

事件番号：JP2021-0003

裁 定

申立人：

(名称) SWISSLASTIC AG ST. GALLEN

(スイスラスティック・アクチェンゲゼルシャフト・ザンクト・ガレン)

(住所) Rorschacher Strasse 304, 9016 St. Gallen, Switzerland

(スイス、9016 ザンクト・ガレン、ロールシャッター・
シュトラッセ、304)

代理人：弁理士

氏名： 木原 美武

氏名： 富井 美希

氏名： 中島 由賀

氏名： 齋藤 恵

氏名： 稲山 史子

登録者：

(名称)： 株式会社メディライン (旧：有限会社スペクトラム)

(住所)： 〒180-0023 東京都千代田区神田三崎町 2-9-12

代理人：弁護士・弁理士 小泉 妙子

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、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文

ドメイン名「VENOSANSHOP.JP」の登録を取り消せ。

2 ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「VENOSANSHOP.JP」である。

3 手続の経緯

別記のとおりである。

4 当事者の主張

本件ドメイン名と申立人の登録商標は同一又は類似であり、登録者が対象ドメイン名についての権利又は正当な利益を有しておらず、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は明らかである。したがって、申立人は、ドメイン名登録の取消を請求する。

a 申立人の主張の要旨

(1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な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類似していること

ア 申立人は、商標「VENOSAN」について日本を含む複数国において商標権を有している。

イ 申立人によれば、「VENOSAN」商標を付した申立人の製品である医療用ストッキング又は医療用ソックスは、1963年より現在に至るまで、50年以上にわたり販売されており、その年間売上高(2015年～2020年の平均)は、日本において約20万スイスフラン(約2,360万円。1スイスフラン=118円の場合。以下同様)、世界において約2,000万スイスフラン(約23億6,000万円)にのぼり、VENOSAN商標が、医療用ストッキング又は医療用ソックスの需要者の間で周知性を獲得している。

ウ 本件ドメイン名「VENOSANSHOP.JP」の要部は「VENOSAN」の部分であり、申立人の登録商標と本件ドメインとの同一又は類似について外観、称呼、観念を総合して考慮すれば、申立人の商標「VENOSAN」と本件ドメイン「VENOSANSHOP.JP」とが混同を生じるほど類似していることは明らかである。

(2) 登録者が、本件ドメイン名に係る権利又は正当な利益を有していないこと

ア 本件ドメイン名の登録者は、申立人の日本における正規販売代理店ではなく、また、申立人から「VENOSAN」を使用することについて何らの権原を与えられたものではなく、登録者はドメイン名に係る権利及び正当な利益を明らかに欠く。

(3) 登録者の本件ドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること

ア 登録者のウェブサイト上の「VENOSAN」の語を含む本件ドメイン名は、スト

ッキング又はソックスの需要者に、登録者が申立人の正規販売店であるか取引提携関係があると誤認させ、当該ウェブサイト上での商品の購入を促すものに他ならない。したがって、このようなドメイン名の登録及び使用は、登録者が、商業上の利得を得る目的で、申立人と取引提携関係、推奨関係などについて商品の需要者に誤認混同を生ぜしめることを意図して、自身のウェブサイトでの購入を誘引するという不正な目的に基づくものであることに疑いの余地は無いものである。

イ 登録者が使用する本件ドメイン名「VENOSANSHOP. JP」のウェブサイトのパナーにある「FOOTNURSE」は申立人の製品ではなく、関連する製品でもないにも関わらず、あたかも申立人の製品と関連するものであるかのような印象を需要者に与え、申立人のVENOSAN製品の周知性にフリーライドする意図からに他ならず、このことから、本件ドメイン名の登録者が、本件ドメイン名を不正目的で使用していることは明白である。

b 登録者主張の要旨

登録者は答弁書を提出し、対象とされているドメイン名の登録を登録者が保有できることについての理由・根拠を次の通り主張する。

(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、との申立人の主張に対する反論

ア 申立人が、商標「VENOSAN」について商標登録を日本で保有していることは認める。しかし、申立人の商標の出願・登録は、商標「VENOSAN」(国際登録第0562687号)を除いていずれもつい最近のことである。また、申立人の登録商標はいずれも第10類のみを指定するものであり、その主たる指定商品は医療用圧迫ストッキングや医療用靴下などのみである。

イ 甲第8号証は、単に社名、都市名、国名、大陸名が記載されただけのリストであって、作成者も作成日時も不明な上、いつからいつまで、どのような商標を付したどのような製品を、どの程度の数量販売したかについて何も記載されていないのであるから、証拠としての価値がなく、申立人の上記主張を裏付ける証拠になりえない。申立人の「VENOSAN」製品の日本及び世界における年間売上高に至っては、何の証拠も提出されていないから、このような申立人の主張及び証拠からは、申立人の「VENOSAN」商標が周知性を獲得していることを裏付ける事実は全く立証されていないと言うほかない。申立人の

