

# JP-DRP 裁定例検討最終報告書

2006 年 3 月

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター



## JP-DRP 裁定例検討最終報告書

### 序

本書は、2004年11月から2006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の最終報告書です。

2000年10月19日から実施されたJPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)は4年を経過した2004年10月までに26件の裁定を見ました。件数としてはまだそれほど多くありませんが、JP-DRPの今後のあり方を考える資料とするために、2004年11月にJP-DRP裁定例検討専門家チームを発足させて、法学的な見地からこれらの裁定を検討することをお願いしました。1年5箇月にわたる活動期間のうち、2005年6月までに26件のうち15件の裁定について評釈の作成を行い、その後は評釈作成過程での経験を元に、ポイントとなる論点を絞って、論点毎の研究を分担してやって頂きました。法学者ではありませんが、私もUDRP制定の歴史的な経緯を調べて、拙文を書きました。これらの成果をこの報告書にまとめました。結果として本書は、裁定例の検討のみならず、JP-DRPそのものの検討という意味を持ったと考えます。

JP-DRPは、JPドメイン名の登録者と商標権などの権利者の間で起る紛争を扱う手続きとして、ICANNのUDRP(統一ドメイン名紛争処理方針)を参考にしながら作成したものです。JP-DRPも参考としたUDRPも、結論に不満があれば当事者は裁判所に判断を求めることができるという意味において非拘束であり、裁判に完全に取って代るものではありませんが、裁定によって申立側と登録者側のうち一方に軍配を上げるという意味においては裁判に似ており、裁断型の裁判外紛争解決手段の一種です。法学の世界で過去の裁判例の検討が行われるのと同様に、JP-DRPの裁定例を検討してみることは一定の意味があると考えました。JP-DRPが制度としてうまく機能しているのか、当初の作成意図が実現されているか、またこの仕組みに改良の可能性が有り得るのか、といった検討を、JPNICはJP-DRPの制定権者として行う必要があるわけですが、そのための資料としてこの報告書が役に立つ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。いずれもJP-DRPの起草には関わっておらず、新鮮な目で検討して頂いたものと思います。

チームリーダー：

早川吉尚(立教大学教授、国際私法・ADR)

チームメンバー：

上野達弘（立教大学助教授、知的財産法）  
緒方延泰（緒方法律事務所）  
金子宏直（東京工業大学助教授、民事手続法）  
島並 良（神戸大学助教授、知的財産法）  
曾野裕夫（北海道大学教授、民法）  
山内貴博（長島・大野・常松法律事務所）  
横山久芳（学習院大学助教授、知的財産法）  
小川和茂（上智大学法科大学院助手）

この報告書に納められたそれぞれの評釈と論説は、チームのメンバーの誰かがまず原案を書き、それにチーム全体で議論し合った内容が反映されました。その意味で、それぞれはチームの特定メンバーの作というよりは、むしろチームの合作物であるとお考え顶きたいと思います。また、全体の体裁の統一のために、弁護士法人キャスト系賀のお力添えを頂きました。

ここに載せた評釈作成の意味は、JP-DRP の将来に向けての発展や改良に役立てることにあります。言うまでもないことと思いますが、裁定を否定する評釈があったとしても、過去に遡って裁定の効果を覆すものでは決してありません。これは裁判例の評釈と同様です。

最後に、JP-DRP 裁定例検討専門家チームのメンバー方々と弁護士法人キャスト系賀にここで感謝の意を表したいと思います。

2006年3月27日

DRP 分野担当理事

丸 山 直 昌

# 目 次

序 文 丸山直昌

第 1 章	「問題の所在 ~ JP-DRP とは何か ~」	早川吉尚	2 頁
第 2 章	「UDRP と JP-DRP の起草過程」	丸山直昌	8 頁
第 3 章	移転・取消要件		
	4 条 a.(i)		
	「商標法における商標の類否判断」	島並 良	22 頁
	「JP-DRP 及び UDRP における 商標とドメイン名の類否の判断」	横山久芳	27 頁
	4 条 a. (ii)	早川吉尚	38 頁
	4 条 a. (iii)	早川吉尚	42 頁
第 4 章	手続的事項		
	「JP-DRP と擬制自白」	山内貴博	48 頁
	「JP-DRP と証明責任」	金子宏直	60 頁
第 5 章	訴訟との関係		
	「不正競争防止法との関係」	上野達弘	72 頁
	「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』 - 」	曾野裕夫	82 頁
第 6 章	裁定例の具体的な検討		
	「goo.co.jp」事件 (JP2000-0002)		96 頁
	「itoyokado.co.jp」事件 (JP2001-0001)		103 頁
	「sonybank.co.jp」事件 (JP2001-0002)		112 頁
	「mp3.co.jp」事件 (JP2001-0005)		123 頁
	「rcc.co.jp」事件 (JP2001-0006)		130 頁

「sunkist.co.jp」事件 ( JP2001-0007 ) .....	138	♪
「htv.co.jp」「htv.jp」事件 ( JP2001-0008 ) .....	146	♪
「iybank.co.jp」事件 ( JP2001-0010 ) .....	154	♪
「j-phone.co.jp」「j-phone.jp」事件 ( JP2002-0003 ) .....	162	♪
「dior.co.jp」事件 ( JP2002-0005 ) .....	173	♪
「jaccs.co.jp」事件 ( JP2002-0006 ) .....	178	♪
「immunocal.co.jp」事件 ( JP2003-0004 ) .....	182	♪
「enemagra.co.jp」事件 ( JP2004-0001 ) .....	189	♪
「nihon-hikiya.gr.jp」事件 ( JP2004-0002 ) .....	194	♪
「ermenegildozegna.jp」事件 ( JP2004-0003 ) .....	202	♪

## 第1章 「問題の所在 ~ JP-DRP とは何か ~ 」

## 第1章 「問題の所在～JP-DRP とは何か～」

早川 吉尚

### 1 問題の所在

2000年10月の実施以来、JP-DRPには、42件の申立がなされている。そのうち、申立人により取り下げられた3件と係属中の2件を除く37件のうち、移転・取消の判断が下されなかったのは1件だけである<sup>1</sup>。すなわち、自らの商標権等の侵害を主張する申立人側がJP-DRPで負けたのは1件のみであり、残りの36件は全て商標権等の侵害を主張する申立人側の勝利で終わっているのである(2006年2月17日現在)。

この36対1というJP-DRPにおける勝敗率は、UDRPにおけるそれと対比すると、驚くべきものであることに気が付く。例えば、UDRPの紛争処理機関であるWIPOのArbitration and Mediation Centerにおける勝敗率をみると、2002年785対147、2003年は731対102、2004年は739対106である<sup>2</sup>。すなわち、UDRPにおいては、自らの商標権等の侵害を主張する申立人側もかなりの割合で負けているのである。

JP-DRPにおける「JPドメイン名紛争処理方針」は、JPNICの説明によれば、「JP-DRPは、国際的な動きと歩調を合わせた形をとるという考えから、その判断基準や紛争処理手続きの特徴に関しICANNUDRPに準じたものになって」いる<sup>3</sup>。とすると、同じ判断基準を用いているはずであるにもかかわらず、何故、このような大きな勝敗率の違いが生じてくるのかという疑問が生じてくる。いったい、JP-DRPとUDRPの間にはどのような差異があるのであろうか？JP-DRPとは、いったいいかなる特徴を有する存在なのであろうか？

### 2 検討の手順

この問題を解明するため、JPNICの中に「JP-DRP裁定例検討専門家チーム」が組織された。同チームは、2004年11月の発足以来、2006年2月に至るまで11回の研究会合を持ち、検討作業を進めた(そのうち2回は二日間に渡る泊りがけでの研究会合であった)。当初は、既下されている裁定例のうち15件をセレクトし、これをメンバーが分担して評釈するという作業を行った。その結果、JP-DRPが内包する幾つかの問題が顕わになると、今度は、そうした問題ごとにメンバーで分担を決めてそれぞれに考察し、そうした考察結果を全体会で報告し、さらに全員で検討するという手順を踏んだ。そして、そうした検討結果を取り纏めたのが本報告書である。

<sup>1</sup> JP-DRPの紛争処理機関である知的財産仲裁センターのウェブサイト [http://www.ip-adr.gr.jp/jp\\_adr/jpdomain\\_jikenitiran.html](http://www.ip-adr.gr.jp/jp_adr/jpdomain_jikenitiran.html) を参照。

<sup>2</sup> WIPOのArbitration and Mediation Centerのウェブサイト <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html> を参照。

<sup>3</sup> JPNICのウェブサイト <http://www.nic.ad.jp/ja/drj/jpdrp.html#keii> における、「JP-DRPとは」なる文書の「JP-DRPの構造」なる欄を参照。

### 3 本報告書の構成

本報告書では、本章に引き続き、JP-DRP の起草過程を UDRP と対比する形で確認した上で（第 2 章）JP-DRP の根幹をなす移転・取消要件を定めた規定であるドメイン名紛争処理方針 4 条がどのような規定になっているか、UDRP と対比する形で詳述する（第 3 章）。その上で、ドメイン名紛争処理方針や同手続規則からは明らかではない手続的事項についても論じ（第 4 章）さらに、訴訟を別途に提起することを制限しない JP-DRP の特質から生ずる訴訟手続との関係という問題についても考察の結果を示すこととする（第 5 章）。

また、上記したような実際の検討手順とは逆になるが、最後に、メンバー各位による 15 の裁定例の評釈も付すこととした（第 6 章）。但し、前述のように、そうした裁定例の検討の結果として浮かび上がってきた問題に、さらに考察を加えた結果を纏めたのが本報告書であるため、検討作業の冒頭に行われた、かかる裁定例の評釈には、本報告書が到達した最終的な問題意識が必ずしも反映されていない面がある。時間の関係で、こうした裁定例の評釈を最後にさらに再検討し修正を加えることが今回はできなかったが、将来的にはこれらにも検討・修正をさらに加え、全体を完結したものになりたいと考えている。

### 4 JP-DRP とは何か？

それでは、JP-DRP の特徴、あるいは、それが内包する問題とは何なのであろうか？

その移転・取消要件の特徴や問題点、さらには、方針や手続規則からも明確ではない手続的事項、訴訟手続との関係といった点の詳細については後に譲るとして、ここでは、そうした問題を検討するにあたり本検討チームのメンバーが意識せざるを得なくなった JP-DRP 全体を貫く特徴、すなわち、ドメイン名紛争処理方針の起草段階や手続の運営において、関係者が UDRP とは異なるイメージで JP-DRP を捉えていたのではないかという点について言及したい。

JP-DRP は、前述のように、「UDRP に準じたもの」として作成されている。そして、後に示されるその起草過程からもわかるように、JP-DRP が模範とした UDRP は、「ミニマル・アプローチ」と呼ばれる姿勢を有するもの、すなわち、サイバースクワッティングのようなドメイン名の濫用的な登録への対処に目的を限定するものであった<sup>4</sup>。しかし、後に示すように、UDRP の起草者の少なからぬメンバーが自由な空間としてのインターネットの拡大を目指そうとする人々であったのに対し、JP-DRP の起草者のほとんどは知的財産法の専門家であった。また、その運用にあたる認定紛争処理機関についても、UDRP については、WIPO 以外は知的財産とは直接の関係がない機関であるのに対し、JP-DRP においては、「日本知的財産仲裁センター」という知的財産を専門とする仲裁機関のみであり、また、そこにおいて用意されているパネリストのリストも、知的財産を専門とする弁理士・弁護士に

---

<sup>4</sup> この点について、JP ドメイン名紛争処理方針の起草者からも、UDRP が「ミニマル・アプローチ」を採用しているとの理解が示されていることについて、松尾和子＝佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（2001年 弘文堂）62頁（松尾和子担当部分）を参照。

よってほとんど全てが占められている<sup>5</sup>。そして、こうしたことが、サイバースクワッターの排除という極めて限定された目的のためのシステムであったはずの JP-DRP を、ドメイン名関連の知的財産紛争を一般的に解決するシステムへと変貌させるように、ドライブをかけたのではないかとの印象を抱かざるをえないのである。

何故、UDRP や JP-DRP というシステムが用意されなければならないのか。その一つの答えとして、そうした ADR ( Alternative Dispute Resolution ) には、裁判手続よりも優れたメリットがあるという主張が考えられる。では、そのメリットとは何か。これについては、例えば、裁判官よりも当該問題に精通する専門家を判断権者とすることができるというように、判断権者の専門性の高さに求めることもできるであろう。そして、知的財産の専門家により起草され、手続の運営もなされている現在の JP-DRP は、UDRP や JP-DRP が対象とする紛争を知的財産紛争の一種ととらえ、その解決のためには知的財産の専門家を揃えなければならないというイメージの下にあるのではなからうか（そうしたイメージの下では、パネル裁定に判決と同一の効力を認めても構わないのではないかというように、JP-DRP を（判断に判決と同一の効力がある）仲裁手続の一種にまで変えてしまうべきであるという意見も生じよう）。

しかし、ADR には幾つかのメリットがあり、いかなるメリットを発揮させようとするかによって、そのシステム設計も変わってくる。そして、手続に要する期間を極めて限定的に設定し、しかも、ネットを中心に書面審理しか行わないことを原則とする UDRP は、判断権者の専門性というメリットよりも、手続の迅速性というメリットを享受するために、ADR という方法を選択していると理解されるべきではなからうか。だからこそ、UDRP は紛争の対象を限定しているのであるし、また、簡易な手続しか行われず短期間で下される判断に、判決と同一の効力を認めず、本格的に争いたい場合に訴訟の場に行くことを全く排除していない、すなわち、ミニマル・アプローチを採用しているのではなからうか。そうであるとすれば、それに準じて設計された JP-DRP も、手続の簡易・迅速性にこそその特質が求められるべきであるし、また、そうである以上、サイバースクワッシングのような濫用事例を超えて、例えば、不正競争を防止するという観点からどちらに当該ドメイン名を利用させるのが望ましいかという問題に踏み込んで解決することは、そもそもの制度枠組からみてやりすぎなのではないかとの見方が生じてくる（検討作業の最終段階では、そのような視点から、例えば、外国で適法に商標が付された品物を並行輸入した業者が当該商標における名称をドメイン名として用いることができるかについて、不正競争の防止という観点から否定的な判断を下した JP2001-0007 事件や、ある著名商標と同じ名称の商号登記を有している業者が当該名称をドメイン名として用いることができるかについて、同様の観点から否定的な判断を下した JP2002-0005 事件などは、やりすぎではなかったかといった意見が検討チームの中で大半を占めるに至った）。

---

<sup>5</sup> [http://www.ip-adr.gr.jp/jp\\_adr/panelist/panelist\\_main.html](http://www.ip-adr.gr.jp/jp_adr/panelist/panelist_main.html) を参照。

またさらに、そもそも UDRP や JP-DRP は（狭い意味における）ADR ですらないのではないかといった意見も登場するに至った、すなわち、サイバースクワッシングのような事態を防ぐには、登録の段階で、その者が当該ドメイン名を登録するに相応しい者が否かの実質審査が行われることが本来の筋である。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る。そこで、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ではないか実質審査をするドメイン名登録の補完システムを用意するというアイデアが生まれてくる。それが、UDRP や JP-DRP であるという見方である（そのような見方の中では、UDRP や JP-DRP が訴訟の場に行くことを全く排除していないのは、至極当然のことになる。そこでは事後的に登録の実質審査が行われているだけで、紛争解決とは全く異質のことがなされている。そしてそうであるからこそ、紛争解決を望む者がそれを提供する裁判所に行くことを全く阻んでいないのである）。そうであるとすれば、UDRP や JP-DRP では、不正競争の防止といった観点からの知的財産紛争の解決などそもそも予定されていない。それなのに、JP-DRP は、（十分な事実認定手続が確保されていない簡易・迅速な手続には本来的には担わせるべきではないはずの）そうした機能を背負わされてしまったのではなからうか。そうした意見である。

そして、ミニマル・アプローチという理念を強調するそうした立場から現在の JP-DRP の裁定例を概観すると、少なからぬ裁定例が問題を抱えているようにみえてしまう（例えば、後に裁判所において提訴され、移転を命ずる裁定結果とは逆の結論が地裁判決で示された JP2001-0005 事件は、ミニマル・アプローチという観点からは、全くその想定外の事態といわざるを得ない）。そして、そうした現在の裁定例の本来の目的からの逸脱が、JP-DRP の驚くべき勝敗率の偏りそれ自体に繋がっているのではないか。そうした印象を抱かざるを得なくなるのである。

なお、JP-DRPの根幹である移転・取消要件を定めるドメイン名紛争処理方針4条について、UDRPと異なる内容・解釈となってしまうことも、JP-DRPとUDRPとの勝敗率の差を発生せしめている要因であるように思われる。その点に関しては以下の「第3章」で詳論するが、ここでは、ドメイン名紛争処理方針4条につきUDRPとJP-DRPとの間で（後に示すような）ある種の政策転換がなされてしまった背景にも、起草者や運営者のJP-DRPに対する以上のようなイメージが影響しているようなのではないかということだけ言及したい。

ADR をめぐっては、それが消極的にしか定義できない存在であるがゆえに、論者各位が暗黙のうちに念頭に置いている手続が異なることが少なくはない（そして、そうであるが故に議論が混乱することも多い）。そうしたイメージの差が、UDRP と JP-DRP の間の勝敗率の差を生み出しているのではないか、すなわち、JP-DRP を本来の目的から逸脱したものにしてしまっているのではないか。これが、本検討チームが検討作業の末に抱かざるを得なくなった、一つの懸念なのである。



## 第2章 「UDRP と JP-DRP の起草過程」

## 第2章 UDRP と JP-DRP の起草過程

丸山 直昌

### 1 JP-DRP と UDRP

JP-DRP の制定は 1999 年秋から JPNIC 内で本格的に検討されだし、2000 年 7 月 19 日に制定、同年 10 月 19 日から実施された。JPNIC の前身 JNIC が 1991 年 12 月に JP ドメイン名の登録を始めて以来、商標権を持つ人達からたびたびドメイン名登録に関して苦情を受けていた。商標等と同一又は類似のドメイン名を他人が登録し、高い額での買取りを迫って来たり、商標権者等の信用を傷つけるウェブサイトのドメイン名として使用する等の不正な行為(これらの行為をサイバースクワッシングと呼ぶ)に対する苦情である。JPNIC はこの時期に至るまでそのような紛争に対する確たる対処方針を決めることができないでいた。JP ドメイン名では「一組織ードメイン名」「ドメイン名の移転禁止」などの方針を取ることで、この種の紛争が発生する機会を減らす努力はしていたが、起ってしまった紛争への対処に関しては決定的なアイデアが見出せず、長い間行動を起こせなかった。さらに「一組織ードメイン名」「ドメイン名の移転禁止」などの制約を緩めることを求める声も序々に高まり、事後的紛争解決の仕組みの必要性は一層高まっていた。

一方、世界的なドメイン名登録の動向では、1999 年 4 月 30 日の WIPO 報告書<sup>6</sup>以後 UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy : 統一ドメイン名紛争処理方針) の検討が ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)<sup>7</sup>で行われるようになった<sup>8</sup>。これを受けて、UDRP をモデルとして JP ドメイン名の紛争処理方針を作ることが有力な選択肢として浮上し、それが JP-DRP の制定の動きへと繋がった。このような事情があるので、JP-DRP の基本的な考え方、制定の趣旨などを探る上で UDRP の起草過程を知っておくことは非常に重要である。

### 2 ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) の設立

UDRP<sup>9</sup>の起草過程を理解するためには、IAHC (国際特別委員会 : International AdHoc Committee)<sup>10</sup>の結成から ICANN 設立に至るまでのインターネットの歴史を回顧する必要がある

<sup>6</sup> The Management of Internet Names and Addresses, WIPO, April 30, 1999

<http://arbiter.wipo.int/processes/process1/report/finalreport.html>

<http://arbiter.wipo.int/processes/process1/report/pdf/report.pdf>

<sup>7</sup> <http://www.icann.org>

<sup>8</sup> Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy

<http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm>

<sup>9</sup> Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

<http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>

<sup>10</sup> <http://www.iahc.org>

ある。

IAHC の発足は 1996 年秋であった。当時 ICANN はまだ設立されておらず、「.com」「.org」「.net」のドメイン名登録は米国政府の一部門である NSF ( National Science Foundation : 全米科学財団 ) と NSI ( Network Solutions Inc. )<sup>11</sup> との間の契約 ( Cooperative Agreement )<sup>12</sup> に基づき NSI によって行われていた。しかし、この契約の事実上の立役者は米国バージニア州に本拠を置く非営利法人 ISOC ( Internet Society )<sup>13</sup> であった。ISOC には Jon Postel 等、インターネットの技術的な基礎を作った人達が集まっていた。NSF は古くからインターネットの技術に研究資金を援助していた歴史もあって、インターネットに対しては「金は出すが口はあまり出さない『足長おじさん』」であった。当時のインターネット運営に関する多くの事柄は、NSF からの強い制約は受けずに、ISOC に集まったインターネットの創始者達の自主的な決定に任されていた。1996 年当時、ISOC は高まるサイバースクワッシング対策への要求と、NSI のドメイン名登録事業独占に対する批判への対応を迫られていた。対処策を立案するために IAHC を結成することを発表し、そのメンバー 11 名を 1996 年 11 月 12 日に任命した。IAHC はこれらの問題に対する対処案を検討して 1997 年 2 月 4 日に最終報告書<sup>14</sup> を発表し、さらに対処案実現の枠組みとなる gTLD-MoU<sup>15</sup> を 2 月 28 日に発表して支持者を募った。gTLD-MoU は当時の主要なインターネット関連団体の支持を得ることができ、同年 5 月 1 日に gTLD-MoU の署名式典がジュネーブの ITU ( International Telecommunication Union : 国際電気通信連合 ) で行われた。IAHC はここで役割を終え、その後は gTLD-MoU に定められた手順に従って作業が進められる。gTLD-MoU への多数の署名がなす権威をもって以後のインターネットを運営しようという IAHC の構想は、実現に向けて動き始めたかに見えた<sup>16</sup>。

しかし gTLD-MoU の構想は、米国政府が 1998 年 1 月 30 日に発表した提案文書「インターネットの名前及びアドレスの技術的管理の改善についての提案」( 通称「グリーンペーパー」<sup>17</sup> ) により大きな壁にぶつかる。この文書では、「インターネットは米国政府の投資によってできたものであって、米国政府に管理権限がある。」と述べていた。それはまるで「ものわかりが良い足長おじさん」が突然「口喧しい監督者」に変わったような衝撃を与えた。一般からの意見を参考に書き直された文書「インターネットの名前およびアドレスの管理」

---

11 その後、NSI は VeriSign Inc. に吸収合併され現在に至っている。

12 <http://www.icann.org/nsi/coopagmt-01jan93.htm>

13 <http://www.isoc.org>

14 <http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>

15 <http://www.iahc.org/gTLD-MoU.html>

16 <http://www.gtld-mou.org/>

17 インターネットの名前及びアドレスの技術的管理の改善についての提案、  
A PROPOSAL TO IMPROVE TECHNICAL MANAGEMENT OF INTERNET NAMES  
AND ADDRESSES, 1998 年 1 月 30 日 "Green paper"  
<http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/dnsdrft.htm>  
日本語参考訳:  
<http://www.nic.ad.jp/ja/translation/icann/bunsho-green.html>

(通称「ホワイトペーパー」<sup>18</sup>) が 1998 年 6 月 5 日に発表されたが、そこでも管理権限に対する見解は変らなかった。gTLD-MoU の権威は完全に否定されたのである。一方、ホワイトペーパーはインターネットの発展に米国以外からも貢献があったこと、技術者がなした草の根的な貢献が大きな役割を果たしてきたことは認めた。そして結論として、今後のインターネット運営に中心的な役割を果たすための民間非営利法人の設立を提案した。また、サイバースクワッティング対策に関しては、「米国政府は、商標権者と商標を持たないインターネットコミュニティの人間が参加する、バランスがとれ透明性が高い手続きの開始を世界知的所有権機構 (WIPO) に対して求めることについて、国際的な支持を求める。」とした。

この動きを受けて ISOC は 1998 年 6 月 16 日にホワイトペーパーに述べられている新非営利法人についての議論の場を、7 月 24~25 日にジュネーブで予定されていた ISOC 主催のイベント INET98 に設ける、と発表した。また WIPO は、「Internet Domain Name Process」<sup>19</sup> という、世界的な規模の意見聴取のプロセスを開始することを 7 月 9 日に発表した。こうして gTLD-MoU の構想は完全に実現の道を閉ざされ、代ってホワイトペーパーの中で提案された新非営利法人の実現へ向けての動きが始まった。Jon Postel 等が中心となって 1998 年 10 月には ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers) がカリフォルニア州法に基づく非営利法人として設立され、米国政府と 11 月 25 日に契約を締結した。こうしてドメイン名と IP アドレスなどの国際的な管理に関する議論は ICANN の場で行われることになった。

### 3 UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy : 統一ドメイン名紛争処理方針) の成立

UDRP<sup>20</sup> の源流を調べて行くと、1997 年 3 月 26 日に IAHC が出した "PROPOSED GUIDELINES CONCERNING ADMINISTRATIVE DOMAIN NAME CHALLENGE PANELS" (以下「ADNCP Guidelines 案」と略記<sup>21</sup>) に辿り着く。

ADNCP Guidelines 案はその後 iPOC (Interim Policy Oversight Committee : 暫定ポリシー管理委員会) 及び POC (Policy Oversight Committee : ポリシー管理委員会) により改良が試みられた。POC はトップレベルドメインの運営に関する政策決定に責任を負う委員会として gTLD-MoU<sup>22</sup> で定義されており、IAHC 解散後の 1997 年 5 月 2 日から順次人選が行われたが、

---

18 インターネットの名前およびアドレスの管理、  
Management of Internet Names and Addresses,  
1998 年 6 月 5 日 "White Paper"  
[http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6\\_5\\_98dns.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm)  
日本語参考訳: <http://www.nic.ad.jp/ja/translation/icann/bunsho-white.html>

19 <http://arbiter.wipo.int/processes/process1>

20 前掲注 9 参照

21 <http://www.iahc.org/docs/acp-guide.html>

22 前掲注 15 参照。

1997年11月25日に発足するまでの間は、iPOCの名でIAHCのメンバーが暫定的にPOCの機能を代替した<sup>23</sup>。iPOC及びPOCは、1997年5月23日にADNCP Guidelines 案改訂版<sup>24</sup>、1997年10月2日にADNCP Guidelines 案第二改訂版<sup>25</sup>、1998年1月16日にADNCP Guidelines 案第三改訂版<sup>26</sup>を出した。これらの改訂作業は電子メールによる一般からの意見募集を行いながら進められた。また、ADNCP Guidelines 案が定めるドメイン名紛争申立の受付機関としてWIPO（World Intellectual Property Organization：世界知的所有権機関）が想定されていたため、WIPOでもこれに関する議論が行われていた。

しかしその後に行ったグリーンペーパー<sup>27</sup>からホワイトペーパー<sup>28</sup>への流れによりgTLD-MoUの構想は頓挫し、ADNCP Guidelines 案の改良も放棄される。一方、ホワイトペーパーを契機としてWIPOが始めたInternet Domain Name Process<sup>29</sup>の成果は1999年4月30日付報告書<sup>30</sup>にまとめられ、ICANNに提案文書として送られた。ICANN理事会はこれを受けてICANN内での検討を開始し、最終的にはUDRPが同年10月24日に施行された。

#### 4 米国商標法とドメイン名

ICANNでのUDRPの検討過程の詳細を見る前に、同時期に起きた米国商標法の改訂の動きについてまとめておきたい。この改訂は、時期的に考えてWIPO報告書とICANNでのUDRP検討の動きに刺激されて起きたと考えられるが、詳細に見てみると、この改訂作業が逆にUDRPの検討に影響を与えている面も見られるので、後続の節への準備の意味でこの節を特に設けた。

米国商標法には、ドメイン名のいわゆるサイバースクワッティングに関する処罰規程が盛り込まれている。これは1999年11月にAnticybersquatting Consumer Protection Act（反サイバースクワッター消費者保護法）という、商標法を改訂する法案が米議会で成立したことにより入った規程である。

米国議会第106会期中の1999年6月21日、Anticybersquatting Consumer Protection Actと

---

<sup>23</sup> 前掲注16参照。

<sup>24</sup> <http://www.gtld-mou.org/docs/racps.htm>

<sup>25</sup> [SECOND REVISED] SUBSTANTIVE GUIDELINES CONCERNING ADMINISTRATIVE DOMAIN NAME CHALLENGE PANELS, interim Policy Oversight Committee, October 2, 1997

<http://www.gtld-mou.org/docs/sracps.htm>

<sup>26</sup> SUBSTANTIVE GUIDELINES CONCERNING ADMINISTRATIVE DOMAIN NAME CHALLENGE PANELS[THIRD REVISED DRAFT], Policy Oversight Committee, January 16, 1998,

<http://www.gtld-mou.org/docs/tracps.htm>

<sup>27</sup> 前掲注17参照。

<sup>28</sup> 前掲注18参照。

<sup>29</sup> 前掲注19参照。

<sup>30</sup> 前掲注6参照。

名が付く法案 S.1255 は上院に提案されたが、下院では似た点もあるが内容が違う法案 H.R.3028 が提案されて、結局いずれも法として成立しなかった。以下が一連の経過である<sup>31</sup>。

1999年6月21日 上院に S.1255 上程、上院司法委員会に付託。

1999年7月29日 上院司法委員会報告。

1999年8月5日 上院で可決。

1999年9月8日 下院に送付。

1999年10月6日 下院に H.R.3028 上程、下院司法委員会に付託。

1999年10月25日 下院司法委員会報告。

1999年10月26日 S.1255 は下院で中身をそっくり H.R.3028 に置き換えられて可決。

1999年10月27日 上院に回付。

その後、知的財産権と通信の改革に関する法案 "Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999" が S.1948 として 11月17日に上院に提案される。これは S.1255 と H.R.3028 の全体をほぼそのまま取り込んでいたが、これが最終的に法として陽の目を見るまでの過程は、通常の法案審議の場合とは違っていた。全く別件の財政緊縮に関する法案 H.R.3194

H.R.3194

Title: Making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2000, and for other purposes.

が下院に 11月2日に提案されたが、両院で同じ結論に達せずに両院協議会が開かれ、その報告書の一部に S.1948 が引用により包含された。この報告書が両院の承認を得て、結局 S.1948 は両院の承認を得た形となった。その経過は次の通りであった。

1999年11月2日 H.R.3194 が下院に上程される。

1999年11月3日 下院通過。

1999年11月3日 上院に送付。

1999年11月3日 上院で修正のうえ決議、両院協議会の開催を要請。

1999年11月4日 両院協議会の開催を下院が受諾。

1999年11月17日 上院に S.1948 上程、上院司法委員会に付託。

1999年11月18日 両院協議会報告提出される (DIVISION Bに S.1948を引用により包含)。

1999年11月18日 両院協議会報告を下院で可決 (296対135)。

1999年11月19日 両院協議会報告を上院で可決 (74対24)。

---

<sup>31</sup> ここに引用する米国議会での法案審議については米国議会図書館のデータベース <http://thomas.loc.gov> で検索可能である。  
例えば <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1255>:

1999年11月29日 大統領が署名、発効（法 106-113）

法案 S.1948 の TITLE III "TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION" の部分が "Anticybersquatting Consumer Protection Act"であるが、ここは主に「商標法を斯々云々に改訂する」という内容のため、改訂された商標法の中にはこの名は入っていない。

#### 5 UDRP4.a., b., c. の成立過程

UDRP はドメイン名移転や取消しを裁定するための基準として "bad faith の存在" の判断を基礎に置いている。その判断基準は 4.a., b., c. に集められているので、この部分の成立過程を知ることは、UDRP の基本思想の理解に役立つ。また ICANN での UDRP の検討がどのように進められたかも、4.a., b., c. に注目して見ると理解しやすい。

UDRP の原型となった gTLD-MoU では「国際的に知られた商標 (internationally known trademarks) の保護」という点に焦点を当ており、ADNCP の Guidelines 案<sup>32</sup>もその考え方に沿って書かれていた。しかし、これは国境を越えて世界的な広がりを持つインターネットではうまく行かないことが次第に明らかとなった。問題点は、

- ( ) 一つの商標が異なる商品・サービスや異なる地域で複数の権利者によって使われている場合がある
- ( ) 著名の程度がやや落ちる商標の権利者がサイバースクワッターの被害に遇うことを救済することが困難

などの点にあり<sup>33</sup>、ADNCP の Guidelines 案とその後続の二つの改訂版でもその点を克服できなかった。代ってドメイン名登録者の登録の動機に焦点をあてて、"bad faith" (不正の目的) という判断基準を中心に据える考え方が出された。この重要な方向転換は ADNCP Guidelines 案第三改訂版<sup>34</sup>に盛り込まれた<sup>35</sup>。その直後に起ったグリーンペーパー発表に始まる米国政府の介入によって、この成果は捨て去られるかに見えたが、POC の議長であった David Maher 氏<sup>36</sup>はホワイトペーパー直後に始まった WIPO Internet Domain Name Process の早い段階で「POC の成果を考慮に入れて欲しい」との意見を出し<sup>37</sup>、"bad faith" の考え方は最終的に WIPO 報告書<sup>38</sup>の第 171 節の(1)及び(2)となって息を吹き返す。ここには現在の

<sup>32</sup> 前掲注 21 参照。

<sup>33</sup> The UDRP: The Globalization of Trademark Rights, David W. Maher, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law <http://dmaher.org/Publications/globaliz.pdf>; p.930 line36-p.931 line4

<sup>34</sup> 前掲注 26 参照。

<sup>35</sup> 前掲注 33 ; p.931 line4-11

<sup>36</sup> Maher 氏は 1993 年に、世界で最初のドメイン名訴訟 mcdonalds.com 事件を扱ったシカゴの商標弁護士であり、IAHC (International AdHoc Committee) のメンバーとして、また Policy Oversight Committee の議長として ADNCP Guidelines 案の作成に関わった人物である。

<sup>37</sup> [http://arbiter.wipo.int/processes/process1/rfc/dns\\_comments/0013.html](http://arbiter.wipo.int/processes/process1/rfc/dns_comments/0013.html), 1998年7月15日

<sup>38</sup> 前掲注 6 参照。

UDRP4.a.とb.の原型を見ることができる。"Uniform Dispute Resolution Policy"という用語も同報告書で始めて採用された。

その後、WIPO 報告書は ICANN の場で審議される。1999 年 5 月 25～27 日にベルリンで開催された会合でこの件が議論され、仮認定されていたレジストラに対して "Model dispute resolution policy" の作成が依頼され<sup>39</sup>、また第 171 節を含む第 3 章及び関連する付録の検討が DNSO( Domain Name Supporting Organization )に依頼された<sup>40</sup>。その結果 DNSO の Working Group A からは報告書<sup>41</sup>が、またレジストラからは "Model dispute resolution policy"<sup>42</sup>が提出され、それを受けて 1999 年 8 月 24 日には ICANN のスタッフによるレポート<sup>43</sup>が出る。これらは WIPO 報告書の第 3 章を概ね妥当な提案と評価しつつも、"bad faith" の判断については、より明確な基準が明文化される必要があると指摘している<sup>44</sup>。具体的には、寄せられた意見と直前に米国議会上院を通過した法案<sup>45</sup>の中にある次の各要素が "bad faith" の判断にあたって考慮される必要がある、としている。

- a. Whether the domain name holder is making a legitimate noncommercial or fair use of the mark, without intent to misleadingly divert consumers for commercial gain or to tarnish the mark;
- b. The fact that the domain name holder ( including individuals, businesses, and other organizations ) is commonly known by the domain name, even if the holder has acquired no trademark or service mark rights; and
- c. The fact that, in seeking payment for transfer of the domain name, the domain name holder has limited its request for payment to its out-of-pocket registration costs.

ICANN スタッフによるレポートを受けて、ICANN 理事会は 8 月 26 日に Working Group A の報告書の提案を受け入れ、UDRP 実施のためのより具体的な文書化作業の開始を決定した<sup>46</sup>。9 月 29 日には UDRP 実施のためのスタッフレポート<sup>47</sup>と UDRP の草案<sup>48</sup>が発表され、さ

---

<sup>39</sup> ICANN 理事会決議[99.44]

<http://www.icann.org/minutes/minutes-27may99.htm#99.44>

<sup>40</sup> ICANN 理事会決議[99.45]

<http://www.icann.org/minutes/minutes-27may99.htm#99.45>

<sup>41</sup> <http://www.dnsso.org/dnsso/notes/19990729.NCwga-report.html>

<sup>42</sup> Model Domain Name Dispute Resolution Policy for Voluntary Adoption by Registrars, 1999 年 8 月 20 日

<http://www.icann.org/santiago/registrar-dispute-policy.htm>

<sup>43</sup> ICANN - UDRP Staff Report

<http://www.icann.org/santiago/udrp-staff-report.htm>

<sup>44</sup> 前掲注 43 の Staff Suggestion on DNSO Recommendation 4(e)

<sup>45</sup> 米国議会第 106 会期 上院法案 S.1255 のことと思われる。実際、上院法案への言及はメールによる意見の中にもあった。例えば

<http://www.icann.org/comments-mail/comment-udrp/current/msg00000.html>

<sup>46</sup> 理事会決議[99.81]、[99.82]及び[99.83]

<http://www.icann.org/minutes/minutes-26aug99.htm#99.81>

らに 10 月 24 日には第二のスタッフレポート<sup>49</sup>と UDRP 最終案<sup>50</sup>が理事会に提示されて、理事会決議[99.113]<sup>51</sup>により UDRP の施行が決定した。

施行された UDRP には 4.c.があり、これに対応する部分は WIPO 報告書の第 171 節にも、"Model dispute resolution policy" にも見つからない。9 月 29 日のスタッフレポートはこの点に関して、上記 8 月 24 日のスタッフレポートの指摘中の要素 a が 4.c.(iii)に、要素 b が 4.c.(ii)として明文化されたものであると説明している<sup>52</sup>。また要素 c は、WIPO 報告書の第 171 節(2)(a)を参考に作った 4.b.(i)に取り込んだと説明している<sup>53</sup>。しかし、4.c.(i)が書かれたいきさつについての説明は見当たらない。

一方現行の米国商標法の 43 条を見ると、UDRP4.c.(i)と非常に似通った表現を見付けることができる。米国商標法 43 条(d)(1)(B)(i)は

(B)(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to--

となっており、これ以下の例示の 3 番目と 6 番目に

- ( ) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
- ( ) the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

がある。これらには UDRP4.c.(i)にある "bona fide offering of goods or services" とほぼ同じ文言が含まれている。米国商標法のこの部分の起源を辿ると、米国議会第 106 会期上院法案 S.1255 に辿り着く。( ) は S.1255 に全く同じ文言で現れており、( VI ) も下から 2 行目の最後の "or" 以下を除けばほぼ同じ表現で含まれている。S.1255 の上院への上程は 1999 年 6 月 21 日、上院での可決は 8 月 5 日であるから、8 月 24 日のスタッフレポート以後 9 月 29 日のスタッフレポートと UDRP 草案までの間の作業で S.1255 は当然検討対象とされたはず

---

<sup>47</sup> Staff Report on Implementation Documents, 1999 年 9 月 29 日  
<http://www.icann.org/udrp/staff-report-29sept99.htm>

<sup>48</sup> Draft Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy  
<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-29sept99.htm>

<sup>49</sup> <http://www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm>

<sup>50</sup> 前掲注 9 参照。

<sup>51</sup> <http://www.icann.org/minutes/minutes-24oct99.htm#99.113>

<sup>52</sup> 10 月 24 日の第二スタッフレポート(前掲注 49)の 4.4 にも同じ記述がある。なお、UDRP4.b.(ii),(iii),(iv)はそれぞれ WIPO 報告書第 171 節(2)のそれぞれ(c),(d),(b)の書き直しである。

<sup>53</sup> 前掲注 52 参照。

である。法案 S.1255 自身は WIPO 報告書と ICANN での UDRP 審議の動きがきっかけとなって考案されたが、UDRP4.c.(i)に関して言えば、ここだけはむしろ法案 S.1255 を参考にし書かれたと考えられる。

## 6 "Minimalist" の意味

1999 年 10 月 24 日の第二スタッフレポート<sup>54</sup>の 4.1c では、それまでに使われていなかった "minimalist" という言葉を表題に掲げて UDRP 起草の意図を説明している。具体的には「UDRP は "abusive registration" の中の比較的狭い範囲の紛争を扱うことを意図した、簡易で安価な紛争解決である」と述べている。ここで "abusive registration" という言葉は引用符で囲まれていて、その明確な定義を述べた部分は見つからない。一方 WIPO 報告書<sup>55</sup>は、第 153 節では UDRP の適用範囲は "abusive registration" に限定されるとし、第 171 節がその定義である、と述べている。この二つから、ICANN が制定した UDRP は、WIPO レポートが提唱した UDRP よりもさらに適用範囲を限定する意図があったと推測される。実際、前節で述べたように WIPO 報告書第 171 節から UDRP4.a., b., c.ができる過程では、ICANN 理事会決議[99.83]<sup>56</sup>によって、bad faith の判断基準は厳格化する意向が示されていて、その結果として 4.c.が加えられ、b.(i)も手が加えられている。従って bad faith と判断される事例は、WIPO の基準に比べて ICANN の方が理論的に減っているはずである。元々 WIPO レポート第 153 節でも UDRP は「正当な権利同士の衝突に関わる紛争は守備範囲外」としているが、第二スタッフレポートの 4.1c は更に限定していて、「簡易で安価な手続きであるが故に、法においてドメイン名登録者側有責とされるすべての事例を包含することを目指すものではない」としている。これが "minimalist" の意味であると解釈される。当然、法案 S.1255 によって有責とされないドメイン名登録まで排除することは意図ではなかったであろう。

## 7 米国商標法 43 条と UDRP4.a., b., c.の比較

米国商標法 43 条(d)(1)(B)(i)はドメイン名登録者の "bad faith" を認定する際に考慮すべき事項を例示として列挙しているが、ここには登録者の "bad faith" の認定に援用すべき条件と、逆に "bad faith" の否定に援用すべき条件、即ち "fair use" や "legitimate interest"などの正当な利益、が同列で並べられている。従って、"bad faith" の認定に援用すべき状況と正当な利益の認定に援用すべき状況の両方が認められる事案について裁判所はどう判断すべきか、という疑問が生じる。一方、このような事案に対して UDRP4.a., b., c.が持つ論理構造は明快である。即ち、UDRP4.c.によるドメイン名登録者側の正当な利益が認定される場合には、例え 4.b.によって登録者側の "bad faith" が認められる場合であっても、4.a.の必要三条件の一つを欠く、という論理展開で登録者側有利の判断となる。

---

<sup>54</sup> 前掲注 49 参照。

<sup>55</sup> 前掲注 6 参照。

<sup>56</sup> 前掲注 46 参照。

では、"bad faith" と正当な利益の両方が米国商標法の意味で登録者にあり、と認定される事例は現実問題としてあるだろうか。米国商標法 43 条(d)(1)(B)(i)のそれぞれの列挙事項には注意深い限定条件がついており、通常想定できるドメイン名の紛争を当てはめてみても、両方の状況を認定できる事例は簡単には見つかりそうもない。例えば、あるサービスをそのサービスを表わす一般に良く知られた名称を持つドメイン名で提供していながら、その名称が偶々別の著名商標と一致することに目を付けて、ドメイン名を高額で買取請求する意思もあわせ持っていた場合、同 43 条(d)(1)(B)(i)の例示 ( ) には

without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services,

という限定がついているので、この例示 ( ) を適用して "bad faith" と認定することはできないであろう。一方、UDRP4.b.(i)には同様の限定は無いので、この事例は UDRP では "bad faith" ありと認定されるが、同時に 4.c.(i)により正当な利益ありとも認定され、4.a.の必要三条件の一つを欠くという理由で登録者側有利の結果となる。この例では "bad faith" の判断基準だけを見ると UDRP の方が米国商標法より広い範囲を指していることがわかるが、最終結論では "minimalist" の精神を逸脱はしない。

このように、米国商標法と UDRP では "bad faith" の判断基準も違っているが、結論に至る論理構造も違っており、前者ではさらに "bad faith" と正当な利益の両方が存在する場合 ( そのような事例がどれほどあるかは別として ) その扱いに曖昧さを残しているという違いがある。このような違いを確認しておくことはそれ自体が意味があるとは思いますが、のみならず上記事例の考察は、UDRP4.の解釈に次のような重大な視点を提供する。即ち、UDRP4.b.(i)に米国商標法43条(d)(1)(B)(i)の( )にあるような限定が無いのは、実はUDRP4.a.の必要三条件が論理積 "and" で結ばれているという論理構造が前提になっている、という視点である。

起草過程からわかるように、ICANN スタッフが UDRP4.b.(i)や c.(i)の文言を検討した際には米国議会第 106 会期上院法案 S.1255 も参照しており、S.1255 にあった上記の限定を 4.b.(i)に取り入れなかったのは、見落しではなく意図しての事であろう。 "minimalist" の立場を取る以上、上記のような事例は UDRP では登録者側有利となる必要があるが、それは、限定を入れないためにかかる事例が 4.b.(i)に該当して UDRP の意味で "bad faith" となっても、4.c.(i)によって正当な利益にも該当して 4.a.の "and" の論理で申立側の立証は成立しない、という形で担保される。別の言い方をすると、もし 4.a.の三条件が "and" で結ばれている事実を軽視して、UDRP 上の "bad faith" と正当な利益がともに認められる場合に、両者の心証比較を行うという間違っただ判断手順を取ると、結果として米国商標法に比べて登録者側に不利な、そして不当な罰を UDRP は下す結果となる。これは ICANN UDRP が目指す "minimalist" の精神に根本的に反する。ICANN による UDRP 起草の意図を尊重する意味で、4.a.の三条件は厳格に "and" で結ぶ必要がある。

## 8 日本での動き

以上のような世界の動きに JPNIC も、また日本国内の商標法関係者も注目していた。JPNIC は gTLD-MoU の署名団体の一つであり、一連の動きに対して意見を出して参加する努力をしていた。また日本国内の商標法関係者及び特許庁からも何人かが 1997 年 5 月と 9 月に WIPO で開かれた商標とインターネットドメイン名に関する会合に出席していた。iPOC と POC において ADNCP Guidelines 案の改訂が議論されていた頃である。

1998 年 3 月には現在の日本知的財産仲裁センターの前身である工業所有権仲裁センターが発足した。発足の準備を行っている段階から、JPNIC と工業所有権仲裁センター関係者はドメイン名の問題に関する話し合いを行っていた。しかしこの頃の議論は、gTLD-MoU にある「国際的に知られた商標 (internationally known trademarks) の保護」という考え方をどのように置き換えて JP ドメイン名に適用するか、といった議論をしており、"bad faith" を中心に据える議論はしていなかった。防護商標登録を軸に商標権を JP ドメイン名空間において保護する案も検討されたが、たちまち行き詰まった。

しかし 1998 年 6 月に出た米国政府ホワイトペーパー<sup>57</sup>とそれに続く WIPO Internet Domain Name Process<sup>58</sup>に刺激されて、1999 年に入ると JP ドメイン名での商標権の扱いの議論にも光が見えて来る。工業所有権仲裁センターが JP ドメイン名の紛争処理機関を引き受ける可能性が内々に検討され、また JP ドメイン名の紛争処理方針策定に向けた検討も始まる。1999 年 7 月からは JPNIC は「ドメイン名と知的財産権に関する研究会」を月 1 回のペースで開催した。これは WIPO 報告書を受けての ICANN での議論の動向に注意を払いながら、JP ドメイン名空間を拡張していくに当たって、インターネット関係者と知的財産権関係者との情報交換を促進するための会合であった。

## 9 JP-DRP の起草過程<sup>59</sup>

本章の冒頭にも述べたように、JPNIC は、サイバースクワッティングに対する苦情と、「一組織一ドメイン名」「ドメイン名の移転禁止」などの制約を緩めることを求める声に対応するために、事後的紛争解決の仕組みを必要としていた。1999 年 11 月の ICANN UDRP 施行を見た直後の 12 月に「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース」(以下「DRP-TF」)を設置し、「JP ドメイン名紛争処理方針」(JP-DRP)、および「JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則」(JP-DRP 手続規則)の策定作業を開始した。

DRP-TF は、2000 年 4 月に検討結果を第一次答申案<sup>60</sup>としてとりまとめ、JPNIC 運営委員会に提出、5 月に一般公開するとともにパブリックコメントを募集した。DRP-TF では、一

---

<sup>57</sup> 前掲注 18 参照。

<sup>58</sup> 前掲注 19 参照。

<sup>59</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/dispute-drp.html#nihon>

<sup>60</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/tf-report.html>

般から寄せられた意見等を受けて、更なる議論を行い、7月に最終答申案<sup>61</sup>をとりまとめ、JPNIC 運営委員会に提出し、JPNIC 理事会での審議を経て承認され、JP-DRP<sup>62</sup>および JP-DRP 手続規則<sup>63</sup>として公開された。実施は3か月後の10月19日からとなった。

## 10 JP-DRP と UDRP の違い

第一次答申案<sup>64</sup>と最終答申案<sup>65</sup>にも述べられているように、JP-DRP は基本的には ICANN UDRP を JP ドメイン名の実情に合うように修正（ローカライズ）したものであり、考え方において大きな違いはないが、二点の大きな変更を意図的に行った。一つは申立ての根拠を商標に限らず、「商標その他表示」とした点である。これに関しては第一次答申案と最終答申案に述べられているので、ここで繰り返さない。もう一点の変更は、4条 a(iii)において「不正の目的で登録または使用されていること」とした点である。即ち UDRP では

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

と、"and" となっているところを「または (or)」とした点である。この変更に関しては、当時の DRP-TF ではごく自然な修正と考えられていて、大きな議論は無く、しかしながらはっきり意図してこのように変更した。これが当時の DRP-TF に当事者として参加していた筆者の正直な証言である。ごく自然な修正と考えていたため、二つの答申案はこの件に触れていない。今にして考えると、これは大きな方針変更であったかも知れないが、それについては今後の第三者による評価に任せたい。

---

<sup>61</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/final-tf-report.html>

<sup>62</sup> <http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00316.html>

<sup>63</sup> <http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00320.html>

<sup>64</sup> 前掲注 60 参照。

<sup>65</sup> 前掲注 61 参照。



### 第3章 移転・取消要件

### 第3章 移転・取消要件

#### 4条 a (i)

#### 「商標法における商標の類否判断」

島並 良

#### 1 商標法における商標の類否判断の機能

##### (1) 商標の登録要件における商標の類似

商標法は、商標の登録要件として、商標登録を受けられない商標を消極的に定めているが、それらは、当該商標自身が自他識別力を備えていない場合(3条、絶対的不登録事由)と、他の商標等との関係で登録が不都合を生じさせる場合(4条、相対的不登録事由)とに分けられる。このうち、後者においては、他の商標等と「同一」のみならず「類似」の商標についても、登録を受けることができないとされている。従って商標の「類似」性は、商標登録の可否を画する概念である。

#### 第三条(商標登録の要件：絶対的不登録事由)

- 1 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
  - 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標  
(中略)
  - 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標  
(以下略)

#### 第四条(商標登録を受けることができない商標：相対的不登録事由)

下線は筆者

- 1 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
  - 一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標  
(中略)
  - 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標  
(中略)
  - 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
  - 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの  
(中略)
  - 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

(中略)

- 十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)  
(以下略)

なお、商標の「類似」性という本報告のテーマからは外れるが、他人の「商標」との関係では、相対的な商標不登録事由を定める4条1項が次のような要件構造となっていることは、ドメイン登録の仲裁判断に対して商標登録判断が及ぼしている影響を考察する上で指摘しておくに足りる。

- 10号： 国内公知商標との類似+類似商品役務への使用  
11号： 先願登録商標との類似+類似商品役務への使用  
15号： 他人の商品役務との混同のおそれ ……10~14号までの一般条項  
19号： 国内・国外公知商標との類似+不正目的使用  
……唯一の主観要件、そのかわり商品役務の範囲に制限なし

とくに、国外公知商標と類似の商標について、不正目的使用を条件に登録を拒絶する旨を定める同条同項19号は、海外のみで著名なブランドの保護強化を目的として平成8年改正で新設された規定(平成9年4月1日施行)であるが<sup>66</sup>、先願主義がより強く妥当するドメイン登録の場面でも、知財法に慣れ親しんだ仲裁人には、このような海外著名商標保護の心理が過剰に働くおそれがないわけではない。

## (2) 商標権の侵害成立要件における商標の類似

商標法は、どのような商標をいかなる商品役務に使用した場合に(登録)商標権の侵害行為に該当し、差止請求の対象となるかを明らかにしているが、そこでは商標および商品役務が同一の場合(36条1項、直接侵害)に加えて、商標および商品役務の一方もしくは両方が類似の場合(37条1号、みなし侵害)も含まれている。商標の出願は、特定の商標について、商品もしくは役務を指定して行われるが、侵害訴訟における商標権の保護は、出願時に特定した商標や商品役務に限定されず、両者が類似の範囲にも及ぶわけである。

### 第三十六条(差止請求権)

- 1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

<sup>66</sup> 従前も、7号(公序良俗違反)および15号(出所混同)によって、海外ブランドは限定的に保護されてきたが、その保護をより明確化・徹底する趣旨で19号は置かれた。小野昌延編『注解商標法 上』(新版、青林書院、2005年)447頁〔竹内耕三執筆〕参照。

第三十七条（侵害とみなす行為） （下線はすべて筆者）  
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  
 （以下略）

すなわち、商標の保護範囲と、商品役務の保護範囲についての内容と適用法条は、以下の通りとなる。ここでも、商標の「類似」性は、商標権の保護範囲の外延を画する概念とされている（換言すると、商標が同一か類似かを厳密に判断する意味はない）。

	同一の商品役務	類似の商品役務
同一の商標	36 条 1 項	37 条 1 号
類似の商標	37 条 1 号	37 条 1 号

## 2. 商標法における商標の類否判断方法

### （1）判断基準

このように、商標登録の場面（特許庁 審決取消訴訟裁判所）でも、商標権侵害の場面（侵害訴訟裁判所）でも、商標の類似は重要な概念とされているわけだが、かつてはこの商標の類似性の判断基準として、「両商標を即物的に対比して両者を混同するかどうか」という基準が採られていた（商標混同説）<sup>67</sup>。たとえば、パナソニックと、パナニックスを、混同するかどうか、という基準である。このような基準は、未使用の商標についても登録を許し、それによって生じた営業上の期待を保護する商標法システムにおいては、商標の実際の使用状態を措定することなく、観念的に商標を対比した形式的保護を与えるしかない、という商標法システムの特質から導かれたものであった（これに対して、表示の使用によって既に生じた営業上の信用を保護する不正競争防止法（以下「不競法」）システムでは、商品出所混同のおそれを基準に実質的保護が図られることになる）。

しかし現在では、商標法においても、商品役務の出所混同のおそれを基準に商標の類似性が判断されるべしとの見解（出所混同説）<sup>68</sup>が支配的となった。裁判例では、旧法（大正 10 年法）の登録系事案において、商品の出所混同のおそれを基準に商標の類否を判断すべきであるという最高裁判例（最判昭和 36 年 6 月 27 日民集 15 卷 6 号 1730 頁〔橋正

<sup>67</sup> 学説として、豊崎光衛『工業所有権法』（有斐閣、1980 年）367 頁、三宅正雄『商標 - その本質と周辺』（発明協会、1984 年）44 頁。

<sup>68</sup> 学説として、網野誠『商標〔第 6 版〕』（有斐閣、2002 年）363 頁、渋谷達紀『商標法の理論』（東京大学出版会、1973 年）335 頁。

宗)が下されて以来、出所混同説が踏襲されている。

なお、ここでの出所混同のおそれは、不競法におけるそれと同じように、狭義の混同（出所の同一性に関する混同）のみならず、広義の混同（出所の関連性に関する誤認）を含むのだろうか。後者は、法主体としては別であることを需要者は認識しているとしても、たとえば両者が親子会社である、あるいはグループ会社であるというような誤認についても、防止すべき違法状態として捉えるための理論であり、不競法ではすでに確固たる地位を有している。商標法にとっては、これまでこの点が問題となる事例がなかったため、学説・裁判例共に乏しい状況であったが、近時これを肯定する下級審裁判例が現れている<sup>69</sup>。

## （２）判断資料

ただしその場合でも、未使用商標については、未だ使用されていない以上、実際の市場で出所混同惹起のおそれが現実にあるかどうかを判断することはできないため、そこには「仮に使用されたとしたら」混同が生じるかどうか、という仮定的な判断を下さざるを得ない（この点が、現実に使用された表示のみを対象に保護している不競法とは異なる）。では、逆に、実際に使用されている商標について、どれだけ具体的な取引事情を考慮して商標の類否を判断することが許されるのだろうか。商標の使用態様や商品の販売態様といった取引上の事実は、商品の出所混同のおそれに影響が及ぶが、そのことが商標の類否判断にも何らかの作用を及ぼすかどうか、という問題である。

この点に関して最高裁<sup>70</sup>は、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、觀念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」として、基本的に前掲昭和 36 年最高裁判決を踏襲しつつ、具体的な取引実情も積極的に取り込むことを肯定した。

さらに、商標の類否判断の資料として、商標の認知度（周知性・著名性）までも考慮すべきだろうか。この点については、商標が有名になればなるほど需要者の観察力が高まり、混同のおそれが減少するため、かえって類似の範囲（保護範囲）が狭くなってしまふのではないかという問題がある。しかし、最近の裁判例においては、商標の認知度を考慮に入れた上で、それ故に商標の類似性を肯定するものが出てきている<sup>71</sup>。商標の認知度に応じて、規範的に混同のおそれが増減するということであろうか。結論としては妥当であり、また著名商標保護の潮流には合致するものの、先に述べたあくまで需要者

<sup>69</sup> 査定系事件につき、東京高判平成元年3月14日無体集21巻1号172頁、特に196頁〔PIAGE〕。

<sup>70</sup> 最判昭和43年2月27日判時516号36頁〔氷山〕。

<sup>71</sup> 東京高判平成3年10月15日判時1415号124頁〔ランバン〕など。

の認識を基に判断するという基本構造との関係でどのように整合的にこの現象を説明するのかは、実は標識法上の難問である。

### (3) 観察方法

上記の昭和43年判決は、基準として出所混同説を採った上で、さらに資料として取引実情を考慮できるとしたものであり、商標の類否判断は、基準の点でも資料の点でも商標自体の即物的な対比からは相当程度かけ離れた実質的なものとなっているわけであるが、しかしそうはいつでも、類否を判断すべき対象をどのように特定するかという問題は残る。

この点については、原則としては商標の構成全体が持つ外観・称呼・観念について対比すべきであるが(全体的観察) 例外的に、商標の構成中に特に需要者の注意をひく部分がある場合には、その部分の外観・称呼・観念について対比すべきである(要部観察) というのが、学説および裁判例の一致した立場である。これは、商品役務の出所混同のおそれが商標類似性の終局的な判断基準である以上、混同の主体である需要者がどのように出所を判断するのかに着目する必要がある、と考えられるからである。すなわち通常の需要者は、商標全体から受ける印象からその商品役務の出所を判断するが、特に注意をひくような自他識別機能を果たす特徴を有する商標については、需要者はそこに着目して出所を判断するだろう、という需要者の購買行動を商標の類否判断に取り入れているわけである。

またここでの需要者による観察は、対象となる商品役務によって異なるものとして理解されている。すなわち、高級品を購入する場合にはそれなりに高い注意を払って商標を(そしてその背後にある商品の出所を)観察するが、低価格の商品については逆であり、また子供向けの商品と大人向けの商品でも注意の程度や対象は異なることになる(たとえば子供については、アルファベットや漢字への注意力は低い、逆にキャラクターについての注意力は高いと考えられる)。

## 「JP-DRP 及び UDRP に基づく裁定における商標とドメイン名の類否の判断」

横山 久芳

### 1 本報告書の目的

JP ドメイン名紛争処理方針 4 条 a(i) (以下「処理方針」) は、申立人による登録移転・取消請求を認めるための要件の一つとして、登録ドメイン名が申立人商標と同一または混同を引き起こすほど類似していることを規定している。本報告書は、この処理方針 4 条 a(i) における「混同を引き起こすほどに類似していること」の具体的な判断基準について、若干の検討を行うものである。

