

JP ドメイン紛争において、申立人の有する商標権が著名であるからといって直ちに商標権者を保護すべきではないとした裁定例

— JIPAC JP2008-0002 (ALFAROMEО.JP 及び ALFAROMEО.CO.JP 事件) —



弁護士 服部謙太郎*

1. はじめに

ドメイン名の決定に際して企業は、自社の社名や商品名を含むドメイン名を登録し、また、インターネットの利用者は、ドメイン名に社名や商品名が含まれる場合、これらの社名等とドメイン名の登録者が何らかの関係の有するものと考ええる。このため、ドメイン名は重要な価値を有する。

しかし、ドメイン名の登録は先願主義に基づき行われているため、著名な社名や商標を含むドメイン名を登録し、ウェブサイトを開設して他人の名声や信用にフリーライドして事業を行ったり、アダルトサイトを開設して他人の名声や信用を毀損したり、またはドメイン名を商標権者等に不当な高額で買い取らせようとするなど、サイバースクワッティングと呼ばれる、ドメイン名を不正に使用または取得する行為が頻発した。

この点、JP ドメインに関するサイバースクワッティングへの紛争解決方法は、日本知的財産仲裁センター (JIPAC) による「JP ドメイン名紛争処理方針」(以下「JP-DRP」という。)に基づく裁定と裁判所による訴訟手続が存在する。

JP-DRP に基づく裁定は、申立書の受領から裁定まで最短で 55 日という迅速な手続であること及び求める救済策として、問題となっているドメイン名登録の申立人への移転が可能であることから、これまでに明らかになっている JP ドメイン紛争のほとんどは、JP-DRP に基づく裁定により紛争解決が図られている。

JP-DRP に基づく裁定において、申立人は、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について立証を行う必要があり、従来この点について、申立人の有する商標その他表示が周知または著名である場合、そのような商標その他表示が存在することを知りながらあえて当該ドメイン名を登録または使用するような行為については不正の目的があると

認定されることが多かった。しかし、JIPAC JP2008-0002 (ALFAROMEО.JP 及び ALFAROMEО.CO.JP 事件) (以下「本件裁定」という。)は、JP-DRP に基づく裁定と不正競争防止法 2 条 1 項 12 号に基づく訴訟手続の役割分担について言及し、JP-DRP にいう「不正の目的」の解釈運用に際しては、当該商標が著名であるということだけによって商標権者側を保護するというものではないとした。本件裁定は、JP ドメイン紛争の申立人または原告に対して JP-DRP に基づく裁定と裁判所における訴訟手続とのいずれの紛争解決手段によるべきかの判断について並びにその際にどのような場合に JP-DRP にいう「不正の目的」及び不正競争防止法 2 条 1 項 12 号にいう図利加害目的があると判断されるべきかについて一石を投じたのではない。

本稿においては、まずドメイン名について紹介し、JP-DRP の手続概要及び実体的要件並びに不正競争防止法 2 条 1 項 12 号の要件について説明した後、本件裁定を紹介する。

なお、JP ドメイン紛争について裁判所に訴訟を提起するに際しては、商標法に基づく差止め請求も考え得るが、本稿においては検討を省略する⁽¹⁾。

2. ドメイン名とは⁽²⁾

インターネットによる情報通信の際には、IP アドレスと呼ばれる 32 ビットの 4 組の数字列により、接続されているコンピュータを特定している。

しかし、このような数字列は記憶しづらいため、これらの数字列を文字や数字等によるドメイン名により置き換えられている。

ドメイン名は、以下の図からわかるように、ピリオ

* 竹田綜合法律事務所

ドにより区切られた「ラベル」という部分からなり、一番右側のラベルをトップレベルドメインと呼び、以下左へ順に第2レベルドメイン、第3レベルドメイン、第4レベルドメインと呼ばれる。

ドメイン名の構成

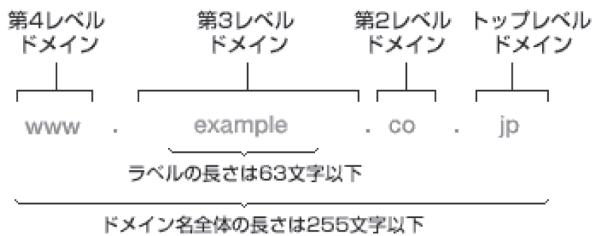


図1 ドメイン名の構成

(JPNIC サイト (<http://www.nic.ad.jp/ja/dom/system.html>) から引用。)

ドメイン名をトップレベルドメイン (TLD) で分類すると、大きく分けて「.com」などの分野別 TLD (gTLD, generic TLD) と国コード TLD (ccTLD, country TLD) に分類され、JP ドメインはこの国コード TLD に該当する。JP ドメインについては、従来 JPNIC (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) が登録、管理していたが、平成 14 年 4 月からは株式会社日本レジストリーサービス (JPRS) が登録、管理を行っている。

サイバースクワッティングに対して、ドメイン名に関する世界規模の調整を行う民間の非営利法人である ICANN は、「統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP)」及び「統一ドメイン名紛争処理方針の手続規則 (UDRP 規則)」を策定し、gTLD 及び ccTLD のうち、UDRP を紛争処理方針として採用する旨を定めたものに対して適用され、WIPO などの紛争処理機関が、gTLD 及び ccTLD の一部について紛争の仲裁を行っている。

