

事件番号：JP2014-0002

裁 定

申立人：

(名称) ソフトバンク株式会社

(住所) 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

登録者：

(名称) Porchester Partners Inc.

(住所) Panama Mossfon Building East 54st Street PO Box 0832-0086 WTC

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則15条(a)に定められた原則に則り審理した結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文

ドメイン名「MYSOFTBANK.JP」の登録を、申立人に移転せよ。

2 ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「MYSOFTBANK.JP」である。

3 手続の経緯

別記のとおりである。

なお、手続言語は、日本語とすることをセンターが決定しており、その決定は、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則第11条(a)に定められている原則通りである。また、パネリスト指名後も、本紛争処理パネルも原則通りの日本語とする旨を指示した。

4 当事者の主張

a 申立人

申立人の主張は、次のとおりである。すなわち、申立人は、商標「SOFTBANK」の商標登録権者であり、子会社（旧申立人2であるソフトバンクモバイル株式会社を含む）に対して、移動体通信事業、通信サービスやインターネット関連の分野で、上記登録商標がカバーする商品や役務に関して使用することを許諾し、この許諾に基づき同商標は多数使用

されている。これら現に使用されている商標には、2006年10月から使用を開始した商標「My SoftBank」も含まれており、日本国内において著名性を獲得している。そして、登録者の保有するドメイン名「MYSOFTBANK.JP」（以下、単に当該ドメイン名という）は、トップレベルドメインの「JP」が使用主体の属する国を表示するものに過ぎず、「MYSOFTBANK」の部分の前半2文字を構成する「MY」は、上記著名なサービス名「My SoftBank」と似せるために付加された記述的な文字列であり、識別力を有さないことを考えれば、当該ドメイン名の文字列において識別力を有する「SOFTBANK」の部分は、申立人の登録商標と全く同一の外観を有し、称呼も「ソフトバンク」と同一である。そして、申立人の登録商標「SOFTBANK」も、「My SoftBank」の表示も、独自のものであって、使用許諾を付与した事実がないから、登録者による当該ドメイン名の登録は、商品またはサービスの提供を正当に行う目的をもった登録とは認められず、登録者が当該ドメイン名と同一または実質的に同一と認められる登録商標を有しているという事実も、申立人の調査では発見されていない。さらに、登録者が当該ドメイン名によって運営するサイトは、他のサイトへのリンク付きの広告のみで構成される所謂ドメインパーキングサイトであり、JPドメイン名紛争処理方針4条b(iv)に規定する使用態様に該当するから、不正目的での使用といえる。また、登録者は、2014年6月2日現在、90個を超えるドメインを保有しており、その中には第三者の商標と類似するものも多数含まれているから、方針第4条b(ii)に規定する妨害行為に該当すると推認でき、本件ドメイン名登録もその一貫として不正目的として登録されたものである。

以上の理由を指摘して申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求した。

なお、当初の申立は、申立人と「申立人2（ソフトバンクモバイル株式会社）」との共同申立てとされていた。しかし、別記の通り、「申立人2」は、申し立てを取り下げる旨の通知を2014年8月22日付にて提出し、センターに同年8月25日に受理された（ただし、その取り下げ通知書には、申立書の記載内容を変更する旨の記載はない）。

#### b 登録者

登録者は、期限までに答弁書を提出しなかった。

### 5 争点および事実認定

規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に拠るべき原則について、パネルに

次のように指示する。「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。」

そして、JP ドメイン名紛争処理方針第4条 a は、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。

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

(2) 登録者が、ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していないこと【第2要件】

(3) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること【第3要件】  
以下、3要件を逐次、具体的に検討する。

#### (1) 第1要件

第1要件を認定する際には、申立人が権利を有する商標と、登録ドメイン名の TLD 識別子を除外した部分（いわゆる要部）とを対比することが一般的である。トップレベルドメインを示す識別子(suffix)を除外して対比する考え方は、本件同様の汎用 JP ドメイン(セカンドレベルに属性を含まない JP ドメイン)に関する最初の紛争処理申立て事例に対する裁定（日本知的財産仲裁センター 2001 年 8 月 8 日 JP2001-0008 裁定 <https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2001/JP2001-0008.html> [htv.co.jp/htv.jp] の多数意見裁定文争点4の部分）で採用され、gTLD にかかるドメイン名の紛争処理方針(UDRP)に基づく裁定例でも、ごく初期の裁定例から繰り返し採用されてきた考え方である。本パネルも、この考え方を妥当とし、加えて、本件当事者が、トップレベルドメインの識別子を除いて判断することが不適切な事例（たとえば、識別子「.jp」を含む商標を使用する等の特異な事例、参照、UDRP の事例として WIPO 仲裁センター裁定 *project.me GmbH v. Alan Lin*, WIPO Case No.DME2009-0008, <project.me>）でもないことから、本件登録ドメイン名から識別子「.JP」を除いた部分、すなわち、「MYSOFTBANK」と、申立人が権利を有する商標とを対比することとする。

