



インターネット上の諸問題に関する 商標担当者の備え

関東：2018/09/18

関西：2018/09/19

日本知的財産協会

商標委員会

第三小委員会(海外)



はじめに

<当初目標>

- 社内でインターネットに関する知財の相談を受けた際に、商標担当者として適切なアドバイスができるようになりたい。その際に押さえておくべきポイントを集めた手引書のようなものができると良い。
- 自社の商標を広く使えるように、他社の権利を侵害しないようにと、企業人ならではの視点で研究する。
- ターゲットとなる読者は、JIPA参加企業で知財初心者からベテランまでと幅広く設定。委員会に出席されているのは、全体の2割程度なので、その他の8割の会員の皆さまにも有益な情報となるようにしたい。

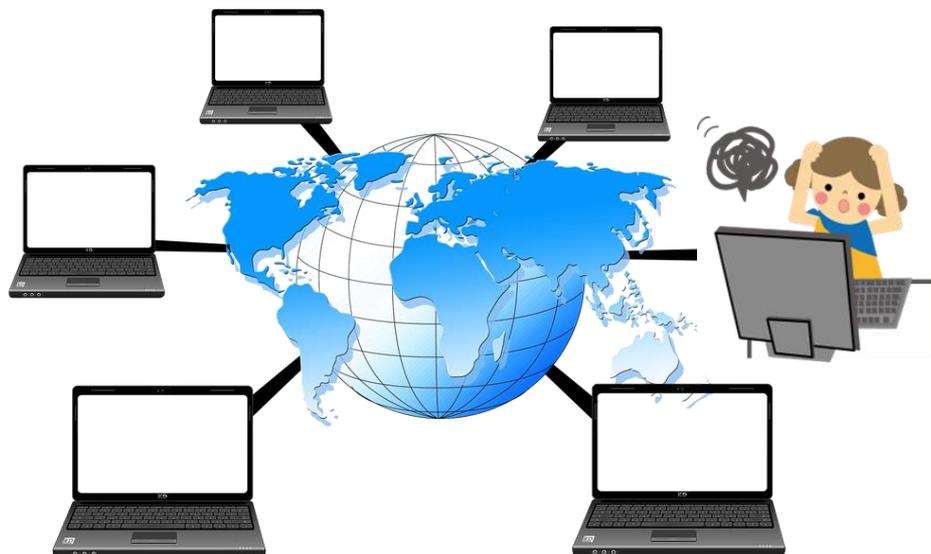


はじめに

インターネット:企業の事業活動に必要不可欠

しかし、以下のような事態も・・・。

- 想定した範囲・国を超えて商品・サービスが提供される
- 思いもよらないウェブページ・SNS等に商標が表示される





はじめに

商標担当者の悩み

- 商標の調査/出願の対象国？
- 取得すべき権利範囲？



インターネット上の商標の実態について考察

- 商標の安全な使用
- 他者による自社商標の侵害対応



目次

1. 共通検討項目

- (1) インターネット上における商標の使用
- (2) 商標調査及び出願検討対象国
- (3) 商標調査対象分類

2. 個別検討項目

- (1) ブランドサイト
- (2) ECサイト
- (3) インターネット広告
- (4) SNS
- (5) アプリ
- (6) ドメイン名

3. おわりに





目次

1. 共通検討項目

- (1) インターネット上における商標の使用
- (2) 商標調査及び出願検討対象国
- (3) 商標調査対象分類

2. 個別検討項目

- (1) ブランドサイト
- (2) ECサイト
- (3) インターネット広告
- (4) SNS
- (5) アプリ
- (6) ドメイン名

3. おわりに





(1) インターネット上における商標の使用

日本：平成14年の商標法改正

第2条第3項第8号

「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」が追加



**インターネット通信に係る標章の
表示が商標の使用に該当する**

⇒インターネット上に表示した
製品・サービス名や企業ロゴ



(1) インターネット上における商標の使用

更に、使用態様によっては商標の使用となる可能性

- スローガン・キャッチコピー
- ウェブサイトのタイトル



(アシックスHP)



(2) 商標調査及び出願検討対象国

インターネット上のサイトは世界中からアクセス可能

対象国の選択方針	問題点
全ての国で調査や出願	非現実的(≒不可能)
ビジネスを行う国に限定	どの国が該当？
商標法は属地的法制度	管轄国は？



WIPO

**「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」**(参考)

- (1) 特定国における標識の使用の定義
- (2) 標識使用者の過度なクリアランス負担を減らす「通知と抵触の回避」手続き
- (3) バッドフェイスな使用を除き国を超えた差止めを禁止