### 2 処理方針 4 条 a(i) の類似性要件をめぐる議論状況

#### (1) 標識法における類否判断の概観

周知のように、商標の「類似性」は、標識法の分野において、商標に関する権利の保護範囲を画する基本概念として重要な意義を有するものである。処理方針 4 条 a(i) の類似性要件を検討する際にも、標識法の議論が参考になると思われるので、ここで簡単に標識法における「類似性」の考え方を確認しておくことにしよう。

標識法の類否判断をめぐることは、表示それ自体を端的に見比べて類否判断を行う見解と、具体的な取引状況を想定して、商標に接した需要者が出所を混同するおそれがあるかどうかにより類否判断を行なう見解とが対立している<sup>72</sup>。前者では、商標の表示としての客観的特徴（外観・称呼・観念）のみが考慮されるのに対して、後者では、これに加えて、商標権者及び相手方の表示の周知・著名性や、商標権者及び相手方の商品役務の類似性、需要者の層や商品役務を購入する際の需要者の注意力の程度など、商標に接した需要者の認識に影響を及ぼす諸々の事情が幅広く考慮されることになる。その結果、いずれの立場を採るかで、結論も異なったものとなり得る。例えば、表示上の特徴からすると類似しているとまではいえないが、商標権者の表示が著名であるために、又は、取引需要者の注意力が相対的に低いために、商標が使用されれば出所の混同が生じるという場合には、前者によれば類似性は否定され、後者によれば類似性は肯定される<sup>73</sup>。逆に、表示上の特徴は類似しているが、相手方の表示が著名であったり、需要者の注意力が高いために、商標が使用されても出所の混同が生じないという場合には、前者によれば類似性は肯定され、後者によれば類似性は否定されることになるだろう<sup>74</sup>。

<sup>72</sup> 詳しくは、本報告書第 3 章 島並良「商標法における商標の類否判断」参照。

<sup>73</sup> 例えば、最判平成 4 年 9 月 22 日判時 1437 号 139 頁〔大森林事件上告審〕は、需要者の注意力の程度などの取引の実情を、類似性を広く肯定する方向で斟酌している。

<sup>74</sup> 東京高判平成 3 年 11 月 12 日知的裁集 24 巻 1 号 1 頁〔日経ギフト事件〕は、登録商標「GIFT」「ギフト」と雑誌の題号「日経ギフト」の類似性が問題となった事案であるが、判決は、「日経」が日本経済新聞社の略号として著名であることから、原告商標と被告題号とが相紛れる

以上のように、標識法における類否判断の具体的な手法としては、ごく大雑把に言って、二つの立場が存在するが、現在の裁判実務は出所の混同を基準としている<sup>75</sup>。標識法は、商標の保護を通じて、需要者が商品役務の提供主体に関し誤認混同することを防止し、健全な商取引秩序を維持することを目的としたものである。このような標識法の目的からすると、標識の保護範囲を画する類似性の判断においては、抽象的に表示が似ているかどうかではなく、現実の取引に表示が用いられた場合に需要者の下で誤認混同が生じるかどうかという点を重視すべきであるということになるのであろう。

## (2) 裁定・学説の現況

では、処理方針4条 a(i)の類似性要件についてはどのように考えるべきか。

JP-DRPにおいても、その類否判断をめぐっては、標識法で議論されているのと同じように、申立人商標とドメイン名の表示それ自体を端的に見比べて類否判断を行うという立場と、具体的な取引状況を想定してドメイン名に接した需要者が出所の混同を生じるかどうかにより類否判断を行なうという立場があり得る。前者では、申立人商標とドメイン名の表示上の客観的特徴のみが考慮されるのに対して、後者では、申立人及び登録者の周知著名性や、申立人及び登録者が表示を使用している商品役務の類似性、申立人及び登録者の需要者の層やその注意力の程度など、需要者の認識に影響を及ぼす様々な事情が考慮されることになるだろう。

この点、JP-DRPについての代表的な解説書は、前者の立場に立つべきことを明確に主張している。すなわち、JP-DRPの類否判断においては、取引において出所の混同が生じるかどうかを問題とする標識法的な手法を採用すべきでなく、「ドメイン名と商標等表示の構成、すなわち、文字、番号、記号等構成に即して端的に判断すべきである」とする<sup>76</sup>。

一方、裁定例の立場は必ずしも統一されていない。解説書同様、申立人商標とドメイン名の表示それ自体の比較から類否判断を行なう裁定例が多く見られる一方で、具体的な取引状況を想定し出所の混同が生じるかどうかで類否判断を行なっているものも少なからず存在する。以下、裁定例がどのような判断を行なっているかをここで簡単に確認しておくことにしよう。

まず表示の客観的特徴に着目して類否判断を行なうものとして、「IBM-NET.CO.JP」事件(JP2003-0005)がある。この事件は、「IBM」の商標権を有する申立人が「IBM-NET.CO.JP」

---

ことはないとして、類似性を否定している。

<sup>75</sup> 前掲〔大森林事件上告審〕は、「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。」綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、したがって、外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。 補足筆者」としている。

<sup>76</sup> 松尾和子＝佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001年）64頁参照。

なるドメイン名を有する登録者に対して、登録の取消を求めたものである。裁定は、まず右ドメインのうち、「CO.JP」の部分は、使用主体が属する国および組織を表示するものであるに過ぎないとして、類似性の判断対象から捨象している。そして、残る「IBM-NET」のうち、「NET」の語がコンピュータの世界の一般用語（generic term）になっていることから、「-NET」という表示に、ドメイン名という用途との関係で、独自の識別力があるとは認められないとし、右ドメイン名のうち、主たる識別力を有する部分（＝要部）は、「IBM」の部分であると認定している。一方、申立人商標の要部も「IBM」であるから、申立人商標とドメイン名との間には同一性ないし類似性があると認定している。他方、この事件では、登録者が右ドメイン名を用いたサイトにおいて、申立人と同じくコンピュータ関連商品やサービスを提供していたという事実が認められており、裁定例も右事実を考慮し、登録者に出所混同を惹起する意図があることを理由として「登録者の不正の目的」（処理方針4条a(iii)）を認定しているが、類似性の判断では右事実に対する言及はなされていない。ここから、同裁定は、処理方針4条a(i)の類似性要件との関係では、具体的な取引状況による出所の混同の有無は考慮しないとの立場を採ったものといえることができる。

次に、出所の混同を基準として類否判断を行なったものの例も幾つか挙げておこう。例えば、「dior.co.jp 事件」（JP2002-0005）は、表示それ自体の比較を行うことなく、ドメイン名が美容室を営む登録者により使用されるものであり、申立人の営業活動と極めて関連性が高いことを理由に、類似性を肯定している。「itoyokado.co.jp 事件」（JP2001-0001）では、表示の外観・称呼の類似性に加えて、登録者が右ドメイン名の下で有名な百貨小売業者の URL にリンクしたポータルサイトを運営しているという事実を指摘し、一般人、とりわけ消費者がこうしたポータルサイト上に「itoyokado.co.jp」という登録ドメイン名を見た場合、登録者が申立人の業務と関連があるものと誤認混同する蓋然性が高いとして、類似性を肯定している。「my-rimowa.jp 事件」（JP2005-0011）は、ドイツのスーツケースの製造業者である申立人の著名商標「rimowa」を含むドメイン名が登録されたという事案において、右ドメイン名が商品「スーツケース」との関係で使用された場合、取引者及び需要者を、登録者があたかも申立人の正規輸入代理店である等、何らかの資本関係や取引関係があるなど経済的な又は組織的な関連があるものと誤認混同させるおそれがあるとして、類似性を肯定している。「pro-lex.co.jp」（JP2002-0001）では、ROLEX の商標権者が「pro-lex.co.jp」なるドメイン名のサイトにおいて ROLEX の時計の類似品を販売していた登録者に対して右ドメイン名の登録移転の請求を求めたという事案において、表示における称呼の類似性に加えて、申立人商標が極めて著名であることや、申立人商標の指定商品と登録者ドメイン名のサイトで表示されている商品が同一であることから、取引の実際において、本件ドメイン名を称呼した場合に、取引者・需要者が申立人商標の称呼と相紛れ、商品の出所を誤認混同するおそれがあるとして、類似性を肯定した。

これらの裁定では、申立人商標の著名性や、登録者がドメイン名を登録した目的やそ

の現実の使用態様などの取引の実情を考慮し、現実の取引過程で出所の混同が生じるかどうかにより、類否判断が行なわれている。もっとも、取引の実情は、本来、類似性を広げる方向にも、逆に狭める方向にも作用するはずであるから、取引の実情を考慮して類否判断を行なう場合には、類似性を否定するために取引の実情を考慮するということがあり得るはずである。しかし上記の裁定例は、いずれも類似性を広げる方向で取引の実情を考慮したものであり<sup>77</sup>、裁定例が、例えば、申立人商標の需要者の注意力が極めて高度であるために出所の混同が生じるおそれはないという具合に、類似性を否定する論拠として、取引の実情を考慮することまで想定しているかどうかは定かでない。

### (3) 小括

以上のように、JP-DRPにおける類否の判断手法をめぐっては、未だ統一的な理解が存在していない。これは、これまでのJP-DRPにおける紛争例の多くが、申立人商標とドメイン名がほぼ同一であるようなイージーケースであったため、類似性要件について慎重な検討をする必要がなかったということに起因していると思われる。一方、多種多様なケースを扱っているWIPOのUDRPの裁定では、類否の判断手法に関して踏み込んだ検討を行なう裁定例が多く存在している。そこで、以下では、UDRPの裁定例における議論を簡単に紹介しながら、ドメイン名紛争における類否判断のあり方について、検討していくこととしたい。

## 3 UDRP4.a.(i)をめぐる議論の状況

### (1) 「主観テスト (subjective test)」と「客観テスト (objective test)」

UDRP4.a.(i)も、JP-DRPと同様に、「登録ドメイン名が申立人商標と同一又は混同を引き起こすほどに類似するものであること (identical or confusingly similar)」を要件として規定している。そして、UDRPの下でも、表示それ自体を客観的に比較して類否判断を行うという立場と、現実の取引状況を想定して出所の混同の有無により類否判断を行うという立場とが対立している。一般に、前者の立場は「客観テスト (objective test)」と呼ばれ、後者の立場は「主観テスト (subjective test)」と呼ばれている。前者は、類否判断において表示それ自体の客観的な特徴のみを考慮するのに対して、後者は、類否判断の最終的な基準を需要者の主観的な認識に求めていることから、そのように名づけられたと思われる<sup>78</sup>。以下、それぞれの代表的な裁定例を見ておこう。

「主観テスト」の基準を明確に示した裁定例として、Dell Computer Corporation v. Logo

<sup>77</sup> 例えば、前掲「pro-lex」事件は、裁定例も、称呼の類似性は肯定したものの、外観・觀念の類似性は否定していることから、表示の特徴のみから類似性を認めることは困難であり、取引の実情を加味することで初めて類似性を肯定することができた事案であったといえる。

<sup>78</sup> ただし、各テストを用いる裁定の中でも、その具体的な判断の仕方には相当なバラツキがあり、必ずしも一枚岩ではない。以下では、議論をわかりやすくするため、両テストの最も標準的な立場を前提として、議論を進めることにする。

Excellance( Case No.D2001-0361 )がある。本裁定は、商標法において、類似性( confusingly similarity )が商標の使用により「出所の混同のおそれが生じること( confusion is likely )」と理解されていることを踏まえ、UDRP の下でも出所の混同のおそれ( likelihood of confusion )の有無を類似性の基準とすべきであるとしている。具体的には、「ドメイン名が商標の要部を流用しているために、その商標の付された商品役務の需要者であるインターネットユーザーが、ドメイン名を見た時に、その外観・称呼の類似性のために、本ドメイン名の下で運営されているサイトと申立人とが何らかの関連性を有していると誤信する程度に達している( ...the domain name misappropriates sufficient components from the mark such that an ordinary Internet user who is familiar with the goods or services distributed under the mark would upon seeing the domain name likely think that owing to the visual and/or phonetic similarity between the mark and the domain name that an affiliation exists between the site identified by that domain name and the owner or licenced user of the mark... )」場合に、類似性が肯定されるとしている。

一方、「客観テスト」の基準を明確に示したものとして、Wal-Mart Stores, Inc v. Richard MacLeod d/b/a For Sale Case No.D2000-0662 がある。本裁定は、「申立人商標がドメイン名にほぼそのままの形で含まれていれば、他にどのような文言が含まれていようとも、両者は同一又は類似しているといえる( ...a domain name is “identical or confusingly similar” to a trademark for the purposes of the Policy when the domain name includes the trademark, or a confusingly similar approximation, regardless of the other terms in the domain name... )」とした。すなわち、申立人商標とドメイン名とを対比し、ドメイン名の表示構成上、申立人商標が当該ドメイン名に流用されていることが客観的に明らかであれば、類似性を肯定するというものである。本裁定は、「主観テスト」にいう出所の混同の有無は、UDRP 4.a.の他の要件、すなわち、登録者の正当な利益や不正目的の有無の判断において考慮されるべき事柄であり、UDRP4.a.(i)の類似性判断には影響を与えないとも指摘している。

この「客観テスト」については、以下の点に注意しておく必要がある。一般に、標識法の分野では、表示それ自体の客観的な比較により類否判断を行なうという場合、表示の区別がつかないほどに、すなわち、表示が取り違えられるほどに類似しているかどうかということが問題とされる<sup>79</sup>。しかしUDRPにおける「客観テスト」はそのようなものではない。Wal-Mart 裁定の基準からわかるように、「客観テスト」は、申立人商標とドメイン名の区別がつく場合にも、ドメイン名の表示の構成上、ドメイン名に申立人商標(あるいはそれに近いもの)が流用されていることが客観的に認識できるならば、類似性を肯定するのであり、その意味で、「客観テスト」における表示の類否の判断は、標識法における客観的な類否判断の基準とは異なったものである。後述するように、UDRP の裁定

---

<sup>79</sup> 冒頭で紹介した JP-DRP の解説書は、表示の構成に着目した類否判断を行なうべきことを主張しているが、そこでは、「客観テスト」のようなものではなく、標識法的な「表示それ自体の混同」が念頭に置かれているようである。

は、申立人商標を流用した様々なサイバースクワッティング案件に対処していくために、標識法とは異なる独自の視点から類否の判断基準を導き出したものと考えられる。以下、「客観テスト」がこのような基準であることを前提として叙述を進めることとする。

## (2) 両テストで結論が分かれるハードケースについて

以上のように、UDRP 4.a.(i)の類似性の判断基準については、「主観テスト」と「客観テスト」という二種類のテストが存在する。もっとも、「主観テスト」においても、出所の混同の有無を判断するに際して、表示の構成上の類否は重要な考慮要素となり、表示の構成上、非類似とされれば、出所の混同も生じないことが多いことから、いずれのテストを用いても、同じ結論に到達することが少なくないと思われる<sup>80</sup>。現に、裁定例の中には、「客観テスト」と「主観テスト」を併用して、いずれの立場においても類似性を肯定できると結論付けるものもある。しかし、表示の構成上の類否と出所の混同の有無とは必ずしも一致するものではないから、両者が齟齬するハードケースの取り扱いをめぐっては、いずれの立場によるべきかを態度決定する必要が生じてくる。

まず表示の構成上は類似しているが、出所の混同が生じない場合を取り上げよう(=第一類型)。その典型的なケースとして、“suck case”が存在する。“suck case”とは、申立人商標に、“suck”や“pitch”などの卑語を付加したドメイン名を登録・使用することで、申立人商標の有する良好なイメージを毀損・汚染し、申立人の信用失墜を狙うサイバースクワッティング行為が問題となるケースのことである。“suck case”の場合は、申立人商標に普通名称等の一般用語が付された通常のケースとは異なり(前掲・「IBM-NET.CO.JP」事件参照<sup>81</sup>)、ドメイン名に接した者は、当該ドメイン名に申立人商

<sup>80</sup> 「主観テスト」が出所の混同を基準に類否判断を行うといっても、UDRP4.a.(i)においては出所の混同が独立の要件となっているわけではなく、あくまで表示の類似性を判断する指標として「出所の混同」の有無が論じられるにすぎない点に注意する必要がある。すなわち、「主観テスト」においては、出所の混同を生じるほどに類似しているかどうかが問題なのであり、現実の混同(actual confusion)が生じることは不要である。また、「主観テスト」を用いる裁定例では、出所の混同のおそれとは、一般に“initial interest confusion(最初の関心を引き起こす混同)”の意味で理解されている。“initial interest confusion”とは、ドメイン名に接したばかりの初期段階で需要者に混同が生じるが、その後、登録者が右ドメイン名の下で開設したサイトにおいて申立人とは全く無関係の商品役務を提供している等の事情により、需要者の混同が解消していると考えられる場合であっても、初期段階に認められた混同に需要者の関心を登録者サイトに引き寄せる効果(initial interest)があることに着目して、類似性を肯定するという考え方である(Arthur Guinness Son & Co. Ltd v. Dejan Macesic Case No.D2000-1698 など参照)。“initial interest confusion”の有無は、表示の構成上の類否に大きく影響されるため、“initial interest confusion”を採る裁定では、「客観テスト」の結論により一層近づくことになるとと思われる。

<sup>81</sup> ここで、ドメイン名に申立人商標以外の要素が付加された場合の類否判断について、簡単に紹介しておきたい。以下の事項は、主観・客観テストのいずれを採るかで結論に差が生じることはあまりないと考えられる。

(1) ドメイン名のうち、第一レベルドメインにおける“com.”“net.”“org.”表示は、ドメイン名の登録の際に必然的に選択されるべき要素であるから、第一レベルドメインの存在は類

標が流用されているという事実は認識できるものの、申立人自身ないしは申立人と関連を有する者がそのドメイン名を取得・使用しているものと誤認混同することは通常考えられない。したがって、“suck case”については、「客観テスト」を採れば類似性は肯定されるが、「主観テスト」を採れば原則として類似性が否定されるということになるだろう

82。

---

否判断に影響を及ぼさない (Bradford & Bingley plc supra, Kettal, S.A. v. Tung Li, Case No.D2005-0206, Countrywide Financial Corporation, Inc. and Countrywide Home Loans, Inc. v. Marc Bohleren Case No.D2005-0248 など参照)。

(2) ハイフンやスペース、ドット等の中断表記 (punctuation) は、それ自体としては (on their own) 類似性の判断に影響しない (例えば、CSC Holdings, Inc. v. cablevision-lightpath.com Inc. Case No. D2004-1057 では、cablevision-lightpath.com と CABLEVISION LIGHTPATH に類似性が認められ、Fifth Third Bancorp v. Web Domain Names, Case No. D2005-0185 は、retire53.com と RETIRE.53.COM に類似性が認められている)。

(3) 大文字・小文字の別、単数・複数の別も、類似性の判断に影響を与えない。また、称呼が同一である限り、つづり字にスペリングミス程度の変更が加えられていたとしても、類似性は肯定される (申立人の氏名が Nicole Kidman に対して、ドメイン名が nicholekidman.com の事案において類似性を肯定したものとして (Case No.D2000-1415) 申立人商標 GUINNESS に対して、ドメイン名が guinness.com の事案において類似性を肯定したものとして、Arthur Guinness Son & Co.(Dublin)Limited v.Dejan Macesic Case No.D2000-1698、申立人商標が MACMAAL 及び PCMALL に対して、ドメイン名が macmaal.com 及び pcmaal.com (“maal”はヒンディー語の単語らしい) の事案において類似性を肯定したものとして、PC Mall, Inc. v. MacMall.com, PC Mall.com/Bhaskar Raghavan Case No.D2005-0268 など参照)。

(4) インターネット利用者が申立人商標を称呼に基づいて誤ってスペリングして被告のサイトに到達するおそれがある限り、申立人商標とドメイン名に類似性があると考えられる (Case No.D2000-0848)。

(5) 申立人商標に一般名称 (generic term) や記述的商標 (descriptive term) を付加しただけでは原則として類似性は否定されない (例えば、申立人商標“ATT”に対して、“attinternet”や“attuniversal”のドメイン名について類似性を肯定したケース (AT & T Corp. v. Amjad kausar Case No.D2003-0327) 申立人商標“JAFRA”に対して“jafraproducts”のドメイン名について類似性を肯定したケース (Jafra Cosmetics, S. A. de C. V. and Jafra Cosmetics International, S. A. de C. V. v. ActiveVector Case No.D2005-0250) などがある) 。また、付加した文言が申立人の活動の一部を想起させる文言である場合は、そうした文言を付加したことがかえって類似性を肯定する要素として斟酌されることになる (例えば、不動産融資業を営む申立人の商標“countrywide”に対して“countrywidehomeloan”のドメイン名に関する事例 (Case No.D2005-0248) や、“Chanel”に対して、“chanelstone”“chanelfashion”のドメイン名に関する事例 (Case No.D2000-0413) 、ホテル業を営む申立人の商標“ACCOR”に対して、“accorhotels.com”のドメイン名に関する事例 (ACCOR v. Nick Chambers Case No.D2005-0012、同様の事案として、ACCOR v. VVNW Case No.D2005-0026) 申立人商標“MICROSOFT”に対して、“microsoftcustomerservice.com”のドメイン名に関する事例 (Microsoft Corporation v. Wayne Lybrand Case No.D2005-0020) などを参照) 。

82 “suck case” に対して「主観テスト」により類似性を否定する裁定例には、二つの傾向がある。一つは、“suck”を含むドメイン名は出所の混同のおそれがないとしてアプライオリに類似性を否定するものである (McLane Company, Inc. v. Fred Craig Case No.D2000-1455 (mclanenortheasticks.com), America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and

一方、“suck case”とは逆のパターン、すなわち、表示の構成上類似しているとはいえないが、申立人商標が著名であるとか、登録者が申立人の事業活動と関連するサイトの運営に当該ドメイン名を使用しているなどの事情により、申立人の需要者が当該ドメイン名に接した場合に出所の混同が生じるという場合を取り上げよう（＝第二類型）。こうしたケースとして、Easy Group Ltd v. Rencross Technology Ltd, Case No.D2000-0950がある。この事案では、EasyJet, EasyEverything, Easyrentcar なる商標と easyescape.com, easygateway.com なるドメイン名の類否が問題となった。裁定は、表示それ自体の類似性を否定しつつ、登録者がこうしたドメイン名を申立人の営業と関連するサイトの運営に利用した場合には、出所の混同が生じる可能性があるとしたが、そうした問題は、詐欺的行為（passing off）に関する訴訟において決着すべき問題であって、UDRPに基づく裁定手続で取り扱うべき問題ではないとして、類似性を否定し、申立人の請求を棄却している。この裁定は「客観テスト」の立場に立ったものであるが、かりに「主観テスト」に立った場合には、出所の混同のおそれが存在する以上、類似性が肯定される可能性もあったということができよう。

### （３）UDRP 裁定例の近時の動向～主観テストから客観テストへ～

以上、「主観テスト」「客観テスト」の概要、及び、両テストで結論が分かれる具体的な場面について説明してきた。現在でも、いずれのテストを用いるべきかで、見解が分かれているようである。しかし裁定例の一般的な傾向をみると、UDRPの創設時は「主観

---

AOLLNEWS.COM Case No. D2001-0918 (fucknetscape.com))。もう一つは、“sucks”の語を付加した全てのドメイン名について直ちに類似性が否定されるかどうかについては判断を留保しながら、当該事案の具体的な事情の下では、出所の混同のおそれがないとして類似性を否定するものである（例えば、申立人の需要者が主に英語を母国語とする者であることから、ドメイン名に含まれる“sucks”の意味を理解し、ドメイン名が申立人と無関係であることを認識できるとして類似性を否定したものや(Asda Group Ltd. v. Paul Kilgour, Case No.D2002-0857) 登録者がドメイン名を申立人の事業活動に批判的なサイトの開設に使用していたために登録者サイトにアクセスした者が出所の混同を生じることはないとしたものなどがある（Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi Case No.D.2000-1015 (lockheedsucks.com), Wall-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com et.al, Case No.D2000-1104 (wallmartcanadasucks.com))。後者の立場に立った場合には、具体的な事情如何では、「主観テスト」の下でも類似性が肯定される場合が出てくることになる（例えば、Direct Line Group Ltd et al v. Purge I.T., Purge I.T.Ltd Case No.D.2000-0583, Société Air France v. Virtual Dates, Inc Case No.D2005-0168 は、ネット利用者の中には、“suck”の意味が理解できないために“suck”を含むドメイン名を申立人と関連するものと誤信する者がいることを理由として、類似性を肯定している。また、Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu Case No.D2003-0465 は、申立人の事業内容が英語の指導であり、その需要者は一般に英語に精通していない者であるということをも理由に、出所の混同のおそれを肯定している）。ただし、一般論を言えば、“suck”の接尾語の意味を理解しないネット利用者の数はごくわずかであると思われるから、合理的なネット利用者の認識を基準に出所の混同の有無を認定するならば、類似性は否定することになるのではないと思われる（Asda Group Ltd v. Mr Paul Kilgour Case No.D2002-0857 参照）。

テスト」を用いるものが多かったようであるが、現在では「客観テスト」を用いる裁定例が主流となっている。

UDRP 創設の当初は、UDRP の申立人が標識法上の権利を有する者であることが多いために、UDRP の目的を標識法的な保護を与えることと捉える風潮が強かった。すなわち、UDRP の紛争処理手続は、商標権侵害訴訟の前座的なものとして理解されていたのである。そのため、標識法的な救済を与えるべき事案（3（2）のハードケースの第二類型）については、類似性について踏み込んだ判断が行なわれる一方、標識法的な救済に馴染まない事案（3（2）のハードケースの第一類型）に対しては、慎重な判断が行われる傾向があった。例えば、“suck case” について類似性を否定し、申立人の請求を棄却した Wal-Mart Stores, Inc. v wallmartcanadasucks.com, Case No.D2000-1104, Asda Group Ltd v. Mr Paul Kilgour Case No.D2002-0857 は、UDRP が商標権侵害に対する救済を与えることを目的としたものであり、ドメイン名に関する全ての不正行為に対して救済を与えるものではないということを明確に述べている<sup>83</sup>。

これに対して、近時の裁定例は、UDRP の目的が標識法的な保護を実現することにあるのではなく、悪質なサイバースクワッシングを防止することにあるという点を強く意識するようになってきている。UDRP の目的が悪質なサイバースクワッシングの防止にあるとすれば、出所混同型のサイバースクワッシングのみならず、“suck case” のような信用毀損型のサイバースクワッシングに対しても、申立人の救済を認めるべきであるということになり<sup>84</sup>、その前提として、出所の混同を類否の基準とする標識法とは異なる独自の解釈基準を採る必要が生じてくる。実際、「主観テスト」に対抗する類否判断の基準として、「客観テスト」が登場する契機となったのは、まさに“suck case” に対処するためという明確な意図があったのである<sup>85</sup>。

---

<sup>83</sup> 上記裁定は、“suck case” について申立人の請求を棄却する結論を正当化するために、次のようなことも述べている。すなわち、“suck” なるドメイン名が登録される場合の全てが申立人の信用を毀損させる不正な目的で行われるものではなく、例えば申立人の事業活動に対し批判的な意見等を述べるサイトの運営を行うためにドメイン名が登録されることも考えられることから、“suck case” であっても、登録者の正当な表現の自由の行使と認められる場合には、商標権者の利益が制約されてもやむを得ないとするのである。

<sup>84</sup> 実際、UDRP4.b.では、出所混同行為以外にも、転売目的によるドメイン名の取得や、申立人によるドメイン名取得妨害行為、営業妨害目的でのドメイン名の取得がサイバースクワッシング行為として列挙されている。

<sup>85</sup> 先に「客観テスト」の代表例として示した Wal-Mart Stores, Inc.事件は、著名な申立人 Wal-Mart が wal-martsucks.com なるドメイン名の移転登録請求を行ったという事案であった。裁定は、申立人商標とドメイン名との間に出所の混同が生じるという申立人の主張を退けながらも、UDRP の類似性判断において出所の混同は不要であり、表示自体が構成上類似していれば足りるという「客観テスト」の考え方を初めて明確に示したのである。同時に、本裁定は、「主観テスト」が危惧する 正当な表現の自由の行使としての“suck” を含むドメイン名の登録・使用について、そうした場合には、UDRP4.a.(ii)の「登録者の正当な利益」が肯定されるか、あるいはUDRP 4.a.(iii)の登録者の不正な目的が否定され、結局、登録者は救済されるから、そうしたケースを含めて“suck case” につき一般に類似性を肯

他方で、近時の裁定例では、UDRP と標識法の手続構造の違いから、UDRP の手続において標識法的な保護を全面的に実現しようとすることは妥当でないという認識も生まれている。確かに、「主観テスト」が意図するように、表示の構成が類似していなくても、出所の混同が生じるおそれがあり、実際にそのような事態を意図してドメイン名の登録・使用がなされることはある。こうしたケースは、いずれ標識法において“黒”と判断されるものであり、放置しておくことは決して望ましいことではない。しかし、UDRP の紛争処理手続は、およそ標識法上“黒”と判断されるありとあらゆるケースを排除できるようなシステムとはなっていない。UDRP の手続は、原則として一回限りの書面審査により判断が下されることとなっているため、一般の訴訟と同じように、複雑な調査・考察を要するハードケースを適切に判断することは困難である。むしろ UDRP は、ハードケースは訴訟手続に委ねつつ、とりあえず明白なサイバースクワッティングに対して迅速な救済を与えることを目的としているのであり（＝ミニマル・アプローチの視点）そのような観点からは、表示が構成上類似している場合のように、定型的にサイバースクワッティングと判断し得る行為に迅速に対処していくと共に、事案の慎重な検討の末に初めてサイバースクワッティング行為であることが判明するようなハードケースについては、標識法に基づく訴訟手続に判断を委ねることが望ましいと解されるのである<sup>86</sup>。

以上の観点から、現在の UDRP においては、表示の構成上の類否により類似性を判断する「客観テスト」の立場が主流をなすに至っている。

#### 4、UDRP の動向を踏まえた若干の検討

JP-DRP の裁定手続では、申立人の多くが著名商標の保有者であるなど、当然に、標識法上の保護を受ける主体であることもあって、商標権侵害訴訟の判断と同じような感覚で類否判断が行なわれることが少なくないようである。例えば、冒頭で紹介した出所の混同の有無を基準として類否判断を行なう裁定例はその典型例ということができよう。

しかしドメイン名紛争においては、UDRP の裁定例における“suck case”のように、標識法的な発想では悪質なサイバースクワッティングを防止するというJP-DRPの目的が十分に達成できないおそれがある一方、標識法に関する訴訟で最終的に黒と判断される案件でも、JP-DRP の簡易な手続きでは十分な判断がなしえないものが存在することも事実である。

---

定しても不都合はないとしている。むしろ「主観テスト」のように、“suck case”が正当な言論活動の場合を含むという理由でアプライオリに類似性を否定することは、正当な言論活動とは評価できない悪質な信用毀損型のサイバースクワッティングを放置することになり、UDRP の目的に反する結果となるということであろう。

<sup>86</sup> 「客観テスト」の意義について詳しく論じる裁定例として、Bradford & Bingley plc v. Registrant info@fashionID.com 987654321, Case No.D2002-0499, Bayerische Motoren Werke AG v. Joshuathan Investments Inc., Case No.D2002-0787, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Case No.D2000-1064, Columbia Insurance Company v. Pampered Gourmet Case No.D.2004-0649, PC Mall, Inc v. MacMaal.com PCMaal.com/Bhaskar Raghavan Case No.D2005-0268などを参照。

こうした点を踏まえて、UDRP の裁定例では、類否の判断基準が、標識法的な判断を行う「主観テスト」から UDRP 独自の判断を行う「客観テスト」へと移行していったのである。こうした UDRP の裁定例の動向は、JP-DRP の類否判断のあり方を考える上でも、重要な示唆をもたらしてくれるといえよう。

これまで、JP-DRP の手続では、UDRP の裁定例のようなハードケースがほとんどなかったため、類否判断について詳細な議論がなされることはなく、判断のウェイトは登録者の正当な利益や不正目的の有無に専ら置かれる状況にあった。しかし、UDRP における主観・客観テストの対立をみればわかるように、JP-DRP の類否判断のあり方は、JP-DRP の目的をどのように捉えるかという根本問題に直結するものであるから、JP-DRP の類否判断についての態度決定をおざなりにすることはできない。また、JP-DRP においても、今後は“suck case”のようなハードケースが登場することは十分考えられる。そうした事案に適切に対処していくためにも、JP-DRP の目的・理念を今一度捉え直し、JP-DRP における類否判断のあり方を具体的に検討していくことが、今後の裁定に課せられた課題であるということができよう。

#### 4条 a. (ii)

早川 吉尚

UDRP と JP-DRP の勝敗率の差異をもたらしている要因としてさらに考えられるものとして、実は、JP-DRP の紛争処理方針の移転・取消要件につき、起草過程で、意図しないままに UDRP との差異を生じせしめてしまったという点があるように思われる。すなわち、第二要件における「正当な利益」の有無と第三要件における「不正の目的」の有無は本来別々の要件であり、第一要件をも含めた三つの要件の全てを充足しなければ登録者はドメイン名を失うことがないはずである。にもかかわらず、JP-DRP の下ではこの二つの要件が実際には同じ要件として機能してしまうために、二つの要件さえ充足すればドメイン名を失ってしまうように思われるのである。

まず、JP-DRP の下で、どのような場合に第二要件が充足されるとされているのか、これに関する処理方針 4条 a(i)をみてみよう。

- (i) 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、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、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
- (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
- (iii) 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

注目すべきは (i) である。ここでは、登録者が、「何ら不正の目的を有することなく」、「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」には当該登録者は「正当な利益」がないとされている。問題は、ここにおいて「不正な目的」があれば「正当な利益」がないとされている点である。「不正な目的」の有無は、それ自体、第三要件として、第二要件とは個別に審査されるべきものとして設定されている要件である。そうであるにもかかわらず、JP-DRP の下では、第三要件を充足すれば、第二要件もないことになる。すなわち、第三要件の審査の意味は、ほとんどないということになってしまうのである。そして、実際、JP-DRP の下での多くの裁定例では、第二要件と第三要件を一緒に検討するような形で審査がなされてきた。

ところが、この点につき UDRP は必ずしもそうはなっていない。すなわち、UDRP の第 4 条の c 項は以下のように定めている。

- (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or
- (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or
- (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.

注目すべきは (i) である。ここでは、精読すると、JP-DRP における「何ら不正の目的を有することなく」に相当する“a bona fide”が、“offering of goods or services”を直接に修飾していることがわかる。つまり、「不正の目的を有することなく」は、UDRP では、「商品またはサービスの提供を行うために」を修飾するものとして機能しているのであり、決して、「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」を修飾しているわけではないのである。そのような UDRP の下では、“in bad faith”がドメイン名につき認められるかを審査する第三要件と、“a bona fide”な「商品またはサービスの提供」の有無を審査する第二要件は、異なる性質のものとして住み分けられているのである。

それでは、このような差異が両者に発生したのは何故なのであろうか。この点についても JP-DRP の起草過程をたんねんに追うと、興味深い事実がわかってくる。すなわち、同方針は、JPNIC の下で、「1999 年 12 月に『ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース(DRP-TF)』を結成し、ICANN UDRP をモデルとして」起草作業が行われたものである。そしてその後、「DRP-TF で行われた議論は第一次答申案としてまとめられ、JPNIC 運営委員会に提出されるとともに、一般に公開され、パブリックコメントの募集」がなされた。そして、「一般からの意見等を受けて、DRP-TF では更に議論を行い、その結果は最終答申案としてまとめられ、JPNIC 運営委員会に提出」された後、「理事会の承認を経て」公開・実施に至ったものである<sup>87</sup>。そして、起草過程の資料を紐解いていくと、JP ドメイン名紛争処理方針を作成するための第 1 草案の段階では、「善意」という言葉が用いられており、しかもそれは、「商品または役務の提供を行うために」を修飾しており、UDRP からの乖離はないことがわかる。

<sup>87</sup> JPNIC のウェブサイト <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html#keii> における、「JP-DRP とは」なる文書の「JP-DRP 制定の経緯」なる欄を参照。

「第1草案」

- (i) 本方針に基づく紛争処理手続が開始される以前において、登録者が当該紛争について何らかの通知を第三者たる申立人から受ける前に、善意で商品または役務の提供を行うために、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、あるいは明らかにその使用の準備をしていたとき; または

ところが、これを改訂する形で次に作成された「第1.1草案」においては、「何ら不正な目的を有することなく」という文言に代わっており、しかも、それが表現として長すぎたためか、「商品または役務の提供を行うために」という部分との間に「、」という読点が入れられてしまっているのである。つまり、「何ら不正な目的を有することなく」が、「商品または役務の提供を行うために」という部分を修飾するのではなく、「当該ドメイン名またはこれに対応する氏名、商号、商標、標章、その他登録者の商品、役務又は営業たることを示す表示を登録又は使用していたとき、あるいは明らかにその使用の準備をしていたとき」を修飾しているように見える形で、DRP-TFの第2回会合に草案が提出されたのである。

「第1.1草案」

- (iii) 本方針に基づく紛争処理手続が開始される以前であって、かつまた登録者が当該紛争について何らかの通知を第三者たる申立人から受ける前に、何ら不正な目的を有することなく、商品または役務の提供を行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する氏名、商号、商標、標章、その他登録者の商品、役務又は営業たることを示す表示を登録又は使用していたとき、あるいは明らかにその使用の準備をしていたとき; または

そして、この「、」という読点は、第2回会合の後に作成された「第2草案」「第2.1草案」、さらには、「第3草案」においても維持され、その結果、JP-DRPにおいては、第二要件と第三要件が同じものとして働いてしまうという現在の問題にまでつながったといえるであろう。

このように第二要件と第三要件を同じものとして機能させるか、それとも異なるものとして機能させるかという差異は、例えば、以下のような事例において異なる結論を導く違いであるように思われる。すなわち、例えば、大河の河口の三角州地帯（デルタ）においてクルーズ観光のサービスを営んでいたある中小企業の経営者が、“Delta-Cruise”なるドメイン名を登録・使用していた。しかし、その者は同時に、将来的に“Delta”なる著名な航空会社が、そのサービスの拡大傾向にともない、当該ドメイン名を高額で買い取らざるを得ない可能性も予想していた。そのような場合、第三要件の「不正の目的」が認定される点では相違はないとしても、それと連動して、第二要件の「正当な利益」までもが失われるかについては、JP-DRPの下ではこれが失われ、他方、UDRPの方では、“a bona fide”にサービスの提供を他方で行っている以上、失われないということになるのではなかろうか

<sup>88</sup>。そして、そのような観点からは、外国で適法に商標が付された品物を並行輸入した業者が当該商標における名称をドメイン名として用いることができるかについて、不正競争の防止という観点から否定的な判断を下した JP2001-0007 事件や、ある著名商標と同じ名称の商号登記を有している業者が当該名称をドメイン名として用いることができるかについて、同様の観点から否定的な判断を下した JP2002-0005 事件などが、本当に「正当な利益」がないケースであったのか、疑問が生じてくる。

このようにみえてくると、JP-DRP においては、申立人側が「不正の目的」を立証したとしても、登録者側が「善意による商品またはサービスの提供を行うために...そのドメイン名...を使用」があったことを立証して、ドメイン名を維持するという機会が奪われてしまっていると言わざるを得ない。すなわち、知的財産の専門家による JP-DRP の起草の過程、及び、手続の運用の過程で、知的財産の侵害を主張する申立人側をより有利にする政策が、意図せざる形で導入されてしまったと評価せざるを得ないのではなかろうか。そしてそれが、UDRP と JP-DRP の勝敗率の差異をもたらす一つの要因として機能しているように思えてくるのである。

---

<sup>88</sup> 松尾和子 = 佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（2001年 弘文堂）67頁（松尾和子担当部分）における、JP ドメイン名紛争処理方針の起草者による解説では、「申立人の商標等を知らないで...使用等」している必要があるとされている。すなわち、JP-DRP の起草者の解釈によれば、この事例では「正当な利益」が失われると判断されるように思われる。

#### 4条 a. (iii)

早川 吉尚

「UDRP に準じて」作成されたといえども、実は JP-DRP には明確に一点、UDRP とは明らかに移転・取消要件に差異が導入された部分がある。まず、JP-DRP の 4 条の a に定める移転・取消要件をみてみよう。

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。

- (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

この JP ドメイン名紛争処理手続において、申立人はこれら三項目のすべてを申立書において主張しなければならない。

これに対し、UDRP の 4 条の a は以下のように定めている。

You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

注目すべきは、ほとんど同様のように見える両者の移転・取消要件のうち、「不正の目的」に関する第三要件について、JP-DRP 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」と定められているのに対し、UDRP では、“your domain name has

been registered and is being used in bad faith” と定められている点、すなわち、前者が or で結ばれているのに対し、後者は and で結ばれているという点である。この違いにより、UDRP では移転・取消の要件の充足が認められず、その結果、申立人が敗れざるを得ないような事例、すなわち、登録の時点においては「不正の目的」はなかったが、後に「不正の目的」を有するに至ったような事例も、JP-DRP では、移転・取消の要件の充足が認められてしまい、その他の要件が充足すれば申立人が勝つことになってしまうのである。

例えば、“GOO.CO.JP” につき争われた JP2000-0002 の事件において、パネルは、この第三要件の充足を認め、最終的に申立人を勝たせ、当該ドメイン名の移転を認めている<sup>89</sup>。しかし、同事件において、当該ドメイン名の登録が行われた後に、申立人は“GOO” の名称を用いたインターネット上でのサービスを始めているのである。つまり、登録の時点においては「不正の目的」を有する余地がなかった事案であり、もしも JP-DRP の紛争処理方針において（UDRP のように）「登録」と「使用」が and で結ばれておれば、この第三要件の充足の余地もなかった。しかし、これが or で結ばれていたがために、そのような事案の下でも同要件が充足されたのであった。すなわち、同事件の存在は、UDRP に準じて JP-DRP の紛争処理方針を作成する際に、and から or に文言を変更したことにより、移転・取消の対象範囲が拡張されることの一つの証左であるといえよう。

しかし、UDRP に準じての作成であったにもかかわらず、何故、このような and から or への文言の変更があったのであろうか。まず、この変更が意識的なものであったことについては、JPNIC が、「UDRP との主な違い」として、「(2)悪意/不正の目的の判断」という題目の下、「UDRP では、申立の条件として、ドメイン名の登録時点『および』使用時点の両方において不正の目的があると認められることが必要です。これに対して JP-DRP では、ドメイン名の登録時点『または』使用時点のいずれかに不正の目的があれば、申立の条件として認められる形になっています」と説明していることによっても確認できる<sup>90</sup>。

それでは、何故、このような政策転換がなされたのであろうか。その経緯を調べてみると、実は、そのような政策転換をしたことが、起草の過程では必ずしも明確に認識されてはいなかったことに気づかされる。すなわち、前述のように、同方針は、JPNIC の下で、「1999 年 12 月に「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース(DRP-TF)」を結成し、ICANN UDRP をモデルとして」起草作業が行われたものである。そしてその後、「DRP-TF で行われた議論は第一次答申案としてまとめられ、JPNIC 運営委員会に提出されるとともに、一般に公開され、パブリックコメントの募集」がなされた。そして、「一般からの意見等を受けて、DRP-TF では更に議論を行い、その結果は最終答申案としてまとめられ、JPNIC 運営委員会に提出」された後、「理事会の承認を経て」公開・実施に至ったものである<sup>91</sup>。そ

<sup>89</sup> 同事件の概要に関しては、本報告書の 87 頁を参照。

<sup>90</sup> JPNIC のウェブサイト <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html#keii> における、「JP-DRP とは」なる文書の「UDRP との主な違い」なる欄を参照。

<sup>91</sup> JPNIC のウェブサイト <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html#keii> における、「JP-DRP

の起草過程をたんねんに追ってみると、まず、草案審議が実質的に始まった DRP-TF 第 2 回会合の前に初めて作成された「第 1 草案」の第三要件は以下のようなものであり、そこには「かつ」、すなわち、and という文言が明確に記載されている。

「第 1 草案」

- (iii) 登録者のドメイン名が、上記 (i) 又は (ii) の事実について悪意で、当該ドメイン名を登録かつ使用していること。

ところが、これを改訂する形で次に作成された「第 1.1 草案」においては、and なのか or なのかが明確ではない表現となっている。つまり、どの時点で“in bad faith”である必要があるのかが明確でない形で、DRP-TF の第 2 回会合に草案が提出されたのである。

「第 1.1 草案」

- (iii) 登録者のドメイン名が、上記 (i) 又は (ii) の事実について、不正な目的を有すること。

そして、この第 2 回会合の後に作成された「第 2 草案」「第 2.1 草案」になると、そうした傾向はさらに進み、使用時の“in bad faith”のみを問題とし、登録時の“in bad faith”は問題にしないととれる表現になる。すなわち、少なくとも登録時と使用時の双方の時に“in bad faith”である必要があるという UDRP の方針からの離脱がなされた形で、第 3 回会合に草案が提出されているのである。

「第 2 草案」

- (iii) 登録者のドメイン名が、上記 (i) 又は (ii) の事実について、悪意又は不正な目的で使用されていること。

「第 2.1 草案」

- (iii) 登録者のドメイン名が、上記 (i) 又は (ii) の事実について、悪意[又は不正な目的]で使用されていること。

そしてさらに、第 4 回会合の後に作成された「第 3 草案」になると、その傾向がさらに進み、登録時か使用時、どちらかの時点で“in bad faith”であれば足りるという、or を採用する現在の規定に至るのである。

---

とは」なる文書の「JP-DRP 制定の経緯」なる欄を参照。

「第 3.0 草案」

(iii) 登録者のドメイン名が、不正な目的で登録または使用されていること。

このようにみてくると and から or への表現の変更は意識的なものであったのかもしれないが、それが大きな政策転換であることについては、起草者は明確には認識していなかったように思われる。実際、起草者による解説においても、「UDRP を通して検討しても、常に、登録と使用の両方が要求されているとみることはできない」と述べられており<sup>92</sup>、当時において UDRP とは異なる政策が採用されたとは考えられていなかったことがうかがわれる。

しかし現実には、この変更は、(前掲 JP2000-0002 のような事件において移転・取消が認められるか否かを決定的に左右する) 重要事項に関する UDRP とは大きく異なる方向への政策転換であり、知的財産の侵害を主張する申立人側をより有利にする政策への転換である。にもかかわらず、知的財産の専門家による起草過程において、それが政策転換という強い認識がないままになされてしまったことが、結果的に、UDRP と JP-DRP の勝敗率の差異をもたらす一つの要因となったと考えられるのである。

<sup>92</sup> 松尾 = 佐藤編著『ドメインネーム紛争』(2001年 弘文堂) 68頁(松尾和子執筆部分)。



## 第 4 章 手續的事項

## 第4章 手続的事項

### 「JP-DRP と擬制自白」

山内 貴博

#### 1 問題の所在

JP-DRP の手続において、登録者が答弁書を提出しないことがある。そのような場合に、裁定パネルとしてはどのように処理をすればよいのかというのが、ここでの問題である。

我が国の民事訴訟手続においては、被告が口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、原告の主張した事実を明らかに争わなかった場合、原則として原告の主張事実について自白したものとみなされる（民事訴訟法（以下「民訴法」）159条3項）。いわゆる擬制自白である。もっとも、被告が予め提出した答弁書・準備書面に原告の主張事実を争う旨の記載があり、この書面が第1回口頭弁論期日で陳述されたとみなされる場合（同法158条）には擬制自白の適用はないが、かかる書面すら提出されなかったときには、擬制自白となる。そして、裁判所は、原告の主張事実を法を適用し、原告の請求が認められると判断すれば、原告勝訴の判決（いわゆる「欠席判決」）を下すことになる。

仮に、JP-DRP の手続においても同様の処理をするものとするれば、登録者が答弁書を提出しなかった以上、裁定パネルは、登録者が申立人の主張事実について自白したものとみなした上で、申立人の主張事実が存在するものとして、申立が認められるか否かを判断すればよいことになるが、果たしてそのような処理でよいのか。以下においては、JP-DRP 及び UDRP の諸規則や過去の裁定例を概観した上で、学説等も参照しつつ検討したい。

#### 2 JP-DRP における処理

##### (1) 諸規則

JP ドメイン名紛争処理方針（以下「処理方針」）4条cは、「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」と題し、「申立書を受領した登録者は、手続規則第5条を参照し、答弁書を紛争処理機関に対して提出しなければならない。（以下略）」と定めている。これを受けて、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則（以下「手続規則」）5条(a)は、「登録者は、手続開始日から20日（営業日）以内に、答弁書を紛争処理機関に提出しなければならない。」と定め、同条(f)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。」と定めている。さらに、手続規則14条（「義務の不履行」）は、「(a) 例外的な事情がある場合を除き、いずれかの当事者が本規則またはパネルが定めた期限を遵守しない場合が生じたとしても、パネルはその申立について裁定を下さなければならない。」と定め、「(b) 例外的な事情がある場合を除き、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。」と定めている。以上、登録者が答弁書を提出しなかった場合に特に関係しそうな条文を引用した。

## (2) 学説

後掲(1)松尾他『ドメインネーム紛争』87頁は、「相手方たる登録者が全く答弁しない場合に、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されている(手続規則5条(f)項)ので、一見すると欠席判決方式を採用することも許されないではないように思われる。」としつつも、「他方でパネルリストの義務として、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努力すること(同10条(b)項)、および、いずれかの当事者がパネルの要請を履行しないとしても、適切と思われる判断を下さなければならない(同14条(b)項)と規定されている。」ことを指摘し、「これらの規定を総合的に判断するならば、パネルは、登録者が答弁書を提出しないという事実のみを理由として申立人の申立を認容することが許されないことはもとより、申立書記載の事実主張及び要件充足判断について登録者が全部自認したものと扱うこと(擬制自白方式)も許されず、申立人の主張する事実と処理方針及び手続規則の定める要件が充足しているかどうかの判断を、申立人の提出した証拠と両当事者の陳述内容とに基づいて認定しなければならないものと解される。」と結論付けている。

なお、同書88頁は、「規則の改正も視野に入れた検討」として、少なくとも登録者に申立書が現実を送付された事例において擬制自白を認めることも考慮に値するとしている。しかしながら、同書も、民事訴訟法上の擬制自白が公示送達の場合に適用されない(民訴法159条3項)ことに言及しつつ、申立書が登録者に不達となった場合には、むしろ申立人の主張する事実を証拠に基づいて厳密に認定すべきであるとしている。

## (3) 裁定例

次に、登録者が反応しなかった過去の裁定例において、どのような処理がなされているかを検討したい。

### a. クリスチャン ディオール クチュール 対 有限会社カットサロンディオール (JP2002-0005) [dior.co.jp]

申立人は、フランスの著名なファッションデザイナーである「Christian Dior」を創始者とするフランス国法人である。登録者は、美容室を営むことを業として1980年4月に設立された千葉県香取郡に本店を置く有限会社であり、1999年11月25日に本件ドメイン名を登録し、申立時点において、インターネットのホームページ上で、登録者の美容室チェーンの宣伝広告を行っていた。登録者は答弁書を提出しなかった。

裁定パネルは、ドメイン名「dior.co.jp」の登録を申立人に移転することを命じた。第一

要件及び第二要件については比較的あっさり認定しており、疑問がないわけではないがここでは立ち入らない。問題は第三要件についてである。裁定パネルは、「登録者は、答弁書を提出していないので、登録者の目的を直接知ることはできない」と述べながら、「上記...に記載された客観的な状況を見るなら、申立人が主張するように、本件ドメイン名は申立人と誤認混同させてユーザーを誘引する目的、すなわち不正な目的をもってドメイン名の登録を得たものとみるほかない。」と認定している。

仮に、「裁定」手続である本件においても「擬制自白」を適用した処理をするものとするれば、登録者が答弁書を提出しなかった以上、裁定パネルは、登録者が申立人の主張事実について自白したものとみなした上で、申立人の主張事実に基づき、簡単にドメイン名登録の移転を認めてよかつたはずである。しかし、本件を担当した裁定パネルはそのような思考経路を経ず、ドメイン名登録の移転が認められるための三要件をそれぞれ順に検討している。三要件を認定する過程では、登録者が答弁書を提出していないという事実は用いられていない。

#### b . アイコム株式会社 対 株式会社アイコム (JP2001-0003) [icom.ne.jp]

申立人は、アマチュア無線機器等の製造・販売等を主たる目的とした会社であり、現在、申立人の商号並びに社名商標でもある「I C O M」「アイコム」との表示は、申立人の営業及び商品を示す表示として、無線機器業界のみならず、全国的な周知・著名性を獲得するに至っている。登録者は、清算中の会社である。登録者は答弁書を提出せず、また、パネルから紛争処理機関を通じて、代表清算人弁護士に意見照会書を送付し、これを受領したにもかかわらず、代表清算人も登録者も意見書その他一切の通知連絡をしなかった。なお、本件申立の前に申立人代理人弁護士が登録者に警告書を送ったところ、登録者の代理人弁護士(代表清算人)から、登録者は既に解散した旨の回答が返ってきた。そこで申立人代理人弁護士は登録者の代理人弁護士に対し、本件ドメイン名についても廃止手続を行うよう申し入れを行ったが、解散から半年以上経っても未だ廃止手続が行われなかったという経緯があったようである(申立人の主張による)。

まず、裁定パネルは、「a 答弁書不提出の効果」という項を設け、本報告のテーマについて詳細に論じている。すなわち、本件において登録者が無反応であったことから、「従って本件において争点は形成されていない。」と述べた後で、「もっともこのような場合に手続規則によれば、パネルは、申立書に基づいて裁定を下すものとする」とされている(5条(f))一方、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努力すること(10条(b))、いずれかの当事者がパネルの要請を履行しないとしても、適切と思われる判断を下さなければならないこと(14条(b))と規定されている。」というように、手続規則の条文を引用した上で、「これらの規定を総合的に判断するならば、パネルは、登録者が答弁書を提出しないという事実のみを理由とし

て申立人の申立てを認容することが許されないことはもとより、申立書記載の事実主張および要件充足判断について登録者が全部自認したものと扱うこと（擬制自白方式）も許されず、申立人の主張する事実と処理方針および手続規則の定める要件が充足しているかどうかの判断を、申立人の提出した証拠と両当事者の陳述内容とに基づいて認定しなければならないものと解される。」と結論付けている。ちなみにこの部分は、先に触れた後掲(1)松尾他『ドメインネーム紛争』87頁の言い回しとほぼ同一であるが、同書の出版は本裁定例が出された日よりも後であり、どちらがオリジナルであるかはわからない。

その上で、登録者の答弁書不提出という事実を、第二要件についての判断と第三要件についての判断において、それぞれ用いている。

すなわち、第二要件については、登録者の正当な利益の欠如を認定した上で、「なお」書として、「清算中の会社が本件ドメイン名を他に譲渡することにより、残余財産の分配原資に当てることも考えられる。しかし当パネルより紛争処理機関を通じて代表清算人に対してした意見照会書においてその旨の照会を行った...にもかかわらず、回答はなされなかったため、そうした予定はないものと解することができる。」というように、第二要件に係るひとつの可能性を否定する文脈で用いている。

第三要件については、「申し入れに対して廃止手続を行わないことのみをもって直ちに妨害する目的ありと積極的に認定することは、困難である。」として、申立人の主張を一旦排斥した上で、いくつかの事実から、「登録者は、申立人の前記申し入れがあったにもかかわらず6ヶ月以上もドメイン名登録の廃止手続をとらないでいることが申立人の同一ドメイン名登録を妨害することとなる事実を認識し、少なくとも消極的には妨害の結果を認容しつつ敢えて放置していたものと認めることができる。」と結論付けた上で、「なお」書として、「ドメイン名の廃止を求める申立人の意思は、遅くとも本件申立書の登録者による受領の時点では伝達されたものというべき」という認定事実と、「これに対する答弁書不提出の事実およびその後の意見照会書に対する回答不提出の事実」を合わせて、「消極的には妨害の結果を認容しつつ敢えて放置していたもの」という認定を支持する補足的な根拠として用いている。

本件裁定例は、答弁書不提出の効果として擬制自白を認めないことを解釈として明示した上で、要件認定においても、「答弁書不提出」という事実をできるだけ用いないで結論を導き出そうとした努力がうかがわれる。

c . ジェ ア モドゥフィヌ ソシエテ アノニム 対 デジコン有限会社

( JP2001-0009 ) [armani.co.jp]

申立人は、「GIORGIO ARMANI ( ジョルジオアルマーニ )」、「EMPORIO ARMANI ( エンポリオ アルマーニ )」等の商標権者であり、登録者は東京都墨田区所在の有限会社である。登録者は答弁書を提出しなかったが、裁定文によれば、申立書が登録者により受

領された日の4日後に、「センターは、登録者から、アルマーニ社から」Pドメインの取得を依頼された旨、また、昨年5月の更新時にアルマーニ社にドメイン名をどうするかを連絡し「折り返し連絡する」旨の回答があったが、未だに連絡がない旨等の連絡を受けた。」とのことである（連絡の手段が何であったかは裁定文からは読み取れない。）。

まず、本件の裁定パネルも、「a 答弁書不提出の効果」という項を設け、本報告のテーマについて詳細に論じている。その内容は、前項のアイコム事件（JP2001-0003）とほぼ同様である。根拠として、「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。」と規定している手続規則14条(b)を引用している点が共通するし、「パネルは登録者が答弁書を提出しないという事実のみを理由として、申立人の申立を認容すること、及び、申立書記載の事実、判断について登録者が全部自認したものと扱うこと（擬制自白）は許されず、処理方針および手続規則の定める要件が充足されているか否かの判断を申立人の提出した証拠と当事者の陳述（審理の全趣旨）に基づいて認定しなければならないものと言うべきである。」という結論部分もほぼ同一である。敢えて相違点を見出せば、本裁定例は、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努力することを定める手続規則10条(b)を引用していないことが挙げられる。また、その代わりに、「処理方針による紛争処理手続は民事訴訟手続のような公権的な最終的紛争解決手続ではないこと」を挙げ、さらに、「処理方針第4条a.が「このJPドメイン名紛争処理手続において、申立人はこれら三項目（第4条a.に規定する三項目）のすべてを申立書において主張しなければならない。」と規定していること、手続規則が「申立書」には(1)申立の対象となっているドメイン名が、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、(2)登録者が、当該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考えられる理由、(3)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、を明確にした申立の根拠・理由が記載されることが要求されること（3条(b)(ix)）、申立人が依拠している商標登録を含む証拠書類または他のすべての証拠の提出が求められていること（3条(b)(xiv)）」といった数多くの規定を引いていることが、相違点として挙げられる。

続いて三要件の認定部分を検討する。本裁定例は、第二要件より先に第三要件の充足を判断している。第三要件については、同要件の具体的な例を列挙する処理方針4条bを引用した上で、「処理方針においては、申立人の商標その他表示が周知であることは要件とはされていない。したがって、…、申立人の商標その他表示が周知でない場合であっても、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と認めることができる場合を例示したものであると言える。」と述べている。続けて本裁定例は、「上記処理方針が採用された趣旨に照らして、登録者がドメイン名を登録する際に、現に、申立人の商標その他表示が周知である場合には、登録者が当該ドメイン名の登録について

権利または正当な利益を有すること等特段の事情の存在することを明らかにしなければ、当該登録は不正の目的でなされたものというべきである。」と述べている。すなわち、本裁定例は、第三要件の具体的な例を列挙する処理方針 4 条 b を、「申立人の商標その他表示が周知でない場合」に限定解釈し、申立人の表示が周知である場合については、「上記処理方針が採用された趣旨」（その具体的な内容は裁定文からは読み取れない。）を根拠に、第三要件の立証責任を登録者に明示的に転換し、第二要件をその阻却事由のひとつとして位置付けている点が特徴的である。そして、申立人の表示の周知性を認定した上で、「登録者が当該ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有すること等特段の事情」については、「本申立においては、登録者が当該ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有すること等特段の事情の存在することを明らかにしたと認めることはできない」と述べて、ここでは簡単に排斥している。

本裁定例は、続けて、先ほど実質的には簡単に排斥したはずの第二要件の判断に入っている。ここでは、同要件の具体的な例を列挙する処理方針 4 条 c を引用した上で、「処理方針は、第 4 条 a .( )については、登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることを証明することを予定していると言うべきである。」と述べて、第二要件を充足しないことの立証責任を登録者に明示的に転換している。そして、答弁書不提出の事実を指摘し、登録者の「アルマーニ社から」Pドメイン名の取得を依頼されたとの連絡」については、証拠がないとして簡単に排斥した上で、第二要件も充足されるとの結論に至っている。

このように、本裁定例も、答弁書不提出の効果として擬制自白の処理を行うことを否定しながらも、第二要件非充足の立証責任を登録者に転換し、また、第三要件の阻却事由として第二要件を位置付けたために、結局、答弁書不提出という事実から、第二要件と第三要件の充足をほぼ自動的に導いているといえよう。

### 3 UDRP における処理

#### (1) 諸規則

JP-DRP の母法といえる UDRP において、「紛争処理方針」及び「手続規則」に対応する規則は、「Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy」及び「Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy」である。先に引用した JP-DRP の「紛争処理方針」及び「手続規則」の諸規定に対応する UDRP の規定ぶりは、JP-DRP と同一と言ってよい。

#### (2) 裁定例

後掲(1)松尾他『ドメインネーム紛争』87 頁は、「現実にも、多くの答弁書不提出事件がある UDRP で実質審理がなされ、場合によっては請求が退けられているケースも見られる。」とし、WIPO によるいくつかの裁定例を引用している。

筆者が WIPO のウェブサイトにおいて答弁書不提出事件を検索したところ、かなりの

数のケースがヒットした。以下においては、答弁書不提出のケースであって、請求が退けられているもののうち、6件を検討する（WIPOのデータベースで、答弁書不提出かつ請求が退けられているものを検索すると5件がヒットするが、そのうち1件は、裁定パネルの裁量で答弁書が受け付けられているケースなのでここでの検討からは除外する。他方、後掲(1)松尾他『ドメインネーム紛争』87頁注13は、答弁書不提出でかつ請求が退けられているケースとしてWIPO D2001-0006も掲げている。データベースの検索結果にはあられて来ないが、ここでの検討対象に加える。その他に、筆者による検討の過程で見つかった1件を加えた。他にも、答弁書不提出かつ請求が退けられているケースは存在するかもしれない。)

a . EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts Case Number D2000-0096 [eautoparts.com]

D2000-0096 事件は、答弁書の不提出をもって、申立人の主張を全て真実であると扱っている( Given Respondent's failure to file a Response in this case, the Panel accepts as true all the allegations of the Complaint. )。

ここで先例として、Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Case No. D2000-0009 (WIPO Feb. 24, 2000) が引用されている。この先例が申立人の主張を全て真実であると扱っている根拠は、「the Panel "shall draw such inferences" from the Respondent's failure to comply with the rules "as it considers appropriate." 」という趣旨を定める UDRP Rule 14(b)、「when a respondent defaults, the Rules direct the Panel to "proceed to a decision on the complaint." 」という趣旨を定める Rule 14(a)、「the Panel is charged with rendering its decision "on the basis of the statements and documents submitted." 」という趣旨を定める Rule 15(a)である。その上で、請求人の請求を認容している。

D2000-0096 事件は、擬制自白を認めたにもかかわらず、JP-DRP でいえば第二要件に相当する要件（登録者の legitimate interests in respect of the domain name ）を認定することができないとしている。その主な理由としては、「eautoparts.com」というドメインは、自動車部品の販売という登録者のビジネス（この点は、申立人の主張を援用している。）を記述したものであるということを挙げている。

b . VeriSign Inc., v. VeneSign C.A. Case No. D2000-0303 [venesign.com]

D2000-0303 事件も、登録者の答弁書不提出をもって擬制自白を認めているが、第二要件の充足を結論づけることができないという理由付けで申立を認容しなかった。第二要件を否定した主な理由は、問題となったドメイン（venesign.com）が登録者の商号である「Venesign C.A.」と同一であったこと、そして、登録者がベネズエラ（Venezuela）法人であったことである。

以上の 2 件は、擬制自白を認めつつも、第二要件の充足を認定できないという言い回しを採っており、登録者の「rights or legitimate interests」があると積極的に認定しているわけではないという点で共通する。第二要件の立証責任はなお申立人にあるという趣旨がにじみ出ていると評価できるかもしれない。

c . Vertical Computer Systems, Inc. v. Registrant of "pointmail.com"

Case No. D2001-0006 [pointmail.com]

D2001-0006 は、「pointmail.com」というドメイン名を同名の会社を吸収合併することにより取得した「Vertical Computer Systems, Inc.」なる名称の申立人が、手続のミスで当該ドメインを喪失し、その際に、「HKASP」なる香港に住所を持つ「unidentified registrant」に当該ドメインを取得されてしまったため、その移転を求めたものである。登録者は答弁書を提出しなかった。

裁定パネルは、擬制自白が成立する旨の判示は特に行わず、第一要件から第三要件までの認定を行っている。そして、第一要件について、申立人の所在地である米国カリフォルニア法が準拠法となると明示した上で、「descriptive」である「pointmail」という名称に申立人は権利を有しないと結論付けた。第二要件については、登録者が「pointmail.com」なるドメインを売却する旨の記述を同ドメインのサイトに記載していることを理由に充足を認めているが、第三要件については、「bad faith」は認められないと結論付けている。その結果、移転を認めなかった。

問題となったドメイン名は、確かに記述的なものかもしれないが、申立人の社名はたまたま吸収合併によりドメイン名と異なるに至っていただけとも言える。手続的なミス（その具体的な内容は裁定文からは読み取れない。）で更新に失敗した際に第三者が登録に成功したという経緯は、ある意味典型的なサイバースクワッティングの事案である。申立人に酷すぎる裁定であるとの評価も可能かもしれない。

d . Western Research 3000, Inc. v. NEP Products, Inc.

