

米国商標法における間接侵害に関する一考察

An Analysis of Secondary Liability in Trademark Law in the U.S.

安藤 和宏*
 ANDO Kazuhiro

〔抄録〕

2012年、商標権侵害に関与する者に対して、侵害主体として、商標権侵害責任を問うことができるかが争点となった訴訟の控訴審判決が下された（Chupa Chups 事件）。この判決は、ショッピングモール運営者に対する商標権侵害主体に関する判断基準を知財高裁が初めて示したものとして、大きな注目を集めた。一方、米国では商標権侵害に関与する者の法的責任（米国法でいう間接侵害）をめぐる訴訟は多く、長年にわたって活発な議論が行われている。米国の間接侵害には寄与侵害と代位責任という2つの法理があるが、商標権の侵害訴訟では寄与侵害が重要な争点となることが多い。

寄与侵害が争点となる訴訟では、Inwood 最高裁判決が定立した Inwood テストという判断基準が一般的に適用される。Inwood テストとは、(1) 製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引する場合、または(2) 彼らが商品を継続的に供給し、かつ、その供給先が商標権を侵害することを実際に知っている場合（現実の認識）、または知っていると考えるのが合理的である場合（擬制的認識）、製造業者や販売業者に対して、寄与侵害責任を負わせることができるというものである。

米国では、2010年に有名ブランドの Tiffany がショッピングモール運営者である eBay を提訴した事件の控訴審判決が下されたが、eBay は侵害品に対する一般的な調査・監視義務を有さないとし、eBay が侵害品の通知に対して、迅速に対応していたことを重視して、寄与侵害責任を否定した。このように、米国の裁判所が商品やサービスの提供者に対して、一般的な調査・監視義務を課すことを一貫して否定していることは、注目に値する。本稿は、商標権の間接侵害に関する米国の裁判例と議論状況を紹介します。日本法への若干の示唆を行うものである。

1. はじめに

2012年、インターネットのショッピングモールにおいて、出店者によって展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときに、ショッピングモール運営者が商標権の侵害主体として、商標権侵害責任を負うかが問われた訴訟の判決が知財高裁で下された（知財高裁平成24・2・14判時2161号86頁）。いわゆる Chupa Chups 事件である。こ

の判決は、ショッピングモール運営者に対する商標権の侵害主体に関する判断基準を知財高裁が初めて示したものとして、大きな注目を集めた。判決はショッピングモール運営者の商標権侵害責任を否定したが、次のとおりに述べて、商標法における侵害主体性に関する判断基準を定立した。

「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

* 東洋大学法学部 教授
 Professor of law, Toyo University

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。」

日本と異なり、米国では他人の商標権侵害に関与する者の法的責任（米国法でいう間接侵害）をめぐる訴訟は多く、長年にわたって活発な議論が行われている。米国商標法における間接侵害法理は、不法行為法にその起源を持つが¹⁾、寄与侵害と代位責任という2つの異なる法理論によって構成され、発展してきた。米国の間接侵害法理は、実際の行為者を行為主体として評価し、直接侵害者による侵害行為の存在を前提に、間接侵害者の法的責任を問うという構成を取る²⁾。後述するように、Chupa Chups 控訴審判決の2年前に、世界最大のオンライン・ショッピングモール運営者である eBay が商標権の間接侵害責任を負うかが争点となった eBay 控訴審判決が下された³⁾。これは米国の最大都市であるニューヨークを擁する第2巡回区連邦控訴裁判所が下した判決として、ほかの管轄区にも大きな影響を与えらると思われる。

本稿は、米国商標法における間接侵害法理を分析、考察するとともに、日本法への若干の示唆を行うものである。なお、検索エンジン・サービスの運営者に対する侵害責任も間接侵害の重要な論点であるが、米国では直接侵害として扱われてい

ることが多く、また紙幅の都合上、本稿では取り上げないことにする。

2. 寄与侵害法理

(1) 寄与侵害法理の概観

寄与侵害法理は、他人の侵害行為に直接的に寄与する者に対して、法的責任を負わせるとする不法行為法の一原則から派生したものである。したがって、他人に対して寄与侵害責任を問うためには、直接侵害の存在が前提となる⁴⁾。この法理の下では、直接の商標権侵害を知っている（現実の認識）か、あるいは知っていると考えるのが合理的である場合（擬制的認識）、侵害行為を教唆、誘発、あるいは助長する者は法的責任を負うことになる。ランナム法は特許法と異なり⁵⁾、他人による侵害行為に対する法的責任についての明確な規定を持たない⁶⁾。しかしながら、裁判所はこの法理の下で、侵害行為を直接行わない者に対して、一定の要件の下で、寄与侵害責任を負わせることができるとしてきた。

直接侵害者への寄与は、不法行為を助長するような実質的なものでなければならない。また、寄与侵害者は不法行為について、現実の認識または擬制的な認識をしている必要がある。つまり、寄与侵害者は意図的に直接侵害者による不法行為を手助けしていなければならないのである⁷⁾。侵害行為を合理的に知りうる場合でも認識の要件を満たすが、この要件は直接侵害者へ物品やサービスを提供する者に対して、全般的な監視・調査義務を負わせるものではない。合理的な分別のある人を基準にして、被告の立場であれば、不法行為を認識していたと考えられるときには、認識の要件が満たされるというものである。

後述する代位責任は使用者責任から派生した法理であるため、侵害判断においては被告と直接侵

害者との関係に着目する。一方、寄与侵害は被告と直接侵害行為の関係に焦点をあてて法的責任の判断がなされる。ここに両者の最も大きな違いがある。寄与侵害と代位責任は、間接侵害という同じ不法行為のカテゴリーに属するため、しばしば重疊的に適用されるが、それぞれが異なる法理を根源に持つのである。次節では、寄与侵害に関する主要な裁判例を見ていくことにしよう。

(2) 主要な裁判例

William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924)

【事案の概要】

1899年、製薬会社である Eli Lilly & Co. (原告) は、キニーネという薬にチョコレートを混ぜた液状の医薬品を Coco-Quinine という商標を付して販売した。数年後、William R. Warner & Co. (被告) は Quin-Coco という商標を付したほぼ同一の医薬品の販売を始めた。被告は販売先の薬局に対して、原告の医薬品を買い求める顧客に被告の医薬品を売るように要求し、原告の医薬品と色も匂いも似ている被告の医薬品を提供した。その結果、多くの顧客が原告の医薬品と勘違いして、被告の医薬品を購入した。

そこで、原告は被告に対して、商標権侵害および不正競争を主張し、被告の医薬品の製造・販売および Quin-Coco 商標の使用差止めを求めて、ペンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。一審では原告の請求が棄却されたため、原告が控訴した。控訴審では被告による商標権侵害を認めなかったが、被告の行為は不正競争に当たると認定した。そこで被告は連邦最高裁判所に上訴した。

