

シンポジウム「ドメイン名紛争の解決 - JP-DRP制定25年 :
ブランド・商標とインターネットの交錯」

複数の商標等を含むドメイン名 について

2026/1/23

大江橋法律事務所

弁護士・弁理士 小山 隆史

複数の商標等を含むドメイン名

- ▶ 「**KITAC-DEADMAN.JP**」、「**KITAC-PENGUINDRUM.JP**」及び「**KITAC-TOS.JP**」事件（JP2021－0005）並びに「**KITAC-KOREZON.JP**」事件（JP2021－0006）では、いずれも、対象となる各ドメイン名は、申立人の商標等と第三者の商標（一部）や著作物のタイトル・略称とを含むもの。
- ▶ ドメイン名を構成する複数の部分のうち、どれか1つが識別力を有する要部であるケースとは異なり、前半の「**KITAC**」と後半の部分のいずれも識別力を有する要部であると認定されている。
- ▶ 複数の商標等を（並列に）含むドメイン名の第1要件の判断と、第三者の権利との関係での移転裁定について検討する。
 - 第1要件：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
- ▶ なお、両事件とも同じパネリストが裁定を行っており、裁定内容（趣旨）の多くが共通しているため、重複する部分の記載は適宜省略する。

申立人・対象ドメイン

▶ 申立人：株式会社北電子

- ▶ 「回胴式遊技機」（パチスロ）及びホール周辺機器の開発を行う会社、株式会社キタック販売がそれらの販売を担当
- ▶ 申立人の通称は「KITAC」（キタック）
- ▶ 申立人は、「KITAC」（**KitAC**）又は「キタック販売」からなる登録商標及びこれらの要素を含む登録商標を複数保有

▶ 権利者とタイアップする商品化権使用許諾契約等に基づくパチスロ機の導入にあたり、広告宣伝用に「KITAC」と商標や著作物のタイトル・略称を組み合わせた各ドメイン名を登録・使用し、契約満了により登録抹消。

- ▶ 漫画作品「デッドマン・ワンダーランド」（DEADMAN WONDERLAND）を原作とするテレビアニメ → 「**KITAC-DEADMAN.JP**」
- ▶ テレビアニメ「輪るピングドラム」 → 「**KITAC-PENGUINDRUM.JP**」
※権利者は登録商標「まわ\輪るピングドラム\MAWARU-PENGUINDRUM」保有
- ▶ ゲーム「テイルズ オブ シンフォニア」（TALES OF SYMPHONIA）（略称：TOS等）
→ 「**KITAC-TOS.JP**」
※権利者は登録商標「テイルズオブシンフォニア\Tales of Symphonia」保有
- ▶ ライトノベル「これはゾンビですか？」（略称：これゾン）を原作とするテレビアニメ → 「**KITAC-KOREZON.JP**」

裁定要旨：第1要件①

▶ KITAC-DEADMAN.JP

- ▶ 前半の「KITAC」の部分は、申立人が正当な利益を有する商標登録第4342904号等と称呼が同一である。また、登録第4328511号等とは称呼を共通にする部分がある。さらに、申立人の会社の通称KITAC（キタック）と「KITAC」の部分で共通している。そして、「KITAC」は、それ自体は特別の観念を持たない造語である。
- ▶ 後半の「DEADMAN」は、DEADとMANに由来し、語の意味を観念し得、死者・死人その他の意味を有する英単語である。しかし、「KITAC-」と組み合わせると、申立人がタイアップしていた前記漫画作品「デッドマン・ワンダーランド（DEADMAN WONDERLAND）」を観念することもできる。
- ▶ 「KITAC-DEADMAN」は、全体として一体性があるとは言え、「KITAC」と「DEADMAN」の2つの要部があると考えられる。そして、その要部である「KITAC」が類似する以上、類似性は肯定される。他の要部である「DEADMAN」が異なっているからといって、同部分が類似を打ち消すものではなく、類似性を否定する理由にはならない。
- ▶ もっとも、両語は、「-」（ハイフン）で分離されているとは言え、両語を結びつけて、同一の機会に合わせ表示されているので、両語の関係性についての連想を生じることとは否定できない。特に、本件では、申立人のドメイン名における両語の使用経緯につき商品化権使用許諾契約が介在しているようであるが、この事実も処理方針第4条 a (i) の要件の「混同を引き起こすほど類似している」との判断を左右する事実ではない。