Case No. D2004-0755 [magnarx.com]

D2004-0755 は、登録者が答弁書を提出しなかった場合の処理として 2 つの考え方、つまり、申立人の主張が重要な点で明らかに疑問のあるものでない限り（so long as such allegations, on their face, engender no substantial doubt.）擬制自白を認める見解と、擬制自白を認めた上で、なお申立人に「prima facie case」を「establish」することを要求する見解があることを明示する。その上で、本件のパネルは、明示的に、登録者が申立人の主張を否定しようが否定しまいが、裁定パネルはなお、申立人が立証責任を全うしたかどうかを認定する義務を負っているという立場を取る旨を表明している。その理由としては、

登録者が否定しない場合であっても、申立人が主張する事実が、申立人が提出した証拠や当該ドメインのレジストラから裁定パネルに提供された情報と矛盾する場合に、パネルが申立人の主張を真実と認めるわけにはいかないということを挙げている。

とはいえ、同事件の裁定パネルは、「それでは、Rule 14(b)が働く場面は何処にあるか？」という問題を提起する。Rule 14(b)というのは、「(b) If a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any request from the Panel, the Panel shall draw such inferences therefrom as it considers appropriate.」と定める条文である。本件裁定パネルは、これを、第二要件において働くものであると解釈している。つまり、第二要件 (Policy 4.a.(ii)) は、申立人に「no rights or legitimate interests」という、あることからの不存在 (a negative) の立証を要求しているが、他方、Policy 4.c.は、かかる第二要件の非充足を立証する方法を登録者に対し示している。この規定を本件裁定パネルは、「rights or legitimate interests」の立証責任 (burden of proof) は申立人に課しつつも、証拠提出責任 (burden of production) を登録者に課しているものであると読む。そして、この「証拠提出責任が登録者にある」という点に、本件裁定パネルは、登録者が silent であるケースにおいて、登録者が「rights or legitimate interests」を有していないという結論を、裁定パネルが裁量で、「適切 (appropriate) な結論」として導いてよい基礎があると見るのである。本件裁定パネルは、このように解すれば、登録者が silent な場合でも、申立人があることからの不存在 (a negative) を立証する責任を負わなくて済むという。そして、第二要件以外の要素については、なお立証責任は申立人にあるという。

かかる解釈のもと、本件の裁定パネルは、第二要件について、登録者が答弁書を提出しなかったことをもって、第二要件 (no rights or legitimate interests) の充足を簡単に認定している。もっとも、事案の結論としては、過去において登録者のドメイン名取得を申立人が事実上容認していたこと等を理由に第三要件の充足を否定し、申立を排斥した。

本裁定例は、第二要件について極めて緻密な解釈論を展開しているが、事案としては第三要件の非充足により申立を認めていないから、傍論ということになるかもしれない。

なお、本件裁定例が引用している UDRP Rule の 14 条(b) (If a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any request from the Panel, the Panel shall draw such inferences therefrom as it considers appropriate.) に相当する JP-DRP の手続規則 14 条(b)は、「例外的な事情がある場合を除き、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。」と規定している。UDRP の上記条文を、「such inferences therefrom」という文言のとおり解釈すれば、「例外的な事情がある場合を除き、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かった場合には、パネルは、当該不履行の事実から、自ら適切と思う結論を導かなければならない。」という意味と解される。他方、JP-DRP の上記条文は、「当該

不履行の事実」と全く無関係に判断を下すべし、と読める条文であり、ニュアンスが多少異なる（かかるニュアンスの違いが意図的になされたものかどうかは分からない。）

e . Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan v. Robert McGowan

Case No. D2004-0383 [brookehogan.com]

申立人は、有名なプロレスラーである Hulk Hogan の 16 歳の娘で、申立人の主張によれば、「up-and-coming stage entertainer and recording artist in the field of country and western type music」である。登録者は、申立人が育ったフロリダ州タンパを住所地とする個人で、2002 年 10 月 4 日にここで争われているドメインを取得し、そのドメインを使って、“Blue Sky Nutrition”という名称のビタミン等の通販サイトを運営している。登録者は答弁書を提出しなかった。

本件裁定パネルは、「申立人が、すべての要件についての立証責任 (burden of proof) を負う。」「登録者が答弁書を提出しなかったことは、証拠に基づかない申立人の事実主張を裁定パネルが真実として認めなければならない、ということの意味しない。」と述べて、擬制自白の適用を否定した。そして、第一要件については、登録者が提出した証拠によって、登録者が、現在、「a registered trademark」と「celebrity」を保有していることは証明できるものの、当該ドメイン名を取得した時点にかかる権利を有していたことは認められないと述べて、第一要件の充足を認めなかった。続けて裁定パネルは、過去に擬制自白の適用を認めた事例が複数あることを引用し、第二要件及び第三要件については、それが登録者の「motive, intent, purpose」に関するものであることから、これに擬制自白の適用を認めることは「occasionally necessary (and appropriate)」であるとする。しかし、第一要件については、それがひとえに申立人側の事情であることから、擬制自白の適用は否定すべきであるとしている。

本裁定例は、登録者が当該ドメイン名を取得した時点において第一要件を充足していたかどうかを厳密に認定しようとしたものの、証拠上不明であったことから、申立を認めなかったものである。第一要件（ひいてはすべての要件）の充足を判断する基準時は登録時なのか申立時なのかという論点ともつながる興味深い事例と言えよう。

f . Asset Marketing Systems, LLC v. Silver Lining

Case No. D2005-0560 [globalguestspeaker.com]

D2005-0560 は、「Guest Speaker」なる表示を使って金融業界で教育サービスを提供している申立人が、「globalguestspeaker.com」なるドメインを取得したカナダ法人に対し申し立てたケースである。登録者は答弁書を提出しなかったが、申立人と、登録者とおぼしき「Justin Bardwell」なる人物は電話で会話を交わしたことがあるようである。本件裁定パネルは、第一要件及び第二要件の充足を認定したものの、第三要件については、申立人が主張する、登録者が正しい住所等の情報を登録機関に登録していないという事実だ

けでは不十分であるとして、当該要件の充足を否定し申立を認めなかった。その過程において、登録者が答弁書を提出しなかったことには一言も触れていない。

### ( 3 ) Overview of WIPO Panel Views<sup>93</sup>

WIPO が公開している、WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions には、「4.6 Does the failure of the respondent to respond to the complaint (respondent default) automatically result in the complainant being granted the requested remedy?」という設問が設けられており、以下のように、コンセンサスが得られた見解として、擬制自白は認めないことが示されている。

*Consensus view:* The respondent's default does not automatically result in a decision in favor of the complainant. Subject to the principles described in 2.1 above with regard to the second UDRP element, the complainant must establish each of the three elements required by paragraph 4(a) of the UDRP. While a panel may draw negative inferences from the respondent's default, paragraph 4 of the UDRP requires the complainant to support its assertions with actual evidence in order to succeed in a UDRP proceeding.

#### *Relevant decisions:*

The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang D2002-1064 <vanguard.com>, Transfer

Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuiescu D2003-0465 <berlitzsucks.com>, Transfer

Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan v. Robert McGowan D2004-0383 <brookehogan.com>, Denied

## 4 日本国仲裁法第 33 条（不熱心な当事者がいる場合の取扱い）

我が国の仲裁法 33 条 2 項は、「仲裁廷は、仲裁被申立人が第三十一条第二項の規定に違反した場合であっても、仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。」と定めている。後掲(2)近藤他文献『仲裁法コンメンタール』176 頁は、「民事訴訟においては被告が原告の主張を争うことを明らかにしないときは自白したとみなされる（民事訴訟法第 159 条第 1 項）が、本項では、このような規律は採用せず、仲裁手続を進行させて審理をした上で仲裁判断をすべきこととしたものである。」と解している。

## 5 検討

JP-DRP でも、UDRP でも、擬制自白方式を採用した例は、初期の UDRP のケースを除き見られない。日本の仲裁法ですら、擬制自白方式は採らないことが原則とされている。よって、より簡便な手続を採用している JP-DRP においても、登録者が答弁書を提出しなかつ

---

<sup>93</sup> <http://arbiter.wipo.int/domains/search/overview/index.html?lang=eng>

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。特に、「brookehogan.com」に関する UDRP 裁定例が指摘するように、第一要件については、擬制自白を認める必要性も実質的根拠もない。

もっとも、その場合に、裁定パネルとしては、登録者が答弁書を提出しなかったことをできる限り斟酌しない「icom.ne.jp」事件のようなアプローチと、答弁書の不提出を積極的に利用しようとする「magnarx.com」事件のようなアプローチがありうる。どちらかといえ、前者の方が丁寧な事実認定であり、妥当といえようか。

## 6 参考文献

- (1) 松尾和子他編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001年）
- (2) 近藤昌昭他『仲裁法コンメンタール』（商事法務、2003年）

## 「JP-DRP と証明責任」

金子 宏直

### 1 問題の所在

処理方針 4 条は、a 項でドメイン名紛争処理手続の申立人が申立において主張しなければならない事項として、「(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」と定める。そして、b 項で「不正の目的で登録または使用していることの証明」として a(iii)の事実を認定する事項を列挙している。さらに、c 項では「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」として、登録者が答弁書において反論するための事項を列挙している。

以上のように文言上、処理方針 4 条 a(ii)と c の事項は同一の事実について、申立人と登録者のそれぞれの立場から規定していることになる。そして、手続規則 3 条(b)(xiv)によれば申立人が申立書とともに証拠等を提出することを定め、手続規則 5 条(b)(xiii)によれば登録者が答弁書とともに証拠等を提出することを定める。そこで、登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有しているか否かについて、申立人と登録者のいずれが証明すべきであるか疑問が生じる。処理方針 4 条が紛争処理手続における申立人と登録者の証明責任について定めていると仮定すると、同一の事項について紛争の両当事者が証明責任を負うということになり、通常の証明責任の概念と異なるという問題が発生する。また、申立人と登録者にとっては、自己の主張を根拠付ける証拠をどの程度提出しなければならないか、十分な証拠が提出されない場合にいずれの当事者が不利益を負うかについて予測可能性が害されるという問題も発生する。これらの問題は紛争処理手続の審理の本質に関わる問題ともいえる。以下では、処理方針 4 条と証明責任の関係について、仲裁手続等との比較、強制執行手続における第三者異議の訴えとの比較を通じて検討を行う。

### 2 証明責任および主張責任

(1) 処理方針 4 条を検討する上で、民事訴訟における証明責任および主張責任について確認しておく必要がある。証明責任(挙証責任)とは、訴訟上裁判所がある事実の存否何れにも確定できない結果、判決において自分に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないこととなる当事者の一方の危険又は不利益である。特定の請求について判決する関係上、ある事実については必ず当事者の一方が負担するのであって、双方に反対の挙証責任があることはない。挙証責任は自由心証主義とは不可分のものではなく、むしろ自由心証、法定証拠のいずれによるものであれ、裁判官の事実認定が結論を得ない

ことを前提としてはじめて問題となる<sup>94</sup>。また、職権探知主義が適用になる場合でも（例えば訴訟要件等）、常に事実が確定できるとは限らないから、証明責任を観念する必要がある<sup>95</sup>。証明責任の分配は、実体法の解釈に基づいて法律効果を主張する側がその主要事実についての証明責任を負う。

主張責任とは、法律効果の要件をなす主要事実が、当事者の何れの弁論にも現れない結果不利な判断を下される側の当事者の危険又は不利益をいう。弁論主義の下では、主要事実でも当事者の弁論に現れない事実は証明の対象にもならないし、又、たまたま証拠資料から心証を得ても判断の基礎として採用できないため、証明責任に先立って主張責任が問題となる。職権探知主義の下では証明責任以外に主張責任の概念は不必要であるとされる<sup>96</sup>。

(2) JP-DRP 裁定手続における取扱いについて、JP2000-0002 から JP2004-0002 の 25 件の裁定結果の記述をみると、処理方針 4 条の主張ないし証明責任については必ずしも一貫していない。(後掲、付表[裁定における処理方針 4 条の主張・立証責任に関する記述]、参照)

処理方針 4 条 a について、申立人に主張責任があると記述する裁定は 5 件、申立人の証明責任があると記述する裁定は 16 件、記述がないものが 4 件である。4 条 c について、登録者に証明責任があると記述する裁定は 2 件、登録者が主張立証していないことを記述する裁定は 3 件、登録者が主張しているが立証していないことを記述する裁定は 3 件、その他に登録者がもっとも証明が容易な事項であると記述するものや両当事者の主張立証に基づいて判断すると記述するものがある。そして、裁定の記述から、登録者のドメイン名についての正当な利益の有無について申立人と登録者の両当事者が主張立証をすることになるものは 5 件みられる<sup>97</sup>。

(3) ドメインネーム紛争処理手続の解説書によると、処理方針 4 条 a(ii)について、「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有している」ことの証明責任は登録者にあると論じる(4 条 c)<sup>98</sup>。これに対して、前述のように JP-DRP 裁定例の多くにおいて、

<sup>94</sup> 兼子一『民事訴訟法体系』280 頁（以下、兼子体系）。

<sup>95</sup> 兼子体系 282 頁。刑事訴訟でも理論上挙証責任の問題があるが、「疑わしきは被告人の利益に判断する」との原則から、法が特に被告人のために積極的証明を要求している事実（例えば、刑法 230 条の 2 による事実証明）以外は、被告人が挙証責任を負うことがないから事実上問題が少ないのに止まるとされる。

<sup>96</sup> 兼子体系 287 頁。

<sup>97</sup> JP2000-0002, JP2001-0006, JP2001-0010, JP2003-0001, JP2004-0002 が挙げられる。

<sup>98</sup> 松尾和子＝佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（松尾）66 頁（以下、松尾＝佐藤解説）。久保次三「UDRP に基づくドメイン名紛争処理の最近の傾向」L&T No.23 27(2004), 34 頁は UDRP では立証が必要で JP-DRP では主張が必要と明確に区別する。ただし、同じページの別の箇所では申立人は要件をすべて証明しなければならないと記述している。

処理方針 4 条 a と c は、登録者に証明責任があるとは記述していない。

また、裁定手続の簡易迅速性を保障するためには、申立人の主張内容に、場合により一応の証明を認めるなど、申立人側の証明責任負担軽減を明確にし、登録者の側の反証提出責任を認めることも提案されている<sup>99</sup>。この提案から、逆に、申立人に主張立証責任があると考えることができる。

(4) 民事訴訟と裁定手続を比較すると、JP-DRP 裁定手続は、申立書と答弁書および当事者が提出した証拠資料に基づいてパネルが判断する手続であるので、職権探知主義ではなく、むしろ弁論主義に対応する原則が適用される手続と考えることができる。また、手続規則 10 条によるとパネルは証拠の証明能力、関連性や証明力を決定する権限があり、民事訴訟における自由心証主義に対応する原則も適用されると考えることができる。裁定手続ではパネルの権限として当事者の陳述や書類の追加、例外的に当事者の尋問ができる(手続規則 12 条、13 条)が、こうした手当てをしても判断が困難な場合があり、裁定手続でも当事者の証明責任を明らかにしておく必要性は否定できない。

### 3 仲裁手続との比較

ドメインネーム紛争処理手続は、弁論主義が適用になる訴訟手続とは異なる点がある。そこで、JP-DRP (および UDRP) に基づく裁定手続と代替的紛争処理 (ADR) との関係を検討し、ADR における証拠の取扱いが JP-DRP における証明責任を考える上で参考になるか検討する。

(1) 米国における仲裁に関する議論：米国においては UDRP 裁定手続と Arbitration の関係について議論の蓄積がある。仮に、UDRP 裁定手続が FAA (Federal Arbitration Act: 連邦仲裁法) や URAA (Uniform Arbitration Act, Revised 2000: 2000 年改正統一仲裁法) の適用される仲裁手続と解される場合には、裁定手続も FAA 等における証拠に関する規律に従う必要があること、裁定結果(手続違背を含む)への不服申立として連邦裁判所へ提訴され事後的にはあるが裁定手続における証拠の取扱いについて判断されることになる。米国法では証明責任とは、証拠を提出する責任と相手方の説得責任の 2 つの概念を意味するとされる。そして、証明責任の分配については、明確な原則があるのではなく、一般的には現状に変更を加えることを要求する当事者が負担すること、公平性等から決まる<sup>100</sup>。

連邦制をとる米国では特定の法律問題について連邦法と州法が存在する場合がある。特許や破産手続のように連邦法のみが適用になる場合もある。これに対して、連邦法と州法のいずれが適用になるか問題になることがある。FAA も URAA も仲裁に関する法律

<sup>99</sup> 松尾 = 佐藤解説 [町村泰貴] 90 頁。

<sup>100</sup> McCORMICK ON EVIDENCE 4<sup>TH</sup> ed., pp.336-7(1992).

であるが<sup>101</sup>、海事および商事の紛争を仲裁により解決する旨当事者間で合意がある場合には連邦法である FAA が州法である URAA に優先排他的（専占）に適用される<sup>102</sup>。ただし、FAA では当事者が仲裁について書面により明確に合意していることが必要であるため、仲裁合意について不明確な場合には URAA が適用される。FAA による仲裁手続には拘束力があり、仲裁判断の内容について裁判所への出訴が制限されている。

UDRP の裁定手続と通常の訴訟における証拠の取扱いの関係について直接議論はない。判例は、UDRP の裁定手続は FAA、URAA の適用される手続ではないとするものがある<sup>103</sup>。学説上も UDRP の裁定手続は仲裁（FAA、URAA の適用される）とは全く異なるという主張が多くみられる。申立人と登録者の間で（商取引に関わる仲裁のための契約など）事前の合意がないこと<sup>104</sup>、排他的手続ではないこと（URAA7 条）、非拘束型であること（UDRP4.k.）<sup>105</sup>等が主な理由として挙げられている。

さらに、UDRP の裁定手続が FAA の適用される仲裁手続とは異なりかつ非拘束の手続であるから、裁定手続において証拠に関する規律が直接適用されることはないし、事後的に裁判において証拠の取扱いの適否について判断されることもないと考えられる<sup>106</sup>。

（２）日本における仲裁と証拠調べの関係：わが国でも近年、仲裁法（平成十五年八月一日法律第百三十八号）により仲裁制度の基本事項が定められた。JP-DRP の裁定手続が仲裁法の定める手続に準じる手続である場合には、裁定結果の訴訟手続における事後的な判断により、仲裁法の規定が準用ないしその趣旨が類推される可能性がある。そこで、仲裁法の定める手続と JP-DRP の裁定手続との審理の違いについて検討する必要がある。

仲裁法の手続では、口頭弁論は任意であり（仲裁法 6 条）、当事者に証拠の提出又は意

<sup>101</sup> URAA は統一州法の一種である。統一州法は各州から選出された法律家から構成される全米統一州法委員会議により起草される、いわばモデル法である。統一州法を採択した州は対応する州法を立法するため、連邦法ではないが各州で統一された法規則が適用されることになる。

<sup>102</sup> FAA3 条(9 U.S.C. §3)

<sup>103</sup> 例えば、Parisi v. Netlearning, Inc. 139 F.Supp.2d 745( E.D. Virginia 2001).

<sup>104</sup> FAA(9 U.S.C. §§ 1-10)

<sup>105</sup> Richard E. Speide, ICANN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION, The Revised Uniform Arbitration Act, And The Limitations Of Modern Arbitration Law, 6 J. Small & Emerging Bus. L. 167(2002). 仮に FAA などが適用されても悪意のない登録者の保護にはつながらないとする。

<sup>106</sup> 裁定後の裁判は、裁定パネルの事実認定・判断によらないという初めての裁判所による判断として、Weber-Stephen Prods. Co. v. Armitage Hardware & Bldg. Supply, Inc., No. 00C1738, 2000 WL 562470 (N.D. Ill. May 3, 2000). 原告 Weber は原告の複数の商品に関連するドメインネームを取得している被告に対して、UDRP による裁定手続を申し立てると並行して、ドメインネームの差止め以外の商標侵害等を主張して本件訴訟を提起した。被告代理人が WIPO に裁定手続が訴訟手続を拘束するかについて WIPO 仲裁センターへメールで問い合わせたところ、裁定結果には裁判所は拘束されず、裁定パネルの判断を適切に評価することができるという回答を受けた。そこで、本件裁判所は、先に結果の出る裁定手続の判断ができるまで訴訟手続を中止（stay）する旨の命令をした。

見の陳述をさせるため口頭審理を行うことができる（同法 23 条）。

仲裁法の手続では、民事訴訟の規定が準用されるが（同法 10 条）裁判所により実施する証拠調べとして民事訴訟法の規定による調査の囑託、証人尋問、鑑定、書証（当事者が文書を提出してするものを除く。）及び検証（当事者が検証の目的を提示してするものを除く。）であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができることを定める（同法 35 条）。仲裁における証拠の取扱いを考える上で重要な規定である。旧民事訴訟法の定める仲裁における証拠調べの援助に対応する規定であるが、旧法の実務でもどのような場合に行われるか明らかではない。同条の趣旨はつぎのようである。仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する強力な手続である。しかし、仲裁廷の権限は、当事者の仲裁合意に由来するから、裁判所のような第三者などを対象にする強制的な権限を付与することはできない。仲裁を強力な紛争解決制度として国家が承認している以上は、訴訟におけるのと同レベルの事案解明の手段を保障する必要がある<sup>107</sup>。

仲裁法の手続に対して、JP-DRP の裁定手続は原則として当事者への尋問を禁止している（手続規則 13 条）。裁定手続には判決効はないし、手続中でも手続後でも出訴できるから（処理方針 4 条 k）仲裁法の適用される手続と異なり事案解明の手段を保障する手段としての裁判所による証拠調べ等を与える制度は必要ではないと考えることもできる。

（3）米国において UDRP の裁定手続は拘束力をもつ仲裁手続とは異なる手続であると考えられている。また、わが国の仲裁法と JP-DRP の裁定手続についても異なる手続と考えられる。

仲裁手続では専門的知識を期待することと訴訟手続によらない迅速な解決の要求を調和させるため、証拠方法や証拠調べを含めて手続の準則は基本的には当事者の合意によって決めることが可能であり、仲裁人はこれに従う必要がある（参照、仲裁法 26 条）。

これに対して、JP-DRP の裁定手続については手続規則が定められ、証拠方法は原則書面に限られ証拠の評価等はパネルの権限とされている（手続規則 10 条）。この点に関して、JP-DRP の裁定手続における審理について、実体要件の解釈適用としても困難な場合が含まれ、両当事者に争いがある場合には、それなりに主張立証の機会を保障することが必要である。手続の正統性は、登録時の契約と申立人の申立によって調達される両当事者の同意と、手続の前後を問わず裁判所への出訴が可能であり、手続自体が可能な限り公平で実質的にも手続保障を尽くしたものと設計されていることから認められるとされる<sup>108</sup>。

#### 4 強制執行手続との比較

<sup>107</sup> 近藤「研究会新仲裁の理論と実務（13回）」ジュリスト 1281 号 108 頁。

<sup>108</sup> 松尾=佐藤解説〔町村〕89 頁。

( 1 ) 強制執行手続は国家機関が請求権の強制的実現を行う手続であり、ドメインネームの登録は民間の登録機関が行う手続で性質が異なる。しかし、強制執行手続とドメインネーム登録との間には以下のように、手続の独占性および手続開始時には実体的判断を行わないという二つの点で類似性が認められる<sup>109</sup>。第一に、ドメインネームの登録についてはローカルドメインの登録は各国の登録機関のみが独占的に行うことができるのであり、独占的に行われる手続である点で強制執行手続と類似する。第二に、ドメインネーム登録では申請順に登録がなされ、公序良俗に反する等の場合を除き、登録者が何らかの実体権を有しているかといった実体的判断は登録時には行われぬ。JP-DRP 裁定の申立がなされることにより、はじめて裁定手続の申立人へのドメインネーム移転の是非についてパネルによる判断がなされる。手続の開始時点では請求権の実体判断を行わずに、異議申立がなされてはじめて事後的に実体判断を行う面では、強制執行手続における不服申立手続と JP-DRP の裁定手続は構造的に類似するといえる。

そこで、強制執行手続における第三者の不服申立手続である第三者異議の訴えに関する証明責任や手続の性質についての議論を検討する。

( 2 ) 第三者異議の訴えは、債務名義に表示された請求権に対応する義務について債務者の責任財産に属さないものであるか、もしくは責任財産であってもその上に第三者が法的に保護される地位をもち、強制執行がその第三者の権利の侵害となって実体法上許されない場合に、第三者の側からイニシアティブをもって訴えを提起し判決を得て強制執行の排除を求める訴えである（民事執行法 38 条）。

その審理は、原告の主張する強制執行を排除すべき異議事由の存否について行われ、執行債権の存否については及ばない。主張・証明責任については一般の判決手続きと同様である<sup>110</sup>。原告は 例えば、自己の所有権など、執行行為によって目的物に対する自己の権利が侵害され、しかもその権利の性質上債権者に対しかかる侵害を受忍すべき理由がないため、自己との関係において目的物が執行債権の実現資料に供し得ないものであることを主張する<sup>111</sup>。これに対して、被告である債権者は、原告の「譲渡又は引渡しを妨げる権利」に対抗できるすべての事由を主張できる。

( 3 ) 第三者異議の訴えの制度的機能については、強制執行の対象面での正当性、 - 終局的意味における合法性 - を保障するため、執行の対第三者関係における実体的適否を判決手続で確定し、その結果を執行手続に反映させることにある。そして、第三者異議の

---

<sup>109</sup> 強制執行は債務者が任意に履行をなさない場合に行われるものである点、ドメインネームの裁定手続も登録者が任意に登録の取消しもしくは申立人へ任意に譲渡がなされない場合に行われる点もあげられる。

<sup>110</sup> 中野貞一朗『民事執行法 新訂四版』（青林書院、2000 年）276 頁

<sup>111</sup> 香川保一監修『注釈民事執行法 2』（宇佐美隆男）507 頁（きんざい、1985 年）

訴えは、執行制度が執行の実体的コントロールの手段として当初から予定する特別の訴訟であり、執行制度の不可欠な一部であるとされる<sup>112</sup>。

(4) 仮に、JP-DRP の裁定手続と第三者異議の訴えを比較する場合には、裁定手続における申立人は第三者異議の訴えにおける原告(第三者)に対応し、登録者は被告(執行債権者)に対応することになる。証明責任の分配に関しては、申立人は、登録者によるドメイン名の登録により自己の権利が侵害され、登録者との関係でそのような権利侵害を受忍すべき理由がないことを主張立証する必要があることになる。また、登録者がドメイン名の登録に関して権利があるか否かについては審理の対象にはならないことになる。

第三者異議の訴えと処理方針4条の定める事項をみると、a(i)および(iii)は、(iii)を具体的に列挙するbの事項についても)申立人が立証責任を負う事項ということになる。これに対して、a(ii)およびcが関係する「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していること」は、申立人も登録者のいずれも証明責任を負わない事項と考えられる。あえて「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」が証明を要するものとすれば、JP-DRPの裁定手続は、登録者によるドメイン名の登録に関して第三者である申立人の異議申立を審理する手続と、これとは反対に登録者が積極的にドメイン名の登録に関する実体的な利益ないし権利の存在を確認してもらう手続が組み合わされていると考えることになる。その場合には、登録者が証明責任を負うことになる<sup>113</sup>。

## 5 小括

(1) 既に述べたように、JP-DRPの裁定手続は仲裁手続とは異なる手続と考えられる。仲裁手続では証拠に関するものを含めて手続の準則を当事者の合意に基づくことができ、その手続における判断に拘束力を認めることにより、手続の専門性や迅速性と手続の正当性を確保する政策が採られている。これに対して、裁定手続では、手続の準則について当事者の合意の余地はなく、判断に拘束力を認めないことにより、手続の迅速性と手続の正当性を確保する政策が採られている。

裁定手続の独自性を重視する場合には、弁論主義および自由心証主義といった通常の

<sup>112</sup> 竹下守夫「第三者異議訴訟の構造」『民事執行における実体法と手続法』所収323頁、328頁

<sup>113</sup> 処理方針4条a(ii)については申立人の主張責任のみを定めていると理解することになる。この場合には主張責任と証明責任が異なる当事者に存在することになる。強制執行における請求異議訴訟では、強制執行債権の不存在について債務者が主張責任を負い、債権の存在については債権者が立証責任を負うように、主張責任と証明責任が異なる当事者に負わされる場合があり、必ずしも奇異な取扱いではない。中野・前掲書243頁。  
裁定JP2003-0005(IBM-NET.CO.JP)では同4条cの事項は登録者が最も証明が容易な事項である旨に触れる。証拠との距離などの公平の見地から証明責任の分配を考えるものといえる。

訴訟手続の原則およびこれらの原則から導かれる証明責任や主張責任の概念を大幅に修正する余地はある。証明責任は裁判官の自由心証によっても事実認定できない場合の当事者の不利益を定めるものである。事実の認定は経験則を適用するものであるが、裁判官と裁定手続のパネルでは性質が異なり適用される経験則にも相違が考えられる。明確なサイバースクワッターのみ排除するのであれば、一般的な社会通念という経験則を適用した判断になる。しかし、処理方針 4 条 a(i)の事項を不正競争防止法や商標法の解釈にかかわるものと考えれば知的財産権に関する判断が必要となる場合があり、同条 c の事項について登録者の権限について契約に関する判断が必要とされる場合もある。パネルがどのような分野の専門家であるかにより、事実認定ができない場合の当事者の不利益に関する原則、すなわち、証明責任の分配に関しても異なる考え方が成り立ちうる。特に、JP-DRP の裁定結果は申立人である商標権者へのドメイン名の移転を命じる傾向がみられる（JP2000-0002 から JP2004-0002 の 25 件中 20 件）。

また、登録者と申立人の間の公平を考える場合には、申立人は訴訟手続によるよりも簡易な手続でドメイン名の移転を求められるのに対して、裁定結果に不服のある登録者は訴訟を提起し争うことができるとしても提訴においては裁定手続における申立人の負担よりも原告である登録者の負担は大きい<sup>114</sup>。裁定手続が申立人のイニシアティブで開始されるものである点でも登録者の利益を考慮する必要がある。登録者側の負担を軽減することも裁定手続の公平性を確保する政策として重要であると考えられる<sup>115</sup>。

(2) JP-DRP の裁定手続における証明責任や主張責任の分配の問題は、訴訟手続と対置して考えるのではなく、ドメイン名の登録手続における裁定手続の意義を考慮に入れて検討することが必要である。ドメイン名の登録が申請に際して審査を行わず独占的な機関により登録が行われ、その登録に不服がある第三者が裁定手続を申し立てるという特質を重視するならば、上述のように強制執行手続における第三者異議の訴えと類似すると考えられる。そこで、第三者異議の訴えにおける証明責任や主張責任の分配を参考にすると、JP-DRP の裁定手続においては、申立人は主張に関しては処理方針 4 条 a(i)(ii)(iii)の事実について、証明に関しては同項(i)および(iii)の事実の証明責任を負うのに対して、登録者は同条 c の事実について証明責任を負うと考えることができる<sup>116</sup>。ただし、この登録者の証明責任は登録者が登録に関する正当な権利の存在について申立人の裁定の申立を棄却する形で確認を求める場合にのみ問題となるのであり、裁定手続において答弁書を提出しない場合や十分な証拠を添付しない場合でも、そのことのみで登録者に不利な

<sup>114</sup> Elizabeth G. Thornburg, GOING PRIVATE: TECHNOLOGY, DUE PROCESS, AND INTERNET DISPUTE RESOLUTION, 34 U.C.Davis.L.Rev. 151(2000).

<sup>115</sup> この点に関しては、申立人の証明責任を軽減し登録者に反証責任を課す提案とは逆の政策も考えられることになる。前掲・町村参照。

<sup>116</sup> 結論として、登録について登録者に正当な利益があることの証明責任が登録者にあることは、前掲・松尾 = 佐藤解説〔松尾〕になる。

判断がなされるわけではないと考えられる。あくまで、申立人が同項(i)および(iii)の事実の証明責任を果たさない場合には、裁定申立が認められないとして申立人に不利な結果が発生すると考える。

(3) 以上のような処理方針 4 条の主張・証明責任に関する考え方を前提にして、従来の裁定結果について検討を加える。一般論として、まず、従来の裁定例で見られるような 4 条 a(i)～(iii)について、申立人に証明責任があるとだけ記述するものも、主張責任があるとだけ記述するものも共に記述としては適切さを欠くと考えられる<sup>117</sup>。

次に、4 条 a について申立人の主張責任と記述しつつ、登録者からの答弁書が不提出もしくは具体性を欠く場合に移転の裁定をすることは登録者に不公平ではないか<sup>118</sup>、同条に関する証明責任の観点から疑問が生じる。なぜならば、申立人が 4 条 a(i)および(iii)(もしくは b)の証明責任を負い、パネルの判断もこれらの証拠に基づく必要があるからである。ただし、これらの場合は答弁書の不提出の場合の取扱いの議論とも関連する(本報告書「JP-DRP と擬制自白」の項目を参照)。

これに対して、4 条 a について申立人の証明責任を記述しつつ、登録者が答弁書を提出し 4 条 c の事項について主張しているものの十分な証拠の提出がない場合に登録者に証拠の追加提出についてパネルが釈明の措置を行った上で取消の裁定を下すことは、証明責任の観点から適切な取り扱いであると考えられる<sup>119</sup>。

(4) JP-DRP 裁定手続と証明責任について論じてきた。今後も検討が必要な問題として、第一にパネルの判断に必要な証明の程度がいかなるものであるか、第二に、申立人がドメイン名の移転を求めた場合に取消の裁定を下すことが認められるか<sup>120</sup>、ということがあげられる。第一の問題は、JP-DRP 裁定手続で求められる証明の程度が、通常の民事訴訟で求められる確信に至る程度とは異なり、それよりも低いものであることが許されれば、上述のような申立人と登録者間の証明責任の分配を前提にしても裁定の結果が異なりうるからである。また、第二の問題は、申立人が移転を求めたが、提出された証拠からは移転が妥当ではないものの登録の取消は妥当であると判断した場合には、申立人が証明責任を果たしていないと取り扱うのか、登録者の証明責任のみを問題にして登録の

<sup>117</sup> 手続規則 15 条(a)「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、処理方針、本規則およ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。」同項の「適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理」に立証責任の分配が含まれることになる。

<sup>118</sup> 裁定 JP2001-0002 (SONYBANK.CO.JP)、JP2001-0009 (ARMANI.CO.JP)、JP2002-0003 (J-PHONE.CO.JP)。

<sup>119</sup> 裁定 JP2003-0001 (MOTORUP.CO.JP)。

<sup>120</sup> 松尾=佐藤解説〔町村〕93 頁は、申立人の処分権を想定し、申立人が移転を求めているも、その申立人が登録ポリシーの関連で当該ドメイン名の登録を行い得ない場合であれば、取消の裁定にとどめることになるとする。

取消を認めてもよいのかというように裁定の結果が異なりうるからである。

これらの点について検討することにより、裁定判断の明確さが高まるものと考えられる。

付表 [裁定における処理方針 4 条の主張・立証責任に関する記述]\*

申立番号	結果	4 条 a の証明責任に関する記述**	4 条 c の証明責任に関する記述
JP2000-0002	移転	申立人	登録者のドメイン名につき一般に認識がないとして不存在認定
JP2001-0001	移転	申立人	両当事者の主張立証に基づき不存在認定
JP2001-0002	移転	申立人の主張責任	登録者が主張立証していない
JP2001-0003	移転		
JP2001-0005	移転	申立人	
JP2001-0006	移転	申立人	登録者が主張（証拠提出）しているが証明していない
JP2001-0007	移転	申立人	
JP2001-0008	移転	申立人の主張責任	
JP2001-0009	移転	申立人の主張責任	a(iii)の立証責任あり
JP2001-0010	移転	申立人	登録者が主張立証していない
JP2002-0001	取消		登録者の証明責任
JP2002-0003	移転	申立人の主張責任	
JP2002-0004	移転	申立人の主張責任	登録者が主張立証していない
JP2002-0005	移転	申立人	
JP2002-0006	移転		
JP2002-0007	移転	申立人	
JP2003-0001	取消	申立人	登録者が主張（証拠提出）しているが証明していない
JP2003-0003	移転	申立人	
JP2003-0004	取消	申立人	
JP2003-0005	取消	申立人	登録者が最も証明容易
JP2003-0006	移転	申立人	
JP2003-0007	移転	申立人	
JP2003-0008	移転		
JP2004-0001	棄却	申立人	
JP2004-0002	移転	申立人	登録者が証明していない

\* 裁定の記述をとりあげて分類するものである。

\*\* “申立人”とあるのは a(i) ~ (iii)が申立人に立証責任があるとするもの

“申立人の主張責任”とあるのは a(i) ~ (iii)が申立人に主張責任があるとするもの

## 第5章 訴訟との関係

## 第5章 訴訟との関係

### 「不正競争防止法との関係」

上野 達弘

#### 1 はじめに

##### (1) 課題

本稿に与えられた課題は、「ドメイン名の登録・使用が不正競争または商標権侵害にあたる」として、訴訟においてドメイン名の使用を差し止める判決が出た場合における、JPRS による対応」をめぐる問題点である。

##### (2) 問題の所在

というのはこうである。まず、不正競争防止法3条1項において、「侵害の停止又は予防を請求することができる」と規定されているため、ドメイン名に関する不正競争行為（同法2条1項12号）が行われ、この不正競争行為に対して差止請求が肯定される場合、同号に規定されている行為、すなわち「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 下線筆者」について、裁判所が「停止又は予防」を命じる判決を下すことになる。

他方、このような裁判所の判決が出た場合、JP ドメイン名の登録管理業務を行っている JPRS（株式会社日本レジストリサービス）がどのように対応するかについては、登録規則（汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 / 属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則）において規定されている。すなわち、「ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において効力を有する確定判決（汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 29 条 4 項、属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 31 条 4 項）には、ドメイン名登録を取り消すことになっている。

そうすると、不正競争防止法3条1項に基づいて、「ドメイン名を使用する行為」の「停止」を命じる確定判決が出た場合、JPRS はドメイン名登録を取り消すことになるということは一とまず明らかといえよう。

しかし、次のような問題は残る。

第一に、不正競争防止法に基づく差止請求は、「ドメイン名を使用する行為」の「停止」を命じるものだけに限定されていないことである。すなわち、「ドメイン名を使用する権利」の「取得」または「保有」の「停止又は予防」を命じる判決が出ることが、同法において想定されている。このような判決に対して、JPRS がどのように対応するかが問題となる。

第二に、JPRS が想定している判決は、「ドメイン名の使用の差し止めを命ずる...確定判

決」に限定されていないことである。すなわち、「ドメイン名の移転を命ずる…確定判決」というのも想定されている（汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 25 条の 2 第 3 項、属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 29 条の 2 第 3 項）。このような判決は、不正競争防止法において明示的に想定されているものではないが、実際に認められる可能性があるのかが問題となる。

第三に、JP-DRP においては、さらに「ドメイン名登録の移転または取消」についての「判決」が想定されているように読めることである（処理方針 3 条）。このような判決は、不正競争防止法において必ずしも明示的に想定されているものではないように思われるが、実際に認められることがあるのかが問題となる。

このように、不正競争防止法に基づく裁判所の判決と JPRS の規則等がどのように関連しているのかが問題となる。もしこの両者がうまくかみ合っていないとすれば、これにより何らかの問題を生じる余地がないとは言えないであろう。ここで検討する意義はひとまずこの点にある。

### （3）本稿の検討

そこで、以下では、今一度問題の所在を確認した後、若干の検討を加えるものとする。

なお、以下の検討は、当初与えられた課題（ドメイン名の「使用を差し止める判決」について）を超える網羅的なものではあるが、今後の検討の一助となることを企図して、以下ではさしあたり問題の所在と若干の検討を加えておきたい。

## 2 問題の所在

### （1）制定法・規則等

まずは、不正競争防止法および JPRS における規則等を確認しておく。

#### 1) 汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則

第 25 条の 2 第 3 項（紛争処理方針の裁定等による汎用 JP ドメイン名の移転登録）  
（枠内下線筆者）

3 汎用 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合、当社は、その文書にしたがって、当社所定の方法による汎用 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、前条第 2 項の規定は適用しない。

第 29 条（登録の取消）  
（枠内下線筆者）

下記各号の事由がある場合、当社は、汎用 JP ドメイン名の登録を取り消すことができる。ただし、第 4 号および第 6 号の場合には、必ず取り消さなければならないものとする。

《中 略》

(4) 第三者から、登録された汎用 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があったとき

《以下略》

## 2) 属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則

第 29 条の 2 第 1、3 項(紛争処理方針の裁定等による属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録) (枠内下線筆者)

認定紛争処理機関で移転の裁定があり、当社がその裁定結果を受領してから 10 営業日(当社の営業日をいう)以内に、登録者から、紛争処理方針第 4 条 k 項に定める文書の提出がされない場合、当社は、その裁定にしたがって、当社所定の方法による属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、前条第 2 項の規定は適用しない。

《中 略》

3 属性型地域型 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合、当社は、その文書にしたがって、当社所定の方法による属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、前条第 2 項の規定は適用しない。

第 31 条(登録の取消) (枠内下線筆者)

下記各号の事由がある場合、当社は、属性型地域型 JP ドメイン名の登録を取り消すことができる。ただし、第 4 号および第 6 号の場合には必ず取り消さなければならないものとする。

《中 略》

(4) 第三者から、登録された属性型地域型 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があったとき

《以下略》

## 3) JP ドメイン名紛争処理方針

第 3 条 ドメイン名登録の移転および取消 (枠内下線筆者)

JPRS は、下記のいずれかに該当する場合には、当該ドメイン名登録の移転または取消の手続を行う。

《中 略》

b. 適法な管轄権を有する裁判所または仲裁機関によって下された、その旨の判決または裁定の正本（事情により、写しをもってかえることができる）を、JPRS が受領したとき  
《以下略》

#### 第4条 JP ドメイン名紛争処理手続

（枠内下線筆者）

k. 裁判所への出訴  
...もしこの10日間の間に、登録者から出訴したとの文書の正本の提出があったときには、JPRS はその裁定結果の実施を見送る。また、(i)公正証書による当事者間での和解契約書の正本、(ii)登録者が提訴した当該訴訟についての訴えの取下書および申立人の同意書の正本、または(iii)当該訴訟を却下もしくは棄却する、あるいは登録者は当該ドメイン名を継続して使用する権利がないとの裁判所による確定判決またはそれと同一の効力を有する文書の正本を、申立人または登録者から JPRS が受領するまで、JPRS はパネルの裁定の実施に関わるいかなる手続も行わない。...

#### 4) 不正競争防止法

##### 不正競争防止法二条一項十二号

（枠内下線筆者）

十二 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

##### 不正競争防止法三条〔差止請求権〕

（枠内下線筆者）

不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

#### (2) 問題の所在

##### 1) 不正競争防止法と規則等の齟齬

このように見てくると、不正競争防止法上、ドメイン名に関する不正競争行為（2条1項12号）として定義されている行為、すなわち「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 下線筆者」について、裁判所が「停

止又は予防」を命じる判決を下すことになる。すなわち、「ドメイン名を使用する権利」を「取得」または「保有」する行為、もしくは「ドメイン名」を「使用」する行為が対象になっているのである。

他方、JPRS の規則等においては、「ドメイン名の移転を命ずる…確定判決 下線筆者」と「ドメイン名の使用の差し止めを命ずる…確定判決 下線筆者」といったように、「ドメイン名」の「移転」または「取消」という行為が対象になっている。

## 2) 課題

ここで問題になり得るのは以下の点である。

### ドメイン名の「移転」を命じる判決

第一に、JPRS の規則等ではドメイン名の「移転を命ずる…判決」が想定されているが、不正競争防止法上はドメイン名の「移転」を命じる判決が明文上定められていないことである。そこで、不正競争防止法その他の法令に基づいて、裁判所がドメイン名の「移転」を命じる判決を下す可能性があるかどうか問題になる。

### ドメイン名の「取消」を命じる判決

第二に、JP-DRP においては、「ドメイン名登録の…取消」の判決が想定されているように解されるが、不正競争防止法に基づく差止請求として、「ドメイン名登録の…取消」が認められる可能性があるかどうか問題になる。そこでは、不正競争防止法に基づく、「ドメイン名を使用する権利」を「保有」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決がこれに当たると言えるかどうか、といったことが問題となる。

### ドメイン名の「使用の差し止め」を命じる判決

第三に、JPRS の規則等ではドメイン名の「使用の差し止めを命ずる…判決」が想定されているところ、不正競争防止法に基づく「ドメイン名」を「使用」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決がこれに当たるものと考えられる。ただ、JPRS の規則においては、ドメイン名の「使用の差し止めを命ずる…判決」の場合は、「汎用 JP ドメイン名の登録を…必ず取り消さなければならないものとする」と規定されている（汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 29 条但書、同条 4 号、属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 31 条但書、同条 4 号）。しかしながら、裁判所が下した判決は単に「使用の差し止めを命ずる…判決」であり、「取消」を命じるものではないにもかかわらず、JPRS がドメイン名登録を取り消すことは妥当なのかどうか問題となる。

### ドメイン名の「取得」の差止を命じる判決

第四に、不正競争防止法においては、「ドメイン名を使用する権利」を「取得」または「保有」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決が想定されている。そうすると、こうした判決が下された場合、JPRS としてはどのように対応するかという点が問題となる。

### 3 若干の検討

以下では、これらの諸点について若干の検討を加える。

#### (1) ドメイン名の「移転」を命じる判決

第一に、JPRS の規則等ではドメイン名の「移転を命ずる…判決」が想定されているが、不正競争防止法上はドメイン名の「移転」を命じる判決が明文上定められていないことである。そこで、不正競争防止法その他の法令に基づいて、裁判所がドメイン名の「移転」を命じる判決を下す可能性があるかどうかが問題になる。

たしかに、ドメイン名の「移転」については、不正競争防止法の立法過程においても議論されたようである。しかし、最終的にこれが見送られた理由として述べられているのは、「移転を可能とする明文規定を置くことについては、商標法等において救済方法としての登録移転に関する規定が置かれていないこととの法的整合性等の理由から見送られることとなった」という説明である<sup>121</sup>。

このような経緯からすれば、JPRS の規則等におけるドメイン名の「移転を命ずる…判決」という部分は、現時点においては、いわば空振りに終わっている可能性がある。

しかし、そのこと自体が直ちに弊害を生じるものではないこと、ドメイン名の「移転を命ずる…判決」が将来の立法によって設けられる可能性もあること、さらには解釈論においても、たとえば下記のような方向で認められる可能性があり得ないとも限らないこと、が指摘されるべきであろう。

ここでいう解釈論の可能性とは、第一に、不正競争防止法 3 条 2 項における「…その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる」という文言に基づき、登録者に対するドメイン名の「移転」登録の請求が肯定される可能性である<sup>122</sup>。

第二に、特許権の冒認出願をめぐる最高裁判例 冒認出願によって取得された特許権について真の発明者による移転登録請求を肯定した判例（最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 巻 4 号 793 頁〔生ゴミ処理装置事件：上告審〕）を参考にして、裁判所がドメ

<sup>121</sup> 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平成 16・17 年改正版』（有斐閣、2005 年）82 頁注 74 参照。また、田村善之『不正競争法概説』（有斐閣、第二版、2003 年）277 頁も参照。

<sup>122</sup> もっとも、以下の点について検討の余地を残している。第一に、不正競争防止法 3 条 2 項の「必要な行為」の請求は、あくまで「前項の規定による請求をするに際し」認められるものであり、不正競争行為を行いまは行うおそれのある侵害者（すなわち登録者）に対するものであると考えられること、第二に、あくまで「侵害の停止又は予防に必要な行為」であることが必要となるところ、ドメイン名の移転というものが、侵害行為すなわち「ドメイン名を使用する権利」を「取得」または「保有」する行為、もしくは「ドメイン名」を「使用」する行為の停止または予防に必要な行為といえるかどうか問題となること（ドメイン名の取消はともかく、移転までをも「必要な行為」に当たるとは言い難いのではなからうか）といった点である。

イン名の移転登録判決を下す可能性である<sup>123</sup>。

## (2) ドメイン名の「取消」を命じる判決

第二に、JP-DRP においては、「ドメイン名登録の…取消」の判決が想定されているものと解されるが、不正競争防止法に基づく差止請求として、「ドメイン名登録の…取消」が認められる可能性があるかどうかの問題になる。ここでは、不正競争防止法に基づく、「ドメイン名を使用する権利」を「保有」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決がこれに当たると言えるかどうか、といったことが問題となる。

これについて、同法の逐条解説においては、「ドメイン名の使用（特定の使用方法又は使用全般の）禁止、さらにはドメイン名の登録抹消も求めうると考えられる」と述べられていることが注目される<sup>124</sup>。そうすると、不正競争防止法においては、登録者が将来において侵害行為を行わないことを保障するために必要であると認められる場合、ドメイン名の取消登録請求が肯定される可能性があるものと考えられる。

なお、その場合であっても具体的な適用条文が問題となる。これについては、「条文上は、3条1項を直接適用するか、あるいは、3条2項の保有の差止めの実効性確保の手段ということになる」と指摘されている<sup>125</sup>。

ただ厳密に言うならば、不正競争防止法に基づくドメイン名の「保有」に対する差止判決が、JPRS の規則等にいう「使用の差し止めを命ずる…判決」に当たるかどうかは、なお検討の余地があるようには思われる。もし、「使用」してはいいないが「保有」はしているというケースで、その「保有」について差止判決が出た場合、JPRS の規則等にいう「使用の差し止めを命ずる…判決」には当たらないということになるのであれば、規則等に基づいてドメイン名が取り消されるということはないことになる。そうであるとすると、このような差止判決の実効性に問題が残ることになる可能性があるからである。

他方、「使用」の差止判決が下された場合、それは「保有」の差止判決とは異なり、不正競争防止法3条1項または2項の請求として、ドメイン名の「取消」までをも認めたものといえるかどうか問題となる。

<sup>123</sup> この判例は、いわゆる冒認出願に対する真の発明者の取戻権は特許法に定められていないが、一定の条件の下、特許権の移転登録請求を肯定したものである。もっとも、以下の点は検討の余地がある。第一に、この判決以後の別事案では同様の請求を否定した下級審裁判例もあり（東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁〔プティ・ボア事件〕）、その射程は限定的であると解され得ること、第二に、真の発明者による取戻請求は、その者が発明行為を行ったことにより本来有している「特許を受ける権利」に由来するものと考えられることのできるのに対して、ドメイン名の移転を請求する者が当該ドメイン名について、特許を受ける権利に相当するほどの権利を有しているといえるかどうか疑わしいこと、といった点である。

<sup>124</sup> 経済産業省知的財産政策室編著『逐条解説不正競争防止法 平成16・17年改訂版』（有斐閣、2005年）82頁参照。

<sup>125</sup> 田村善之『不正競争法概説』（有斐閣、第二版、2003年）277頁参照。

しかし、現実には、JPRS の規則により、「ドメイン名の使用の差し止めを命ずる…確定判決」があれば、「必ず取り消さなければならないものとする」と規定されているため、その点に関して問題が生じることは事実上ないものと考えられる<sup>126</sup>。

### (3) ドメイン名の「使用の差し止め」を命じる判決

第三に、JPRS の規則等ではドメイン名の「使用の差し止めを命ずる…判決」が想定されているところ、不正競争防止法に基づく「ドメイン名」を「使用」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決がこれに当たるものと考えられる。ただ、JPRS の規則においては、ドメイン名の「使用の差し止めを命ずる…判決」の場合、「JP ドメイン名の登録を…必ず取り消さなければならないものとする」と規定されている（汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 29 条但書、同条 4 号、属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 31 条但書、同条 4 号）。しかしながら、裁判所の判決は、単に「使用の差し止めを命ずる…判決」であり、「取消」を命じるものではないにもかかわらず、JPRS がドメイン名登録を取り消すことは妥当なのかどうか、あるいは過剰反応ではないかが問題となる。

この点については、かならずしも十分な議論がなされていないように思われる。ただ、裁判所においてドメイン名の「使用の差し止めを命ずる…判決」が下されたのであれば、登録者は当該ドメイン名を使用することができなくなるわけであり、そのような使用することができないドメイン名登録を保有していることに、登録者が正当な利益を有しているとは言い難いように思われる。そうであれば、裁判所による「使用の差し止めを命ずる…判決」があったことをもってドメイン名の登録を取り消すことは、登録者にとって過剰な不利益を課すものとは言えず、他方、請求人が過剰な利益を得るわけでもないと考えられ、それ自体大きな問題はないように思われるところである。

また、レアケースではあるが次のような場合も考えられる。すなわち、JP-DRP に基づく「移転」裁定が出た後、申立人が不正競争防止法に基づく差止請求権を有しないことの確認を求める訴訟を登録者が提起し（これにより裁定の実施は見送られる（処理方針 4 条 k））、その後、申立人がこれに対して反訴を提起したところ、前者の訴訟は棄却判決がなされ、後者の訴訟においてドメイン名の「使用」差止判決が出たというケースである。このような場合、JPRS がどう対応すべきかが問題となる。というのは、当初の裁定に従って JPRS がドメイン名登録の「移転」を行った場合、「使用」差止にすぎない判決に比べて過剰ではないかとの考えがある反面、判決にしたがって「使用」差止に基づき JPRS がドメイン名の取消を行った場合、当初の「移転」裁定が意味を失うことになるのではないかとの考えがある。

しかし、このような場合であっても、前者の訴訟において登録者による差止請求権不

<sup>126</sup> 鈴木將文「ドメイン名紛争に関する不正競争防止法の改正」松尾和子 = 佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001 年）153 頁参照。

存在確認請求が棄却されたということが、処理方針 4 条 k にいう「当該訴訟を却下もしくは棄却する…確定判決」にあたるものと考えられる。そうであれば、そのような確定判決を「JPRS が受領するまで、JPRS はパネルの裁定の実施に関わるいかなる手続も行わない」(同項)とするのであるから、それまで「見送」(同項)られていた裁定を実施して、ドメイン名登録の「移転」を行うという処理を行うのが妥当なのではないかと考えられる<sup>127</sup>。

#### (4) ドメイン名の「取得」の差止を命じる判決

第四に、不正競争防止法においては、「ドメイン名を使用する権利」を「取得」または「保有」する行為に対する「停止又は予防」を命じる判決が想定されている。そうすると、こうした判決が下された場合、JPRS としてはどのように対応するかという点が問題となる。

JPRS の規則等においては、「移転」「取消」「使用の差し止め」を内容とする判決が下されることについては明文の規定をもって想定されているが、「取得」の差止を命じる判決に対しては明文の規定を欠いている。