なお、この点につき、申立人は、「登録者の保有する本件ドメインのうち、トップレベルドメインの『JP』は使用主体が属する国を表示させるものに過ぎない。」と、「.JP」の部分

を第1要件認定時に除くべき理由を説明しているが、この見解は採用できないので、念の

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

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

この点、申立人は、その主張の通り、商標「SOFTBANK」（標準文字）について、平成13（2001）年1月5日に、指定役務を35類に属する役務（雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供、商品の販売実績情報の提供、電子計算機プログラムの販売に関する情報の提供）のほか、41類、42類に属する役務について、日本の商標登録（登録第4444013

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

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

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

## (2) 第2要件

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

また、登録者は、当該ドメイン名「MYSOFTBANK.JP」を使用してポータルサイトを運営し  
ており、同サイトに関連リンクとして掲載されているリンク先は、ソフトバンク携帯を販  
売する他社サイトや電話料金比較の他社サイトであることから（申立書添付資料35、なら  
びに紛争処理パネルが2014年8月31日迄に実施した、[www.mysoftbank.jp](http://www.mysoftbank.jp)の検索結果に  
よる）、いわゆるドメイン名パーキングサイトの可能性が高い。すなわち、申立人の有する  
登録商標の周知性を利用してポータルサイトにスポンサーリンクを多数登録して、インタ  
ーネットユーザーを誘引し、そのクリック数に応じた収入を得ようとしているとみられる。  
この点に関する申立人主張は大筋で妥当であり、このような当該ドメイン名の使用方法（パ  
ーキング、ないしランディング）は、申立人の表示を利用して消費者の誤認を惹き起こす  
ことによって、商業上の利得を得ることを意図した行為か、またはそれに準ずる行為で  
あり、非商業目的の使用でも公正な使用でもない認められる（方針4条c(iii)）。この考  
え方は、日本知的財産仲裁センター2008年2月29日JP2007-0010裁定[GUCCI.JP]

<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2007/JP2007-0010.pdf> で採用され、また、gTLD の紛争処理に関する UDRP について、WIPO 仲裁センターが公表する「パネリスト共通見解」でも同様の立場が採用されている (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, 2<sup>nd</sup> ed., 2.6, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#26>)。本件事案においても同様に、第 2 要件の成立 (登録者は、当該ドメイン名登録に正当な利益がないこと) を認めるべきと考える。

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

以上の理由から、登録者は、当該ドメイン名に関連する権利または正当な利益を有しないと認定することができる。

### (3) 第 3 要件

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

本紛争処理パネルは、登録者は、当該ドメイン名の使用時に、不正目的を有している (いた) と認定する。現在、実際に当該ドメイン名をドメイン名パーキングサイトに使用している以上、登録者は、申立人のビジネスを全く知らずにしようしていたということはない。上記 (2) で見たとおり、パーキングサイトのスポンサーリンクの項目に、申立人商標と関連するビジネスへのリンクが貼られているからである。そして、パーキングサイトによる当該ドメイン名の使用は、裁定当日も継続されている。加えて、登録者は、当該ドメイン名が登録された 2011 年 3 月 20 日に相前後して、ドメイン名パーキングサイトに

よるドメイン名使用について、WIPO 仲裁センターの移転裁定を受けており、その裁定日から見ても、当該ドメイン名のパーキングサイトへの使用が、不正目的での使用であると自認しているものと推認される（たとえば、WIPO Case, Européenne de Traitement de L'Information “Euro Information” v. Janice Liburd Porchester Partners, Inc., No. D2010-0751 [cybermu.com]、（2010年7月14日裁定、このJanice Liburdは、この事案と他の数件で登録者の登録担当者としてWhoisに記載されていた者の氏名である）、WIPO Case, TecnoCom Telecomunicaciones y Energía S.A. v. Porchester Partners Inc., Janice Liburd, Caso No. DES2011-0040 [mitecnocom.es]（2011年10月29日裁定）。そのほか、本件登録者によって登録されたドメイン名のうちで、金融機関の名称を含むドメイン名について、パーキングサイトによる使用が不正目的と認定された裁定が数件ある）。