裁定要旨：第1要件②

▶ KITAC-PENGUINDRUM.JP

- 「PENGUINDRUM」は、それ自体では特別の観念を持たない造語である。（PENGUINとDRUMは、一語一語としては語の意味はあるものの一連のPENGUINDRUMは一般に通用している用語ではない）。しかし、その語の由来は、申立人主張のテレビアニメ作品「輪るピングドラム」の一部と推認できる。
- 「KITAC-PENGUINDRUM」は、全体として一体性があるとは言え、「KITAC」と「PENGUINDRUM」の2つの要部があると考えられる。そして、その要部である「KITAC」が類似する以上、類似性は肯定される。他の要部である「PENGUINDRUM」が異なっているからといって、同部分が類似を打ち消すものではなく、類似性を否定する理由にはならない。
- 「PENGUINDRUM」が登録第5484274号商標「まわ\輪るピングドラム\MAWARU-PENGUINDRUM」に関係し、その商標の一部を含むものか否かの点も類似性を否定する理由とはならない（因みに、**WIPO Jurisprudential Overview 3.0の1.12項**には、申立人の商標が紛争対象のドメイン名の中で認識できる場合、他の第三者の商標を追加しても、それだけでは第1の要素に基づく申立人の商標との混同を引き起こすほどの類似性の認定を避けるには十分ではないとされている）。

裁定要旨：第1要件③

▶ KITAC-TOS.JP

- 「TOS」は、それ自体では特別の観念を持たない造語である。しかし、その語の由来は、申立人主張の前記ゲーム名「テイルズ オブ シンフォニア」（TALES OF SYMPHONIA）の略称と推認できる
- 「KITAC-TOS」は、全体として一体性があるとは言え、「KITAC」と「TOS」の2つの要部があると考えられる。そして、その要部である「KITAC」が類似する以上、類似性は肯定される。他の要部である「TOS」が異なっているからといって、同部分が類似を打ち消すものではなく、類似性を否定する理由にはならない。
- 「TOS」が登録第4683357号商標「テイルズオブシンフォニア\Tales of Symphonia」に関係する表示か否かも上記の類似性を否定する理由とはならない。

▶ KITAC-KOREZON.JP

- 「KOREZON」は、それ自体は特別の観念を持たない造語である。しかし、その語の由来は、「これはゾンビですか？」という申立人主張の前記ライトノベル作品の略称「これゾン」としての称呼と推認できる。
- 「KITAC-KOREZON」は、全体として一体性があるとは言え、「KITAC」と「KOREZON」の2つの部分に要部があり、本件ドメイン名において、それぞれ当該部分に自他識別機能を有すると考えられる。そして、その要部である「KITAC」が共通して類似する以上、類似性は肯定される。他の要部である「KOREZON」が異なっているからといって、同部分が類似を打ち消すものではなく、類似性を否定する理由にはならない。

裁定要旨：移転裁定と第三者の同意

- ▶ 両裁定とも、移転請求を認めると、各商品化権使用許諾契約上の取り扱いの内容が不明なままに、場合によっては契約上の問題等を誘発する可能性も否定できないとして取消請求にとどめるべきかを検討した上で、移転後の問題を想定して移転請求の可否を決する根拠や基準は処理方針・手続規則等には見出し得ないこと、裁定後に再び第三者に登録される可能性があるため紛争の解決にはつながらないことから、申立人が移転請求をしているときには、特段の事情がない限り、移転請求を認めれば足りるとした。
- ▶ また両裁定とも、申立人への登録ドメイン名の移転につき関係する第三者（本件では、株式会社KADOKAWA、キングレコード株式会社、株式会社バンダイナムコエンターテインメント等）の同意が定かでない点について、「移転を同意の有無にかからしめるという処理方針・手続規則等の根拠はなく、同意書の存在により移転の可否が必然的に決せられるわけでもない（もっとも当該第三者との該当部分の契約内容を明らかにし、当該第三者の同意を予め得て、証拠として申立人が同意書を提出しておくことは望ましい）」と述べ、移転裁定に第三者の同意は必要ないと判断している。

