

2020/07/27
2020 年度第 3 回検討委員会
資料 3-2

JP-DRP 裁定例検討報告書

2019 年 3 月

2018 年度 DRP 検討委員会
DRP 裁定例検討専門家チーム

ご挨拶

本書は、2018年1月から2019年3月まで活動して頂いたJP-DRP 裁定例検討専門家チームの検討の成果をまとめた報告書です。

裁定例検討の報告書の作成は、2006年3月にまとめられた「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」以来となります。

JPNIC は、2016年度DRP 検討委員会の「前回の報告書においては、2004年までの裁定が検討対象であったが、その後100件を越える裁定が出ており、新たな裁定について判断傾向を探り、WIPOでのドメイン名紛争の裁定などとも比較しながら、要件や判断基準の適否について、理論的な検討を行う必要がある。」という意見から、JP-DRP 裁定例検討専門家チームを設置して、検討を行って頂きました。

本報告書は、今後開催が予定されている、JP-DRP パネリスト研修やシンポジウムにおいて活用され、また、今後の検討委員会での、JP ドメイン名紛争処理方針（JP-DRP）およびその手続規則の改定の要否の検討にも役立つことと確信しております。

本報告書作成に携わったJP-DRP 裁定例検討専門家チームのメンバーは、以下の方々です。

チームリーダー：

井上 葵（アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 弁護士）

チームメンバー：

ト部 晃史（瓜生・糸賀 法律事務所 弁護士）

相良 由里子（中村合同特許法律事務所 弁護士）

田中 芳樹（瓜生・糸賀 法律事務所 弁護士）

中田 裕人（柴田・鈴木・中田 法律事務所 弁護士）

服部 謙太郎（竹田・服部 法律事務所 弁護士）

早川 吉尚（立教大学教授 弁護士）

山内 貴博（長島・大野・常松 法律事務所 弁護士・弁理士）

山口 裕司（大野総合 法律事務所 弁護士）

吉川 景司（瓜生・糸賀 法律事務所 弁護士）

※ 肩書きはいずれもチーム組成時

最後に、裁定例をご検討いただいたメンバーの方々に感謝の意を表したいと思います。

2019年3月

DRP 分野担当理事 曾根 秀昭

はじめに

2006年3月に「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」を作成してから10年以上が経過した。本報告書は、2005年から2017年にかけて下された、JPドメイン名紛争処理方針（以下「紛争処理方針」）およびその手続規則¹に基づいて下された裁定について検討の必要があると考えられる事件を選び、裁定要旨を示すとともに解説を付したものである。以下は、本報告書において検討対象とした裁定例のうち、注目すべき論点が含まれているものを中心に紹介する。

1. 複数の商標権者が存在する場合の移転拒否・取消しのみ認容とミニマル・アプローチとの関係

「別れさせ屋.JP」事件（JP2017-0001）及び「別れさせ屋.JP」事件（JP2017-0005）事件のパネル裁定はともに、移転請求がなされているにもかかわらず、「**商標権者が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる**」事案であることを理由に、「**一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでない**」との観点から、取消しのみを認めた。しかしながら、JP-DRPは、「**不服が出た場合に限って**」、不服を申し立てた者と登録者の間において、登録者が「**濫用的な者か否かの実質審査をする**」というミニマル・アプローチを採用している（JP-DRP研究会「JP-DRP 解説」（2008年3月）5頁以下参照）。申立人が移転を求めているにもかかわらず、誰が当該ドメイン名の登録者として相応しいかを探求するような本パネル裁定の姿勢は、ミニマル・アプローチに適うものではなくJP-DRPの趣旨との関係で問題がある。JP-DRPは、パネル裁定とは別に、商標権等を有する者が（不正競争防止法等を根拠に）ドメイン名を巡って裁判を起こすことを何ら禁止していないのであって、商標権者同士のドメイン名を巡る争いは、裁判等で解決がなされるべき事項である。仮に商標権者間の「**相互の紛争を誘発することが明らか**」に思えたとしても、それは裁判に任せるべき問題であり、「登録を認められるべきではない濫用的な者」を排除するための簡易・迅速な制度であるJP-DRPが本来の責務を超えて扱うべき問題ではない。

2. 登録者の答弁書不提出

「WALMART.JP」事件（JP2005-0001）、「DOWANGO.JP」事件（JP2006-0007）、「CYBERLINK.JP」事件（JP2006-0008）、「TOSHIBADIRECT.JP」事件（JP2009-0009）、「MOBAGE.JP」事件（JP2011-0012）、「PINTEREST.CO.JP」事件（JP2013-0009）及び「MYSOFTBANK.JP」事件（JP2014-0002）においては、登録者が答弁書を提出しなかった。登録者が答弁書を提出しなかった場合の処理について、山内貴博「JP-DRP と擬制自白」（「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」（2006年3月）48頁）は、JP-DRPにおいては、登録

¹ 以下、これらJPドメイン名のための紛争処理手続き（Dispute Resolution Policy）を、「JP-DRP」という。

者が答弁書を提出しなかったからといって、直ちに擬制自白を認め申立人を勝たせるべきではなく、三要件の充足を吟味すべきであるとする。各パネル裁定も、直ちに擬制自白を認めることなく、三要件の充足を検討・認定している。

3. 第一要件について

第一要件の充足性は、紛争処理方針に基づき、登録者のドメイン名と申立人の商標その他表示との類似性のみの観点から判断をすべきである。例えば、「COSMOPOLITAN.JP」事件（JP2015-0004）のパネル裁定は、商標が普通名詞であることを指摘する登録者の主張に対して、純粋に登録者のドメイン名と申立人の登録商標の類似性のみの観点から検討をしている。これに対して、「J-MPA.JP」事件（JP2012-0010）のパネル裁定は、第一要件の判断の中で、登録者のドメイン名と申立人の商標その他表示との類似性を判断することなく、申立人が登録者から申立人に対するドメイン名及び商標権の使用権の貸与の前提条件に違反したこと、さらに、登録者が現在事業提携している「日本住宅ローン診断士協会」と申立人との間に誤認混同が生じたのは、申立人が新たなドメイン名でホームページを立ち上げなかったことに起因すること等を認定した。しかし、貸与契約の前提条件が何か、ということや、その条件違反が存在したか等は、類似性に係る第一要件の中で判断すべき事項ではなく、他の要件（第三要件）の中で判断すべき事項であると考えられる。

また、「FROSCH.JP」事件（JP2012-0015）では、登録商標が文字と絵柄の組み合わせによる結合商標であり、商標とドメイン名の類似性についてどのように判断するかという点が論点となったところ、パネル裁定は、商標のうちの文字部分についてのみ類似性を検討するという方式を採用しており、これは WIPO 仲裁調停センターにおける判断傾向にも沿ったものであった。

4. 第二要件について

2007年のJPドメイン名紛争処理方針の改訂により、第二要件は「ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと」から「ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと」に変更されている。これに対して、「TOSHIBADIRECT.JP」事件（JP2009-0009）及び「ROYALFUR.JP」事件（JP2011-0007）のパネル裁定は、いずれも2007年改訂前の文言に基づき第二要件の認定を行っているが、裁定の時点における紛争処理方針に従って判断を行うのは最低限必要なことであり、規定の文言を軽視していると批判は免れ得ないであろう。

5. 第三要件について

（1）JP-DRP と UDRP²の差異

² Uniform Dispute Resolution Policy .com/.net/.biz 等の gTLD ドメイン名に適用される紛争処理方針

第三要件については、JP-DRP が「登録または使用」としているのに対し、UDRP は「登録かつ使用」と定めているため、その違いにより差異が生じるような事案においては、UDRP の先例を参考にすることは危険である。これに関して、パネル裁定において、第三要件に関する JP-DRP と UDRP の違いを意識した上で、UDRP の先例判断を参考にすることには慎重であるべきであると説くものがある（「TAOBAO.JP」事件（JP2012-0014））。

（2）ドメイン名の不使用（passive holding）と「不正の目的」

「WALMART.JP」事件（JP2005-0001）、「CYBERLINK.JP」事件（JP2006-0008）、「MOBAGE.JP」事件（JP2011-0012）及び「PINTEREST.CO.JP」事件（JP2013-0009）においては、登録者がドメイン名を使用していないときに、第三要件の「不正の目的で登録または使用」を充足するといえるか（passive holding）が問題となった。これについて、JP-DRP 研究会「JP-DRP 解説」（2008年3月）20頁は、「ドメイン名を実際には使っていないけれども、それだけで「不正の目的」がないということにはなりません。裁定パネルは、その他の状況を総合考慮して、登録者がドメイン名を「不正の目的」で使用したか否かを判断すべきです。」と解説する。また、WIPO Overview は、考慮すべき判断要素の例として、(i) 申立人の標章が著名であること、(ii) 登録者による答弁書や証拠の不提出、(iii) 登録者が身元を隠していること又は虚偽の連絡先を使用していること、(iv) ドメイン名の善意の使用（good faith use）であると考へがたいこと、を挙げている。パネル裁定においても、WIPO Overview を参考に、同様の判断要素を用いて結論を下すものが多い。

6. 第二要件と第三要件の関係・役割の差異

「ROYALFUR.JP」事件（JP2011-0007）、「MOBAGE.CO.JP」事件（JP2012-0002）及び「TAOBAO.JP」事件（JP2012-0014）においては、登録者の権利又は正当な利益の不存在（第二要件）と不正の目的での登録又は使用（第三要件）の関係や、その役割の差異が問題となった。

JP-DRP の手続において、パネルがドメイン名の移転又は取消しを認めるためには、紛争処理方針4条 a. に掲げられる3つの要件がすべて満たされなければならない、これらの要件は独立の要件として、それぞれ判断されるべきである。

パネル裁定の中には、(かつては混同されることが多かった) 第二要件と第三要件の役割の差異について、一方が認められたからといって他方が即認められるわけではないことを明言するものがある（「TAOBAO.JP」事件（JP2012-0014））。これに対して、「MOBAGE.CO.JP」事件（JP2012-0002）のパネル裁定は、第二要件（登録者の権利又は正当な利益の不存在）の要件充足性判断の中で、第三要件（不正の目的での登録又は使用）の認定を併せて行っている上、不正の目的での登録又は使用を、権利又は正当な利益の不存在の認定根拠となる事情の一つとして考慮していることから、紛争処理方針との関係において問題があると言わざるを得ない。また、「ROYALFUR.JP」事件（JP2011-0007）のパネル裁定は、第二要件の

認定の理由のひとつに、第三要件の要素である「登録者に不正の目的があったと認めることはできない」ことを掲げるところ、このような理由付けでは第二要件が独自に存在する意義が薄くなることから、当該理由付けには疑問が残る。

7. ドメイン名パーキングサイト

「MYSOFTBANK.JP」事件（JP2014-0002）のパネル裁定は、いわゆるドメイン名パーキングサイトについて、「GUCCJ.JP」事件（JP2007-0010）のパネル裁定を先例として引用した上で、「申立人の有する登録商標の周知性を利用してポータルサイトにスポンサーリンクを多数登録して、インターネットユーザーを誘引し、そのクリック数に応じた収入を得ようとしているとみられる。」として、「当該ドメイン名の使用方法（パーキング、ないしランディング）は、申立人の表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことによって、商業上の利得を得ることを意図した行為か、またはそれに準ずる行為であり、非商業目的の使用でも公正な使用でもない認められる（方針4条 e(iii)）」と結論付ける。また、同裁定は、「パーキングサイトのスポンサーリンクの項目に、申立人商標と関連するビジネスへのリンクが貼られている」こと、「パーキングサイトによる当該ドメイン名の使用は、裁定当日も継続されている」こと、登録者は、当該ドメイン名の登録日に相前後して、ドメイン名パーキングサイトによるドメイン名使用について、WIPO 仲裁調停センターの移転裁定を受けており、その裁定日から見ても、当該ドメイン名のパーキングサイトへの使用が不正目的での使用であると自認しているものと推認されるといった事情から、登録者は、当該ドメイン名の使用時に不正目的を有していたと認定した。

また、「別れさせ屋.JP」事件（JP2017-0001）のパネル裁定も、同様に「GUCCJ.JP」事件（JP2007-0010）のパネル裁定を先例として引用した上で、いわゆる「パーキングサービス」のみの登録ドメイン名の使用は、「正当な利益」のある使用と認められないと判断した。

8. 情報公開代行サービス

「HANKYU-JUTAKU.JP」事件（JP2012-0003）では、情報公開代行サービスが利用されたケースにおける「登録者」は誰かが問題となったところ、パネル裁定は、JP-DRP、ドメイン名登録規則等の各規定を引用した上で、whois データベース上の登録者（情報公開代行サービスの提供者）を被申立人である「登録者」として扱うべきであるとした。その上で、同事件では、被申立人は、自らが「真の登録者」ではなく答弁する地位にないとして実質的な反論を行わなかったことから、パネル裁定は「本件登録者はその存在について何ら実質的な主張を行わない」ことを大きな理由として第二要件及び第三要件を充足することを認めた。この問題については、情報公開代行サービスの存在を前提に、申立人に対し「真の登録者」の情報を開示し、申立人に対し、申立書に「真の登録者」の情報を反映させるよう促すなどして、申立人の利益と「真の登録者」の手續保証の双方を確保しようとする UDRP での扱いを参考に、JP-DRP、ドメイン名登録規則等の改正による対応が必要と思われる。

9. 裁判所への出訴（紛争処理方針4条k.）と確認の利益

「CITIBANK.JP」事件（JP2011-0011）では、パネル裁定後に登録者が出訴した事件において、登録者は商標権に基づくドメイン名の使用差止請求権の不存在確認請求をしたが、裁判所は確認の利益がないとして訴えを却下した。紛争処理方針4条k.は、ドメイン名取消や移転の裁定に不満の場合、ドメイン名登録者として訴訟提起をすることができるとするが、処理方針には、登録者が提起する訴訟においてどのような訴えとすべきかの定めはなく、登録者の判断に委ねられている。同事件は、裁定後に裁判所に出訴する場合に、事案に応じて適切な訴えを選択することの重要性を示す事例であるといえる。

2019年3月

2018年度DRP検討委員会 委員長 弁護士 井上 葵

目 次

ご挨拶　DRP 分野担当理事 曾根 秀昭

はじめに　2018 年度 DRP 検討委員会 委員長 弁護士 井上 葵

1. 「WALMART.JP」事件（JP2005－0001）	2
2. 「RABITON.CO.JP」事件（JP2006－0006）	8
3. 「DOWANGO.JP」事件（JP2006－0007）	15
4. 「CYBERLINK.JP」事件（JP2006－0008） 「MOBAGE.JP」事件（JP2011－0012） 「PINTEREST.CO.JP」事件（JP2013－0009）	19
5. 「FIREFOX.JP」事件（JP2007－0008） 「FROSCH.JP」事件（JP2012－0015）	28
6. 「JUICEPLUS.JP 及び JUICEPLUS.CO.JP」事件、（JP2009－0001） 「NSA-JAPAN.CO.JP」 事件（JP2009－0002）、「LPKF.JP 及び LPKF.CO.JP」事件（JP2014－0004）	35
7. 「TOSHIBADIRECT.JP」事件（JP2009－0009）	46
8. 「IKEA-STORE.JP」事件（JP2011－0003） 「IKEASELECT.CO.JP」事件（JP2013－ 0005）	50
9. 「ROYALFUR.JP」事件（JP2011－0007）	68
10. 「CITIBANK.JP」事件（JP2011－0011）	73
11. 「MOBAGE.CO.JP」事件（JP2012－0002）	80
12. 「HANKYU-JUTAKU.JP」事件（JP2012－0003）	85
13. 「J-MPA.JP」事件（JP2012－0010）	102
14. 「TAOBAO.JP」事件（JP2012－0014）	106
15. 「MYSOFTBANK.JP」事件（JP2014－0002）	112
16. 「COSMOPOLITAN.JP」事件（JP2015－0004）	121
17. 「WYNN.CO.JP」事件（JP2016－0001）	125
18. 「別れさせ屋.JP」事件（JP2017－0001、JP2017-0005）	129

「WALMART.JP」事件（JP2005-0001）

（ウォルマート ストアーズ、インコーポレイテッド v. 個人 A）

1. 事実概要

申立人「ウォルマート ストアーズ、インコーポレイテッド」は、「WALMART」の名称で1962年にアメリカ合衆国アーカンソー州ロジャースに第1号店を開業し、現在では、メキシコ他世界9カ国に進出し、世界最大の売り上げを誇る総合小売業社である。日本においては、申立人は2002年（平成14年）3月に株式会社西友と包括的業務提携の覚書を締結し、現在まで、申立人が保有する巨大な商品調達網と効率的な運営ノウハウを同社に提供している。

登録者は個人であり、ドメイン名「WALMART.JP」の登録名義人である。

申立人は、以下のとおり主張した。

（1）申立人の所有する商標権とその登録商標の著名性、本件ドメイン名と申立人の登録商標「WALMART」等との類似性

申立人は、1996年（平成8年）3月29日、「WAL-MART」の文字からなる商標の日本における登録を、第29類「食肉、食用魚介類（生きているものを除く。）、肉製品」などを指定商品として得ており（登録第3133869号）、それ以外にも、「WAL-MART」「WAL★MART」又は「ウォルマート」の文字からなる商標の登録を、多くの商品及び役務の分類で得ている。

申立人の活動は、新聞、雑誌にも数多く取り上げられており、例えば、日経BPのウェブ版において、「ウォルマート」の記事を検索したところ、2000（平成12年）7月12日から2005年（平成17年）5月までに88件あり、また日経新聞ウェブ版において、同様の検索を行っても、2005年（平成17年）2月10日から5月15日までという短期間で52件の記事が掲載されている。

したがって、申立人の略称である「WAL-MART」は、現在は勿論のこと、遅くとも本件ドメイン名の登録日である2002年（平成14年）7月2日には、我が国においても需要者及び取引者の間に広く認識されるに至っている。

本件ドメイン名のうち「.JP」の部分は国別コードを表す部分に過ぎないことから、商品やサービスなどの出所表示として機能を果たす部分は、「WALMART」の部分にある。これに対し、申立人が所有している登録商標は、「WAL-MART」「WAL★MART」又は「ウォルマート」の文字からなるものである。

本件ドメイン名の要部と申立人の登録各商標は、ハイフン（-）の有無、「★」の有無、或いは英文字か片仮名文字かの差異のみであって、同一の称呼が生じるものであるため、申立人の商標が我が国の需要者及び取引者に広く認識されている著名商標であることを併せて考慮すれば、本件ドメイン名は、需要者及び取引者に申立人と登録者との間には資本

関係や取引関係があるなど経済的又は組織的な関連性があるかの如く、誤認混同を引き起こすおそれがある。

(2) 登録者の権利または正当な利益の欠如

登録者は、本件ドメイン名に関係する何らの商標権も所有しておらず、また申立人と一切の資本関係、取引関係などもなく、商標「WALMART」の使用について許諾した事実も存在しない。また、登録者が本件ドメイン名を登録した2000（平成12年）7月5日においては、既に「WALMART」は申立人の略称を表すものとして、著名な商標に至っていた。

したがって、登録者は、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していない。

(3) 本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用

申立人は、1962年にアメリカ合衆国で第1号店を開設し、世界的に小売店を展開している世界最大の小売業者であり、2002（平成14年）3月に株式会社西友と包括的業務提携の覚書を締結するに至っており、これらの事実は各種新聞などによって報道されていたことから、登録者が本件ドメイン名を善意で選択し登録したものとは考えられない。

また、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスすることができず、本件ドメイン名は実際のWebサイトで使用されていない。本件ドメイン名は使用されていないものであるが、単に保持しているだけであっても、本件ドメイン名の登録時から申立人の上記登録各商標は著名なものであり、本件ドメインを使用すれば誤認混同が生じることは明らかなであることから、登録者が、使用しないで、単にドメイン名の登録を保有し続けること自体、「不正の目的での登録・使用」とみなすのが極めて妥当なものである。上記申立人の主張は、JP2001-0002「SONYBANK.CO.JP」において、登録者が、使用しないで、単にドメイン名を登録していること自体で正当に登録保有していることにはならないと認定していることに比しても、妥当である。

登録者は、2005年（平成17年）6月21日と同年7月5日の2回にわたり、答弁書提出期限の延長に関する「上申書」を提出したが、答弁書は提出しなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「WALMART.JP」の登録を申立人に移転せよ。

弁理士1名により構成されるパネルは、以下のように認定・判断し、JPドメイン名処理方針4条 a. (i) から (iii) に定める要件の総てに該当するものであると判断した。

(1) 登録者の答弁書不提出と上申書

登録者から「答弁書が提出されなかった場合、手続規則によれば、パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとする」とされており(第5条(f))、また規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際の原則について、「パネルは、提出された陳述及び文書の結果に基づき、方針、規則、及び適用されうる関係法規の規定、原則ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」と定めている。」

登録者が提出した「2通の上申書は、答弁書提出期限延長理由に係るものではあるが、これらが登録者からの唯一の書面であるという点、登録者が個人であるという点等に鑑み、前記した規則15条(a)の趣旨に則り、登録者の上申内容を含めて審理を行なった。」

(2) 争点及び事実認定

(a) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「「WALMART.JP」のうち「.JP」部分は登録国コードを表す部分であるからドメイン名の要部ではなく、その主要部分あるいは識別部分は「WALMART」にある。」

申立人が提出した「証拠から、申立人の商号の略称であり商標でもある「WAL-MART」、「ウォルマート」等が、本件ドメイン名の登録日である2002年7月2日時点においては、我が国の需要者及び取引者の間に広く認識されていたと認定することができる。」

「登録者の本件ドメイン名の要部「WALMART」と、申立人登録商標の要部である ①「WAL-MART」、②「WAL★MART」、③「ウォルマート」(評釈者注:正しくは「ウォルマート」。以下同じ。)とを比較すると、①および②との比較においては称呼の同一性・外観の酷似があり、③との比較においては称呼が同一である。これらの同一性・類似性は、両者の間に誤認や混同を惹起させるに十分なものであると認める。」

「また、申立人提出の証拠によれば、小売業において世界第1位の売上高を誇る申立人の会社名は、WAL-MART やウォルマートと略称され使用されており、我が国において需要者及び取引者に広く認識されている著名な略称商号であることが認められ、この著名性を併せて考慮するとき、本件ドメイン名は、需要者や取引者に、申立人と登録者との間に資本関係や取引関係があるなど経済的又は組織的な関連性があるかの如く、誤認混同を引き起こすおそれがあることは明白である...。」

「以上の次第から、パネルは、登録者の保有する本件ドメイン名は、申立人が権利及び正当な利益を有する商標その他表示と同一性があり、両者は混同を引き起こすほど類似しているものであると認定する。」

(b) ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

「申立人は申立書において、申立人と登録者間には一切の資本関係、取引関係はなく、申立人登録商標の使用についても許諾した事実は存在しないと主張し、提出されている全証拠にも、関係を示唆するものは存在していない。他方、登録者の上申書には、両者の資本関係、取引関係、許諾関係等が存在すると判断できる内容は全くない。」

また、この「WALMART」の語の「MART」部分は、日本人にもなじみの深い「マート/市場/取引場」等を意味する英語であるが、「WAL」の語、「WALMART」の語は何れも辞書等にない語であるため造語と考えられる。しかし、登録者においては、かかるドメイン名の選択・採用に至るいきさつの説明はなく、また、登録者の氏名等からも、登録者が「W」「A」「L」の文字を選択し、これに「MART」を結合させた造語の選択を自然と思料させるに足る如何なるものも見出すことはできなかった。

更に、登録者は、本件ドメイン名「WALMART.JP」、またはドメイン名の主要部「WALMART」に関する商標権は所有していない。そして、登録者は個人であり、それ故、WALMART は登録者の商号の略称でもなく、また、個人名のイニシャルでもない。このように、登録者には、本件ドメイン名の登録についての権利や原権を示唆するものではなく、一件記録を検討しても、登録者にかかる権利または利益があることを推認させる事情も見あたらない。

また、登録者が本件ドメイン名を登録した2000年7月5日当時においては、申立人の商号の略称としてまた商標として、「WAL-MART」は既に著名性を具備するに至っていたものであることも考慮すれば、登録者が、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないと認定せざるを得ない。」

(c) ドメイン名の不正目的使用

「申立人主張のとおり、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスできず、本件ドメイン名は実際のウェブサイトで使われていない。」

「…登録者はその上申書において、「…ネット上に開設準備していたサイトを自主的に閉鎖した..」と述べ、また他の上申書において、「…ショップ開設も一年も続けられずドメイン取得資料、サーバー開設資料、ショップ開設資料等を探し出す事に苦労している。」と述べている。それらについては上申内容から汲み取れる登録者の諸事情に対し十分な理解と配慮をしつつ一件記録を慎重に検討したが、登録者がドメイン名を使用したと推定させるに足る状況も使用の準備に関する状況も全く見当たらない。それ故、パネルとしては、登録者による本件ドメイン名の使用は無く、本件ドメイン名は JPNIC のネームサーバーに単に登録され登録者によって保有され続けているものであると認容する。」

「その他、処理方針第4条 b(i)～(iv) (不正の目的で登録または使用していることの証明)に該当する登録者の行為は認められなかった。

しかしながら、ドメイン名が登録者により使用されず、単に保有され続けているだけの場合であっても、その評価に関しては、既に日本知的財産仲裁センターで争われた「SONY BANK. CO. JP」の裁定 Case No. JP2001-0002 や WIPO Arbitration and Mediation Center の2000年4月2日の Barney's Inc. v. BNY Bulletin Board 事件での裁定 (Case No. D2000-0059)、他の先例において、登録者が、使用しないで、単にドメイン名を登録していること自体で正当に登録保有していることにはならないとの趣旨の認定がなされている。

本件パネルも、上記裁定例に示された見解と同じく、登録者が本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、申立人のインターネット上での使用妨害となり、登録者の本件ドメイン名が、不正の目的での登録または使用であると認める。」

3. 解説

(1) 登録者の答弁書不提出

本件の登録者は答弁書提出期限の延長に関する「上申書」を2回にわたり提出したが、答弁書は提出しなかった。

登録者が答弁書を提出しなかった場合の処理について、山内貴博「JP-DRP と擬制自白」（「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」（2006年3月）48頁）は、JP-DRP においては、登録者が答弁書を提出しなかったからといって、直ちに擬制自白を認め申立人を勝たせるべきではなく、三要件の充足を吟味すべきであるとする。

本パネル決定も、直ちに擬制自白を認めてはおらず、「登録者の上申内容を含めて」三要件の充足を検討・認定している。このような処理は適切であったと考えられる。

(2) 登録者によるドメイン名の不使用

申立人は、「本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスすることができず、本件ドメイン名は実際のWebサイトで使用されていない。」と主張している。厳密には、Web サイトで使用されていなくても、メールアドレス等として使用されている可能性はあるが、本パネルは、その点には触れずに申立人の主張を採用し、「申立人主張のとおり、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスできず、本件ドメイン名は実際のウェブサイトでは使われていない。」と認定した。

ここでは、上記パネルの認定を前提に、登録者がドメイン名を使用していないときに、第三要件の「不正の目的で登録または使用」を充足するといえるかを検討する。

本パネル裁定は、内外の先例2件を引用しつつ、「登録者が本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、申立人のインターネット上での使用妨害とな」として、第三要件を充足すると判断した。しかし、ドメイン名の登録を保有し続けることのみをもって第三要件を充足すると、第三要件が充足されないケースはおよそあり得ないことになり、第三要件が無意味となってしまう。

他方、JP-DRP 研究会「JP-DRP 解説」（2008年3月）20頁は、「ドメイン名を実際には使っていないとしても、それだけで「不正の目的」がないということにはなりません。裁定パネルは、その他の状況を総合考慮して、登録者がドメイン名を「不正の目的」で使用したか否かを判断すべきです。」としている。本件についても、登録者が本件ドメイン名を登録し続けていることに加え、申立人商標が著名であることを根拠に、「不正の目的」を認定すべきであったと考える。

なお、ドメイン名の不使用と「不正の目的」に関しては、「CYBERLINK.JP」事件（JP2006

－0008) /MOBAGE.JP」事件 (JP2011－0012) /PINTEREST.CO.JP」事件 (JP2013－0009) の評釈の「3. 解説 (2) ドメイン名の不使用 (passive holding) と「不正の目的」 (本報告書 26 ページ) も参照。

以上

「RABITON.CO.JP」事件（JP2006－0006）
（株式会社ラビトン研究所 v. 株式会社システム企画）

1. 事実概要

申立人は、1983年（昭和58）年以降、一貫して「株式会社ラビトン研究所」商号として使用し、「ラビトン」および「RABITON」の名称を自らを指称する商標（ただし未登録）として用いてきた。

申立人は、2005年（平成17）年12月ころ、申立人が、本件ドメイン名の名義について調査したところ、登録者名義で登録されていることが判明し、登録者に対し名義変更手続を求めたところ、登録者はこれまでの使用料として200万円、名義変更料として300万円の合計500万円を支払うように要求し、要求に応じなければ本件ドメイン名の廃止手続を行う旨通知してきたことから、本件ドメイン名が不正の目的で登録されていることは明らかである等と主張して当該ドメイン名の自らへの移転を申し立てた。

登録者は、本件ドメイン名は、申立人と登録者が、兵庫県の「平成7年度新産業創造プログラム」（以下「新産業創造プログラム」）に共同事業者として参加するため、登録者が自己の費用と名義で登録したものであり、委託業務の一つとして登録したものであるから、本件ドメイン名が申立人名義で登録されるべきであるというのは何の根拠もなく、また、本件ドメイン名は、新産業創造プログラムの代表者が兵庫県に所在地のある申立人でなければならないという理由により、あえて申立人の名称をその許諾の下に使用しただけであること及び登録者が申立人に対して請求した譲渡対価等は、登録者のドメイン名を無断使用してきたことや、申立人の現在の企業価値からすれば、いずれも妥当な金額である等と主張して棄却を求めた。

2. 裁定要旨

申立人の請求を棄却する。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

申立人は、申立人の商号の要部である「ラビトン」および申立人の営業表示である「RABITON」について、「商標法および不正競争防止法第2条1項1号ないし2号により保護される利益を有しているとは認められない。しかしながら、不正競争防止法第2条1項12号は、一定の要件のもと他人の特定商品等表示（商号、標章その他の役務を表示するものを含む）と同一または類似のドメイン名の登録・保有・使用行為を不正競争行為とし、当該「他人」の利益の保護を図っており、申立人が1985（昭和60）年以降、長年に亘り「株式会社ラビトン研究所」を商号として、また「RABITON」を自己をあらわす営業表示として使用してきたことからすれば、申立人がこれらについて正当な権利または利益を有するものと一応認められる。」

「申立人の商号の要部である「ラビトン」及び申立人の営業表示である「RABITON」と、本件ドメイン名の要部である「RABITON」を対比すると、その外観および呼称の両方（営業表示であるRABITON）または呼称（商号の要部であるラビトン）において同一であり、本件ドメイン名は、申立人の商号および営業表示と同一または混同を引き起こすほど類似しているといえることができる。」

（２）ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

本件パネルは、下記の様に述べて登録者は正当な利益を有しないとした。

「登録者は、本件ドメイン名は、申立人の使用に供するために登録、保有されている旨を主張し、申立人が本件ドメイン名を購入しない場合は、本件ドメイン名の廃棄手続きを行う旨を標榜するものであり...、また、本件ドメイン名に対応する名称を使用した事実を認める証拠はなく、登録者もそのような事実を主張するものではない。従って、ドメイン名ないしこれに対応する名称の使用ないし使用の意図を前提とする」紛争処理方針4条cの「(i)ないし(iii)の事情を認めることはできない。」

「さらに、登録者の商号は、「株式会社システム企画」であり、本件ドメイン名およびその要部である「RABITON」とは何ら関連性を有しないのであり、本件ドメイン名を自ら登録または使用する何らかの必要性があったものとは認められない。」

（３）ドメイン名の不正目的使用

本件パネルは、下記の様に述べて、不正の目的は登録時または使用時を判断基準時として認定すべきとした。

「紛争処理方針第4条bとcとを対比すれば、登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されていることについては、申立人が証明責任を負うものと解すべきである。また、登録者の不正の目的は、当該ドメイン名の登録の時点、または使用の時点において存在しなければならない。

この点については、不正競争防止法第2条1項12号が「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。）と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」と規定し、ドメイン名について権利の取得および使用に加え「保有」を行為態様として明確に規定していることとの対比からしても、紛争処理方針第4条a (iii)の「登録」とは、ドメイン名の保有を包含するものではないことは明らかであり、従って、登録についての「不正の目的」の有無は、ドメイン名の登録時あるいは取得時を基準に判断すべきものである。」

その上で、本件パネルは、不正の目的での使用があったと言えるかについては、「本件ドメイン名が、現在、登録者ではなく申立人により使用されていることは当事者間に争いがなく、また、登録者が本件ドメイン名を不正の目的で使用していること、あるいは明らか

かにその使用の準備をしていることについては申立人による主張・立証はない。

よって、登録者が、本件ドメイン名を不正の目的で使用している事実は認められない。」とした。

その上で、本件パネルは、登録時に登録者が不正の目的を有していたかについて下記の様に述べてこれを否定し、本件では第三要件を充足しないとして申立てを棄却した。

(a) 譲渡対価等の要求

「申立人は、本件ドメイン名が登録者により不正の目的で登録されていることを基礎付ける事実として、2005（平成17）年12月ころ、登録者が申立人に対し、譲渡対価等として合計500万円を請求した事実を主張しており、上記の事実については当事者間に争いが無い。」

「たしかに、登録者が申立人に譲渡対価等として請求した500万円という金額は、1995（平成7）年の本件ドメイン名登録時から譲渡対価等の請求時である2005年（平成17）年12月までの本件ドメイン名の登録維持に要する費用を明らかに超える金額といえ、「本件ドメイン名に直接かかった費用」を超えるものといえることができる。しかしながら、紛争処理方針第4条 **b (i)** は、ドメイン名に直接かかった費用を超える対価を得るために、「当該ドメイン名を販売、貸与、または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録または取得しているとき」（下線は本紛争処理パネルが付した）と規定していることから明らかなように、対価の取得が当該ドメイン登録または取得の時点において主たる目的であることが文言上要求されている。」

(b) 本件ドメイン名取得に関する経緯

「本件ドメイン名を登録した経緯について、登録者は、本件ドメイン名は申立人と登録者が新産業創造プログラムに共同事業者として参加するために必要であったことから、登録者が自己の費用と名義で登録し、これについて後日申立人の同意を得たものである旨主張する。」

「申立人と登録者は、兵庫県の補助金対象事業の開発について、申立人が登録者にシステムの開発・管理を委託し、登録者がこれを受託するという関係にあったものと認められ、本件ドメイン名の登録も、開発対象事業との関連で行われたものと推認される。しかしながら、提出された証拠からは、本件ドメイン名の登録、維持、管理について当事者間にいかなる合意があったか直接示す証拠はない。」

「以上のとおり、本件ドメイン名の登録が申立人との共同事業のためであるとの登録者の主張は、これを認めるに足りる証拠はない。」

(c) 登録料の支払い状況

「2003（平成15）年以降は申立人が本件ドメイン名の維持管理料を直接支払っていたことが一応推認できるが、それ以前については申立人が本件ドメイン名維持管理

料を直接支払っていたことを認めるに足りる証拠はない。

本件ドメイン名が登録者の名義で1995（平成7）年12月に登録されて以降現在まで、登録が維持されていたことは明らかであるから、1996（平成8）年から2002（平成14）年までについても、維持管理料が支払われていたことは疑いなく、申立人が直接支払っていた事実が立証されていない以上、1996（平成8）年から2002（平成14）年までについては、登録者が本件ドメイン名の維持管理料を支払っていたものと推認するほかはない。」

(d) 本件ドメイン名の使用状況

申立人は本件ドメイン名を1996年（平成8年）には、その業務に使用していたことが窺える。

(e) 本件ドメイン名の名義に関する当事者の認識

「1995（平成7）年当時の申立人と登録者の関係からすれば、申立人は、インターネット環境の構築に関して登録者に依拠していたといってもよい状況にあったと見られ、申立人が登録者に対し、ドメイン名の取得も含めたインターネット環境の整備を依頼したことは十分ありうることといえる。もっとも、ドメイン名の取得を依頼したとしても、登録者の名義による取得を依頼することは通常考えにくい。しかし、他方申立人は、1995（平成7）年にドメイン名を登録後、1996（平成8）年には本件ドメイン名を事業に使用しているにもかかわらず、2003（平成15）年までは、本件ドメイン名の維持管理料を直接支払っておらず、登録者を通して支払っていたことが推認できる。」（下線は評釈者による）

「本件ドメイン名登録当時、申立人からシステム開発の委託やインターネット環境の構築のための機器の発注を受けるなど、登録者にとって申立人は有力な顧客であったと考えられる。このような状況で、申立人の意図に反して登録者名義でドメイン名を登録することは、登録名義が容易に確認しうることからすれば、登録者にとっては有力な顧客を失うリスクを伴う行為であって、当時の登録者が置かれた状況からすると、申立人の明確な意思に反して行ったとは考え難い。登録者が、有力な顧客である申立人から将来において譲渡対価等を得ることを目的として、本件ドメイン名を登録するということも、当時の登録者の状況から見て不自然であって、経験則に反するものというべきである。また、登録者による譲渡対価等の要求が初めて行われたと証拠上認められるのは、本件ドメイン名が登録された1995（平成7）年から10年経過した後の2005（平成17）年であるが…、この事実をもって、10年前の本件ドメイン名登録時においても、登録者が譲渡対価等を申立人に対し要求することを本件ドメイン名登録の主たる目的として有していたと推認することも、同じく不自然であって無理というべきである。

以上からすれば、本件ドメイン名の登録を登録者の名義で行うことは、申立人の意に

反するものではなく、少なくとも申立人が黙示の同意を与えていたか、追認して是認したものと見るのが相当である。」

(f) 不正の目的の判断時点

「登録者の不正の目的は、ドメイン名登録の時点で存在する必要があることは上述のとおりであるが、ドメイン名登録時に何ら不正の目的を有しなかった登録者が、後に何らかの不正の目的を有するに至った場合でも、不正の目的をもって使用していると評価しうる場合を除いて、これを登録時に不正の目的があった場合と同視することは、紛争処理方針第4条a (iii)の規定の文言の通常の意味を超えるものというべきであるから、本件において、登録者が申立人に対して譲渡対価等を要求をした時点以降に、登録者が不正の目的で本件ドメイン名を登録したものとして扱うことはできないものと解する。」

(g) 小括

「以上のように、本件においては、登録者が申立人に対して譲渡対価等を要求した事実は、紛争処理方針第4条b (i) に定める事情に該当せず、よって本件ドメイン名が登録者により不正の目的で登録されていたものと認めることはできない」

3. 解説

本件では、登録者につき第二要件を充足する（本件ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有しない）と認定されたにもかかわらず、第三要件（不正の目的）がないとして申立てが棄却された珍しい事案である。

(1) JP-DRP とミニマル・アプローチ

JP-DRP の特徴として、ミニマル・アプローチという点が挙げられる。

本事案の後に作成された JP-DRP 研究会「JP-DRP 解説」（2008年3月）では、6頁の「これらの諸条件を勘案した上で完成した UDRP においては、悪質性が極めて高いドメイン名登録を排除することのみに機能を限定した簡易・迅速な手続が採用されました。UDRP 制定時の ICANN の文書では、この点を「ミニマル・アプローチ」という言葉で表現しています。また、そのように機能を限定しているからこそ、簡易・迅速な手続の下での悪質な登録者のドメイン名登録の剥奪が可能になるともいえるでしょう。そして、このミニマル・アプローチという理念は、JP-DRP の制定の際においても、踏襲されました。」との記載に引き続き、7頁では、「したがって、このような JP-DRP は、ドメイン名に関する知的財産紛争の全面的な解決を意図するものではありません。本格的な証拠調べや反論の機会などの手続が仕組みとして保障されている裁判手続において不正競争の防止といった観点から登録者のドメイン名の使用が差し止められるような場合であっても、上記の目的から極めて悪質な事案であると評価されるようなものでない限り、JP-DRP の下ではドメイン名

