

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士

インターネットショッピングモールの運営者が出店者と同様に 商標権侵害に基づく責任を負う場合があるとした事例

[知的財産高等裁判所 平成24年2月14日判決 平成22年(ネ)第10076号]

1. はじめに

インターネットショッピングモールにおいて、無断で他人の商標を付した商品の販売等を行った出店者自身は当然、商標権侵害の責任を負うことになります。

では、ショッピングモールの運営者は、商標権侵害について全く責任を負うことはないのでしょうか。

本判決は、この問題について運営者が責任を負う場合があることを認めたものであり、実務上、重要な意義を有する判決です。

2. 事案の概要

本件は「Chupa Chups」(チュッパチャップス、商標登録第4296505号等/以下、本件商標)の商標を管理する控訴人(以下、一審原告)が、インターネットショッピングモール「楽天市場」の運営者である被控訴人(以下、一審被告)に対し、同ショッピングモールにおいて、本件商標を付した商品が展示および販売されていることは、本件商標権の侵害であり、不正競争防止法2条1項1号・2号にも該当するとし、差し止めと損害賠償を求めた事案です。

3. 争点と原審の判断

本件では、自らは直接販売の主体とならないショッピングモールの運営者である一審被告が、商標権侵害等の主体といえるか否かが争点となりました。

原審(東京地判平成22年8月31日)は、商品の販売の主体は出店者であって一審被告ではなく、一審被告は商標権侵害等の主体ではないとして、一審原告の請求を棄却しました。

【本件商標】



【販売商品の一例】



4. 裁判所の判断

(1) 上記争点について、本判決の判断は以下のとおりです(下線筆者)。

「……上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている出店者に対し、商標権

侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明かであるが、そのほかに、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができる」と解するのが相当である。けだし、(1) 本件における被告サイト(楽天市場)のように、ウェブページを利用して多くの出店者からインターネットショッピングをすることができる販売方法は、販売者・購入者の双方にとって便利であり、社会的にも

有益な方法である上、ウェブページに表示される商品の多くは、第三者の商標権を侵害するものではないから、本件のような商品の販売方法は、基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであること、(2) 仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても、出店者が先使用権者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、並行輸入品であったりすること等もあり得ることから、上記出品がなされたからといって、ウェブページの運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとはいえないこと、(3) しかし、商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり、ウェブページの運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識、認容するに至ったときは、同法違反の幫助犯となる可能性があること、(4) ウェブページの運営者は、出店者との間で出店契約を締結して、上記ウェブページの運営により、出店料やシステム利用料という営業上の利益を得ているものであること、(5) さらにウェブページの運営者は、商標権侵害行為の存在を認識できたときは、出店者との契約により、コンテンツの削除、出店停止等の結果回避措置を執ることができること等の事情があり、これらを併せ考えれば、ウェブページの運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを

履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負うものと解されるからである。

もっとも商標法は、その第37条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は『指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する』権利であり(同法25条)、商標権者は『自己の商標権……を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる』(同法36条1項)のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する『使用』をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に関する上記明文規定(同法37条)を置いているからといって、商標権侵害となるのは上記明文規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないというべきである。

(2) 裁判所は、以上のように判示したうえで、本件では、一審被告は商標権侵害の事実を知ったとき(本件では、代理人弁護士の内容証明郵便到達時や本件訴状の送達日が商標権侵害を知ったときであると認定されている)から8日以内という合理的期間内にこれを是正したと認められるとして、一審被告による商標権侵害等の成立を否定し控訴を棄却しました(確定)。

5. 考察

(1) 本判決の規範について

本件では、直接の販売者は出店者であり、ショッピングモールの運営者ではありません。運営者は^{ほう}幫助者にとどまるようにも思われます(本判決も運営者が商標権侵害の幫助犯となる可能性があることに言及している)。

しかし、本判決は、以下の3つの要件を満たすときは、運営者も出店者と同様に「権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者」(商標法36条1項)と規範的に評価できると述べています。

- ① 管理・支配が認められること
- ② 利益を享受していること
- ③ 出店者による商標権侵害があることを知り、または知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ること