【判旨】

被告は、製造する医薬品を原告の医薬品と明確に区別できるラベルが貼付されている瓶に入れて、薬局に販売している。この取引において、被告による詐欺行為があったとは認められないが、薬局はこの医薬品を瓶から他の容器に移して、顧客に販売している。そして、証言によると、この薬局の行為によって、原告の医薬品だと思っ、被告の医薬品を購入した者が多く存在した。薬局に対する詐欺行為がないこと、あるいは薬局が被告から仕入れた医薬品を正確に把握していることは、大した問題ではない。被告の行為によって、薬局は顧客に対して、原告の医薬品だと騙して被告の医薬品を購入させることができた。この被告の行為は不法行為である。詐欺を犯すように他人を誘引し、そのための手段を提供する者は、等しく有責であり、その損害に対して法的責任を負うのである。

【解説】

この事件は、連邦商標法であるランサム法が制定される 1946 年よりも前に起きたものであるが、コモンローが不正競争における寄与責任を認めたリーディング・ケースである⁸⁾。原告の Eli Lilly & Co. は、1876 年に米国インディアナ州で創業した世界で有数の製薬会社である。原告は、マラリアの特効薬であるキニーネにチョコレートを混ぜて販売していた。というのも、キニーネは強い苦みを持っているため、そのままではとても飲みにくいからである。原告が Coco-Quinine という商標をこの医薬品に付けたのも、チョコレート入りの医薬品であることを示すためだったと思われる。しかしながら、このネーミングは裏目に出た。というのも、裁判では Coco-Quinine は記述的商標であり、被告による Quin-Coco 商標の使用は、不正競争

争に当たらないと判断されてしまったのである。また、キニーネはすでに特許が切れていたため、原告は特許権侵害を主張できなかった。

しかし、最高裁は被告の営業行為、すなわち、原告の医薬品を買い求める顧客に対して、被告の医薬品を販売する行為を問題視した。そして、実際に顧客を騙しているのは薬局であるが、最高裁は薬局に対して不法行為をそそのかしているのは被告であるとして、原告による差止請求を認容した。原告の医薬品に比べて被告の医薬品の方が仕入値が安く、薬局にとっては、被告の医薬品を顧客に販売した方が利益率が高い。したがって、薬局には不法行為をする動機があるものの、被告は薬局の不法行為を後押ししている。連邦最高裁は「詐欺を犯すように他人を誘引し、そのための手段を提供する者は……その損害に対して法的責任を負う」として、原告による差止請求を認容したが、この誘引法理とも呼べる間接侵害の法理は、次に紹介する *Inwood* 最高裁判決で *Inwood* テストとして定立されることになる。

***Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*, 456 U.S. 844 (1982)**

【事案の概要】

Ives Laboratories (原告) は、その特許発明である処方薬のシクランデレートを製造し、色の付いたカプセルに入れて、登録商標 *CYCLOSPASMOL* を付して、卸売業者や薬局、病院に販売していた。この特許が消滅した後、*Inwood Laboratories* (被告) を含むいくつかのジェネリック薬の製薬会社がこの医薬品の製造を開始し、原告のカプセルを意図的に真似たカプセルに入れて販売した。薬剤師が被告から仕入れたジェネリック薬を原告の登録商標である *CYCLOSPASMOL* と不正表示して販売したため、原告は被告に対して、原告のカプセル

と似たカプセルを使ってジェネリック薬を販売することは、薬剤師による不正表示行為に寄与すると主張して、ランハム法 32 条違反等に理由に、差止めおよび損害賠償を求めてニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。一審は原告の請求を棄却したため、原告は第 2 巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴審は原告の請求を認容したために、被告が連邦最高裁判所に上訴した。連邦最高裁判所は以下の通り判示して、判決を破棄し、第 2 巡回区連邦控訴裁判所に審理を差し戻した。

【判旨】

下級審裁判所が正しく認めるように、商標権侵害に対する責任は、実際に他人の商標を商品に付して、虚偽表示を行う者以外の者にも及ぼすことができる。たとえ、製造業者が商品の流通経緯において、他人に対するコントロールを直接行わない場合であっても、一定の条件の下では、製造業者の行為に対して、商標権侵害として、法的責任を負わせることができるのである。したがって、製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引する場合、あるいは彼らとその商品を継続的に供給し、かつ、その供給先が商標権を侵害することを知っている、または知っていると考えるのが合理的である場合、当該製造業者や販売業者は不正表示によって生じた損害に対して、寄与侵害責任を負うことになる。

ジェネリック薬に原告の登録商標を付した薬剤師による不正表示行為がランハム法 32 条違反になるのは、争いがない。しかしながら、被告が薬剤師による侵害行為に対して法的責任を負うかどうかは、被告が薬剤師に対して、ジェネリック薬に不正表示をすることを意図的に誘引したか、あるいは薬剤師がジェネリック薬に不正表示をすることを知った上で、処方薬のシクランデレートを

継続的に販売していたかによる。連邦地方裁判所は、原告がいずれの事実も証明していないと結論づけたのである。

【解説】

この Inwood 最高裁判決は、寄与侵害の判断基準を定立した判例として、最も重要な判決である。この判決で定立された Inwood テストがその後の裁判例に適用されることになる。Inwood テストとは、(1) 製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引する場合、または (2) 彼らが商品を継続的に供給し、かつ、その供給先が商標権を侵害することを実際に知っている場合（現実の認識）、または知っていると考えるのが合理的である場合（擬制的認識）、製造業者や販売業者に対して、寄与侵害責任を負わせることができるというものである。

この判決から 13 年後の 1995 年に第 3 次不正競争法リステイトメントが発表された。そして、その第 27 条は、商品の製造業者および販売業者に対する商標権の寄与侵害の要件を次のように規定している。

第 27 条（製造業者および販売業者による寄与侵害）

第三者に商品またはサービスを提供する者は、当該第三者が第 20 条に規定する規則の下で、他人に対して侵害責任を負うような方法でその商品またはサービスをさらに提供する場合、以下の要件を満たすときは寄与侵害責任を負う。

- (a) 第三者に対して意図的に侵害行為を行わせるように誘引する者、または
- (b) 第三者による侵害行為が合理的に予想される場合において、当該行為の発生を予防するための合理的な対策を講じなかった者

興味深いことに、Inwood テストの要件 (2) と不正競争法リステイトメントの要件 (b) には、違いがある。Inwood テストでは「製造業者や販売業者が商品を継続的に供給する」ことが要件とされているが、不正競争法リステイトメントでは「侵害行為の発生を予防するための合理的な対策を講じなかった」ことが要件となっている。これは、不正競争法リステイトメントが商品供給行為に加えて、サービス提供行為も寄与侵害の対象としたためと考えられる。

