

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

先使用权（商標法32条1項）における 「自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」 周知の要件が争われた事例

[知的財産高等裁判所 令和5年1月26日判決 令和2年(ネ)第10009号、第10037号]

[東京地方裁判所 令和元年12月24日判決 平成29年(ワ)第3428号]

1. 事件の概要

本件は、平成11年ごろに電子掲示板「2ちゃんねる」（以下、本件電子掲示板）を開設した、登録商標「2ちゃんねる」（商標登録第5851035号、平成25年1月25日出願。以下、原告商標1）の商標権者でもある控訴人（一審原告）が、後に本件電子掲示板の運営に関与し、原告商標1と同一の被告商標1を本件電子掲示板に表示して使用していた被控訴人（一審被告）に対し、商標権侵害等を理由に損害賠償請求等を行った事案です。

本件の主たる争点は、先使用权の抗弁（商標法32条1項）の要件のうち、被告商標1が「自己（被控訴人）の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」周知であるか否かという点です。本件電子掲示板を巡っては「誰が運営主体なのか」が激しく争われていたところ、原審では、本件電子掲示板はNTテクノロジー社（本件電子掲示板のサーバの管理等を行っていた米国法人）が自己の業務として主体的に提供しており、さらに同社が被控訴人に事業譲渡をしたため、被告商標1等は被控訴人の業務に係る役務を表示するものとして周知であった旨判示された

ため、控訴人が控訴しました。

本件は、先使用权における「自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」周知であるという要件が正面から争われた珍しい事例であり、原審と控訴審で逆の結論になるなど、その事実評価の過程が非常に参考になるため、本稿にて紹介します。

2. 裁判所の判断

「ア 控訴人が平成11年5月頃に自らプログラムやレンタルサーバを準備した上で本件電子掲示板を開設したこと……その後、利用者の増加に伴い、ボランティアの協力によって本件電子掲示板の維持や機能向上等が図られるようになり、控訴人は不要なデータの削除作業等を行うようになっていったものの、本件電子掲示板のプログラムの修正等に参加する技術的ボランティアは、控訴人から、又は、NTテクノロジー社のサーバの使用を控訴人に申し出て控訴人の了承を得るなどして平成12年頃から本件電子掲示板の運営に関与していたB（引用者注：NTテクノロジー社の経営者）から、技術的ボランティアとして参加することの許諾を得るなどしてしたこと……平成14年頃から平成26年

2月に至るまで、本件電子掲示板の広告料収入は控訴人が代表取締役を務める東京プラス社が取得し、その中から控訴人名義でNTテクノロジー社に送金がされるなどしていたこと……平成16年及び平成17年に控訴人が対外的にも本件電子掲示板の管理人として活動し、平成18年5月12日発行の『2ちゃんねる公式ガイド2006』にも控訴人が本件電子掲示板の生みの親であることなどが記載されていたこと……のほか、その後も控訴人が平成18年当時本件電子掲示板の管理人であったことに沿う事実が認められること……を考慮すると……『2ちゃんねる』の標章……が周知性を獲得したというべき平成18年の時点において、その役務の提供の主体は、控訴人であったというべきである」

「イ(ア)他方で、本件全証拠をもってしても、平成18年の時点及びそれ以降平成26年3月27日……までのいずれかの時点において、『2ちゃんねる』の標章……が、NTテクノロジー社又は被控訴人の業務に係る役務を表示するものとなったとみるべき事情は認められない」

「(イ)この点、NTテクノロジー社については、本件電子掲示板のサーバを

提供したこと……や、PINKちゃんねる（引用者注：『2ちゃんねる』を成人向けにした電子掲示板）を開設し、2ちゃんねるビューア（引用者注：『2ちゃんねる』のための有料サービスツール）の販売及び運営を行うようになったこと……平成14年頃以降、本件電子掲示板の広告料の売上げからの送金を受けていたほか、2ちゃんねるビューア『●』の売上げを取得していたこと……本件ドメイン名（引用者注：『2ch.net』）について平成17年5月10日時点でA（引用者注：NTテクノロジー社の設立時の代表者）が運営面に関する連絡先として登録されたりNTテクノロジー社が登録サービス提供者として登録されていたこと……が認められる」