の登録は奪われません。逆に言えば、JP-DRP の下では申立が棄却されたドメイン名登録について、後の訴訟手続の結果、ドメイン名の使用が差し止められるといった事態が生ずることは、制度設計上は織り込み済みであるとも言えます。」と述べられている。

本件では申立人と登録者との間に契約関係があった事案であり、JP-DRP が対象事例として想起している典型的なサイバースクワッティングの事案ではない。このため、このような事案では JP-DRP と裁判所とは異なる結論になる可能性があることに留意する必要がある。

(2) 権利または正当な利益を有する商標その他表示について

パネルは、申立人の商号等について、周知性につき言及した上で、「申立人がこれらについて正当な権利または利益を有するものと一応認められる」としている。

JP-DRP 解説では、17 頁以下において、個人の名前、通称、法人の商号等も、「商標その他表示」に当然あたるものと考えられている旨の記載と共に、具体例として①申立人が自己のサイトにおいて用いている表示及びドメイン名（「goo.co.jp」事件（JP2000-0002））、②有限責任中間法人である申立人の名称（「nihon-hikiya.gr.jp」事件（JP2004-0002））、③申立人が使用するドメイン名の一部（「sakurane.jp」事件（JP2005-0009））等を紹介している。

本件についても、申立人の商号や営業表示が本件ドメイン名と同一または類似である以上、周知性を検討するまでもなく、第一要件を充足するといえよう。

(3) 不正の目的の認定、特に判断基準時について

冒頭で述べた通り、本件では第二要件を充足するとしながら、第三要件を充足しないとされた。

このような結論に至るに際して、パネルは、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号（現 19 号）では「保有」が規定されていることと対比して、紛争処理方針 4 条 a. (iii) の「登録」には「保有」を含まないとした上で、「登録」についての不正の目的の有無については、ドメイン名の登録時または取得時を基準に判断すべきとした。

その結果、パネルは、「ドメイン名登録時に何ら不正の目的を有しなかった登録者が、後に何らかの不正の目的を有するに至った場合でも、不正の目的をもって使用していると評価しうる場合を除いて、これを登録時に不正の目的があった場合と同視することは、紛争処理方針第 4 条 a. (iii) の規定の文言の通常の意味を超えるものというべきである」と述べ、本件では、本件ドメイン名の登録時には登録者は不正の目的を有しておらず、かつ、登録者は本件ドメイン名を使用しておらず、むしろ申立人が使用しているといったことから、不正の目的が認められないとした。

パネルの判断に従った場合、ドメイン名登録時に何ら不正の目的を有しなかった登録者

が、後に何らかの不正の目的を有するに至った場合³でも、不正の目的をもって使用していると評価しうる場合⁴以外（例えば不正の目的でドメイン名を保有しているにとどまる場合）は紛争処理方針4条 a. (iii) の要件を満たさないことになる。このため、JP-DRP に基づく取消等は請求できず、不正競争防止法2条1項14号に基づき裁判所に出訴する必要があることになる。

この点につき前述の「JP-DRP 解説」20 頁では、「なお、「取得している」とありますので、登録時に有償でのドメイン名売却という目的を持っておらず、その後にそのような目的を持つに至った場合も含むものと解されます。」と、4条 a. (iii) は不正競争防止法2条1項19号にいう「保有」も含む（4条 a. (iii) の「不正の目的で登録または使用されていること」という規定の読み方として、登録時のみならず「登録...されている」場合＝保有も含む）という解釈を行っており、本件のパネルとは異なる見解を採用している。本件のパネルの様に不正の目的の判断基準時を登録時と使用時に限定されると解すると、登録時点では不正の目的なく登録したが、その後ドメインを使用しないまま保持し続け、著しく高額での買取を請求するといったサイバースクワッティング行為につき JP-DRP では申立が認められることはなくなるが、この様な結論は妥当ではない。

本件でもパネルは不正の目的の判断基準時につき、JP-DRP にあるように取得・使用時のみならず、保有時も含むとすべきであり、その様に解した上で本件の事案において不正の目的があるといえるか判断すべきであった。

以 上

³ 紛争処理方針4条 a. (iii) では、「登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」とされている一方、UDRP の4条 a (iii) では「your domain name has been registered and is being used in bad faith.」とあり、不正の目的は登録時及び利用時の双方において必要とされており、JP-DRP と UDRP とでは明確な相違がある。この点については、早川吉尚「Ⅲ 4条 a. (iii)」(「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」(2006年3月)42頁)において詳細な解説がされている。

⁴ 関連する裁定例として「LPKF.JP 及び LPKF.CO.JP」事件 (JP2014-0004) がある。

「DOWANGO.JP」事件（JP2006-0007）
（株式会社ドワンゴ v. 個人 A）

1. 事実概要

申立人は、ネットワークエンターテインメントコンテンツ及びシステムの企画、開発、運用、サポート及びコンサルティングを主要事業として1997年（平成9年）に設立され、東京証券取引所市場第一部にその株式を上場している株式会社である。申立人は、その設立以来、「DWANGO」及び「ドワンゴ」のブランドネームの下、携帯端末向けコンテンツ事業やネットワークゲーム事業を中心に様々なコンテンツ事業を展開してきた。特に携帯電話向けコンテンツ配信サービスの分野においては、高品質な着信メロディを強みにした総合着信メロディサイト「いろメロミックス」の配信を2001年（平成13年）に開始し、2005年（平成17年）には利用者数400万人という規模にまで成長している。

申立人は、指定商品を第9、38、41、42類として、「ドワンゴ」（登録第4822657（1）号）、「DWANGO」（第4822658号）、「dwango」（登録第4822659号）の各商標について、登録商標を保有している。

登録者は個人であり、ドメイン名「DOWANGO.JP」の登録名義人である。

申立人は、登録者ドメイン名の登録の移転を求めて、日本知的財産仲裁センターにJP-DRPに基づく申立てを行った。

登録者は答弁書を提出しなかったが、裁定予定日の1週間前および3日前に、「登録者と名乗る者より...申立人代理人及び日本知的財産仲裁センターに対し、本件ドメイン名の廃止をする旨の電子メールが送られた」。

2. 裁定要旨

ドメイン名「DOWANGO. JP」の登録を申立人に移転せよ。

（1）裁定の利益

登録者が裁定予定日の直前に廃止申請をしていたため、裁定の利益の有無について検討し、以下のように述べて裁定の利益を認めた。

「本件パネルとしては、登録者による廃止の意思表示の真偽に係る証拠がないこと、登録者は廃止意思を有しているとすればその旨の答弁をする機会を有していたこと、上記電子メールによる連絡は裁定予定日のわずか1週間前という時機になされていることをも勘案し、現に本件ドメイン名の登録が存続している以上、本件申立人には、なお裁定を受ける利益が存するものと解する。なお、本件同様の状況において、JP2002-0006 裁定が同様の判断を示している。」

（2）争点および事実認定

(a) 答弁書が出されない場合の裁定について

本件パネルは、以下のように述べて、答弁書が出されない場合であっても、登録者が申立人の主張事実を自白したものとみなさず、各要件の判断を行った。

「手続規則は、「もし登録者が答弁書を提出しないときには、例外的な事情がない限り、パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとする。」(5条(f))と定めるとともに、「すべての事件において、両当事者が平等に扱われ、各当事者のそれぞれの立場を表明する機会が公平に与えられるよう、パネルは努力しなければならない。」(10条(b))、「いずれかの当事者が本規則の規定もしくは要件またはパネルの要請を履行しないとしても、パネルは適切と思われる判断を下さなければならない。」(14条(b))とも規定している。したがって、パネルは、単に答弁書が提出されなかったことをもって、申立人の主張事実を登録者が自白したものとみなすことは許されず、証拠に基づいて合理的に判断すべきものと解される。」

(b) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

本件パネルは、以下のとおり、ドメイン名の類似性を認めた。

「申立人の上記登録商標「ドワンゴ」「DWANGO」「dwango」は、いずれも「ドワンゴ」と称呼され、本件ドメイン名の要部の称呼と同一である。また、申立人の商標「DWANGO」と本件ドメイン名の要部「DOWANGO」の差異は、中間における「O」の存否のみであり、外観上も類似している。

また、申立人の商標及び本件ドメイン名の要部は、いずれも特定の意味を有さず、したがって、両者が観念によって区別されるということもない。

よって、本件ドメイン名は、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と混同を起こすほど類似するということができる。」

(c) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在

本件パネルは、概要、以下のように述べて、登録者に正当な利益なし、と判断した。

本件ドメイン名の構成は、「DOWANGO. JP」であるが、登録者は「高野 大」であって、これらの間には表示上の関連は全く認められない。

さらに、①「DWANGO」及び「ドワンゴ」の表示は、申立人の商号及び商標として著名となっていること、②申立人の商号の要部及び上記商標「ドワンゴ」「DWANGO」「dwango」は、いずれも一般に使用されていない造語と認められること、③登録者は、わが国において「DOWANGO」に係る商標登録または商標登録出願を行っていないこと、④少なくとも「<http://www.dowango.jp>」をアドレスとするウェブサイトは開設されていないこと、から、登録者が、本件ドメイン名「DOWANGO. JP」の登録についての権利又は正当な利益を有しているとは認めることができない。

(d) ドメイン名の不正目的使用

本件パネルは、「申立人の商号・商標は造語であること、この商号・商標はすでに著名となっているものと認められること及び本件ドメイン名がこれに酷似するものであることを考慮すると、登録者は、申立人商号・商標の有する信用にただ乗りすることによって、又は、申立人から対価を得ることによって、不正の利益を得る目的で登録を行ったものと推認される。」と認定したうえで、以下の事実関係を総合考慮すれば、不正の目的が認められる、と判断した。

「2006年10月24日に本件ドメイン名の所有者を名乗る「有限会社シー・アール・シー・エム」の取締役中山敦より申立人代理人に対し本件ドメイン名を譲渡する旨の電子メールによる連絡があり、同10月26日には同中山敦より「取得費用等の対価で株式会社ダウンゴ様へ譲渡します」等と記載した電子メールによる連絡があり、その後登録者「高野大」を名乗る者から上記会社に本件ドメイン名を譲渡し、譲渡の手続きを行っている旨の電子メールが送信されたことが認められ、これに反する証拠はない。

しかして、この一連の連絡は、本件及び本件申立人代理人の連絡先を知った者によって、本件申立に係る手続開始日である2006年9月28日以後になされているから、登録者本人及びその関係者からのものと解するのが合理的である。

これによれば、登録者は、本件ドメイン名を「有限会社シー・アール・シー・エム」に譲渡し、同社はこれを申立人に転売しようとしており、上記のとおりその対価として「取得費用等」という取得費用を超える金額を請求しようとした事実が認められるうえ（これは、処理方針4条b.(i)の事情に相当する）、同社が自ら本件ドメイン名を使用する意思なく直ちに転売を図ったことに照らせば、この転売は単に同社に関する登録者が対価のつり上げのために行おうとしたものであることが窺われる。

さらに、その後前記5. I記載のとおり、登録者と名乗る者より、2006年11月20日及び同24日に申立人代理人及び日本知的財産仲裁センターに対し、本件ドメイン名の廃止をする旨の電子メールが送られたが、上記の転売に係る状況を併せ考えると、その意思表示には到底信を措くことができず、また、その意思を裏付ける証拠もない。したがって、この電子メールによる意思表示を本件紛争処理において考慮することはできない。

以上のような状況及び事実、とくに本件ドメイン名の対価を得るために本件手続開始後に直接申立人代理人に接触を図ったという事実並びに登録者が答弁書を提出しなかったという事実を含めて総合的に勘案すれば、登録者の本件ドメイン名は不正の目的で登録されているものと言わざるを得ない。」

3. 解説

(1) 裁定の利益について

本件においては、申立代理人及び仲裁センターにおいて裁定予定日の1週間前に登録破

棄申請を行った旨の連絡を受けたものの、JPRS では受け付ける意向がない旨を通知していたうえ、JP ドメイン名紛争処理方針7条（現状の維持）の規定から、JPRS では廃止手続を行うことはできないため、登録は存続していた。

したがって、裁定の利益がある、との判断は、妥当であると考ええる。

（2）答弁書の不提出と犠牲自白

登録者の答弁書不提出につき、山内貴博「JP-DRP と擬制自白」（「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」（2006年3月）48頁）は、JP-DRP においては、登録者が答弁書を提出しなかったからといって、直ちに擬制自白を認め申立人を勝たせるべきではなく、やはり、三要件の充足を吟味すべきであるとする。

また、本パネルが引用した当時の WIPO Overviews においても、現在の WIPO Overview 3.0 においても、登録者が正式な答弁を提出しないことそれ自体が、申立人が勝訴したとみなされることを意味しないし、申立人の申立てが真実であることの自白では必ずしもない、との見解が示されている。

本パネルが三要件の充足を検討・認定したことは、WIPO 仲裁調停センターの考え方にも沿う、妥当な判断であったと考える。

（3）本件における不正の目的の認定について

申立人に対して直接買い取りをもちかけてきたのは、登録者ではなく「有限会社シー・アール・シー・エム」（以下「CRCM 社」）であり、登録者と CRCM 社とが、単なる譲渡人と譲受人以上の関係であることについては、何ら立証がない。（せいぜい、登録者が CRCM 社に、申立人代理人の連絡先を伝えたことがうかがえるに過ぎない。）

にもかかわらず、CRCM 社からの連絡について、「この一連の連絡は、本件及び本件申立人代理人の連絡先を知った者によって、本件申立に係る手続開始日である 2006 年 9 月 28 日以後になされているから、登録者本人及びその関係者からのものと解するのが合理的である。」と断定していることについては、その認定の妥当性につき、検討の余地がある。登録者と CRCM 社が同視し得る事情や、意思を通じている事情等、CRCM 社からの働きかけが、「登録者本人及びその関係者からのものと解する」ための事実が立証される必要があったのではないか。

上記の事実がなく、かつ、登録者が 2 回にわたり廃棄の意思表示を行ったことを併せ考慮すると、本件パネルの認定した事実関係のみを根拠に、登録者の本件ドメイン名が不正の目的で登録されている、と評価できる事案であったかは、若干の疑問も残る。

以上

① 「CYBERLINK.JP」事件（JP2006-0008）

（サイバーリンク株式会社 v. 有限会社サイバーリンクインターナショナル）

② 「MOBAGE.JP」事件（JP2011-0012）

（株式会社ディー・エヌ・エー v. mobile age project.）

③ 「PINTEREST.CO.JP」事件（JP2013-0009）

（ピンタレスト インク v. 株式会社モンブラン）

①事件

1. 事実概要

申立人（サイバーリンク株式会社、以下「申立人」）は、1995年（平成7年）に台湾において設立された Cyberlink Corp.の日本法人であり、主としてDVD、MPEG、デジタル放送、ストリーミング配信関連ソフトウェアの研究開発、販売を行っている会社である。

Cyberlink Corp.は、日本に対して1995年（平成7年）からソフトウェア類の輸出を行っており、1998年（平成10年）には日本法人サイバーリンク株式会社が設立された。また、2005年（平成17年）3月にはソフトウェアOEM製品販売、技術供給事業とパッケージソフトウェア販売事業との分業のため、新たにサイバーリンク株式会社（申立人）とサイバーリンクトランスデジタル株式会社が設立され、設立登記がされ、商号を有している。

登録者は、ドメイン名「CYBERLINK.JP」（以下「本件ドメイン名」）を2005年（平成17年）6月3日に登録した。

申立人は、2006年（平成18年）年11月20日、本件ドメイン名の登録を申立人に移転するよう請求した。

登録者は答弁書を提出しなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「CYBERLINK.JP」の登録を申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、類似性を認めた。

「本件ドメイン名「CYBERLINK.JP」のうち、「.JP」は国別コードにより日本を意味する部分にすぎず、多くのドメイン名に共通する要素であるから、登録者のドメイン名において主たる識別力を有するのは「CYBERLINK」の部分といえる。そして、申立人の表示は「CyberLink」であり、これと本件ドメイン名とは、サイバーリンクという称呼を共通するものであり、要部において一致している。よって、本件ドメイン名が申立人の表示と、混同を引き起こすほど類似していると認めることができる。尚、申立人の表示と本

件ドメイン名との相違点は、単に、小文字と大文字の表記の一部に相違があるに過ぎないのであって、このことは混同を引き起こすほどの類似性があると認めることの妨げにはならない。」

(2) ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では正当な利益はないとした。

「申立人は「CyberLink」表示を、申立人ないしは申立人が属する企業グループを示すところの営業主体表示として使用して営業活動が行ってきたのであり、申立人の表示

「CyberLink」は、処理方針第4条 a (i) に規定するところの「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示」に該当すると認める。」

「登録者は、会社法人として登記されておらず、実態のない会社である」

「そして、登録者の住所地において「サイバーリンクインターナショナル」の表札もなく、登録者が会社を営んでいる状況はなく」、また、「登録者の電話番号は、使われておらず」、「従って、登録者は現実に本件ドメイン名を使用して事業を行っていない、と言わざるを得ない。さらに、登録者は本件ドメイン名を登録後 Web 上で使用していない、との事実が認められる。」

「なお、登録者は申立人とは、資本的にも組織的にも何ら関係はなく、また一切の取引関係はない。その上、登録者は、本件について答弁をせず、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益について、何らの主張も立証もしていない。

よって、登録者は、処理方針第4条 a (ii) に規定するところの本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないものである。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、不正の目的での登録を認めた。

登録者は本件ドメイン名を登録後 Web 上で使用していないし、登録者は現実にドメイン名を利用した事業も行っていないとの事実が認められる。

しかしながら、登録者における不正の目的については、現在の使用がないときでも、登録が不正の目的でなされたと評価し得るなら、処理方針4条 a. (iii) に規定の要件を充足するのである。即ち、右 (iii) 項には、「不正の目的で登録または使用されていること」と規定されているからである。

「尚、申立人主張のとおり、不使用の事案であっても不正の目的を認めた先例がある」

「更に、不使用の事案であっても不正の目的を認め得ることはW I P Oの裁定における一致した見解である」

「そこで、本件ドメイン名の登録が不正の目的でなされたかどうかを以下検討する。

先ず、処理方針第4条b(i)乃至(iv)には、登録または使用が不正の目的である認められる事情が列挙されているところ、本件登録者の登録の事情は、そのいずれにもあたるものとはいえない。しかしながら、処理方針第4条b(i)乃至(iv)は、例示列挙であることは規定上から明らかであり、従って、本件において、本件登録者の登録は不正の目的の目的によるものかは、本件登録者の事情、状況等を総合して判断しなければならない。ところで、WIPOの概観でも、以下の旨述べ、関連裁定例として、Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows D2000—0003、Jupiters Limited v Aaron Hall D2000—0574 そして、Ladbroke Group Pic v. Sonoma International LDC D2002-0131 他を挙げている。すなわち、WIPOの概観は「ドメイン名の現実の使用が無いということは、害意を認定することを妨げるものではない。登録者が害意で行動しているかどうかについて決定するために、パネルは事件のあらゆる状況を検討しなければならない。害意があるとされる状況の例としては、申立人がよく知られた商標を有していること、申立人に対して応答の無いこと、身許を明らかにされることから逃れること、そして、ドメイン名の善意の使用ということを考えることが不可能であることが含まれる。パネルは、登録をめぐる状況においてドメイン名が害意により使用されたかどうかについて推認できる。」旨、述べている。」

「本件についてこれをみるに、先ず、本件ドメイン名の登録は、従前のサイバーリンク株式会社の営業を、ソフトウェア OEM 製品販売、技術供給事業とパッケージソフトウェア販売事業との分業のため、新たにサイバーリンクトランスデジタル株式会社と、申立人とが設立され営業を開始する旨平成17年4月1日付けでニュースリリースした後に登録されたものであることがあげられる。即ち、このことが新会社設立のご案内と題してインターネットにより発表された二ヶ月後である平成17年6月3日に、本件ドメイン名の登録をしたものであることが認められる」

「更に、本件登録者は本件ドメイン名を登録後 Web 上で使用していないし、登録者は現実にドメイン名を利用した事業も行っていないことは、既に認定したとおりである。また、本件申立人に対し登録者は何らの応答をしていない。そして、CyberLink は、営業主体表示として、申立人ないしは申立人が属する企業グループを示すものとして、申立人は、これを使用して営業活動が（原文ママ）行ってきたのであって、少なくとも、申立人が属する企業グループを示すものであることは、広く知られていたと認めることができること等の事情を勘案すると、本件登録者の登録は不正の目的によるものである。」

②事件

1. 事実概要

申立人（株式会社ディー・エヌ・エー、以下「申立人」）は、1999年（平成11年）3月に設立された会社であり、「モバゲータウン」（現在は「Mobage」（モバゲー））との名称で携帯端末向けサイトの運営などの事業を行っている。また、申立人は、登録商標「モ

バゲー」「mobage」「Mobage」の商標権者である。

登録者は、2010年（平成22年）2月28日に登録されたドメイン名「MOBAGE.JP」（以下「本件ドメイン名」）を保有している。

申立人は、2011年（平成23年）12月22日、本件ドメイン名の登録を申立人に移転するよう請求した。

登録者は答弁書を提出しなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「MOBAGE. J P」の登録を申立人株式会社ディー・エヌ・エーに移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、類似性を認めた。

「本件ドメイン名「MOBAGE. JP」の当初の登録日である平成22年（2010年）2月28日以前に、申立人が保有していた登録商標3件は、別紙目録①乃至③に示された片仮文字で一連に横書きした「モバゲー」であり、登録者が譲り受けにより本件ドメイン名を取得してその名義人となった平成23年（2011年）11月17日以前に登録された申立人の保有する商標は、別紙目録①乃至⑦に示された4件の仮名文字で一連に横書きした「モバゲー」（①ないし④）と、欧文字の「m o b a g e」（⑤）、「M o b a g e」（⑦）、欧文字「m o b a g e」と図形との組合せ（⑥）から構成されたものである。

これらを登録者の本件ドメイン名「MOBAGE. J P」の要部である「MOBAGE」と対比すると、片仮名「モバゲー」とは称呼を同一とする類似関係にあり、欧文字「m o b a g e」や「M o b a g e」とは、称呼および外観において同一もしくは類似している。観念については、本件ドメイン名と本件商標はいずれも造語であって特定の観念を生じない。

したがって、本件ドメイン名と本件商標は、その構成自体から客観的に、同一又は混同を惹き起こすほどに類似していると認められる。」

（2）ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では正当な利益はないとした。

「登録者は、その氏名あるいは法人名を開示せず、現在においても不明である上、本件ドメイン名を入力しても、そのドメイン名をもつコンピュータにアクセスできず、かかる状況から、本件ドメイン名の名称が登録者の名称として一般に認識されていると認めるべき状況は皆無である。また、登録者が自己の商標や社名として「M o b a g e」の表示を使用していること、あるいは、そうした権利の許諾を受けている事実は認められない。

したがって、登録者が本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を有するとは認められない。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、不正の目的での登録または使用を認めた。

「J P ドメイン名紛争処理方針4条 a 項 (iii) 号の「登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」の条件は、申立人が立証責任を負うところ、同条 b 項は、「不正の目的」と認めるべき場合として (i) ないし (iv) 号を例示している。これらの例示は、主として当該ドメイン名の金銭目的の登録、妨害行為のための複数回の登録、競業者の事業の混乱を目的とする登録、他人の業務との誤認混同を意図する使用等の登録者の積極的な行為を例示したものである。

すなわち、同条本文には、「ただし、これらの事情に限定されない」との但し書きが付されており、上記例示以外の場合にも、特に、登録者に積極的な行為が認められず単にドメイン名の保有を続ける事例においても、「不正の目的」を認定することが妥当な場合が存在すると解される。

そして、そのような例示以外の認定には、申立人が主張立証した諸事実を全体的・総合的に勘案して判断すべきものとするのが、W I P O のドメインネーム仲裁裁定の先例および日本知的財産仲裁センターの先例の示すところであると認められる。」

「 本件における関連事実は、次のとおりである。

(ア) 登録者が、第三者から登録の移転を受けた時点では、既に「M o b a g e」および「モバゲー」の表示は、申立人のポータルサイトのソーシャルネットワークサービス全体あるいはそこで提供されるゲームソフトを指称するものとして、我が国において広く認識されていたこと、

(イ) 登録者が、本件ドメイン名の取得に際して、インターネットあるいは通信の分野において、「M o b a g e」、「モバゲー」が申立人の営業ないしゲームソフトを指称することを知らなかったと認めるべき事実は存在しないこと、

(ウ) 登録者は、何故に本件ドメインを取得し保持しているのかを説明できる、すなわち不正ではない取得および使用の主張および証拠を全く提出していないこと、

(エ) 登録者は、氏名あるいは社名を開示せず、匿名的に本件ドメイン名を取得し、保持していること、

(オ) 将来、登録者が本件ドメイン名を商業的に使用した場合には、その使用が不正競争防止法に抵触する可能性や申立人の商標権の侵害を惹起する可能性も予想しうること。

以上の諸事実を総合的に勘案すると、本件ドメイン名が登録者により使用されず、単に保有され続けているとは言え、上記4条 a 項 (iii) 号の「不正の目的」でのドメイン名の取得ないし保有と評価すべきものである。」

③事件

1. 事実概要

申立人（ピンタレスト インク、以下「申立人」）は、登録商標「PINTEREST」を有する。

登録者（株式会社モンブラン、以下「登録者」）は、2012年（平成24年）7月にドメイン名「pinterest.co.jp」（以下「本件ドメイン名」）を登録した。

申立人は、2013年（平成25年）8月30日、本件ドメイン名の登録を申立人に移転するよう請求した。

登録者は答弁書を提出しなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「pinterest.co.jp」の登録を申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、類似性を認めた。

「本件ドメイン名 `pinterest.co.jp` は、国別コードおよび属性を示す `.co.jp` を除いた要部 `pinterest` について、申立人が商標権を有する PINTEREST と同一である。

申立人が PINTEREST という標章（以下、本件標章という）に商標権を有することは、申立人提出の文書...により認めることができる。

従って本件申立ては、方針第4条 a の定める要件（1）登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していることを充足している。」

（2）ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では正当な利益はないとした。

「申立人は、本件標章の使用を登録者に許したことはないと主張し、登録者もこれを争う主張はしていない。また申立人の主張によれば本件標章は造語であるので、登録者が申立人とは別個に本件標章と同一の表示に対して権利または正当な利益を有することは通常考えられない。

従って方針第4条 a の定める要件（2）登録者が、ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していないことを充足している。」

（3）ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、不正の目的での登録または使用を認めた。

「申立人は、登録者が本件ドメイン名を登録した意図を「本件ドメイン名の譲渡を提案

し、申立人から利得を得よう」というものと推測している。

他方、登録者は答弁書を提出せず、申立人に対して売却を申し入れるなどの行動にも出しておらず、本件ドメイン名を用いたウェブサイトの開設やメールアドレスの設定もしていないので、いわゆる非活動的所有 **passive holding** である。

非活動的所有を「不正の目的での登録または使用」に該当するといえるかどうかは、JP-DRP 手順のみならず、インターネット・コーポレーション・オブ・アサインド・ネームズ・アンド・ナンバーズ (ICANN) の定める (ドメイン名) 統一紛争処理ポリシー (UDRP) においても問題となってきた。

この点に関する先例をみると、JP-DRP 手順では JP2001-0002 事件裁定 (SONYBANK.CO.JP)、JP2001-0003 事件裁定 (ICOM.NE.JP)、JP2001-0009 事件裁定 (ARMANI.CO.JP)、JP2002-0005 事件裁定 (DIOR.CO.JP)、JP2002-0007 事件裁定 (PHARMACIA.JP)、JP2003-0003 事件裁定 (LASTMINUTE.JP ただし、この事件では実質的な理由が記載されていない。)、JP2005-0001 事件裁定 (WALMART.JP ただし、この事件では上申書は提出されており、登録者のサイトの開設と閉鎖等の事情が説明されている。)、JP2006-0002 事件裁定 (THAWTE.JP ただし、この事件では商標登録抹消事件が先行し、登録者の商標は申立人の登録商標と誤認混同させるものとして抹消されている。)、JP2006-0005 事件裁定 (STARBUCKS.JP ただし、名目的ページは存在する。) などにおいて、登録者が答弁書を提出せず、申立人に譲渡を申し込むこともなく、また登録ドメイン名によりウェブサイト等の利用をしない場合に、移転または取消の裁定が下されている。もっとも、それらの理由は必ずしも一致せず、確立した先例の準則があるわけではない。

UDRP の手順を担う WIPO においても同様に **Passive holding** の事例が問題となる。そこでは、少なくとも **Passive** であることが直ちに **bad faith** を否定することにはならず、パネルは全事情に照らして登録者が **bad faith** であるかどうかを認定しなければならないとされている。その際考慮される事情としては、著名商標であること、答弁書不提出、および登録者が身元を隠していることが挙げられている」

「以上の先例および他機関における取扱いの傾向に照らし、本パネルは、一方では申立人の標章がユニークな、あるいは著名な標章であること、登録者の氏名・名称等から登録者が当該ドメイン名を申立人と無関係に選択して登録する可能性はないこと、登録者の登録時期以前から申立人の標章が著名な存在となっていたこと、そして登録者が身元を隠すなどして申立人による交渉を実質的に妨害していることなどの事情が認められれば、非活動的所有のケースにおいても「不正の目的での登録または使用」を推認できるものと解する。

本件では、申立人の標章が造語であってユニークなものであることは既に認定したとおりである。また申立人の標章が登録者の登録時期 (2012 年 7 月) 以前から既に著名であることは、申立人の主張および提出書類...から明らかであり、またパネルリストにも顕著であ

る。他方、登録者が申立人と無関係に本件ドメイン名を選択し登録した可能性は乏しく、著名な標章であることを認識し、これに依拠する意図をもって登録したものと推認できる。さらに、登録者は住所が明らかでなく、当センターからの郵便物も宛先不明となって戻っており、申立人が交渉をもとうとしてもできない状況を作成している。

従って、方針第4条aの定める要件(3)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていることを充足していると認める。」

3. 解説

(1) 本件の特徴

いずれの事件も、登録者に積極的な行為が認められず単にドメイン名の保有を続ける事例においても「不正の目的」を認定することができるか(いわゆる"passive holding")、が主要な論点となったものである。ドメイン名を使用していない事案であっても不正の目的を認めた先例は従前から多数存在するが⁵、本件各事件は、後述するとおり、WIPO Overviewが示す判断要素を意識した上で「不正の目的」の有無を認定している点に特徴がある。

(2) ドメイン名の不使用(passive holding)と「不正の目的」

JP-DRP研究会「JP-DRP解説」(2008年3月)20頁は、FAQ「c. ドメイン名が実際には使われておらず、ドメイン名の登録者がドメイン名を転売したり商標保有者と接触したりするといった実際の動きに至っていないとき(いわゆる"passive holding")も、「不正の目的」での使用と言えるでしょうか。」において、「ドメイン名を実際には使っていないけれども、それだけで「不正の目的」がないということにはなりません。裁定パネルは、その他の状況を総合考慮して、登録者がドメイン名を「不正の目的」で使用したか否かを判断すべきです。」と解説している。

また、WIPO Overview 3.0は、「3.3. Can the "passive holding" or non-use of a domain name support a finding of bad faith?」について、以下のとおり解説する⁶。

「From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or "coming soon" page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding.

While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant's mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent's concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be

⁵ 例えば「SONYBANK.CO.JP」事件(JP2001-0002)。その評釈として、JP-DRP 裁定例検討最終報告書(2006年3月)112頁。

⁶ WIPO Overview 3.0 para. 3.3

put.]

このように、WIPO Overview は、判断要素の例として、(i) 申立人の標章が著名であること、(ii) 登録者による答弁書や証拠の不提出、(iii) 登録者が身元を隠していること又は虚偽の連絡先を使用していること、(iv) ドメイン名の善意の使用 (good faith use) であると考えがたいこと、を挙げている。第三要件について、JP-DRP は「登録または使用」としているのに対し、UDRP は「登録かつ使用」と定めており要件に違いがあるが、本論点についてはその違いによって結論に差異が生じるものではないため、UDRP の先例を参考にしてよいと考えられる。

(3) 各事件における「不正の目的」の認定について

各事件とも、不使用以外のその他の状況を総合考慮して登録者がドメイン名を「不正の目的」で使用したか否かを判断していることは、アプローチとして妥当と考えられる。

すなわち、①「CYBERLINK.JP」事件 (JP2006-0008) においては、本パネル裁定は WIPO Overview を引用した上で検討を行い、(i) 申立人の標章が著名であること、(ii) 登録者による答弁書・証拠の不提出、(iii) 登録者が現実にドメイン名を利用した事業を行っていないことを挙げていることから、WIPO Overview で挙げられた判断要素に対応したものといえる。また、ドメイン名の登録時期が申立人の新会社設立のニュースリリースの2ヶ月後であることを挙げているが、これも WIPO Overview で挙げられた要素 (iv) ドメイン名の善意の使用 (good faith use) であると考えがたいことに対応するものと考えられる。

また、②「MOBAGE.JP」事件 (JP2011-0012) においては、本パネル裁定は関連事実として挙げた事実に (i) 申立人の標章が著名であること、(ii) 登録者による答弁書・証拠の不提出、(iii) 登録者が氏名あるいは社名を開示せず、身元を隠していることが含まれることから、実質的には WIPO Overview が挙げた要素をふまえたものと考えられる。

さらに、③「PINTEREST.CO.JP」事件 (JP2013-0009) においても、本パネル裁定は、申立人の標章がユニークかつ著名であること、登録者が住所不明であり申立人が交渉を持とうとしてもできない状況を作出していることを認定しており、実質的には WIPO Overview が挙げた要素をふまえたものといえる。また、本パネル裁定は「登録者の氏名・名称等から登録者が当該ドメイン名を申立人と無関係に選択して登録する可能性はないこと」、及び、「登録者の登録時期以前から申立人の標章が著名な存在となっていたこと」を判断要素として挙げているが、これらは上記 WIPO Overview で挙げられた (iv) ドメイン名の善意の使用 (good faith use) であると考えがたいことという要素を意識したものと考えられる。

以上

①「FIREFOX.JP」事件（JP2007-0008）

（モジラ・ファウンデーション v. インフォトランス株式会社）

②「FROSCH.JP」事件（JP2012-0015）

（ウエルネル・ウント・メルツ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング v. 井上寛之）

①事件

1. 事実概要

申立人（モジラ・ファウンデーション、以下「申立人」）は、2006年（平成18年）2月17日に商標登録された登録商標「FIREFOX」の商標権者であり、また「firefox」は申立人が開発したウェブブラウザソフトとして著名であって多数のインターネットユーザーに認識・利用されている。

登録者（インフォトランス株式会社、以下「登録者」）は、ドメイン名「firefox.jp」（以下「登録者ドメイン名」）をJPNICに2004年（平成16年）2月18日に登録した。

上記事実関係の下、2007年（平成19年）10月に、申立人が登録者に対して登録者ドメイン名の登録の移転を求めて、日本知的財産仲裁センターに仲裁を申し立てた。

2. 裁定要旨

申立人の請求を棄却する。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

実質的に争いが無い旨判示した。

（2）ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では公正な使用であったとした。

「登録者の提出した証拠...によれば、登録者の法人登記はなされており、少なくとも全く実態がないと断定することはできない。」

「登録者のウェブページについて、申立人は本件ドメイン名登録後に登録者が開設したウェブページを実質的に機能していないものと主張し、これは登録者も自認するところである。しかし、その後に公開されたページの内容は、DJ Sugiurumnの紹介ページとなっている...。このページの趣旨について、...登録者はその当時 sugiurmn 氏のオフィシャルサイトリニューアルを請け負っており、本件ドメイン名のウェブサーバをその仮サイトに利用していたと主張」しており、この登録者の主張には裏付けがある。

申立人は、紛争処理方針4条c.(i)又は(ii)の反証として、登録者の開設したウェブサーバがfirefoxと無関係であることを主張しているものと解される。しかし、「登録者が

本件ドメイン名により開設したサイトの上述のような使用や、登録者が...主張しているメールアドレスとしての使用は、消費者の誤認を惹起して利得を得る意図や申立人の商標等の価値を毀損する意図があるとは認められず、むしろ公正な使用と解すべきである。」（下線は評釈者による）

（3）ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、登録者が当該ドメイン名を不正の目的で登録または使用していることを基礎づける事情は、本件の全主張立証によっても認められないとした。

「登録したドメイン名の不使用の事実から直ちに不正の目的があることが認められるわけではなく、不使用であってもその他の事情から不正の目的での登録または使用であると認定できるというにすぎない。従って、いずれにしても、不正の目的を推認させる事情が立証される必要がある。」

「申立人は、不正の目的を推認させる事情として、(a)Firefox 0.8 の技術プレビュー版をリリースした直後に登録者による本件ドメイン名の登録がなされたこと、(b)登録者がドメイン名を使用しないのに登録更新したこと、(c)ウェブブラウザFirefoxのシェアと認知度が高まったこと、(d)登録者に本件ドメイン名の移転を依頼するメールを送ったところ話し合いたいとの返信があったことから、具体的な条件により移転に応じる意図があったことを主張している。」

申立人の主張のうち、(c)は、紛争処理方針第4条bに規定された不正の目的を認定すべき事情の(iv)商業上の利得を目的にして誤認混同を意図した使用との事実を認定する前提となるものだが、登録者には紛争処理方針第4条b.(iv)掲記の目的や意図をもった本件ドメイン名使用の事実は認められない。また(a)および(d)は、紛争処理方針第4条b(i)ドメイン名取得金額を超える対価でドメイン名を販売すること等を主たる目的として登録したとの事情に結びつくものだが、申立人とのメールのやりとり...からは、高額の対価を要求する意図が登録者にあったと推認させるものではない。(a)および(b)の事実(は)、紛争処理方針第4条bの(ii)妨害目的での登録を複数回行っているとの事情に結びつくことも考えられるが、積極的にそのような目的を認定するのには十分ではない。紛争処理方針第4条b(iii)の事情については、登録者が申立人の競業者とはいえないので、成り立たない。その他、不正の目的での登録または使用を認定すべき事情は見あたらない。」（下線は評釈者による） ※引用が裁定文どおりでない

「なお、本件ドメイン名紛争が申し立てられたことから、登録者は本件ドメイン名のもとで開設したブログ...において、本件ドメイン名紛争の経過と申立書および答弁書の公開を行うサイトとして運用している。...このことが紛争処理方針第4条a(iii)の「不正の目的での使用」に該当するのではないかという問題もある。しかし、JPドメイン名紛争処理方針の下での手続は、その申立てがあった事実も裁定結果も、裁定書全文も公開されるの

で、少なくとも自らそのような制度の下に申立てをした申立人には、登録者が手続および書面を公開することにより特段の不利益があるとは認められない。…また、そもそもこのような利用はウェブサイトの運用の問題であって、ドメイン名の使用の問題ではない。ウェブサイトの内容からドメイン名の不正な目的での使用と解しうるのは、例えば他人の表示と類似または同一のドメイン名を登録して、それによってアクセスされるウェブページでその他人を誹謗中傷したり、他人の信用を毀損する結果をもたらすような情報を掲載するといった場合が考えられる。本件登録者は申立人を誹謗中傷したり信用を毀損したりする内容の情報を掲載しているわけではないので、本件には当てはまらない。」（下線は評釈者による）

②事件

1. 事実概要

申立人（ウエルネル・ウント・メルツ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング、以下「申立人」）は、2000年（平成12年）4月21日に登録された登録商標「Frosch」（以下「本件登録商標」）の商標権者である。

登録者（井上寛之、以下「登録者」）は、ドメイン名「FROSCH.JP」（以下「本件ドメイン名」）をJPNICに2009年（平成21年）3月17日に登録した。

上記事実関係の下、申立人が登録者に対して本件ドメイン名の登録の移転を求めて、2012年（平成24年）12月日本知的財産仲裁センターにJP-DRPに基づく申立を行った。