「VENOSAN」商標の周知性を証明できる証拠は存在せず、申立人の「VENOSAN」商標は周知ではないと自認しているに等しいと受け取るのが自然である。

ウ ドメイン名と申立人の登録商標との同一または類似について
この点の申立人の主張については、特に争うところはない。

(2) 登録者が当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していない、との申立人の主張に対する反論

ア 登録者の代表取締役である金盛弘（以下「金盛氏」という）は、登録者の他、株式会社ディーピーシー（以下、「ディーピーシー」という）及び株式会社ベノサンジャパン（以下、「ベノサンジャパン」という）の代表取締役も務めており、いずれも金盛氏のみが1人で取締役を務める法人である（乙第2号証乃至第4号証）。

商標「VENOSAN」（国際登録第0562687号）の前商標権者であったSalzmann AG（以下「Salzmann」という）は、「VENOSAN」という名称で医療用圧迫ストッキング等を販売しており、2009年6月にディーピーシーに対して日本における「VENOSAN」の医療用圧迫ストッキング等の独占的販売権を付与した。

本販売契約1において、「ディーピーシー」とは、ディーピーシー及びその関連会社を意味するものとされているところ（本販売契約1の第1.3条）、ここにいう関連会社とは「その過半数の所有権が、本契約のいずれかの当事者の過半数の所有権と直接的または間接的に共通している組織」を含むものとされている（本販売契約1の第1.4条iii）。しかるに、ディーピーシーも登録者もベノサンジャパンも金盛氏1人が100%株主であって（乙第7号証乃至第9号証）、登録者もベノサンジャパンも本販売契約1の第1.4条iiiによりディーピーシーの関連会社に該当するから、ディーピーシーと同様に「VENOSAN」製品の独占的販売権を付与されていたものである。そのため、本販売契約1の第3条及び第6.1条に基づき、「VENOSAN」製品の販促のため、登録者は2011年9月23日に当該ドメイン名を取得して、同じく正規代理店であるベノサンジャパンのサイトとして当該ドメイン名のホームページを運営し、そこでベノサンジャパンが「VENOSAN」製品を販売していた。

本販売契約1は、途中でSalzmannの地位が申立人に移転され、それに伴って、再度本販売契約1とほぼ同一内容の販売契約が申立人とディーピーシーとの間で締結され

た。

2019年12月9日付けで、申立人から2020年6月30日をもって本件販売契約2を終了させる旨を知らせる通知がディーピーシー宛に送付された(乙第11号証)。これにより、本販売契約2は、2020年6月30日をもって終了した。

イ 申立人の正規品の在庫を「VENOSAN」の製品として、登録者が保有する当該ドメイン名のホームページを通じて販売することは、申立人が自らディーピーシーに対して販売した「VENOSAN」製品が、申立人の製品として販売されているのであるから、申立人の登録商標の出所表示機能及び品質保証機能が害されることはない。また、申立人の業務上の信用が損なわれることもないし、需要者の利益が損なわれることもない。従って、何ら違法、不当ではないことは、並行輸入に関する最高裁判決からも明らかであり、登録者が当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していない、との申立人の主張は事実と反する。

ウ 以上の通り、登録者は、本販売契約1に基づき、「VENOSAN」製品の正規代理店として、また同じく正規代理店であるベノサンジャパンのために、「VENOSAN」製品の販促を目的として、当該ドメイン名を取得したものであり、その後本販売契約1が本販売契約2に切り替えられ、終了した後も、正規代理店当時のページを最近まで使用して、継続して正当に入手した正規品を販売しているに過ぎないから、「JPドメイン名紛争処理方針」第4条b(iv)の「登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき」に該当しないことは明白である。

エ 申立人が4. 申立の理由[5]に記載した甲第10号証から甲第14号証における「ベノサン」の表記については、本来「ベノサンジャパン」とすべきところ、適切に「ベノサン」と「ベノサンジャパン」との使い分けができていなかったために、誤って「ベノサン」と記載してしまったものであり、現在は、正しく「ベノサンジャパン」との表記に修正している(乙第12号証)。