(2) 商標調査及び出願検討対象国

『商業的効果を有する場合』に限り、当該メンバー国における使用を構成する(WIPO共同勧告 第2条)

商業的効果を決定するために考慮される要因(同第3条より抜粋)

- 「商品・サービスを提供する意図がない旨を表示している(b-ii)」
- 「価格が、そのメンバー国の公式通貨で表示されている(c-ii)」
- 「標識と共に使用されている文言が、そのメンバー国の言語で表示されている(d-iv)」



インターネット上のサイトは世界中からアクセス可能であっても、

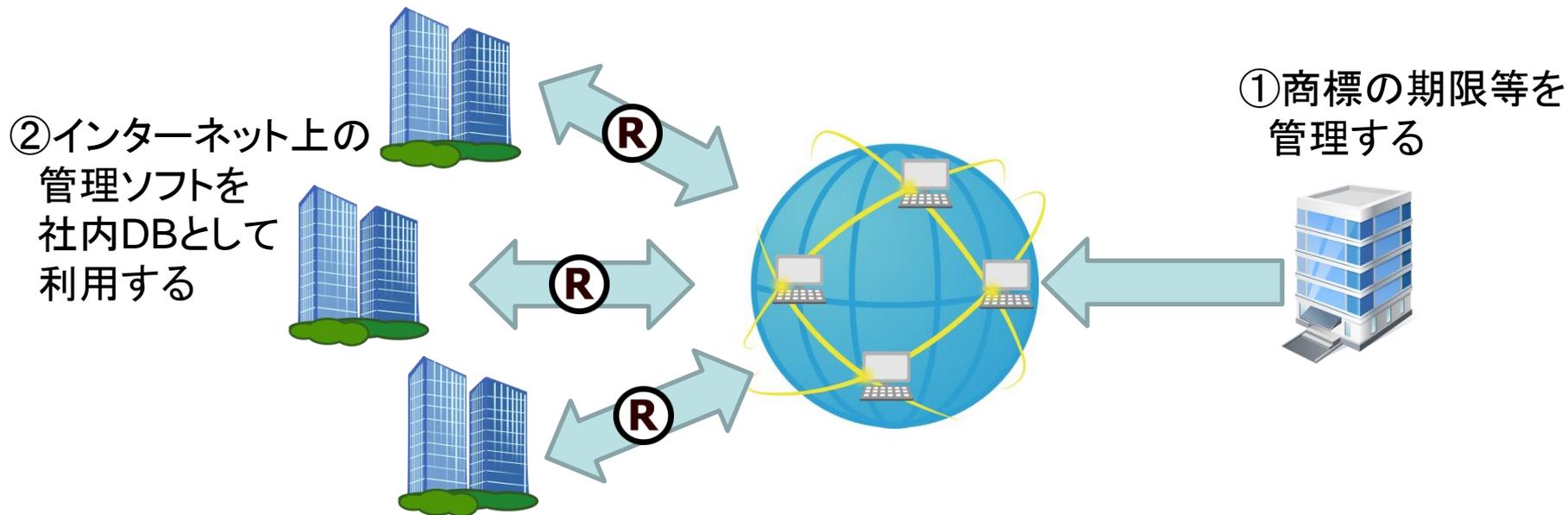
商品・サービスの提供を意図する国

を調査・出願の対象国とすることが好ましい。



(3) 商標調査対象分類

例 「商標登録管理サービス」の場合



①第45類: 知的財産権の管理

②第42類: インターネットにおけるコンピュータプログラムの提供



目次

1. 共通検討項目

- (1) インターネット上における商標の使用
- (2) 商標調査及び出願検討対象国
- (3) 商標調査対象分類

2. 個別検討項目

- (1) **ブランドサイト**
- (2) **ECサイト**
- (3) **インターネット広告**
- (4) **SNS**
- (5) **アプリ**
- (6) **ドメイン名**