2. 裁定要旨

本件申立を棄却する。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示して、類似性を肯定した。

「本件登録商標は、カエルの図形商標と、『Frosch』の文字商標からなる結合商標であるが、カエルの図柄が『Frosch』の上に、横幅は『Frosch』より小さく描かれているものの、相互の関係は、密接に関連しているという程の結合関係は見らず（原文ママ）、両者は一体とも別個とも見られるのであり、従って文字商標の『Frosch』だけを独立の商標として評価することも可能である。他方、登録者の本件ドメイン名は「FROSCH.JP」であり、…本件ドメイン名の要部は、「FROSCH」である。」

「とすると、本件ドメイン名の要部「FROSCH」は、本件商標の文字商標部分である『Frosch』と大文字小文字の違いはあるが、外観・称呼・観念において類似する。」

（2）ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示して、登録者に「権利又は正当な利益の欠如」と認定することは出来ないとした。

「申立人は、本件登録商標の登録の事実の不存在や、本件ドメイン名の使用の事実の不存在、それに、本件ドメイン名の名称で一般に認識されていないことをもって、**権利又は正当な利益の欠如**の要件の不存在を主張するが、主張として十分なものではない。」（下線は評釈者による）**※引用が裁定文どおりでない**

登録者の妻がカエル好きであることと、本件ドメイン名である「FROSCH」の関係は、必ずしも定かではなく、「フロッシュ」という屋号を使用していることは伺われるが、本件ドメイン名である「FROSCH」を使用している事実はない。更に登録者にホームページの開設した事実は、現在の所は無い。

他方、「登録者は会社名として「Frosch」を名乗っており、メールアドレスとして「photo-office@frosch.jp」を使用しており、また名刺中に「「Frosch」の記載があり、フォトグラファー又はフォトグラフ プランニング デザイナーとして、本件ドメイン名を使用している事実が見られる。従って、登録者に「権利又は正当な利益の欠如」と認定することは出来ないと言わざるを得ない。」（下線は評釈者による）

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示して、不正な目的で登録され、かつ使用されているとまでは認定できないとした。

「本件ドメイン名登録時には、本件登録商標は日本国内及び世界の中で、かなり知られた商標であることは、申立人の主張立証から明らかである。」しかしながら、登録者の使用名刺等にはカエルの姿が記載され、Froschの語も使用されているが、このことから直ちに、本件商標の使用とは言えず、まして本件ドメイン名の不正な使用とは認定できない。

「またドメイン登録についても、その登録時に本件商標がかなり渡った商標（原文ママ）だとしても、それを登録することは直ちに不正な登録であるとは認定できる証拠はない。」

（下線は評釈者による）

なお登録者は、「カエル好き」を動機として、本件ドメイン名を取得しており、登録者は申立人が保有する本件登録商標に対する不正の目的で事業を混乱させるなど特別な意図は皆無であると考えたと主張しているが、この主張自体必ずしも、理解できるものではないことを付け加えておく。」

「また、「FROSCH（カエル）は一般的な名称ではないので、本件登録商標として登録されており、この点についてFROSCHが一般名称であるとする登録者の言い分は成立しないことも付け加えておく。」

(4) 少数意見

パネリストの一人は、次のとおり述べ、本件ドメイン名「FROSH.JP」の登録は、登録者から申立人に移転させるべきとした。

「申立人は、国際分類第3類のせっけん、洗剤等について、Forsch（原文ママ）の文字を構成要素に含む商標であり、日本を始め、15の国又は地域において、Forsch（原文ママ）の文字を構成要素に含む商標の商標登録又は商標出願しており、又同商標の国際登録を5件所有しており、その指定国には、欧州の各国を中心に延べ46カ国が指定されている。本件登録商標は日本においても申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件ドメイン名登録時である2009年3月17日には、既に需要者・取引者間に広く認識されていたものであり、世界的にも著名である。

従って、登録者が本件ドメイン名について権利又は正当な利益を有していないこと、登録者が不正の目的でドメイン名の登録または使用をしていることは明らかである。したがって、本件、ドメイン名「FROSCH.JP」の登録は、登録者から申立人に移転させるべきである。」

3. 解説

(1) 本件の特徴

ドメイン名紛争においては申立人側へのドメイン名の移転を命じる判断が大半であるところ、本件では①事件、②事件とも、「権利又は正当な利益の欠如」、「不正の目的での登録又は使用」の2つの要件の不充足又は立証不十分を理由にいずれも申立てを棄却した事例である。加えて、②事件については、少数意見が付されているという点でも特徴的である。

なお、①事件については、同時期に同じ申立人により提起された「MOZILLA.JP」の移転を求める事件（JP2007-0009）も進行していたところ、当該事件では登録者側から答弁書が提出されず、ドメイン名の移転が認められている。

(2) 「権利又は正当な利益の欠如」要件

(a) ①事件

本件においては、権利又は正当な利益の立証は十分にされていなかったのではないと思われる（他方、結論して「不正の目的」を否定した判断は不当とまでは言えず、結論には影響はなかったものと思われる。）。なお、本裁定例においては、「消費者の誤認を惹起して利得を得る意図や申立人の商標等の価値を毀損する意図があるとは認められず、むしろ公正な使用と解すべき」と判示されているが、この判示はドメイン名紛争処理方針4条 **c. (iii)** の指針（登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の

誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき）を踏まえたものと思われる。もっとも、本裁定例は登録者側の使用が伺われることと上記結論を述べているだけで、なぜそのような判断に至るのかについてより積極的に判断する必要があったのではないかと考えられる。

(b) ②事件

正当な利益の存在を認めた多数意見の結論は妥当であったと思われる。

すなわち、登録者が(i)会社名として「Frosch」を名乗っていること、(ii)メールアドレスに「@frosch.jp」を使用していること、(iii)名刺中でも「Frosch」の記載があり、フォトグラファー又はフォトグラフィプランニングデザイナーとして、本件ドメイン名を使用していることの3点に着目して要件充足を否定しているところ、①事件とは逆に、これらは正当な利益を認めるために援用した事情として適切であったと言い得ると考えられる。

他方、少数意見については、申立人が諸外国において商標登録を行っていることを根拠に当該商標に著名性があるとして、登録者側の権利または正当な利益の存在を否定しているものの、本来登録者の権利または正当な利益の存否は登録者側の事情を基礎に認定されるべき要件であり、申立人の商標の著名性のみを根拠に否定したのは妥当でないと考えられる。

(3) 「不正の目的での登録又は使用」要件

(a) ①事件

以下の通り、不正の目的を否定した結論は不当とは言えないと考えられる。

すなわち、(a)Firefox 0.8の技術プレビュー版をリリースした直後に登録者による本件ドメイン名の登録がなされたこと、(b)登録者がドメイン名を使用しないのに登録更新したこと、(c)ウェブブラウザFirefoxのシェアと認知度が高まったこと、(d)登録者に本件ドメイン名の移転を依頼するメールを送ったところ話し合いたいとの返信があったといった事情が認定されているところ、特に(d)の要素については、本件ドメイン名を転売目的で保有していたことを推認させる事情とも考えられる。もっとも、具体的な高額買取りの申し出等がなされたといった事実の認定はなく、転売目的を推認させる程度は高くはないとも言い得ることに鑑みれば、不正の目的を否定した結論が不当とは言えないと思われる。

(b) ②事件

不正の目的を否定した多数意見の結論は基本的には問題ないと思われる。

しかし、「ドメイン登録についても、その登録時に本件商標がかなり渡った商標（原

文ママ) だとしても、それを登録することは直ちに不正な登録であるとは認定できる証拠はない。」と判示されているが、知れ渡った商標の文字列をその旨知りつつ登録した場合でも不正な目的が認められないのか、という点は問題となり得ると思われる。もっとも、この点は問題となる文字列が商標以外の文脈で想起される可能性がどの程度あるかといった具体的な事情に基づく判断とならざるを得ないように思われる(例えば、本件のような普通名詞のフランス語やドイツ語等での呼び方である場合、商標以外の文脈でもその用語が用いられる可能性は相当程度あるとあって良いように思われる。)

関連して、「Frosch は一般的な名称ではないので、本件登録商標として登録されており、この点について FROSCH が一般名称であるとする登録者の言い分は成立しない」と付言している点については、本件が文字と図の複合商標であり、文字のみでは商標登録が認められなかった可能性もあることに鑑みれば、この判示は言い過ぎではないかと思われる。

なお、少数意見は申立人の商標の著名性を根拠に不正の目的を認めている。しかし、紛争処理方針 4 条 b.各号において申立人側の商標等が著名であることといった趣旨の記載はなく、著名であることのみをもって不正の目的が直ちに認められるという関係にはないと考えられることから、仮に本件事実関係の下で不正の目的を認めるのであればより丁寧な認定が必要だったのではないかと考えられる。

(4) その他

②事件については、登録商標が文字と絵柄の組み合わせによる結合商標であり、商標とドメイン名の類似性についてどのように判断するかという点も論点となったが、結論としては商標のうちの文字部分についてのみ類似性を検討するという本裁定例の方式は WIPO における判断傾向とも沿うものであり⁷、適切であったと考えられる。

以上

⁷ WIPO Overview 3.0. para.1.10.

- ① 「JUICEPLUS.JP 及び JUICEPLUS.CO.JP」 事件 (JP2009-0001)
(NSA, LLC 及び NSA Asia, LLC v. 株式会社和尚)
- ② 「NSA-JAPAN.CO.JP」 事件 (JP2009-0002)
(NSA, LLC 及び NSA Asia, LLC v. 株式会社エヌエスエージャパン)
- ③ 「LPKF.JP 及び LPKF.CO.JP」 事件 (JP2014-0004)
(LPKF Laser&Electronics v. イープロニクス株式会社)

①事件

1. 事実概要

申立人 NSA International Inc.は、商標「JUICEPLUS」につき登録第 4790740 号商標権を保有していた。

NSA Inc. (2005 年 (平成 17 年) 2 月までの商号は National Safety Associates Inc.) は、2004 年 (平成 16 年) 12 月に、NSA International Inc.を吸収合併した。さらに、申立人 NSA, LLC は、2006 年 (平成 18 年) 4 月に設立され、NSA Inc.を吸収合併し、NSA International Inc. が有していた権利義務関係を全て承継した。

申立人 NSA Asia, LLC は、アジア地域における申立人 NSA, LLC の事業を統括している。登録者と申立人らとの間には何ら契約関係はない。

その一方で、登録者の代表取締役、取締役、監査役及び本店所在地は、JP2009-0002 の登録者である株式会社エヌエスエージャパン (以下「エヌエスエージャパン」) と同一であり、両者は非常に緊密な関係にある。

エヌエスエージャパンと NSA International Inc.とは、2000 年 (平成 12 年) 9 月 15 日付けで代理店契約 (以下「2000 年契約」) を締結し、申立人らの健康補助食品「ジュースプラス」の日本国におけるマスターディストリビューターとなった。その後、同社は、NSA International Inc.との間で、2002 年 (平成 14 年) 12 月 16 日付けで修正代理店契約 (以下「2002 年契約」) を締結した。なお、これらの契約の準拠法はテネシー州法とされており、また、紛争解決については仲裁によると規定されている。

エヌエスエージャパンは、2000 年契約又は 2002 年契約に基づき、2002 年 (平成 14 年) 1 月 17 日、「JUICEPLUS.JP」のドメイン名を JPRS に登録し、2008 年 (平成 20 年) 12 月 5 日、同ドメイン名の登録者を本件の登録者に変更した (登録者はその理由を管理効率改善のためと主張する)。また、登録者は、2004 年 (平成 16 年) 1 月 19 日、「JUICEPLUS.CO.JP」のドメイン名を JPRS に登録した。

エヌエスエージャパンは、2002 年契約 4.3 条に規定される最低購入金額分の製品購入義務 (以下「最低購入義務」) を、第 2 年度 (2003 年 (平成 15 年) 12 月 16 日から 2004 年 (平成 16 年) 12 月 25 日まで) 以降、履行しなかった。最低購入義務違反は、2002 年契約 18.1 条により解約事由とされており、申立人 NSA, LLC は、30 日前の事前の通知をして、2002 年契約を解約することができる。

申立人 NSA, LLC は、エヌエスエージャパンに対し、2008 年（平成 20 年）6 月 19 日に、第 5 年度（2006 年（平成 18 年）12 月 16 日から 2007 年（平成 19 年）12 月 25 日まで）の最低購入義務を履行するよう通知し、2008 年（平成 20 年）8 月 20 日に、2002 年契約を解約した。

申立人らは、①登録者と申立人らとの間に契約関係がないこと、②エヌエスエージャパンとの間の 2002 年契約が有効に解除されたことを前提として登録者が本件ドメイン名に関係する正当な利益を有さず、また不正の目的で登録または使用されていると主張した。

これに対し、登録者は、①エヌエスエージャパンは、2002 年契約に基づいて、問題なく、各種「ジュースプラス」製品の販売を行い、登録者は、エヌエスエージャパンと非常に緊密な関係にあり、両者は、各種「ジュースプラス」製品の販売にあたり、一体となって協力する関係にあったところ、登録者は、2002 年契約の最低購入義務を履行できなかった原因は、申立人らにあり、自ら帰責性を有する申立人らからの解約の主張は認められないと主張して、申立人らの主張の前提となる契約解除の有効性を争った。

本件での最大の争点は 2002 年契約のエヌエスエージャパンによる第 5 年度最低購入義務違反を理由とする申立人 NSA, LLC の解約権の行使が有効であるかどうかである。

2. 裁定要旨

申立人らの申立て（移転請求）を棄却する。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

本件パネルは、申立人 NSA, LLC が正当な利益を有している理由として、同社が商標「JUICEPLUS」につき登録第 4790740 号商標権を保有していることを認定した。また、申立人 NSA, LLC については、同社が健康補助食品「ジュースプラス」製品を製造販売を業とする会社であり、日本を含むアジア地域における同事業の統括を申立人 NSA Asia, LLC に委ねていることから、申立人 NSA Asia, LLC は、日本において商標「JUICEPLUS」につき正当な利益を有すると認定した。

その上で、本件パネルは、本件ドメイン名のうち「JUICEPLUS.CO.JP」の識別力を有する要部は、「JUICEPLUS」であり、本件ドメイン名のうち「JUICEPLUS.JP」の要部は、「JUICEPLUS」であるとした。その上で、本件パネルは、「「JUICEPLUS」は、申立人 NSA, LLC の保有する上記商標と一致する。したがって、本件ドメイン名は、申立人 NSA, LLC が保有し申立人 NSA Asia, LLC も正当な利益を有する商標「JUICEPLUS」と混同を引き起こすほど類似している。」とした。

（2）ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在

本件パネルは、「処理方針第 4 条 a (ii)の要件に関する争点は、エヌエスエージャパンによる第 5 年度最低購入義務違反を理由とする申立人 NSA, LLC の解約権の行使が有効であ

るかかどうかという点である。」と述べた上で、以下の様に認定・判断をして登録者はドメイン名に関する正当な利益を有すると判断した。

「エヌエスエージャパンによる第5年度最低購入義務違反は、2002年契約の文言上、申立人 NSA, LLC に解約権を発生させるものである。しかし、上記義務違反が申立人 NSA, LLC の責めに帰すべき事由によって生じている場合には、信義則上、かかる解約権の行使が有効として許容されるものではない。そして、解約権の行使が有効でない場合には、2002年契約は依然としてその効力を有するから、エヌエスエージャパンは、各種「ジュースプラス」製品のマスターディストリビューターであり、「JUICEPLUS」を要部とする本件ドメイン名について正当な利益を有している。そして、登録者がエヌエスエージャパンと非常に緊密な関係にあることは争いのない事実であり、エヌエスエージャパンの「ジュースプラス」製品に関する業務に関与していると推認できることは上記のとおりであるから、登録者も、エヌエスエージャパンと一体となって各種「ジュースプラス」製品の販売を行うという点において、本件ドメイン名について正当な利益を有しているというべきである。」

「本件では、NSA International Inc.及びその承継人（申立人 NSA, LLC を含む。）が、エヌエスエージャパンに対し、平成16年及び平成17年の2度にわたり、食品衛生法に違反した「ジュースプラス」製品を納品したこと、食品衛生法違反の事実及び違反した商品名が当局のHPで公表されたこと、平成17年のフィットナジオンの使用については、平成19年7月ころに著名な雑誌「AERA」でも報道されたことが認められる。」

「本件において、第5年度（平成18年12月16日から平成19年12月25日まで）に近接した平成16年及び平成17年の二度にわたり、NSA International Inc.及びその承継人（申立人 NSA, LLC）を含む。）が、食品衛生法に違反した「ジュースプラス」製品を納品し、その事実が公開されているのみならず、後者については、第5年度中に著名な雑誌「AERA」でも報道されていることから、消費者の各種「ジュースプラス」製品に対する購入意欲が相当程度に失われたと認められる。これらの事情に照らし、食品衛生法違反の事実並びにその公表及び報道が売上の減少に寄与した程度は、相当程度に大きいものであったと推認できる。」

「申立人らは、上記食品衛生法違反は、2002年契約で NSA International Inc.が保証した瑕疵には該当せず、仮に該当するとしても、最低購入義務違反に影響を及ぼすものではなく、解約権の行使は有効であると主張するので、これらの点について検討する。

(a) 2002年契約5条で NSA International Inc.が保証した瑕疵

「2002年契約において、NSA International Inc.の保証すべき瑕疵は、①4.6条により瑕疵ありと決定される製品又は②既存の適用可能な製造者保証、仕様及び／又は基準に適合しないと両当事者で決定された製品の瑕疵に限定されている。そして、4.6条は、エヌエスエージャパンによる検査によって瑕疵が発見された場合の規定である。本件では、平成16年及び平成17年の品衛生法違反のいずれも、成田空港検疫所の検疫によって発見されたものであり、エヌエスエージャパンが直接に検査を行ったわけで

はない。

しかし、2002年契約4.6条の趣旨は、製品の引渡しから長期間経過した後に瑕疵が発見された場合であっても、NSA International Inc.がその対処を迫られるとすると、大きな負担を負うことになるため、瑕疵を発見するための検査期間を制限したものと解するのが相当である。この趣旨に照らし、エヌエスエージャパンによる直接の検査のみならず、信頼すべき第三者が行った検査も、4.6条における検査といえる。」

「したがって、平成16年及び平成17年に成田空港検疫所の検疫によって判明した食品衛生法違反は、2002年契約4.6条により決定された瑕疵というべきであり、かかる瑕疵のある製品は、2002年契約5条の保証の対象と認められる。」

「(b) 2002年契約5条違反の救済

2002年契約では、5条違反の救済方法は、瑕疵ある製品の修繕又は交換に限られている。したがって、瑕疵ある製品の各々についての救済は、その修繕又は交換に限られ、別途の損害賠償等が認められるわけではない。

しかし、2002年契約5条は、①4.6条によって瑕疵ありと決定される製品又は②既存の適用可能な製造者保証、仕様及び／又は基準に適合しないと両当事者で決定された製品、つまり個別の瑕疵ある製品の救済を規定したものであり、取引全体を対象とするものとは認められない。そして、最低購入義務は、個別の瑕疵ある製品ではなく、取引全体に及ぶものである。

したがって、製品の供給者において、消費者が購入を取り止めるような瑕疵を発生させ、代理店による最低購入義務の履行を妨げてもなお、最低購入義務に違反したことを理由に解約権の行使を有効と認めることは、継続的商品供給契約である本件契約の趣旨に照らし、信義則上、相当ではない。

申立人らは、食品衛生法違反が5条の瑕疵に該当するとしても、4.3条の最低購入義務は免除又は軽減されるものではなく、また、準拠法であるテネシー州法上、日本の食品衛生法の問題によって4.3条の最低購入義務は影響を受けないと主張する。しかし、前述のとおり、最低購入義務違反の修正が問題とされているのではなく、解約権の行使が信義則上有効として認められるのかが問題とされているのであるから、申立人らの主張は採用できず、他にテネシー州法において、上記の事実関係の下においてもなお解約権の行使が有効であるとする根拠を申立人らは主張立証しない。」

「(c) 小括

以上のとおり、2002年契約5条によっても、平成16年及び平成17年の食品衛生法違反について、NSA International Inc.及びその承継人の帰責性が否定されるものではない。

以上の事実によれば、本件において、2002年契約が有効に解約されたとまでは、にわかになんとも言えず、「登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していない」(紛争処理方針第4条a(ii))とは認められない。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

「申立人らの主張は、登録者及びエヌエスエージャパンが、2002年契約の解除により、各種「ジュースプラス」製品のマスターディストリビューターとしての地位を失ったことを根拠としていると解される。他方、登録者は、2002年契約に基づいて本件ドメイン名を使用している旨の主張をしている。したがって、第4条 a (iii)の要件の争点も、第4条 a (ii)の要件と同様に、エヌエスエージャパンによる第5年度最低購入義務違反を理由とする申立人 NSA, LLC の解約権の行使が有効と認められるかどうかという点にある。

そして、第4条 a (ii)の要件について前述した理由によれば、本件ドメイン名の登録又は使用が処理方針第4条 b (i)ないし(iv)の事情に当たるとはいえないし、その他「登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で使用されている」(第4条 a (iii)) とする事実は認められない。」

②事件

1. 事実概要

NSA International Inc.は、商標「nsa」につき登録第 2439724 号、第 4124038 号、第 4146932 号及び第 4196669 号商標権を保有していた。

①事件で述べたとおり、NSA International Inc.は NSA Inc.を吸収合併した。さらに、申立人 NSA, LLC は、NSA Inc.を吸収合併した。

申立人 NSA Asia, LLC は、アジア地域における申立人 NSA, LLC の事業を統括している。

登録者は、ドメイン名「NSA-JAPAN.CO.JP」(以下「本件ドメイン名」)を JPRS に登録している。

①事件で述べたとおり、登録者と NSA International Inc.とは、2000年(平成12年)9月15日付けで代理店契約(以下「2000年契約」)を締結し、申立人らの健康補助食品食品「ジュースプラス」の日本国におけるマスターディストリビューターとなった。その後、同社は、NSA International Inc.との間で、2002年(平成14年)12月16日付けで修正代理店契約(以下「2002年契約」)を締結したところ、申立人らは、登録者が第5年度(2006年(平成18年)12月16日から2007年(平成19年)12月25日まで)の最低購入義務に違反したことを理由に、2002年契約が有効に解除されたことを前提として登録者が本件ドメイン名に関係する正当な利益を有さず、また不正の目的で登録または使用されていると主張した。

これに対し、登録者は、申立人らの主張の前提となる契約解除の有効性を争った。

2. 裁定要旨

申立人らの申立て(移転請求)を棄却する。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

本件パネルは、申立人 NSA,LLC が正当な利益を有している理由として、同社が商標「nsa」につき登録第 2439724 号、第 4124038 号、第 4146932 号及び第 4196669 号商標権を保有していることを認定した。また、本件パネルは、申立人 NSA Asia, LLC 正当な利益を有している理由として、申立人 NSA, LLC は、健康補助食品「ジュースプラス」製品を製造販売を業とする会社であり、日本を含むアジア地域における同事業の統括を申立人 NSA Asia, LLC に委ねていることから、同社が日本において商標「nsa」につき正当な利益を有するものと認められるとした。

その上で本件パネルは、本件ドメイン名のうち「NSA-JAPAN.CO.JP」の要部は、「NSA」であるところ、「NSA」と申立人 NSA, LLC の保有する商標（nsa）とを比較すると、大文字と小文字の相違があるにすぎず、字体が相違するとしても、称呼は一致するとして、本件ドメイン名は、申立人 NSA, LLC が保有し申立人 NSA Asia, LLC も正当な利益を有する商標と混同を引き起こすほど類似していると認められるとした。

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在および、ドメイン名の不正目的使用

①事件と同理由により、本件において、2002 年契約が有効に解約されたとはいえないとして、これらの要件の充足性を否定した。

③事件

1. 事実概要

申立人（LPKF Laser&Electronics 株式会社）LPKF Laser&Electronics AG（以下「ドイツ法人」）の子会社である。ドイツ法人は「LPKF」（商標登録第 4415478 号）等 3 件の商標権（以下「本件登録商標」）を保有している。

登録者は申立人の親会社であるドイツ法人との間で、申立人が設立される以前から、ドイツ法人との契約に基づき日本における同社製品の販売を独占的に行ってきた企業であり、販売代理店契約は 2014 年（平成 26 年）6 月 30 日に終了した（この点につき争いはない）。

登録者は販売代理店契約の存続中である 2000 年（平成 12 年）9 月にドメイン名「LPKF.CO.JP」を登録し、2001 年 5 月にドメイン名「LPKF.JP」を登録した。登録者によると、2013 年（平成 25 年）にドイツ法人の都合により法人名の変更を余儀なくされるまで、登録者は本件ドメイン名で表象される企業名（日本エルピーケーエフ株式会社）であった。

申立人は、ドイツ法人と登録者との間の販売代理店契約は終了した以上、登録者が本件ドメイン名に係る正当な利益を有しておらず、また、登録者が「保有しているドメイン名のウェブサイトの内容を変更して、「http://www.lpkf.jp」に「lpkf.jp 売却交渉中」と表示し...、「http://www.lpkf.co.jp」に「lpkf.co.jp 停止中」と表示している」等をもって不正の目的を有し

ていると主張した。

これに対して登録者は、登録者は販売代理店として LPKF との商標権や商品等表示を使用してきたのであり、登録者の表示「LPKF」が周知・著名であり申立人の表示こそが登録者の事業と混同をひき起こすものであるとか、登録者は、ドメイン名に関わる紛争に関し、紛争処理機関から通知を受ける前に、商品又はサービスの提供を正当な目的を持って行うために、当該ドメイン名又はこれに対応する名称を使用してきたこと、登録者は、本件ドメイン名の名称で一般に認識されていたことをもって本件ドメイン名に係る権利又は正当な利益を有する主張した。また、不正の目的について登録者は、①本件ドメイン名の登録、使用に関しては、ドイツ法人の許諾に基づいて行ってきた、②本件ドメイン名で表示される Web サイトは、かつては申立人の主張のように表示されていたようであるが、現在ではその表示もされていない、③「売却中」なる表示の存在は、単に本件各ドメイン名の売却交渉が進展中であるようにしか見えず、不正の利益を図る目的があるということとはできない、④本件各ドメイン名の適正価格での売却を申し出ようとしたところ、仮処分命令の申立とそれに引き続くドイツ法人からの金銭請求がきたことから、交渉不能になってしまったと主張した。

2. 裁定要旨

ドメイン名「LPKF.JP」及び「LPKF.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「本件登録商標は、申立人の親会社であるドイツ法人が保有するものである。申立人がドイツ法人の100%子会社であることは、当事者間に争いが無い。そして、申立人がドイツ法人の製品を我が国において販売する目的で設立されたものであることも、当事者間に争いが無い。

他方、ドイツ法人と申立人との間に本件登録商標に関する契約が存在することを裏付ける証拠は提出されていない。そうではあるが、申立人がドイツ法人の100%子会社であること、及び上記申立人の設立の目的を斟酌すれば、申立人が本件登録商標について使用権者の立場にあると推認できる。

この点に関し登録者は、商標その他の権利はドイツ法人に帰属するものであり、同社の100%子会社とはいえ別法人である申立人には何らの権利も帰属しないと主張するが、ドイツ法人が我が国に販売目的の子会社を設立するに際して、ドイツ法人が保有する本件商標権について、100%子会社である申立人に何らの権利も認めないということは、想定することができない。

したがって、申立人は本件登録商標について「権利又は正当な利益」を有するものと認められる。」

「本件登録商標中、商標登録第4415477号は「LPKF（ロゴ）」、商標登録第

4415478号は「LPKF（標準文字）」であり、いずれも欧文字「LPKF」よりなるものと認識されるものである。また、商標登録第4415479号は「エルピーケーエフ」であって、欧文字「LPKF」を容易に認識させるものである。

他方、紛争に係るドメイン名「LPKF.JP」及び「LPKF.CO.JP」は、文字列「LPKF」によって識別されるものである。JPは地域を示すものであり、COは属性を示すものであってドメイン名の識別力を有する部分は両者ともに「LPKF」の文字列である。

そして、本件登録商標の指定商品・指定役務と登録者の事業とは共通する。

したがって、申立人が権利又は正当な利益を有すると認められる本件登録商標と登録者のドメイン名とは、同一又は混同を引き起こすほど類似しているものと判断する。」

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

本件パネルは、下記の様に述べて登録者は正当な利益を有さないとした。

「登録者は、平成10年（1998年）3月頃から、ドイツ法人の製品の日本における販売代理店としての事業を行い、販売代理店契約は2014年6月30日に終了し、登録者はドイツ法人の製品の取り扱いを終了したことは当事者間に争いはない。」登録者は、販売代理店契約の存続中である2000年9月にドメイン名「LPKF.CO.JP」を登録し、2001年5月にドメイン名「LPKF.JP」を登録した。」

「また、登録者は、本件ドメイン名の登録は商標権者たるドイツ法人の許諾に基づいて行ってきたと主張する。」

「登録者は、ドイツ法人の契約解除の不当性について述べているが、契約終了については認めているので（答弁書（2）ウ）契約の終了を有効なものとして以下判断する。

上記事実認定及び登録者の主張を総合すると、登録者はドイツ法人との契約の下にドイツ法人の製品を我が国において販売し、販売のために本件ドメイン名をドイツ法人の許諾の下に取得したものであるとすることができる。また、登録者の旧商号「日本エルピーケーエフ株式会社」についても同様の事情があると認められる。」

「すなわち、登録者は、ドイツ法人の我が国における代理人として旧商号を採択し、本件登録商標を使用し、本件ドメイン名を登録し、使用していたということになる。

登録者が提出する証拠説明書には、乙1の2の立証趣旨として「登録者は、もとの商号を「日本サンテック株式会社」と称していたが、日本におけるLPKFブランドの定着を図るため、平成10年、あえて商号を「日本エルピーエフ株式会社」（原文ママ）に変更したこと。」と記載されている。乙1の2によって係る事実が裏付けられていると認めることはできないが、立証趣旨の記述は、登録者が「日本におけるLPKFブランドの定着を図ることを目的として事業を行ってきたという主張を含むものと理解することができる。

ところで、「LPKFブランド」とは、需要者から見れば、登録者が代理店として取り扱っていたドイツ法人の製品に対する信用・評価であって、登録者の貢献度を無視することはできないとしても、そのブランド価値は製品の製造者であるドイツ法人に帰属するも

のである。

すなわち、商標もしくは表示としての「LPKF」は、代理店である登録者を表示するものとしてよりも、販売する製品の製造者であるドイツ法人を指標するものとして需要者の間で認識されているというべきである。

他方登録者は、我が国では登録者の表示「LPKF」が周知・著名であると主張するが、長期間に亘る我が国での独占的販売の事実や旧商号の使用の事実があるとしても、この主張を認めることはできない。

そうすると、我が国では登録者の表示「LPKF」が周知・著名であり申立人の表示こそが登録者の事業と混同を惹き起こすものであるという主張、及び登録者は本件ドメイン名の名称で一般に認識されていたという主張は理由がない。

以上から、登録者の主張はいずれも理由がないものであり、登録者は、ドメイン名に係る権利又は正当な利益を有していないものと判断する。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

本件パネルは、下記の様に述べて第三要件の充足性を認めた。

「登録者は、本件ドメイン名で表示されるウェブサイトにて、2014年7月2日時点では「停止中」「売却交渉中」と表示していたが（争いが無い）、同年7月23日には削除されている。」「本件裁定の着手開始日は2014年7月16日（登録者に申立書を電子メール及び郵送）であるから、削除時期は手続き開始後と推認できる。

登録者は、販売代理店業務を終了する取引先への通知で、ドイツ法人の連絡先を挙げたり、競合製品の販売準備について述べたりした。」

「登録者とドイツ法人との代理店契約は、2014年6月30日に終了している。本件ドメイン名の登録、使用に関しては、ドイツ法人の許諾に基づいて行ってきた（登録者の主張）ところ、ドイツ法人との代理店契約が解消されている以上、ドメイン名の登録、使用に関するドイツ法人の許諾もまた撤回されているというべきである。そうすると、登録者はドイツ法人との契約終了後においては、本件ドメイン名の登録を保有し、使用し得る地位を失ったというべきである。

また、登録者は、現在は削除されているとはいえ本件ドメイン名で表示されるウェブサイトにて、「停止中」「売却交渉中」と表示していたのであり、ドイツ法人の許諾の下に取得した本件ドメイン名の売却先はドイツ法人若しくは申立人以外に考えられないところである。登録者は「適正価格での売却を申し出ようとした」と主張するが、その価格は示されていない。

そうすると、登録者は、本件ドメイン名の登録を正当な理由なく保有しているものであり、これをドイツ法人又は申立人に売却して不正な利益を得る目的を有しているといわざるを得ない。

したがって、登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されているものと認め

る。

なお、登録者は、販売代理店業務を終了する取引先への通知で、ドイツ法人の連絡先を挙げたり、競合製品の販売準備について述べたりした事実があるとしても、登録者の契約相手方はドイツ法人であったこと、ドイツ法人の製品を販売できなくなった登録者が他の製品の取り扱いを計画することは通常の事業行為であって、登録者の本件ドメイン名の使用などについての不正を根拠づけるものではないと判断するが、上記認定を左右するものではない。」

3. 解説

①事件ないし③事件は、いずれも元々申立人と登録者の間に契約関係（代理店契約）があったという事案であり、典型的なサイバースクワッティングの事例ではない。

その上で①事件及び②事件では申立てが棄却されたのに対し、③事件では申立てが認められている。この事案においてこの様に結論が分かれた理由としては、①事件及び②事件では契約解除の有効性自体が争われ、当該事案のパネルはこの点について検討した結果、申立人の契約解除の主張は信義則違反であるとされたのに対し、③事件では代理店契約が終了していることにつき当事者間で争いがなく、この点について的事实認定が不要であったという点が挙げられる。

(1) JP-DRP と ミニマル・アプローチ

JP-DRP の特徴である、ミニマル・アプローチに関しては、「RABITON.CO.JP」事件 (JP2006-0006) / の評釈の「3. 解説 (1) JP-DRP と ミニマル・アプローチ」(本報告書 12 ページ) も参照。

①ないし③事件はいずれも典型的なサイバースクワッティングの事例と異なり、特に①事件及び②事件は前述のとおり契約解除の有効性が争点となる事例であり、短期間で複雑な事実関係を分析して事実認定が必要となる事案である。①事件及び②事件の様な事案では JP-DRP と 裁判所とは異なる結論になる可能性があることに留意する必要がある。

(2) 登録時点において「正当な利益」を有していた者がその後に「正当な利益」を失うか

③事件では、ドメイン名の登録時には登録者は代理店契約に基づきドイツ法人の我が国における代理人として旧商号（日本エルピーケーエフ株式会社）を採択し、本件登録商標を使用し、本件ドメイン名を登録し、使用していた以上、登録時において第二要件にいう「正当な利益」があったことは明らかである。

パネルは代理店契約が終了した以上、登録者は正当な利益を失うことを前提として第二要件の充足を認めている。しかし、代理店契約が終了した場合等において、契約の終了等によりドメイン名登録者は「正当な利益」を失うと考えるべきなのであろうか、または、

失う場合、どの時点で「正当な利益」を失うといえるのであろうか。

後述のとおり、UDRP では第三要件につき、「your domain name has been registered and is being used in bad faith」とされており、登録時と使用時の双方において不正の目的があることを要求しているため、③事件の様な事案については第三要件を充足しないため、申立てが棄却される。このため、この様な論点は JP-DRP 特有の論点と言える。

(3) 「不正の目的」について

JP-DRP の 4 条 a (iii) では、「登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」とされている。

この点、前述のとおり、UDRP の 4 条 a. (iii) では「your domain name has been registered and is being used in bad faith.」とあり、不正の目的は登録時及び利用時の双方において必要とされており、JP-DRP と UDRP とでは明確な相違がある。

この点については、早川吉尚「Ⅲ 4 条 a. (iii)」(「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」(2006 年 3 月) 42 頁)において詳細な解説がされている。

③事件では、登録時点においては不正の目的がなかったことは明らかなため、UDRP の要件では申立てが棄却される事案であったが、具体的な事案からすると、同事件において③要件の充足を認めたという結論は妥当であろう(前述のとおり、第二要件の充足については、JP-DRP 特有の論点として検討が必要である。)。ただし、本パネルは、「登録者は、本件ドメイン名の登録を正当な理由なく保有しているものであり、これをドイツ法人又は申立人に売却して不正な利益を得る目的を有しているといわざるを得ない。」と述べているが、不正な目的を認定する際に、登録者が本件ドメインの登録につき正当な理由を有さない、と第二要件を充足することを理由とすることは、第二要件と第三要件とを分けて設けた趣旨に反するものであり、理由付けとしては妥当でない。

(4) ③事件のその後の経過について

③事件はパネルによる裁定の後、登録者が出訴をしたが、地裁審理を経て、2015 年(平成 17 年) 3 月 5 日に裁定結果が実施されている。

以 上

「TOSHIBADIRECT.JP」事件（JP2009－0009）
（株式会社東芝 v. Gary）

1. 事実概要

（1）申立人の主張

株式会社東芝（以下「申立人」）は、Gary（以下「登録者」）に対し、以下の通り主張して、登録者のドメイン名「TOSHIBADIRECT.JP」「TOSHIBASDIRECT.JP」「TOSHIBASDIRECTS.JP」「TOSHIBADIRECTS.JP」（4つを総称して「本件ドメイン名」）の申立人への移転を請求した（2009年（平成21年）12月11日申立書受領）。

(a) 申立人は、1875年（明治8年）に設立された会社を淵源とし、コンピュータを中心とする電子機械器具製造などを業とする株式会社である。

(b) 申立人は、「TOSHIBA」商標を多数の国に商標登録し、商号の英文表記を「TOSHIBA Corporation」として長年の間営業を継続している。

(c) 登録者は、申立人の著名な登録商標「TOSHIBA」ないし商号の英文表記「TOSHIBA Corporation」の識別力を有する部分である「TOSHIBA」を要部とする本件ドメイン名（4件）を登録している。

（2）被申立人の主張

登録者によって答弁書は提出されなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「TOSHIBADIRECT.JP」「TOSHIBASDIRECT.JP」「TOSHIBASDIRECTS.JP」「TOSHIBADIRECTS.JP」の各登録を、申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

(a) 「TOSHIBADIRECT.JP」について

「本件ドメイン名のうち「.jp」部分は、国別コードを表す部分に過ぎないことから、申立人商標等と同一か、混同を引き起こすほどに類似しているか否かを判断する対象部分は、「.jp」を除く部分にあると考えられる。」

「「△△DIRECT」という商標は、電化製品分野および金融商品分野で、ネットを介した直接販売サイトにおいて次第にポピュラーになってきている。」（例：EPSON Direct、NEC Direct、日立 Direct、ブラザーダイレクトクラブ、東京三菱UFJ Direct、アクサダイレクト）「すなわち、「DIRECT」の文字列は、メーカーやサービス提供者自身が自社サイト等で商品サービスの提供を行う意味として用いられる語であり、申立人主張の

通り、特定の出所を識別する機能が乏しい語といわなければならない。あるいは、少なくとも、メーカーの販売会社（子会社の場合が通例であろう）が用いるのが通例と考えられる表示というべきであろう。」

(b) 他3件の本件ドメイン名について

他3件の本件ドメイン名は、「①タイプミスのために生じ得る関係か、または、②単数形と複数形の相違に過ぎない」。

「TOSHIBASDIRECT.JP」「TOSHIBASDIRECTS.JP」について、「TOSHIBA」のAと「DIRECT」のDの間にあるSは、キー配列でもAとDの間にあり、「タイプミスの生じる可能性が比較的高いことは自明の理であり、ドメイン名の場合には、そのような場合も類似とみるべきである。日本知的財産仲裁センターの先例（裁定）にはかような事案は見当たらないようであるが、申立人商標と登録者のドメイン名がタイプミスによって生じるような関係である場合...には、類似とみてよいことが、UDRPに基づくWIPO裁定に一般的な考えとして採用されている」。

「一般に、登録商標と類似するドメイン名Aと類似しているドメイン名Bをみると、Bが即座に登録商標と類似する（類似の類似は類似）と判断することは適切でない場合もあろうが、本件のように、BがAのタイプミスのような極めて混同の危険性が大きい場合においては、Bが登録商標と類似するとの判断も許されるべきと解すべきである。」

