



## 質疑応答:商標専門家のフォーラム

商標弁護士が、興味ある産業界のトピックについてNameProtectの質問に答える

**質問:** 更に別の一年が過ぎて行きますが、今回の質疑応答は、知的所有権法に向けたものです。インターネット、とりわけバイラル・マーケティング（訳注:ロコミによる商品の市場浸透・拡大を狙うマーケティング手法）、www.myspace.com®のような社会的ネットワーク・ホームページ、（ますます大企業が現実の世界ブランドの店舗を開いてきている）Second Life®のような仮想世界のホームページなどのようなマーケティング関連分野の引き続き成長に伴って、これからの数年間で法律はどのように変わのでしょうか。これらと他の似たような情報源のマーケティング担当者の中で流行し、範囲が広がり、人気が高まっているので、弁護士は何を監視して、放置するものと訴訟を起こすものとをどのようにして決定するのでしょうか。

### ロバート・B・ゴールデン ラッケンバック・シーゲル法律事務所

裁判官や立法者は、一般的に技術に遅れずについていくことが困難です。知的所有権法の分野も例外ではありません。ピアツーピア・ネットワーク（訳注:接続されたコンピュータ同士が同格で通信し合うネットワーク形態）（例えば、ナプスターとグラクスター）とインターネットを志向するビジネス方法の特許の有効性と侵害（例えば、アマゾンの「ワン・クリック」特許）への著作権法の適用のような問題で、裁判官や立法者は苦勞して進めています。商標の面での現行の問題の一つは、「商業目的のための使用」と「販売に関連して、あらゆる商品とサービスの販売、流通あるいは宣伝のために提供すること」の定義についてです。裁判所の裁定には一貫性がなく、従って、立法機関は不協和を解決し、法律を近代化することの双方で行動していかなくてはなりません。

現行問題の最も重要な例は、グーグルやGoTo®（現在のヤフーの検索マーケティングサービス）の（多く払えば払うほど結果がより高い順位となる）「優先順位のための支払い」検索エンジンキーワードの購入と使用に関する裁判官の取扱いです。類似のプログラムで作動するグーグルやGoTo®などは、キーワードを売っています。インターネットの利用者が検索エンジンにキーワードを入力すると、キーワードの購入者の広告（あるいはリンクあるいはその他の情報）が表示されます。購入されたキーワードが他の団体の所有する商標である場合に商標の問題が発生します。このことが起きる場合、キーワードとしての商標を使う検索は商標の所有者あるいはその製品に関連する検索結果を表示するだけでなく、多くの場合、キーワード購入者に関連する表示結果は商標所有者の競争相手のものでもあるでしょう。ある裁判官はキーワードの購入と販売は商標の使用に該当するとしましたが、別の裁判官は商標の使用に該当しないとしました。使用が無ければならぬ侵害が無いことになり、使用の有無の

決定は極めて重要です。この問題の適当な調査と判例法については800-JR シガーとGoto.com, Inc. 437 F.Supp.2d (D.N.J. 2006)をご覧ください。使用に関する類似の問題はSecond Life® と他の仮想世界との間で起きたことに関連して、商標は商標の所有者以外によっても使われるだろうということです。かかる使用によって生まれた混乱状態の可能性は、ケースバイケースで裁定されなくてはならないでしょうが、ある種のかかる使用は混乱を生むことは疑いのないことです。

これからの数年 一出来れば直ぐに一でもって、法律は、ラーナム法の使用として商標の仮想「使用」を認めるように変更されなくてはならない。そのような変更がなければ、商標の所有者は、厄介で不当な使用と価値のあるマークの希釈にさらされ続けることになるでしょう。かかる使用が起訴できるものに変更されると仮定すれば、より伝統的な潜在的侵害使用に対して行うのと同じタイプの費用対効果分析でもって弁護士は関係することができます。

### ロバート・B・ゴールデン (Robert B. Golden)

ラッケンバック・シーゲル法律事務所

ロバート・ゴールデンは、当事務所の訴訟とライセンス担当弁護士のヘッドを勤め、さまざまな依頼人のために全国的に、商標、企業秘密、特許、著作権に関連する問題を扱っています。多くの場合、上訴レベルの問題を扱い、特に商標侵害事件の損害の有効性訴訟の経験もっています。ゴールデン弁護士は、トレード・ドレス問題と商標、特許、著作権法の組み合わせを使う製品のデザインの保護に関連して著作活動と講演を行い、さらに、ファッション、靴、スポーツ用品、玩具と道具産業の依頼人のために大型のライセンスを監督しています。



禁断複製転載 ©2000-2007 NameProduct, Inc./Corporation Service Company

Lackenbach Siegel LLP Lackenbach Siegel Building, One Chase Road, Scarsdale, NY 10583  
(914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301 E-mail: mail@Lackenbach.com www.Lackenbach.com