そうすると、もし、裁判所が「ドメイン名を使用する権利を取得」することに対する予防的な差止判決を出したとしても、明文の規定がない以上、JPRS としては何らの対応もしないということになる可能性がある。もしその結果として、差止判決にしたがわずにドメイン名を取得しようとした申請者に、JPRS がドメイン名を与えてしまうことになった場合、何らかの問題が生じないかどうか検討の余地があるように思われる。

たしかに、ドメイン名を使用する権利の取得の差止判決というのはあくまで申請者に対して下されるものであるから、申請者に対して間接強制等が行われることはともかく、登録機関としては別段の対応をしないというスタンスもあり得よう。

とはいえ、知的財産法におけるいわゆる「間接侵害」の議論からすると、たとえ自ら侵害行為を行っているわけでもなく、他者の侵害行為をいわば幫助したというだけで、何らかの責任を負う可能性が否定できない。このことは、最近、インターネットにおける著作権侵害に関して、プロバイダや P2P ファイル交換システム提供者が何らかの責任を負わないのかどうかという形で議論されているが、ドメイン名の登録に関しても、ドメイン名の登録機関が違法なドメイン名の登録を受け付けることによって、当該登録者の侵害行為をいわば幫助したということ等を理由に、登録機関に対する差止請求が肯定

<sup>127</sup> もっとも、JPRS の規則においては、処理方針 4 条 k にいう「出訴」がなされた後の手続としては、「属性型地域型 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決 下線筆者」(属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 29 条の 2 第 3 項)というように「移転」についてしか規定されておらず、それ以外についての規定を欠く点は今後検討の余地があるように思われる(同様に、汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 25 条の 2 第 3 項も参照)。

される可能性が否定できないように思われる<sup>128</sup>。

そのような観点からするならば、少なくとも裁判所が、不正競争防止法に基づいてドメイン名を使用する権利を「取得」しようとしていることについて予防を命じる差止判決を下しているような場合、ドメイン名登録機関はそうした違法なドメイン名の登録申請に対して、このような登録申請を一時保留または拒否するなど、何らかの対応をするということも考えられる。

ここでは、登録規則においてもドメイン名の登録申請に対する審査に際して裁量的不承認が定められていること(汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 16 条 1 項 4 号)が注目される。すなわち、同条柱書は「当社は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事由がある場合、その登録申請を不承認とすることができる」とし、同号が「当社が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき」と規定されているからである<sup>129</sup>。そこで、こうした規定を活用して、上記のような対応を行うということが考えられるように思われる。

---

<sup>128</sup> 実際のところ、ドイツ商標法における間接侵害の議論において、近時、ドメイン名の登録機関に対する間接侵害責任の可能性を認める判例がある(BGH 2001.5.17, GRUR 2001,1038 – ambiente.de)。事案は以下の通りである。原告は、「Ambiente」なる標章のもとフランクフルトのメッセ(見本市)を主催する者であり、1994 年以降、「Messe Frankfurt Ambiente」という商標を有している。被告は、ドイツにおけるドメイン名の登録団体である DENIC である。原告が「ambiente.de」というドメイン名の登録をしようとしたとき、すでにこれは第三者(訴訟補助参加者)に付与されていた。そこで、原告は被告に対し、当該ドメイン名の取消等を請求した。地裁は原告の請求を認容したが、高裁は原告の請求を棄却した。上告審は原告の請求を棄却した。判旨は、「1 DENIC は、妨害者責任の観点からしても、登録されたドメインネームが第三者の権利を侵害しているか否かについて調査する義務を、原則として負わない。」「2 DENIC が、登録されたドメイン名が第三者の有する標識権(Kennzeichenrecht)を侵害しているという見方を指摘された場合において、妨害者の責任が問題になるのは、その権利侵害が明白(offenbar)であり、かつ、DENIC にとってたやすく確認可能なもの(ohne weiteres feststellbar)である場合に限られる。」というものである。

<sup>129</sup> もっとも、このような裁量的不承認の規定は、属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則には見当たらず、なお問題は残されていると言わなければならない。

## 「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』

曾野 裕夫

#### 1 問題の所在

本稿の課題は、ドメイン名登録をめぐる紛争について、紛争当事者が訴訟において、JP-DRP の定める実体的要件に基づいてドメイン名の移転・取消を求めること（または、かかる権利の存在・不存在確認を求めること）の可否を検討することである。以下、敷衍しよう。

#### (1) JP-DRP とは何か

JPドメイン名の登録は、登録者と登録機関JPRSとの間の登録契約に基づいてなされる。その登録を争いたい第三者は、登録者を相手として、JP-DRP（およびその補則である「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」に基づく「JPドメイン名紛争処理手続」を認定紛争処理機関（現在は「日本知的財産仲裁センター」のみが認定されている）に申し立て、登録の移転または取消を求めることができる。これは、登録契約の一部をなす「登録規則」（「属性型・地域型JPドメイン名登録規則」または「汎用JPドメイン名登録規則」という）において、登録者が、登録ドメインについて第三者との間に紛争がある場合にはJP-DRPに従った処理を行うことにあらかじめ同意しているからであり（属性型・地域型JPドメイン名登録規則40条、汎用JPドメイン名登録規則37条）第三者は、申立によって「いわば、受益の意思表示をして、当該手続を利用する地位を与えられる」<sup>130</sup>ことになる。ドメイン名登録契約は、第三者に給付請求権を与える「第三者のためにする契約」（第三者のためにする紛争処理手続の合意）であるといえる<sup>131</sup>。この紛争処理手続においては、商標法や不正競争防止法ではなく、処理方針4条の定める基準にしたがった判断がなされる。

<sup>130</sup> 松尾和子「JPNICによるドメイン名紛争処理手続（JP-DRP）」松尾和子=佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001年）57頁。

<sup>131</sup> 登録契約およびJP-DRPが、伝統的な「第三者のためにする契約」のモデルにうまく当てはまらない面もあることについては、後掲注148参照。なお、登録契約の成立時に受益者となる第三者は特定されていないが、このことは「第三者のためにする契約」成立の妨げとはならない。第三者による受益の意思表示の時点で第三者が特定されていればよいとするのが通説である。我妻栄『債権各論上巻（民法講義V1）』（岩波書店、1954年）120頁等。判例も、「第三者はたとえ契約の当時に存在していなくても、将来出現するであろうと予期したものをもって第三者となした場合でも足りる」とする（最判昭和37年6月26日民集16巻7号1397頁）。これらの判例・通説は、第三者が一人に限定されるべき場合についてのものである。ドメイン名登録を争う第三者が複数存在しうる場合には、なおのこと契約成立時点における第三者の特定は不要であるということになる。

## (2) JP ドメイン名紛争処理手続と訴訟との関係

しかしながら、JP-DRP に基づく紛争処理手続は、同一のドメイン名紛争に関する訴訟を排除するものではなく、紛争処理手続の開始前・係属中・裁定後のどの時点においても裁判所への「出訴」が認められている（処理方針 4 条 k）<sup>132</sup>。JP ドメイン名紛争処理手続の開始前または係属中に、申立の対象となっているドメイン名紛争について出訴がなされた場合には、パネルの裁量によって紛争処理手続の中断・終了・続行が決定され（手続規則 18 条(a)）、続行を決定してもそれが不必要・不可能になったときは当事者の異議がなければ手続を終了させることができる（同規則 17 条(c)）。また、パネルが移転または取消の裁定を下しても、JPRS は裁定の実施を 10 日間保留することとされており、その期間内に登録者が裁判所に出訴しなければ裁定が実施されるが、出訴がなされれば JPRS は裁定の実施を見送り、登録者の請求を却下・棄却する確定判決等がなされてはじめて移転・取消の手続がとられる。

このように JP-DRP に基づく手続が訴訟に対して謙抑的な姿勢をとっているのは、処理方針 4 条の定める要件が、明らかなサイバースクワッティング行為のみを規制するように定められ、商標権侵害・不正競争の有無についての決着は一切つけられないこと（ミニマル・アプローチ）に加え、手続も書面審理が原則とされるなど簡易・迅速が旨とされる「軽装備の手続」になっていることからくる手続保障への配慮があるからであろう。

## (3) 訴訟における商標法・不正競争防止法の適用

このようにしてドメイン名紛争が訴訟に係属した場合に、当事者が商標法または不正競争防止法に基づく裁判を求めることができることは疑いない。ここでは、当該ドメイン名の使用が商標権侵害ないし不正競争（不正競争防止法 2 条 1 項 12 号）にあたるとして、使用差止や損害賠償を求める請求（またはかかる請求権の不存在確認請求）がなされることになる（差止請求につき商標法 36 条・不正競争防止法 3 条、損害賠償につき民法 709 条〔商標権侵害の場合〕・不正競争防止法 4 条）。

ドメイン名の使用差止判決が確定した場合、JPRS は登録を取り消すが（属性型・地域型 JP ドメイン名登録規則 31 条 4 項、汎用 JP ドメイン名登録規則 29 条 4 項）、登録の移転はなされない。登録されたドメイン名を使用しないことと、登録を移転することは区別される行為だからである<sup>133</sup>。

## (4) 訴訟における JP-DRP の適用

それでは、ドメイン名紛争の当事者は、訴訟において、商標法や不正競争防止法ではなく、JP-DRP の定める実体的要件を根拠に登録の移転・取消を求めること、または、そ

<sup>132</sup> 松尾・前掲注 130、71-73 頁参照。

<sup>133</sup> この点については、上野達弘「不正競争防止法との関係」（本報告書所収）参照。

のような権利の存在・不存在確認を求めることはできるであろうか。それが本稿の課題である。

これを検討するにあたっては、第三者が訴訟で移転・取消を求める（または移転・取消を求める権利の確認を求める）場合と、登録者が第三者を相手取った訴訟で移転・取消を求める権利の不存在確認または移転・取消裁定の当否を争う場合とを分けて検討する。

## 2 第三者による JP-DRP の援用

登録契約の第三者が、JP ドメイン名紛争処理手続によることなく、または、その手続係属中に、訴えを提起して JP-DRP に基づくドメイン名登録の移転・取消を求めたり、そのような権利の確認を求めることができるであろうか。これが認められると、第三者には、商標法・不正競争防止法に追加して第三の請求原因が認められるばかりか、商標法・不正競争防止法では認められないドメイン名登録の移転を訴訟で求めることができるようになるというメリットがある（ドメイン名登録の取消は、1（3）で上述したとおり、使用差止判決に基づいて認められる）。

これは、ひとえに登録契約および JP-DRP が第三者に与える権利はいかなるものであるかという問題である。第三者が訴訟で主張する可能性があるのは、JP-DRP に基づく紛争処理手続において適用される実体的要件を定める処理方針 4 条、そして、登録者の JPRS に対する告知義務に関する処理方針 2 条である。これらは、訴訟において主張しうる権利を第三者に与えるものといえるであろうか。

「第三者のためにする契約」（民法 537 条）の判定基準 より正確にいうと第三者に給付請求権が与えられているかどうかの判定基準 については、一般に、「当事者の合意の趣旨」によって第三者に給付請求権を与える趣旨であったかどうかによるとされる<sup>134</sup>。以下、各条を検討する。

### （1）処理方針 4 条の趣旨

処理方針 4 条が、第三者に対して JP ドメイン名紛争処理手続の申立をする権利を与えていることは疑いない。しかし、同条は、第三者に対して訴訟において移転・取消を求める権利（または移転・取消しを求めうる地位の確認を求める権利）を与えるものであると解することは、文言上、困難だと言わざるを得ない。

同条 a は、「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

<sup>134</sup> 我妻・前掲注 131、118 頁等。議論状況については、谷口知平＝五十嵐清編『新版注釈民法（13）』（有斐閣、1996 年）596 頁以下〔中馬義直〕、新堂明子「第三者のためにする契約法理の現代的意義（1）（2）完 英米法との比較を中心として」法協 115 巻 10 号 1480 頁、同 11 号 1712 頁（1998 年）、とくに（1）1488 頁以下参照。

のとする」としており、登録者が負っているのは「JP ドメイン名紛争処理手続に従う」義務にすぎない。実際、このような主張がなされた裁判例はみあたらない。

なお、JP-DRP のモデルとなった、ICANN が管理する gTLD ( generic Top Level Domain ) に関する「統一ドメイン名紛争処理方針( Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy )」( 以下「UDRP」) の 4.a も、処理方針 4 条 a と同様の規定であるが、UDRP4 が第三者に訴訟において移転・取消を求める権利を与えるものであるかどうかの問題となった( アメリカの ) 裁判例もみあたらない。

## ( 2 ) 処理方針 2 条の趣旨

処理方針 2 条は、登録申請・維持・更新にあたって、登録者がしなければならない告知と告知義務に違反した場合の効果を定めている。具体的には、登録者は、( a ) 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、( b ) 登録者が知る限りにおいて当該ドメイン名の登録が第三者の権利または利益を侵害するものではないこと、( c ) 不正の目的で当該ドメイン名を登録または使用していないこと、( d ) 当該ドメイン名の使用が関係法令・規則のいずれかに違反することを知りながらそれを使用するものではないことを告知しなければならない。そして、上記の事項のいずれかが事実でない場合には、登録者は JP-DRP に従って当該ドメイン名登録の移転または取消を受ける場合があることに同意するとされている。つまり、告知義務違反の効果は、JP-DRP に従って登録が移転・取消されるということである。そして、ドメイン名登録の移転・取消事由を定める処理方針 3 条も、取消事由を定める登録規則( 属性型・地域型 JP ドメイン名登録規則第 31 条、汎用 JP ドメイン名登録規則 29 条 ) も、告知義務違反を移転・取消事由としていないので、結局、告知義務違反が移転・取消の手続を発動させることはなく、処理方針 2 条が、訴訟において主張しうる権利を第三者に与えるものとはいえない。

なお、これに対して、同条の原型となった UDRP2 はやや異なる規定となっており、同条違反が、登録契約の解除( 抹消 ) 事由として機能しうる。同条は、処理方針 2 条( a ) ~ ( d ) に相当する事項についての、登録者の表明( representation ) ならびに保証( warranty )、および、ドメイン名の登録等が第三者の権利を侵害しているか否かは登録者の責任で判断すべきであることを定める条項である。そして、UDRP3 は、( 処理方針 3 条 a ~ c 号に対応する事由に加え ) 「当レジストラは、さらに登録合意書の規約または他の法律的要請に基づいて、ドメイン名登録の抹消、移転または変更の手続を行うことができる」と定めており<sup>135</sup>、同 2. の representation および warranty 違反が、登録機関による契約解除事由となる。とすれば、第三者が UDRP による紛争処理手続によるのではなく、この解除事由を訴訟で援用することはできないかが問題となりうる。

しかし、アメリカの裁判例においては、UDRP2 が第三者に解除権を付与するものであ

<sup>135</sup> 訳文は JPNIC による仮訳

<<http://www.nic.ad.jp/ja/translation/icann/icann-udrp-policy-j.html>> によった。

るとは考えられていないようである。この点に関するリーディングケースと目される Panavision Int'l L.P. v. Toeppen (1996)<sup>136</sup>は、有名なサイバースクワッターであるドメイン名登録者に対して、原告が商標権侵害とともに、UDRP2.違反を根拠とした使用差止を求めた事案である（問題となったドメイン名は panavision.com 等である）。裁判所は、商標法違反に基づく請求は認めたが、UDRP2.違反に基づく請求については、次のように述べ、棄却している。

「カリフォルニア州法の下では、契約の第三者が受益者となるのは、契約当事者が第三者に利益を与えることを意図し、かつ、契約条項がその意図を示していることが証明された場合のみである。第三者は契約で名前をあげて特定されている必要はないが、少なくとも、契約で言及されている集団の一員であることと、契約からの受益が意図された者である必要がある。意図された受益者は契約の強制を求めることができるが、単なる偶然的受益者は契約強制を求めることはできない。

Panavision は、Toeppen〔登録者〕が、本件ドメイン名を違法な方法で使用していることによって Toeppen と NSI〔当時、gTLD ドメイン名の独占的登録業者であった Network Solutions Inc.のこと〕との間のドメイン名登録契約に違反したと主張する。Panavision は、自らが third-party beneficiary の地位にあることを主張して、契約を強制する権利を行使しているのである。Panavision は、NSI がドメイン名登録者に求める representation と warranty は、Panavision のような知的財産権者の利益のためになされるものだということである。

登録契約が第三者に権利を付与するものであると Panavision が主張する該当箇所は、NSI のドメイン名紛争処理方針（以下、「方針」という）のなかにある。しかし、「方針」のどこにも、知的財産権を有する者に利益を与える意図を証明するものはない。「方針」の唯一の目的が NSI の保護にあることは疑問の余地がない。実際、Panavision 自身、被告 NSI〔共同被告となっていた〕の請求棄却の申立に対する異議のなかで、『NSI は、ドメイン名登録者が第三者の権利を侵害していないことを確実にするための行動を一切とらないことを選択している。現実にも、NSI は自分以外の者の利益を保護するつもりはないことを繰り返し表明している』と述べている。

第三者のためにする契約の争点は、意思の問題であるから一般的にはサマリー・ジャッジメントにそぐわないが、Panavision はこの請求について重要な事実に関する真性の争点（genuine issue of material fact）を証明できていない。本法廷は、Toeppen と NSI の登録契約が知的財産権者の利益のためになされたということ、陪審が合理的に推論

<sup>136</sup> 945 F. Supp. 1296 (D. Cal. 1996) . その他、第三者が UDRP の受益者としての権利主張をした裁判例として Bulova Corp. v. Bulova do Brasil Com. Rep. Imp. & Exp. Ltda., 144 F. Supp. 2d 1329 (S.D. Fl. 2001)および Lawrence Music, Inc. v. Samick Music Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 28217 (W.D. Pa. 2004)があるが、どちらも第三者が UDRP によって権利を取得しているかどうかについては判断せずに結論を出している。

することはできないと判断する。したがって、契約違反を根拠とする Panavision の請求について、Toeppen の求めたサマリー・ジャッジメントを下す。」

判旨は、UDRP2.が、登録機関の保護のためのもので、第三者のためのものではないと判断したわけだが、このことは、同条が「ドメイン名の登録等が第三者の権利を侵害しているか否かを判断するのは登録者の責任である」と定めていることからも正当化されよう。ドメイン名紛争から登録機関を隔離しようとする UDRP5. , 6. (処理方針 5 条、6 条に相当)ともあわせ考えれば、UDRP2.は、第三者から登録機関に対する責任追及の防波堤となることを目的とした規定とみるべきように思われる。

そして、UDRP2.でさえ、第三者に請求権を与えるものとは認められていないとすれば、処理方針 2 条が第三者に実体権を与える条項であると解することには無理がある。

なお、仮に第三者が訴訟で JP-DRP に基づく「移転・取消」を求めることを認めるのであれば、手続面でも考慮しなければならない問題がある。「移転・取消」そのものを実施できるのは、登録機関である JPRS だけであるから JPRS も訴訟の相手方とするか、登録者に「JPRS に対して移転・取消を指示する意思表示」を命ずる判決を下すなどの対応が必要となってくる。この点は問題の指摘にとどめる。

### 3 登録者による JP-DRP の援用

登録者が、自らの登録を維持するために、登録契約の第三者を相手どった訴訟で JP-DRP を援用する場合として考えられるのは、第一に、JP ドメイン名紛争処理手続とは無関係に、いわば先制攻撃として、第三者に自らの権利の確認または第三者の権利の不存在確認を求める場合である。第二は、パネルが移転・取消の裁定を下した後にした「出訴」でパネル裁定の当否を争う場合である。

#### (1) 先制攻撃的な訴訟

先制攻撃的な訴訟において、商標法や不正競争防止法に基づく権利の不存在確認を求めることは問題ない。これに対して、JP-DRP に基づく権利の不存在を訴訟で主張することは、契約の第三者を相手どって契約に基づく請求をしていることになる。第三者が自ら受益の意思表示をしないかぎり、およそ考えられないのではないかと思われる。

#### (2) 移転・取消裁定からの「出訴」

パネルが移転・取消裁定を下した場合、不服のある登録者は、裁定から 10 日以内に裁判所に「出訴」すれば、その裁定の実施を止めることができる(処理方針 4 条 k)。しかし、ここでいう「出訴」がいかなる内容の訴訟を指すのかは JP-DRP からは明らかでなく、解釈に委ねられた問題である。移転・取消裁定の後に、登録者が商標権侵害または不正競争に基づく差止請求権の不存在確認を求めるのはこの「出訴」にあたと解されてお

り<sup>137</sup>、確認請求が却下または棄却されなければ、結果的に裁定を覆したことになる。その実例として、JP2001-0005 事件〔mp3.co.jp〕の移転裁定後に出訴された東京地裁平成 14 年 7 月 15 日判決がある<sup>138</sup>。この訴訟では、原告（登録者）は、パネル裁定の当否自体は争わず、不正競争防止法に基づいて請求の趣旨を立てている。すなわち、被告（申立人）には「ドメイン名「mp3.co.jp」について、不正競争防止法 3 条 1 項に基づく使用差止請求権を有しないことの確認」を求めたのである。この出訴によって移転裁定実施は見送られ、確定請求を認容する判決の確定によって移転裁定も確定的に不実施となっている。結果的にパネルの移転裁定が覆されたことになる。

このような訴訟に加え、登録者がパネル裁定における処理方針 4 条の解釈適用を争うことができるかということがここでの問題である<sup>139</sup>。

パネル裁定後に登録者が出訴した事件はこれまでに 5 件あり（いずれも移転裁定からの出訴である）、そのうち 3 件（4 判決）においてパネル裁定における処理方針 4 条の実体的要件適用の適否が検討されている<sup>140</sup>。

東京地判平成 13 年 11 月 29 日最高裁 HP：知財〔sonybank.co.jp 事件判決〕<sup>141</sup>

移転裁定（JP2001-0002 事件）がなされた後に、登録者が、ドメイン名紛争処理手続の申立人を被告として出訴した事案。JP-DRP の適用可能性について判旨は、原告（登録者）が提出した「訴え変更申立書」と題する書面には「請求の趣旨として、「原、被告間で本件ドメイン名は、原告の同意なしに、登録を移転することはできないことと原告が登録・保有し続けることができる権利を持つことの確認を求め。」との記載があるが、同記載については、原告が本件裁定の認定判断を争い、被告との間で本件ド

<sup>137</sup> 町村泰貴「ドメイン名紛争処理手続の問題点」松尾和子＝佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001 年）96-97 頁、同・知財管理 53 巻 2 号 219 頁（2003 年）、223 頁。JP-DRP の起草に関与した矢部耕三弁護士も結論同旨。矢部耕三「ドメイン名紛争 その基本的考え方」パテント 54 巻 9 号 27 頁（2001 年）、35 頁。これに対して、笹本撰＝山口健司「ソニーバンク判決を巡る一考察～東京地裁平成 13 年 11 月 29 日・ドメイン名所有権確認請求事件～」AIPPI 47 巻 4 号 18 頁（2002 年）、22 頁は、裁定内容を争う訴えであることを要するとする。なお、後掲注 145 も参照。

<sup>138</sup> 判時 1796 号 145 頁。この事件については、本報告書所収の裁定評釈のほか、判例評釈として渡辺優子「Mp3.co.jp 事件」岡村久道編『サイバー法判例解説（別冊 NBL79 号）』（商事法務、2003 年）44 頁、町村・前掲注 137（知財管理）がある。

<sup>139</sup> なお、移転・取消裁定の実施後には、ドメイン名登録が移転された状態または取り消された状態を新たな出発点として、必要に応じた権利主張がなされることになろう。もはや、パネル裁定の当否は争えないと解するべきである。

<sup>140</sup> 残り 2 件のうち、JP2004-0002 事件〔nihon-hikiya.co.jp〕の移転裁定後になされた出訴は和解成立によって判決にいたらず、登録が移転されている。この裁定については、本報告書所収の評釈参照。もう 1 件は、前掲注 138 の本文で言及した JP2001-0005 事件〔mp3.co.jp〕の移転裁定後に出訴された東京地判平成 14 年 7 月 15 日判時 1796 号 145 頁である。

<sup>141</sup> この事件については、本報告書所収の裁定評釈のほか、判例評釈として、笹本＝山口・前掲注 137 がある。

メイン名の登録を移転する義務のないことの確認を求める趣旨と解する余地がないとはいえない。そこで念のため、本件裁定の認定判断に誤りがないかどうかについて、当裁判所において検討した結果を付言することとする」として、処理方針 4 条の定める三要件の充足を検討したうえで請求棄却。「紛争処理方針がパネル手続による救済の要件として掲げる〔処理方針 4 条 a の 補足筆者〕( )~( )の各項目は、その内容に照らして合理的かつ相当なもの認められる」とも述べている。

東京地判平成 14 年 4 月 26 日最高裁 HP：知財〔goo.co.jp 事件第一審判決〕

移転裁定（JP2000-0002）がなされた後に、登録者がドメイン名紛争処理手続の申立人を被告として出訴した事案。「原告を含む各 J P ドメイン名登録者と J P N I C<sup>142</sup>の間で、紛争処理方針に従う旨の合意が成立したことは、当事者間に争いが無い」としたうえで、「本件訴訟は、本件裁定〔= パネル裁定 補足筆者〕によって本件ドメイン名の使用権がないものとされた原告が、紛争処理手続の申立人である被告に対して、本件ドメインの使用権、すなわち、J P N I C との契約に基づいて本件ドメイン名を使用する権利の確認を求めるものであって、当該契約の解除事由たる紛争処理方針 4 条 a ( ) ないし ( ) の要件が存するかどうか争点であるといえることができる」として、三要件の充足の有無を検討したうえで請求棄却。

東京地判平成 14 年 5 月 30 日最高裁 HP：知財〔IYBANK.CO.JP 事件判決〕<sup>143</sup>

移転裁定（JP2001-0010）がなされた後に、登録者がドメイン名紛争処理手続の申立人を被告として出訴した事案。「原告〔= 登録者 補足筆者〕は、請求の趣旨...として、原被告間でドメイン名「www.iybank.co.jp」は原告の同意なしに移転登録できないこと、及び、原告が同ドメイン名を登録・保有し続けることができる権利を持つことの確認を求めている。同請求については、原告が本件裁定の認定判断を争い、被告との間で本件ドメイン名の移転登録義務がないこと〔の確認 補足筆者〕を求める趣旨と解する余地がないとはいえない。そこで、以下、本件裁定の認定判断に誤りがないかどうかについて検討する」として、処理方針 4 条の定める三要件の充足を検討したうえで、請求棄却。

東京高判平成 14 年 10 月 17 日最高裁 HP：知財〔goo.co.jp 事件控訴審判決〕<sup>144</sup>

上記 事件の控訴審である。原審判決を引用する他、JP-DRP の制定及びその本件における適用が信義則違反になるという控訴人（登録者）の主張に対して次のように述べる。「紛争処理方針において、ドメイン名の取消しや移転を求めるための要件は、前

<sup>142</sup> 本事件当時、JP ドメインの登録管理は JPRS ではなく、JPNIC が行っていた。

<sup>143</sup> 本事件については、本報告書所収の裁定評釈のほか、判例評釈として、丹羽繁夫「iybank.co.jp 事件」岡村久道編『サイバー法判例解説（別冊 NBL79 号）』（商事法務、2003 年）40 頁がある。

<sup>144</sup> 本事件については、本報告書所収の裁定評釈のほか、判例評釈として、水谷直樹・発明 100 巻 1 号 81 頁（2001 年）、町村泰貴「Goo 事件」岡村久道編『サイバー法判例解説（別冊 NBL79 号）』（商事法務、2003 年）54 頁がある。

記のとおり、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、登録者のドメインが同一又は類似していること、登録者が、当該ドメインの登録について権利又は正当な利益を有していること、登録者の当該ドメインが、不正の目的で登録又は使用されていること、とされている。上記の状況の下に上記の内容のものとして定められた紛争処理方針を、不合理なものであるとすることはできない。

いったん登録されたドメイン名が、後日になって、前記各要件が充足されていると認められて、移転又は取消しの対象となるのは、登録時にそのような審査がなされない(少なくとも、使用については、登録時における審査ということ自体、およそあり得ない。)以上、何ら首尾一貫しないことではない。大企業が多額の広告、宣伝費を費やし、著名性を獲得しただけで、前記各要件が充足されるものではないことは、文言上明らかであるから、原審の解釈によれば、強者を不当に優遇する結果となるとの控訴人の主張も当たらない。

インターネットの利用態様が、より多様化し、商取引がそれを介して行われることも多くなった以上、一般の商取引を規律する決まりを、場合によってはインターネットの特徴に応じて修正を加えつつも、インターネットの使用にも適用しなければならなくなることは、避けられない。紛争処理方針の実施が、従来のドメイン取得の決まりと異なる部分があったとしても、何ら、不当にインターネットの利用者を混乱に陥れるものではない」として JP-DRP の制定・適用が信義則違反であるとの主張を排斥している(控訴棄却)。

これらは、いずれもパネル裁定の当否を登録者が争い、裁判所がそれについて判断をしているというケースである。この訴訟類型においては、次の二つの問題を考えなければならない。第一に、登録者が、契約の第三者に対して契約(JP-DRP)に基づく主張をできるのかという問題、第二に、パネル裁定の当否を争うことの可否およびそれが処理方針4条kの「出訴」にあたるかという問題がある。

第一の問題については、裁判例においてとくに明示的な検討はみられない。しかし、これらの訴訟は、第三者自身がドメイン名紛争処理手続を申し立てて裁定が下された後になされたものであって、すでに受益の意思表示がなされていることを考えると、諾約者にあたる登録者は、その権利行使に対して防禦することは当然認められるべきだということであろう。

第二に、パネル裁定の当否を争うこと自体が認められるか、および、それが処理方針4条kにいう「出訴」にあたるかという問題はどうか(「出訴」に当たれば裁定実施が見送られる)。学説には、たとえば、「JPDRPの定める要件が充足しているかどうかを裁判所が判断していることについても正当である。JPDRPの移転・取消裁定とそのため要件をドメイン名登録契約の解約条項と解するならば、その当否が争われた場合、裁判所が解約条項の要件充足または不充足を認定して解約が有効であるかどうかを判断すること

は当然だから」とする見解がみられる<sup>145</sup>。そして、上記の 4 判決においては、それぞれ JPRS は確定判決がなされるまで移転裁定の実施を見送っており、実務処理としては、裁定の当否を争う訴訟は処理方針 4 条 k にいう「出訴」にあたるものとして取り扱われている。

しかし、パネル裁定を仲裁判断の一種であると考え、手続的瑕疵に基づく仲裁判断の取消（仲裁法 44 条参照）はともかく、裁定の実体的判断にまで踏み込んだ審査を裁判所がしてよいのかということも問題となりえよう。たしかに、パネル裁定には最終的拘束力がないとされ、裁定後の出訴によってくつがえされることが予定されているが、その出訴は商標法や不正競争防止法に基づく訴訟の出訴をさしているのであって、処理方針 4 条の定める実体的要件は、あくまでも認定紛争処理機関による紛争処理手続において適用されるためのものであるとも考えるわけである。JP-DRP の起草に関与した松尾和子弁護士も、「裁定は JP-DRP という私的な自治規範に基づいて下された判断であるから、裁定の間違いを主張して裁定につき直接不服を申し立てることはできない。（中略）法的には〔第三者が、JP-DRP による紛争処理手続と関係なく、原告となって登録者を被告として、裁判所に民事的救済を求める場合〕と同様、不正競争防止法または商標法に基づくことになる」としている<sup>146</sup>。この考え方は、処理方針 4 条が JP ドメイン名紛争処理手続についての規定であり、そこから離れて登録者と申立人との間の実体的権利義務関係について規定しているわけではないことから支持されよう（したがって、処理方針 4 条の三要件はドメイン名登録契約の解約事由を定めたものではなく、パネルが移転・取消裁定を下すための要件を定めたものにすぎないということになる）。

さらに、処理方針 4 条 k が、パネル裁定後の出訴とならんで、紛争処理手続の開始前や係属中における出訴も予定していることも、この考え方の根拠となりえる。紛争処理手続開始前や係属中における出訴において処理方針 4 条 a の実体的要件の適用が予定されているとは考えにくいからである（第三者が JP-DRP に基づく移転・取消を求める訴訟を提起できないことは、2 で検討したとおりである）。

また、次のようにもいえる。もし、移転・取消裁定の当否を争う訴訟を認めるならば（つまり、JP-DRP の援用を認めるなら）棄却裁定に対して、第三者が訴訟を提起して JP-DRP に基づく移転・取消を求めることも認めないとバランスがとれない。しかし、棄却裁定がなされた場合に、第三者が訴訟で争おうとしても、第三者が JP-DRP に基づく主張を訴訟ですることはできないから（2 参照）第三者には棄却裁定からの上訴の途は閉ざされている<sup>147</sup>。このこととの均衡上も、現行規定の解釈としては、移転・取消裁定における処理方針 4 条の解釈適用の当否を争うことはできないとすべきではないであろう。

<sup>145</sup> 町村・前掲注 144、55 頁。矢部・前掲注 137 も同旨。笹本 = 山口・前掲注 137、22 頁は、むしろこれのみが裁定実施を見送らせるための出訴形態であるとする。

<sup>146</sup> 松尾・前掲注 130、77 頁。

<sup>147</sup> 同旨、笹本 = 山口・前掲注 137、24 頁。

か。

少なくとも、この論点についての決着はついていないと考えるべきであろう。上記の4判決においては、原告（登録者）が、裁定における処理方針4条の解釈適用が誤っていると主張したのに対して、被告（申立人）はその土俵に乗って裁定の認定判断には誤りがないと主張しているケースであり、両当事者が訴訟において移転裁定の当否を争うことに改めて合意していたといってもよい事案ばかりである。これに対して、申立人が訴訟において移転裁定の当否を争うことを拒んだ場合に、それでもなお、裁判所がパネル裁定の当否を判断することが許されるかどうかこそが問題であり、これを解くための試金石となる事案については、裁判例はいまだ存在しないことには注意を要する。

#### 4 結論

結局、現行のJP-DRPは、登録者のドメイン名登録を争う第三者に対して、登録者の告知義務違反（処理方針2条）またはドメイン名紛争処理手続のための移転・取消要件の充足（処理方針4条）を根拠に、ドメイン名登録の移転または取消を求める権利を付与するものではないといわざるを得ない。JP-DRPが第三者に与えているのは、ドメイン名紛争処理手続に必ずしも登録者（諾約者）に求める権利だけである<sup>148</sup>。

なお、JP-DRPの現行規定の解釈から離れて、第三者がJP-DRPの定める実体的要件に基づいてドメイン名の移転・取消を求める（または、かかる権利の存在・不存在確認を求める）権利を有するように、JP-DRPを改訂することが適切かどうかは別問題である。簡易・

<sup>148</sup> ただし、伝統的な「第三者のためにする契約」の理解からすると、JP-DRPをこの意味における「第三者のためにする契約」として評価することについて異論もありうる。第一に、伝統的に「第三者のためにする契約」は、諾約者が受益者（第三者）に対して給付をなすことの原因関係であるところの、受益者と要約者の対価関係、そして、要約者と諾約者の補償関係がそれぞれ有償であることをモデルとしてきた。そして、受益者から要約者、要約者から諾約者になされた給付に対する反対給付を、諾約者から要約者、そして要約者から受益者に対してする手続を簡略化し、受益者が直接に諾約者に反対給付を求めることを可能にすることに、その経済的意義を見出してきた（我妻・前掲注131、116頁）。しかし、JP-DRPには、このような「手続の簡略化」という側面は見出せない。しかし、JP-DRPを「第三者のためにする契約」ではないとすべき実質的理由は見当たらないように思われる。（なお、新堂・前掲注134、1740頁以下は、このような手続簡略化のための類型（同論文のいうところの「債権者受益型」）以外の「第三者のためにする契約」のモデルを検討する。JP-DRPは同論文のいう「受贈者受益型」にあたるだろうか。）  
第二に、登録規則（属性型・地域型JPドメイン名登録規則40条、汎用JPドメイン名登録規則37条）は、「登録者は…紛争処理方針〔=JP-DRP 補足筆者〕に従った処理を行うことに同意」と定めただけでなく、「当社〔=JPRS 補足筆者〕は〔JPNIC 補足筆者〕の認定紛争処理機関の裁定にしたがった処理を行う」とも定めている。の側面では、登録者が諾約者となるが、の側面ではJPRSが諾約者になりそうである。このように、契約当事者の双方に対して第三者が権利を有する「第三者のためにする契約」は、従来の「第三者のためにする契約」の構造論では説明しにくいように思われる。しかし、これらの点は、むしろ従来の「第三者のためにする契約」論の硬直性を浮き彫りにするものであるように思われる。

効率的・迅速・低廉な紛争処理手続を提供するという JP-DRP の趣旨と、それに見合った実体的要件の組立てがなされていることを強調すれば、訴訟における援用は認めるべきでないことになりそうである。他方、パネル裁定の当否を争う訴訟を認めるのであれば、パネル裁定とは無関係に JP-DRP を適用する訴訟を否定するのも均衡を失うように思われる。慎重に検討すべき問題である。



## 第6章 裁定例の具体的な検討

## 第6章 裁定例の具体的な検討

### 「goo.co.jp」事件（JP2000-0002）

（株式会社エヌ・ティ・ティ・エックス v. 有限会社ポップコーン）

（〔参考〕 東京地判平成 14 年 4 月 26 日判例集未登載、  
東京高判平成 14 年 10 月 17 日判例集未登載）

#### [事 実]

申立人（株式会社エヌ・ティ・ティ・エックス、以下「申立人」）は、通信ネットワークに関する業務を営むAの関連会社として1999年1月に設立され、通信ネットワークを利用した各種情報提供サービス等の業務を営んでいる。申立人は、申立外Aの関連会社である申立外Bが1997年3月に開設したインターネット上の検索情報サービスであるgooサイト（<http://www.goo.ne.jp/>）の運営事業の営業譲渡を受けて、その運営を始めた。また、その後に、アルファベット文字「GOO」や「goo」を含む商標の登録を受け（指定役務には、「インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供」、「新聞・雑誌・書籍・テレビジョン及びインターネット等の電子計算機端末通信による広告」等が含まれる）申立人のgooサイトを示すものとして使用されている。申立人の多額の費用と企業努力の傾注・宣伝広告の結果、少なくとも1999年8月末日までには、日本を代表する情報検索を中心としたポータルサイトとしてインターネット利用者の中で著名となっている。

登録者（有限会社ポップコーン、以下「登録者」）は、1996年8月にJPNICに登録者ドメイン名（<http://www.goo.co.jp/>）を登録し、申立人のサイトが開設され著名となった後である1999年9月ころから、登録者ドメイン名を専ら申立外Cが運営するいわゆるアダルト画像を多数掲載し、アダルト画像を有料で提供しているウェブサイト（<http://www.real.co.jp/>、以下「転送先サイト」）への転送のみを目的として使用している。

かかる事実関係の下、申立人が、2000年11月に自らへの登録者ドメイン名の移転を請求したのが本件である。

#### [裁定要旨] 申立人への移転請求を認容

##### 1 「登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性（処理方針4条a.( ))」

「登録者ドメイン名は「goo.co.jp」であり、申立人商標 ないし 及び申立人がgooサイトにおいて用いている表示である「goo」及び「goo.ne.jp」の表示と誤認混同を生じるほど類似していることは明らかである。」

##### 2 「登録者ドメイン名の不正目的使用（処理方針4条a.( ))」

「登録者ドメイン名の現在の使用態様をみると、登録者ドメイン名を利用した登録者サ

イトにインターネット上のユーザーがアクセスすると、瞬時に自動的に転送先サイト（<http://www.real.co.jp>）に転送される仕組みになっており、インターネット上の利用者が登録者サイトにアクセスすると強制的に転送先サイトにアクセスさせられることになり、登録者サイトには全く独自の情報が掲載されておらず、専ら転送先サイトへの転送のみに用いられている。そして、転送先サイトには、多数のいわゆるアダルト画像が掲載されており、さらに同サイトはアダルト画像を有料でダウンロードするサービスに接続されており、また、利用者が転送先サイトを閉じる操作を行っても一旦同サイトが閉じた後に自動的に次々に多数のアダルト画像が表示される仕組みとなっており、これを一つ一つ閉じていったら初めて同サイトを完全に閉じることができる仕組みになっている。

この事実と、登録者ドメイン名を利用した登録者サイトが専ら転送先サイトへの転送のみに用いられるようになったのは平成11年（1999年）9月ころからであり、申立人の goo サイトが情報検索を中心としたポータルサイトとして（（マ））インターネット利用者の中で著名となった平成11年（1999年）8月より後のことであると推認でき…現在においてはこの態様においてのみ使用されていること、登録者ドメイン名（[goo.co.jp](http://goo.co.jp)）と申立人の goo サイトの表示及び申立人商標と類似性を総合考慮すると、登録者は、インターネット上の利用者が [goo.co.jp](http://goo.co.jp) と [goo.ne.jp](http://goo.ne.jp) を誤認混同して登録者サイトにアクセスする機会の多くあることを奇貨として、間違っ てアクセスした場合、その利用者は強制的に転送先サイトにアクセスさせられ多数のいわゆるアダルト画像に接するを得ず、しかも同サイトを閉じることが直ちにはできないという当該利用者がその意に反する状態に置かれることを知りながら、あえてこれを放置容認して、申立人の goo サイト及び申立人の社会的信用が毀損されるおそれが生ずる結果となることに意を介さず、さらにまた、これを利用して利用者の一部が転送先サイトからアダルト画像を有料でダウンロードすることを誘引し商業上の利益を得ることをも意図しているものといわなければならない。これによってみれば、登録者による登録者ドメイン名の使用は、社会的に相当として許される程度を超えたものというほかはなく、処理方針4条 a.( )の不正の目的で使用されていることに該当すると評価すべきものである。

登録者は、登録者ドメイン名の取得が申立人 goo サイトの開設及び申立人商標権の登録より時期的に早いから、登録者には、不正の目的で登録したものということとはできないと主張するが、登録時に不正の目的がなくとも、その後不正の目的をもってドメイン名を使用することが、処理方針4条 a.( )の要件に該当することは、同条 a.( )が「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」と規定していることから明らかである。登録者は、また、アダルト系の情報が性的表現であるから有害であるとか排除されてしかるべきとの主張は危険であって、表現の自由（憲法21条）とも直結する問題であるから慎重に判断されなければならない旨を主張するが、欲して性的表現に接しようとする場合はともかく、本件のように利用者が欲せず継続して接することを余儀なくさせられることとの間には自ずからその社会的評価に差異が生ずることは明らかであるから、

登録者の主張は、上記判断を覆すに足りるものではない。」

3 「登録者ドメイン名の登録についての権利または正当な利益の不存在（処理方針4条 a.( )）」

「登録者ドメイン名の取得は申立人 goo サイトの開設及び申立人商標権の登録に先立つものであるから、取得時において登録者が「goo.co.jp」としてドメイン名を登録することは自由であり、この登録に正当な利益を有していないとすることはできない。しかし、その後不正な目的でこれを使用する等の場合には、その登録を維持する正当な利益は失われると解するのが相当である。処理方針4条 a.( )が「登録者が、当該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こと」と規定した趣旨は、単に「登録」自体についてのみならず、その後当該ドメイン名の登録を維持する上において権利または正当な利益を有していない場合をも含むものというべきである。けだし、このように解さないと、一旦登録してしまえば、その後いかに不正な態様でドメイン名を使用してもこれを放置することになり、4条 a.に定める要件に該当するかどうかによってドメイン名の使用から発生する登録者と第三者との間のドメイン名に係わる紛争を処理するという処理方針の基本理念に反することになるからである。先使用者が有する利益も、その使用が「不正の目的」、「不正競争の目的」でなされている場合には保護されないことは、例えば不正競争防止法11条1項2ないし4号、商標法32条1項の各規定にも現れていることであり、また、商標登録された商標の使用もそれが他人の著名表示にただ乗りする等の不正競争行為に該当するとき、商標権侵害の主張が権利濫用に当たり保護されないことは確定した判例となっていることから明らかである。」

[評 釈]

1 本件の特徴

本件で争われている登録者ドメイン名が、処理方針4条 a(i)における第一の要件との関係で、申立人側が有する商標との類似性を有する点については異論なく認められるであろうが、第二、第三の要件については、本件が以下のような特徴を有する事件であるが故に、その解釈を巡って検討する価値があるように思われる。すなわち、本件においては、「登録者ドメイン名の取得は申立人 goo サイトの開設及び申立人商標権の登録に先立つもの」であり、少なくともその登録時においては、これらの要件を充足するものではなかった。しかし、その後、「申立人の goo サイトが情報検索を中心としたポータルサイトとして(27)インターネット利用者の間で著名となった平成11年(1999年)8月より後」に、「平成11年(1999年)9月ころから」「登録者ドメイン名を利用した登録者サイトが専ら」アダルトサイトである「転送先サイトへの転送のみに用いられるようになった」という特徴があるのである。もしも、登録者がそのような利用目的で初めからドメイン名登録を行ったのであれば、第二、第三の要件が充足されることに問題はないであろう。しかし、本件では、そうした利

用が登録の後に初めて可能になり、実際に行われたのであり、第二、第三の要件の判断をいかなる時期を基点として判断するかによって、かかる要件を充足しない可能性もあったのである。

他方、本件においては、申立が認められた後に、登録者が訴訟を提起したというもう一つの特徴もある。しかも、その際の争い方が、登録ドメイン名が申立人の商標を侵害しているか否かという点につき不正競争防止法等に依拠して（消極的に）争うという方法ではなく、「原告が社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターに登録するドメイン名「g o o . c o . j p」を使用する権利を有すること」の確認を求める訴えであるという点に特徴があると思われる、以下、この点についても検討する。

## 2 「登録についての権利又は正当な利益」「不正な目的で登録又は使用」の時期

本パネル裁定は、まず、「不正な目的で登録又は使用」の有無の時期について、「登録時に不正の目的がなくとも、その後不正の目的をもってドメイン名を使用することが、処理方針4条 a.( )の要件に該当することは、同条 a.( )が「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」と規定していることから明らかである」と示している。他方、登録者の「正当な利益」の有無の判断との関係で、登録時には正当な利益が認めることができる場合であったとしても、「その後不正な目的でこれを使用する等の場合には、その登録を維持する正当な利益は失われると解するのが相当である」としている。そして、その理由として、「処理方針4条 a.( )が「登録者が、当該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こと」と規定した趣旨は、単に「登録」自体についてのみならず、その後当該ドメイン名の登録を維持する上において権利または正当な利益を有していない場合をも含む」という解釈を打ち出し、その理由として、「このように解しないと、一旦登録してしまえば、その後いかに不正な態様でドメイン名を使用してもこれを放置することになり、4条 a.に定める要件に該当するかどうかによってドメイン名の使用から発生する登録者と第三者との間のドメイン名に係わる紛争を処理するという処理方針の基本理念に反することになるからである」と示している。

この点、第三要件については、UDRPでは、“your domain name has been registered and is being used in bad faith”というように “and” で結ばれており、これを字義通りに解するならば、不正の目的は登録時に必要であり、かつ、その後の使用においても必要であるということになる。すなわち、本件のように、登録時には不正の目的が認定できないような場合には、第三要件は充足しないと解されるように思われる。しかし、JP-DRPの方では、これとは異なり「登録または使用」と定められているため、本件のように後発的に不正な目的での使用が始まった場合をも第三要件を充足すると解されよう<sup>149</sup>。

<sup>149</sup> UDRPでは「および」である第三要件が「または」に意識的に変更されたことについては、<http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html#chigai>における「JP-DRPとは」の「UDRPとの主な違い」を参照。なお、カナダのCIRA(Canadian Internet Registration Authority)の紛

問題は、第二要件であり、「正当な権利を有していないこと」という文言からは、当初は通常の使用形態であったが後発的に「不正な目的」を有した際にかかる要件が充足されないことになるかについて、必ずしも明確ではない(そのためか、例えば、その後の原審判決も、「登録者が当該ドメイン名についての権利または正当な利益を有していると認めることができる場合は、処理方針4条cに列挙されている 1 ないし 3 の場合に限られないが、他に原告が本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有していると認めるに足りる事情が存するとは認められない」と簡単に論ずるに止め、詳しい判断を避けている。また、控訴審判決も、これらの点について明確に判断をしていない)。しかし、この点につき本パネル裁定は、「処理方針の基本理念」なるものを打ち出して実質的な理由付けを試み、「単に「登録」自体についてのみならず、その後当該ドメイン名の登録を維持する上において権利または正当な利益を有していない場合をも含む」という解釈を正当化しようとしている。

しかし、「処理方針の基本理念」ということだけで、この解釈が正当化されるかについては疑問がある。すなわち、ドメイン名紛争処理システムは、非拘束的裁定型の ADR である。そこでは迅速性・簡便性が希求され、必ずしも十分な手続保障はない。また、だからこそ既判力のような拘束力もなく、当事者は裁判所や仲裁廷での最終決着を試みることができるという構造になっている。したがって、そうした点を強調すれば、最も目にあまる形態の登録者からドメイン名を奪うにとどめ、それ以外のグレーゾーンに関しては裁判所での決着に任せるという謙抑的な「基本理念」の下で運用されることも考えられることになる。実際、本処理方針の作成過程の 2000 年 5 月 8 日に JPNIC と「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース」の連名で発表された「「タスクフォースレポート JP ドメイン名紛争処理方針」に関する第一答申について」における「3 .方針作成に当たっての DRP-TF の取り組み方」においては、「ミニマル・アプローチ(最小限のアプローチ)」の採用が明言されている<sup>150</sup>。そして、そのように「基本理念」を理解した場合には、本件のような文言上は明確でない形態に関して、登録者に有利に解釈する方がむしろ自然であるということになる。

したがって、もしも、本パネル裁定が示した解釈を正当化するとするならば、処理方針の他の文言に依拠する方が、説得力が高いように思われる。その観点からは、第二要件が充足されない場合を列挙した「処理方針4条 c」における「( )登録者が...第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、当該ドメイン名...を使用していたとき」という文言に着目し、その「何ら不正の目的を有することなく」という部分は、当該ドメイン名を使用しているいかなる時点においても「不正の目的」がないことを要求するものであると解した上で、本件の登録者はそうでない以上、第二要件も充足すると結論付けた方がよかったのではな

---

争処理方針では、ドメイン名登録時のみの意思だけが問題とされていることについて、[http://www.cira.ca/official-doc/CDRP\\_Policy\\_2003-12-04\\_en\\_final.html](http://www.cira.ca/official-doc/CDRP_Policy_2003-12-04_en_final.html) を参照。

<sup>150</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/tf-report.html>

かるうか<sup>151</sup>。

### 3 訴訟の争い方について

本パネル裁定のもう一つの特徴は、その後、地裁、高裁と裁判所での訴訟が続いたことであり、また、そこにおける争い方が、「原告が社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターに登録するドメイン名「g o o . c o . j p」を使用する権利を有すること」の確認を求める訴えであったという点である。

従来、裁判所でのドメイン名に関する訴えに関しては、登録ドメイン名が申立人の商標を侵害しているか否かという点につき不正競争防止法等に依拠して争うという不法行為訴訟型の訴訟形態が、その典型として考えられてきたように思われる<sup>152</sup>。その場合、訴訟上、登録者のドメイン名の使用を差し止めることはできても、登録者のドメイン名を申立人に移転することを命ずることまではできない。そしてそのことは、移転を命ずるパネル裁定の後に訴訟となり、その結果、申立人側が勝訴した場合でも、その判決の内容は差し止めすぎず、移転を命ずるパネル裁定と内容にズレが生じてしまうという問題を惹起せしめることとなった。

しかし、処理方針を JPNIC あるいは JPRS と登録者の間の第三者のためにする契約の一種と捉え、申立人の申立を受益の意思表示と捉えた上で、それを前提に、本件のように、一定の条件が具備した場合に登録者のドメイン名が申立人に移転するという契約につき、その条件が具備しているか否かの確認を求めるという契約型の訴訟を起こすことも考えられないことはない。そして、そのような訴訟においては、上記の判決と裁定の内容のズレという問題は発生しないということになる。とすると、仮に不正競争防止法上の要件と処理方針の要件にほとんど差異がないという前提に立つ場合、ドメイン名を争う原告は、不正競争防止法に依拠するよりも、処理方針に依拠して訴訟を提起した方が、有利であるということになる。本件は、パネル裁定で敗れた登録者側が原告として提起した訴訟ではあるが、そのような示唆を与えてくれるように思われる<sup>153</sup>。実際、(そのような価値判断に基

151 もっとも、この文言の意味するところについては疑義を挟む余地はある。すなわち、この規定が模範とした UDRP4. c. ( ) は、"your use of....the domain name ,,,,in connection with a bona fide offering of goods of services"と定めており、「何ら不正の目的を有することなく」という文言とは若干ニュアンスが異なる“bona fide”が、「当該ドメイン名,,,を使用」にではなく、「商品またはサービスの提供」にかかっている。とすると、もしも、本処理方針の4条c( )がこれと同様の趣旨であるならば、「何ら不正の目的を有することなく」という文言に上記のような意味を読み込むことは困難ということになるであろう。

152 JP2002-0006 裁定の前に提起された富山地判平成12年12月6日判時1734号3頁、名古屋高金沢支判平成13年9月10日判例集未搭載や、JP2002-0003 裁定の前に提起された東京地判平成13年4月24日判時1755号43頁、東京高判平成13年10月25日判例集未搭載、JP-2001-0005 裁定の後に提起された東京地判平成14年7月15日判時1796号145頁を参照。

153 もっとも、処理方針を契約の一種と捉え、訴訟において当該契約の内部の条件が具備されているか否かを争うとした場合には、拳証責任の問題につき、JP-DRP の紛争処理手続とは異なる様相を呈する可能性がある。

づいたものではないが)JP2001-0002 裁定後に提起された東京地判平成 13 年 11 月 29 日判例集未搭載、JP2001-0010 裁定後の東京地判平成 14 年 5 月 30 日判例集未搭載においても、処理方針に依拠した訴訟が提起されている<sup>154</sup>。

なお、本件控訴審判決の評釈に、水谷直樹・発明 100 巻 1 号 81-83 頁(2003 年 1 月)がある。

以 上

---

<sup>154</sup> 本件東京地判平成 14 年 4 月 26 日は、「原告を含む各 J P ドメイン名登録者と J P N I C の間で、紛争処理方針に従う旨の合意が成立したことは、当事者間に争いが無い」とした上で、「本件ドメイン名の使用权、すなわち、J P N I C との契約に基づいて本件ドメイン名を使用する権利の確認を求めるものであって、当該契約の解除事由たる紛争処理方針 4 条 a 1 ないし 3 の要件が存するかどうか」を争っているとして、その点に判断を示した。また、東京高判平成 14 年 10 月 17 日も、「控訴人及び被控訴人は J P N I C との間で、紛争処理方針に従う旨の合意をしている」とした上で、「本件の争点は、被控訴人が、本件ドメイン名の登録の移転を求めることに、この紛争処理方針 4 条 a 1 ないし 3 の要件を満たすかどうか、である」として、判断を下している。また、東京地判平成 13 年 11 月 29 日は、「原告が、本件裁定の認定判断を争い、被告との間で本件ドメイン名の登録を移転する義務のないことの確認を求める趣旨と解する余地がないとはいえない。そこで念のため、本件裁定の認定判断に誤りがないかどうかについて、当裁判所において検討した結果を付言することとする」として判断を下しており、東京地判平成 14 年 5 月 30 日は、「原告が本件裁定の認定判断を争い、被告との間で本件ドメイン名の移転登録義務がないことを求める趣旨と解する余地がないとはいえない」とした上で、「本件裁定の認定判断に誤りがないかどうかについて検討する」としている。もっとも、本処理方針をこのような趣旨の契約として解釈することができるのかについては、なお一層の検討の必要がある。

「itoyokado.co.jp」事件（JP2001-0001）  
（株式会社イトーヨーカ堂 v . 株式会社銀河）

[事 実]

申立人（株式会社イトーヨーカ堂、以下「申立人」）は、百貨小売業の分野においてわが国有数の著名企業であり、「Ito Yokado」の商標権を取得し、同商標（以下、「申立人商標」）の下、全国的に営業活動を展開している。申立人商標は、AIPPI JAPAN（社団法人日本国際工業所有権保護協会）が発行するFAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN（日本有名商標集）に有名商標として掲載され、遅くとも1999年6月までに申立人の営業表示として周知性を有していたと認められる。

登録者（株式会社銀河、以下「登録者」）は、総合衣料品販売等を目的とする小規模同族営業の株式会社である。登録者は、1999年7月28日に「itoyokado.co.jp」なるドメイン名（以下「登録者ドメイン名」）を登録し、同年11月頃より2000年12月27日まで、URL「http://itoyokado.co.jp/」において、「SHOPPING PLAZA」と題するホームページを開設していた。登録者の運営するホームページは、申立人を含む有名百貨小売業者7社のポータルサイトであって、登録者の営業行為とは直接の関連性はない。また、登録者が登録者ドメイン名を使って自己の業務に関する営業活動を行ったことは一切なかった。さらに、登録者は、同ホームページ上で、「ITOYOKADO.CO.JP 上記ドメインお譲りします」という広告を行ったり、大手サイト「Yahoo! JAPAN」のオークションにおいて、最低落札価格10億円で登録者ドメイン名を出品するなどしていた。

そこで、申立人は、登録者が不正の目的で登録者ドメイン名を取得したことを理由として、紛争解決パネルに対して、登録者ドメイン名の移転登録を請求した。

[裁定要旨] 申立人への移転請求を認容。

1 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に類似しているかどうか。

本裁定は、申立人が申立人商標について商標権を取得していること、また、申立人が申立人商標を自己の営業表示として長年使用した結果、登録者が登録者ドメイン名を登録するまでに申立人商標が申立人の営業表示として周知性を獲得したことを認定して、申立人において申立人商標を使用する正当な利益があるとした。

次に、本裁定は、以下の理由に基づき、登録者ドメイン名が申立人商標と誤認混同を引き起こすほどに類似していると認定した。

「登録者ドメイン名「itoyokado.co.jp」のうち、「.jp」の部分はトップ（第1）レベルドメインを構成しISO3166の国別コードにより日本を意味する部分であり、「.co」の部分はセカンド（第2）レベルドメインを構成し登録者の組織属性の種別コードにより一般企業を意味

し、「itoyokado」の部分はサード（第3）レベルドメインであり、当該ドメイン名を使用する主体を示すコードからなるものである。このように、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ドメイン名の使用主体が属する国及び組織を表示するものであるから、登録者ドメイン名において主たる識別力を有するのは「itoyokado」の部分にあるものと認められる。すなわち、登録者ドメイン名の要部は「itoyokado」である。そして、この登録者ドメイン名の要部と申立人商標及び申立人の周知表示である「Ito Yokado」を対比すれば、後者は「Ito」と「Yokado」の2語よりなり、それぞれの最初の文字「I」と「Y」が大文字であり、上記2語の間が若干離れているが、全体の外観及び取引の実状を考慮した場合一連不可分に認識され、両者が外観上・称呼上類似していると認められるものである。」

「（登録者は本件ドメイン名を用いて、申立人を含む有名な百貨小売業者のポータルサイトを運営しているが、登録者のホームページにアクセスした一般人、とりわけ消費者が（筆者）「itoyokado.co.jp」という登録ドメインネームを見た場合、登録ドメインネームの保有者ないし当該サイトの開設者が、リンクされた各百貨小売業者と同様な有名かつ大規模な百貨小売業者である申立人の業務と関連があるものと誤認混同する蓋然性が高いことは容易かつ合理的に推認できるものである。以上からすれば、現実に混同の事実が主張・立証されてはいないが、このポータルサイトのトップ頁及びURLにおける登録者ドメイン名の表示の使用が申立人商標と誤認混同を惹き起こすおそれがあったと言わざるを得ない。

なお、ドメイン名は、インターネットにおける住所表示的機能を有するのは事実であるが、同時にドメイン名を業務上使用したインターネット通信やホームページにおいては、その通信やホームページを使用している業務主体を認識させる機能を有するものと認められる。しかるところ、上記のとおり登録者ドメイン名と申立人商標等とはその要部において全体として類似の範囲に属するものというべきであり、その現実の使用状況においても誤認混同を生じるおそれがあるものであることは、上記認定のとおりである。 強調筆者」