3. おわりに





(1) ブランドサイト

ブランドサイトとは

ここでは以下の通り定義する。

「自社または自社ブランドを宣伝・広告するウェブサイト」

- 下記機能を併せ持つサイトも存在

- 製品販売やサービス提供
- 自社ECサイトへ誘導
- SNSや他社ECサイト等と連携



(1) ブランドサイト

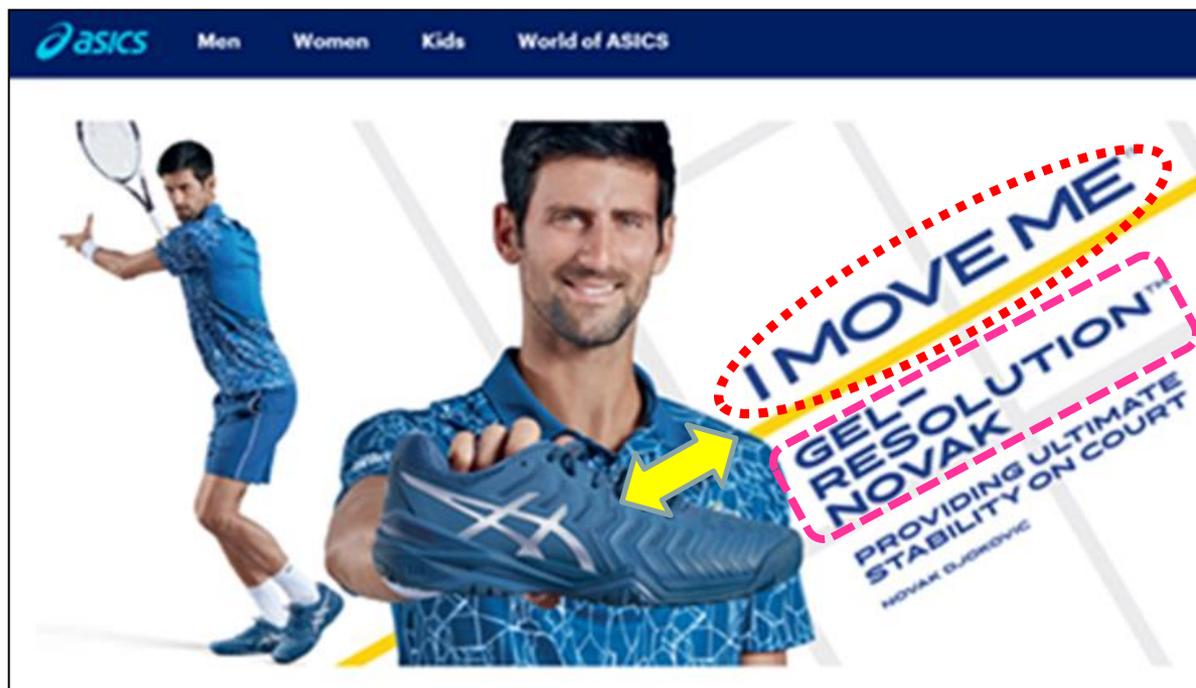
ブランドサイトにおける注意点

「商標が、商品との具体的関係・関連において使用されている」ことが示されている場合、商標法上の使用に該当する。

* 例: **商品名**、役務名、等



キャッチコピー等も
商標使用になり得る



(アシックスHP)



(1) ブランドサイト

他者権利侵害の回避

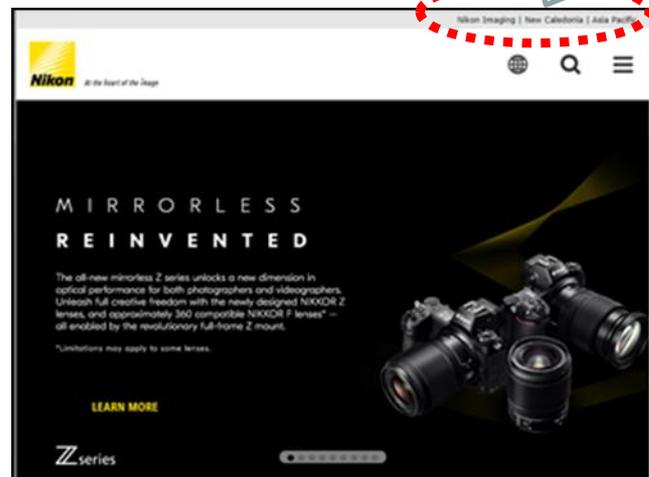
提供する対象国で商標調査を行うこと以外に...

- 対象国をウェブサイト上で明示
- 特定の製品・サービスを提供していない国を明示
- 特定の国から閲覧できないようアクセスを遮断

Nikon Imaging | Japan



Nikon Imaging | New Caledonia | Asia Pacific



(ニコンHP)



(1) ブランドサイト

自社権利の保護

- 商標登録: 最も効果的
- 商標表示: 他者による侵害を未然に防ぐため、
自社権利を明示する。
ブランドの希釈化も回避

【表示の例】

表示	意味
TM、SM	商標(商品・役務)
®	登録商標
M.R.	Marca Registrada(スペイン語圏)
Reg.U.S. Pat. & TM Off	US登録商標



(2) ECサイト

ECサイトとは

電子商取引(Electronic Commerce)をするウェブサイト

- 自社ブランドのみを取り扱う自社運営型
- 複数ブランドを取り扱うEC専門業型

EPSON Direct SHOP

Windows 10 Pro 購入応援キャンペーン

今なら Windows 10 Home と価格差 0円!