JP ドメインについては、JPNIC (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) が UDRP 及び UDRP 規則を参考にしつつ、前述の JP-DRP 及び「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」という。)を策定し、これらに基づき JPNIC が認定した紛争処理機関により紛争の仲裁が行われることとなった。現在、JPNIC が認定した紛争処理機関としては、日本知的財産仲裁センター (JIPAC) のみが存在し、日本知的財産仲裁センターは、JP-DRP 及び JP-DRP 規則並びに日本知的財産仲裁センターが策定した「JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規

則の補則」(以下「補足」という。)及び「JP ドメイン名紛争処理手数料規則」に基づき紛争の仲裁を行っている。

3. JP-DRP の概要

(1) 法的根拠

登録者は、ドメイン名の登録の際に、その登録にかかる JP ドメイン名について第三者との間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意しており⁽³⁾、第三者が JP-DRP に基づく紛争処理の申立を JPNIC に行った際には、JP-DRP 従い、裁定が行われる⁽⁴⁾。

(2) 手続の概要⁽⁵⁾

① 申立書

申立人は、申立ての根拠及び理由を含む、JP-DRP 規則 3 条に定める必要事項を記載した申立書 (補則 10 条 a により、申立の理由は 10,000 文字の字数制限が設けられている。)を提出する。

申立書を受領した紛争処理機関は方式審査を行った上、不備がない場合には、申立人が支払う料金の受領後 3 営業日以内に申立書をファクシミリ、電子メール、郵送により、登録者に送付 (手続規則 2 条 (a)、手続規則 4 条 (a)) され、送付の行われた日を手続開始日とする (手続規則 4 条 (c))。

② 答弁書

登録者は、手続開始日から 20 営業日以内に手続規則 5 条 (b) に定める内容を記載した答弁書 (補則 10 条 a により、答弁書は 10,000 文字の字数制限が設けられている。)を紛争処理機関に提出しなければならない。なお、登録者が答弁書を提出しない場合には、例外的な事情がない限り、パネル (後述) は申立書に基づいて裁定を行う (手続規則 5 条 (f)) と規定されており、擬制自白が認められるかについては、学説⁽⁶⁾はこれを否定し、また、JP-DRP に基づく裁定例⁽⁷⁾もこれを否定する。

③ パネル及びパネリスト

パネルとは、JP ドメイン名紛争処理手続の申立を審理、裁定するために、紛争処理機関により指名された紛争処理パネル (手続規則 1 条 (d)) をいい、パネルの構成員 (パネリスト、手続規則 1 条 (e)) は当事者の希望により 1 名または 3 名からなる (手続規則 3 条 (b) (iv)、5 条 (b) (v)、6 条 (b) 参照。)

パネリストは公平性、独立性を維持することを要求され（手続規則7条）、当事者及びその代理人とパネルとのすべての連絡は、紛争処理機関の事務局または事務担当者（事件管理者、補則7条）を通じてなされなければならない（手続規則8条）。パネリストは申立書及び答弁書以外に陳述・書類の追加を求めることができ（手続規則12条）⁽⁸⁾、パネルによる裁定は書面審理を原則とする（手続規則13条参照）。

なお、パネルが裁定を行うにあたって独自の調査を行うことができるかという点について、JP-DRP 解説14頁は、明確な規定がないもののこれを可能とする⁽⁹⁾が、前述のパネルの独立性及び公平性の要請並びに提出された陳述、文書及び審問の結果に基づき裁定を下すことを要求する手続規則15条(a)の規定からすると、このような見解には疑問がある。

④救済

申立人がパネルに対して求めることのできる救済は、登録者のドメイン名登録の取消請求または当該ドメイン名登録の申立人への移転請求に限られる（JP-DRP4条i）。

⑤裁定

パネルは紛争処理機関による指名の日から原則として14営業日以内に、裁定を下さねばならない（手続規則15条(b)）。

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、紛争処理機関からの裁定の通知後10日以内に登録者からJPRSに対し、登録者から申立人を被告として裁判所に出訴したとの文書の正本の提出がなければ、JPRSはその裁定を実施する。もしこの10日間の間に、登録者から出訴⁽¹⁰⁾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、いずれの当事者も、紛争処理手続開始前、継続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する紛争を裁判所に出訴することができる（JP-DRP4条k）。JP-DRPに基づく裁定は、裁判所に対する拘束力を有さない^{(11), (12)}。

(3) 実体的要件

パネルがドメイン名の移転または取消の裁定を行うには、申立人は、(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、当該ドメイン名に係る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、の3つの要件のすべてを立証する必要がある（JP-DRP4条(a)）。

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

ア 商標その他表示

過去のJP-DRP裁定において「商標その他表示」として認められたものとしては、登録商標⁽¹³⁾の他に、商号⁽¹⁴⁾、申立人が自己のサイトにおいて用いている表示及びドメイン名⁽¹⁵⁾等がある。この他にも個人の氏名等も「商標その他表示」に含まれるものと考えられる。

イ 権利または正当な利益を有する

権利または正当な利益を有する場合とは、申立人が商標権等を有する場合のみならず、商標権者からの使用許諾を受けている場合なども含まれる⁽¹⁶⁾。

ウ 同一または混同を引き起こすほど類似していること⁽¹⁷⁾

JP-DRP4条a(i)の類似性の判断においては、商標の類似判断や商品等表示の類似判断において行われているのと同様に、ドメイン名のうち、国別コードや組織別コード等を除いた要部について対比の判断を行うといった要部判断の手法が採用されている。