「しかし、サーバの提供者が直ちに当該サーバを用いた事業の運営者となるものではないことは明らかである。また、PINKちゃんねるは、あくまで本件電子掲示板とは別個のアダルト版の掲示板として運営されていたことがうかがわれるから……それを開設等したことからNTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者となったということではできない。2ちゃんねるビューアの販売及び運営についても、本件電子掲示板の古いスレッドを閲覧できるなどといったその利点からして、2ちゃんねるビューアは、掲示板の中核的な機能というべき文書等の掲示、すなわち、本件電子掲示板における書込みや直近の掲示板の閲覧という機能と比べると補足的な機能に係るものにすぎないといえ、その販売及び運営が直ちに本件電子掲示板本体の運営者であることを基礎付けるものとはいえない……。本

件電子掲示板の広告料の売上げからの送金についても、NTテクノロジー社が本件サーバ（NT）を本件電子掲示板のために提供していたことからすると、控訴人が主張するように同提供の対価とみることもでき、本件電子掲示板の運営者であることを基礎付けない……。本件ドメイン名の登録に係る前記事情についても、そもそもドメイン名の登録名義と当該ドメインを用いた事業の主体が同一であるという経験則が確固として存在するとは解し難いことに加え、NTテクノロジー社が本件サーバ（NT）の提供者であったことや、本件電子掲示板の事業形態等に変動があったことが他の証拠から特段うかがわれない時期においても本件ドメイン名の登録情報が頻繁に変更され、かつ、それには単に名義のみの変更であったことがうかがわれる複数の会社が含まれていること……を踏まえると、NTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者であったことを裏付けるものとはいえない」

「上記に関し、Aの……NTテクノロジー社が本件電子掲示板のプログラミング等に関与していた旨の陳述ないし供述の記載があるが、そのような関与をするに至る経緯や具体的な関与態様について何ら触れるものでなく、上記記載からそのような関与の事実を認めるには足りず、他に当該事実を認めるに足りる証拠はない」

「また、被控訴人は、B及びその他のゼロ社の関係者が本件電子掲示板のプログラムの修正等に深く関わっていたことを主張するが、BがNTテクノロジー社の代理人等として当該修正等を行っていたと認めるに足りる証拠はな

く、また、ゼロ社とNTテクノロジー社を一体的なものとみるべき事情等も認められないから、被控訴人の上記主張は、NTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者であったことを根拠付けるものとはいえない（なお、一般に、ウェブサイトのプログラムの作成や修正等は、当該ウェブサイトに係る事業の運営者によって行われる場合もあれば、当該運営者から委託を受けた第三者によって行われる場合等もあるのであって、単に本件電子掲示板のプログラムの修正等に深く関与したという事実から、本件電子掲示板の運営者であることが直ちに基礎付けられるものでもない。この点、本件電子掲示板のボランティアについては、その関与態様のほか、少なくとも平成26年1月25日当時、ボランティアには一切の義務も責任もない旨が本件電子掲示板に明記されていたこと……も考慮すると、ボランティアにおいて、自らが控訴人とともに本件電子掲示板の運営者の一人であるとして本件電子掲示板のプログラムの修正等の作業に参加していたものとは解し難く、Bにおいては特に本件電子掲示板への関与が深かったことがうかがわれることを考慮しても、なお、Bについても他のボランティアと異なるものとは直ちに認め難いところである。）」

「(ウ)被控訴人については、NTテクノロジー社が本件電子掲示板に関連して行っていた業務を引き継いだこと……や、平成24年5月3日までに本件ドメイン名の登録者となったこと……世界的な所有機関の調停仲裁センターにより被控訴人による本件ドメイン名の使用が正当なものと認められた