で Windows 10 Pro が選べる!

Windows 10 Pro 購入応援キャンペーン

最新世代CPU 半額キャンペーン

NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti

カラリオ EP-881Aシリーズ

インクジェットプリンター 下取りキャンペーン

揃っておきの親! プリント応援キャンペーン

製品に関する 重要なお知らせ

会員限定: お得なオリジナル商品・情報が満載!

全周限定 エプソン製品のアウトレット販売

インクカートリッジのお得なパック

3倍 ポイント3倍の特典

お楽しみ商品

お楽しみ商品

お楽しみ商品

お楽しみ商品

(エプソンダイレクトショップ)

Rakuten

RakutenスーパーSALE 約100万商品が半額 さらにポイント最大43倍 9/11(金)01:59まで

タイムセール開催中 15:59 まで

タイムセール会場はこちら

敬老の日 敬老の日 特価20%

楽天イーグルス応援券 エントリーでポイント2倍

楽天イーグルス応援券 エントリーでポイント2倍

2倍 勝ったら倍

2倍 スーパーSALE

2倍 スーパーSALE

19:59まで この時間の注目ピックアップ

スーパーSALE

QSPUI 楽天スーパーセールのお買い物がいつでもポイント最大15倍

楽天スーパーセール 条件達成で半額セールとポイント最大7倍

楽天スーパーSALE

楽天スーパーSALE 限定企画

楽天スーパーDEAL

20% オフ

50% オフ

40% オフ

50% オフ

20% オフ

ポイント当たる! スロット開催中!

(楽天HP)





(2) ECサイト

ECサイト利用時の注意点

- 全世界が販売対象の場合
 - 全ての国・地域で商標調査、権利化すべき⇒非現実的

簡易検索：無料データベースを利用
優先順位付け：アクセス数や売上高を考慮

- 全世界が販売対象ではない場合
 - ブランドサイトと同様の措置
 - 販売/配送地域をECサイトに明記
 - 販売地域以外からアクセスを遮断

※EC専門業者型サイトへの出品：登録証や使用許諾契約書等が必要な場合有



(2) ECサイト

他者による権利侵害への対応

－ 模倣品

商標権を根拠として

- ・ 出品者へ直接クレーム
- ・ 知的財産権侵害申立て(削除請求)

※監視と削除申請を一体で請け負う会社の利用も

－ コピーサイト、製品写真の転載

著作権侵害を主張できる可能性あり

※著作権の確認(オリジナル、譲り受け契約)



(2) ECサイト

amazon.co.jp プライムを始める
すべて 検索
プライム会員特典 対象の映
お届け先 東京 102-0082
Amazonポイント: 残高を確認
JP こんには。ログイン
カテゴリー マイストア アカウント&リスト 注文履歴 今すぐ
プライ

知的財産権の侵害を申告



登録商標を所有している出品者様は、Amazonブランド登録でブランドをご登録いただけます。Amazonブランド登録では便利な各ツールを利用して、所有権のテキストや画像の検索、知的所有権侵害が疑われる問題の報告に基づいた自動予測、ブランド名を使用する商品の出品に対する承認権限の強化などを行うことができます。登録プロセスの詳細や開始の方法については、[こちらをクリック](#)してください。

このページについて

この手続きは、知的財産権の権利者又はその代理人が、Amazon.co.jpサイトでその権利を侵害されたと思われる場合に、その旨をオンラインで申告するためのものです。

Amazon.co.jpが対応できない案件

あなたが知的財産権の権利者またはその代理人でない、又は、権利の保有者であることが不明確である場合、この手続きを通して対応することはできません。

その他、Amazon.co.jpが対応できない案件については[こちら](#)をご参照ください。

<その他のお問い合わせ>

出品者様：不適切な登録、他の出品者に係る報告、規約違反等に係るお問い合わせは[担当部署](#)にご連絡ください。

購入者様：注文に係る問題や出品者の規約違反行為等に係るお問い合わせは[担当部署](#)にお問い合わせください。





(3) インターネット広告

インターネット広告とは

インターネットを通じて
発信される広告全般

- バナー広告
 - リスティング広告
 - タイアップ広告
- など

Google 旅行

すべて ニュース 画像 地図 動画 もっと見る 設定 ツール

約 951,000,000 件 (0.44 秒)

