

Baker
McKenzie.

裁定例検討：
VENOSAN.CO.JP
VENOSANSHOP.JP

ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士 達野 大輔

本件のポイント

- 海外の商標権者と商品の日本における独占販売契約を締結していたドメイン名保有者について、当該契約が解除により終了したのちはドメイン名の使用を継続する権利は失われ、ドメイン名を使用して独占販売契約の対象であった商品以外の商品の販売を継続して行った場合ドメイン名の不正な目的が認められると判断された。
- 裁定の判断を争って裁判所に出訴が行われており、裁判における請求の趣旨の立て方、裁判所による判断の手法など、実務上参考になる事例である。
- JP-DRP 研究会の「JP-DRP解説」における記載が裁判所における判断においても引用されており、同解説が裁判実務上も参考にされていることがわかる。

2つの事件の概要

JP2021-0002

<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2021/JP2021-0002.html>

VENOSAN.CO.JP

申立人:
SWISSLASTIC AG ST. GALLEN
(スイスラスティック・アクチエンゲゼルシャフト・ザンクト・ガレン)

登録者:
株式会社ベノサンジャパン

申立書受領日
2021年3月8日
パネルによる審理・裁定
2021年6月30日

JP2021-0003

<https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2021/JP2021-0003.html>

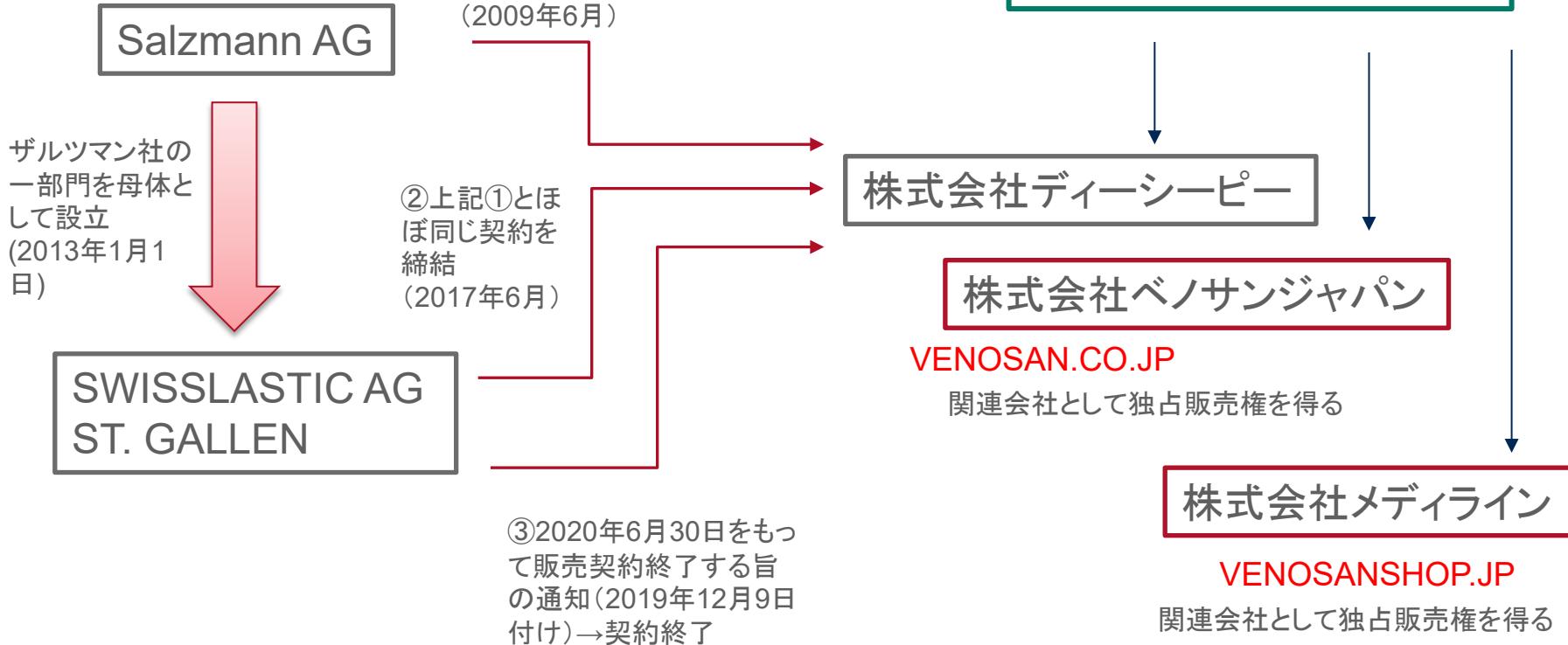
VENOSANSHOP.JP

申立人:
SWISSLASTIC AG ST. GALLEN
(スイスラスティック・アクチエンゲゼルシャフト・ザンクト・ガレン)