「したがって、登録者ドメイン名が、処理方針4条a.( )の要件に該当することは明らかといわなければならない。」

## 2 登録者が、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するかどうか。

「登録者ドメイン名の取得は、登録者の答弁によれば、1999年7月頃にドメイン名取得代行業者の営業を受けたことに端を発していること、そしてその登録日は同月28日である。一方、申立人は、上記年月日までに、商品・役務の区分の全類について商標権を有しているばかりか、その営業表示について少なくとも周知性を獲得しており、登録者にライセンス許可もドメイン名取得の許可もなんら与えていない。また、登録者も申立人商標が著名であると認めており、ドメイン名取得時には、「登録者もショッピングセンターを運営しており、常日頃イトーヨーカ堂に親しみを感じていた」とも述べている。」

「なお、登録者は、...「当該ドメイン名を使用したホームページは、あくまでも登録者

の代表者個人の趣味で開設した非商業目的なものであり、登録者の情報はメールアドレスしか表示していないので、登録者がそこから営業上の利得を得ることはありえず、またホームページの内容もデパートのリンク集であり申立人の商標の価値を毀損することもないから、登録者はドメイン名に関する正当な利益を有している」と主張するが、そもそもショッピングセンターを運営する営利法人である登録者が、…（申立人を含む有名百貨小売業のポータルサイトを運営することにより 筆者）…、そのホームページが申立人の業務にかかるものとの誤認を生じさせる蓋然性が高いことは前記のとおりであり、「代表者の個人の趣味で開設した非営利目的なものであるから正当な利益がある」という主張には合理性がない。（また 筆者） 処理方針4条a.( )にいう「正当な利益」は、本来の正当権利者に優先する権利又は利益が存在しなければならぬと解すべきであり、単に登録者の代表者の個人的趣味であることをもって足りるものではない。（強調筆者）また、登録者の情報はメールアドレスのみであり、ホームページの内容もデパートのリンク集に過ぎないと主張は、…申立人商標の価値を積極的に毀損しなくても周知表示の保有者として先行利益を事実上でも害する結果を将来する(マ)蓋然性のある本件の場合に、正当な利益ある(マ)とは言い得ないと解される。

…したがって、登録者は、処理方針4条a.( )の要件、すなわち登録者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、と認めざるを得ない。」

### 3 登録者のドメイン名が不正な目的で登録又は使用されているか。

「…登録者は1999年7月ごろ、たまたまドメイン名取得代行業者の営業を受け、itoyokadoという文字列のドメイン名が取得できることを知った」ので、「趣味でデパート等のポータルサイトを作成しようと考え」登録ドメイン名の登録を受けた、と述べている。そして、偶々であってもドメイン名として未登録である他人の周知の商標や営業表示と同一または類似のドメイン名を取得した場合には、当該他人のネット業務に混乱が生ずる可能性を充分認識していたものと合理的に推認できる。実際、登録者がitoyokadoサイトでリンクさせた大手百貨小売店7社のドメイン名はいずれも社名の要部をそのままローマ字書きしたものであるから、これら7社に比肩する規模と認識度を有する「itoyokado」をドメイン名としてホームページに使用すれば、当該ホームページが申立人の業務に関わるものとの混同が生ずる蓋然性があることも容易に認識できたものと認められる。かかる事実関係のもとにおいて、企業規模が異なるとはいえショッピングセンターを運営する営利法人の名で取得し上記のように使用し、かつ、登録ドメイン名の譲渡をホームページ上で申し出た行為は、客観的には、消費者や競業者の誤認を惹起しあるいは惹起する危惧を理由として登録ドメイン名を販売することを主たる目的として同ドメイン名を登録したと推認せざるを得ない。

なお、登録者は現在は既に当該サイトを削除しているようであるが、登録は維持されたままである。」

「したがって、登録者には、処理方針4条a( )の要件、すなわち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の要件を充足していることと(マ)認めざるを得ない。」

[評 釈]

#### 1 はじめに

本件は、百貨小売業の分野でわが国を代表する企業の申立人が、申立人の商標とほぼ同一のドメイン名を登録し、そのドメイン名の下に申立人ら百貨小売業者のポータルサイトを運営していた登録者に対し、ドメイン名の登録の移転を求めた事件である。申立人商標が著名であることや、申立人商標と登録者ドメイン名がほぼ同一であること、また、登録者は登録者ドメイン名を自己の営業活動に一切使用することなく、むしろ当初より登録者ドメイン名を売却する意思を示していたことなどからして、本件は典型的なサイバースクワッティングの事例といえよう。したがって、申立人による移転登録請求を認めた裁定の結論自体には特に異論はないものと思われる。

しかし裁定の理由付けには、問題がないわけではない。本裁定は、処理方針4条aの三要件の充足性の判断において、相当詳細な認定を行っているが、それらの中には、処理方針4条aの三要件との関係で必要のないもの、無関係なものまで含まれているからである。詳細な認定を行うことで説得力を高めようとする本裁定の意図は理解できないわけではないが、過大な認定は、かえって処理方針4条aの三要件の判断を不明確にするおそれがあるため、妥当でない。そこで、以下では、裁定の認定手法に焦点を当てつつ、本件事案を考察することにする。

#### 2 第一要件について

申立人が「Ito Yokado」という商標につき、権利または正当な利益を有していることは明らかであると思われるため、以下では、申立人商標と登録者の登録に係るドメイン名の類似性の問題に焦点を当てて検討したい。

第一要件が充足されるためには、申立人商標が、登録者の登録に係るドメイン名と同一又は「混同を引き起こすほどに」類似していなければならない。

この点につき、申立人は、申立人商標(「Ito Yokado」)と登録者ドメイン名(「itoyokado.co.jp」)を単純に比較し、外観、称呼の点で両者がほぼ同一であるから、両者の間に「混同」が生じるかどうかを論ずるまでもなく当然に第一要件を充足すると結論付けている。これに対して、本裁定は、申立人商標と登録者ドメイン名との間には若干の相違点(大文字・小文字の別、「ito」と「yokado」の間の空白)があることから、両者を同一ではなく類似するもの取り扱い、類似性を問題とする以上は、両者の「混同」の有無を認定しなければならないと判断し、申立書・答弁書に現れた全事実を斟酌して、両者を「混同を引き起こすほどに」類似するものと認定した。具体的には、登録者が登録者ドメイン名の下で

申立人を含む百貨小売業者のポータルサイトを運営しているという登録者の現実の使用態様を顧慮し、登録者のホームページにアクセスした者がホームページの運営者である登録者を申立人の業務と関連する者であると誤認混同する蓋然性が高いと推測した上で、申立人商標と登録者ドメイン名とが「混同を引き起こす」ほどに類似した商標であると認定している。

ここでは申立人商標と登録者ドメイン名が同一か類似かという点は措き<sup>155</sup>、本裁定の類似性の認定手法について検討することにしよう。処理方針4条a第一要件の類似性の判断においては、「混同を引き起こすほどに類似するか」が問題となるが、本裁定はこの「混同」の認定において、申立人と登録者の表示自体の「混同」ではなく、申立人と登録者の商品・営業の「混同」を問題としている。この認定手法は、不正競争防止法2条1項1号の「混同のおそれ」の認定と共通している。このように本裁定が第一要件の「混同」の認定を不正競争防止法における「混同」の認定と同様に考えたのは、両方で「混同」という同一の文言が用いられているためであろう。しかし両者の規定の書きぶりを対比してみると、両方で「混同」要件の位置づけが全く異なったものとなっていることがわかる。不正競争防止法2条1項1号は、「他人の商品等表示と類似する表示を用いて他人の商品又は営業と混同を生じさせる 筆者」ことを要件としている。一方、処理方針4条aは、「登録者のドメイン名が...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 傍点筆者」を要件として規定している。すなわち、処理方針は、不正競争防止法2条1項1号のように「混同」の判断が「類似性」の判断と別個に行われるのではなく、あくまで「類似性」の判断の中で行われるべきことを想定している。したがって、第一要件における「混同」の判断は、申立人の表示の著名性や登録者のドメイン名の現実の使用態様、申立人・登録者の商品・営業の関連性などの個別事情に関わりなく、端的に、申立人商標とドメイン名のみを比較して、外観・称呼の点で一般人が両者を取り違えるほどに類似しているか、という点から検討すべきである（前掲・松尾64頁）。

そもそもドメイン名紛争処理手続は、不正競争防止法とは異なり、混同の解消を直接の目的としたものではなく、悪質なサイバースクワッシングに対して迅速な救済を与えることにその主眼がある。そうだとすれば、ドメイン名紛争処理手続においては、さしあたり申立人商標と同一又は酷似したドメイン名について、申立人の救済を図れば十分といえよう。申立人商標と酷似していないドメイン名については、緊急の救済の必要性が乏しいから、その使用により申立人商標との間に混同のおそれがあるとしても、その解決は不正競争防止法に基づく通常の裁判手続に委ねればたりののではないかと思われる。また、不正競争防止法上の「混同」の認定はしばしば複雑な考察・調査が必要となる地道な作業で

---

<sup>155</sup> 松尾和子「JPNICによるドメイン名紛争処理手続」松尾和子=佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』65頁は、処理方針4条aにいう「同一」を物理的意味での同一ではなく、実質的な意味における同一をいうと解している。このような解釈からは、本件では、申立人の主張通り、同一性を認定することも可能であるということになる。

あるから、書面審理を原則とする簡易迅速な手続であるドメイン名紛争処理手続には馴染まない性質を有している。仮に、処理方針4条aの類似性の判断にかかる「混同のおそれ」の判断を持ち込むならば、「混同のおそれ」の認定が安易に認定され、その結果、「類似性」の判断も安易になされる危険性がある。

以上の点に鑑みると、処理方針4条aの第一要件の「混同」を不正競争防止法上の「混同」と同じように認定している本裁定の認定手法には疑問を感じる。

しかし結論的には、第一要件の充足を認めた本裁定に異論はない。申立人商標と登録者ドメイン名は、その要部において外観・称呼がほぼ同一であるから、申立人商標と登録者ドメイン名が「混同を引き起こすほどに」類似するという結論は、申立人商標と登録者ドメイン名の対比観察のみからも、容易に導くことができるであろう。

### 3 第二要件について

第二要件では、登録者が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るかが問題となる。本件の場合、登録者は、申立人商標の利用につきライセンス等の法的な権限を取得していないばかりか、当初より、申立人に売却する目的で登録者ドメイン名を登録していると考えられるから、登録者ドメイン名の登録に関して、登録者には法的保護に値する利益が皆無である。したがって、本件において、第二要件の充足を認めた裁定の結論は支持できる。しかし、本裁定の認定手法には疑問がないわけではない。

本裁定の特徴は、処理方針4条aにいう「正当な利益」について、「本来の正当権利者に優先する権利又は利益が存在しなければならないと解すべきである（筆者）」との一般論を提示している点である。すなわち、本裁定は、ドメイン名の移転登録を認めることにより申立人が得る利益とドメイン名の登録を維持することにより登録者が得る利益とを比較衡量して、第二要件の充足の有無を判断しようとしている。

確かに、処理方針4条aの第二要件の認定において、ドメイン名をめぐる申立人と登録者の利益衡量が全く不要であるというわけではない。実際、第二要件の充足が否定される場合を例示列挙した処理方針4条cは、登録者が申立人に対する「不正な目的」ないし「図利加害目的」をもってドメイン名を登録又は使用している場合に登録者の権利又は正当な利益を否定しているが<sup>156</sup>、これは、申立人と登録者の利益衡量の結果として、申立人の利

---

<sup>156</sup> 処理方針4条c( )は、「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、何ら不正の目的を有することなく、商品又はサービスの提供を行うために、当該ドメイン名...を使用していたとき」と規定し、また同4条c( )は、「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益を得る意図、または、申立人の商標その他の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に使用し、または公正に使用しているとき」と規定し、登録者の権利又は正当な利益の有無の判断において、登録者が申立人に対する「不正の目的」ないし「図利加害目的」をもってドメイン名を登録又は使用していないかどうかを問題としている。

益を優先すべきであるという価値判断が現れたものと評価できる。しかし、処理方針4条cが規定する「不正な登録者と正当な申立人」という場面を超えて、より一般的に利益衡量的な手法を用いて、登録者の権利又は正当な利益を判断することには問題がある。登録者が申立人に対する「不正な目的」なくドメイン名を登録又は使用しているため、登録者に一応正当な利益が認められる場合に、ドメイン名の登録をめぐる申立人と登録者との利益の大小を衡量して、登録者側に申立人の利益に優越する利益があるかどうかを吟味することは、妥当でない。

例えば、問題となるドメイン名の中に、登録者の戸籍上の氏名が含まれている場合や、申立者の商標が周知・著名になる以前から登録者が使用している企業名が含まれているという場合には、登録者にもドメイン名の登録につき法的保護に値する固有の利益が認められることになる。この場合、当該ドメイン名と類似する申立人の商標が周知・著名であり、申立人の要保護性が強いとしても、そのことから直ちに登録者に「正当な利益」なしとすることは妥当でないだろう。もしこのような衡量を強引に行うことが許されるならば、登録時に悪意なくドメイン名を取得した登録者が、後にドメイン名と同一又は類似する商標を周知・著名にした第三者からドメイン名の移転を要求されるという一種のリバースサイバースクワッシングを招来することになりかねない。また、例えば、登録者が申立人らについての批評・論評のためのウェブサイトを示すものとして申立人の商標と同一又は類似するドメイン名を使用しているという場合にも、登録者にはドメイン名の登録について固有の利益が認められる。しかしこのような登録者の利益は、登録者の表現活動に伴う非商業的な利益であるため、申立人がドメイン名に対して有する営業的な利益と同次元で捉えることはできない。したがって、このような場合に、比較衡量の手段によって、登録者に「正当な利益」があるかどうかを判断することは困難であろう。もし比較衡量を強引に行おうとすれば、商標の周知・著名性が高い場合には、安易に登録者の正当な利益が否定され、不正目的が推定されるという結果にもなりかねない<sup>157</sup>。

そもそも処理方針4条aは、独立の要件として、「登録者がドメイン名の登録につき正当な利益を有していないこと」を要求している。このことからすると、登録者がドメイン名の登録について法的保護に値する固有の利益を有している場合には、申立人の登録移転に対する利益との衡量を経るまでもなく、登録移転を否定する趣旨だと解するのが自然である。かかる解釈は、典型的なサイバースクワッシングの事案など、容易に判断を下し得るケースに限って申立人に救済を与えるというドメイン名紛争処理方針の基本理念(=ミ

---

<sup>157</sup> 実際、本裁定は、登録者の個人的趣味に基づく使用がある程度では、登録者に正当な利益が認められないと断定している。しかしドメイン名の登録に先願主義が採用されていることからしても、登録者が「不正の目的」なくドメイン名を登録又は使用している場合には、登録者の利益を優先して考えるのが原則である。登録者が個人的趣味に基づく使用しかしていないことを理由に、正当な利益がないと判断するのは、- 申立人側の要保護性が強いことを考慮しても 明らかにいきすぎであろう。

ニマル・アプローチ<sup>158</sup>)にも合致している。このように解すると、申立人の救済が不十分になるのではないかという危惧が生じるかもしれない。しかし、本件のような典型的なサイバースクワッティングのケースでは、ドメイン名の登録について登録者に法的保護に値する利益を認める余地がないため、いずれにせよ、第二要件の充足が問題なく認められるであろう。逆に言えば、典型的なサイバースクワッティングではないハードケースは、正当な利益を有する当事者間の利益衡量に基づく判断が必要となるため、書面審理を原則とするドメイン名紛争処理手続には馴染まない。同紛争処理手続においてハードケースを無理に扱おうとすると、誤った結論を導く危険性もあり、かえって同手続の信頼性を損なう結果となりかねない。ハードケースは、原則として、裁判所の判断に委ねるべきであろう<sup>159</sup>。

以上のことから、第二要件における「正当な利益」とは、「登録者がドメイン名の登録について法的保護に値する固有の利益を有しているか」という点のみを問題とすべきである。その意味で、一般的に利益衡量的な手法を用いて第二要件の判断を行おうとする本裁定には疑問がある。しかし本件についてはいずれにせよ登録者の「正当な利益」が否定されるべきであるから、本裁定の結論は支持し得る。

#### 4 第三要件について

第三要件では、登録者がドメイン名の登録・使用について「不正の目的」を有しているかが問題となる。「不正の目的」の有無は、申立人商標の識別力の強弱（ストロング・マークかウィーク・マークかの別）や、周知・著名性の程度、登録者のドメイン名の使用態様から、合理的に推測することは可能であろう。例えば、申立人商標が識別力の強い著名表示である場合には、ドメイン名の登録者によほどの事情がない限りは、「不正の目的」が推定されることになるであろう（前掲・田村 275 頁）。逆に、申立人商標が識別力の弱い表示であったり、周知度の低い表示である場合には、「不正の目的」を裏付ける具体的な事情が必要と解すべきである。例えば、自己と関連性のない未使用ドメイン名を多数登録している場合などは、譲渡料目当ての登録と推定することが可能であるため、「不正の目的」を認定

<sup>158</sup> 同アプローチについては、前掲・松尾 58 頁、62 頁参照。

<sup>159</sup> 実際、紛争処理方針と同じくサイバースクワッティングの規制を目的とした不正競争防止法 2 条 1 項 12 号は、登録者が「図利加害目的」を有することのみが要件とし、登録者がドメイン名の登録につき「正当な利益」を有していないことを独立の要件として掲げていない。これは、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号では、登録者の「図利加害目的」の認定において、登録者の「正当な利益」を考慮することが予定されているからである（鈴木将文「ドメイン名紛争に関する不正競争防止法の改正」前掲・松尾 = 佐藤『ドメインネーム紛争』144 頁）。つまり、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号では、「図利加害目的」という要件の下で、ドメインの移転登録をめぐる申立人と登録者の緻密な利益衡量が行われることが予定されているのである。このように、同じサイバースクワッティングを規制する不正競争防止法 2 条 1 項 12 号において緻密な利益衡量を伴うハードケースを取り扱うことが予定されている以上、裁判外紛争処理手続においてあえて上記のようなハードケースを取り扱う必要性は認められないといえる。

する有力な根拠となるであろう。

これを本件についてみると、申立人商標は「Ito Yokado」という識別力の強い著名表示である上に、申立人は、ドメイン名をポータルサイトの運営に利用するのみで、自己の営業活動に一切使用しておらず、あまつさえ「Yahoo! JAPAN」のオークションにおいてドメイン名を10億円で出品するなど、ドメイン名を売却する意思まで示していたのであり、本件では登録者の「不正の目的」を裏付ける具体的な事情も存在している。このように、本件は、典型的なサイバースクワッティングの事例であり、このような事例において、登録者の「不正の目的」を認定した本裁定は妥当であったといえるだろう。本裁定は登録者の「不正の目的」の認定において、登録者の「不正の目的」を裏付ける様々な事情を摘示しているが、登録者の「不正の目的」は申立人・登録者間に生じた諸事情を総合考慮して根拠付けられるべきものであることからすると、このような本裁定の認定手法は妥当であるといえるだろう。

以 上

「sonybank.co.jp」事件（JP2001-0002）  
（ソニー株式会社 v . 合資会社 壱）

[事 実]

1 認定された事実

（1）申立人商標の著名性

申立人（ソニー株式会社、以下「申立人」）は、昭和21年（1946年）に設立され、平成12年（2000年）11月現在資本金4662億4586万円の大企業であり、電子・電気機械器具の製造、販売をはじめ、金融業を含む各種事業を行っている。また、「SONY」商標なる文字商標だけでも258に上る登録をしており、防護標章登録がなされ、「SONY」商標の著名性が認められている。AIPPIにおいても、「SONY」商標の著名性が認められている。

（2）登録者の属性

登録者（合資会社 壱、以下「登録者」）は、平成12年（2000年）1月20日に設立された合資会社であり、本店を新潟県長岡市中島5の12の24に置き、同番地の田中康之が無限責任社員、（同番地の？）田中祥子が金1000円全部履行の有限責任社員として登記されている。事業目的は、投資、経営に関するコンサルタント業、不動産の売買及び賃貸、管理、同関連委託、委託業務、仲介及び斡旋が登記されている。戸籍から、田中康之は、田中祥子を母とし、田中俊夫を父とする長男であり、不動産登記簿謄本からすれば、上記番地の土地・家屋の所有者は父田中俊夫である。

（3）申立人と登録者の関係

申立人は、株式会社酵素栽培命泉茸及び登録者と何らの関係もない。

（4）申立人が銀行業務に参入する旨の報道

申立人が銀行業務に参入する計画である旨は、1999年12月10日に、マスコミ各社が大々的に報道した。

（5）本件ドメイン名の登録、移転の経緯

本件ドメイン名（「sonybank.co.jp」以下「本件ドメイン名」）は、2000年1月11日に株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、2000年12月28日に登録者に移転された。

（6）登録者による仮処分申立の経緯

登録者の仮処分申立は、2001年2月15日であり、申立人の申立書一式及び処理手続開始日が登録者に通知された2001年1月25日より後である。

（7）登録者による本件ドメイン名使用の有無

登録者は、本件ドメイン名を現に使用しておらず、かつ使用の準備もしておらず、単に保持している。

（8）登録者における権利または正当な利益の有無

登録者は本件ドメイン名の登録について何らの権利または正当な利益も有しない

## 2 申立人の主張の要旨

### (1) 申立人の登録商標「SONY」の著名性

申立人は、「SONY」商標を日本においてだけでも昭和30年(1955年)以来258件に上る登録をしている。また、3件の商標については防護標章登録がなされている。よって、「SONY」は著名商標である。「SONY」につき、指定役務を金融・保険・不動産の取引とする第36類について商標登録を得ており、さらに2000年12月28日に、「SONYBANK」についても出願した。

### (2) 本件ドメイン名と「SONY」との類似性

「bank」は銀行を表す普通名詞にすぎず、「co.jp」も登録者の属性を意味するに過ぎないから、本件ドメイン名は、申立人の著名な登録商標「SONY」と類似し、登録者と申立人の間に緊密な営業上の関係が存するものとの誤認を生ぜしめるおそれが極めて高い。

### (3) 登録者の権利・正当な利益の欠如

本件ドメイン名は現実にウェブサイトで使用されていない。また、申立人は本件ドメイン名の当初の登録者、その後の移転先のいずれにも「SONY」商標の使用を許諾したことはなく、登録者が「sony」を含む名称を使用する必然性、正当性はない。

### (4) 本件ドメイン名の不正の目的による登録・利用

登録者は本件ドメイン名を現実に使用していない場合でも、事実関係を総合考慮すれば、当該ドメイン名の保持状態が不正の目的での使用と評価される場合には、「不正の目的での登録・使用」とみなされるべきである。本件では、実質上の登録・保持者である田中康之が、申立人が「sony」を用いたドメイン名を使用できないよう妨害するため、「SONY」商標を用いたドメイン名を登録・保有していると認められ、本件ドメイン名が不正の目的で登録・使用されていると評価すべきである。

## 3 登録者の主張の要旨

本件ドメイン名に関する所有権確認請求の仮処分を2001年2月15日付で東京地裁に申し立てた(平成13年(ヨ)第22022号)ので、裁量による裁定手続の中止を望み、裁判手続以外において本件ドメイン名に関するコメントをすることを差し控える。

### [裁定要旨]

裁定主文：ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ

理由：

#### 1 裁定手続中止の可否

「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則第18条(a)において、JPドメイン名紛争処理手続開始前または係属中に、申立の対象となっているドメイン名紛争について裁判所における手続が開始された場合には、パネルはその裁量により、そのJPドメイン名紛争処理手続の中断もしくは終了または続行のいずれかを選択しなければならない、と

定めている。…本件にあつては、登録者の裁判所への仮処分申立は、申立人の申立書一式及び処理手続開始日が登録者に通知された2001年1月25日より後の2001年2月15日である。もし、かような「仮処分申立」がなされた事実のみで、ドメイン名紛争処理のための裁定手続を中止するとなれば、多くの裁定手続が中止に追い込まれる結果を招来し、仮処分申立が、裁定手続を中断させるための手段に悪用されかねないし、実質的にも、何ら中止しなければならない理由はないものと断ぜざるを得ない。…よつて、登録者の求めには応ぜず、裁定手続を続行する。」

## 2 登録移転裁定の要件充足性

(1) 本件ドメイン名「sonybank.co.jp」は申立人が商標権を有する「SONY」と混同を引き起こすほど類似している

本件ドメイン名「sonybank.co.jp」のうち、「co.jp」の部分は、「co.」が登録者の属性を意味するに過ぎず、「jp」は国別コードに過ぎず、また「bank」は銀行を表す普通名詞に過ぎない。そうすると、要部は、造語商標である「sony」の部分ということになり、要部が全く一致している以上、申立人の所有する著名な造語の文字商標「SONY」と登録者の本件ドメイン名とは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。

(2) 登録者は、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

申立人は、最初に本件ドメイン名を登録した株式会社酵素栽培命泉茸とも登録者とも何の関係もなく、ほかに、登録者は本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益について、何らの主張も立証もしておらず、そのような権利又は正当な利益はないものと認める。

(3) 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

「申立人がネット銀行へ参入することは、1999年12月10日、マスコミ各社が大々的に報道した。命泉茸が本件ドメイン名を、その直後2000年1月11日に登録し、2000年12月28日に登録者に移転登録したことは先に認定したとおりである。…しかし、申立人が主張しているとおり、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Webサイトで使われていない。結局、JPNICのネームサーバーにネームサーバー情報を登録したに過ぎない。

そして、先に…認定したとおり、登録者の住所地の不動産所有者は、田中康之の父田中俊夫氏であり、個人の住所に過ぎず、本件ドメイン名を使用しないし使用の準備をしたこともなく、単に保持していることは、「不正の目的での登録・使用」とみなされるべきである。…

パネルとしても、WIPO Arbitration and Mediation Centerの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、「不正の目的での登録・使用」と認める。」

[評 釈]

1 裁定手続を継続し、裁定に至ったことの当否

結論からいえば、手続規則18条(a)は、パネルに対して手続を中止、終了または続行する自由裁量を付与しており、その判断についての要件を示さず、何ら羈束していないので、本裁定において続行の判断をしたこと自体は何らの問題もないと考えられる。

しかし、裁定が、仮に裁量権の行使について一定の準則を設けることを考えていたのだとすれば(おそらく一定の理由付けをして続行の判断をしていることからすればそうであったと考えられる)、その場合には、当該理由付けとして、

法的手続への係属が裁定申立後であったこと

法的手続が「仮処分申立」であったこと

を踏まえ、このような場合に中止をすれば、「多くの裁定手続が中止に追い込まれる結果を招来し、仮処分申立が、裁定手続を中断させるための手段に悪用されかねないし、実質的にも、何ら中止しなければならない理由はないものと断ぜざるを得ない。」と述べている点は、やや得心しがたいものがある。

なぜなら、仮処分申立は、本訴提起に比べて、訴訟費用は安価であるかもしれないが、必要的審尋事件であり、必ずしも容易な手続だとは言えない。むしろ、後述の裁定手続の取扱いを考える上では、訴訟手続による保護との重複性の見地からは、仮処分の方が救済の迅速性の観点から裁定手続とかぶり、裁定手続で迅速な救済を与えなければならないという続行の必要性を減殺させる側面すらあるのである。また、通常裁定手続係属後でなければ登録者が訴訟手続に打って出るということは期待しがたいものであり、法的手続への係属が裁定申立後であったという事情が、即中断を否定すべき根拠になるかと言えば若干の疑義がある。結局、単に、の事情のみからでは、手続中止への「悪用」という評価をするには、足りないと思われる。これが悪用であれば、係属後に本訴を提起した場合も悪用というべきであり、両者を質的に区分すべき合理的理由は乏しいように思われる。

思うに、訴訟手続との関係で、裁定手続の終了、中止、続行のいずれを選択すべきかという点の判断要素としては、

- 1) 訴訟手続における判断との齟齬がもたらす混乱の蓋然性
- 2) 訴訟手続をまたずに裁定により救済を与えるべき事情の存否
- 3) 裁定手続における事実認定手法の限界ゆえに、適正な判断を行い得ない蓋然性を挙げることができるであろう。

そして、本件の事案においては、3)の事実認定上の困難がなく、申立人については早期に救済を与えるべき事情が認められ、また訴訟手続における判断と齟齬が生じる蓋然性が低いと評価することはでき、かかる観点からすれば、続行という判断は正当であったと評価することができるだろう。

反面、仮に裁定手続において登録の取消が求められており、また不正競争防止法により

使用差止訴訟提起や仮処分申立がなされているなど、訴訟手続による結論が裁定手続よりも早期に下される蓋然性が高い場合には、中断等することが妥当となる場合もあるだろう。

手続の取扱いの当否については、かかる要素を考慮して裁量権を行使することが妥当ではないかと考える。

## 2 申立人のみの主張から本件裁定におけるような事実認定を行うことの当否

(1) 本裁定では、「[事実] 1 認定された事実」に記載の(1)から(8)の事実を認定しているが、これは以下のとおりに分類することができる。

### A 提出書証から認定可能と考えられる事実

- 1) 申立人商標の著名性
- 2) 登録者の属性
- 3) 申立人が銀行業務に参入する旨の報道が 1999 年 12 月 10 日、マスコミ各社により大々的になされた。
- 4) 本件ドメイン名は、2000 年 1 月 11 日に株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、2000 年 12 月 28 日に登録者に移転された。
- 5) 登録者の仮処分申立は、2001 年 2 月 15 日であり、申立人の申立書一式及び処理手続開始日が登録者に通知された 2001 年 1 月 25 日より後である。

### B 提出書証及び申立人の主張から、一応認定可能と考え得る事実

- 6) 申立人は、株式会社酵素栽培命泉茸及び登録者と何らの関係もない。

### C 提出書証及び申立人の主張のみから客観的に認定し得るか否か議論の余地のある事実

- 7) 登録者は、本件ドメイン名を現に使用しておらず、かつ使用の準備もしておらず、単に保持している。
- 8) 登録者は本件ドメイン名の登録について何らの権利または正当な利益も有しない

(2) まず、事実認定の手法が問題となる。

たとえば、登録者が本件ドメイン名を現に使用していないことは、裁定者自身が確認可能であろうが、「準備もしていない」という事実は認定できるのであろうか。本事實は、不正の目的による登録の要件充足性を判断する上で認定されている事実であるが、裁定では、まず「登録者の住所地が個人の住所に過ぎない」という間接事実から、「使用の準備をしたこともなく、単に保持している」と断じている。これは如何なる経験則を用いてかかる事実を推定したのか不明である。まして、登録から 1 年程度しか経過していない裁定時において、未使用の事実から即準備もないとの結論を導くことの妥当性については大いに議論の余地があるだろう。本件ドメイン名の登録についての権利、正当な利益の存否についても同様である。

それでは、登録者が訴訟手続への係属を理由に実質的答弁を行わないと述べた場合には、「反論していない」という事実から、即「準備をしていると主張するに足りる事情がない」との推定することはどうか。

一般論としていえば、裁定手続においては、事前のノーティスがない限り（後述のとおり、処理方針4条c参照）、立証責任ルールまたはこれと同等の判断手法を取りえないというべきである。蓋し、事前のノーティスがないのに、ノンリケットの負担を一方当事者に負わせることは不意打ちであり許されないと考えることが相当だからである。このノーティスとしては、手続規則5条(a)、同条(b)( )、同条(f)が立証責任と同等の責任に関するノーティスに該当すると見得るか否かが問題となる。

しかし、同条(f)の「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」という条項は、「申立書に記載されている事実を真実と認定して…」とまでは記載していない。すなわち、「期限内に答弁書が提出されないからといって審理不能となるわけではなく、申立書のみから審理しますよ」という点を述べたに過ぎないと解することも十分可能な条項なのである。したがって、立証責任の準則を適用するに足りるほど明確なノーティスがなされているとは評価しえず、ゆえに、立証責任、またはそれと同等の責任を課することは不相当と考えるべきである。

したがって、一般論としては、立証責任の原則を適用して事実認定を行うことは不可能であると思料する。

もっとも、処理方針4条a( )の要件については、処理方針4条cにおいて、サブタイトルが「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」とあり、さらに本文中において、同条bには記載されていない「申立書を受領した登録者は、手続規則5条を参照し、答弁書を紛争処理機関に対して提出しなければならない。パネルが、…特に以下のような事情がある場合には、登録者は当該ドメイン名についての権利または正当な利益を有していると認めることができる。… 下線筆者」なる規定が設けられている。当該文言が同条cについてのみ設けられているのは、当該要件については、立証責任の転換と同等の推定（つまり、答弁書で主張がなされなければ、「正当な利益を有している」とは認めないと推定するということ）を行うという旨定めたと解することは不可能ではない。規定は決して明確ではないが、同条cの要件に限っては、かかる推定を行う裁量をパネルに与える規定が設けられていると読むことは可能であろう。したがって、「使用の準備すらない」あるいは「使用の意思がない」という事実を認定するのではなく、答弁書不提出という事実から、「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有してい」ないと推定されると判断すれば足りたのではないかと思料する。

### 3 要件充足性に関する判断の当否

#### (1) 処理方針4条a( )の要件充足性

本要件の充足性に関する認定には、特段の問題はない。

ただ、1点指摘したいのは、商標登録が完了している「SONY」ではなく、「SONYBANK」なる標章自体について、たとえばこの商標で銀行業務に進出するべく準備を行い、その旨が大々的に報道されているという事情や、商標を出願中であるという事情は、「正当な利益を有する商標」に該当しないのか否かという問題が看過されていることである。「権利...を有する商標」が登録商標を有していることを意味することは明白であるが、「正当な利益を有する商標」が何を意味するのかは必ずしも明らかでない。

商標出願中であるという地位

その商標を使用する準備を整えているという状態

なども、「正当な利益を有する商標」たり得のだろうか。もしこれが認められるのであれば、「SONY」の要部認定、類否判断をするまでもなく、「SONYBANK」と本件ドメイン名とを同一標章と断じることができたであろう。

本要件は、申立人に保護に値する事情があるか否かをテストする要件である。そして、本要件の意義内容を究明するには、移転登録裁定または登録取消裁定がなされる趣旨にさかのぼって検証しなければならない。

問題は「正当な利益」としてどの程度の利害関係を有する者に保護を受ける資格を認めるか、という点である。これは、如何なる政策的判断を行うかという点に専らかかるので、演繹的に基準を導くことはできないが、たとえば、

商標登録をしていないが、長期間の使用により周知となっている

巨額の資金を費やして商標を使用したビジネスの準備を完了し、その旨を宣伝している

といった事情があれば、保護に値する利益を認めてよいのではないかと思われる。そういった意味では、本件は「正当な利益を有する商標」の外延を論じる良い素材であったと思われ、この点の保護範囲が究明されなかったのは惜しいところである。しかし、判断の容易さ思考経済の観点からすれば、著名商標「SONY」についての評価を行ったことも合理的であり、結論を導く思考過程として不適切とはいえない。

## (2) 処理方針4条 a( )の要件充足性

本件における要件充足性の判断は正当である。

しかし、本件を離れば、「ドメイン名の登録についての権利または正当な利益」とは何を意味するのかという要件解釈論の問題は残る。この問題の一部については後述する。

## (3) 処理方針4条 a( )の要件充足性

### 1) ( )の要件の判断構造

処理方針4条 b( )が「申立人が権利を有する商標その他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、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がその

ような妨害行為を複数回行っているとき」をわざわざ要件( )充足の例示として挙げているにも拘わらず、少なくとも妨害行為と解される可能性のある行為が 1 回しか行われていない本件事案において、( )要件の充足を容易に認定してよいのだろうか。b( )の例示の趣旨がまず問題になるが、

一定の類型を取り上げて、不正目的の存在を認定することができるために少なくとも必要とされる間接事実のレベルを示したもの

不正目的の存在を明白に認定し得る典型例を示したものに過ぎない

のいずれの趣旨と解するかによって、結論が異なる。

であれば、本件のようにせいぜい 1 回の妨害行為しか認定し得ないケースにおいては、不正目的の存在を認定するに足りる十分な間接事実が存在しないということになる。反面、 であれば、本件は、商標の著名性の程度如何を問わずに不正目的の存在を認定しえるような典型例ではないが、著名性ゆえに複数回...という間接事実が補われ、b( )に比すべきケースと認定されたと解することができることになる。

思うに、事案は多様であり、商標の著名性如何等の事情により、移転登録の裁定を正当化するに足りる不正の目的を認定しえる間接事実のレベルは異なりえると思われ、したがって、 の位置づけが妥当である。

さて、以上のように例示の趣旨を把握した場合でも、なお、裁定における判断の様式としては、

第一ステップ：例示の該当性判断

第二ステップ：例示におけるファクターを充足しないケースにおいて、これを補うに足りる事情が認められ、結果として例示に比すべきケースと評価できるか否か判断

第三ステップ：例示が想定しているケースとは異なるケースである場合において、不正目的の存在を判断すべき間接事実を拾い評価

という判断手順を採用することが妥当である（第二のステップが重要である）。さもなければ、例示は実質的に裁定における判断を極めて狭い範囲においてしか規律することができず、その結果将来における裁定を見越した上での行為選択上の予測可能性を著しく奪うことになってしまうからである。

本件については、例示どおりの事案とは認定できないが、例示 b( )に類似の事案と評価できよう。しかし、複数回の妨害行為が認められない点が異なる。思うに、著名商標類似のドメイン名である場合には、複数回の妨害行為が認められなくても、商標の著名性が当該間接事実の不存在を補い、不正目的の存在を認定するに足りると評価することができると思料する。逆にいえば、例示 b( )は商標が著名でも周知でもない場合において要求される間接事実の一般的なレベルを示したものであると解することが適切である。したがって、第二ステップにおいて、本件は、不正の目的の存在の認定をし得るものと考えられ、裁定の判断は妥当である。

但し、登録者住所が個人の住所であるという事情が不正目的の認定上考慮されることは理解が困難であり、むしろ、上述のとおり、「SONY」商標の著名性を根拠として、例示の場合に要求される間接事実のレベルが緩和されるという点を明確に理由付けに示すことが適切であったというべきであろう。

2) 「使用または準備」の事実を( )の要件判断で考慮することの当否(その1)

・・・( )要件を充足して( )要件を充足しないケースがあり得るか？

次に、裁定が「使用の事実及び使用の準備があったとは認められない」という認定事実を、本要件の判断において考慮している。

さて、処理方針4条c( )が、ドメイン名登録についての権利または正当な利益があると認定するための事情の例示として「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、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、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」を挙げていることに鑑みれば、当該認定事実、処理方針4条a( )の要件充足性において考慮されるべきものであって、( )で考慮されるべきものではないのではないかという疑問が生じる。

ここで、処理方針4条b及びcの関係を改めて捉えなおしてみよう。それぞれの要件の充足の有無の場合わけによって、理論的には以下の表のようなマトリックスが考え得る。

処理方針4条a( ) 処理方針4条a( )	登録について権利 または正当な利益 あり	登録について権利 または正当な利益 なし
不正の目的で登録または 使用していない	イ) あり	ハ) あり得るか？
不正の目的で登録または 使用している	ロ) あり得るか？	ニ) あり

まず問題は、ロ)の組み合わせがあり得ると考えるか否かである。ロ)の組み合わせがあり得ないのであれば、( )の要件「不正の目的で登録または使用している」ことを認定すれば、即ニ)のケースしかあり得ず、すなわち( )の要件も充足することになるので、( )の要件の中で、「使用の事実及び使用の準備があったとは認められない」という認定事実をも考慮して判断してしまうことは、思考経済上、合理性がある。

これはきわめて政策的な判断であるが、私としては、「権利または正当な利益がある

者の登録や使用は、不正の目的での登録や使用ではありえない」と考えるのが適切であると思われる。一旦正当に登録した者からドメイン名を奪うことは、事実認定等に限界のある手続きにおいては行き過ぎではないかと思うからである。

このような解釈を行うためには、

一旦正当に登録した者は、以後の如何なる使用についても不正とは評価しない  
「登録」は「登録状態」の意味であって、正当な登録状態を維持している者は  
不正とは評価し得ない

とのいずれかの理論的な説明を行うべきことになるであろう。

の解釈論に立つ場合で、「正当でない登録状態」は「不正な登録状態」と評価すれば、八)は「あり得ない」ということになる。しかし、「正当でない」と「不正」とは別だというのであれば、八)はあり得ることになるだろう。の解釈論に立つ場合には、八)もあり得ると考える余地がある。登録について正当な利益がなかったとしても、不正の目的もなくその後の使用もないということはあるからである。

以上のような解釈を前提とすれば、論理的には、( )、( )の順による判断が適切であるように思われるが、ロ)があり得ないという解釈の下では、思考経済上( )、( )の順で判断することは合理性があるだろう。4条 a( )、( )の例示が、b( )、c( )の順で記述されているのは、かかる判断を前提とする趣旨と考えれば、それなりの合理性があるものと認められよう。

### 3) 「使用または準備」の事実を( )の要件判断で考慮することの当否(その2)

・・・処理方針4条 b、c の例示を踏まえた( )要件及び( )要件の解釈

処理方針4条 a( )要件、同( )要件は、考慮対象となる法的事実が重複しがちな傾向がある。2) で述べたところからも、両要件が極めて近接化していることは明らかだろう。

両者において考慮すべき法的事実を完全に区分しなければならないものでもないという判断もあり得るだろうが、判断定式を明確化するためには、区分できるものなら区分することが望ましい。

しかるに、b、c の例示を見るに、厳密ではないが、

b (a( )): ドメイン名を利用した、同一若しくは類似の標章を使用する者 (競業者や既存事業者) に影響を及ぼす活動

c (a( )): bに該当せざる、ドメイン名またはこれに対応する名称の使用 実績  
という性質上のおおまかな相違点を見出すことができる。この見地からは、bを先んじた要件として位置づける(aでの要件順序とb、cの順序のねじれ)ことも得心がいく。そして、b、cで例示されざる事情を、どのようにしてa( )、( )に帰属せしめるかという点は、上記のような解釈を前提として判断することが妥当と思料する。

## 4 本件紛争に関する判決

本件紛争については、登録者が東京地裁に「原、被告間で、原告がドメイン名「www.sonybank.co.jp」につき所有権を有していることを確認する」という判決を求めて提訴したが、2001年11月29日に、「ドメイン名について登録者が有する権利はJPNICに対する債権的な権利にすぎない。したがって、本件において、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、…本訴請求は、確認を求める法律関係について法的前提を欠くものであり、確認の利益を欠くものとして不適法なものであるから、却下すべきものである。」と、訴えを却下する旨の判決が下されている。ただ、「被告との間で本件ドメイン名の登録を移転する義務のないことの確認を求める趣旨と解する余地がないとはいえない。そこで念のため、本件裁定の認定判断に誤りがないかどうかについて、当裁判所において検討した結果を付言することとする。」として、実質的な登録者（株式会社酵素栽培命泉茸）が「sonynetbank.co.jp」「sonynetbank.com」などのドメイン名も登録している等の事実を多数の証拠から詳細に認定して、結論として、裁定は正当であると結論づけている。おそらく裁定時には存在しなかった証拠を踏まえて裁定の正当性を吟味しているようであり、かかる評価が果たして妥当であるか否かは議論の余地があるであろう。また、債権的な確認請求を行うのであれば、JPRSと登録者との間で、紛争処理方針の要件を充足する申立人を受益者とし（その者が契約時に特定されていないという問題はあるが）JPRSを要益者として第三者のためにする契約がかわされているものと見て、申立人からJPRSに対する移転請求権の確認請求、または登録者からJPRSに対する不存在確認請求という形で構成することが妥当であり、その意味では、当事者の点でズレが生じている本件訴訟形態において、かかる判示まで行うことの妥当性は吟味されてしかるべきであろう。

以上

## 「mp3.co.jp」事件 (JP2001-0005)

(エムピー３ ドット コム インコーポレイテッド v . 有限会社システム・ケイジェイ)

### [事 実]

申立人(エムピー３ ドット コム インコーポレイテッド、以下「申立人」)は、1998年に米国において設立された会社であり、「MP3.com, Incorporated」の商号を用いて通信ネットワークを利用した音楽配信サービス等の業務を営んでいる。また申立人は、「mp3.com」商標(以下「申立人商標」)を使用し、同アドレスにおいてウェブサイトを開設した。

登録者(有限会社システム・ケイジェイ、以下「登録者」)は、インターネットにおける個人・法人向け通信サービス等を営む日本法人であり、ドメイン名「MP3.CO.JP」(以下「登録者ドメイン名」)をJPNICに1999年7月16日に登録し、同年12月7日に接続の承認を受けた。

そこで、2001年3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。

### [裁定要旨] 申立人への移転請求を容認

1 「mp3.com」は、現に、申立人及びそのサービス等を表示するものとして、日本においても、「mp3.com」のインターネット利用者間で著名になっているものと認められる。したがって、「mp3」及び「mp3.com」の表示は、高い顧客吸引力を取得しており、申立人において、これを継続して使用する正当な利益を有しているものといえる。この点に関して、登録者は、「mp3.com」表示は申立人を表示するものとして著名ではないと主張する。確かに、「MP3」の用語は、本来、申立人も認めるとおり、音声情報圧縮の国際規格を意味するものであるが、このような用語であっても、その表示が使用をされた結果、その表示に接する者が何人かを表示するものとして認識することができるものもあり得るところ、前記申立人の申立人サイトの使用の事実を照らすと、「mp3.com」が通信ネットワークに関連して使用される際には、「mp3」は申立人を表示するものと認識されるものと認められる。」

「ところで、登録者ドメイン名は、「MP3.CO.JP」というものであるところ、「mp3」の部分为主体を識別する部分であり、また、トップレベルドメインである「.JP」が国別コードとしてホストが属する国、すなわち、日本を示すものであり、更に、セカンドレベルドメインである「.CO」が組織の種別コードとしてホストの属する組織、すなわち、企業を示すものであること、申立人表示である「mp3.com」の「mp3」が主体を識別する部分であり、また、トップレベルドメインである「com」が属性を示すものであることは、インターネットの利用者にとっては周知の事実である。そうすると、

登録者ドメイン名の要部は「MP3」であるのに対して、申立人サイトの要部は「mp3」であるといわなければならない。そして、両者は、英文字が大文字と小文字の違いがあるだけであって、外観、称呼及び観念において類似しており、全体的にみても混同を引き起こすほどに類似していることは明らかである。この点に関して、登録者は、「mp3.co.jp」と「mp3.com」とは、主体を識別する部分があくまでも「MP3」単体である以上、単に同じ国際規格の名称を使用しているにすぎないから、誤認混同はあり得ない旨主張している。しかしながら、「MP3」が本来国際規格を意味するものであっても、前述のとおり、申立人サイトの使用の事実を照らすと、「mp3.com」が通信ネットワークに関連して使用されるときには、「mp3」は申立人を表示するものと認識されるものと認められるところである。」更に、登録者は、「mp3.co.jp」と「mp3.com」とは誤認混同するという申立人の主張はこじつけにすぎないとか、登録者は登録者が計画していたMP3関連事業について登録者ドメイン名の下で認知されているとか、混同の事例は1件だけであるなどと主張している。しかし、登録者が認めているように登録者ドメイン名サイトが構築されていないからであって、もしも通信ネットワークに関連して登録者ドメイン名サイトが構築されれば、両者の類似性に照らし、出所の混同のおそれがあることは明らかであると解される。…」

2 「申立人が…登録者ドメイン名のサイトを訪れたところ、「COMING SOON」の表示を示すサイトが見られるようになった。そして、申立人は、同月20日に登録者の代表者訴外A（李知娟、以下Aとする 筆者）に電話連絡して、実費を弁償するので登録者ドメイン名を譲渡して欲しい旨申し入れたところ、Aは、どのようなことがあってもドメイン名を譲渡するつもりはない旨述べるとともに、登録者ドメイン名のサイトを日本における申立人の「mp3.com」サイトとして申立人と共に事業を行うことだけが唯一考えられることである旨返答した。登録者ドメイン名サイトの表示が上記のとおりであるにとどまっていること、前記のとおり登録者が現に自ら返信(マ)ネットワークを利用した音楽配信サービス等の業務を行っていないこと、Aの申立人に対する返答が上記のとおりであることなどを併せ考えると、登録者が登録者ドメイン名を保持している目的は、申立人の「mp3.com」サイトとして、当該サイトが持つ顧客吸引力を利用しようとする意図を有するものと推認される。そうすると、登録者は、登録者ドメイン名を自らの業務に利用するためではなく、申立人の顧客吸引力を利用し、又はそれによって何らかの利益を得るために登録者ドメイン名を使用しているものといわざるを得ない。また、申立人が登録者ドメイン名のサイトからリンクされているサイトを訪ねたところ、訴外B会社（合資会社ジー・エヌ・エヌ、以下Bとする 筆者）のホムペジが表示されたというのであって、これによると、登録者は、現在同ホムペジにリンクさせるためだけに登録者ドメイン名サイトを利用しているのである。Bのホムペジに同社の主取引先として登録者名が表示されたので、申立人は、さらに同表示からリンク先を訪れたところ、登録者のサイトである「s

「k j . n e t」にリンクされたが、同サイトにおいても、登録者は何らウェブサイトを構築していなかったというのである。このように、登録者は、登録者ドメイン名を登録以来全く有効に利用していないのであって、これらの点からも、登録者の登録者ドメイン名の登録の意図は上記の点にあるとみざるを得ない。

以上によれば、登録者は、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ものというほかはない。」

3 「以上認定した事実関係によれば、登録者ドメイン名は、不正の目的で登録又は使用されているものといわざるを得ない。」

[評 釈]

#### 1 はじめに

本裁定は、(1) 申立人が使用につき正当な利益を有する商標に登録者ドメイン名が類似していること、(2) 登録者が登録者ドメイン名の使用について正当な利益を有していないこと、(3) 登録者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を理由に、処理方針4条に基づき、登録者から申立人へのドメイン名の移転を認めたものである。

音声情報圧縮の国際規格という普通名称を要部とする商標との類似性を理由にドメイン名の移転が肯定された点に事案としての特徴があり、また結論について疑問の余地を残した。実際、移転を認める裁定後、不正競争防止法違反を理由とした訴訟が提起され、裁判所(東京地判平成14年7月15日判時1796号145頁)がその裁定判断を覆しており、その意味でも先例的価値が高い(なお控訴がなされなかったため、上記判決は確定している)。

#### 2 第一要件(申立人商標と登録者ドメイン名の類否)について

本裁定は、申立人商標「mp3 . c o m」と登録者ドメイン名「mp3.co.jp」が、それぞれの要部「mp3」および「MP3」について類似していると判断した。

しかし同時に、「MP3」が単に音声情報圧縮の国際規格を表すものであることも認定している。すなわち「MP3」商標は、その規格を表示するために他の名称を用いることは考えられないから普通名称といえるのであり、いわゆる出所識別力の「弱いマーク」とであると評価できる。このような弱いマークについては、一般に保護範囲は狭く解され、少しでも異なると類似性が否定される可能性が高い。

しかし、「mp3」と「MP3」とは、単にアルファベット部分が大文字と小文字であるという相違があるに過ぎないから、これら要部を対比した上で申立人商標と登録者ドメイン名が類似であるとした裁定判断は妥当である。

とはいえ、商標法においては、普通名称については商標登録を受けることができず(商標法3条1項1号)、これはたとえ使用による特別顕著性があっても同様である点で、産地や氏名よりも、普通名称に対する商標権付与の否定は徹底しているといえる(同条2項)。

同様に、不正競争防止法（以下「不競法」）上の周知・著名表示保護（同法2条1項1号・2号）についても、商品若しくは営業の普通名称を普通に用いられる方法で使用する事には適用がない（同法12条1項1号）。これもまた、たとえ周知・著名であったとしても、普通名称については独占力を否定するという扱いを示すものである。このような営業標識法上の取扱いを前提とすると、「mp3」のような出所識別力の弱いマークについて過大な独占力を認めることには慎重でなければならないように思われるが、それは、表示の類否という第一要件の問題ではなく、次に述べる第二・第三要件の問題として論じられれば足りるだろう。

### 3 第二・第三要件（正当な利益および不正目的）について

(1) 本裁定は、登録者ドメイン名サイトの表示が「COMMING SOON」にとどまっていること、登録者が現に自ら通信ネットワークを利用した音楽配信サービス等の業務を行っていないこと、申立人からの裁判外でのドメイン名移転依頼に対し共同事業をもちかけたこと、登録者が登録者ドメイン名を有効に活用していないこと、という4点から、登録者によるドメイン名登録は申立人の顧客吸引力利用目的であり正当な利益を欠くと同時に、登録者ドメイン名は不正の目的で登録または使用されているとしている。

(2) これに対して、本裁定の後に下された前掲東京地判は、次のような判断を下している。

まず一般論として、「不正競争防止法が「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……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……する行為」を不正競争行為とし、図利又は加害目的という主観的な要件を設けた上で、その行為を禁止したのは、誰でも原則として先着順で自由に登録ができるというドメイン名登録制度の簡易迅速性及び便利性という本来の長所を生かす要請、企業が自由にドメイン名を取得して、広範な活動をすることを保証すべき要請、ドメイン名の取得又は利用態様が濫用にわたる特殊な事情が存在した場合には、その取得又は使用等を禁止すべき要請等を総合考慮して、ドメイン名の正当な使用等の範囲を画すべきであるとの趣旨からであるといえることができる。

そうすると、同号にいう「不正の利益を得る目的で」とは「公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合」と解すべきであり、単に、ドメイン名の取得、使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まないものというべきである。また、「他人に損害を加える目的」とは「他人に対して財産上の損害、信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的のある場合」と解すべきである。例えば、自己の保有するドメイン名を不当に高額な値段で転売する目的、他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的、又は、当該ドメイン名のウェブサイトの中傷記事や猥褻な情報等を掲載して当該ドメイン名と関連性を推測される企業に損害を加える目的、を有する場合などが想定される。

下線筆者」

その上で、本件について具体的に、

**図利目的について：**「...原告が原告ドメイン名を登録した平成11年7月の時点においても、原告が、将来被告に原告ドメイン名を不当に高額な値段で買い取らせたり、被告表示の顧客吸引力を不正に利用して原告の事業を行うなどの不正の利益を得る目的を有していたということとはできない。...原告が被告に対して日本版被告サイトの共同運営を希望する旨提案したとしても、被告は、同提案が意向に沿わないと判断すれば、拒絶しさえすれば足りる（拒絶しても被告に何らの不利益があるわけではない）のであるから、被告サイトの共同運営を提案したからといって、原告が、日本版被告サイトの共同運営を被告に迫るといふ不正の利益を得る目的を有していたということとはできない。...原告が、被告から登録費用相当額で原告ドメイン名を譲渡するよう要請されたのに対し、これを拒絶したとしても、原告ドメイン名の財産価値からすれば、むしろ当然のことであり、原告ドメイン名を登録費用相当額で被告に譲渡しなかったとしても、そのことから、原告が、被告から原告ドメイン名の譲渡代金として不当に高額な金額を取得しようとの目的を有していたと認めることはできない。... また、原告は、原告サイトにおいて、被告を中傷する記事を掲載するなどして被告が不当な対価を支払ってでも原告ドメイン名を取得することを余儀なくさせている事情もない。その他、本件全証拠によっても、原告が原告ドメイン名を被告に不当に高額な金額で買い取らせたり、被告表示の顧客吸引力を不正に利用して事業を行おうという不正の利益を得る目的を有していることを窺わせる事実は認められない。... したがって、原告は、原告ドメイン名を不正の利益を得る目的で保有、使用しているとはいえない。... なお、被告は、原告は、1組織1ドメインの原則を規定しているJPNICの「属性型（組織種別型）・地域型」Jドメイン名登録等に関する規則」第9条第1項に違反するので、原告は、原告ドメイン名についての正当な利益を有していない旨主張する。... しかし、...法2条1項12号の「不正の利益を得る目的」とは、利益追求の態様が公序良俗に反する場合に限定して解すべきであり、このことに、JPNICが定めるJドメイン名紛争処理方針4条aが、「登録者が、当該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こと」だけではドメイン名登録の移転又は取消を求める要件としていないことを合わせ考えれば、仮に、被告が指摘する上記の各事実があったとしても、原告が「不正の利益を得る目的」を有すると解することは到底できない。

したがって、被告の上記主張を考慮しても、原告が「不正の利益を得る目的」を有するとはいえない。」

**加害目的について：**「原告が原告ドメイン名を登録して以来、原告サイトにおいて掲載した情報は、前記(1)に認定したとおりであり、被告を中傷する内容の情報やいかがわしい情報を掲載したことはない。

さらに、本件全証拠によっても、原告が、原告サイトに被告を中傷する内容の情報等

を掲載するという方法以外の何らかの方法により被告に損害を加える目的を有しているというべき事情は認められない。…したがって、原告が、「他人に損害を加える目的」で、原告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したと認めることはできない。 下線筆者」

したがって、「…以上によれば、原告は、「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、原告ドメイン名を取得、保有、使用したということとはできない。」

(3) ここで処理方針と不競法の規定を比較すると、以下の通りとなる。

		ドメイン名の登録	ドメイン名の保有	ドメイン名の使用
処理方針 4条	第二要件	権利または正当な利益を有していないこと		
	第三要件	不正目的		不正目的
不競法2条1項12号		図利加害目的	図利加害目的	図利加害目的

本件裁定例と東京地判の結論の分かれ目は、一つには、前者が顧客吸引力の利用目的を理由に正当利益の欠如と不正目的を認定したのに対して、後者が不競法上の図利目的を公序良俗に反する態様の場合に限定したことにある。裁定パネルが、表示上にすでに蓄積している営業上の信用保護を重視したのに対して、裁判所は先願主義（早い者勝ち）のルールを強調し、自由競争の余地を広く認めたものと言えよう。

ところで商標法は、やはり先願主義を原則としつつ（8条1項）他方で「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」については登録を受けることができないとしており（4条1項15号）結局は顧客吸引力の奪取をもたらす商標登録を認めていない。上記東京地判の立場は、この商標登録の場面よりも、ドメイン名登録の場面について、先願主義を一層徹底したものと評価できる。不競法は単にドメイン名の登録阻止だけでなく不当な登録に対する損害賠償請求をも認めており、またドメイン名の登録阻止はすなわち当該ドメイン名の使用が不能となることまで意味する（これに対して商標の登録阻止と使用禁止とは、さしあたり別次元の問題である）ので、より高度の要件で不法を認定することはあり得る方向性であり、またそのような解釈は単なる混同のおそれや不正目的を超えた図利加害目的を求めた不競法の文言にも叶うものである。

他方で、JP-DRPの正当利益や不正目的をどのレベルで認定するかは、議論の余地があるところだろう。混同のおそれを理由に商標登録を阻む場合には、両者がいずれもすでに使用を開始している場合には、阻んだ者についても同じく商標登録が認められないが、不正目的を理由にドメイン名登録を阻む場合には、通常は阻んだ者にドメイン名登録が認められることになる。その意味で、ドメイン名紛争については出所混同の可及的防止

による需要者の保護という公益的契機は存在せず、先願者（ドメイン名登録に向けてより早く努力した者）と表示使用者（市場における営業上の信用の主体）のいずれを勝たせるかという、私益に関する択一的選択の問題に過ぎないことは留意すべきであろう。

この点で、まず第三要件の正当利益については、処理方針4条c( )は単に消費者の誤認による商業上の利得のみをもってこれを否定しているから、これとの平仄を考えると、本件事案においても著名表示である申立人表示についての登録者の登録に正当の利益は見いだせないこととなる。

しかし他方で、第二要件については、処理方針4条b( )は不正目的での登録の例として事業混乱目的を挙げている。これは単なる例示に過ぎないが、しかしこれが不正目的とされるレベルの目安を示しているとするならば、単に顧客吸引力の利用をもって不正目的を認定した本件裁定例の判断には疑問が残ろう。とりわけ、本件申立人商標が音声情報圧縮の国際規格を意味する普通名称に過ぎず、つまりは出所識別力の弱いマークである（要保護性が低い）ということを見ると、それとの衡量において、登録者の行為について不正目的を認定することには、より慎重であるべきであったように思われる。処理方針の掲げる三つの要件は、全てを満たした場合に初めて移転の効力を発生させるものであり、この第二要件充足性への疑問は、裁定例の採る結論についても疑念を抱かせるものであると言わざるを得ない。

以 上

「rcc.co.jp」事件（JP2001-0006）  
（株式会社中国放送 v . 株式会社ワイ・ケー・オー・ヒロシマ）

[事 実]

