと解することにより、苛酷な事態を招来することを回避することができよう。
- (20) 他方、日本国内でいったん取引に供されたものが輸出される場合には、そこで被疑侵害標章によって登録商標の出所識別機能が害されているのだから、その影響が国外に波及することを食い止めるために、日本の商標法により輸出を規制する意味があるといえる。ゆえに、本稿のような解釈をとったからといって、輸出を権利侵害に服せしめている日本の商標法の規律 (参照、商標法 2 条 3 項 2 号・25 条) が無意義となるわけではない。本稿の下では、例外的に一度も日本で取引される機会のなかった物品の輸出に対して日本の商標法が適用されないという帰結に至るに止まる。

- (21) 参照、特許庁総務部総務課制度審議室『令和3年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（2022年・発明推進協会）122頁、山内貴博「海外からの模倣品流入の規制強化—令和3年改正法と残された課題—」JCA ジャーナル 771号 54頁（2021年）。
- (22) 学説につき、参照、飯田圭「知的財産侵害品の個人輸入と税関の水際取締り」パテント 75巻9号 86頁（2022年）。
- (23) この一般的な理解に対抗して、業として商品を生産した者が付した商標に関しては、以降、個人などの業務性を欠く者によって譲渡されたとしても、商標権侵害に問うると説く解釈論上の努力として、参照、山内／前掲注 21・56～59頁。
- (24) 特許庁／前掲注 21・117～120頁。

関税法においては、「輸入」者はあくまでも国内で物品を引き取る者であるとされているから（参照、関税法 2条 1項 1号）、税関における認定手続きの名宛人は、商標法上、商標権侵害者とされる国外発送者ではなく、国内で物品を引き取る者である（飯田／前掲注 22・87頁）。そこで、2022年改正関税法は、個人輸入にかかる物品のみ、輸入禁制品に該当する旨を定める条文を別建てとし（2022年改正関税法 69条の11 第9号括弧書き・第9号の2）、個人輸入者は罰則の対象から外している（参照、2022年改正関税法 109条 2項・109条の2 第2項）。その結果、個人輸入者は、発送した在外者に業務性が備わっているために新たに商標権侵害とみなされることになった物品を輸入した場合、当該物品は没収されるという不利益を課されうるものの、刑事罰は免れることとなった。

(原稿受領 2023.9.12)