【Relux】高級ホテル・旅館予約 | この夏はいつもより贅沢な旅行を
www.rlx.jp/

今までにない極上の旅の体験を。厳選ホテルを最低価格保証で。宿泊プランは会員限定価格。年会費、利用料は無料。宿泊費の5%をポイント還元。サービス: FacebookIDでかんたん登録, GoogleIDでかんたん登録, メールでかんたん登録。

日航ノースランド帯広 - 最低 ¥8,000 - 帯広駅隣接の安らぎの空間・もっと見る

露天風呂付き客室なら	東京から2時間。関東近郊
お部屋で露天風呂を楽しめる旅館	鉄道や車で東京から2時間
日頃の疲れを癒されてみませんか	東京近郊の旅館で過ごしてみませんか

国内旅行・国内ツアーの格安・人気プラン検索 | 【日本旅行】
www.nta.co.jp/kokunai/

国内ツアー、国内旅行を季節やテーマ別にご紹介。北海道、沖縄、京都、大阪など行先別にご案内。観光スポット情報も盛り沢山。人気のプランや、格安プラン、新幹線宿泊セットプラン、飛行機宿泊セットプラン、パッケージツアー・日帰りバスツアーなど国内ツアー ...

東京ディズニーリゾート®への旅・サマーセール・赤い風船・夏休み国内家族旅行

【H.I.S.】海外旅行・国内旅行の総合旅行サイト

(リスティング広告例: グーグル検索結果)



(3) インターネット広告

自社インターネット広告での注意点

他媒体の広告と同様の注意が必要

-商標を正しく使用しているか

-他者の権利を侵害していないか

「タイアップ広告(記事広告)」

広告を作成する主体(媒体側)と
広告主(企業側)とが異なる

⇒媒体側と事前に確認すべき

問題発生時の { **解決手段**
責任の所在



(富士通タイアップ広告)





(3) インターネット広告

他者による権利侵害への対応

簡単，低予算で出すことが可能

⇒不正利用されやすい



防止策や対応策については、広告サービスによって
対応方法や手順が異なる

⇒ **広告サービスの規約やポリシー等を事前に確認して
おくことが迅速な対応に繋がる**



(3) インターネット広告

① 権利侵害防止策(事前)

特定のアカウントについて商標の使用を許可

⇒許可されたアカウント以外で

商標が使用された場合、

その広告を停止できる

※制限範囲・対象は限定される
(検索キーワードとして使用する
場合は対象外となる場合もある)

Google AdWords 商標使用許諾リクエスト 日本語

1 連絡先 2 商標 3 広告主 4 補足説明 5 確認

申し立てを提出する場合は、代わりにこちらの[申し立てフォーム](#)をお使いください。

連絡先情報

お客様が商標権所有者様または商標権侵害の申し立てに記載されている連絡担当者様ではない場合は、このフォームを使用しないでください。また、商標権所有者様は、ご自身のアカウントの使用許諾にもこのフォームを利用できます。

条件: 次の点にご注意ください:

- Google では、商標権所有者様または商標権侵害の申し立てに記載されている連絡担当者様から直接送られた使用許諾リクエストのみに対応させていただいております。商標権所有者様の支社や子会社であっても、商標権侵害の申し立てに記載されている連絡担当者様または以前に商標権所有者様から承認された連絡担当者様ではない場合、Google ではリクエストに対応いたしかねますのでご了承ください。
- Google では、条件のない使用許諾リクエストのみに対応しております。そのため、広告コンテンツの期間、種類など、商標のご利用条件の指定はご遠慮くださいますようお願いいたします。Google では、広告主による特定の用語のすべての使用を禁止または許可することはできません。商標権所有者様はいつでも使用許諾を取り消すことができます。

商標権所有者様との関係 商標登録に記載されている商標権所有者 その他の連絡先情報

(Google: 商標許諾リクエスト)