登録者:
株式会社メディライン
(旧:有限会社スペクトラム)

申立書受領日
2021年3月8日
パネルによる審理・裁定
2021年5月21日

当事者



仲裁手続における主張

	要件① 混同を引き起こすほど類似	要件② 権利又は正当な利益を有していない	要件③ 不正の目的で登録又は使用されている
申立人	外観、称呼、観念を総合して考慮すれば、混同を生じるほど類似していることは明らかである	販売契約が終了した以上、登録者が申立人のブランド名を含む当該ドメインを使用する権利を有するものでない	「VENOSAN」ブランドのストッキングに代わって「FOOTNURSE」というストッキングが販売されているながら同じページ内に「ベノサン」が混在 メディラインのウェブサイトでも「FOOTNURSE」製品が販売
登録者	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 本件ドメイン名には、登録者の事業上の信用が化体するに至っている	在庫を処分するため、正規品の販売を継続している。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	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。第4条c(i)の「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
裁定	両者が混同を生じるほど類似している点について、当事者に争いはない	本件ドメイン名も「VENOSAN」製品を扱うサイトを示すものとして認識されており、登録者の事業上の信用が化体しているとは認められない。正規品の在庫処分の販売において登録商標の使用が必要になることがあるかもしれないが、本件ドメイン名の使用をする必然性はない。	単に在庫品の処分のために本件ドメイン名を使用しているとは到底考えられず、申立人の「VENOSAN」ブランドとの誤認混同を生ぜしめる意図及び自社ウェブサイトに誘引する意図をもって本件ドメイン名を使用していると推認される。

出訴

ドメイン名紛争処理手続が開始された場合であっても、当事者は裁判所への出訴が可能である。

JPドメイン名紛争処理方針第4条k.(要約)

- いずれの当事者も、このJPドメイン名紛争処理手続の開始前、係属中または終結後のいずれの段階においても、当該ドメイン名の登録に関して裁判所に出訴することができる。
- パネルが、登録者のドメイン名登録の取消または移転の裁定を下した場合には、JPRSはパネルの裁定の実施を、紛争処理機関からの裁定の通知から10日間(JPRSの本店の営業日で計算)の間、保留する。もしこの10日間の間に、登録者から出訴したことを証する書面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、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書面の写しを、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。

両事件における出訴の概要

JP2021-0002	JP2021-0003
VENOSAN.CO.JP	VENOSANSHOP.JP
令和3年(ワ)第18318号 登録ドメイン名使用権確認 請求事件	令和3年(ワ)第14272号 登録ドメイン名使用権確認 請求事件
原告:登録者(株式会社ベノサンジャパン)	原告:登録者(株式会社メディライン)
請求の趣旨:「登録ドメイン名 VENOSAN.CO.JP の使用権は、原告が有することを確認する。」	請求の趣旨:「原告が株式会社日本レジストリサービ スに登録するドメイン名「venosanshop.jp」を使用す る権利を有することを確認する。」
請求棄却	請求棄却

過去の事例の請求の趣旨

事件	請求の趣旨	結論
SONYBANK.CO.JP事件 (平成13年)	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。	却下(確認の利益なし)
GOO.CO.JP事件 (平成13年)	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「goo.co.jp」を使用する権利を有することを確認する。	棄却(紛争処理方針4条a (i)ないし(iii)を充たしてい る)
CITIBANK.JP事件 (平成24年)	被告には、商標第1447343号、商標第3176413号、商標第3221808号、 商標第4469518号、商標第4802712号及び商標第4910939号の本件各 商標による、ドメイン名citibank.jpに対する商標法上の使用差止請求権に ついては、本件各商標登録時から短くとも平成24年1月25日の現在に 至ってもなお、使用差止請求権は存在していないことを確認する	却下(確認の利益なし)

処理方針には、登録者が提起する訴訟においてどのような訴えとすべきかの定めはなく、登録者の判断に委ねられているが、事案に応じて適切な訴えを選択することが重要

処理方針を契約の一種と捉え、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として捉えられるのではないか