次に直接侵害者への商品供給行為ではなく、サービス提供行為が問題となった裁判例を見てみよう。舞台は米国でよく見かけるフリーマーケットに移る。まずは、売り子が商標権の侵害品を販売している場合、売り場を提供するフリーマーケット運営者が寄与侵害責任を負うのかが問題となった Hard Rock Café 事件を紹介しよう。

Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

【事案の概要】

Hard Rock Café Licensing (原告) は、T シャツやスウェットシャツ等の衣料品を指定商品とする商標権を保有している。1989 年に原告は私立探偵を雇って、侵害品の調査を開始した。その結果、Iqbal Parvez という人物が CSI (被告) の運営するフリーマーケットで、原告の T シャツの侵害品を販売していることがわかった。また、Harry's Sweat Shop (被告) という店も侵害品を販売していることがわかった。原告は Iqbal Parvez, Harry's Sweat Shop, CSI 等に対して、商標権侵害を主張して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。ほとんどの被告は和解したが、CSI と Harry's Sweat Shop は和解しなかった。第一審では原告の請求が認められたため、被告が第 7 巡回区連邦控訴裁判

所に控訴した。控訴審では以下のように判示して、一審判決を破棄し、審理を地方裁判所に差し戻した。

【判旨】

製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引する場合、あるいは彼らとその商品を継続的に供給し、かつ、その供給先が商標権を侵害することを知っている、または知っていると考えるのが合理的である場合、当該製造業者や販売業者は不正表示によって生じた損害に対して、寄与侵害責任を負うことは、すでに確立された法理である。一見すると明確な法理に思えるが、この法理が実際に商品を製造または販売していない者に対して、どのように適用されるかは明らかではない。たとえば、CSI が Parvez に対してフリーマーケットの売り場の設営を手伝う人員を派遣した場合、たとえ派遣人員が Parvez による侵害品の販売を知っていたとしても、そのような一時的な補助者に対して、法的責任を負わせることはできないだろう。

CSI には、侵害品の販売に対する予防策を積極的に講じる義務はない。CSI が侵害行為を知っていると考えるのが合理的であるという要件は、合理的な分別のある人間の行為を前提としている。しかし、これは CSI に侵害行為を発見したり、防止したりする義務を課すものではない。当裁判所は、CSI が Hard Rock Café の商業的利益のための従順な保護者になることを要求するような保護の拡張をすべきではないと考える。したがって、第一審の事実認定に基づくと、Parvez の侵害行為に対して、CSI が寄与侵害責任を負うという結論を下すことはできないのである。

【解説】

この事件では、裁判所による「意図的な無視」

(willful blindness) の解釈の相違が判決に大きく影響することになった。第一審は、CSI が侵害行為を意図的に無視したことは、Inwood テストの認識要件を満たすとして、CSI の寄与侵害を認めた。しかしながら、地裁は CSI の心理状態についてほとんど言及せず、CSI が侵害品に対する予防措置を講じなかったことを重視して、CSI には合理的な予防措置を講じる義務があるとした。これは CSI が製造業者や販売業者ではなく、フリーマーケットの売り場を提供するというサービスの提供者であるため、本判決後に発表される第 3 次不正競争法リステイトメントの要件 (b) のアプローチを採用したものと考えられる。

一方、控訴審は、フリーマーケットの運営者である CSI が売り子である Parvez による侵害行為を直接知っていたとは認めなかった。控訴審でも、侵害行為を意図的に無視することは、現実の認識と等しいとされた。そして、そのことは CSI に法的責任を負わせるに十分な根拠となると判示した。その一方で、「意図的な無視」とは、不法行為を疑いながらも、意図的に調査をしなかったことをいうとして、CSI の心理状態を問題にしなかった地裁の「意図的な無視」の解釈には疑問があるとした。このように「意図的な無視」をめぐって、一審判決と控訴審判決では解釈が分かれたが、第 7 巡回区連邦控訴裁判所が定立した「意図的な無視ルール」は、その後の裁判例で広く採用されるようになる。

Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)

【事案の概要】

Fonovisa (原告) は、ラテン・ヒスパニック音楽の録音物の著作権および商標権の所有者である。Cherry Auction (被告) は、カリフォルニア州フレ

スコでフリーマーケットを運営している会社である。売り子はブースのスペースの賃借料として、被告に日決めの賃料を支払っている。被告は来場客用の駐車場を用意し、フリーマーケットの広告宣伝を行い、理由の如何を問わず、売り子を売り場から立ち退かせる権限を持っていた。したがって、被告は著作権侵害や商標権侵害を理由として売り子を排除することができる。加えて、被告はフリーマーケットの来場者から入場料を取っている。原告は被告に対して、商標権の寄与侵害等を主張し、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起したが、請求が棄却されたため、第9巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。連邦控訴裁判所は次のように判示して、一審判決を破棄し、地方裁判所に審理を差し戻した。

【判旨】

Inwood 事件の被告は、薬剤師が被告の販売するジェネリック薬のラベルではなく、原告の登録商標を付して、医薬品に不正表示をしていたことを知りながら、薬剤師に医薬品を卸していた。本件では、原告が的確に指摘するように、被告は録音物を販売していないが、相当な売上を上げるために必要な売り場を提供しているのである。Hard Rock Café 事件において、第7巡回区連邦控訴裁判所は商標権の寄与侵害責任のための Inwood テストをフリーマーケットの運営者に適用した。この事件では、フリーマーケットの運営者が売り子による Hard Rock Café 商標が付された侵害品の販売を実際に知っていたことの証明がなかった。しかし、フリーマーケットの運営者が今まきに行われている商標権の侵害行為を「意図的に無視した」場合、裁判所は当該運営者に対して、寄与侵害責任を負わせることができるのである。

【解説】

この事件は、著作権法および商標法における間接侵害の最重要裁判例の一つである。Hard Rock Café 事件と同じく、被告はフリーマーケットの運営者である。本件では、現地の保安官がフリーマーケットの強制捜査を行い、38,000 以上の海賊版レコードを押収している。その翌年にも売り子は海賊版レコードを販売しており、保安官は被告の Cherry Auction に対して、海賊版レコードがフリーマーケットで販売されていることを通知している。また、Cherry Auction は保安官に対して、売り子からの情報を保安官に提供することに合意していた。加えて、Cherry Auction の調査員は、海賊版レコードが売り子によって販売されている事実を把握していたのである。このような状況においては、Cherry Auction が侵害行為に対して「意図的な無視」をしたと認定されても仕方がないだろう。

1990 年代後半からインターネットの普及によって、間接侵害の舞台はネットワーク上の不法行為に移っていく。まずは、ドメインネームをめぐる間接侵害訴訟を見てみよう。

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999)