さらに、「TOSHIBADIRECTS.JP」は、複数形に用いられる文末の「S」を付記したものであることができ、「この付記は、独立した意味を有しない「S」の付記にすぎないものであるから、上記と同様の論理で、申立人商標と類似すると認定することができる」。

(2) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在⁸

答弁書不提出のため、「登録者の使用事実について確認する手段がなく、また、TOSHIBADIRECTなどの文字列について、登録者名である「Gary」ないし登録者が主宰するビジネスなどが一定の関係を有すると本件紛争処理パネルが判断すべき特段の事情も、見当たらない」。

さらに、登録者は、本件ドメイン名を用いてアクセスしてきたユーザーを申立人の米国子会社（Toshiba America Information Systems, Inc.との名称の法人で、そのドメイン名は、TOSHIBADIRECT.COMである）の真正なウェブサイト、直接つながるように（リダイレクト）設定していることから、登録者は「Toshiba」商標が申立人を表示することを知らなかったはずはないことを強く推認させる。「したがって、方針4条cに規定される登録者側の正当化事由、すなわち、方針4条c(i)に規定される正当な目的や、同(iii)に規定されるような申立人商標を利用して商業上の利得を得る意図がない公正な利用を認定す

⁸ 2007年（平成19年）の紛争処理方針の改訂により、「ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと」に変更されているはずであるが、裁定が引用する要件は「ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと」のままになっている。

るのは、極めて難しい」。

また、申立人は、「TOSHIBA」商標を関係会社以外に使用許諾した事実は過去に一切存在せず、登録者に対して許諾した事実もないと述べていることからすると、登録者は権利又は正当な利益を有しているとは言えないと認定できる。

(3) ドメイン名の不正目的使用

「リダイレクトのようにドメイン名が使用されること自体は、違法とはいえないし、リダイレクト先が登録者自身のウェブサイトでないことは、4条b(iv)に規定される不正目的の認定に直接つながる事実ということもできない。」「その意味では、リダイレクトさせることそのものが、申立人と何らかの関係があるかのごとくに世人を誤認させるものという申立人主張をそのまま採用することはできない。」

しかし、「.jp」ドメインは日本語サイトが通例のものとして想定されるが、本件ドメイン名によってアクセスできるサイトが英語表記のみのサイトであって、英語システムのコンピュータしか販売していないとすれば、「たとえ出所の誤認が生じていないとしても、日本語システムのコンピュータを求めて申立人東芝の直販サイトを探しに行ったインターネットユーザーは、目的サイトにたどりつけないこととなり、その結果、申立人の事業展開が混乱させられる可能性があることは、容易に想起できる」。「方針第4条b(iii)の規定では、「競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき」に不正目的を認定するとされており、登録者が個人である場合に「競業者」といえないし、不正目的の登録ではなく使用が問題なのだから、本項を適用できないのではないかという指摘もあるかもしれないが、方針4条bただし書に定めてある通り、これらの事情に限定されることなく不正目的の登録または使用を認定することは可能である。」

他の3件のドメイン名についても同様に、申立人米国子会社の真正なWebサイトにリダイレクトされており、それによって、申立人事業は混乱を生じる可能性がある。「加えて、これらのドメイン名が登録されていることによって、申立人は、自らの直販サイトに用いる目的で登録することが妨害されている結果となる可能性が高い。申立人商標そのものがドメイン名に使えなくなるわけではないので、方針第4条b(ii)に規定された事実と直接あてはまるわけではないが、タイプミスを誘う類似ドメイン名を複数登録し、また単に複数形の「S」を付記しただけのドメイン名を登録するなどのように、およそその目的が正当化しにくい行為を重ねている登録者について、同項の規定に準じてそれらの登録が不正目的の行為であると認定せざるを得ないものとする」。

(4) 結論

本件ドメイン名がいずれも申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、本件各ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン名が不正目的で使用されている（ないしは不正の目的で登録されている）ものと認定する。

よって、本件ドメイン名の各登録を申立人に移転するものとし、主文の通り裁定する。

3. 解説

結論は正当だと思われる。

(1) 申立人表示と登録者ドメイン名の類似性の認定について

紛争処理方針4条 a. (i)、類似性に関する認定について、結論は正当であるが、理由付けがやや不適當である。「TOSHIBASDIRECT」の意図は、おそらく Toshiba's Direct のことであり、タイプミスを誘う目的ではないと思われる。また、「TOSHIBADIRECTS」の DIRECTS の S に独立した意味がないとの認定は正しいが、Direct は名詞ではないので、複数形の S との認定は正確性を欠く（一般の日本人であれば、Direct の複数形の Directs があると誤解する、という理由付けであれば、一理ある。）。むしろ Trader Joe's や Levi's のような「～の店」を表す所有格の S をまねて Direct's とした、との説明の方がより理解しやすいと思われる。

また、「TOSHIBASDIRECT」「TOSHIBASDIRECTS」について、「類似の類似は類似」などと言わなくても、直接 TOSHIBA 商標との類比を検討して類似を認定すれば足りたように思われる。

(2) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在に関する認定について

紛争処理方針4条 a. (ii)、正当な利益の不存在に関する認定は正当である。なぜ、登録者が TOSHIBADIRECT.COM にリダイレクトするように設定していたのかはよく分からないが、そのような使用形態で、かつ、答弁書での積極的な主張もないとすると、登録者がドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していることを認定するのは極めて難しい。

なお、本裁定では、第二要件について、2007年（平成19年）改訂前の文言に基づき認定を行っているが、裁定の時点における紛争処理方針に従って判断を行うのは最低限必要なことであり、規定の文言を軽視しているとの批判は免れ得ないであろう。

(3) 不正の目的での登録または使用に関する認定について

紛争処理方針4条 a. (iii)、不正の目的での登録または使用に関する認定も正当である。TOSHIBADIRECT.COM にリダイレクトさせることだけで不正目的での使用は認定できないというのも本裁定の言うとおりであるし、本裁定も指摘する通り、本件ドメイン名のように類似ドメインを4つも取得している事実から不正目的での登録は認定できるように思われる。

以上

① 「IKEA-STORE.JP」事件 (JP2011-0003)

(インター・イケア・システムズ・ビー・ヴィー v. Classic Furnitures Inc.こと柳澤宗一郎)

② 「IKEASELECT.CO.JP」事件 (JP2013-0005)

(インター・イケア・システムズ・ビー・ヴィー v. 株式会社エード・ライフ)

①事件

1. 事実概要

申立人の主張の要旨は、以下のとおりであった。

(a) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること

(i) 申立人は、商標「IKEA+図形」につき、指定商品及び役務を16類：紙、定期刊行物、出版物等、20類：家具、鏡等、35類：家具などの小売及び卸売業、広告業等、43類：飲食物の提供業、一時宿泊施設の提供等とする登録第926155号商標（2009年（平成21年）7月10日登録）、商標「IKEA」につき、指定役務を35類：報告、商品の販売に関する情報の提供等とする登録第3297312号商標（1997年（平成9年）4月25日登録、2007年（平成19年）5月1日更新登録）を有している。

(ii) 登録者は、ドメイン名「IKEA-STORE.JP」（以下「本件ドメイン名」）をJPRSに登録している。

(iii) 本件ドメイン名の要部は、「IKEA」であり、申立人の商標と同一である。したがって、本件ドメイン名は、申立人の商標と混同を生じさせる。

(b) 登録者が、本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと

(i) 申立人は、登録者に対して、本件ドメイン名の使用を許諾したことはなく、登録者は、申立人の商標若しくはこれに類似する商標権または商号権を取得していない。

登録者が「IKEA-STORE.JP」という名称又は「IKEA」という名称で一般に知られていた事実はない。

申立人の商標は、日本国内のみならず世界中で非常に周知著名であるため、登録者は申立人の商標を知らずに本件ドメイン名を登録、使用しているとは考えられない。

(ii) 登録者は、本件ドメイン名をURLとするウェブサイト（「登録者のWebサイト」）上に、申立人のウェブサイトに掲載されている写真と同一の写真を多数掲載している。また、登録者のウェブサイトのトップページには、「イケアについて」、「社会と環

境に対する責任」、「イケアの沿革」、「数字でみるイケアグループ」等と表示し、それらをクリックした先のページの中に、申立人の Web サイトに掲示されている文章及び写真と同一の文章及び写真が掲載されているページがある。

(iii) 登録者は、意図的に、申立人又は申立人のグループ会社が開設したものであるかのような外観を有する Web サイトを作出し、消費者の誤認混同を引き起こそうとしている。

(iv) 登録者は、Web サイト上で、申立人製品を申立人の店頭での定価の約 2 倍の価格で販売しており、商業的利益を得る意図を有している。

(c) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

(i) 申立人は日本国内においても 5 店舗を構えて事業を展開し、精力的な広告宣伝活動を行っており、申立人の商標は日本国内でも極めて著名である。

(ii) 登録者の Web サイトのトップページには、当初、申立人の Web サイトで表示している「IKEA」の表示と非常によく似た色、字体大きさの文字で、大きく「IKEA STORE」と表示されていた。

消費者から、申立人の日本におけるフランチャイジーに対して、登録者のウェブサイトと申立人の通信販売用のウェブサイトと勘違いしたとのクレームが寄せられた。

(iii) 申立人は、登録者に対し、2010 年（平成 22）年 2 月 23 日付けの通知で、登録者の行為が商標法、不正競争防止法、著作権法に反した違法なものであると指摘し、登録者のウェブサイトの運営を中止することを求めた。

(iv) 登録者は、上記「IKEA STORE」の表示を「STORE」に改める等したが、登録者のウェブサイトは、依然として、申立人又は申立人から許諾を受けた者が開設したサイトであるかのような外観を有している。

(v) 本件ドメイン名は、申立人の高い知名度に便乗するべく登録申請が行われ、使用されているものである。

(d) 以上のとおり、登録者の本件ドメイン名は、申立人の商標と混同を引き起こすほどに類似し、登録者は本件ドメイン名について正当な利益を有していない、そして、本件ドメイン名は不正の目的で登録され使用されている。

よって、申立人は、本件ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

登録者の主張は、以下のとおりであった。

(a) 登録者は、登録者の Web サイトを申立人のものとして混同することを防止するため、次のように当該 Web サイトに多様な表示と告知を行っている。

(i) 「当店はイケア社製家具の通販、買物代行サービス会社になります。」（申立人本人による代行はありえない。）

(ii) 「IKEA 社製家具」という文言を使用し、申立人の Web サイトではないことを明確にしている。

(iii) 登録者の Web サイトのすべてのページに、「「イケア」、「IKEA」など、【STORE】イケア通販に掲載しているブランド名、製品名などは一般に Inter IKEA Systems B.V. の商標または登録商標です。【STORE】イケア通販では説明の便宜のためにその商品名、団体名などを記載する場合がありますが、それらの商標権の侵害を行う意志、目的はありません。当店はイケア通販専門店になります」と記載し、申立人とは一切関係のないウェブサイトである趣旨を明記している。

(b) 登録者は、申立人製品の買物代行サービス会社であり、本件ドメイン名に関する権利及び正当な利益を有している。

(i) 登録者のウェブサイトでは販売する製品の価格が高額であると申立人は指摘しているが、再販売価格は市場で決定されるものであって、インターネットでは高額で転売される場合も多くあり、そのこと自体非難されるべきことではない。

(ii) 登録者は、申立人が申立人製品をその店舗でのみ販売しておりオンラインでは販売していないので、申立人店舗より遠方に居住している人々に申立人製品の購入が可能なように購入代行を行っており、このことを消費者に認知してもらうためにドメイン名「IKEA-STORE.JP」を登録しているのである。

(c) 本件ドメイン名は不正の目的で登録または使用されていない。

(i) 本件ドメイン名は、申立人の高い知名度に便乗するべく登録申請が行われたものではなく、上記(a)(i)で述べたように、「イケア社製家具の通販、買物代行サービス会社」として運営するために登録されたのであり、本件ドメイン名を高額で販売、貸与することを主たる目的として登録したものではなく、また、申立人が権利を有する商標その他の表示をドメイン名として使用できないように妨害するために登録したものでもない。

(ii) 申立人製品の写真をそのまま登録者のウェブサイトにアップロードすることや商品の説明文を記載することは、消費者に商品を説明するために必要なことである。

上記(a)(iii)で述べたように、「「イケア」、「IKEA」など、【STORE】イケア通販に掲載しているブランド名、製品名などは一般に Inter IKEA Systems B.V. の商標または登録商標です。【STORE】イケア通販では説明の便宜のためにその商品名、団体名などを記載する場合がありますが、それらの商標権の侵害を行う意志、目的はありません。当店はイケア通販専門店になります」と記載し、消費者が誤認混同しないようにしている。事実、消費者からの問い合わせで、申立人の IKEA とは全く関係のない通販サイトであるということを理解している内容のメールも多数あるのである。

2. 裁定要旨

ドメイン名「IKEA-STORE.JP」の登録を申立人に移転せよ。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「本件ドメイン名は、「IKEA-STORE.JP」である。本件ドメイン名の「STORE」の部分は、「店」を意味する普通名称であり、特段の識別力を有するものではない。また、「.JP」は日本の国別コードを示すトップレベルドメインであり、特段の識別力を有するものではない。したがって、識別力を有する要部は、「IKEA」である。

申立人が、「IKEA」の文字を楕円形で囲み、この楕円形を長方形で囲んだ構成よりなる登録第926155号商標及び「IKEA」の文字からなる登録第3297312号商標（両商標の指定商品、指定役務は申立人主張のとおり。）、を有していることが認められる…。これら登録商標の要部が「IKEA」にあることは明らかである。

本件ドメイン名と申立人の登録商標を対比すると、要部である「IKEA」において共通するから、本件ドメインは、申立人の有する上記登録商標と類似又は同一と認められる。

したがって、本件ドメイン名は、申立人が有し正当な利益を有する登録商標と混同を引き起こすほど類似しているといわなければならない。」（下線は評釈者による）

(2) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在

(a) 「申立人は登録者に対して本件ドメイン名の使用を許諾しておらず、登録者は申立人の「IKEA」商標若しくはこれに類似する商標権又は商号権を取得していない。

登録者は、「IKEA-STORE.JP」という名称又は「IKEA」といった名称で一般に知られていた事実はない（処理方針第4条c(ii)）。」

(b) 「申立人は、世界的に著名な家具、調度品その他室内装飾品の小売フランチャイズシステムのフランチャイザーである…。日本国内においても5店舗が運営されており、日本のフランチャイジーの売上高及び広告費はそれぞれ、2007年9月から2008

年8月期は約395億円及び約16億円、2008年9月から2009年8月期は約576億円及び30億円、2009年9月から2010年8月期は約575億円及び26億円（それぞれ見込み）であり...、申立人の商標は日本においても著名であると認められる。

登録者は、「IKEA」との文字含む本件ドメイン名を使用し、そのドメイン名をURLとするウェブサイト(<http://ikea-store.jp/>)を「Classic Furnitures Inc.」名義で運営しているが、このウェブサイト上に、「【IKEA STORE】イケア通販」と表示し、申立人のウェブサイトやカタログ等に掲載している商品の写真と同一の写真を多数掲載するとともに、ページの左下に、「【イケア】について」と題するコーナーを設け、「社会と環境に対する責任」、「イケアの沿革」、「数字でみるイケアグループ」といった項目を表示し、「イケアの沿革」をクリックした先のページに、申立人のウェブサイトに掲載されている写真及び文章と同一の写真及び文章を掲載し、あたかも申立人又はその関係会社を作成した通販用のウェブサイトであるかのような外観を作出し、申立人製品を申立人の店舗における定価の約2倍の価格で販売している...

登録者は、ウェブサイトの各ページの最下部に「イケア」、「IKEA」など【IKEA STORE】イケア通販に掲載しているブランド名、製品名などは一般にInter IKEA Systems B.V.の商標または登録商標です。【IKEA STORE】イケア通販では説明の便宜のためにその商品目、団体名などを掲載する場合がありますが、それらの商標権の侵害を行う意志、目的はありません。当店はイケア通販専門店になります。」との表示をしているが、登録者が提供するサービスが申立人又は申立人の関係会社と全く関係のない第三者である登録者が提供する申立人製品の購入代行サービスであることを明示していない...

以上の事実から、登録者は、日本を含む世界中で著名な申立人又は申立人の関係会社が運営する通販サイトを装い、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利益を得る意図を有するとともに（ママ）、本件ドメイン名を非商業的目的に使用していないこと及び公正に使用していないことが認められる（処理方針第4条c(iii)）。」（下線は評釈者による）

(c) 上記(a)及び(b)の事実に加えて、「登録者は申立人からの申し入れがあるまで、登録者のウェブサイトの中央上部に、申立人のウェブサイトに表示されている「IKEA」の文字と非常によく似た色、太文字の字体で大きく目立つように「IKEA SOTORE」との表示がされていたことが認められるから...、登録者は、意図的に、日本を含む世界中で著名な申立人又は申立人の関係会社が運営する通販サイトであるかのような外観を作出し、消費者の誤認を利用する方法により、申立人製品を定価の約2倍で転売し、商業上の利益を得ていたものと認められる。したがって、登録者は、本件ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために、本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を

有していたとはいえない（処理方針第4条c(i)）。」（下線は評釈者による）

(d)「以上の事実から、登録者は、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないといえることができる（処理方針第4条a(ii)）。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

「処理方針第4条 a(ii)の要件について前述した理由によれば、登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用していると認められる（処理方針第4条b(iv)）。

したがって、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されているといえることができる（処理方針第4条a(iii)）。」

②事件

1. 事実概要

申立人の主張は以下のとおりであった。

申立人は、日本のみならず、世界各国で「IKEA」の文字について、家具、調度品その他室内装飾品、それらの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を中心として、登録商標を保有し、その中には、IKEAと図形からなる国際登録商標第926155号（指定商品及び役務、16類 紙、定期刊行物、出版物等、20類 家具、鏡等、35類 家具などの小売及び卸売業、広告業等、43類 飲食物の提供業、一時宿泊施設の提供業等）、並びにIKEAからなる我が国登録商標第3297312号（指定役務、35類、商品の販売に関する情報の提供等）等が含まれている。

申立人は、登録者が申立人の上記登録商標「IKEA」を実質的に模倣し、申立人の商標に蓄積された名声ないし評判を利用する意図をもって申立て対象の本件ドメイン名を採択、登録していることを主張する。

申立人によれば、本件ドメイン名は、申立人の登録商標と混同を引き起こすほどに類似し、登録者はドメイン名について正当な利益を有していない。そしてドメイン名は不正の目的で登録され、かつ使用されている。

したがって、申立人は、ドメイン名登録の移転を請求する。

登録者の主張は、以下のとおりであった。

(a) ドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と混同を引き起こすほど類似していると申立人のなした意見に対する反論

登録者は、「セレクトショップ」という名目でバイヤーなどのセンスで仕入れて販売・陳列するというスタイルであり、そのため「IKEYASELECT」となづけただけで、申立人の権利・利益を脅かすような目的は一切ない。

(b) 登録者が当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していない、と申立人のなした意見にたいする反論

反論としては、上記(a)に述べたとおりである。

(c) 登録者のドメイン名が不正の目的で登録又は使用されている、と申立人のなした意見に対する反論

不正な登録が目的で使用したという認識はない。そのため、申立人からドメイン名通販についての第1回目の通知書が届き次第、登録者のHPも終了し、販売も一切していない。申立人の弁護士からドメイン名を譲渡して欲しいと連絡があったので、正当に偽りなく、かかった経費（通販事業をなすにあつてのSEO対策など）に対する対価を知らせてただけであり、それについての利益を得ようなどの考えは一切ない。

登録者は、この答弁書に記載されている情報は、登録者が知り得る限りにおいて、完全かつ正確なものであり、この答弁者が嫌がらせなどの不当な目的のためになされているものではないことを保証する。

2. 裁定要旨

ドメイン名「IKEASELECT.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

(a) 申立人の商標ないし表示

(i) 「申立人は、イケアリテールシステム、すなわち、世界各国で家具、調度品、室内装飾品等を販売し...、店舗内でレストランを経営する...唯一のシステムを所有し、IKEAの商品カタログ...や、店舗内で一晩泊まれる体験型イベント...に係る権利も有し、登録商標を現実に使用している。」

(ii) 「最初のIKEA商標の登録は、1943年にスウェーデンでなされ、世界的に著名な、家具、調度品その他室内装飾品の小売フランチャイズシステムのフランチャイザーである。2009年度末時点で、25か国の267店舗に対してフランチャイズを許諾しており、2009年度、店舗には5億9000万人の客が来店しており、イケアストアの総売上高は、2009年度において215億ユーロ...、2010年度は231億ユーロにのぼるといふ...。

申立人のライセンシーは、世界各地で、広告宣伝活動を活発に行い、2010年度には、

1億9800万部以上のイケアカタログが、27か国語で配布された…。申立人は、このように世界中で活発な広告宣伝活動をしており、その結果、申立人の商標及び役員商標が世界中で著名であるとみることができる。」

(iii) 「日本においてイケアストアは1974年にオープンし、1986年に一時休止したが、2002年にイケア・ジャパン株式会社が設立され、日本に再進出し、現在、日本国内に7店舗を構え、事業を展開している。日本のフランチャイジーの売上高は、2007年9月～2008年8月期は約395億円、2008年9月～2009年8月期は約576億円、2009年9月～2010年8月期は約576億円、2010年9月～2011年8月期は約562億円であり、2011年9月～2012年8月期は、2012年5月21日時点において約643億円の見込みであった…。なお、日本のフランチャイジーは、公式ウェブサイトを開設しているが、通信販売は行っていない。

日本のフランチャイジーは、日本においても、カタログの配布、テレビの宣伝番組、テレビCM、雑誌の広告、電車内広告等で、継続的に広告宣伝を行ってきた。日本のランチャイジー（原文ママ）、広告費として、2007年9月～2008年8月期は約16億円、2008年9月～2009年8月期は約30億円、2009年9月～2010年8月期は約26億円、2010年9月～2011年8月期は約26億円をかけており、また、2011年9月～2012年8月期は、2012年5月21日時点において約32億円の見込みであった…。この精力的な広告宣伝活動の結果、原告の商品等表示は、日本においても著名であることは明らかである。」

(iv) 「過去のWIPOのパネルも「IKEA」の商標が世界的に著名であることを認定している。

例えば、下記のケースがある。

-WIPO Case No.D2010-2066: Inter-IKEA Systems B.V. v. 鹿島真由美

対象ドメイン名<ikea-webshop.com>...

-WIPO Case No.D2011-0573: Inter-IKEA Systems B.V. v. Blomma and Co,

Tsutomu Ikeda

対象ドメイン名<ikealuv.com >...

-WIPO Case No.D2000-0437: Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.

対象ドメイン名<ikea-korea.com >...

-WIPO Case No.2000-0522: Inter-IKEA Systems B.V. v. Technology Education Center

対象ドメイン名<e-ikea.com >...

-WIPO Case No.DRO2006-0001: Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L

対象ドメイン名<ikea.ro >...

-WIPO Case No.D2012-2333: Inter-IKEA Systems B.V. v. daishi hamada

対象ドメイン名<ikea-japan.com >...

-JP2011-0003:インター・イケア・システムズ・ビー・ヴィ対 Classci Furnitures Inc.

こと柳澤宗一郎

対象ドメイン名<ikea-store.jp >...

(b) 登録者のドメイン名

(i) 「登録者が保有するドメイン名は、「IKEASELECT.CO.JP」である。このドメイン名の「select」の部分は、「選択する」を意味するありふれた語にすぎないから、本件のように通信販売サイトに使用される場合、出所を表示するに足りる格別な識別力はない。すなわち、「select」は多数ある商品から「選択する」ことを意味する一般的な語にすぎないから、ドメイン名として取引者・需要者の注意を引く重要部分は、その前にある著名な「IKEA」である。また、「CO.JP」はドメイン名の種類を示すから何らの識別力もない。

敷衍すると、IKEAは極めて著名なので、本件ドメイン名中、「IKEA」の部分が強く支配的な印象を与えるので、ドメイン名の要部は、出所識別力からみて、「IKEA」の部分であることは疑問の余地がない。したがって、本件ドメイン名

「IKEASELECT.CO.JP」に接した取引者・需要者は、本件ドメイン名の冒頭に着目して、申立人が商標権を有する「IKEA」の商標ないし著名表示と実質的に同一又は混同を引き起こすほど類似すると端的に認識するそれが強い。あるいは、

「IKEASELECT」のドメイン名に接した取引者・需要者は、それが、商標ないし営業表示である「IKEA」の権利者・申立人イケアが世界各地から選択した商品を陳列、販売しているウェブサイトであり、当該商品が、申立人の取扱いに係る商品であるものと出所の混同を生じるおそれが、合理的に大である。

よって、登録者の本件ドメイン名は申立人の商標ないし表示と実質的同一ないし混同を引き起こすほど類似する。」（下線は評価者による）

(ii) 「WIPOのパネルも、このような申立人の著名な商標に一般的な語を付加しても、それは出所表示力に関する限り、法的に重要でなく出所の混同を生じさせるほど類似しているとする評価を回避することはできないと判断しているのであって、その例は下記のとおりである。

- WIPO Case No.D2003・0755:Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy Miller...

対象ドメイン名<mtvdesign.com > < mtvhosting.com >

- WIPO Case No.D2001-1442:Viacom International Inc.v.Matrix Management and T.

Parrott...

対象ドメイン名<mtvvideos.com>

- WIPO Case No.D2001・1002:Playboy Enterprises International, Inc. v. Tonya Flint Foundation...

対象ドメイン名<playboyonline.com>」（下線は評価者による）

(2) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在

(a) 「申立人は、登録者に対して、「IKEASELECT.CO.JP」とのドメイン名又は「IKEA」という語を含んだドメイン名の使用を許諾したことはない。他方登録者は、「IKEA」の商標若しくは表示につき商標権又は商号権を取得していない。」

(b) 「また、登録者が「IKEASELECT.CO.JP」という名称で一般に知られていた事実はないことから、「登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき」（処理方針4条c.(ii))に該当しないことは明らかである。」

(c) 「さらに、「IKEA」の商標は、前述のように、日本国内のみならず世界中で非常に周知著名なものであるため、登録者が「IKEA」という語を知らずに偶然にドメイン名として登録、使用しているとは到底考えられないところ、登録者は、「IKEA」という語を含む本件ドメイン名を使用し、そのドメイン名をURLとするウェブサイト上に、申立人が申立人の正規ウェブサイトやカタログ等で用いていた商品の写真と全く同じ写真を、大小を問わず数多くアップロードして表示していた...。また、登録者のウェブサイトのトップページの写真には、「おうちにいながらIKEAでShopping!」と記載し、トップページには「イケアについて」を掲げ、あたかも申立人が作成したかのような外観を呈していた...。

これらの事実を総合すると、本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、インターネットユーザーにあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したかのような誤認混同を惹起させる意図で作成されたものであり、登録者は、これを利用して、不当に商業上の利益を得る意図を有していたものである。

よって、登録者は、「申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」（処理方針4条c.(iii))に該当しない。

また、「登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、または明らかにその使用

の準備をしていたとき」(処理方針4条c.(i))に該当しないことも明白である。」(下線は評釈者による)

(d) 「申立人は、登録者の上記行為を知ったため、本件申立書の提出に先立ち、登録者に対して2012年11月15日付け通知書を送付し、登録者の行為は、著作権侵害行為、商標権侵害行為及び不正競争防止法違反行為に該当する違法なものであると指摘し、ウェブサイトの運営中止、文は(原文ママ)各侵害行為の中止を申し入れた…。これに対し、登録者は、ウェブサイトの運営を中止し、「ご通知の第1～第3においてウェブサイトでの著作権侵害、商標権の侵害及び不正競争防止法2条1項1条(ママ)または、2号の行為につきご指定の期間内にウェブサイトの運営を中止致しました。」との回答書を送付してきた…。

この登録者の対応から明らかなおり、登録者自身、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないことを認めている。」

(e) 「小括

以上より、登録者が、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないことは明らかである。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

(a) (1) の(a)(i)で述べたように、「申立人は日本において7店舗を設けて事業を展開し、広く広告宣伝活動を行い…、遅くとも登録者が本件ドメイン名を登録した2010年10月5日には…、「IKEA」の表示が日本国内でも極めて著名であったことは明らかである。

本件ドメイン名が申立人の有する「IKEA」商標と混同を生じさせる程度に類似していることを総合判断すると、本件ドメイン名は、申立人表示の高い知名度に便乗する目的で登録され、使用されていたことは明白である。

さらに上述したとおり、登録者は、本件ドメイン名をURLとして使用したウェブサイトにおいて、申立人が申立人の正規ウェブサイトやカタログ等で用いていた商品の写真と全く同じ写真を数多くアップロードして表示し、登録者のウェブサイトのトップページの写真には、「おうちにいながらIKEAでShopping!」や「イケアについて」といった項目を使用していた等の具体的事実もあり、本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、ユーザーにあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したものであるかのような誤認混同を惹起させる意図で作成されたとみるほかない。登録者は、このような誤認混同を巧みに利用することで、不当に商業上の利益を得る意図を有していたことは明らかである。」(下線は評釈者による)

このことは、(2)(d)で述べたとおり、「申立人が、登録者に対して、登録者の行為

が著作権、商標権侵害等に該当する旨の通知をしたところ、登録者自ら、その違法行為を認めてウェブサイトの運営を中止した事実からも明らかであるが、そもそもこのような著作権侵害、商標権侵害等違法行為を招く行為に至る本件ドメイン名の登録及び使用は、端的に、不正の目的でなされたものであるというほかないが、具体的に事実即して、本件では、「登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき」（紛争処理方針4条b.(iv))に該当する事情が存していたことは明らかである。

そもそも、本件ドメイン名を用いたウェブサイト上で商品を販売する行為や、申立人が作成した商品の写真やスローガン、キャッチフレーズをそのままウェブサイトにアップロードする行為等は、日本法下において商標法・不正競争防止法・著作権法違反を構成するものであり、この点に照らしても、本件ドメイン名を申立人に無断で登録する行為は、不正の目的（原文ママ）でなされていると評価できる。

なお、登録者のウェブサイトは、現在は削除されたままであり、本件ドメイン名が現に使用されているとは評価できないが、過去における使用態様等からみて、再度再開される可能性は否定できない。また、少なくとも、上記事情からみて、本件ドメイン名が、「不正の目的で登録」されたことは、客観的にみて間違いない。」（下線は評釈者による）

(b) さらに、上記(a)のとおり、「本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、ユーザーにあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したものであるかのような誤認混同を惹起させる意図で作成されたものであったから、このようなウェブサイトの存在により、申立人の事業に混乱が生じることを斟酌すれば、登録者は、申立人の事業を混乱におとしめることを主たる目的としていた面の存在することを否定できない。したがって、本件は、「登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき」（処理方針4条b.(iii))に該当するとみることができる。」

(c) また、(2)の(d)で述べたとおり、「登録者が、自らの違法行為を認めて違法行為の中止をしたことから、申立人は、登録者に対して、本件ドメインの登録移転を要求した。これに対して、登録者は、譲渡条件の回答として、総額271万5000円にのぼる種々の高額な経費を記載してきた（詳細については…参照）。ドメイン取得費の項目一つを例にあげても、一般的なドメイン名取得費用である1万円の30倍に該当する「30万円」を計上し、申立人に対して、現に「10万円」という高額を要求している。そして、現に、

登録者は、申立人に対して、譲渡金額として、一般的なドメイン名取得費用 1 万円の 10 倍に該当する「10 万円」という極めて高額な金額を要求している…。

この事実からすれば、本件は、「登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録または取得しているとき」(処理方針針 4 条 b.(i)) に該当することは、論を待たない。」

(d) 「 小括

以上より、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録されていることは明らかである。」

3. 解説

(1) 同一又は混同を引き起こすほどの類似性 (紛争処理方針 4 条 a. (i))

①と②事件は、ともに「IKEA」という商標に一般的な語が付加されたドメイン名が問題となったケースである。

①事件の裁定は、「本件ドメイン名の「STORE」の部分は、「店」を意味する普通名称であり、特段の識別力を有するものではない」として、「要部である「IKEA」において共通する」ことをもって、「本件ドメインは、申立人の有する上記登録商標と類似又は同一」と認め、したがって、「本件ドメイン名は、申立人が有し正当な利益を有する登録商標と混同を引き起こすほど類似している」ことまで認めた。

これに対し、②事件の裁定は、「ドメイン名の「select」の部分は、「選択する」を意味するありふれた語にすぎないから、本件のように通信販売サイトに使用される場合、出所を表示するに足る格別な識別力はない」とするが、「IKEA は極めて著名なので、本件ドメイン名中、「IKEA」の部分が強く支配的な印象を与える」ことも併せて挙げて、「ドメイン名の要部は、出所識別力からみて、「IKEA」の部分である」ことを認定した。「過去の WIPO のパネルも「IKEA」の商標が世界的に著名である」ことを認めている。そして、「本件ドメイン名「IKEASELECT.CO.JP」に接した取引者・需要者は、本件ドメイン名の冒頭に着目して、申立人が商標権を有する「IKEA」の商標ないし著名表示と実質的に同一又は混同を引き起こすほど類似すると端的に認識するそれが強い」あるいは、「「IKEASELECT」のドメイン名に接した取引者・需要者は、それが、商標ないし営業表示である「IKEA」の権利者・申立人イケアが世界各地から選択した商品を陳列、販売しているウェブサイトであり、当該商品が、申立人の取扱いに係る商品であるものと出所の混同を生じるおそれが、合理的に大であると認められた上で、「登録者の本件ドメイン名は申立人の商標ないし表示と実質的同一ないし混同を引き起こすほど類似する」と結論づけている。また、関連する裁定例が引用されて、「WIPO のパネルも、このような申立人

の著名な商標に一般的な語を付加しても、それは出所表示力に関する限り、法的に重要でなく出所の混同を生じさせるほど類似しているとする評価を回避することはできないと判断している」と述べている。

ちなみに、STORE を含むドメイン名が争いになった他の JP ドメイン名紛争の裁定例でも、「登録者のドメイン名は「GUCCISTORE.JP」であり、「JP」は単に国別コードにすぎず、「STORE」の部分は売店、商店等を意味する普通名詞あって、識別力のあるところは、本来日本人には馴染みのない「GUCCI」の部分である。」（GUCCISTORE.JP 事件（JP2012-0009））とか、「本件ドメイン名中の識別力ある「GNC」の部分は、申立人登録GNC商標と外観及び称呼において同一であり、申立人登録ジーエヌシー商標と称呼において同一と認められる。」（GNCSTORE.JP 事件（JP2014-0001））と判断されている。

なお、②事件で引用された WIPO 仲裁調停センターにおける事件の日本語文の裁定では、「ドメイン名の「webshop」の部分は、インターネット上で商品を販売するウェブサイトを意味する普通名称にすぎないものであること、大文字小文字の区別は商標の同一性の判断において考慮しなくてもよいこと、及び「.com」の表示はドメイン名の種類を示すもので特別の識別力がないことに鑑みれば、被申立人が保有するドメイン名で識別力を有する要部は、「ikea」の部分である。」（Inter IKEA Systems B.V. 対 鹿島真由美（D2010-2066））、「英文字「luv」も日本において「大好きだ」、「LOVE」、または「LOVER」を意味するため商標としての識別力が弱く、たとえ識別力があるとしても、「IKEA」部分が分離可能な要部に該当して、紛争ドメイン名は申立人の登録商標と要部が同一であるため、全体的に混同を生じさせる程度に類似している。」（Inter IKEA Systems B. V. 対 Blomma and Co, Tsutomu Ikeda（D2011-0573））といった判示がなされている。

また、②事件で引用された WIPO 仲裁調停センターにおける事件の英文の裁定では、「-korea」の文字の追加は、ドメイン名が申立人の商標と混同を引き起こすほどに類似していることを妨げるものではない（Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.（D2000-0437））、"e-"という接頭辞は、電子商取引活動を識別するのに用いられる一般的または普通の記述的な用語となった（Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center（D2000-0522））、単なる“-japan.com”の追加は、パネルの類似性についての結論を変えるものではない（Inter IKEA Systems B.V. v. daishi hamada / Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain

（D2012-2333））、（mtv に付け加えられた“hosting”や“design”という）付加語は、ドメイン名と申立人の間のつながりを補強し得る（Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy Miller（D2003-0755））、申立人の“MTV”商標に“videos”という用語を連結して問題のドメイン名を作ることは、混同を打ち消すよりも、むしろ悪化させる可能性がある

（Viacom International, Inc. v. Matrix Management and T. Parrott（D2001-1442））、“Online”は、インターネット上で見られるある種の物を指す普通の方法である。それゆえ、登録者は、申立人の著名商標と何の区別にならないものを追加した（Playboy Enterprises International, Inc. v. Tonya Flynt Foundation（D2001-1002））といった判示がなされている。

このような WIPO 仲裁調停センターの裁定例の動向を踏まえて、WIPO Overview 3.0. para. 1.8 は、「関連する商標が争われているドメイン名の中で認識可能である場合、(記述的か、地理的か、軽蔑的か、無意味か、その他であるかにかかわらず) 他の語の付加は、第一要件における混同を引き起こすほどの類似性の認定を妨げるものではない。しかし、当該付加語の性質は、第二及び第三要件の評価に影響し得る。」と説明している。

(2) 登録者の本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益の存否 (紛争処理方針 4 条 a (ii))

①事件の裁定と②事件の裁定は、それぞれ以下のような事実を認定して、登録者は、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないと結論付けた。

①事件の裁定	②事件の裁定
申立人は登録者に対して本件ドメイン名の使用を許諾しておらず、登録者は申立人の「IKEA」商標若しくはこれに類似する商標権又は商号権を取得していない	申立人は、登録者に対して、「IKEASELECT.CO.JP」とのドメイン名又は「IKEA」という語を含んだドメイン名の使用を許諾したことはない。他方登録者は、「IKEA」の商標若しくは表示につき商標権又は商号権を取得していない。
登録者は、「IKEA-STORE.JP」という名称又は「IKEA」といった名称で一般に知られていた事実はない(紛争処理方針 4 条 c. (ii))	登録者が「IKEASELECT.CO.JP」という名称で一般に知られていた事実はない(紛争処理方針 4 条 c. (ii))
申立人の商標は日本においても著名である	「IKEA」の商標は、日本国内のみならず世界中で非常に周知著名なものであるため、登録者が「IKEA」という語を知らずに偶然にドメイン名として登録、使用しているとは到底考えられない
あたかも申立人又はその関係会社が作成した通販用のウェブサイトであるかのような外観を作出し、申立人製品を申立人の店舗における定価の約 2 倍の価格で販売している登録者が提供するサービスが申立人又は申立人の関係会社と全く関係のない第三者である登録者が提供する申立人製品の購入代行サービスであることを明示していない(紛争処理方針 4 条 c. (iii))	登録者の「IKEA」という語を含む本件ドメイン名を URL とするウェブサイトは、あたかも申立人が作成したかのような外観を呈していた(紛争処理方針 4 条 c. (iii) ・ (i))
登録者は申立人からの申し入れがあるまで、登録者のウェブサイトの中央上部に、申立人	申立人は、通知書を送付し、登録者の行為は、著作権侵害行為、商標権侵害行為及び不正競

<p>のウェブサイトに表示されている「IKEA」の文字と非常によく似た色、太文字の字体で大きく目立つように「IKEA SOTORE」との表示がされていた（紛争処理方針4条c.(i)）</p>	<p>争防止法違反行為に該当する違法なものであると指摘し、ウェブサイトの運営中止、文は各侵害行為の中止を申し入れ、登録者は、ウェブサイトの運営を中止した。</p>
---	---

すなわち、①と②事件ともに、紛争処理方針4条c.に沿って、同様な事実を認定して、登録者が本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないという要件を判断している。