裁判所の判断

原告の権利又は正当な利益の有無

- ・ 契約は既に終了している。また、契約終了後の被告商標の使用に関する規定は存在しない。
- ・ その他本件販売契約終了後における本件ドメイン名の原告による使用継続を正当とすべき事情は見当たらない。このことは、原告が本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有しないことをうかがわせる。

不正の目的

- ・ 被告製品ではない商品紹介として「ベノサン社が一般向けに製造販売。」などといった記載がある。需要者は被告製品以外の製品の出所につき被告と誤認混同する恐れがあるといえ、少なくとも販売契約の終了後は、原告と被告との間の取引提携関係又は推奨関係について誤認混同を生じさせることを意図して本件ドメイン名を使用しているとみるべきであり、これは、紛争処理方針 4 条 b(iv)に該当する。

原告のその他の主張と裁判所の判断

①被告商標権侵害の有無は本件訴訟と無関係である

ドメイン名の登録が第三者の権利又は利益を侵害するものでないことの告知義務を負っており、商標権を含む第三者の権利又は利益を侵害するものであるか否かを考慮することはむしろ当然

②被告商標権は第 10 類を指定商品とするものに過ぎない

医療用圧迫ストッキング等の被告製品を実際に本件サイト上で広告・販売している以上、被告商標が第 10 類のみを指定商品とすることは、原告の権利又は正当な利益の有無を左右するものではない

③原告が広告・販売している被告製品は被告から購入した物であるため正規品を並行輸入する場合と同じく実質的違法性がない

被告製品以外の製品の販売等をも行う本件サイトのドメイン名として被告商標に類似するものを用いることが許容されることにはならない

④原告は販売契約を実施する正当な目的をもって本件ドメイン名を使用しているため紛争処理方針4 条 c(i)に該当する

販売契約が終了している以上、これらの契約により本件ドメイン名の原告による継続使用を正当化し得るものではなく、契約終了の 6 か月前に契約終了通知を要することは、契約終了に伴う経済的損失回避のための猶予期間とも理解し得る。終了後も原告が本件ドメイン名を継続使用することを正当化し得る事情には当たらない

⑤被告製品の広告・販売を継続しているのは本件販売契約 2 の終了に伴う経済的損失を回避するための正当な行為である

「紛争処理方針の解説」の引用

VENOSANSHOP.JPに関する事件では、裁判所が、JP-DRP 研究会「JP-DRP解説」(2008年3月)の内容に言及したうえで、その判断枠組みに従った判断を行った。

- ・ 紛争処理方針の解説には、申立人により要件①ないし③のいずれもが立証されたときは、登録者が、紛争処理方針4条c項(i)ないし(iii)号に例示されている事情があるなどとして、「ドメイン名に関する権利または正当な利益」を有することを主張立証すべきと記載されていることが認められる。
- ・ 登録者に「ドメイン名に関する権利または正当な利益」があることを基礎付ける典型的な事情として、①登録者の氏名又は法人名とドメイン名とが一致すること、②ドメイン名と一致する登録者の日本における登録商標とが一致すること及び③ドメイン名を用いることについて登録者が申立人から許諾を得ていることを挙げ、これらの各事情がいずれもないことを申立人が立証すれば、登録者が紛争処理方針4条c項(i)号ないし(iii)号に例示されている事情があることなどを指摘して反証しない限り、登録者が「ドメイン名に関する権利または正当な利益」を有しないことが推定されるとの解釈を示すものであるところ、かかる解釈は紛争処理方針4条a項(ii)号の要件該当性の判断枠組みとして相当なものと解される。

ベーカーマッケンジーについて

高度化するビジネスの課題に立ち向かうためには、多様な市場、産業及び法分野を網羅した解決策を見出すことが不可欠です。ベーカーマッケンジーは、国・地域性への深い洞察及び各法分野と産業における専門性に立脚し、一元化したソリューションを提供しています。世界70超の都市に及ぶネットワークを最大限に活かし、多面的に結びついた社会における最適解を導き出すべく、クライアントとともに歩み続けます。

bakermckenzie.co.jp

ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）はベーカー＆マッケンジー インターナショナルのメンバーファームです。ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）及びベーカー＆マッケンジーインテナショナルのその他のメンバーファームは、日本においては弁護士法人ベーカー＆マッケンジー法律事務所を通じて業務を提供します。専門知識に基づくサービスを提供する組織体に共通して使用される用語例に倣い、「パートナー」とは、法律事務所におけるパートナーである者又はこれと同等の者を指します。同じく「オフィス」とは、かかるいすれかの法律事務所のオフィスを指します。

© 2025 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）