申立人（株式会社中国放送、以下「申立人」）は昭和 27 年 5 月 15 日に設立された放送事業、放送番組の制作・販売等を主要な業務とする法人であり、本店は広島県広島市内に所在している。

申立人が行なうテレビ放送事業のサービスエリアは、広島県全域、山口県・岡山県・島根県・鳥取県・愛媛県・香川県・大分県の一部であり、同サービスエリア内の人口は約 402 万 8000 人、世帯数は約 153 万世帯、テレビ推定保有台数は約 405 万 1000 台である（1998 年 3 月現在）。また、同社のラジオ放送事業のサービスエリアは、広島県・愛媛県・香川県・大分県全域、山口県・岡山県・島根県・鳥取県・徳島県・高知県・福岡県・熊本県・宮崎県等の一部であり、同サービスエリア内の人口は約 2122 万 2490 人、世帯数は約 791 万 3067 世帯（1999 年 3 月現在）、ラジオ推定保有台数は 1944 万 5461 台（1998 年 3 月現在）である。

以上に加えて、申立人は、「RCC」の表示からなる商標（以下「申立人商標」）を登録し、使用している。

他方、登録者（株式会社ワイ・ケー・オー・ヒロシマ、以下「登録者」）は、平成元年 4 月 14 日に設立された法人で、商業登記簿上の記載によれば手芸品、装身具、日用品雑貨等の輸出入及び販売等を業務とし、本店は申立人と同様に広島県広島市内に所在している。

本件は、申立人が、自己が有する商標である「RCC」という表示を含むドメイン名「rcc.co.jp」につき、登録者からの移転を求め、JP-DRP に基づく裁定を求めた事案である。

[裁定要旨]

裁定主文：ドメイン名「rcc.co.jp」の登録を申立人に移転せよ。

要 旨：

- 1 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及び当該商標と登録者ドメイン名との類似性

「申立人商標は、少なくとも申立人の放送サービスエリア内において、遅くとも登録者が登録者ドメイン名を申請した平成 12 年 11 月迄に、申立人の出所を表示する商標として周知性を獲得していたものと認められる。

従って、申立人は、申立人商標につき、これを継続して使用する正当な利益を有していると認められる。」

「登録者の登録者ドメイン名は「rcc.co.jp」であるのに対して、申立人商標は「RCC」である。

ここで、登録者ドメイン名中の「jp」は国別コード、「co」は属性を示すコードであり、

いずれも識別性に乏しいから、両者の類否は「RCC」と「rcc」とにおいて決すべきである。

そうすると両者は、英文字の大文字と小文字を、それぞれ使用している点で相違があるのみであるから、相互に混同を引き起こす程類似しているものと認められる。

なお、登録者は、申立人商標である「RCC」については、旧第26類、及び国際分類第38類、第41類以外において、申立人以外の第三者が商標登録を行なっており、また、申立人は「rcc.net」,「rcc-hiroshima.co.jp」のドメイン名を登録して使用しているから、登録者ドメイン名と申立人商標とでは十分に識別が可能であると主張している。

しかし、「RCC」について第三者が申立人の事業に関わりのない他の商品、役務の分類に商標登録をしていたとしても、そのことが上記認定を左右するものではなく、また、申立人においてドメイン名である「rcc.net」,「rcc-hiroshima.co.jp」を登録して使用していたとしても、そのことが直ちに、上記認定にかかる「RCC」と「rcc.co.jp」との間の類似性を否定するものではないから、登録者の主張は採用することができない。」

## 2 登録者が登録者ドメイン名について有する権利または正当な利益の存否

「登録者は、登録者ドメイン名を、自ら実施することを予定していた事業の名称の頭文字を組み合わせたものとして登録したのであるから、登録者ドメイン名について権利または正当な利益を有していると主張している。

すなわち、登録者は、もともと登録者が会長を勤めていた広島輸入商連合会内のインターネット委員会において、中国企業情報のホームページを、仮称「Resource of China Commodity」の名称のもとで作成していたと主張している。しかし、これを裏付ける証拠は提出されていない。

また、登録者は、広島輸入商連合会において、更に「Resource of China Commodity」を正式名称として、中国企業情報に関するホームページを開設しようとして準備していたが、同連合会内の会員の間に開設維持費の点で温度差が生じたため、平成10年6月、登録者においてこの事業をそのまま引き継いで継続することとしたと主張している。しかし、この点についても、これを裏付ける証拠は提出されていない。

また、ここで仮に、登録者の主張どおり、登録者が、中国企業情報に関する上記ホームページ開設を、広島輸入商連合会から引き継いだことを前提とした場合にも、登録者において同引き継ぎを行なったと主張している平成10年6月から現在に到るまでの間に約3年間が経過しているものの、登録者において同ホームページを開設したことを裏付ける証拠は何ら提出されていない。

登録者が提出した全ての証拠中で、「Resource of China Commodity」に関連する記述がなされているものは、答弁書と共に提出された広島輸入商連合会理事 折橋 武 作成にかかる平成10年12月28日付の「事前調査報告書 調査期間平成10年11月22日 - 29日 プレ・ミニ LL 事業(マルチメディア手法による日中企業交流)」と題する報告書のみである。同報告書中には、1ヶ所だけ「Resource China Commodity」(但し、ofが抜けている)

の用語が記載されている箇所が存在するが、同部分は、同報告書中で中国側の複数の交流相手機関を紹介する部分であるところ、同部分中では、複数の交流相手機関のうちの1つの機関を紹介する箇所において、「今回の事前調査の為に私が紙面上で作成した『日本語中国企業情報』(Resource China Commodity)の中国企業情報を快く提供してくれたのもここである」と説明されているが、それ以上に、この名称を使用したホームページを開設すること等については、何ら言及されていない。

そして、登録者が提出した証拠のうちで「Resource of China Commodity」に関連する記述がなされている唯一の証拠が上記報告書であること、ならびに同報告書に先立って行なわれた調査期間および同報告書作成時期が、いずれも登録者において広島輸入商連合会から同ホームページ開設事業を引き継いだと主張している平成10年6月よりも後のことであることからすると、同ホームページの開設準備が、広島輸入商連合会において行なわれていたことがあったとしても、これが登録者に対して、それより以前の平成10年6月に引き継がれたと言えるのか否かは明確でないとわざるを得ない。

以上のとおりであるから、登録者が提出した各証拠を検討するも、広島輸入商連合会において、仮称「Resource of China Commodity」の名のもとに中国企業情報に関するホームページ開設が準備されていたと言えるのかは証拠上明らかではなく、仮にそのような開設準備がなされていたことを前提とした場合にも、これが平成10年6月に登録者に対して事業として引き継がれたと言えるのかは証拠上明らかでなく、更に登録者に対して上記引き継ぎがなされたことを前提とした場合にも、以後今日に到るまで、登録者において、同名称のもとでホームページを開設したことは証拠上何ら認められないと認定せざるを得ない。

そうであるとする、「Resource of China Commodity」の名称での中国企業情報に関するホームページ開設が、登録者の事業であると認めることは困難であると言わざるを得ない。

従って、登録者において、中国企業情報に関するホームページの名称である「Resource of China Commodity」の頭文字を組み合わせたものと主張している rcc につき、これを登録したとされる登録者ドメイン名「rcc.co.jp」について、登録者が権利または正当の利益を有していると認めることはできない。」

### 3 登録者ドメイン名の不正の目的での登録の存否

「前項で認定したとおり、登録者が、自己の事業の名称の頭文字を組み合わせたものを表示するものとして、登録者ドメイン名を登録したと認めることはできない。

他方で、登録者ドメイン名中の識別力を有する部分である「rcc」と申立人商標「RCC」とでは、両者は、英文字の大文字ないしは小文字を使用しているとの点で相違していることを除けば、相互に同一である。

これに加えて、申立人商標が、広島県広島市を中心とした申立人の放送サービスエリア内で周知な商標であることは、既に認定したとおりであるところ、登録者の本店所在地も、申立人と同様に広島県広島市内である。

以上を総合すれば、登録者が登録者ドメイン名を使用した場合において、申立人と登録者の本店所在地が共に広島県広島市内であることをも勘案した場合には、登録者ドメイン名は、申立人商標との間で出所の誤認混同を生じさせるおそれが強いものと認められる。

そうである以上は、登録者は、登録者ドメイン名を、不正の目的で登録しているものと認定せざるを得ない。」

#### 4 結論

「以上に照らして、本紛争処理パネルは、全員一致の意見によって、登録者によって登録されたドメイン名「rcc.co.jp」が申立人商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、登録者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、登録者ドメイン名が不正の目的で登録されているものと裁定する。」

よって、処理方針4条iに従って、ドメイン名「rcc.co.jp」の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。

#### [評 釈]

##### 1 はじめに

本裁定は、マークとしての効力が比較的弱いとされる要部が英字 3 文字から構成される「rcc.co.jp」というドメイン名につき、同一地方都市に所在する当事者同士が争ったという点に特徴があると言える。本裁定には、**理由及び結論に疑問がある**ので、以下では処理方針4条a( )~( )に定められている要件ごとに検討することとする。加えて、最後に処理方針4条aにおける申立人と登録者との間での立証責任につき簡単に触れることとしたい。

##### 2 申立人の商標について(処理方針4条a( ))

本裁定においてパネルは、申立人の商標につき、申立人の放送事業のサービスエリア等を検討し、当該地域における周知性があることを認定している。そしてこのことから、申立人商標が「権利または正当な利益を有する」ものであるという結論を導いている。

しかし、本裁定においてパネルは、「RCC」という商標が、権利行使制限事由なく適式に登録されているというのであれば「周知性」の要素に関連無く、申立人商標を「権利または正当な利益を有する商標」とであると認定可能であり、またそうすべきであったように思われる。この点においてパネルは余計な判断を下している<sup>160</sup>。

なお、登録者ドメイン名「rcc.co.jp」と、申立人商標「RCC」の類似性について、本裁定も他の裁定と同様、ドメインネームの要部観察を行った上で類似性を認定している。この点、パネルの判断は妥当である<sup>161</sup>。

<sup>160</sup> もっとも、パネルが「周知性」について詳細に認定しているという点には理由があったのかもしれない。この点については、後述「不正の目的」についての評釈部分を参照。

<sup>161</sup> 主には後述する「不正の目的」の部分との関連の方が強いと思われるが、申立人の商標

### 3 登録者が登録者ドメイン名について有する権利または正当な利益の存否(処理方針4条 a( ))

本裁定において、パネルは登録者の立証の不十分さをもって登録者がドメイン名につき権利または正当な利益を有していないと判断を行っている。裁定書には証拠として採用された証憑等は一切添付されていないために、両当事者がどの程度の証拠力を持った証拠を提出したのかは明らかではない。しかし、裁定文中にパネルが認定を行っている際に丁寧に引用されている証拠の記述を見る限りにおいては、登録者の提出した証拠が不十分であったようである。

処理方針4条 a( )の立証責任については、同4条 aに規定されている他の要件とともに後に検討を行う予定である。仮に立証責任が登録者側にあるとされる場合には、本裁定のような判断を下されたとしても致し方のないことと思われる。

### 4 登録者ドメイン名の不正の目的での登録の存否

申立人の「不正目的での登録」に関する主張の主な理由は、a.登録者のドメイン名不使用、b.数次にわたる競合申請、c.誤認混同を生じるおそれ、d.申立人が登録商標をドメイン名として使用することを妨害していることであった。これら主張は、処理方針4条 bが「不正の目的であると認めることができる事情の例示」として掲げている例に沿う形での主張である。

他方、登録者は反論として、A.「rcc」は登録者が行うことを予定している事業に関連するものであり取得を行ったこと、B.申立人の放送事業やこれに類似する内容の情報を提供することを予定しているものではないこと、C.数次にわたる競合申請については、「自らが行なうことを予定している事業の名称の頭文字を組み合わせた表示につきドメイン名を申請したところ、申立人との間で競合が生じたにすぎないものであるから、不当と言われる理由はない」ことを主張した。

パネルは、「登録者が、自己の事業の名称の頭文字を組み合わせたものを表示するも

---

について付言しておく。本件において問題となった「RCC」という文字の組み合わせからなる商標は、有力ではないが商標登録をしている者がいた点、中国四国地方という限られた範囲における周知性の2点を考慮すれば商標としての力は弱いものと考えざるを得ない。事実、ドメインネーム紛争が発生した当時、RCCと言われれば、中国放送を思い出すのではなく、むしろ整理回収機構(The Resolution and Collection Corporation)の方が全国的に知名度を有していたように思われる。もっとも、現在では中国放送が整理回収機構に働きかけ、整理回収機構側ではRCCと言う名称を積極的に使うことは無くなっている。しかしながら、ドメイン名は、一般的に、ある者のサービスエリア・事業活動区域内においてのみ機能するものではなく、インターネット上において地球規模に固有のものである。そうであれば、単に国内の一部地域における周知性を有するに過ぎず、かつ3文字から構成される識別力が比較的弱い商標を有する者に当該商標と外観・称等を同じくするドメイン名を独占させることについては謙抑的に考えなければならないであろう。

のとして、登録者ドメイン名を登録したと認めることはできない」こと、「登録者ドメイン名中の識別力を有する部分である「rcc」と申立人商標「RCC」とでは、両者は、英文字の大文字ないしは小文字を使用しているとの点で相違していることを除けば、相互に同一である」こと、「登録者の本店所在地も、申立人と同様に広島県広島市内である」ことの3点を理由に、登録者ドメイン名を「申立人商標との間で出所の誤認混同を生じさせるおそれが強いものと」認定した。その上で、登録者のドメイン名登録を、不正の目的でしたものと結論づけている。

パネルが登録者ドメイン名を「誤認混同を生じさせるおそれが強いもの」と認定した理由のうち と はすでに裁定の別箇所認定を行ったものであり、ここであらたに認定された理由は のみである。すなわち、 は処理方針4条a( )の要件と、 は同条a( )の要件と同一であり、本来処理方針4条a( )~( )の各号の要件は独立しているにも拘わらず重複して解釈され、( )が独立して制定されている意義が薄れてしまうといった結果になっている。

さらに、以上のようなパネルの認定の結果、「不正の目的」の認定が事実上 の理由と処理方針4条a( ),( )の理由を総合衡量した結果で認められてしまうという問題点も発生している。処理方針4条bの各要件を複合的に解すれば、本件パネルの認定も肯定する余地が無いではないが、処理方針4条bに例示されている事情は、サイバースクワッシングであるということが明確な悪性の高い事情である。本件の登録者の事情は、処理方針4条bが例示規定であることを考慮したとしても、同項( )から(iv)に該当するというまでの悪性を持っているとは評価できないのではないだろうか。なお、本裁定では、登録者のドメイン名不使用も認定しているが、これを加えたとしても、登録者の不正の目的を認定することは難しいように思われる。

## 5 処理方針4条aにおける立証責任の分配について<sup>162</sup>

処理方針4条aは、JPドメイン名紛争処理手続において、申立人に( )~( )に定める3項目のすべてを申立書において「主張」しなければならないと規定している。ところが、本裁定は、他の裁定例と同様<sup>163</sup>、表面上立証責任を申立人に分配しているように思われる。

<sup>162</sup> 立証責任の分配については、JP2003-0004事件の評釈も参照。

<sup>163</sup> JP2000-0002事件、JP2001-0001事件、JP2001-0005事件、JP2001-0007事件、JP2001-0010事件、JP2002-0005事件、JP2002-0007事件、JP2003-0001事件、JP2003-0003事件、JP2003-0004事件、JP2003-0005事件、JP2003-0006事件、JP2003-0007事件、JP2004-0001事件、JP2004-0002事件、JP2004-0003事件。但しJP2001-0002事件、JP2001-0008事件、JP2002-0003事件、JP2002-0004事件は、処理方針4条aの文言通り「主張しなければならない」としている。なお、JP2001-0003事件、JP2001-0009事件、JP2003-0008事件については、登録者は答弁書を提出しなかったが、三要件の充足は必要であるとし、申立人の主張・立証を参考に事実認定を行った。また、JP2002-0001事件、JP2002-0006事件については、処理方針4条aの挙証責任の分配について触れられていない。

JP-DRP における立証責任の分配については、JPNIC ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース (DRP-TF) により、2000 年 5 月 8 日に「タスクフォースレポート「JP ドメイン名紛争処理方針」に関する第一次答申について<sup>164</sup>」が発表された後の意見募集で、立証責任の分配の不明確さについて、コメントが寄せられていたが<sup>165</sup>、同年 7 月 19 日に発表された同タスクフォースの最終答申では、この点に対する回答はなされていなかった<sup>166</sup>。

JP-DRP 策定の基礎となった UDRP4.a. では、JP-DRP 4 条 a が「主張しなければならない」と規定するのと異なり、「..., the complainant *must prove* that each... (強調筆者)」と規定されており、立証責任は明確に申立人側に配分されている<sup>167</sup>。たしかに、UDRP がサイバースクワッティングであることの明らかな事案を対象として簡易迅速に紛争を解決するために制度設計されているという観点からは(いわゆるミニマル・アプローチ(最小限のアプローチ))、申立人側に立証責任が分配されていることについて理解するのはたやすいことである。なぜならば、サイバースクワッティングが明らかな事案である場合には、UDRP4.a.の各要件の立証は比較的容易であると思われるからである。また、UDRP により申立人はドメイン名登録という利益を得る可能性がある一方、登録者には既になされたドメイン名登録の移転又は取消という不利益が課される可能性があり、そうである以上、立証責任は利益を得る方に課されるべきと思われる点からも UDRP の立証責任の分配を理解することができよう。

しかし、UDRP の立証責任の分配には、特に 4.a.( ) について有力な批判があることも見逃すことができない。UDRP4.a.( ) によれば申立人は、登録者が「ドメイン名についての権利(right)または正当な利益(legitimate interest)を有して」いないことを証明しなければならないことになるが、この証明は「無い」ことの証明であり、困難を極めるといふ点への批判である<sup>168</sup>。この UDRP の問題点については、JP-DRP の制定時点で考慮がなされ、そのため

<sup>164</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/tf-report.html>

<sup>165</sup> 町村泰貴氏のコメント ( <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/comment/20000530-1.html> )。内容は下記の通り。

「( 7 ) 証明の負担の不明確

登録者側の権利利益の不存在を申立人が主張しなければならないことは、通常の主張立証の負担と逆である。また、登録者側も自らの権利利益の存在を主張することとなっている。この点、いずれか判定できない場合には、どちらがその証明失敗の不利益を負担するのか不明である。」

<sup>166</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/final-tf-report.html>

<sup>167</sup> 条文上は立証責任が申立人にあるように見えるのは明かであるが、UDRP 策定の際に起草者達が立証責任の分配についての検討を行ったか否かについては疑問の残るところである。事実、UDRP 制定の際のメンバーであった Froomkin は、UDRP 施行後の 2002 年に公表した論文において、UDRP の起草者たちは、十分に慎重な検討は行わなかったと告白している ( A. Michael Froomkin, ICANN's "Uniform Dispute Resolution Policy" –Causes and (Partial) Cures, 67 Brooklyn Law Rev. 605(Spring, 2002), at 696. )

<sup>168</sup> WIPO で扱われた裁定例でこの点を言及するものとして、D.2000-0624 事件 (<http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0624.html>) がある。また、Mitchell J. Matorin and Michael Boudett, " Domain Name Disputes: Cases Illustrate Limitations of ICANN Policy ", 45 B. B. J. 4(March / April, 2001), at 4、松尾後掲注 9・

に、処理方針 4 条 a においては「証明」ではなく「主張」という文言と同条 c の文言をあわせて読むことによって、立証責任を申立人から登録者へと移転したのだという言及がなされている<sup>169</sup>。

しかしながら、処理方針 4 条 a には( )の他に、( )、( )も同時に規定があり、これら 2 つの要件について立証責任は申立人側にあるとされている。たしかに、処理方針 4 条 c を見れば、4 条 a( )については登録者側に立証責任があるようにも読めるが、処理方針 4 条 a の他の条項との統一的な解釈を考えると、( )号の要件のみが特別扱いされるという合理的な理由を見いだすことは難しいように思われる<sup>170</sup>。

以上を前提として考えるとすると、処理方針 4 条の立証責任はどちらが負担すべきなのであろうか。私見では、処理方針 4 条の規定の仕方から言えば、全ての要件について原則的にはまず申立人に立証責任があるとするのが妥当なように思われる。

この点本裁定を検討すると、申立人が十分に処理方針 4 条 a の要件につき証明を果たしていないにもかかわらず、パネルが要件の充足を認定してしまっている点、問題があったのではないかと感じられる。

## 6 まとめ

以上検討を行ったように、処理方針 4 条 a に記載されている 3 つの要件について、全ての要件を満たしているとは認定できない以上、本件パネルのドメイン名移転という裁定には疑問が残る。

以 上

---

66 頁も参照。さらに、UDRP4.a.(ii) の立証責任について明確化することを提言するものとして、Robert A. Badgley, “*ESSAY: Improving ICANN in Ten Easy Steps: Ten Suggestions for ICANN to Improve its Anticybersquatting Arbitration System*”, 2001 U. Ill. J. L. Tech. & Pol’y 109, at 126 がある。

<sup>169</sup> 松尾和子 = 佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』66 頁 [松尾和子執筆部分]

<sup>170</sup> この点についても前掲注 155、66 頁注 9 で指摘されている。

「sunkist.co.jp」事件 (JP2001-0007)  
(サンキスト・パシフィック株式会社 v. 株式会社三上商事)

[事 実]

申立人(サンキスト・パシフィック株式会社、以下「申立人」)は、米国の農業協同組合A(サンキスト・グローブズ・インコーポレーテッド、以下Aとする)の日本における100パーセント子会社であり、日本におけるAの商標管理や商標を用いた製品の品質検査等を行っている。Aは、日本国内において「SUNKIST」や「サンキスト」といった商標を登録しており、この商標の下、ライセンス許諾を受けた日本国内の複数の食品メーカーにより様々な商品が製造・販売されている。これらの商標については、特許庁電子図書館において「日本国周知・著名商標」として掲載されており、また、A及びライセンス許諾を受けた食品メーカーは多大な宣伝広告費を費やしている。

登録者(株式会社三上商事、以下「登録者」)は、Aが生産した「sunkist」という商標入りのオレンジを含む米国の柑橘類を並行輸入し自らのホームページを通じて販売する日本法人であり、2000年2月に「sunkist.co.jp」なるドメイン名を登録し、このホームページのために利用している(<http://www.sunkist.co.jp/>)。

2001年1月に至って、Aは代理人を通じて登録者への移転の申し出をしたが、登録者は「違法性はない」「困惑している」旨の回答を行った。その後、Aは代理人を通じて譲り受けの対価として3000米ドルを提示したが、登録者は拒否した。その後さらに、Aの代理人が登録者に譲り受け対価の提示を求めたため、登録者は「売上保証900万円を含み、対価1000万円」を提示した(もっとも、この点について登録者は、「回答を指定してまで当社にその価格を提示させたのは、今考えると今回の紛争処理を念頭にいれ、申立人に事を有利にすすめる為の専門家による罠であった」と主張している)。

かかる事実関係の下、申立人が、自らへの同ドメイン名の移転を請求したのが本件である。

[裁定要旨] 申立人への移転請求を認容

1 「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かどうか。」

「申立人は表示「SUNKIST」又は「Sunkist」の使用についての権利または正当な利益を有するかどうか。...商標「SUNKIST」「Sunkist」は柑橘類を中心としたAの商品を表示するものとして、需要者の間で広く知られていたものと認められる。...外国法人がjpドメインを取得するためにはわが国において外国法人として登記されていることが要求されているところ、Aはかかる要件を満たさないために、日本法人である申立人はAから「sunkist」の文字列を含むjpドメインを取得する権限を付与されていた

と認めることができる。

…したがって、申立人はわが国において表示「SUNKIST」を使用することについて権利又は正当な利益を有する者と認められる。…本件ドメイン名と申立人の表示とは共に共通する文字列を要部とし、その称呼を共通にするものであり、全体として類似するものである。…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おり、処理方針4条a( )の要件に該当するものと認める。」

## 2 「登録者が、ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有するかどうか」

「登録者はサンキストオレンジなどAの商品を輸入し、販売するに過ぎない者であり、「SUNKIST」「Sunkist」商標の使用に関してAと何らかの契約関係にある者と認めることはできない。そして、A又は申立人が登録者に商標の使用を許諾した事実も認められない。

また、登録者の名称は三上商事株式会社であり、開設するホームページの名称は「E - FLESH」であって、いずれも「SUNKIST」とは全く関係のない名称である。

したがって、登録者がドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有するものであるとは認められない。なお、後述するように、登録者がA製品を取り扱っていることは前記認定に影響を与えるものではない。

よって、処理方針4条a( )の要件に該当するものと認める。」

## 3 「登録者のドメイン名が不正な目的で登録又は使用されているか」

「登録者は、本件ドメイン名の選択の理由として「当社のホームページでは、自らの名義で輸入通関したサンキストオレンジの販売比率が他ブランドより高い。それ故、販売比率が高いブランド名をドメインに使おうと思い、昨年2月にこれを取得した。」と主張する。

しかしながら、ホームページ開設時には当該ホームページで販売される何れの商品の比率が高いかは不明なはずであり、上記登録者の主張するドメイン名選択の理由は俄かに信用的使用することができない。」

「本来ドメイン名は登録者の名称やその有する商標等、登録者と結びつく何らかの意味のある文字列であることは予定されていないが、登録者の名称、社名、その有する商標等をドメイン名として登録することが通常行われていることに照らせば、利用者としてはドメイン名が必ずしも登録者の名称等を示しているとは限らないことを認識しつつも、ドメイン名が特定の固有名詞と同一の文字列である場合などには、当該固有名詞の主体がドメイン名の登録者であると考えるのが通常と認められる。

ホームページの閲覧者は、閲覧しようとするホームページのドメイン名が分からない場合、ホームページ開設者の名称や商標などを第三ドメインとしてドメイン名を指定したり、検索エンジンを利用して閲覧しようとするホームページの開設者の名称や商標をキーワー

ドとしてウェブサイトを検索する手法がとられることは周知の事実である。

そして、前者の手法により申立人又はAのホームページにアクセスしようとする者は、本件ドメイン名である「sunkist.co.jp」と入力することは想像に難しくなく、その結果登録者のホームページにアクセスすることとなる。また後者の手法による場合は「サンキスト」をキーワードとすることが予想され、その結果周知な商標「SUNKIST」と綴りが一致した第三ドメインを有する登録者のサイトを発見すると、これを申立人又はAの正規のホームページと誤認してアクセスする者が少なくないものと認められる。

かかる事実が認められる以上、登録者が果実を販売するホームページのドメイン名として本件ドメイン名を採択・登録し、使用する行為は、申立人らが使用する表示「SUNKIST」「Sunkist」のもつ著名性及び高い顧客吸引力を利用して需要者を自己のホームページに誘導し、登録者がホームページで販売する果実が、サンキスト商品以外の商品を含めて、あたかも申立人又はAの直販商品であるかのごとく需要者を誤認させて顧客を獲得し、売上を増大することを意図したものであるというべきものである。

特に、果実は鮮度が要求される商品であり、本件ドメイン名の使用によってホームページの閲覧者にその取扱い商品が申立人又はAの直販に係るものであると誤認させることにより、需要者に鮮度についての期待を与えることが可能であると認められることは重視されなければならない。

以上から、登録者は本件ドメイン名を不正な目的で使用するために登録を受け、現にその使用を行なっているものということができる。そして、登録者は自ら使用するために本件ドメイン名を取得したものと認められる以上、登録者は転売の申し出を断わるのは極当然のことであり、転売の申し出を断った事実は上記認定を左右するものではない。」

「並行輸入品の販売との関係

登録者は、登録者がホームページにおいて、サンキストオレンジなどAの商品を販売していることをもって、本件ドメイン名の登録及び使用について不正の目的がないと主張するものであると認められるので、この点につき検討する。

いわゆる真正商品の並行輸入は原則として商標権侵害あるいは不正競争防止法上の不正競争行為を構成しないものとされている。したがって、「本物のサンキストオレンジをネット上でサンキストオレンジと、うたって販売しても、何ら違法性は無いものと思われる。」という登録者の主張はこの限りでは妥当性があるものと一応認められる（なお、鮮度が重視される果実という商品の特質から、商品の品質の同一性については疑問なしとしない）。

ところで、真正商品の並行輸入や販売等の行為が違法性を欠くものとされているのは、品質の同一性が確保されている以上、これを他者が販売しても商標権保有者などの業務上の信用を害することも、また、需要者の利益の保護を害することもなく、商標法が右目的達成のために保護している商標の出所識別及び品質保証の各機能を害することはないと認められることを理由とするものである。

かかる理由は、他人の商標が使用された商品の、商標権者等以外（第三者）による輸入・

販売・宣伝広告などを許容する理由とはなりえても、第三者が当該商標等を自己の表示として積極的に使用することまでを許容する根拠とはなり得ないものと認められる。すなわち、他人の商標が付された並行輸入品の販売が許容されるとしても、並行輸入品の販売者が自己の店舗等の名称として並行輸入品の商標を使用することまでも許容するものではないというべきである。

これを本件に当てはめると、登録者が「SUNKIST」「Sun k i s t」商標が表示されたA商品を販売することは、商品の品質の同一性を条件として許容されるとしても、「SUNKIST」「Sun k i s t」又はこれに類似した表示を用いて自己のホームページに顧客を誘導する行為は許容されないというべきである。

したがって、並行輸入品の販売を理由とする上記登録者の主張には理由が無いものといわなければならない。」

「以上認定した事実を総合すると、登録者のドメイン名は不正な目的で登録され、使用されているものというべきである。…よって、処理方針4条a( )の要件に該当するものと認める。」

## [評 釈]

### 1 本件の特徴

本件は、世界的に著名な商標の持ち主(A)が、日本においても当該商標を取得し、その日本における子会社(申立人)を通じて商標の管理をしていたところ、当該商標と同一のドメイン名が別人(登録者)により登録されていたため、当該ドメイン名の移転が申し立てられたという事件である。処理方針4条iにおける第一の要件、すなわち、申立人側が有する商標との類似性の点については異論なく認められるであろうが(商標を有していたのがAであり申立人ではないという特徴はあるが、本パネル裁定の「1」で認定されているような事情がある以上、その点に問題はなからう)、第二、第三の要件については、本件が以下のような特徴を有する事件であるが故に検討の余地があるように思われる。

すなわち、本件においては、登録者が、自らのネットによる商品販売の便宜のために他人の商標を用いたドメイン名を登録したという特徴があり、しかも、その商品の多くが商標権者が外国で当該商標を付して販売した商品を並行輸入したものであるという特徴である。これらの特徴のうち、のみしかない、すなわち、当該商標とは無関係の同種の商品の販売を拡大させるために、当該(著名)商標をドメイン名として登録・使用していたという事情のみしかないのであれば、第三要件である「不正の目的で登録または使用」していることが証明される場合として処理方針4条b(iv)に掲げられている「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」に該当することに異論はないであろう。

そして、処理方針4条c( )に定めるように「何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、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」でなければ、他の特殊事情が無い限り、第二要件の登録者の「正当な利益」が認定されないとすれば、「不正の目的」の認定は、すなわち、「正当な利益」の不存在、第二要件の具備をも意味するであろう<sup>171</sup>。

しかし、本件には、すなわち、当該商標が付されたまま日本の中で販売がなされたとしても違法とはされない並行輸入品の販売の拡大のために、当該(著名)商標をドメイン名として登録・使用していたという特徴が加わっているため、「登録についての権利又は正当な利益」や「不正な目的で登録又は使用」につき検討の必要があるように思われるのである。

## 2 並行輸入品の販売と商標のドメイン名における使用

この点につき、本パネル裁定は、まず、「真正商品の並行輸入や販売等の行為が違法性を欠くものとされているのは、品質の同一性が確保されている以上、これを他者が販売しても商標権保有者などの業務上の信用を害することも、また、需要者の利益の保護を害することもなく、商標法が右目的達成のために保護している商標の出所識別及び品質保証の各機能を害することはないと認められることを理由とするものである」と説く。そしてその上で、「かかる理由は、他人の商標が使用された商品の、商標権者等以外(第三者)による輸入・販売・宣伝広告などを許容する理由とはなりえても、第三者が当該商標等を自己の表示として積極的に使用することまでを許容する根拠とはなり得ないものと認められる。すなわち、他人の商標が付された並行輸入品の販売が許容されとしても、並行輸入品の販売者が自己の店舗等の名称として並行輸入品の商標を使用することまでも許容するものではないというべきである」と説いている。

並行輸入と商標権侵害に関しては、外国における取扱いについては別段<sup>172</sup>、わが国においては、最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁(フレッドペリー事件)において示されたように、商標保護の直接の対象を商標の出所表示機能と品質保証機能に求める商標

<sup>171</sup> もっとも、この文言の意味するところについては疑義を挟む余地はある。すなわち、この規定が模範としたUDRP4.c.( )は、“your use of....the domain name ,,,,in connection with a bona fide offering of goods of services”と定めており、「何ら不正の目的を有することなく」という文言とは若干ニュアンスが異なる“bona fide”が、「当該ドメイン名,,,,を使用」にではなく、「商品またはサービスの提供」にかかっている。とすると、もしも、本処理方針の4条c( )がこれと同様の趣旨であるならば、第三要件の具備がそのまま第二要件の具備につながるとまでは言い切れないかもしれない。

<sup>172</sup> 諸外国の動向に関しては、渋谷達紀「商標品の並行輸入に関する米国・西ドイツ・ECの判例(1)~(2)」民商法雑誌97巻1号129頁、2号118頁(1987)、玉井克哉「ヨーロッパ商標法における並行輸入法理の転換(上)(下)」NBL651号6頁(1998年)、上野達弘「商標権と並行輸入」国際商事法務30巻6号814頁(2002年)等を参照。

機能論が採用され、これらの機能が害されない限り商標権侵害とはならないというのが判例である<sup>173</sup>。そして、本パネル裁定も、「鮮度が重視される果実という商品の特質から、商品の品質の同一性については疑問なしとしない」との留保は付しながらも、かかる判例の立場に沿う形で、登録者の並行輸入・販売・宣伝がわが国でAが有する商標権を侵害しないことについては認めている。

問題は、並行輸入それ自体が商標権を侵害しないとしても、(a)「並行輸入品の販売者が自己の店舗等の名称として並行輸入品の商標を使用する」ような場合には商標権の侵害になるのか、さらに、(b)仮にそうであるとしたときに、商標のドメイン名における使用が、「自己の店舗等の名称として並行輸入品の商標を使用する」ことと同視すべきものといえるのか、そしてさらに、(c)仮にそうであるとしたときに、それが、「登録についての権利又は正当な利益」がなく、「不正な目的で登録又は使用」したと評価できるかである。

このうち (a) に関してはそうであったとしても、(b) ドメイン名における使用が「自己の店舗等の名称としての並行輸入品の商標を使用」とまでいえるのであろうか。本紛争解決パネルはそのように当てはめたわけであるが、その背後には、本紛争解決パネルが有する、インターネットの利用者は一般に「ドメイン名が特定の固有名詞と同一の文字列である場合などには、当該固有名詞の主体がドメイン名の登録者であると考えるのが通常」という価値判断がある。この価値判断があるからこそ、登録者が自らネット販売する商品を「あたかも申立人又はAの直販商品であるかのごとく需要者を誤認させて顧客を獲得し、売上を増大することを意図」する、すなわち、「果実は鮮度が要求される商品」であることを前提に「その取扱い商品が申立人又はAの直販に係るものであると誤認させることにより、需要者に鮮度についての期待を与える」ことをねらったという認定が導かれるのである。

しかし、そもそも、ネット販売で柑橘類を購入するような利用者は、一般に、「ドメイン名が特定の固有名詞と同一の文字列である場合などには、当該固有名詞の主体がドメイン名の登録者であると考えるのが通常」なのであろうか。すなわち、インターネットの一般利用者がある固有名詞を有する主体のウェブサイトを探そうとする場合、その固有名詞をドメイン名としてそのまま打ち込むよりも、様々に普及しているサーチエンジンをその固有名詞を使って利用することが常態なのではなかろうか。そして、そのような行動が常態化している結果として、当該固有名詞をドメイン名の一部に有していたとしても、そのことからすぐに、当該固有名詞の主体がドメイン名の登録者と考えられるというわけではないとは言えないであろうか。

また、本紛争解決パネルは、消費者はAや申立人の直販であることに鮮度の期待という観点から大きく惹きつけられることを強調している。これは、通常の並行輸入品であれば、消費者は直販であることよりも真正な製品であるということにこそ拘るのであり、その結果、当該製品を登録者から購入するかA・申立人から購入するかという点で、消費者に誤

---

<sup>173</sup> 同判決に関しては、茶園茂樹・判例評釈・(櫻田=道垣内編)国際私法判例百選 98頁(2004年)及び同文中の引用文献を参照。

認は発生していないと導かれてしまう可能性があるため、それを阻むためになされている強調であると思われる。しかし、果実であったとしても、直販であるか否かで鮮度への期待がそれほど大きく左右されるものなのか、その点も疑義を挟む余地がないとはいえないと思われる。

とすると、以上の事情を前提にする限り、登録者が当該商標をドメイン名に利用することで狙ったのは、登録者がネット販売しているものが真正な並行輸入品であることをアピールする点のみにあると認定することも可能であるように思われ、また、その結果、その行為を(b)「自己の店舗等の名称として並行輸入品の商標を使用する」ことと同視することには疑問の余地なしとはいえないように思われる<sup>174</sup>。

とすると、そのような場合に、(c)「登録についての権利又は正当な利益」がなく、「不正な目的で登録又は使用」したとまで評価できるかも疑問の余地なしとは言えないことになる。すなわち、そもそも、ドメイン名紛争処理システムは、非拘束的裁定型のADRである。そこでは迅速性・簡便性が希求され、必ずしも十分な手続保障はない。また、だからこそ既判力のような拘束力もなく、当事者は裁判所や仲裁廷での最終決着を試みることができるという構造になっている。したがって、そうした点を強調すれば、最も目にあまる形態の登録者からドメイン名を奪うにとどめ、それ以外のグレーゾーンに関しては裁判所での決着に任せるといふ謙抑的な「基本理念」の下で運用されることも考えられることになる。実際、本処理方針の作成過程の2000年5月8日にJPNICと「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース」の連名で発表された「タスクフォースレポート JP ドメイン名紛争処理方針」に関する第一答申について<sup>175</sup>における「3. 方針作成に当たってのDRP-TFの取り組み方」においては、「ミニマル・アプローチ(最小限のアプローチ)」の採用が明言されている<sup>175</sup>。そして、そのようなアプローチの下では、全く無関係の商品を販売している業者であれば別段、本件のような並行輸入業者についてまで、JP-DRPの中でドメイン名を剥奪すべきであったのか。むしろ、それが商標権侵害であるか、不正競争防止法違反であるかについての本格的な争いは、(手続保障が十分に備わった)裁判所における訴訟に任せべきであったのではなからうか。実際、東京地判平成14年7月15日判時1796号145頁(MP3事件)は、第三要件の「不正の利益を得る目的」を、「公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合」と限定的に解し、他人の顧客吸

<sup>174</sup> もっとも、本件には、登録者が、Aの商品以外の柑橘類も取り扱っていたという特殊性があり、この点を重視すれば話は別になる。この点について本パネル裁定は、「サンキスト商品以外の商品を含めて、あたかも登録者又はAの直販商品であるかのごとく需要者を誤認させ」る意図であると指摘しており、その裏づけとして、「ホームページ開設時には当該ホームページで販売される何れの商品の比率が高いかは不明なはず」であることを強調しているが、一般的な需要動向から売り上げの割合につき予測を立てることは決して困難なことではなく、そうした予測に従ってドメイン名を選択することは格別不自然ではないように思われる。

<sup>175</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/tf-report.html>

引力の不正な利用についても限定的に判断する立場に立っている。とすれば、(b) ドメイン名における使用が「自己の店舗等の名称としての並行輸入品の商標を使用」とまでいえるか疑問の余地がある本件において、(c) 「登録についての権利又は正当な利益」がなく、「不正な目的で登録又は使用」したとの評価を下すことには、なお検討の余地があるように思われるのである。

以 上

「htv.co.jp」「htv.jp」事件（JP2001-0008）  
（広島テレビ放送株式会社 v. 株式会社エーアイブレン）

[事 実]

申立人（広島テレビ放送株式会社、以下「申立人」）は、1962年（昭和37年）開局、広島県全域をサービスエリアとして、広島本社のほか、東京、大阪、福山に各支社を有している。申立人はHTVの登録商標（指定役務38類テレビジョン放送。登録商標は図案化されている）を有している。（ただし、HTVの商標は他のものが商品分類第9類に登録商標がある）。当該商標はテレビ番組、関連商品や新聞等のテレビ欄においても使用され、日本民間放送連盟においても略称として使用され、さらに日本テレビ系列として全国においても使用されている。裁定申立以前から申立人は、ウェブサイト을 設け（<http://www.hiroshima-htv.co.jp>）インターネットによる情報配信も行っていた。

登録者（株式会社エーアイブレン、以下「登録者」）は、1988年に設立されたソフトウェアの開発を目的とした会社で、株式会社T（登録者の所在地に看板がある会社。以下「株式会社T」とする）より分離独立した。1995年にインターネットテレビ電話「ホームレビュー」の開発を決定し、同名の会社設立を意識し、1996年にhtv.co.jpのドメイン名申請を行い、同年2月15日に取得した。この時点では商品は未完成で通信販売の掲載を行っていた。2001年インターネット電話機の発売を開始したが、商品名は「iT8 Phone」であった。2000年10月25日にaibrain.co.jpを取得しホームページを開設し、LAN周辺機器製品を掲載した。2001年4月から「iT8 Phone」をhtv.co.jpにも掲載していた。

本件において、申立人は、登録者のドメイン名（htv.co.jp）並びに汎用ドメイン名 htv.jp）の移転を請求した。

補足：

- (1) 移転後の事情：www.htv.jp が申立人であり、htv.co.jp も hiroshima-htv.co.jp も使用されていない。また、登録者の現在の製品及びホームページは存在しない。
- (2) iT8 は画像の規格の名称である。

[裁定要旨] 申立人への移転請求を認容

- 1 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であるといえるか（処理方針4条a( ) )

「処理方針4条a( )に言う「権利……を有する商標」とは、全類について権利を有する商標であることを要するものではない。

よって、「HTV」は申立人が権利を有する商標であり、また申立人が正当な利益を有する表示であると判断される。」

2 同一または混同を引き起こすほど類似しているか(処理方針4条a( ))

「本件ドメイン名である「htv.co.jp」及び「htv.jp」のうち、jp は国別コードであり、co は登録者の属性を示すものであるから、実質的なドメイン名は htv の部分となる。

そして、ドメイン名においては大文字と小文字の区別をしていないので(JPNIC Q&A 5180))、htv はドメイン名として使用するについてはH T Vと同一である。...

処理方針4条a( )においては、混同を生じたかどうかは関係がなく、「混同を引き起こすほど類似している」かどうかが問題なのである。H T Vとh t vとがドメイン名において同一である以上、混同を生じた事実があったかどうかは関係がない。また、仮に申立人の有する登録商標そのものと比較してみても混同を引き起こすほどに類似しているものといえる。」

3 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るか(処理方針4条a( ),4条c( ))

「本件ドメイン名の登録を受けることについての正当な利益として、登録者は「Home Tele View」という商品開発を1995年以来進めていたこと、そのために分社化も視野に入れて、「htv.co.jp」というドメイン名を取得した旨を主張している。この事実は一応処理方針4条c( )に該当するものといえることができるが、同条項は「何ら不正の目的を有することなく」と規定しており、商品開発の準備を進めていたとしても、結局のところ処理方針4条a( )の不正の目的の有無が問題となる。

そして、仮に登録者が平成7年当時から「Home Tele View」の企画を立てていたとしても、これらの証拠資料には「Home Tele View」と表示してあるのであって、H T V又はH T Vに対応する名称を使用していたことは証拠からは認められない。したがって、この点からも処理方針4条c( )の「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、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、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」には該当しない。」

4 登録者によって不正の目的で登録されたものか(処理方針4条b( )および4条b(iv))(1) htv.co.jp について

「申立人の主張する他のドメイン名は、本件ドメイン名のほか「rcc.or.jp」と「rkb.co.jp」であり、R C Cが中国放送(株式会社中国放送)の略称であり、R K Bが毎日放送(毎日放送株式会社)の略称であることは、顕著な事実である。そして、登録者の親会社である株式会社Tは「aibrain.co.jp」というドメイン名を有していて、このドメイン名でホームページを開いている。そして、本件ドメイン名、「rcc.or.jp」、「rkb.co.jp」の各ドメイン名のもとにドメイン名を除いて同じと言ってよいホームページが開かれており、各ホ

ホームページから登録者の親会社である株式会社Tのホームページにリンクが張られている。」

「そこでこれらの関係をみると、次のようになっている。(以下、略称筆者)

ドメイン名	登録者名	登録担当者	技術連絡担当者
htv.jp 2001.3.26 登録	本件登録者Y	訴外A	
htv.co.jp 1996.2.15 登録	本件登録者	訴外B	訴外F
rkb.co.jp 1996.1.31 登録	(株)S	訴外C	訴外G
rcc.or.jp 1996.1.17 登録	R	訴外A	訴外C
aibrain.co.jp 2000.10.25 登録	(株)T	訴外B	訴外C

また、上記の会社の役員は次の通りである

本件登録者Y 代表取締役 訴外B、取締役 訴外D、取締役 訴外C、監査役  
訴外E

株式会社T 代表取締役 訴外C、取締役 訴外D、取締役 訴外B、取締役  
訴外A 監査役 訴外E

株式会社S 法務局管内に登記なし

なお JPNIC の記録によると、訴外Fの「部署」は本件登録者Yの技術部となっており、訴外Gの「部署」は株式会社Sの技術部となっている。また、訴外Aの「部署」及び「肩書」は株式会社Tの技術部主任となっている。

そうすると、登録者であるYが株式会社Tの子会社であることは登録者の認めるところであり、他のドメイン名は登録担当者が同一人であるから、これらのドメイン名は実質上同一人乃至は同一グループが登録を受けたものと言ってよい。(下線筆者)

そこで、以上の事実を客観的にみると、登録者の親会社である株式会社Tは、その営業地域である広島地方において広く知られておりなじみやすいテレビ会社、ラジオ会社の略称を自己の関係者の名義でドメイン名として登録を受け、これを用いてホームページを開設し、これを登録者の商号を用いた「aibrain.co.jp」をドメイン名とする自社のホームページにリンクさせているものにほかならない。」

「もっとも、登録者が本件ドメイン名の登録を受けるについて、申立人がその表示を

ドメイン名として使用できないように妨害する目的があったということは証拠上認められず、その点で登録者の行為は処理方針4条b( )に該当するという申立人の主張は採ることができない。

しかし、申立人の主張するリンクの状況と、上記の各ドメイン名の登録の状況からして、登録者の行為はそれによって顧客を「aibrain.co.jp」のドメイン名のホームページに誘引しようとして(マ)いるものと認められる。

したがって、「htv.co.jp」についての登録者の行為は処理方針4条b( )に該当し、不正の目的で登録されたものと認められる。」

#### (2)「htv.jp」について

「このドメイン名では、ホームページは開かれていない。しかし登録者が「htv.jp」のドメイン名を使用した場合において、申立人と登録者の本店所在地が共に広島県広島市内であることをも勘案した場合には、登録者の「htv.jp」のドメイン名は、申立人の表示との間で出所の誤認混同を生じさせるおそれが強いものと認められる。そうである以上、登録者の行為は処理方針4条b( )に該当し、登録者は「htv.jp」のドメイン名を、不正の目的で登録しているものと認定せざるを得ない。...

しかし、「htv.jp」の登録に妨害目的があるとは証拠上認められない以上、処理方針4条b( )に該当するとは言い難い。」

#### 町村パネリストの反対意見：

本裁定の根拠をなす JP ドメイン名紛争処理方針は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) と登録者との間のドメイン名登録契約の一部であり、いわゆる約款の性質を有する。処理方針の各条項は契約解除権を発生させる要件を規定するものである。規定上明らかな場合はともかく、規定の解釈の余地がある場合は登録者に不利に解することは許されない。

本件申立のうち「htv.co.jp」については不正の目的の存在を認定することができるが、汎用ドメイン名「htv.jp」については本件申立および申立人提出の全証拠を総合しても、不正の目的を認定するに足る事実は見いだすことができない。

#### [評 釈] 裁定に反対

本件では、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であるといえるか、同一または混同を引き起こすほど類似しているか、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るか、登録者によって不正の目的で登録されたものか、の4つの争点に分けて判断を行っている。

このうち、争点 および争点 についての裁定における理由付けには問題があるように思われる。

## 1 争点、「正当な利益」、「不正な目的」の問題の検討

本裁定では、登録者が商品開発を進めていたという事実は、一応処理方針4条c( )に該当するものであるが、同条項は「何ら不正の目的を有することなく」と規定しており、結局のところ処理方針4条a( )の不正の目的の有無(争点 )が問題となる、とする。

ところで、これらの処理方針の「正当な利益」と「不正な目的」の関係について検討する必要がある。処理方針4条a( )は、申立人は登録者が「正当な利益」がないことを主張すべきことを定める。また、同4条a( )は、登録または使用について「不正の目的」があることを主張すべきことを定める。ただし、いずれも、主張することで足り証明は不要である。では、この「正当な利益」および「不正の目的」の事実の存否について、申立人と登録者のどちらの当事者が証明する責任があるのか必ずしも明らかではない。

第一に、「不正の目的」の事実について検討する。処理方針4条bは、題目を「不正の目的で登録または使用していることの証明」とし、本文で「紛争処理機関のパネルが、本条a項( )号の事実の存否を認定するに際し、特に以下のような事情がある場合には、当該ドメイン名の登録または使用は、不正の目的であると認めることができる。ただし、これらの事情に限定されない。」と定めている。

処理方針4条b本文の題目から考えると、申立人が登録者の「不正な目的」を証明する責任を負い、同4条bの( )~(iv)は「不正な目的」という(主要)事実を推定させる間接事実を限定的ではなく列挙していると読むことができる。他方で、「紛争処理機関のパネルが、...以下のような事情がある場合には、...不正の目的であると認めることができる」という文言からは、登録者の「不正の目的」の存否は、訴訟法でいう職権調査の対象のように考えることも出来る(訴訟要件のような事項について、弁論主義の適用が制限され当事者が提出した証拠に限らずに裁判所が事実の存否を判断する。行政事件訴訟法24条は職権証拠調べを規定しているが、職権探知主義ではなく、弁論主義を職権証拠調べによって補充する趣旨があるとされる。)

また、申立人が主張責任のみ負い証明責任を負わないのか、申立人は疎明で足り登録者が「不正の目的」がないことの証明責任を負うのか、といった点についても明らかではない。

この点に関して、UDRP4.b.は、”Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purpose of Paragraph 4(a)( ), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:”と定めている。UDRP4.b.の文言上、この規定は、訴訟法でいう証明責任の存否や証拠方法について定めたものではなく、パネルが「不正の目的」の存在を認定するにあたって基礎とすべき「証拠」についての例示を定めたものである。

UDRP4.b.と処理方針4条bが同等の規定であるとすれば、同規定は、訴訟手続における証拠のように証明責任と関連付けて想定されるものではなく、いわば「裁定証拠」とも呼ぶべき、パネルが認定の基礎とする事実についての列挙であると考えられることになる。

第二に、「正当な利益」の事実について検討する。処理方針4条a( )は登録者に「正当な利益がないこと」を、申立人が主張すべきと定める。同条cは題名を「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」としている。訴訟法と比較すると、同一事実について両当事者が証明責任を負うことはない。

また、処理方針4条c( )では、上述のように裁定手続は「不正の目的」の事実について両当事者ともに証明責任を負わない手続きであると考え、同4条c( )による場合には、「正当な利益」についても、両当事者とも証明責任を負うことはないと考えべきである。このように解釈しない場合には、登録者が「正当な利益」の証明責任を負うことになり、登録者がつねに不利な立場に置かれることになる。

この点に関して、UDRP4.c.は、”How to Demonstrate Your Right to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, ... Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purpose of Paragraph 4(a)( ):”と定めている。UDRP4.c.の文言上、パネルが「正当な利益」の存在・不存在を認定するにあたって基礎とすべき裁定証拠について列挙することで、登録者に対して答弁書の中で抗弁として主張すべきことを定めたものと考えられる。訴訟法でいう証明責任の転換を登録者に負わせたものではないと考えられる。

第三に、処理方針4条c( )「不正の目的」に基づいて同4条a( )「正当な利益」の不存在を判断することが論理上正しいかという点について検討する。この点に関して、処理方針4条cの定める事実は限定列挙ではないので、仮に反対解釈をすれば、不正の目的があることを証明しても正当な利益の不存在を証明することはできない。

以上の3点から、争点 の「不正の目的」の判断から「正当な利益」の不存在を判断する本裁定には疑問があり、「正当な利益」と「不正の目的」とを区別して判断すべきものと考えられる。本件での具体的事実にあてはめても、登録者がHome Tele Viewとする商品開発の準備を行ったがドメイン名の登録から5年経過しても商品を販売しないことから、正当な利益の存在を否定することには疑問が残る。むしろ、HTVという呼称から推測される名称が、申立人の営業地域に限定しても、申立人の商標や社名以外にも容易に考えられることから(例えば、Hiroshima Town Video等)、申立人の正当な利益については、既に他のドメイン名を使用してインターネットでの情報提供サービスを行っていること等に鑑み慎重に判断すべきではないかと考えられる。

## 2 争点 、不正の目的の証明に関する処理方針4条b( )と4条b(iv)の問題の検討

処理方針4条b( )は「申立人が権利を有する商標その他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、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っていること」と定める。本項の文言では、申立人が権利を有する商標その他表示が複数あって、登録者が申立人のそれらの商標および表示のいずれかにつ

いてドメイン名として登録する場合に、登録を妨害するように複数のドメイン名を登録しようとするを「不正の目的」による登録とするように読むことができる。しかし、1組織1ドメイン名の原則に従うと、登録者が複数のドメイン名を登録することはできないし、申立人も同様である。そこで、「登録者がそのような妨害行為を複数回行っていること」の意味は、これまでも第三者（当該裁定における申立人以外）のドメイン名について妨害目的の登録をおこない当該ドメイン名の登録の取消または移転を実際に行っていると理解すべきことになる。

この点に関して、UDRP4.b.( )は、”provided that you have engaged in a pattern of such conduct”と規定している。UDRP4.b.( )における、登録者による妨害目的の登録であるか否かの判断には、「これまでに他者のドメイン名の登録を妨害する行為に係った経験があること」が前提条件になっている。つまり、当該登録者によるスクワット行為の再発を阻止するように規定されている。これに対して、処理方針4条b( )は妨害目的の登録の要件についての規定の仕方がいささか不明確といえる。

仮に、処理方針4条b( )がUDRPと同等の内容を規定していると理解する場合には、本件における登録者が従前に妨害目的の登録を行っているかについて判断する必要がある。

この点に関して、本裁定では、登録者と、登録者の社員の一部を同じくする登録者の親会社および関連会社による複数のドメイン名の登録全体について、「これらのドメイン名は実質上同一人乃至は同一グループが登録を受けたものと言ってよい」と判断している。すなわち、本裁定では、妨害目的の登録を登録者以外の主体にまで拡張している。

ところで、本裁定における問題を訴訟手続に置き換えて考えると、申立人の主張のうち登録者の関連会社が妨害目的の登録を行っていることを根拠に請求をすることは、民事訴訟法においては「当事者の確定」の問題に係る。そして、登録者およびその関係当事者の行為を同一主体による行為とみなし信義則に反する行為であると主張することは、いわゆる法人格否認の法理（登録についての権利濫用）を適用する場合にあたる。実質的事情を判断して、その関係当事者への手続保障を例外的に考慮しなくてよい場合に認められるものと考えられる。

また、この本件のように妨害目的の登録の主体を拡張する考え方によると、一つのドメイン名について裁定の申立がなされ、関連会社の登録したドメイン名の一つが妨害目的の登録であると判断された場合には、登録者による妨害目的の登録であることに強いバイアスがかかることになる。その結果として、ドメイン名の登録を予定している者はその関連会社の取得予定のドメイン名が第三者の裁定申立の対象にならないものであるか十分調査ならびにドメイン名の登録の順序等も考慮することが必要となる。ドメイン名の登録に際して登録者およびその関連会社の関係を実質的に審査するような手続がとられていないことに鑑みれば、このような結果を招来する考え方は取るべきではない<sup>176</sup>。

---

<sup>176</sup> 登録者等がグループとして共謀して不正な登録を行っているような場合には、実質的に同一主体による複数の登録を想定することにも、そうした登録者等の主観的事情を明らかに

以上より、処理方針4条b( )の適用にあたって、「妨害行為」の判断を登録者の関係者まで拡張することは、妥当とは思われない。そして、同様のことは、処理方針4条b(iv)の適用についてもあてはまると考える。本件の場合も、登録者についてのみ誘引行為があるか否かを判断すべきものと考えられる。

本裁定では、不正の目的の認定が必ずしも尽くされているとはいえないと考えられる。

以 上

---

することが極めて困難であると考えられる。また、複数の裁定手続を併合することが考えられないのであるから、手続上も問題があると考えられる。そのため、本裁定のような登録者の関連会社のドメインネーム登録状況という事実ではなく、それ以外の事実から不正の目的を判断することが妥当と思われる。

「iybank.co.jp」事件（JP2001-0010）  
（株式会社イトーヨーカ堂 v. 有限会社吉田興業）

[事 実]

申立人（株式会社イトーヨーカ堂、以下「申立人」）は、わが国有数の大規模な流通・小売業者であり、平成 13 年 2 月 28 日現在で北海道から広島まで全国に「イトーヨーカ堂」名のスーパーマーケット 182 店舗を展開している。申立人は、上記各店舗において、「イトーヨーカ堂」をローマ字表記してその頭文字をとった「IY」なる標章を商品やクレジットカードに付して使用していたため、「IY」は、「Ito Yokado」と並び、申立人の名称として、消費者の間に広く認識されるようになっていた。申立人は、「IY」、及び「IYGROUP」なる標章について、合計 20 以上の商品等区分にわたって商標権を取得している。

申立人は、申立人の連結子会社であるセブン・イレブンジャパンと共に、平成 13 年 4 月 10 日より「株式会社アイワイバンク銀行」を設立し、同年 5 月 7 日より銀行業務を開始したが、これに先立つ平成 12 年 3 月 15 日に銀行業務に関する役務を指定役務として「IYBANK」及び「アイワイバンク」を商標登録出願し、平成 13 年 6 月 15 日に商標登録を受けている。

登録者（有限会社吉田興業、以下「登録者」）は、資本金 300 万円で、土木・建築の請負・造園の設計・管理・施工・不動産の売買及び仲介代理、並びに賃貸借、及びその斡旋等を目的とする有限会社である。登録者は、申立人の銀行業務参入がマスコミ等で広く報道された直後の平成 11 年 12 月 21 日に、「iybank.co.jp」なるドメイン名を登録し、現在まで登録を維持している。登録者は、本件ドメイン名を一切使用していない。登録者は、平成 12 年 7 月 1 日から本裁定請求がなされる直前の平成 13 年 7 月 26 日まで、申立人に対して、本件ドメイン名の譲渡又は使用許諾契約の締結の申し入れを繰り返し行っている<sup>177</sup>。

ちなみに、登録者の代表者である A（田中康之、以下 A とする。）は、「sonybank.co.jp 事件」の被申立人である合資会社壺の無限責任社員であり、登録者の本店所在地（新潟県長岡市中島 5 の 12 の 24）は合資会社壺と全く同一である。合資会社壺は、著名企業ソニーがインターネットを利用した銀行業務に参入することが新聞で報道された直後にドメイン名「sonybank.co.jp」を取得したが、その後、ソニーとの間で紛争が生じ、裁定において合資会社壺の不正の目的での上記ドメイン名の取得が認定され、SONY の登録移転が認められて