【事案の概要】

Lockheed Martin Corp. (原告) は「Shunk Works」という航空機の設計と製造を行う工場を所有・運営しており、この商標は登録されている。訴外の第三者が「Shunk Works」を使った複数のドメインネームを登録したため、原告はドメインネームの登録業務を独占的に行っている Network Solutions, Inc. (被告) に対し、ドメインネームの登録を抹消するように要求した。しかし、原告が被告の定める紛争解決手続をしなかったため、被告はただちに当該登録を抹消しなかった。そのため、原告は

商標権の寄与侵害等を主張して、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。第一審では原告の請求が棄却されたため、原告は第9巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴審は以下のように判示して、一審判決を維持した。

【判旨】

Hard Rock Café 判決と Fonovisa 判決が確立した「直接のコントロールと監視」ルールは、本件ではその要件を満たさない。第一審が正しく認定したように、被告のサービスは「商品を供給する」という要件の拡張を正当化するための直接のコントロールと監視を伴っていない。このような場合にまで権利を及ぼすことは、Inwood 事件やその関連裁判例の判決の射程を大きく超えることになってしまう。

本事案が Fonovisa 判決の射程に収まるように、原告は被告のサービスを侵害者とのライセンスであると特徴づけている。当裁判所も被告がドメインネームの登録者に対して、ルーティング・サービスをライセンスしているという原告の主張に同意する。しかし、ルーティング・サービスはただの一つのサービスにすぎない。一方、Fonovisa 事件や Hard Rock Café 事件では、被告は場所を提供するというライセンスを行い、その結果、第三者がその売り場で行っていた侵害行為に対して、直接のコントロールを及ぼしていたのである。

【解説】

本判決は、被告が侵害行為に対して、直接のコントロールと監視を実施していないことを理由として、被告の寄与侵害責任を認めなかった。しかし、この判決には「Inwood テストは、直接のコントロールや監視を商標権の寄与侵害の要件としていない。加えて、Hard Rock Café 判決は、コント

ロールを要件とする著作権法の代位責任法理の適用を拒絶している」という批判がなされている⁹⁾。確かに、Inwood テストは代位責任ではなく、寄与侵害の判断基準である。寄与侵害と代位責任はまったく法源が異なり、そのために要件も違う。一方で、Inwood テストは被告が商品の製造業者または販売業者であることを前提としているため、本件のように被告がサービスの提供者である場合、その要件を修正する必要がある。第9巡回区連邦控訴裁判所は、Hard Rock Café 判決と Fonovisa 判決を鑑み、著作権法における代位責任の要件の一つであるコントロール（監督）を使用したルールが適切であると判断したのであろう。

このように、本判決は「直接のコントロールと監視」という新しいルールを定立した。そして、このルールは、その後のサービス提供型の事件を扱う裁判例で広く採用されることになる¹⁰⁾。

Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)

【事案の概要】

Perfect 10（原告）は、「PERFECT10」という雑誌を発行し、会員制のウェブサイトを経営している。どちらもワールドクラスの美しいモデルの上質な写真を売りにしている。原告は、その雑誌とウェブサイトに掲載された写真にかかる著作権を保有し、「PERFECT10」という商標を登録し、写真の被写体である多くのモデルのパブリシティ権を保有していると主張している。原告は、複数の国において、多くのウェブサイトが無断で原告の写真をオンラインで販売していると申立てている。

原告は Visa や MasterCard 等の5つのクレジットカード会社（被告）に対して、原告の権利を侵害しているウェブサイトを何度も通知し、彼らの顧客がクレジットカードを使って、写真を購入し

ている旨を伝えたが、被告は何の措置も講じなかった。そのため、原告は被告に対して、商標権等の寄与侵害および代位責任を主張して、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。第一審では原告の請求が棄却されたため、原告は第9巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴審は、被告の寄与侵害責任について、以下の通り判示して、一審判決を維持した。

【判旨】

直接侵害を申し立てられている被疑侵害者が製品ではなく、サービスを提供している場合、裁判所は被告らが第三者による侵害行為の手段に対して、どの程度コントロールを及ぼすことができるかを考慮しなければならない。被告らに法的責任を負わせるためには、第三者が原告の商標を侵害するために使用する手段を、被告らが直接コントロールおよび監視できなければならない。しかしながら、原告はこれらの要件を満たしているとする有効な主張をしていない。

第一に、原告は被告らが商標権侵害を意図的に誘引したことを示していない。被告らは原告が承認したと思わせるような方法で原告の商標を使用しているウェブサイトに対して、重要なサポートを提供していると原告は主張するが、被告らが商標権侵害に積極的に関わったり、誘引したことを示していない。

第二に、第三者による商標権侵害の手段に対して、被告らが直接コントロールおよび監視できたことを原告は証明していない。原告はクレジットカードの支払システムが侵害品を購入するための「製品」または「手段」と主張するが、被告らの支払システムは原告の商標権を侵害するために使用された手段ではなく、被告らや支払システムがなくても侵害は起きる。「これ以上」のものがな

ければ、「直接コントロール」の要件は満たさないのである。

【解説】

本件のように商標権の直接侵害者が海外に所在している場合、直接侵害者の所在地で訴訟を提起するのは、原告に大きな負担がかかる。そのため、Visa や MasterCard といった大手のクレジットカード会社を被告として、米国で訴訟を提起し、直接侵害者に対する金銭の決済サービスを止めさせるという訴訟戦略は、実効性・即効性の観点からも理解できるものである。しかし、クレジットカード会社は決済サービスを提供しているだけであり、直接侵害者の侵害行為との関係は希薄である。また、決済サービスを提供する相手が侵害品を販売していることは知りようもない。したがって、本件のような事案でクレジットカード会社を寄与侵害責任に問うことは難しいだろう。

Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir.2010)

【事案の概要】

オンラインのショッピング・サイトを運営しているeBay（被告）は、Tiffany（原告）の商品の売上により、多大な収益を上げていた。eBayのサイトで販売されている商品には、Tiffanyの侵害品が含まれており、eBayは侵害品を購入した消費者から苦情を受けていた。eBayは侵害品のチェックをしていなかったが、毎年2千万ドルを投じて購買者保護プログラム等を運営し、eBayサイトの信用と安全を促進していた。2002年5月までにeBayはfraud engineというプログラムを導入して、侵害品の発見と撲滅に注力した。また、同時にeBayは手作業で販売カタログをチェックし、侵害品の販売防止に努めていた。しかしながら、Tiffanyは

eBay が Tiffany の侵害品の販売を促進・宣伝しているとして、商標権の寄与侵害等を主張して、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起したが、請求が棄却されたので、第2巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴裁判所は以下のように判示して、地裁の判決を維持した。