商標法における類似性並びに不正競争防止法2条1項1号及び2号における類似性の判断基準については、双方の商標または商品等表示の外観、称呼または觀念のうちいずれかひとつ以上が類似であれば、類似性が認められるという見解と、出所の混同または他の営業主体との混同が生じる場合に類似性が認められるとの見解の対立があるのと同様に、JP-DRP4条a(i)の類似性の判断基準についても争いがある。

この点、JIPAC JP2002-0001 (PRO-LEX. CO. JP 事件)は、申立人所有の商標「ROLEX」と登録者の有する「pro-lex.co.jp」とのドメイン名の類似性について、称呼が類似していることや、申立人商標が著名であること及び本件ドメイン商標を使用した登録者の関連会社が販売する商品と、申立人商標を使用した申立人商品とが、同一の店舗で販売されているといった事情からすると、取引者、需要者が本件ドメイン商標あるいはドメイン名要部や申立人商標を使用した商品につき出

所を誤認混同するおそれがある、と認定し、出所の混同可能性が認められることからドメイン名の類似性を認めている。

これに対し、最終報告書27頁以下〔横山久芳〕によると、JP-DRP4条a(i)と同様の内容であるUDRP4.a(i)の類似性の判断基準については、表示それ自体を客観的に比較して類否判断を行う客観テストという立場と、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主観テストという立場があり、現在のUDRPの主流は客観テストであるという。JP-DRP解説18頁は、客観テストにおいては、ドメイン名に接した需要者から見て出所の混同を生じるかという事情は、JP-DRP4条a(ii)及び(iii)の要件の判断において斟酌されることになることを指摘し、「客観テストの方が各要件の役割分担が明確になることによって、判断の流れが明確になる」として客観テストを支持する。また、同解説は、UDRPにおいて実例のある、申立人の商標に“suck”等の卑語を付したドメイン名を登録・使用する、“suck case”と呼ばれる事案において、主観テストではJP-DRP4条a(i)の要件が認められないことから申立が棄却されるのに対し、客観テストにおいてはJP-DRP4条a(i)の要件は認めた上で、JP-DRP4条a(ii)及び(iii)の要件の判断において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の内容が、表現の自由の観点から保護すべきかどうか、といったきめ細やかな検討をすることが可能であるという点も、客観テストを支持する理由としている。

もっとも、UDRPによる客観テストの内容は、最終報告書31頁〔横山久芳〕によると、「申立人商標が当該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、両者は同一または類似しているといえる」というものようである。このような考え方であれば前述の“suck case”においても類似性を認めることが可能であろうが、外観、称呼または観念のうちのいずれかが類似するかという商標法や不正競争防止法において議論されている類似性判断方法によった場合、“suck case”において類似性が認められるかについては、なお検討を要する。

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

2007年改訂前のJP-DRP4条aは、「申立人はこれら三項目の全てを主張しなければならない。」と規定さ

れており、更に、同条cは「登録者が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ることの証明」と規定されていたことから、4条a(ii)の立証責任は登録者にあるとの議論がされており⁽¹⁸⁾、この点について登録者に立証責任があると明示した裁定例も存在した⁽¹⁹⁾。

しかし、2007年に行われたJP-DRPの改訂に際して、JP-DRP4条aは、(i)から(iii)に定める要件について「申立人はこれら三項目のすべてを立証しなければならない。」と規定し、申立人に立証責任があることを明記することとなった⁽²⁰⁾。

この点、登録者が当該ドメイン正当な利益を有さないことについて立証責任を負うことはいわゆる悪魔の証明となりかねない。そこで、JP-DRP解説21頁以下は、申立人が(i)登録者の氏名・法人名とドメイン名の不一致、(ii)ドメイン名と一致する登録者が保有する日本の登録商標の不存在、(iii)当該ドメイン名に関してのライセンスの不存在のいずれも認められないことを主張、立証すれば、登録者がドメイン名に関係する正当な利益を有することを主張、立証する責任を負うべきとする。

JP-DRP4条cは、登録者がドメイン名に関係する正当な利益を有することの例として(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、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、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、を挙げ、これらの事情が認められた場合は、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ると認めなければならないとする。

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

JP-DRP4条bは、「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

目的であると認めなければならない。ただし、これらの事情に限定されない」と規定し、具体例として、「(i) 登録者が、申立人また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または取得しているとき (ii) 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 (iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき (iv) 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」を挙げる。

過去の裁定例において不正の目的を認定するに際しては、冒頭に述べたように、申立人の有する商標その他表示が周知または著名である場合、そのような商標その他表示が存在することを知らながらあえて当該ドメイン名を登録または使用することは、申立人の有する商標その他表示と誤認混同が生じることを認識しながら登録を受けたものであると推認することができるとした裁定例⁽²¹⁾があり、申立人の有する商標が周知または著名であるかという点は、多くの裁定例において重要な間接事実となっている。また、登録者が本件ドメイン名を使用しないで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または使用の根拠となるとする裁定例も複数ある⁽²²⁾。ただし、これらの事案において、申立人の有する商標その他表示が周知または著名であるという事のみをもって、登録者について不正の目的を認めた事案は少なく、多くの事案においては、このような事情に加え、登録者が答弁書を提出しなかったこと等の事情と相まって不正の目的が認定されていることには留意する必要がある。