なお、②事件で引用されたWIPO 仲裁調停センターにおける事件の日本語文の裁定では、「誤認・混同はウェブサイトを訪問する前に紛争ドメイン名を見ただけでも、申立人が運営するウェブサイトであると勘違いして該当するウェブサイトを訪問する場合も多くあり得るため（いわゆる、最初の混同）、被申立人の抗弁は妥当ではない。」「愛好家やファンサイトであるからといって権利や正当な利益が認められないだけでなく、紛争ドメイン名からなるウェブサイトは、申立人の商品を高額で販売しているという点において、単純な愛好家サイトやファンサイトとは性格が相違する。」（Inter IKEA Systems B. V. 対 Blomma and Co, Tsutomu Ikeda (D2011-0573)）と判示するものがある。

また、②事件で引用されたWIPO 仲裁調停センターにおける事件の英文の裁定では、IKEA 商標は、純粋な造語商標であり、その語の使用は、申立人と関連がある印象を作り出そうとしない限り、取引者が正当に選択したりしないであろうと判示するもの（Inter IKEA Systems B.V. v. daishi hamada / Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain (D2012-2333)）がある。

(3) 不正の目的での登録及び使用（紛争処理方針4条a.(iii)）

①事件の裁定は、「処理方針第4条a(ii)の要件について前述した理由」によって、紛争処理方針4条b(iv)に該当することを認めて、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていると結論付けたが、「IKEASELECT.CO.JP」事件の裁定は、以下の表の右欄に記載したような事実を認定して、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録されていることは明らかであるとした。

①事件の裁定	②事件の裁定
	「IKEA」の表示が日本国内でも極めて著名であった
	本件ドメイン名は、申立人表示の高い知名度に便乗する目的で登録され、使用されていた
	本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、ユーザーにあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したものであるか

	のような誤認混同を惹起させる意図で作成されたとみるほかない。登録者は、このような誤認混同を巧みに利用することで、不当に商業上の利益を得る意図を有していた
紛争処理方針 4 条 a. (ii) の要件について前述した理由 (紛争処理方針 4 条 b. (iv))	著作権侵害、商標権侵害等違法行為を招く行為に至る本件ドメイン名の登録及び使用は、端的に、不正の目的でなされたものである (紛争処理方針 4 条 b. (iv))
	登録者は、申立人の事業を混乱におとしめることを主たる目的としていた面の存在することを否定できない (紛争処理方針 4 条 b. (iii))
	登録者は、譲渡条件の回答として、総額 271 万 5000 円にのぼる種々の高額な経費を記載してきた (紛争処理方針 4 条 b. (i))

①事件の裁定のように、不正の目的での登録及び使用の要件は、登録者が本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないという要件と事実認定において重なる则认为る裁定は少なくないが、②事件の裁定は、紛争処理方針 4 条 b. のうちの 3 要素にも言及しつつ、不正の目的を認定している。

なお、②事件で引用された WIPO 仲裁調停センターにおける事件の日本語文の裁定では、「誤認・混同は、インターネットのユーザーがウェブサイトを訪問する前に紛争ドメイン名を見ただけでも、申立人が運営するウェブサイトであると勘違いして該当するウェブサイトを訪問する場合も多くあり得るため (いわゆる、最初の混同)、紛争ドメイン名からなるウェブサイトが申立人が運営するウェブサイトイであるものと誤認して誘引されて訪問したインターネットのユーザーが、該当するウェブサイトで表示した混同防止表示、ディスプレイムなどを見て申立人の運営するウェブサイトではないことを立ち遅れて悟ったとしても、その場所で販売されている商品を購入することもでき、被申立人はこのようなインターネット訪問者が購入する商品の売上げで商業的利得を得ることができるということは否認することができない。」 (Inter IKEA Systems B. V. 対 Blomma and Co, Tsutomu Ikeda (D2011-0573)) と判示するものがある。

また、②事件で引用された WIPO 仲裁調停センターにおける事件の英文の裁定では、登録者は、MTV を含むドメイン名を使用して、登録者のウェブサイト上の広告に関心を持ち得る消費者にスペースを販売するなど、自己の利益と商業的利得のためにインターネットユーザーを正当な MTV ウェブサイトから登録者のウェブサイトに移すことにより、ユーザーの混乱に付け込もうとしていると判示するもの (Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy Miller (D2003-0755)) がある。

(4) 出訴後の経緯

東京地判平成 27 年（2015 年）1 月 29 日（平成 24 年（ワ）第 21067 号・著作権侵害差止等請求事件）の判決文によれば、平成 23 年（2011 年）8 月 31 日に移転裁定が出たのち、被告（本件の登録者）は、平成 23 年（2011 年）9 月 7 日、原告（本件の申立人）に対し、被告が旧ドメイン名を使用する権利を有することの確認を求める訴訟を当裁判所に提起した（平成 23 年（ワ）第 29548 号）。被告は、被告が旧ドメイン名を保有する旨述べ、被告サイト事業は 2010 年（平成 22 年）11 月 9 日付で本件事業譲渡契約によりクラシック社に譲渡したが、事業譲渡後も被告はこの事業に携わるため、当該ドメイン名の契約名義の変更までは行わなかったなどとしていたが、2012 年（平成 24 年）5 月 10 日、請求を放棄したという。

以 上

「ROYALFUR.JP」事件（JP2011-0007）
（レイナ株式会社 v. ロイヤルファー（承継人 株式会社 RIN））

1. 事実概要

（1）申立人の主張

レイナ株式会社（「申立人」）は、ロイヤルファー（「登録者」）に対し、以下の通り主張して、登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」の申立人への移転を請求した（2011年（平成23年）8月29日申立書受領）。

(a) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似していることについて

(i) 申立人は、主に高級ファー（毛皮）材料の輸入、製品企画、デザイン、製造、卸を目的とする株式会社である。

(ii) 申立人は、登録商標「ROYAL FUR」を保有している。また、申立人は、代表者を同じくするグループ企業の商号として、「株式会社ロイヤルファー」を登記している。

(iii) 登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」は申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルファー」と混同を引き起こすほど類似している。

(b) 登録者が、ドメイン名の登録について権利又は正当な利益を有していないことについて⁹

登録者の通信販売サイト店舗名は「Royal Fashion & Fur」であり、ドメイン名と一致しない。また、登録者は ROYALFUR について商号又は商標を登記・登録していない。

(c) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていることについて

(i) 登録者はドメイン名を通信販売サイトに使用しており、商業上の利得を得る目的でドメイン名を使用している。

(ii) 登録者は、申立人が登録商標を使用する商品と同一の商品を前記通信販売サイトで販売しており、自己の通信販売サイトが申立人と代表者を同じくするグループ企業のウェブサイト、または申立人がデザインするファーブランドのウェブサイトと誤認混同を生ぜしめることを意図して、このドメイン名を使用している。

⁹ 2007年のJPドメイン名紛争処理方針の改訂により、「ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないこと」に変更されているはずであるが、反映されていない。

(iii) 申立人は1977年(昭和52年)から「Royal Fur」を、1991年(平成3年)から「ROYAL CHIE」を使用し、「Royal Fur」と「ROYAL CHIE」、概してロイヤルは同業者や需要者の間で周知性を獲得していることから、は、自己の通信販売サイトが申立人と代表者を同じくするグループ企業のウェブサイト、または申立人がデザインするファーストブランドのウェブサイトと誤認混同を生ぜしめることを意図して、当該ドメイン名を使用している。

(2) 登録者の主張

(a) 登録者と答弁書提出者との関係

本件ドメイン名の登録者はロイヤルファーであるところ、答弁書は株式会社 RIN (「RIN」) から提出された。

登録者ロイヤルファーは、登録時、X社が運営する店舗名であって、本件ドメイン名はX社が店舗名ロイヤルファーの名称を使用してインターネット通信販売を行う目的で取得したものであり、登録者ロイヤルファーとX社とは実質的に同一の者である。

X社は、インターネット通信販売事業の全部をRINに譲渡した。

以上から、RINは本件ドメイン名に関する権限において、登録者ロイヤルファーと同一視することができるものと認められる。

(b) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似していることについて

申立人のROYAL FUR商標は商標法4条1項10号又は15号に該当し、当初登録者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあったにもかかわらず登録がなされたものであって、そもそも登録自体が違法であり、申立人が「権利または正当な利益」を有するものではない。

(c) 登録者が、ドメイン名の登録について権利又は正当な利益を有していないことについて

(i) 当初登録者の代表者は、著名な毛皮養殖団体の機関である「SAGA」が、独自の厳格な品質検査に合格した毛皮のうち、最も上質なものに付している「SAGA ROYAL」というブランドにインスピレーションを受け、「Royal Fur」という店舗名を考案した。

(ii) 当初登録者は、2006年(平成18年)12月21日に本件ウェブサイトを開設し、「Royal Fur」の店舗名で毛皮製品等の通信販売を開始した。2008年(平成20年)3月24日に、ドメイン名を店舗名に合わせるため、royalfur.jpを改めて取得し、royal-fur.jpから変更した。本件店舗名及び本件ドメイン名の由来は申立人のグループ企業とは関

係がなく、登録者は、申立人から通知書の内容が記載されたメールを2008年（平成20年）10月に受信するまで申立人の存在は全く関知していなかった。

(d) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること

本件ドメイン名の登録時において、「Royal Fur」又は「ロイヤルファー」標章は申立人又はグループ企業の商品又はサービスを意味する標章として周知性を獲得していなかった。申立人が毛皮製品等に実際に使用している標章は「ROYAL CHIE」であり、本件ドメイン名とは全く異なる。

2. 裁定要旨

申立人の請求を棄却する。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」のうち、識別力を有するのは「ROYALFUR」の部分であるが、これは申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人のグループ企業の商号「株式会社ロイヤルファー」のアルファベット表記である。

「よって、登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」は、申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルファー」と混同を引き起こすほど類似しているというべきである。」

(2) ドメイン名に関係する権利または正当な利益の不存在

証拠によれば、登録者は本件ドメイン名を申立人から通知を受ける前に使用していたものということができる。

「また、以下(3)で検討するとおり、登録者に不正の目的があったと認めることはできない。

よって、登録者は方針第4条c.(i)により、本件ドメイン名に関する正当な利益を有しているものと認められる。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

(a) 申立人表示の周知性

「本件ドメイン名の登録時および現在において、申立人の表示「ROYALFUR」が周知であるとは認められない。」「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」の「使用を確認できる証拠は僅かであり、それらもほとんどが20年以上前の実績である。」

(b) 本件表示の評価

「申立人の表示「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」を申立人及び登録者が取り扱う商品「毛皮製被服」との関係で考えると、「ROYAL」の部分は「すばらしい、超一流の」を意味する語として一般に知られており、「FUR」の文字は「毛皮」の意味を有する語として広く知られているものである。」

「申立人の商標「ROYAL FUR」は商標登録されているが、前記意味合いを想起させるものであることは否定できず、識別力の弱いものであり、また、申立人の表示に接することなく、申立人以外において採択される可能性が高いものといえることができる。」

(c) 登録者における採択の事情

登録者の店舗名称が採択された2006年（平成18年）当時及び本件ドメイン名が登録された2008年（平成20年）当時、いずれにおいても申立人の表示が周知であったとは認められない。そして、「ROYALFUR」という表示自体、上記(b)記載のような意味合いを持つ語であり、造語であるとしても独自性の弱いものである。そうすると、登録者が主張する店舗名称「ロイヤルファー」及び本件ドメインの採択の経緯の主張には理由があるものというべきである。

「したがって、登録者における本件ドメイン名の採択は申立人の表示を意識することなくされたものといえることができ、登録に不正の意思があったといえることはできない。そして、現在においても申立人の表示「ROYALFUR」「ロイヤルファー」が周知であると認めることができないのであるから、その使用に不正の目的があるといえることはできない。」

(4) 結論

紛争処理方針4条 a. (ii) 及び (iii) の要件が充足されないため、申立人の申立は理由がなく、これを棄却するものとし、主文のとおり裁定する。

3. 解説

結論は正当だと思われる。

(1) 申立人表示と登録者ドメイン名の類似性の認定について

紛争処理方針4条 a. (i)、申立人表示と登録者ドメイン名の類似性に関する認定は正当である。

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在に関する認定について

本裁定は、紛争処理方針4条 a. (ii) の認定の理由のひとつに、紛争処理方針4条 a. (iii) の要素である「登録者に不正の目的があったと認めることができない」を掲げるが、この

ような理由付けでは第二要件が独自に存在する意義が薄くなってしまふ。従って、この理由付けには疑問が残る。

代わりに、本裁定が第三要件のところで検討した、登録者が申立人の表示を意識することなく本件ドメイン名を採択したという事情を第二要件のところで認定すべきであったと思われる。¹⁰

なお、本裁定では、第二要件について、2007年（平成19年）改訂前の文言に基づき認定を行っているが、裁定の時点における紛争処理方針に従って判断を行うのは最低限必要なことであり、規定の文言を軽視しているとの批判は免れ得ないであろう。

（3）不正の目的での登録または使用に関する認定について

紛争処理方針4条 a. (iii)、不正の目的での登録または使用に関する認定は正当である。前記の登録者が申立人の表示を意識することなく本件ドメイン名を採択したという事情は、第二要件の認定にも使えると同時に、第三要件の認定にも使える事情であると思われる。

以上

¹⁰ 登録者の悪意の明確な徴候が「権利又は正当な利益」の存在を否定するケースなどは、a(ii)要件と a(iii)要件を一緒に議論することもできよう（WIPO Overview 3.0 para. 2.15）。

「CITIBANK.JP」事件（JP2011-0011）

（シティバンク銀行株式会社 v. 日本ユナイテッド・システムズ株式会社）

1. 事実概要

申立人（シティバンク銀行株式会社、以下「申立人」）は、米国シティグループ傘下のシティバンク・エヌ・エイ（Citibank, N. A.、以下「米国シティバンク」）の日本法人として設立され、2007年（平成19年）7月1日に開業した銀行である。他方、登録者（日本ユナイテッド・システムズ株式会社、以下「登録者」）は、登録者名を「moving.citibank.jp」として、ドメイン名「CITIBANK.JP」（以下「本件ドメイン名」）を登録した会社である。

申立人は、2011年（平成23年）10月28日に、日本知的財産仲裁センターに本件ドメイン名の移転を求める申立書を提出した。

2. 裁定要旨

ドメイン名「CITIBANK.JP」の登録を申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、類似性を認めた。

「本件ドメイン名は、「CITIBANK.JP」である。…識別力を有する要部は、「CITIBANK」である。」

「申立人の関連会社である米国シティバンクは、いずれも「CITIBANK」又は「citibank」の文字を用いた構成からなる登録第1447343号商標、登録第3176413号商標、登録第3221808号商標、登録第4469518号商標、登録第4802712号商標、登録第4910939号商標（本件各商標）を有していることが認められる。」

「申立人は、シティグループの関連会社であり、これらの商標を使用することにつき許諾を受けていることから、本件各商標は申立人が権利または正当な利益を有する商標である。

これに対して、登録者は、登記登録上申立人が専用使用権の設定を受けているとの事実を認められず…単なる通常使用権に過ぎないので、申立人は本件各商標について排他的な権利を有しないと主張する。しかし、申立人は米国シティバンクを含むシティグループ関連の日本法人であり、かつ本件各商標につき商標権者である米国シティバンクより許諾を受けているのであるから、専用使用権の設定の有無にかかわらず、本件各商標につき正当な権利を有する。」

「また、本件各商標の要部が「CITIBANK」または「citibank」にあることは明らかである。」

「本件ドメイン名と申立人が権利または正当な利益を有する商標を対比すると、要部である「CITIBANK」または「citibank」において共通または小文字と大文字の違いがある

だけであるから、本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標と同一または誤認混同を生ずるほどに類似していると認められる。」

(2) ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では正当な利益はないとした。

「登録者は、「CITIBANK.JP」という名称又は「CITIBANK」といった名称で一般に知られていた事実はなく（処理方針4条c(ii)）、本件ドメイン名の登録者住所地に登録者登記は存在せず...、登記簿上の本店住所地にも登録者の本店は存在しない」

「登録者は、本件ドメイン名の登録者住所地に、平成19年4月25日から平成20年4月30日までの期間定期貸借契約を締結していたものの...、その後はバーチャルオフィスサービスにより郵便物を取り次いでもらう等の対応をするのみで、事務所は存在しない。本件ドメイン名の登録者電話番号は不通となっており、ファックス専用となっている」

「また、登録者ホームページも製作中である旨表示されるのみで、稼働していない」

「登録者も認めるとおり登録者は申立人と何ら取引関係はなく、申立人が登録者に対し本件各商標の使用を許諾した事実や本件ドメイン名の取得を依頼した事実もない。」

「もっとも、登録者は、平成20年7月16日に在日営業所が閉鎖された米国シティバンクから、在日営業所を通じて本件ドメイン名取得の依頼を受け、平成13年3月26日に米国シティバンク名義で本件ドメイン名を登録し、米国シティバンクから本件ドメイン名の登録維持料の支払いを受けてきたが、平成18年3月13日に最終の振込がなされた以後、支払いはないと主張する。

しかし、このような事情があったとしても、それは米国シティバンクとの関係で決済されるべき問題である。また、登録者の主張によると、米国シティバンクは、米国シティバンクを登録者としての「CITIBANK.JP」ドメイン名の取得及び管理を依頼していたのであり、米国シティバンク名義から `moving.citibank.jp` 名義への変更は許諾しておらず、当該登録変更は、米国シティバンクに対する上記未払い債権やコストを回収するために、米国シティバンクに無断で登録変更を行ったものであって、登録者は現に本件ドメイン名を使用してこなかったのであるから、登録者において本件ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有するとはいえない。」

「登録者は、ドメイン名について当該ドメイン名の登録者は所有権を有すると解釈し、ドメイン名の所有権放棄にともなう無主物先占を主張するが、ドメイン名について登録者が有する権利は **JPRS** に対する債権的な権利にすぎず、本件ドメイン名を所有権の対象と観念する余地がないことは明らかであるから、登録者の主張する無主物先占の主張は法的前提を欠くものであり、採用できない。」

「登録者は、申立人ないし米国シティバンクの在米代理人とのやりとりの後すぐに本件ドメイン名を活用するための準備を始めたとしてウェブサイトの新設の構想を主張するが、具体的な準備に関する主張はなく、本件ドメイン名の使用の準備をしていたとはいえない

(処理方針第4条c(i))。』

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、不正の目的での登録または使用を認めた。

「シティグループは、アメリカをはじめ、日本、イギリス、ドイツ等世界100カ国以上で事業を展開し、個人向け及び法人向け銀行やクレジットカード、投資銀行、証券などの事業を行っている世界的に著名な金融事業を行う企業グループであり、申立人は同シティグループの日本法人である。シティグループ及び申立人は、日本及び全世界に向けて、本件各商標を広範に用いており、「CITIBANK」商標は日本国内においても著名なものといえる。」

「申立人ないし米国シティバンクの在米代理人が登録者に対し、本件ドメイン名が申立人の商号及び周知表示であることを指摘して本件ドメイン名の使用の停止及び譲渡を要求したところ、登録者は、「権利の移転料を「一度だけ」金額を提示していただこうと思いましたが、それが弊社で納得がいかなければ、すぐ第三者に売却なり委託をして、あとはそちらでやりとりしていただく、ということにいたしたく存じます。弊社は清算の段階ではなく休眠の段階ですが、債権だけでなく債務の処理を行っていることや、商法の規定において利益追求をしなさいとされている株式会社でもありますことから、高い金額の方が良いこととなります。」、同代理人「の言う穏便な形で権利を移転しても、また Citibank 側でまともに引き継ぎがなされず、ドメイン名の消失や停止なりが起きては、移転した者として残念な思いをしてしまいますので、将来8年分の更新を行って、移転手続きをしてさしあげようと思いました。これは単なる老婆心にも似た気持ちです。」...などと記載したメールを同代理人に送っており、高い金額の方がよいことを伝えただけで一度しか金額提示の機会を与えず、当該提示金額に納得いかなければ第三者に売却することや将来8年分の更新を行っただけで移転することを考えている旨を伝えることによって、申立人ないし米国シティバンクからの高額な移転金額の提示を引き出そうとしていたということができ、本件ドメイン名の新規登録料や更新料を上回る金員の支払いを暗に示唆していたことが認められる。」

「そして、登録者は本件ドメイン名の権利を取得することを考えることになった動機として、米国シティバンクに対する債権なり本件ドメイン名にかかったコストを回収し、本件ドメイン名の債権を売却することを挙げている。」

「以上の事情を総合すると、申立人ないし米国シティバンクに対して、当該ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録者名義に登録したと認められる(処理方針第4条b(i))。

したがって、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されているといえることができる。」

3. 解説

(1) 本件の特徴

本件の登録者は、申立人と取引関係を有したことはないが、申立人のグループ会社である米国シティバンクとは取引関係を有したことがあり、一旦は米国シティバンクを登録者としての本件ドメイン名の取得及び管理をしていたものの、その後米国シティバンク名義から `moving.citibank.jp` 名義に変更したものである。本件は、登録者が本件ドメイン名を当初取得及び管理していた時点ではなく、その後に当該ドメイン名を登録者名義に変更した時点において不正の目的が認められるとした点において事案としての特徴を有する。また、本裁定後に登録者が出訴した事件において、登録者は商標権に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の不存在確認請求をしたが、裁判所は確認の利益がないとして訴えを却下していることから、この点についても解説を加える。

(2) 紛争処理方針4条 a. (i) ~ (iii) 該当性について

本件の事実関係からすると、紛争処理方針4条 a. (i) から (iii) のすべてに該当することを認め、移転の裁定を下した本裁定の結論自体は妥当と考えられる。特に、第三要件との関係では、登録者が本件ドメイン名について申立人ないし米国シティバンクから高額な移転金額の提示を引きだそうとしたことが重視されている。

これに関して、本裁定後に登録者が出訴した事件の第一審¹¹において、東京地裁は、「本件訴えは却下されるべきものと解されるが、念のため、本件ドメイン名登録の移転義務の有無について判断する。」とし¹²、「本件紛争処理方針は有効である」とした上で、紛争処理方針4条 a. (i) ~ (iii) 該当性に関して本裁定とほぼ同様の事実を認定し、「本件処理方針4条 a 項 (i) ~ (iii) 号の事由が認められるから、原告は、同様に当該事由の存在を認めた本件裁定に従って、本件ドメイン名登録を移転する義務を負うというべきである。」などと判示して、本裁定と同様の結論をとっている。

なお、本裁定は、「申立人ないし米国シティバンクに対して、当該ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録者名義に登録したと認められる（処理方針第4条 b. (i)）。」

（下線は評釈者）と判示しており、本件が紛争処理方針4条 b. (i) 号に該当することを前提に、不正の目的での登録及び使用（紛争処理方針4条 a. (iii)）を認定している。これに対して、前掲東京地判平成25年2月13日は、「原告は、米国シティバンクに対し、本件ドメイン名を高額で売却することを意図して交渉していたと認められる。そうすると、

¹¹ 東京地判平成25年2月13日裁判所ウェブサイト

¹² 訴訟においてパネル裁定の当否を争うことの可否について、曾野裕夫「ドメイン名の移転・取消をめぐる契約訴訟の可能性—JP-DRPと『第三者のためにする契約』—」（「JP-DRP 裁定例検討最終報告書」（2006年3月）87頁以下）参照。もっとも、本件訴訟では、被告（申立人）自身も本裁定の正当性を主張していた。

原告の本件ドメイン名が不正の目的で登録又は使用されていると認めるのが相当であり、本件紛争処理方針 4 条 b 項 (I) 号によるまでもなく、同条 a 項 (III) 号の事由が認められる。」(下線は評釈者)と判示する。登録者が本件ドメイン名を売却するよう交渉していたのは申立人のグループ会社である米国シティバンクであったとすれば、同社は紛争処理方針 4 条 b. (i) が規定する「申立人または申立人の競業者」には該当しないという考え方もありうることから、東京地裁が判示した理由付けの方がより適切であったと考えられる。

(3) 裁判所への出訴(紛争処理方針 4 条 k.) と確認の利益

紛争処理方針 4 条 k. は、ドメイン名取消や移転の裁定に不満の場合、ドメイン名登録者として訴訟提起をすることができるとするが、処理方針には、登録者が提起する訴訟においてどのような訴えとすべきかの定めはなく、登録者の判断に委ねられている。これに関して、日本知的財産仲裁センターの「JP ドメイン名紛争処理の Q&A」では、「これまでの例では、ドメイン名使用権確認請求やドメイン名使用差止請求権不存在確認請求などの訴えが提起されています。」と説明されている¹³。

本件では、裁定後に裁判所への出訴がなされているところ、その後の経過は以下のとおりである。

本件の登録者は、ドメイン名に対する商標法上の使用差止請求権の不存在確認請求を行った。これに対して、前掲東京地判平成 25 年 2 月 13 日¹⁴は、以下のとおり判示し、当該訴えは、確認の利益がなく不適法であるから、却下を免れないとした。

「確認の訴えにおける確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められる(最高裁昭和 44 年(オ)第 719 号同 47 年 11 月 9 日第一小法廷判決・民集 26 卷 9 号 1513 頁)。

これを本件についてみるに、原告は、本件ドメイン名の登録により JPRS との間に生じた登録契約関係に基づく地位についての不安、危険を除去するために、本件訴訟を提起することが必要、適切であると主張しているものと解される。

そこで、検討するに、被告は、本件裁定に係る申立てにおいて、本件紛争処理方針 4 条 a 項 (i) 号の事由に関し、米国シティバンクが本件各商標を有し、被告は本件各商標を使用することにつき許諾を得ていることを主張しているが、本件各商標について、その商標権や専用使用権を有するとして、本件ドメイン名の使用差止めを主張するものではない。

すなわち、被告は、本件ドメイン名の登録に関し、原告と JPRS と間(ママ)の法律関係を規律する本件登録規則(及びそれと一体をなす本件紛争処理方針及び本件手続準則)に則して、登録契約内容の変更(登録の移転)を求めているものであり、その主張する事

¹³ <https://www.ip-adr.gr.jp/business/domain/qa/>

¹⁴ なお、本事件において登録者は第一審・控訴審を通じて訴訟代理人を選任していなかった。

由は、米国シティバンクの本件各商標に由来する権利又は正当な利益ではあるが、被告自身が本件各商標について、商標権や専用使用権を有することを主張するものではない。

したがって、仮に、本件訴訟において被告に本件各商標についての商標法上の使用差止請求権が存在しないことを確認してみても、被告が本件各商標について米国シティバンクから許諾を得ているという事実関係が本件ドメイン名の登録の移転を基礎付け得るものである以上は、原告の本件ドメイン名の登録に関する JPRS との間の契約関係に基づく地位についての不安、危険は除去されないものといわざるを得ない。

そして、原告と被告との間には、本件訴訟提起以前において、本件裁定に係る申立て以外に紛争はなかったのであるから、本件各商標の商標権に基づく本件ドメイン名の使用差止めという紛争は存在しなかったというほかはない。

そうすると、本件は、判決をもって法律関係の存否を確定することにより、その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから、確認の利益が認められない。

この点、原告は、本件裁定が行われ、現在は、本件訴訟の判決結果をもとに、裁定結果を実施する又は見送ったまま不実施にするかという最終判断がされる段階であり、本件ドメイン名に関する紛争は現在も続いている旨主張する。しかしながら、JP ドメイン名紛争処理手続において、本件紛争処理方針針4条 a 項 (i) 号の事由に関し、申立人が商標権ないしその専用使用権に基づく差止請求権を主張する場合ならばともかく、本件裁定に係る申立てにおいては、そのような主張はないのであるから、それに沿った確認対象を選択すべきであって、本件ドメイン名を使用する権利があることの確認を求めると相当であったと解される。なお、当裁判所は、原告に対し、本件ドメイン名を使用する権利があることの確認を求めると否かを釈明したが、原告は訴えの変更をしなかったものである。」
(下線は評釈者)

また、控訴審¹⁵において知財高裁は、確認の利益がないとした原審の判断を維持したが、上記下線部の理由付けについて、以下のとおり変更している。

「しかし、原告の主張は、以下のとおり失当である。すなわち、前記のとおり、被告が原告を相手方として、本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの裁定を申し立てた根拠は、本件紛争処理方針4条 a 項 (i) 号等所定の要件を充足するというものであるが、被告が本件各商標の商標権又は専用使用権を有することを原因とするものではない。したがって、本件裁定がされた後に、本件において「被告の原告に対する商標法上の使用差止請求権が存在しないことの確認を求めると訴訟」の審理、判断をしたとしても、原告と被告との間の本件ドメイン名に関する紛争の解決に何ら役に立たないのみならず、紛争解決を遅延させる結果を招きかねない。」

その上で、知財高裁は、以下のとおり理由付けを加える。

「また、原告は、JPRSは、提訴された訴訟の適否等を確認して、本件裁定の実施を見送っており、本件訴訟において被告の本件各商標に係る商標法上の使用差止請求権の不

¹⁵ 知財高判平成 25 年 7 月 17 日裁判所ウェブサイト

存在が確認されることにより、JPRSは、本件裁定結果を実施するか否かを最終的に判断し、本件裁定に係る紛争は終結するのであるから、確認の利益はあると主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり失当である。

本件紛争処理方針4条k項は、JPRSは、ドメイン名登録移転の裁定の通知後10日間の間に、登録者から申立人を被告として裁判所に出訴したとの訴状等の提出があった場合には、当然に、裁定結果の実施を見送る旨が規定され、JPRSは、当該訴えが適法であるか否かについては判断しないものと解されるから、原告の主張は、主張自体失当である。

そして、前記のとおり、本件訴訟において、本件ドメイン名についての商標法上の使用差止請求権が存在しないことについて審理、判断をしたとしても、本件裁定に係る被告の申立て及び本件裁定がそのような性質の請求権を根拠とするものではない以上、本件裁定の当否が確認されることにはならず、原告の本件ドメイン名の登録に関するJPRSとの契約関係に基づく地位についての不安、危険は、最終的には除去されない。」（下線は評釈者）

裁判所が判示するとおり、そもそも本件裁定に係る申立て時点では、申立人は本件各商標について商標権者である米国シティバンクから許諾を受けていたことを主張していたのであって、自らが商標権（あるいはその専用使用权）を有しているとは主張していなかった。また、本件裁定も、申立人自身が商標法上の使用差止請求権を有することを根拠としたものではなかった。したがって、仮に裁判手続をもって申立人の商標権に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の存否を審理・判断しても、本件ドメイン名に関する紛争の解決に役立たないことは明らかであって、確認の利益を否定した裁判所の判断は妥当であると考えられる。

なお、第一審で裁判所が示唆したとおり、登録者の訴えが登録ドメイン名使用权確認請求であれば、少なくとも確認の利益は認められた可能性がある。その意味で、本件は、裁定後に裁判所に出訴する場合に、事案に応じて適切な訴えを選択することの重要性を示す事例であるといえよう。

以上

「MOBAGE.CO.JP」事件（JP2012-0002）
（株式会社ディー・エヌ・エー v. スカンクワークス株式会社）

1. 事実概要

申立人は、「モバゲータウン」（現在は「Mobage」（モバゲー））との名称で携帯端末向けサイトの運営などの事業を行っている会社である。

また、申立人は、「モバゲー」、「mobage」又は「Mobage」の文字列そのもの又は同文字列を含むロゴについての登録商標を複数保有している（以下、これらの登録商標を併せて「本件登録商標」という。）。なお、本パネルが、紛争処理方針4条 a. (i) 号の要件において明示的な判断対象とした商標は、本件ドメイン名（後述）の登録日より前に登録された商標のみであり、これらは、いずれも「モバゲー」（カタカナ）についてのものである（以下では、パネルが判断対象とした商標を「モバゲー商標」という。）。

登録者は、2011年（平成23年）7月28日に登録されたドメイン名「MOBAGE.CO.JP」（以下「本件ドメイン名」）を保有している。また、インターネット、携帯電話網を使用したデジタルコンテンツの企画・開発、制作・配信業務を事業の目的とし、実際にもモバイルコンテンツの企画運営に従事する会社である。なお、証拠によれば、本件ドメインを入力すると、開発環境である旨（mobage.co.JP development test environment）の表示がなされ、パスワード認証が表示されるようになっていた。

2. 裁定要旨

ドメイン名「MOBAGE.CO.JP」の登録を申立人株式会社ディー・エヌ・エーに移転せよ。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

(a) 本件商標のうち、登録者が2011年（平成23年）7月28日に本件ドメイン名を登録した以前に登録された商標（モバゲー商標）は、いずれも「モバゲー」なる仮名文字を横一連に構成したものであり、これを登録者のドメイン名である「MOBAGE.CO.JP」の要部である「MOBAGE」と対比すると、両者は「モバゲー」と称呼する点において同一であり、また、外観は異なるものの造語であって特定の観念を生じない構成を仮名文字とするかローマ字とするかの違いがあるにすぎない。したがって、本件ドメイン名と「モバゲー」なる仮名文字を有するモバゲー商標は、その構成自体から客観的に、同一又は混同を引き起こすほどに類似していると認められる。

(b) また、各証拠によれば、申立人が上記本件ドメイン名の登録当時サイトで使用していた「Mobage（モバゲー）」なる表示も、モバゲー商標と同様本件ドメイン名と称呼において同一であり、また、外観は同一のローマ字表記（「obage」の部分が大文字と小文

字の差がある。) が用いられており、かつ造語であって特定の観念を生じない点においても共通している。

(c) したがって、申立人の保有する上記商標及び表示と本件ドメイン名は、これに接する者において混同を生じるほど類似しているといえる。

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在、および、ドメイン名の不正目的による登録または使用

(a) 各証拠によれば、申立人が「モバゲータウン」の標章で運用するサイトは、2010年(平成22年)10月末現在で会員数約2000万人に達しており、携帯電話、スマートフォン、PC等の通信端末を通じてソーシャルゲームを含むソーシャル・ネットワーク・サービスを提供し、「モバゲータウン」関連事業の売上高は、2010年度(平成22年度)において976億円余であったところ、2011年(平成23年)2月に「モバゲータウン」のサービス名とロゴを一新し、同年3月28日より「モバゲータウン」の「タウン」を省略し、「Mobage(モバゲー)」と称して広告・宣伝を行っており、これらの諸事実を総合すれば、「Mobage(モバゲー)」の表示は、本件ドメイン名が登録された2011年(平成23年)7月28日当時申立人のサービスを表す表示として、全国的に著名になっていたと認められる。

(b) これに対し、登録者が本件ドメイン名を登録したのは、申立人の保有する商標及び表示が全国的に著名であった後であり、登録者はこれにアクセスすることは容易な状況にあったと認められるだけでなく、登録者は本件ドメイン名に関連する商標権も保有せず、申立人とは何らの資本関係も取引関係もないことと、申立人が使用し著名となった「Mobage(モバゲー)」は造語であって、これら申立人の商標、標章に依拠しない限り、登録者が「MOBAGE」なるドメイン名を想起して登録できる状況にはなかつたと推認されることに鑑みれば、登録者が本件ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していなかったというべきである。

(c) この点について、登録者は、本件ドメイン名を登録後、現在に至るまで登録者が受託開発している事業の開発環境として使用しており、社内および特定取引先のみアクセスを許可しており、登録者には、申立人の商標権その他の表示の価値を毀損する意図を有することなく、本件ドメイン名を公正に使用している旨主張する。

(d) 証拠によれば、本件ドメイン名を入力すると、開発環境である旨(mobage.co.JP development test environment)の表示がなされ、パスワード認証が表示されることが認められる。しかし、各証拠によれば、登録者はインターネット、携帯電話網を使用したデ

デジタルコンテンツの企画・開発、制作・配信業務を事業の目的とし、実際にもモバイルコンテンツの企画運営に従事する企業と認められる。したがって、上記認定の諸事実に照らせば、登録者は本件ドメイン名が申立人の商標、標章として全国的に著名であることを知って不正の目的で登録したと推認すべきであり、この推認を破るためには、何故に自らのドメイン名に申立人の商標や表示と混同を生じるほど類似している

「MOBAGE」という造語を登録したのかについて合理的な事情を主張証明すべきであるが、そのような主張も証拠も存しない。

(e) したがって、登録者は、申立人の商標権その他の表示の価値を毀損する意図を有することなく、本件ドメイン名を公正に使用しているとはいえない。

(f) また、登録者は申立人の展開する「モバゲータウン」ないし「Mobage」については、サービス開始以来「Mbga.JP」のドメイン名で運用されているが、本件ドメイン名とは関係なく成長しており、本件ドメインの登録により申立人の事業が混乱させられるに至るような状況は存在しない旨主張するが、ドメイン名紛争処理方針は、誰でも原則として先着順に登録できるドメイン名登録制度を不正に利用して不正な利益を得ることを排除する趣旨であって、申立人の事業の伸展を理由にドメイン名の移転を免れることは許されない。

(3) 結論

以上のとおりであるから、登録者によって登録された本件ドメイン名「MOBAGE.CO.JP」が申立人の商標および表示と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ドメイン名について権利又は正当な利益を有していない、登録者のドメイン名が不正の目的で登録されかつ使用されているものと裁定する。

3. 解説

(1) 登録者の権利又は正当な利益の不存在（紛争処理方針 4 条 a. (ii)）と不正の目的での登録又は使用（紛争処理方針 4 条 a. (iii)）の関係について

(a) JP-DRP の手続において、パネルがドメイン名の移転又は取消しを認めるためには、紛争処理方針 4 条 a. に掲げられる 3 つの要件がすべて満たされていなければならない、これらの要件は独立の要件として、それぞれ判断されるべきものとされている。

(b) すなわち、登録者のドメイン名が申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を引き起こすほどの類似しており（紛争処理方針 4 条 a. (i)）、かつ、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されている場合（紛争処理方針 4 条 a. (iii)）であっても、なお、ドメイン名登録が排除されない場合があること

を意味しており、当該ドメイン名に関係する「正当な利益」を有する者であれば、たとえ「不正の目的」を有することが疑わしくとも悪質性が極めて高い者とまではいえないとして、その登録は排除しないというのが紛争処理方針の立場である（JP-DRP 研究会「JP-DRP 解説」（2008年3月）、第7頁）。

(c) これに対して、本裁定は、登録者の権利又は正当な利益の不存在（処理方針4条 a(ii)）の要件充足性判断の中で、不正の目的での登録又は使用の認定を併せて行っており、また、不正の目的での登録又は使用を、権利又は正当な利益の不存在の認定根拠となる事情の一つとして考慮している。すなわち、紛争処理方針とは異なる基準に基づき判断を行っており、不適切な判断と言わざるを得ない。

(d) 上述のとおり、現行の紛争処理方針の下では、紛争処理方針4条 a.に掲げられる3つの要件は独立のものとして充足の有無がそれぞれ判断されなければならない。担当をされるパネルには、この点を今一度確認していただく必要があろう。

(2) 紛争処理方針4条 c.について

(a) 紛争処理方針4条 c.には、登録者がドメイン名に関係する権利または正当な利益を有する場合が例示列挙されている。

(b) 本件の登録者は、紛争処理方針4条 c.に基づき次のように主張し、権利又は正当な利益を有することを主張した。すなわち、登録者は、本件ドメイン名を登録後、現在に至るまで登録者が受託開発している事業の開発環境として使用しており、社内および特定取引先のみアクセスを許可しており、本件ドメイン名にアクセスした場合、開発環境である旨（mobage.co.JP development test environment）の表示がなされ、一般に利用できないようパスワード認証が表示されることがその証左である、したがって、登録者には、申立人の商標権その他の表示の価値を毀損する意図を有することなく、本件ドメイン名を公正に使用していることは明らかであり、紛争処理方針4条 c. (iii) の事情に該当する、と主張した。

(c) これに対して、本裁定は、「登録者は本件ドメイン名が申立人の商標、標章として全国的に著名であることを知って不正の目的で登録したと推認すべきであり、この推認を破るためには、何故に自らのドメイン名に申立人の商標や表示と混同を生じるほど類似している「MOBAGE」という造語を登録したのかについて合理的な事情を主張証明すべきであるが、そのような主張も証拠も存しない。」として、登録者の主張を退けた。