(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、と申立人のなした

意見に対する反論

本販売契約1の第3条「ディーピーシー株式会社は、ここに、自社名と自費で製品の配布を促進することに同意する。」、及び第6.1条「マーケティング戦略や販売、広告は、株式会社ディーピーシーの独自の裁量で、地域の市場状況を考慮に入れて行われる。」に従い、独自の裁量で、2011年9月23日に販促の一環として当該ドメイン名を取得し、同じく正規代理店であったベノサンジャパンの販売用サイトとして使用を続けてきた。途中でライセンサーが申立人に変更されたときも、申立人とディーピーシーは本販売契約1と基本的に同内容の本販売契約2を締結し（乙第10号証の1）、登録者は引き続き本販売契約2に従って、正規代理店として、また同じく正規代理店であったベノサンジャパンのために当該ドメイン名を使用し、「VENOSAN」製品を販売してきた。2020年6月の本販売契約2の終了後は、単に在庫処分のため、正規代理店当時のホームページをそのまま使用して、ベノサンジャパンが正規品の販売を継続しているに過ぎないものである。

従って、本件は「JPドメイン名紛争処理方針」第4条c(i)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、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき」に該当する。

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使用することになっている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・書類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。」

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、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと

(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

(1) 同一又は混同を引き起こすほどの類似性

申立人は、商標「VENOSAN」（国際登録第0562687号）他の登録を有していることが認められ、日本において商標「VENOSAN」につき正当な利益を有するものと認められる。

本件ドメイン名「VENOSANSHOP. JP」と申立人の商標「VENOSAN」との同一又は類似について、両者が混同を生じるほど類似している点について、当事者は、特に争うところはない。

したがって、本件ドメイン名は、申立人が権利を有する商標「VENOSAN」と混同を引き起こすほど類似していると認められる。

（2）権利または正当な利益

申立人及び登録者の主張及び証拠より、登録者は、申立人の商品について、2009年6月より独占的販売権を有していたが、2020年6月30日をもって販売契約は終了しており、それ以降、申立人から申立人が有する商標「VENOSAN」を使用することについて権原は与えられていないことが認められる。尚、その契約の経緯より、登録者は、商標「VENOSAN」については申立人が商標権を有していることを本件ドメイン名取得の際には知っていたことが推認される。

一方、登録者の主張及び乙第12号証から推察するに登録者が本件ドメイン名の使用によって本ドメイン名「VENOSANSHOP. JP」又は「VENOSANSHOP」の名称で一般に認識されていた事実は認められない。

また、本件ドメイン名「VENOSANSHOP. JP」の表示ある甲12号証には、申立人と関連のない製品が掲載されていることが認められ、本件ドメイン名が公正に使用されているとは認め難い。

以上の事実によれば、本件において、「登録者が、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有している」（紛争処理方針第4条a(ii)）とは認められない。

（3）不正の目的での登録または使用

登録者は、販売契約が2020年6月30日をもって終了しており、販売契約終了後は、単に在庫処分のため、正規代理店当時のホームページをそのまま使用して、ベノサンジャパンが正規品の販売を継続しているに過ぎないと主張するが、第4条a(ii)の要件について前述した理由によれば、登録者の使用は処理方針第4条b(iv)の事情に当たるものと判

断する。

6 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「VENOSANSHOP. 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、ドメイン名に関する権利または正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。

よって、方針第4条 i に従って、ドメイン名「VENOSANSHOP. JP」の登録を取り消すものとし、主文のとおり裁定する。

2021年5月21日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

単独パネリスト 本多敬子

別記 手続の経緯

(1) 申立書受領日

日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という。）は、2021年3月8日に申立書を申立人から電子的送信により受領した。

(2) 申立手数料受領日

センターは、2021年3月9日に申立人より申立手数料を受領した。

(3) ドメイン名及び登録者の確認

センターは、2021年3月9日にJPRSに登録情報を照会し、2021年3月9日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であることを確認する回答並びに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を受領した。

(4) 適式性

センターは、2021年3月9日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。

(5) 手続開始日

センターは、2021年3月16日に申立人、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、手続の開始を通知した。センターは、2021年3月16日に登録者に対し郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、登録者に対し、手続開始日（2021年3月16日）、答弁書提出期限（2021年4月13日）並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。

(6) 答弁書の提出

センターは、2021年4月13日に答弁書提出期限の延長を求める上申書を登録者から電子的送信により受領し、2021年4月13日に提出期限を2021年4月23日まで延長する旨を通知した。

センターは、2021年4月23日に答弁書を受領し、2021年4月23日に答弁書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認し、2021年4月26日に申立人に対し電子的送信により送付した。

(7) パネルの指名及び裁定予定日の通知

申立人、登録者とも1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、2021年4月30日に弁理士 本多 敬子を単独パネリストとして指名し、

一件書類を電子的送信によりパネルに送付した。センターは、2021年4月30日に申立人、登録者、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、指名したパネルリスト及び裁定予定日を通知した。パネルは、2021年4月30日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。

(8) パネルによる審理・裁定

パネルは、2021年5月21日に審理を終了し、裁定を行った。