また、登録が不正目的だったかという点について、それが推認される事情が認められる。すなわち、上記5（1）において認定したとおり、申立人の商標登録は2001年になされており、申立人の携帯電話ビジネス参入にあわせた「SoftBank」商標の登録が2008年、いずれも登録者の当該ドメイン名が登録された2011年3月20日よりも以前に登録が完了している。すなわち、当該ドメイン名が登録された時期は、申立人の携帯電話事業が軌道にのり、携帯電話回線の累計契約者が2,500万人を突破した時期にあたる（申立書添附資料6、2頁最下段参照）。日本国内の携帯電話事業が免許制であり、事業者数が極めて少数であることを考えると、登録商標「SOFTBANK」は、携帯電話事業について少なくとも周知になっており、登録者は当該ドメイン名を使用すれば、インターネットユーザーは申立人の登録商標と誤認混同が生じることを認識していたと考えられる。もちろん、当事者が外国に連絡先を設定したことを考慮すれば、登録時点において知らなかったと主張する余地は残されるが、繰り返しパーキングサイトを使用していた実績があることを考えると、登録者から具体的な反論、主張立証がない限り、これと反する認定をすることは難しいものと考えられる。以上の理由から、登録者は当該ドメイン名を不正目的で登録したものと推認される。

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

は躊躇される。ただ、この点は、上記不正目的の認定を左右するものではない。

## 6 結論

以上に照らして、本紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「MYSFOTBANK. JP」が申立人の登録商標「SOFTBANK」と混同を引き起こすほどに類似し、登録者が、ドメイン名について権利又は正当な利益を有さず、登録者のドメイン名が不正の目的で、少なくとも使用されているものと判断する。

よって、方針第4条 i に基づき、ドメイン名「MYSOFTBANK. 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。

2014年9月2日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

佐藤 恵太

単独パネリスト

## 別記 手続の経緯

### (1) 申立書受領日

2014年6月16日（電子メール及び書面）

### (2) 手数料受領日

2014年6月20日 申立手数料の受領確認

### (3) ドメイン名及び登録者の確認

2014年6月20日 JPRS へ照会

2014年6月20日 JPRS から登録情報の回答

回答内容：申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること、JPRS

に登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等

### (4) 適式性

日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という。）は、2014年6月25日に、申立書の補正が必要と判断してその旨を申立人に通知し、補正した申立書を6月26日に受領した。センターは、同日に、申立書が処理方針と規則に照らし申立書が適合していることを確認した。

### (5) 登録者への通知日及び内容

センターは、2014年6月25日に、電子メール及び郵便により、登録者の日本国内の住所に、申立書及び証拠等一式を送付し、2014年7月25日が答弁書提出期限であることを通知したところ、宛て所に尋ねあたりませんと不達であったので、7月1日、EMSにより、公開連絡窓口であるパナマ国住所に送付した。

### (6) 手続開始日 2014年6月26日

センターは、2014年6月26日に申立人及び登録者には電子メール及び郵送で、JPRS 及び JPNIC には電子メールで、手続開始日を通知した。

### (7) 答弁書の提出の有無及び提出日

センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったため、2014年7月28日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子メールと郵送にて申立人及び登録者に送付した。

### (8) パネリストの選任 2014年8月1日

申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。

中立宣言書の受領日：2014年8月13日

パネリスト：佐藤 恵太

(9) 紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知

2014年8月1日 JPNIC 及び JPRS へ電子メールで通知

申立人及び登録者へ電子メール及び郵送で通知

裁定予定日：2014年8月21日

(10) パネリストへのパネリスト指名書及び一件書類受け渡し

2014年8月1日（電子メール及び郵送）

(11) 裁定期限の変更（延期）の通知

2014年8月21日 JPNIC 及び JPRS へ電子メールで通知

申立人及び登録者へ電子メール及び郵送で通知

変更（延期）後の裁定予定日：2014年9月2日

(12) 申立の取り下げ

2014年8月25日 申立人2（ソフトバンクモバイル株式会社）から取下  
通知書を郵送にて受領

JPNIC 及び JPRS へ電子メールで通知

登録者へ電子メール及び郵送で通知

(13) パネルによる審理・裁定

2014年9月2日 審理終了、裁定。