(d) 本論点についても、別の要件である「不正の目的」に言及した点は不適切であるが、

この点はさておき、「造語について登録をした合理的な事情を主張証明すべき」という紛争処理方針において言及のない規範をわざわざ設定する必要があったかは一考を要するようと思われる。権利又は正当な利益の不存在（紛争処理方針4条 a. (ii)）の立証責任が登録者にあることに鑑みれば、本件について同じ結論をとるとしても、端的に、立証不十分とすればよいのではないかと思われる。

以上

「HANKYU-JUTAKU.JP」事件（JP2012-0003）
（阪急電鉄株式会社 v. GMO インターネット株式会社）

1. 事実概要

ドメイン名の保有者の住所・氏名等は、「whois」と呼ばれるデータベースに登録され、公開される。そして、多くのドメイン名登録事業者は、住所・氏名等の公開を嫌うドメイン名登録者のために、ドメイン名の取得を希望する顧客（以下「真の登録者」）に代わってドメイン名登録事業者自身の名義でドメイン名を取得し、ドメイン名登録事業者の住所・氏名等が whois データベースに公開されるようにするサービスを提供しており、一般に、「情報公開代行サービス」などと呼ばれる。

本件の申立人は、後述の訴訟等を通じて、問題となったドメイン名「HANKYU-JUTAKU.JP」（以下「本件ドメイン名」という。）の「真の登録者」は「阪急住宅株式会社」（裁定文中では「申立外会社」と呼ばれている。）であることを知っていたようであるが、「真の登録者」が情報公開代行サービスを利用しており、GMO の名前が登録者として whois データベースに表示されていたため、「お名前.com」等の各種ドメイン名登録事業を運営している GMO インターネット株式会社（以下「GMO」という。）を「登録者」（被申立人）として、本手続を申し立てた。

事案の性質に鑑み、はじめに主要な事実経緯を示す（年はいずれも 2012 年（平成 24 年）である）。

- | | |
|----------|--|
| 1 月 11 日 | 申立 |
| 2 月 13 日 | 申立外阪急住宅株式会社が、「上申書」を提出 |
| 2 月 17 日 | GMO が答弁書及び上申書を提出 |
| 2 月 24 日 | パネリスト 1 名（弁護士）選任。
※「申立人は 1 名のパネルによって審理・裁定されることを選択。」 |
| 3 月 1 日 | 裁定パネルは、申立人及び登録者に対し、それぞれ次の事項に関する追加陳述及び書類の提出を求めた
申立人に対し：
1 登録者の如何なる行為が、紛争処理方針 4 条 a. (iii) の事由（登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること）に該当する行為となるのかについて、その論理構成に関する申立人の主張を補充した陳述及び書類
2 申立人と申立外阪急住宅株式会社との間における訴訟係属の有無とその具体的内容を記載した陳述および書類 |

登録者に対し：

- 1 申立書の陳述・主張内容に対する答弁・反論、及び問題とされているドメイン名の登録を登録者が保有できることについてのすべての理由・根拠を記載した陳述及び書類
 - 2 登録者と申立外阪急住宅株式会社との間における「whois 情報公開代行サービス」に係る利用規約その他の契約条項を記載した書類・申立人と申立外阪急住宅株式会社との間における訴訟の有無とその具体的内容を記載した陳述及び書類
- 3月7日 申立人及び登録者の双方が追加陳述書及び書証を提出
- 3月8日 申立人及び登録者に対し、再反論があれば、3月15日までに提出するよう求めた
- 3月13日 申立外阪急住宅株式会社が上申書を提出
- 3月15日 登録者が追加陳述書を提出
- 3月30日 裁定

なお、申立人と阪急住宅株式会社の間には、不正競争行為の差止等を求める訴訟事件が係属しており、本裁定がなされた後の2012年（平成24年）年9月13日付けで、被告に対し「阪急住宅株式会社」の使用差止等を命ずる判決がなされている（大阪地裁平成23年（ワ）第15990号）。

2. 裁定要旨

ドメイン名「HANKYU-JUTAKU. JP」の登録を取り消せ

以下は、裁定文をほぼそのまま掲げる。

(1) 登録者

(a) 当事者の主張

「本件登録者（評釈者注：GMOのこと）は、自らを本件ドメイン名の「真の登録者」ではなく、本件ドメイン名は本件登録者が提供するドメイン名登録サービスを通して、申立外阪急住宅株式会社（以下、「申立外会社」という。）が実質的に登録したドメイン名であるから、「真の登録者」は申立外会社であり、申立外会社を本件紛争処理手続においても当事者として取扱うか、あるいは本件申立を不適切なものとして却下すべきと主張するため、まずこの点について判断する。」（下線は評釈者による）

(b) 当パネルの判断

- (i) 「汎用JPドメイン名の登録者となる者は、株式会社日本レジストリサービス（以

下、「JPRS」という。)が定める汎用ドメイン名登録等に関する規則(以下、「登録規則」という。)に従って申請を行うものであるところ、登録規則第37条では、当該ドメイン名について第三者との間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意して登録を行うものである旨規定されている。したがって、紛争処理方針に基づく紛争処理手続は、登録者の同意に基づくものであり、また当該同意があるからこそ、裁判外紛争処理制度としてはじめて機能するものである。

紛争処理方針は第4条柱書において、「本条は、登録者が、このJPドメイン名紛争処理手続に応じなければならない紛争を定めたものである。」と規定し、同条aは「適用対象となる紛争」として、「第三者(以下「申立人」という)から、手続規則に従って紛争処理機関に対し、以下の申立があったときには、登録者はこのJPドメイン名紛争処理手続に従うものとする。」とし、「(i)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること、(ii)登録者が、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないこと、(iii)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」と規定している。

ここで「登録者」とはJPRSにおいてドメイン名の登録をした者をいうところ(紛争処理方針第1条)、ドメイン名の登録申請者は、登録申請時にその本人性を含む登録申請事項が正確かつ真実であることを表明保証し(登録規則第7条第1項)、登録されたドメイン名については登録者名を含む所定の事項が公開される(登録規則第19条)。そして、紛争処理方針第4条によるJPドメイン名紛争処理手続の係属中、「登録者」は当該ドメイン名登録を他の者に移転することができない(紛争処理方針第8条(i))。これは、自らを「登録者」として公開した者が、紛争処理手続の申立てをされた場合に、直ちに登録を移転することにより自らの責任を逃れようとすることを防止する趣旨である。

これらに加えて、紛争処理方針第2条によれば、「登録者」はドメイン名の登録申請に際し、JPRSに対して、登録申請書に記載した陳述内容が、完全かつ正確であることを告知し(同条(a))、当該事項が事実でなかった場合、「登録者」は紛争処理方針に従ってドメイン名登録の移転または取消の不利益を受ける場合があることに同意する旨規定していることに鑑みれば、「登録者」が自らを登録者として登録申請書に記載した以上、登録規則という契約上の関係で結ばれた者として、紛争処理手続に服するとともに、その手続の結果として生じる不利益を受けるべき者は、「登録者」以外にないということは明らかである。

上記各規定に鑑みれば、紛争処理方針第4条a(i)から(iii)を主張して手続規則に従って申立てが行われた場合、自らの本人性を含む登録事項が正確かつ真実であることを表明保証し、「登録者」として公開された者が、紛争処理手続の申立て後に「真の登録者」が別にいるとして、紛争当事者となることを免れることは許されない。

本件において申立人は、紛争処理方針第4条a (i) から (iii) を主張して手続規則に従って申立てを行っているのであるから、同条柱書に基づき、本件登録者が当事者である。」（下線は評釈者による）

(ii) 「また、本件登録者は、本件ドメイン名のwhois検索結果の登録者名及び公開連絡窓口として本件登録者の名称及び連絡先等が表示されているのは、申立外会社が本件登録者の提供する「Whois情報公開代行サービス」と称するサービス（以下、「情報公開代行サービス」という。）を利用しているためであり、申立人もこの事実を認識しており、仮に申立人が申立外会社に有効かつ十分な答弁の機会を与えない目的で、本件登録者を当事者として本件申立てを行っているとするれば、当該不適切な申立は却下されるべきであると主張する。

しかし、本件申立前において申立人が本件登録者に対して登録の経緯及び申立外会社による使用の経緯の説明を求めたものの...、本件登録者は「真の登録者」が誰であるか一向に明らかにしなかった...。そのため、申立人はJPRSに対して誰を紛争当事者たる登録者として申立てを行うべきか確認し...、当該確認結果に沿って申立てを行うこととなった。かかる経緯に鑑みれば、申立人が申立外会社に有効かつ十分な答弁の機会を与えない目的で本件申立てを行っているとは認められない。これに対して、本件登録者は、本件申立がなされた後になって初めて「真の登録者」の存在を主張し、本件申立による紛争処理手続の当事者ではないと主張したのであるから、本件申立の前後において矛盾する態度を示している。かかる事実に基づけば、本件登録者の当該主張は、紛争処理方針及び紛争処理手続の定めるところに沿わないだけでなく、その主張には合理的な理由が見いだせない。」

(iii) 小括

「以上より、本件登録者が、本件における申立の相手方たる「登録者」となる。」
（下線は評釈者による）

(2) 申立人表示と登録者ドメイン名の類似（評釈者注：本項の中で、「ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在」も検討されている。）

(a) 当事者の主張

(i) 申立人の主張

「申立人は、「阪急」、「HANKYU」、「Hankyu」及び「はんきゅう」の申立人表示が周知著名であること、申立人が「阪急」、「HANKYU」、「Hankyu」及び「はんきゅう」について商標登録を受けており、現在は申立人の親会社から許諾を受けて使用していること、並びに、当該申立人表示及び商標と、本件ドメイン名の要部「HANKYU」とが類似しており、申立人表示の著名性も考え合わ

せると、混同の恐れがあることがあることを主張する。」

(ii) 本件登録者の主張

「これに対して本件登録者は、自らが「誠の登録者」ではなく答弁する地位にないとして実質的な反論を業わない。」(下線は評釈者による)

(iii) 「以上の主張に基づき、以下の通り判断する。」

(b) 当パネルの判断

(i) 「本件登録者が実質的な反論を行わないところにおいて、当事者から提出された証拠及び公知の事実によれば、申立人の主張に沿った事実が認められる。」

(ii) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

「申立人は、年間輸送人員約6.05億人、年間運賃収入約897億円(2009年度)の大手民営鉄道会社である…。

かかる申立人は、「阪急」、「HANKYU」、「Hankyu」又は「はんきゅう」の商標(以下、「申立人商標」という)について、合計33の指定役務について商標登録を受けており…、現在は当該各登録商標について、申立人の持株会社である阪急阪神ホールディングス株式会社が保有し、申立人は同社から使用許諾を受けている。

また、申立人は、その商号を阪神急行電鉄株式会社と称していた大正7年以降、「阪急」の名称(申立人表示)を、ビル名、百貨店名、プロ野球球団名及び野球場名等に、広く略称として用いていた…。さらに、申立人は昭和48年には正式社名を「阪急電鉄株式会社」と改称し…、申立人の「阪急」の表示は、申立人の鉄道事業・沿線開発に伴う各種事業の発展に伴い申立人の関連事業を示す表示としても広く使用され、現在では申立人を中心として、運輸、各種サービス業を主体にグループ各社が申立人表示を使用して営業活動を行っている…。

以上のような申立人商標及び申立人表示についての申立人による使用期間及び使用範囲に鑑みると、申立人商標及び申立人表示は、日本国内において申立人の商品等表示として使用されると共に、申立人を中核とした企業グループの基幹となる商品等表示として広く全国的に認識されていた。このような状況に鑑みれば、少なくとも平成22年10月4日における本件ドメイン名の登録時には、申立人商標及び申立人表示は既に著名となるに至っており、高い顧客吸引力を有していたと認められる。

したがって、申立人には、申立人商標及び申立人表示の使用を継続する正当な利益がある。」

(iii) 不正の目的での登録または使用

「本件ドメイン名は「HANKYU-JUTAKU.JP」であるところ、「.JP」の部分はトップレベルドメインであって国別コードの日本を意味し、使用主体が属する国を表示するものに過ぎない。

次に、「HANKYU-JUTAKU」のうち、「-」は「HANKYU」と「JUTAKU」を分離する記号であり、また「JUTAKU」の部分は、「-」により「HANKYU」から分離され、住宅という業種を意味する一般名称であるから、識別力が希薄である。したがって、本件ドメイン名において第三者の商標又は商品等表示との間で自他識別力を有する部分というのは「HANKYU」と考えられる。

本件ドメイン名の「HANKYU」と、申立人が正当な利益を有する申立人商標のうち「HANKYU」及び「H a n k y u」は、外観、称呼及び観念共に同一又は類似である。また、申立人表示「阪急」や申立人商標のうち「阪急」及び「はんきゅう」は、「HANKYU」と称呼が同一である。また、外観は異なるものの、「はんきゅう」という称呼を通じて商品等表示として観念される語は、「阪急」だけであるので、本件ドメイン名の要部「HANKYU」と申立人表示「阪急」、「はんきゅう」とは、称呼を通じてその意味内容を容易に想起しうることに鑑みれば、観念においても類似していると認められる。

当該同一又は類似性に加え、上記申立人表示の著名性を前提とすれば、取引者、需要者は、本件ドメイン名から、申立人と本件登録者とを同一営業主体と混同を引き起こしかねず、又は両者間にいわゆる親会社、子会社の関係若しくは系列関係等の何らかの営業上の関係があるものと混同を引き起こしかねない。

したがって、本件ドメイン名は、申立人が正当な利益を有する商標及び申立人表示と同一又は混同を引き起こすほど類似と認められる。」（下線は評釈者による）

(3) 不正の目的での登録または使用

(a) 当事者の主張

(i) 申立人の主張

「申立人は、本件登録者は申立人とは一切の資本関係、取引関係、業務提携関係等に立たず、申立人が本件登録者に対して、前記商標等の使用を許諾した事実もない以上、本件登録者が当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないと主張する。」

(ii) 本件登録者の主張

「これに対して本件登録者は、自らが「真の登録者」ではなく答弁する地位にないとして実質的な反論を行わない。」（下線は評釈者による）

(b) 当パネルの判断

「②権利または正当な利益については、その存在について登録者による主張が予定されているところ（紛争処理方針第4条c参照）、本件登録者はその存在について何ら実質的な主張を行わない。」（下線は評釈者による）

したがって、本件登録者がドメイン名について権利または正当の利益を有しているとは認められない。」（下線は評釈者による）

(4) 不正の目的での登録または使用

(a) 当事者の主張

(i) 申立人の主張

「申立人は、申立人表示が著名であること、及び申立外会社が本件ドメイン名を使用したホームページにおいてビジネスを本格開始していることから、申立外会社が本件ドメイン名を使用して、周知著名な申立人表示の名声ないし社会的評価を利用して当該サイトに誘導して、自己の営業への勧誘を行うことで営業利益を獲得させようとしたものであり、不正の目的での使用に該当すると主張する。

また、申立人は、ドメイン名につき権利を侵害された者は、JPRSのドメイン名登録情報検索サービスで登録者を確認し、登録者に対して日本知的財産仲裁センターにドメイン名に関する申立てを行うところ、本件登録者が「真の登録者」は自分でなく別にいると主張することは、当該ドメイン名紛争処理制度の根幹となるJPRSの当該情報検索サービスにおいて虚偽の表示を情報公開しているに等しく、かつ本件登録者が指定事業者であり自ら本件ドメイン名を使用する可能性は全くないにもかかわらず当該虚偽表示をしていること自体が本件ドメイン名につき権利を侵害された者が権利行使をすることを妨害ないし困難にする目的で行っている登録行為であり、不正目的による登録であると主張する。

加えて、申立人は、本件登録者が指定事業者として登録されれば申立人の商標・商品等表示と混同を生じることが明らかな申立人表示と類似の本件ドメイン名について登録を援助すべきでないにもかかわらずこれを援助し、上記虚偽の情報公開を行う一方で本件ドメイン名を使用させており、これにより不正目的によるドメイン名使用者のドメイン名の取得に加担することにより、自らも登録サービスに対する対価を得て商業上の利益を得ている点で、不正目的による登録であると主張する。

さらに、申立人は、本件登録者が上記のとおり本件ドメイン名登録を援助すべきでないにもかかわらず、申立外会社が上記のとおり不正目的で本件ドメイン名を使用することを知りながらあえて申立外会社に対して本件ドメイン名を使用させている行為は本件登録者が本件ドメイン名を使用したというに等しく、不正目的での使用に該当すると主張する。」（下線は評釈者による）

(ii) 登録者の主張

「これに対して本件登録者は、自らが「真の登録者」ではなく具体的な答弁・陳述をする地位にないと主張しつつ、仮に登録者であるとしても、申立人の主張は失当であると主張する。

また、本件登録者はドメイン名登録者の情報保護のための必要なサービスとして情報公開代行サービスを提供しているにすぎず、ドメイン名紛争又はそれに類する訴訟等の対象となった場合においてはじめて情報公開代行サービスに関する「真の登録者」との間における契約関係を解除し、「真の登録者」情報をwhois上で開示する（当該ドメイン名を「真の登録者」に移転するという趣旨であると考えられる。）という運用を行っており、本件登録者に不正の目的は存在しないと主張する。

更に本件登録者は、指定事業者としてドメイン名の登録申請の受付において登録しようとするドメイン名が第三者の権利を侵害しているかどうかの実体審査権利及び義務はなく、またオンラインによる簡便な登録が前提となっているドメイン登録制度において、申立人が主張する運用は現実的に不可能であるから、ドメイン名に関する登録申請の受付において第三者の権利侵害性等に関する実体審査義務があることを前提に、当該審査を実施せずに行った本件ドメイン名の登録及び使用が不正目的によるものであるという申立人の主張は失当であると主張する。」（下線は評釈者による）

(b) 当パネルの判断

(i) 申立外会社による本件ドメイン名の使用

「本件ドメイン名は、現在、申立人の競業者である申立外会社により使用され、本件ドメイン名を使用した、URL「<http://www.hankyujutaku.jp/>」において、「阪急住宅株式会社」と題するウェブサイトが公開されている…。そして、同ウェブサイトでは、「日本の不動産を中国人に効果的且つ円滑に販売・仲介・管理します」との広告が出されており、2010年10月27日より、中国富裕層向け日本不動産投資ビジネスを本格開始していることが記載されている…。しかしその一方で、申立人商標及び申立人表示が、日本国内において申立人の商品等表示として使用されると共に、申立人を中核とした企業グループの商品等表示として広く全国的に認識され、少なくとも平成22年10月4日における本件ドメイン名の登録時には著名となるに至っており、高い顧客吸引力を有していたと認められることは上記のとおりである。

また、本件ドメイン名から、申立人と本件登録者とを同一営業主体と混同を引き起こしかねず、又は両者間にいわゆる親会社、子会社の関係若しくは系列関係等の何らかの営業上の関係があるものと混同を引き起こしかねないことは上記のとおりである。

申立人表示の著名性の高さ、それに伴う名声及び顧客吸引力の大きさからすると、

本件登録者が実質的な反論を行わない以上、当該顧客吸引力を認識していたか、認識しえたものと認められる。このような状況に鑑みると、申立外会社が、上記の通り、本件ドメイン名を使用して、著名な申立人商標及び申立人表示の顧客吸引力を利用して、本件登録者の上記ウェブサイトへ誘導して、自己の営業への勧誘を行うことで営業利益を獲得しようとしたものと理解せざるをえない。よって、申立外会社が、紛争処理方針4条b(iv)の「商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについての誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき」に該当すると認められ、申立外会社による本件ドメイン名の不正目的による使用があるものと認められる。」（下線は評釈者による）

(ii) 本件登録者による不正目的による登録又は使用

「本件登録者は、申立外会社が本件登録者の提供するドメイン名の登録サービスを通じて本件登録者に本件ドメイン名の登録を委託し…、また当該サービスの一環として申立外会社の情報に代えて本件登録者の情報をwhois情報として開示する情報公開代行サービスを、申立外会社に対する契約に従って提供したことにより本件登録者となったものである…。

本件登録者は、JPドメイン名の指定事業者として、申立人商標及び申立人表示と混同を引き起こしかねない本件ドメイン名について、登録サービスを行い、かつ情報公開代行サービスを行っている。しかし、このような情報公開代行サービスは、結果として不正目的によるドメイン名の使用者の行為を助長するばかりか、登録者を隠れ蓑として、権利者からのドメイン名の登録の取消等の権利行使を妨害することを許すことになっている。これは、登録者が登録時に不正目的でドメイン名の登録又は使用しないことを告知する義務（紛争処理方針第2条(c)）に違反するだけでなく、登録規則に基づく契約上の登録者の責任として不正目的による登録又は使用が紛争処理手続によって争われる場合にはその手続に服するという紛争処理方針の趣旨を没却せしめるものである。

現に、本件登録者は、申立人から本件ドメイン名の登録の経緯及び申立外会社による使用の経緯の説明を求められた際…、「真の登録者」が誰であるか一向に明らかにせず…、申立人による権利行使を妨げている。他方で、本件登録者は、情報公開代行サービスを魅力とする不正目的による本件ドメイン名の使用者から、登録サービス及び情報公開代行サービスの対価を受けることにより…、自らの営業利益を増大させることも可能となる。

上記のとおり、申立人商標及び申立人表示は本件ドメイン名の登録時点において著

名であり、高い顧客吸引力を有していたところ、その著名性に鑑みれば、本件ドメイン名が登録されれば申立人商標及び申立人表示と混同を引き起こしかねないものであった。登録者が登録申請に際し、不正の目的でドメイン名を登録又は使用していないことを告知すべき義務を負っていることに鑑みれば（紛争処理方針第2条（c））、申立外会社が本件ドメイン名を使用することの認識を有していた本件登録者としては、登録され使用されれば申立人の商標・商品等表示と混同を引き起こすほど申立人表示と類似の本件ドメイン名について、申立外会社による上記不正の目的の有無を確認し、登録サービス及び情報公開代行サービスの提供を拒絶するべきであったといえる。

この点について、本件登録者は、ドメイン名登録自体において第三者の権利を侵害しているかどうかの実体審査の権利及び義務はないと主張するが、ここで問題とされるべきは第三者に対する権利侵害性そのものではなく、登録サービス及び情報公開代行サービスを提供して自ら登録者になる事業者が、登録者として負うべき不正目的での登録又は使用でないことに関する告知義務をドメイン名登録時に負う以上、自らのサービスを提供する申立外会社に対しても不正目的での使用をしない義務を課し、その内容を確認することが、登録者になる事業者の義務として当然に必要となるというだけのことであって、何ら第三者の権利侵害に対する実体的審査を前提にするものではない。つまり、本件登録者による上記確認及び拒絶義務は、自らを登録者として登録申請を行う際の上記告知義務を前提として生じるものであり、指定事業者としての登録申請の受付における実体審査義務の有無とは無関係である。情報公開代行サービスの提供により本件登録者の情報をwhois情報として開示すること自体は禁止されていないものの、そうであるからといって、上記告知義務並びに当該義務を前提として派生する確認及び拒絶義務から免れることが許されるものではない。従って、本件登録者の主張には理由がない。

以上述べたような立場にあるにも拘わらず、自らの登録者としての立場をそもそも否定しつつ、当該各サービスを提供し、当該各サービスに対する対価を受け取っている点において、本件登録者には本件ドメイン名の登録申請時点で不正の利益を得る目的があったというべきであり、登録者の行為自体において本件ドメイン名の登録又は使用において「不正の目的」が認められる。即ち、本件登録者は登録サービス及び情報公開代行サービスを申立外会社に提供し、申立外会社より対価を受けて本件ドメイン名を「登録」し、申立外会社に本件ドメイン名の使用を許諾し、使用させているという意味で、本件ドメイン名を「使用」している。

以上のより、本件登録者についても、不正の目的で本件ドメイン名を登録し、使用しているものと認められる。」（下線は評釈者による）

3. 解説

(1) 情報公開代行サービスが利用されたケースにおける「登録者」は誰か。

冒頭に述べたように、本件における whois データベース上の登録者は GMO であったが、「真の登録者」は「阪急住宅株式会社」であった。このような状況下において、JP-DRP 手続上、誰を手続の被申立人である「登録者」と扱うべきか。本裁定パネルは、JP-DRP、ドメイン名登録規則等の各規定を丁寧に引用し、GMO を、被申立人である「登録者」として扱うべきであると判断した。

現在の諸規定を前提とする限り、「真の登録者」を被申立人と扱うすべはなく、この判断は妥当と考えられる。

(2) 情報公開代行サービスが利用されたケースにおける被申立人の行動規範

ところが、GMO は、自らが「真の登録者」ではなく答弁する地位にないとして実質的な反論を行わなかった。

情報公開代行サービスを利用する「真の登録者」は、住所・氏名等の情報が非公開とされることを希望してそのサービスを利用したのであって、ドメイン名紛争解決手続が申し立てられたときに、被申立人である GMO が反論の機会を実質的に放棄することまでは通常予想していないように思われる。よって、GMO は、「真の登録者」である「阪急住宅株式会社」の意向を聞き、それを主張として代弁すべきであった。特に、本件裁定パネルは、GMO に対し、「登録者と申立外阪急住宅株式会社との間における「whois 情報公開代行サービス」に係る利用規約その他の契約条項を記載した書類・申立人と申立外阪急住宅株式会社との間における訴訟の有無とその具体的内容を記載した陳述及び書類」の提出を求めたのだから、GMO はこれに従って対応すべきだったのであり、実質的な反論を行わなかったのは、ドメイン登録業者として適切な態度とは思われない。

なお、GMO は、「ドメイン名紛争又はそれに類する訴訟等の対象となった場合においてはじめて情報公開代行サービスに関する「真の登録者」との間における契約関係を解除し、「真の登録者」情報を whois 上で開示する（当該ドメイン名を「真の登録者」に移転するという趣旨であると考えられる。）という運用を行って（いる）」と主張している。しかし、ドメイン名紛争解決手続の係属中は、申立を受けたドメイン名の移転は禁止される（紛争処理方針 8 条）から、GMO の「運用」は実際にはワークせず、GMO は被申立人の地位から逃れることはできない。この点でも、GMO の態度は妥当だったとは思われない。

(3) 情報公開代行サービスが利用されたケースにおける裁定パネルの行動規範

本件の裁定パネルは、第三要件の充足性を判断するにあたり、「真の登録者」による本件ドメイン名の使用が不正目的によるものであったと認定するにとどまらず（この認定自体は、本件事案に照らし適切なものと思われる）、登録者である GMO についても、「自らの登録者としての立場をそもそも否定しつつ、当該各サービスを提供し、当該各サービ

スに対する対価を受け取っている点において、本件登録者には本件ドメイン名の登録申請時点で不正の利益を得る目的があったというべき」などと述べて、不正目的により本件ドメイン名を使用していたと結論づけている。

しかし、「Whois への個人情報の公開を控えることでプライバシーを保護」

(<https://www.gmo.jp/news/article/?id=5985>) するという情報公開代行サービスは、それほど悪徳なものであろうか。プライバシーを保護しようとする同サービスの目的は、否定されるべきではないように思われる。

問題は、登録者が「真の登録者」の意向を適切に代弁しない場合に、「真の登録者」の手続保証をどう図るかである。にもかかわらず、本裁定パネルが、「本件登録者はその存在について何ら実質的な主張を行わない」ことを大きな理由として、第二要件と第三要件を認めたことには、強い違和感を覚える。

(4) UDRP での取り扱い

ここで、UDRP における取り扱いを見てみたい。「WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition」¹⁶には、「privacy or proxy registration service」について、以下の記載がある（下線はいずれも評釈者による）。

4.4 How is respondent identity assessed in a case involving a privacy or proxy registration service?

Paragraph 1 of the UDRP Rules defines the respondent as “the holder of a domain name registration against which a complaint is initiated.” In many cases however, the named respondent listed in the WhoIs register is not a person or corporation, but a “privacy” or “proxy” registration service. Regarding the latter, paragraph 4(b) of the UDRP Rules provides that:

“Any updates to the Respondent’s data, such as through the result of a request by a privacy or proxy provider to reveal the underlying customer data, must be made before the two (2) business day period concludes or before the Registrar verifies the information requested and confirms the Lock to the UDRP Provider, whichever occurs first. Any modification(s) of the Respondent’s data following the two (2) business day period may be addressed by the Panel in its decision.”

4.4.1 WIPO Center practice

As a matter of panel-endorsed practice, in cases involving a privacy or proxy registration service initially named as the respondent, on timely receipt from the registrar (or privacy or proxy service) of information relating to an underlying or beneficial registrant, further to its compliance review and case notification responsibilities, the WIPO Center will (a) provide any disclosed underlying registrant information to the complainant, and (b) invite the complainant to amend the complaint to reflect such information.

¹⁶ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item44>

Noting the definition of “respondent” in the UDRP Rules, where underlying registrant information is disclosed/provided to the complainant, the complainant chooses not to amend its complaint, and instead to retain the WhoIs-listed registrant as the named respondent, the WIPO Center would not normally treat this as a complaint deficiency. Complainants do however tend to amend their complaints in such scenarios to reflect any disclosed underlying registrant information, in particular to avoid raising possible decision enforcement questions by the registrar.

4.4.2 Adding or replacing the respondent

When provided with underlying registrant information which differs from the respondent named in the complaint, a complainant may either add the disclosed underlying registrant as a co-respondent, or replace the originally named privacy or proxy service with the disclosed underlying registrant. In either event, complainants may also amend or supplement certain substantive aspects of the complaint (notably the second and third elements) in function of any such disclosure. [See also section 4.11.2.]

4.4.3 Mutual jurisdiction

Noting the possibility for a respondent to commence a legal proceeding in one of two complainant-elected “mutual jurisdictions” (the location of the registrar’s principal office, or the registrant’s address shown in the WhoIs database at the time the complaint is submitted), when amending a complaint pursuant to disclosure of an underlying registrant, complainants will sometimes amend the mutual jurisdiction section of their complaint.

4.4.4 Complaint notification

Irrespective of the entity or entities ultimately recorded by the panel as the respondent(s) in a particular case, in satisfying its notification obligations, the WIPO Center practice provides notice of the complaint to all available registrant contacts including the privacy or proxy service and any underlying registrant.

4.4.5 Panel discretion

In all cases involving a privacy or proxy service and irrespective of the disclosure of any underlying registrant, the appointed panel retains discretion to determine the respondent against which the case should proceed.

Depending on the facts and circumstances of a particular case, e.g., where a timely disclosure is made, and there is no indication of a relationship beyond the provision of privacy or proxy registration services, a panel may find it appropriate to apply its discretion to record only the underlying registrant as the named respondent. On the other hand, e.g., where there is no clear disclosure, or there is some indication that the privacy or proxy provider is somehow related to the underlying registrant or use of the particular domain name, a panel may find it appropriate to record both the privacy or proxy service and any nominally underlying registrant as the named respondent.

4.4.6 Undisclosed/uncertain underlying beneficial registrant

Particularly noting UDRP paragraph 8(a), panels have found that where a “disclosed” registrant is in turn what appears to be yet another privacy or proxy service (sometimes referred to as a “Russian doll” scenario) or prima facie appears to be a false identity, such multi-layered obfuscation or possible cyberflight may support an inference of a respondent’s bad faith, e.g., in an attempt to shield illegitimate conduct from a UDRP proceeding.

A number of panels have also made reference to paragraph 3.7.7.3 of the ICANN Registrar Accreditation Agreement which states that a WhoIs-listed registrant (referred to as the “Registered Name Holder”) accepts liability for any use of the relevant domain name unless it timely discloses the contact information of any underlying beneficial registrant. [See generally section 3.6.]

つまり、情報公開代行サービスが利用されているケースにおいて、WIPO は申立人に対し「真の登録者」の情報を開示し、申立人に対し、申立書に「真の登録者」の情報を反映させるよう促す。申立人は、「真の登録者」を被申立人として追加してもよいし、当初被申立人とした登録者と置換してもよい。いずれの場合も、申立人は、特に第二要件と第三要件について、主張の変更や補充を行うことも可能である。また、いずれの場合も、WIPO 仲裁調停センターは、情報公開代行サービスを提供している業者と「真の登録者」の双方に通知を行う。裁定パネルは、誰を被申立人と扱うかについての裁量を有し、情報公開された「真の登録者」がさらに情報公開代行サービスを利用しているケース（「ロシア人形」のケース）や、「真の登録者」の情報が虚偽のものと認められる場合には、被申立人側の不正な目的を認定する一材料としてよいとされている。

このように、UDRP は、情報公開代行サービスの存在を前提に、申立人の利益と「真の登録者」の手続保証の双方を確保しようとしていると評価できよう。

なお、2015 年（平成 27 年）7 月 31 日付けで、統一ドメイン名紛争処理方針のための手続規則の 4. (b) も以下のように改訂されており、手続的な手当もなされている（下線はいずれも評釈者による）。

JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則（最終改正 2017 年 7 月 1 日） ¹⁷	Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") ¹⁸
第 4 条 申立書の送付 a. 紛争処理機関は、申立書が処理方針と本規則に適合しているかどうかを確認し、不備がなければ、申立人が支払う第 19 条に定める料金の受領の確認及び書面の受領から 5	4.Notification of Complaint (a) The Provider shall submit a verification request to the Registrar. The verification request will include a request to Lock the domain name.

¹⁷ <https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01220.html>

¹⁸ <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>

日（営業日）以内に、第2条(a)の定めるところに従い、紛争処理機関がその補則で定める説明入りの表書とともに申立書を登録者に送付する。

b. 紛争処理機関が申立書に不備があることを発見したときには、その不備の内容を申立人に速やかに通知する。申立人は、その通知受領から5日（営業日）以内にその不備を補正できる。この期間内に何らの補正もなされなかった場合には、当該申立ては取り下げたものとみなされる。ただし、当該申立てを取り下げたとみなされるような場合であっても、申立人は新しい申立書を提出することができる。

c. 手続開始日は、紛争処理機関が、第2条(a)により申立書を登録者に送付した日とする。

d. 紛争処理機関は、申立ての対象となっているドメイン名とその手続開始日を、申立人、登録者、JPNIC 及び JPRS に直ちに通知しなければならない。

(b) Within two (2) business days of receiving the Provider's verification request, the Registrar shall provide the information requested in the verification request and confirm that a Lock of the domain name has been applied. The Registrar shall not notify the Respondent of the proceeding until the Lock status has been applied. The Lock shall remain in place through the remaining Pendency of the UDRP proceeding. Any updates to the Respondent's data, such as through the result of a request by a privacy or proxy provider to reveal the underlying customer data, must be made before the two (2) business day period concludes or before the Registrar verifies the information requested and confirms the Lock to the UDRP Provider, whichever occurs first. Any modification(s) of the Respondent's data following the two (2) business day period may be addressed by the Panel in its decision.