4. 不正競争防止法による紛争解決

(1) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号または 2 号について

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号または 2 号の要件については説明を省略するが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号または 2 号の適用を受けるには、ドメイン名の使用が「商品等表示の使用」に該当すること及び自己の商品等表示が周知または著名であることが必要である。

ドメイン名の使用が「商品等表示の使用」に該当することについて、富山地判平成 12 年 12 月 6 日判時 1734 号 3 頁 (JACCS. CO. JP 事件) は、「ドメイン名がその登録者を識別する機能を有する場合があることからすれば、ドメイン名の登録者がその開設するホームページにおいて商品の販売や役務の提供をするときは、ドメイン名が、当該ホームページにおいて表れる商品や役務の出所を識別する機能をも具備する場合があると解するのが相当であり、ドメイン名の使用が商品や役務の出所を識別する機能を有するか否か、すなわち不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号所定の『商品等表示』の『使用』に当たるか否かは、当該ドメイン名の文字列が有する意味（一般のインターネット利用者が通常そこから読み取るであろう意味）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」（下線部は筆者による）と判示し、当該事案においては、「商品等表示の使用」にあたるとした。しかし、登録者がドメイン名を登録しただけでウェブサイトは開設せず、商標権者に不当な価格で売りつけようとする行為や、ドメイン名を使用したウェブサイト上で、事業活動は一切行わず、ポルノグラフィカルな写真を掲載して商標権者の信用を傷つけるような行為は、「商品等表示の使用」の要件を満たさないこととなり、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号または 2 号の要件を満たさず、これらの条文に基づく請求を行うことは出来ない⁽²³⁾。

(2) 不正競争防止法 2 条 1 項 12 号について⁽²⁴⁾

不正競争防止法 2 条 1 項 12 号は、不正競争の一類型として、「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」を挙げる。

①要件

ア 「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を与える目的で」（図利加害目的）

「不正の利益を得る目的で」とは、公序良俗、信義則に反する形で自己または他人の利益を図る目的を、「他人に損害を与える目的で」とは、他者に対して財産上の損害、信用の失墜といった有形無形の損害を与える目的をそれぞれ指す⁽²⁵⁾。かかる要件が規定されたのは、同号においては周知性、著名性を要件としないことと、ドメイン名の使用行為に限らず取得、保有行為をも対象とすることから、図利加害目的に当たらない主観的態様に基づく行為まで規制すべき実体上の必要性はないと考えられるためである⁽²⁶⁾。

いかなる場合に図利加害目的があるとされるかについては個別具体的な事案によることとなるが、東京地判平成14年7月15日判時1796号145頁（MP3.CO.JP事件）は、図利加害目的の例として「①自己の保有するドメイン名を不当に高額の値段で転売する目的、②他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的③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記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。」とする。

また、学説においては、ストロング・マークであって著名な表示であれば、ドメイン名の取得者によほどの特段の事情のない限り、原則として違法とすべきであり、ストロング・マークにまでいかない商品等表示に関しては、ドメイン名の取得者の方に戸籍上の氏名や、以前から使用している企業名であるなど、正当な利益があるかということを衡量すべきであるとする見解⁽²⁷⁾もあり、大阪地判平成16年7月15日（平成15年（ワ）第11512号）裁判所ホームページ（maxellgrp.com事件）は、「既に著名となっていた原告商品等表示と類似するドメイン名を用いて、ウェブサイトを開設し、その経営する飲食店の宣伝を行ったのであるから、この被告の行為は不正競争防止法2条1項12号の不正競争行為に該当するものである。」と判示しており、係る学説と同様の考え方を示している。

イ 特定商品等表示

特定商品等表示とは、「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」を指す。不正競争防止法2条1項1号及び2号にいう商品等表示から「商品の容器若しくは包装」は含まれな

くなったこと及び「商品又は営業を表示するもの」ではなく、「商品又は役務を表示するもの」とされている点で相違する。

ウ 「同一若しくは類似のドメイン名」

類似性の判断基準については、不正競争防止法2条1項1号の類似性の判断基準と同様の判断基準となることが考えられる。

ドメイン名については、不正競争防止法2条9項の定義に従うことになり、JPドメインのみならずgTLD及びJPドメイン以外のccTLDも対象となるが、国際裁判管轄や準拠法の問題が生じうる。

エ 「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」

本号においては、図利加害目的でドメイン名を使用する権利を取得する行為のみならず保有する行為も規制の対象とされていることから、使用行為を伴わないサイバースクワッティングに対しても差止等の請求を行うことが出来る。

②救済手段

不正競争防止法2条1項1号、2号または12号に基づき、商品等表示を有する者らは、同法3条、4条及び5条に基づく差止請求等及び損害賠償請求が可能である。

この点、差止請求等の具体的内容として、ドメイン名の使用禁止以外にドメイン名の登録抹消及び登録移転請求が可能かが問題となる。逐条解説不正競争防止法86頁は、ドメイン名の登録抹消も求めうると考えられるとする一方、登録移転請求の可能性については、「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。」と説明されていることからすると、登録移転請求が認められる可能性は低いと思われる⁽²⁸⁾。このことからすると、ドメイン名登録の抹消登録のみならず、申立人への移転も求めうる点で、JP-DRPに基づく裁定の方が救済策として手厚いようにも思われる。