<sup>177</sup> 具体的には、平成 12 年 8 月 10 日、登録者は、申立人に対して、本件ドメイン名を最低 1 億円で譲渡、あるいは、使用料年間 1200 万円、預かり金 2000 万円、契約金 3000 万円、期間 10 年の条件での使用許諾の申し出をした。また、平成 12 年 9 月 22 日には、日本語ドメイン名の新規登録の優先権が登録者にあると主張し、平成 12 年 8 月 10 日に提示した価格の有効期限は同年 11 月 17 日までであり、その後の取引を希望する場合には、「IYBANK.JP」「IYバンク.JP」「IY銀行.JP」「アイワイ銀行.JP」の 5 つのドメイン名を含んだ新価格を予定している旨の通知を行っている。さらに、上記事項に関する申立人と登録者の交渉が決裂した後も、登録者は、ドメイン名の譲渡及び有償使用についての交渉の再開を促す旨の通知を行っている。

いる。以上の事実は、合資会社と代表者及び本店所在地を同じくする登録者が本件ドメイン名を不正取得したことを裏付けるものといえる。

そこで、申立人は、登録者が不正の目的で本件ドメイン名を取得したことを理由として、紛争解決パネルに対して、登録者ドメイン名の移転登録を請求した。一方、登録者は、裁判所で決着を付けることを望んでいたため、紛争処理手続に従い答弁書は提出したものの、実体についての主張・答弁を一切しなかった。

[裁定要旨] 申立人への移転請求を認容。

1 本件ドメイン名が、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に類似しているかどうか。

(1) 申立人は、申立人の銀行業務参入のために、商標「IYBANK」につき、銀行業務に関する役務を指定役務として商標権を取得し、自己の経営するスーパーマーケット、および株式会社セブン・イレブン・ジャパンの経営するコンビニエンスストアの店舗等にATMをおいて、株式会社アイワイバンク銀行がATMサービスを展開し、申立人の商標「IYBANK」を使用してきた。以上認定の事実によれば、申立人が「IYBANK」の商標に関し正当な利益を有するというべきである。なお、登録者が、申立人の商標登録出願より前に本件ドメイン名を登録したことは、その登録が、申立人による銀行業務参入がマスコミ等で報道された後であることを考慮すると、申立人が商標「IYBANK」に正当な利益を有するとの判断を妨げるものではない。

(2) 本件ドメイン名「iybank.co.jp」は申立人が商標権を有する商標「IYBANK」と混同を引き起こすほど類似している。即ち、本件ドメイン名「iybank.co.jp」の内、「CO.JP」の部分、「co.」が登録者の属性を意味し、「jp」は国別コードに過ぎない。よって、申立人の所有する文字商標「IYBANK」と登録者の本件ドメイン名「iybank.co.jp」は要部において同一であり、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。

したがって、登録者ドメイン名が、処理方針4条a( )の要件に該当することは明らかである。

2 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するかどうか。

「本件ドメイン名は、平成11年12月21日に登録者によって登録された。しかし、申立人は登録者とは何の関係もなく、登録者は、処理方針4条a( )」に該当する事実の主張・立証は勿論、本件について何ら実質的な答弁をしていない。よって、処理方針4条cに該当する事情も見出せない。

したがって、登録者は、処理方針4条a( )の要件、すなわち登録者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、と認めざるを得ない。」

### 3 登録者のドメイン名が不正な目的で登録又は使用されているか。

「申立人が銀行業に参入することは、…平成11年11月11日公表され、その翌日以降、新聞等で広く報道されている。また、「IYバンク」という名称も、既に、同年11月30日の時点で、新聞報道の中に見受けられ、申立人が設立する銀行の名称が「IYバンク」となるであろうことは、登録者が、本件ドメイン登録申請時点において既に知っていたか、少なくとも容易に予想がついたといえる。そして、登録者はその翌月である12月21日に本件ドメイン名登録をしたのであるから、本件ドメイン名は登録者により不正の目的で登録されたと推認できる。」

その上、登録者は、申立人に対して、高額の対価を要求して、申入れを繰り返し行っている。かかる登録者の所為は、処理方針第4条b( )の「登録者が、申立人又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又は取得しているとき」に該当するので、本件ドメイン名の登録は不正の目的によるものと認めることができる。

なお、登録者は本件ドメイン名を使用したホームページは開設していないが、登録は維持されたままである。したがって、登録者には、処理方針4条a( )の要件、すなわち登録者のドメイン名が、不正の目的で登録されているとの要件を充足していると認めざるを得ない。

### 4 本裁定後の経緯

以上の理由に基づき、紛争処理パネルは、平成13年11月13日付けで申立人への移転を認容する裁定を行ったが、登録者は本裁定を不服として、平成13年11月29日に、「登録者の同意なしに本件ドメイン名の移転登録をすることはできないこと、登録者が本件ドメイン名を登録・保有し続ける権利を有すること」等の確認を求める訴訟を提起した。裁判所(東京地判平成14年5月30日最高裁HP〔IYBANK.CO.JP事件〕)は、処理方針が申立人の救済の要件として掲げる4条a( )~( )が合理的かつ相当なものであるから、登録者と第三者との間にドメイン名を巡る紛争が生じた場合に、登録者が紛争処理方針に従った処理を行うことに同意している以上(登録規則40条)、4条a( )~( )に該当する事実が認められる場合には、登録者は裁定に従って申立人に対してドメイン名を移転する義務を負うと判示した。そして、本裁定の4条aの各要件に関する裁定の判断を具体的に吟味した結果、本裁定の認定判断に誤りはないとし、登録者は本裁定に従って本件ドメイン名の登録を申立人に移転する義務を負うと判示し、登録者の請求を棄却した。

[評 釈]

#### 1 はじめに

本件は、流通・小売業でわが国を代表する著名企業である申立人が、銀行業務に新規参入するにあたり、申立人のグループであることを示す「IY」を要部とする新規商標(IYBANK)を当該業務において使用することを想定していたところ、第三者がその商標とほぼ同一のドメイン名を取得したという事案である。登録者による本件ドメイン名の登録が、登録者の銀行業務参入の報道がなされた直後であることや、登録者が本件ドメイン名を一切使用せず、申立人に対して繰り返し売却の意思を示していることを考慮すれば、本件は、典型的なサイバースクワッティングの事案であり、申立人の請求を認めた本裁定の結論に特に異論はないものと思われる。あえて本件の特徴を挙げるとすれば、登録者が本件ドメイン名を登録した時点において、申立人は未だ本件商標(IYBANK)につき、出願ないし使用を行っていなかったという点にある。それゆえ、本件では、申立人が本件商標(IYBANK)について権利ないし正当な利益を有するといえるか、が若干問題となった。以下、この点を含めて、本裁定の判断を検討する。なお、本件と同様の事案として、〔sonybank.co.jp 事件〕(仲裁センター裁定平成13年3月16日(JP2001-0002)、東京地決平成13年1月29日最高裁HP)がある。

## 2 第一要件について

本件では、申立人が本件商標(IYBANK)について登録出願を行い、本件商標の使用を開始したのが登録者による本件ドメイン名(iybank.co.jp)の登録時点よりも遅かったという事情があったため、申立人が本件商標(IYBANK)について権利又は正当な利益を有するかどうか問題となった。

この点、処理方針4条a( )は、申立人が問題となる商標につき権利又は正当な利益を有することを要件として掲げるのみであり、申立人がいつの時点において当該商標につき権利ないし正当な利益を取得すべきなのか、という点については一切規定していない。しかし、第一要件は、申立人を救済する前提として、申立人が当該商標につき客観的な利害関係を有しているかどうかを判断する要件であるから、申立人が、裁定時まで当該商標につき権利ないし正当な利益を有しているならば、第一要件の充足を認めるべきであり、それ以上に、申立人が当該商標について権利又は正当な利益を取得した時点が登録者による登録の前後であったかどうかを論じる必要はないというべきである<sup>178</sup>。

このように解すると、悪意なくドメイン名を取得した登録者が後にドメイン名と類似の商標につき商標権を取得し、あるいは商標を周知・著名にした者からドメイン名の移転を

---

<sup>178</sup> 例えば、本件のように、登録者の登録時点において未だ商標登録も現実の使用も行われていないとしても、登録後に申立人が当該商標の登録出願を行い、また、商標登録後、現実に申立人の各店舗において本件商標を使用している場合には、申立人は本件商標について客観的な利害関係を有しているため、「権利又は正当な利益」を有していると考えられるであろう。逆に、登録者の登録前に商標登録を取得していても、裁定前に当該商標を放棄し、かつその商標を使用もしていないという場合には、申立人は当該商標につき客観的な利害関係を有しないため、権利又は正当な利益を有しないと判断するのが妥当であろう。

請求されるというリバースサイバースクワッティングの問題が生じることが懸念されるが、リバースサイバースクワッティングの場合には、登録者が登録につき正当な利益を有しており、かつ、登録者に不正目的がないから、第一要件の充足が認められても、第二要件・第三要件との関係で申立人の請求は否定されることになり、いずれにせよ、登録者は保護されることになる。申立人が当該商標につきどの程度の利害関係を有しているかどうかという問題（ドメイン名移転登録の必要性）と、申立人を登録者の犠牲の下に救済すべきかどうかという問題（ドメイン名移転登録の許容性）とは別問題であり、そのために、処理方針4条aは、前者を第一要件、後者を第二要件あるいは第三要件で取り扱うこととし、各要件を分けて規定しているといえる。

以上のことから、本件においても、申立人の商標権の取得時期ないし申立人商標の周知性の獲得時期は、申立人の権利又は正当な利益の判断に影響を与えないと考えるべきである。本件では、申立人が裁定時まで本件商標について商標権を取得しており、かつ、本件商標の周知性を獲得しているから、第一要件を充足するとした本裁定の結論は支持できる。ただし、本裁定は、なお書きにおいて、登録者による本件ドメイン名の登録が申立人の銀行業務参入の新聞報道の後であったことから、登録者が申立人による商標出願より前に本件ドメイン名を登録したという事実は、申立人の本件ドメイン名に対する正当な利益を否定するものではないとしている（ちなみに本判決も同様の判断をしている）。しかしこの裁定の説示が、申立人による銀行業務参入の公表前に登録者が本件ドメイン名を登録した場合には、本件商標について申立人の権利又は正当な利益が否定されるという趣旨を含意するとすれば、妥当でない。既に述べたように、第一要件においては、登録者にドメイン名登録を維持する利益が認められるかどうかに関わりなく、申立人が当該商標につき客観的な利害関係を有するかどうかを問題とすべきであるから、裁定時に申立人が本件商標を登録し、現実にこれを使用して本件商標が申立人の名称として周知性を獲得している以上、本件商標につき、申立人が「権利又は正当な利益」を有することを認めるべきである。確かに、登録者が申立人の銀行業務参入の報道前に本件ドメイン名を登録している場合には、登録者による本件ドメイン名の取得が正当なものである場合が多いと考えられる。しかし、そのことは、第一要件で顧慮すべき事情ではなく、第二・第三要件において顧慮すべき事情である。よって、裁定のなお書きは不要というべきである。

以上のように、申立人は「IYBANK」という商標について権利又は正当な利益を取得しているから、登録ドメイン名「iybank.co.jp」と対比すると、両者は、要部（＝IYBANK）において同一であるから、類似性は問題なく肯定されるであろう。

### 3 第二要件について

第二要件は、登録者が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るかが問題となる。処理方針4条cは、第二要件の充足が否定される場合として、登録者がドメイン名の名称で一般に認識されている場合や（4条c（ ））、登録者が申立人に対

する「不正の目的」又は「図利加害目的」を有することなく、ドメイン名を登録又は使用している場合（4条c( )、( )）を例示的に規定している。すなわち、処理方針4条cは、ドメイン名に登録者の氏名が用いられている場合など、ドメイン名と登録者との間に必然的な結び付きがある場合には、登録者の不正の目的の有無を問うことなく、それだけで登録者を保護することとし、一方、登録者とドメイン名との間に必然的な結び付きがない通常の場合には、登録者が「不正の目的」なくこれを登録又は使用していることを要請している<sup>179</sup>。

後者との関係では、特に、登録者の権利又は正当な利益の判断の基準時をいつと解するかということが問題となる。すなわち、登録者の権利又は正当な利益が否定されるのは、登録時に「不正の目的」を有する場合に限られるのか、それとも、登録時に「不正の目的」がなくても、使用時に「不正の目的」を有するに至った場合には、登録者の権利又は正当な利益が否定されるのか、という問題である。

ドメイン名紛争処理手続がサイバースクワッティングの規制を目的としたものであることに鑑みると、登録時に登録者の「不正の目的」を認定できる場合には、登録者の権利又は正当な利益を否定すべきであろう。逆に、登録時において登録者に「不正の目的」がない場合には、原則として登録者の権利又は正当な利益を認めてよいと思われる。というのも、ドメイン名は継続して利用することに大きな意味があるから、登録時に「不正の目的」がない以上、後発的に「不正の目的」を有するに至った場合には、登録者の利益保護を図る必要性が一定程度存在すると考えられるからである。また、処理方針4条aは、「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」を第三の要件として規定するが、かりに登録者の登録後の「不正の目的」による使用を理由に第二要件を否定するとすれば、第二要件と第三要件とで全く同一の判断をすることになり、第二要件独自の意義が失われることになりかねない。登録時に「不正の目的」がない限り、登録後「不正の目的」を有するに至った場合も第二要件の充足が否定されると解することにより、第二要件の独自の意義を見出すことができよう<sup>180</sup>。もっとも、登録時に登録者が「不正の目的」

<sup>179</sup> 前者について「不正の目的」が要求されていないのは、登録者が自己の氏名等をドメイン名に使用している場合には、たとえそれが不正目的に基づくものであろうと、ドメイン名に関する登録者の利益の存在を完全に否定することはできないことが考慮されたのであろう。登録者の側に一応保護すべき利益が認められる場合には、ドメイン名をめぐる登録者と申立人の利益の大小を考慮することなく、登録者の利益を優先することが、簡易性・迅速性を希求するドメイン名紛争処理手続の理念（＝ミニマル・アプローチ）に合致するといえる。厄介な衡量を必要とするハードケースは、裁判手続に委ねられることになる。実際、不正競争防止法は、自己の氏名を用いる場合であっても、不正の目的のない場合に限り、適用除外を認めている（12条1項2号）。よって、裁判手続においては、登録者が自己の氏名をドメイン名に登録している場合にも、不正の目的で登録した場合には、差止請求に服することとなる。

<sup>180</sup> もっとも、ドメイン名紛争処理手続が不正目的でのドメイン名の取得のみならず、使用をも規制するものであると考えるならば、登録者の不正の目的は登録時のみならず、使用時に

を有するかどうかは、必ずしも判然としないため、登録者の登録後の現実の使用態様を考慮して初めて明らかになるということが少なくない。例えば、登録後、「不正の目的」ないし「図利加害目的」なくドメイン名を使用している者は、登録時において「不正の目的」なくドメイン名を登録したと合理的に推定することが可能である。それゆえ、登録後、申立人に対する「不正の目的」ないし「図利加害目的」を有することなくドメイン名を使用している者については、特段の事情のない限り、権利又は正当な利益を有する者として取り扱ってよいであろう。処理方針4条c( )、( )が登録者の正当な利益を肯定する事情として登録者の登録後の使用態様を考慮しているのは、まさにその趣旨をいうものとして理解すべきである。

以上のことを踏まえて本件を検討する。本件ドメイン名は登録者の氏名・名称ではなく、土木・建築業を営む登録者にとって銀行業務を意味する「BANK」を含むドメイン名を取得する必要性はないから、登録者と本件ドメイン名との間には必然的な結び付きは存在しない。また、登録者は、本件ドメイン名登録後、本件ドメイン名ないしこれに対応する名称を自己の事業活動に一切使用しておらず、使用する準備も行っていない。また、登録者は、申立人に対して、再三にわたり、本件ドメイン名の買取交渉を行っており、不正な態様で本件ドメイン名を使用していることから、登録者が「不正の目的」をもってドメイン名を登録したと合理的に推測することが可能である。よって、第二要件の充足を認めた本裁定の結論は支持し得る。

#### 4 第三要件について

第三要件では、登録者がドメイン名の登録・使用について「不正の目的」を有しているかが問題となる。処理方針4条b( )は、登録者が高額な対価を得るために、ドメイン名の販売・貸与等を主たる目的として当該ドメイン名の登録をした時は、当該ドメイン名の登録が「不正の目的」によるものであることを認定できるとしている。本件は、登録者が申立人の銀行業務参入が報道された直後に本件ドメイン名を登録したことから、登録時点において登録者が「不正の目的」を有していたことを推測することが可能であると共に、現実にも登録者は申立人に際して再三にわたり、本件ドメイン名の買取交渉を行っていた事実があることに鑑みれば、処理方針4条b( )の事情が優に認められるというべきである。のみならず、登録者の代表者は、SONYBANK 事件における「sonybank.co.jp」ドメインの登

---

いても判断すべきであるということになる(実際、[goo.co.jp 事件](JP2000-0002)の裁定は、4条a( )には「単に登録自体についてのみならず、その後当該ドメイン名の登録を維持する上において権利または正当な利益を有していない場合をも含むものというべきである」とし、登録後、不正な態様でドメイン名を使用した場合には、第二要件の充足を認めるという立場を採っている)。ただし、使用時の不正の目的を第二要件で判断するとすると、本文で述べたように、第二要件と第三要件は実質的に同一の要件となり、第二要件の独自の存在意義がなくなってしまう。第二要件の独立の存在意義を認めるとすれば、本文のように解釈せざるを得ないであろう。

録者であり、本件同様、当該ドメイン名を不正目的で取得していることからすれば、登録者は不正の目的で著名商標に類似するドメイン名の登録を常習的に行っている者といえることができる。以上の点から、第三要件を肯定した裁定の結論は支持し得る。

以 上

「j-phone.co.jp」「j-phone.jp」事件（JP2002-0003）  
（ジェイフォン株式会社 v. 株式会社大行通商）

[事 実]

申立人（ジェイフォン株式会社、以下「申立人」）は、平成6年4月1日から携帯電話による通信サービスを提供している企業である。平成9年2月7日からサービス名称をそれまでの「デジタルホン」から「ジェイフォン」に変更し、その使用を開始している<sup>181</sup>。また、申立人は「J-PHONE」の文字を含んだ標章を、指定商品を電気通信器具として商標登録している（平成9年2月10日出願、平成10年9月4日登録）〔別紙図 参照〕。

登録者（株式会社大行通商、以下「登録者」）は、水産物、海産物および食品等の輸出入販売を主たる目的とする企業である。平成9年8月29日に「j-phone.co.jp」のドメイン名の割り当てを JPNIC から受け、当該ドメイン名を用いたウェブサイトを開設していた（ただし、平成12年12月7日以降は運営を停止している）。当該ウェブサイトでは、いわゆる大人の玩具の販売広告（平成10年10月頃）、特定企業（三和銀行）を誹謗中傷する文書（平成11年6月頃）などが表示されていた<sup>182</sup>。なお、登録者は、平成9年10月15日には電子通信機械器具を指定商品として「J-PHONE」の商標登録を出願したが〔別紙図 参照〕、申立人の登録した商標と類似または同一であるとして、特許庁の拒絶査定を受けている。

そこで、申立人は、登録者による本件ドメイン名の使用が不正競争防止法2条1項1号（商品等主体混同行為）・2号（著名表示不正使用行為）に該当するとして、登録者に対してドメイン名「j-phone.co.jp」の使用差止および損害賠償を求める訴えを提起し<sup>183</sup>、2条1

<sup>181</sup> いずれも裁定当時を基準とした記述である。申立人は当初は「株式会社東京デジタルホン」の商号を用い、「デジタルホン」をサービス名称として、関連2社（㈱関西デジタルホン、㈱東海デジタルホン）と提携して関東・中部・関西圏を通信エリアとしていた。平成9年に他の関連6社（「デジタルツーカー」をサービス名称とする次の6社：㈱デジタルツーカー北海道、同・東北、同・北陸、同・中国、同・四国、同・九州）と提携して通信エリアを日本全国に拡大したのを契機として、サービス名称を「ジェイフォン」に変更したものである。

なお、申立人の商号は平成11年10月1日に「株式会社東京デジタルホン」から「ジェイフォン東京株式会社」に変更され、その後、「ジェイフォン東日本株式会社」、さらに「ジェイフォン株式会社」（裁定当時の商号）に変更されている。現在の商号は「ボーダフォン株式会社」、サービス名称は「ボーダフォン」である。

<sup>182</sup> 本裁定では言及されていないが、先行する訴訟（後述）では、当該ウェブページではそれぞれある時期に、「J-PHONEのホームページへようこそ！」という表示や、申立人グループ各社へのリンクがあったと認定されている。また、登録者のサーバには申立人宛のものと思われるメールが多数寄せられており、登録者は申立人に対して、その対応について話し合いたい旨申し入れたことがあるようである。他方で、申立人の電話サービスに対する苦情を集めた「ツナガラナイ・ツカエナイ・ケイタイ」というウェブページが表示されていたこともある模様である。

<sup>183</sup> 不正競争防止法の平成12年改正によってドメイン名の不正取得行為が不正競争行為とされたが（不正競争防止法2条1項12号参照）、適用されたのはその改正前の条文である。

項 2 号の不正競争行為が認定されて請求が認容されている（東京地判平成 13 年 4 月 24 日判時 1755 号 43 頁〔請求認容〕<sup>184</sup>、東京高判平成 13 年 10 月 25 日最高裁 HP〔控訴棄却〕）。

本件申立は、さらに申立人がドメイン名の「移転」を求めたものである。なお、上記地裁判決後の平成 13 年 5 月 10 日になって、登録者は新たに「j-phone.jp」のドメイン名の割り当てを受けており、本件申立では、「j-phone.jp」についてもあわせて移転請求がなされている。

[裁定要旨] 申立人への移転請求を認容

処理方針 4 条 a の三要件を申立人が申立書において主張しなければならないこと、および、登録者が答弁書を提出しなかったことを述べたうえで、次のとおりの事実を認定している：（以下、本件サービス名称は「J-PHONE」を、本件ドメイン名 は「j-phone.co.jp」を、本件ドメイン名 は「j-phone.jp」をさす。）

#### 1 申立人のサービス名称の周知性

「本件サービス名称が申立人の営業表示として周知または著名であるか否かが東京地方裁判所で争点になったとき、現在関東周辺地区で周知であることについては当事者間に争いがなかったが、本件の登録者（地裁では被告）は全国的規模での周知性を否認した。しかし地裁は、申立人（地裁では原告）による新聞、テレビ、ラジオでの広告宣伝は関東周辺地区に限られていたが、首都圏を中心とする関東地区は、人口の比重、経済・文化の発信地という観点でわが国の枢要部分を占め、かつ、広範な読者層を対象とする全国誌に掲載され、その発行部数の累計が膨大な部数に達することを勘案して、本件サービス名称は、登録者が本件ドメイン名の割り当てを受けた平成 9 年 8 月 29 日の時点では既に全国規模で広く認識されていたと認定し、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号にいう「著名な商品等表示」に該当するものと認められると判断した。平成 13 年 4 月 24 日に言渡された、この地裁判決は、同年 10 月 25 日に東京高裁により支持され、登録者が手数料不納付のため上告が却下され、同 14 年 2 月 15 日に地裁判決が確定した。

これらの判決が示すように、登録者が本件ドメイン名 の割り当てを受けた時点で、本件サービス名称は既に全国的規模の周知性を獲得しており、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号にいう「著名な商品等表示」に該当していたとパネルは認める。」

#### 2 本件ドメイン名と申立人のサービス名称との類似混同

「本件ドメイン名 および における第 3 レベルドメインである「j-phone」と申立人本件サービス名称「J-PHONE」とを対比すると、アルファベットが大文字か小文字かの違い

<sup>184</sup> 判例評釈として、土肥一史・発明 2001 年 10 月号 100 頁、岡邦俊・JCA ジャーナル 49 巻 2 号 32 頁（2002 年）がある。なお、松尾和子=佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001 年）102-120 頁〔水谷直樹執筆部分〕も参照。

があるほか、全く同一であるから、本件ドメイン名 および は申立人の本件サービス名称と混同を引き起こすほどに類似しているとパネルは認める。」

### 3 本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同

「登録者は、申立人のサービス名称が既に有名になっていた平成9年10月15日に電気通信機械器具を指定商品として、「J-PHONE」の商標登録出願を行ったが（〔別紙図 参照〕筆者）、平成11年7月19日に、申立人の登録第4184965号の商標（〔別紙図 参照〕筆者）...と「同一または類似であって、その商標にかかる指定商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」ことを理由として、特許庁の拒絶査定を受けている。従って、この拒絶査定が、本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同の証拠となることをパネルは認める。すなわち、登録者が平成9年8月29日に本件ドメイン名 の割り当てを受けて登録したとき、申立人の第4184965号の商標は出願中であり、未だ登録されていなかったが、本件ドメイン名 が申立人の出願中の商標と混同を引き起こすほど類似している状態にあったことが特許庁の拒絶査定により確認されたのである。」

「他方、登録者が平成13年5月10日に本件ドメイン名 の割り当てを受けて登録したときには、申立人の第4184965号の商標のみならず、第4391417(商)の商標（〔別紙図 参照〕筆者）も登録されていたのであるから、本件ドメイン名 が申立人のこれら商標と混同を引き起こすほど類似していることは明らかである。」

### 4 登録者の権利・正当な利益の欠如

「登録者は、登記簿上は水産物、海産物および食品等の輸出入販売を主たる目的とする株式会社であって、移動体通信事業を主たる業務とする会社ではないので、「j-phone」を含む本件ドメイン名を使用する必然性・正当性はない。以下に述べるように登録者が本件ドメイン名 および を不正の目的で登録または使用していることから、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ていないことが推認される。」

### 5 本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用

「以下の事実から、登録者が本件ドメイン名 および を不正の目的で登録または使用していることは明らかであるとパネルは認める。

平成11年8月、デジウェブ・コム（BBS）掲示板において、本件ドメイン名によって表示されるウェブサイトの管理者と思われる「J-PHONE Master」と名乗る者が「TDPには因縁がある者でして・・・インセンティブ未払い600万円払ってくれ>TDP」という書き込みをしたこと。（〔TDPは申立人の旧商号である「東京デジタルホン」の略称と思われる〕筆者）

平成11年10月、当該サイトのサーバの管理者と称するA（略称筆者）が「登録者代表

者は以前申立人と代理店契約を締結したが、その報酬金の支払いについてトラブルがあった」旨を申立人代理人に対し説明していること。

登録者が当該サイト上において、大人の玩具の販売広告や特定企業を誹謗中傷する文書など申立人の信用を毀損する内容の表示をしていたが、これらは申立人の信用毀損を図るものであるだけでなく、登録者自身の商業上の利得にもつながる内容も含むものである。

本件ドメイン名 をめぐる地裁判決が下った後に、本件ドメイン名 も登録している。かかる登録者の行為は、複数回にわたって申立人のドメイン名の使用を不可能にさせるための妨害行為である。

登録者が、高裁判決の確定後に、B（略称筆者、以下同様）という代理人を通じて、本件ドメイン名 および の申立人への移転についての交渉を申立人に打診したとき、Bは、登録者に対して複数の企業から本件ドメイン名を買い取りたい旨の引き合いがあることを示唆し、申立人に本件ドメイン名 および を取得する意図があるのであれば、有償取得の条件を示すよう要請している。」

## [評 釈]

### 1 はじめに

本件事案の特徴の第一は、JP ドメイン名紛争処理方針（以下、JP-DRP）による手続に先行して不正競争防止法違反（ただし、2条1項12号が追加される前の不正競争防止法）に基づくドメイン名の使用差止請求訴訟が提起され、請求が認容されていることである。これは、ドメイン名の「使用差止」が認められただけでは、申立人が自ら当該ドメイン名を用いることができるようにはならないからであり、ドメイン名の「移転」という救済方法を認めるJP-DRP独自の存在意義を示すものとなっている。

第二に、本件は典型的なサイバースクワッティングの事案である。したがって、「移転」を認めた裁定結果には異論のないものと思われる。しかし、裁定の理由には疑問点が多い。JP-DRPによる紛争処理において、パネルは処理方針4条aが掲げる三要件が全て満たされていると判断した場合に、移転の申立を認めるべきこととされている。すなわち、

- (1) 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（処理方針4条a（ ）参照）
- (2) 登録者が、当該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こと（処理方針4条a（ ）、4条c参照）
- (3) 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（処理方針4条a（ ）、4条b参照）

の三要件が全て充足されてはじめて移転の裁定がなされる、という判断構造である。本裁定はその冒頭でJP-DRPのこの判断構造に明示的に言及しているが、それにもかかわらず、必ずしもこの三要件に沿った理由付けをしているわけではない。むしろ、先行する不正競

争防止法訴訟 その判断構造はJP-DRPとは異なる の判旨に不必要に追随している面がある。特に、本裁定が申立人の表示の「周知性」を検討していることを三要件にどのように位置づけるかが問題となる。以下、まず「周知性」に関する点から始め、裁定理由を順を追って検討する。

## 2 申立人のサービス名称の「周知性」の判断について

### (1) JP-DRP の三要件における位置づけ

本裁定では、申立人のサービス名称の「周知性」が検討されている。しかし、これが三要件にどのように位置づけられるのかは、必ずしも明らかではない。単純に不正競争防止法2条1項1号(商品等表示の誤認混同)・2号(著名表示の使用)における「周知性」(または「著名性」)要件に引きずられたとも思える。現に、本裁定は「本件サービス名称は…不正競争防止法2条1項2号にいう「著名な商品等表示」に該当していたとパネルは認める」としており、紛争解決の準拠規範について混乱がみられるのである。

他方、JP-DRPの三要件の判断要素として「周知性」が用いられていると解釈する余地がないわけではない。第一の可能性は、申立人が「正当な利益を有する商標その他表示」という第一要件の「正当な利益」の判断基準として「周知性」を検討しているという解釈である。本裁定は、第一要件の「正当な利益」については明示的に検討していないので、本裁定の解釈としては「周知性」に関する検討をそのように位置づけるべきなのであろう。しかし、「周知性」をそのように用いることが適切であるかどうかは別問題である。

たしかに、申立人の表示に周知性があれば、申立人に「正当な利益」があるといえるであろう(十分条件)。しかし、逆に、申立人の表示に「周知性」がなければ「正当な利益」もないという趣旨(必要条件)であれば問題である。JP-DRPが排除しようとするサイバースクワッティングは、当該表示が周知のものでなくとも生じうるからである。不正競争防止法の平成12年改正で追加された同法2条1項12号が、「周知性」を要保護性の要件としていないのもこの理由からである<sup>185</sup>。したがって、第一要件との関係で「周知性」を判断するのであれば、それは申立人の「正当な利益」を示す有力なファクターではありえても、必須のファクターではないことを明確にしておく必要がある。

なお、この考え方によれば、申立人が適法に使用している表示であれば、申立人に正当な利益があることになり、第一要件は緩やかに解されることになる。それでも、このことからただちに申立人が登録者に優先することにはならず、登録者に正当な利益がなく(第二要件)、かつ、登録者に不正目的があること(第三要件)が求められており、第二要件・第三要件によって絞りをかけるというのがJP-DRPの要件の立て方ではないかと

<sup>185</sup> 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法 平成13年改正版』(有斐閣、2002年)71-72頁。

思われる<sup>186</sup>。たとえば、両当事者がともに当該ドメイン名を使用する「正当な利益」を有する場合には、第二要件が満たされず、先に登録をした登録者の「早い者勝ち」となる。この結論は、明らかなサイバースクワッティングのみをチェックしようとする JP-DRP の「ミニマル・アプローチ」<sup>187</sup>とも整合する。

以上に対して、第二の可能性として、「周知性」を第三要件（不正目的）の判断要素として位置づけることも考えられる。すなわち、申立人の表示の周知性が高ければ高いほど、「不正の目的で登録または使用されていること」を認定しやすくなるように思われる<sup>188</sup>（処理方針4条b（ ）参照）。しかし、本裁定においては、「不正目的」については別個独立に検討されており、本裁定をそのように読むことは強引にすぎるであろう。

## （２）「周知性」判断における地域性の問題

仮に、「周知性」を申立人の要保護性のファクターとするとしても、本裁定にみられるその判断基準には疑問がある。東京で周知であれば日本全国で周知であるという「東京中心主義」が鼻持ちならない点を措くとしても、そもそも「日本」という地域における周知性を判断すること自体、ドメインネーム紛争においてはナンセンスのように思われる。

不正競争防止法2条1項1号は、当該表示が「需要者の間に広く認識されている」こと（周知性）を要件としているが、その周知性は一定の地域という範囲における周知性で足りるとされる。そして、「混同」が生じるのは、その周知性の及ぶ範囲においてのみであるから、その地域的範囲でのみ類似表示の使用差止などの保護が与えられる<sup>189</sup>。つまり、不正競争防止法における「周知性の要件は、類似表示使用者の営業地域において商品等主体を示す表示として周知であるか否かと言う要件」であり<sup>190</sup>、混同の生じうる地域＝差止を認めるべき地域を画定するための要件である<sup>191</sup>。

---

186 もっとも、松尾=佐藤・前掲（ドメインネーム紛争）63-64頁〔松尾〕は、処理方針4条a（i）項の「商標その他表示」の要件は、不正競争防止法2条1項1号・2号にいう「商品等表示」の概念を排して、保護の範囲を限定するために定められたとする。

187 松尾=佐藤・前掲（ドメインネーム紛争）62頁〔松尾〕。

188 不正競争防止法2条1項12号についての記述だが、ストロング・マークとウィーク・マークを区別して論ずる田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』（有斐閣、2003年）275頁参照。

189 田村・前掲（不正競争法概説）38頁。

190 田村・前掲（不正競争法概説）39頁。具体例としては、「勝烈庵」事件が挙げられる。横浜市近辺で周知性のある営業表示「勝烈庵」を使用するとんかつ屋チェーン店が、横須賀市のとんかつ料理店の営業表示「勝れつ庵」の使用差止請求を求め、認容されたのに対して（東京地判昭和51年3月31日判タ344号291頁）、鎌倉市大船の「かつれつ庵」および静岡県富士市の「かつれつあん」に対する使用差止請求は棄却されている（横浜地判昭和58・12・9無体集15-3-802）。

191 もっとも、不正競争防止法2条1項2号の「著名性」要件については、全国的な著名性を要件にすべきだとする見解が優勢だとされる。田村・前掲（不正競争法概説）243頁以下（ただし田村説は反対）。

これに対して、ドメイン名についてその使用差止を認めるべき地域の画定ということ  
は、そもそも問題となりえない。あるドメイン名の使用をある地域においてのみ差し止  
めることはできないからである。このことは、ドメインネーム紛争において「周知性」  
要件を課すことの不合理を示しているように思われる<sup>192</sup>。

3 第一要件における「同一または混同を引き起こすほど類似していること」(同一性・類  
似性)

申立人の「サービス名称」と、本件ドメイン名の第3レベルドメイン(j-phone)を比較  
して類似性を認めた類似混同を認めたことは適切であろう。これに対して、申立人の「商  
標」と本件ドメイン名との類似混同に関する裁定理由には若干の疑問がある。

本裁定は、登録者の試みた商標登録出願が拒絶査定を受けたという事実から、処理方針  
4条a( )の「同一性・類似性」を直接導いている。JP-DRPにおいても、商標とドメイ  
ン名の「同一性・類似性」の判断は、それらの称呼・外観(とくに前者)に着目して行うこ  
とにならざるを得ないので<sup>193</sup>、「判断基準」は商標登録の査定におけるそれと一致すること  
になる。しかし、基準を流用するにしても、特許庁による拒絶査定の判断を無批判に受け  
入れるべきことにはならない。実際問題としては、拒絶査定を受けた商標登録は、その類  
似性・同一性について事実上の推定がはたらくことは否めないのは確かである。しかし、  
判断が微妙なケースも多い。さらに、特許庁は商標(標章)とドメイン名の類似性につい  
て判断するのではなく、標章と標章の外観上、称呼上の類似性について判断するのであり、  
そこには判断対象にズレもある。(その意味で、本裁定が「本件ドメイン名 が申立人の  
出願中の商標と混同を引き起こすほど類似している状態にあったことが特許庁の拒絶査定  
により確認されたのである」とするのは不正確である。)

このように考えると、本裁定の同一性・類似性の判断は、やや不用意であるというべき  
であろう。

4 第二要件(「登録者が、当該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  
ていないこと」)

本件は、処理方針4条cが例示する、登録者が権利または正当な利益を有するケースの  
いずれにも当てはまらない事案であり、「正当な利益」の存在を否定した結論自体に異論は  
ない。ただし、本裁定が、登録者を優先するためには登録者に「j-phone.co.jp」というドメ  
イン名を用いる「必然性」があることまで要求しているように読める点は行き過ぎではあ

---

<sup>192</sup> 地域的な周知性のある商品等表示と同一または類似するドメイン名を用いている場合と、  
類似表示を用いてインターネットで通信販売をしている場合とは区別されるべきである。  
後者であれば、その周知性が証明された需要者に対してのみ通信販売が差し止めることが  
できる。田村・前掲(不正競争法概説)62頁参照。

<sup>193</sup> 松尾=佐藤・前掲(ドメインネーム紛争)64-65頁〔松尾〕。

るまいか。ドメイン名の多くには「必然性」までないように思われるし、逆に、申立人に j-phone.co.jp を用いる「必然性」があるかという点、そこまではいえないであろう（たとえば、「j-phone.com」でもかまわないはずである）。

さらに、本裁定は、登録・使用が「不正目的」によることから「正当な利益」のないことが推認されるとしているが、これは第二要件と第三要件を混同させている点で問題である。(a)「正当な利益」を有する当事者が、ドメイン名を「不正目的」で登録する場合（他人が自分と同一または類似の営業表示を用いていることを奇貨として、当該営業表示に基づくドメイン名を登録し、それを高額で譲渡する場合など）や、(b)「正当な利益」を有する当事者が、登録したドメイン名を「不正目的」で使用することはありえるのであり（たとえば、JP2000-0002「goo.co.jp」事件を参照）両要件は区別されるべきである<sup>194</sup>。

もっとも、たしかに、処理方針4条aの第二要件と第三要件が交錯することはありうる。処理方針4条c( )においては、「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益」を有しているかどうかの判断要素に、本来第三要件の問題であるはずの、登録者が「不正の目的」を有していないという要素が組み込まれているからである。しかし、本裁定では、処理方針4条c( )を用いて第二要件を証明しているケースではない。

#### 5 第三要件（「不正の目的で登録または使用されていること」）

本裁定は、5つの事情を挙げて「不正目的」を認定している。結論に異論はないが、いわば総合考慮型の判断であり、もう少し丁寧な分節化が可能だったのではないと思われる。まず、挙げられている事情のうち、 は、本件紛争の伏線となる申立人・登録者間のトラブルの存在を示唆するものであり、 ~ にみられる登録者の行動の動機を構成する事情であるが、 がそれ自体として登録者によるドメイン名の登録または使用の不正目的を示しているとはいえないように思われる。

他方、 の事情は、それぞれ処理方針4条b(iv)および( )に該当すると思われ、それ

<sup>194</sup> 処理方針4条a( )の判断基準時を登録時に限定せず、使用時においても正当な目的を有することを求めているものと解すれば、問題は微妙になってくる。しかし、文言解釈としては登録時を基準にしていると読むのが素直であろうし、明らかなサイバースクワッティングのみを排除しようというJP-DRPのミニマル・アプローチに整合的だろうと思われる。他方で、正当な利益を有していた表示を用いた営業を、のちに廃業したような場合にはどうなるかなど問題があり、結論は留保したい。

ちなみに、UDRP4.a.( )は、“you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name”としており、使用時においても正当な利益があることを求めている（登録時または使用時のどちらか一方に正当の利益が欠けていれば第二要件が充足される）ように思われる。他方、UDRP4.a.( )が“your domain name has been registered and is being used in bad faith”として、登録と使用の両方が不正目的によることを求めているために、登録時に不正目的がなければ、申立ては認められない（例、JP2000-0002「goo.co.jp」事件の事案であれば、第三要件を欠くとして申立ては棄却されよう）。これに対して、JP-DRPが意図的に登録または使用が不正目的によることを要件としていることについては、松尾=佐藤・前掲（ドメインネーム紛争）68頁参照〔松尾〕。

らの事情だけで個別に「不正目的」の要件を満たすといえよう。もっとも、同4条b( )が定める、「妨害行為を複数回行っているとき」 UDRP では”pattern of such conduct” に本件事案がそのまま当てはまるかどうかは微妙かもしれない(複数回といっても2回にとどまる事案であり、行動のパターンを読み取れるかどうかは微妙)。しかし、同4条b( )の「妨害するために」との妨害目的要件自体が証明されれば不正目的の要件を満たすと思われるので、立法論としては「複数回」という要件の必然性にそもそもの疑問があるし<sup>195</sup>、解釈論としてはこの要件は緩やかに判断されるべきことになる。このように考えれば、本件事案では要件該当性を肯定してよいであろう(制度趣旨としては、複数回の妨害行為は不正目的の要件の十分条件になるという趣旨なのであろう)。

また、 と言及されている「申立人の信用毀損を図る」という点は処理方針4条bの各号には例示されていないものの、これを不正目的の要件を満たす事情と評価することにおそらく異論はないところだと思われる。

最後に、 の事情が、処理方針4条b( )に該当するかどうかについては検討の余地がある。たしかに、本件は登録者から申立人に対する買取要求がなされている事案である。しかし、登録者が申立人に対してそのような要求をしたのは、登録者に対する使用差止命令が下された地裁判決以後のことであることを考えれば、買取要求がただちに「当該ドメインが、不正の目的で登録または使用されている」場合にあたるとはいいいにくい。ドメイン名の使用を差し止められた登録者は、申立人に買い取ってもらわないがぎり、そのドメイン名は無駄に死蔵されるだけだからである。制度設計としては、差止命令が確定すれば、それに基づいて申立人はJPRSに対して当該ドメイン名登録の移転または取消しを求めることができるようにすることも検討されてよいように思われる。

以 上

---

<sup>195</sup> 松尾=佐藤・前掲(ドメインネーム紛争)70頁〔松尾〕は、「複数回」という要件が入れられたのは、処理方針4条b( )が扱っているのがドメイン名の登録という「消極的妨害」だからであるとする。しかし、妨害意図自体は証明する必要があるのだから、そのことから不正目的を認定できるのではないだろうか。

別紙

図 Xの登録商標4184965号(平成9年2月10日出願、平成10年9月4日登録)



図 Yが拒絶査定を受けた出願(平成9年10月15日出願、平成11年7月19日拒絶査定)



図 Xの登録商標4391417号(平成10年9月3日出願、平成12年6月16日登録)



「dior.co.jp」事件（JP2002-0005）

（クリスチャン ディオール クチュール v. 有限会社カットサロンディオール）

[事 実]

申立人（クリスチャン ディオール クチュール、以下「申立人」）は、フランスの著名なファッションデザイナーである「Christian Dior」を創始者とするフランス国法人であり、申立人及びその関連会社の取り扱いにかかる商品は、「Christian Dior」のブランドにより、高級婦人服、ハンドバッグ、ベルト、靴をはじめ、化粧品や、時計、アクセサリー等宝飾品等幅広い分野に及んでいる。登録者「有限会社カットサロンディオール」（以下「登録者」）は、美容室を営むことを業として1980年4月に設立された千葉県香取郡小見川町野田（注：裁定書では「町」が欠落している。）に本店を置く有限会社であり、1999年11月25日に本件ドメイン名を登録し、申立時点において、インターネットのホームページ上で、登録者の美容室チェーンの宣伝広告を行っていた。

申立人は、本件ドメイン名の申立人への移転を請求し、前提事実として、申立人の商品はいずれも世界的に周知著名に至っていること、日本においても申立人のブランドは広く認識されており、さらに、申立人の創始者、申立人及びその関連会社は、「Dior」（ディオール）とも略称されていること、登録者の設立以前に「Dior」（ディオール）は、「Christian Dior」（クリスチャン ディオール）の著名な略称であり、申立人の商標として、極めて広く知られていたこと、申立人は、「Christian Dior」（クリスチャン ディオール）についても「Dior」（ディオール）についても、多数の商標登録を取得しており、その著名性は特許庁における商標登録無効審判事件の審決においても認められていること、を主張した上で、以下のとおり、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則3条b(ix)に定める要件を充足すると主張した。

- 1 登録者のドメイン名は申立人が権利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に類似している。
- 2 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。すなわち、登録者が登録申請を行った1999年当時はもとより、「有限会社カットサロンディオール」を商号登記した1980年（昭和55年）当時においても、「Christian Dior」（クリスチャン ディオール）並びに「Dior」（ディオール）はすでに著名であった。
- 3 本件ドメイン名は不正目的で登録又は使用されている。すなわち、登録者は「Dior」（ディオール）が著名商標であることを知りながら、正当な登録理由あるいは使用目的を持たないままに、故意に本件ドメイン名を取得したものであり、仮に使用する目的を有するとすれば、申立人と誤認混同させてユーザーを誘引するか、対価を得る目的を有していたとしか考えられない。

これに対し、登録者は答弁書を提出しなかった。

## [裁定の要旨]

弁護士1名で構成された裁定パネルは、ドメイン名「dior.co.jp」の登録を申立人に移転することを命じた。裁定が付した理由は、「検討」の項において適宜触れる。

## [解説]

### 1 はじめに

ドメイン名登録の移転を命じた結論自体疑問である。

本件は、世界的に知られたファッションブランドをもつ申立人が、千葉県の一部に美容室チェーンを展開する登録者に対しドメイン名登録の移転を求めた事件である。以下、裁定パネルの理由付けを順に検討する。

### 2 第一要件について

ドメイン名登録移転三要件の第1である「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、裁定パネルは、「申立人及びその件連会社の(マ)取り扱いにかかるブランドが「ディオール」の略称により、わが国におても(マ)、婦人服、靴、バッグ、化粧品等ファッションやモード界において著名であり、これに関連した商品について多数の登録商標が取得されていること」と、「登録者は1980年に、その商号を登記したものであり、当時の周知著名性を直接示す資料は多くないが、本件ドメイン名は1999年11月25日に至って登録されたものであり、この時点で「ディオール」の略称が、世界的に著名となっていたことは疑いの余地がない。他方、「ディオール」からなる本件ドメイン名は美容室を営む登録者が使用するものであり、申立人の営業活動と極めて関連性が高い」ことの2点を認定した上で、「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の表示と混同を起こすほど類似するといえることができる。」と結論づけている。

しかし、第一要件の判断に当たっては、まず、登録者のドメイン名と比較する対象が、「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」であることを認定する必要があるはずである。本件で言えば、登録者のドメイン名である「dior」と同一性・類似性を比較するに足る「商標その他の表示」について、申立人が「権利または正当な利益を有する」ことを認定しなければならない。おそらく申立人は、「Dior」という「商標」について、商標登録という「権利」を有しているものと想像されるが、裁定パネルとしては、この点を明確に認定し、裁定文に記載すべきであった。

次に、申立人が「権利」を有する「Dior」という「商標」と、登録者のドメイン名である「dior」との比較であるが、ドメイン名においてアルファベットの大文字と小文字が区別されないことに鑑み大文字・小文字の違いを無視すれば、この両者は正に「同一」であり、裁定文が言うように、「混同を起こすほど類似」ではない。にもかかわらず裁定パネルが「同一」とであると認定しなかった理由は裁定文からは読み取れないが、移転が求められている

ドメイン名がアルファベット4文字で構成される短いものであったことに配慮して、「商品等表示」と「ドメイン名」の同一性・類似性の判断を慎重に行おうという意識が働いたのかもしれない。しかし、だからといって、あくまで「同一」である両者について、敢えて、申立人商標の著名性や、登録者の営業と申立人の営業活動との関連性といった、「商品等表示」や「ドメイン名」自体に内在しない周辺事情を考慮し、「類似」かどうかを判断するというのは、要件の判断を不明確にするので適当とは思われない。本件でも、端的に、申立人商標と登録者ドメイン名の「同一」を認定した上で、次の要件の判断に進むべきであったと考える。なお、「類似」性の判断基準については、不正競争防止法や商標法における「類似」性に関する議論を参照できるであろうが、今後の検討に委ねたい。

### 3 第二要件について

ドメイン名登録移転三要件の第二である「登録者が、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」について、裁定パネルは、「登録者は本件ドメイン名を核とする商号を有するが、それ以上に「dior」を採用する理由を見出すことは困難であること」を認定した上で、「申立人の「Dior」(ディオール)が申立人の著名な略称ないしブランドであること」を考慮し、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ると認めることはできないと結論付けている。

第二要件にいう「ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益」の意味は、どう解すべきか。文字通り、何らかの「権利」または「正当な利益」のいずれかを有していれば足りると解すれば、本件においては、裁定パネルが認定した「登録者が本件ドメイン名を核とする商号を有する」という事実に基づき、登録者は「ドメイン名の登録についての権利」を有するとして、第二要件は充足しないと判断し、申立人の申立を棄却する結論を採ることも可能であったと思われる。

裁定パネルは、それに留まらず、登録者が問題となっているドメイン名を「採用した理由」と、申立人の略称ないしブランドの「著名」性を認定した上で、逆の結論を導いている。この点から、裁定パネルは、単なる商号では第二要件の充足を否定するに足りないと解した節が伺われる。しかし、第二要件に、問題となっているドメインを「採用した理由」や、申立人の略称ないしブランドの「著名」性といった実質的な判断要素を含めてしまうと、第三要件である「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」の判断と重なってしまい、第二要件の意味がなくなる。パネル手続がいわゆるミニマル・アプローチを採用していることに鑑み、第二要件は、登録者が何らかの「権利」または「正当な利益」を有していれば、パネル手続は申立人と登録者の紛争への介入をやめ、あとは、第二要件と同様の要件を(少なくとも明示的には)含んでいない不正競争防止法2条1号12号に基づき、裁判所による判断に任せる趣旨を表明しているものと解したい(なお、不正競争防止法2条1項12号の施行日は平成13年12月25日であった。同施行日以前に下された裁定については、裁定パネルがかかる実質的要件に(いわば緊急避難的

に) 踏み込むことが許されたと解する余地もあるが、本裁定は上記施行日以降の裁定なので、かかる解釈が当てはまる余地はない。)

#### 4 第三要件について

ドメイン名登録移転三要件の第三である「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、裁定パネルは、「登録者は、答弁書を提出していないので、登録者の目的を直接知ることはできない」と述べながら、「上記...に記載された客観的な状況をみるなら、申立人が主張するように、本件ドメイン名は申立人と誤認混同させてユーザーを誘引する目的、すなわち不正な目的をもってドメイン名の登録を得たものとみるほかない。」と認定している。

通常の訴訟手続において、被告が口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、原告の主張した事実を争うことを明らかにしなかった場合、原則として原告の主張事実について自白したものとみなされる(民事訴訟法 159 条 3 項)。いわゆる擬制自白である。もっとも、被告が予め提出した答弁書・準備書面に原告の主張事実を争う旨の記載があり、この書面が第 1 回口頭弁論期日で陳述されたとみなされる場合(同 158 条)には擬制自白の適用はないが、かかる書面すら提出されなかったときには、やはり擬制自白となる。そして、裁判所は、原告の主張事実を法を適用し、原告の請求が認められると判断すれば、原告勝訴の判決(俗に言う「欠席判決」)を下すことになる。

仮に、「裁定」手続である本件においても同様の処理をするものとするれば、登録者が答弁書を提出しなかった以上、裁定パネルは、登録者が申立人の主張事実について自白したものとみなした上で、申立人の主張事実に基づき、簡単にドメイン名登録の移転を認めてよかつたはずである。しかし、本件を担当した裁定パネルはそのような思考経路を経ず、ドメイン名登録の移転が認められるための三要件をそれぞれ順に検討している。書面審理を中心とした緩やかな手続を採っている裁定パネルの建付けに鑑みれば、登録者が答弁書を提出しなかったことに対し擬制自白のような厳しい効果を認めるのは妥当ではないから、裁定パネルが擬制自白を認めず、三要件を順に認定していること自体は妥当であろう。

しかし、認定における具体的な思考過程はどうか。確かに、答弁書が提出されていない状況で、登録者の主観的な事情である「不正の目的」を認定することの困難は理解できなくもない。しかし、裁定パネルの理由付けは、第一要件と第二要件が満たされれば第三要件が満たされるという、理由なき認定に等しく、妥当とは思われない。ここでは、多少迂遠ではあるが、登録者が答弁書を提出しない態度自体から、登録者が申立人の主張に反論できるような具体的な「正当な目的」を有していなかったものと推認する手法が検討に値するように思われる。

#### 5 まとめ

以上のとおり、本裁定については、登録者が答弁書を提出しなかったことから直ちに申

立人の請求を認めることはしなかった点は評価できるが、事案の処理としては、「登録者が本件ドメイン名を核とする商号を有する」ことから第二要件が満たされないとして申立を棄却すべきであったと思われる。また、本件裁定は、各要件で考慮すべきと思われる事情に混乱が見られる。このような裁定を防ぐため、蓄積された事例を検討することにより、各要件における考慮要素・役割分担を明確にする作業が必要であろう。

以 上

====

- 追 1 : 現在、「dior.co.jp」はクリスチャン ディオール クチュールが保有しているが、外国法人による「co.jp」ドメインの登録は本来許されていないため、同ドメインは実際には使用されていない状態にある。
- 追 2 : Internet Archive(<http://www.archive.org/>)には、「<http://dior.co.jp>」として、Mar 02, 2000, Apr 17, 2001, Apr 18, 2001, Jul 23, 2001, Dec 03, 2001 の 5 つの時点のアーカイブが保存されている。
- 追 3 : 現在、千葉県香取郡小見川町に「ディオール」という名称を持つ美容院は見当たらないようである。

「jaccs.co.jp」事件（JP2002-0006）  
（株式会社ジャックス ． 有限会社日本海パクト）

[事 実]

1 申立人（株式会社ジャックス、以下「申立人」）は、割賦購入斡旋等を主たる事業とするいわゆる信販会社である。申立人は、昭和 51 年 4 月に商号を「株式会社ジャックス」と変更し（英文表記「JACCS CO., LTD.」）、これを図案化した表示をその発行するクレジットカード等に付すとともに、平成 6 年にはこの表示につき商標登録を受けている。

他方、登録者（有限会社日本海パクト、以下「登録者」）は、簡易組立トイレの販売及びリース等を事業とする有限会社であり、平成 10 年 5 月 26 日に JPNIC より「jaccs.co.jp」なるドメイン名（以下「本件ドメイン名」）の割当・登録を受けた。また登録者は、同年 9 月頃から「ようこそ JACCS のホームページへ」というタイトルのウェブサイトを開設し、「取扱商品」等の表示からリンクを張った先の画面において、自ら販売する商品の広告をしていた。また、本件ドメイン名登録後、登録者は申立人に対して、「〔本件ドメイン名の〕譲渡またはレンタルそのものに応じる形もあろうかと思えます」等と記載した書面を幾度か送付している。

2 そこで申立人は登録者に対して、平成 10 年 11 月 27 日に、「JACCS」が自らの周知かつ著名な営業表示であると主張して、不正競争防止法（以下「不競法」）2 条 1 項 1 号、2 号、同 3 条に基づき、ドメイン名「http://www.jaccs.co.jp」の使用とウェブサイト上における「JACCS」の表示の使用の差止を求める訴訟を提起した。この訴え提起後、同ウェブサイト上の画面は変更され、タイトル中の「JACCS」の下に「ジェイエイシーシーエス」と振り仮名を記載したものとなり、さらに口頭弁論終結時までには再度の変更の末、「JACCS」の文字が削除される代わりに「Japan Associated Cozy Cradle Society」と表示するものとなった。

3 第一審判決（富山地判平成 12 年 12 月 6 日判時 1734 号 3 頁）は、登録者はホームページによる営業活動に「JACCS」を使用してはならない、登録者は JPNIC 登録ドメイン名「http://www.jaccs.co.jp」を使用してはならない、との判決を下したが、その理由中では、ドメイン名の使用が商品役務の出所を識別する機能を有するかどうか（不競法 2 条 1 項 1 号、2 号にいう「商品等表示」の「使用」にあたるか否か）は、＜当該ドメイン名の文字列が有する意味＞と＜当該ドメイン名により到達するホームページの表示内容＞を総合して判断するのが相当であるとされた。

4 これに対して登録者は控訴、申立人も差止請求の対象を「http://www.jaccs.co.jp」から「jaccs.co.jp」に拡張して附帯控訴。控訴審判決（名古屋高金沢支判平成 13 年 9 月 10 日判

例集未搭載（最高裁 HP）は、登録者による電子メール広告等の可能性を理由に、ホームページアドレスに限定しない本件ドメイン名の使用差止請求を認容（控訴棄却・附帯控訴認容）したが、その理由中では、「http://www.jaccs.co.jp」と入力すれば登録者のウェブサイトに到達できる以上、ウェブサイト上に「jaccs」の表示がなくとも商品等表示にあたりとされた。

その後、最高裁は登録者からの上告受理申立に対して、不受理決定を下している（平成14年2月8日に控訴審判決確定）。

5 判決確定後、登録者は JPRS に本件ドメイン名の廃止申請をし、JPRS は廃止する旨の連絡を登録者に通知した（平成14年3月26日）ものの、その廃止実行前に本件申立がなされた（同年5月16日）ために、処理方針7条に従い現状が維持（手続が中止）された。

そこで、申立人が登録者に対して、本件ドメイン名の登録を自らに移転することを求めて申し立てたのが、本件裁定手続きである。登録者は答弁書において、本件ドメイン名の使用を中止しており、今後も使用するつもりはなく、また移転についても争わないので、本裁定の必要はないと主張した。

#### [裁定要旨]

裁定主文：登録者はドメイン名「jaccs.co.jp」の登録を申立人に移転せよ。

理 由：

##### 1 本件裁定の利益

「登録者は、JPRS に対して、本件ドメイン名について廃止申請をし、JPRS は同年3月26日に「本件ドメイン名廃止・サービス解約手続き完了のお知らせ」を登録者宛てに通知している。しかし、JPRS は、その後その廃止の実行をしないでいる間に本件申立てがあったので、JPドメイン名紛争処理方針第7条（現状の維持）の規定により、廃止手続を行うことはできず、これを実行する意思はない旨の説明をなし、現に本件ドメイン名の登録は存続している。

よって、登録者の答弁に関わらず、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される。」

##### 2 登録者ドメイン名と申立人商標等との混同を生ずるほどの類似性（処理方針4条a（ ））

「本件ドメイン名「jaccs.co.jp」は、申立人が商標権を有する商標「JACCS」及びその商号の英文表記「JACCS.CO.,LTD」と混同を引き起こすほど類似している。

すなわち、本件ドメイン名のうち「co.jp」の部分は、「co」が登録者の属性（組織種別）を意味し、「jp」が国別コードであるから、本件ドメイン名の要部は「jaccs」にあるのであって、これと申立人の商標とは大文字と小文字の差異があるにすぎない。なお、別紙商標1記載の商標は、「J」「A」「C」「C」「S」の各文字を図案化してなるが、「JACCS」の構成

よりなるものと容易に理解認識されるものである。

また、申立人の商号の英文表記における「CO.,LTD」は株式会社を示すものであって、その要部は「JACCS」にあることは明白である。

したがって、登録者ドメイン名は、処理方針第4条a( )の要件に該当する。」

### 3 登録者の正当の利益等

「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(処理方針第4条a( ))」

認定事実によればこの点は肯認することができ、登録者もこの点を争っていない。」

### 4 本件ドメイン名の不正目的による登録(処理方針第4条a( ))

「前記認定のとおり、登録者は、申立人に対し、本件ドメイン名について繰り返し、これを取得するに直接かかった金額を超える対価をもって販売等する旨の申し入れを行っており、処理方針第4条b( )に該当するので、本件ドメイン名の登録は不正の目的によるものと認めることができる。」

## [評 釈]

### 1 本判決の意義

本件は、民事訴訟においてドメイン名の使用差止判決が確定した後に裁定申立がなされた、初めてのものである。同訴訟は、ドメイン名紛争について、わが国で初めて裁判所が正面から判断を示した例としての重要性を持ち(傍論としては、すでに東京地判平成11年11月17日判時1704号134頁〔キューピー著作権事件〕がある(周知・著名性を否定))、また本件は平成13年における不競法改正(ドメイン名保護規定(2条1項12号)導入)のきっかけの一つとなった紛争でもある。