【判旨】

サービス・プロバイダーは、そのサイトが侵害品の販売に利用されていると一般的に認識しているだけでは、商標権の寄与侵害責任を負うことはない。特定のカatalog商品が侵害品であり、商標権を侵害しているという現実の認識が必要なのである。eBay は、一般的にそのサイトで Tiffany の侵害品が掲載・販売されていることを認めているようだが、それ以上のことなしに、この認識だけでは、Inwood 判決の下で、eBay に対して法的責任を負わせることはできない。地方裁判所は、十分に考慮した結果、eBay は侵害品の販売に対して、意図的に無視したわけではないと判示した。この認定は明らかに誤りであると言えない。eBay はそのサイトで行われた侵害品の販売に関する情報を受け取ったが、その情報を無視しなかったのである。

【解説】

本件は、世界最大のオンライン・ショッピング・サイトを運営する eBay と世界で有数のブランド会社である Tiffany との訴訟であり、大きな注目を集めた判決である。Tiffany の主張は多岐にわたるが、訴訟の最大の目的は、サイト運営者である eBay に対して、侵害品の調査および監視義務を負わせたいというものであった。一方、eBay はそのような義務を負うのは Tiffany の方であり、Tiffany が侵害品の情報を eBay に伝えるべきと主張した。

これはまさに侵害予防措置の負担分配の問題であり、判決はオンライン・ショッピング・ビジネスに大きな影響をもたらすものであった。

裁判所は Inwood テストを適用して、eBay が寄与侵害責任を負うかを判断した。一審判決も控訴審判決も Inwood テストの認識要件は、eBay のサイトで侵害品が販売されているという一般的な認識では足りないとした¹¹⁾。さらに eBay が侵害品の通知に対して意図的な無視をすることなく、Tiffany から侵害品の情報を受け取ると、適切な方法で侵害品の販売を防止していると判示した。実際、eBay は VeRO という DMCA のノーティス・アンド・テイクダウンに類似した権利者保護プログラムを提供しており、権利者から侵害品の販売に関する情報を受け取ると、通知の受領後 24 時間以内（通常は 12 時間以内）に販売リストから侵害品を削除している。

それにもかかわらず、Tiffany は販売リストから削除されていない侵害品が eBay のサイトで大量に販売されていることを問題視した。Tiffany によると、eBay のサイトで販売されている Tiffany の商品のうち、正規品はわずか 5~20%であった。Tiffany は eBay のサイトで販売されている侵害品を低コストで迅速かつ効果的に発見できるのは、Tiffany ではなく、eBay であると主張したが、裁判所は侵害品の販売を監視するのは Tiffany の役目であるとして、この主張を退けた。

このように、裁判所は具体的な侵害品の特定は Tiffany に任せ、侵害予防措置の実施は eBay に任せるという負担分配の枠組みを構築した。これは最安価危機回避者（least cost avoider または cheapest cost avoider）の論理によって正当化されるかもしれない¹²⁾。侵害品の特定を最安価にできるのは Tiffany であり、侵害予防措置を最安価に実施できるのは eBay である。サイト上で販売されている

すべての侵害品を eBay に特定させるのは、負担が大きすぎる。そもそも eBay は出店者が販売する商品を所有していないため、サイトで販売されているすべての商品が真正品かどうかを正確に調査することは難しい¹³⁾。一方で、eBay は特定された侵害品を販売リストから削除するのは容易にできる。この観点から見ると、本判決には一定の合理性が見出せるのである。

3. 代位責任法理

(1) 代位責任法理の概観

商標権侵害の代位責任という概念は、使用者責任 (respondeat superior) なる代理原則の派生原理として発展したものである。この法理の下では、被告が侵害者の行為を監督する権限と能力があり、かつ、侵害行為について経済的利害関係があると認定された場合に代位責任に問われることになる。なお、裁判所はこの2つの侵害要件を監督 (control) と利益 (benefit) という簡潔な言葉で表現することが多い。代位責任は、典型的には依頼人と代理人との関係 (principal-agent relationship) に適用されるが、雇用者と従業員との関係 (master-servant relationship) はその一例である。

被告が侵害行為を知っていたかどうかは、代位責任の成立要件ではないため、「不知」は抗弁にならない。ただし、行為が故意によってなされたかどうかは、損害賠償の算定に影響を与えることがある。被告が侵害行為を知らなかった場合にまで法的責任を負わせるのは酷ではないかという疑問が生じるかも知れないが、これは衡平原則によって正当化されるといわれている。すなわち、侵害行為から経済的な利益を得た者は、商標権者に対して、不当に得た利益を補償すべきだといえるのである。

これに加えて、監督者に侵害責任を負わせるこ

とによって、監督行為のインセンティブを高めることができることも、代位責任法理の大きな利点の一つとして挙げられている。監督権限の不行使に対して法的責任が問われることになれば、監督者は積極的かつ自主的に直接侵害者の監督を実施せざるを得ない。侵害行為を防止することができる立場にある監督者に対して、法の番人の役目を負わせることによって、不法行為を未然に防ぐという効果を代位責任法理は期待しているのである。また、被雇用者と異なり、雇用者は商品やサービスの価格を上げたり、賠償責任保険に加入することによって、リスクの分散ができることも、代位責任法理を正当化する理由の一つである¹⁴⁾。

(2) 主要な裁判例

Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

【判旨】

当裁判所は、共同不法行為者がほかの不法行為者による商標権侵害に対して、代位責任を負う場合があると認識している。この法理に基づき、共同不法行為者に対して、商標権侵害に対する代位責任が認められるためには、被告と直接侵害者の間に明白または実際の業務上の協力関係があり、第三者との取引において互いを拘束する権限を有しているか、被告と直接侵害者が侵害品に対して共同所有権を行使したり、コントロールできることが必要である。本件は、この共同不法行為の要件に合致していないし、原告はそのような主張をしていない。

その代わりに、原告は著作権侵害に適用されるような、より広範な代位責任法理を使用するように求めている。第2巡回区連邦控訴裁判所が確立したテストによると、被告は侵害行為を監督する権限と能力があり、かつ、侵害行為について経済

的利害関係があると認められた場合に、著作権侵害に対する代位責任が認められる。この法理の目的は、隠れたダミー運営による侵害行為からの収益を防ぐことである。訴訟当事者は、本件に関してこの法理が適用できるかについてさかんに議論しているが、当裁判所はこの問題に結論を下す必要はない。なぜなら、連邦最高裁は商標権の間接侵害については、いかなる場合でも、著作権の間接侵害よりも狭く画定すべきであると述べているからである。

【解説】

本判決で明らかのように、商標法と著作権法における代位責任の要件を比較すると、前者の方が後者よりも明らかにハードルが高い。著作権法の下では、被告が侵害者の行為を監督する権限と能力があり、かつ、侵害行為について経済的利害関係があると認められた場合に代位責任を負うことになる。一方、商標法の下では、被告と直接侵害者の間に明白あるいは実際の業務上の協力関係があり、第三者との取引において互いを拘束する権限を有しているか、被告と直接侵害者が侵害品に対して共同所有権を行使したり、コントロールできることが必要である。原告は、被告が著作権侵害者に対する監督権限があることを立証するだけでは、被告に対して代位責任を負わせることができない。著作権法における代位責任の要件と比較すると、かなりハードルが高いといえよう。