（公式訳：(b)プロバイダの検証要求を受領してから2日(営業日)以内に、レジストラは、検証要求で要求された情報を提供し、ドメイン名のロックが適用されていることを確認するものとします。レジストラは、ロック状態となるまで、申立人（評釈者注：「登録者」の誤り。）に手続きを通知しないものとします。ロック状態は、UDRPの審議の係属期間中維持されるものとします。プライバシーまたはプロキシプロバイダによる要求の結果、基本顧客データが明らかになった時などに、相手方のデータを更新する場合は、2日(営業日)が経過するか、レジストラが要求された情報を検証し、UDRPプロバイダのロックを確認するまでのどちらか早い方までに更新

	<p><u>しなければなりません。</u> 2日(営業日)経過後に相手方のデータを変更する場合は、変更するかどうかをパネルが決定した後に対処できます。)</p> <p>(c) The Provider shall review the complaint for administrative compliance with the Policy and these Rules and, if in compliance, shall forward the complaint, including any annexes, electronically to the Respondent and Registrar and shall send Written Notice of the complaint (together with the explanatory cover sheet prescribed by the Provider's Supplemental Rules) to the Respondent, in the manner prescribed by Paragraph 2(a), within three (3) calendar days following receipt of the fees to be paid by the Complainant in accordance with Paragraph 19.</p> <p>(d) If the Provider finds the complaint to be administratively deficient, it shall promptly notify the Complainant and the Respondent of the nature of the deficiencies identified. The Complainant shall have five (5) calendar days within which to correct any such deficiencies, after which the administrative proceeding will be deemed withdrawn without prejudice to submission of a different complaint by Complainant.</p> <p>(e) If the Provider dismisses the complaint due to an administrative deficiency, or the Complainant voluntarily withdraws its complaint, the Provider shall inform the Registrar that the proceedings have been withdrawn, and the Registrar shall release the</p>
--	---

	<p>Lock within one (1) business day of receiving the dismissal or withdrawal notice from the Provider.</p> <p>(f) The date of commencement of the administrative proceeding shall be the date on which the Provider completes its responsibilities under Paragraph 2(a) in connection with sending the complaint to the Respondent.</p> <p>(g) The Provider shall immediately notify the Complainant, the Respondent, the concerned Registrar(s), and ICANN of the date of commencement of the administrative proceeding. The Provider shall inform the Respondent that any corrections to the Respondent's contact information during the remaining Pendency of the UDRP proceedings shall be communicated to the Provider further to Rule 5(c)(ii) and 5(c)(iii).</p>
--	---

(5) まとめ

情報公開代行サービスは、登録者のプライバシーを守る制度として一定の存在意義があり、本件パネルのように、これを「悪」と決めつけるのは妥当ではない。もっとも、本件における被申立人のように、ドメイン名紛争解決手続における「真の登録者」の手続保証に配慮しない業者が出てくることは避けられない。

この問題は、裁定パネルによる運用で解決できるものではなく、UDRPでの扱いを参考に、JP-DRP、ドメイン名登録規則等の改正による対応が必要と思われる。

以上

「J-MPA.JP」事件（JP2012-0010）
（特定非営利活動法人日本モーゲージプランナーズ協会
v. 特定非営利活動法人日本資産証券化センター）

1. 事実概要

申立人は、2008年（平成20）年8月の設立以来、米国のモーゲージプランナー（モーゲージブローカー）団体である「National Association of Mortgage Brokers, [NABM]」に倣って、「日本モーゲージプランナーズ協会」の英語表記 Japan Mortgage Planners Association の略称として JMPA を用いている。

登録者は、申立人の設立以前である2006年（平成18）年12月8日に「j-mpa.jp」を登録し、当初、申立人の前身で、登録者の当時の理事長が2006年（平成18）年7月に設立した「日本モーゲージプランナーズ協会」（以下「MP協会」。2008年（平成20）年3月解散）に当該ドメインを貸与して、ホームページ「www.j-mpa.jp」のアドレスでホームページを開かせ、「問い合わせメールアドレス」として「info@j-mpa.jp」を利用させており、その後、新たに設立された申立人にも同様に貸与した。

2012年（平成24）年5月28日、申立人に対し本件ドメイン名の返還を要求したうえで、同年6月3日に、「www.j-mpa.jp」のアドレスで「日本住宅ローン診断士協会」（以下「診断士協会」という）のウェブサイトを立ち上げ、申立人の問い合わせメールアドレスとして用いていた「info@j-mpa.jp」を問い合わせメールアドレスとして用いている。

2012年（平成24）年5月28日以降、本件ドメイン名を利用できなくなった申立人は、本件ドメイン名登録を申立人に移転する裁定を求めて JP-DRP に基づく申立てを行った。

2. 裁定要旨

ドメイン名「j-mpa.jp」登録の申立人への移転請求は成り立たない。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「申立人は、自前の商標およびドメイン名を有しておらず、登録者の商標およびドメイン名を貸与されている。登録者は、申立人の設立日である平成20年8月21日...の約2年前の平成18年12月8日に本件ドメイン名を登録している...。登録者は、平成18年7月に設立されたMP協会に本件ドメイン名を貸与した。MP協会のパンフレット...やMP養成講座の案内...に 問い合わせ用メールアドレスの「info@j-mpa.jp」やHPアドレス「http://j-mpa.jp」が記載されている。MP協会は平成20年3月に解散し、それに代わって8月に設立された申立人に本件ドメイン名は登録者から貸与された。登録者は、平成19年11月から平成20年1月にかけて、「建物の売買の代理又は媒介」の職能を有する「SCMP」（シニア・サーティファイド・モーゲージプランナー）と「日本モーゲージプランナーズ協会認定 モーゲージプランナー」の2つの用語を商標登録し...、平成20年

3月に認証申請中の申立人に 本件商標権及び関連ロゴの使用権を貸与した…。このように登録者が本件ドメイン名、本件商標権及び関連ロゴの使用権を申立人に貸与した前提は、住宅ローンの斡旋まで出来るMPの養成・認証という事業目的を申立人が遂行することであった。

設立当時の申立人の定款の目的…及び登記簿上の事業目的…には「斡旋を行うMPを養成・認証」の文言が記載されていたが、その後申立人内の数名の理事（山中紀明氏と椿谷法子氏）は、MPを斡旋を行わない単なるコンサルタントと位置づけ、登録者と申立人との間で MPの職能について意見が鋭く対立するに至った。申立人は、登録者の理事長に無断で 主たる事務所を東京都から流山市に移し、定款の目的規定やMP養成講座から「斡旋」の文言を削除した…。登録者は、事業目的を異にするに至った申立人に対し 平成24年4月26日、MPに係わるロゴ及び本件商標の使用差止め、更に5月28日、これらの他 サーバー利用とドメイン名の使用差止めを通告した…。同月31日以降 申立人は本件ドメイン名を利用できなくなった。登録者は6月3日に、「www.j-mpa.jp」のアドレスで「日本住宅ローン診断士協会」のウェブサイト立ち上げ、同ウェブサイトでは、「Japan Mortgage Planners Association」の表記の入ったロゴを使用し、住宅ローンのコンサルティング、斡旋業務を担う「日本住宅ローン診断士」の養成を行う…と、申立人の業務と類似する事業を行う旨記載しており、申立人の問い合わせメールアドレスとして用いていた「info@j-mpa.jp」を登録者は問い合わせメールアドレスとして用いている、このため、顧客や申立人の既存会員において、申立人と診断士協会との誤認混同が生じ、かつ、問い合わせ先を流用しているため申立人宛のEメールが凡て診断士協会に送信される状況が続いている。

確かに、登録者が現在 事業提携している診断士協会と申立人との間には、本件ドメイン名を用いた問い合わせメールアドレスである「info@j-mpa.jp」及びJMPAのロゴを共用していることから誤認混同が生じている。しかし、この誤認混同は、本件ドメイン名、商標権および関連ロゴの使用権が登録者から申立人に貸与された前提条件である「斡旋を行うMPを養成・認証」の事業目的の遂行について、申立人が異なる見解を持ち、登録者と袂を分かった時点で、申立人は、平成24年5月22日付けで 貸与を受けていた本件ドメイン名とは異なるドメイン名で新しいHPを立ち上げる旨をMP支援センター宛に通知していた…通りに実行しなかったことに起因する。」（下線は評釈者による）

（2）ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

「申立人は、登録者のドメイン名、商標権及び関連ロゴの使用権を貸与されていたに過ぎず、貸与の前提条件が充足されなくなった時点で、申立人はこれらについて権利又は正当な利益を有しない。」

「登録者がドメイン名に関して権利又は正当な利益を有しており、…。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

「申立人が登録者のドメイン名の貸与条件に違反したので、登録者は日本住宅ローン診断士協会に登録者のドメイン名を用いた問い合わせメールアドレスの「info@j-mpa.jp」及び関連ロゴを使用させたので、申立人との間に誤認混同を生ぜしめることを意図したという不正の目的は認められない。」

3. 解説

本件パネルは、以上のように認定・判断し、登録者がドメイン名に関して権利又は正当な利益を有しており、および登録者のドメイン名が不正な目的で登録され且つ使用されていなかったから、申立人への移転請求は成り立たない、と判断した。登録者が申立人の設立以前からドメイン名を登録して保有していた本件において、移転登録を認めない旨の結論については賛成であるが、その結論に至る判断手法には問題があるように思われる。

(1) 登録者のドメイン名と申立人の商標その他表示との類似性、という第一の要件の中では、類似性の有無のみを判断すべきであるところ、本件パネルは、同要件の判断の中で、類似性を判断したのではなく、申立人が貸与の前提条件に違反したこと、さらに、新たなドメイン名でホームページを立ち上げなかったことに起因する誤認混同であること等を認定した。しかし、貸与契約の前提条件が何か、ということや、その条件違反が存在したか等は、類似性の要件の中で判断すべき事項ではなく、以下のように、第三の要件の中で判断すべき事項である。類似性の有無、という第一の要件の有無については、類似性があるから、第一の要件を満たす、との判断だけで良かったものと思われる。

(2) 第二の要件については、登録者が、ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していないこと、について判断すべきところ、本裁定は、「申立人はこれらについて権利又は正当な利益を有しない」として、登録者ではなく、申立人が権利又は正当な利益を有しているか否かを判断しているようであり、第二の要件を正確に判断していない。

本件においては、申立人の設立以前からドメイン名を登録して保有していた登録者に権利又は正当な利益があることから、第二の要件を満たさない、との判断になるべきであろう。

(3) 第三の要件について、表題が「登録及び使用」となっており、不正の目的での登録と、不正の目的での使用の双方が必要であるかのような表記となっている点は明らかな誤りである。(ただし、実際には、不正の目的での使用であったか否かのみを判断しているようであるから、実質的には判断に誤りがあったわけではない。)

本裁定は、申立人による貸与条件違反がある以上、他の第三者に使用させたことに不正の目的はない、と判断しているが、そもそも「斡旋を行うMPを要請・認証する」との事業目的を遂行する、ということが「貸与条件」となっていたのか否かについては、何ら証

拠はないように思われる。

他方、「日本住宅ローン診断士協会」という団体の英語表記を既存の申立人の英語表記と同一にすること、問い合わせメールアドレスを全く同一にすることについて、不正の目的がなかったのかどうかについては、もう少し慎重な検討もあり得たかもしれない。

いずれにしても、本件紛争の実態は組織内部の内紛という様相もあり、実質的な紛争解決のための判断は、ドメイン紛争の中で行われるべきではなかった事案のように思われる。

(4) なお、申立人は、上記申立てと同時期に、本件ドメインを使用していた登録者及び日本住宅ローン診断士協会を被告として、ドメイン名使用差止等請求事件を提起したが(平成24年(ワ)第19272号事件)、「被告らにおける本件ドメイン名の保有ないし使用に不正の利益を得る目的があるとは認められない」との判断により、原告の請求は棄却されている。

以上

「TAOBAO.JP」事件（JP2012-0014）
（アリババグループホールディングリミテッド v. MA DEYIN）

1. 事実概要

申立人（アリババグループホールディングリミテッド、以下「申立人」）は、日本および世界各国において「TAOBAO」「Taobao.com」「淘宝网」等の商標を登録・出願している者である。他方、登録者（MA DEYIN、以下「登録者」）は、ドメイン名「taobao.jp」について、2010年（平成22年）11月1日に登録していた。そうしたところ、申立人が、当該ドメイン名は、申立人の著名な関連商標と混同を引き起こすほどに類似し、登録者はドメイン名について正当な利益を有しておらず、そしてドメイン名は悪意（不正の目的）で登録し使用されていると主張して、ドメイン名登録の申立人への移転を申し立てたのが本件である。

これに対し、登録者は、当該ドメイン名の登録は、申立人の日本におけるTAOBAO商標が登録された2011年（平成23年）2月18日よりも以前の2010年（平成22年）11月1日であること、2010年（平成22年）当時、日本で「淘宝网」はあまり知られておらず「ドメインの早い者勝ち原則」から当該ドメイン名を譲ることはできないこと、当該ドメイン名を使用して一般公開しているサイトは個人のブログサイトで、リンク集の掲載もしているがインターネットユーザーの便利のために作成しておりIT技術の知識交流、勉強を目的としているから、申立人商標を毀損する意図なく公正に使用していることを主張し、棄却を求めた。

2. 裁定要旨

ドメイン名「taobao.jp」の登録を申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、類似性を認めた。

「登録者が2010年11月01日に登録したドメイン名の要部、すなわち、「.jpドメイン」であることを示す記号として、その部分のみでは要部となりにくい「.jp」の部分を除く文字列「taobao」の部分は、申立人が保有する登録商標1の要部および登録商標2の文字列全部と、同一である。登録商標1は、文字列「淘宝网」と、文字列「Taobao.com」を組み合わせたロゴであるが、そこから生じる称呼は、「タオバオ ドット コム」または「タオバオ コム」であり、タオバオという名称のインターネット上のビジネスと認識されている。申立人は、開業当初よりC2C（消費者間）ネット販売プラットフォームを提供するビジネスを運営し、世界で最も訪問者の多いウェブサイト20件のうちの1件とされており、...需要者が登録商標1をみたとき、「com」ないし称呼「ドット コム」「コム」の部

分につき、出所識別する意義ではなく、単にネット通販というビジネスの種類を表示と捉えるにすぎず、「タオバオ」の部分を出所識別できる部分と捉えるからである。中国語である「淘宝」も音訳すれば「タオバオ」であり、国際化ドメイン名ないし多言語ドメイン名による検索が一般的でないことを考えると、申立人が展開するビジネスの顧客は、登録商標1をみたときに、「淘宝」ではなく、「taobao」「タオバオ」として申立人ビジネスを認識するので、登録商標1が図形商標ないしはロゴ商標であるとしても、要部は「Taobao」の部分と認識されるというべきである。したがって、登録商標1の要部「Taobao」および登録商標2と、登録者のドメイン名「taobao.jp」の要部「taobao」は同一であり、全体としてみると、申立人の登録商標1および登録商標2は、登録者ドメイン名と、混同を引き起こすほどに類似するということができる。」

(2) ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では正当な利益はないとした。

「登録者は、答弁書において、自らが商標登録または商品等表示などの権利を保有していると主張しておらず、商標登録データベース検索によっても、登録者が権利を保有している事実は発見できないばかりでなく、文字列「taobao」を含む社名の会社経営を行っている等の事情もない。さらに、文字列「taobao」は、「淘宝」の音訳であること以外、英語では何らの意味も有さず、また、中国語においても一般的な意味を有する語でもない造語であることに加え、登録者の氏名「馬徳印」は、文字列「taobao」「淘宝」いずれにも外観・称呼において類似しない。

この点、登録者は、ドメイン名「taobao.jp」を登録した理由を、「『taobao.jp』が中古ドメイン（であり、）サイトとして一般公開すれば人気が集まりやすい^{ママ}を考えて登録し、自分の個人ブログサイトとして利用してきました。」と述べている…。」

「しかし、ブログサイトに当該ドメイン名を用いなければならない必然性、ないし、その理由は、示されていない。また、登録者は、申立人 taobao サイトの認知度等を論じるが、第2要件は、登録者自らが当該ドメイン名登録を有するために正当な理由があることを必要とするという内容であり、他者に対する批判をもってこれに替えることはできない。

以上のことから、登録者は、ドメイン名「taobao.jp」の登録につき、正当な理由を有していないということができる。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、不正の目的での使用を認めた。

「第3要件は、そもそも、登録者が登録時点において不正な目的を有しているか、または登録時点においては不正目的を有していなかったとしても、後の使用時点において、登

録者自身が登録して使用（ないしは保有）しているドメイン名登録や、他人が当初登録して後に譲り受けた現在の登録者が、当該ドメイン名の使用が不正であるという事情を知った後に、それにもかかわらず使用（ないしは保有）を継続した場合に、当該要件具備を認める判断をすべきものであり、その判断は、基本的に登録者側の客観的事実に基づいてなされるのを原則とすべきである。したがって、第3要件は...申立人側の行為を勘案して認定すべきではなく、また、第2要件が認定されれば、即第3要件も具備というような判断枠組みの要件ではないから、この点における申立人の主張には理由がない。」

「申立人は、その主張の根拠を説明するに際して、UDRP（ICANNが策定したgTLDドメイン名についての統一紛争処理方針）に基づくWIPO裁定を繰り返し引用するが、本仲裁パネルが用いる紛争処理方針（JP-DRP）とUDRPは、第3要件について要件内容を異にしており（前者は、不正目的を要求する対象につき、「登録または使用」と規定するが、後者は、「register and use」（登録かつ使用）という文言である）、少なくとも規範の内容と先例における判断が異なる部分である第3要件に関連して、UDRPに基づく仲裁判断を参考にすることには、きわめて慎重でなければならない。この点、申立人は、「悪意にもとづいて、紛争に係わるドメイン名を登録し使用している（方針4条(a)(iii)）」と...述べており、その背景は、登録と使用を連続したものとして位置付けるか、両者を区別せずに混同して記載しており、いずれであっても適切さを欠く。」

「しかしながら、...少なくとも、登録者の本件ドメイン名使用行為は、商業上の利得を得る目的で、登録者自身が登録している異なるドメイン名「baido.jp」を用いて登録者自身が運営しているウェブサイトへ誘引するために、本件ドメイン名「taobao.jp」を使用しているものとする。かように考えることができると、その使用行為は、紛争処理方針第4条b(iv)により、不正の目的でなされたと認定しなければならないこととなる。そこで、そのように考えるべき理由を次に述べる。

登録者が、本件ドメイン名を用いているサイトは、...リンク集が掲載されるコンテンツを含んでいる...。そして、登録者は、「baido.jp」ドメイン名についても登録しており（JPRSのWHOIS検索結果による）、このドメイン名の下に運営されるウェブサイトもまた、トップページを総合リンク集としており、同サイトの右側カラム（右側4分の1ほどを占めるフレームのさらに右下部）には、最新コメントを表示できるようにされている。そして、申立人の主張によると、少なくとも申立て時点において、本件ドメイン名をウェブブラウザに入力すると、登録者が登録している「baido.jp」をドメイン名とするウェブサイトへ自動的に誘導されるのであり...、これに反する証拠はない。したがって、申立人が展開する淘宝网（taobao.com）の日本語サイトであると誤認して「taobao.jp」にアクセスしたインターネット・ユーザーを、ドメイン名「baido.jp」の下に運営される登録者のサイトに誘引するために本件ドメイン名「taobao.jp」を使用しているということが出来る。登録者は、その登録目的を、「サイトとして一般公開すれば人気が集まりやすいを考えて登録し」と述べており...、taobao.jpサイトが「人気が集まりやすい」と考えた理由は、

taobao.com または taobao 商標の下に展開される申立人のビジネスが存在しているからとしか言いようがない。すなわち、ユーザーを誤認させるためであることを登録者自身が認識していたということができる。

次に、その誘引行為が商業上の利得を得る目的といえるかが問題となるが、リンクを提供することによって一定の広告収入（アフィリエイト広告収入）が期待されることは、一般に知られているところであるし、登録者サイトには、グーグル社が運営するアドセンス広告が導入されているから、広告料収入を得る目的を有することは明らかであろう。また、本パネルが 2013 年 3 月 5 日行ったウェブサイト検索の結果によれば、以下の 3 つの事実を確認することができる（なお、パネルが独自の調査をすることが許されるかという点については、商標登録データベース等の公開情報、登録者等の過去のウェブサイトの使用状況を確認するためのサーチ等は許されるとするのが、WIPO パネリスト間で合意された見解であり、本パネルも手続的事項であるので、この見解を採用する（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0", 4.5, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#45>））。すなわち、確認できる事実は、①当該サイトのメタタグ情報として、第三者が運営するサイトに紹介されたデータによると、登録者が「taobao.jp」において運営するサイトは、そのタイトルを「Taobao.jp - 中国淘宝 taobao__taobao ショッピングサイトに関する総合リンク集」としており、また、ウェブの記載内容として紹介文として用意されるのを通例とする description において「タオバオ出店代行や淘宝購入代行、そして中国ショッピングサイト、中国音楽ダウンロード、中国語教室などの情報を日本の皆様に無料で提供します。ぜひ taobao.jp をご覧ください」と記載されている（<http://taobao.jp.foxmos.com/>による。いつの時点のメタタグかは定かでないが、少なくとも一時点においてそのようなメタタグが採用されていたことを推認することができる）。メタタグは、サイト運営者自身が記載するものであり、本件の登録者が自ら商業的利得を得る目的と述べていることになる。②登録者自身のブログサイトにおいても、「一円でも多く稼げるために、グーグルアドセンス広告をサイト内に掲載しました。個人サイトなので、アクセス数が若干少ないですが、広告掲載してから半年間、3 万の広告収入でした。そして A8 広告も貼っているから、何とか年間広告収入を 10 何万が稼げる。...（中略）...私のような、お遣い稼ぎのために、サイトにアドセンス広告を掲載している方は多くいらっしゃると思います。」との記載が認められる（<http://www.baido.jp/blog/data/40.html>、ただし、『ママ』の記載は本パネルが追記した）。③同様に、Yahoo 検索エンジンに本件ドメイン名「taobao.jp」を検索語として入力して得られる検索結果に含まれるブログサイト

（http://blogs.yahoo.co.jp/www_taobao_jp）には、「2 年前、taobao.jp ドメインを手に入れた。もったいないので、アドセンスをサイトに入れた。意外にお金を稼げました。嬉しいね」との記載が認められる（③のブログサイトは、登録者本人が運営している確実な証拠はないが、サイト内記載が登録者の WHOIS 情報と反することはなく、登録者自身に

よって運営されていることが推認される)。以上3件の事実に加えて、上記 taobao.jp ドメインによって誘導されるサイトを開くと、まず目に入るのは、「baido.jp 総合リンク集」というタイトルと、各種リンクであって、当該リンクページの下位の階層にブログがリンクされていることからすれば、ブログを中心とするサイトという登録者の主張は、信用することができない。ブログサイトは、発信者のコメントを目立たせるように工夫するのが通例であるにもかかわらず、登録者のサイトはそうのように設計されておらず、リンク集がトップページであるのにブログサイトと主張する理由が明らかでないからである。

以上の事実からすると、登録者自身も個人ブログとして情報発信することより商業上の利得を得ることを目的としてサイトを運営していることを認めていることが推認できる。そして、上記認定を総合すれば、登録者による使用行為は、方針第4条b(iv)に該当し、不正の目的による行為であると結論付けることができる。」

3. 解説

(1) 本件の特徴と意義

本パネル裁定の最大の特徴は、第三要件を充足する場合につき定めた紛争処理方針4条bのうち、(iv)の場合に関して、本件事案との関係で細かな当てはめを行ったという点にあるといえ、その点に意義を見出すことができよう。

すなわち、本件の登録者は、自らとは全く関係のない著名商標を含むドメイン名を「人気が集まりやすい」と考えて登録・使用し、その上で、「リンクを提供することによって一定の広告収入(アフィリエイト広告収入)」を得る目的を有していた。かかる事実をさらに細かく認定した上で、「登録者が、商業上の利得を得る目的」であったか、「誤認混同を生ぜしめることを意図して」いたか、「インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するため」であったかという各要件につき、丁寧に当てはめている。その点は、今後の類似事案に関する判断の際に、大いに参考になるう。

(2) 第二要件と第三要件の役割の差異

次に、本件パネル裁定は、(かつては混同されることが多かった)第二要件と第三要件の役割の差異について意識的である、すなわち、これらの要件につき、一方が認められたからといって他方が即認められるわけではないことを明言しているという点においても、一つの特徴を有している。

この点、かつてはJP-DRPの旧規定の4条a.(ii)が「ドメイン名の登録についての権利または正当な利益」という文言を採用してしまっていたため、あたかもドメイン名登録それ自体の正当性を問題にしているかのような誤解を生じさせていた。しかし、第二要件で問題にされているのは、そのドメイン名の選択が妥当といえるだけの独立の利益を登録者が有していたか否かであり、それは、登録や使用自体の正当性という第三要件とは異なる

機能を有する要件である。そのため、例えば、不正な目的で登録や使用をしているものの、その登録者が正当な利益を有するため（例えば、自分自身の名前がそのドメイン名である等）、結果、移転・取消しはできないという場合がある）¹⁹。

その意味で、第二要件と第三要件の差異につき明言した本パネル裁定には、一定の意義があるといえよう。

（３）JP-DRP と UDRP の差異

また、本パネル裁定には、第三要件に関する JP-DRP と UDRP の違いを意識した上で、UDRP の先例判断を参考にすることには慎重であるべきであると説いている点にも、一つの特徴がある。

この第三要件については、JP-DRP が「登録または使用」としているのに対し、UDRP は「登録かつ使用」と定めている。ため、その違いにより差異が生じるような事案においては、UDRP の先例を参考にすることは危険であり、本パネル裁定のかかる説示には一定の意義があるといえよう。

もっとも、本件がそのような差異が生じる事案であったか否かについては、厳密には疑問がないわけではない。

（４）パネルによる事実の調査

さらに、本パネル裁定には、パネルが独自に調査した事実を判断の基礎とした点にも特徴を見出せる。もっとも、（本パネル裁定が述べているように）このことは WIPO 仲裁調停センターでは広く認められており²⁰、全く新しい判断というわけではない。

以 上

¹⁹ 以上につき、JP-DRP 研究会「JP-DRP 解説」21 頁を参照。同解説については、<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRPguide.pdf> から入手可能である。

²⁰ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0#45>
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item48>

「MYSOFTBANK.JP」事件（JP2014-0002）
（ソフトバンク株式会社 v. Porchester Partners Inc.）

1. 事実概要

申立人は、商標「SOFTBANK」の商標権者であり、子会社（ソフトバンクモバイル株式会社を含む）に対して、移動体通信事業、通信サービスやインターネット関連の分野で、上記登録商標がカバーする商品や役務に関して使用することを許諾し、この許諾に基づき同商標は多数使用されている。これら現に使用されている商標には、2006年（平成18年）10月から使用を開始した商標「My SoftBank」も含まれており、日本国内において著名性を獲得している。そして、登録者の保有するドメイン名「MYSOFTBANK.JP」（以下、単に当該ドメイン名という）は、トップレベルドメインの「JP」が使用主体の属する国を表示するものに過ぎず、「MYSOFTBANK」の部分の前半2文字を構成する「MY」は、上記著名なサービス名「My SoftBank」と似せるために付加された記述的な文字列であり、識別力を有さないことを考えれば、当該ドメイン名の文字列において識別力を有する

「SOFTBANK」の部分は、申立人の登録商標と全く同一の外観を有し、称呼も「ソフトバンク」と同一である。そして、申立人の登録商標「SOFTBANK」も、「My SoftBank」の表示も、独自のものであって、使用許諾を付与した事実がないから、登録者による当該ドメイン名の登録は、商品またはサービスの提供を正当に行う目的をもった登録とは認められず、登録者が当該ドメイン名と同一または実質的に同一と認められる登録商標を有しているという事実も、申立人の調査では発見されていない。さらに、登録者が当該ドメイン名によって運営するサイトは、他のサイトへのリンク付きの広告のみで構成される所謂ドメインパーキングサイトであり、紛争処理方針4条b.(iv)に規定する使用態様に該当するから、不正目的での使用といえる。また、登録者は、2014年（平成26年）6月2日現在、90個を超えるドメインを保有しており、その中には第三者の商標と類似するものも多数含まれているから、紛争処理方針4条b.(ii)に規定する妨害行為に該当すると推認でき、本件ドメイン名登録も不正目的として登録されたものである。

以上の理由を指摘して申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求した。

これに対し、登録者は、期限までに答弁書を提出しなかった。

2. 裁定要旨

ドメイン名「MYSOFTBANK.JP」の登録を、申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「第1要件を認定する際には、申立人が権利を有する商標と、登録ドメイン名のTLD識別子を除外した部分（いわゆる要部）とを対比することが一般的である。トップレベルドメインを示す識別子（suffix）を除外して対比する考え方は、本件同様の汎用JPドメイン

(セカンドレベルに属性を含まない JP ドメイン)に関する最初の紛争処理申立て事例に対する裁定 (日本知的財産仲裁センター2001年8月8日 JP2001-0008 裁定 <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2001/JP2001-0008.html> [htv.co.jp/htv.jp] の多数意見裁定文争点4の部分) で採用され、gTLD にかかるドメイン名の紛争処理方針(UDRP)に基づく裁定例でも、ごく初期の裁定例から繰り返し採用されてきた考え方である。本パネルも、この考え方を妥当とし、加えて、本件当事者が、トップレベルドメインの識別子を除いて判断することが不適切な事例 (たとえば、識別子「.jp」を含む商標を使用する等の特異な事例、参照、UDRP の事例として WIPO 仲裁センター裁定 *project.me GmbH v. Alan Lin*, WIPO Case No.DME2009-0008, <project.me>) でもないことから、本件登録ドメイン名から識別子「.JP」を除いた部分、すなわち、「MYSOFTBANK」と、申立人が権利を有する商標とを対比することとする。

なお、この点につき、申立人は、「登録者の保有する本件ドメインのうち、トップレベルドメインの『JP』は使用主体が属する国を表示させるものに過ぎない。」と、「.JP」の部分で第1要件認定時に除くべき理由を説明しているが、この見解は採用できないので、念のため一言しておく。ドメイン名の登録資格を規定している、現在の JPRS 汎用 JP ドメイン名登録等規則8条によると、日本国籍を有しない者も JP ドメインの登録が可能であるから、「.JP」は、必ずしも使用主体の所属を示すものと位置づけることができない。確かに、本パネルの同僚パネリストが、それに近い理由を示したことがあった。すなわち、工業所有権仲裁センター2001年2月5日 JP2000-0002 裁定 <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2000/JP2000-0002.html> [goo.co.jp] は、「登録者ドメイン名『goo.co.jp』…のうち、トップレベルドメイン及びセカンドレベルドメインはそれぞれホストが属する国及び組織を表示するものであるから、登録者ドメイン名及び申立人の goo サイトのドメイン名において主たる識別力を有するのは『goo』の部分にあるものと認められる。」と述べている。しかし、この裁定当時には汎用 jp ドメイン登録が開始されておらず、一般的な属性型 JP ドメインである「.co.jp」ドメインは、日本において登記した法人に資格が限定されており、その意味では、トップレベルドメインの「.jp」はホストが属する国と理解するのも無理からぬところがある。実際、この事案で対象となったのは属性型ドメイン名であった。しかし、汎用 JP ドメイン (当該ドメイン名は汎用 JP ドメイン名である) は、国籍条項が置かれておらず、登録を管理する JPRS も、日本国内に住所を置くことを求めているが、通例は国籍を意味する「属する」ことや、本店の所在地を日本とすることまでは求めている。むしろ、「.jp」を第1要件の判断時に除いて対比する必要性は、JP ドメイン空間についてのインターネットユーザーの利用を想定すると、日本のレジストラが管理する ccTLD は、日本に関連するか、日本国内を活動の中心とする個人・組織等の情報を求める場合が主として想定されるので、そのようなユーザーがその表示から想起する出所等について、日本にかかわるといえる点が、出所等を識別する役割を果たしにくいことに起因していると思われる。

それでは、本件事案は、第1要件を充足すると判断すべきか。対比の対象となるのは、当該ドメイン名の「.JP」を除いた部分、すなわち、「MYSOFTBANK」と、「申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示」すなわち、登録商標「SOFTBANK」である。

この点、申立人は、その主張の通り、商標「SOFTBANK」（標準文字）について、平成13（2001）年1月5日に、指定役務を35類に属する役務（雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供、商品の販売実績情報の提供、電子計算機プログラムの販売に関する情報の提供）のほか、41類、42類に属する役務について、日本の商標登録（登録第4444013号）を得た。その後、同年5月25日には、商標「SOFTBANK」（標準文字）について、指定役務36類に属する役務について同様に日本の商標登録（登録第4476883号）を、平成17（2005）年10月14日には、さらに幅広い商品分類（3類、8類、9类等々）において、「SOFTBANK」（標準文字）商標につき日本の商標登録を得た…。加えて、平成23（2008）年6月17日には、商標「SoftBank」（図形）を3類、8類、9類、11類以下多数の類に含まれる指定商品及び35類、36類以下多数の類に含まれる指定役務について日本の商標登録を得た。そして、現時点においてもそれら商標登録を維持しているが、申立人も自認する通り、商標「MYSOFTBANK」や「My SoftBank」等は、商標登録されていない。したがって、両者は同一とは言えない。しかしながら、「MYSOFTBANK」と、申立人の登録商標「SOFTBANK」等は、第1要件に関するかぎり、混同を惹き起こすほどに類似しているというべきである。JPドメイン自体は、外国籍であっても登録を認められているものの、日本国内に住所を有することを登録資格として求められているので、混同を惹き起こすほど類似か否かは、日本国内のインターネットユーザーを基準とすべきところ、1）「SOFTBANK」商標は、日本国内において営業を継続する数少ない携帯電話通信会社の登録商標であり、新製品が投入されるとネットニュースや全国放送ニュース・全国紙等で繰り返し報じられる等の事情から、1ワードとして認識するユーザーが極めて多いと推認される一方、登録者側表示の「MYSOFTBANK」の一部である「MY」は、「私の」という意味をあらわす英単語として、大半の日本人が認識できる語であるから、ユーザーは、「MYSOFTBANK」を2語として認識する可能性が強いと推認されること、2）主要な携帯電話事業者である申立人会社、NTTドコモ、AUの3社はいずれも通話料金の検索を中心とする顧客サービスをインターネット経由で行う窓口として、それぞれ「My Softbank」…、「my docomo」（<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>）「au マイプレミアショップ」（<http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/service/myshop/>）」というように、全て「my」という語が用いられており、継続的利用を前提とし、利用会社を変更する際も変更前会社で用いていた電話番号のポータビリティ制度等によって、複数会社のサービス内容について知る機会が多い携帯電話サービスの特性を考えると、「MY」との語に特別な意味を付与する可能性が低いと考えられ、そうすると、当該ドメイン名の「MYSOFTBANK」の語の部分で、主要な印象を与えるのは「SOFTBANK」の部分であ

ること、3)前記2)の考え方は、登録者が当該ドメイン名を使用して運営しているウェブサイトをみても、「SOFTBANK」商標と関連する商品にリンクを貼っていることからして、「MYSOFTBANK」が1語として認識され、登録者独自のビジネスと結びつくという主張が仮になされたとしても説得力を欠く、と考えられる。

以上にあげた3点の理由から、申立人の登録商標「SOFTBANK」は、登録者が登録を有する当該ドメイン名の主要部分として対比すべき部分である「MYSOFTBANK」は、混同を惹き起こすほどに類似し、第1要件は充足されていると判断する。」(下線は評釈者による)

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

「登録者は、指定期日までに答弁書を提出していないため、本件紛争処理パネルは、当該ドメイン名に類似する商標につき、登録者が自ら商標登録し、またはその商標を使用していることを確認する手段は、当該ドメイン名を使用したウェブサイト以外にない。また、MYSOFTBANKなどの商標について、登録者が主宰するビジネス等が一定の関係を有すると本件紛争処理パネルが判断すべき特段の事情も見当たらない。登録者が住所を有しているとみられるパナマにおいて用いられることがある検索エンジン等を用いても、登録者の営業実態は検索結果にあらわれてこず、申立人は、SOFTBANK商標ならびにMYSOFTBANK商標を、登録者に使用許諾したことはないと述べており(申立書4頁(3)①)、登録者が申立人に対して権利を有しているということを認定する理由はない。

また、登録者は、当該ドメイン名「MYSOFTBANK.JP」を使用してポータルサイトを運営しており、同サイトに関連リンクとして掲載されているリンク先は、ソフトバンク携帯を販売する他社サイトや電話料金比較の他社サイトであることから(申立書添附資料35、ならびに紛争処理パネルが2014年8月31日迄に実施した、www.mysoftbank.jpの検索結果による)、いわゆるドメイン名パーキングサイトの可能性が高い。すなわち、申立人の有する登録商標の周知性を利用してポータルサイトにスポンサーリンクを多数登録して、インターネットユーザーを誘引し、そのクリック数に応じた収入を得ようとしているとみられる。この点に関する申立人主張は大筋で妥当であり、このような当該ドメイン名の使用方法(パーキング、ないしランディング)は、申立人の表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことによって、商業上の利得を得ることを意図した行為か、またはそれに準ずる行為であり、非商業目的の使用でも公正な使用でもないと認められる(方針4条c(iii))。この考え方は、日本知的財産仲裁センター2008年2月29日JP2007-0010裁定[GUCCI.JP]<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2007/JP2007-0010.pdf>で採用され、また、gTLDの紛争処理に関するUDRPについて、WIPO仲裁センターが公表する「パネリスト共通見解」でも同様の立場が採用されている(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, 2nd ed., 2.6, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#26>)。本件事案においても同様に、第2要件の成立(登録者は、当該ドメイン名登録に正当な利益がないこと)を認めるべきと考える。

さらにいえば、パーキングサイトに掲載されたスポンサーリンクを見れば、申立人またはその関連会社が、SOFTBANK 商標のもとに携帯電話通信とその関連ビジネスを展開していることを登録者が知らなかったはずはない。かような状況下で、方針4条cに規定される登録者側の正当化事由を登録者が有しているという主張、すなわち、方針4条c(i)に規定される正当な目的や、同(iii)に規定されるような、申立人商標を利用して商業上の利得を得る意図等がない公正な利用を登録者自身が行っているのだという主張が、説得力あるものと認定することは、登録者の具体的な立証がない限り、極めて難しいといえよう。(同旨、日本知的財産仲裁センター2010年2月18日2009-0009 裁定[TOSHIBADIRECT. JP etc.] <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2009/JP2009-0009.html>)。パーキングサイトは、ビジネスの実体がない場合に用いられるのが一般的であり、登録者の名称である「porchester partners」も、当該ドメイン名の要部である「MYSOFTBANK」とも関連性が認められない。

以上の理由から、登録者は、当該ドメイン名に関連する権利または正当な利益を有さないと認定することができる。」(下線は評釈者による)

(3) ドメイン名の不正目的使用

「第3要件は、登録者による当該ドメイン名の登録または使用の少なくともいずれかが、不正の目的であることの立証が求められる要件である。

本紛争処理パネルは、登録者は、当該ドメイン名の使用時に、不正目的を有している(いた)と認定する。現在、実際に当該ドメイン名をドメイン名パーキングサイトに使用している以上、登録者は、申立人のビジネスを全く知らずにしようしていたということはない。上記(2)で見たとおり、パーキングサイトのスポンサーリンクの項目に、申立人商標と関連するビジネスへのリンクが貼られているからである。そして、パーキングサイトによる当該ドメイン名の使用は、裁定当日も継続されている。加えて、登録者は、当該ドメイン名が登録された2011年3月20日に相前後して、ドメイン名パーキングサイトによるドメイン名使用について、WIPO 仲裁センターの移転裁定を受けており、その裁定日から見ても、当該ドメイン名のパーキングサイトへの使用が、不正目的での使用であると自認しているものと推認される(たとえば、WIPO Case, Européenne de Traitement de L'Information “Euro Information” v. Janice Liburd Porchester Partners, Inc., No. D2010-0751 [cybermu.com]、(2010年7月14日裁定、このJanice Liburdは、この事案と他の数件で登録者の登録担当者としてWhoisに記載されていた者の氏名である)、WIPO Case, TecnoCom Telecomunicaciones y Energía S.A. v. Porchester Partners Inc., Janice Liburd, Caso No. DES2011-0040 [mitemcom.es] (2011年10月29日裁定)。そのほか、本件登録者によって登録されたドメイン名のうちで、金融機関の名称を含むドメイン名について、パーキングサイトによる使用が不正目的と認定された裁定が数件ある)。

また、登録が不正目的だったかという点について、それが推認される事情が認められる。すなわち、上記5(1)において認定したとおり、申立人の商標登録は2001年になされて

おり、申立人の携帯電話ビジネス参入にあわせた「SoftBank」商標の登録が2008年、いずれも登録者の当該ドメイン名が登録された2011年3月20日よりも以前に登録が完了している。すなわち、当該ドメイン名が登録された時期は、申立人の携帯電話事業が軌道にのり、携帯電話回線の累計契約者が2,500万人を突破した時期にあたる...。日本国内の携帯電話事業が免許制であり、事業者数が極めて少数であることを考えると、登録商標「SOFTBANK」は、携帯電話事業について少なくとも周知になっており、登録者は当該ドメイン名を使用すれば、インターネットユーザーは申立人の登録商標と誤認混同が生じることを認識していたと考えられる。もちろん、当事者が外国に連絡先を設定したことを考慮すれば、登録時点において知らなかったと主張する余地は残されるが、繰り返しパーキングサイトを使用していた実績があることを考えると、登録者から具体的な反論、主張立証がない限り、これと反する認定をすることは難しいものと考えられる。以上の理由から、登録者は当該ドメイン名を不正目的で登録したものと推認される。

なお、申立人は、登録者が他人の登録商標を用いたドメイン名を多数登録していることを指摘して、4条b(ii)にあたりと主張する(申立書5頁第2段落)。しかし、登録者が使用許諾を得ていたり、申立人が想定していない国等における商標登録の可能性が排除できないことを考えると、上記に指摘したWIPO裁定を挙げつつ複数回の妨害行為が繰り返されたと主張するならばともかく、申立人が指摘する点のみを捉えて第3要件該当を論ずるのは躊躇される。ただ、この点は、上記不正目的の認定を左右するものではない。」(下線は評釈者による)

3. 解説

(1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること(紛争処理方針4条a.(i))

本事件は、「SOFTBANK」という商標に「MY」という一般的な語が付加されたドメイン名が問題となったケースである。

本事件の裁定は、まず、「申立人が権利を有する商標と、登録ドメイン名のTLD識別子を除外した部分(いわゆる要部)とを対比することが一般的である。」と述べて、識別子「.jp」を除いて判断することの妥当性とその理由について、汎用JPドメインと一般的な属性型JPドメインである「.co.jp」ドメインの違いにも触れて、詳細に論及している。

本事件の裁定は、次に、「MYSOFTBANK」と登録商標「SOFTBANK」を対比し、「商標「MYSOFTBANK」や「My SoftBank」等は、商標登録されていない。したがって、両者は同一とは言えない。しかしながら、「MYSOFTBANK」と、申立人の登録商標「SOFTBANK」等は、第1要件に関するかぎり、混同を惹き起こすほどに類似しているというべきである。」と結論付け、理由として、(1)「SOFTBANK」商標は1ワードとして認識するユーザーが極めて多いと推認される一方、「MYSOFTBANK」を2語として認識する可能性が強いと推認されること、(2)「MY」との語に特別な意味を付与する

可能性が低いと考えられ、そうすると、当該ドメイン名の「MYSOFTBANK」の語の部分で、主要な印象を与えるのは「SOFTBANK」の部分であること、(3) 登録者が当該ドメイン名を使用して運営しているウェブサイトを見ても、「SOFTBANK」商標と関連する商品にリンクを貼っていることの3点を挙げている。

なお、同種事件といえる JP2005-0011 [MY-RIMOWA.JP]は、「my」と「rimowa」の間にハイフン（-）があること、「rimowa」の文字部分は申立人がスーツケースに使用する商標として周知であると認められる本件第1商標と実質的に同一であることから、「rimowa」の部分が独立して認識されるというべきである。」と述べていて、「my」という語の意味については言及していない。

(2) 登録者が、ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していないこと（紛争処理方針4条a(ii)）

本事件の裁定は、「登録者は、指定期日までに答弁書を提出していないため、本件紛争処理パネルは、当該ドメイン名に類似する商標につき、登録者が自ら商標登録し、またはその商標を使用していることを確認する手段は、当該ドメイン名を使用したウェブサイト以外にない。」と述べ、「MYSOFTBANKなどの商標について、登録者が主宰するビジネス等が一定の関係性を有すると本件紛争処理パネルが判断すべき特段の事情も見当たらない。」し、「登録者が申立人に対して権利を有しているということを認定する理由はない。」と認定している。その上で、本件のドメイン名を使用したポータルサイトが、いわゆるドメイン名パーキングサイトで、「申立人の有する登録商標の周知性を利用してポータルサイトにスポンサーリンクを多数登録して、インターネットユーザーを誘引し、そのクリック数に応じた収入を得ようとしているとみられる。」として、「当該ドメイン名の使用方法（パーキング、ないしランディング）は、申立人の表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことによって、商業上の利得を得ることを意図した行為か、またはそれに準ずる行為であり、非商業目的の使用でも公正な使用でもない」と認められる（方針4条c(iii)）。」と結論付けている。