しかし、東京地判平成19年3月13日（平成19年（ワ）第1300号）裁判所ホームページ（dentsu事件）は、被告（登録者が）原告の商号及び登録商標を含むdentsu.vc、dentsu.be等の複数のドメイン名登録を行っていた事案において、「被告は『dentsu』の文字を含むドメイン名又は別紙ドメイン名目録記載のドメイン名を取得し、保有し、又は、使用してはならない」

との判決をし、ドメイン名の抹消登録のみならず取得の差止めも命じている。登録者がJPドメイン以外にgTLDや他国のccTLD等の複数のドメイン名登録（これらのドメイン名については、JP-DRPの適用はなく、裁判外での紛争処理手続を行う場合、別途WIPO等に申立てを行う必要がある。）を行っている場合や、将来、再度原告（申立人）の有する商標権等の表示を含むドメイン名を登録するおそれがある場合には、紛争の一回的解決という点において裁判手続の方が優れているといえる。

損害賠償については、前掲大阪地判平成16年7月15日（平成15年（ワ）第11512号）裁判所ホームページ（maxellgrp.com事件）は、被告によるドメイン名の使用につき、使用期間における被告の売上の0.5パーセントを損害額として認めた。

5. 本件裁定

(1) 事案の概要

本件は、申立人が有する「ALFA ROMEO」商標等をJP-DRP4条(a)に定める商標その他表示として、登録者が有する「ALFAROMEО.JP」及び「ALFAROMEО.CO.JP」について自己に対する移転を求めた事案である。

本件の最大の争点は、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であり、この点につき申立人は、登録者は一時期当該ドメイン名をメールボックスレンタル業の名称として使用しており、また、申立人の製造販売する著名な乗用車のブランド名をドメイン名として使用していることから、「商業上の利得を得る目的で」、「誤認混同を生ぜしめることを意図」して当該ドメイン名を使用しており、JP-DRP4条b(iv)に該当することを最も強く主張した。これに対して登録者は、メールボックスレンタル業は、当該ドメイン名に直接かかった金額を超えない範囲で対価を得るためだけに行っていたものであると主張し、不正の目的を有すること及び正当な利益を有さないことについて争った。

(2) 裁定の概要

パネルは、まず、JP-DRP4条a(ii)(登録者が当該ドメイン名に関係する正当な利益を有していないこと)及び(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)に関する基本

的解釈について、JP-DRP4条b及びcが、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及び登録者が当該ドメイン名に関係する正当な利益を有していないことについて類型的事実を列挙した趣旨は、JP-DRPが目指してきたミニマル・アプローチないしミニマム・アプローチを徹底することにあると考えられると述べた上で、以下の様に述べた。

「先登録の順のみをもって株式会社日本レジストリサービスによるJPドメイン名登録を契約に基づいて受けることができるというドメイン名登録の基本的性格からして、商標権者と雖も、著名性の有無に拘らず、当該ドメイン名登録よりも先行する商標権を有することによってのみ登録者のドメイン名の登録移転や取消しをなしうるというのでは、インターネット上における自由な活動の基本的リソースであるドメイン名登録のあり方を著しく制限することになり、ひいてはインターネット社会の発展を妨げかね」ず、「商標権者の有する商標が著名性を有するという事情が、当該ドメイン名登録者に関係する『権利または正当な利益を有していないこと』や『不正の目的で』当該ドメイン名の登録または使用を疑わせしめる前提事情として考慮に値するものであることは否定しえない。しかしながら、当該ドメイン名の移転または取消しを申立る商標権者の側は、そのような自らの商標の著名性が、如何にして相手方であるドメイン名登録者の作為または不作為において当該ドメイン名登録者に関係する『権利または正当な利益を有していないこと』や『不正の目的で』当該ドメイン名の登録または使用と具体的に結びついているのかということを描示して、JPドメイン名紛争処理方針第4条a及びbの要件を満たすだけの事実を十分に主張立証しない限りは、当該ドメイン名登録における先登録ベースで成り立っている秩序を軽々しく覆すことはできないのである。即ち、当該ドメイン名の登録または使用を疑わしめる定型的にサイバースクワッティング（ドメイン名不法占拠行為）として判断し得る行為に迅速に対処することが本件紛争処理方針及び手続規則の解釈適用では重要であり、事案の慎重な検討なくして判明しえないようなハードケースについては、標識法的規制の観点から、不正競争防止法第2条1項12号に基づく訴訟手続に委ねているのである。」と述べた。

このような基本的解釈の下、パネルは、不正の目的の有無について、「当該ドメイン名について登録者に

おける登録または使用の具体的態様が『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)』を有する場合というのは, 上記のような同方針の基本的な趣旨に立ち帰れば, 不正競争防止法第2条1項12号の場合と比較してもおのずとより謙抑的に解釈適用されねばならない。即ち登録者によるJPドメイン名紛争処理方針第2条cにおける登録者自身の告知義務を意図的に潜脱するような場合に等しいドメイン名登録者による当該ドメイン名の登録または使用が現状においてあるならば, 当該ドメイン名登録者によるドメイン名の先登録や使用も第三者の商標権に優るべきではないと考えることが合理的であり, 同登録者が不正行為を犯した結果としてドメイン名に関する権利を失うこともまた止むを得ない現状があると考えられる場合に限り, その不正な目的でのドメイン名の登録または使用は排除してもよいが, それ以上のことはありえない。これはいいかえれば, 単に商標権があるとか, 当該商標が著名であるということだけによって商標権者側を保護するというものではないということでもある。この点において, JPドメイン名紛争処理方針a項及びb項は, 著名商標の保護を優先する考え方をそのまま直に受け入れるものではないことに, 商標権者の側からも正しい注意が向けられねばならない。」と述べた。