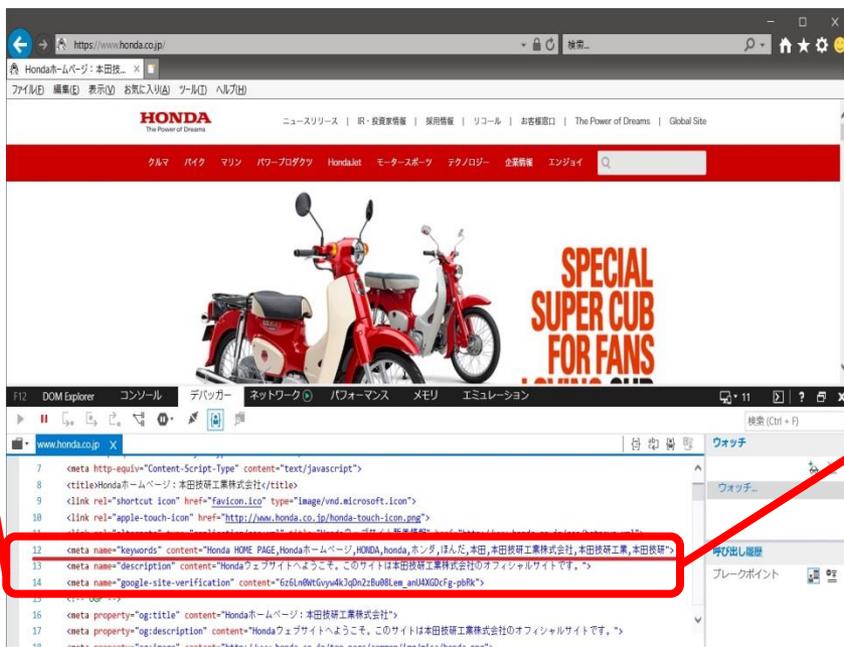


(3) インターネット広告

他者商標をメタタグに使用する行為

「リスティング広告で他者商標をメタタグに使用する行為が、商標権侵害を構成するか」

`<meta name="keywords" content="Honda HOME PAGE,Hondaホームページ,HONDA,honda,ホンダ,ほんだ,本田,本田技研工業株式会社,本田技研工業,本田技研">`



メタタグ：

検索エンジンに認識させるためにウェブページに埋め込む文字列





(3) インターネット広告

他者商標をメタタグに使用する行為

- メタタグへの記載を商標的使用と認定し、
**他者商標をメタタグに使用する行為は
商標権侵害に該当すると判じた**

「中古車の110番事件」

(大阪地判平17.12.8, 平16年(ワ)第12032号)

「IKEA事件」

(東京地判平27.1.29, 平24年(ワ)第21067号等)

ただし、両判決で判断基準が異なる

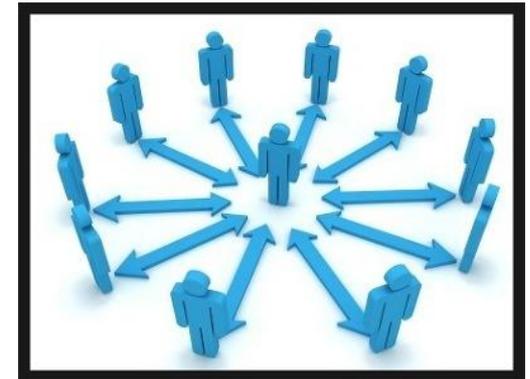
⇒商品購入時点の意思決定に影響を与え得るという条件が
必要か否か



(4) SNS

SNS (Social Networking Service) とは

- 社会的ネットワークをウェブサイト上で構築するサービス
 - マーケティングツール
- ※情報拡散のコントロール困難



サービス例 :

Facebook Instagram LINE Twitter



(4) SNS

自社によるSNS利用時の注意点:

- SNSで用いる「独自」のロゴやスローガン
- ハッシュタグ

メタタグに類し検索にも用いられる

登録商標「#SAYITWITHPEPSI」(ペプシ社)

= 商標の使用になり得る

⇒ 商標調査の要否検討



(@SoftBankのTweet) 29



(4) SNS

他者による権利侵害への対応

アカウント名、コンテンツ等へ
自社商標が無断で利用される

- なりすまし
- ブランドファン

対応策

- SNS運営会社への侵害報告
- 当事者間の交渉



(Instagram:なりすまし例)