経済的利益の要件についても、商標法における代位責任の方がハードルを高く設定している。著作権法における代位責任については、侵害品の売上の一部をシェアしなくても、侵害品が被告の事業に収益をもたらす効果を与えるものであれば、この要件は満たされる。これを「呼び物法理」(draw doctrine) という。レストランで音楽の生演奏につ

いてチャージを取らないケース¹⁵⁾、ハードウェア・ストアの店内の音楽が買い物をするのに快適な環境を作り出しているケース¹⁶⁾、貿易博覧会の参加者が自己の製品に対する興味を惹かせるために音楽を利用するケース¹⁷⁾、海賊版レコードがフリーマーケットの集客をもたらすケース¹⁸⁾などでこの法理は広く用いられている。

一方、商標法における代位責任については、被告の経済的利益は侵害行為に直接結びついていなければならない。被告がビジネスを行っている場所により多くの顧客をもたらすというだけでは、経済的利益の要件を満たすことができない。たとえば、商標権を侵害している売り子から売り場の賃貸料を受け取っていたというだけでは、フリーマーケットの運営者に対して、代位責任を負わせることはできない¹⁹⁾。このように、被告と直接侵害者との関係だけでなく、経済的利益の要件も著作権法における代位責任より厳しく設定されている。

このように、商標法と著作権法における代位責任の要件のレベルは大きく異なっているが、これはソニー・ベータマックス最高裁判決に基づくものである。連邦最高裁は「当裁判所は、著作権法と商標法が類似関係にあるという主張を一貫して否定してきた」と述べて、間接侵害における要件の共通化・統一化を否定しているのである²⁰⁾。確かに、著作権法と商標法はその立法趣旨や法益が異なるため、要件のレベルを一致させる必然性はない。これは日本法にも当てはまる判示であろう。

SB Deisgns v. Reebok Int'l, Ltd., 338 F.Supp.2d 904 (N.D.Ill.2004)

【事案の概要】

1999年3月、SB Designs (原告) はその登録商標である CROSSOVER KING が使用されているさ

さまざまなウェブサイトを発見した。これらのサイトは Reebok（被告）のアパレル商品を宣伝するものであった。2000年9月、原告は Crossover Promotions という会社のウェブサイトを発見した。このサイトは、被告がスポンサーとなって広告契約を締結しているプロのバスケット選手の Allen Iverson を Crossover King として積極的に売り出すものであった。原告は Crossover King というフレーズを使って、Iverson を宣伝したり、被告の商品を販売するさまざまなサイトがあると述べている。さらに原告は、Crossover Promotions という名前とイメージは、原告の商標である CROSSOVER KING と混同を起すほど似ていると主張している。原告は被告に対して、ランダム法 32 条および 43 条に基づき、差止めおよび損害賠償を請求したが、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は以下の通り判示して、原告の請求を棄却した。

【判旨】

被告は、第三者が運営するウェブサイトによる商標権侵害に対する代位責任を負わないと主張している。原告はこれらのウェブサイトのスクリーン・ショットや印刷コピーを提出しているが、当該サイトが被告によって所有され、推奨され、あるいは提携されていることは示されていない。一般的に、これらのサイトは Iverson やほかの選手について、バスケットボールのファンがコメントを載せたり、被告の靴やアパレルを販売しているものである。被告が当該サイトで販売するために商品を供給していたり、商品の販売を許可したり、あるいは被告の商標やロゴの使用を許諾しているという証拠はない。被告は、原告が指摘するサイトで商標やトレードドレスの使用を許可したり、推奨したことはないと言っているし、原告はそれに対する反論をしていない。したがって、被告

とこれらのサイトの間に、被告が代位責任を負うような関係があったかという点について、原告は事実認定の問題を生じさせていないのである。

Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Serv. Ass'n, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)

【判旨】

Perfect 10（原告）は5つのクレジットカード会社（被告）が法的責任を負う理由を次のように述べている。原告の商標権を侵害しているウェブサイトは被告の規則に従ってビジネスを行っており、被告は取引が行われるたびに収益を得ているため、被告と権利侵害しているウェブサイトは財政的に共存関係にある。しかしながら、著作権法上、この両者の関係が侵害品に対してコントロールする権限や能力を生じさせないことと同じように、商標法上、原告に侵害品に対する共有所有権やコントロールする権限を生じさせるものではない。被告はこれらのウェブサイトのために支払手続を行い、通常の手数料を徴収しているだけであり、それ以上のものではないのである。

【解説】

SB Deisgns 判決と Perfect 10 判決は、どちらも被告による商標権侵害の代位責任を否定している。被告と直接侵害者の関係は緊密なものでなく、侵害品の売上の一部をシェアするものでもなく、財政的な共存関係というものでもなかった。このように、被告に対して商標権の代位責任を負わせるには、高いハードルをクリアしなければならない。一方、商標権の寄与侵害の要件は代位責任に比べると、それほど厳しくない。そのため、原告は寄与侵害の主張に重点を置く傾向にある。

4. 日本法への若干の示唆

米国の間接侵害法理は、実際の行為者を行為主体として評価し、直接侵害者による侵害行為の存在を前提に、間接侵害者に対して法的責任を負わせるという構成を取る。一方、日本では、民法の不法行為（709条・719条2項）の効果として、損害賠償責任は認めるが、人格権侵害などの排他性のある権利が侵害された場合を除き、差止めを認めないというのが伝統的な解釈である²¹⁾。したがって、Chupa Chups 事件のように、間接侵害者に対して差止めを請求する場合、商標権者は侵害行為に関与する者を行為主体として訴訟を提起し、裁判所は規範的観点から当該関与者が行為主体と評価することができるかを判断するのが一般的である。

Chupa Chups 事件の一審判決は、「Y が本件各出店者を手足として利用するような支配関係は勿論のこと、これに匹敵するような強度の管理関係が存するものと認めることはできない」ことと、「本件各商品の販売について、Y が本件各出店者が（ママ）同等の立場で関与し、利益を上げているものと認めることもできない」ことを理由に、被告であるショッピングモール運営者の侵害責任を認めなかった。これは、直接侵害者と間接侵害者との間に強度の関係性を求める米国商標法における代位責任のアプローチに近いものであり、とても興味深い。

米国の裁判例を見ればわかるとおり、この侵害要件はかなりハードルが高い。したがって、一般的なショッピングモール運営者に対して、侵害主体として、商標権侵害責任を負わせることは難しいだろう。しかし、出店者が商標権者からの侵害事実の通知を意図的に無視する場合、あるいは出店者が偽の所在地や連絡先をショッピングモールに登録している場合のように、商標権侵害を効果