その上で本件事案においては, 申立人と登録者の間に資本関係や取引関係はなく, 登録者が当該ドメイン名を取得した理由は, 登録者の元代表者が当該登録商標を付した乗用車の名称について個人的な興味を有していたためであるという事からすると, 登録者には当該ドメイン名につき正当な利益があったとはいえないと認定し, 「登録者においても個人的興味・関心というだけで, 何ら自らの個人としての活動や生活, あるいは自らの営業や社会的関連性において特段の理由がないままに, 既に第三者がその営業等に使用していたり, 商標登録していることが容易に予測されるような文字列と同一または混同を引き起こすほど類似な文字列を含んだドメイン名を登録・使用しようとするならば, 十分な注意が必要である」と述べた。

しかしながら, パネルは, 不正の目的の有無については, 登録者は当該ドメイン名の登録直後から当該ドメイン名をメールボックスレンタル業に際して使用しており, この点についての登録者の主張は認められないと認定したものの, JP-DRP4条b(iv)における類

型的事実, 現に当該ドメイン名を登録者が「使用している」ときに限ったものであるところ, 上記の登録者による当該ドメイン名の使用は過去のことであり, 現状においてはJP-DRP4条b(iv)における類型的事実は認められないと述べ, また, 本件事案においてはJP-DRP4条bに定めるその他の類型的事実及びこれに匹敵するような事情は認められないとして, 登録者が不正の目的をもって当該ドメイン名を登録または使用しているとはいえないとして, 申立てを棄却した。

(3) 検討

① JP-DRPに基づく裁定と訴訟手続の役割分担について

上記のとおり, 本件においてパネルは, (i) JP-DRPに基づく日本知的財産仲裁センターの裁定は, 定型的にサイバースクワッティングとして判断しうる行為に迅速に対処することが重要であり, ハードケースについては訴訟手続に委ねるべきであり, JP-DRPに基づく裁定と訴訟手続の役割分担が行われるべきであり, JP-DRPに基づく裁定に際しては, 不正の目的の有無については, 不正競争防止法2条1項12号の場合と比較して謙抑的に解釈適用されなくてはならない(ii) このため, 単に商標権があるとか, 当該商標が著名であるということだけによって商標権者側を保護するというものではない, と述べている。

JP-DRPによる裁定に際して不正の目的の有無について謙抑的に解釈をする結果, ハードケースについては多くの場合において不正の目的が認められず, 申立てが棄却され, かかる事案においては訴訟手続により紛争の解決が図られるべきであるというのがパネルの見解であるのならば, 私見はかかる見解には反対である。JP-DRPに基づく裁定と不正競争防止法2条1項12号に基づく訴訟手続においては, 不正の目的及び図利加害目的の有無についての解釈は同様の基準により判断されるべきであり, いずれの紛争解決手段がより有利な結論が得られるかに関する申立人の判断により紛争解決手段は決定されるべきであると考えられる。

この点, JP-DRPに基づく裁定は, 前述のとおり最短で55日以内に裁定が下されることが可能であり, また, 審理方法は原則として書面審理により行われる(手続規則13条参照)など, パネルが指摘するようにミニマル・アプローチないしミニマム・アプローチを目的とすることは確かである。また, サイバースクワッ

ディングであると直ちに判断できないようなハードケースについては、申立人としては不正競争防止法2条1項12号に基づく訴訟手続により、時間をかけ、尋問等も行った上で裁判所の判断を仰ぐのが妥当な事案があるであろうということも確かである。

しかし、JP-DRPに基づく裁定においても、パネルは必要であれば裁定までの期間を延長することが可能であり（手続規則10条(c)）、申立人及び登録者に対して追加の陳述及び書類を求めることが可能とされており（手続規則12条）、また、例外的にはあっても当事者に対する審問も行うことが可能とされている。このことからすると、サイバースクワッティングであると直ちに判断できないようなハードケースについて申立てが行われたとしても、このような手段を講じた上でパネルは自由心証に従って当該申立てについて判断をすることが可能である。また、前述のとおりJP-DRPに基づく裁定は裁判所を拘束するものではないため、書面審理のみにより申立人の申立てが認められた場合であっても、登録者としては裁判所に出訴してパネルによる審理の妥当性について裁判所の判断を仰ぐ事が可能であり、JP-DRPに基づく裁定と訴訟手続という2度の手続の負担という問題はあるものの、登録者の権利保護に欠けるとまではいえない。

本件裁定の後の裁定が下されたJIPAC JP2009-0001 (JUICEPLUS. CO. JP 及び JUICEPLUS. JP 事件) は、登録者の権利または正当な利益の有無及び不正の目的の有無の判断に際して、申立人と登録者の一人との間の販売代理店契約の解除の有効性が争われた正にハードケースというべき事案であった。パネルは、当該登録者の最低購入義務違反を理由とする申立人の解約権の行使は信義則に反するものである以上、登録者は当該ドメイン名につき正当な権利または利益を有しており、また、当該ドメイン名を不正な目的で登録または使用しているものではないとして申立人の申立てを棄却した⁽²⁹⁾。このような裁定例が本件裁定の後にあることからしても、ハードケースについて不正の目的の有無及び図利加害目的の有無についての解釈は異なる基準により判断されるべきであるとの考えは妥当でないのではないか。