なお、JP2007-0010 [GUCCI.JP]は、「ポータルサイトに「ドメイン gucci.jp は売り出し中です！」「このページはセドのドメインパーキングプログラムによってドメインオーナーに無料で提供されたものです。」等の記載があり、また、ポータルサイトに登録されているスポンサーリストへのクリック数に応じて収入を得ることができるようになっていると推認される」として、登録者が権利または正当な権利を有していないと認めている。

さらに、「スポンサーリンクを見れば、申立人またはその関連会社が、SOFTBANK 商標のもとに携帯電話通信とその関連ビジネスを展開していることを登録者が知らなかったはずはない。」と述べて、「方針4条cに規定される登録者側の正当化事由を登録者が有しているという主張、すなわち、方針4条c(i)に規定される正当な目的や、同(iii)に規定されるような、申立人商標を利用して商業上の利得を得る意図等がない公正な利用を登録者

自身が行っているのだという主張が、説得力あるものと認定することは、登録者の具体的な立証がない限り、極めて難しい」としている。

また、JP2009-0009 [TOSHIBADIRECT.JP etc.]は、登録者が、本件ドメイン名を用いてアクセスしてきたユーザーを、申立人の米国子会社（Toshiba America Information Systems, Inc.との名称の法人で、そのドメイン名は、TOSHIBADIRECT.COMである）の真正な Web サイトに、直接つながるように、すなわち改めてリンクすることなく自動的につながるように（リダイレクト...）設定していた事実について「登録者は少なくとも申立人の米国子会社の存在を熟知しており、そのウェブサイト内に何度も用いられる「Toshiba」商標が、日本の企業である申立人を表示することを知らなかったはずはないことを強く推認させる。したがって、方針4条cに規定されるに規定される登録者側の正当化事由、すなわち、方針4条c(i)に規定される正当な目的や、同(iii)に規定されるような申立人商標を利用して商業上の利得を得る意図がない公正な利用を認定するのは、極めて難しい。」と判断している。

パーキングサイトについては、紛争処理方針4条c.(iii)の「登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」との関係で、WIPO Overviewにおいて分析がなされている。WIPO Overview 2.0. para. 2.6では、ドメイン名が辞書的な語である場合などに、ペイパークリックのリンクを有するパーキングサイトでの使用が、一定の状況においては許容されるとパネルが一般的に解していたと述べていた。しかし、WIPO Overviewの改訂によって、WIPO Overview 3.0. para. 2.9では、「統一ドメイン名紛争処理方針4条(c)を適用する際に、パネルは、ペイパークリックのリンクから成るパーキングページを運営するためにドメイン名を使用することは、当該リンクが申立人の商標の評判及び信用と競合し、又はそれに付け込み、その他インターネットユーザーを誤導する場合には、善意の提供を示すものではないと認定した。」とまず述べた上で、その後で許容される場合についても言及する書きぶりになっている。

(3) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること（処理方針4条a(iii)）

本事件の裁定は、「パーキングサイトのスポンサーリンクの項目に、申立人商標と関連するビジネスへのリンクが貼られている」こと、「パーキングサイトによる当該ドメイン名の使用は、裁定当日も継続されている」こと、「登録者は、当該ドメイン名が登録された2011年3月20日に相前後して、ドメイン名パーキングサイトによるドメイン名使用について、WIPO 仲裁調停センターの移転裁定を受けており、その裁定日から見ても、当該ドメイン名のパーキングサイトへの使用が、不正目的での使用であると自認しているものと推認される」といった事情から、「登録者は、当該ドメイン名の使用時に、不正目的を有

している（いた）」との認定がなされている。

また、「当該ドメイン名が登録された時期は、申立人の携帯電話事業が軌道にのり、携帯電話回線の累計契約者が2,500万人を突破した時期にあたる」ことを登録が不正目的だったことを推認される事情として認める一方、「登録者が他人の登録商標を用いたドメイン名を多数登録していることを指摘して、4条b(ii)にあたる」とする申立人の主張についてはその指摘のみを捉えて、第三要件該当を論ずるのは躊躇されると述べている。

以 上

「COSMOPOLITAN.JP」事件（JP2015-0004）

（ハースト コミュニケーションズ インコーポレーテッド v. ドメイン販売中です。お問い合わせください。²¹）

1. 事実概要

（1）申立人の主張

ハースト コミュニケーションズ インコーポレーテッド（以下「申立人」）は、「ドメイン販売中です。お問い合わせください。」（以下「登録者」）に対し、以下の通り主張して、登録者のドメイン名「COSMOPOLITAN.JP」（「本件ドメイン名」）の申立人への移転を請求した（2015年（平成27年）9月9日申立書（書面）受領）。

- （a） 本件ドメイン名は、申立人の商標と混同を引き起こすほど類似している。
- （b） 登録者は、実質的な情報提供を行うウェブサイトの運営に本件ドメイン名を用いておらず、その意図もない。
- （c） 登録者が本件ドメイン名の名称で一般に認識されている事実はない。
- （d） 登録者は、申立人、申立人の関連企業または申立人の提携企業等とも何の関係もない。
- （e） 登録者は、自らに直接かかった費用以上の販売を意図しており、現在もドメインマーケット上で本件ドメイン名を18,000USドルで販売中であり、「COSMOPOLITAN」の知名度を利用し、高額で販売するという意図で登録を維持しているが、これは明らかに方針第4条 b. (i) にいう事情と認められ方針第4条 a. (ii) に該当する。また、登録者は本件ドメイン名の他多数のドメイン名を登録しているが、この点からも高額で他者に販売することを目的に保有していると推認される。

（2）登録者の主張

登録者は、以下の通り主張して、ドメイン名の移転請求の棄却を求めた。

- （a） 「COSMOPOLITAN」という表示は普通名詞であり、混同は生じない。
- （b） ドメイン登録は、原則として誰でも先着順で自由に登録することができるが、制度の大前提である。したがって普通名詞のように、本来誰でも使える言葉をドメイン名として登録することは、誰もが有している権利である。登録者が本件ドメイン名を登

²¹ 申立人によると、上記の名称は JPRS からの登録情報の回答に記載された名称とのことである。

録したのは、正当な早い者勝ちという競争に打ち勝った結果としての正当な権利行使であり、その登録を継続していることも当然の権利である。また、登録者が本件ドメイン名を積極的に使用していなかったとしても、これをどう利用しようとする基本的には自由であり、権利行使の一態様である。商標と異なり不使用取消の制度もないのであるから、登録者が登録した本件ドメイン名を使用しないまま継続することは許されている。したがって、登録者は本件ドメイン名の登録及び使用に関して正当な権利を有している。

(c) 登録者は、申立人又は申立人の競業者に対して本件ドメイン名を販売することを目的としておらず、同人らに対し、本件ドメイン名の譲渡を持ちかけたことはない。

(d) 本件では、申立人が自ら買い取りを持ちかけてきたので、これに答えたにすぎない。そして、普通名詞からなるドメイン名は人気が高く市場において価値が高くなるため、当初の申立人の提示額 1,000US ドルに対して、登録者は、「「glamour.jp」が 16,500 米ドルで販売した実績があり「cosmopolitan.jp」はそれ以上の価値がある。」と答え、申立人が再度 10,000 米ドルを提示したが、結局両者の間に売買契約は締結されずに本申立てがなされるに至っている。このような市場経済に照らし適正と思われる価格で、本件ドメイン名の販売を申し出たからといって、不正の目的と言われる筋合いはない。

2. 裁定要旨

ドメイン名「COSMOPOLITAN.JP」の登録を申立人に移転せよ。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

「当該ドメイン名「COSMOPOLITAN.JP」と登録商標「COSMOPOLITAN」は、外観、称呼および観念から判断して同一または混同を引き起こすほど類似である。

登録者が類似性を否定する根拠として主張する COSMOPOLITAN が普通名詞であるということは、類似性の判断に何らの影響を及ぼすものではない。」

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

「登録者は、自己の商品またはサービスの提供を行うために、本件ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していることの主張あるいは立証などは一切することなく、本来ドメイン名登録は誰でも先着順で自由に登録できる、特に普通名詞のように誰でも使える言葉をドメイン名として登録することは誰もが有している権利である、従って登録者が本件ドメイン名を登録したのは、正当な早い者勝ちという競争に打ち勝った結果として正当な権利行使であり、その登録を継続しているのも当然の権利である、と主張し、...事業のためにドメイン名を使用していないことを認めている。」

「また、方針第 4 条 c (ii)、(iii) に定める事情があることは、登録者の主張しない

ところであり、これを認めるに足りる証拠はない。従って、登録者に権利または正当な利益があるとは認められない。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

「登録者は、当該ドメイン名を10年間という長期間登録しつづけてきたのであるが、その間当該ドメイン名をウェブサイトの運営を通して自己の営業に使用することはなく、ただ販売広告のみに使用していたことが認められる。」

この点につき登録者は、①申立人等にドメイン名の譲渡を持ちかけたことはない、②申立人が自ら買い取りを持ちかけてきてこれに答えたにすぎない、③普通名詞からなるドメイン名は人気が高く市場価値が高くなるとして、申立人の申し出た買い取り価額1,000USドルに対して「glamour.jp」が16,500米ドルで販売した実績があり「cosmopolitan.jp」はそれ以上の価値があると答えたのに対し、再度10,000米ドルとの申立人の提案があった、といった点を主張している。

「以上の当事者間に当該ドメイン名売買の交渉があったことは事実であるが、結局両者の間に、売買契約は締結されずに本件紛争に至っている。

以上の事実は紛争処理方針4条b.(i)の「登録者が申立に対して当該ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を得るために当該ドメイン名を登録しているとき」に該当すると判断される。」

3. 解説

(1) 同一又は混同を引き起こすほどの類似性

本裁定は、商標が普通名詞であることを指摘する登録者の主張に対し、純粹に類似性のみの観点から検討しており、この点は紛争処理方針に沿っており妥当であると考え。

(2) 権利または正当な利益

登録者の主張をもって、登録者がドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していることにはならないとした結論自体は妥当である。

しかし、「COSMOPOLITAN」が普通名詞であることを踏まえると、登録者が本件ドメイン名を登録した経緯等の事情によっては、本件ドメイン名に関する権利または正当な利益が認められる可能性がありえた点には留意する必要がある。

また、本裁定は、権利または正当な利益を否定する理由において、「登録者は...事業のためにドメイン名を使用していないことを認めている。」という点を指摘しているが、これは登録者の「登録者が登録したドメイン名を使用しないまま継続することは許されている。」という主張部分を根拠にしているものと考えられ、当該部分も根拠事実として明示する必要があったと考えられる。

(3) 不正の目的での登録又は使用

本件は、①登録者が自分から譲渡を持ちかけず、申立人が自ら買取りを持ちかけた（但し、登録情報には、「ドメイン名販売中です。お問い合わせください。」と表示させていた。）という点、さらに、②ドメイン名が普通名詞でもあるという点に特徴がある。

本裁定は、このような事情があっても本件ドメイン名の利用状況と当事者間の交渉経緯から「不正の目的」を認めているが、この点についても妥当な結論であると考えられる。

(4) その他

本件では株式会社ハースト婦人画報社が申立人の代理人となっているが、この点は弁護士法の観点等から問題になりうる。なお、手続規則には代理人の資格に関する具体的な定めはなく、この点について明確にしておくことが望ましいと考えられる。

なお、本件では本裁定の後に登録者による出訴がなされているが、地裁において和解が成立し、2016年（平成28年）8月26日に手続終結となっている。

以上

「WYNN.CO.JP」事件（JP2016-0001）
（Wynn Resorts Holdings, LLC v. 株式会社クロエ）

1. 事実概要

申立人（Wynn Resorts Holdings, LLC、以下「申立人」）は、登録商標「WYNN」「Wynn」の商標権者であり、登録者（株式会社クロエ、以下「登録者」）に対し、ドメイン名「WYNN.CO.JP」（以下「登録者ドメイン名」）のドメイン名登録の申立人への移転を求めて2016年（平成28年）1月26日、日本知的財産仲裁センターにJP-DRPに基づく申立てを行った。

2. 裁定要旨

ドメイン名「WYNN.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、登録者の本件ドメイン名は、申立人の登録商標と同一又は混同を起すほど類似しているとした。

「登録者のドメイン名である「WYNN.CO.JP」の第3レベルドメイン「WYNN」と申立人の登録商標「WYNN」...とを比較すると、外観及び称呼において共通する。そして、「WYNN」は造語と認められ、特定の観念をもつものではない。また、申立人の登録商標の指定役務は登録者の事業と共通する。」

（2）ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、登録者に権利又は正当な利益があるということはできないとした。

「...によれば、申立人は、「WYNN」（登録第5504289号）...をはじめとする本件ドメインに関する権利又は正当な利益を有する商標を有している。」

「この点に関し、登録者は概略以下のとおり述べて、権利及び正当な利益を有すると主張する。

ア）登録者は申立人から通知を受ける5年ほど前から、「Wynn」標章を使用している。

イ）登録者の店舗は、幅広い客層から高い評価を受けている。

ウ）登録者の店舗は「Wynn」という名称で広く認識されている。

エ）登録者が本件ドメイン名を登録したのは、申立人商標の商標登録前である。」（下線は評釈者による）

このうち、ア及びエの主張については、「答弁書の記載...から、登録者が「Wynn」標章の使用を開始した時期は2010年頃と認められるところ、次項で認定するとおり、申立人の商標「WYNN」はそれまでに我が国において一定程度の周知性を獲得していたと

認められる。そして、登録者が使用するロゴマーク...は申立人商標「Wynn ロゴマーク」と酷似している。」かかる事実から、登録者は申立人の商標を知り、本件ドメイン名の登録を受けたものと認められる」から理由がない。

また、イ及びウの主張についても、「登録者の店舗の評価や周知性は申立人との関係における「正当な利益」の有無を左右するものではない」から理由がない。

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、登録者の本件ドメイン名は不正の目的で使用及び保有されていると認めた。

(a) 申立人商標の周知性

「Wynn Resorts Limited が、ラスベガス及びマカオでホテル・カジノ・ナイトクラブ等のリゾート施設事業を行っていること、その事業が米国で高い評価を受けていることが認められる...。そして、申立人は Wynn Resorts Limited の完全子会社であり、知的財産権の管理などを行っていることが認められ...、申立人と Wynn Resorts Limited とは、事業主体としての一体性が認められる。そこで、Wynn Resorts Limited の事業において使用されている商標「WYNN」の周知性について検討する。」

「エイビーロード、海外都市地域別の満足度ランキング」...によれば、ラスベガスは2009年のランキング2位であり、登録者が本件ドメイン名を登録した2012年以前に発行された旅行ガイド誌である「るるぶ／ラスベガス」「地球の歩き方／ラスベガス」「HANAKO」「遊技通信」で、ラスベガスの「WYNN」がリゾートホテルとして紹介されており...、「るるぶ／香港・マカオ」「地球の歩き方／マカオ」「BRUTUS」「まっぷる／香港 マカオ」...でマカオの「WYNN」がリゾートホテルとして紹介されている。」

上記の「旅行ガイド誌はいずれも一般観光客を対象としたものであることと、満足度ランキング2位というデータを総合すると、2012年までには、申立人商標「WYNN」はラスベガス及びマカオのリゾートホテルとして、海外旅行に関心のある者において、一定の周知性を獲得していたものと推認できる。

「そして、2015年7月、8月時点におけるインターネットサイト情報...によれば、申立人商標の周知性は現在も維持されているものと推認できる。」

「登録者は、申立人施設が日本に存在しないこと、ラスベガスとマカオの施設はカジノがメインであることなどを理由に周知性を否認する」が、「申立人の施設はカジノに特化したものではなくリゾートホテルとして一般の旅行ガイド誌で紹介されているのであり、登録者の主張には理由がない。」

(b) 不正の目的

「登録者は、申立人商標「Wynn ロゴマーク」に酷似した標章を使用していること、

申立人商標「WYNN」は我が国においても一定の周知性を獲得していると推認できること、そして申立人の事業に含まれるナイトクラブと登録者の事業である「キャバクラ」とは近似性の強い事業であること、申立人の事業は米国で高い評価を受けており、我が国でも高級なリゾートホテルとして紹介されていること、登録者は2016年1月21日現在、登録したドメインにコンテンツを掲載していないこと...、そして、申立人からの通知書...に対して回答した事実も認められないこと等を総合すると、登録者は、申立人の「WYNN」商標の名声や信用にフリーライドして利益を得ることを目的として、すなわち不正の目的で本件ドメイン名を登録したものと認められる。」

「登録者は、ドメイン名登録の時点において申立人商標は日本国内において周知性を獲得していなかったと主張し、フリーライドを否認する。しかし、上記のとおり申立人商標はドメイン名登録時点で周知性を獲得していたと推認できるのであり、登録者の主張には理由がない。」

「また一件記録を検討しても、本件ドメイン名の不正の目的での使用及び保有を否定する例外的な事実は見当たらない。」

3. 解説

(1) 権利又は正当な利益

(a) 登録者側の主張のうち、アとエについては申立人側の商標を知った上で登録したとの事実認定を前提とする限り、「権利又は正当な利益」を基礎づける根拠と認めるのは困難と思われ、本裁定例の認定に特に問題等はないと考えられる。

(b) 登録者側の主張のうち、イについては本件で結論として正当な利益の根拠とならないのはそのとおりと思われる。しかし、ウについては、紛争処理方針4条c.(ii)（登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき）に鑑みると、「登録者の店舗の評価や周知性は申立人との関係における「正当な利益」の有無を左右するものではない。」と言い切っているのはやや言い過ぎではないかとも思われる。この点、紛争処理方針4条c.(ii)については、「一般に認識されていた」ことが必要となる時点については明示されていないところ、ドメイン名の登録時における周知性が必要か、裁定時において周知性があれば足りるのかという点について本件では検討されるべきだったのではないかと考えられる。そして、当該要件の末尾が過去形になっており、他の要件とは記載方式が異なることや、本件のように実店舗が存在する事案においては実際にドメイン名と同様の店舗名の使用を開始すれば当該名称が一定の周知性を獲得するのは当然のことであり、そのような事後的に獲得された周知性を理由に商標権者等に優先させることは妥当でないと考えられることに鑑みれば、周知性はドメイン名の登録の時点で必要であり、ドメイン名登録時において既に登録者側に周知性があったかという点が検討されるべきだったのではないかと考

える。

(2) 不正の目的

紛争処理方針 4 条 b.に列挙されている事由には直接該当しないと思われるが、本件では Wynn ロゴマークと酷似したロゴマークを使用していたところからすれば、申立人の商標の信用等にフリーライドしており、申立人の商標の周知性に関する詳細な検討を行った上で不正の目的有と認定したのは適切と思われる。

(3) 関連訴訟

この手続の後、登録者から申立人に対し、ドメイン名の使用差止め請求権を有しないことの確認の訴えが提起されたが、東京地判平成 29 年 3 月 14 日及び知財高判平成 29 年 9 月 27 日はいずれも Wynn ブランドの周知性、登録者の図利加害目的を認め、訴えを退けている。

以上

- ① 「別れさせ屋.JP」事件（JP2017-0001）
（復縁屋株式会社 v. domain manager）
- ② 「別れさせ屋.JP」事件（JP2017-0005）
（復縁屋株式会社 v. Ken Hosokawa）

①事件

1. 事実概要

申立人（復縁屋株式会社、以下「申立人」）は、2016（平成28）年1月6日に商標登録された登録商標「別れさせ屋」の商標権者である。他方、登録者（domain manager、以下「登録者」）は、ドメイン名「別れさせ屋.JP」について、2014年（平成26年）5月1日に登録していた。そうしたところ、申立人は、当該ドメイン名が、申立人の主たるサービス名称の一つであり、商標法に基づく登録を行っている標準文字商標と同一であり、すでにあるWebサイト「別れさせ屋工作.JP」と類似しているとして、当該ドメイン名の自らへの移転を申し立てたのが本件である。

これに対し、登録者は、ドメインパーキングサービスを利用して2014年（平成26年）5月から「別れさせ屋.JP」に複数の広告を表示させ、サイト訪問者に広告をクリックしてもらうことで収益化（商業利用）していたもので販売等の目的のために登録ドメイン名を取得したのではないと主張した。加えて、申立人は、2001年（平成13年）に放送されたTVドラマで一般に知られるようになった知名度を自己のサービス名に利用したにすぎず、そもそも登録商標「別れさせ屋」は申立人の実際のサービスと直接関係すると思われる分野のものではなく、商標権等の権利を盾に正当な権利を有する登録者からドメイン名を奪い取ろうとする行為であると主張し、移転申立ての棄却を求めた。

2. 裁定要旨

ドメイン名「別れさせ屋.JP」の登録を取り消す。

（1）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、本件では類似性があるとした。

「登録商標の文字列が「別れさせ屋」であるから、これと登録ドメイン名の主要部分は同一であるから、第1要件の成立を認めることができる。この点について、登録者は、答弁書において、申立人の登録商標の指定役務に、申立人会社が「探偵業・興信所などの調査業務、コンサルティング業務、広告業ならびにフランチャイズ事業、システム提供業務の紹介を行っている。」と申立書で述べているにもかかわらず、別れさせ屋サービス（登録者によれば、「依頼により男女を別れさせる極めて特殊なサービス」）に直接関連すると思われる分野で商標登録を取得していないことを挙げるが、方針の文言上、そのように限定的に解さなければならない理由は無く、実質的

にみても、登録者の主張通りと考えるとすれば、およそ「別れさせ屋サービス」について、特定人が関連する権利を有することは正当でないということとなってしまうかねず、自らのドメイン名登録が正当であるとの主張と矛盾をきたしかねないし、そもそもドメイン名登録は、結びつけられるウェブサイトの内容を問わずに登録可能であるから、少なくとも、登録者の主張する論点については、第3要件等の判断において、考慮要素のひとつとすれば足りると解すべきである。」

(2) ドメイン名に係る権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では権利または正当な利益は存在しないとした。

「登録者は、答弁書において、当該登録ドメイン名を、「ドイツ企業が提供する『ParkingCrew.com』という名称のドメインパーキングサービスを利用して2014年5月から『別れさせ屋.JP』に複数の広告を表示させ、サイト訪問者に広告をクリックしてもらうことで収益化(商業利用)していた。』(3頁(2)第3段落)と認め、それら広告を表示させることこそがドメインの収益化手法として、あたかも正当な利益を有する広告ビジネスの一環であるかのごとく主張している。しかし、パーキングサービスのみ登録ドメイン名の使用は、正当な理由のある使用と認められない。例えば、方針4条c(i)では、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために、当該ドメイン名を使用していたときに正当な利益を認めると規定している。この論理からいえば、登録者は、パーキングサイトに示される広告を自ら選択して、インターネットユーザーに対して提供される情報を特定している場合ならば正当な利用と解する余地もあるが、そもそも「別れさせ屋.JP」を掲載したパーキングサイトのスクリーンショット(申立人添付資料09、登録者も答弁書において当該スクリーンショットに言及し、その機能を説明していることから、申立人・登録者双方が同意した証拠として扱うことができる)には、特定の営業主体がひとつも示されておらず、かつ、登録者自身の説明によれば(答弁書3頁(2)第3段落7行目)、「機械によって最適化された関連リンクをクリックすることで該当する広告が表示する仕組みになっていました。」と説明され、登録者自身が提供する情報を特定していないことが明らかである。このような態様の「収益化」は、少なくとも商標権者が当該ドメイン名を登録したいと欲する状況を押しのけてまで正当化できるものと考えすることはできない。パーキングサービスのみ登録ドメイン名の使用が、正当な利益のある使用といえないとする見解は、当センターの裁定例に先例がある(日本知的財産仲裁センター2008年2月29日JP2007-0010 裁定[GUCCI.JP])。

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、本件では不正の目的での使用があったとした。

「登録者は、登録ドメイン名の「ドメインパーキングでの収益化を開始した」2014年当時、申立人が商標登録を得ていなかったから、申立人に対して販売等目的のために登録ドメイン名を取得したということとはあり得ないと主張する。しかし、方針4条a項(i)は、「不正の目的

で登録または使用されている」との文言を用い、使用時点において不正の目的を有していれば足りると解される。…この点は、方針の立案過程でも意識して論じられており…たとえ登録時点では不正目的を確認できないとしても、その後不正目的を生じて登録ドメイン名が使用されれば、第3要件を満たすと判断することができる。」

「では、登録者の登録ドメイン名の使用態様は、不正の目的による使用といえるか。登録者の使用態様として確認できるのは、パーキングサイトへの登録ドメイン名の掲載である。…「別れさせ屋.JP」ドメインの ParkingCrew.com サイトにおける収益表の記載によると、「収益化」すなわちパーキングサイトへの登録ドメイン名の掲載が2014年5月からとされており、少なくともその時期以降、当該登録ドメイン名が継続してパーキングサイトに掲載されていたことは明らかである。そして、そのパーキングサイトにおける「別れさせ屋.JP」ページのスクリーンショット…には、「このドメインを購入する。」というリンクを設け、そのリンクのすぐ下に、「別れさせ屋.JP」と記載して、どのドメイン名が購入対象かを一見して明らかにする工夫がなされ、当該登録ドメイン名を譲り受けたいと希望する者と少なくとも交渉する意思表示を、登録者自身が明確にしている。すなわち、「このドメインを購入する。」と記載された当該リンクは、そのリンク先に、当該ドメイン名を購入する希望者の情報を書き込むフォームが提供され、ドメイン名登録者に対して購入希望内容を送信できるようにされている。そのフォームには、名前、メールアドレス、電話、会社名、ウェブサイト、オファー価格等を記載できるようにされており、申立人もこのフォームを用いて1000USドルという購入オファーを登録者に知らせ、フォームの内容が電子メールにて転送されたものと推測される。」

(4) 救済

以上のようにドメイン名登録の移転・取消しに必要な3要件の充足を認めたものの、申立人がドメイン名登録の移転を求めていたにもかかわらず、これを認めず、以下のように判示してドメイン名登録の取消しのみを認めた。

「申立人は、登録ドメイン名の登録移転を求めているが、本パネルは、取消裁定が適切と判断する。その理由は、次のとおりである。

第1に、登録ドメイン名の移転裁定は、他に当該登録ドメイン名の登録を取得したいと考えている者に先んじて登録を得ることとなるが、本件事実関係においては、申立人を優先的に取り扱うべき理由がないと考えられる。なぜなら、申立人が保有する登録商標「別れさせ屋」(商標登録5911101号)は、指定役務に「42類、個人の身元または行動に対する調査」を含んでおらず、その指定役務に関する商標「別れさせ屋」は、第三者が商標登録している(商標登録4549416号)。もちろん、本裁定の事案にその第三者は関係しないが、本裁定において登録ドメイン名「別れさせ屋.JP」を申立人に移転させるとすれば、「別れさせ屋」の文字列を含む正当な権利を有する者相互の紛争を誘発する可能性があることは明らかといえる。そのため、本パネルは、本件のように特段の事情が存する場合には、申立の一部認容の趣旨で、取消の限度で申し立てを認める

のが適切であると考え。日本知的財産仲裁センターにおける裁定の先例は存しないようであるが、gTLD に適用される UDRP に基づく世界知的所有権機関仲裁センターには、先例がある(例えば、Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Automotive Parts Solutions, WIPO Case No. D2003-0725 [911hyundai.com])。

第 2 に、移転を求めたのであるから、救済は移転であるべきとの考え方も採用の可能性はある。しかし、方針4条i項は、救済内容として、「登録者のドメイン名登録の取消請求または当該ドメイン名登録の申立人への移転請求に限られる。」とのみ規定し、それぞれの救済がどのような場合に選択されるのかは規定されておらず、解釈に任されているといえる。問題となるのは、移転請求を申立人がしているときに、取消裁定が許されるかであるが、移転請求をしている事案で取消の裁定をすることは理論的に許容し得るとの考えが、当センターパネリストでもある町村泰貴教授によって示されている(松尾等編前掲書 93 頁(町村執筆)。ただし、教授が想定する事案は、本件事案とやや傾向を異にする)。そして、「.co.jp」ドメイン名のように、1社1ドメイン名に限定されている場合に、既に申立人会社が他に「.co.jp」ドメイン名を登録しているとすれば、移転を裁定することは、そもそも登録機関が実施できない態様を裁定することを意味することになりかねず、その事情を考慮して、取消裁定にとどまるとの判断は、実際上もあり得ると考えられる。

第 3 に、本来、日本のドメイン名紛争処理方針は、UDRP の場合と同様、登録者の不正の目的を明らかに認定できる事案についてのみ移転裁定をすべきであるとの基本ポリシーが採用されており(JP-DRP 制定者である日本ネットワークインフォメーションセンターも、公式サイトでその趣旨を明らかにしている(<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html>)) (なお、JP-DRP 研究会(JPNIC)、JP-DRP 解説6-7 頁(<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRPguide.pdf>)も参照)、その趣旨は、正当な商標権者が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる本件のような事案について、一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでないという点にも及ぶと考えるべきである。)」

「なお、パネルが独自に調査した事実を本件判断の基礎とする点につき、疑義があるかもしれないので、この点について一言しておく。本パネルは、裁定をより正確なものとするためになされるパネル独自の調査結果を証拠として扱い、判断の基礎とすることは許されると考える。まず、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則 10 条(a)は、「パネルは、処理方針と本規則に従って、適正と思われる方法で手続を実施しなければならない。」と規定し、審理も手続のひとつの段階であるから、何を証拠として採用するかは、パネルの権限に委ねられている。そして、本パネルは、J-platpat における登録商標「別れさせ屋」の検索結果から明らかとされた第三者による「別れさせ屋」商標の登録情報を証拠として採用することが適切と考えた(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage#>)。同規則第 15 条(a)は、「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、……裁定を下さなければならない。」と規定している。しかし、「のみ」の文言が用いられていないことから、提出された文書等に証拠を限定する趣旨ではなく、裁定を正確なものとする補充調査の結果を証拠とすることが認め

られると考えるべきである。補充調査は、当事者から提出された証拠の証拠力認定のために不可欠である。例えば、普通名称か否かを判断するために辞書を確認することや、表示の著名性認定のために、著名表示集のウェブサイト等を検索すること等は必要性が高い。それら、当事者から提出されなくともパネルが参照し、証拠として採用できるものには、公表されたドメイン名紛争処理裁定、方針・規則等の制定過程やその解釈論に関する資料(研究者の見解を含む)及びこれらを掲載するウェブサイトの検索結果、公の商標データベースの検索結果、一般的なレファレンス資料(辞書、百科事典等)が含まれると考えるべきである。同様の見解は、WIPO 裁定 Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 [yellowpage-adelaide.com]

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=d2011-0057>)

に採用され、かつ世界知的所有権機関パネリスト共通見解 4.5

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#45>)にも、示されている。」(下線は評釈者による)

②事件

1. 事実概要

JP2017-0001 において、申立人(復縁屋株式会社、以下「申立人」)は、ドメイン名「別れさせ屋」について別の登録者(以下、「前登録者」)に対してドメイン名の移転を申し立てたが、2017年(平成29年)5月10日に取消裁定がなされ、最終的に本件ドメイン名を取得出来なかった。申立人は、前記裁定に不服であったが、裁判所に対する出訴はしなかった。

2017年(平成29年)6月2日取消裁定が実施され、凍結期間は7月1日までとなった。2017年(平成29年)7月2日午前0時0分以後凍結期間終了により、先願による登録受付が開始された。そうしたところ、新たな登録者(Ken Hosokawa、以下「新登録者」)が、2017年(平成29年)7月2日0時11分に登録を行った。0時35分には、本件ドメイン名は、新登録者に移転された。

2. 裁定要旨

ドメイン名「別れさせ屋.JP」の登録を取り消す。

(1) 登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

以下のように判示し、本件では類似性があるとした。

「本件ドメイン名における要部ないし比較対象は「別れさせ屋」であると認められる。他方申立人登録商標は「別れさせ屋」であり、申立人がサービス名称として使用しており、申立人登録商標と本件ドメイン名の要部が同一乃至類似であり、両者は混同を惹起するほど類似する。」

(2) ドメイン名に関する権利または正当な利益の不存在

以下のように判示し、本件では権利または正当な利益は存在しないとした。

「登録者は答弁書を提出せず、又登録者は、「別れさせ屋」のドメイン名を使用したホームページは存在せず、当該ドメイン名に関する商標登録を行っておらず、また、登録者がドメイン名に関する権利又は正当な利益を有している証拠が見当たらない。なお、...によれば、有限会社 Taka エンタプライズは、「別れさせ屋」商標を役務区分第43類宿泊施設の提供、飲食物の提供等で商標登録出願を行っている(商願2017-95796)。」

(3) ドメイン名の不正目的使用

以下のように判示し、本件では不正の目的での使用があるとした。

「本件前登録者...の代表取締役...、...使用しているメールアドレスが...であり、これは登録者(評釈者注:新登録者)...のメールアドレス...と同一である。しかも... (評釈者注:新登録者)の住所である...の住所には、本件申立人からの本件ドメイン名の移転を打診する内容証明郵便は送達できなかった...ので偽住所である可能性が高い。

「よって、本件前登録者...の代表取締役である...のメールアドレスと、本件登録者(評釈者注:新登録者)...のメールアドレスが...同一であるから、本件前登録者...と本件登録者(評釈者注:新登録者)...は少なくとも、関係が極めて緊密な人物であることが推認できる。

ところで、本件登録者(評釈者注:新登録者)の...メールアドレスである、...が、... Azerbaïjan.jpのドメイン名他のように販売譲渡目的で登録されており、本件ドメイン名についても同様の目的の販売譲渡目的であることは容易に推認できる。

また、本件前登録と本件登録が30分以内に譲渡されていることも、本件前登録者...と本件登録者(評釈者注:新登録者)...は少なくとも、関係が極めて緊密な人物であることが推認できる。

よって、本件登録者(評釈者注:新登録者)の...が、少なくとも申立人と同種の営業をしているものに対して、本件ドメイン名取得にかかった費用を超える金額で移転する目的で本件ドメイン名を取得したことが推認できる。」

(4) 救済措置

「商標権者等が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる本件のような事案について、一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでない。」

「商標「別れさせ屋 アクアグローバルサポート」は、...「商品及び役務の区分並びに

指定商品又は指定役務 第45類 別れたい者・別れさせたい者からの依頼を受けて男女間のトラブル・離婚問題等において不要になった人間関係を断ち切る工作の代行」である。商標権者は株式会社 アクアグローバルサポートである。当該商標は申立人の業務である「個人の調査、身の上相談、カウンセリング」或いは「大切な人を奪い返す 別れさせ屋（工作）」... 等と極めて類似した業務であり、したがって申立人に本件ドメイン名と移転させることは、一方的に優先的なドメイン名の取得を認めることになり相当ではない。」（下線は評釈者による）

3. 解説

(1) 本件の特徴 ～複数の商標権者が存在する場合の移転拒否・取消しのみ認容へ

本件の特徴の一つは、①事件のパネル裁定につき、いわゆる「パーキングサービス」のみの登録ドメイン名の使用は、「正当な利益」のある使用と認められないと判断がなされた点である。もっとも、この点は既にJP2007-0010事件において、「GUCCI.JP」なるドメイン名との関係で同様の判断が下されており、全く新しい判断というわけではない。

また、①事件のパネル裁定が、パネルが独自に調査した事実を判断の基礎とした点にも特徴はあるが、これも（①事件のパネル裁定が述べているように）WIPO 仲裁調停センターでは広く認められており²²、やはり全く新しい判断というわけではない。

しかし、①事件・②事件のパネル裁定がともに、移転請求がなされているにもかかわらず、「商標権者等が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる」事案であることを理由に、「一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでない」との観点から、取消しのみを認めたという点については、全く新しい判断であり、この点に焦点を絞って以下論ずる。

(2) ミニマル・アプローチとの関係

本件においては、移転請求がなされているにもかかわらず、「商標権者等が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる」事案であることを理由に、「一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでない」として、取消しのみが認められている。そしてその際の理由として、「本来、日本のドメイン名紛争処理方針は、UDRPの場合と同様、登録者の不正の目的を明らかに認定できる事案についてのみ移転裁定をすべきであるとの基本ポリシーが採用されて」いることが挙げられており、その際、JPNICの公式サイトや²³、JP-DRP研究会（JPNIC）による「JP-DRP 解説」6-7頁をも引用している²⁴。

しかし、「登録者の不正の目的を明らかに認定できる事案についてのみ移転裁定をすべき

²² <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0#45>

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item48>

²³ <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html>

²⁴ <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRPguide.pdf>

であるとの基本ポリシー」から、その趣旨は「正当な商標権者が複数存在し、相互の紛争を誘発することが明らかと思われる本件のような事案について、一方の正当な商標権者のみに優先的なドメイン名取得を認めるような裁定はすべきでないという点にも及ぶ」と導いた点には大いに疑問がある。

すなわち、上記「JP-DRP 解説」5 頁は、「UDRP の制定の背景には、ドメイン名を先に登録して商標権を持つ者に高額で転売しようとするサイバースクワッターの跳梁という問題がありました。これを防ぐために、登録の段階で申請者が当該ドメイン名を登録するに相応しい者か否かの実質審査を行うことが一つの方策として考えられます。しかし、それを全てのドメイン名に行うには莫大な手間と時間がかかります。そこで、UDRP は、不服が出た場合に限って、事後的に、当該登録者が登録を認められるべきではない濫用的な者か否かの実質審査をするドメイン名登録の補完システムとして制定されました」と述べ、「ミニマル・アプローチ」が採用されていると論じている。つまり、「不服が出た場合に限って」、不服を申し立てた者と登録者の間において、登録者が「濫用的な者か否かの実質審査をする」だけなのであり、それを超えて誰が登録者として相応しいかを探求しようとする制度ではないのである。

したがって、申立人が移転を求めているにもかかわらず、不服を申し立てていない第三者の利益をパターンリスティックに慮る、すなわち、誰が当該ドメイン名の登録者として相応しいかを探求するような本パネル裁定の姿勢は、かかるミニマル・アプローチに適用のものでは全くないし、またそのような処理の際に、ミニマル・アプローチを明言する上記「JP-DRP 解説」が根拠になり得ないことも明らかである。

(3) 実務上の弊害

また、JP-DRP の趣旨との関係で問題があるだけでなく、かかる処理を行うことには実務上の弊害もある。そして、その弊害は、まさに本件で露呈してしまったのであった。

本件においては、①事件の裁定において移転を認めていれば、②事件は生じなかった。すなわち、①事件において取消しの裁定しか下されなかった結果、本件においては、「**前登録者**」と「**関係が極めて緊密な人物であることが推認できる**」新登録者が凍結期間終了後に登録を行ってしまったのであった。その結果、(①事件のパネルがその利益を慮った別の商標権を有する第三者はもちろん) ①事件の申立人すら登録できなくなり、結果、②事件の申立てをせざるを得なくなったのであった。

すなわち、最もドメイン名に相応しい登録者を探取しようとしたあまり、濫用的な登録者を排除するという本来の趣旨が達成できなくなってしまったのであり、やはり、別の商標権を有する第三者の利益を慮って、移転請求がなされているにもかかわらず、取消しのみを認めるといった処理はなされるべきではなかったといえる。

(4) ドメイン名に利益を有すると思われる他の商標権者の保護

では、ドメイン名に利益を有すると思われる他の商標権者はどのように保護すればよいのであろうか。

この点、JP-DRPは、パネル裁定とは別に、商標権等を有する者が（不正競争防止法等を根拠に）ドメイン名を巡って裁判を起こすことを何ら禁止していない（UDRPも同様である）。すなわち、商標権者同士のドメイン名を巡る争いは、裁判等で解決がなされるべき事項なのである。仮に商標権者間の「相互の紛争を誘発することが明らか」に思えたとしても、それは裁判に任せるべき問題であり、「登録を認められるべきではない濫用的な者」を排除するための簡易・迅速な制度であるJP-DRPが、本来の責務を超えて扱うべき問題ではない。

実際、他に商標権者がいるからといって、その者が当該ドメイン名を欲するとは限らず、「相互の紛争を誘発」する事態がいつも生じるというわけではない（本件でも、現実には、そのような事態は発生しなかった）。そのような観点からも、第三者の利益を慮って移転請求が可能であるにもかかわらず取消しの裁定しか下さなかった本パネル裁定の判断は、批判を免れることはできないであろう。

以 上