的に防ぐために、ショッピングモール運営者に差止めを命じることが妥当なケースもある。一審判決が提示する侵害要件では、第三者が提供するサービスをサポートするようなビジネスの場合、侵害主体性を認めることは難しく、一定の修正の余地があったといえよう。

一方、控訴審では、ショッピングモール運営者が（1）出店者に対して管理・支配を行っていること、（2）出店者から利益を受けていること、（3）出店者による商標権侵害があることを知っていること、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こと、（4）（3）に至ったときから合理的な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ことが満たされた場合、ショッピングモール運営者は侵害主体として商標権侵害責任を負うとされた。一審判決と比較すると、控訴審判決の方が明らかにハードルが低い。

商標権侵害主体の範囲の拡大については、日本の商標法には間接侵害の規定（37条）が置かれていることや、本件では直接侵害者を容易に特定・捕捉できることを理由に、否定的な見解が示されている²²⁾。確かに、法解釈によって侵害主体の範囲を拡大することに対しては、法的安定性や予測可能性の観点から謙抑的であるべきであり、傾聴に値する意見である。しかしながら、前述したように、商標権侵害に一定の関与を行っている者を行為主体と捉えることによって、差止めを認めるべきケースがあることも事実である²³⁾。したがって、規範的解釈による侵害主体の判断を一律に排除すべきではなく、どのような侵害要件を定立するかが重要な問題となる²⁴⁾。

控訴審判決における侵害主体性の規範的要件は、（1）管理・支配、（2）利益の収受、（3）権利侵害の認識、（4）侵害防止措置の不作为という4つの要素から成り立っているが、（1）管理・支配と

(2) 利益の収受は、カラオケ法理を彷彿とさせるものである。カラオケ法理とは、著作権侵害行為を物理的には行っていない者に対して、「管理・支配」と「利益の帰属」をメルクマールとして、規範的な解釈を加え、権利侵害の行為主体として捉えることで、差止請求を認めるという法理である（最判昭 63・3・13 民集 42 卷 3 号 199 頁）。

控訴審判決がカラオケ法理をそのまま採用しなかったことは、妥当である。日本のカラオケ法理は独立説を採用しているため、直接の利用行為が適法であっても、当該利用行為に関与している者が侵害責任を負う可能性がある²⁵⁾。また、デジタル・ネットワーク社会においては、直接の利用行為者をサポートするビジネスが欠かせないが、カラオケ法理の拡張はこのような新規ビジネスを萎縮させるおそれがある²⁶⁾。したがって、侵害主体の対象を不安定なカラオケ法理を適用して画定するのは適切ではなく、「権利侵害の認識」と「侵害防止措置の不作为」の要件を加重して、適用範囲を狭めたことは首肯できる。

「権利侵害の認識」の要件は、プロバイダ責任制限法 3 条 1 項の規定とほぼ同じであるため、こちらの条文を参考にしたと考えられるが、米国商標法の寄与侵害の要件である「現実の認識」と「擬制的認識」と等価なものであろう。米国では、Hard Rock Café 判決において、侵害行為を意図的に無視することは、現実の認識と等しいとされた。日本でも、侵害行為に関与する者が「意図的な無視」をする場合、権利侵害の認識の要件を満たすと解すべきであろう。

控訴審判決では、「権利侵害の認識」の要件について具体的に述べていないため、どの程度の認識があれば、この要件を満たすのかが明らかではない。この問題を考える上では、eBay 判決が大いに参考になるだろう。eBay 判決では、ショッピン

グモール上で侵害品が販売されているという一般的な認識では足りず、具体的な侵害事実の認識が必要とされた。侵害品を最も効率的かつ低コストで特定できるのは Tiffany のような商標権者である。膨大な量の商品が販売されているショッピングモールの運営者に対して、侵害品を特定する義務を課すことは、現実的ではない。したがって、「権利侵害の認識」は、具体的な侵害事実の認識を意味すると解釈すべきであろう。

一方、ショッピングモール運営者が権利者によって特定された侵害品の販売を防止するシステムを導入することは、さほど困難でないと思われる²⁷⁾。それにもかかわらず、侵害品の販売を放置するのは、不法行為を助長するものであり、法的責任を負わせるには十分な根拠となる。したがって、「侵害防止措置の不作为」を要件としたことは適切であり、衡平性の観点からも首肯できる。「権利侵害の認識」と「侵害防止措置の不作为」は、「ある権利行使が他者に対して過度の損害を及ぼすものであってはならないことを要請する私法の基本原則」である比例原則に即したものであるという評価をすることもできるだろう²⁸⁾。

「権利侵害の認識」と「侵害防止措置の不作为」という要件は、インターネット上の掲示板の運営者に対して侵害責任を認めた 2 ちゃんねる事件（東京高判平成 17・3・3 判時 1893 号 126 頁）の判断に類似している²⁹⁾。ただし、これらの要件は eBay 判決を彷彿とさせるものでもある。すなわち、eBay は Tiffany から侵害品の情報を受け取ると（権利侵害の認識）、適切な方法で侵害品の販売を防止し（侵害防止措置の実施）、法的責任を免れた。邪推かもしれないが、知財高裁は eBay 判決を参考にしたのかもしれない。

なお、原告はロクラク II 事件最高裁判決が定立した枢要な行為論を本件に適用するように主張し

たが、控訴審は退けている³⁰⁾。「概要な行為」が規範の利用主体論のマジックワードになるおそれがあるため、概要な行為論は法的安定性や予測可能性の観点から問題があると言わざるを得ない。実際、概要な行為論を採用した Live Bar 事件判決や音楽教室事件判決に対しては、多くの批判がなされている³¹⁾。米国法における間接侵害法理のように、商標法と著作権法とで同一の判断基準を採用する必然性はない。この観点からも、控訴審が概要な行為論を採用しなかったことは評価できる。

5. おわりに

日本では、Chupa Chups 事件が嚆矢となり、商標

法における間接侵害の行為主体性に関する本格的な議論はまだ始まったばかりである。しかし、ゼロから妥当な解決策を模索すべきではなく、海外の議論を十分に参考にして、柔軟で適切なアプローチを見つけるべきである。商標法における間接侵害は、ショッピングモール運営者のように、第三者のサービスをサポートするビジネスを展開する企業にとって、重要な問題である。そのため、多くの裁判例や議論の蓄積があるアメリカの状況を理解することは、商標法における間接侵害の議論を深化させるためには不可欠だと思われる³²⁾。本稿がそのための議論の一助になれば幸いである。

注)