②申立人の有する商標権が著名であることが登録者の不正の目的の有無にどう作用するか

次に、私見のようにJP-DRPに基づく裁定及び不正競争防止法2条1項12号に基づく訴訟手続において、

不正の目的及び図利加害目的の有無の判断について同様の基準により判断すべきであるとした場合であっても、本件裁定が述べたように当該商標が著名であるということだけによって商標権者側を保護するというものではない、すなわちこの一事をもって不正の目的及び図利加害目的があると認定すべきではないという点についてはどう考えるべきであろうか。

この点、本件裁定は、申立人の有する著名商標権の価値と、先願主義に基づき自由にドメイン名を登録し、活用する事が出来るという登録者の権利とのバランスにおいて、後者の事情も重視している。そして、本件裁定は、商標権者の有する商標が著名性を有するという事情が、「当該ドメイン名登録者に関する『権利または正当な利益を有していないこと』や『不正の目的で』当該ドメイン名の登録または使用を疑わしめる前提事情として考慮に値するものであることは否定しえない」ということは認めつつ、これに引き続き、「そのような自らの商標の著名性が、如何にして相手方であるドメイン名登録者の作為または不作為において当該ドメイン名登録者に関する『権利または正当な利益を有していないこと』や『不正の目的で』当該ドメイン名の登録または使用と具体的に結びついているのかということ」を摘示して、JPドメイン名紛争処理方針第4条a及びbの要件を満たすだけの事実を十分に主張立証」することが必要であるとする。

これに対し、前述のとおり、申立人の有する商標が周知または著名である場合、そのような商標その他表示が存在することを知りながらあえて当該ドメイン名を登録または使用することは、申立人の有する商標その他表示と誤認混同が生じることを認識しながら登録を受けたものであると推認することができるとした裁定例や、登録者が本件ドメイン名を使用しないで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または使用の根拠となるとする裁定例が存在し、また、不正競争防止法2条1項12号にいう図利加害目的について、ストロング・マークであって著名な表示であればよほどの特段の事情がない限り、原則として違法となると主張する学説がある。

この点、申立人の有する商標その他の表示が著名性を有する場合、登録者があえてそのような商標その他表示と同一または類似のドメイン名を登録することは、経験則や条理からすると、登録者が商業上の利得

を得る目的で、誤認混同を生じることを意識して当該ドメイン名につき登録を受けたものであるとの推認が働き、JP-DRP4 条 b (iv) に挙げられるような状況があるとして、不正の目的及び図利加害目的があるとの推認が可能であり、本件裁定が述べるように申立人が自己の有する商標その他表示が周知、著名であることに加え、更に不正の目的及び図利加害目的を推認させる事情を主張、立証する必要はないのではないか。

そして、申立人の側でこの点についての主張、立証がされた場合、登録者の側でこのような推認力を覆すような事情を主張する必要があり、これまでに明らかになっている JP-DRP に基づく裁定例においては、登録者が答弁書を提出しないなどといった事案が多く、この点についての反論が十分になされなかったため、不正の目的が認められてきたのではないかと考える。もっとも、JP-DRP に基づく裁定の場合、パネルによる陳述及び書類の追加の要請（手続規則 12 条）がない場合、申立ての機会は申立書に限られるため、申立人としては、登録者の反論に備えて、自己の有する商標その他表示が周知、著名であることに加え、個別具体的な事案に応じてその他の不正の目的等を推認させる事情（登録者との過去のやりとりの際の登録者の言動や当該ドメイン名の使用態様等）についても主張、立証する必要があるだろう。

6. 終わりに

以上に述べたように、私見は本件裁定について反対する点もあるが、本件裁定は JP-DRP に基づく裁定と裁判所における訴訟手続とのいずれの紛争解決手段によるべきかの判断について並びにその際にどのような場合に JP-DRP にいう「不正の目的」及び不正競争防止法 2 条 1 項 12 号にいう図利加害目的があると判断されるべきかについて更に検討する必要があるということを示したという点で、参考になるのではないかと。今後の JP ドメイン紛争を巡る事例の集積を見守っていききたい。

* 本稿は、平成 21 年 7 月 22 日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会で報告し、かつ討議を経た判例研究に基づき、論考にまとめたものである。討議の際に貴重な助言を賜った諸先生方に心より感謝の意を表したい。