こと……が認められるが……NTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者であったとは認められない以上、被控訴人が引き継いだ業務（その内容は明確ではないが、少なくとも本件関与期間の開始時点前日である平成26年2月18日までは、PINKちゃんねるに関する業務や、2ちゃんねるビューアに関する業務であったとみられる。）をもって、被控訴人が本件電子掲示板の運営者であることを基礎付けるものとはいえず……本件ドメイン名の登録者となったことについても……被控訴人が本件電子掲示板の運営者であったことを裏付けるものではない。また、上記調停仲裁センターの判断についても、あくまで当該事件について適用されるべき手続規則に基づく立証責任と当該事件において提出された証拠に基づく判断であると解され、本件の判断を左右するものではない」

「以上によると、……被控訴人が被告標章1……について先使用権を有するものとは認められない」

3. 考察

(1) 争点

本件における当事者の主張は多岐にわたりますが、大要、控訴人の主張は「①控訴人が本件電子掲示板を開設した平成11年からNTテクノロジー社が控訴人の本件電子掲示板へのアクセスを制限した平成26年2月19日までの間、本件電子掲示板の運営主体は控訴人であり、NTテクノロジー社や被控訴人は運営に一部関与していたにすぎない。②同日以降は、NTテクノロジー社ないし被控訴人に運営を乗っ取られ

た」というもので、一方、被控訴人の主張は「前記①の期間中、本件電子掲示板の運営主体はNTテクノロジー社であり、被控訴人は同社から事業を承継してその地位を引き継いだ。②の期間も被控訴人が運営主体である」というものでした。

そのため、①の期間中NTテクノロジー社ないし被控訴人は本件電子掲示板の運営主体であったか、すなわち①の期間中NTテクノロジー社ないし被控訴人は本件電子掲示板の運営主体として「自己の」業務に関する役務を表示するものとして被告標章1を使用していたか否かが争点になりました。

(2) 裁判所の判断が分かれたポイント

原審は、先使用権の「自己（被控訴人）の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」周知という要件について、「商標を主体的に自己の業務として提供する役務を表示するものとして使用してその商標の持つ出所、品質等について信用を蓄積した者やその者から当該事業の承継を受けた者は、先使用権の他の要件を満たせば先使用権を有するといえる」という規範を示しました。そのうえで、「NTテクノロジー社が単に原告等の委託を受けてその指示等に基づいて管理業務を行っていたのみであるというのは不合理」として、NTテクノロジー社および同社から事業を承継した被控訴人が、①の期間中

も本件電子掲示板を主体的に運営していたとして先使用権を認めました。原審の判断は、前記2イ(イ)記載の事情を踏まえて、NTテクノロジー社と被控訴人の運営への関与の程度が小さくないと理解したのだと考えられます。

一方、控訴審では、原審の規範を引用せず、先使用権の主張立証責任が被控訴人にあることを前提にして、本件全証拠をもってしても①の期間においてNTテクノロジー社が本件電子掲示板の運営者であったとは認められないとして、先使用権の抗弁を排斥しました。原審から結論が逆転した理由としては、控訴審における控訴人の「前記2イ(イ)のような態様での被控訴人らの関与は、本件電子掲示板の運営と関係が希薄である」旨の主張・立証が奏功し、被控訴人らの主張・立証を的確に崩せたこと、裁判所が主張立証責任を厳密に考えたこと、NTテクノロジー社が一方向的に控訴人のサーバへのアクセスを制限したという被控訴人側の悪質性を裁判所が重視したことなどが考えられます。

なお、控訴審では原審で示された規範が引用・維持されていませんが、原審・控訴審ともに「自己の」業務といえるかどうかを、本件電子掲示板の運営主体であったか否かという観点から検討しているため、判断枠組・判断基準が変更されたわけではないでしょう。

いくたてつお

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。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。

かわせ しげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。