処理方針4条の定めるドメイン名登録移転要件に照らして、本件につき移転命令が下されたこと自体に、特に検討を要する点はない。しかし、登録者による申立認諾を受けてもなおパネルが実体要件充足性を審理している点、また使用差止を認める先行判決およびJPRSにおける登録廃止手続との関係については、検討の余地がある。

### 2 移転要件について

パネル認定の事実(登録者も争わず)に鑑みると、処理方針4条aが定める各要件のうち、( )表示との類似性と( )不正目的登録・使用は明らかに充足する。登録者は申立人による使用差止請求提起よりも前からウェブサイト画面上の商品販売に際してJACCSの名称を使用しているので、( )登録についての権利・正当利益については多少問題となるが(処理方針4条c( )参照)、実体を伴わない不正目的での使用であるから、やはり本件ドメイン名の登録について正当な利益はないと解される。

以上から、本件が実体面において移転の要件を充たしていることは明らかであり、この点についての裁定判断に問題はないだろう。

### 3 登録者による申立の認諾について

民事訴訟においては、被告が請求を認諾、すなわち原告の請求に理由があると認める陳述をすると、認諾調書が作成されて（民事訴訟規則 67 条 1 項 1 号）訴訟は終結し、その調書は「確定判決と同一の効力」を持つものとされる（民訴法 267 条）。処分権主義、すなわち訴訟による紛争解決について、手続の開始・対象の特定・手続の終了に関する当事者の主導権を認める原則の現れである。

この点で、本件登録者は移転についても争わないとの答弁書を提出しているから、申立人による裁定申立を認諾していることになる。この場合、無駄な審理のコストを避けるためにも、民事訴訟における扱いと同じくそのまま申立を認容して裁定を終結させても良かったのではないかと。

なお、登録者による申立の認諾があっても、申立人に「裁定の利益」（訴の利益にならなくて、むしろ申立の利益と呼ぶべきか）が肯定されることは当然である。確定裁定の執行力（処理方針 3 条 c）を保持するためである。

### 4 先行判決および JPRS における登録廃止手続との関係について

本件ドメイン名の使用差止を認める先行判決を受けて、JPRS は本件ドメイン名登録の取消の手続をとる必要がある（処理方針 3 条 b）。しかし、もし訴訟が第一審判決のまま確定した場合、つまり差止の対象が「jaccs.co.jp」ではなく「http://www.jaccs.co.jp」であった場合には、JPRS としては取消は困難であったと思われる。

なお不競法上の効果は、2 条 1 項 1 号、2 号に基づく請求であるか、同条項 12 号に基づく請求であるかを問わず、ドメイン名使用の差止に留まるから、いずれにしても本件訴訟の判決を受けて JPRS は登録移転手続をとることはできない。

本件では、敗訴後に登録者から JPRS に対して登録廃止の指示があったので、本来であれば JPRS は速やかに登録取消をなすべきであった（処理方針 3 条 a）が、それが完了する前に申立人が裁定を申し立てたので、処理方針 7 条を理由に現状が維持されたという。しかし、同条の趣旨は、JPRS 自身による実体判断の回避にあり、また訴訟による登録取消の判断が、登録移転を求める本裁定の結果によって覆されることはないのだから、裁定申立によっても同条を根拠に取消手続を中断させる必要はなかった（取り消した上で、申立人からの登録申請を受け付ければ足りた）のではないかとと思われる。

以上

## 「immunocal.co.jp」事件 (JP2003-0004)

(イムノテック リサーチ リミテッド . イミュノカル・パシフィック・ジャパン株式会社)

### [事 実]

申立人(イムノテック リサーチ リミテッド、以下「申立人」)は、カナダ国法人であり、登録第 3104815 号、第 3137793 号(1993 年 8 月 4 日出願)及び第 4500788 号(2000 年 3 月 24 日出願)として我が国で登録された「IMMUNOCAL」の文字からなる商標の商標権者である。

「immunocal」は、辞書等に掲載されていない造語であり、その称呼は「イミュノカル」、「イムノ」、「イムノカル」または「イムノキヤル」である。

登録者(イミュノカル・パシフィック・ジャパン株式会社、以下「登録者」)は、登録者自身のウェブページに記載されていたところによれば 2000 年 4 月東京都渋谷区に設立された法人である。登録者は 2001 年 2 月 7 日、本件紛争にかかるドメイン名「immunocal.co.jp」を登録した。以後、登録者はウェブページ上において、申立人の登録商標を申立人の許諾なく使用し、いわゆる健康食品の通信販売を行っていた。なお、2003 年 10 月 16 日現在では登録者のウェブサイトは閲覧不可能な状態にあった。

以上のような状況の下、申立人は、当該ドメイン名は大文字・小文字の差異はあるが、申立人所有の登録商標と社会通念上同一または混同を引き起こすほど類似していること、

造語であり、登録者が偶然に発案・選択したとは考えられない「immunocal」をドメイン名として登録する正当な権利を登録者は有しているとはいえないこと、登録者のウェブページでの「immunocal」と称される加工食品の販売は、申立人の商標権の侵害行為となること、登録者による本件ドメイン名登録には、申立人の評判にただ乗りする意図があったことを主張し、ドメイン名の登録取消を求めたのが本件事案である。

### [裁定要旨]

裁定主文：ドメイン名「immunocal.co.jp」の登録の取消をせよ。

要 旨：

#### 1 処理方針 4 条 a( )について

「申立人は、わが国において、...登録されている「IMMUNOCAL」の文字からなる商標に係る商標権者である。

他方、本件ドメイン名「immunocal.co.jp」の構成中、「jp」は国コード、「co」は属性(組織種別)コードに過ぎないから、識別力を有する部分(要部)は「immunocal」にあることが明らかである。

したがって、申立人の上記登録商標「IMMUNOCAL」と本件ドメイン名の要部「immunocal」とは、実質的に全く同一である。

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。」

## 2 処理方針4条a( )について

「本件ドメイン名の要部「immunocal」の称呼は「イミュノカル」であり、これと登録者の商号「イミュノカル・パシフィック・ジャパン株式会社」の要部である「イミュノカル」とは、称呼を共通にするものである。

しかしながら、次の事実が認められる。

本件ドメイン名の要部「immunocal」は、辞書等に掲載されていない造語であること。本件ドメイン名の要部「immunocal」は、申立人が商標権を有する商標と同一であること。

登録者自身のウェブページに記載されていたところによれば登録者の会社設立は2000年4月であり、また、本件ドメイン名登録の登録日は2001年2月7日であるのに対し、申立人所有の「IMMUNOCAL」に係る前記登録第3104815号及び同第3137793号の出願日はそれに数年以上先立つ1993年8月4日であること。本件ドメイン名をURLとする登録者のウェブページ上において、申立人の登録商標が、申立人の許諾なくいわゆる健康食品について使用され、申立人の商標権が侵害されていたこと。

以上の事実から、登録者は前記のとおり本件ドメイン名の要部を要部とする商号を有するものの、その商号の採用自体も申立人の商標を模倣したものと解するのが合理的である。

したがって、登録者が、本件ドメイン名「immunocal.co.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。」

## 3 処理方針4条a( )について

「登録者は、答弁書を提出していないので、登録者が本件ドメイン名「immunocal.co.jp」の登録を取得した目的を直接知ることはできない。しかしながら、上記...で認定した事実を照らせば、申立人が主張するとおり、申立人の商品が登録者の製品と関連あるようにしてインターネット上のユーザーを登録者自らのウェブサイトへ誘引するためにドメイン名を不正目的で取得したものと認められる。

なお、申立人は、甲第号4証(マ)として、本件ドメイン名をURLとするウェブページのプリントアウトを提出しているが、2003年10月16日現在においては、同ウェブページにアクセスすることはできなくなっている。しかしながら、このウェブページが存在したとの事実と反する証拠はなく、登録者は、本件ドメイン名を取得・使用して申立人の商品と混同を生じるおそれのある商標使用を行っていたものと認められる。換言すれば、本件には、当該ドメイン名の登録または使用を不正の目的であると認めることができると定められたJ Pドメイン名紛争処理方針第4条b.(iv)に規定する事情があったものと認められる。

つまり、本件ドメイン名は、現在は使用されていないようであるが、前記のような不正使用の目的で登録されているものであることは客観的に明らかである。

以上のとおり、本件ドメイン名は、少なくとも、不正の目的で登録されているものと認めるほかない。」

[評 釈]

## 1 はじめに

結論に賛成する。

本裁定の特徴は、登録者が答弁書を提出していないという点にある。

以下、登録者が答弁書を提出していないということが、JP ドメイン名紛争処理方針において、各当事者に対しどのような効果を及ぼすことになるのかという点に焦点を絞り検討する。

なお、事案の内容が、処理方針 4 条 b の要件を満たすことについては明らかなように思われる。すなわち、「不正の目的で登録または使用」という典型的なものであることについて疑問はない。

## 2 答弁書不提出の効果

### (1) 関連規則

JP-DRP において、答弁書が提出されなかった裁定例は本件の他 10 件ある<sup>196</sup>。

登録者により答弁書が提出されなかった場合、どのように扱われるのかについて、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下「手続規則」とする。)5 条および 14 条に関連規定が置かれている<sup>197</sup>。これらの規定を読むと、まず、パネルは登録者が答弁書を提出しない場合、擬制自白が成立すると看做し、申立書に基づいて裁定を下さなければならぬように思われる<sup>198</sup>。

しかし、パネルは裁定を下すにあたって、「適切と思われる判断」を下さなければなら

---

<sup>196</sup> JP2001-0003 事件(icom.ne.jp)、 JP2001-0009 事件(armani.co.jp)、  
JP2002-0003 事件(j-phone.co.jp、j-phone.jp)、 JP2002-0005 事件(dior.co.jp)、  
JP2002-0007 事件(pharmacia.jp)、 JP2003-0003 事件(lastminute.jp)、  
JP2003-0005 事件(IBM-NET.CO.JP)、 JP2003-0008 事件(GAP.CO.JP)、  
JP2004-0003 事件(ermenegildozegna.jp)、 JP2004-0004 事件(TOEIC.CO.JP)。  
なお、JP2001-0010 事件(IYBANK.CO.JP)は答弁書は提出したものの、実体についての主張・答弁を一切していない。また、JP2002-0006 事件(jaccs.co.jp)も答弁において実体について争ってはいない。

<sup>197</sup> すなわち、手続規則 5 条(f)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」と規定している。また、手続規則 14 条は、(a)で「例外的な事情がある場合を除き、いずれかの当事者が本規則またはパネルが定めた期限を遵守しない場合が生じたとしても、パネルはその申立について裁定を下さなければならない」と規定し、(b)で「例外的な事情がある場合を除き、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」と規定している。

<sup>198</sup> 手続規則 5 条(f)および 14 条(a)。

ないとも義務づけられているうえ<sup>199</sup>、処理方針4条aでは「申立人はこれら三項目のすべてを申立書において主張しなければならない」ともされている<sup>200</sup>。

以上のように、手続規則5条(f)・14条(a)と手続規則14条(b)・処理方針4条aとでは、相矛盾することを規定しているように見える。それでは、処理方針において登録者が答弁書を提出しない場合、これら規定同士の関係はどのように解されるべきであるのだろうか、またどのような処理が妥当であるのだろうか、以下ではこれまでの裁定例<sup>201</sup>を参照しつつ妥当な解決を探ることとしたい。

## (2) 裁定例

登録者により答弁書が提出されなかった事案は先に述べたとおり、本件の他10件である。それらのうち、答弁書不提出の効果についてなんらかの意見を表明している裁定例は5件である<sup>202</sup>。

5件のうちのJP2002-0003裁定例を除く4件の裁定例では、手続規則5条(f)の規定の存在は認めているものの、パネルは登録者が答弁書を提出しないという事実のみを理由として、申立人の申立を認容すること及び申立書記載の事実、判断について登録者が全部自認したものと扱うこと(擬制自白)は許されず、パネルは、処理方針および手続規則の定める要件が充足されているか否かの判断を申立人の提出した証拠と当事者の陳述(審理の全趣旨)に基づいて認定しなければならないとしている<sup>203</sup>。

---

<sup>199</sup> 手続規則14条(b)。

<sup>200</sup> なお、処理方針4条aは、多くのパネル裁定例では、単に申立書において「主張」するのみならず、要件を証明しなければならないと解釈されている。裁定例については、JP2001-0006事件の[評釈]の注163を参照。

<sup>201</sup> 参考までに、我が国の訴訟手続・仲裁手続における答弁書の不提出の扱いについて述べると下記の通りである。

民事訴訟法159条1項は「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、また、同条3項では「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と規定している。いわゆる擬制自白を認める規定である。したがって、通常の民事訴訟においては、被告が口頭弁論に出席せず、かつ答弁書も提出していない場合には、原告の主張事実について被告が自白をしたものとみなされることになり、原告の主張事実に基づき裁判所が原告の請求を認容すると判断すれば原告勝訴の判決が下されることとなる。

次に裁判によらない裁断型の紛争解決手続という点ではJP-DRPと共通点を見いだすことのできる仲裁ではどのように取り扱われるかについてふれる。この点について仲裁法では、第33条2項に規定があり、「仲裁廷は、仲裁被申立人が第三十一条第二項の規定に違反した場合であっても(答弁書を提出しない場合。筆者追加) 仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。」としている。すなわち、民事訴訟法における取り扱いとは異なり、擬制自白は成立しない。仲裁手続においては当事者の別段の合意がない限り、職権探知主義が妥当し、弁論主義は取られていない。

<sup>202</sup> JP2001-0003、JP2001-0009、JP2002-0003、JP2003-0005、JP-2003-0008。

<sup>203</sup> JP2001-0003、JP2001-0009、JP2003-0005、JP2003-0008。

しかし、それぞれの理由付けは異なっている。最も詳細に理由を述べているのは、JP2001-0009 裁定例であり、そこでは、 手続規則 14 条(b)、 JP-DRP による紛争処理手続は民事訴訟手続のような公権的な最終的紛争解決手続ではないこと、 処理方針 4 条 a , 手続規則 3 条(b)(ix) , 同 3 条(b)(xiv)により、 申立人は処理方針 4 条 a に規定する 3 項目のすべてを申立書において根拠・理由とともに主張すること及び申立人が依拠している商標登録を含む証拠書類または他のすべての証拠の提出が義務づけられていること、を理由としてあげている。その他、JP2001-0003 裁定例では、 手続規則 10 条(b)、 手続規則 14 条(b)を、JP2003-0008 裁定例では、手続規則 14 条(b)を主な理由としている。なお、JP2003-0005 裁定例は理由が明確ではない。

本件を含めて残る 6 件の裁定例は、登録者による答弁書の提出が無かったことについて認定しているものの、そのことが手続にどのような影響を及ぼしたのかについては定かではない。但し、JP2003-0003 裁定例では、明らかに登録者による答弁書の提出が無かったことが、擬制自白のごとく扱われ、申立人に極端に有利な状況となっているように思われる<sup>204</sup>。

以上のように、登録者により答弁書が提出されなかった事案のうちおよそ半数の裁定例において、JP-DRP では擬制自白は成立しないとの裁定が下されているが、残る半数については依然として、答弁書不提出の効果については明らかではないようである。

### (3) JP-DRP 起草者意思

そもそも、JP-DRP を制定した際に、答弁書不提出の効果についてどのように考えられていたのだろうか。(1)において見たように、JP-DRP では、答弁書不提出という事態について想定はしているようであるが、その効果については明らかではない(UDRPにおいてもこの点は明らかではない。)

ICANN 処理方針について、JPNIC ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース(DRP-TF)は、2000年5月8日に発表した「タスクフォースレポート「JPドメイン名紛争処理方針」に関する第一次答申について」の「3. 方針策定に当たったの DRP-TF の取り組み方」で<sup>205</sup>、その特徴を、ミニマル・アプローチ(最小限のアプローチ)という点ととらえている。すなわち、ICANN 処理方針は、正当な権利者間の紛争は対象とせず、ドメイン名の不正な登録・使用に関する事案のみを対象とするものであるとの認識である。そのうえで、「DRP-TF は、これら ICANN 処理方針の基本的な特徴は、JPドメイン名における紛争処理においても極めて有効なものであるとの判断から、ICANN 処理方針および ICANN 手続規則のローカライズというアプローチをとることに」と述べている。また、その後続く、「4. ICANN 統一ドメイン名紛争処理方針の何を採用したのか」

<sup>204</sup> そもそも、この裁定例は、登録者が答弁書を提出していないということの効果についてなら述べていないという以前に、実体的な問題についても理由といった理由を述べていない。

<sup>205</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/tf-report.html>

においては、(2)で「ドメイン名の登録・使用から発生するドメイン名登録者と第三者との間における紛争のうち、「JPドメイン名紛争処理手続」の対象となるのは、ドメイン名の不正な登録・使用のみであり、正当な権利者間の紛争は従来の裁判・仲裁等で扱ってもらうという位置づけにしました(処理方針第4条a項、同第5条)」とあり、ドメイン名の不正な登録・使用のみを対象と明確に規定している。2000年7月19日に発表された同タスクフォースの最終答申でも、この点は確認されており<sup>206</sup>、さらに、「JP-DRPとは」という文書においても<sup>207</sup>、「JP-DRPの最も大きな特徴として、UDRPと同様にミニマル・アプローチというものが挙げられます」とされている。

すなわち、JP-DRPにおいてはUDRP同様、その対象はドメイン名の不正な登録・使用なのであり、「ミニマル・アプローチ」が原則とされると思われる。それでは、「ミニマル・アプローチ」を採用する場合に、答弁書不提出の取り扱いはどのようになされるべきであろうか、次において検討したい。

#### (4) 解決案

(1)で述べたようにJP-DRPでは規則同士が矛盾しているようにも見える。JP-DRPは、通常の民事訴訟手続ではないため、登録者が答弁書を提出しなかった場合、通常の民事訴訟手続と同様の取り扱いをする必要は必ずしも無いと思われる。また、JP-DRPは仲裁手続とも異なるものであり、仲裁法の適用はなく、JP-DRPにおいて必ずしも職権探知主義を採用しなければならないともいえない。しかしながら、(3)で検討したJP-DRP起草過程からも明らかなように、その対象とする紛争は「ドメイン名の不正な登録・使用に関する事案のみ」である<sup>208</sup>。そのような事案であれば、処理方針4条aに定める要件を申立人が証明を行うことはさほど困難なものではないと思われる。処理方針4条aの3要件の立証責任は申立人側へと課されているように制度が作られている理由もここにあるように思われる<sup>209</sup>。このことを考慮すれば、(2)で紹介した4つの裁定例の様に<sup>210</sup>、擬制自白の成立は認めないとするのが妥当なように考えられ、当事者の手続保障という観点からも根拠づけることができよう。

もっとも、登録者が答弁書を提出していないことの効果を検討し擬制自白は成立しない旨述べている裁定例でも、そうではない裁定例であっても、すべて申立人の請求通り、移転または取消が認められている。そうだとすれば、擬制自白は成立しないと述べている意味は何なのかははっきりせず、建前上、擬制自白は成立しないと述べているに過ぎないとの批判も可能である点、今後の裁定例の方向性には注意が必要と思われる。

なお、手続規則12条は登録者が答弁書の提出の有無に拘わらず、「パネルはその裁量

<sup>206</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp/final-tf-report.html>

<sup>207</sup> <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html>

<sup>208</sup> 処理方針のベースとなったUDRPも同様の趣旨で制定されている。

<sup>209</sup> 処理方針4条aの要件のうち、( )の要件については、立証責任が申立人側にではなく被申立人側にあるとの主張があることについては、JP2001-0006事件の[評 釈]を参照。

<sup>210</sup> 前掲注156参照。

により、いずれの当事者に対しても、申立書および答弁書以外に、陳述・書類の追加を求めることができる」と規定しているのであるから、登録者により答弁書が提出されなかった事件を担当するパネルのパネリストは、手続における事実認定を確かなものにするために必要な限りで、積極的に手続規則 12 条を活用し、申立人に追加の陳述・書類の追加を求めるべきである。

### 3 答弁書不提出に対する本裁定の取り扱い

本裁定では、登録者が答弁書を提出しなかったことの効果については何ら判示していない。たしかに、本件においては証拠等から登録者の不正な登録・使用が認定されるという点には間違いはないだろう。しかし、だからといって擬制自白を認めたと解釈されるような裁定を下すべきではなく、JP2001-0009 事件のパネルのように自らのパネルの立場を明確にしたうえで裁定を下すべきであったと思われる。

以 上

「enemagra.co.jp」事件 (JP2004-0001)  
(有限会社光漢堂 v. 株式会社I - ネットサービス)

[事 実]

申立人(有限会社光漢堂、以下「申立人」)は、大阪府枚方市に本店を有する有限会社で、商標「ENEMAGRA」について、2件の商標登録を受けている。また、医療用機械器具である前立腺快癒器(前立腺刺激マッサージ器)について、販売名「エネマグラ ドルフィン EYE (ENEMAGRA DOLPHIN EYE)」および販売名「エネマグラ EX (ENEMAGRA EX)」とする商品を、それぞれ遅くとも平成11年(1999年)9月頃より、販売名「エネマグラ SADDLE (ENEMAGRA SADDLE)」および販売名「エネマグラ BAMBOO(ENEMAGRA BAMBOO)」とする商品を、それぞれ遅くとも平成12年12月頃より、申立人代表者が経営する三牧ファミリー薬局のウェブサイト等を通じて販売している。

登録者(株式会社I - ネットサービス、以下「登録者」)は、大阪市北区に本店を有する株式会社で、「ENEMAGRA.CO.JP」なるドメイン名(以下「本件ドメイン名」)の登録者であり、同ドメイン名を付したウェブサイトにおいて、「ENEMAGRA」という標章を付した商品を販売している。

本件ドメイン名の移転が認められるための三要件に関し、両当事者は、概要以下のように主張した(なお、裁定書には「申立人の主張」、「登録者の主張」に加えて「申立人の反論」も引用されているが、「申立人の反論」を許したことには後述のとおり問題があるので、ここには引用しない。)

(1)「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」について

**申立人の主張：**登録者の本件ドメイン名は、申立人の使用する商標「ENEMAGRA」と同一であり、申立人の所有する登録商標とも同一である。また、申立人の使用する商標「エネマグラ」と類似し、商標「エネマグラ」を英文字表記したものと同一である。

このため、本件ドメイン名が使用された場合、一般需要者に、申立人と登録者との間における出所の混同を生じるおそれが極めて高い。

**登録者の主張：**本件商品は、高島二郎氏(以下「高島氏」という)が発明した実施品であり、アメリカ合衆国の特許を経て、「エネマグラ」の商品名で平成10年8月ころから、高島氏が日本において製造販売していた商品である。

同商品が好評であることから申立人が平成11年9月ころから高島氏に無断で同商品を製造販売し始めたため、高島氏は、申立人に対し不正競争防止法に基づく販売差止・損害賠償を求める訴訟を提起し、同訴訟は和解で終了した。和解の概要は、申立人が高島氏に解決金2000万円を支払い、高島氏は申立人に同商品の日本国内での販売を認めるという内容であった。以上のとおり「エネマグラ」の商品名は、高島氏が創作して同商品に名付

けたものであり、申立人の本件登録商標は、高島氏との係争中の平成 12 年に高島氏の了解を得ず無断で登録したものである。和解においても高島氏は「エネマグラ」あるいは類似する「ENEMAGRA」の商標登録を認めていない。よって、申立人は本件商標その他の表示につき正当な利益を有していない。

(2) 「登録者が、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」について

**申立人の主張**：申立人と登録者は無関係である。また、申立人が登録者に「ENEMAGRA」および「エネマグラ」の商標の使用を許諾した事実もないし、本件ドメイン名の登録及び使用についても許諾を与えていない。

**登録者の主張**：登録者は、高島氏から当該商品の製造販売を認められた会社から当該商品を仕入れて販売している。

(3) 「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

**申立人の主張**：「ENEMAGRA」は造語商標であることなどに鑑みれば、登録者が本件ドメイン名を善意で採択し登録したとは考えがたい。また、登録者は、商業上の利得を得る目的で、登録者のウェブサイトにおいて、申立人の商標「ENEMAGRA」を付した商品を販売しているが、これらの商品は、申立人が製造販売したいいわゆる真正商品ではなく、登録商標が不正に付された不真正商品である。そして、登録者は、申立人の有する商標と同一のドメイン名を使用することにより、インターネット上において一般需要者を登録者のウェブサイトへ不当に誘引し、営業上の利益を得ている。このようなことから、登録者は本件ドメイン名を不正の目的で登録し、使用しているのは明らかである。

**登録者の主張**：登録者は、当該商品の発明者、「エネマグラ」の商品名の創作者であり、「エネマグラ」の商品名で申立人より前に当該商品を製造販売していた高島氏の承諾を得て当該商品の製造販売をしている会社から仕入れて、当該商品を販売しているのであるから、不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものではない。

#### [裁定要旨]

弁護士 1 名で構成された裁定パネル（以下、本紛争解決パネル）は、概要以下のように判示し、第一要件の充足を否定して、申立人の請求を棄却した。

まず、本紛争解決パネルは、「(1) 商標「エネマグラ (ENEMAGRA)」は申立人の発案か」という点について、証拠に基づき、「1998年8月6日、高島氏より申立人代表者に対し、「...販売方法、時期、価格等につきましてご相談したいと思います。」との申し入れがあり、1998年8月28日に申立人代表者から高島氏に対し、商品名「ENAMAGLA (エネマグラ)」が提案され、1998年8月30日に高島氏から申立人代表者に対し、「ENEMAGLAはなかなか良い名前だと思いますが、どうせだったらVIAGRAにひっかけてENAMAGRAはいかがでしょう。いずれにせよ貴社にお任せし(マ)い

たします。」との連絡があり、1998年9月14日、高島氏から申立人代表者に対し、「「E n e m a g r a」の名前がよいと答えられた人もかなりおられたようですね。三牧様が考えられた名前なのでこれでよいのではないのでしょうか？」という連絡があった」と認定した上で、「上記事実によれば、本件商標「エネマグラ」は申立人代表者の提案であること、本件商標「E N E M A G R A」は申立人代表者の提案「E N A M A G L A」に高島氏が「L」を「R」とする変更を加えたが、これについても高島氏は申立人代表者の提案であると認めていたことが認められる。」と判示し、本件商標「エネマグラ」「E N A M A G R A」は申立人代表者の発案に係るものと認定した。

つぎに、本紛争解決パネルは、「(2) 申立人は本件商標を登録する権限を有するか」という点について、申立人代表者から高島氏に対し、「金型までつくった場合、エネマグラの名称と意匠を日本で登録することは可能でしょうか。また、そうしたほうが三牧 高島ラインを確保するのにいいと思うのですがどうでしょうか？」との問い合わせに対し、高島氏から「エネマグラの名称と意匠を日本で登録することは可能です。」と回答したことをもって、申立人が本件商標について日本で商標登録を受ける権限を有するとの申立人主張について、これらのやりとりにおいては、日本において商標登録、意匠登録を受けるに際しての条件（出願人名義、費用負担など）が全く示されていないこと、申立人が商標登録、意匠登録を単独で出願し、権利を取得するならば、実質的に申立人が高島氏の製造販売する商品「前立腺刺激器」についての独占販売権を取得することとなる以上、権利の帰属については十分な交渉が行われるのが通常と考えられるが、申立人と高島氏との間でのこれらの交渉経緯は証拠において全く明らかにされず、主張もされていない、むしろ、高島氏が「パイオニアとしては、できるだけ多くの手段で権利を獲得しておくのは望ましいことですが費用との兼ね合いになるでしょう。」と述べていることから、高島氏はパイオニアとしての立場を重視していたことが伺われ、自己も費用を負担して権利を取得することを想定していたものと推測できること、また、商標「E N E M A G R A」の採択は、高島氏が製造販売する商品の商標として採択されたものであって、当該商品を申立人が日本において販売する際にのみ使用される商標として採択されたと認めるべき事実は存在しない、むしろ、高島氏は申立人以外のルートによっても商標「E N E M A G R A」を使用して商品を販売している事実を考慮すると、高島氏は、商標「E N E M A G R A」を申立人以外が販売する商品についても使用する意思を有していたと認められることを認定した上で、申立人が指摘する高島氏の回答は、未だ一般論としての域を出ておらず、かかる回答をもって申立人が商標登録を受けることにつき、高島氏から了承を得ていたと認めることはできないから、高島氏から了承を得ていたとする申立人の主張は採用できないと結論付けている。

#### [評 釈]

1 はじめに、本件は、ドメイン名移転の請求が棄却された珍しい事例である。しかも、ド

メイン名登録移転の第一要件の、最も基礎的な要素である「申立人が権利または正当な利益を有する商標」という要件で、申立人の請求を切っている。

本裁定の内容に入る前に、申立人の申立書と登録者の答弁書が提出された後に、申立人から、「上申書」なる書面が提出され、本紛争解決パネルが、この「上申書」に記載された内容を斟酌してしまっている点を取り上げたい。手続規則（JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則、以下「手続規則」）7条は、「公平性と独立性」という表題の下、「パネルリストは公平、独立でなければならぬ」としてあり、また手続規則10条bは、「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。」と定めている。本紛争解決パネルが、申立人にのみ2回の書類提出の機会を与えたのは、パネルが負うべきかかる公平義務に違反しており妥当ではない。本紛争解決パネルとしては、申立人の「上申書」を受理しないか、受理してしまった場合には、登録者に反論の機会を与えるべきであった。パネルの公平義務は、裁定手続に対する一般的な信頼性を確保する意味もあるから、結論として申立人の申立が認められていないからといって、申立人にのみ2回の機会を与えたことは許されるものではないと考える。

2 つぎに、裁定の具体的な判示を検討する。申立人は、申立人が「ENEMAGRA」なる商標を2件も登録していることを主張しているが、本紛争解決パネルは、これに満足することなく、かかる商標の登録について、申立人が「権利または正当な利益」を有するかを慎重に検討している。その検討の過程で、問題を、「(1) 商標「エネマグラ (ENEMAGRA)」は申立人の発案か」という論点と、「(2) 申立人は本件商標を登録する権限を有するか」という論点の2つに分けている。

前者の論点（商標の発案者）について、本紛争解決パネルは、申立人代表者と開発元との交信に依拠して、これを肯定している。しかし、「本件商標が申立人代表者の命名によるものである」との主張は、申立人の「上申書」の段階で初めて主張されたものようである。前述のとおり、同時に提出された関連証拠も含め、本紛争解決パネルは、これを斟酌すべきではなかった。そもそも、商標の発案者がどちらであるかという点は、商標に対する申立人の「権利または正当な利益」とは直接関係がないから、(1)の論点自体、立てる必要がなかったものと思われる。

後者の論点（商標の登録権限）について、本紛争解決パネルは、申立人が商標を単独で出願し、権利を取得するならば、実質的に申立人が高島氏の製造販売する商品「前立腺刺激器」についての独占販売権を取得することとなるにもかかわらず、申立人が商標登録を受けることにつき高島氏から了承を得ていたと認められる明示的な証拠がないとして、申立人が本件商標を登録する権限を有しなかったと認定し、結局、申立人は本件登録商標について権利または正当な利益を有しないものと判断した。

この認定判断の基礎となった主張や証拠が、申立人の「上申書」提出段階で提出されたものであるかは不明であるが、仮にそうであれば、本紛争解決パネルは、かかる事実を斟

酌すべきではなかった。その点はさておき、本件事案の背後には、開発者と複数の販売者を巡る複雑な利害関係があるものと推測される。しかし、書面審理により、限られた立証手段に基づいて判断を下す必要のある JP ドメイン名紛争処理手続に、複雑な利害関係の抜本的な解決を望むのは無理である。本紛争解決パネルは、「( 2 ) 申立人は本件商標を登録する権限を有するか」などという論点を立ててしまったことから、かかる複雑な利害関係に入り込まざるを得なくなってしまうように思われる。かかる事情にとらわれることなく、端的に、申立人が登録商標を有することから第一要件の充足を認めるべきであったと思われる。

第二要件、第三要件については、裁定文からは詳細な事実関係を知ることはできないので、詳細な論評は避ける。裁定文の文脈から伺う限り、第二要件、つまり登録者の「ドメイン名の登録についての権利または正当な利益」を認定することができたのではないかと想像される。そうであれば、申立人の申立は棄却されることになるので、本件裁定パネルの判断も、結論においては誤っていなかった、ということになるのかもしれない。

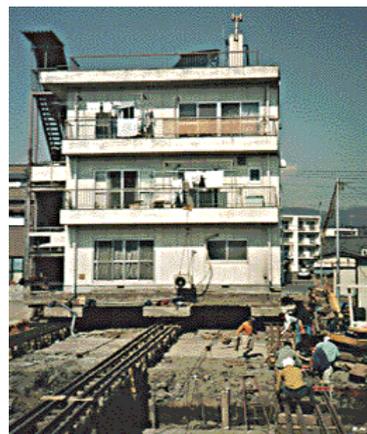
以 上

**「nihon-hikiya.gr.jp」事件（JP2004-0002）**  
**（有限責任中間法人日本曳家協会　・日本曳家協会インターネット部門）**

[事 実]

1 申立人

申立人（有限責任中間法人日本曳家協会、以下「申立人」）の前身である「日本曳家協会」は平成9年3月27日、「曳家」（建築物や橋梁、重量物などの移動工事を生業とする職業<sup>211</sup>）という技術を世間に周知させる等の目的で発足した任意団体である。平成13年5月には「日本曳家協会」のホームページも開設した（hikiya.gr.jp）。



「曳家」の様子

2 登録者

本件ドメイン名の代表者兼登録担当者（西川善蔵）は協会に所属していた会員であり、平成15年5月からは協会のインターネット委員会の委員長を務めていたが、平成15年11月には協会を除名された（ただし、除名決議の有効性については両者間に争いがある）。

3 本件ドメイン名

本件ドメイン名「nihon-hikiya.gr.jp」について、平成15年8月4日、登録者名「日本曳家協会インターネット部門」、登録担当者「西川善蔵」として本件登録がなされた。

その後、西川善蔵は本件ドメイン名を利用して「真日本曳家協会」という団体名のホームページを開設している<sup>212</sup>。

[裁定要旨]

裁定主文：ドメイン名「nihon-hikiya.gr.jp」につき申立人へ移転せよ。

理 由：

1 本件ドメイン名の登録者は代表者兼登録担当者か。

「登録者は申立人の「有限責任中間法人日本曳家協会」とは別組織である「日本曳家協会インターネット部門」であり、その代表者と登録担当者が「西川善蔵」個人と解すべきである。

よって、登録者は「日本曳家協会インターネット部門」であり、その代表者である「西

<sup>211</sup> 申立人サイト（<http://www.nihon-hikiya.or.jp/>）参照。なお、画像はこのサイトから引用した。

<sup>212</sup> 現在は、（<http://www.sin-hikiya.com/>）に移転。

川善蔵」が、本件事件を争っているとするべきであり、その「西川善蔵」自身が登録者であると主張している所から、全体として見て、「西川善蔵」が答弁書を提出しているものの、「西川善蔵」が「日本曳家協会インターネット部門」の代表者であるところから、「日本曳家協会インターネット部門」も同時に本件事件を争っているとみることが出来、従って、自ら登録者であると自認する西川善蔵の他に登録者「日本曳家協会インターネット部門」も本件事件で、応訴しているとする事が出来る。」

2 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か。

「代表者兼登録担当者のドメイン名は、「nihon-hikiya.gr.jp」である。本件ドメイン名中「gr.jp」は当該ドメインがJPNICの管理のもので、かつ登録者がグループであることを示すにすぎないから、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「nihon-hikiya」の部分といえる。即ち称呼で「ニホン ヒキヤ」である。

ところで、申立人は有限責任中間法人日本曳家協会である。従って名称の要部である日本曳家協会のうち組織名である協会を除外した「日本曳家」は、称呼で「ニホン ヒキヤ」である。従って本件ドメイン名は、申立人の名称の要部である「日本曳家」と同一または混同を引き起こすほど類似している。」

3 登録者が、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か。

「本件ドメイン名は、申立人が「有限責任中間法人日本曳家協会」として法人格を取得した後、代表者兼登録担当者である西川善蔵が、任意団体として、「日本曳家協会インターネット部門」の組織名称で登録したものであり、この登録については申立人の事前の許可が無かった。本来なら、西川善蔵が、「有限責任中間法人日本曳家協会」から許可を受けて登録すべきものである。

にもかかわらず、代表者兼登録担当者が申立人の許可無く本件ドメイン名を登録した。

而も、代表者兼登録担当者は、任意団体として、(名称)も日本曳家協会インターネット部門として登録した。代表者兼登録担当者は一応申立人に本件ドメイン名登録の事実を申立人に報告したが、報告の内容は「日本曳家協会のドメイン登録をしましたので「テコとコロ」等に掲載の程宜しくお願い致します。http://www.nihon-hikiya.gr.jp」という内容のものであり、しかも代表者兼登録担当者が経営する(有)西川総合建設名義であった。そして登録の詳細については何らの報告も無かった(マ)

従って、代表者兼登録担当者からは、本件ドメイン名の登録当初において、登録者が、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ることの証明がなされていない。

しかも、代表者兼登録担当者は、その後申立人より除名処分を受けており、除名処分の効力については争いがあるもの(マ)、現在では別の団体、即ち「真日本曳家協会」を組織して活動しており、申立人の組織からも地位を剥奪されているから、現在の段階で、本件ドメ

イン名を登録することについての権利はない。

よって、全体から見て登録者が、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。」

#### 4 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か。

「代表者兼登録担当者は、現在「真日本曳家協会」と称して活動しているが、なお従前の名称である「日本曳家協会」と語頭の「真」以外は、同一である。

代表者兼登録担当者としては、従来在籍していた「日本曳家協会」の要部である「日本曳家」と同一のドメイン名を使用することで、「日本曳家協会」の顧客を「真日本曳家協会」に誘引しようとする意図の元に、本件ドメイン名を引き続き使用していると考えられる。特に「真日本曳家協会」の実際に使用されている文字を検討すると「真日本曳家協会」の内、「真」と「日本曳家協会」とは漢字のロゴが異なり、「真」の文字は「日本曳家協会」に比較して、文字が見えにくく表記されており、従って、本件ドメイン名を入力したものが、「真日本曳家協会」のホームページにたどり着いた時に、「日本曳家協会」のホームページに入ったと誤認することは、十分にあり得ることである。また代表者兼登録担当者は従来、「日本曳家協会」に所属していたのであり、従って従来所属していた団体の名称を引き続き使用することは、明らかに従来所属していた団体に対して営業上の利益を侵害する意図が伺われるのである。

以上より、本件ドメイン名が、不正の目的で使用されていること(マ)明らかである。」

#### 5 その後の経緯

出訴により裁定結果が見送られた後、裁判上の和解が成立した（内容については不詳）。

[評 釈]

##### 1 はじめに

本件は、「gr.jp」として問題になった最初の事例である。以下、若干の検討をおこなって問題提起としたい。

##### 2 当事者

まず、前提として当事者に関する点が問題となる。

というのは、本件において問題となっているドメイン名は、平成15年8月4日、登録者名「日本曳家協会インターネット部門」、登録担当者「西川善蔵」として登録されたものである。そして、本件ドメイン名の代表者兼登録担当者（西川善蔵）は、平成15年11月には協会を除名されたものの（争いあり）、もともと申立人協会に所属していた会員であり、平成15年5月から申立人協会のインターネット委員会の委員長を務めていた。

そのような経緯からすると、本件事件というのは、自己の所属する団体に関係する団体

名義で登録を受けたドメイン名につきその業務を担当した個人が、団体を脱退するにともないこれをいわば持ち出したようにも見える。

そもそも、JP-DRP は、「登録者が登録したドメイン名の登録と使用から発生する、登録者と第三者との間のドメイン名に係わる紛争処理に関する規約を定めたもの」(処理方針 1 条)であり、そこでは、登録者と「第三者」(申立人)は別の主体であることが一応の前提となっているといえよう。また、JP-DRP によってもたらされる救済方法は、「JPRS は、…当該ドメイン名登録の移転または取消の手続を行う」(処理方針 3 条)というものである<sup>213</sup>。したがって、そこでは、申立人が、自己とはまったく別の第三者がドメイン名の登録をおこなったことに対して、移転または取消を求めるということが典型的に想定されているのである。

そうだとすると、本件のような事案が、JP-DRP によって紛争処理をおこなう事例としてどの程度相応しいといえるかどうかについては検討の余地を残しているように思われる。

### 3 同一または混同類似(処理方針 4 条 a( ))

以下では、判断基準となる 3 項目(処理方針 4 条 a)について若干の検討を加える。

第一に、第一項目として、「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」(処理方針 4 条 a( ))が問題となる。

#### (1) 裁定

この点について、本裁定は、本件ドメイン名「nihon-hikiya.gr.jp」において「主たる識別力を有するのは「nihon-hikiya」の部分」であるとした上で、その称呼を「ニホンヒキヤ」とし、また、申立人「有限責任中間法人日本曳家協会」の要部である「日本曳家」の称呼が「ニホンヒキヤ」であることから、「従って本件ドメイン名は、申立人の名称の要部である「日本曳家」と同一または混同を引き起こすほど類似している」と述べている。

#### (2) 検討

この点については、以下の点を指摘することができよう。

まず、本裁定は、結局のところ、本件の両者を「同一」とみているのか、それとも「混同を引き起こすほど類似している」と見ているのか不明である。ただ、本裁定が、一般に商標の類似性で問題にされている判断要素(外観・称呼・観念)のひとつである称呼に着目した比較をおこなっていること、および、いわゆる要部観察をおこなっていることからすると、本件ドメイン名と申立人の表示とが「同一」であるとまでは言い難いように思われる。もし、「同一」でないとすると、「混同を引き起こすほど類似している」

<sup>213</sup> そこでは、移転または取消以外の救済方法、たとえば、登録名義は自己になっているが、第三者が事実上支配しているドメイン名につき、自己が本来の権限を有することを主張すること(いわば確認訴訟的)は救済(すなわち紛争処理)方法として想定されていない。

と判断したことになるが、本裁定は、本件における類似性が「混同を引き起こすほど」のものであるかについてまでは具体的な検討をおこなっていない。このことは検討の余地を残しているように思われる。

そして仮に、本件ドメイン名が「混同を引き起こすほどに類似している」といえるかを検討することになるとすれば、申立人の表示（「有限責任中間法人日本曳家協会」）が有する周知性、混同が問題になる需用者の人的範囲等が問題とされることになるところである。その判断によっては、本裁定の結論が影響を受ける可能性も皆無ではないように思われるところである。

#### 4 登録者の正当利益の不存在（処理方針4条a（ ））

第二に、第二項目として、「登録者が、当該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こと」（処理方針4条a（ ））が問題となる。

##### （1）裁定

本裁定がこの項目を肯定した根拠は以下の点にあるように読める。すなわち、「本件ドメイン名は、申立人が「有限責任中間法人日本曳家協会」として法人格を取得した後に、代表者兼登録担当者である西川善蔵が、任意団体として、「日本曳家協会インターネット部門」の組織名称で登録したものであり、この登録については申立人の事前の許可がなかった」ことである。そして、代表者兼登録担当者は、その後申立人より除名処分を受けており（争いあり）、現在では別の団体「真日本曳家協会」を組織して活動しているから、現段階で、「本件ドメイン名を登録することについての権利はない」とする。結論として、「全体から見て登録者が、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」というのである。

##### （2）検討

これについては、以下の点を指摘しておきたい。

基準時：まず、一般論として、第二項目「当該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こと」（処理方針4条a（ ））というものを、どの時点を基準として判断すべきかが問題になるように思われる。

これに関しては、処理方針4条a（ ）の文言が「登録についての」となっていることから、登録時を基準として判断するという読み方もある。しかし、この第二項目（同4条a（ ））の具体的例示規定である処理方針4条cに掲げられた3つの規定を見ると、「いた」という過去形が用いられている条項のみならず（同条b（ ）、b（ ））、「いる」という現在形が用いられている条項（同条c（ ））がふくまれている。このうち、とりわけ処理方針4条c（ ）においては、「...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」と規定されており、ドメイン名の「使用」時における意図ないし目的が判断の対象にされているものと解される<sup>214</sup>。

<sup>214</sup> なお、ここで判断される「商業上の利得を得る意図」などは、第3項目である「不正の目

そもそも JP-DRP の趣旨というものが、正当な利益・権利を有しない登録者がドメイン名を不正の目的で「取得」ないし「使用」することを阻止することにあるとするならば、登録時のみならず、その使用時を基準として判断することも理由があるように思われる（その場合は、「登録について」という文言を、登録という「手続」それ自体だけではなく、登録されている「状態」（ないし「維持」）をふくめる趣旨で解釈することになるう）<sup>215 216 217</sup>。

この点、本裁定は、「登録当初」と「現在の段階」の両方について、登録者が権利ないし正当な利益を有しているかどうかを検討している。このような裁定の立場は、以上のような観点からするならば、正当化することも可能であるように思われる<sup>218</sup>。

判断の対象：本裁定は、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

---

的」と重複する部分があるように思われる。

<sup>215</sup> なお、「goo.co.jp」に関する 2001 年 2 月 5 日の裁定( JP2000-0002 )も、「処理方針 4 条 a.( ) が「登録者が、当該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こと」と規定した趣旨は、単に「登録」自体についてのみならず、その後当該ドメイン名の登録を維持する上において権利または正当な利益を有していない場合をも含むものというべきである。けだし、このように解さないと、一旦登録してしまえば、その後いかに不正な態様でドメイン名を使用してもこれを放置することになり、4 条 a.に定める要件に該当するかどうかによってドメイン名の使用から発生する登録者と第三者との間のドメイン名に係わる紛争を処理するという処理方針の基本理念に反することになるからである」と述べている。

<sup>216</sup> ただし、そのように考えるのであれば、第二項目を定めた処理方針 4 条 a.( )の文言は、「登録者が、当該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こと」ではなく、「ドメイン名に関する権利または正当な利益」という文言の方が妥当のように思われる。実際のところ、第二項目の具体化である処理方針 4 条 c においては、「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」あるいは「当該ドメイン名についての権利または正当な利益」という文言が用いられており、「登録についての」という文言は見られない。また、UDRP4.a.( )も、“you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name”(「登録者が、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有しておらず」となっている(この点、処理方針 4 条 a.( )の英語版は“the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name registration”となっており、“registration”の文言が見られる)。なお、第三項目においては「登録または使用」という文言が用いられているため、「ドメイン名の登録または使用についての」という文言にあわせるという考え方も選択肢としてはあり得る。

<sup>217</sup> これに対して、JP-DRP についていわゆるミニマル・アプローチを採り、第二項目の趣旨を、本来は登録申請時におこなうべき実体審査を事後的におこなうものにすぎないと理解するのであれば、「登録」時において登録者が「権利又は正当な利益」を有していれば、それだけで取消・移転の対象にはならないと解する謙抑的な立場も存在しよう。

<sup>218</sup> もし仮に、登録時のみを基準に判断するのであれば、次の点も問題になるう。すなわち、本件ドメイン名の代表者兼登録担当者(西川善蔵)は、平成 15 年 11 月には申立人協会を除名されてはいるが、平成 15 年 5 月からは申立人協会のインターネット委員会の委員長を務めていたのであり、本件ドメイン名の登録時である平成 15 年 8 月 4 日にもそれは継続していたと思われるからである。

利益を有していない」ことの理由として、「本件ドメイン名は、…西川善蔵が、任意団体として、「日本曳家協会インターネット部門」の組織名称で登録したものであり、この登録については申立人の事前の許可が無かった」こと、および、代表者兼登録担当者が申立人より除名処分を受けており別団体「真日本曳家協会」を組織・活動していること、という2点を挙げている。

たしかに、このことは、登録者がその登録に当たって「日本曳家協会インターネット部門」なる組織名称を用いたことについて権利または正当な利益を有しないことの根拠にはなるであろう。しかし、そのことが直ちに、「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ことの根拠にまでなるといえるのであろうか。

すなわち、この第二項目において、「権利または正当な利益を有して」いないかがどうか直接的に問題になるのは、その文言からして、「登録者が、当該ドメイン名の登録について」である（典型的には、先使用（処理方針4条c（ ））、周知（同4条c（ ））<sup>219</sup>。だとすれば、直裁に登録者と「ドメイン名」（ないしその登録）との関係を問題にすべきなのではなかろうか。

この点、本裁定は、登録者と登録「名称」（いわば名義）を問題にしているに過ぎず、登録者が「ドメイン名」（ないしその登録）それ自体について権利または正当な利益を有するかどうかに関して具体的な検討をおこなっているとはいえないのではなかろうか。仮にそうだとすると、検討の余地を残しているように思われる。

もし本件登録者が「ドメイン名」（ないしその登録）について権利または正当な利益を有していないかどうかを、使用時を基準として判断するということになれば、現在、代表者兼登録担当者は「真日本曳家協会」なる名称で団体を組織・活動している（少なくとも4つの企業が加入している）ことから、その判断によっては、結論に影響が及ぶ可能性も皆無ではないように思われる。

## 5 不正の目的（処理方針4条a（ ））

第三に、「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」（処理方針4条a（ ））が問題になる。

### （1）裁定

この点について、本裁定がこれを肯定した根拠は次の通りである。すなわち、代表者兼登録担当者は、現在「真日本曳家協会」と称して活動しており、しかも、そのサイトにおいては、「真日本曳家協会」の内、「真」と「日本曳家協会」とは漢字のロゴが異なるという点も判断に加えている。その結果、「代表者兼登録担当者としては、従来在籍していた「日本曳家協会」の要部である「日本曳家」と同一のドメイン名を使用することで、「日本曳家協会」の顧客を「真日本曳家協会」に誘引しようとする意図の元に、本件

<sup>219</sup> ここでも、処理方針4条a（ ）の文言が「ドメイン名の登録について」なのか、それとも「ドメイン名について」なのかによって、微妙な違いが生じるようにも思われる。

ドメイン名を引き続き使用していると考えられる」というのである。そうしたことから、「従って従来所属していた団体の名称を引き続き使用することは、明らかに従来所属していた団体に対して営業上の利益を侵害する意図が伺われるのである」として、「本件ドメイン名が、不正の目的で使用されていること(マ)明らかである」というのである。

## (2) 検討

利益か損害か：このように、本裁定は、登録者による現実の使用に着目し、それが意図的に混同を生じさせることによって「営業上の利益を侵害する意図が伺われる」ものであると評価することによって、「不正の目的」を肯定したものと解される。

このように、本裁定は、類似のドメイン名を使用することによって、他の顧客を自己のサイトに「誘引しようとする意図」を、「営業上の利益を侵害する意図」と評価している。しかしながら、「誘引しようとする意図」は「商業上の利得を得る目的」と評価する方がどちらかといえば自然であるように思われる。実際のところ、第三項目の具体化規定である処理方針4条b( )においてはそのような書き方になっている(もっとも、こうしたアクセス誘因タイプの場合、利得と損害が表裏一体となっている)。

基準時：この第三項目についても判断の基準時が問題となり得る。ただ、処理方針4条a( )の文言はもともと「登録または使用」となっている<sup>220</sup>。また、この項目の具体化である処理方針4条bにおいても、その( )~( )は「.....目的で.....登録している」という書き方が中心になっているため、登録時における目的が主として問題にされているように読めるが、同4条b( )は「.....使用している」という書き方になっており、使用時における目的が問題になっている。したがって、処理方針においては、「不正の目的」は、登録時か使用時のどちらかに存在すればこの第三項目を満たすということになる。

この点、本裁定は、「本件ドメイン名が、不正の目的で使用されていること明らかである」と述べており、使用時における目的を問題にしている。そのこと自体は、以上のような観点から正当化できるように思われる。

以 上

---

<sup>220</sup> これに対して、UDRP4.a.( )では、“has been registered and is being used” となっており、登録および使用の両方において「不正の目的」が必要とされることになっている。

「ermenegildozegna.jp」事件 (JP2004-0003)  
(コンテックス・エス・アー . Stefano Vescovi)

[事 実]

1 申立人 (コンテックス・エス・アー、以下「申立人」)

商標「ゼニア」は高級紳士服メーカーとして著名な高級ファッションブランドである<sup>221</sup>。申立人は、ゼニア製品の生産・販売活動に携わるゼニアグループが展開する各ブランドの商標を管理する会社 (スイス) であり、わが国において「ZEGNA」または「ゼニア」を含む登録商標を有している<sup>222</sup>。

なお、申立人は、かつてドメイン名「G-ZEGNA.CO.JP」について有限会社カワグチ・ガレッジゼニアに対しても申立を行っており、2003年11月27日に移転裁定を受けている (JP2003-0006)。



2 登録者

登録者は、Stefano Vescovi (以下「登録者」) と称する者である<sup>223</sup>。

3 手続経緯:

本件申立は、2004年9月22日に到達し、同月28日に手続開始され、同日、登録者への通知も完了しているが、登録者からは、答弁書の提出期限である同年10月27日までにその提出が行われなかった。

[裁定要旨]

裁定主文: 登録者はドメイン名「ermenegildozegna.jp」(以下「本件ドメイン名」) の登録を  
申立人に移転せよ

理 由:

1 同一又混同を引き起こすほどの類似性

「本件ドメイン名「ermenegildozegna.jp」は、トップレベル・ドメインである「jp」を除けば、申立人らエルメネジルド・ゼニアグループの著名な商標であると共に、著名な営業表示でもある「ERMENEGILDO ZEGNA」と、大文字小文字の差異はあるものの、同一の文字構成であることから実質的に同一であると言える。

このため、本件ドメイン名が使用された場合、登録人が申立人らのエルメネジルド・ゼニアグループの者か、或いは密接に関連を有する者であるかの如くに誤認を生ずるおそれがあることが認められる。」

<sup>221</sup> <http://www.zegna.com/>

<sup>222</sup> 商標第 996328 号等。

<sup>223</sup> 申立書記載の住所はスイス国内になっている。センターからの通知は、この海外住所へは配達完了したが、JPRS 登録の国内住所へは不達であったようである。

## 2 権利又は正当な利益

「本件ドメイン名の第二レベルドメインである「ermenegildozegna」は、登録者 Stefano Vescovi の氏名を示すものではない。その上、特許庁のIPDLで調査した結果、登録者が商標「ERMENEGILDO ZEGNA」或いはそれを含む商標を、いずれかの分類において商標登録或いは商標登録出願している事実は発見されなかった（2004年9月16日現在）（申立人主張の全趣旨による）。

また、「ermenegildozegna」は、前述のとおりエルメネジルド・ゼニアの創業者の氏名と同一の文字の配列から成るものであり、16文字という長い文字構成に鑑みると、だれもがドメイン名として採択するようなありふれた語であるとは言えない。

更に、登録者は、申立人及びエルメネジルド・ゼニアグループの企業とは一切関係がなく、従って申立人らが登録者に「ERMENEGILDO ZEGNA」の使用を許諾した事実もない（申立人主張の全趣旨による）。

上記次第につき、登録者は本件ドメイン名について何らの権利も正当な利益も有していないものと認められる。

他方、登録者は本件ドメイン名についての権利又は正当な利益を有しているということについて、自らその旨立証しない。」

## 3 不正の目的での登録及び使用

「「ERMENEGILDO ZEGNA」が、申立人らの創業者の氏名であり、だれもが採択するようなありふれた語ではないこと、また、本件ドメイン名が登録された2004年3月7日時点において、「ERMENEGILDO ZEGNA」がエルメネジルド・ゼニアグループの商標及び営業表示としてヨーロッパ各国、日本及びアメリカ等の広い範囲で著名であったことに鑑みると、「ERMENEGILDO ZEGNA」と同一の文字構成の本件ドメイン名を、申立人と同じスイス国在住の登録者が善意で採択し登録したとは到底考えられない。従って、登録者は、エルメネジルド・ゼニアグループの著名な商標及び営業表示であることを認識した上で、不正の目的を以って本件ドメイン名を登録したものと推測することができる。

また、本件ドメイン名が登録されたことに気づいた申立人が、2004年4月1日にイタリアの代理人を通して登録者に警告したところ、同年4月7日に登録者の代理人であるスイスの弁護士から電話にて、本件ドメイン名を7000ユーロ（約98万円）で売却する用意があるとの回答があったことが認められる（申立人主張の全趣旨による）。この事実は、本件ドメイン名が不正の目的で登録されたことを裏付けるものである。」

## 4 結論

「以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名

「ermenegildozegna.jp」が申立人の商標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且つ使用されているものと裁定する。」

## 5 その後の経緯

2004年12月13日 裁定結果実施

### [評 釈]

本裁定の結論については特に異論がない。ただ、考慮要素である3項目について若干の検討を加えておく。

#### 1 同一または混同類似

第一に、「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」(処理方針4条a( ))についてである。

本裁定は、本件ドメイン名がゼニアグループの著名な商標および営業表示と「実質的に同一」と述べている。しかし、これに続く部分においては、「密接に関連を有する者であるかの如くに誤認を生ずるおそれがある」などと述べられており、「混同」という文言こそ用いていないものの、本裁定は、少なくとも広義の混同があると認定したものと解される。そして、本件裁定は、最後の結論の部分において、「混同を引き起こすほど類似し」ていると述べていることから、結局のところ、本件裁定は、本件ドメイン名が「同一」であるとしたというより、むしろ「混同を引き起こすほど類似」するものと認めたものと解するのが妥当であろう<sup>224</sup>。

#### 2 権利または正当な利益

第二に、「登録者が、当該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こと」(処理方針4条a( ))についてである。

本裁定が、「権利又は正当な利益」を否定するに当たって考慮した事情は、本件ドメイン名が登録者の氏名でないこと、登録者が「ERMENEGILDO ZEGNA」を含むような商標権を有しないこと(出願もしていないこと)、本件ドメイン名は「ありふれた語」ではないこと、登録者はゼニアグループとは無関係の者であること、という点である。

このうち、  
については、いずれも登録者が本件ドメイン名の登録について「権利

<sup>224</sup> 「同一」という文言を厳密に解する限り、現実には、「登録者のドメイン名が、...商標その他表示と同一」であるという場合はむしろ稀であろう(申立人の商標自体がドメイン名の形をとっている場合などが考えられる)。

又は正当な利益」を有するかどうかは直接かかわるものといえよう。

これに対して、について、「16文字という長い文字構成に鑑みると、だれもがドメイン名として採択するようなありふれた語であるとは言えない」という事情は、「ドメイン名の登録についての権利または正当な利益」にどのように関係するのであろうか。もし、ドメイン名が「ありふれた語」であれば、登録者に「権利又は正当な利益」が認められるということになるとは思われない。

ただ、次のようにいうことはできるかも知れない。すなわち、あるドメイン名が「ありふれた語であるとは言えない」という事情があれば、たとえ登録者が当該ドメイン名を使用できなくなったとしても、他のドメイン名を選択する余地が大きく残されているのであるから、登録者の「権利又は正当な利益」が害されることはない、というロジックである。もし、処理方針の第二項目（処理方針4条a( )）の趣旨を、登録者側の権利ないし正当な利益の保護にあると解するのであれば、そこで実質的に考慮されるのは、登録者の権利または正当な利益が害されるかどうかであると考えたとしても可能となろう。本裁定におけるこの判断については、以上のような観点からすれば正当化できるように思われる。もっとも、処理方針4条a( )がそのような趣旨にもとづくものなのかどうか、検討の余地を残していることはいうまでもない。

### 3 不正の目的

第三に、「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」（処理方針4条a( )）についてである。

本裁定は、最後の結論において、「登録者のドメイン名が不正の目的で登録され且つ使用されているものと裁定する」と述べており、「登録」および「使用」の両方について不正の目的の存在を肯定している。しかし、これに対応する前の部分においては、「ERME NEGILDO ZEGNA」の著名性、登録者による売却の申し出、という点を根拠として、「本件ドメイン名が不正の目的で登録されたことを裏付けるものである」と述べているに止まり、「使用」についてまで「不正の目的」があるとは述べられていない。

したがって、本裁定が、もし「登録」および「使用」の両方に不正の目的があったと認定するのであれば、それなりの説示が求められてしかるべきであったように思われる<sup>225</sup>。もっとも、処理方針の文言によれば、登録「又は」使用について不正の目的があれば足りるのであるから、「登録」についてのみ不正の目的を認定されている以上、結論的には問題がないといえよう。

以 上

---

<sup>225</sup> 実際のところ、登録者が申立人に対してドメイン名売却の申し出をしているという事実は、「登録」のみならず、「使用」についても不正の目的があったことに多少つながるかも知れない。