(Instagram: 商標権侵害の申立てフォーム)³⁰

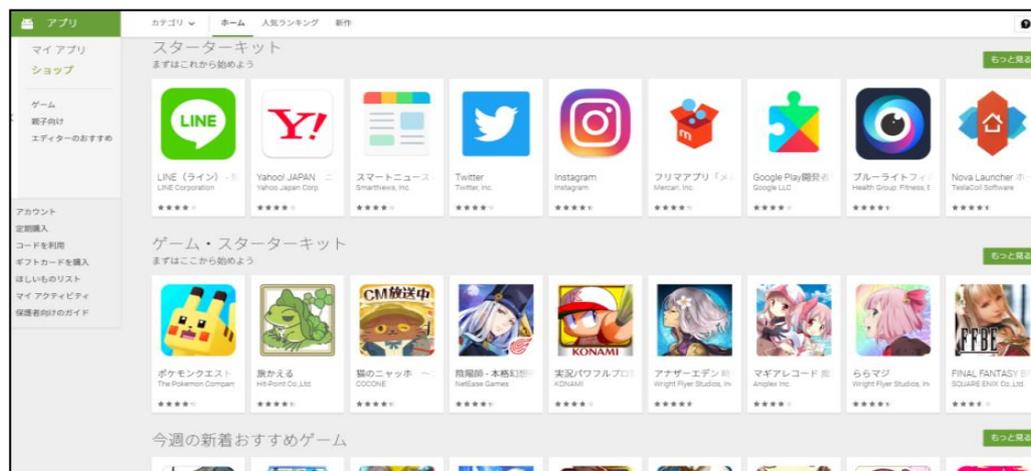


(5) アプリ

アプリとは

スマートフォンやタブレットにダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア

- 製品やサービスを提供するだけでなく、広告宣伝効果もある。
- 商取引の対象になる。
- 識別力のある名称や特徴的なアイコンは商標として機能する場合もある。



(Google Play)



(5) アプリ

アプリ提供時の注意点

- アプリはソフトウェア

・名称、アイコン

提供予定国で、商標調査、権利化の検討

・特定の国・地域「のみ」が対象となる場合

ダウンロード制限等

- 商標調査・権利化の対象区分

第9類(ソフトウェア),第42類(ソフトウェアの提供)

アプリで提供されるサービスも

【例】

カーナビアプリ...第39類 道路情報の提供

教育アプリ ...第41類 知識の教授



(5) アプリ

他者による権利侵害への対応

- 侵害者へ直接警告
- アプリストアへ配信停止の申請

Legal ヘルプ ログイン

Google からコンテンツを削除する

このページでは、適用される法律に基づき Google サービスからの削除を希望するコンテンツを報告できます。すべての項目に入力していただくと、お問い合わせ内容について Google で詳しく調査することができます。

Google の[利用規約](#)やサービスポリシーに関連する法律外の問題については <http://support.google.com> をご覧ください。

問題のコンテンツが表示される Google サービスごとに、個別に通知を送信していただけますようお願いいたします。

どの Google サービスに関連する申し立てですか？ [Google Play: アプリ](#)

お調べになりたいことを入力してください。 [商標権侵害にあたる件に関連して法的な問題がある](#)

申し立て通知を提出するにはこちらのフォームをご利用ください。

(Google: 商標権侵害の申立てフォーム)

Legal Hardware Software Sales & Support Internet Services Intellectual Property More Resources

Choose your language: 日本語

App Store Content Dispute

ようこそ

App Storeで公開または販売されているアプリケーションが、あなたの知的財産権を侵害していると思われる場合、このフォームを使って App Store Legal Team宛に異議の申し立てを提出することができます。iTunes Storeで公開または販売されている、アプリケーション以外のコンテンツに関する異議申し立てについては、[こちらの専用フォーム](#)をお使いください。

App Storeで公開または販売されているアプリケーションは第三者プロバイダにより提供されています。次ページ以降に示したプロセスに従って問題となるアプリケーションを特定し、権利の侵害が疑われる内容の説明を提出すると、App Store Legal Teamが参照番号と共に問題となるアプリケーションを提供するプロバイダへの連絡先をお知らせします。それ以降の App Store Legal Teamとの連絡はすべてメールにて行われますので、通知された参照番号は常にメールの件名に表記してください。

次へ進む

Legal Intellectual Property

Hardware and Software: Hardware Warranties | Sales & Support: AppleCare | Internet Services: Website Terms of Use | Intellectual Property: Unpublished Idea Submission Policy

(Apple: 商標権侵害の申立てフォーム)



(6)ドメイン名

ドメイン名とは

インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合という。(不正競争防止法第2条第9項)

※原則として誰もが先着順に登録することができる

ホームページの場合: www.example.co.jp (赤字の部分がドメイン)

メールアドレスの場合: taro@example.co.jp (赤字の部分がドメイン)