注

- (1) ドメイン名による商標権侵害について説明した文献として、小野昌延＝小松洋一郎編著『商標の法律相談』（青林書院、2009 年）663 頁以下〔小野昌延〕等がある。
- (2) ドメイン名に関する詳細は、松尾和子＝佐藤恵太編著『ドメインネーム紛争』（弘文堂、2001 年）1 頁以下〔坪俊宏〕参照（以下「松尾＝佐藤解説」という。）
- (3) 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 40 条及び汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 37 条
- (4) 裁定の法的根拠については、松尾＝佐藤解説 59 頁〔松尾和子〕参照。
- (5) 詳細は、松尾＝佐藤解説 57 頁以下〔松尾和子〕及び JP-DRP 研究会編著『JP-DRP 解説』（<http://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRPguide.pdf>, 2008 年）（以下「JP-DRP 解説」という。）参照。
- (6) 松尾＝佐藤解説 87 頁以下〔町村泰貴〕及び社団法人ネットワークインフォメーションセンター著『JP-DRP 裁定例最終報告書』48 頁以下（http://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf, 2006 年）〔山内貴博〕（以下「最終報告書」という。）参照
- (7) 擬制自白の適用を明示的に否定した例として、JIPAC JP2001-0003（ICOM. NE. JP 事件）がある。（過去の裁定については <http://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/all.html> にて閲覧が可能である。）
- (8) この点、当事者からパネリストの要求に基づかない主張書面及び証拠の参酌を否定した事例として、JIPAC JP2007-0001（BAIDU. CO. JP 事件）がある。
- (9) 同解説がかかる運用を認める根拠として挙げる、WIPO パネルの見解をまとめた WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions（以下「WIPO Overview」という。）4.5（<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/>）は、パネルは「相手方やドメイン名の使用についてさらなる情報を得るために、紛争対象のドメイン名とリンクしているインターネットサイトを閲覧できる。またパネルは、裁定を下すには公記録を参照する必要があると思えば、公記録について、限られた範囲で事実調査を行うこともできる。」と述べるものであり、仮にパネルによる独自調査を認めるとしても、かかる独自調査は最低限の範囲にとどめるべきである。
- (10) 請求の趣旨をどのような内容とすべきかについて JP-DRP には規定がないが、商標法または不正競争防止法

- に基づく差止め請求権の不存在確認訴訟を提起することなどが、ここにいう「出訴」にあたとされる。最終報告書 82 頁以下 [曾野裕夫] 参照。
- (11) 東京地判平成 14 年 7 月 15 日判例時報 1796 号 145 頁 (MP3. CO. JP 事件) においては、パネルは移転の裁定を下したのに対して登録者が不正競争防止法 3 条 1 項に基づく使用差止請求権を有しないことを確認するとこの請求を認めている。
- (12) JP-DRP に基づく裁定がその後の裁定に対する拘束力を有するかについては明文の規定がない。この点について言及したものとして松尾 = 佐藤解説 93 頁以下 [町村泰貴] がある。なお、WIPO Overview 4.4 によると、WIPO の裁定においては、同一当事者間で同一のドメイン名に対する再度の申立ては、申立人が、新たな関連行為が原裁定後に生じたこと、自然的正義 (natural justice) あるいは適正手続 (due process) に対する違反が生じたこと、原事案のパネルまたは当事者に重大な不正行為 (偽の証拠など) があったことなどを申立書で証明した場合または原事案審理中に申立人が入手できなかった新たな証拠が提出された場合などの限定的状況においてのみ認められているようである。
- (13) JIPAC JP2007-0001 (BAIDU. CO. JP 事件) は、外国において登録されていて周知な商標もまた「商標その他表示」として認められるとする。もっとも、JP-DRP 解説 17 頁は、「商標その他表示」の判断に際しては著名性の要件を不要とする。
- (14) JIPAC JP2001-0008 (HTV. CO. JP, HTV. JP 事件), JIPAC 2008-0003 (ROBERTOCAVALLI. JP 事件)
- (15) JIPAC JP2000-0002 (GOO. CO. JP 事件)
- (16) JIPAC 2008-0003 (ROBERTOCAVALLI. JP 事件)
- (17) 最終報告書 27 頁以下 [横山久芳] 参照
- (18) 松尾 = 佐藤解説 65 頁 [松尾和子]
- (19) JIPAC JP2006-0006 (RABITON. CO. JP 事件)
- (20) JP ドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂に関する答申 (<http://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf>) 5 頁以下参照
- (21) JIPAC JP2003-0008 (GAP. CO. JP 事件), JIPAC JP2007-0010 (GUCCI. JP 事件) など
- (22) JIPAC JP2001-0002 (SONYBANK.CO. JP 事件), JIPAC JP2005-0001 (WALMART. JP 事件), JIPAC JP2006-0001 (MERCEDES. JP 事件), JIPAC JP2007-0009 (MOZILLA. JP 事件)
- (23) 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 18 年改正版』(有斐閣, 2007 年) 82 頁 (以下「逐条解説不正競争防止法」という。)
- (24) 詳細は逐条解説不正競争防止法 82 頁以下及び竹田稔『知的財産権侵害要論 不正競争編第 3 版』(発明協会, 2009 年) 212 頁以下参照
- (25) 逐条解説不正競争防止法 82 頁
- (26) 逐条解説不正競争防止法 83 頁
- (27) 田村善之『不正競争法概説 第 2 版』(有斐閣, 2003 年) 275 頁
- (28) ドメイン名の登録抹消が認められた場合の執行方法について言及するものとして、前掲注 28, 277 頁, 278 頁及び中山信弘編『知的財産研究 v』(レクシスネクシス・ジャパン, 2008 年) [三尾美枝子] 165 頁, 166 頁がある。
- (29) なお、当該事件においては、パネルは 2 度にわたり申立人及び登録者に対して追加の陳述及び書類の機会を与え、最終主張書面についてはパネルによる陳述・書類の追加の要請の 2 日後の午前中が提出期限とされている。本件のようなハードケースについて申立人が JP-DRP に基づく裁定を紛争解決手段として採用したことが妥当であったかは別途問題とはなるであろう。
- (原稿受領 2009. 12. 3)