- ¹⁾ See 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 25:23 (5th ed. 2020).
- ²⁾ 安藤和宏「米国著作権侵害訴訟における間接侵害法理の生成と発展」高林龍ほか編『知的財産法の国際的交錯』（日本評論社・2012年）107頁参照。
- ³⁾ Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir.2010).
- ⁴⁾ See John T. Cross, *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 IOWA L. REV. 101, 104 (1994).
- ⁵⁾ 米国特許法 271 条(b)は、「積極的に特許侵害を惹起させた者は、侵害者として責任を負わなければならない。」と規定し、寄与侵害責任を明確に規定している。See also 35 U.S.C. § 271 (c).
- ⁶⁾ See Elizabeth K. Levin, *A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v. eBay*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491, 504 (2009).
- ⁷⁾ See Mark Bartholomew & John Tehranian, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 1363, 1367 (2006).
- ⁸⁾ See MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 245 (4th ed. 2020).
- ⁹⁾ See Charles W. Adams, *Indirect Infringement from a Tort Law Perspective*, 42 U. RICH. L. REV. 635, 681 (2008).
- ¹⁰⁾ See, e.g., *Habeeba's Dance of the Arts, Ltd. v. Knoblauch*, 430 F. Supp. 2d 709, 714 (S.D. Ohio 2006); *SB Designs v. Reebok Int'l, Ltd.*, 338 F. Supp. 2d 904, 913-14 (N.D. Ill. 2004); *Size, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, 255 F. Supp. 2d 568, 572-73 (E.D. Va. 2003); *Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.*, 180 F. Supp. 2d 678, 688-90 (D. Md. 2001).
- ¹¹⁾ Mark Bartholomew, *Copyright, Trademark and Secondary Liability after Grokster*, 32 COLUM. J.L. & ARTS 445, 454 (2009) は、著作権の寄与侵害については、単なる侵害

- 行為の認識によって要件が充足されるが、商標権の寄与侵害については、被告の注意を向けさせる具体的な侵害行為ではないと要件は充足されないと指摘する。
- ¹²⁾ See Graeme B. Dinwoodie, *Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 463, 474 (2014). 最安価危機回避者とは、米国のノーベル経済学賞受賞者であるカラブレージによって提唱された理論であり、最も低いコストによって危険を避け、または損害を最も小さくすることができる者のことをいう。経済学においては資源の効率的配分が第一義であるため、最安価危機回避者にリスクを回避する責任を課すことが合理的であるとされる。
- ¹³⁾ See Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, 32 NW J. INT'L L. & BUS. 37, 49 (2011).
- ¹⁴⁾ See Bartholomew & Tehranian, *supra* note 7, at 1367.
- ¹⁵⁾ *Herbert v. Shanley*, 242 U.S. 591 (1917).
- ¹⁶⁾ *Merrill v. County Stores, Inc.*, 669 F.Supp. 1164 (D.N.H. 1987).
- ¹⁷⁾ *Polygram Intern. Pub., Inc. v. Nevada/TIG, Inc.*, 855 F. Supp. 1314 (D.Mass. 1984).
- ¹⁸⁾ *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).
- ¹⁹⁾ *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs Inc.*, 955 F.2d 1143, 1150 & n.4 (7th Cir. 1992).
- ²⁰⁾ *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 439 (1984).
- ²¹⁾ 平井宣雄『債権各論Ⅱ不法行為』（弘文堂・1992年）106頁、根本尚徳『差止請求権の理論』（有斐閣・2011年）51頁参照。
- ²²⁾ 泉克幸「判批」Law&Technology 58号（2013年）64頁。

- 23) 駒田泰土「判批」新・判例解説 Watch11号(2012年) 260頁は、「モール上での商標権侵害については、出店者に差止請求すればいいからその必要はないとの批判もあろうが、誠実な対応を拒む出店者が外国企業である場合など、権利者が実際に権利行使することが難しい場合もあるのではないかとと思われる。」と指摘する。安田和史「判批」日本大学法学部知財ジャーナル6号(2013年)73頁は、「インターネットショッピングモール上での出店者による商標権侵害について、運営者の責任がまったく認められないのであれば、商標権者の保護が十分になされないと評価できると思われることから、原審は商標法の実効性の確保に疑問があったと思われ、運営者を規範的行為主体として認定し得るとする本判決は妥当であるといえよう。」と述べている。
- 24) 蘆立順美「判批」ジュリスト臨増1453号(2013年) 272頁。
- 25) 宮脇正晴「判批」判例時報2163号(2012年)183頁は、「カラオケ法理は、直接的利用主体である客の歌唱行為が適法であるにもかかわらず、行為主体の規範的評価により店を行為主体とすることで、著作権侵害を肯定するという重大な効果を有している。いまださしたる正当化根拠のない、そのような法理を商標分野に持ち込むべきではない」と述べている。
- 26) 中山信弘『著作権法(第3版)』(有斐閣・2020年)748頁は、「多数の一般人が物理的な意味での侵害行為を行い、それを幫助するという態様のビジネスが激増しており、どのような行為を行えば侵害主体とされるのか、カラオケ法理の発展だけで予見可能性はあるのか、という疑問があり、新規ビジネスへの萎縮効果となりかねない」と指摘する。
- 27) 多くのショッピングモール運営者は、権利者から知的財産権侵害の申告があった場合に迅速に出品を削除するという知的財産保護プログラムを用意している。鷹野亨「インターネット取引における模倣品対策」パテント69巻11号(2013年)8頁。
- 28) 吉政知広『事情変更法理と契約規範』(有斐閣・2014年)249-250頁。
- 29) 蘆立順美「判批」ジュリスト臨増1453号(2013年) 272頁。
- 30) 枢要な行為論とは、ロクラクII事件最高裁判決(最判平成23・1・20民集65巻1号399頁)が定立した複製行為の主体性に関する判断基準である。①複製の対象、②複製の方法、③複製への関与の内容・程度等を考慮し、サービス提供者がその管理・支配下において、複製の実現において枢要な行為をしている場合に、当該サービス提供者を行為主体として認めるといえるものである。
- 31) Live Bar 事件判決について、安藤和宏「飲食を提供するライブハウスにおいて演奏者が主催するライブ演奏の主体はライブハウスの経営者であるとして演奏権侵害が肯定された事例」東洋法学60巻3号(2017年)66頁参照。音楽教室事件判決について、上野達弘「音楽教室と著作権」Law&Technology88号(2020年)20頁、橋本阿友子「音楽教室にみる著作権法の諸問題」ジュリスト1547号(2020年)79頁、齋藤浩貴「主体論の発展、限界と展望」コピーライト716号(2020年)18頁、古川智祥「判批」知財ふりずむ219号(2020年)52頁、日向央「音楽教室の演奏は『聞かせる目的』があるか」調査情報556号(2020年)74頁を参照。
- 32) Stacey Dogan, *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 522-523 (2014) は、「裁判所は侵害責任を判断する際に、適法な商取引の障害とならないように注意すべきである」と指摘する。