(6)ドメイン名

ドメインの種類
種類

gTLD
分野別
ドメイン

用途	TLD
商業組織向け	.COM
ネットワーク向け	.NET
非営利組織向け	.ORG
地名・地域名	.tokyo .paris .africa
一般名	.blog .music .radio
社名・商標	.honda .fujitsu .nikon

新gTLD

ccTLD
国/地域
ドメイン

日本	(汎用)	.JP
	会社向け	.CO.JP
	ネットワーク向け	.NE.JP
アメリカ		.US



(6)ドメイン名

自社によるドメイン登録・使用時の注意点

- 他人の特定商品等表示と同一もしくは類似するドメイン名を登録および使用することは避けるべき

(不正競争防止法第2条第1項第13号)

- 商標出願と同時に主要なgTLD、ccTLDにドメイン名の登録をする
⇒他者による冒認登録を排除



(6)ドメイン名

他者による不正登録・使用への対応

自社の製品名・サービス名に係るドメイン名を使用した他者のウェブサイトが、自社のウェブサイトとの誤認や混同のおそれがある場合

- 交渉：ドメイン名保有者への改善申し入れ
- 訴訟提起：不正競争防止法、商標法

その前に





(6)ドメイン名

紛争処理機関への申立

日本知的財産仲裁センター
Japan Intellectual Property Arbitration Center

03-3500-3793 お問い合わせ

HOME > 取扱業務 > JPドメイン名紛争処理

取扱業務

JPドメイン名紛争処理

取扱業務の概要

代理人

パネリスト候補者

JPドメイン名紛争処理にかかる費用

JPドメイン名紛争処理の規則等

JPドメイン名紛争処理の事件・裁定一覧

取扱業務

相談 +

調停 +

仲裁 +

JPドメイン名紛争処理

JPドメイン名紛争処理の概要

JPドメイン名紛争処理の手続き

代理人

パネリスト候補者

申立書及び答弁書の提出方法

JPドメイン名紛争処理にかかる費用

ドメイン名紛争処理手続の書式及び記入例

JPドメイン名紛争処理の規則等

JPドメイン名紛争処理のQ&A

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則

JPドメイン名紛争処理の事件・裁定

(日本知的財産仲裁センター)

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

IP Services Policy Cooperation Knowledge About IP About WIPO

Search WIPO

ホーム > IP サービス > WIPO仲裁調停センター

WIPOによるドメイン名紛争統一処理方針(処理方針)についてのガイド

このガイドは、ドメイン名紛争統一処理方針の下でのドメイン名紛争処理および処理方針の下でのWIPO仲裁調停センターの紛争処理手続に関して、頻繁に尋ねられる質問に回答するためのものです。

項目

- A. ICANNドメイン名紛争統一処理方針の適用範囲
- B. 紛争処理手続の概観
- C. 申立書の準備と提出
- D. 答弁書の準備と提出
- E. 紛争処理パネルの役割
- F. 紛争処理パネルの裁定
- G. 登録機関の役割
- H. WIPO仲裁調停センターの役割
- I. 手数料
- J. 関連資料

このガイドの中で扱われていない特殊な質問については、<arbitrator@wipo.int>宛ての電子メールにて問い合わせることができます。処理方針の下でのドメイン名紛争処理に関する情報は、the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」)のウェブサイトでも入手することができます。

WIPO仲裁調停センターは、現実の個々の紛争あるいは将来起こりうる紛争の是非に関する法的な助言を行うことはできません。個々の事件における当事者の立場の優位性についての助言や、その他の純粋な手続上の問題以外に関する助言が必要な場合、弁護士から助言をのけるようにして下さい。センターが、特定の弁護士を推薦することはありません。

A. ドメイン名紛争統一処理方針の適用範囲 <トップに戻る>

(WIPO)





目次

1. 共通検討項目
 - (1) インターネット上における商標の使用
 - (2) 商標調査及び出願検討対象国
 - (3) 商標調査対象分類
2. 個別検討項目
 - (1) ブランドサイト
 - (2) ECサイト
 - (3) インターネット広告
 - (4) SNS
 - (5) アプリ
 - (6) ドメイン名



3. おわりに



おわりに

インターネット：関連する技術の進歩によって日々進化

- 裁判例や法改正の情報だけでなく、インターネットに関する**最新情報も収集する**

他者の商標権の侵害回避
他者による権利侵害行為

迅速な対応が必要

インターネット上の諸問題：**知的財産部門だけで完結しない**

- マーケティングやシステム等の**関係部署との連携**が必須
- 社内啓発活動、問題発生に備えた**体制構築**が重要



ご清聴ありがとうございました