要件①、②は、著作権におけるいわゆるカラオケ法理(最判昭和63年3月15日[クラブキャッツアイ事件])に基づくものであることは明らかです。

本判決は、カラオケ法理を基礎として、プロバイダを経由して発信された情報に対するプロバイダの責任という、本件と類似の場面を規律するプロバイダ責任制限法とのバランスを取るために、同法3条とほぼ同じ文言の③の要件を付加することによって成り立っているものと考えられます。

要件①、②については、カラオケ法理に対して従来なされてきた批判(理論的根拠の薄弱性、要件の曖昧さによる予測可能性の低さ等)がそのまま当てはまるでしょう。

要件③について、本判決は、いかなる事情があれば商標権侵害を知ること

ができたと認めるに足りる相当の理由があるといえるかを判示しておらず、今後の事例の集積を待つ他ありません。

プロバイダ責任制限法3条における従来の実務等を参考にすることは可能であるとしても、具体的判断基準の乏しさは否めず、それ故に今後インターネットショッピングモールの運営者により出店者に対して厳格な運用がなされることも懸念されます。

(2) 商標権侵害調査の要否、時期

本判決は、出店者が展示している商品の全部について、運営者に商標権侵害の有無の調査義務を課したものであることに注意を要します。

本判決の判示によれば、「ウェブページの運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴くなどして、その侵害の有無を速やかに調査すべき」とされていますので、運営者は、商標権侵害の指摘を受けた後に当該商品について調査を始めれば足りると考えられます。

(3) 商標権侵害を知った時期の判断

本判決において、一審被告が商標権侵害を知った時がいつであるかについては、代理人弁護士による内容証明の到達時や本件訴状の送達日であると認定されています。

しかし、あくまでも本件事例の下での判断であり、すべてのケースに一般化することはできないと考えられます。知った時期の認定は、個別具体的な事案によって異なり得ます。

本件は商標権侵害が比較的明らかで

あった事案でしたが、例えば商標の類否の判断が微妙であるなど、商標権侵害が明白とはいえない事案では、内容証明郵便の到達や訴訟提起があっても商標権侵害を知ったとはいえないと評価される可能性もあります。

(4) 間接侵害規定との関係

本件事案において、運営者は直接の販売者ではなく商標法37条に規定する間接侵害者にも該当しません。

したがって、間接侵害規定は直接行為者以外で侵害主体となる者を限定列举したものと解せば、運営者は商標権侵害の責任を負わないこととなるはずで

す。しかし本判決は、間接侵害規定を限定列举と解する必要はないと述べ、運営者の侵害主体性を肯定しました。

本判決の立場では、直接行為者および間接侵害者以外の者にも商標権の侵害主体の範囲が拡大することになります。本判決は、運営者についての商標権侵害の帮助犯成立の可能性について言及していますので、本判決は運営者を帮助者であると評価しているようにも読めます。

仮にそうであるとすれば、帮助者についても侵害主体性が肯定される可能性があることになり、侵害主体とされる範囲が拡大し過ぎるのではないかも思われます。

それ故、本判決が間接侵害規定のない著作権法の下でのカラオケ法理を、間接侵害規定のある商標法の解釈に持ち込んだ点は、今後、議論を呼ぶものと思われ

ます。また、本判決のように、間接侵害規定を持つ商標法において、直接行為者ではなく、かつ間接侵害者にも該当しない者が商標権侵害の責任を負う場合があることを認めるとすれば、理論的には同じく間接侵害規定を持つ特許法の解釈においても、同様の解釈がなされる可能性があることとなります。

従来、特許法の解釈においては、直接の実施行為者や間接侵害者に該当しない者に侵害主体性を肯定することには消極的な立場が多数であったと思われ

れます。裁判例においても、例えば、東京地判平成16年8月17日〔切削オーバーレイ工法〕は、直接の実施行為者や間接侵害者に該当しない教唆者・帮助者は、特許法100条の「特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」には含まれないと判示していました。

本判決の射程は、あくまでも商標法に限られ、特許法には及びませんが、特許法の解釈に及ぼす事実上の影響も今後、注目される

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。