検討：第1要件①

▶ 過去の裁定例

- 「**KANKEN-KIZUNA.JP**」事件（JP2020-0001）
- 「**NTTDATA-GETRONICS.CO.JP**」事件（JP2024-0016）

▶ **WIPO Overview 3.0の1.12項**

- 紛争対象のドメイン名において申立人の商標が認識できる場合、他の第三者の商標（例：<mark1+mark2.tld>）を追加したとしても、それだけでは第1要件に基づく申立人の商標との混同を引き起こすほどの類似性の認定を避けるには十分ではない。
- ▶ WIPOの裁定例では、申立人の商標が全てドメイン名に含まれる以上、第三者の商標が含まれていても、そのことのみで混同のおそれのある類似性を認定できないことにはならないとして、第1要件の該当性を認めるものが多い。また、第三者である商標権者と何らかの正式な提携・パートナーシップ、共同事業があると受け取られる可能性が排除されないとして認めるものもある。
- ▶ 第1要件の判断において、ドメイン名が申立人の商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似している表示を含んでいる場合には、そのこと自体で混同のおそれが生じていると言えるのであり、他の第三者の商標や表示が追加されていることをもって、混同のおそれを否定する理由にはならないと考える。

検討：第1要件②

- ▶ なお、両裁定とも、本件各ドメイン名を構成する各要素の観念や由来を検討し、特に後半部分について、申立人が締結していた商品化権使用許諾契約等の許諾対象である漫画作品を観念したり、ゲーム名、アニメ作品、ライトノベル作品の略称と推認したりしている。
- ▶ 第1要件の判断は、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、ドメイン名の表示の構成上、ドメイン名に申立人の「商標その他の表示」（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場合には、いわば機械的に第1要件を認めるという「客観テスト」が推奨されている（JP-DRP解説、**WIPO Overview 3.0の1.7項**参照）。それ以外の要素は、必要に応じて第2要件又は第3要件において検討すれば足りる。

検討：移転裁定と第三者の同意①

- ▶ 申立人が移転請求をしている場合、仮に移転裁定を行うことでドメイン名をめぐる契約上の紛争が生じる可能性があるとしても、そのようなことは裁判等において判断されるべきであり、また、申立人の求めに反して取消裁定に止めることで、対象ドメインを再度登録者に取得されるなどして紛争解決の目的を達することができない場合もあるため、取消裁定とせず、移転請求を認めたことは妥当。
- ▶ 第三者の同意について：**WIPO Overview 3.0の4.13項**（1.12項も同旨）
 - ドメイン名に第三者の商標が含まれていることは、パネルが本案について判断を下すことを妨げるものではない。しかし、多くのパネルは、関係する第三者の権利を害することがないように、移転命令を発する際にその旨を付記することが適切であると考えている。
 - パネルが移転命令によって第三者の商標権者の権利が不当に影響を受ける可能性がある懸念する場合、一部のパネルは、第三者が異議を唱えないことについて合理的な保証を得るために手続命令を発している。また、極めて例外的な状況（例えば、申立人を通じた手続命令によっても第三者に連絡が取れない場合）では、パネルは、紛争対象のドメイン名について、申立人が求める移転ではなく取消を命じることがある。

検討：移転裁定と第三者の同意②

- ▶ 近年のWIPOの裁定例には、①この点について論じた上で、第三者の商標権者の同意がなくとも移転裁定は可能とするもの、②この点を論じた上で、「本移転裁定はドメイン名に含まれる商標に関する第三者の権利には何ら影響を与えない」旨を併記するもの、③論点としてはもはや明示せず、上記の旨を移転裁定において併記するもの、④そのような明記もしないもの等がある。
- ▶ **WhatsApp Inc. v. Private Whois whatsappandroid.com, Private Whois whatsappipad.com and Private Whois whatsappiphone.com (WIPO Case No. D2012-0674)**
 - 「紛争対象のドメイン名に、申立人の商標に加えて第三者の商標が含まれているという理由だけで、申立人に対する移転という救済を否定する根拠は、原則としても実務上も存在しない。ポリシーや規則には、このような状況で移転救済の付与を妨げる規定は含まれていない。さらに、ポリシーや規則には、第三者が、移転命令を受けた申立人によるドメイン名の保有がポリシー違反であると考える場合に、ポリシーまたはその他の適用法に基づいて申立人に対して訴えを提起することを妨げる規定も含まれていない。」
- ▶ その後のWIPOの裁定例等も踏まえると、第三者の同意の不存在が原則として移転裁定を妨げるものではないことについては確立されていると考えられる。
- ▶ JP-DRPにおいても、移転を同意の有無にかからしめるという処理方針・手続規則等の根拠はなく、第三者自身も裁判等を利用できることから、商標権者等の第三者の同意の不存在は原則として移転裁定を妨げるものではないと考える。

ご清聴ありがとうございました。